

特許制度における明細書等の役割について

2014年2月27日

第5回産業日本語研究会・シンポジウム

特許庁

審査第一部調整課審査基準室

室長 滝口 尚良

特許制度とは...

○目的:

発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励、産業の発達に寄与

○制度の骨格:

書面主義

特許庁に対して、法律の規定に従い必要な書面を提出

審査主義

審査官による審査を経て、所定の要件^{*}を満たす発明に対して特許権という独占権を付与

※産業上の利用可能性、新規性、進歩性、記載要件等

発明とは. . .

○自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの

○発明の3つのカテゴリー

物の発明

方法の発明

物を生産する方法の発明

→ 各カテゴリー毎に特許権の内容が異なる

物の発明・・・物の生産、使用、譲渡、輸出、輸入

方法の発明・・・方法の使用

物の生産方法の発明・・・方法の使用、その方法で得られた物の生産、使用、譲渡、輸出、輸入

→ 侵害の捕捉の容易さが異なる

物の発明(市場でわかる) >>> 方法、物を生産する方法の発明

望ましい明細書等とは・・・3つの視点

1. 特許法の要請する記載要件の観点
2. 権利行使時の観点
3. 翻訳の観点

特許法において記載要件を定めることの意味①

○公開代償説

産業の発展に寄与する発明を公開した者に、代償として、一定期間独占排他権を付与

- 第三者が不測の不利益を被ることのないよう、開示された技術内容を超えて権利が発生することを防止
- 発明の内容を秘匿して特許を取得することを防止

特許法において記載要件を定めることの意味②

○権利範囲の明確性

第三者が不測の不利益を被ることのないよう、権利の内容が明確である必要

→ 実施してよいこと、ダメなことが理解できる

○審査の観点

特許を受けようとする発明のポイントが、特許請求の範囲・明細書等から明確に把握できる。

→ 新規性・進歩性等の発明の評価が行いやすい。

特許法が明細書等の記載に対して求めること(特36条)

○特許請求の範囲【権利書】

①発明が明確である(明確性要件) ← 権利範囲の明確性

②発明が明細書に記載されている(サポート要件) ← 公開代償説

○明細書【技術文献】

③当業者が発明を実施できるように記載されている(実施可能要件) ← 公開代償説

明細書の記載について

○当業者が発明を実施できるとは...

- ・物の発明・・・その物を作れ、使用できる
- ・方法の発明・・・その方法を使用できる
- ・物を生産する方法の発明・・・その方法により物を作れる

○明細書に通常記載される内容

- ・発明が解決しようとする課題及びその解決手段
- ・より具体的には、

【技術分野】、【先行技術文献】、【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】、【発明を実施するための形態】等

特許請求の範囲の記載について

○特許請求の範囲に記載すべき内容

特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべて

○特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合とは...

- ・日本語として不適切。発明の内容が理解できない。
- ・発明の範囲を曖昧にする記載(例. 「やや比重の大なる」「滑りにくい」)
- ・発明のカテゴリーが不明(例. 「～する方法又は装置。」)

○ユニークな記載ぶり

- ・一文で記載する
- ・末尾は体言止め

特許請求の範囲の記載例①(物の発明)

特許請求の範囲

【請求項1】

黒鉛、結合材を混練・焼成して得られる炭素からなる鉛筆芯であって、気孔率が15～35%であり、気孔の占める全容積に対して、 $0.002 \leq a \leq 0.05$ (μm)の範囲にある気孔径 a を有する気孔の占める容積の割合 $A(\%)$ と、 $0.05 < b < 0.20$ (μm)の範囲にある気孔径 b を有する気孔の占める容積の割合 $B(\%)$ との関係が、 $1.1 < A/B < 1.3$ 、 $A+B \geq 80\%$ であり、鉛筆芯の径の50%を占める中心部に存在する気孔径 a を有する気孔の容積の割合($A1$)が $0.8 \leq A1/A \leq 0.9$ であることを特徴とする鉛筆芯。

特許請求の範囲の記載例②(方法の発明)

特許請求の範囲

【請求項1】

インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、

贈与するポイントの量と贈答先の名前がインターネットを介してサーバーに入力されるステップ、

サーバーが、贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電子メールアドレスを取得するステップ、

サーバーが、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及び

サーバーが、サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法。

特許請求の範囲の記載例③(物を生産する方法の発明)

特許請求の範囲

【請求項1】

タンク内で米の供給を受けて水洗いによって肌ぬかを除去する工程、肌ぬかを除去した米をタンクの下部に設けた投下弁を開いて下方に待機する容器に投下する工程、及び、容器内に投下した米を乾燥する工程、を含む無洗米製造方法において、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分Xを噴霧する工程、及び、投下弁を開く直前に、タンク内へ空気を噴出する工程を設けた無洗米製造方法。

【請求項2】

請求項1 に記載の無洗米製造方法によって製造された無洗米。

侵害訴訟における権利解釈(特70条)

- ・特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定める。
- ・明細書の記載・図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する。

その他、審査手続で意見書で述べた内容も参酌されることがある(包袋禁反言)

→他社製品が、特許発明の技術的範囲に入れば、侵害。

権利行使の観点から見た明細書等作成上の留意点

(1) 特許請求の範囲に不必要な要素等はないか

本来不要な要素を含んでいると容易に迂回されることもある。

(2) 特許請求の範囲における用語は明確に

(3) 機能的、作用的記載は、実施例や具体的な限定解釈される可能性

→ 用語の定義や意味の説明、なるべく多くの実施の態様を記載

(4) 立証困難な発明を特許請求していないか(物の発明がベスト)

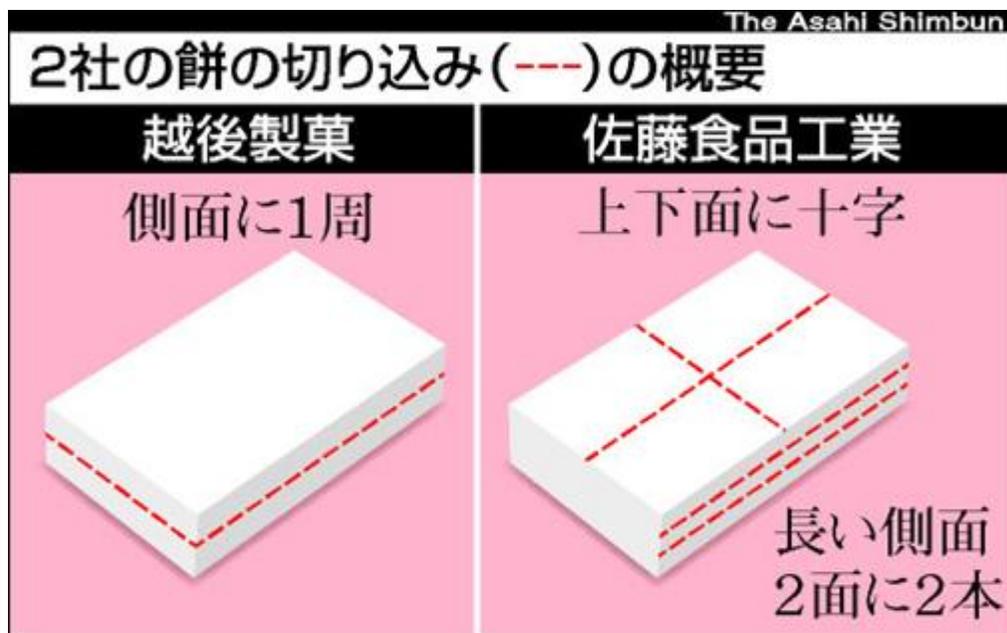
例. 工場の製造過程において用いられるノウハウのような製造方法

(5) 実施例は十分か

侵害訴訟では用語の解釈が争われることが多い。解釈に当たっては、明細書の記載や図面が参酌されるので、限定解釈されないように。

「切り餅」(特許4111382号)侵害訴訟 越後製菓(特許権者) vs 佐藤食品工業(被疑侵害者)

〈争点〉上下面にも十字の切込みを有する「サトウの切り餅」は、越後製菓の特許権を侵害するといえるのか？



○越後製菓の特許の内容

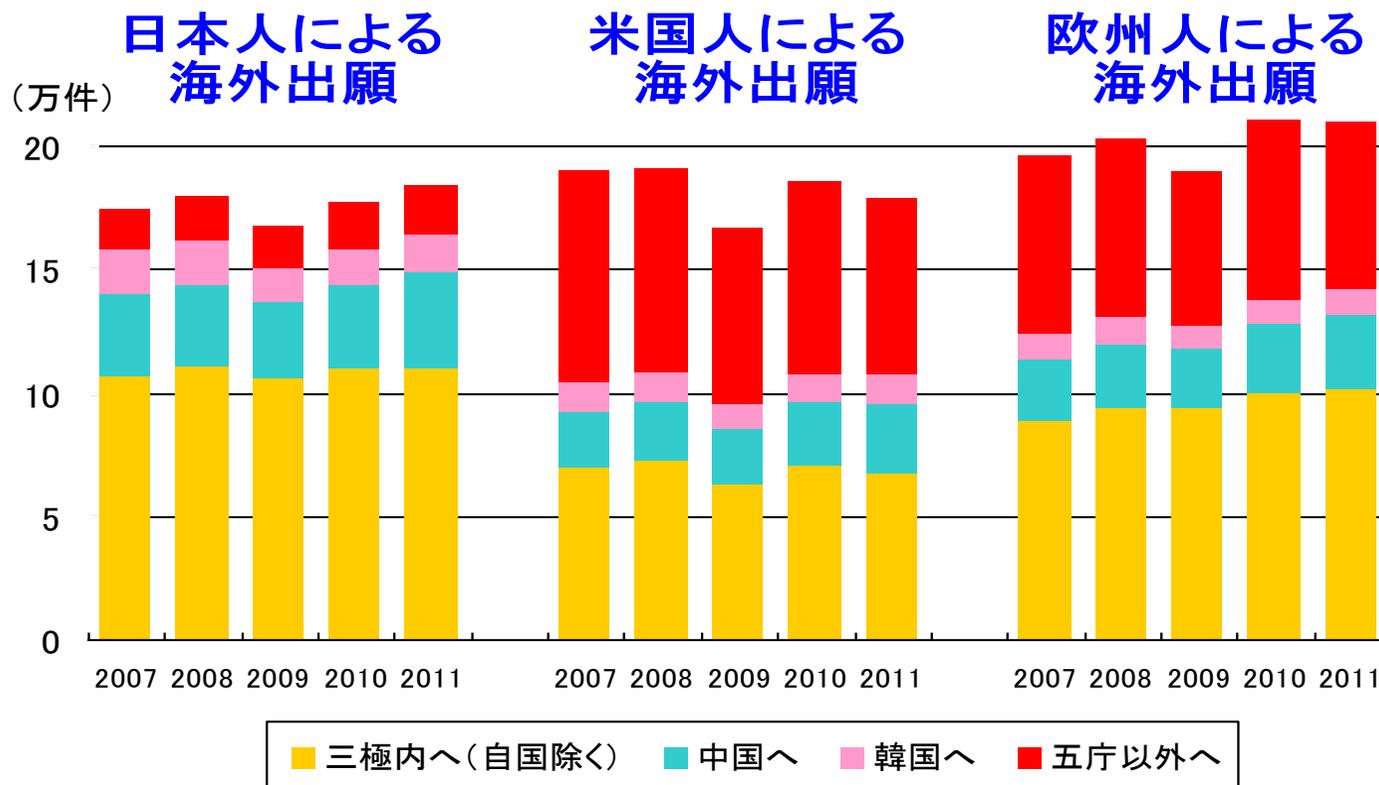
特許請求の範囲	明細書
<p>【請求項1】 焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である<u>切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け、この切り込み部又は溝部は、この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向二側面に形成した切り込み部又は溝部として、焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり、最中やサンドウィッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するように構成したことを特徴とする餅。</u></p>	<p>○餅を焼いたとき、加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然ふくれ出て下方へ落ち、焼き網に付着</p> <p>○米菓では餅表面に数条の切り込みを入れ、膨化による噴き出しを制御しているが、<u>切り餅の表面に切り込みを入れると、噴き出しは制御できるが、焼き上がった切り込み部位は傷跡のような焼き上がりとなり、忌避すべき状態。実用化はためられる。</u></p> <p>○<u>切り込みを餅の平坦上面に直線上に形成したりX状や+状に交差形成するのでなく、周方向に形成すれば、膨化による噴き出しが抑制。美観も損なわない。切り込み部位が焼き上がり時に見えにくい部位にあるというだけでなく、火力の弱い位置に切り込みが位置するため忌避すべき焼き形状とならない場合が多い。</u></p>

裁判所における争点の判断

東京地裁（非侵害）	知財高裁（侵害）	判定（侵害）
<p>特許請求の範囲の記載は、切り込み等を設ける部位が「上側表面部の立直側面である側周表面」であることを特定するのみならず、「載置底面又は平坦上面」ではないことも並列的に述べる積極的な意味ある記載。効果についての明細書の記載からも載置底面・平坦上面には切り込みが存在しない。</p>	<p>載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために、美観を損なう場合が生じ得るからといって、そのことから直ちに、底面や上面に切り込み部を設けることが排除されると解することは相当でない。</p>	<p>本願発明は、忌避すべき焼き上がりにならないようにしたものであるから、載置底面・平坦上面には切り込みを設けず、側周表面に切り込みを設けるもの。</p>

企業活動のグローバル化に対応して、外国への特許出願も増加。

【日米欧出願人による海外出願状況（特許）】



特許出願書類を外国語に翻訳する際の留意点

○日本語と英語等外国語との文法の構造的差異

○特許請求の範囲の特殊な記載(ワンセンテンス、体言止め等)

○外国庁で推奨されている特許請求の範囲等の記載との対応

例. 米国における特許請求の範囲の記載

①「導入部分(preamble)」

②「移行部分(Transition)」・・・comprising, consisting of

③「本体部分(body)」

具体例 A device comprising:

A;

B; and

C.

ご清聴ありがとうございました。

お問い合わせ先

特許庁審査第一部調整課審査基準室

E-mail : PA2A10@jpo.go.jp