

LEXIA 明細書作成検討事項 -機械・電気部門-

2013-6-28 ver. 3.4

■クレーム

	項目	留意点	効果/問題点	関連する法律、裁判例等
1	構成要件列挙型	クレームが構成要件ごとに分説できるか	侵害時のイ号の特定を容易にする	・東京地裁昭和 50 年(ワ)9647
2	構成の概念	構成の概念が階層構造になっているか	イ号の特定に疑義が生じない	
3	プレアンブル	プレアンブルを作成したとき、発明の構成に含めたいものだけがプレアンブルに入っているか	特に、米国では審査時にプレアンブルが無視されることがあるため、プレアンブルに構成が入っていると、引用文献の範囲が広がるおそれがある。	<ul style="list-style-type: none"> ・MPEP2129 ・EPC 規則 43 ・中国実施細則 21 条 ・東京高裁昭和 47 年(行ケ 121) ・名古屋地裁平成 7 年(ワ)4290
4	造語 1	明細書中に定義が記載されているか	裁判所において、出願人が意図していない解釈がなされるおそれがある。	<ul style="list-style-type: none"> ・知財高裁平成 21 年(ネ)10052 ・東京高裁平成 21 年(ワ)31831
5	造語 2	翻訳したとき、ネイティブスピーカーが同じ意味で理解してくれるか → ネイティブに確認する	外国出願において、出願人が意図しない解釈がなされ、関係のない引用文献が引用されるおそれがある。	
6	数値限定 1	再現性のある測定方法が記載されているか。測定方法が記載されていても、測定条件によって結果が異なるような記載は問題が発生する。	実施可能要件、侵害裁判時のイ号特定の疑義の発生防止	<ul style="list-style-type: none"> ・東京高裁平成 13 年(行ケ)209 ・東京高裁平成 15 年(ネ)3746
7	数値限定 2	サポート要件を満たしているか。少なくとも数値範囲の境界とベストモードのデータが存在するか	サポート要件(36 条第 6 項第 1 号)違反の回避	(偏光フィルム事件) 中国審査指南第 2 部第 2 章
8	文言 1	多義的に解釈されないか。多義的な解釈が可能な場合には、明細書中	・36 条第 6 項第 2 項の明確性を問われるおそれがある。	・知財高裁平成 19 年(行ケ)10299

		に意図する定義が記載されているか	・侵害事件の場合、イ号の特定ができないおそれがある。	
9	文言2	クレームの文言と実施形態の文言の対応関係があるか	クレームの文言と実施形態の文言とが一致しない場合、文言の一義的な解釈ができない場合がある。	
10	単一性・シフト補正	従属項が細やかに記載されているか	シフト補正違反の回避。	・審査基準
11	独立項	同一の категорияで複数の独立項がある場合、欧州出願を考慮しているか → 欧州出願の可能性があれば、同一 category に一独立項	欧州特許出願での不要な分割出願の回避	・EPC 規則 43 条
12	従属項1	米国、中国、台湾などではマルチ従属のマルチ従属が認められない。 → 外国出願時にマルチのマルチ従属回避	不要な補正が回避される。	
13	従属項2	米国はマルチクレームが高額(780ドル)。クレームが 20 まででは手数料の加算がないので、マルチクレームを避けるべき → 外国出願時に単項従属の検討	コスト・セービング	・米国規則 1.16
14	従属項3	欧州は、16 項目から 1 項増加につき 225 ユーロ加算されるので、極力 15 以下の請求項数を検討すべき	コスト・セービング	
15	従属項4	外的付加は、「～をさらに備えている」となっているか	外的付加が明確になり、外国人にも従属項の意図がわかりやすくなる。	・MPEP608.01(n)
	従属項5	中国出願では従属項をできるだけ多く。	審査中にクレームの追加ができないため。コストは安い。	
16	課題と構成の関係	・課題を書きすぎない。 ・課題と構成の関係が明確になって	課題と構成が切り分けられず、構成の目的が限定的に解釈されるおそれがある。	・知財高裁平成 18 年(ネ)10077

		いるか。		
17	構成と作用効果	作用効果を奏するための構成がすべて記載されているか	作用効果に必須の構成は、クレームに記載がなくてもあるものとして解釈される	・東京高裁昭和 46 年(ワ)6071 ・東京高裁平成 18 年(ワ)1702
18	機能的記載	・実施形態は充実しているか ・米国特許 112 条第 6 パラグラフを意識しているか	・112 条第 6 パラグラフとみなされると、実施例＋均等物に限定解釈される。 ・実施例が少ないと、実施例の記載に限定されるおそれがある。	・米国特許法 112 条第 6 パラグラフ ・東京地裁平成 15 年(ワ)19733 ・東京地裁平成 8 年(ワ)22124
19	ソフトウェア1	・ハードウェアと協働するように記載されているか ・技術的事項として説明できるか	・29 条 1 項柱書違反になるおそれがある ・EP、中国で発明とみなされないおそれがある	・審査基準 ・米国特許法 101 条 ・EP ・中国審査指南
20	ソフトウェア2	外国出願を考慮したカテゴリーが記載されているか	・プログラム特許が認められているのは、日本、韓国、台湾、欧州 ・米国、中国は認められていないため、方法または記憶媒体(米国)でカバーする	
21	近似的文言	「約」、「わずかに」などの近似的文言が使われていないか。但し、不明確を問われなければ、クレームが広がる可能性があるので、	・明確性を問われる可能性が高い ・米国、欧州は問題なく、むしろ権利範囲が広がる可能性が高いが、中国は不可。	・知財高裁平成 21(行ケ)10329 ・最高裁平成 6 年(オ)2378
22	手段	できるだけ手段は、使わない	中国語に対訳がない。適当な訳語を当てられる可能性がある。	・中国語の問題
23	方法クレーム	製造物、製造装置が想起できるようにクレームされているか	侵害の特定	・東京地裁平成 15(ワ)14687 ・東京地裁平成 6(ワ)14241
24	方法クレーム	合わせてプロダクト・バイ・プロセス・クレームが記載されているか	複数主体による侵害対策	・東京地裁平成 12 年(ワ)20503号
25	方法クレーム	検査方法、測定方法のクレームを作成する場合には、合わせて製造方法のクレームも作成する	検査対象物、測定対象物を侵害対象とすることができる	・最高裁 H11.7.16 平成 10 年(オ)604号事件
26	国内優先	先の出願と後の出願のクレームが	先の出願のクレームの中に、新たな実施	・東京高裁

		切り分けられているか	形態が含まれた場合には、先の出願のクレームであっても、後の出願のクレームとして扱われる。	
27	分割出願	課題が最小限に特定されているか。	課題に対する構成が分離不可能に記載されている場合には、分割できない場合がある。	・知財高裁平成18年(ネ)10077

■明細書

1	項目	留意点	効果/問題点	関連する裁判例
2	背景技術	安全性に関する課題を取り上げるときは、自社の技術が先行文献としてあげられていないか	PL 法上、問題となる可能性がある	米国 GM の事件
	手段の項	請求項〇と書かない	中国では拒絶される	審査指南
3	実施形態1	・クレームとは異なる発明の記載が入っているか。 ・一面的な記載ではなく、多面的な記載になっているか	補正のバリエーションを増やすため	
4	実施形態2	造語を作成した場合、定義が記載されているか		
5	機能的記載	機能的クレームを作成した場合、実施形態に対応した技術的思想を抽出できているか	機能的クレームにおけるクレーム解釈を広くするため	・東京地裁平成21年(ワ)第34337号
6	変形例	組み合わせに関する変形例の具体的に態様が記載されているか	具体的な組み合わせ例の記載がないと、補正できないおそれがある	・欧州の補正の実務

7	実施例	クレームをサポートする複数の実施例が示されているか	サポート要件違反の回避	
8	変形例	・クレームと実施形態との間の形態をとらえているか ・クレームの文言と実施形態の文言との間の乖離がある場合、それを埋める記載があるか	クレームを広く解釈してもらうため	

■要約書

	項目	留意点	効果/問題点	関連する裁判例
1	内容	限定的な記載になっていないか	米国では、クレーム解釈の際に限定解釈の根拠として用いられる可能性がある。	米国判例
2	英訳時の文言	comprising, said などの法律用語が用いられていないか	米国出願時に拒絶される可能性がある。	MPEP
	要約書の文字数	米国 150words 中国	米国及び中国出願時に拒絶される可能性がある。	MPEP

■図面

	項目	留意点	効果/問題点	関連する条文、裁判例等
1	図面の数	発明が多面的にとらえられているか →一方向ではなく、複数方向からの図面、及び動作図が含まれているか	補正のバリエーションを増やすため	
2	従来技術	従来技術を示す図に、Prior Art と示されているか	この記載がないと、米国出願で拒絶される可能性がある。	MPEP608.02(g)

3	クレームとの対応	クレームの構成がすべて図面に現れているか	米国では拒絶される可能性がある。	37 CFR 1.85
4	図面の名称	米国では、1図に複数の図面を入れない。図1A, 図1B のようになっているか。	米国出願時に拒絶される可能性がある。	MPEP

■ 翻訳に適した日本語1 - 翻訳者が訳しにくい日本語の例

→いずれも誤訳を引き起こしやすい

1	一文が長い
2	主語、述語、目的語が対応してない。又は、いずれかが抜けている。
3	文が長すぎるため、修飾語がどこに係っているか分からない
4	時間の前後関係が不明確
5	原因と理由の関係が不明確
6	代名詞の多用
7	「等」の乱用
8	単数・複数が不明確な記載
9	～もの、～こと、という表現
10	「AやB」:「や」は or の意なのか and の意なのか迷う
11	「～を加えて」という文を英語にする際、どこに加えるのかを示す目的語がほしいと思うが、どこに加えているのかが曖昧な場合がある
12	「～については」という表現は、可能なときは「～は」と、普通に主語として書いて欲しい
13	「ところで、」は訳しにくい
14	並列文の切り方 例: 円形状のAとBとC。円形はどれ?

■ 翻訳に適した日本語2 - その他

英語に翻訳するときどのように翻訳されるかを想定して明細書を作成する。

例)「移動検出部」は、どのように訳しますか？ ⇒ moving sensor か sensor for detecting moving objects ?