

平素より大変お世話になっております。
本メールはレクシア特許法律事務所所属の弁護士・弁理士と名刺交換をさせていただきました皆様にお送りしております。

****知らないと怖い外国出願の実務 その14****
～クレーム・明細書の記載の根拠～

まず、クイズです。
日本の明細書の「課題を解決する手段」の項は、いわゆるリクレームと呼ばれ、クレームのコピーを記載することが多いですが、「請求項1に記載の発明は～」と記載している明細書をたまに見かけます。昨年の国内出願のうち、約12%の明細書にそのような記載があります。

一般的には、「課題を解決する手段」の項には、「請求項1に記載の発明は～」と書かず、「本発明は～」などと記載します。しかし、日本では、「請求項」と記載しても特には問題ありません。

それでは、、、大半の方は、「請求項」という文言を「課題を解決する手段」の項に記載しませんが、その理由、客観的な根拠は、あるのでしょうか？ 伝統的に、なんとなく、ではなく、外国出願まで含めて、考えてみてください。

答えは、下の方。。。。。

ところで、「権利行使や外国出願に強い明細書(クレームを含む)」ってよくいますが、いったい、どのようなものなんでしょうか？

明細書の記載は、特許法、審査基準などである程度規定されていますが、100人いれば100通りの書き方があり、決まった形がありません。
特許事務所においては、歴史的に脈々と受け継がれてきた書き方があり、それを徒弟制で、指導されていることが多いと思います。最近はさほど見ませんが、以前は、「～事務所流」というような流派があるようにさえ思いました。

私が初心者頃、セミナーか何かで、こんなことを言われたことがありました。

スピーカー：「クレームのプレアンプルは、『～であって』と書くときと、『～において』と書くときがあり、違いがあるので、覚えておくように。『～であって』は、〇〇〇の場合、『～において』は、×××の場合に使う。」

私：「おー、なるほど。覚えておこう。」

具体的な内容は忘れましたが、このような違いの法的な根拠は、全くありません。どちらで書いても同じです。まさに、「～事務所流」だったのではないのでしょうか。

このように、明細書の作成には、根拠があるようで、実は、法的な根拠が全くないローカルルールであることが多いですが、特許庁から拒絶を受けることもないため、決まった形がありません。

しかし、決まった形がないからといっても、クレームを含む明細書の最終目的は、独占排他権を得ることであり、紛争が生じたときには、裁判所で争われることになるため、明細書の記載には、高度な客観性のある根拠が必要になります。

また、明細書は、日本出願だけでなく、外国出願の基礎にもなるので、外国実務を意識した明細書を書く必要があります。そうすると、客観的な根拠をもって明細書を作成するには、日本を含めた主要国に関し、少なくとも以下を参照する必要があります。

■日本
特許法
審査基準
審決例
裁判例

■米国
35 USC (特許法)
37 CFR (規則)
MPEP

裁判例

■ 欧州

欧州特許条約

規則

審査ガイドライン

審決例

■ 中国

専利法

実施細則

審査指南

司法解釈

裁判例

これに加え、外国出願を意識して、翻訳しやすい日本語、そして、読み手に優しい日本語を作成することも必要になると思います。

以上より、権利行使や外国出願に強い明細書とは、根拠なき記載を排除し、内外のできるだけ多くの法を基準として記載された明細書、といえると思います。弊所では、主要国も含めたできるだけ客観的な根拠を以下のように、リスト化しています。このリストも、3年前のもので、今はもっとアップデートしています。

<http://www.gaikokusyutsugan.jp/checklist1.pdf>

*** 上記クイズの答え

この質問をすると、明細書は特許請求の範囲とは別の文書だから、という答えが返ってくるがありますが、10年ほど前は、特許請求の範囲は、明細書の項目の一部でしたので、それは解答にはなりません。また、そもそも日本では、特に禁止されている書き方ではありません。

では、答えは、、、

上記のように、「課題を解決する手段」の項に「請求項」と記載しても日本では問題ありません。しかし、中国の審査指南には、以下のように記載されています。

「(7) 説明書では、規範的な用語、明確な語句を使用し、技術用語で実用新案の技術方案を的確に表現しなければならない。「請求項…で述べたような…」などといった引用語や、商業的な宣伝用語、そして他人或いは他人の製品を貶すような文言も使ってはならない。」(審査指南 第一部分、第2章 7.2 説明書)

「説明書」とは、明細書のことです。したがって、中国では、「課題を解決する手段」の項に「請求項」と記載すると、上記審査指南に基づき、審査官から指摘を受けるおそれがあります。ちなみに、中国以外の主要国ではこのような規定はありません。

よって、中国では、「課題を解決する手段」の項に「請求項」と記載してはいけません。上記のように、日本では問題ありませんが、中国では問題があります。したがって、日本語の段階で外国出願を意識した明細書を作成しておけば、そのまま外国の実務に通用します。つまり、日本語の段階で、「課題を解決する手段」の項に「請求項」と記載していなければ、そのまま中国に入っても通用する明細書になるのです。なお、親切な中国代理人は、これを修正して出願してくれることもあります。

すべてとは言いませんが、クレーム・明細書の一つ一つの記載には客観的な根拠が必要と考えますので、「昔からそうしていた」、「事務所の伝統だから」、「なんとなく」というような、客観的な根拠なき記載はできるだけ排除する必要があります。

では、もう一つ。クレームに「～を特徴とする**」と記載している明細書が非常に多いです。昨年の国内出願の約65%で、そのように記載されています。これについても、上記と同様のことがいえます。「～を特徴とする」は必要ですか？ 伝統だから、ではなく、是非、考えて頂ければと思います。場合によっては不利益が生じることもあると思われます。

ご質問や外国出願に関するご相談等ございましたら、レクシア特許法律事務所
機械・電気部門の立花までお願いします。

tachibana@lexia-ip.jp

弊所の特徴である知財・法務業務のワンストップについては、こちら・ワンストップサービス(特許編)

<http://www.lexia-ip.jp/One-stop/one-stop-patent.pdf>

今後、当事務所からのご連絡がご不要な場合は、大変お手数ですが、下記のメールアドレスまでご一報ください。

レクシア特許法律事務所 (LEXIA PARTNERS)

〒530-0005

大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 21 階

PHONE : 06-6448-7777 FAX : 06-6448-7766

E-MAIL : info@lexia-ip.jp URL : www.lexia-ip.jp

