

日本では OK なのに、、、、 外国では**絶対に禁止されている** 明細書の記載が結構あることを ご存じですか？



これを知らないと、残念ながら

外国出願で手遅れになることも。。。 _ | _ | O



このようなことが生じる理由の1つとして、日本の明細書の記載には、特許法36条、わずかな審査基準などの最低限のルールしかなく、特に、外国で通用しないことにより禁止されたルールが、日本の実務にほとんどないことが挙げられます。



また、このような、わずかししかルールがない状況では、明細書の記載の大部分が記載する者の裁量に委ねられています。そのため、根拠のないローカルルールによる記載が当たり前のように使用されています。



例えば、、、、

■請求項に、「～を特徴とする**」という記載が当たり前のようななされています。

→「特徴とする」には**全く意味がありません**。翻訳によっては外国で問題になることがあります。

■明細書の「課題を解決するための手段」の項に「請求項*の～」と記載している明細書が散見されます。

→中国で拒絶されます。

■嵌合、枢着などのいわゆる特許用語が日常的に使われています。
→特許用語は一般的な辞書には載っておらず、日本の訴訟において、その解釈が争点になることがあります。また、外国での出願時には、翻訳で問題になることがあります。



このように、日本の明細書の中には、ルールがわずかしかないことをいいことに、脈々と受け継がれた法的に根拠のない記載が多く、上記のように、外国出願だけではなく、日本の権利行使時においても、問題を引き起こしやすくなります。



例えば、日本の分割出願について、**審査基準には、わずか3つの要件しか記載されておらず**、実体的要件を満たすための具体的な記載方法は全く記載されておりません。そのため、訴訟においては、実体的要件違反が争点になることが多々ありましたので、弊所では、先般、訴訟や外国実務を分析した分割出願のセミナーを開催しました。



上記のように、日本の明細書の記載には、法的な記載のルールがわずかしかなかったりしますが、日本での権利行使、外国出願を考慮すると、**少なくとも裁判例、外国の法制などの客観性のある法的なルールを参酌した上で、明細書を作成しなければなりません。**

そこで、
レクシアの特許 機械・電気部門では、

このような旧態依然たる特許実務に立ち向かい、**これまでの多数の訴訟経験、及び外国出願に関する多くの知見をもとに**、日本の訴訟、外国出願で耐え得る明細書を作成するため、

**「ローカルルールで記載された明細書はもういらない！
法的根拠のある明細書の作成セミナー 機械・電気編」**

を全6回に亘って開催することといたしました！！！！

- 第1回 記載に法的根拠のある明細書の作成のために検討すべきこと
- ・ 訴訟、外国出願において必要なのに、日本の実務において決まりのない事項
 - ・ 法的根拠のないローカルルールがもたらす弊害(訴訟で争われたケース)
 - ・ 参酌すべき国内外の法の概要と明細書反映へのポイント
 - ・ 国内出願から外国出願への展開のスキーム
- (※参考資料の1つとして先日行った分割出願セミナーの資料を配付いたします)

■第2回 日本ではOKだが、外国で絶対に禁止されている明細書の記載

■第3回 訴訟で絶対に攻撃される明確性違反のポイント

■第4回 国内、外国で使える、方法特許の記載

■第5回 訴訟に耐えうる機能的記載

■第6回 機械・電気系のための数値限定発明
(題目、内容、開催順序は変更になることがあります)

これらのセミナーを1～2ヶ月おきに開催いたします。

時間は、毎回1時間30分～最大で2時間、上記題目の内容のほか、各回で「今月の侵害訴訟」と題して、近時の侵害訴訟を取り上げ、明細書の記載に反映するためのポイントを説明します。また、内容は基本的に機械・電気系に限ります。

各回、定員は15名 (参加費は無料!)

要望により、15名以上受け付ける場合があります。また、要望により会場を変えて再募集する場合がございます。

弊所クライアント¹の皆様には、セミナー終了後、資料と動画をお送りいたします。

(但し、撮影のクオリティによっては動画をお送りできない場合があります。)

第1回の開催は、2016年6月15日(水)

募集は5月10日(火)にメールにて告知いたします。

応募が多数の場合には、**応募の前後にかかわらず**、お断りさせて頂くことがございますので、予めご了承下さい。お断りさせて頂く場合には、その旨ご連絡いたしますが、応募受付の場合には、弊所からは特にご連絡いたしませんので、当日、お越し下さい。

¹過去4年以内に新規出願のご依頼を頂いておりますクライアントの皆様に限らせて頂きます。