



特許出願の書類を作成しようと思うのですが、注意すべき事項があればご教示ください。

(神奈川県 K. W)



1. 特許出願

特許を出願する際には、願書に、明細書、特許請求の範囲、必要な図面、および要約書を添付しなければなりません(特許法36条2項)。このうち、特許請求の範囲は、請求項に発明を記載して、特許権の権利範囲としての特許発明の技術的範囲を定めるための書面です(70条1項)。また明細書は、発明の詳細な説明を記載する書面であり、特許発明の技術的範囲を定める場面では、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するのに考慮されます(同条2項)。よって、これらの書面は、細心の注意を払って作成しなければなりません。

今回は、近時の裁判例の傾向から検討した特許請求の範囲や明細書を作成するうえで注意すべき事項についてご紹介します。

2. 近時の裁判例の傾向

特許の裁判には、新規性や進歩性あるいは記載要件などの特許要件を争う審決取消訴訟と、イ号物件が特許発明の構成要件を充足しているか否かを争う侵害訴訟とがあります。近時、これらの訴訟で特許要件や充足性を判断す

るために、本願発明または本件特許発明を認定する際には、明細書に記載されている実質的な課題が重要視される傾向があります(例:知財高裁平成26年(行ケ)第10175号、知財高裁平成27年(ネ)第10008号)。

3. 裁判例に見られるリスク

課題を重要視した裁判例に見られるリスクには、以下のものがあります。

(1) 明細書の【発明が解決しようとする課題】の欄が漠然と記載され、その他の部分が具体的な内容で記載されていた場合

発明の認定において、課題が具体的な課題(限定的な課題)として認定される結果、特許要件を判断する場面では、請求項記載の発明が課題を解決できない発明をも含むとしてサポート要件違反とされるリスクが高くなり、充足性を判断する場面では、請求項記載の発明が限定的な課題のみを解決する発明に限定解釈されるリスクが高くなります。

(2) 請求項の記載のみが漠然と記載されている場合

特許要件を判断する場面では、請求項記載の発明では課題を解決すること

ができないとしてサポート要件違反となるリスクが高くなり、充足性を判断する場面では、課題を解決できる程度に発明が限定解釈されるリスクが高くなります。

いずれの場合も、発明の課題と解決手段との対応関係に概念的なズレがあることが原因です。

4. 注意事項

これらを踏まえた注意事項は、以下の3点に集約されます。

① 発明の課題と解決手段との対応関係を、概念レベルが異なったり課題を解決するための条件に過不足があったりすることがないように、正確かつ明確に記載する。

② 上位・中位・下位概念の発明それぞれに対応して、課題および解決手段も上位・中位・下位概念の関係となるように、概念の切り分けを正確かつ明確にする。

③ 【発明を実施するための形態】の欄には、メインの実施形態の他に、上位概念や中位概念の発明に含まれる変形例を複数記載する。

これらを参考に、明細書等を作成していただければと思います。