

良い明細書とは？

A．はじめに

日本弁理士会発行の雑誌「パテント」において私が担当した企画の中で、企業知財部の方々に「良い明細書とは具体的にどのような明細書だとお考えですか？」という質問をさせていただきました。この質問に対する回答は大きく分類すると、

- 1．特許として成立させやすい明細書
- 2．権利行使が行いやすい明細書
- 3．権利範囲が広い明細書

の3パターンに分かれています（「パテント」2007年9月号「企業知財部の実情に迫るアンケートの結果報告」のQ5ご参照）。

なお、「知財管理」2006年10月号（Vol.56）に掲載されました“権利活用に堪え得る特許明細書の品質”（以下、“明細書の品質の論文”と称します）では、明細書の品質として「審査／審判に堪え得る」品質から「権利活用に堪え得る」品質を求めるようになってきていることが記載されています。

B．具体的検討

そこで、私なりにこれら3つの回答を具体的に検討してみました。

1．特許として成立させやすい明細書とは？

- (1) 上位から中位、下位にかけて段階的な請求項が用意されている明細書
- (2) 詳細な説明中に、請求項としてクレーム・アップできる記載、あるいは請求項に限定を加えることができる記載が用意されている明細書
- (3) 拒絶理由に対応しやすいように本発明が論理的に説明されている明細書

2．権利行使が行いやすい明細書とは？

- (4) 侵害発見容易な請求項が用意されている明細書
- (5) 相手に解釈で議論を起こさせない明細書
- (6) 無効審判に耐えうる明細書

3．権利範囲が広い明細書とは？

- (7) 発明の本質をとらえた請求項が用意されている明細書
- (8) 権利範囲を意識的に限定したり権利範囲から意識的に除外したりしない

ように記載されている明細書

というように考えますが、色々のご意見があるかもしれません。ご指導、ご教示いただければ幸いです。

私は、上記検討結果を踏まえて‘良い明細書’を作成するには、出願前の従来技術調査が重要であると考えます。これは、上記(6)があるからばかりではなく、上記(1)のように“上位から中位、下位にかけて段階的な請求項が用意されている明細書”であっても、下位が従来技術と同じでは(新規性がなければ)特許として結局は成立しないからです。上記(2)についても同様に、請求項としてクレーム・アップできる記載や請求項に限定を加えることができる記載が従来技術と同じであればどうしようもありません。また、上記(3)についても、拒絶理由で引用された従来技術(引例)が最初からわかっていて、本発明とその引例との差異を論理的に説明する記載をしておけば、審査官がその記載を読むことにより拒絶理由自体の通知がなくなるかもしれません。

いただきました回答の中には、将来の拒絶理由を想定して作成された上記(1)や(2)や(3)といった明細書が‘良い明細書’である。というご回答もありました。ある程度想定して記載しておくことも非常に大事なことだと思いますが、想定を少なくしてできるだけ確度を高めたいものです。

なお、上記“明細書の品質の論文”では、明細書の品質をチェックする多くのチェック項目が紹介されています。これらのチェック項目の中には「先行技術開示妥当性」といったチェック項目があげられています。

一方、上記(4),(5),(7),(8)は、明細書を作成する者やチェックする者の腕にかかってくると思います。

C. 当事務所の方針

() 特許請求の範囲作成後の無料従来技術再調査

当事務所では、面談後に一度特許請求の範囲を作成し、作成した特許請求の範囲で従来技術の再調査を無料で行うこともサービスの一つとして取り入れています。ここでの再調査は、審査官の調査を真似てFI, Fタームを使いながら、キーワードを用いる場合には同義語にも配慮した明細書全文検索を行います。このような再調査を行うと、事務所としての効率は低下するのですが、重要案件には必要なサービスと考えています。また、私の経験では、面談前の発明提案書レベルの検索では、特許請求の範囲が完全に固まっていなかったため、どうしてもボヤッとした調査になりがちであるという感があります。ましてや、ご発

明者が調査を行った場合には、調査の精度はあまり期待できないと思います。さらに、面談により発明の本質が変更されることもあると思います。従いまして、当事務所では、作成した特許請求の範囲に対して再調査をかけることは、クライアント様に対してかなり重要なサービスであると考えています。再調査の結果は、再調査報告書としてご送付いたします。

() 明細書作成前の面談を重視

当事務所では、明細書作成前の面談を重んじます。ここでしっかりとディスカッションを行うことで発明の本質をしっかりと把握し、論理構成を構築することができます。また、現在では新規事項の追加が厳しく判断されること、拒絶理由通知対応時には知財担当者が変更になっていること等を考慮して、面談にて、限定しても意味ある権利になる“有益限定要素”についても検討し、明細書作成時には上記有益限定要素をクレーム・アップした下位請求項を立案いたします。

() 明細書作成コメントのご送付

当事務所では、

各請求項作成の意図

上記有益限定要素に対応した請求項か否かの表示

クレーム・アップされていない将来の限定要素候補

を行った明細書作成コメントを明細書案とともにご送付いたします。

拒絶査定・審決取消訴訟でよく言われることが“出願人の主張することが請求項に正確に表現されていない”ということです。審決取消訴訟まで提起しておいて、そのようなミスがあるとは・・・と思いがちですが、どうやら請求項を作成する際に陥りやすいミスのようなようです。有名なりパーゼ判決の趣旨からすれば“特許請求の範囲を特別の事情もないのに限定的に解釈して進歩性を判断することは許されない”ことから、特許請求の範囲には進歩性の判断の対象となるために必要な構成要件をすべて記載するようにしなければいけません。しかしながら、ともすると広めの権利範囲を意識するばかりに、必要な構成要件が欠落する恐れがあるようです。当事務所ではこの点につき十分な注意を払いますが、出願前の明細書チェック段階では、上記の「請求項作成の意図」を、知財部様には、特許請求の範囲の請求項に本当に正しく反映されているか？のチェック用としてお使いいただけるのではないかと考えています。また、請求項を読むことに不慣れなご発明者様には、平易に書かれた“請求項作成の意図”を参考にして請求項を読んでいただければ...と考えています。さらに、出願後は、審査請求要否判断時や拒絶理由対応時の参考資料としてお使いいただける

のではないかと期待しています。

上記の「クレーム・アップされていない将来の限定要素候補」には、当事務所が明細書を作成している段階で将来の限定要素候補と思われるものが見つかった場合に、その候補と明細書中の記載箇所を記します。上記の「有益限定要素に対応した請求項か否かの表示」と併せて、審査請求要否判断時や拒絶理由対応時の参考資料としてお使いいただけるのではないかと考えております。

() 拒絶理由通知応答前の拒絶理由分析シートのご送付

拒絶理由通知に対応する作業は、大きく分けて

(ア) 拒絶理由の妥当性

(イ) 拒絶理由が妥当であるならば、引用発明にはない本願明細書中の記載事項の抽出

(ウ) 上記(イ)で抽出された記載事項の中から、自社の実施状況やコンペジターの動向に基づく“有効な権利を取得する”ための限定要素の選出になると考えています(上記(イ)と上記(ウ)を同時に行うこともあるかもしれませんが・・・)。

当事務所では、恐らく、クライアント様の実施状況やコンペジターの動向が詳しくわからないため、上記(ア)と上記(イ)について分析した拒絶理由分析シートを、拒絶理由通知を受け取ってから2週間以内にご送付させていただきます。

また、「引用発明にはない本願明細書中の記載事項」についても分析することが可能です。ここでは、“有効な権利を取得する”という要件は無視して、数を上げることに専念したいと思います。請求項に限定補正が必要な場合には、ここでピックアップされた記載事項の中から、クライアント様側で“有効な権利を取得する”ための限定要素を選び出していただき、特許請求の範囲の補正案をご指示くだされば、補正書案・意見書案を作成いたします。なお、上記明細書作成コメントに記した、有益限定要素対応請求項や、将来の限定要素候補の記載箇所が役立つものと期待しております。

以上