

# ソフト・電気・機械分野の 特許明細書レベルアップ・維持講座



2018年11月8日 13:30~16:40

主催 一般財団法人 経済産業調査会 近畿本部  
発表者 弁理士 椿 豊 (椿特許事務所)

## 目 本セミナーの目的

- ✓ 作成する特許明細書のレベルアップ、レベルの維持を図る
- ✓ 「よい明細書」が何かを考察し、明細書の質評価・質管理を正しく行う
- ✓ 「よい明細書」の特許を取得することで、会社の業績向上を図る

# 📅 セミナーのプログラム

- 近年の特許実務のトピックス
- 「よい明細書」とは？
- 練習問題
- 関連法令・判例
- 弱い特許・強い特許となる明細書の類型
- 権利取得段階で困る明細書の類型
- それぞれの類型の考察
- 発明の捉え方・上位概念化

# 👁️ 近年の特許実務のトピックス

- AI、IoT関連ビジネスの拡大
- AI学習データ、ビッグデータの情報の蓄積
- 情報自体を特許で保護したいというニーズ
- ソフトウェア関連発明に関する特許審査基準、審査ハンドブックの改訂

# 特許法で保護される「情報」

(無体物だが有体物と擬制されるもの)

- プログラム自体(物として直接的に保護)
- プログラムに準ずるもの(物として直接的に保護)
  - 根拠:特許法2条3項1号  
「物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、…」

(有体物)

- 情報を記録した記録媒体(間接的に情報を保護)
- どちらで権利を取るべきか？

# 特許法で保護される「情報」

## 特許法2条3項

この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

グレーゾーンである「等」

# 「プログラム等」とは？

特許法2条4項

この法律で「プログラム等」とは、プログラム（電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

→電子計算機関連の情報でなければ、「プログラム等」には該当しない。

# 「プログラムに準ずるもの」とは？

- 審査基準

- また、「プログラムに準ずるもの」とは、コンピュータに対する直接の指令ではないためプログラムとは呼べないが、コンピュータの処理を規定するものという点でプログラムに類似する性質を有するものをいう。
- 例えば、データ構造(データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理的構造)が「プログラムに準ずるもの」に該当することがある。



# 「プログラム等」とは？

(1)「プログラム等」に含まれることが明確であるもの

- ・コンピュータプログラム
- ・データ構造

(2)グレーゾーンにあるもの

- ・(データ構造を規定していない)音声データ、画像データなどのデータ
- ・(データ構造を規定していない)ニューラルネットワークの学習済みデータ

(これらは現状は、「プログラム等」としてではなく、記録媒体として保護されているケースが多い)

# 記録媒体としての情報の登録例

## ①

### 特許第5903758号

【請求項9】オーディオ信号の特性を分析し、予め定められた互いに異なる線形関数または非線形関数に基づいて、それぞれ前記オーディオ信号を振幅変換し、互いに異なる複数の関数に基づいて振幅変換された複数の信号のそれぞれに対して、前記オーディオ信号の特性の分析結果の値が小さいほど、前記互いに異なる複数の関数のうちのより急峻に変化する関数の重みがより大きくなるように、前記分析結果に基づいて重みを乗算し、前記重みが乗算された複数の前記信号を加算することで得られた出力信号が記録されたデータ記録媒体。

- ・オーディオ信号を記録した記録媒体の保護
- ・クレーム末尾を、「データ構造体」などとした場合は？

# 記録媒体としての情報の登録例

## ②

特公平5-57595号

H11. 5.26 東京高裁 平成09(行ケ)206

「歌うべき曲の伴奏となる音声情報と、該曲の歌詞となる文字情報および映像情報とが記録されたビデオ記録媒体において、

前記文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴なった歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて記録したことを特徴とするビデオ記録媒体。」

# クレームドラフティングの注意事項

## ①

### (審査基準)

物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、その請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時においてその物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られる。

そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。

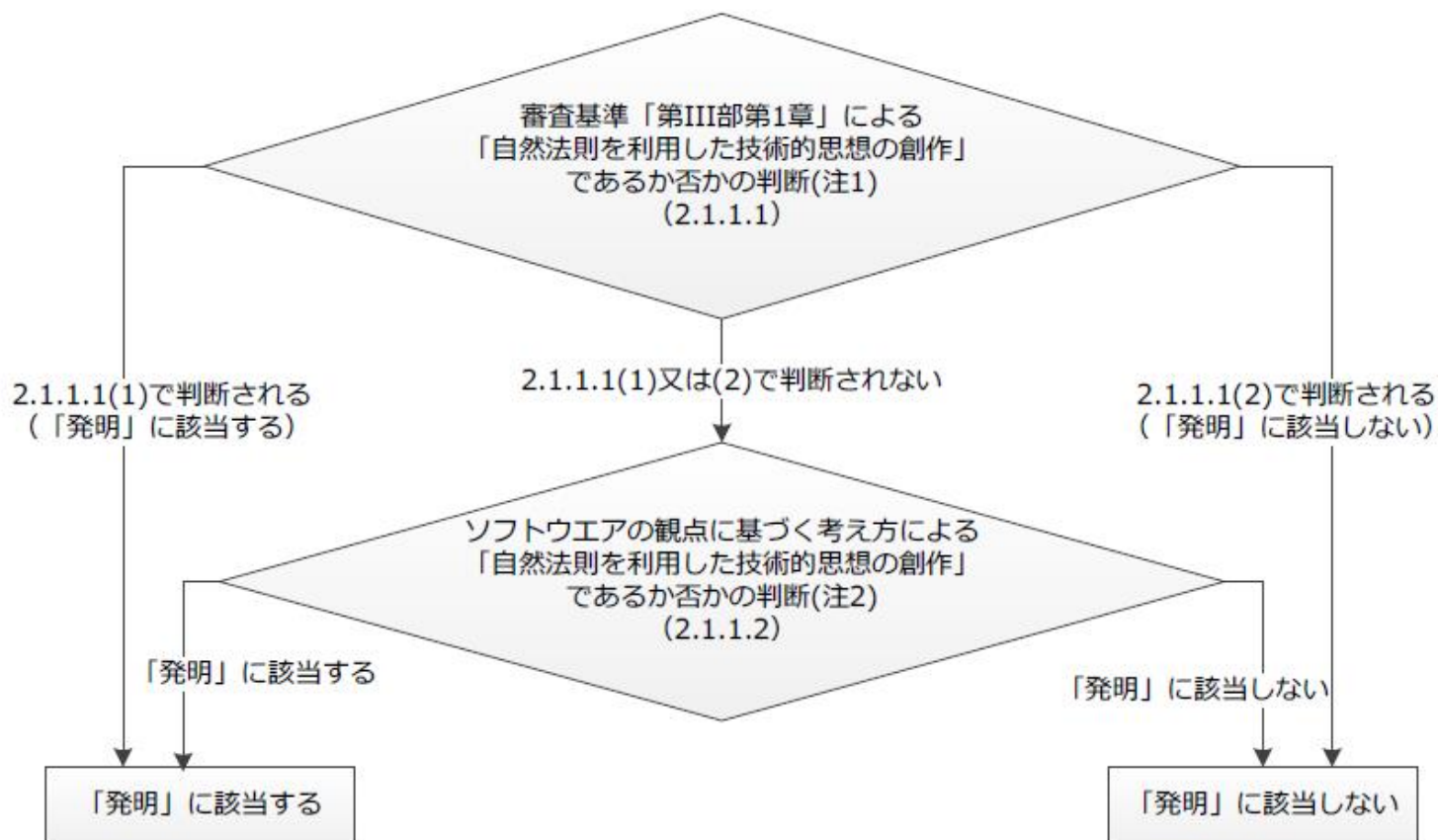
(参考)最高裁判所平成27年6月5日判決「プラバスタチンナトリウム 事件」

# クレームドラフティングの注意事項

## ②

- 「物」に該当するだけでは特許にならない。
- 発明成立性（特に、自然法則の利用）を考慮する。

図 ソフトウェア関連発明の発明該当性の判断の流れ



(注1)

(1)請求項に係る発明が、(i)又は(ii)のように、全体として自然法則を利用しているか

(i) 機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの

(ii)対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うもの

(2)請求項に係る発明が、情報の単なる提示、人為的取決め、数学上の公式等の「発明」に該当しないものの類型に該当するか

(注2)

請求項に係る発明において、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているか

(審査ガイドブックより引用)

# 特許法で保護される「情報」

「情報」の発明の成立要件を満たすために

(1) クレームに、ハードウェア構造を書く。

(情報を作る側のハードウェア、および／または、情報を利用する側のハードウェア)

(2) データ構造であれば、データ間の相互作用、構造を詳しくクレームで規定する

(3) 審査基準によると、画像処理などであれば、ハードウェアの規定は不要であるように見えるが、実務上は苦しい

(4) 侵害立証も考慮

# プログラムに準ずるものの登録例

## ①

特許5292149号

【請求項10】

画像のデータと、前記画像のうちズームアップすべき対象を表す特定領域のデータと、前記特定領域と画面に映る領域との位置関係に対して設定した誘導条件と、を対応づけ、メモリから読み出されることにより、コンピュータが、前記画像を表示装置に表示し、ユーザから受け付けた、画像平面および画像平面からの距離によって定義される仮想空間における視点の移動要求によって、前記位置関係が前記誘導条件を満たすとき、前記視点に水平方向の動きを加えることにより画面に映る領域を前記特定領域の方向へ誘導することを特徴とするコンテンツファイルの**データ構造**。

(データを利用するハードウェアを規定)



# プログラムに準ずるものの登録例

## ②

- 特許5723472
- 【請求項5】入力情報受付部と、アンカー生成部と、ハイパーリンク生成部とを有するデータリンク生成装置によって生成される電子ファイルのデータリンク構造であって、前記データリンク構造には、前記電子ファイル内、または外部の所定の場所を示すアンカー情報と、前記アンカー情報が示す場所を参照するハイパーリンク情報とが含まれており、前記アンカー情報および前記ハイパーリンク情報は、ユーザからのアンカー情報生成指示を前記入力情報受付部により受け付けると、前記アンカー生成部によってアンカーの位置および前記アンカーの名称を示す情報が生成され、前記ユーザからのハイパーリンク情報生成指示を前記入力情報受付部により受け付けると、前記ハイパーリンク生成部によって前記ハイパーリンクを前記電子ファイル内の所定の領域に生成されるものであり、前記アンカーの名称は、前記電子ファイルのトップページを起点として挿入されている順序でのソートおよび前記アンカーの名称の順序でのソートに関わらず、同一の順番となるように階層化されて生成されることを特徴とする**データリンク構造**。
- (データを生成するハードウェアを規定)

# 特許による「情報の保護」 (まとめ)

(1)「記録媒体」だけではなく、できるだけ「プログラム等」としての「物」の権利を取るべきである。

(2)ハードウェアで処理されるデータ(音声、画像その他)であれば、「物」での権利取得をチャレンジすべき

(3)クレームにはハードウェアを含めること。

(4)プロダクトバイプロセスクレームに注意。

# (雑談)

知財高裁2部 平成30年10月17日判決  
平成29年(行ケ)第10232号

- A お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、
- B 上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、
- C 上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、
- D 上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備え、
- E 上記計量機が計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力することと、
- F 上記印しが上記計量機が出力した肉の量とテーブル番号が記載されたシールであることを特徴とする、
- G ステーキの提供システム。

# 「よい明細書」の定義

(1) 広く強い権利を取得すること

(権利範囲が広く、侵害立証が容易で  
無効にされることのない特許の取得)

(2) 早期に・確実に・低コストで権利を取得すること

以上の2つの事項の両立を  
図ることができる特許実務  
家を養成する  
(国内特許・国外特許の双方)



- 広く強い権利を求めて

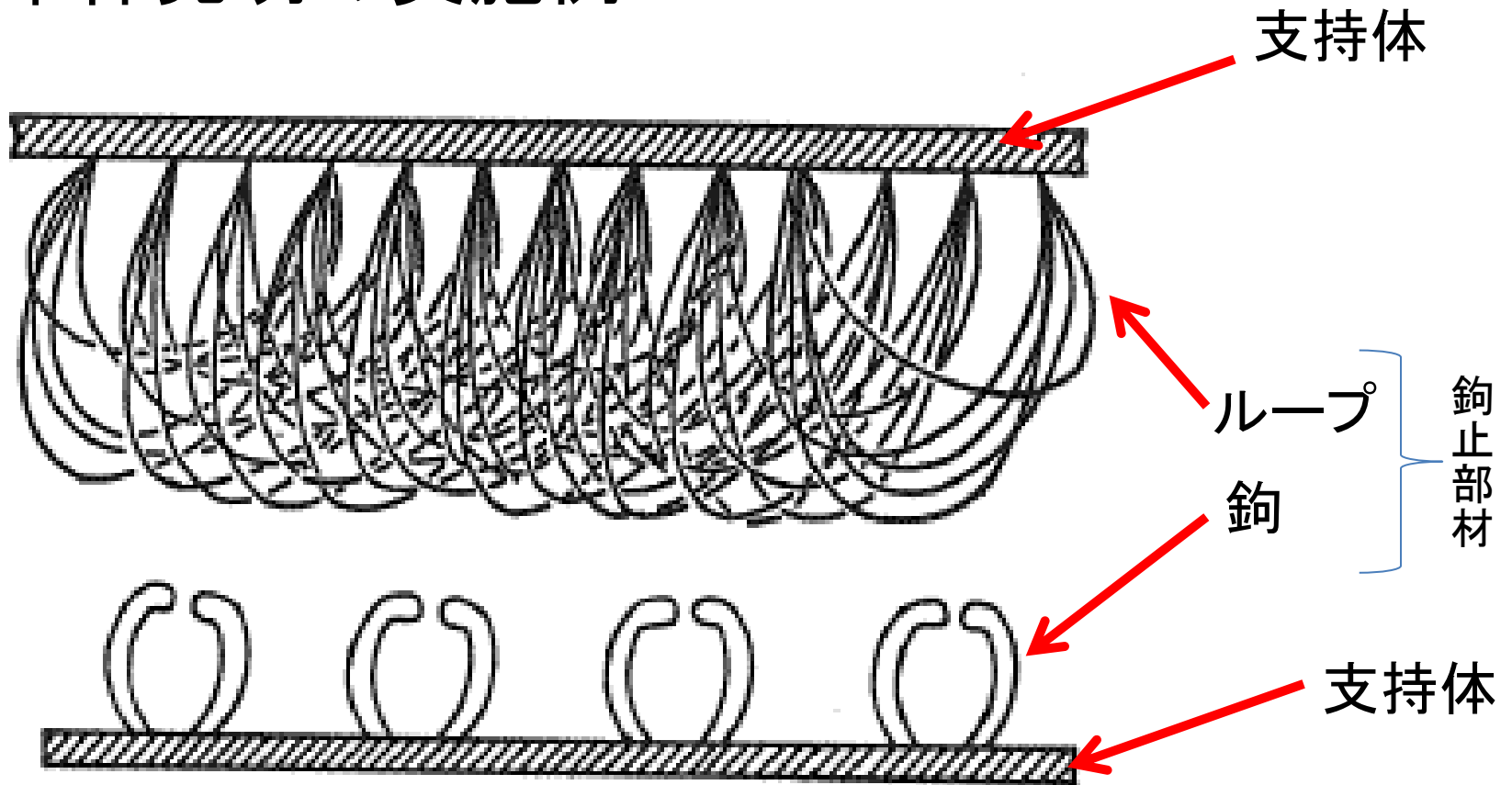
- 練習問題1 (発明思想の上位概念化)

- 参考: 大阪高裁/昭和44年(ネ)575号「ファスナー事件」

# 練習問題1 ①

(大阪高裁/昭和44年(ネ)575号「ファスナー事件」)

- 本件発明の実施例



# 練習問題1 ②

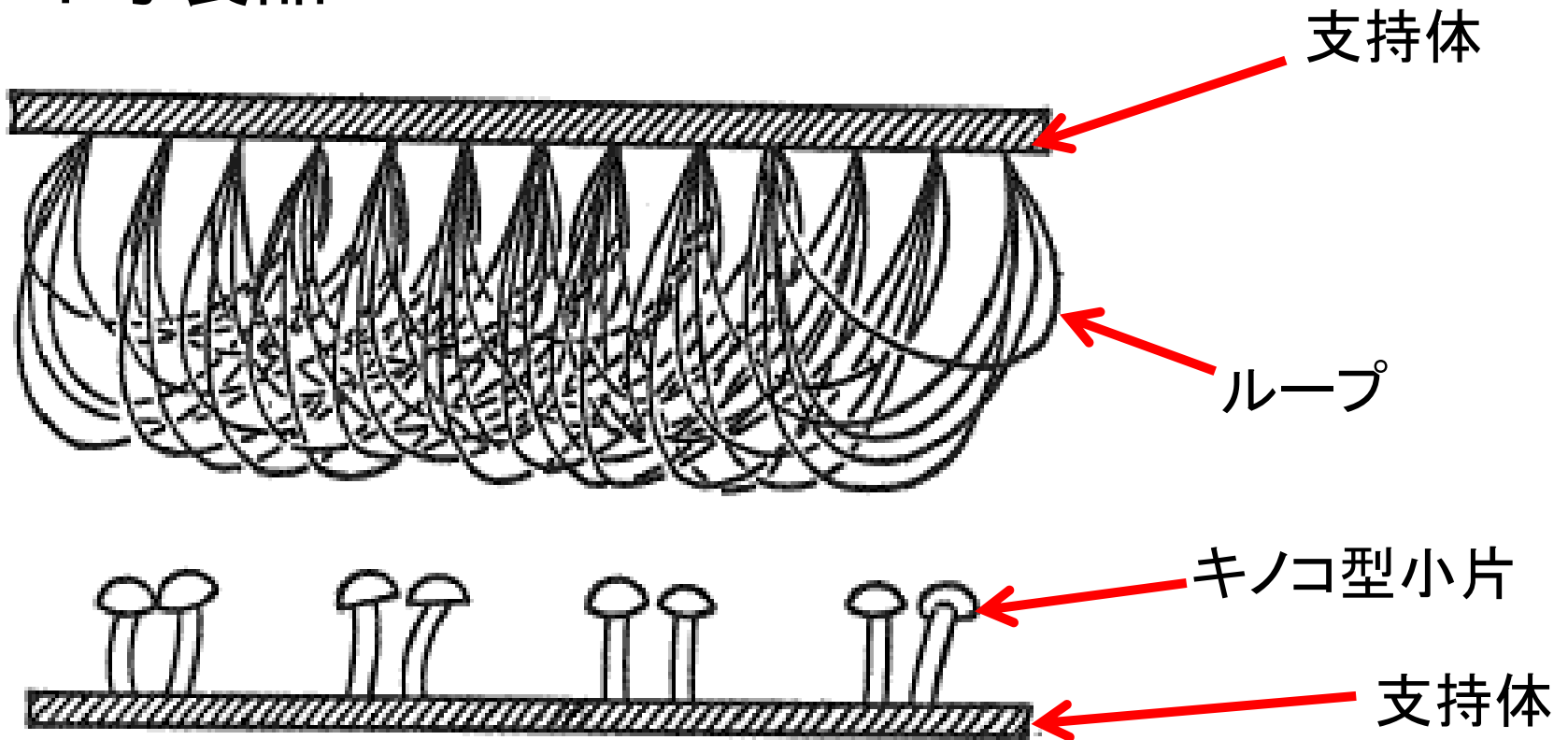
(大阪高裁/昭和 44 年(ネ)575 号「ファスナー事件」)

- [特許請求の範囲]
- 互に引懸けられる様になつている鉤止部材を備えた二個の支持体にて形成された二個の可撓性部分を連結するファスナーに於て
- 該支持体の一方はその表面上に多数の**鉤**を備え、
- 他の支持体はその表面上に多数のループを備えた事を特徴とするファスナー

# 練習問題1 ③

(大阪高裁/昭和44年(ネ)575号「ファスナー事件」)

- イ号製品





# 練習問題1 ④

(大阪高裁/昭和 44 年(ネ)575 号「ファスナー事件」)

- 判決(文言侵害について)
  - 特許公報の図面には「鉤」として先端がわん曲した形状のものが示されているだけで、明細書中には「鉤」の形状等について特別の説明がなく、「鉤」の用語について特別の定義はなされていない。
  - そうすると、本件特許にいう「鉤」の意味は、形状等については普通当業者が理解するところにより定めるべきである。

# 練習問題1 ⑤

(大阪高裁/昭和44年(ネ)575号「ファスナー事件」)

- 判決(文言侵害について)
  - (辞典)によると、「鉤」という用語は通常「先の折れ曲つたもの」とか「先端の屈曲した器具の総称」を意味し、
  - …、通常「鉤」の用語から観念される「先の折れ曲つたもの」というその形状を全く無視することはできない。
  - キノコ型小片は後述するようにループを引つかける機能を有してはいるが、その形状、外観からみて一般にこれを「鉤」と称することはできない。

# 練習問題1 ⑥

(大阪高裁/昭和 44 年(ネ)575 号「ファスナー事件」)

- 判決(均等論侵害について)
  - キノコ型小片は本件特許実施品の鉤に比して係合の割合が多く、スライドさせようとする外力に対して示す抵抗力も右鉤の場合に比して増大するものといえることができる。→作用効果が異なる
  - 本件特許出願者優先日当時において、本件特許発明の鉤とキノコ型小片との置換可能性を当業者が容易に推考しえたとはたやすく断じがたい。

# 練習問題1 ⑦

(大阪高裁/昭和 44 年(ネ)575 号「ファスナー事件」)

- 明細書をどう記載すれば、イ号を侵害にできたのであろうか？

## － 明細書

- 勿論、出願時に「キノコ型小片」が思いついたのであれば、それを記載しておくべき(クレームはそのままで、「鉤にはキノコ型小片を含む」と実施例に記載していた場合には？)
- 「キノコ型小片」が思いつかないのであれば？(将来の予測できない侵害に対する対策)
- クレームだけ広くても、実施例のサポートが不足するのであれば、クレームは限定解釈される

# 練習問題1 ⑧

(大阪高裁/昭和 44 年(ネ)575 号「ファスナー事件」)

- [特許請求の範囲(試案1)・上位概念化]
- 【請求項1】
  - 互に引懸けられる様になつている**係合**部材を備えた二個の支持体にて形成された二個の可撓性部分を連結するファスナーに於て
  - 該支持体の一方はその表面上に多数の**突出部**を備え、
  - 他の支持体はその表面上に多数のループを備えた事を特徴とするファスナー
- 【請求項2】
  - 前記突出部は、鉤形状、キノコ形状、および銚形状のいずれかである、請求項1に記載の・・・
  - (実施例で、これらの形状をサポート)

# 練習問題1 ⑨

(大阪高裁/昭和 44 年(ネ)575 号「ファスナー事件」)

- [特許請求の範囲(試案2)・機能を発揮する構造]
- 【請求項1・2】
  - …(試案1に同じ)
- 【請求項3】
  - 前記突出部は、前記支持体から突出する第1の突出部分と、前記第1の突出部分に設けられ、前記突出部分の突出方向とは異なる方向に突出する第2の突出部分とを備えた、請求項1に記載の…
  - (実施例で、鉤形状、キノコ形状、および銚形状の形状をサポートし、それらがなぜ引っかかるのか、取り外しやすいのかなど、機能面からもサポート)

# 練習問題1 ⑩

(大阪高裁/昭和 44 年(ネ)575 号「ファスナー事件」)

- [特許請求の範囲(試案3)・いわゆる機能クレーム]
- 【請求項1】
  - 互に引懸けられる様になつている着脱手段を備えた二個の支持体にて形成された二個の可撓性部分を連結するファスナーに於て
  - 該支持体の一方はその表面上に多数の係合手段を備え、
  - 他の支持体はその表面上に多数のループを備えた事を特徴とするファスナー

# 練習問題1 ⑪

(大阪高裁/昭和 44 年(ネ)575 号「ファスナー事件」)

クレームとそれをサポートする実施例とのバランスが取れているか？

(広いクレームを保護するに値する価値ある実施例が記載されているか？そのように裁判官にアピールできるか？)





# 練習問題1 ⑫

(大阪高裁/昭和 44 年(ネ)575 号「ファスナー事件」)

- [特許請求の範囲(試案4)・物性による特定]
- 【請求項1・2】
  - …(試案1に同じ)
- 【請求項3】
  - 前記連結における剥離(接着)力は、〇〇[N/mm]以上…であることを特徴とする、請求項1に記載の…。
- 測定方法、測定条件は、当業者が再試行できるように明細書中に記載しておくこと。

# 練習問題1 ⑬

(大阪高裁/昭和44年(ネ)575号「ファスナー事件」)

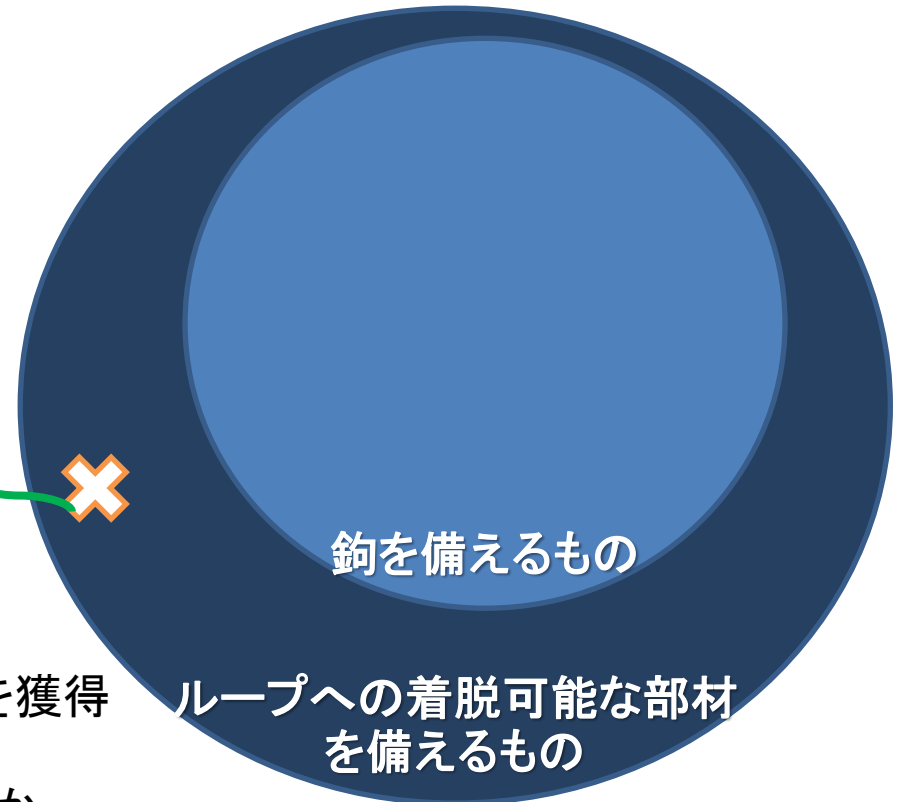
- [特許請求の範囲(試案5)・特許の可能性を上げるための策]
- 【請求項1・2】
  - …(試案1に同じ)
- 【請求項3】
- 前記突出部の密度は、○○～△△、前記ループの密度は、□□～××である、請求項1に記載の…。
- 【請求項4】
- (ループの形状の工夫をサブクレーム)
- 【請求項5】
- (鉤の尖っている方向、ループの方向をサブクレーム)
- 【請求項6】
- プロダクトクレーム

# 練習問題1 ⑭

(大阪高裁/昭和44年(ネ)575号「ファスナー事件」)

- ・いずれにせよ、出願時に、権利範囲をどの程度広げることができるかを考えること。
- ・先行技術を含まないこと。
- ・不測の先行技術の出現に対処(補正)できる出願時明細書とすること。

拒絶引例  
(例えば、「銚(もり)状」  
の部材を備えるもの)



- ・補正＝先行技術を回避しつつ、権利範囲を獲得するための陣取りゲーム
- ・進歩性＝引例から発明までの距離が妥当か

- **関連法令・判例**

(法令・判例を知らずして、良い明細書が書けることはない)

# 関連法例・判例 ①

(クレーム・特許法第36条第5項・6項)

- 5 ……特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。……
- 6 ……特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  - 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。(いわゆるサポート要件)
  - 二 特許を受けようとする発明が明確であること。(いわゆる明確性要件)
- ……
- 【注】ここでいう「発明」とは、発明の要旨の全ての範囲を指す。

# 関連法例・判例 ②

(実施例・特許法第36条第4項)

- 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一 経済産業省令で定めるところにより、その**発明**の属する技術の分野における通常知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

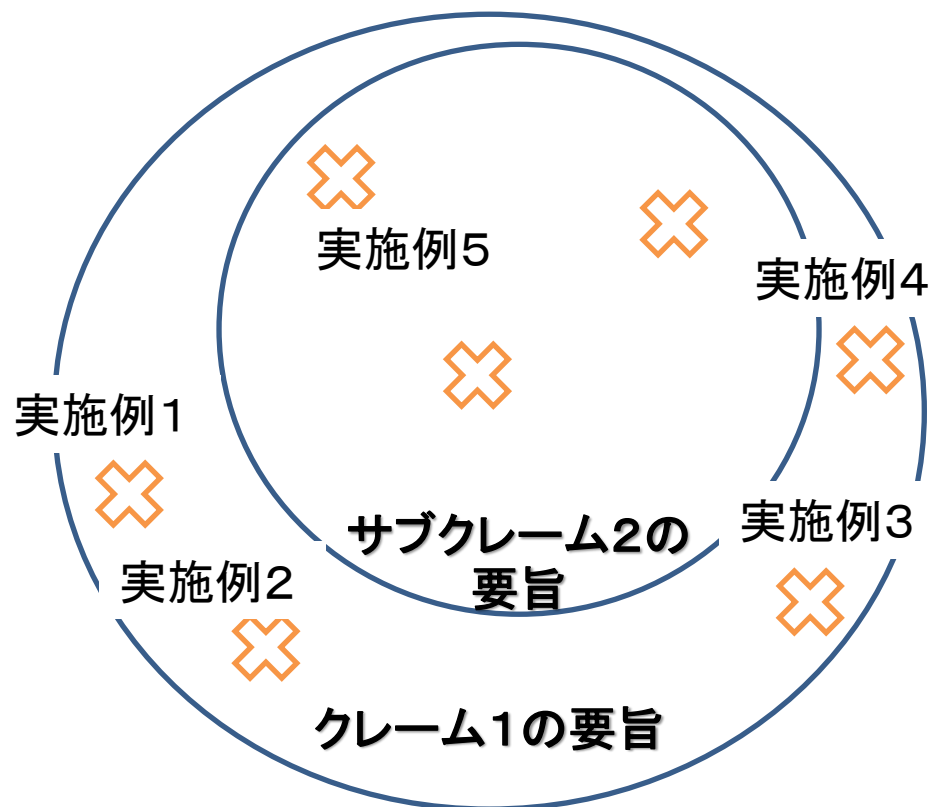
(いわゆる実施可能要件)

【注】ここでいう「発明」も、発明の要旨の全ての範囲を指す。

# 関連法例・判例 ③

## (実施例・特許法第36条第4項)

- ・クレームは広い権利範囲を狙わなければならない。
- ・しかしその発明の要旨の範囲の全てを当業者が実施できる程度の実施例が記載されていないならば、拒絶理由・無効理由となりうる。また、クレームが限定解釈されうる。
- ・1つのクレームに対して1つの実施例が記載されていれば、(または「課題を解決するための手段」にクレームのコピーがあれば)、サポート要件が満たされると考えるのは誤り。
- ・請求項に対する実施例が記載されているかどうかをチェックリストなどで確認する場合も注意。



# 関連法例・判例 ④

(新規性・進歩性(特許法第29条))

- 第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。(ここでいう発明=点ではなく、広がりのある範囲=発明の要旨)
  - 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 ……
  - 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。



# 関連法例・判例 ⑤

## (リパーゼ判決)

- 「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る**発明の要旨**が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。
- 特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」
  - 平成3年3月8日最高裁判決(昭和62年(行ツ)第3号))
- → 原則、請求項に書かれた言葉のみが審査対象となる。請求項に書かれていない言葉での限定解釈は例外。

# 関連法例・判例 ⑥

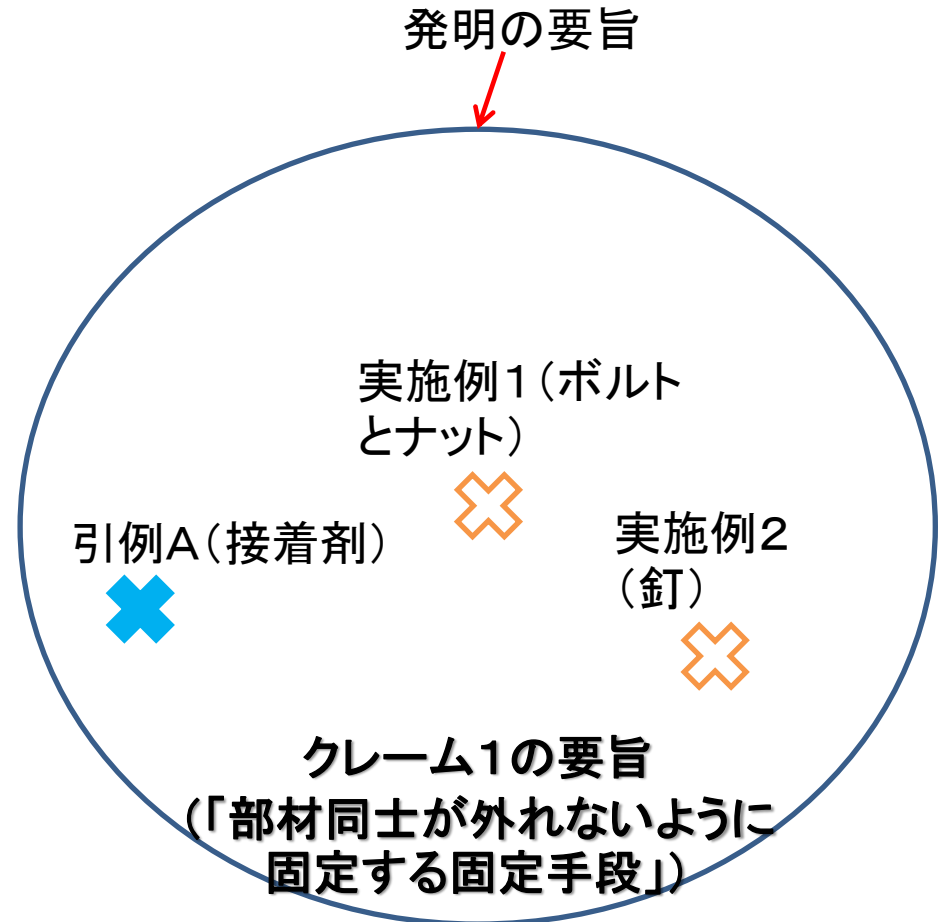
## (リパーゼ判決)

・判例解釈はさておき、(審査実務ではリパーゼ判決の文言通り、)実施例に何が書いているのかではなく、クレーム文言で審査はされる。

・右記の場合、引例Aは、新規性欠如の問題となる

・引例Bは、進歩性欠如の問題となる

引例B(磁石)



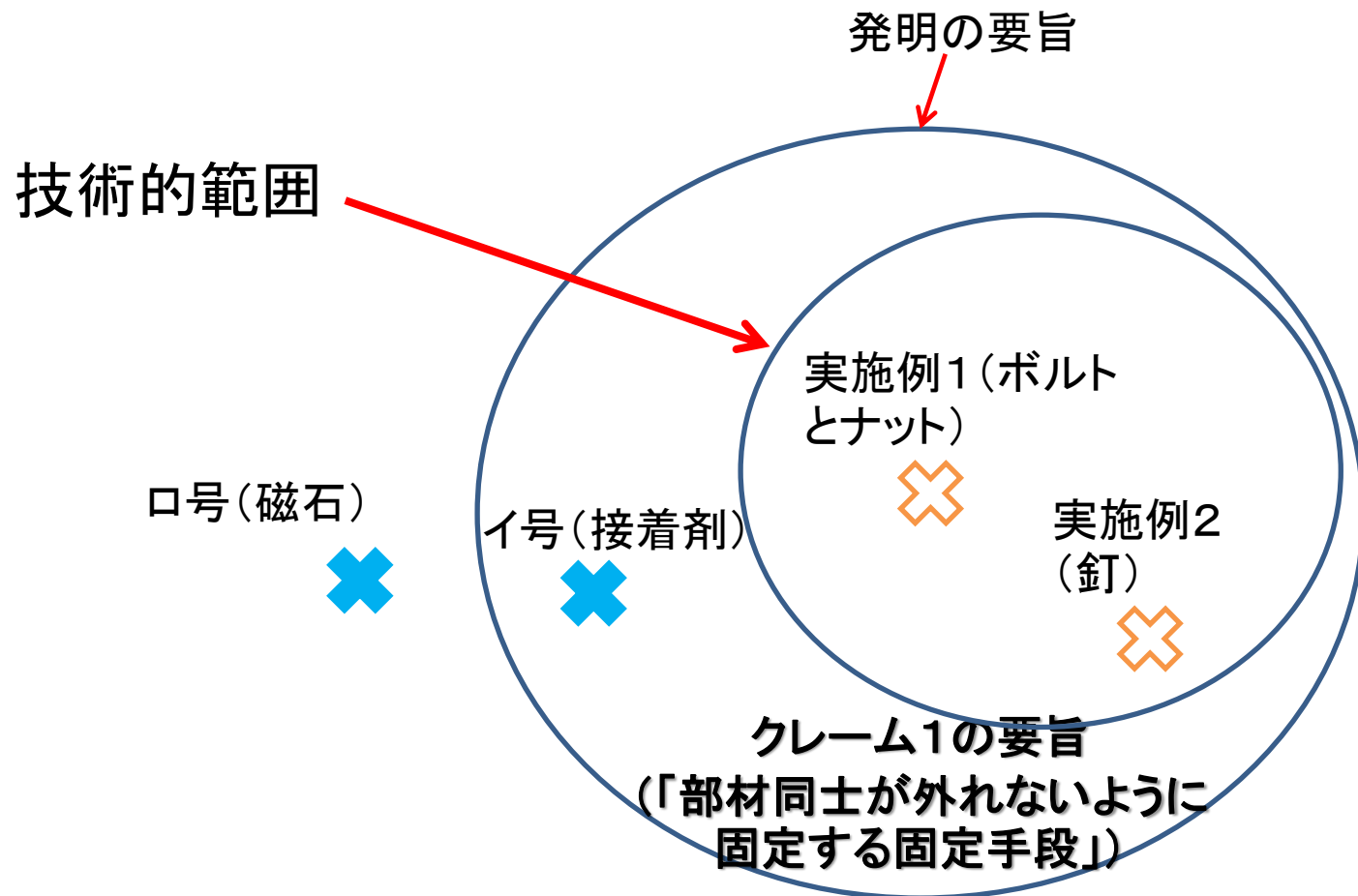
# 関連法例・判例 ⑦

(特許発明の技術的範囲(特許法第70条))

- 第70条 特許発明の**技術的範囲**は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
- 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された**用語の意義**を解釈するものとする。

# 関連法例・判例 ⑧

(特許発明の技術的範囲(特許法第70条))



# 関連法例・判例 ⑨

## (リパーゼ判決)

- 「・・・このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二号の規定(本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規定)からみて明らかである。」
  - － 平成3年3月8日最高裁判決(昭和62年(行ツ)第3号))
- － 「・・・リパーゼ最高裁判決は、個別的具体的な事情について、原審のした認定、判断に誤りがあったとする事例的な判例であって、あまり、一般論化して、最高裁判決の射程を拡大して読むべきではないと思われれます。」
  - － パテントVol.64 No.14、「発明の用紙の認定と技術的範囲の解釈、さらに均等論の活用」、飯村敏明)

# 関連法例・判例 ⑩

(プロダクト・バイ・プロセスクレーム)

- 物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、その請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時においてその物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られる。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。
- (参考) 最二小判平成27年6月5日(平成24年(受)1204号、同2658号)「プラバスタチンナトリウム事件」判決

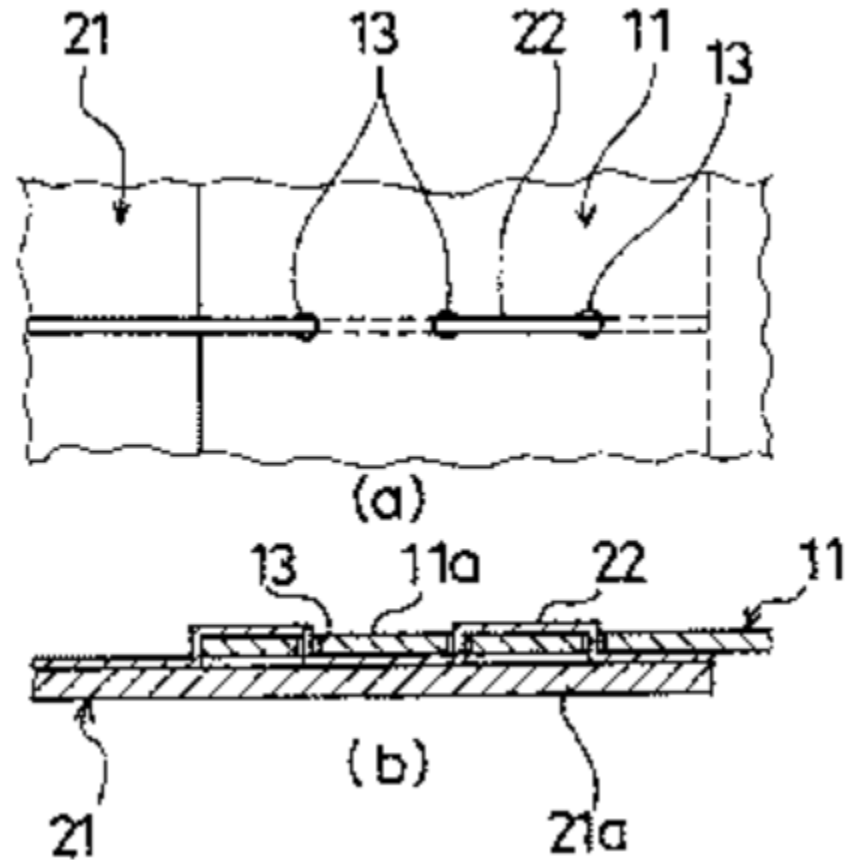
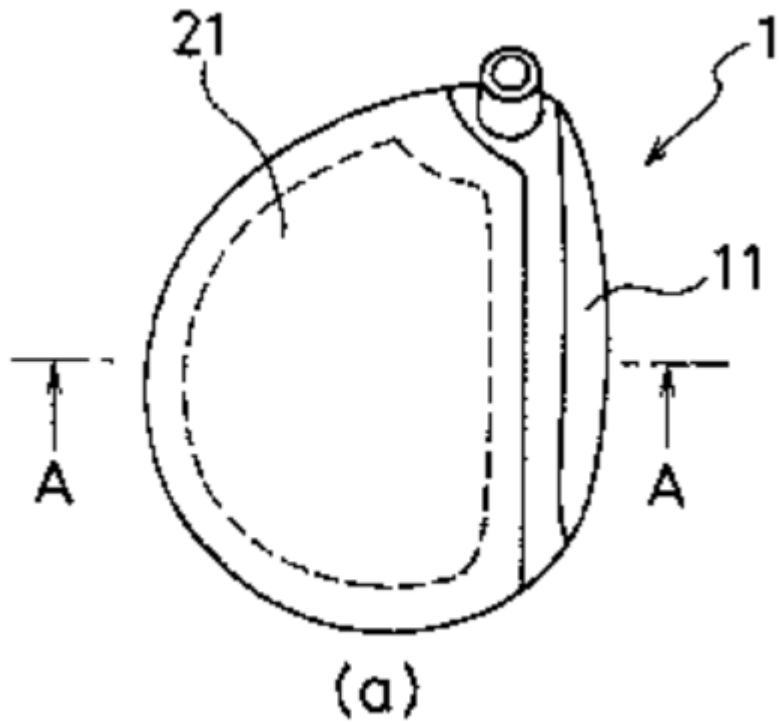
# 関連法例・判例 ⑪

## (均等論)

- 特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、
- (1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
- (2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
- (3) 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、
- (4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
- (5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なもの・・・

# 中空ゴルフクラブヘッド事件①

(知財高裁平成21年6月29日中間判決)





# 中空ゴルフクラブヘッド事件②

## (知財高裁平成21年6月29日中間判決)

- 【請求項1】
- (a) 金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材とを接合して中空構造のヘッド本体を構成した中空ゴルフクラブヘッドであって、
- (b) 前記金属製の外殻部材の接合部に前記繊維強化プラスチック製の外殻部材の接合部を接着すると共に、
- (c) 前記金属製の外殻部材の接合部に貫通穴を設け、
- (d) 該貫通穴を介して繊維強化プラスチック製の縫合材を前記金属製外殻部材の前記繊維強化プラスチック製外殻部材との接着界面側とその反対面側とに通して前記繊維強化プラスチック製の外殻部材と前記金属製の外殻部材とを結合した
- (e) ことを特徴とする中空ゴルフクラブヘッド。

- 各論

# 弱い特許となる明細書の類型

## (侵害訴訟・ライセンス交渉時) 日本・外国共通

- (1) 発明の上位概念化(発明思想の根本を捉える作業)の不足(→侵害論で文言非侵害)
- (2) クレーム中に不要な記載がある(→侵害論に影響)
- (3) クレームを上位概念化しているが、広さをサポートする実施例が不足(→侵害論でのクレーム限定解釈、無効論での記載不備、先行技術によって容易に無効に)
- (4) 侵害立証が困難(→侵害論に影響)
- (5) クレームの記載が不明瞭・誤記がある(→侵害論でのクレーム限定解釈、無効論での記載不備に)
- (6) 他のカテゴリのクレーム(プログラムなど)、部品クレームなどが不足(→侵害論で文言非侵害)
- (7) 未来の技術革新への考慮不足(→侵害論に影響)
- (8) 実施例(目的、クレーム構成要素の説明、効果)中に、クレーム文言を狭める記載がある

# 強い特許となる明細書の例

(侵害訴訟・ライセンス交渉時) 日本・外国共通

- (1) 前掲の「弱い特許となる明細書の類型」に合致していない
- (2) 訴訟において、機能・手段クレームではない、「構成」で規定したクレームがある(但し、機能・手段クレームもメリットが多い)
- (3) クレーム、および重要な構成要素の動作原理・機能・作用・効果が、明細書に誠実かつ詳細に記載されている
- (4) 「〇〇は～であってもよい」、「構成は〇〇に限らず、～の作用効果を奏するものであればよい」、「効果は低下するが、〇〇はなくても発明を実施可能」、「実施例に限るわけではない」などの「尚書き」が多く記載されている
- (5) 従属クレームが充実している

# 権利取得段階で困る明細書の類型

(中間処理・外国出願・外国中間処理) 日本・外国共通

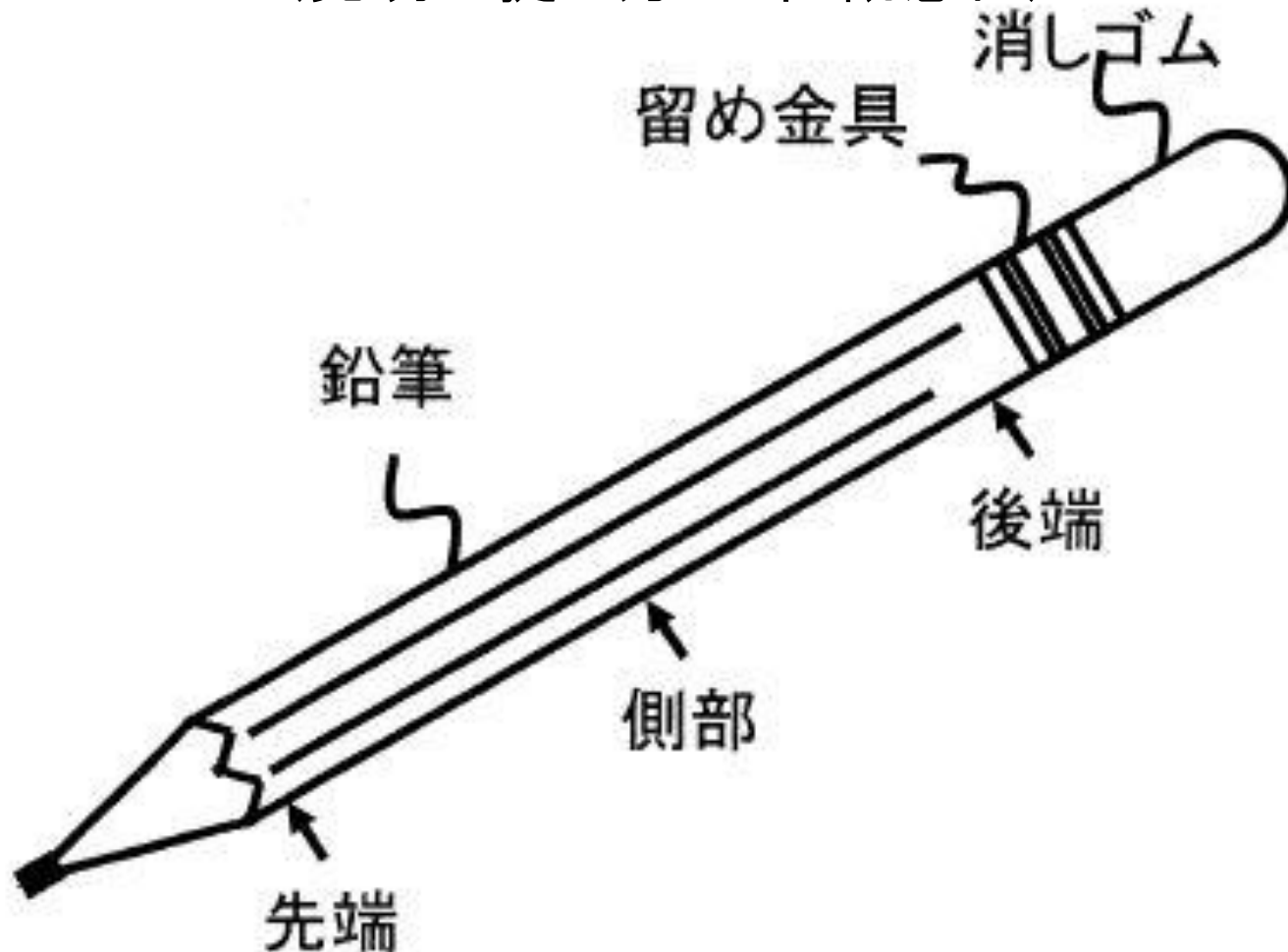
- (1) 重要な単語や文章について、一義に解釈できない(→拒絶理由、補正不可能、外国出願時の誤訳、現地代理人・外国審査官の誤解)
- (2) 明細書の記載(実施例)が不足しており、やりたい補正ができない
- (3) 先行技術との差が出るようにクレームが作られていない(→新規性・STFなしとの拒絶)
- (4) 狙っているクレーム範囲に対して、実施例の記載が少なすぎる(→サポート要件違反をクリアできない)
- (5) 単なる翻訳であり、出願国の法制度を理解していない
- (6) その他(出願明細書に誤記が多い、技術的に明かな誤りがあり補正が困難である等)

# 明細書作成の準備 ①

- 発明の発掘・把握
- 発明の上位概念化
  - 発明(技術)をその根本原理(技術思想)から理解する
  - 特許化に役立つと思われる実施例の記載を考える
  - 無駄な構成をそぎ落とし、メインクレームを起草

# 明細書作成の準備 ②

(発明の捉え方・上位概念化)



- パテントVo.64 No.3 座談会「弁理士としてよい明細書を書くための工夫-発明の捉え方-」より引用

# 明細書作成の準備 ③

- (1)



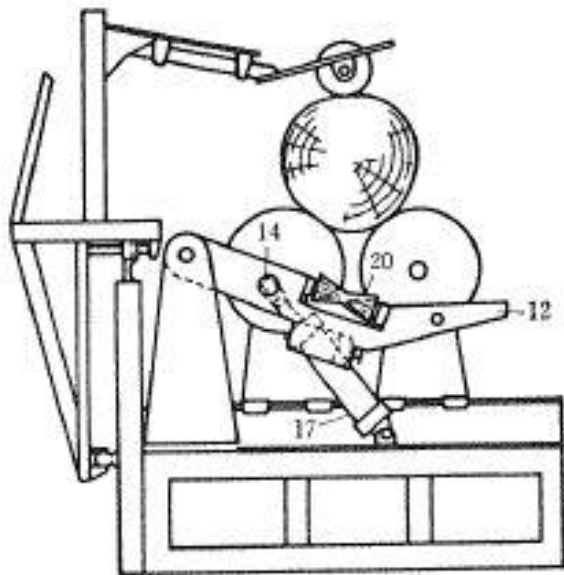
- (2) 先行技術を含まないクレームの作成 (実務では、リパーゼ判決に則する)
- (3) 進歩性についても考慮



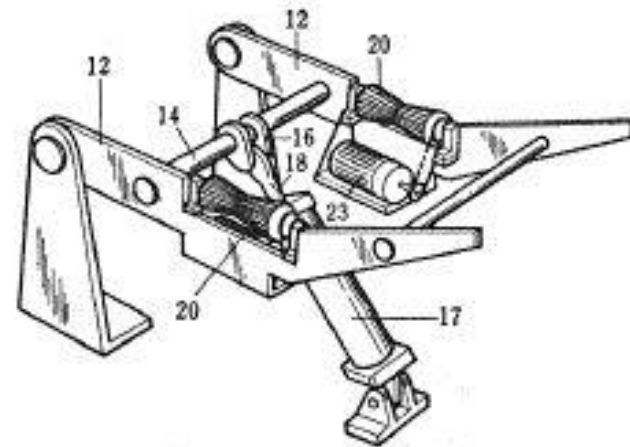
# (類型1) 発明の上位概念化 ①

## (旭川地裁:昭和55年(ワ)61号)

### • 本件考案の実施例



12.....腕杆  
14.....連結杆  
16.....クランク板



17.....シリンダー      23.....モーター  
18.....ピストンロッド  
20.....調整輪

本件考案

図は、特許法概説(吉藤幸朔著)より引用

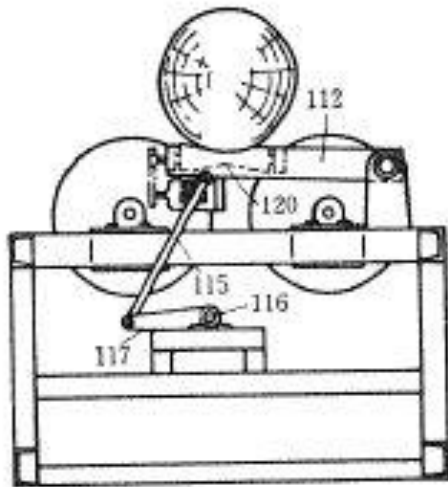
# (類型1) 発明の上位概念化 ②

## (旭川地裁:昭和55年(ワ)61号)

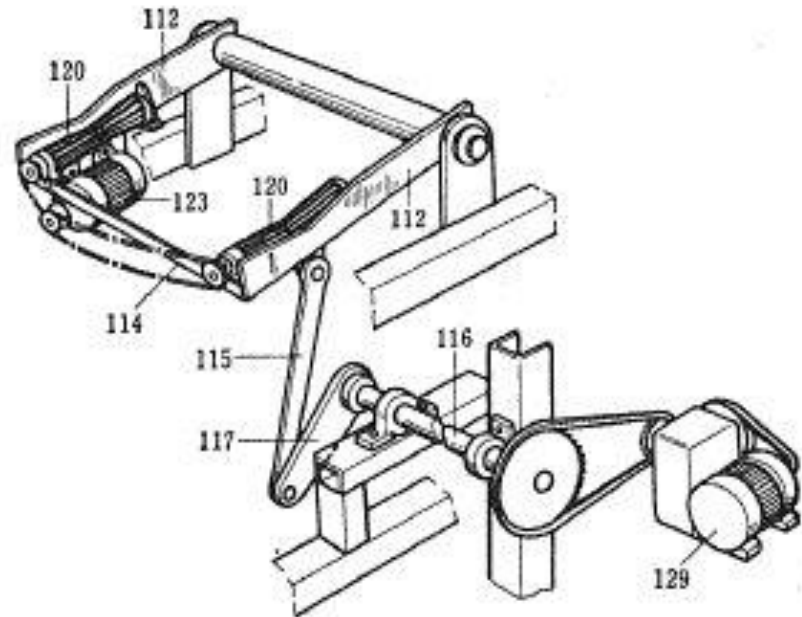
- [実用新案登録請求の範囲]
- A 軸方向に平行して設けた二つの受輪を原木が支持できる間隔で  
一対設け、前記それぞれの受輪によって形成される谷部に原木を支  
持して皮はぎ作業を行うようにした皮はぎ機において、
- B 原木の長手方向に直交する方向に複数の腕杆を設け、前記腕杆  
の一端を機台に固定した軸受板に軸着し、対向する腕杆を連結した  
連結杆に設けたクランク板と機台に設けたシリンダーのピストンロッド  
とを連結し、
- C 前記それぞれの腕杆に前記原木の長手方向に直行する方向に  
調整輪を設置し、かつ前記調整輪は中央部分が小径で側面鼓型を  
呈し、さらに回転駆動装置を接続したことを特徴とする皮はぎ機にお  
ける原木の作業位置調整装置。

# (類型1) 発明の上位概念化 ③ (旭川地裁:昭和55年(ワ)61号)

## イ号製品



112.....腕杆  
114.....連結杆  
115.....リンク



116.....クランク軸  
117.....クランク板  
120.....調整輪  
123.....駆動モーター  
129.....電動モーター

被告製品

図は、特許法概説(吉藤幸朔著)より引用

# (類型1)発明の上位概念化 ④

## (旭川地裁:昭和55年(ワ)61号)

– [イ号の構成]

...

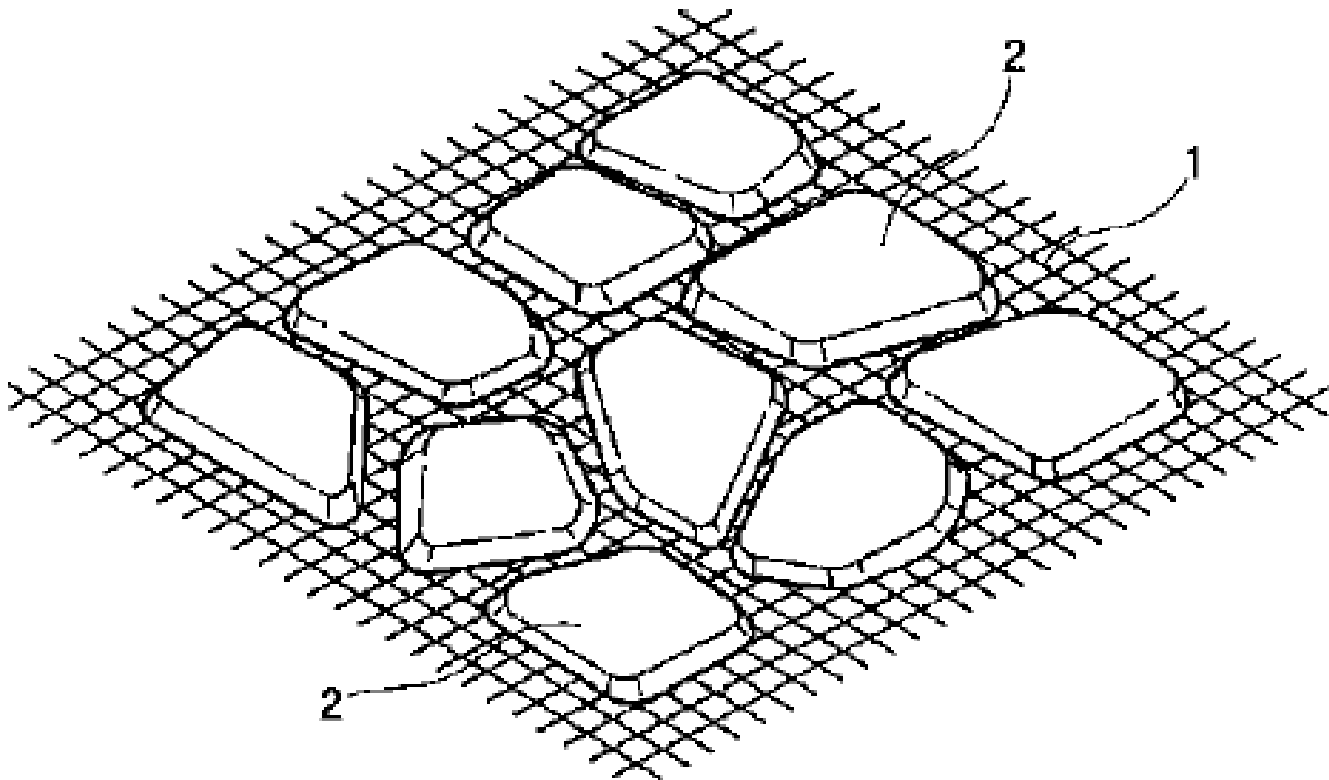
– B' 対向する腕杆を連結した連結杆があり、腕杆に軸着したリンクと機台に設けたクランク軸のクランク板を連結している。

• 好ましいクレームおよび実施例は？

– (なお、本件は実際の裁判では「均等」が認められた)

(類型1)発明の上位概念化 ⑤  
(知財高裁:平成17年(ネ)第10103号)

- 本件考案の実施例



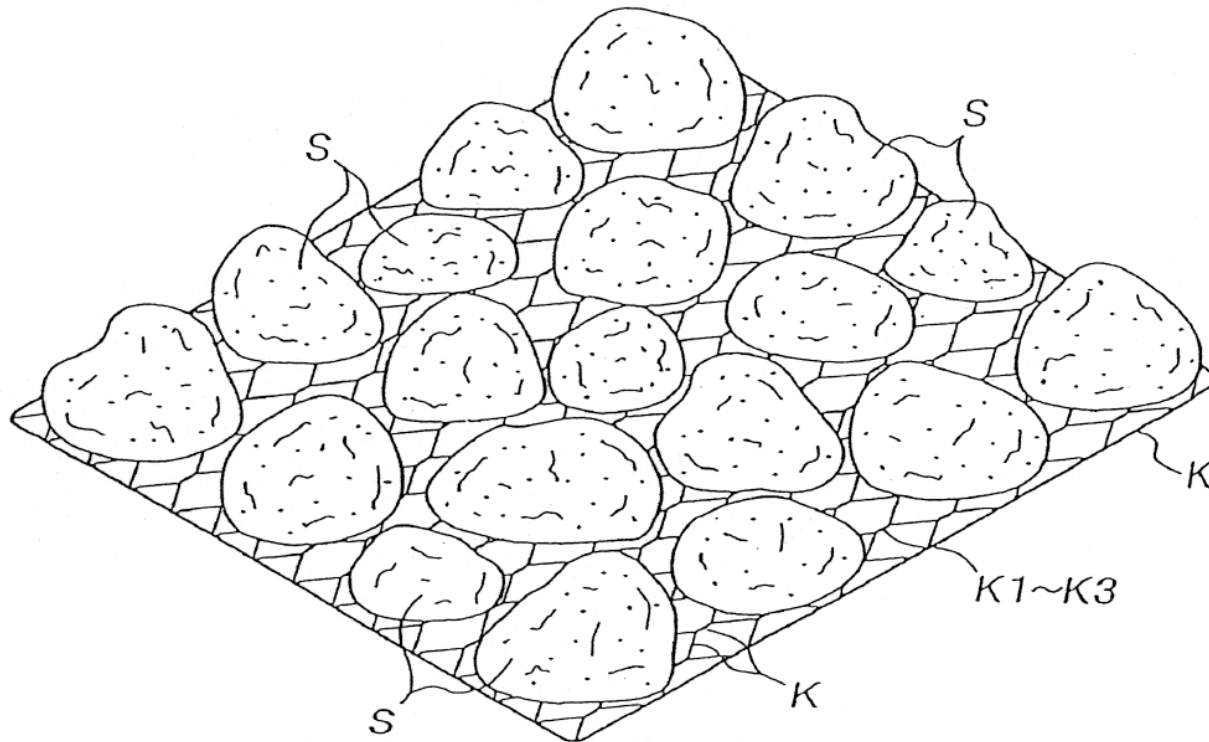
# (類型1)発明の上位概念化 ⑥

## (知財高裁:平成17年(ネ)第10103号)

- [特許請求の範囲]
- A ネットの経糸又は緯糸にブロックの敷設面に設けた引留具を通し掛けにして多数のブロックをネットに結合し,
- B 該ネットを以って施工面に敷設する構成としたことを特徴とする施工面敷設ブロック。

(類型1) 発明の上位概念化 ⑦  
(知財高裁:平成17年(ネ)第10103号)

- イ号製品



## (類型2)クレーム中の不要な記載 ①

- クレームに余計なことは書かない。
- どのような侵害回避、反論が予想されるかを考えること。
- どのような記載が不要か？
  - ある1つの構成だけで特定できるのに、目的や効果、作用、動作、他の飾り文句などを書いてしまう。



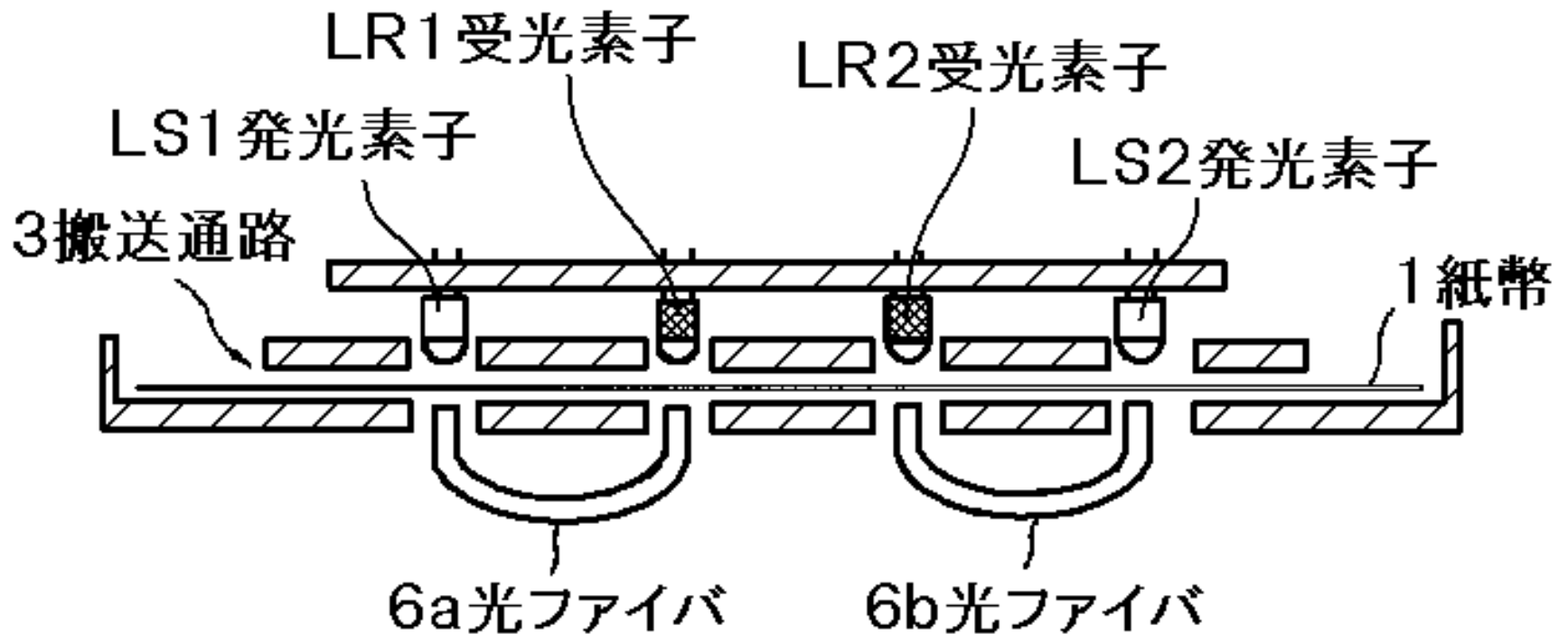
## (類型2)クレーム中の不要な記載 ②

- 「特許請求の範囲」

- 具体例(流体物の搬送装置)

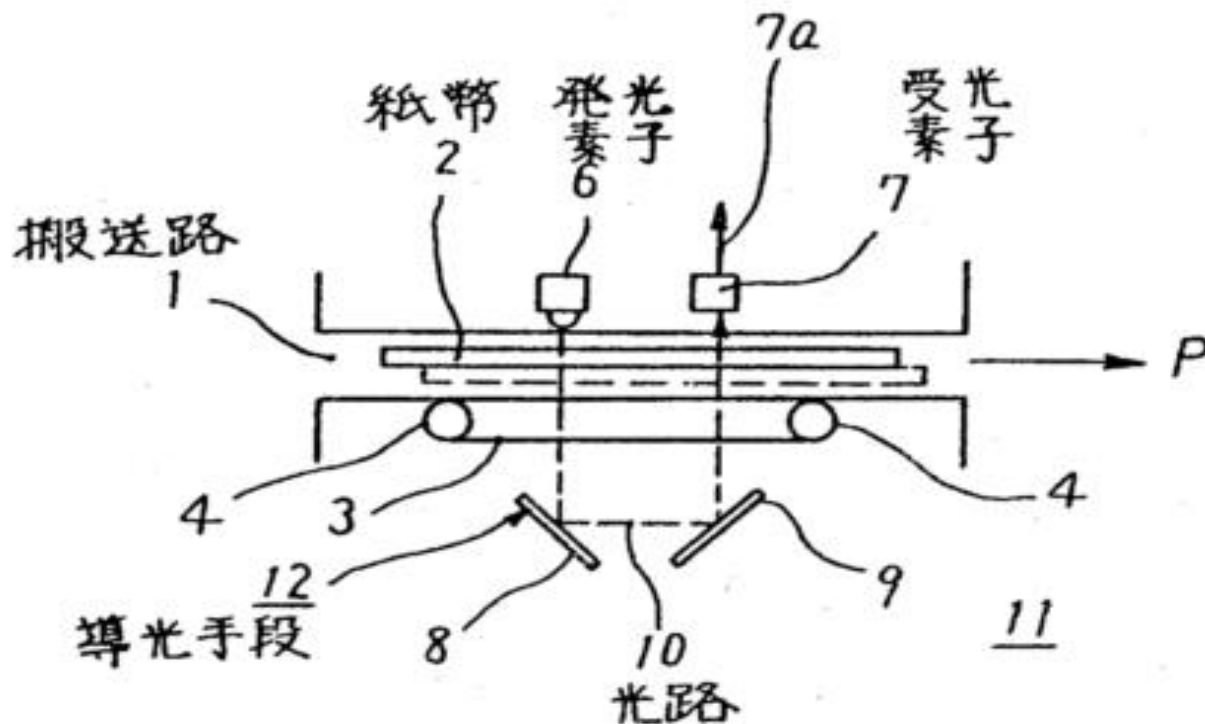
- 「A室とB室とを接続する、流体物が流れるパイプ内において、前記流体物の流れを整えるための半球形形状の突起を備えた、流体物の搬送装置。」

(類型2)クレーム中の不要な記載 ③  
平成17年(行ケ)第10490号



(類型2)クレーム中の不要な記載 ④  
平成17年(行ケ)第10490号

- 引例(実開昭62-51461)
  - 紙葉類の積層状態検知装置



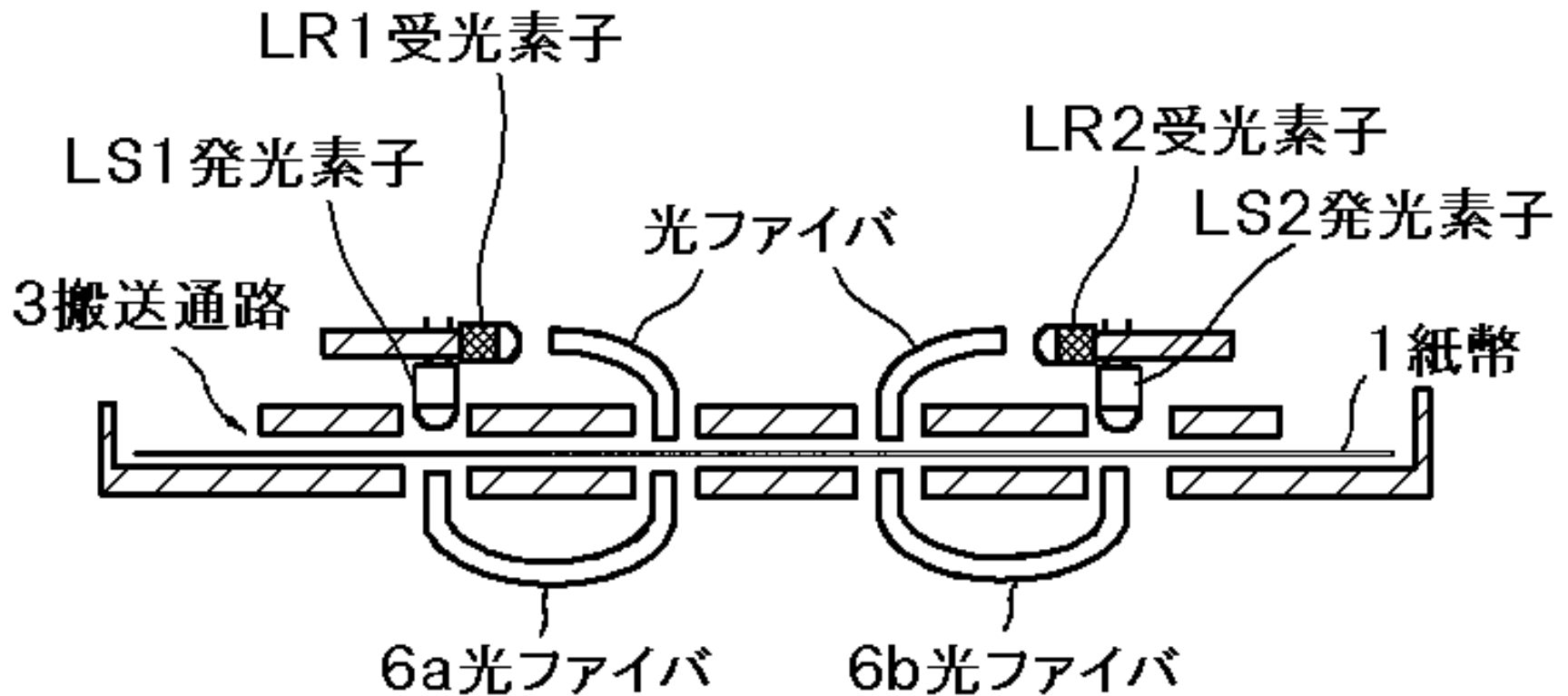
## (類型2)クレーム中の不要な記載 ⑤

### 平成17年(行ケ)第10490号

- (a) 所定方向に搬送される紙葉類の一部に照射する照射光を発光する発光素子と、
- (b) 前記照射光が前記紙葉類の一部を透過した透過光を前記所定方向とは交叉する方向で該紙葉類の一部とは異なる他部に照射されるように光学的に結合する導光部材と、
- (c) 前記紙葉類の他部を透過した透過光を受光する受光素子とを含み、
- (d) 前記発光素子, 前記導光部材, 及び前記受光素子は前記紙葉類を搬送するための搬送通路近傍の異なる位置に配置されて成ることを特徴とする紙葉類識別装置の光学検出部。

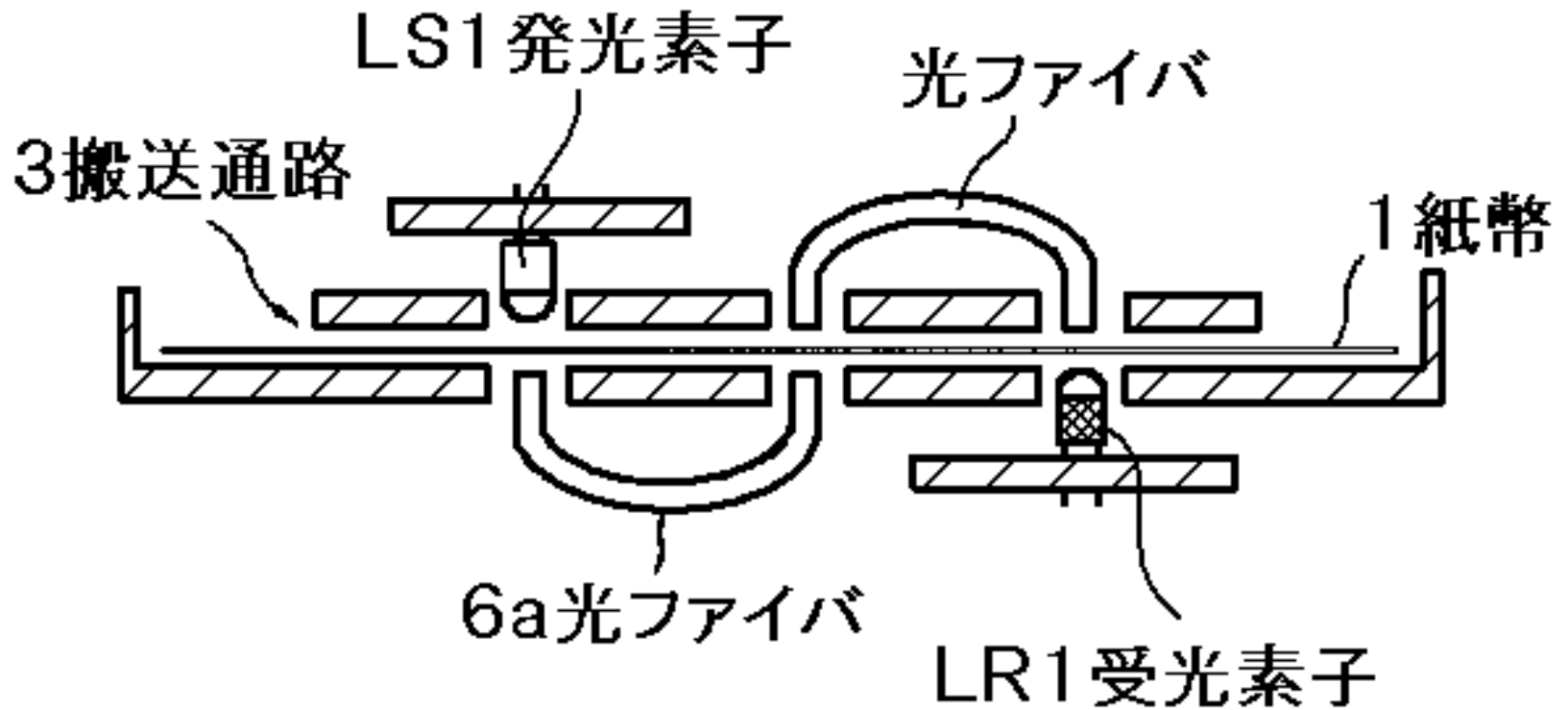
# (類型2)クレーム中の不要な記載 ⑥

仮想イ号製品



# (類型2)クレーム中の不要な記載 ⑦

仮想口号製品



# (類型3) クレームに対する実施例が不足 ①

H10. 12. 22東京地裁平成8年(ワ)22124号損害賠償請求事件  
(磁気媒体リーダー事件)

- [実用新案登録請求の範囲]
- ...
- F(α) 上記磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、
- (β) 上記磁気ヘッドが媒体との摺接位置にあるときは上記磁気ヘッドを回動自在とする
- 回動規制手段を設けたことを特徴とする
- G 磁気媒体リーダー
  
- [実施例]
- 回動規制板、係合部、ピンによる回動規制手段の機械的構成が開示

## (類型3)クレームに対する実施例が不足 ②

H10. 12. 22東京地裁平成8年(ワ)22124号損害賠償請求事件  
(磁気媒体リーダー事件)

- …実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが考案の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が考案した範囲を超えて実用新案権による保護を与える結果となりかねないが、このような結果が生ずることは、実用新案権に基づく考案者の独占権は当該考案を公衆に対して開示することの代償として与えられるという実用新案法の理念に反することになる。



## (類型3)クレームに対する実施例が不足 ③

H10. 12. 22東京地裁平成8年(ワ)22124号損害賠償請求事件  
(磁気媒体リーダー事件)

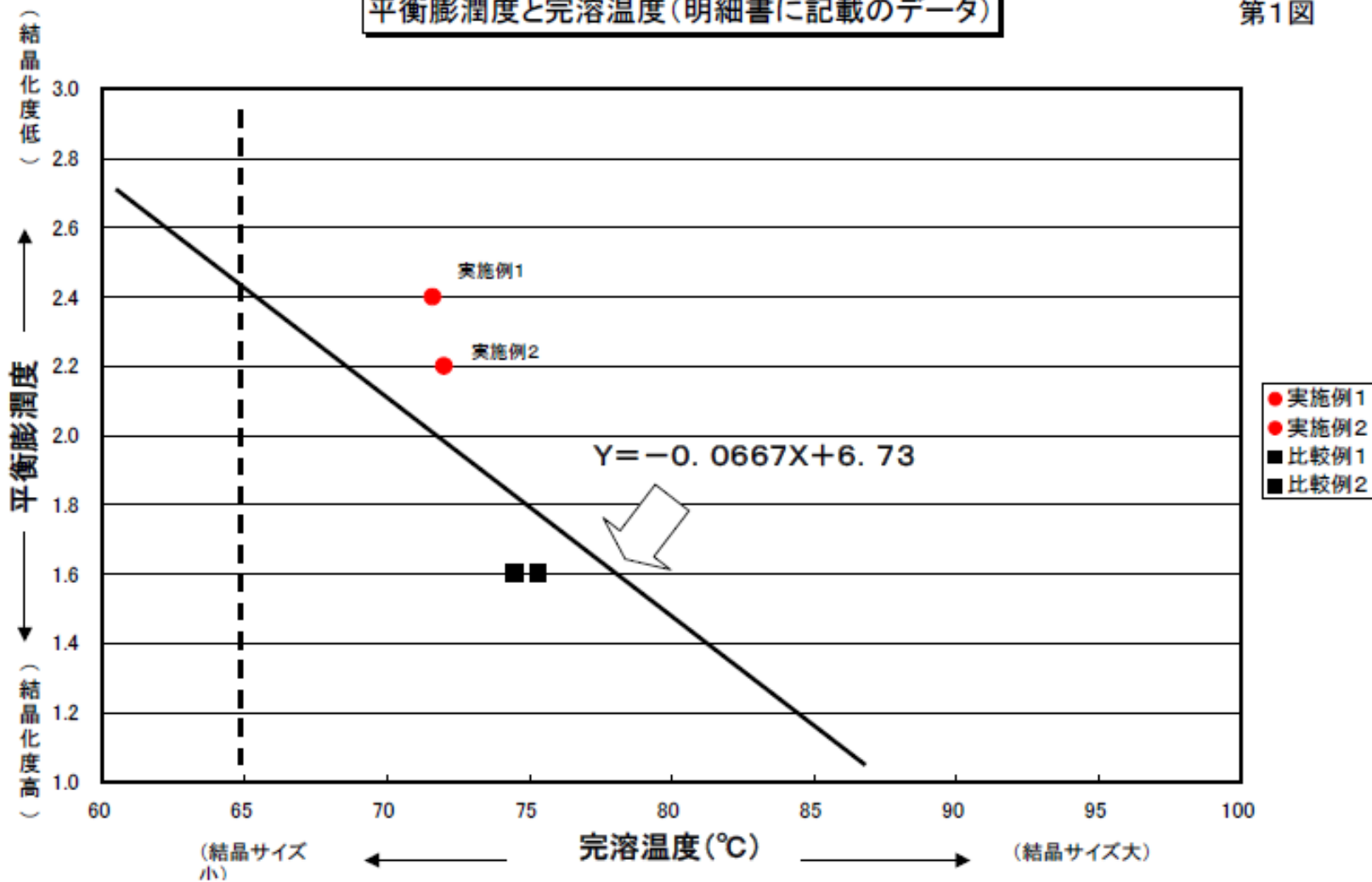
- したがって、実用新案登録請求の範囲が右のような表現で記載されている場合には、その記載のみによって考案の技術的範囲を明らかにすることはできず、右記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。
- ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。

# (類型3)クレームに対する実施例が不足 ④

平成17年(行ケ)第10042号「偏光フィルム事件」

平衡膨潤度と完溶温度(明細書に記載のデータ)

第1図



## (類型3)クレームに対する実施例が不足 ⑤

平成17年(行ケ)第10042号「偏光フィルム事件」

- …本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。

## (類型3)クレームに対する実施例が不足 ⑥

平成16年12月28日 東京地裁 平成15年(ワ)第19733号, 同第19738号, 同第19739号特許権侵害差止等請求事件

### • [特許請求の範囲]

- 「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され, 全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって,
- 該アイスクリームは, 外側の苺が解凍された時点で, 柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺」

### • [実施例]

- アイスクリームに、寒天とムース用安定剤を添加することによって、形態保持性を有するもの

# (類型3)クレームに対する実施例が不足 ⑦

平成16年12月28日 東京地裁 平成15年(ワ)第19733号, 同第19738号, 同第19739号特許権侵害差止等請求事件

## • [イ号]

### – 苺アイス成分配合表

– 1 生クリーム	18.21%
– 2 砂糖	9.09%
– 3 スクラロース	0.19%
– 4 ホワイトチョコ	5.26%
– 5 全脂練乳	59.39%
– 6 粉ゼラチン	1.31%
– 7 水	6.55%

## (類型3) クレームに対する実施例が不足 ⑧

平成16年12月28日 東京地裁 平成15年(ワ)第19733号, 同第19738号, 同第19739号特許権侵害差止等請求事件

- …しかし, この「外側の苺が解凍された時点で, 柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載は, 「新鮮な苺のままの外観と風味を残し, 苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく, 食するのに便利である」という本件特許発明の目的そのものであり, かつ, 「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は, 本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表現しているだけであって, 本件特許発明の目的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。

## (類型3)クレームに対する実施例が不足 ⑨

平成16年12月28日 東京地裁 平成15年(ワ)第19733号, 同第19738号, 同第19739号特許権侵害差止等請求事件

- …このように、特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的、機能的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であれば、すべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しかし、このような結果が生ずることは、特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。

## (類型3)クレームに対する実施例が不足 ⑩

平成16年12月28日 東京地裁 平成15年(ワ)第19733号, 同第19738号, 同第19739号特許権侵害差止等請求事件

- …したがって、特許請求の範囲が、上記のような作用的、機能的な表現で記載されている場合には、その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず、当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。



## (類型3)クレームに対する実施例が不足 ⑪

- どの程度実施例を記載すべきか？
  - 機能・手段クレーム
  - パラメータ特許
  - 構造特定系のクレーム
- ノウハウとして押さえたいところと公開しても良い部分を明確に区別する
- 裁判官の認識と技術者の認識は違う。

# (類型4) 侵害立証が困難 ①

## 平成11年(ワ)第1346号 損害賠償請求事件

- (クレームの構成要件)
- ① 描画すべきキャラクタ列の各キャラクタデータを入力する手段と、
- ② 上記キャラクタ列を弓型に配列すべきことが指定されているとき、上記キャラクタ列のうち最初のキャラクタの描画始点を表す第一点の位置と、上記キャラクタ列のうち最後のキャラクタの描画終点を表す第二点の位置と、描画すべき弓型配列の高さを表す第三点の位置とを指定するデータを入力する手段と、
- ③ 上記第一点から上記第三点を通して上記第二点に至るまでの円形又は楕円形の一部を表すキャラクタ配列軌跡を演算する手段と、
- ④ キャラクタ配列軌跡上に上記キャラクタ列の各キャラクタを割り付けると共に、当該割り付けられた各キャラクタの大きさ及び回転角を決定する手段と、
- ⑤ 上記キャラクタ列の上記割り付けられた一つのキャラクタと、次のキャラクタとの関係で、間隔を変更するか否かを判断する手段と、
- ⑥ 間隔の変更が必要であるとの判断結果が得られたとき、上記次のキャラクタを所定量だけ移動させる手段と
- ⑦ を具えることを特徴とする版下デザイン装置

## (類型4) 侵害立証が困難 ②

- 「特許請求の範囲」

- 具体例2(工作機械装置)

- 「加工対象物の重心位置と、それを保持する保持部材の中心位置とを取得し、両位置の中点を演算する第1の演算手段と、
    - 前記演算された中点と、前記保持部材の移動曲線の法線とを結ぶ交点を演算する第2の演算手段と、……を備えた、工作機械装置。」

## (類型4) 侵害立証が困難 ③

- 「特許請求の範囲」

- 侵害の立証を容易にするために

- 目で見ることができる部分だけをクレーム
    - 手順・アルゴリズムより、結果だけをクレーム(ブラックボックス部分をクレームしない)
    - 工場内でのみ実施される方法クレームは避ける(特に材料分野など)。結果物をクレーム
    - 装置、方法、プログラムなど、多方面のクレーム

## (類型5)クレームの記載が不明瞭・誤記がある ①

- 判例は多々あり(東京地裁昭和55. 4. 23セメント生瓦事件、東京高裁昭59. 7. 17 ビニル芳香族重合体組成物の製造方法事件、…)
- 古い特許用語は注意。
- そもそも、日本語は多義的な意味が多い
  - 軸方向
  - 面方向
  - 入力を受け付けているときには、…
- 翻訳するとどうなるか考える
- 図面を多用

## (類型5)クレームの記載が不明瞭・誤記がある ②

- クレームだけを見て発明が理解でき、クレームだけを見て発明概念の図が書けるようにすることが望ましい(読み手の立場に立ってクレームが書かれていること、説明・議論をしなくても、実施例を読まなくても発明が理解できること)

# (類型6)他のカテゴリのクレーム ①

H17.2.1 東京地裁 平成16(ワ)16732

－ [本件特許発明1]

- 1－A アイコンの機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン, および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に表示させる表示手段と,
- 1－B 前記表示手段の表示画面上に表示されたアイコンを指定する指定手段と,
- 1－C 前記指定手段による, 第1のアイコンの指定に引き続く第2のアイコンの指定に応じて, 前記表示手段の表示画面上に前記第2のアイコンの機能説明を表示させる制御手段と
- 1－D を有することを特徴とする情報処理装置。

## (類型6)他のカテゴリのクレーム ②

- 多面的な保護の検討
  - 物クレームだけでなく、
    - コンピュータプログラム、
    - 物を作る装置、物によって作られる物、物を作る方法、物を使う方法、方法を実施するために用いられる物、  
..
    - データ構造、
      - A構造、B構造、C構造、...を有するデータが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体（審査基準より）
  - 等での保護はできないか？



# 多面的な保護の検討

- H11. 5.26 東京高裁 平成09(行ケ)206  
– 特許出願公告平5-57595号

第2図



## 請求項(特許出願公告平5-57595号)

- 歌うべき曲の伴奏となる音声情報と、該曲の歌詞となる文字情報および映像情報とが記録されたビデオ記録媒体において、前記文字情報のうちの前記音声情報の進行に伴った歌うべき文字の色を上記文字情報に着色を行う色調変化器によって異ならしめて記録したことを特徴とするビデオ記録媒体。

## H11. 5.26 東京高裁 平成09(行ケ)206 判決

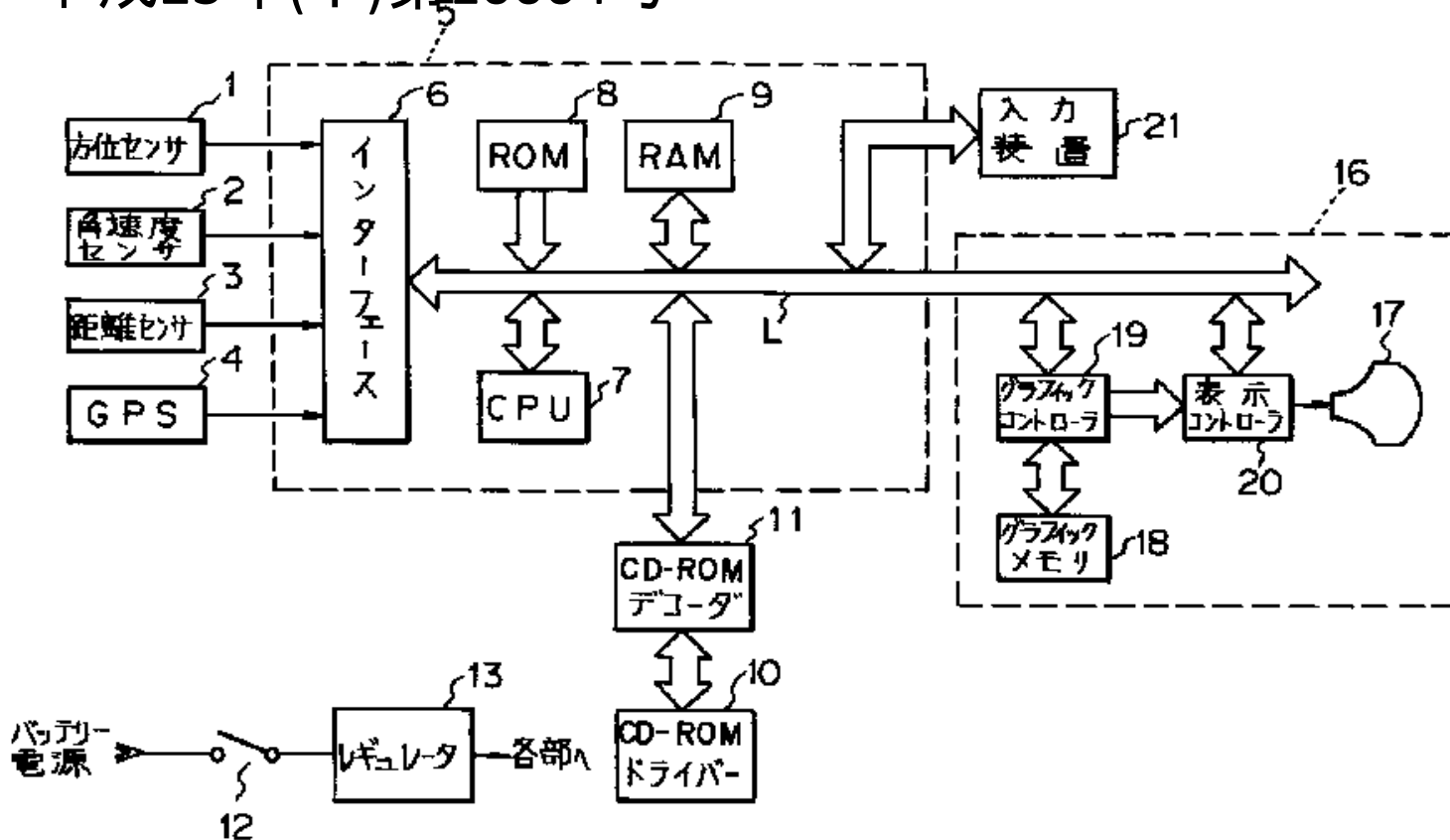
- このように歌うべき歌詞を文字として記録するようにし、しかも、その文字のうち現に歌うべき文字を他の文字と区別できるように色を変化させて記録するという構成を採用し、これに相当する結果を提供する以上、本願発明は、文字に関する「情報の提示」に技術的特徴を有するものといわなければならない。  
→法上の発明である、と判断された。

## (類型7) 未来の技術革新の考慮 ①

- 背景技術・将来の技術動向(20年先)を理解した上での上位概念化・実施例の補充(例→スタンドアローンPC→ネットワーク接続・サーバー／クライアント→クラウドコンピューティング→…)
- 日々の関連技術の勉強も重要

## (類型7) 未来の技術革新の考慮 ②

- 「車載ナビゲーション装置」事件  
- 平成23年(ネ)第10004号



## (類型7) 未来の技術革新の考慮 ③

### • 「車載ナビゲーション装置」事件

#### – 平成23年(ネ)第10004号

- [本件特許発明1]
- 1-A 目的地を設定しその設定した目的地を示す目的地座標データ及び車両の現在地を示す現在地座標データに基づいて現在地から目的地に至る航行情報を表示する車載ナビゲーション装置であって、
- 1-B 目的地座標データを記憶するための記憶位置を複数有するメモリと、
- 1-C 目的地が設定される毎にその目的地を示す目的地座標データを前記メモリの少なくとも前回の目的地座標データの記憶位置とは異なる記憶位置に書き込む手段と、
- 1-D 目的地の設定の際に前記メモリに記憶された目的地座標データを読み出す読出し手段と、
- 1-E 読み出された目的地座標データのうちから1の目的地座標データを操作に応じて選択し前記1の目的地座標データの選択によって目的地を設定する手段とを含むことを特徴とする
- 1-F 車載ナビゲーション装置。

## (類型7) 未来の技術革新の考慮 ④

- 将来の技術動向(20年先)を予測して明細書を作成
  - スタンドアローンの構成
  - サーバー／クライアントの構成
  - P2Pの構成
  - クラウドコンピューティングの構成
- それら全てに有効なクレームは、起草できるのか？

## (類型8)クレームに影響を及ぼす実施例中の記載

- 前記〇〇部材は、××であり、…
- 行き過ぎた効果を「発明の効果」としてアピール



# 特許が強いものとなった明細書の例(1)

(平成23年1月31日 知財高裁平成22年(ネ)第10031号 特許権侵害差止等請求控訴事件)

- ところで、上記記載における「発明の実施形態」では、後方側の壁面は、上側段部から中側段部に至るすべてが、奥方に向かって延びる傾斜面であり、垂直部は存在するわけではない。しかし、本件明細書中には、「本発明は、上述した実施の形態に限定されるわけではなく、その他種々の変更が可能である。…また、シンク8gの後方側の壁面8iは、上側段部8fと中側段部8nとの間が、第2の段部8bを経由して、下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる上部傾斜面8pとなっていなくとも、上側段部8fと中側段部8nとに同一のプレートが掛け渡すことができるよう、奥方に延びるように形成されているものであればよく、その形状は任意である。」と記載されていることを考慮するならば、後方側の壁面の形状は、上側段部と中側段部との間において、下方に向かうにつれて奥方に向かつてのびる傾斜面を用いることによって、上側段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とを容易に同一にすることができるものであれば足りるというべきである。

# 特許が強いものとなった明細書の例(2)

(平成19年12月25日平成18年(ワ)第1702号, 同27110号  
特許権侵害差止等請求事件)

- 【0031】本発明にかかる筒状可とう体は, 筒状体と管との間の変位を吸収する弾性体であれば, 特に, 形状の制限なく, 種々のものを用いることができる。
- 本件特許明細書のこれらの記載を考慮すると, 本件特許発明の「筒状可とう体」は, 筒状体と管との間を連結するものであって, これらの間の負荷及び変位を吸収し, もって, マンホール壁と管との接合部の破損を防止するものであると認められる。また, 本件特許発明の「筒状可とう体」は, 負荷及び変位を吸収する弾性体であれば, その形状に制限はなく(上記【0031】参照), 少なくとも一部は, 筒状体及び管に固定されているものである(【0034】参照)と認められる。そうすると, 構成要件Bの「筒状体の内側の筒状可とう体」とは, 筒状可とう体が筒状体と管との間の負荷及び変位を吸収する作用を果たすことができるように筒状体の内側に位置するものであれば足りるというべきであって, それ以上に, 筒状可とう体のすべての部分が筒状体の内側のみに位置するものに限定されるとまで解釈するのは相当ではない。

# 特許が強いものとなった明細書の例(3)

(平成21年3月6日 東京地裁平成20年(ワ)第14858号 特許  
権侵害差止請求事件)

- …請求項1において、「ゲート電極」及び「ゲートパッド」が「第1金属膜」及び「第2金属膜」の2層の積層構造のものに限定するものとし、この2層に他の層を付加してはならないことを明示した記載はない。また、本件明細書にも、「本発明は以上説明した実施例に限定されるものではなく、多くの変形が本発明の技術的思想内で当分野において通常の知識を有する者により可能である」(段落【0077】。前記(イ)a(m))との記載がある。  
○
- …以上を総合すると、本件明細書に記載された実施例は、ゲート電極が「アルミニウムあるいはアルミニウム合金」からなる「第1金属膜72」及びその上に「耐火性金属」からなる「第2金属膜74」を積層した2層の積層構造のものではあるが、本件発明1(請求項1)における「ゲート電極」は、上記実施例の構造のものに限られるものではなく、アルミニウム膜の上部及び下部の両方に耐火性金属からなる「キャッピング金属膜」を設ける構成、すなわちアルミニウム膜の上下に耐火性金属からなる「キャッピング金属膜」を設けた、3層の積層構造のものを除外するものではないと解するのが相当である。

# 特許が強いものとなった明細書の例(4)①

(平成19年8月30日 東京地裁平成17年(ワ)第17182号特許権侵害差止等請求事件)

- …しかし、本件特許発明においては、「クロック信号に応答してアドレス信号を取り込み」とか「クロック信号に応答してアドレス信号を出力し」としか記載されておらず、これを「クロック信号そのものに応答して」とか、「クロック信号そのもののタイミングで」などと限定して記載しておらず、また、本件特許明細書上、そのように限定して解すべき理由も何ら見当たらない。
- むしろ、本件特許発明に対応する実施例2に関する本件特許明細書の記載をみると、内部クロック信号iCLKは、インバータ303ないし305と複数の容量Cからなる遅延素子列で遅延され、NAND回路301及びインバータ306は、内部クロック信号iCLKと遅延された反転内部クロック信号とのANDを取ることによって、内部クロック信号iCLKの立ち上がりエッジでHIGHになるパルス信号としてタイミング信号clk3zを生成し、…、(本件特許明細書【0096】ないし【0100】、図18、図19)。
- 以上からすれば、本件特許発明においても、クロック信号を元にパルスを選択し、各部動作の時間差を考慮した遅延したパルスによりタイミングを制御することとされ、そのように選択されたパルス信号がシフトレジスタに供給され、アドレス信号の取り込み及び出力を制御することが予定されているものと解される。

# 特許が強いものとなった明細書の例(4)②

(平成19年8月30日 東京地裁平成17年(ワ)第17182号特許権侵害差止等請求事件)

- …被告がイ号製品は構成要件Eを充足しないとする理由は、イ号製品の「配線54」は、導線のみで構成されているからバイパス「回路」には該当しないという点にある。
- しかし、「回路」とは、通常、それを通して電流が流れることができる器具又は導電体の配列をいうから(甲8)、被告のいうように信号処理機能を持つものに限定されるものではなく、単なる1本の配線であっても「回路」に該当し得るものと解される。
- また、本件特許発明に即してみても、構成要件Eにいう「バイパス回路」は、シフトレジスタと並列に設けられ、データ読み出しモードにおいてアドレス信号が通過するものである(構成要件E及びF参照)。本件特許明細書の実施例2に関する図及び記載においても、シフトレジスタ62と並列してトランスファークラーク345が設けられ、「リード時には、…アドレスは、トランスファークラーク345を通過して、シフトレジスタ62においてアドレス信号を遅延させることなく、アドレスバッファ28に供給する…この時…。アドレス信号はシフトレジスタ62を通過しない。」(【0102】、図19)と記載されていることからすれば、

# 特許が強いものとなった明細書の例(4)③

(平成19年8月30日 東京地裁平成17年(ワ)第17182号特許権侵害差止等請求事件)

- …構成要件Eにいうバイパス回路は、シフトレジスタと並列して設けられ、リード時(すなわちデータ読み込み時)に、時間的な遅延を生じることなく、アドレス信号を伝達する機能を果たすものと解され、この機能は単なる1本の配線であっても果たすことができるものである。したがって、単なる1本の配線であっても、シフトレジスタと並列して設けられ、上記のような機能を果たすものであれば、構成要件Eにいう「バイパス回路」に該当するものと解される。
- そうすると、イ号製品における「配線54」は、本件特許発明の構成要件にいうシフトレジスタに該当する第1及び第2D型フリップフロップと並列して設けられ(別紙1のイ号製品説明書1添付第1図参照)、データの読み出し動作時に、アドレス信号が通過するところであるから(別紙1のイ号製品説明書1の第3の4.2参照)、構成要件Eにいう「バイパス回路」に該当する。

## 将来の補正への対策 ①

- ソルダレジスト事件前の補正実務では、記載された文言のそれぞれから、補正事項が「自明」(あるいは「直接的かつ一義的」)であるか否かが判断される傾向が強かった。
- ソルダレジスト事件以来、「明細書の記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、当業者であれば、本件明細書の記載から自明である事項として認識することができる」ものであれば、明細書に記載された事項として補正が認められることになっている。
- 明細書等の記載全体からみての(as a wholeとしての)自明な事項(技術的事項)であれば補正が許される。

## 将来の補正への対策 ②

- **明細書作成段階**
- 補正(訂正)が認められる範囲が広がったとしても、やはり誰から見ても疑義のない補正(訂正)を行なうことが望ましい。
- 将来の判例変更等に対処する必要がある。
- 従って、出願当初の明細書の内容を充実させることは、今なお重要である。



## 将来の補正への対策 ③

- **明細書作成段階**
- 「明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」が補正の可否の判断材料とされるため、どのような「技術的事項」を明細書に記載しているのか(およびその技術的事項が適用可能な範囲)を出願時に明細書等で積極的にアピールすることが望ましい。
- すなわち、単に具体的な実施例を記載するだけでなく、発明のコアとしての思想である技術的事項を明確に記載しておくことが好ましい。

## 将来の補正への対策 ④

- 明細書作成段階
- さらに明細書に記載された「技術的事項」が狭く判断されることがないように、
  - 記載された複数の実施例を任意に組み合わせてもよい旨や、
  - 1つの実施例中の構成や方法等を他の実施例にも適用してもよい旨や、
  - 発明の思想が実施例に限定されるものではない点等
- を追記することが、将来の補正・訂正で意義のあるものとなる。

## 将来の補正への対策 ⑤

- 明細書作成段階(「除くクレーム」対策)
- 現行法の下, 将来の補正・訂正で「除くクレーム」が許容される可能性を少しでも上げるためには,
  - 当初明細書に, 「明細書中に示された上限値, 下限値で示される数値範囲はそれを任意に狭めることで一部除いてもよく(また, その範囲中の一点を除いてもよく), 除いた後の範囲においても除く前と同様の作用効果を奏する」旨の記載や,
  - 「記載した物質Aが示す範囲からは, その物質Aの下位概念に含まれる任意の物質が示す範囲(または一点)が除かれてもよく, 除かれた後の範囲で示される物質も, 除かれる前と同じ性質(作用効果)を有する」旨の記載
- を追記しておくことが望ましい。

ありがとうございました。😊

弁理士 椿 豊

(椿特許事務所 [www.tsubakipat.jp](http://www.tsubakipat.jp))