

# 使える権利のための特許法第36条の検討

～「近傍」という文言は使っていますか？～

2012年2月23日(木) 13:30～16:45 中之島インテス 10階会議室

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

特許法第36条では、サポート要件、明確性要件、及び実施可能要件の3つの記載要件が挙げられています。これらの要件に達した拒絶理由は、進歩性に関する拒絶理由とともに、審査段階で頻りに挙げられます。しかし、進歩性と決定的に相違する点は、明細書の作成段階で未然に防止できる可能性があるという点です。つまり、進歩性に関する拒絶理由は、審査官が事後的に引用した引用文献とクレームに係る発明との相対的な関係で挙げられるのに対し、記載要件に関する拒絶理由は、基本的に出願時の明細書にのみ基づいて挙げられます。したがって、記載要件に留意した明細書を作成することで、不要な拒絶理由を未然に防止できます。また、記載要件は、訴訟における無効の抗弁において挙げられやすい無効理由であり、権利行使時においても問題となり得ます。特に、クレームの明確性に問題があると、文言解釈に疑義が生じるため、紛争の元になりやすく、思惑通りの権利行使ができない可能性もあります。本セミナーでは、記載要件に関する約15～20の近時の裁判例を取り上げ、審査及び裁判で耐え得る明細書の記載を検討していきます。

謹白

## セミナーのお申込みについて

### 【開催日・申込締切日】

2012年2月23日(木) / 2012年2月17日申込締切

### 【セミナー申込方法】

別紙下段の申込書に必要事項をご記入の上、レクシア特許法律事務所宛にFAXにてご返信ください。

**弊所の受信に代えて、受付完了といたします。**参加者欄が足りない場合は、適宜別紙にご記入のうえあわせてお送りください。なお、1社あたりの参加者の限定数はございません。但し、定員超過にいたった際は、大変恐縮ながら締切日を待たずにお断りする場合がございますことを、あらかじめご了承ください。

### 【会場案内】

セミナー会場：中之島インテス 10階 101 会議室 (定員 120名)

### 【アクセス】

- ・京阪中之島線「中之島駅」から徒歩約3分
- ・地下鉄中央線又は千日前線「阿波座駅」から徒歩約10分(下記URLをご参照下さい)

<http://www.lexia-ip.jp/access.html>

### 【参加料】 無料(企業の知財関係者対象)

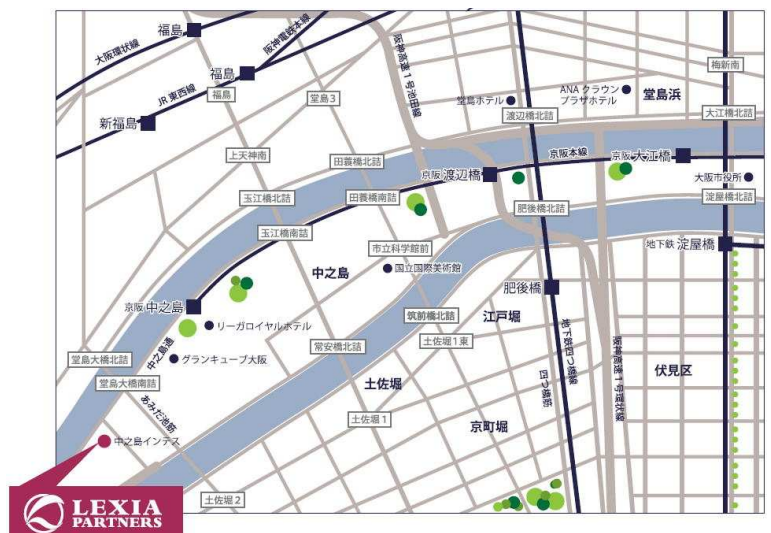
### 【お問合せ】

レクシア特許法律事務所

TEL: 06-6448-7777 FAX: 06-6448-7766

〒530-0005 大阪市北区中之島 6-2-40

中之島インテス 21階



# 使える権利のための特許法第36条の検討

～「近傍」という文言は使っていますか？～

2012年 2月 23日 (木) 13:30～16:45 中之島インテス 10階会議室

(講師：レクシア特許法律事務所 弁理士 立花顕治、弁理士 田中順也、弁理士 山下未知子)

## 第1部 【明確性要件】(13:30～15:00)

特許法第36条第6項第2号に係る明確性要件は、特許を受けようとする発明が明確であることを求めています。例えば、「近傍」、「一定の」、「平均粒子径」などは、クレームにおいて散見される文言ですが、その一方で明確性違反を問われやすい文言でもあり、裁判においても度々争われています。第1部では、近時の判例を取り上げ、明確性要件を満たすには、クレームをどのように記載すべきであるか、また明細書においてもどの程度の記載が必要であるかを検討します。

### 紹介判例抜粋

- ・「近傍」、「わずか」、「約」などの近似的な文言の取り扱い
  - ・「平均粒子径」、「分子量」、「見掛け比重」などの測定方法に関する記載の取り扱い
  - ・技術的文言に誤記があった場合の判断
  - ・文言の定義がない場合の取り扱い
- (※内容については、変更する場合があります)

## ■コーヒープレイク (15:00-15:15)

## 第2部 【サポート要件、実施可能要件】(15:15-16:45)

第2部では、近時の裁判例を参酌しながら、サポート要件及び実施可能要件を満たすためには、明細書に、どの程度の記載が必要であるかを検討していきます。

●..... このまま FAX にてご返信ください .....

レクシア特許法律事務所 行き

FAX: 06-6448-7766

＜ 「使える権利のための特許法第36条の検討」 参加申込書 ＞

会社名		紹介者	≪ご紹介を受けられた場合にのみご記入下さい≫
住所	〒		
TEL		FAX	
参加者	[氏名] [部署名] [役職]	参加者	[氏名] [部署名] [役職]
参加者	[氏名] [部署名] [役職]	参加者	[氏名] [部署名] [役職]