

訴訟と外国出願に耐え得る ワールドワイド明細書™のスキーム

2020年6月15日（月）配信開始（約150分を2回に分けて配信）

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

弊所では、2011年1月の事務所設立以降、企業の知財部、法務部の皆様に最新の実務情報を提供させていただくため、定期的にセミナーを開催させていただいておりましたが、この度、新たな試みとして、オンラインセミナーを開催させていただくことに致しました。

第5回のオンラインセミナーは、「**訴訟と外国出願に耐え得るワールドワイド明細書のスキーム**」とのテーマで、弊所の特許機械電気部門が配信させていただきます。

弊所機械電気部門では、**これまでの経験や知見を元に、訴訟や外国出願に耐え得る機械電気系の明細書の作成のために必要な事項を「ワールドワイド明細書™」として体系化しました。**そして、昨年8月より全12回のセミナーとして、ワールドワイド明細書™のスキームに基づく、訴訟や外国出願に耐え得る明細書の作成について解説させていただいており、これまで、弊所のメルマガ登録者向けに5回のセミナーを開催してきました（第6回以降はコロナのため延期）。

このオンラインセミナーでは、全12回のうちの第1回のセミナーを公開させていただきます。ワールドワイド明細書では、以下の2つを基本指針として明細書の作成を行います。

■基本指針1について

例えば、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いことをご存じですか？

そのため、明細書の記載の大部分は、記載する者の裁量に委ねられており、その結果、**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。**

このようなローカルルールによる記載は、以下のような弊害をもたらします。

- ・ 請求項に、「～を特徴とする**」という記載が当たり前のようになされています。
→「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～」との記載が散見されます。
→中国で拒絶される可能性があります。
- ・ 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、日本の権利行使時及び外国出願時において、問題を引き起こしやすくなります。そのため、日本での権利行使、外国出願を考慮すると、**上述したスキームに記載の通り、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。**

■基本指針2について

かつての明細書は、曖昧に書くことで、権利範囲をなんとなく広げるという手法が採られていたことがありましたが、現在では全く通用しません。曖昧な記載は、権利範囲を限定することになり、出願人に不利益をもたらします。また、明細書に限らず、全ての文書は読み手が存在します。基本指針2では、審査官、裁判官を含むすべての読み手のことを最大限に考え、論理的で疑義のない明細書の構築を目指します。基本方針2は、文書の作成では当たり前のことですが、読み手を全く意識していない明細書が散見されます。また、基本方針2は、翻訳を考慮し、翻訳しやすい日本語で明細書を作成することも含みます。

本セミナーの内容

- ・ 訴訟と外国出願に耐え得る明細書とは何か？
- ・ 明細書作成において考慮すべき法的根拠
- ・ 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
- ・ 訴訟、外国出願を見据えた明細書の構造
- ・ **誤解されている変形例の記載、審査や訴訟にとって実はものすごく重要な変形例の記載**
- ・ 外国の法制にしたがうだけでは、スムーズな審査には不十分！ 外国実務者のクレーム作成の傾向とは？ グローバルクレーム 2.0 の世界
- ・ 侵害を特定できる明細書とできない明細書その1

特に変形例の記載は、ワールドワイド明細書の根幹の1つです。変形例について詳しく言及されている書籍、セミナーは余り見当たりませんので、お役に立てると考えております！

以上の内容を2回に渡って配信いたします。

*** ワールドワイド明細書作成セミナーの詳細は、以下のリンクからご参照ください。**

→→ http://www.lexia-ip.jp/pdf/worldwide_specification.pdf

セミナーのお申し込みについて

【配信期間】

2020年6月15日から2ヶ月程度

【セミナーの申し込み】

以下のウェブサイトアクセスいただき、お申し込みください。お申し込み頂いた方に、動画配信サイト及び配付資料の URL をご連絡差し上げます。

<https://39auto.biz/lexia/touroku/entryform8.htm>

第1回の配信のメールの送付から3日後に、第2回の配信のメール送付いたします。

【参加料】

無料（企業及び大学の知財部門関係者に限らせて頂きます）

【主催】

レクシア特許法律事務所 機械電気部門
大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 21 階

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