

訴訟と外国出願に耐え得る ワールドワイド明細書®作成セミナーのご案内

特許出願の明細書は、その内容に基づいて、審査が行われ、その後、訴訟が行われた場合には、裁判所でその内容が判断され、外国出願が行われた場合には、外国特許庁でその内容が判断されます。しかしながら、一旦出願がなされた後は、原則として、内容の追加や修正を行うことはできません。そのため、将来的な訴訟や外国出願に耐え得るためには、出願時において、十分に準備された明細書が必要になります。

レクシア機械電気部門では、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、全12回のセミナーにより、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くことにいたしました。

●このセミナーで得られるもの

全12回のセミナーでは、機械電気分野において、訴訟や外国出願に耐え得る明細書のために欠くことのできない重要ポイントを取り上げます。全12回のセミナーを通じて、**将来的な訴訟や外国出願において問題となる明細書作成事項、及び、その解決方法を習得できると考えます。**また、明細書のチェックにおいても、お役立ていただけると思います。

本セミナーでは、分野を問わない明細書作成の普遍的な事項や、化学分野に関連する事項も一部取り上げますが、全体としては機械電気分野に関連する明細書作成に関するセミナーとお考えください。機械電気分野は、主として、構造、機械、電気、ソフトウェアに関連する分野です。

●このセミナーの特徴

1. 法的根拠に基づく明細書の作成技術を提供します

日本の特許制度は、100年以上前に制定されましたが、明細書の作成技術も、特許制度とともに発展してきました。しかし、日本の法律や審査基準では、明細書作成のための事細かな規定がないため、実務者の経験に基づくローカルルールによって明細書が作成されていることが散見されます。**このようなローカルルールは、長年にわたって用いられてきたため、実務者は疑うことなく用い**

ることが多いですが、その中には法的根拠が全くないものもあり、訴訟では出願人に不利に働くことがあります。例えば、いわゆる特許用語は、多くの特許実務者に慣用されていますが、一般の辞書に掲載されていないため、その解釈を一意的に行うことができず、特許権者に不利な解釈がなされることがあります。

レクシア機械電気部門が提唱するワールドワイド明細書では、訴訟や外国出願に耐え得るため、原則的に法的根拠に基づく明細書の作成を提案しています。我々が参酌する法的根拠の例は以下の通りです。これらの法的根拠は、改訂が頻繁に行われますので、それをフォローするようにしています。

日本	米国	欧州	中国
特許法	特許法	欧州特許条約	専利法
審査基準	規則	規則	実施細則
審査ハンドブック	MPEP	審査ガイドライン	審査指南
審決例	審査官メモ	審決例	司法解釈
裁判例	裁判例		裁判例

2. 訴訟と外国出願の両方に対応する明細書作成技術を効率的に解説します

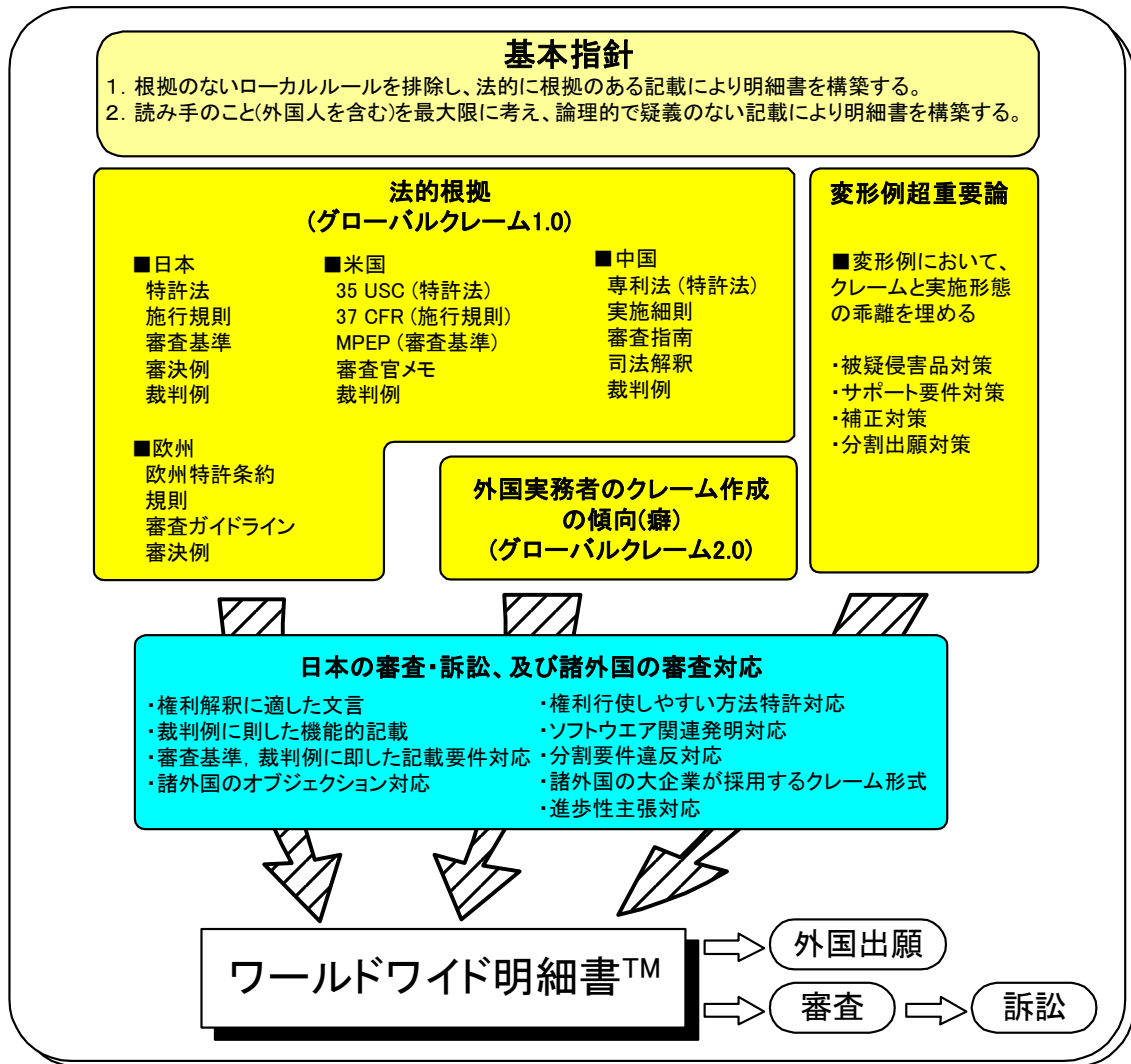
日本の訴訟対応と外国出願用の明細書の作成技術は、異なるものであり、一般的には、これらは個別のセミナーとして開催されています。しかしながら、本セミナーでは、12回のセミナーのうちの多くのテーマで、両方に対応した明細書の作成技術を習得できるようにセミナー内容を設計しています。したがって、テーマ毎に、日本の訴訟と外国出願に対応する明細書作成技術を効率的に習得することができます。

3. 弁理士と弁護士がセミナー講師を務めます

弊所は、弁理士と弁護士が協働し、権利化業務から権利行使までを一貫して対応できる特許法律事務所として設立されました。そして、設立から約8年で約60件の知財訴訟を受任させていただいており、弊所所属の弁理士及び弁護士による協働によって知財訴訟に対応しております。その中には、知財高裁大合議で取り上げられ、勝訴した案件も含まれています。12回のセミナーは、主として弊所の機械電気部門の弁理士が講師を務めますが、その中のいくつかでは、弊所の弁護士が講師を務め、弁護士ならではの観点で知財訴訟に対する知見を説明させていただきます。したがって、弁理士だけではなく、弁護士の観点からも、訴訟に耐え得る明細書作成のポイントを説明させていただきます。

● ワールドワイド明細書のスキーム

ワールドワイド明細書のスキームは、以下の通りです。ルールに従い、読み手を意識した明細書を書くことを大原則とし、侵害の認定及び外国でのスムーズな審査のために、グローバルクレームドラフティング、及び変形例超重要論を大きい柱にしたスキームです。



● ワールドワイド明細書セミナーの概要

全12回の概要は、以下の通りです。

【終了】第1回 ワールドワイド明細書のスキーム、及び侵害を特定できる明細書とできない明細書1

レクシア機械電気部門が提唱するワールドワイド明細書のスキームについて説明いたします。訴訟と外国出願に耐え得る明細書には何が必要であるのか、全

12回のセミナーの概要を交えて説明いたします。また、日本の訴訟において、侵害を特定できる明細書とのできない明細書について、近時の裁判例に基づいて解説いたします。

【終了】第2回 侵害を特定できる明細書とできない明細書2

第1回に引き続き、日本の訴訟において、侵害を特定できる明細書とのできない明細書について、近時の裁判例に基づいて解説いたします。この回では、均等論侵害についても併せて解説いたします。山田弁護士が登壇します。

【終了】第3回 機能的記載

機械電気系明細書に頻出の機能的記載は、審査基準には概要しか記載されておりません。そのため、機能的記載の技術的範囲がどのように規定されるかは、裁判例を分析するしかありません。この回では、機能的記載が侵害訴訟でどのように判断されるのかを分析し、それに基づいて明細書はどう書くべきかを検討いたします。また、米国、欧州、中国での機能的記載についても解説いたします。特に、米国の112条(f)で規定する mean plus function クレームについて、その解釈、利用方法を米国の裁判例等に基づいて解説いたします。

【終了】第4回 記載要件

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が、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、審査段階で頻繁に挙げられます。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。このセミナーでは、記載要件に関する近時の裁判例を取り上げ、審査及び訴訟で耐え得る明細書の記載を検討していきます。

【終了】第5回 欧州特許出願

欧州特許出願に耐え得る明細書作成技術を解説いたします。特に、補正要件や、技術的であることなど、欧州特有の明細書に関する規定について解説いたします。また、欧州で特有の審査対応手続きや進歩性違反などの拒絶理由への対応についても解説いたします。

欧州弁理士の長谷川寛先生(WINTER・BRANDL 事務所)が登壇します。

第6回 分割出願

分割出願の件数は、年々増加し、2005年と比べると、その件数は約2倍になっています。分割出願は、種々の用途で利用されます。例えば、侵害品を多面的にカバーするため、一部のクレームを先に権利化し、残りのクレームを時

間をかけて権利化するため、などですが、近年の出願件数の減少状況の中で、分割出願の重要性は増していると考えます。しかし、いざ権利行使しようとする、裁判所で、分割の実体的要件を満たしていないと判断され、権利行使できない場合があります。本セミナーは、2016年に弊所にて開催した分割出願のセミナーのリニューアル版です。この3年間の新たな裁判例や外国での分割出願の実務を加え、内容を増強したセミナーになります。

第7回 ソフトウェア関連発明

ソフトウェア関連発明は、機械電気分野の中でも特殊な発明であり、出願時の記載が特に重要になります。また、日本と外国とでは、クレームの作成や発明の捉え方等の実務に大きい相違がありますので、日本の実務をそのまま外国出願に適用すると、審査対応が非常に困難になるおそれがあります。本セミナーでは、日本の実務を基本とし、そこから外国出願にどのように対応すればよいかを解説する予定です。また、最近特許庁より公表されたAI関連技術に関する審査事例についても解説いたします。

第8回 方法特許

方法特許については、特許法のみならず、審査基準にも具体的な規定は一切記載されておりませんので、訴訟に有効な方法特許については、裁判例に基づいて検討するしかありません。また、方法特許は、侵害の特定が非常に困難であるため、侵害特定を考慮したクレームの作成が必要となります。本セミナーでは、侵害の特定に有効な方法特許について、裁判例に基づいて検討していきます。また、今年の法改正で追加された証拠収集のための査証制度についても解説いたします。さらに、外国（特に米国）での方法特許の考え方についても解説いたします。山田弁護士が登壇します。

第9回 進歩性

本年度から、弊所機械電気部門の弁理士が、日本知的財産協会(知財協)の「最近の注目審判決例の解説(機械・電気)」のセミナー講師を務めます。この回では、知財協のセミナーの中から、進歩性に関する審決例、裁判例を抽出し、進歩性主張の観点から、明細書の作成に重要な事項を解説いたします。

第10回 グローバルクレーム®の世界と翻訳文の作成

外国には、法的に規定された事項のみならず、その国の実務者によって構築されてきた、クレーム作成のしきたり、あるいは癖のようなものがあります。例えば、ソフトウェアについては、日本の実務者は機能構成によりクレームを作成しますが、米国の実務者はハードウェアとソフトウェアとを併記したクレームを作成するため、同じソフトウェアのクレームであっても見た目が全く違うクレームになっています。そのため、米国の形式に慣れた米国の審査官が、日本の形式のクレームを見ると、審査が適切に行われな可能性もあります。本セミナーでは、機械電気分野において、日本と外国とでクレーム作成の形式の異なる例を取り上げ、外国人（特に米国）の実務に即したクレーム作成につい

て解説いたします。外国出願時に外国人が慣れた形式のクレームを作成することで、外国での審査が円滑になることが期待されます。弊所機械電気部門では、このようなクレームをグローバルクレーム® 2.0 と称しています。また、外国出願時の翻訳における留意点についても解説いたします。

第 1 1 回 米国特許出願

米国特許出願に耐え得る明細書作成技術を解説いたします。特に、オブジェクションなどの米国特有の明細書に関する規定について解説いたします。また、米国で特有の審査対応手続きや自明性違反などの拒絶理由への対応についても解説いたします。

第 1 2 回 中国特許出願

中国特許出願に耐え得る明細書作成技術を解説いたします。特に、司法解釈、審査指南などの法的根拠に基づいて、中国特有の明細書に関する規定について解説いたします。また、中国で特有の審査対応手続きや進歩性違反などの拒絶理由への対応についても解説いたします。

● セミナースケジュール等

全 1 2 回

- ・ 企業、大学等の知財部関係者を対象としています。
- ・ セミナー定員 **各回、12名（1社1名でお願いいたします）**
- ・ セミナー参加費 各回、1000円
- ・ セミナースケジュール(各回、約2時間30分)

第 1 回 (終了)	2019年8月6日(火)	ワールドワイド明細書の基本スキーム、及び侵害を特定できる明細書とできない明細書 1
第 2 回 (終了)	2019年9月11日(水)	知財弁護士とともに語る、侵害を認定できる明細書とできない明細書 2
第 3 回 (終了)	2019年10月9日(水)	機能的記載
第 4 回 (終了)	2019年11月19日	記載要件
第 5 回 (終了)	2020年1月31日	欧州特許出願(公開セミナー)
第 6 回	2020年8月6日	分割出願
第 7 回	未定	ソフトウェア
第 8 回	未定	方法特許
第 9 回	未定	グローバルクレームの世界、及び翻訳文の作成
第 1 0 回	未定	進歩性
第 1 1 回	未定	米国特許出願

第12回	未定	中国特許出願
------	----	--------

* 公開セミナー以外は、弊所のメールマガジンの登録者にのみセミナー情報をお知らせしております。これまで開催したセミナーは大変好評を頂いており、募集開始から数時間で満席になっております。

* メールマガジンのご登録は、以下のリンクよりお願い致します。週1回程度、最新の知財情報を配信しております。

<https://39auto.biz/lexia/touroku/entryform2.htm>

* 予定は変更になる場合がございます。詳細は、各回のセミナー案内をご覧ください。

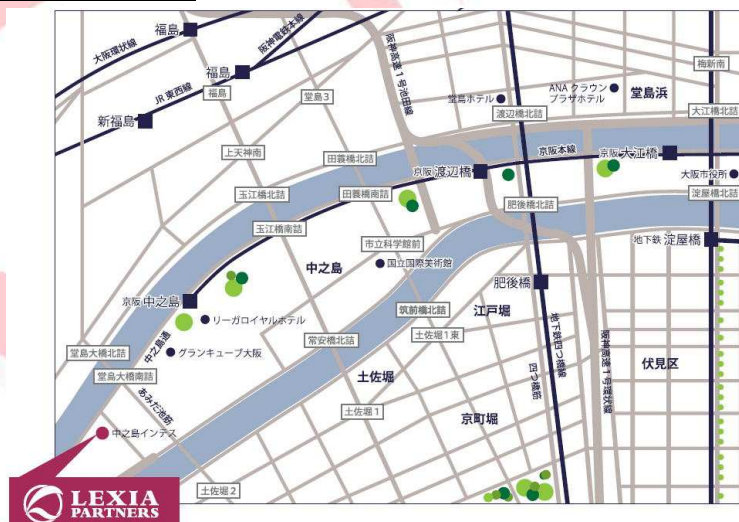
* 各回毎に参加申し込みのセミナー案内を差し上げますので、各回毎に申し込みをお願いいたします。一括の申し込みは受け付けておりません。

● セミナー会場

セミナー会場：中之島インテス 11階 112会議室（弊所が入居するビル内）

- ・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

詳細は下記 URL をご参照下さい。
<http://www.lexia-ip.jp/office/>



● 弊所機械電気部門のクライアント*の皆様の特典

- (1) **セミナー参加費を無料にいたします。**
- (2) 全12回の**セミナー資料及び動画**をセミナー終了後に配布いたします(特別サイトからダウンロード)。
- (3) セミナーの申込者が定員を超えた場合には、**優先的に参加枠を提供いたします。**
- (4) 機械電気部門の知財メルマガのバックナンバーライブラリをご案内します。
- (5) 明細書作成の重要事項を記載した特別レポートを不定期に発行いたします。

* 特典を提供させて頂くクライアントは、過去2年以内に弊所機械電気部門に特許出願のご依頼を頂いた企業の方に限らせて頂きます。