

レクシア明細書学2013

構造・機械・電気編

～訴訟や外国に強い明細書ってよく言いますが、
根拠はあるんですか？～

2013年 8月29日

レクシア特許法律事務所

弁理士 立花 顕治

©2012 Lexia Partners All right reserved

AGENDA

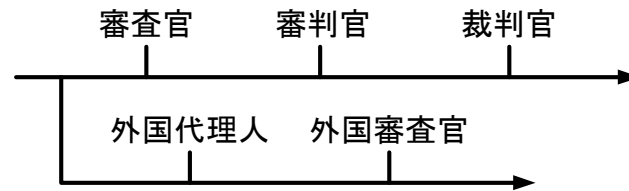
1. 明細書作成の指針
2. 外国出願において留意すべき点 ～特に、コストの観点から～
3. クレームの形式
4. 日米欧におけるクレームの作成 ～構造か、機能か？～
5. 権利行使を見据えた機能的記載
6. 侵害品との対比を考慮した明細書の作成
～イ号製品にばらつきがあるとき～
7. 方法クレームの有用性と留意点
8. 補正に適した明細書の作成
9. 単一性審査基準の改定
10. 翻訳に適した日本語

1. 明細書作成の指針

レクシアが考える明細書の課題とは？

1. 訴訟で弱みを突かれない明細書
2. 外国の出願実務に耐え得る明細書

訴訟、外国出願で求められるものとは？



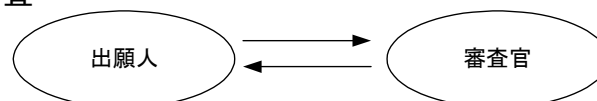
明細書がチェックされる機会が広がっていく

明細書の解釈に客観性が求められる

5

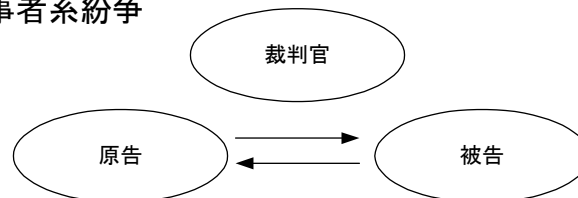
審査と当事者系紛争との相違

1. 審査



お互い知り得た者同士の議論

2. 当事者系紛争



判断するのは第三者である裁判官

→当事者系紛争では、より高度な客観性が必要

6

■侵害訴訟での争点

A. 侵害論

クレームの技術的範囲については、原告、被告ともそれぞれに都合のよい解釈を行う。よって、争いが生じる。

被告は、全力で反論し、被告に都合のよい理論を展開する。特に、文言の解釈のアラを探し、多様な解釈や限定的な解釈が可能であれば、原告とは異なる文言の解釈を行い、徹底的に反論する。

B. 無効論

- ・新規性／進歩性
- ・サポート要件
- ・実施可能要件
- ・明確性

7

■侵害論

争点となりやすい事項

(1) 文言の解釈

- ・定義が書いてあるか？
- ・疑義なく書いてあるか？
- ・限定的な解釈にならないか？

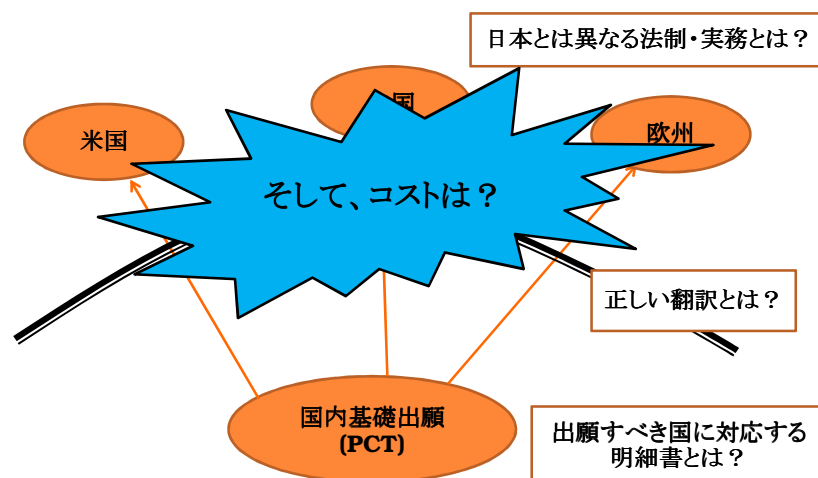
(2) 数値限定／パラメータ

- ・測定方法が書いてあるか？
- ・結果の再現性があるか？

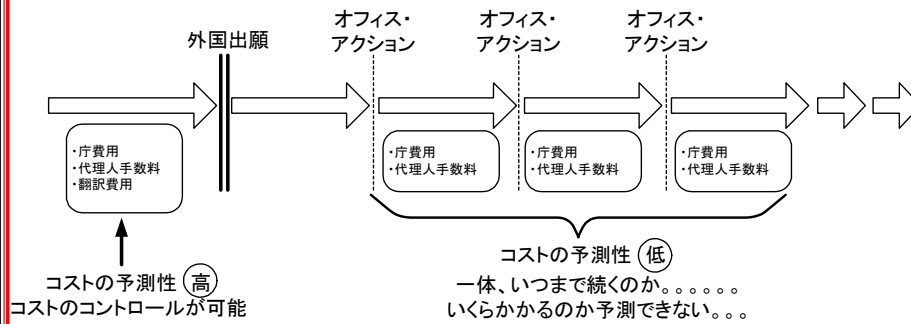
8

2. 外国出願において留意すべき点 ～特に、コストの観点から～

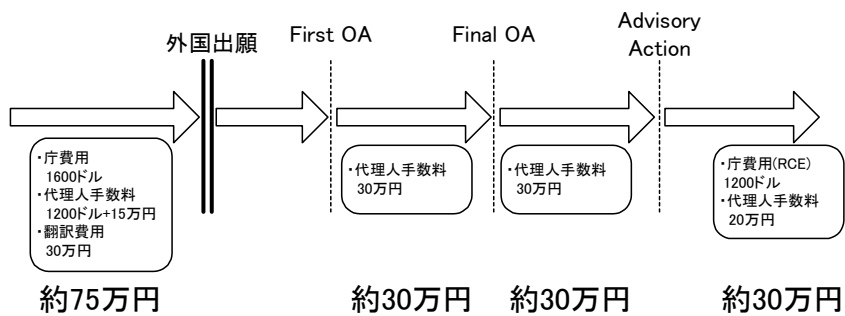
外国出願において検討すべきこと



出願に関するコスト



コストシミュレーション -米国出願の場合-



コスト削減の方針

1. オフィスアクションを考える。
2. 不要な手続きを考える。
3. 現地代理人とのコミュニケーションを考える。
4. 固定費の削減を考える。

オフィスアクションを考える1

1. オフィスアクションはコスト増大の主たる原因であり、無駄なオフィスアクションをもらわないことが、コスト削減に最も寄与する。
2. オフィスアクションにはコスト削減の観点から2種類に大別できる。1つは、予測性の高いオフィスアクションであり、もう一つは予測性の低いオフィスアクションである。予測性の高いオフィスアクションをもらわないようにすることで、コスト低減が可能となる。

オフィスアクションを考える2

1. 予測性の高いオフィスアクションとは、法律や規則で規定されているもののうち、その法律等にしたがうことで確実にあるいは極めて簡単に解消できる客観性の高いオフィスアクションである。

予測性の高いオフィスアクション:

- 軽微な記載要件(米国のオブジェクションなど)
- 新規性喪失の例外
- 自己衝突
- 単一性 など

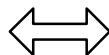
2. 予測性の低いオフィスアクションとは、**新規性や進歩性**のように、各国のデータベースの相違や審査官の主観も作用する客観性の低いオフィスアクションである。

15

オフィス・アクションの予測性

予測性の高いオフィス・アクション

- ・記載に関するローカルルール
- ・絶対新規性(自己衝突)
- ・単一性
- ・翻訳の不備
- ・補正の要件



予測性の低いオフィス・アクション

- ・新規性、進歩性

これらのオフィス・アクションを
いかに減らすか

これらのオフィス・アクションは、
未然に防げる可能性が高い！

- ・外国実務の理解
- ・審査官とのインタビューの利用(争点の明確化)
- ・現地代理人との効果的なコミュニケーション

コストの予測性の向上

オフィスアクションを考える3

1. 予測性の高いオフィスアクションは、確実にもらわないようにする。
→国内明細書、出願戦略などで確実な解消が可能
2. 新規性や進歩性のような予測性の低いオフィスアクションは、一度はもらうことがあるが、複数回もらわないように早期に解決する方策を検討すべきである。



オフィスアクションの低減



審査時のコスト・時間の低減、
権利行使時の包袋禁反言の低減、
及び権利行使時の検討時間の低減

17

外国出願において、特に重要なこと

1. 外国代理人は、基本的に、出願人の意図に関わらず、オフィスアクションにのみ基づいて、応答案を検討する。
2. 基本的に、数ある方策の中から、拒絶理由を解消する1つのソリューションしか提示しない。
3. 他のソリューションを引き出すには、こちらから提案、要望を出すしかない。
4. 少なくとも採りうる手段についての知識がなければ、外国代理人からベストなソリューションは引き出せない。

18

3. クレームの形式

19

なぜ構成要件列挙型でないとダメなのか？

1. 侵害訴訟での属否の判断は、クレームを構成要件に分説することで行われる。
2. 外国では、構成要件列挙型が推奨されている。
3. 書き流しは翻訳に適していない。

20

■侵害訴訟における侵害の成否の判断

- (1) クレームを構成要件に分説する。
- (2) 分説した構成要件を、被疑侵害品と対比する。

本件特許発明	被疑侵害品
Aと、	ア
前記Aの上面に配置されるBと、	イ
前記AとBとの間に配置されるCと、	ウ
を備えるD。	エ

正しい分説ができないと、被疑侵害品との正しい対比ができない。いわゆる書き流しクレームでは、構成要件の分説が難しい。

21

■構成要件の分説も、訴訟で争われることがある。

クレームの形式によっては、必ずしもきれいな分説ができるとは限らない。分説の仕方は、裁判においてもしばしば争いがある。

昭和50年(ワ)9647 東京地裁 昭和56年2月25日
(特公昭42-16573)

「撮影レンズを透過する光を測定する方式(いわゆるTTL測光方式)の露光計を組込んだレンズ交換式一眼レフレックスカメラにおいて、自動プリセット絞の可能な交換レンズにおける予定絞設定環と係脱自在な連動部材を上記カメラの本体がわに取り付け、同連動部材には装着する撮影レンズの絞の開放がわに向って移動復帰しようとする習性を常時ばねによって持たされていると同時に、同部材の移動が撮影レンズがわに設定された予定絞開口に対応してカメラ本体に組込まれた前記露光計の指示を自動的に制御するようにした撮影レンズの透過光を測定する方式の露光計を組込んだ手動絞交換レンズによる測光にも兼用し得る自動プリセット絞式一眼レフレックスカメラ。」

22

■裁判所により認定された分説

裁判所の分説	原告の分説
(1) 撮影レンズを透過する光を測定する方式(いわゆるTTL測光方式すなわちThrough the Taking Lens Measuring)の露光計を組込んだレンズ交換式一眼レフカメラであること、	(一) 撮影レンズを透過する光を測定する方式(いわゆるTTL測光方式)の露光計を組込んだレンズ交換式一眼レフカメラにおいて、
(2) 自動プリセット絞の可能な交換レンズにおける予定絞設定環と係脱自在な連動部材が右カメラの本体がわに取付けられていること、	(二) 自動プリセット絞の可能な交換レンズにおける予定絞設定環とを有していること。
(3) 右連動部材は、常時、パネによって、装着する撮影レンズの絞の開放がわに向って移動復帰しようとする習性を持たされていること、	(三) 右交換レンズの予定絞設定環と係脱自在な連動部材がカメラの本体がわに取付けられていること。
(4) 右連動部材の移動が、撮影レンズがわに設定された予定絞開口に対応して、カメラ本体に組込まれた前記露光計の指示を自動的に制御するようになっていること、	(四) 同連動部材は、常時、パネによって、装着する撮影レンズの絞の開放がわに向って移動復帰しようとする習性を持たされていること。
(5) 手動絞交換レンズによる測光にも兼用しうるものであること、	(五) 同連動部材の移動が、撮影レンズがわに設定された予定絞開口に対応して、カメラ本体に組込まれた露光計の指示を自動的に制御するようになっていること。
(6) 以上の特徴を有する(撮影レンズの透過光を測定する方式の露光計を組込んだ)自動プリセット絞式一眼レフカメラであること。	(六) 撮影レンズの透過光を測定する方式の露光計を組込んだ手動絞交換レンズによる測光にも兼用しうるものであること。

4. 日米欧におけるクレームの作成 ～構造か、機能か？～

各国の実務の相違

■ 米国

112条第6パラグラフを考慮して、発明は構造で捉える傾向にある

■ 欧州

機能的にも、構造的にも記載できる。但し、発明の広さの観点から、構造ではなく、機能的な記載が好まれる(機能的記載に関する条文はない)

■ 日本

機能的にも、構造的にも記載できる。

各国の実務の相違

	日本	米国	欧州	中国
審査段階	広く解釈	実施例+均等物	広く解釈	広く解釈
侵害裁判	実施例+ α	実施例+均等物	広く解釈(ドイツ)	実施例+均等物

1. 日本と中国は、審査と侵害裁判との間に解釈の乖離がある。つまり、機能的記載は、審査を通りにくく、且つ実施例に限定解釈されるおそれがある。

2. 米国と欧州(ドイツ)は、審査と侵害裁判とで解釈が一致している。ドイツでは、侵害裁判時に、広い解釈がなされる。

各国の実務の相違

■ 米国

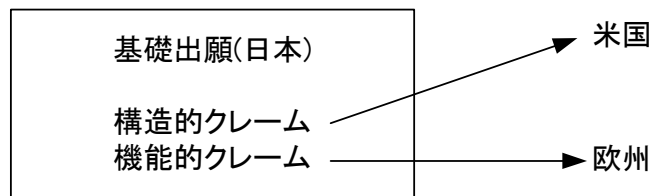
構造的に発明を捉えたクレームを優先する。

■ 欧州

機能的に発明を捉えたクレームを優先する。

■ 日本

機能的にも構造的にも記載し、将来の米国及び欧州に対応する。



27

5. 権利行使を見据えた機能的記載

機能的記載

1. 機能的記載とは、発明特定事項を構造ではなく、そのものの持つ機能で記載することをいう。

2. 機能的記載の例

- ・ 計測手段と協力する組立手段
- ・ 加減圧手段
- ・ 回動を規制
- ・ 開き戸の障害物としてロック位置に移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する

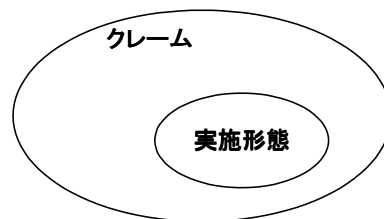
審査段階における機能的記載の解釈

■日本

「請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1 (2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合(注)を除き、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。例えば、『熱を遮断する層を備えた壁材』は『断熱という作用ないしは機能を有する層』という『物』を備えた壁材と解する。(審査基準 新規性・進歩性)」

機能的記載の解釈

クレームが機能的に記載されているが故に、具体的態様を示した実施形態とクレームとの間に乖離がある。



→どのように解釈すべきか？

機能的記載の解釈

機能的記載の解釈としては、①実施例限定説と、②技術的思想説があるが、技術的思想型が通説となっている。

例えば、開き戸の地震時ロック方法事件では、以下のように判示されている。

「特許請求の範囲が作用的、機能的に記載されているからといって、明細書の発明の詳細な説明に開示された実施例のみに限定されると解すべきではなく、**明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者が認識し得る技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を定めるのが相当である。**」

事例

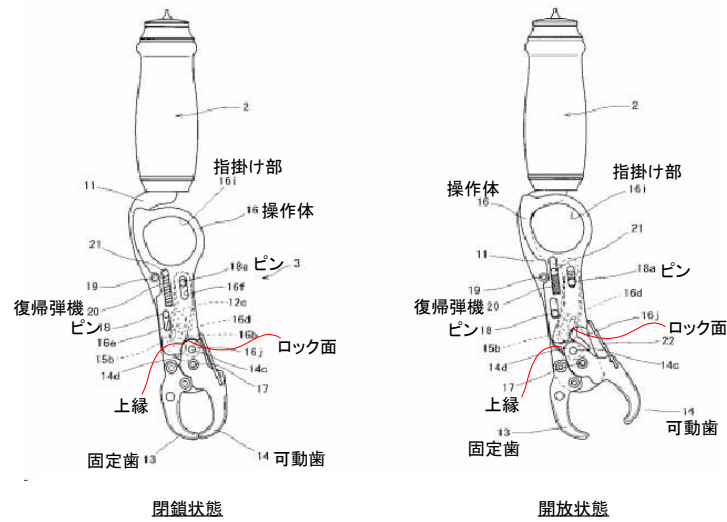
東京地裁 平成22年12月24日判決
平成21年(ワ)第34337号 魚掴み器事件

特許第4158990号

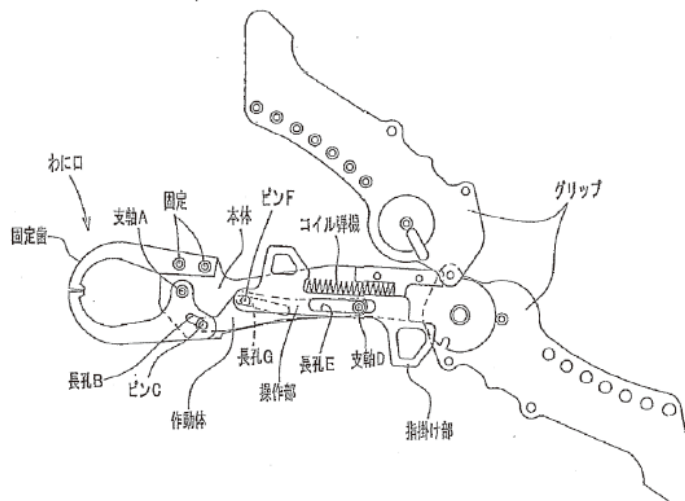
【請求項1】

- A: 先端基端方向に長い本体と、
B: 該本体先端部に設けられる固定歯と、
C: 本体先端部に基端部が揺動自在に支持され、先端が固定歯先端に突当てられて魚の口を掴むことができる可動歯と、
D: 本体に対して移動自在に設けられる操作体と、
E: 該操作体に設けられる指掛け部の強制移動操作により移動した該操作体を元姿勢に復帰させる復帰弾機と、を備え、
F: 可動歯は、操作体が前記元姿勢に位置するときには該可動歯先端が固定歯先端から離間する方向の回動が規制され、操作体の復帰弾機に抗する強制移動に伴い回動規制が解除されて可動歯先端が固定歯先端から離間して拡開するよう揺動する構成になっていることを特徴とする
G: 魚掴み器。

特許第4158990号



イ号製品



被告の反論

「そうすると、可動歯の回動を規制するための構成として本件明細書に開示されているものは、操作体16の下端縁に設けた円弧溝状のロック面16jに可動歯14の上縁部14dが入り込んでいて、可動歯が固定歯から離間する方向の回動を規制している構成(段落【0015】)、又は、復帰弾機22が可動歯14に設けられて可動歯を閉じる方向に絶えず付勢する構成(段落【0014】、図9～11)であり、原告は、後者の構成は本件発明における「回動規制」に当たらないと主張しているから、結局、本件発明における「回動規制」とは前者の構成を意味すると解するほかない。

これに対し 被告製品では 操作部(本件発明における操作体に相当する。)と可動歯とは、直接接触しておらず、操作部に円弧溝状のロック面16jも存在しない。」

裁判所の判断1

「もっとも、本件明細書の特許請求の範囲請求項1には、回動規制を達成するために必要な具体的な構成は明らかにされていない。このように特許請求の範囲に記載された発明の構成が機能的、作用的な表現を用いて記載されている場合において、当該記載から直ちに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ことは、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ることとなりかねず、相当でない。したがって、特許請求の範囲に上記のような機能的、作用的な表現が用いられている場合には、特許請求の範囲の記載だけではなく、明細書の発明の詳細な説明の記載をも参酌し、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。」

判示2

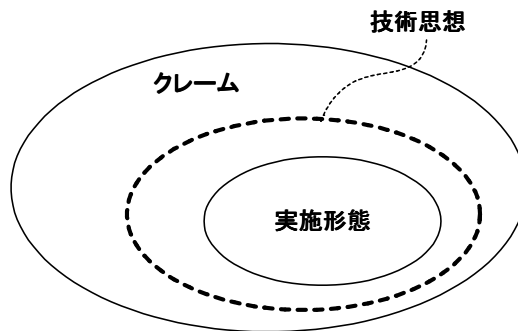
「そして、本件発明の実施例においては、操作体16が未操作のときに可動歯14を無理に開こうとすると、操作体16に形成したロック面16jと可動歯14に形成した上縁部14dが当接していることで、操作体16に左方向(固定歯13向きの左方向)の力が掛かるが、ピン18、18a、突起16bがそれぞれ対応する長孔の側部に当接しビス19が操作体16の左側面に当接することで操作体16の移動が阻止されていることが、可動歯16についての「回動規制」の具体的な技術内容であると認められる。」

判示3

「なお、上記のとおり、上記実施例における「回動規制」は、ロック面16jと可動歯14の上縁部14dだけで実現できるものではなく、ピン18、18a、突起16bとそれぞれに対応する長孔の関連構成等も満たされて初めて実現されるものといえる。同実施例において、操作体16が未操作のときに可動歯を開こうとする力に対し、可動歯が動かないようにために、復帰弾機の付勢力を用いている旨の記載はない。

そうすると、構成要件Fの「回動規制」の技術的意義は、復帰弾機の付勢力によらずに、ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構成を採用し、操作体が元姿勢に位置していること自体によって、可動歯が動かないようにすることにあると認められる。」

クレーム、実施形態、技術的思想の関係



クレーム、実施形態、技術的思想の関係

クレーム

可動歯は、操作体が前記元姿勢に位置するときには該可動歯先端が固定歯先端から離間する方向の回動が規制され



技術思想

復帰弾機の付勢力によらずに、ピンや長孔を用いて操作体の移動を阻止する構成を採用し、操作体が元姿勢に位置していること自体によって、可動歯が動かないようにすること



実施形態

明細書作成のポイント

1. クレームにおいて、機能的記載をする場合、クレームと実施形態との間の乖離を考える。
2. クレーム解釈に用いられる技術思想は、機能的記載を実現するための具体的手段、つまり実施形態に基づいて検討される。したがって、技術思想が何であるかを検討し、これを充実させるように明細書を記載すべきである。
3. クレームが広くても、技術思想から外れた態様は、クレームの範囲外となる可能性が高い。

■米国

米国特許法第112条第6パラグラフ

「コンビネーションクレームの要素は、その要素をサポートする構造、材料又はアクトを詳述することなく、特定の機能を実現するための手段(means)又はステップとして表現することができる。そのようなクレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又はアクト、及びそれらの均等物をカバーするものと解釈される。」



“mean for ...ing”形式、“step for ...ing”形式で記載されたクレームの構成要素は、112条第6パラグラフが適用され、実施例＋均等物を意味するとの推定が働く。

よって、112条第6パラグラフの適用を避けたい場合には、文言だけでも、上記形式から遠い形式にする。例えば、“unit configured to...”、“step of ...ing”等の表現を使う。

Federal Register Vol. 76, No. 27 追加審査ガイドラインによると、・・・

・meansの代わりに、“mechanism for”, “module for”, “device for”, “unit for”などを用いたとしても、修飾語句として、構造的な文言が用いられておらず、機能的な文言が用いられている場合には、「～するための手段」の文言の単なる置き換えであり、112条第6パラグラフが適用され得る。

・“circuit for”, “connector assembly” “reciprocating member”, “detent mechanism”, などの構造的な文言が用いられている場合には、112条第6パラグラフが適用されない。



よって、112条第6パラグラフの適用を避けたい場合には、極力、機能的な文言よりも、構造的な文言を用いる。

構造的な文言？

・その文言が構造的であることを当業者に知らせるのに十分な程度に、明細書において、その文言が説明されている。

・その文言が、その機能を果たす構造に対する名称であることが、当業者に知られている。filter”, “screwdriver” “brake”は、112条第6パラグラフが喚起されない。

45

MPEP 2181

出願人が、特許法第112条第6パラグラフを用いる場合、ミーンズ・プラス・ファンクションによる限定に対して引用する先行技術の出願は、その先行技術の要素が請求項に記載された機能と同一の機能を果たし、かつ、先行技術の構造又は材料が、ミーンズ・プラス・ファンクションによる限定に対応するものとして特定される明細書に記載された構造又は材料と同一又は均等なものでなくてはならない。



新規性、非自明性の判断の際には、112条第6パラグラフの適用を受けた場合、引用文献と対比されるのは、クレームの記載ではなく、明細書に記載された具体的な態様である。(cf 日本)

46

MPFクレームの利点

(i) 複数の構造のクレームを一つにすることができる。

Johnson & Johnson v. R.E. Service Co., Nos. 99-1179, 99-1180 (Fed. Cir. 2001)では、明細書に記載があっても、クレームされていない発明は、公衆に開放されたとして均等論の適用が制限された。したがって、複数の実施形態で構造を説明している場合、その一部の構造のみをクレームしていると、クレームしていない構造については保護されないおそれがある。これに対して、これら実施形態をまとめる概念としてMPFクレームを使用すれば、一つのMPFクレームですべての実施形態をカバーすることになり、上記のような均等論適用の制限を免れることができる。

(ii) 補正による減縮がなされても均等の範囲が維持される。

Festo事件以降、補正により減縮された範囲には、一定の場合を除いて均等が認められなくなった。しかし、MPFクレームにおいては、補正により減縮されたとしても、実施形態に記載の構造の均等物にまで権利範囲が及ぶ。したがって、MPFクレーム以外の構造で特定した場合に比べて、減縮してもなお均等の範囲は維持される。

(iii) 見かけの権利範囲が広い。

MPFクレームの保護範囲は、上述のように広くはないが、文言上は広い範囲をカバーするため、第三者に対しては、侵害行為を躊躇させる圧力となり得る。

47

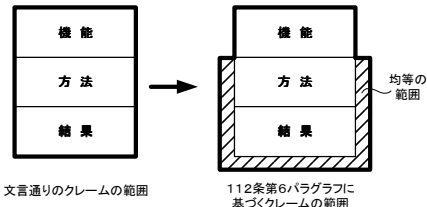
■米国

MPFクレームの範囲は、実施例＋均等物に限定される。

CAFCによれば、特許法第112条第6パラグラフは、均等論についての規定ではなく、文言解釈の規定であるとされている。したがって、112条第6パラグラフ中の均等物は、文言解釈の過程として行われる。均等かどうかの判断は、Graver Tank事件の判例に基づく。

文言侵害上の均等か否かの判断

- ・機能………同一
- ・方法………同一＋均等の範囲
- ・結果………同一＋均等の範囲



以上を満たしていれば、均等物と判断される。機能は同一でなければならないため、例えば、接続手段の例として、ねじ止めが記載されていたとすると、釘は、均等物の範囲にはいるが、接着剤は機能が異なるため、均等物とは認められない。その他の方法、結果については、同一の範囲に加え均等まで範囲が広がるため、文言通りの範囲よりも広い範囲までクレームが広がる。

48

6. 侵害品との対比を考慮した明細書の作成 ～イ号製品にばらつきがあるとき～

イ号製品にばらつきが生じている場合

イ号製品にばらつきが生じており、特許権を抵触する製品と、抵触しない製品が存在する場合、どのように判断されるのか？

東京地判平成19年9月19日平成17年(ワ)第1599号

本事案では、特許請求の範囲に「前記ドライブピンのうちの少なくとも1本のドライブピンが、ピン本体上に小径部を介してピン先端部を一体的に設けて形成され」と記載されているところ、原告が取得した被告製品9本中の3本において(33%)、変換アンダーピン(ドライブピンに相当)とボール(ピン先端部に相当)とが分離せずに存在していた。被告は、ピンが折れていない製品が存在した理由は新人作業員のミスであると主張し、裁判所も、「変換アンダーピンとボールとの間が折れた製品の方が多いものであるから、被告Cの作業員に対する作業指示としては、変換アンダーピンとボールとの間を折るように指示していたものと認められる」としたものの、「被告Cの作業指示にかかわらず、変換アンダーピンとボールとが分離していない製品が相当数組み立てられ、そのまま出荷されていたものと認めるべきである」とし、「原告が分解した本数もさほど多くはないため、安全率を考慮すると、変換アンダーピンとボールとが分離せずに出荷された被告製品の割合を25%と認めるのが相当である」とした。

東京地判平成21年10月8日平成19年(ワ)第3493号

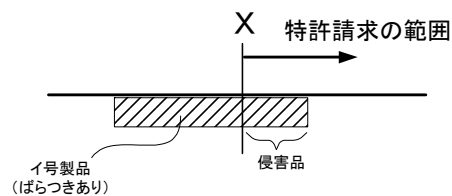
経口投与用吸着剤等についての特許権を有する原告が、被告製品が特許権を侵害するとして、差止め、補償金及び損害賠償を請求した事案である。

本件特許発明では、「細孔容積が0.25mL/g未満である」との数値限定がされているところ、裁判所は、「島津テクノリサーチによる測定の結果は、上記のとおり、1つを除きすべて0.25mL/g以上となっている。なお、1つの0.25mL/g未満の測定結果は、別紙測定結果一覧の測定結果のとおり、被告製品1-2のロット番号8DAの6つの結果のうちの1つがそれであるが、「0.2428」と0.25mL/gをわずかに下回っているのみである。そして、甲第59号証の8頁によれば、この数値が出た試料は、そのすぐ下の数値「0.2587」と同じ試料から採取されたものであり、かつ、試料重量もほぼ同一であることが認められ、この2つの数値を総合すると、ロット番号8DAの測定結果としては0.25mL/g以上と見ることから、上記「0.2428」は測定誤差の範囲内であると認めるのが相当である」とした。

すなわち、裁判所は、一部の測定結果は0.25mL/g未満となっていたもののこれを測定誤差とし、イ号製品が構成要件を充足すると認めることはできないとした。

検討

1. イ号製品にばらつきがある場合でも、特許請求範囲内の製品は、侵害品となる。



2. ばらつきは、測定の信頼性が低いと、測定誤差とみなされる場合がある。したがって、測定方法については、一意的な結果が出るような十分な記載が必要である。
3. 被疑侵害者の立場からすると、上記のように、ばらつきにより、製品のいくつかが侵害品となる場合がある。したがって、侵害回避のための設計は、製造誤差を考慮して行う必要がある。

53

7. 方法クレームの有用性と留意点

方法の特許とは

特許法第2条第3項

1. 方法の発明(第2号)

→測定方法、検査方法、取り扱い方法、使用方法など

2. 物を生産する方法の発明(第3号)

→製造方法

55

権利の及ぶ範囲

1. 方法の発明

→その方法を使用する行為

2. 物を生産する方法の発明

→その方法を使用する行為、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申し出をする行為

56

生理活性物質測定法事件 (最高裁 H11. 7. 16 平成10年(才)604号事件)

検査方法の特許によってその検査方法を適用した製品の製造販売を差止めることはできないとした事件

裁判所は、「本件明細書の特許請求の範囲には、『生理活性物質測定法』が記載されているのだから、本件発明が物を生産する方法の発明ではなく、方法の発明であることは明らかであり、本件方法が上告人医薬品の製造工程に組み込まれているとしても、本件発明を物を生産する方法の発明ということはできない。」と判示した。

方法クレームと物のクレームとの関係

物のクレームと方法クレームが類似する場合、方法クレームは意味があるか？

物のクレーム

Aと、
Bと、
Cと、
を備えているX。

方法のクレーム

Aを形成するステップと、
Bを形成するステップと、
Cを形成するステップと、
を備えているXの製造方法。

→侵害論、無効論において、物のクレームと同様に扱われるので、類似クレームを作る意味はほぼない。
(知財高裁H18(ネ)10007、東京高裁H15(行ケ)137)

広い方法クレームにより、物のクレームが補完された例

東京地裁 H19(ワ)28506

物のクレームと方法のクレームとで、部材の特定の仕方が相違している。

物のクレーム → 接触部材の構造を特定

方法のクレーム → 接触部材の機能を特定



侵害が認定された

方法クレーム

「方法A： 先導モールドとホッパー部と成形モールドからなるモールドをコンクリート構造物が施工される経路に沿って移動させ、

方法B： その移動経路に沿って予め鉄筋を組み立てて置き、

方法C： 前記ホッパー部に生コンクリートを連続的に供給しながら先導モールドに前記鉄筋を順次導入して成形モールドによってコンクリート構造物を自動的に機械施工する方法において、

方法D： 前記鉄筋を浮動設置し、

方法E： 前記モールドの移動と共に前記鉄筋を先導モールドに導入させ、

方法F： 前記鉄筋の内形を前記先導モールドの内部に設けられた接触部材と接触させながらホッパー部まで移動させることにより先導モールド内での鉄筋の振れを防止してなることを特徴とする

方法G： コンクリート構造物の機械施工方法 」

物のクレーム

「装置A 先導モールドとホッパー部と成形モールドからなるモールドをコンクリート構造物が施工される経路に沿って移動させ、

装置B その移動経路に沿って予め鉄筋を組み立てて置き、

装置C 上記ホッパー部に生コンクリートを連続的に供給しながら先導モールドに上記鉄筋を順次導入して成形モールドによってコンクリート構造物を自動的に機械施工する装置において、

装置D 上記鉄筋を浮動設置された鉄筋であり、

装置E 上記鉄筋の内形と接触する接触部材を上記先導モールドの内部に設けてなることを特徴とする

装置F コンクリート構造物の機械施工装置。」

方法特許を権利行使する上での問題点

1. イ号方法を特定しがたい構成を含んでいるか？

例)「フィルムを50～60℃で加熱するステップと、」
→この工程を特定できるか？

2. 真実のイ号方法を確認することができるか？

→裁判所で、真実の工程(上記の温度など)を明らかにできるのか？ 被告に真の工程を開示させることができるのか？

61

イ号方法を特定するための方策

1. 被告の公開した文書からの情報収集
論文、社内技報、製品パンフレット、取扱説明書など
2. 第三者からの情報収集
被疑侵害者と取引のある者からの情報
3. 被告との交渉による情報収集
4. 証拠保全
民事訴訟法第234条に基づく証拠保全

62

方法特許の権利行使を補助するための法律

1. 生産方法の推定(特許法第104条)
2. 具体的態様の明示義務(特許法第104条の2)
3. 文書提出命令(特許法第105条)

63

生産方法の推定(特許法第104条)

「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。」

64

生産方法の推定(特許法第104条)

原告が立証すべき事実

1. 特許方法による生成物が、日本国内で公然知られた物でないこと
2. 特許方法による生成物が、イ号方法による生成物と同一であること

65

特許方法による生成物が、日本国内で公然知らせた物でないことの立証

(例) 特許文献などの調査結果を示した上で、当該物が発見できなかったことを示す。



被告の反論

66

特許方法による生成物が、日本国内で公然 知らせた物でないことの立証

(シアノグアニジン化合物の製法(H2ブロッカー)事件

東京地裁平成 10年 10月 12日 平成 5年 (ワ)11876号)

「甲三号証、七号証及び弁論の全趣旨によると、ケミカル・アブストラクツ誌第一巻(一九〇七年)から第七九巻(一九七三年)及び昭和二五年から昭和四八年の日本特許公報を調査したところ、本件特許の優先権主張日(昭和四八年一九七三年二月八日)当時、右刊行物にシメチジンの記載を見出すことはできなかった旨の調査結果が報告されていること、右ケミカル・アブストラクツ誌は、その創刊以来、全世界の化学に関係のあるほとんどの学術雑誌、特許文献、主要学会の講演集等の広範囲な文献調査に基づく二次文献(抄録誌)であること、そして、右調査では、日本の特許公報も調査対象とし、したがって、ケミカル・アブストラクツ誌では十分対応できないおそれのある化合物群を表現する網羅的なクレームの表現についても対処していること、ヒスタミン受容体のうちの H2-レセプターに対する拮抗薬の探索、発見の経緯等に照らすならば、シメチジンは、右優先権主張日当時、日本国内において公然知られた物ではないことが認められる。」

67

生産方法の推定(特許法第104条)

被告が立証すべき事実

推定を覆すために、被告は生産方法を開示しなければならないが、、、、

「推定を破るため被告の主張、立証すべきコンパツクスの生産方法は、本件発明との対比に必要な程度に特定されれば足り、これを更に細分すれば複数の異なる方法になるとしても、必ずしもそのすべてを明らかにしなければならないものとはいえないというべきである。」

(ダイヤモンド焼結体事件 東京地裁昭和 59年 10月 26日
昭和 50年 (ワ)6448号)

68

生産方法の推定(特許法第104条)

原告は、特許法第一〇四条の推定を破るためには、コンパツクスの生産方法が右に認定したよりも具体的に特定されなければならないとの趣旨の主張をしているが、本件においては、本件発明の方法により生産される物はダイヤモンド焼結体であるのに対し、コンパツクスは、前記三1で述べたように、ダイヤモンド層とタングステン・カーバイドの基盤層が強固に一体化した二層構造の物体であることについて当事者間に争いがなく、ダイヤモンド層の形成と基盤層との一体化が一工程で達成されたものと認められるものであり、したがって、その生産方法において両者の間に自ら差異があるものとの推認が働く場合であり、また、前記三2で述べたように、コンパツクスの製造元であるGE社が、コンパツクスの製造方法そのままとさえ解され、その工業的生産に適すると考えられる具体的な実施態様を含む、本件発明の製造方法とは異なる方法につき特許出願をしており、本件発明の方法によることなくコンパツクスを製造しうる技術を有すると判断される場合であるから、このような場合に同条の推定を破るため被告の主張、立証すべきコンパツクスの生産方法は、本件発明との対比に必要な程度に特定されれば足り、これを更に細分すれば複数の異なる方法になるとしても、必ずしもそのすべてを明らかにしなければならないものとはいえないというべきである。そして、前記本件発明の構成要件に鑑み、本件発明との対比のためには、右認定の程度にコンパツクスの生産方法が特定されれば、一応十分であると認めることができる。

具体的態様の明示義務と文書提出命令は使えるのか？

具体的態様の明示義務(特許法第104条の2)

「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。」

文書提出命令(特許法第105条)

「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。」

製法が問題となった裁判例

1. 大阪地方裁判所 平成12年12月14日 平成12(ワ)128

本件発明

A ポリアルキレンテレフタレート、スチレン—アクリロニトリルコポリマー、ポリスチレン及びポリ塩化ビニルから成る群より選ばれた一種又はそれ以上の熱可塑性重合体を少なくとも五〇重量%含む融解重合体物質をリボン形状に押し出し、

B 上記リボンに張力をかけたまま、前記リボンを上記重合体物質のガラス転移温度より少なくとも二〇度C低い温度で液浴中において急冷して結束タイを得ることを特徴とする

C 実質的に有機の非金属重合体振り結束タイの製造方法。

1. 大阪地方裁判所 平成12年12月14日 平成12(ワ)128

裁判所の判断

「構成要件Bの右解釈を前提とすれば、被告製造方法が構成要件Bを備えているか否かの判断に当たっては、急冷工程における液浴の温度が「ガラス転移温度より少なくとも二〇度C低い温度」か否かが問題となる。

しかしながら、原告が被告製造方法として主張する原告主張方法には、液浴の温度についての記述がなく、その他に、原告は、被告製造方法の急冷工程における液浴の温度が「ガラス転移温度より少なくとも二〇度C低い温度」であるとの構成要件Bの充足性を基礎付ける主張立証をしない。

したがって、被告製造方法が構成要件Bを充足するとは認められない。」

↓

立証が不十分であるとして、構成要件を充足しないと判示

2. 東京地方裁判所 平成16年5月28日 平成15(ワ)14687

本件発明

「a 金属板を打ち抜いて半導体素子固定用のタブ部と複数本のリードとを有するリードフレームを形成する工程と、

b 前記リードフレームは打ち抜き面に抜きダレを、反対面に抜きバリを有し、

c 前記リードフレームの打ち抜き面と反対の面に半導体素子を固着する工程と、

d 前記半導体素子の電極と前記リードフレームのリードとを金属細線にて電氣的に接続する工程と、

e 前記リードフレームをモールド金型に設置し、前記リードフレームの打ち抜き面側から樹脂を注入し、前記リードフレームの隙間から前記リードフレームの打ち抜き面とは反対の面へ樹脂を回り込ませるようにして樹脂モールドする工程と、

f を具備することを特徴とする半導体装置の製造方法。

2. 東京地方裁判所 平成16年5月28日 平成15(ワ)14687

裁判所の判断

「以上を前提に、上記被告各製品のタブから伸びるリード側面を各方向から観察した結果によると、切断面の形状からみても、また、リード打ち抜き箇所においては、チップの搭載された上面の側にバリ面が、下面の側にダレ面がそれぞれ形成され、逆に、タイバー切断箇所においては、上面の側にダレ面が、下面の側にバリ面がそれぞれ形成されている(構成要件b)ことからしても、リードは下から上に打ち抜かれ、タイバーは逆に上から下に切断されたものと認められる。

したがって、上記被告各製品においては、金属板を打ち抜いてリードフレームを形成した後に、その打ち抜き面と反対の面に半導体素子(チップ)を載せて、これを固定する工程(同c)を経ているものと認められる。

(中略)

上記によれば、被告製品2, 9及び10は、構成要件a～eの各構成をすべて具備することを特徴とする半導体装置の製造方法(構成要件f)によって製造されたものと認められる。したがって、これら被告各製品を輸入・販売等する行為は、第2特許権を侵害する行為に該当する(特許法2条3項3号参照)。」



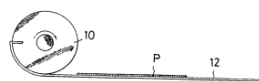
被告製品を分析することで、方法を特定した原告の主張が認められた

3. 東京地方裁判所 平成12年1月28日 平成6(ワ)14241

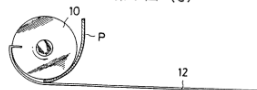
本件発明

- (1) 円柱状ロールと該ロールの外周面の少なくとも一部に圧接して巻き付く強靱な薄ベルトとの間に
- (2) 先尖状軸棒を挿入すると共に前記円柱状ロールのみ、または前記円柱状ロール及び前記薄ベルトの両方を駆動して巻き込ませることによって
- (3) 該先尖状軸棒の一部又は全部を円弧状に曲げ加工することを特徴とした
- (4) 先尖状軸棒の円弧状曲げ加工方法

第7図 (A)



第7図 (C)



第7図 (B)



75

3. 東京地方裁判所 平成12年1月28日 平成6(ワ)14241

裁判所の判断

- 「3 二号方法の構成をB発明の構成要件と対比すると次のようになる。
- (一) 二号方法の薄ベルト4は、B発明の構成要件(1)にいう「強靱な薄ベルト」に当たり、これが円柱状のロールである駆動ロール1の外周面に圧接して巻き付いているから、二号方法は構成要件(1)を充足する。
 - (二) 二号方法においては、駆動ロール1と薄ベルト4の間に針Nを挿入すると共に、駆動ロール1の回転ハンドルを回転させることによって、右駆動ロール及びこれに巻き付いている薄ベルト4を駆動して、針Nを巻き込ませる方法で行われ、針Nは円弧状に曲げ加工されるから、二号方法は、構成要件(2)及び(3)を充足する。
 - (三) 二号方法は先尖状軸棒である縫合針を円弧状に曲げ加工する方法であるから、構成要件(4)を充足する。」

↓

製造装置を特定することで、方法を特定した原告の主張が認められた

76

抑止力としての方法特許

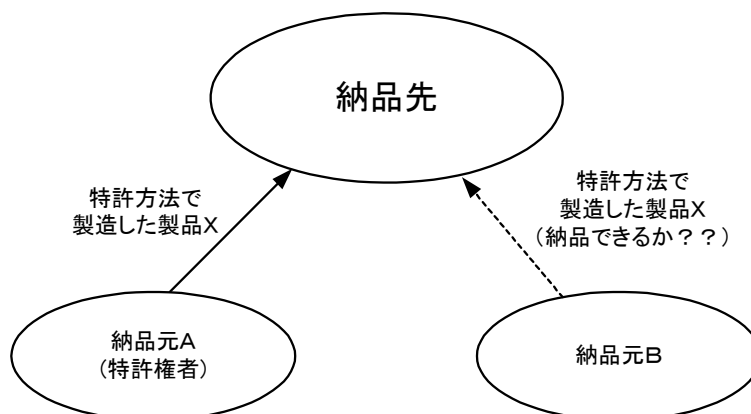
「しかし、今では企業はコンプライアンスに束縛されるようになってきている。コンプライアンス違反の中には、法令違反が必ず入ってきていて、法令違反の中には特許権侵害も通常含まれている。企業によっては、特許権侵害はコンプライアンス違反であるとはっきり明示されているところもあるぐらいである。

企業が意思決定するときに、特許権侵害かもしれないけど、というような状況があれば承認されることは難しい。特許権侵害に対してははっきりした対策を講じないで、承認されるということになれば、企業全体として大きな問題となる可能性があるからである。」(「御社の特許がダメな理由(中経出版)」より引用)



潜在的なプレッシャーには十分になり得る

抑止力としての方法特許



方法特許のクレームドラフティング

1. イ号方法が特定しがたい構成を含む製法クレームは、できるだけ避ける。
2. 製法クレームを作成する場合、被告製品や製造装置からイ号方法の痕跡が特定できるようなクレームを作成する。
3. 単純方法は、製造方法に組み込むようにクレームし、権利の及ぶ範囲を広げる。

79

複数主体による侵害

【例】

A工程と、
B工程と、
C工程と、
を備えているXの製造方法。

A工程を甲、B工程を乙、C工程を丙が実施しているとき、
侵害を問えるか？



間接侵害？？？

80



LEXIA PARTNERS

電着画像事件(平成12年(ワ)20503号)

【請求項1】

- ① 金属板の表面に導電性被膜を形成し、
- ② 前記導電性被膜表面に電着画像を形成し、
- ③ 感圧接着剤層を設けた支持基材の該感圧接着剤層に前記電着画像を前記導電性被膜とともに金属板から剥離転写し、
- ④ 前記導電性被膜を前記電着画像から剥離し、
- ⑤ 電着画像の露出面に固定用接着剤層を形成し、
- ⑥ 前記支持基材から前記電着画像を剥離しつつ、前記固定用接着剤層を介して前記電着画像を被着物の表面に貼付けることを特徴とする
- ⑦ 電着画像の形成方法。



①～⑤は甲の行為、⑥は乙の行為

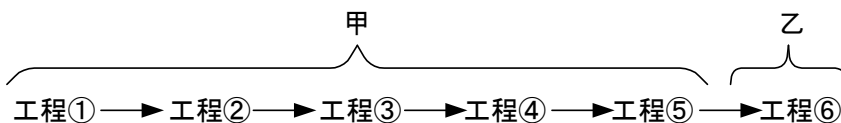
(甲は、製造した電着画像を乙に販売していた)

81



LEXIA PARTNERS

例1



82

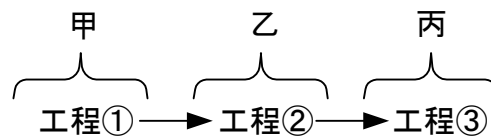
裁判所の判断

「被告製品は、前記争いのない事実記載のとおり、工程11において、裏面から捨て電鍍層を剥離し、次いで、剥離紙を貼付した後、製品電鍍層を切り離した上で、包装され、販売されている。被告製品は、この状態で、文字盤製造業者に販売されているところ、これを購入した文字盤製造業者によって、裏面の剥離紙を剥がされて、文字盤等の被着物に貼付されることは、「時計文字盤等用電着画像」という被告製品の商品の性質及び上記の被告製品の構造に照らし、明らかである。被告製品には、他の用途は考えられず、これを購入した文字盤製造業者において上記の方法により使用されることが、被告製品の製造時点から、当然のこととして予定されているといえることができる。したがって、被告製品の製造過程においては、構成要件⑥に該当する工程が存在せず、被告製品の時計文字盤等への貼付という構成要件⑥に該当する工程については、被告が自らこれを実施していないが、被告は、この工程を、被告製品の購入者である文字盤製造業者を道具として実施しているものといえることができる。したがって、被告製品の時計文字盤等への貼付を含めた、本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程が被告自身により実施されている場合と同視して、本件特許権の侵害と評価すべきものである。」

考察

1. 本件については、道具理論の適用により、侵害としたが、道具理論が適用できない場合もある。
2. プロダクト・バイ・プロセス・クレームであれば、間接侵害が問えるか？
3. クラウドを介した複数主体の行為を完全に押さえることは難しい。

例2



8. 補正に適した明細書の作成

各国の補正の実務の相違

1. 日米欧中では補正の実務に大きい相違がある。
2. 各国の補正実務を知らなければ、適切な範囲の権利を取得することが難しくなる。
3. 特に、補正の内容的制限が厳しい国については、当初明細書の記載が重要となる。

米 国

1. 補正は発明の開示に新規事項を導入してはならない(132条(a))。
2. 文言通りの記載は要求されないが、新たにクレームに追加された限定事項は、明示的(express)、暗示的(implicit)、または内在的(inherent)な開示を通じて明細書にサポートされていない(MPEP 2163)。
 - ・暗示的 → 当業者が導き出せることが合理的に予測される推定事項
 - ・内在的 → 物のある特徴が明細書等に明記されていなくても、その特徴がその物に必然的に存在する場合は、その特徴についての内在的な開示が存在する。

米国

具体例

(1) 明細書で十分にサポートされている記載の上位概念化は認められる(例:「液体に不活性の空気や他の気体」を「液体に不活性な媒体」とする補正は認められる(MEPE2163.05))

(2) ある文言を、意味の同じ他の文言に言い換えること。例えば、従来慣用されていた文言が、学会などの指定により他の文言に代わったので、そのような文言に補正することは認められる(MPEP2163.07)

図面の補正

米 国

こんな補正でも
認められる!
特許8015993

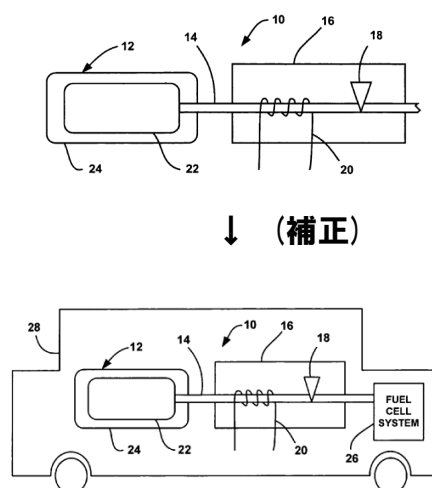


FIGURE 1

欧州

EPC 123条(3)

「欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。」

・厳しい補正の制限 (Case Law より)

- (1) Intermediate generalization
- (2) Non-disclosed combination
- (3) Selection from two lists

欧州

(1) Intermediate generalization

$A + B + C \rightarrow A + B$

構成要件の削除

(主張のポイント)

- ・A + Bを削除することに疑義がないか、
- ・Cと密接に関連しているといえないか

欧州

(2) Non-disclosed combination

$A + B \rightarrow A + B + C$

$A + C$

開示されていない組み合わせに係る補正

(主張のポイント)

- ・直接かつ一義的に導き出せる事項であるか

欧州

(3) Selection from two lists

$A \rightarrow a1, a2, a3, \dots$

$B \rightarrow b1, b2, b3, \dots$

$A + B \rightarrow a1 + b1$

下位概念の組み合わせとする補正

(主張のポイント)

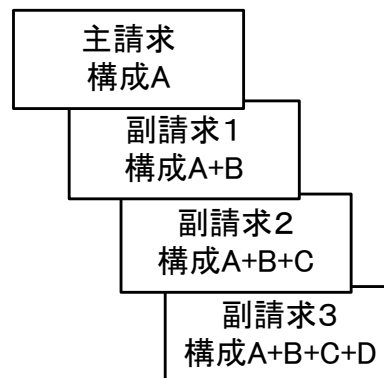
- ・この組み合わせが、明細書中に他と区別されて記載されているか
- ・この組み合わせが、明細書中に好適なものとして記載されているか

補足 – 欧州の副請求 –

欧州特有の制度として、オフィス・アクションへの応答時には、正式な補正書に加え、これが拒絶されたときに検討してもらう補助的な補正書を提出することができる。正式な補正書を主請求(main request)といい、補助的な補正書を補助請求(auxiliary request)という。実務的には、主請求で広いクレームを記載し、補助請求でさらに限定したクレームを記載することで、複数の応答案を検討してもらうことができる。なお、補助請求は複数提出することができる。

→一度の審査で複数の補正案を見てもらうことができる

- ・副請求は、複数提出が可能。
- ・副請求は、直列的な構成の追加が望ましい。



補足 – 欧州の独立項に関する考え方

規則43 クレームの形式及び内容)

(2) 第82条を損なうことなく、欧州特許出願は、同一カテゴリー(生産物、方法、装置又は用途)に属する2以上の独立クレームを含むことができるが、ただし、出願の主題が次の項目の1に係わっている場合に限る。

(a) 相互に関連する複数の生産物

(b) 生産物又は装置の異なる用途

(c) 特定の問題についての代替的解決法。ただし、これらの代替的解決法を単一のクレームに包含させることが適切でない場合に限る。

欧州では、同一カテゴリーの独立項は、原則的に1つしか認められない。

補足 – 欧州の独立項に関する考え方

(日本のクレーム)

1. Aと、
Bと、
Cと、
を備える、X



(欧州のクレーム)

1. Aと、
Bと、
C または Dと、
を備える、X

2. Aと、
Bと、
Dと、
を備える、X

中国

(i) 出願当初のクレームの開示範囲を超えてはならない(33条)。

- ・出願当初の明細書及びクレームの文字での記載
- ・出願当初の明細書及びクレームの記載内容及び添付図面から直接かつ疑いなしに確定できる内容
(審査指南 第二部第八章5.2.1.1)

→ 図面からの補正は、非常に厳しい

中国

(ii) 認められない補正(審査指南 第二部第八章5.2.1.3)

- ①独立請求項の中の技術的特徴を自発的に削除することで、クレームを拡大した。
- ②独立クレームの中の技術的特徴を自発的に変更することで、クレームの拡大をもたらした。
- ③明細書だけに記載され、当初クレームとの単一性を具備しない技術的内容を自発的に補正後のクレームにした。
- ④新しい独立クレームを自発的に追加し、その独立クレームで限定した発明は当初クレームに示されていない。
- ⑤新しい従属クレームを自発的に追加し、その従属クレームで限定した発明は当初クレームで示されていない。

中国

(iii) 拒絶理由との関係

原則は、拒絶理由で指摘された欠陥に対する補正のみが認められる。

但し、その他の補正であっても、新たな調査が生じなければ、認められる可能性はある。

(iv) 従属クレームの追加

自発的な従属クレームの追加は制限されているが、審査官によっては認められる場合がある。

補足 – 中国の実施細則第20条第2項 –

実施細則第20条第2項

独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を解決する必要な技術的特徴を記載しなければならない。

・中国では、クレームで発明を特定する際に、必要な技術的事項をすべて記載しなければならない。例えば、クレームに記載された構成が動作するための機構を特定しなければならない。これが中国で限定を促される要因の一つである。

補足 ー中国の実施細則第20条第2項ー

(例)

【課題】 筐体内部の効果的な洗浄

【請求項1】

筐体と、

前記筐体の内部に回転自在に取付けられ、液体が噴射される噴射口を有する回転羽根と、
を備えている、装置。

【拒絶理由】

筐体内の洗浄という課題解決のためには、上記構成のほか、液体のタンク、ポンプ、洗浄経路などが必要である。

(留意点)

特有の構成に加え、それが動作する前提が必要となる。その前提が一つしか記載されていなければ、限定的な権利となる。上記例では、液体のタンク、ポンプは筐体に備え付けのものしか明細書に記載がなかった。筐体外部のタンクを用いる場合には、権利範囲外となる。また、技術分野ごとに、必要な構成は相違する。

補足 ー中国の実施細則第20条ー

(留意点)

特有の構成に加え、それが動作する前提が必要となる。その前提が一つしか記載されていなければ、限定的な権利となる。

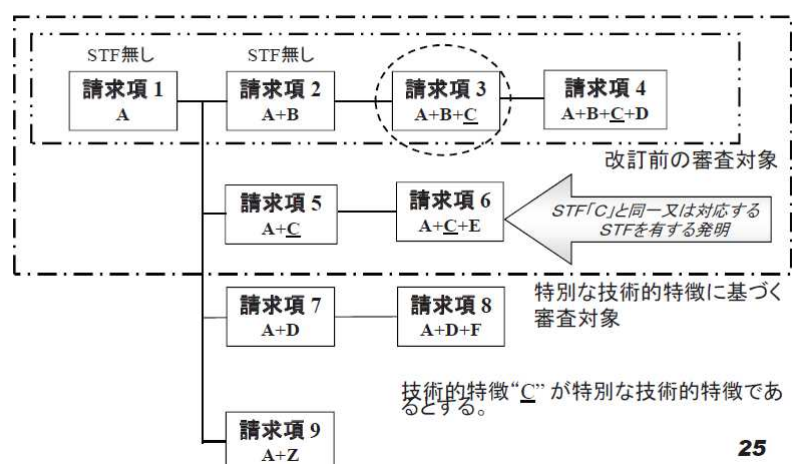
上記例では、液体のタンク、ポンプは筐体に備え付けのものしか明細書に記載がなかった。筐体外部のタンクを用いる場合には、権利範囲外となる。

技術分野ごとに、必要な構成は相違する。

9. 単一性審査基準の改定

105

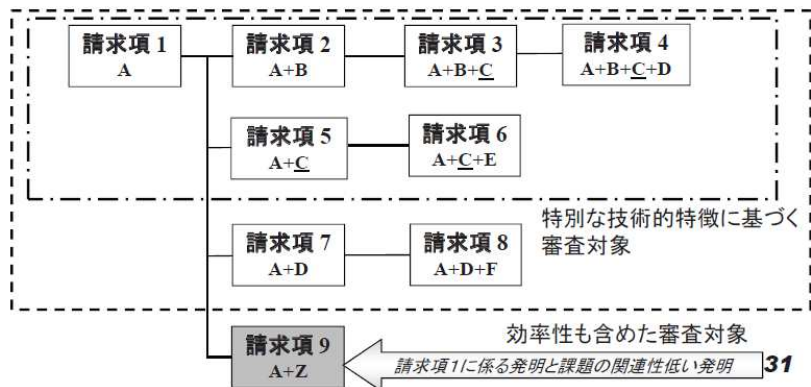
3.1.2.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定



弁理士会研修資料より

106

特許請求の範囲の最初に記載された発明が解決しようとする課題と、当該発明に対して追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い発明、を除く。(3.1.2.2(1)(i))



10. 翻訳に適した日本語

■ 翻訳は外国出願の最も重要な要素

1. 翻訳に適していない日本語は、誤訳をまねくおそれがあり、且つ外国人に伝わらない可能性がある。

2. 翻訳に適していない日本語とは？

- (1) 一文が長い
- (2) 主語、述語、目的語が対応してない。又は、いずれかが抜けている。
- (3) 修飾語がどこに係っているか分からない
- (4) 時間の前後関係が不明確
- (5) 原因と理由の関係が不明確
- (6) 代名詞の多用
- (7) 「もの」の多用(～は、～をするものである)
- (8) 造語

■ 翻訳者が困る日本語表現

- ・「等」の乱用
- ・単数・複数が不明確な記載
- ・～もの、～こと、という表現
- ・～体 の体が訳しにくい
- ・「AやB」:「や」はor の意なのかandの意なのか迷う
- ・「～を加えて」という文を英語にする際、どこに加えるのかを示す目的語がほしいと思うが、どこに加えているのかが曖昧な場合がある
- ・「～については」という表現は、可能なときは「～は」と、普通に主語として書いて欲しい
- ・「ところで、」は訳しにくい。
- ・並列文の切り方 例: 円形状のAとBとC。円形はどれ？

■誤訳をまねいた事例

【請求項5】

前記本体側連結部は、浄水器用濾過部側に設けられた濾過部側嵌合部材と嵌合し、該本体側連結部の軸芯周りの回転を防止するための本体側嵌合部材を備えていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の浄水器用本体。

↓

「前記本体側連結部は、浄水器用濾過部側に設けられた濾過部側嵌合部材と嵌合し」が一文であると、翻訳者に勘違いされた。正しくは「前記本体側連結部は」は、「本体側嵌合部材」に係る。これにより、拒絶理由が発行された。

↓

翻訳者が迷わないようにするには、以下のように記載すべき。

【請求項5】

前記本体側連結部は、本体側嵌合部材を備えており、
当該本体側嵌合部材は、浄水器用濾過部側に設けられた濾過部側嵌合部材と嵌合し、該本体側連結部の軸芯周りの回転を防止する、請求項1ないし4のいずれか1項に記載の浄水器用本体。

111

中国語への翻訳において留意すべき点

■中国語の文法

主語 + 動詞 + 目的語（我 爱 你）

→英語と似ている

■中国語の特徴

直接的・具体的な説明が多い

結局、英語と同様に、疑義の少ない日本語を書くべき！

112

中国語への翻訳において留意すべき点

- 長文を避ける
- 修飾語の係り先の明確化
- 「こと」、「もの」といった代名詞を避ける
- 「その」も避ける
- 副詞は動詞に近い位置に配置する

113

中国語への翻訳において留意すべき点

■日本語の漢字に引きずられて訳される場合がある。日本語から中国語よりも、英語から中国語の方が適切な訳が当てられる場合がある。

(例1)

日本語原稿「副画素」

中国語訳語「副像素」

(技術用語としても必ずしも誤りではないが、日本語に引きずられている感がある。一度、英語のsub-pixelに置き換えてから中国語に訳すと、「子像素」又は「亚像素」の方が使われていることがわかる。)

(例2)

日本語原稿「比較式」

中国語訳語「比较式」

(同じく、英語のcomparison expressionに置き換えてから中国語に訳すと、「比较表达式」の方が使われていることがわかる。)

114

係り受けに関する誤訳と、その対処

日本語原文	中国語訳文修正前	中国語訳文修正後	説明
前記第1の駆動回路は、その表面にパンプ電極が形成された第1の集積回路チップであり	上述第1驱动电路是在其表面形成有凸点电极的第1集成电路芯片 (前記第1の駆動回路は、その(=第1の駆動回路の)表面にパンプ電極が形成された第1の集積回路チップであり)	上述第1驱动电路是第1集成电路芯片, 在该第1集成电路芯片表面形成有凸点电极 (前記第1の駆動回路は、第1の集積回路チップであり、該第1の集積回路チップの表面にパンプ電極が形成され)	修正前の訳文は原文通りに「其」(その)と訳出している。しかし、中国語の「其」は直前の内容を指すことが多いので、「その」が「第1驱动电路」(第1の駆動回路)を指すのか、「第1集成电路芯片」(第1の集積回路チップ)を指すのかははっきりせず、いずれかという「第1驱动电路」(第1の駆動回路)を指しているを読み取れる。 一方、日本語の請求項における「その」は、後の部材名を指す場合もある。

115

クレームの文言に関する問題と、その対処

日本語原文	中国語訳文修正前	中国語訳文修正後	説明
～からなる ～により構成される	由…构成(～からなる)	「由…构成」(～からなる)又は「包含…」若しくは「包括…」(～を含む)	「由…构成」は閉鎖クレームを意味し、「包含…」又は「包括…」は開放クレームを意味するので、内容を鑑みて訳出する。
～を含む	包含…、包括…(～を含む)		
手段	手段、机构(手段)	「方法」(方法)、「步骤」(ステップ)、「装置」(装置)、「单元」(ユニット)	「手段」はそのまま翻訳すると不明瞭と審査されるおそれがあるので、内容を鑑みて用語を変えてそれぞれ訳出する。

116

明細書の文言と、その対処

日本語原文	中国語訳文修正前	中国語訳文修正後	説明
明細書における請求項の引用「請求項～に係る～」	(そのまま訳出する)	(そのまま訳出する)	中国の審査規定により、明細書において「請求項～に係る」のような請求項の引用は禁止されているが、そのまま訳出する。

117

2パートクレームに関する誤訳と、その対処

日本語原文	中国語訳文修正前	中国語訳文修正後	説明
蛍光及び遅延蛍光を放射する有機発光材料であって、下記一般式(1)で示される化合物からなることを特徴とする有機発光材料。	一种有机发光材料，其特征在干，其为发射荧光及延迟荧光的有机发光材料，包含由下述通式(1)表示的化合物，(有机发光材料であって、蛍光及び遅延蛍光を放射する有機発光材料であり、下記一般式(1)で示される化合物を含むことを特徴とする有機発光材料。)	一种有机发光材料，其发射荧光及延迟荧光，其特征在干，包含由下述通式(1)表示的化合物，(蛍光及び遅延蛍光を放射する有機発光材料であって、下記一般式(1)で示される化合物からなることを特徴とする有機発光材料。)	中国語の請求項は、「其特征在干」より前が前文を示し、それより後ろが特徴部を示す。修正前の訳文は、「一种有机发光材料」(有機発光材料)のみが前文として訳出されており、前文と特徴部が日本語原稿通り訳出されていない。

118

■最後に……



谷崎潤一郎曰く、
「文章に実用的と藝術的との区別はないと思います。文章の要は何かと云えば、自分の心の中にあること、自分の言いたいと思うことを、できるだけその通りに、かつ明瞭に伝えることにあるのでありまして、手紙を書くにも小説を書くにも、別段それ以外の書きようはありません。」
(文章讀本より)

明細書も、出願人の意図する発明の内容を、できるだけその通りに、かつ明瞭に伝えるように書くことが重要で、これが、訴訟や外国に耐えうる明細書の基本であると思います。

119

ご清聴ありがとうございました。



レクシア特許法律事務所
弁理士 立花 顕治
tachibana@lexia-ip.jp

〒541-0045
大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテス21階
Tel: 06-6448-7777
Fax: 06-6448-7766

120