

4 特許の審査実務（記載要件）に関する調査研究 —望ましい明細書に関する調査研究—

近年、明細書等の記載要件に関する注目が高まっている。記載要件に関する様々な議論がある状況にかんがみて、本調査研究は、バイオテクノロジー分野に特化して検討を行う「バイオテクノロジー分野の記載要件に関する調査研究」と、技術分野を限定せずに検討を行う「望ましい明細書に関する調査研究」の2つの小委員会において実施した。望ましい明細書に関する調査研究では、日米欧の三極いずれにおいても記載要件を満足する、望ましい明細書の作成を支援することを目的として、日米欧における権利取得及び権利行使の観点から、技術分野別に望ましい明細書の事例作成、及び望ましい明細書を作成する際の留意点の検討を行った。

I. 序

特許出願における明細書(特許請求の範囲、図面を含む。以下同様。)については、権利取得のために記載要件を満たすこと、かつ権利行使を考慮して作成することが重要である。また、外国への出願が増加している現状を踏まえると、翻訳に適した日本語で記載するとともに、欧米などの外国における制度・運用を考慮した明細書を作成することが重要である。

「知的財産推進計画2006」及び「知的財産推進計画2007」においても、知的財産制度の的確な利用を促す方策の一つに、「外国への出願に当たり必要となる特許出願明細書の翻訳作業の際に、誤訳の発生が問題となっていることにかんがみ、一文を短くする、主語述語の対応関係をはっきりさせる、曖昧・難解な用語を避ける等、説明会、解説書等を通じて、誤訳を避けるための明細書の用語や文章の平易化明瞭化を徹底する。」旨記載されている。

このような状況の中、我が国及び外国の記載要件を満たし、翻訳作業や権利行使を踏まえた、望ましい明細書の事例を作成するとともに、作成のための留意点をとりまとめることは、出願人の迅速な権利取得及び適切な権利行使のために有意義である。

本調査研究は、日米欧における権利取得及び権利行使の観点から、技術分野別に、望ましい明細書の事例及び明細書作成における留意点を作成し、日米欧の三極いずれにおいても記載要件を満足する、望ましい明細書の作成を支援することを目的とするものである。

II. 望ましい明細書を作成する際の留意点

本調査研究では、望ましい明細書を作成する際の留意点として、明細書の記載全般についての留意点、権利行使の観点からの留意点、及び翻訳の観点からの留意点について検討した。

1. 明細書の記載全般についての留意点のまとめ

本調査研究では、特許出願人が一般的に留意すべき事項について、日本の審査基準に則して検討を行った。特許請求の範囲の記載に関する留意事項としては、(i) 請求項の記載形式、(ii) サポート要件、及び(iii) 明確性要件が挙げられ、明細書の記載に関する留意事項としては、(i) 実施可能要件、(ii) 委任省令要件、及び(iii) 先行技術文献情報開示要件が挙げられる。本調査研究では、これらの留意事項について、出願人が特に留意すべきポイントに重点を置いて検討した。

2. 権利行使の観点からの留意点のまとめ

本調査研究では、国内の侵害訴訟に関する裁判例を抽出し、権利行使の観点から見た明細書作成の留意点について検討を行った。権利行使の観点からの留意点の主なものについては、「(i) クレーム中に不必要な要素等がないか」、「(ii) クレーム中の用語は明確に」、「(iii) 機能的記載」、「(iv) 数値範囲の記載」、「(v) 立証の困難なクレームとされていないか」、「(vi) 発明の詳細な説明における効果の記載」、及び「(vii) 実施例は十分か」の各項目にまとめた。

記載要件が満たされているか否かは、権利の有効性の判断のみならず、侵害成否の判断、すなわち特許発明の技術

的範囲の認定に関連する。したがって、単に権利取得するという観点のみで明細書を作成するのではなく、権利行使の場面でより実効性ある権利が取得できるような明細書を作成することが重要である。

3. 翻訳の観点からの留意点のまとめ

本調査研究では、機械翻訳する観点から見た留意点について検討を行った。検討の結果、翻訳の観点から留意しなければならない用語として、(i) 慣用語、(ii) 各国の文化に基づく用語、及び (iii) 造語、複合語、が挙げられる。これらの用語については、そのまま機械翻訳をすると不適切な場合があるので、使用する際には留意する必要がある。また、文の記載における留意点として、(i) 主語の明確化、(ii) 指示代名詞の使用、(iii) 主語と述語との対応関係、(iv) 文の長さ、及び (v) 助詞の使用、の5項目が挙げられる。なお、クレームに関しては、日本での権利取得を目的とした日本語クレームが、必ずしも、翻訳に適したものは限らないことが明らかとなった。そのため、米国や欧州に出願する場合のクレームを考慮した翻訳用日本語クレームをあらかじめ作成することが翻訳の観点から好ましい。なお、クレームを機械翻訳した場合には、機械翻訳後も適宜修正する必要があるといえる。

Ⅲ. 望ましい明細書の事例

本調査研究では、技術分野別に、記載要件、権利行使、及び翻訳の観点から、望ましい明細書について検討し、「望ましい明細書」の事例を作成した。なお、検討した技術分野は、化学分野、機械分野、物理分野、及び電気・電子分野の4分野であり、各事例の特許請求の範囲においては、数値限定クレーム、マーカッシュクレーム、機能的記載のクレーム（ミーンズ・プラス・ファンクション形式のクレームを含む）、又はソフトウェア関連発明に係るクレームのうち一つ以上を盛り込んだ。各技術分野の「望ましい明細書」の事例は、以下の発明に関する。

1. 化学分野 : エステルの製造方法に関する発明
2. 機械分野 : 車両用物品収納箱に関する発明
3. 物理分野 : 無線受信装置等に関する発明
4. 電気・電子分野 : 符号化データ転送装置等に関する発明

上記各技術分野の「悪い例、望ましい例及び留意点」においては、記載要件や権利行使の観点から悪い例を作成し、望ましい明細書の事例と悪い例を対比して、どのように修正すれば望ましい明細書が作成できるのかが分かるようにした。対比箇所については、悪い例と考えられる理由や根拠を検討し、日米欧の記載要件や権利行使の観点から明細書作成において留意しなければならない点をまとめた。また、留意点には参考となる日米の判決や欧州特許庁審決も記載した。

また、上記各技術分野の「翻訳の観点からの留意点」においては、望ましい明細書の事例及び悪い例を、日本特許庁の高度産業財産ネットワーク（AIPN: Advanced Industrial Property Network）の日英機械翻訳機能を用いて英訳し、翻訳結果を検討して留意点をまとめた。なお、クレームについては、機械翻訳の結果だけでなく、参考英文クレームも記載している。検討の結果、特にクレームに関しては、AIPN 機械翻訳のみで特許出願として適切なレベルの翻訳をすることは困難であり、日本での権利取得を目的とした日本語が、必ずしも機械翻訳に適した日本語とは限らないことが明らかとなった。しかしながら、本調査研究での検討結果は、AIPN 機械翻訳の精度の向上に寄与する資料となり得ると考える。今後更に AIPN 機械翻訳が向上することに期待したい。

Ⅳ. アンケート調査結果

本調査研究では、出願人が明細書などを作成する際に、どのような点に留意しているのかを明らかにすることを目的として、国内アンケート調査を実施した。

アンケート調査の結果、我が国の記載要件を満たすために、出願人が出願を行う際や拒絶理由などに対応する際に留意している事項として、「請求項の記載には一般的な技術用語を用いる」、「請求項の記載に用いる用語と明細書の記載に用いる用語を統一する」、「多くの実施例を明細書に記載する」等の基本的事項が多く挙げられていた。また、欧米の記載要件を満たすために留意している事項の調査でも、ベストモード要件を意識した米国特有の留意点を挙げる回答も少数存在したが、ほとんどが上記の我が国の記載要件を満たすために留意している事項と同様の内容であった。これらの結果は、記載要件を満たすためには、判例や審査

基準などを参考にして、記載要件を満たすための基本的事項を守ることが最低限必要であるという出願人の認識を反映していると考えられる。

外国語への翻訳を前提として明細書を作成するための出願人の留意点については、「主語と述語の関係を明確にする」、「一文を短くする」、「語句の修飾関係を明確にする」等の基本的留意点のほか、「技術的な背景を理解できる翻訳者への依頼」、「現地代理人に日本語と英語の明細書を送付」等の翻訳に関して工夫がうかがえる回答も存在した。

(担当：研究員 瓦井裕子)