

特許出願の基本方針

2007年4月12日

桂川国際特許事務所

請求の範囲の起案に関する基本態度

- 実施品をカバー
クライアント（又は他社）が作って売るものを漏れなくクレーム

- 視覚と静的構造を重視
実際に目に見えるもの、再現し易いものをクレームで表現する
機能的表現、動きの表現よりは、それを実現する静的構造をクレーム
可能ならば、不可視なもの（力、意思等）をクレームに含めない

- 現物主義、発明者主義
発明品が形になっている場合、現地へ伺う等して、できるだけ実物を見せて
もらう
可能な限り発明者に直接会って話を聞かせてもらう

請求項の組立て

- 請求項は、少なくとも3段階
 - 大クレーム　－　全実施形態を含む上位概念
 - 中クレーム　－　それぞれの実施形態を上位概念で捉える
 - 小クレーム　－　実施形態レベル

- 大クレームの複数建て
別の表現の大クレーム（独立項）を追加して、大大大中小のような構成にできないかを検討

- 中クレームの充実
大中小の各段階の差が過大にならないように
中の大、中の小のクレームを追加できないか検討

- まず部品をクレームしてから、その部品を含む最終製品をクレーム
部品の請求項はシンプル、権利行使が簡単
単価の高い最終製品もカバーして、侵害時の損害額を高く算定

- 方法の発明より装置の発明を優先
物の発明の方が基本的に権利行使が簡単
時間的経過や順番に特徴があるときは、方法の発明も積極的に検討

各請求項の記載

- 構成要素列挙方式を優先
構成要素列挙方式は要素と要素の関係が明確になり易く、米国出願スタイルに適合的
2パート方式や書流し方式に変更するのも簡単（逆は難しい）
- 請求項の中で構成要素同士を漏れなく有機的に結び付ける
構成要素が孤立しているときは、無用な限定の可能性
- 2パート方式のときは、おいて書きを詳しく書かない
限定解釈のおそれを避ける
- 請求項の中で符号は用いない
請求項が実施形態や図面と強く結び付き、限定解釈の原因とならないように

明細書、実施形態の記載

- 実施形態ではクレームの言葉そのものではなく、なるべく下位概念の言葉を使って記載
請求の範囲に登場する言葉の広がり限定しない
将来のクレーム補正の選択肢
- 実施形態での構成要素は、請求項での構成要素と関連づけつつ説明
ただし、実施可能要件をクリアできれば十分なので、請求項の限定解釈にならないように留意
- 実施形態では、「本発明の～」という記載を避け、「本実施形態の～」とする
実施形態の説明では、発明と実施形態とは意識的に別物として扱い、実施形態だけを説明する
本発明を限定するおそれを極力減らす
- 語彙の多様化
言換え、括弧書き等を使って、上位概念、下位概念の言葉をちりばめる

○発明者の考えの尊重

発明者が使っていた用語は、一般的でないためクレームで使わなかったとしても、意味を定義する等して実施形態で使用できないか検討

発明者が意図した構成がクレームにならなかったときは、変形例等としてできるだけ記載

○表現の簡潔さの徹底

どんな複雑な構造も、単純な文の繰り返しで表現できる

1つの文で多くの部品を説明しない

主語等の省略の多用は避け、その文で何について述べているかを常に明示

○読み易い説明

全体構成から細部の順に説明

ある程度の部品のまとまりごとに分けて説明

構成－効果－構成－効果・・・の繰り返しで説明

図面を参照して構成を説明するときは、その図面の説明を先にしてから

○従来技術の説明は簡単に

基本的に、従来技術を詳細に記載しても出願人にあまり有利にならない（特に米国出願）

図面

○図面は担当者自身が作成

図面は、明細書や請求の範囲と一心同体

正確で判り易い図面を描こうとすれば技術の理解が必要になり、技術を理解すれば良質な請求項が書ける

外国出願対応

○将来の外国出願を意識した和文

和文の段階から、文は短く、構文は単純に、図面は詳細に

長文クレームを明細書で説明する場合、クレームを適当なまとまりで文に区切って説明する

語の修飾の係り受けを、1つの文の中で明確に完結させる

翻訳しにくい造語は避ける

以上