

## 近時の裁判例のクレーム解釈から見た

## 侵害を特定できる明細書とできない明細書～機械・電気編～

2017年4月26日(水) 13:30～16:45 TKP ガーデンシティ名古屋新幹線口

日本の特許侵害訴訟においては原告勝訴率が約25%という統計(平成23～25年)が出ています。和解を含めた実質的な原告勝訴率は42%といわれていますが、それでも原告勝訴率は50%を切っています。侵害訴訟では、侵害論のほか、無効論も争われますが、無効論は事後的な要素が多く、先行文献の強さによってはいかんともしい難い場合がありますが、侵害論は明細書の出来不出来によって勝敗が大いに左右されると思われま

本セミナーでは、近時の裁判例のクレーム解釈から、クレームや明細書のどのような記載が侵害を特定できたか、あるいはできなかったのかを分析し、明細書の作成にどのように反映すればよいかを検討していきます。

また、レクシア特許法律事務所 機械電気部門における明細書作成のスキームについてもご紹介させていただきます。

例えば、日本の明細書の記載には、特許法36条、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しょうか？

そのため、明細書の記載の大部分は、明細書作成者の裁量に委ねられており、その結果、**法的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**。例えば、嵌合、枢着などのいわゆる特許用語は、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。

そのため、日本での権利行使、外国出願を考慮すると、我々は、**少なくとも、裁判例、外国の法制などの客観性のある法的なルールを参酌した上で、明細書を作成する必要があると考えます**。

そこで、レクシア特許法律事務所 機械電気部門では、明細書作成及び審査対応のための、客観性の高いルールに基づいた18の極意を作成しています(一部作成中)。

### ■極意その1

日本での明細書作成のルールからみた、外国及び訴訟に対応する明細書とは？

レクシア機械電気部門が提唱する明細書作成スキームとは？

### ■極意その2

外国のオブジェクション ～くだらない拒絶理由に引っ掛からないための国内明細書の作成～

### ■極意その3

文言の選び方とその解釈 ～訴訟で問題となる文言とは？～

### ■極意その4

機能的記載 ～機械電気系では避けられない機能的記載の極意とは？～

### ■極意その5

機械電気系のための数値限定 ～数値限定発明の問題点とは、官能試験についても言及～

### ■極意その6

記載要件 ～機械電気系出願で留意すべき記載要件の実務とは？～

### ■極意その7

ソフトウェア ～AI を含めた審査対応実務と訴訟対応～

■極意その8

方法の特許 ～使える方法特許とは？～

■極意その9

分割出願

～審査基準と裁判所の判断は相違することがある。審査基準にはない裁判所が課する要件とは？～

■極意その10

進歩性 ～異議申立も考慮した攻めの進歩性と守りの進歩性～

■極意その11

翻訳 ～翻訳の成否が外国出願の鍵を握る～

■極意その12

米国特有の審査手続 ～日本にはない特有の手続と、その対策～

■極意その13

中国特有の審査手続 ～日本にはない特有の手続と、その対策～

■極意その14

欧州特有の審査手続 ～日本にはない特有の手続と、その対策～

■極意その15

米国の非自明性の判断 ～米国特有の非自明性の判断とその対応～

■極意その16

中国の進歩性の判断 ～中国特有の進歩性の判断とその対応～

■極意その17

欧州の進歩性の判断 ～欧州特有の課題解決アプローチとその対応～

■極意その18

グローバルクレーム2.0 ～アメリカ人、欧州人が好むクレームの実質的な作成形態とは？～

今回は、その中から、主として極意1, 3, 4の一部について説明いたします。

講師 レクシア特許法律事務所 弁理士 立花顕治

セミナー内容

1. 明細書作成スキーム

訴訟や外国出願に耐える明細書とは？

審査基準の限界と、訴訟や外国出願での争点とは？

2. 近時の裁判例のクレーム解釈から見た侵害を特定できる明細書とできない明細書

～機械・電気編～

皆様のご参加を心よりお待ちしております。(本セミナーでは機械・電気分野のみ取り上げます)

また、今回の参加者には、参加特典として、弊所で執筆しました以下の書籍を進呈いたします。

「日米欧中に対応した特許出願戦略と審査対応実務 改訂版 (発明推進協会)」2016年9月発行

# セミナーのお申込みについて

## 【開催日・申込締切日】

2017年4月26日（水）／ 2017年4月18日（火）申込締切

【定員】 **15名**（企業の知財関係者対象）

【参加費】 3000円（但し、弊社クライアントの方は無料）

## 【セミナー申込方法】

以下の事項を記載の上、**電子メール**にてお申し込みください。

メール送信先：[patent-me@lexia-ip.jp](mailto:patent-me@lexia-ip.jp)

但し、今回は定員が少ないため、1社あたりの参加者を2名に限定させていただきます。

|       |                                   |       |                                   |
|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 会社名   |                                   | 紹介者   | 《ご紹介を受けられた場合にのみご記入下さい》            |
| 住所    | 〒                                 |       |                                   |
| T E L |                                   | F A X |                                   |
| 参加者   | [氏名]<br>[部署名]<br>[役職]<br>[e-mail] | 参加者   | [氏名]<br>[部署名]<br>[役職]<br>[e-mail] |

応募が多数の場合には、**応募の前後にかかわらず**、お断りさせて頂くことがございますので、予めご了承下さい。お断りさせて頂く場合には、その旨ご連絡いたしますが、**応募受付の場合には、弊社からは特にご連絡いたしませんので、当日、お越し下さい。**

## 【会場】

TKP ガーデンシティ名古屋新幹線口

**8階 カンファレンスルーム 8D**

## 【アクセス】

JR 名古屋駅太閤通口から徒歩約1分

詳細は下記 URL をご参照下さい。

<https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-nagoya-a-shinkansenguchi/access/>

## 【お問合せ】

レクシア特許法律事務所 機械・電気部門

E-mail: [patent-me@lexia-ip.jp](mailto:patent-me@lexia-ip.jp)

