



® 平成31年 2月 14日(木)

No. 14871 1部370円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿本部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆知財の常識・非常識⑱

特許明細書の実施例…………… (1)

☆知的財産研修会(米国非自明性と米国先進企業に学ぶ

米国でのAI/IoTアイデア/ビジネスの権利化のコツ) (7)

知財の常識・非常識 ⑱

特許明細書の実施例

桜坂法律事務所

弁護士 古城 春実

はじめに

「知財の常識・非常識」という連載も今年で4年目を迎えました。このシリーズは、知財の実務の中で、当たり前のように思っていることや、何故だろうと疑問に思っていることを、初心に還ってもう一度考えてみようということで始まりました。今回は、実施例を取り上げます。

私たちは、実務の色々な場面で何気なく実施例と

いう言葉を使い、特許発明の技術的範囲は実施例に限定して解釈してはならないとか、実施例が充実にしていない明細書は権利行使の場面でいろいろな問題にぶつかる、といったことを論じています。また、最近では実施可能要件・サポート要件(以下まとめて「記載要件」)が問題となる事例も増えており、その中で実施例の記載が種々の形で焦点になることも多いようです。そこで、今回は実施例について色々な



新樹グローバル・アイピー特許業務法人

大阪市北区南森町1丁目4番19号サウスホレストビル11階 〒530-0054

Tel 06-6316-5533

Fax 06-6316-5544

<http://www.giplaw-osaka.co.jp> mailosaka@giplaw-osaka.co.jp

代表弁理士 村井 康司
代表弁理士 加藤 秀忠
弁理士 山下 託嗣
弁理士 元山 雅史
弁理士 堀川 かおり
弁理士 渡辺 尚
シニアカウンセラー 弁理士 小野 由己男※

韓国弁理士、日本弁理士 朴 沼泳

中国弁理士 呉 芳 鄭 徳虎

弁理士 山根 政美
弁理士 合路 裕介※
弁理士 松山 習
弁理士 小野 健太郎
弁理士 吉田 新吾
弁理士 三崎 正輝※
弁理士 古賀 稔久
弁理士 夫 世進
弁理士 原田 泉

カスタマー・サービスマネージャー フィリップ・シェンハオ・トン※

※米国パテント・エージェント試験合格者(未登録)

弁理士 石川 貴之
弁理士 西尾 剛輝
弁理士 宮垣 文晴
弁理士 魯 佳瑛
弁理士 黒川 惇
弁理士 上田 雅子
弁理士 川分 康博
弁理士 大西 一郎

面から考えてみることにします。

なお、紙数の関係から、本稿では実施例に関する一般的な事項を主に取り上げ、最後に記載要件と実施例という問題について簡単に触れることにします。

1 「実施例」の意義

やや意外なことですが、特許法の条文には「実施例」という言葉は出てきません。そもそも実施例は特許法の体系の中でどういう位置を占めているのでしょうか。

少し古くなりますが、特許法の教科書として古典ともいえる吉藤幸朔先生の「特許法概説」(吉藤・熊谷)を参照すると、実施例について、以下のよう

なことが述べられています。

発明は、思想としての抽象性のために、特許請求の範囲に記載される発明の構成だけでは、当業者は通常その記載だけで発明を容易に実施することができない。発明思想が實際上どのように具体化されるかを示す実施例を記載することは、技術を公開すべき明細書の記載上きわめて重要である。これを私なりに言い換えてみると、実施例は、技術的思想(発明)を具現化した実例であり、特許発明の技術内容を第三者に開示することを使命とする明細書の中で、技術思想を具体的な例で示した説明として、重要な位置を占めるということなのだと思います。

そこで、この開示という要請に関連する特許法の条文をみると、特許法36条に、①明細書の発明の詳細な説明には当業者が発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分な記載にすべきこと(4項1号・実施可能要件)、②特許請求の範囲に記載の特許を受けようとする発明は発明の詳細な説明に記載したものでなければならないこと(6項1号・サポート要件)が規定されています。

また、審査基準には、「実施可能要件についての基本的な考え方」として、以下の内容が記載され、「実施例」という語が出てきます。

(第Ⅱ部第1章第1節実施可能要件)

「(3) 当業者が発明を実施できるように発明を説明するためには、通常、「発明の実施の形態」が用いられ、必要である場合には、発明の実施の形態として「実施例」が用いられる(特許法施行規則

第24条様式第29参照)。実施例とは、発明の実施の形態を具体的に示したものである。

実施例を用いなくても、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて発明を実施できるように発明の詳細な説明を記載することができる場合は、実施例の記載は必要ではない。」

以上見てきたように、「実施例」についての直接的な規定は法文にはありませんが、その基本的な性質は、発明者(出願人)が発明であると考えた内容を、当業者が理解し実施できるように説明するというところにあります。

2 実施例をどこまで記載すべきか

さて、実施例に関して出願人をしばしば悩ませるのが、実施例をどこまで記載するかという問題です。まず、実施例はどこまで「記載すべきか」について考えてみます。

<法律上の要請>

どこまで「記載すべきか」という問題について、法律上の要請は、実施可能要件及びサポート要件を満たすのに必要な範囲で記載しなければならないということに尽きます。

実施例が不十分であるために実施可能要件及びサポート要件を満たさない場合には、出願は拒絶され、また、特許が成立している場合には、その取消・無効の原因となります。

実施可能要件及びサポート要件との関係でどの程度の実施例の記載が必要かは、技術の分野によって異なります。

たとえば、機械などの分野では、実施例をまつまでもなく、明細書の記載からクレームに記載された発明を理解することができ、容易に実施できる場合があります。そのような場合には、実施例の記載は必ずしも必要ではないとされています。もちろん、実施例が記載されていれば発明がより理解しやすくなるので、多くの明細書には実施例が記載されています。この場合、実施例の役割は、発明を具体的に説明するとともに、発明者(出願人)が発明に含まれると考えている範囲を明示する(少なくとも実施例と同等のものは発明の範囲内であることを対外的