

知財法務の勘所Q & A (第8回)

発明の課題



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁理士・博士(生命科学) 川崎 洋祐

特許出願書類を作製する際には、様々な配慮が必要ですが、本稿では、近年の知財高裁判決でしばしば特許無効の理由とされるサポート要件(特許法36条6項1号)について、特許請求の範囲と明細書の記載の関係について検討します。

Q 発明をしました。特許出願明細書には何を書きましょう？

A 特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として一定の期間、一定の条件下に特許権という独占的な権利を付与し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えることを目的としていますので、特許を受ける発明は、特許明細書の「発明の詳細な説明」に開示されていなければなりません。特許法36条6項1号の規定「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」(サポート要件)は、これを規定するものです。

そして、特許明細書の記載様式を具体的に規定する、特許法施行規則様式29には、明細書に「原則として、その発明が解決しようとする課題及びその課題を発明がどのように解決したかを記載する。」旨規定され、各記載事項の前には、なるべく【発明が解決しようとする課題】、【課題を解決するための手段】を記載することが要請されています。

一方、発明を特許出願するためには、技術を文書化しなければなりません。この際に、一般に取られているアプローチが、「技術が解決しようとしている課題」「課題を解決する技術の手段(具体的な構成)」「技術によって課題が解決されることを裏付ける根拠」を検討し、明らかにすることです。発明の意義が最初は明確でない場合も多くありますが、上記のアプローチで発明の内容を整理することは、発明の内容そのものをより有益なものにするためにも役立ちます。例えば、弁理士等を交えた検討の結果、当初発明者本人が想定していた以上に課題が明確化し、個別の解決課題が明らかになることもあるでしょう。

特許明細書に記載する事項は、上記アプローチを反映したものであり、特許出願のために発明の課題とその解決手段の関係を吟味することは、発明の技術的詳細を深化し、発展させていく上