

自主研修

「より良い明細書・意見書を目指して」

第1回（2016年12月9日）

弁理士・技術士
高橋 政治

▶ 自己紹介（1/2）

- 氏名 : 高橋政治（タカハシ マサハル）：45才
- 所属 : ソナーレ特許事務所（@市ヶ谷）
- 資格 : 弁理士、技術士（金属部門）
- 弁理士登録：2009年（H20年合格、登録7年）、特許事務所歴は13年くらい
- 専門分野：化学 → 化学系の明細書・意見書の書き方なら、それなりに分かっているつもりです。機械・構造系明細書はしばしば、電気系は極マレに担当。バイオは経験がなく、全く知りません。
- 主な著書：
「進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ」2016.1月、
経済産業調査会など。

● 主な論文



▶ 自己紹介（2/2）

● セミナー実績

- 2016.11.25開催：「中小企業の知財戦略～営業秘密・知財の上手な公開・非公開化で利益を稼ぐ」：東京商工会議所（足立支部）
- 2016.10.12開催：「自社技術のブラックボックス化と特許出願を組み合わせる収益を増加させる方法」：日刊工業新聞社
- 2016.9.9開催：「収益増加のための営業秘密・知財戦略」主催者：東京商工会議所（文京支部）
- 2016.8.25開催：「自社技術のブラックボックス化と特許出願を組み合わせる収益を増大させる方法」：一般社団法人 企業研究会
- 2016.8.5開催：「発明のオープン＆クローズの実践」主催者：経営調査研究会
- 2016.7.13開催：「自社技術のブラックボックス化戦略のポイントと社内体制の構築法」：R & D支援センター
- 2016.6.8開催：「最近の裁判例から考える「設計事項であるから進歩性なし」との拒絶理由を覆すための意見書の書き方」自主開催
- 2016.5.17開催：「進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ」主催：経済産業調査会
- 2016.5.10開催：「ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノウハウ管理法」主催：経済産業調査会
- 2016.2.22開催：「自社技術のブラックボックス化のポイントと社内体制の構築法」主催：サイエンス&テクノロジー社
- 2015.10.22開催：「自社技術の“ブラックボックス化or特許出願”の判断基準と営業秘密の管理方法・漏洩対策」テックデザイン
- 2015.6.16開催：「進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ」主催：サイエンス&テクノロジー社
- 2015.5.21開催：「ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノウハウ管理法」主催：経済産業調査会
- 2015.1.28開催：「自社技術のブラックボックス化および特許出願の分岐点と選択指針」サイエンス&テクノロジー社
- 2014.10.17開催：「ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準とノウハウ管理法」：自主開催
- 2014.7.4開催：「ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準とノウハウ管理法」：自主開催
- 2014.2.17開催：「化学・材料系 技術者／知財担当者のための進歩性欠如の拒絶理由通知への対応技術」S&T社
- 2013.12.6開催：「進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ」主催：産業科学システムズ社

3

▶ 目次

1. この自主研修の内容説明

2. 発表内容の例 1（それなりに経験がある方）

3. 発表内容の例 2（それなりに経験がある方）

4. 発表内容の例 3（経験が浅い方）

4

▶ 1. この自主研修の説明

- ① 特許明細書および意見書の書き方や注意点等は種々あるので、それら全て身につけて実践することは難しい（特に、登録10年程度以下であって若手の弁理士）。また、近時の裁判例を考慮して、従来とは違った書き方にすべき場合や、従来にはなかった点を重視して記載すべき場合もあろう。そこで、自分が身につけている特許明細書・意見書の書き方等をお互いに開示し、意見し合う自助努力を行うことで、参加者全体としてのレベルアップを図る研修会（勉強会）を行う。

後ほど説明する例1～例3が「開示」の例です。

講師は参加者が交代で担当します。

▶ 1. この自主研修の説明

- ② 具体的なイメージとしては、弁理士登録4～10年程度の者であれば、ある程度、自分の書き方をもっているだろうから、それを開示し合い、他者の意見をもらう。→**例1、例2**
- ③ また、弁理士登録3年以下程度の者であれば、自分の書き方が定まっていない可能性があるが、その場合でも近時の裁判例を調べ、それを考慮した明細書・意見書の書き方を提案することはできるだろう。→**例3**
- ④ このようにベテランが若手に教えるというよりは、若手同士が教え合い、自助努力する活動を行いたい。

▶ 1. この自主研修の説明

例えば以下のような方は、参加すると役立つと思います。

- 明細書・意見書は自力で書くことができ、クライアントからも一定の評価を頂いているが、他人の書き方を知り、他人から意見を頂くことで、より良い書き方を身につけたいと考える方。
- 事務所の上司・先輩があまり指導してくれないため、明細書・意見書を書くスキルが向上し難い状態に陥っており、困っている／不安に感じているという方。
- 最近の裁判例を考慮した明細書・意見書の書き方を身につけたい方
- 初心者であるが、これから明細書・意見書の書き方を、猛烈に勉強したい方。

▶ 目次

1. この自主研修の内容説明

2. 発表内容の例 1（それなりに経験がある方）

3. 発表内容の例 2（それなりに経験がある方）

4. 発表内容の例 3（経験が浅い方）

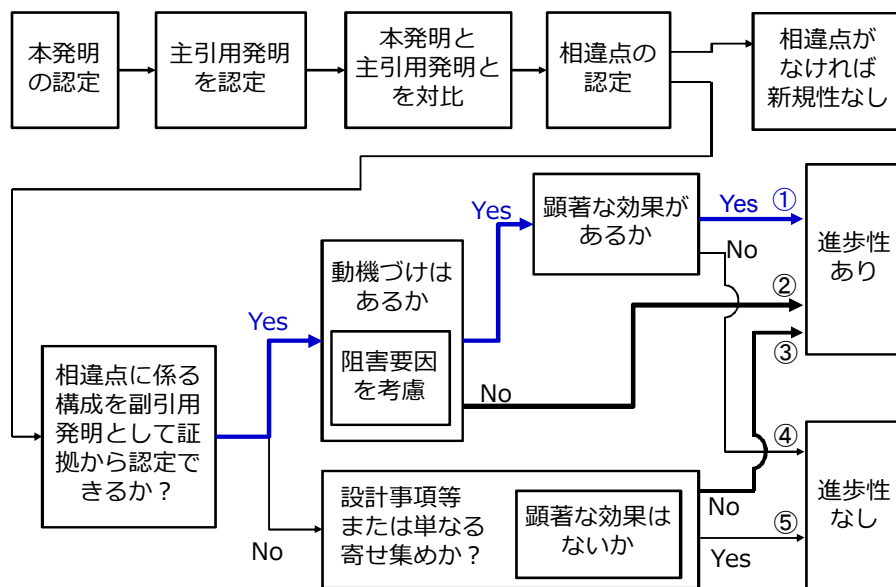
▶ 例 1

私の意見書フォーマット

→ 進歩性欠如の拒絶理由通知に対応するための3パターン

→ 「進歩性あり」との結論に達するパターンを整理すると3パターンになるため、独自に、各パターンごとにフォーマットを3つ作った。

▶ パターン 1



▶ パターン1の意見書の例

【意見の内容】

第1 拒絶理由の内容

...

第3 本願発明の内容

補正後の請求項1に係る発明は、成分Aと成分Bを合計で15～18%含む塗料を塗布してなる鋼板です。

本願発明は、成分Aと成分Bの合計含有率が、特に15～18%の場合に、顕著に・・・という効果を発揮するという発明です。この効果は、本願発明の出願時の明細書の実施例の記載から明らかです。

11

▶ パターン1

第5 本願発明と引用文献に記載の発明との対比

審査官殿が拒絶理由通知において指摘されるように、引用文献1に成分Aを10～13%含む塗料が記載されており、引用文献2に成分Bを5%含む塗料が記載されており、さらに引用文献1と引用文献2とを組み合わせることができたと仮定しても、上記のような・・・という顕著な効果については記載されておらず、また、その示唆もないため、引用文献1および2に基づいて、当業者が補正後の本願発明に想到することはありません。

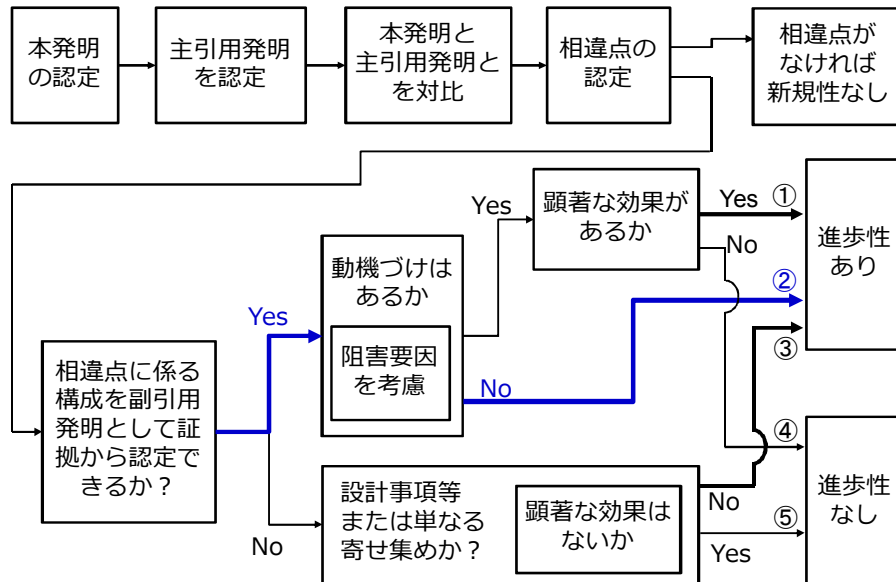
したがって補正後の本願発明は進歩性を有します。

第6 まとめ

...

12

▶ パターン 2



出所：判決からみた進歩性の判断（特許庁審判部編）P11をアレンジ

13

▶ パターン 2

【意見の内容】

第 1 拒絶理由の内容

引用文献 1 には構成 A について記載されており、引用文献 2 には構成 B について記載されており、引用文献 1 の発明と引用文献 2 の発明を組み合わせる動機づけがあるため、これらの発明に基づいて、本願発明に進歩性がないとの内容です。

.....

第 3 本願発明の内容

補正後の請求項 1 に係る発明は、構成 A と構成 B と構成 C を有する装置です。

補正後の本願発明が有する構成 A と構成 B と構成 C は、相互作用によって、.....という顕著な効果を発揮するという発明です。この効果は、本願発明の出願時の明細書の実施例の記載から明らかです。

14

▶ パターン2

第4 参考文献の内容

(1) 引用文献1の内容

構成Aについて記載されています。

また、構成Cと組み合わせると好ましくない旨が記載されています。

(2) 引用文献2の内容

構成Bについて記載されています。

また、構成Cをさらに含んでもよいことが記載されています。

15

▶ パターン2

第5 本願発明と引用文献に記載の発明との対比

審査官殿が拒絶理由通知において指摘されるように、引用文献1には構成Aを有する装置が記載されています。しかし、引用文献1には、構成Cを備えることを排除する旨が記載されています。したがって、当業者であれば、引用文献1の記載の装置に基づいて、引用文献2の装置と組み合わせることは行いません。すなわち、上記の構成Cを排除する記載が阻害要因となるため、当業者は、引用文献1と引用文献2を組み合わせません。

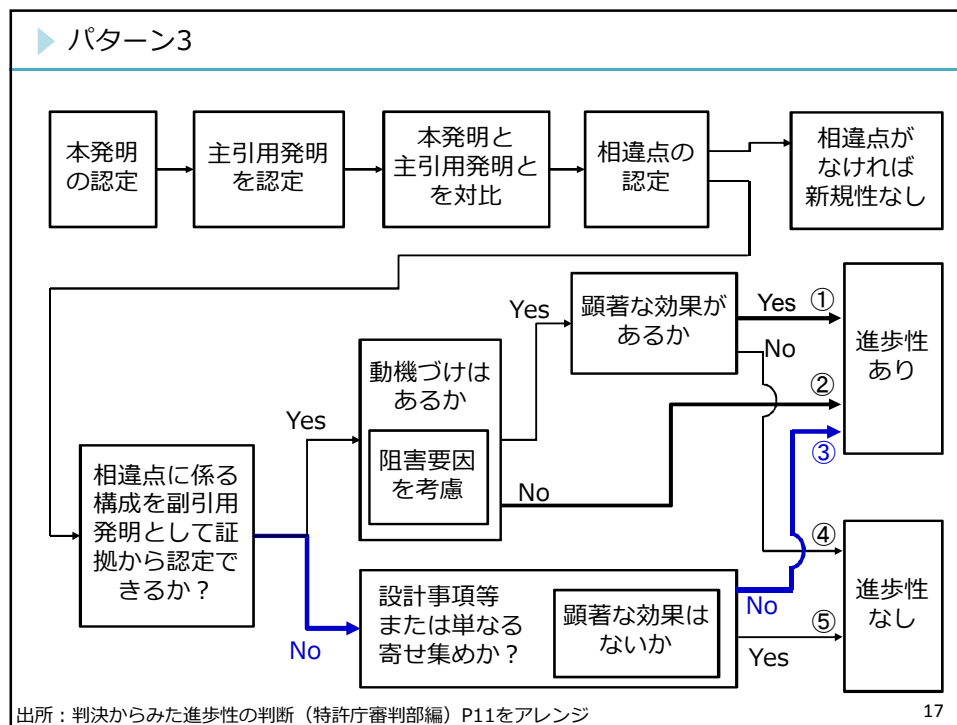
したがって補正後の本願発明は進歩性を有します。

また、上記のように、補正後の本願発明は、構成Aと構成Bと構成Cの相互作用によって、・・・・・・という顕著な効果を発揮します。

したがって、この点からも、補正後の本願発明は進歩性を有するといえます。

審査官が動機づけがある（阻害要因がない）と判断した場合、ルート②に乗せられないが、その場合であったとしても、ルート①に乗せられるように保険をかけている。

16



▶ パターン3

【意見の内容】

第1 拒絶理由の内容

...

第3 本願発明の内容

補正後の請求項1に係る発明は、構成A、構成Bおよび構成Cを有する装置です。

補正後の本願発明が有する構成Aと構成Bと構成Cとは、相互作用によって、.....という顕著な効果を発揮するという発明です。この効果は、本願発明の出願時の明細書の実施例の記載から明らかです。

本発明が構成A+Bであり、引用文献1には構成A、引用文献2には構成Bが装置が記載されているので進歩性がないとの拒絶理由に対して、本発明に構成Cを加える補正を行っている。

18

▶ パターン3

第5 本願発明と引用文献に記載の発明との対比

審査官殿が拒絶理由通知において指摘されるように、仮に、引用文献1には構成Aを有する装置が記載されており、引用文献2には構成Bを有する装置が記載されており、さらに引用文献1と2とを組み合わせることができたとしても、構成A、構成Bおよび構成Cを有する本発明には想到しません。また構成Cを有することは設計事項等には該当しません。

したがって補正後の本願発明は進歩性を有します。

また、上記のように、補正後の本願発明は、構成Aと構成Bと構成Cとの相互作用によって、・・・という顕著な効果を発揮します。

したがって、この点からも、補正後の本願発明は進歩性を有するといえます。

審査官が「構成Cは引用文献1または2に記載されているに等しい事項であり、動機づけがある（阻害要因がない）」と判断した場合であっても、ルート①に乗るように保険をかける。また、顕著な効果があることで設計事項等でないとの主張になっている。

19

▶ 目次

1. この自主研修の内容説明

2. 発表内容の例1（それなりに経験がある方）

3. 発表内容の例2（それなりに経験がある方）

4. 発表内容の例3（経験が浅い方）

20

▶ 例 2

包袋禁反言を考慮した意見書の書き方

21

▶ 包袋禁反言を考慮した意見書の書き方

意見書の書き方を間違えると、権利範囲が狭くなる典型例

【請求項 1】

成分 A および成分 B を含むゴム組成物。

【意見の内容】

本願発明は、成分 A および成分 B の他に、さらに成分 C を含む発明である。・・・・・・・・

→ 請求項 1 が権利化された場合、その権利範囲は、成分 A、成分 B および成分 C を含むゴム組成物と解釈され得る。

22

▶ 包袋禁反言を考慮した意見書の書き方

意見書では、拒絶理由通知における審査官の認定を認めるような記載をする必要はない。

【意見の内容】

審査官殿が認定されたように、引用発明 1 と引用発明 2 から想到する発明には〇〇と言う効果があるが・・・

→ 後の手続き（拒絶査定不服審判など）を行い主張する際に、上記と逆の主張、例えば「引用発明 1 と引用発明 2 とを組み合わせても〇〇という効果はない」といった主張をし難くなる可能性がある。

23

▶ 包袋禁反言を考慮した意見書の書き方

細かい言葉の言い回しにも、気を付けるべき。（1 / 3）

＜悪い例＞

【意見の内容】

引用発明 1 と引用発明 2 を組み合わせることができるが、本発明とは効果が異なる。

→ 組み合わせることができる、と認める必要はない。

＜良い例＞

【意見の内容】

引用発明 1 と引用発明 2 を、仮に組み合わせることができたとしても、本発明とは効果が異なる。

→ 組み合わせることができると認めてないので、後の手続きにおいて、「阻害要因があるので組み合わせることができない」のような主張が行いやすくなる。

24

▶ 包袋禁反言を考慮した意見書の書き方

細かい言葉の言い回しにも、気を付けるべき。(2 / 3)

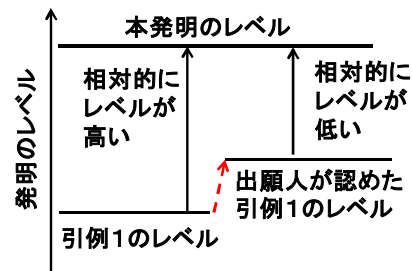
<悪い例>

【意見の内容】

引用文献 1 には〇〇（発明の要約）という内容の発明が開示されている。

→発明の要約の記載はリスクあり。

通常の当業者レベルよりも知識が豊富な方が引用文献 1 を読んだ場合に、実際に引用文献 1 に記載されている内容から、様々なことを思いついてしまい、実際にはもっとレベルの低い発明しか記載されていないのに、レベルが高い発明が記載されていると認めることになりかねない。その場合、相対的に、本発明のレベルが下がってしまう。



25

▶ 包袋禁反言を考慮した意見書の書き方

細かい言葉の言い回しにも、気を付けるべき。(3 / 3)

<良い例>

【意見の内容】

引用文献 1 には〇〇と記載されている。

→ 文献に記載されている通りに、記載する。

26

▶ その他の例

例 1、例 2 の他、例えば以下のような内容の発表／情報提供が挙げられると思います。

- 私が明細書（意見書）を書くときの、書く順番。
- 私が明細書（意見書）を書くときに、注意していること。
- 明細書を書く前の発明者との打合せのやり方。

27

▶ 目次

1. この自主研修の内容説明

2. 発表内容の例 1（それなりに経験がある方）

3. 発表内容の例 2（それなりに経験がある方）

4. 発表内容の例 3（経験が浅い方）

28

▶ 例 3

「平均粒子径」の定義等が出願時明細書に記載されていないために、36条6項2号の明確性要件を満たしていないとして、特許無効の抗弁が認められた事例

(大阪地裁 平成19年12月11日判決 平成18年(ワ)第11880号他2件併合)
(知財高裁 平成21年3月18日判決 平成20年(ネ)第10013号)

▶ 例 3

【本件の請求項1】

セラミックス遠赤外線放射材料の粉末と、自然放射性元素の酸化トリウム含有量として換算して0.3以上2.0重量%以下に調整したモナザイトの粉末とを共に10μm以下の平均粒子径としてなる混合物を、焼成し、複合化してなることを特徴とする遠赤外線放射体。

→しかし、明細書中に、平均粒子径の定義、算出方法、測定方法に関する記載が一切ない。

▶ 例 3

◆第一審裁判所の判断（1/2）

裁判所は、まず、学術文献上の記載を詳細に検討し、1 個の粒子の大きさ（代表径）の表し方として、大きく幾何学的径と相当径（何らかの物理量と等価な球の直径に置き換えたもの）があり、また、幾何学的径、相当径のいずれも種々なものがあると述べたうえで、「抽象的に平均粒子径として特定の数値範囲を示すだけでは、それがいかなる算出方法によるものであるか明らかにならないから、その範囲が具体的に特定できない」と判示した。

▶ 例 3

◆第一審裁判所の判断（2/2）

また、原告の「光学的測定器が市販されており、それを使用して『平均粒子径』を決定していることは周知の事実である」との主張に対して、「平均粒子径の算出方法及び測定方法には複数あるのであって、市販されている光学的測定器を使用して平均粒子径を測定するとしても、複数ある算出方法ないし測定方法からいずれを選択するかについて、当業者間に共通の理解があると認めるに足りる証拠はない」と判示しました。

結論として、本件特許は特許法36条6項2号の規定に違反して特許されたものであり、特許無効審判によって無効にされるべきものであると認定し、その余の争点を判断せずに請求棄却の判決を下した。

▶ 例 3

◆控訴審判決（1/2）

（１）当事者の主張の概要（控訴審で追加した主張）

控訴人（原審原告）は、本件特許出願時（平成８年）には、レーザー回折・散乱法に基づく測定装置が一般化しており、レーザー回折・散乱法が平均粒子径の測定の主流になっていたと主張し、測定装置メーカーの見解、複数の公的試験機関におけるセラムックス粒子径測定の実情、学者の見解書などを提出した。

33

▶ 例 3

◆控訴審判決（2/2）

（２）控訴審裁判所の判断

日本工業規格（JIS Z 8901）には、試験用粒子の粒径（粒子径）について、「ふるい分け法によって測定した試験用ふるい目開きで表したものの、沈降法によるストークス相当径で表したものの、顕微鏡法による円相当径で表したものの及び光散乱法による球相当径、並びに電気的抵抗試験方法による球相当値で表したものの」のいずれかと定義されており、一義的に特定されているものではなく、.....レーザー光による光散乱法による球相当径による測定に一義的に特定されるということとはできない。本件特許出願当時において、当業者は、レーザー回折・散乱法以外にも、沈降法等のさまざまな方法による測定装置によりセラムックスの粒子径を測定していたと認められ、沈降法が実用性を失った状態にあったとは認められず、仮にレーザー回折・散乱法が多く用いられる状態にあったとしても、当業者の間に、既にレーザー回折・散乱法による測定装置で計測することが自明であるという技術常識が存在していたということとはできない。

34

▶ 例 3

◆この裁判例から言えること◆

- 測定方法や算出方法で数値が異なってくるデータは、測定方法や算出方法を明細書中で一義的に特定する。
- 「平均粒子径」の他、平均分子量、平均表面粗さ等も同様と考える。
- 請求項に記載の文言に限らず、測定方法や算出方法を明細書中で一義的に定義する。
→将来の補正（クレームへの発明特定事項としての追加）に備えて。

※ 例 3 は、2009 No.6 The Invention P43-45を参照した。

35

▶ 今後について

- 今回の第 1 回の研修会に参加した結果、第 2 回以降の研修会にも参加する意向の方は、その旨を私（高橋）へメールで連絡してください。
メールアドレスはseminar@sonare-ip.comです。
- 第 2 回以降の研修会に参加する意向の方は、ご友人を誘って下さい。
(もう少し人数が多くなるとこの研修会を継続し難いため。)

例えば、事務所の同僚の方、同期合格の友人などへこの資料を差上げて紹介して頂ければと思います。

ご協力をお願い致します。

36