＜日本＞

中間処理の際に思うこと（その 9）

東和なぎさ国際特許事務所
弁理士
坪井 健児

（前回に続き）

それでは、「本願発明の特徴」として進歩性を主張しやすくするには、明細書をどのように記載すればよいか。

明細書は、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明を記載しなければならない（特許法第 36 条第 3 項）。発明の詳細な説明は、【技術分野】、【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】に項分けして記載すること（同法施行規則様式 29）とされている。

そのうち、【発明が解決しようとする課題】の項については、詳しく記載すれば、進歩性を主張するためのヒントが得られやすくなる。

しかし、もし、上位概念化した本願請求項の記載よりも詳しく記載すると、権利範囲が狭く解釈される原因になる。また、上位概念化した本願請求項の記載よりも詳しい記載のみの場合には、上位概念化した本願請求項の記載が広すぎるとして、審査官がサポート要件（同法第 36 条第 6 項第 1 項）違反を指摘する原因にもなる。

よって、本願請求項のうち、上位概念化した請求項に対応した記載と、下位概念化した請求項に対応した記載のそれぞれを記載するのがよいと私は考える。

なお、この【発明が解決しようとする課題】は、「漠然とした記載でよい」という意見もある。しかし、近年は、この「漠然とした記載」の意味内容を明細書の別の記載から判断する傾向にある。つまり、「漠然とした記載」は、記載者の意図以上に権利範囲を狭める原因になり得るので、避けた方がよいと私は考える。

私は、これからも経験を重ねて、少しでも顧客の役に立ちたい。

＜ Japan ＞

Thinking Intermediate Procedures (No.9)

Towa Nagisa International Patent Firm
Patent Attorney
Kenji Tsuboi

Continued from previous article,

Following the previous article, so how should we write the description for showing the novelty on the features of the invention more effectively?

The description must contain the title of the invention, a brief explanation of the drawing, and a detailed explanation of the invention (Patent Act Article 36(4)). And a detailed explanation is divided into the followings (Ordinance for Enforcement of the Patent Act Article 36 Form 29) : Technical field, Problems to be solved by the invention, and Means for solving the problem.

It is desirable to write the Problems to be solved by the invention in detail to give a hint about the novelty.

However, if you write it in more detail than the claim made generic concept, it causes to interpret a scope of the right narrower. And when the description only contents more detail than the claim, an examiner might regard that the claim made the generic concept as too wide and judge a violation of support requirements (Patent Act Article 36(6)(i)).

Therefore, I think that we should write the contents both corresponded to the claim into the generic and specific concept in a claim.

Further, there is a view that a vague description is sufficient for Problems to be solved by the invention. However, in late years, a vague description tends to be examined by another description. So there is a possibility that a vague description reduces its scope of right despite an applicant's intention. I shall think we should avoid this.

I hope I can gain a wide experience to help our clients.

(Translated by TNIIP)