

<独国>



好ましい特許出願の作成

Puschmann Borchert Bardehle
Patent Attorney

Uwe R. Borchert

特許を取得する上で最重要の側面は、作成の方法である。最初に問われるべき事項は；何が発明されたか、本発明の目的は何か、本発明に対する主張は何か、発明者は何を保護したいのか、どのように発明をクレームすべきか、誰が/何が侵害する可能性があるか、誰が/何が特許をライセンスできるのか。

これに関連して、特許に関連する3つの法的構成物である発明、実施形態およびクレームの違いを理解しなければならない。「発明」は発明者の頭の中にある精神的な構成物であり、物理的実体を持たない。発明の「実施形態」は、現実世界における発明の物理的形態である。「クレーム」は少なくとも発明の「実施形態」を保護しなければならない—しかし、最良の特許クレームは、発明のいかなる物理的実施形態をも、特許の侵害なしには、誰にも製造、利用または販売できないように「発明」自体を保護する。

特許クレームに関する形式と解釈問題では管轄は異なるかもしれないが、良い特許出願が達成すべき理論は本質的に世界中で一致する。例えば、以下の助言は主にEPOが提供するクレーム作成指針から生じている：出願は「1つ以上のクレーム」を含むこと。これらのクレームは「保護が求められる事項を定義」すること、「明確かつ簡潔」であること、そして「説明によってサポート」されていること。

EPOは、「発明の技術的特徴」の観点からクレームを作成するよう推奨している。この助言は、クレームには発明の定義を助けるための目的への言及は許されるものの、例えば商業的利点や非技術的事項を含むべきでないことを意味する。それとは別に、出願書類はシンプルで簡潔な文章で書いたほうが良い。

出願書類の読解が困難な場合には、出願人に不利益が生じかねない。文書の読解が複雑になるほど、審査官が出願書類を精読する可能性が低くなり、誤字脱字を見逃してしまう可能性が高まる。さらに、審査官の時間は限られている。審査

官がクレーム表現の理解に費やす時間が長いほど、実際の特許サーチに費やす時間は短くなる。これは、不完全な状態での拒絶あるいは許可を導く。しかしながら、下手に記述された特許は、訴訟の両当事者に記載の意図と異なる文言解釈をする余地を与える。これはすべての当事者に負担となる。

発明がもたらすものの説明に多大な労力を費やさず、発明そのものや説明された機能をもたらすた作用の説明に時間を費やすべきである。これは矛盾しているようだが、発明がもたらすものよりも、その発明が機能する原理や理由、あるいは有用性、新規性または差異点をもたらすもののほうが、審査官との関係が深い。

発明の説明は極端に曖昧または単純であってはならない。単純な解決策を見つけると、発明者は特に誇りに思いがちである。これが実際には問題の一部である。単純明快で明白な解決策は、特許性のある発明ではない。できるだけ多くの用途を強調し、最も単純なアイデアでさえも詳細に説明することが重要である。

さらに、近似する特許発明とのデザインの違い、さまざまな異なる素材の使用、効率的な製造および有用な結果について詳しく説明することも重要である。

発明者の創造物を正確かつ十分に記載できない他の理由は、営業秘密またはプロセスの漏洩を恐れる点にある。しかし、それは独占権を得るために必要なリスクである。特許取得のためには情報を秘匿してられない。いずれの特許も、その分野の当業者なら誰でもその装置を再現でき、提供された情報に基づいて使用できるように十分に詳細に説明されている、という水準の情報開示が必要である。

特定し過ぎることが稀に起こり得る。これもまた問題である。プロセスまたは発明で使用される材料の説明は、一般的表現の後に具体例を提示すべきである。例えば、発明が「布」を必要とするならば、それだけを記載することも可能である。これはおそらく曖昧過ぎる。綿布を必要とする、と記述すればより正確な表現になる。特に布が綿でできていることが、なぜ重要なのか？竹やレーヨンといった他の織物も同様の天然の性質を持っている。より良い説明は、「限定はしないが、綿、レーヨンまたは竹などの天然繊維でできた吸収素材」という記述であろう。

クレームの最大の関門は特許審査官の前ではなく裁判所の前にある。特許訴訟においては、クレームの解釈は通常、特許が侵害されているか否か、先行技術を前提として特許が有効であるか否かを判断する上で、最も重要な要素である。裁判所は一般的に、クレームの文言を、その発明の分野の当業者によって理解される通常の意味の最大範囲で解釈する。例えば、化学の発明の場合に「アモルファス」という用語を解釈する必要があるとき、裁判所は標準的な化学者によって理解される通常の意味を参酌するように説得する傾向がある。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Drafting a good patent application

Puschmann Borchert Bardehle

Patent Attorney

Uwe R. Borchert

The most important aspect in earning the grant of a patent is how it was drafted. The first questions to be asked are : What has been invented? What are the goals of this invention? What are the claims to this invention? What is the inventor trying to protect? How should we claim the invention? Who/what is likely to infringe? Who/what could license the patent?

In this connection one has to understand the differences between three legal constructs related to patents : inventions, embodiments and claims. An “invention” is a mental construct inside the mind of the inventor and has no physical substance. An “embodiment” of an invention is a physical form of the invention in the real world. The “claims” must protect at least an “embodiment” of the invention – but the best patent claims will protect the “invention” itself so that no physical embodiments of the invention can be made, used or sold by anyone without infringing the claims.

While jurisdictions may differ over format and interpretation issues regarding patent claims, the theory of what a good patent application should accomplish is essentially the same worldwide. For instance, the following advice originated largely from claims construction guidelines provided by the EPO : The application must contain “one or more claims.” These claims must “define the matter for which protection is sought ; ” “be clear and concise ; ” and “be supported by the description.”

The EPO recommends that claims be drafted in terms of the “technical features of the invention.” This advice means that claims should not contain statements relating, for example, to commercial advantages or other non-technical matters although statements of purpose are allowed when they assist in defining the invention. Independently from this advice it is recommended to write the application in simple and concise style.

When an application is difficult to read or understand, it can hurt the applicant. The more complicated the document is to read, the less likely it is that the application is read thoroughly, and so errors and omissions may be missed. Furthermore, the examiner has only a

limited amount of time. The more time the examiner spends on trying to understand the claim language, the less time is spent on doing the actual patent searching. This results in a rejection or possibly an allowance that is less thorough. However, a poorly written patent may also leave open doors for litigants on either side to interpret the language in an unintended way. This is costly for all the parties.

Do not spend too much effort in explaining what the invention does and too little time describing what the invention is and how it works to deliver the described functionality. This may seem contradictory, but what something does is less relevant to a patent clerk than fully figuring out what makes it work, why it works, and what makes it useful, new, or different.

Do not describe your invention too vague or simplistic. Inventors are especially proud when they come up with a simple solution. That's actually part of the problem. When they are straightforward and obvious, it is not a patentable invention. The key is to describe even the simplest idea in great detail, taking special care to emphasize as many uses of the invention as possible.

Also, it is important to take the time to describe, in detail how your design is different, uses different or varied materials, and produces a more efficient and useful result than other similar already patented inventions.

Another reason inventors fail to accurately and adequately describe their products is that they are afraid of revealing their trade secrets or process. However, this is a necessary risk to receive exclusivity. Patenting is not the time to hold back. The standard is that every patent is described in enough detail that anyone reasonably skilled in the field of the invention could recreate the device and be able to use it based on the information provided.

To be too specific is very rare, but it can happen. When it does, it is a problem. While describing the materials used in the process or invention, start general and then get more specific. For example, if the invention requires a cloth you could say only that. That is probably too vague. If you say it needs a cotton cloth that is more accurate. How important is it that the cloth is cotton, specifically? Other fabrics have similar natural properties such as bamboo and rayon. A better description may be, "an absorbent material made of natural fibers, such as but not limited to, cotton, rayon, or bamboo."

The greatest test of claims will likely come not before the patent examiner but before the courts. In patent litigation, the interpretation of the claims is typically the most critical factor in determining whether the patent has been infringed or is even valid over the prior art. A court will generally give a claim term the full range of its ordinary meaning as understood by a person with ordinary skills in the field of the invention. For instance, if the invention is a chemical invention and the term "amorphous" needs to be construed, the court will likely be persuaded to take into account the ordinary meaning of the term as understood by an average chemist.