

クレームツリーに代わる特許明細書の「インデックス」の紹介

小 原 寿 美 子*

抄 録 特許明細書の作成者は、発明開示書、打合せにおける発明者の説明及び知財担当者のコメント等から強い特許権を取得するために必要な情報を収集し、クレーム、明細書及び図面に反映します。本稿では、従来のクレームツリーを用いたクレーム整理法¹⁾に代えて、クレームや図面を含む特許明細書をインデックス形式で整理する方法と、作成したインデックスを用いて拒絶理由通知（OA）の対応等を効率的に行う方法を紹介します。

目 次

1. はじめに
2. 特許明細書のインデックス作成法
 2. 1 インデックスを作成するメリット
 2. 2 インデックスの作成例
 2. 3 インデックスの説明
3. 特許明細書のインデックス活用法
 3. 1 特許明細書作成時
 3. 2 PCTからの各国移行時
 3. 3 OA対応時
 3. 4 権利化のための分析
 3. 5 特許事務所における活用
4. おわりに

1. はじめに

知的財産に関する業務は、発明の発掘から出願、登録、権利満了までを含めると足掛け20年を超えます。一方、知財担当者の流動化の度合いは増しており、OA対応時には出願時の担当者が不在の場合が少なくありません。新たな担当者にとっては、特許明細書をゼロから読み直して把握するだけでも時間がかかり効率的ではありません。仮に同じ担当者であっても、担当した多数の案件のすべてについて、発明の内容

を詳細に記憶することは不可能です。

これらの点から、特許明細書の作成の際に、特許明細書のインデックスを作成しておき、出願時及び出願後の知財担当者の業務の効率化にできれば有益です。

そこで、本稿では、特許明細書のインデックスの作成法及びその活用法を紹介します。本稿で紹介する特許明細書のインデックスは、従来から使用されているクレームツリーの機能を有し、更に特許明細書全体の索引機能を有しています。

特に、知的財産の初学者にとって、業務の効率化を図る一助になれば幸いです。なお、本稿では「クレーム」は特許請求の範囲（全ての請求項）を示し、「請求項」は特許請求の範囲の各請求項を示します。

2. 特許明細書のインデックス作成法

2. 1 インデックスを作成するメリット

まず、本稿の特許明細書のインデックスを作

* 伊東国際特許事務所 弁理士 課長
Sumiko OHARA

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

成するメリットを以下の(1)～(6)に示します。

- (1) 簡単なフォームで、短時間(30分程度)で作成できること
- (2) A4一枚で視覚的に発明全体を見渡せること
- (3) 知財担当者が替わっても、発明のポイントや発明の大枠を容易に把握できること
- (4) クレームの整理及びチェック機能を有すること(クレームツリーの機能)
- (5) 各請求項、明細書及び図面の対応付けが明

確になること

- (6) 各請求項に対する明細書の記載箇所を検索できること

2.2 インデックスの作成例

特許明細書のインデックスの作成例を表1に、また、比較のため、従来のクレームツリーの作成例を図1に示します。

表1 特許明細書のインデックス作成例

書誌的事項(整理番号, 出願番号)						担当者名
<ポイント> Aを含有したBをCに被覆する。 課題→ Cの耐性 課題解決→ Aを含有したBにより被覆 <メモ> (例えば, 30条適用に関する情報) (例えば, 案件に特有(標準化等)の事項)						
クレーム		明細書		図面	特徴	備考
請求項	カテゴリ/従属	実施形態	変形例	本願	段落番号	
1	装置	1		1～5	14～16	
2	1	1		2, 3	35	
3	1, 2	2		4	40, 41	
4	3	2	あり	5	44	
5	方法	1		1～5	14～16	
背景技術						
1	特開○○○○-○○○○			○	○○	
2	特開○○○○-○○○○			○	○○	

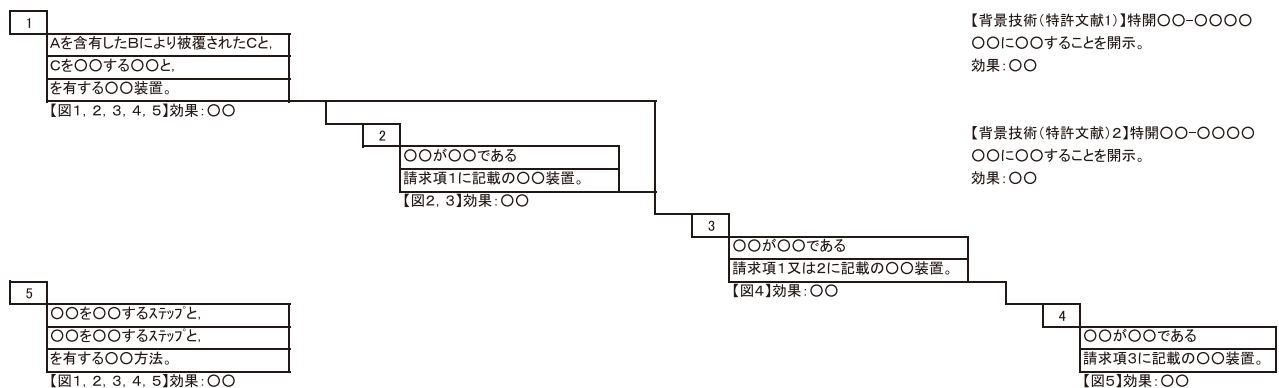


図1 クレームツリー作成例

2.3 インデックスの説明

図1に示すように、クレームツリーは、クレームを俯瞰しやすい一方、クレームをツリー状に記載すること自体に時間がかかります。また、クレームを階層的に記載することで、A4一枚に記載可能な情報量が減ってしまいます。

そこで、本稿にて紹介するインデックスは、短時間で作成できるように、エクセルファイルを用いて表形式で作成します。慣れるまでは30分程度、慣れれば15分程度で作成できます。

インデックスの上段は、特許明細書に記載された発明の大枠が把握しやすいように、発明の書誌的事項、発明のポイント等を記載します。

インデックスの下段は、視覚的に特許明細書の内部が見渡せ、各請求項をサポートする明細書及び図面の記載箇所を容易に知ることができるように、クレームツリーの機能、各請求項、明細書及び図面の対応付けの機能、各請求項に対する明細書及び図面におけるサポート箇所の検索機能を有します。

まず、インデックスの上段の項目について説明します。

(1) 書誌的事項

上段1行目には、発明の書誌的事項（整理番号、出願番号等）、知財担当者名、特許事務所名、事務所担当者名等を記載します。

(2) 発明のポイント

上段2, 3行目には、発明の「ポイント」を簡潔に記載します。通常、独立項（請求項1）のポイントに記載します。ただし、独立項の文言にこだわりすぎるとポイントをうまく表現できずに、短時間で作成することが難くなる場合があります。その場合、明細書に記載した下位概念の文言を使用して、発明のポイントが理解し易くなるように記載します。

例えば、上記インデックス作成例の〈ポイント〉に記載された「A」が、請求項1ではケイ素含有物であり、実施形態では主にSiO₂である場合、材料を請求項の上位概念の文言で表現するよりも、実施形態の下位概念の文言で表現した方が課題との関係で発明を把握しやすい場合があります。そのような場合、「A」をSiO₂と記載するか、ケイ素含有物（SiO₂）と記載してもよいです。つまり、発明の本質が読み手に伝わり易いように記載します。

この欄に、発明の課題と課題解決手段を記載すれば、発明全体をより容易に理解することができます。ただし、発明の課題と課題解決手段は省略しても構いませんし、明細書の段落番号によって課題を特定することもできます。

(3) メモ

上段4, 5行目には、特記事項などを自由に記載するメモ欄を設けます。

例えば、特許法第30条適用に関する情報、親出願や優先権等の出願情報、製品開発や製品動向、標準化との関係等、案件に特有の事項があれば記載して注意を喚起します。

また、打合せ時に知り得た情報で特記すべき事項があれば記載します。出願後に状況が変わっても、出願時に知財担当者が何を考慮して特許明細書を作成したのかがわかれば、その案件を引き継いだ知財担当者の一助になります。

インデックスの作成において、気をつけるべきこととして、「特許性に関して不利な証拠となる内容をメモしないこと」があります。

米国民事訴訟のディスカバリー（証拠開示手段）制度では、事件に関連するあらゆる書類を裁判所に提出する義務がありますので、本インデックスによって発明が不利に扱われることのないようにするためです。

例えば、「請求項1は新規性又は進歩性がない」、「冒認出願の可能性」等、特許性に関して

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

不利な証拠となることはメモしないことに留意する必要があります。

次に、インデックスの下段の項目について説明します。

(4) クレーム

下段の最左列のクレーム欄には、各請求項のカテゴリ又は従属関係を記載します。この欄は、クレームツリーの機能を有しています。

カテゴリ／従属の欄には、独立項であればカテゴリを記載し、従属項であれば従属元（親請求項）の番号を記載します。

(5) 明細書及び図面

下段の行方向に、クレーム欄の各請求項に対応して明細書及び図面の対応箇所を記載します。これにより、各請求項の共通の特徴や、各請求項がどの実施形態（変形例）及び図面に対応しているかがすぐにわかります。なお、変形例は、新たな実施形態として一通りの説明をするのではなく、先行する実施形態に対し、一部変更した箇所について例示及び説明したものです。

(6) 特徴

下段の特徴欄には、各請求項の特徴（請求項の特徴を示す構成要素や発明の作用効果）を示す明細書の段落番号を記載します。段落番号に替えて各請求項の特徴を示す構成要素の名称やその図面の符号等を記載してもよいです。これらの項目を併記するとより好ましいですが、作成時間を考慮して記載します。

(7) 備考

下段の空欄は備考欄として機能させ、従属項のポイントを簡単に記載する等、特徴欄に記載しきれなかった各請求項に関する情報を記載することができます。

備考欄には、出願時には何も記載せず、OA

応答時に引用例に関する情報（例えば、引用文献の図番号や補正のポイント等）を記録することも一案です。これにより、次回以降のOA応答時や、対応する海外出願のOA応答時に利用することができます。

(8) 背景技術

背景技術欄には、背景技術として記載した特許文献番号や図面の番号、段落番号等を記載します。

なお、インデックスの作成は、特許明細書の作成と並行して、もしくは特許明細書の作成を終え、発明のポイントや明細書の内容を詳細に記憶している間に行います。

3. 特許明細書のインデックス活用法

3.1 特許明細書作成時

特許明細書の作成者は、インデックスを作成することで、クレームや図面を含む特許明細書に不備がないかをチェックすることができます。

例えば、下段のクレーム欄の記載では、共通の特徴を有する請求項であって、好ましくは上位、中位、下位概念の請求項が作成されているかや、各請求項の従属関係に誤りがないかをチェックすることができます。

また、明細書及び図面欄の記載では、各請求項が、明細書及び図面によりサポートされているかをチェックすることができます。

更に、多重多数項引用クレーム（マルチのマルチクレーム）の形式で各請求項を作成している場合、OA対応時の補正において、独立項を従属項の内容で限定する際に、サポート要件を満足するように明細書が書かれているかをチェックすることができます。

例えば、表1に示すインデックスにおいて、請求項1と請求項3とを結合する補正を行っても、請求項1と請求項2と請求項3とを結合す

る補正を行っても、サポート要件を満足するように明細書が書かれているかをチェックすることができます。

具体的には、例えば、請求項1に係る発明が上位概念の発明であり、請求項1と請求項3とを結合した発明が中位概念の発明であり、請求項1と請求項2と請求項3とを結合した発明が下位概念の発明である場合、下段の特徴欄に記載された明細書の段落番号から、上位、中位、下位概念の発明のすべてをサポートするように明細書が書かれているか（対応箇所があるか）をチェックすることができます。チェックの結果、明細書に書かれていなければその部分の説明を加えることで、サポート要件違反を回避することができます。

また、各請求項と図面との対応付けにより、各請求項の構成要素のすべてが図面に示されているかを確認することができます。

米国特許法では、図面は、クレームされた発明の特徴をすべて示していなければならないとされており、この規定に基づくOAを受けない特許明細書を作成するためです。

3. 2 PCTからの各国移行時

PCTからの各国移行時に、移行国毎のインデックスをコピー&ペーストで作成することで、複数国への特許明細書のインデックス管理を行うことができます。

また、多重多数項引用クレームの引用形式を変更する際に活用できます。また、プログラムクレームの扱い、PBPクレームの扱い等、移行国が日本特許法と異なる法制を有する場合等で、クレームの文言変更や削除等を検討する際に活用することができます。

3. 3 OA対応時

通常、OA受領時、知財担当者は、発明の内容については、詳細に覚えていない状態です。

そこで、まず、インデックスの上段に記載された、発明のポイント、課題及び課題解決手段の記載から、何の発明に関するものを把握します。

次に、インデックスの下段に記載され、請求項毎に対応付けられた明細書、図面及び特徴欄に基づき、OAで対象になっている請求項についての記載を、明細書及び図面から拾い読みします。

下段の特徴欄に段落番号が記載されている場合、段落番号の欄の内容及びその前後の内容及び図面に当たってみます。明細書の絞り込み検索には、特徴欄等に記載したキーワード（符号、名称、段落番号）を使用することができます。以上のようにして、意見書の作成や請求項等の補正にインデックスを活用できます。

OA応答時の引用文献の対応図番や補正後のクレームの状態を追記することで、次のOA応答時や、他国のOA応答時に利用することができます。

3. 4 権利化のための分析

標準化の動向や会社の製品開発方針の変更等によって、発明の価値やクレームすべき内容が変わる場合があります。その場合、審査請求時やPCTからの移行時等、出願後にクレームを見直す必要があります。

その際、必要な請求項が上位、中位、下位概念で段階的に作成されているか、不要な請求項が作成されていないか等、インデックスを使用しながら再考することができます。

例えば、標準化規格に関する特許は、出願時には標準化される技術規格が未確定であることが多く、出願後に必要な請求項を補正して標準化規格に準拠した特許を取得することが行われます。

また、出願時には重要でないと考えていた実施形態が、標準化規格に準拠した特許を取得する際に重要になる場合があります。その場合、

該当する実施形態の記載に基づき、標準化の規格書との整合性が高い請求項を作成し、クレームアップする必要があります。このような場合に、インデックスを活用してクレームの見直しを効率的に行うことができます。

3. 5 特許事務所における活用

特許事務所においても、特許明細書の作成者は、特許明細書の作成と並行して、もしくはその作成を終えてからインデックスを作成することで、クレーム及び図面を含む特許明細書に不備がないかをチェックすることができます。

また、特許明細書のドラフトとともにインデックスを納品することで、知財担当者及び発明者は、特許明細書のチェックにインデックスを使うことができます。

特許事務所においても、「3. 3 OA対応時」において説明したインデックスの活用が可能です。

4. おわりに

近年、日本、米国、欧州、中国及び韓国の5庁において、審査品質管理が重要視され、審査の質の向上に向けた取り組みが、各庁で競い合っている行われています。

例えば、日本特許庁では、国際的に信頼され

る質の高い審査の実現を目指して、「世界最速・最高品質」の審査の実現に向けた取り組みが行われ、サーチや審査の手法が改善されつつあります²⁾。

今後、主要国の特許庁のサーチの精度が向上し、審査の質が更に向上すれば、同一請求項に対してOA時に各国特許庁で引用される引用文献は、外国文献も含めて同一になる、又はそのバラツキは非常に小さくなるものと思われます。

そうなれば、同一請求項又は同一発明についての日本出願のOA対応が、海外出願のOA対応に適用できる可能性は高まります。

現在及び将来において、日本出願及び対応する海外出願における知財業務の効率化や一元管理に、本稿で紹介したインデックスをヒントとしていただければ幸いです。

注 記

- 1) 特許明細書の書き方 (改訂8版)
伊東忠彦・伊東忠重監修, 伊東国際特許事務所編 pp.143~144
- 2) 特許庁の審査品質管理
<https://www.jpo.go.jp/seido/hinshitsukanri/hinshitsukanri.htm> (参照日付2016. 7. 7)

(原稿受領日 2016年4月28日)