令和４年度　第１回研修の報告
『「端面加工装置」事件の事例を通して弁理士実務を考える』

研修委員　本間　博行

［はじめに］

弁理士の主要業務の１つに特許明細書の作成業務が挙げられます。

そこで、無名会会員の保科 敏夫 先生を講師としてお招きし、「端面加工装置」（特開 2009-39858 号、特許第 4354006 号）を題材として、明細書のあり方、発明把握の重要性、裁判での弁理士の役割について考える研修会を開催いたしました。

コロナ禍の状況を鑑み、昨年に引き続きオンラインで研修を開催となりましたが、１６名の方にご参加いただきました。皆さんと活発な意見が交わされながら進められました。

［講義の内容］

本研修の前半パートでは、本件特許明細書を掘り下げて分析し、クレームの在り方、実施形態での開示の在り方について、保科先生のコーディネートの下、参加者の皆様と話し合いました。

本研修の後半パートでは、本件特許に基づく特許権侵害行為差止請求控訴事件（知的財産高等裁判所:平成 25 年(ネ)10107 号 判決日:平成 26 年 4 月 8 日（原審・東京地方裁判所平成 24 年(ワ)3817 号)）の判決文を分析しつつ、明細書のあり方の他、発明把握の重要性、裁判での弁理士の役割についても保科先生にご説明頂きました。

［所感］

実務において日常的に特許明細書を作成していますが、今回の研修を受け、クレームの在り方や実施形態での開示の在り方について掘り下げて検討することの重要性について改めて感じました。

今回の題材のように、発明の実施形態に幾つもの構成例を開示する場合、実務の上でクレームを機能的クレームで作成することも比較的多いと思います。機能的クレームに係る発明の技術的範囲は、本件判決文において説示されているように、当該機能を有するものであればすべて技術的範囲に属するとみるのは必ずしも妥当でなく、本件明細書の発明の詳細な説明に開示された具体的構成を参酌しながらその技術的範囲が解釈されるべきであるという点について留意すべきと感じました。

本研修は、参加者が研修の場で考え、研修で会得した知識を実務にフィードバックできるという点で非常に有意義な研修であったと思います。また、発明把握の重要性や裁判での弁理士の役割について改めて考える良い機会となりました。

以　上