

受講生の質問

「請求項はなぜ 名詞で止めるのか」

NIPTA理事/株)エイバックズーム 代表取締役 堀部 茂遠



毎半年のコースで翻訳コースを行っている。このコースの初めの段階で、ある受講生の宿題が添削・訂正された点について質問が出た。この受講生は特許文書についての経験の乏しい人であることもあり、請求項の最後を「～装置」と終わるべきところを「～装置である。」とした。授業の部分で請求項は名詞で終わる、ということは知らされているのだが、本人は多分違和感があり、「～装置である。」としたものと思われる。添削では「である」は削除されるのだが、そのあとの本人からの質問の仕方に感心した。

質問はこうである。『名詞で終わらせることは解りましたが、それは慣習でそうしているのか、それとも規則で決められているのでしょうか？もし規則で決められているのであればその根拠の条文は何の何条でしょうか？』

このようなつつこんだ形での質問は従来あまりなく、既に特許文書になれている受講生には当然のこととして受け入れ、あまり深く考えないのが普通だと思われる。しかし回答するのは結構難しい。私は当然講師(弁理士)の回答に注目した。回答の要点は下記のようなので記憶する。

1. 特許法上の発明は物と方法と規定されており、特許請求の範囲に記載する請求項は、「物の発明」なのか「方法の発明」なのかをはっきり記載する必要がある。あいまいになることを避けるために最後は「物(装置)か「方法」の名詞で終わらせる。

2. 「である」の表現の場合、拒絶の対象となる。

もしこの表現で特許査定されるようなことがあるとすれば、審査官が見過ごしたケースでしょう。根拠は36条による拒絶になる。

この質問と回答の議論を通して特許文書と特許法の基本的なところが結びついた点は勉強中の受講生には大変良い質問だったと思っている。正直いってこの私も請求項を名詞で終わらせることについて深く考えることは無かった。

実はこの質問については後日談があります。当社の稲葉弁理士に少々屁理屈をつけて質問をしてみた。「～装置である」としたら拒絶になりますか？ なります(稲葉)。物か方法でクレームすることはわかっています。「～装置である」と言っているのですからその請求項は「装置」をクレームしていることは明らか。それをなぜ拒絶するのですか？(堀部)

「～装置である」というのは装置の状態を説明している文章です。特許法上、「状態」には特許出来ません(稲葉)。

一受講生の質問が特許法の基本や審査官の審査についても考えさせることにつながり、質問の効用を大いに感じさせられた。来年のスクールでも多くの質問が出ることを期待したい。

(2008年12月7日)