

平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

特許性判断におけるクレーム解釈に関する 調査研究報告書

平成25年2月

一般財団法人 知的財産研究所

- ・北京第二中級人民法院では、サブコンビネーション・クレームで記載されたインクカートリッジの特許についての侵害事件において、権利行使の際にリスクがあることを示している。特定のプリンタにのみ使用される専用品であれば間接侵害となり、どのプリンタにも使用できるのであれば、間接侵害は成立しない可能性を示している。ただし、当該判例の考え方が、他の裁判に与える影響は不明である。

(ii) 国内ヒアリング

- ・中国では、サブコンビネーション・クレームは普通のクレームとして審査する、例えば、プリンタとインクカートリッジの場合に、インクカートリッジに特徴がない場合にはインクカートリッジのクレームは登録されない。プリンタ本体については考慮されない。
- ・中国において出願時については問題を感じたことは余りないが、権利行使時に裁判所によるばらつきがあり、中国では実際の権利行使の経験はないので様子見中である。

5. 韓国の運用について

(1) 概要

韓国では、サブコンビネーション・クレームの記載は、表現形式として認められている。審査におけるクレーム解釈では、通常の審査基準が適用されている。他方のサブコンビネーションに関する記載があることにより、クレームが機能・特性等により特定される場合には、機能クレームに関する審査基準が適用され、他方のサブコンビネーションの記載も考慮される。しかし、クレームに記載のサブコンビネーション自体に先行技術との相違がない場合は新規性が否定される。

(2) 審査指針

サブコンビネーション・クレームに関して、単一性の問題等以外には、特別な規定は審査指針には見当たらない。

(3) 審判決例

サブコンビネーション・クレームの有効性判断におけるクレーム解釈に影響を与える判例は見当たらない。

(4) 質問票・ヒアリング調査

韓国では、ジェプソン形式クレームの前提部分は、侵害訴訟における権利解釈の際には、考慮されるだろう。

プリンタで用いられるカートリッジに関する特許(KR258609 B1)の有効性を争う訴訟において、コンビネーションの一方であるカートリッジに関する請求項に含まれるコンビネーションの他方である本体側の構成及び構造に関する記載に対して、記載不備に該当するのではないかが検討された事例があった。該当事例において、コンビネーションの他方である本体側の構成及び構造に関する記載により本体側の動力伝達環境が具体的に特定されることによって、コンビネーションの一方であるカートリッジと装置本体との間の結合関係及び駆動力伝達関係がさらに明確になるので、これが記載不備と認められないと判断された。

サーバーとクライアント等の通信分野において、かかる解釈が主要な争点となった事例はないが、実務経験上、サブコンビネーションの一方に関するクレームにコンビネーションの他方に関する記載を含ませることは広く用いられる請求の範囲の記載方法である。審査においても、かかる記載は記載不備として取り扱わず、通常、コンビネーションの一方を特定するための記載と解される。したがって、経験上、コンビネーション・クレームの解釈が技術分野別に異なるとは考えられない。

6. 各国の運用の比較

(1) 法令・審査基準・審判決

日米欧中韓のいずれにおいても、サブコンビネーション・クレームの記載は、表現形式として認められる。

一方で、各国とも審査基準においてサブコンビネーション・クレームのクレーム解釈について、特別な規定は設けていないことから、日米欧中韓のいずれにおいても、審査基準に記載の一般的な考え方を適用してクレーム解釈がなされていると考えられる。

ヒアリング結果や各国のクレーム中のプリアンブル部分の解釈手法から判断するに、日本の「装着すべき装置本体に関する記載により特定される物の発明（カートリッジ発明）に対する審査基準の適用について」で明確化されたサブコンビネーション・クレームの解釈についての考え方、すなわち、「カートリッジ発明は、「カートリッジ」の発明なので、装着すべき装置本体に関する記載は、形状・構造・作用・機能・方法・用途等の観点からカートリッジの発明と特定するための事項と解釈する。」との考え方は、各国においてもおおむね共通しているものと考えられる。

資料 I

各国の関連する
法令・審査基準抜粋

資料 5

韓国の審査指針書

サブコンビネーション・クレーム

第2部 特許出願

第5章 一特許出願の範囲

5. 単一性の判断事例

(2) その他単一性判断に関して次の例を参照。

...

お互いに相応する特別な技術的特徴を持つ場合。

【請求項 1】：映像信号の時間軸伸長器を備えた送信機。

【請求項 2】：受信した映像信号の時間軸圧縮器を備えた受信機。

【請求項 3】：映像信号の時間軸伸長器を備えた送信機と、受信した映像信号の時間軸圧縮器を備えた受信機とから成る映像信号の伝送装置。

請求項 1 の「特別な技術的特徴」は時間軸伸長器にあるのに対し、請求項 2 の「特別な技術的特徴」は時間軸圧縮器にあり、これらは互いに相応する技術的特徴である（いわゆる、サブコンビネーションとサブコンビネーション）。したがって、請求項 1 と請求項 2 の間においては単一性を満たす。請求項 3 は、請求項 1 及び請求項 2 の「特別な技術的特徴」をともに含むため、請求項 1 及び請求項 2 との間において単一性を満たす。（いわゆる、コンビネーションとサブコンビネーション）

資料IV

質問票・ヒアリングの内容

(a) 出願段階

- ・中国において出願時については問題を感じたことはあまりない。
- ・中国でバイメタルの例で、機能を実現するために、結合状況・成分等を具体的に構成を記載する必要があった、サブコンビネーションが登録される可能性もある。

(b) 審査段階

- ・中国では、サブコンビネーション・クレームは普通のクレームとして審査する、例えば、プリンターとインクカートリッジの場合に、インクカートリッジに特徴がない場合にはインクカートリッジのクレームは登録されない。プリンター本体については考慮されない。
- 相手のサブコンビネーションは審査では参酌されているが、インクカートリッジ・クレーム(サブコンビネーション)はそれ自体で審査する。
- ・中国でもあまり問題は感じない。
 - ・機械分野において、実質サブコンビネーション(部品A)に特徴のある発明を中国に出願したが、サブコンビネーション(部品A)のメインクレームは「進歩性無し」との拒絶理由だったが、メインクレーム(部品A)に従属するコンビネーション(部品Aに周知の部品Bを取り付けた組み立て後のもの)のクレームについて、「新規性無し」との拒絶理由を受けたことがある。

(c) 権利行使段階

- ・中国において権利行使時に裁判所によるバラツキがあり、中国では実際権利行使の経験はないので様子見中である。中国では、サブコンビネーション・クレームの権利行使が認められなかったケース(エプソンvs. MIP0, (2007) 二中民初字第572号)がある。

(韓国について)

(i) 海外(韓国)

- ・韓国では、インク・カートリッジと本体との関係で登録される。
- ・ラベルの本体機械と紙の芯との関係付で紙に権利が及ぶようにした例がある。
- ・この機械に使うインク・カートリッジ、韓国での審査は認めるのではないか。
- ・韓国において、Jepson形式クレーム(二部形式クレーム)のプリアンブルは、権利解釈時、権利範囲に含まれるであろう。
- ・プリンターで用いられるカートリッジに関する特許(KR258609 B1)の有効性を争う訴訟において、コンビネーションの一方であるカートリッジに関するクレームに含まれるコンビネーションの他方である本体側の構成及び構造に関する記載に対して記載不備に該当するのではないかが検討された事例がある。この事例において、コンビネーションの他方である本体側の構成及び構造に関する記載により本体側の動力伝達環境が具体的に特定されることによって、コンビネーションの一方であるカートリッジと装置本体との間の結合関係及び駆動力伝達関係が更に明確になるので、これが記載不備と認められないと判断された。サーバーとクライアント等の通信分野において、このような解釈が主要な争

点となった事例はないが、実務経験上、サブコンビネーションの一方に関するクレームにコンビネーションの他方に関する記載を含ませることは広く用いられるクレームの記載方法である。審査においても、このような記載は記載不備として取り扱わず、通常、コンビネーションの一方を特定するための記載と解される。

- ・サブコンビネーション形式を始めとして機能的クレームのような多様な形式のクレームも、特許法第42条第4項第1号ないし第2号、及び特許法第42条第8項、つまり、クレームの記載要件のみを満たすのであれば、その形式はそれ以上問題にならない。

- ・インク・カートリッジ発明の記載不備を判断するに当たっては、装着すべき装置本体に関する記載が、形状、構造、作用、機能、性質、特性、方法、用途などの観点からカートリッジ発明が特定され、その発明を明確に把握することができるように記載されなければならない。また、カートリッジ発明の新規性及び進歩性の判断においては、装着すべき装置本体に関する形状、構造、作用、機能、性質、特性、方法、用途などは、カートリッジ発明を特定するための事項であって、新規性及び進歩性の判断時の考慮対象となるものと思われる。ただし、対象をカートリッジ発明とするクレームの新規性及び進歩性の判断対象は、「カートリッジ」自体であるので、カートリッジ発明の特定事項としての装着しなければならない装置本体に関する記載が引用発明と差を持って、その差が、カートリッジの形状、構造などに実質的な差をもたらさなければ、カートリッジ発明と引用発明との差と認められなければならないものと思われる。

(ii) 国内

- ・韓国でも弊社はサブコンビネーションで権利行使した経験がある。

(その他)

(i) 海外

- ・サブコンビネーションの審査において、各国間でさほど違いはないように思える。
- ・確かに、通信分野やコンピュータ分野などにおいて、インク・カートリッジと同様の問題が生じるケースは今後増えると予想できるが、少なくとも欧州では今のところ、それぞれの技術分野に応じて異なる対応を図る試みは聞かれない。

- ・欧州特許庁では、出願人が、最も近い先行技術に実際に表われていない特徴をクレームのプリアンブルに挿入した場合、審査官は出願人にその特徴を特徴項に移動させるように要求する。出願人は、最初は、自ら最も近いと思う先行技術文献でクレームを作成し、審査中に、他の文献が最も近いと考えられ、クレームを調整する必要があるため、このことはしばしば起こる。米国特許出願（及び特許）は、ほとんど二部形式ではなく一部形式のクレームである。しかし、米国では、二部形式（Jepson）クレームを使用する場合、特徴項の前に記載されている特徴は定義上先行技術とみなされる。出願人が、うっかり、新規な特徴をプリアンブルに記載した場合、それは先行技術とみなされ、特許性に問題を生じる場合がある。

- ・実務過程において、サブコンビネーションが問題となる事例は多くない。ただし、サブコンビネーション・クレームの審査と関連して、韓国を初めとして米国、ヨーロッパ、日本などで同一のクレー

禁 無 断 転 載

平成 24 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

特許性判断におけるクレーム解釈に関する
調査研究報告書

平成 25 年 2 月

請負先 一般財団法人 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地

精興竹橋共同ビル 5 階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail support@iip.or.jp