

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

4. 中国の運用について

(1) 概要

中国における審査段階と審判段階の運用については、いずれも主に審査指南¹³に従って運用されている。まずクレーム全体を十分検討し、内容・仕組みを理解し、クレームにおける用語の通常の意味を理解する。

クレーム中の用語の通常の意味と明細書の記載が一致する場合はそのまま理解し、明細書に特別な定義がある場合は、明細書の定義に従って理解する。クレームの意味がクレームの記載だけでは不明確な場合は、明細書と図面の記載を参酌して理解されるが、それでも理解できない場合は、審査経過、辞書が参酌される。

(2) 審査指南

審査指南第二部第二章

1. 序文（一部抜粋）

専利法59条1項の規定によると、発明又は実用新案の専利権の保護範囲はその請求項の内容を基準都市、説明書及び添付図面は請求項の内容の解釈に用いられることができる。

3.2.2 明確性（一部抜粋）

請求項の保護範囲はそれに使われる文言の意味に基づき理解するべきである。請求項に使われた文言は一般的に、関連する技術分野において通常に備わる意味として理解しなければならない。特定の場合において、もし説明書には、ある単語に特定の意味を備えることを明記し、そして当該単語を使った請求項の保護範囲も、説明書における当該単語の説明により充分かつ明確に限定されているならば、これも許容する。但しその場合には、出願人にもなるべく請求項を補正するように求めることにより、請求項の記述に基づくだけで、その意味が分かるようにすべきである。

¹³ 審査指南 <http://www.jetro-pkip.org/html/201006221131002.pdf> [最終アクセス日：平成25年2月6日]

(3) 審判決例

(i) 粵高法民三終字第326号民事判決書 (2011)

この事例において、広東省高級人民法院は、関連するクレームと明細書からクレームにおける技術用語を解釈することができるかと認めている。具体的に、特許に記載されたメモリチップの解釈について、「関連するクレームから解釈すると、事件に関わる特許のクレーム2に「リモコンに前回で設定された睡眠曲線グラフの第1時間目の時間間隔内に対応する温度……を表示する」を記載しており、これによって分かるように、自己定義設置状態に入る時、まずリモコンに表示されたのは前回で設定された情報であり、空白情報ではない。この状態を実現することによって曲線グラフのデータを保存するメモリチップは、通常では不揮発性である。同時に「司法鑑定意見書」、「工信促司鑑センター[2010]知鑑字第005号司法鑑定意見書の反対尋問に対する応答」にも次のことを認めていた。すなわち、メモリチップは決して電子工学あるいはコンピュータの専門分野で規範的な専門用語ではなく、鑑定体が特許明細書の記載により、特許におけるメモリチップが不揮発性記憶装置(電源がダウンしてもデータが失わない)になることが理解できると認められる。したがって、事件にかかわる特許において、パラメーターを不揮発性メモリチップに保存する一方、被疑侵害の「快適睡眠モデル3」において、パラメーターを揮発性メモリチップのRAMに保存するので、両者は同一ではない」。しかしながら、「事件に関わる特許のクレーム2に「設置が完成した後に、リモコンより既に設置された自己定義の曲線データをリモコンに付いているメモリチップに保存する」技術的特徴は、被疑侵害の「快適睡眠モデル3」の技術方案における「リモコンより快適睡眠時間と快適睡眠時間における時間ごとの温度パラメーターをリモコンチップの記憶装置RAMに保存する」技術的特徴と同一構成になる。

この判例は、侵害訴訟において、用語を発明内容に則った判断がなされている。

(ii) 特許復審委員会第9472号無効審決

この事例において、クレーム1が保護を求める技術方案におけるコイルが通常の状態では電流を通すかどうかの解釈について、「合議体は、特許法第59条の規定によって、発明又は実用新案特許権の保護範囲は、その権利請求の範囲の内容を基準とし、明細書及び図面は権利請求の内容の解釈に用いることができると認める。当事件にとって、本特許のクレーム1より保護を求める技術方案に、コイルが通常の状態では電流を通すかどうかについて具体的に限定していないが、明細書には「磁気ダーツが発射され標的に入る瞬間、コイルより発生した電流が導線を通してカウンターに着き、ダーツが標的内で静止した後に、磁気ダーツの先端の移動が停止したため、電流の発生がなくなる。したがって、各ダーツが標的に

入って完全に標的に着く瞬間のみコイルが瞬間電流を発生させることになり、ダーツとダーツの間との妨害、混淆はない」と記載されており、したがって、当業者に唯一に得られるのは、本特許の技術方案における磁気誘導コイルが通常の状態に通電しないが、磁気ダーツが標的に入る瞬間に、コイルより発生した誘導電流によってカウントすることになる。もし通常の状態のコイルが通電することであれば、ダーツが標的内で静止した時にコイルに依然として電流を通してあるので、明細書に公開された上述の技術内容と矛盾する。明細書からクレームに対する解釈効果によって、クレーム1より保護を求める技術方案におけるコイルは通常の状態では電流を通さないと認められる。

(4) 質問票・ヒアリング調査

専利法59条の規定は、欧州特許条約69条や日本の特許法70条の規定と表現はほぼ同じであり、クレーム解釈の折衷主義（中心限定主義と周辺限定主義の折衷解釈で、具体的には、クレームの内容を基本としつつ、明細書の記載に基づいてクレームを解釈できるという考え方）を導入しているため、実際の審査業務でも折衷主義が徹底されており、侵害裁判の「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（2009年12月28日公布）¹⁴（以下、「司法解釈（2009年）」）でも折衷主義がとられているとの意見があった。

侵害訴訟におけるクレーム解釈における用語の定義については、明細書の記載を積極的に参酌して、比較的審査経過等を含め実質的な判断・解釈されるが、実施例まで限定して解釈されてはいない。

クレームの技術的範囲が明瞭ならば、公知技術があっても狭く解釈することはしない。中国では、侵害時のクレーム解釈は明細書、図面、審査経過の用語解釈が第1であり、用語の辞書的意味より優先される。

5. 韓国の運用について

(1) 概要

韓国においては、請求項の記載が明確な場合、請求項に記載されたとおり発明を特定し、発明の詳細な説明や図面の記載により制限解釈することはない。また、明細書中において、請求項に記載の用語が明確に理解できるように明示的に定義した場合には、その用語はその特定の意味を有するものとして解釈する。

¹⁴ 「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」
<http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/interpret/20091228.pdf> [最終アクセス日：平成25年2月28日]

ならず、詳細な説明において当該用語を新しく定義している場合、詳細な説明において当該用語を当業界で一般的に通用することと全く違う意味で説明している場合などには詳細な説明及び図面を参酌して解釈される。

用語の意味を解釈するにおいては明細書及び図面を客観的・合理的に参酌していると理解している。

侵害訴訟におけるクレーム解釈については、韓国は用語の定義については、明細書の記載を積極的に参酌して狭く解釈される。

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の庁も、クレームに係る発明の認定は、クレームの記載に基づいて行う点で一致している。クレームに記載された発明特定事項は、必要に応じて詳細な説明及び図面を考慮して解釈する。明細書中において、クレームに記載の用語が特別な意味を持つものとして定義がされている場合は、いずれの庁も、当該明細書中の定義を考慮してクレームを解釈する。

クレームに記載された用語の解釈について、日本、欧州、中国及び韓国では、請求項の記載が明確である場合は、請求項に記載の用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解し、請求項の記載とおりに請求項に係る発明を認定する。米国では、「明細書と一致する最も広く合理的な解釈」がされる。

日本では、請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈する。また、韓国では、詳細な説明でその用語の意味が当該技術分野で理解される通常の意味と異なるということが通常の技術者に明確に理解できるように明示的に定義した場合には、その用語はその特定の意味を有するものと解釈する。欧州と中国は、できる限りクレームの文言のみで意味が明瞭になるよう、クレームの補正を求めるべきであるとしている。

米国には、特許商標庁が手続処理の過程で、裁判所が侵害訴訟においてクレーム解釈するように願書のクレームを解釈することを求めているとした判例がある (In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr. (367 F.3d 1359, 1364))。

辞書の扱いに関して米国にはフィリップス判決があり、米国では、明細書、審査経過がクレームに記載の用語の解釈に優先して使用され、辞書は補助的証拠として用いられる。また、中国も司法解釈(2009年)により明細書、図面、審査経過より用語を解釈することが、辞書による解釈より優先される。

一方で、日米欧中韓のいずれの庁でも、クレームの用語の解釈では、いずれの庁も審査段階では用語を広く解釈するが、権利行使段階では発明の内容に則して狭く解釈される傾向にある。

(2) 質問票・ヒアリング調査

米国では、明細書の記載やクレームはもちろん重要ではあるが、さらにプロセキューション・ヒストリー（審査経過）が重視され、その上、宣誓書という制度もある。明細書の記載やクレームは権利解釈の資料の一部であり、米国では発明者の意図や当業者の解釈も重要である。

中国では、用語の定義については、審査経過等を含め比較的実質的な判断がされているとの意見がある。

ユーザーの意見としては、クレーム解釈における明細書の参酌についての運用については各国間では大差がみられないものの、一方では審査官・技術分野によるばらつきを感じるとの意見もあった。

(3) 審査実務における三極比較研究プロジェクト

日本特許庁・米国特許商標庁及び欧州特許庁の三極特許庁で行われた新規性についての法令・審査基準の比較研究¹⁶では、クレーム解釈における明細書及び図面の考慮について以下の結果を得ている。

三極特許庁は全て、明細書及び図面を参酌して請求項を解釈する。

JPOでは、請求項の用語の解釈に当たって、明細書及び図面における用語の定義や説明を考慮する。

EPOでは、請求項を明細書及び図面を考慮して解釈する。

USPTOでは、用語の通常の慣用的な意味は、「請求項の用語自体、明細書の残りの部分（訳注）、審査過程、関連した科学原則に関する外的証拠、技術用語の意味、技術水準」など、様々な情報源によって立証することができる。

（訳注）JPOの明細書（description）は特許請求の範囲を含まないが、USPTOにおける明細書（specification）は特許請求の範囲も含むものである。したがって、ここでいう「明細書の残りの部分」とは特許請求の範囲以外の部分を意味している。

¹⁶ 「比較研究報告書」http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku/kisaiyouken.pdf
[最終アクセス日：平成25年2月28日]

(4) 日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究プロジェクト

日本特許庁、中国知識産権局及び韓国特許庁で行われた新規性についての法令・審査基準の比較研究¹⁷では、クレーム解釈における明細書及び図面の考慮について以下の結果を得ている。

三庁は全て、明細書と図面を参酌して請求項を解釈する。

¹⁷「新規性の比較研究報告書」http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm [最終アクセス日：平成25年2月28日]

資料 I

各国の関連する
法令・審査基準抜粋

資料 4

中国の法令・審査指南

明細書中における用語の定義の参酌

1. 専利法

・・・

第三章 特許の出願

第二十六条 ・・・

権利要求書は説明書を根拠とし、特許保護請求の範囲について明確かつ簡潔に要求を説明する。

第七章 特許権の保護

第五十九条 発明又は実用新案の特許権の保護範囲は、その権利要求の内容を基準とし、説明書及び付属図面は権利要求の解釈に用いることができる。

2. 専利法実施細則2111

・・・

第二章 特許の出願

第十九条 特許請求の範囲には発明又は実用新案の技術的特徴を記載しなければならない。

特許請求の範囲に複数のクレームがある場合は、アラビア数字で番号を振らなければならない。

特許請求の範囲中で使用する科学技術用語は明細書中に使用する科学技術用語と一致しなければならない。化学式又は数式が有ってもよいが、挿絵が有ってはならない。絶対に必要な場合を除き、「明細書・・・の部分に記載されたように」或いは「図面・・・に示すように」などの表現を使用してはならない。

クレーム中の技術的特徴は明細書添付図面中の対応する記号を引用することができ、当該記号は、クレームの理解に資する為に対応する技術的特徴の後の括弧に置かなければならない。添付図面の記号はクレームへの制限と解してはならない。

3. 専利審査指南

・・・

第二部分 実体審査

第二章 説明書と権利要求書

・・・

2.2.7 説明書の記載に関する他の要求

説明書は規範的な用語、明確な語句を使用しなければならない。つまり、属する技術分野の技術者が理解しやすいように、説明書の内容は明確なものでなければならない。意味が不明瞭であったり、前後矛盾したところがあってはならない。説明書は発明又は実用新案の属する技術分野の技術用語を使わなければならない。自然科学関連の名詞について、国で規定された場合には、統一した用語を採

用しなければならない。国家で規定されていない場合には、属する技術分野で一般的に認められた用語を使うか、若しくはあまり知られていないもの、又は最新の科学技術用語を採用するか、或いは外来語（中国語により音訳又は意識される単語）をそのまま使っても良いとする。但しその意味は、属する技術分野の技術者にとっては明確なものであって、誤解にならないものでなければならない。必要な場合は、カスタマイズ単語を使っても良いとするが、この場合に、明確な定義又は説明を記載しなければならない。一般的に、誤解や語意の混乱を避けるために、属する技術分野において基本的な意味を持つ単語により、その本意以外の意味を示してはならない。説明書に使われた技術用語と符号は首尾一貫しなければならない。

説明書は中国語を使用すべきであるが、アンビグイティが生じないことを前提に、個別の単語は中国語以外の言語を使っても良いとする。説明書において中国語以外の技術名詞を最初に使う際は、中国語訳文で注釈する、又は中国語で説明しなければならない。例えば、以下の場合には中国語以外の表現方式を使っても良いとする。（1）その技術分野の技術者によく知られた技術用語は中国語以外の表現方式で記述して良いとする。例えば、「EPROM」で情報消去・プログラミング可能な読み出し専用記憶装置を、「CPU」で中央処理装置を表示して良いとする。但し、同じセンテンスにおいて、中国以外の技術名詞を連続して使うと、当該センテンスを分かりづらくする場合には、認めない。（2）計量単位、数学符号、数学公式、各種のプログラミング言語、コンピュータープログラム、特定の意味を持つ表示用符号（例えば、中国国家標準の略称であるGB）などは中国語以外の形式を使っても良いとする。また、引用された外国専利文献、専利出願、専利文献の出所や名称は原文を使用しなければならない。必要な際は中国語の訳文を記載し、訳文を括弧に入れるものとする。説明書における計量単位は、国際単位系計量単位及び国で選定されたその他計量単位を含めた国家法定計量単位を使用しなければならない。必要な際は、括弧にその分野における公知のその他計量単位を併記しても良い。説明書における商品名の使用が避けられない場合に、その後には型番、仕様、性能及び製造元を明記しなければならない。説明書においては登録商標による物質又は製品の確定を避けるべきである。

3.1 請求項

3.1.1 請求項の種類

性質によって区分すると、請求項は2種類の基本的なタイプがある。つまり、物の請求項及び活動の請求項、若しくは簡単に、製品請求項及び方法請求項と呼ばれる。1種類目の基本的なタイプの請求項には人的技術により生産された物（製品、設備）を含む。2種類目の基本的なタイプの請求項には、時間経過要素を有する活動を含む。物の請求項に当たるのは、物品、物質、材料、工具、装置、設備などの請求項であり、活動の請求項に当たるのは、製造方法、使用方法、通信方法、処理方法及び製品を特定な用途に使う方法などの請求項である。種類により請求項を区分するのは、請求項の保護範囲を確定することが目的である。通常の場合、請求項の保護範囲を確定する時に、請求項における全て

の特徴は考慮しなければならない。各特徴の実際の限定役目は当該請求項で保護を求めている主題において具現しなければならない。例えば、製品の請求項における1つ又は複数の技術的特徴は、構造的特徴によってもパラメータ特徴によっても明確に特徴づけることができない場合には、方法的特徴を介して特徴づけることを許容する。但し、方法的特徴により特徴づける製品請求項の保護主題はやはり製品である。その実際の限定役目は、保護を求めている製品そのものに与える影響が如何なるものかによって決まる。

主題の名称に用途限定を含む製品請求項について、その用途限定は当該製品請求項の保護範囲を確定する時には配慮しなければならないが、実際の限定役目は、保護を求めている製品そのものに与える影響が如何なるものかによって決まる。例えば、主題名称が「鋼湯鑄造用金型」である請求項において、その「鋼湯鑄造用」という用途は主題の「金型」に対して限定役目がある。「氷塊成型用プラスチックボックス型」については、その融解点が「鋼湯鑄造用金型」の融解点よりは遥かに低いもので、鋼湯鑄造に用いられないため、前述の請求項の保護範囲に入らない。但し、「…用」との限定は、保護を求めている製品又は設備そのものに影響を与えることなく、単に製品又は設備の用途や使い方を記述しているだけであるならば、製品又は設備の、例えば新規性、創造性を備えるかどうかの判断には役目を果たさないことになる。例えば、「…用の化合物X」において、もしその中の「…用」は化合物Xそのものに何の影響も与えないものなら、当該化合物Xが新規性と創造性を備えるかどうかを判断する時に、その中の用途限定は役目を果たさないことになる。

3.2.2 明確性

権利要求書が明確であることは、発明又は実用新案で保護を請求する範囲を確定する上で極めて重要なことである。

権利要求書が明確でなければならないというのは、まずは各請求項が明確であること、そして権利要求書を構成する全ての請求項も全体として明確でなければならないことを言う。まずは、各請求項の種類が明確でなければならない。請求項の主題名は当該請求項の種類が製品請求項であるか、方法請求項であるかを明確に示さなければならない。例えば、「…技術」のように、不確かな主題名を使ってはならない。或いは、1つの請求項の主題名に、製品及び方法の両方を含む場合、例えば、「…製品及びその製造方法」など。一方、請求項の主題名は請求項の技術的内容と対応していなければならない。製品請求項は製品発明又は実用新案に適用するものであり、通常は製品の構造的特徴により記述しなければならない。特別な場合に、製品請求項の1つ又は複数の技術的特徴は構造的特徴によっては明確に特徴づけることができない時は、物理或いは化学的パラメータを介して特徴づけることを許容する。構造的特徴によってもパラメータ特徴によっても明確に特徴づけることができない場合には、方法的特徴を介して特徴づけることを許容する。パラメータを使って特徴づける場合に、使われるパラメータは、属する技術分野の技術者が説明書での教示に基くか、又は属する技術分野の通常手段により、明確かつ確実に確定できるものでなければならない。方法請求項は方法発明に適用するもので

あり、通常は技術プロセス、操作条件、手順又は工程などの技術的特徴を以って記述しなければならない。用途請求項は方法請求項に属する。但し、請求項の作成時の文言上で用途請求項と製品請求項を区別するように注意を払うべきである。例えば、「化合物Xを殺虫剤とする」、或いは「化合物Xを殺虫剤とした応用」は、用途請求項であって、方法請求項に属するのに対して、「化合物Xで作られる殺虫剤」、或いは「化合物Xを含む殺虫剤」は、用途請求項でなく、製品請求項になる。次に、各請求項により確定される保護範囲は明確でなければならない。請求項の保護範囲はそれに使われる文言の意味に基づき理解するべきである。請求項に使われた文言は一般的に、関連する技術分野において通常に備わる意味として理解しなければならない。特定の場合において、もし説明書には、ある単語に特定の意味を備えることを明記し、そして当該単語を使った請求項の保護範囲も、説明書における当該単語の説明により充分かつ明確に限定されているならば、これも許容する。但しその場合には、出願人にもなるべく請求項を補正するように求めることにより、請求項の記述に基くだけで、その意味が分かるようにすべきである。

請求項には、「厚い」、「薄い」、「強い」、「弱い」、「高温」、「高圧」、「広い範囲」など意味の不確かな用語を使ってはならないが、特定の技術分野においてこの類の用語が公然知られた確かな意味を有する場合は除く。例えば、増幅機の「高周波」など。公然知られた意味を有しない用語については、できれば、説明書に記載された、より精確な文言で前述の不確かな用語を替えるべきである。請求項には「例えば」、「望ましい」、「特に」、「必要な際」などのような文言があってはならない。この類の用語は1つの請求項において、異なる保護範囲を限定することとなり、保護範囲を不明瞭にする恐れがある。請求項において、ある上位概念の後に前述の用語に導かれた下位概念が付いている場合、出願人に請求項を補正するよう要求するものとし、当該請求項に両者のうちの1つを保留するか、或いは両者を2つの請求項においてそれぞれ限定することを許容する。一般的に、「約」、「近く」、「等」、「或いは類似物」などの類似した用語は請求項の範囲を不確かにするため、請求項において使ってはならない。請求項にこの類の用語が現れる場合、審査官は具体的な状況に基づき、当該用語を使うことにより、請求項を不確かにするかどうかを判断しなければならない、しないと判定する場合にはこれを許容する。添付図面の表記又は化学式及び数学式に使われる括弧を除き、請求項が不明瞭とならないように、請求項にはなるべく括弧を使うのを避けるべきである。例えば、「(コンクリート)型にて作ったレンガ」など。但し、通常では受け入れられる意味を持つ括弧は許容する。例えば「(メチル基)アクリル酸エステル」、「10%～60% (重量)のAを含む」など。最後に、権利要求書を構成する全ての請求項は全体として明確でなければならないというのは、請求項の間の引用関係が明瞭でなければならないことを言う。(本章第3.1.2節と3.3.2節を参照する)

3.3 請求項の記載に関する規定

請求項の保護範囲は請求項に記載された全ての内容が一体となって限定しているため、各請求項にはその最後のみ句点を付けることが許容される。権利要求書に複数の請求項がある場合、アラビア

数字順に番号をつけなければならない。

請求項において使われる科学技術用語は説明書で使われている科学技術用語と一致しなければならない。請求項には化学式又は数学式が記されても良いが、イラストを使ってはならない。絶対に必要な場合を除き、請求項には「説明書の…部分で記載されたように」、又は「図面…で示されたように」などのような類似した用語を使ってはならない。絶対に必要な場合とは、発明又は実用新案に係わっているある特定形状が図形でしか限定できず、言葉では説明できない時に、請求項には「図面…で示されたように」などの類似した用語を使って良いことを指す。通常は、請求項に表を使ってはならないが、表を使うと、発明又は実用新案で保護を請求する主題をより明確に説明できる場合は除く。請求項に記載された技術方案を理解することに資するため、請求項の技術的特徴は説明書の添付図面にある対応した表記を引用して良いとする。但し、これらの表記を括弧に入れ、対応した技術的特徴の後に記さなければならない。添付図面の表記は、請求項の保護範囲に対する制限として解釈してはならない。通常、1つの請求項は、1つの段落を用いて記述する。但し、技術的特徴が多く、内容や相互関係が複雑なために、句読点によってもその関係を明瞭に表現できない場合には、1つの請求項を、行や段落を分けて記載しても良いとする。通常、開放式請求項は「含める」、「含まれる」、「主に…からなる」という表現で記載するのが適宜である。当該請求項では関わっていない構造の組成部分や方法手順を含むことができると解釈される。閉鎖式請求項は「…からなる」という表現で記載するのが適宜である。一般的に、当該請求項に記載の内容以外の構造の組成部分や方法手順を含まないと解釈される。一般的に、請求項に数値範囲を含む場合、その数値範囲はなるべく数学的な方式で表現するものとする。例えば、「 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 」、「 > 5 」など。通常は「より大きい」、「より小さい」、「を超える」などの場合は、その数字を含まず、「以上」、「以下」、「以内」などの場合はその数字を含むものと考えられる。説明書により支持されている場合に、請求項で発明又は実用新案を概括的に限定することを許容する。通常は概括方法が以下の2種類がある。

(1) 上位概念で概括する。例えば、「ガスレーザー」で、ネオンヘリウムレーザー、アルゴンイオンレーザー、一酸化炭素レーザー、二酸化炭素レーザーなどを概括する。また、例えば、「C1-C4アルキル基」でメチル基、エチル基、プロピル、ブチルを概括する。さらに例えば、「ベルト伝動」で、フライトベルト、Vベルトとタイミングベルトなどを概括する。

(2) 並列選択法で概括する。つまり、「或いは」又は「及び」で、その中から必ず1つを選択するような複数の具体的な特徴を並列させること。例えば、「特徴A、B、C或いはD」。また、例えば、「A、B、CとDからなる物質群から選定される1つの物質」など。

並列選択法を使った概括の際に、並列した選択で概括された具体的な内容は同等な効果を持つものでなければならない。上位概念で概括された内容を「或いは」用いてその下位概念と並列させてはならない。さらに、並列した選択で概括された概念は、意味が明確なものでなければならない。例えば、「A、B、C、D或いは類似物（設備、方法、物質）」という記述において、「類似物」との概念の意味は明確でないため、具体的な物や方法（A、B、C、D）と並列させることができない。

第三章 新規性

3.2.5 性能、パラメータ、用途又は製造方法などの特徴を含む製品の請求項

性能、パラメータ、用途又は製造方法などの特徴を含む製品の請求項の新規性の審査は以下の原則に従って行わなければならない。

(1) 性能、パラメータ特徴を含む製品の請求項

この類の請求項について、請求項における性能、パラメータ特徴は、保護を請求する製品にある特定の構造及び/又は組成を備えていることが暗に含まれているかを考慮しなければならない。当該性能、パラメータは、保護を請求する製品の対比文献と区別される構造及び/又は組成が暗に含まれている場合には、当該請求項は新規性を具備する。逆に、属する技術分野の技術者は当該性能、パラメータに基づいても、保護を請求する製品を対比文献と区別できないならば、保護を請求する製品が対比文献と同一であることを推定できるため、出願された請求項に新規性を具備しないことになるが、出願人は出願書類又は現有技術に基づき、請求項の中の性能、パラメータ特徴を含めた製品が、対比文献の製品と構造及び/又は組成において違うことを証明できる場合を除く。例えば、専利出願の請求項がX回折データなど複数種のパラメータにより特徴づけた結晶形態の化合物Aであり、対比文献で開示されたのも結晶形態の化合物Aである場合、もし、対比文献の開示内容に基づいても、両者の結晶形態を区別できなければ、保護を請求する製品が対比文献の製品と同一であることを推定でき、当該出願された請求項は、対比文献に比べて、新規性を具備しないことになるが、出願人は出願書類又は現有技術に基づき、出願された請求項により限定された製品が対比文献に開示された製品とは結晶形態において確かに異なることを証明できる場合を除く。

(2) 用途特徴を含む製品の請求項

この類の請求項について、請求項における用途特徴は保護を請求する製品にある特定の構造及び/又は組成を備えていることが暗に含まれているかを考慮しなければならない。もし、当該用途は製品そのものの固有の特性によって決まるものであり、用途特徴にも製品の構造及び/又は組成上の変化が暗に含まれていないならば、当該用途特徴に限定された製品請求項は対比文献の製品に比べては新規性を具備しない。例えば、抗ウイルス用の化合物Xの発明は、触媒用化合物Xの対比文献に比べると、化合物Xの用途が変化しているものの、その本質的な特性を決定する化学構造式には何らかの変化もないため、抗ウイルス用化合物Xの発明は新規性を具備しない。但し、もし当該用途には製品が特定の構造及び/又は組成が暗に含まれているならば、つまり、当該用途に製品の構造及び/又は組成上の変化を示すこととなり、当該用途における製品の構造及び/又は組成を限定する特徴を考慮しなければならない。例えば、「クレーン用フック」はクレーンの寸法と強度などの構造だけに対応するフックを指すものであり、同じ形状を持つ一般釣り人向けの「魚釣り用フック」に比べて、構造が異なり、両者は違う製品である。

第四章 創造性(進歩性)

4.5 公知となった製品の新しい用途発明

公知となった製品の新しい用途発明とは、公知となった製品を新しい目的に用いた発明をいう。

公知となった製品の新しい用途発明の創造性を判断する時に、通常は、新しい用途と従来用途の技術分野が離れているか近いのか、新しい用途でもたらず技術的效果などを考慮する必要がある。

(1) 新しい用途は、公知となった材料の公知となった性質を利用したならば、その用途発明には創造性を具備しない。

【例】潤滑油として公知となった組成物を同一の技術分野に切削剤として用いるような用途発明には創造性を具備しない。(2) 新しい用途は、公知となった製品の新規に発見された性質を利用し、かつ予測できない技術的效果を得ている場合、この用途発明は突出した実質的特徴と顕著な進歩を有し、創造性を具備する。

【例】木材殺菌剤に用いられたペンタクロロフェノール製剤を除草剤として用いて、予測できない効果を得ている用途発明は創造性を具備する。

第十章 化学分野の発明専利出願の審査に関する若干の規定

4.2.1 開放式、閉鎖式及びその使用要求

専利法実施細則21条2項の規定によると、発明の性質により、独立請求項を前提・特徴の2部分に分けて作成するには適さない場合、独立請求項をほかの方式により作成することができる。組成物の請求項は一般的に、このような場合に該当する。組成物の請求項は、組成物の成分、若しくは成分と含有量など組成の特徴により特徴づけなければならない。組成物の請求項の表現方式は、開放式と閉鎖式の2つに分けられる。開放式とは、請求項で示していない成分を、組成物から排除しないことを指す。閉鎖式とは、組成物には示された成分だけを含有し、その他の要素は全て排除することを指す。開放式と閉鎖式でよく使う語彙は以下に掲げる。

(1) 開放式の場合は、例えば、「含有」、「含める」、「含まれる」、「基本的に含む」、「本質として含む」、「主に…からなる」、「主な構成は…である」、「基本的に…からなる」、「基本的な構成は…である」などが挙げられる。これらのいずれも、当該組成物には、その含有量に占める割合が高くても、請求項で示していないなんらかの成分を含めてよいことを示唆している。

(2) 閉鎖式の場合は、例えば、「…からなる」、「構成は…である」、「残量は…である」などが挙げられる。これらのいずれも、保護を請求する組成物は示された成分からなるものであって、ほかの成分を含めないことを指すが、通常の含有量を以って存在する程度の不純物を有してもよい。開放式或いは閉鎖式の表現方式を使用する時は、説明書にサポートされなければならない。例えば、請求項にお

ける組成物A+B+Cは、もし説明書では実際にこれ以外の成分が記述されていなければ、開放式請求項を用いてはならない。さらに指摘しておかなければならないのは、ある組成物の独立請求項がA+B+Cである場合に、もしその下の請求項がA+B+C+Dであれば、開放式のA+B+Cの請求項にとっては、Dを含めた請求項が従属請求項になる。なお、閉鎖式のA+B+Cの請求項にとっては、Dを含めた請求項が独立請求項になる。

4.2.2 組成物の請求項における成分と含有量の限定

(1) もし発明の実質又は改良が、成分自体のみであって、その技術的課題の解決は、成分の選択のみにより決定されており、そして成分の含有量はその分野の技術者が従来技術に基づいて、又は簡単な実験により確定することができるなら、独立請求項において成分のみを限定することが許可される。ただし、もし発明の実質或いは改良が、成分にありながら、含有量にも関連しており、その技術的課題の解決は、成分の選択により決定されるだけでなく、当該成分の特定の含有量の確定によっても決定されるものであれば、独立請求項においては、成分と含有量の両方を同時に限定しなければならない。そうしないと、当該請求項が必要な技術的特徴を欠き、不完全なものとなる。

(2) 一部の分野において、例えば合金分野の場合には、合金の必要成分及びその含有量は通常、独立請求項において限定しなければならない。

(3) 成分の含有量を限定する際に、「約」、「前後」、「近く」などあいまいで不明瞭な語彙は許されない。そのような言葉があると、一般的には削除すべきである。成分の含有量は「0～X」、「<X」又は「X以下」などで示すことができる。「0～X」で示されるのは、選択成分であり、「<X」、「X以下」などは、X=0を含むという意味である。通常は、「>X」で含有量の範囲を示すことは許さない。

(4) 1つの組成物における各成分の含有量のパーセンテージの合計値は100%になるべきである。複数の成分の含有量範囲は以下の条件に合致しなければならない。ある1つの成分の上限値+ほかの成分の下限値 \leq 100 ある1つの成分の下限値+ほかの成分の上限値 \geq 100

(5) 文字や数値で組成物の各成分間の特定の関係を示すことが難しい場合には、特性関係又は使用量の関係式、或いは図面で請求項を定義することを許可してよい。図面の具体的な意味は説明書において説明しなければならない。

(6) 文字による定性的な記述で、数字による定量的な表示を代替する方式は、その意味が明瞭なものであり、かつ属する技術分野で周知されるものであれば、例えば「ある材料を濡らすに足る含有量」、「触媒量の」などは、受けられるものとする。

4.5.1 用途の請求項のカテゴリー

化学製品の用途発明は、製品の新規性能の発見に基づき、この性能を利用して行われた発明である。

新規製品か既知製品かを問わず、その性能は製品自身に固有なものである。用途発明の本質は製品そのものでなく、製品の性能の応用にある。そのため、用途発明は1種の方法発明であり、その請求項は方法カテゴリーに属する。製品Aを利用して製品Bを発明した場合には、当然ながら、製品Bそのものを以って専利を出願しなければならない。その請求項は製品カテゴリーに属するものであり、用途請求項とはしない。審査官は請求項の記載文言から、用途請求項と製品請求項を区別するように注意を払うべきである。例えば、「化合物Xを殺虫剤とする」、或いは「化合物Xを殺虫剤とした応用」は、用途請求項であって、方法カテゴリーに属するのに対して、「化合物Xで作られる殺虫剤」、或いは「化合物Xを含む殺虫剤」は、用途請求項でなく、製品請求項になる。また、明確にしなければならないのは、「化合物Xを殺虫剤とした応用」を「殺虫剤として使用される化合物X」と等しいものとして理解すべきではない。後者は用途を限定する製品請求項であって、用途請求項ではない。

4.5.2 物質の医薬用途の請求項

物質の医薬用途はもし、「疾病の治療に用いる」、「疾病の診断に用いる」、「薬物としての応用」などのような請求項を以って専利を出願するなら、専利法25条1項(3)号の「疾病の診断と治療の方法」に該当するため、専利権が付与されてはならない。ただし、薬品及びその製法のいずれも、法により専利権を付与することができるため、物質の医薬用途発明は、薬品の請求項、又は例えば「製薬上の応用」、「ある疾病の治療薬の製造における応用」など製薬方法カテゴリーに属するような用途請求項を以って専利を出願する場合には、専利法25条1項(3)号に規定した状況に該当しない。前記製薬方法カテゴリーに属する用途請求項は、例えば「化合物XをY疾病の治療薬の製造としての応用」、又はこれに類似した形式により作成されてもよい。

・・・

5.4 化学製品における用途発明の新規性

一種の新製品の用途発明は、当該製品が新規であることから、当然に新規性を有する。

一種の既知の製品については、新規な応用をしたからといって新製品であると認定することはできない。例えば、洗浄剤としての製品Xが既知であれば、可塑剤として用いられる製品Xは新規性を具備しない。但し、既知の製品の新規な用途自体が発明であれば、既知の製品によって当該新規用途の新規性が潰されることはない。このような用途発明は使用方法発明に該当する。なぜなら、発明の実質は製品自体にあるのではなく、どのようにそれを使用するかにあるからである。例えば、上述の従来洗浄剤とされていた製品Xについて、その後研究を経て、それにある添加剤を配合することで可塑剤として用いることができることが発見されたとすると、いかに調製するか、どの添加剤を選択するか、配合比はどれほどか等は即ち使用方法の技術的特徴である。このような場合、審査官は、当該使用方法自体が新規性を具備するか否かを評価しなければならず、製品Xが既知であることを理由に当

該使用方法が新規性を具備しないと認定してはならない。化学製品に係わる医薬用途発明の新規性審査では以下の点を考慮しなければならない。

(1) 新規な用途と既知の用途とが実質的に異なるか。表現形式が異なるのみで実質的に同一の用途に該当する発明は新規性を具備しない。

(2) 新規な用途が既知の用途の作用メカニズム、薬理作用によって直接示唆されているか。もとの作用メカニズム又は薬理作用と直接的に同等な用途は新規性を具備しない。

(3) 新規の用途が既知の用途の上位概念に該当するか。既知の下位の用途は上位の用途の新規性を潰すことができる。

(4) 投与対象、投与方式、経路、用量及び時間間隔等の使用に関連する特徴が製薬過程に対して限定作用を有するか。投薬の過程にのみ現れる区別の特徴によっては当該用途が新規性を有させることができない。

6.2 化学製品における用途発明の創造性

(1) 新規製品における用途発明の創造性

新規な化学製品について、もし当該用途が構造又は組成が類似している既知製品から予見できるものでなければ、この新規製品における用途発明は創造性を有するものと認めてよい。

(2) 既知製品における用途発明の創造性

既知製品における用途発明の創造性について、当該新規用途がもし、製品自体の構造や組成、分子量、既知の物理化学的性質及び当該製品の従来用途から自明的に得られないか、若しくは予見できず、新規に発見された製品の性質を利用し、予想外の技術的効果を生じるものであれば、この既知製品における用途発明は創造性を有するものと認めてよい。

4. 最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（2009年12月28日公布）

第2条 人民法院は、請求項の記載に基づき、明細書および図面を読み終えた当該分野の一般的な技術者が持っている請求項に対する理解と結び付けた上で、専利法59条1項に定めた請求項の内容を確定するものとする。

第3条 人民法院は明細書や図面、特許請求の範囲における該当の請求項及び専利審査書類を用いて請求項を解釈することができる。明細書において請求項の用語について特別に定義されている場合には、その特別定義に従う。

請求項の意味は、上述した方法を用いても明確にならない場合、参考書や教科書などの公知文献、および当該分野の一般的な技術者が持っている一般的な理解と結び付けて解釈することができる。

資料Ⅱ

審判決の内容

中国の審判決

明細書中における用語の定義の参酌

(2011) 粵高法民三終字第326号民事判決書

この事例において、広東省高級人民法院は、関連するクレームと明細書からクレームにおける技術用語を解釈することができることを認めている。具体的に、特許に記載されたメモリチップの解釈について、「関連するクレームから解釈すると、事件にかかわる特許のクレーム2に「リモコンに前回で設定された睡眠曲線グラフの第1時間目の時間間隔内に対応する温度……を表示する」を記載しており、これによって分かるように、自己定義設置状態に入る時、まずリモコンに表示されたのは前回で設定された情報であり、空白情報ではない。この状態を実現することによって曲線グラフのデータを保存するメモリチップは、通常では不揮発性である。同時に「司法鑑定意見書」、「工信促司鑑センター[2010]知鑑字第005号司法鑑定意見書の反対尋問に対する応答」にも次のことを認めていた。即ち、メモリチップは決して電子工学あるいはコンピュータの専門分野で規範的な専門用語ではなく、鑑定体が特許明細書の第7ページの第11行目、第9ページの第11行目、第11ページの第5行目の記載により、特許におけるメモリチップが不揮発性記憶装置（電源がダウンしてもデータが失わない）になることが理解できると認められる。したがって、事件にかかわる特許において、パラメーターを不揮発性メモリチップに保存する一方、被疑侵害の「快適睡眠モデル3」において、パラメーターを揮発性メモリチップのRAMに保存するので、両者は同一ではない」。しかしながら、「事件にかかわる特許のクレーム2に「設置が完成した後に、リモコンより既に設置された自己定義の曲線データをリモコンに付いているメモリチップに保存する」技術的特徴は、被疑侵害の「快適睡眠モデル3」の技術方案における「リモコンより快適睡眠時間と快適睡眠時間における時間ごとの温度パラメーターをリモコンのNEC78F9468チップの記憶装置RAMに保存する」技術的特徴はと同一構成になる。」

特許復審委員会の第9472号無効審決

この事例において、クレーム1が保護を求める技術方案におけるコイルが通常の状態では電流を通すかどうかの解釈について、「合議体は、特許法第59条の規定によって、発明又は実用新案特許権の保護範囲は、その権利請求の範囲の内容を基準とし、明細書及び図面は権利請求の内容の解釈に用いることができると認める。当事件にとって、本特許のクレーム1より保護を求める技術方案に、コイルが通常の状態では電流を通すかどうかについて具体的に限定していないが、明細書の記載によって「磁気ダーツが発射され標的に入る瞬間、コイルより発生した電流が導線を通してカウンターに着き、ダーツが標的内で静止した後に、磁気ダーツの先端の移動が停止したため、電流の発生がなくなる。したがって、各ダーツが標的に入って完全に標的に着く瞬間のみコイルが瞬間電流を発生させることになり、ダーツとダーツの間との妨害、混淆はない」。したがって、当業者に唯一に得られるのは、本特許の技術方案における磁気誘導コイルが通常の状態では通電しないが、磁気ダーツが標的に入る瞬間に、コイルより発生した誘導電流によってカウントすることになる。もし通常の状態ではコイルが通電すること

であれば、ダーツが標的内で静止した時にコイルに依然として電流を通してあるので、明細書に公開された上述の技術内容と矛盾する。明細書からクレームに対する解釈効果によって、クレーム1より保護を求める技術方案におけるコイルは通常の状態で電流を通さないと認められる。」

(2011) 汙高民三(知) 終字第90号判決

本件特許の「カム溝」と「カム」という2つの用語について、まず本件特許の明細書、図面、関連する請求項及び特許審査書類に基づいて解釈しなければならない。これらの書類に基づき、本件特許の「カム溝」と「カム」という用語の意味を特定できる場合、この特定の意味を基準としなければならない。上記特定の意味の代わりに、当業界の通常の意味を使用してはならない。

(2010) 粵高法民三終字第271号判決

本件特許の特許請求の範囲、明細書に基づき、本件特許の方法は、多機能を有する発明に関するものであると確定できる。すなわち、交流電又は直流電を入力し、高圧電力変換によって高圧直流電、リプル直流電又は交流電を出力できる。本件特許の請求項1、2は、不服審判委員会による第9402号無効審判請求の審決において、有効と維持されている。したがって、民事侵害訴訟において、特許権者である北京先行公司是、前言を取り消すことができず、本件特許の請求項を、単入力単出力という単一の機能を有する発明を保護するものであると解釈することにより、権利範囲を拡大することができない。

專利復審委員會審查決定第12844号

明細書が特許請求の範囲に対する解釈作用は、明細書の具体的な実施例の内容を用いて特許請求の範囲に記載の対応する構成要件を代替すると理解してはならない。

復審請求審査決定(第29022号)

発明特許権の権利範囲は、その特許請求の範囲を基準とし、明細書及び図面は特許請求の範囲の解釈に用いることができる。明細書には、請求項の用語について具体的な説明がある場合、この具体的な説明に基づいてその用語の意味を確定する上、請求項の権利範囲を特定し、さらに当該請求項に係る発明が公知技術に対して進歩性を有するか否かを判断しなければならない。

復審請求審査決定(第30044号)

特許(出願)の請求項の権利範囲を特定する場合、その特許請求の範囲の内容を基準としなければならない。明細書及び図面は請求項の内容の解釈に用いることができる。明細書には、請求項の用語について特別な定義がある場合、その特別な定義をその請求項の用語の意味として使用すべきである。

無効宣告請求審査決定(第16717号)

請求項のある用語又は特徴の意味が明確であるか否かについて、当業者が本件特許の出願日前に把握した技術常識に基づき、明細書を参酌しながら、請求項を総合的に分析して判断しなければならない。

機能・特性等により表現されたクレーム

深圳市比克電池有限公司与国家知识产权局专利复审委员会 無効審判審決 6990号
(深セン市バック電池有限公司 対 特許審判委員会)

【本件特許】

発明の名称：電池ケースの製造方法

特許番号：00114037.X

【経緯】

深セン市バック電池有限公司（以下、「バック社」という）が提起した本件特許に関する無効審判請求について、特許審判委員会は本件特許が有効である旨の第6990号審決を下した。

バック社はこの審決を不服とし、北京市第一中等裁判所に提訴した。

一審裁判所は第6990号審決を取り消す旨の（2005）一中行初字第607号判決を下した。

特許審判委員会は一審判決を不服とし、北京市高等裁判所に提訴した。

二審裁判所は一審判決を取り消し、一審裁判所に再度審理するように要求する旨の（2006）高行終字第179号判決を下した。

一審裁判所は特許審判委員会の審決を維持する旨の（2007）一中行初字第43号判決を下した。

【判旨】

特許審判委員会（第6990号審決）：

請求項の「ストップ装置」は、下のスライドが両側へ移動可能な限界位置を決める金型の固定部品であると理解すべきである。スライドの移動の対称性により、当該固定部品も対称的な構造、例えばU型ブロックとして設計されなければならない。これは、明細書に記載された唯一の実施例及び図面によりさらに裏付けられている。したがって、本件特許の請求項1のストップ装置は、「両アームの内壁が斜楔形スライドの移動可能な限界位置を決められるU型構造を有する固定構造」に解釈すべきである。資料B2の摺動カムはU型構造を有する固定構造ではなく、その構造の形態は、請求項1のストップ装置と全く異なる。同時に、当業者は資料B2から関連する示唆を得ることもできない。したがって、請求項1進歩性を有する。

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