

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

要 約

本調査研究の目的：

特許性判断におけるクレーム解釈に関し、1) 明細書中における用語の定義の参酌、2) 機能・特性等により表現されたクレーム、3) 用途クレーム、4) プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、5) サブコンビネーション・クレームの各観点について、特定分野における考え方についても調査対象とし、日本におけるこれまでの運用状況を調査・分析するとともに、主要国（米国・欧州・中国・韓国）のクレームの解釈方法及びその考え方や背景についての比較検討を通じて、日本におけるクレームの解釈方法を評価し、その運用改善や国際的な制度調和の議論における日本の立場を定めるのに資するための基礎資料を作成することを目的として、本調査研究を行う。

実施方法：

- (1) 国内外公開情報調査：書籍、論文、調査研究報告書、審議会報告書及びインターネット情報等を利用して実施。
- (2) 国内ヒアリング調査：国内の学識経験者・企業・特許事務所の合計 20 者を対象に実施。
- (3) 海外質問票調査：米国、欧州、中国及び韓国の各知財庁並びに各国弁護士・弁理士の合計 28 者を対象に実施。
- (4) 海外ヒアリング調査：米国、中国、欧州及び韓国の各知財庁並びに各国弁護士・弁理士の合計 16 者を対象に実施。

調査結果の分析・まとめ：

- 1) 用語の定義：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、「明細書と一致するそれらの最も広く合理的な解釈」がされる。
- 2) 機能・特性クレーム：いずれの国においても表現形式として認められるが、日欧中韓では、原則、機能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈されるのに対し、米国においては、means plus functionの表現形式を持つ機能クレームは、明細書に記載されている実施例及びその均等物に限定されて解釈される。
- 3) 用途クレーム：(i) 用途限定発明については、いずれの国においてもその用途に適した物を意味すると解釈される点で同様。(ii) 用途発明については、日韓においては物自体が既知であったとしても、医薬用途等の限定により用途発明として新規性を有することがあるが、欧州においては、医薬発明に限り、第二医薬用途発明として新規性が認められる。中国においては、医薬発明であったとしても、用途限定により製品の構造及び／又は組成上の変化が認められない場合には新規性が否定される。
- 4) プロダクト・バイ・プロセス・クレーム：いずれの国においても、審査においては、最終的に得られた生産物自体を意味していると解釈する運用がされている。侵害訴訟時のクレーム解釈は国により異なる。
- 5) サブコンビネーション・クレーム：日米欧中韓のいずれにおいても表現形式として認められるが、審査基準において特別な規定をおいてないことから、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。

I. 本調査研究の目的

クレーム解釈は、特許性の判断の基礎となるものであるから、特許法の目的に沿った適切な審査を行うためには、クレーム解釈が適切に行われる必要がある。

そして、クレーム解釈が適切か否かの判断については、原則、我が国の制度目的・判例より導かれるものであるが、近年の出願のグローバル化や国際的な制度調和の議論の盛り上がり等の観点から、海外におけるクレームの解釈方法やその考え方についても十分に理解し、また、その考え方を参考にした上で我が国におけるクレームの解釈方法の在り方について検討する必要がある。

近年の日米欧の三極又は日米欧中韓の五庁における法令・審査基準の比較研究では、明細書中における用語の定義の参酌についての考え方、機能・特性等により表現されたクレーム及び用途クレームの解釈方法において、法令・審査基準上、我が国と異なる実務を採用する国が存在することが明らかになっており、これらクレームの解釈方法については、医薬発明における用途限定や、情報通信関連発明等における、いわゆる、サブコンビネーション・クレームのような、機能・特性等又は用途によって表現されるクレームなど、特定の技術分野ごとに検討すべき課題も存在している。

そこで、1) 明細書中における用語の定義の参酌について、2) 機能・特性等により表現されたクレームについて、3) 用途クレームについて、4) プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、5) サブコンビネーション・クレームについて、特定分野における考え方についても調査対象とし、日本におけるこれまでの運用状況を調査・分析するとともに、主要国のクレームの解釈方法及びその考え方や背景についての比較検討を通じて、日本におけるクレームの解釈方法を評価し、その運用改善や国際的な制度調和の議論における日本の立場を定めるのに資するための基礎資料を作成することを目的として、本調査研究を行った。

II. 明細書中における用語の定義の参酌

1. 日本の運用について

日本においては、請求項の記載がそれ自体で明確である場合は、発明をそのとおり認定する。ただし、明細書等に請求項の用語についての定義又は説明がある場合はそれを考慮する。明細書等の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても請求項に係る発明が明確でない場合は、請求項に係る発明の認定は行わない。

請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない。

2. 米国の運用について

米国においては、クレーム中の用語は最も広く解釈して審査される。また、用語は明細書を通して通常の意味で一貫して使用されるべきであり、用語が特定の意味で使用される場合、定義する必要がある。

クレーム解釈において、クレームに記載された用語に対して明細書で与えられた特別な意味が、当業者によって一般的な用語との違いが理解できるように明細書において十分明瞭に記載されている場合、その特別な意味は考慮される。

3. 欧州の運用について

欧州においては、明細書において、明示した定義等によって用語が特別の意味を有する旨が示されている特定の場を除き、当該技術分野における通常の意味及び範囲を与えるものと解釈される。また、そのような特別の意味を有する場合は、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に、クレームの補正が求められる。

4. 中国の運用について

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にしたが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、明細書の定義にしたがって理解する。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。

5. 韓国の運用について

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。

なお、請求項に記載された用語の意味が不明確である場合には、明細書及び出願時の技術常識を参酌して発明の把握が可能であるかを検討する。

6. 各国の運用の比較

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。

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、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た事例がある。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。

Ⅲ. 機能・特性等により表現されたクレーム

1. 日本の運用について

日本においては、機能・特性等により物を特定するクレームの記載は、表現形式として認められる。

新規性の判断においては、異なる意味内容と解すべき場合を除き、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈される。もっとも、構造と組み合わせで用いられる場合には問題は少ないが、機能・特性のみによって広く表現されている場合には、クレームの文言と明細書の実施例との対応関係が明確にされている必要があり、実施例が少なく、クレームの文言が上位概念の機能でのみ表現されている場合には、実施例に即して限定するように拒絶理由が出される場合があるとの特許出願人等の意見がある。

また、侵害判断においては、機能・特性等によって表現されたクレームの技術的保護範囲は実施例に即して限定的に解釈される場合があるため、特許出願人の最近の傾向として、機能・特性等のみで表現したクレームをなるべく使わず、構造等を具体的に記載して対応

しているようであり、結果的に、国内ヒアリングにおいても問題となる事例は余り多くないという傾向があった。

2. 米国の運用について

米国では、特許法112条(f)項が規定されているために、MPEPでもミーンズ・プラス・ファンクション・クレームとそれ以外の通常の機能クレームを分けて記載しており、通常の機能クレームは特許法112条(b)項に従う。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは、審査における特許の有効性判断においても、侵害訴訟における侵害判断においても、明細書に記載された実施例とその均等物に限定的に解釈される。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームといっても、必ずしも「means for …」又は「step for…」という文言に限らず、非構造的な用語を使用する場合も、同様の考え方が適用される可能性があることから、通常の機能クレームとミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの境界はそれほど明確ではないように思われる。

ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームが侵害判断時にも限定的に解釈されることから、特許出願人は、構造の限定を組み合わせることでクレームを作成している場合が多いようである。とはいってもミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを全く使用しないわけではなく、112条(f)項に従って限定解釈されるのを承知で使用しているという意見もある。また、審査段階においては、112条(f)項に従って審査していることになっているが、実際には、必ずしもそのような限定的な解釈をせず、他のクレーム同様、最も広い合理的な解釈をしている場合も見受けられるという意見もあった。

3. 欧州の運用について

欧州特許庁では、以前は機能的クレームは認められにくかったようであるが、最近の実務では、機能的表現でクレームが記載されることが多いコンピュータ応用発明も認められるようになって、コンピュータ応用発明以外でも機能的クレームが比較的認められやすくなったようである。機能クレームは、当業者が発明的技能を用いることなく、その機能を発揮させる手段を難なく提供することができる限りにいて、その機能を有する全ての物を含むと解釈される。

4. 中国の運用について

中国において、審査基準では、機能クレームは、構造的特徴によって記述するよりも機能的特徴によって記述する方がより適切な場合にのみ、その使用が認められるが、製品の

クレームにおいては、なるべく回避すべきであるとされている。ただ、機能クレームの範囲は、その機能を実現できる全ての実施形態をカバーしていると解釈されるので、機能クレームが、明細書記載の実施例以外で、機能を達成せず、技術的課題を解決できず、技術的効果を得られない実施例が含まれる場合には認められない。新規性判断においては、機能クレームが暗示する構造と先行技術の構造とが比較される。

しかし、2009年に最高人民法院より公表された侵害事件の司法解釈4条によって、機能クレームは、明細書に記載された実施例とその均等物に限定されることになっており、この考えかたは、特許の有効性判断にも適用されるようであるが、審査基準は上記のまま改訂されていないので、実際の事例では、依然、両方の判断があるようである。

5. 韓国の運用について

韓国において、機能クレームの使用は一般的に認められており、詳細な説明において特定の意味を有するよう明示的に定義している場合を除き、原則、そのような機能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈される。

6. 各国の運用の比較

日米欧中韓のいずれにおいても、機能・特性等により物を特定するクレームの記載は、表現形式として認められる。

日欧中韓では、機能・特性等で物を特定しようとする記載が請求項中にある場合には、原則、そのような機能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈される。

一方、米国においては、ミーンズ・プラス・ファンクションの表現形式を持つ機能クレームは、明細書に記載されている実施例及びその均等物に限定されて解釈される。

日本では、機能・特性等で物を特定しようとする記載を含む請求項における機能・特性が標準的でないものや技術分野で慣用のものでない場合、新規性の判断においては、請求項に係る発明と引用発明の物の厳密な一致点及び相違点の対比を行わず、両者が同じものであるとの一応の合理的な疑いを抱いたときには、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由が通知される。

米国及び中国では、当該機能・特性等が暗示する構造や組成を考慮して、先行技術との対比を行い、両者が構造・組成等において区別できない場合には、新規性が否定される。侵害訴訟においては、日米欧中韓のいずれにおいても、実施例等の明細書中の記載を考慮して、クレームの権利範囲は限定的に解釈される。

機能・特性等により物を特定しようとする記載を含むクレームは、各国における侵害判断において限定的に解釈される場合があるため、機能・特性等のみで表現したクレームは

なるべく使わず、構造等を具体的に記載して対応しているため、実務上それほど問題になる事例はないとの意見が多く聞かれた。

IV. 用途クレーム

1. 日本の運用について

物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項としてどのような意味を有するかを把握して、クレーム解釈される。

用途限定が、その用途に特に適した形状、構造、組成等を意味すると解することができる場合のように、用途限定された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解される（用途限定発明）。

一方、医薬発明等、請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見出したことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明は、用途限定の観点も含めてクレーム解釈される（用途発明）。この場合は、その物自体が既知であったとしても、用途限定の点で相違する場合には、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る。

2. 米国の運用について

米国においては、請求項に物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合、当該記載が、クレームされた発明の何らかの限定の明確な定義というよりは、単に、当該発明の目的又は意図した用途を述べているだけの場合には、その用途についての記載は発明の限定とみなされず、クレームの解釈において考慮されない。

一方、既知の物の未知の特性の上に築き上げられた当該物の新たな利用法の発見は、使用方法としてその発見に特許性がある場合があり、用途クレームについては、方法の発明とすることで特許性を有する場合がある。

なお、医薬用途であっても、他の用途と同様の解釈であって、特別な扱いはされない。

3. 欧州の運用について

欧州では、請求項に物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合、原則、当該用途に実際に適した物を意味すると解釈される。ただし、公知の物について、その用

途が記載されていなくても、実際に記載された用途に適した態様を備えている場合には、請求項に記載の発明の新規性は否定される。

一方、医薬発明については、物自体が公知であったとしても、医薬用途の点で相違する場合には、当該請求項に記載の医薬用途により特定された物は新規性を有し得る。

4. 中国の運用について

中国においては、用途限定を含む製品クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断される。したがって、用途限定が、製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となる。一方、用途限定が、製品そのものに影響を与えることなく、単に製品の用途や使い方を記述しているだけの場合には、当該用途は、新規性等の判断には役目を果たさない。

医薬発明についても、当該用途が従来技術と薬品の構造上に違いがある場合には新規性を有するが、構造上違いがない場合には新規性は認められない。ただし、第二医薬用途発明は、スイス型クレームとすることで認められる。

5. 韓国の運用について

韓国においては、請求項に用途を特定する記載が含まれている場合には、当該用途で使用するのに特に適した物のみを意味していると解釈する。

また、医薬発明については、用途が異なる場合は新規性を有する。

6. 各国の運用の比較

日米欧中韓のいずれにおいても、物の用途を用いてその物を特定するクレームの記載は、表現形式として認められる。

(i) 用途限定発明については、いずれの国においても、原則、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合については、当該用途限定が、物の構造や組成の特定にどのような意味を有するのか把握して、その用途に適した物を意味すると解釈される。

(ii) 用途発明については、日韓においては、用途を用いて特定される物自体が既知であったとしても、医薬用途等の限定により、用途発明として新規性を有することがある。ただし、食品第二用途発明については、日本では新たな用途を提供するものとはいえないとされ新規性が認められないのに対し、韓国では、食品を限定する用途は構成要件として判断されるため新規性が認められる点で、両者は相違する。

欧州においては、医薬用途により物を特定しようとする医薬発明に限り、物自体が既知であったとしても第二医薬用途発明として、新規性が認められる。

これらに対し、中国においては、医薬発明であったとしても、用途限定により製品の構造及び／又は組成上の変化が認められない場合には、新規性が否定される。ただし、中国では、スイス型クレーム（「ある疾患の治療薬の製造における応用」）とすることで、第二医薬用途に関する発明を保護することができる。

一方、米国においては、クレームに物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合、当該記載がクレームされた発明の何らかの限定の明確な定義というよりは、単に、当該発明の目的又は意図した用途を述べているだけの場合には、その用途についての記載は発明の限定とみなされず、クレームの解釈において考慮されない。ただし、既知の物の未知の特性の上に築き上げられた当該物の新たな利用法の発見は、使用方法としてその発見に特許性がある場合があり、用途クレームについては、方法の発明とすることで特許性が認められる可能性がある。なお、米国では、医薬用途であっても、他の用途と同様の解釈がされ、特別な扱いはされないため、治療方法等のプロセスを含むとしてクレームを記載する必要がある。

日米欧における用途発明の審査では、特許対象となるクレーム形式に差異はあるが、特に審査プラクティスや権利行使の場面において差異を感じないとの意見が多く聞かれた。

V. プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1. 日本の運用について

日本の審査実務においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、異なる意味内容と解すべき場合を除き、原則、製造方法を考慮することなく最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈されており、物質同一説である。

ただし、平成24年1月27日のプラバスタチンナトリウム事件で知財高裁の大合議判決において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲、特許無効審判請求における発明の要旨の認定に際しては、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物質同一説で解釈し、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームでは製法限定説で解釈をすることが判示された。

2. 米国の運用について

米国においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは記載された工程の操作に限定されず、その工程によって暗黙に定義される構造によってのみ限定されるものとして解

積され、物質同一説で運用されている。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性の判断は製品自体を基にし、製品の特許性は、その製造方法に依存しないためプロダクト・バイ・プロセス・クレームの製品が先行技術の製品と同一又は自明である場合、当該クレームは従前の製品が異なるプロセスで製造されたとしても特許を取得することはできない。

また、この考えは、CACFの判例で長く支持されている。

3. 欧州の運用について

欧州においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その製品自体を意味していると解釈され、物質同一説で運用されている。すなわち、当該製品自体が、特許性の要件、特に新規性及び進歩性を備えている場合にのみ許され、製品は、新規な方法によって製造されたという事実のみでは新規性を有しない。

4. 中国の運用について

中国においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その製品自体を意味していると解釈され、物質同一説で運用されている。すなわち、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その方法が製品に特別な構造や組成をもたらしておらず、方法が異なっても製品が同一であれば新規性なしと判断される。

物のクレームが方法の特徴によって特定される場合でも、そのクレームの主題は依然として物であり、方法の特徴による実際の限定的効果は、それがクレームに係る物自体に与える影響によって決まり、審査官は、製造方法の特徴がその物についての特定の構造及び組成の両方又はいずれか一方をもたらすか否かを考慮する。

また、公知の物と区別がつかない場合は新規性等の立証責任は出願人に課せられる。

5. 韓国の運用について

韓国においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、原則、製造方法は考慮されず、その製品自体について特許性が判断され、物質同一説でクレーム解釈がされている。物の発明のクレームは、特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないので、物の発明のクレームにその物の製造方法が記載されているとしても、その製造方法のみにより物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性などの判断をするに当たっては、その製造方法自体を考慮する必要はなく、そのクレームの記載により物として特定される発明のみがその出願前に公知となった発明と比較される。

6. 各国の運用の比較

日米欧中韓のいずれにおいても、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの記載は、表現形式として認められ、審査においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、最終的に得られた生産物自体を意味していると解釈する運用をしている（物質同一説）。

日米欧中韓では、侵害訴訟時のクレーム解釈については、米国、中国が製法限定説でクレーム解釈され、欧州は、原則物質同一説でクレーム解釈される。また、韓国は大法院の判例が見当たらない。一方、日本はプラバスタチン大合議判決までは物質同一説であった。

ヒアリングでは、各国とも審査時の運用は物質同一説で運用されていてほとんど差がないという意見が多く聞かれた。

VI. サブコンビネーション・クレーム

1. 日本の運用について

日本では、サブコンビネーション・クレームは、広く使用されている。審査においては、通常のクレームの審査基準が適用されており、一方のサブコンビネーション・クレームに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・特性を含む場合には、機能クレームの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、一方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. 米国の運用について

米国において、サブコンビネーション・クレームは、単一性判断等に関して審査基準に示されているが、記載要件及び新規性・進歩性判断については、審査基準に特別な取扱いの言及がなく、通常のクレームと同様に解釈される。

3. 欧州の運用について

欧州特許庁では、審査基準F部IV章4.14や4.15において、サブコンビネーション・クレームで表現することは明示的に認められているが、コンビネーションを対象としているクレームではなく、サブコンビネーションを対象としているクレームであることが明確に理解されるように記載することが求められている。

4. 中国の運用について

中国では、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。審査においては、通常のクレームの審査基準が適用されており、一方のサブコンビネーション・クレームに他方のサブコンビネーションに関する記載がある場合、他方のサブコンビネーションの特徴も考慮して審査されるが、保護主題は、一方のサブコンビネーションである。

5. 韓国の運用について

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。

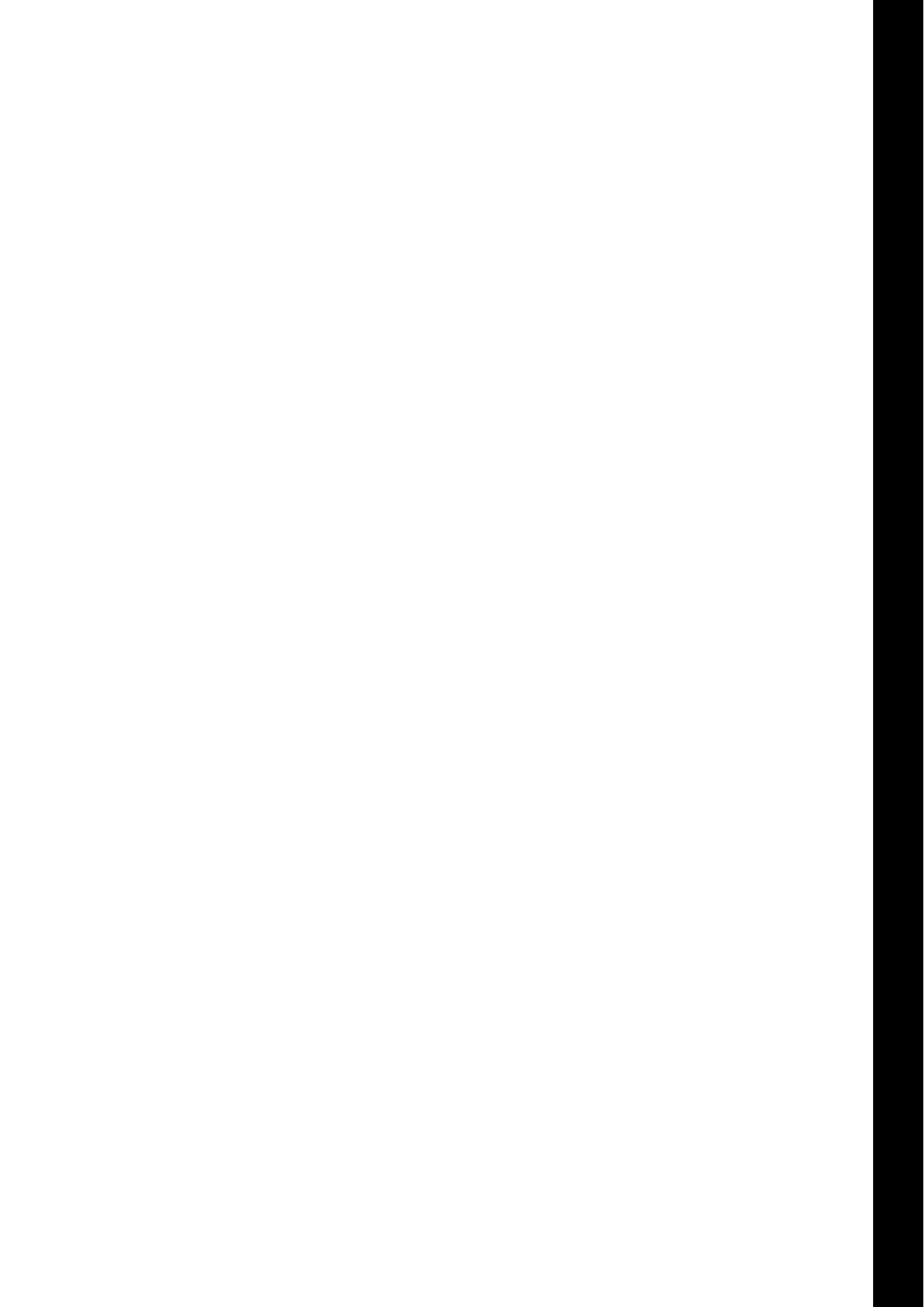
6. 各国の運用の比較

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する。

ただし、機能・特性等により表現されたクレームや、用途クレームのクレーム解釈の手法については、各国で異なる部分があることから、結果として、サブコンビネーション・クレームのクレーム解釈が相違する可能性もある。





はじめに

特許クレームは、特許性の判断及び権利の技術的範囲の画定の基礎となるものであるから、その解釈は明確で予測可能なものであるべきである。特に特許法の目的に沿った適切な審査が行われるためには、クレーム解釈が適切に行われて権利設定される必要があるから、クレーム解釈の調査研究は、特許制度の根幹に係る重要なテーマである。

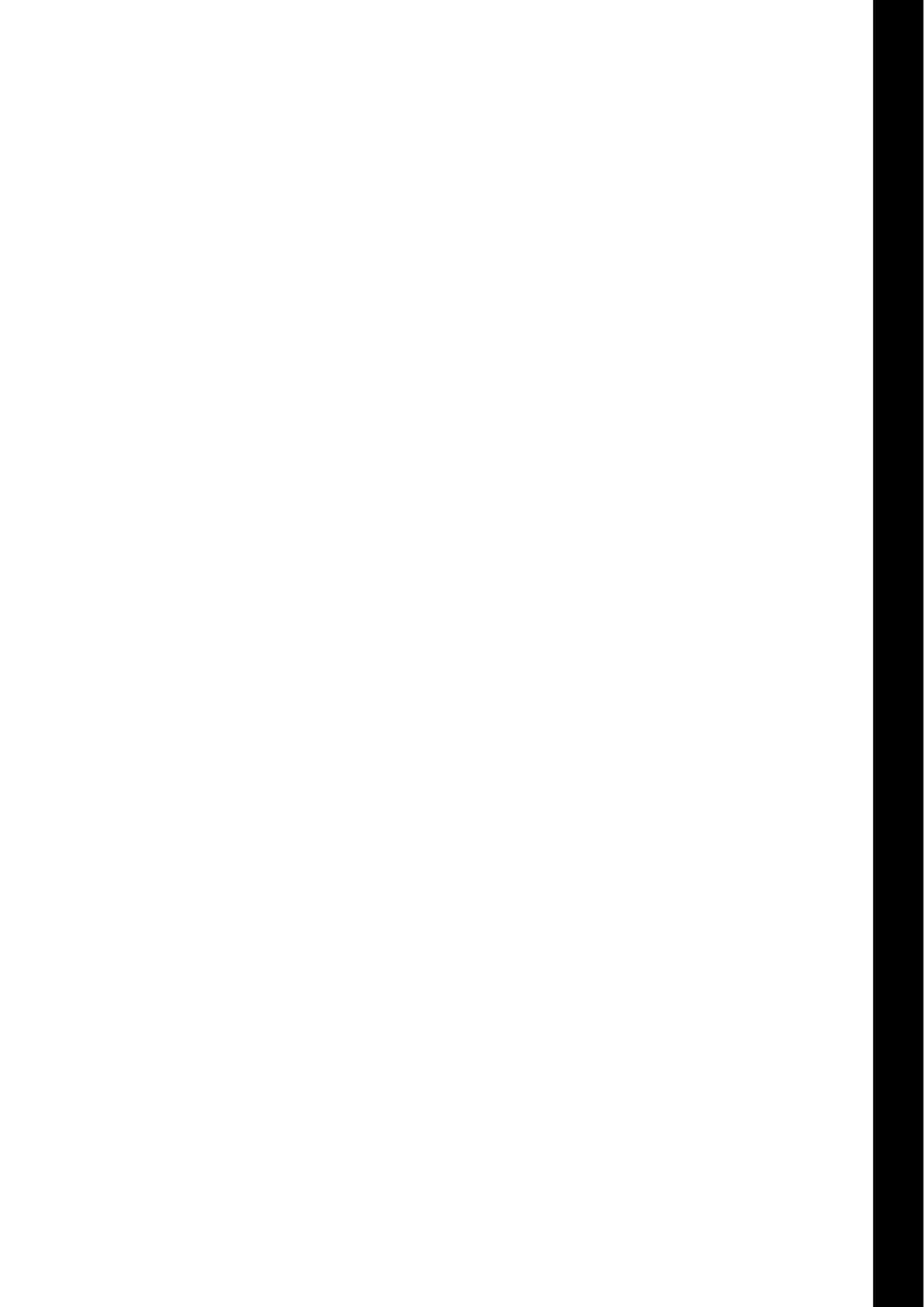
近年、企業活動のグローバル化に伴う海外出願の増加から、外国特許庁間でもこれらの課題を解決すべく、各庁における審査結果のより深い理解や適切な利用に役立てることを目的として、日米欧三極ないしは日米欧中韓のいわゆる五大特許庁において法令や審査基準の比較研究がなされている。しかしながら、各国における法制度の成立ちや産業政策の相違等により、必ずしも同様のクレーム解釈がなされているとはいえない。

本調査研究は、このような状況を踏まえ、国内外の制度ユーザー及び海外の主要知財庁を対象とした調査を実施し、これらの結果から、制度調和や運用改善にむけた我が国の立場を定めるべく、「特許性判断におけるクレーム解釈」の在り方について検討を行ったものである。

本報告書は、以上の調査及び検討の結果を集約したものであり、本調査研究の結果が、今後のクレーム解釈に関する検討の一助になれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行にあたり、調査にご協力をいただいた国内企業、国内外の特許事務所、外国特許庁及び有識者の皆様にこの場を借りて深く感謝する次第である。

平成25年2月
一般財団法人 知的財産研究所





目次

要約

はじめに

本編

I.	序	1
1.	検討の背景	1
2.	本調査研究の実施方法	2
(1)	国内外公開情報調査	2
(2)	国内ヒアリング調査	2
(3)	海外質問票調査	2
(4)	海外ヒアリング調査	2
(5)	調査結果の分析・取りまとめ	3
3.	本報告書の構成	3
II.	明細書中における用語の定義の参酌	4
1.	日本の運用について	4
(1)	概要	4
(2)	審査基準	4
(3)	審判決例	6
(4)	質問票・ヒアリング調査	6
2.	米国の運用について	7
(1)	概要	7
(2)	特許審査便覧	7
(3)	審判決例	9
(4)	質問票・ヒアリング調査	10
3.	欧州の運用について	10
(1)	概要	10
(2)	審査便覧	10
(3)	審判決例	11
(4)	質問票・ヒアリング調査	12
4.	中国の運用について	13
(1)	概要	13

(2)	審査指南	13
(3)	審判決例	14
(4)	質問票・ヒアリング調査	15
5.	韓国の運用について	15
(1)	概要	15
(2)	審査指針	16
(3)	審判決例	17
(4)	質問票・ヒアリング調査	18
6.	各国の運用の比較	19
(1)	法令・審査基準・審判決	19
(2)	質問票・ヒアリング調査	20
(3)	審査実務における三極比較研究プロジェクト	20
(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	21
III.	機能・特性等により表現されたクレーム	22
1.	日本の運用について	22
(1)	概要	22
(2)	審査基準	22
(3)	審判決例	24
(4)	質問票・ヒアリング調査	26
2.	米国の運用について	27
(1)	概要	27
(2)	特許法及び審査便覧	28
(3)	審判決例	33
(4)	質問票・ヒアリング調査	34
3.	欧州の運用について	35
(1)	概要	35
(2)	審査便覧	36
(3)	審判決例	37
(4)	質問票・ヒアリング調査	38
4.	中国の運用について	39
(1)	概要	39
(2)	審査指南	39
(3)	審判決例	40
(4)	質問票・ヒアリング調査	42

5.	韓国の運用について	43
(1)	概要	43
(2)	審査指針	44
(3)	審判決例	44
(4)	質問票・ヒアリング調査	49
6.	各国の運用の比較	50
(1)	法令・審査基準・審判決	50
(2)	質問票・ヒアリング調査	51
(3)	審査実務における三極比較研究プロジェクト	51
(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	52
IV.	用途クレーム	53
1.	日本の運用について	53
(1)	概要	53
(2)	審査基準	53
(3)	審判決例	56
(4)	質問票・ヒアリング調査	58
2.	米国の運用について	58
(1)	概要	58
(2)	特許審査便覧	58
(3)	審判決例	66
(4)	質問票・ヒアリング調査	66
3.	欧州の運用について	67
(1)	概要	67
(2)	欧州特許条約審査便覧	67
(3)	審判決例	70
(4)	質問票・ヒアリング調査	72
4.	中国の運用について	72
(1)	概要	72
(2)	審査指南	73
(3)	審判決例	77
(4)	質問票・ヒアリング調査	77
5.	韓国の運用について	78
(1)	概要	78
(2)	審査指針	78

(3)	審判決例	80
(4)	質問票・ヒアリング調査	82
6.	各国の運用の比較	82
(1)	法令・審査基準・審判決	82
(2)	質問票・ヒアリング調査	83
(3)	審査実務における三極比較研究プロジェクト	84
(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	86
V.	プロダクト・バイ・プロセス・クレーム	87
1.	日本の運用について	87
(1)	概要	87
(2)	審査基準	87
(3)	審判決例	89
(4)	質問票・ヒアリング調査	91
2.	米国の運用について	91
(1)	概要	91
(2)	特許審査便覧	91
(3)	審判決例	93
(4)	質問票・ヒアリング調査	94
3.	欧州の運用について	94
(1)	概要	94
(2)	審査便覧	94
(3)	審判決例	95
(4)	質問票・ヒアリング調査	96
4.	中国の運用について	97
(1)	概要	97
(2)	審査指南	97
(3)	審判決例	98
(4)	質問票・ヒアリング調査	99
5.	韓国の運用について	99
(1)	概要	99
(2)	審査指針	100
(3)	審判決例	100
(4)	質問票・ヒアリング調査	101
6.	各国の運用の比較	102

(1)	法令・審査基準・審判決	102
(2)	質問票・ヒアリング調査	103
(3)	審査実務における三極比較研究プロジェクト	103
(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	103
VI.	サブコンビネーション・クレーム	104
1.	日本の運用について	104
(1)	概要	104
(2)	審査基準	104
(3)	審判決例	106
(4)	質問票・ヒアリング調査	108
2.	米国の運用について	109
(1)	概要	109
(2)	特許審査便覧	110
(3)	審判決例	110
(4)	質問票・ヒアリング調査	111
3.	欧州の運用について	112
(1)	概要	112
(2)	欧州特許規則及び審査便覧	112
(3)	審判決例	114
(4)	質問票・ヒアリング調査	115
4.	中国の運用について	116
(1)	概要	116
(2)	審査指南	116
(3)	審判決例	117
(4)	質問票・ヒアリング調査	117
5.	韓国の運用について	118
(1)	概要	118
(2)	審査指針	118
(3)	審判決例	118
(4)	質問票・ヒアリング調査	119
6.	各国の運用の比較	119
(1)	法令・審査基準・審判決	119
(2)	質問票・ヒアリング調査	120

資料編

資料Ⅰ	各国の関係する法令・審査基準抜粋	123
資料1	日本の審査基準	123
資料2	米国の特許審査便覧	147
資料3	欧州の審査便覧	193
資料4	中国の法令・審査指南	209
資料5	韓国の審査指針書	243
資料Ⅱ	審判決の内容	255
資料Ⅲ	文献情報	299
資料Ⅳ	質問票・ヒアリングの内容	307

I. 序

1. 検討の背景

クレーム解釈は、特許性の判断の基礎となるものであるから、特許法の目的に沿った適切な審査を行うためには、クレーム解釈が適切に行われる必要がある。そして、クレーム解釈が適切か否かの判断については、原則、我が国の制度目的・判例より導かれるものであるが、近年の出願のグローバル化や国際的な制度調和の議論の盛り上がり等の観点から、海外におけるクレームの解釈方法やその考え方についても十分に理解し、また、その考え方を参考にした上で我が国におけるクレームの解釈方法の在り方について検討する必要がある。

ここで、近年実施した、他庁における審査結果のより深い理解や、適切な利用に役立てることを目的とする日米欧の三極又は日米欧中韓の五庁における法令・審査基準の比較研究では、明細書中における用語の定義の参酌についての考え方、機能・特性等により表現されたクレーム¹及び用途クレーム²の解釈方法において、法令・審査基準上、我が国と異なる実務を採用する国が存在することが明らかになっており³、また、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム⁴について、最近、従来のクレームの解釈方法や他庁における実務と異なる考え方が知財高裁において判示されている⁵。

これらクレームの解釈方法については、医薬発明における用途限定や、情報通信関連発明等における、いわゆる、サブコンビネーション・クレーム⁶のような、機能・特性等又は用途によって表現されるクレームなど、特定の技術分野ごとに検討すべき課題も存在している。

上述の状況下において、我が国におけるこれまでのクレームの解釈方法の適否を検討することが必要となっており、他庁との法令・審査基準上の差異について、実例や判例等を通じて理解を深めるとともに、他庁のクレームの解釈方法の採用理由や背景との比較検討

¹ 「機能・特性等により表現されたクレーム」とは、請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある請求項を意味する。(例:熱を遮断する層を備えた壁材)

² 「用途クレーム」とは、請求項中に「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある請求項を意味する。(例:クレーン用フック)

³ 特許庁「審査実務における三極比較研究」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/sinsa_jitumu_3kyoku.htm [最終アクセス日:平成25年2月21日]
特許庁「異なる実務のカタログ」の公表のお知らせ

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/jitsumu_catalog.htm [最終アクセス日:平成25年2月21日]

⁴ 「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」とは、請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある請求項を意味する。(例:製造方法Aにより製造された化合物B。)

⁵ 知的財産高等裁判所平成24年1月27日判決平成22年(ネ)第10043

<http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0030?hanreiid=81969> [最終アクセス日:平成25年2月6日]

⁶ 「サブコンビネーション・クレーム」とは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明や、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等(以上をコンビネーションという。)に対し、組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明が記載された請求項を意味する。(例:サーバーとクライアントからなるシステムに用いるためのクライアント。)

を合わせ行うことが必要となっている。

そこで、1) 明細書中における用語の定義の参酌について、2) 機能・特性等により表現されたクレームについて、3) 用途クレームについて、4) プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、5) サブコンビネーション・クレームについて、特定分野における考え方についても調査対象とし、日本におけるこれまでの運用状況を調査・分析するとともに、主要国のクレームの解釈方法及びその考え方や背景についての比較検討を通じて、日本におけるクレームの解釈方法を評価し、その運用改善や国際的な制度調和の議論における日本の立場を定めるのに資するための基礎資料を作成することを目的として、本調査研究を行った。

2. 本調査研究の実施方法

特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究を検討するにあたり、以下の実施方法により、本調査研究を進めた。

(1) 国内外公開情報調査

日本、米国、欧州、中国及び韓国の各国における特許性判断時のクレームの解釈方法・その背景等について、審判決例、書籍、論文、調査研究報告書、審議会報告書及びインターネット情報等を利用して、本調査研究の内容に関する文献を調査、整理及び分析した。

(2) 国内ヒアリング調査

日本、米国、欧州、中国及び韓国の各国における特許性判断時のクレームの解釈方法・その背景等について、国内の学識経験者・企業・弁理士あわせて20者に対してヒアリング調査を実施した。

(3) 海外質問票調査

米国特許商標庁、欧州特許庁、中国知識産権局及び韓国特許庁並びに米国、欧州、中国及び韓国の各弁護士・弁理士各6者、合計28者を対象に海外質問票調査を実施した。

(4) 海外ヒアリング調査

上記(1)～(3)の調査結果を踏まえた上で、より正確又は詳細に海外におけるクレーム

の解釈方法・その背景等を把握するために、米国特許商標庁、欧州特許庁、中国知識産権局及び韓国特許庁並びに米国、欧州、中国及び韓国の各国弁護士・弁理士各3者、計16者を対象に海外ヒアリング調査を実施した。

(5) 調査結果の分析・取りまとめ

上記(1)～(4)の調査結果を基に分析して取りまとめるに際し、中国又は韓国の知的財産権制度に関して知見のある弁護士各1名を活用して、クレームの解釈方法及び在り方について、その結果を総合的に取りまとめた。

3. 本報告書の構成

本報告書は、以上の調査研究の結果をまとめたものであり、以下の構成からなる。

第I章では、本調査研究の検討の背景及び調査研究の方法について述べる。

第II章では特許性判断におけるクレーム解釈における明細書中における用語の定義の参酌の観点について、第III章では同じく機能・特性等により表現されたクレームの観点について、第IV章では同じく用途クレームの観点について、第V章では同じくプロダクト・バイ・プロセス・クレームの観点について、第VI章では同じくサブコンビネーション・クレームの観点について、各国の調査結果及び比較分析結果を報告する。

II. 明細書中における用語の定義の参酌

請求項の用語の解釈に当たり、明細書中における用語の定義の参酌に関する五庁間の運用を下記の観点で行った。

明細書記載内容が、クレームにどの程度の影響を与えるのか、用語は審査においてどの程度の範囲で解釈されるのか、用語の定義、辞書の取扱い、審査経過、技術常識等について調査を行った。

1. 日本の運用について

(1) 概要

日本においては、請求項の記載がそれ自体で明確である場合は、発明をそのとおり認定する。ただし、明細書等に請求項の用語についての定義又は説明がある場合はそれを考慮する。明細書等の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても請求項に係る発明が明確でない場合は、請求項に係る発明の認定は行わない。

請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない。

(2) 審査基準

審査基準第 I 部第 1 章⁷

1.5 新規性の判断の手法

1.5.1 請求項に係る発明の認定

請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈する。

請求項に係る発明の認定の具体的な運用は以下のとおり。

(1) 請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。この場合、請求項の用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈する。

(2) ただし、請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語（発明特定事項）の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その

⁷ 特許・実用新案審査基準第 I 部「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」第 1 章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」http://www.jpo.go.jp/shiryou/ki_jun/ki_jun2/pdf/tjki_jun_i-1.pdf [最終アクセス日：平成25年2月6日]

用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。

(3) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても請求項に係る発明が明確でない場合は、請求項に係る発明の認定は行わない。

(4) 請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない。

また、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項(用語)は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。反対に、請求項に記載されている事項(用語)については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。

審査基準第I部第1章2.2.2.1(4)

2.2.2.1 第36条第6項第2号の審査における基本的な考え方

・・・

(4) 具体的には、請求項の記載がそれ自体で明確であると認められる場合は、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、その定義又は説明によって、かえって請求項の記載が不明確にならないかを判断する。例えば、請求項の用語についてその通常の意味と矛盾する明示の定義が置かれているときや、請求項の用語が有する通常の意味と異なる意味を持つ旨の定義が置かれているときは、請求項の記載に基づくことを基本としつつ発明の詳細な説明等の記載をも考慮するという請求項に係る発明の認定の運用からみて、いずれと解すべきかが不明となり、特許を受けようとする発明が不明確になることがある。

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ことによって、請求項の記載が明確といえるかどうかを判断する。その結果、請求項の記載から特許を受けようとする発明が明確に把握できると認められれば本号の要件は満たされる。なお、ことさらに、不明確あるいは不明りょうな用語を使用したり、特許請求の範囲で明らかにできるものを発明の詳細な説明に記載するにとどめたりして、請求項の記載内容をそれ自体で不明確なものにしてはならないことはいうまでもない。

(参考：東京高判平15.3.13 (平成13(行ケ)346 審決取消請求事件⁸)

⁸ 平成13年(行ケ)第346号 審決取消請求事件

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/2462A9ACD430027949256D4400110B02.pdf> [最終アクセス日：平成25年2月9日]

(3) 審判決例

最高裁判所第二小法廷平成3年3月8日判決、昭和62(行ツ)3(リパーゼ事件⁹)

：審決取消訴訟、破棄差戻し

平成3年の最高裁判決では、発明の新規性・進歩性の審理において、特許請求の範囲に記載された発明の要旨認定について、以下のとおり判示している。

特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二号の規定（本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規定）からみて明らかである。

(4) 質問票・ヒアリング調査

ヒアリング対象が大手事務所・大手企業であったため、用語の使用には特に慎重を期していることが感じられ、明細書作成で用語が問題となることが少ないとの回答がほとんどであった。その他に以下のような意見もあった。

発明を十分把握し、それに基づき当業者が理解できる適切な用語を選択して使用している。例えば、物性値等の記載は世界標準の測定方法を記載している。

クレームに用いられる可能性のある用語が、明確であるかどうかについて、吟味をし、そのみならず、明確でないと拒絶される可能性がある場合には、補正の根拠となるべき記載を出願時の明細書に記載することを徹底している。

一方、予期せぬ問題が起こることが少なからずあり、例えば、組織内特有の用語を使用してしまった場合などがある。

辞書については、日本の審査では、米国等と比較して審査において考慮されることがあ

⁹ リパーゼ事件，最高裁判所第二小法廷平成3年3月8日判決、昭和62(行ツ)3
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121136269707.pdf [最終アクセス日：平成25年2月6日]

り、適切な辞書を使用して用語の意味を説明することがあるとの発言がある一方、辞書に説明があるからといって、そのまま用語を解釈するのもいかなものかとの意見もあった。

リパーゼ事件については、定着しており、その後、この判決を否定する事案もなく、多くは肯定的意見であったが、特許性判断におけるクレーム解釈と、侵害訴訟におけるクレーム解釈とが、異なる手法により行われることについて問題視する意見もあった。

権利行使時の用語の解釈は、特許法第70条の問題であり、審査時より明細書を参照して狭く解釈されるとの意見があった。

2. 米国の運用について

(1) 概要

米国においては、クレーム中の用語は最も広く解釈して審査される。また、用語は明細書を通して通常の意味で一貫して使用されるべきであり、用語が特定の意味で使用される場合、定義する必要がある。

クレーム解釈において、クレームに記載された用語に対して明細書で与えられた特別な意味が、当業者によって一般的な用語との違いが理解できるように明細書において十分明瞭に記載されている場合、その特別な意味は考慮される。

(2) 特許審査便覧¹⁰

MPEP 2111 クレームの解釈；最も広く合理的な解釈（仮訳）

クレームはそれらの最も広く合理的な解釈がなされなくてはならない。特許審査中、係属中のクレームは「明細書と一致するそれらの最も広く合理的な解釈」がされなくてはならない。連邦巡回控訴裁判所の大法廷の判決はPhillips v. AWH Corp., 415 F. 3d1303, 75 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2005)において、米国特許商標庁は「最も広く合理的な解釈」基準を用いることを明示的に確認した。

「特許商標庁(「PTO」という)は、単にクレームの文言に基づくのみならず「当業者により解釈されるであろうように明細書に照らして」最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、特許出願のクレームの範囲を特定する。In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr., 367 F. 3d 1359, 1364[, 70 USPQ2d 1827] (Fed. Cir. 2004)。実際に、特許商標庁の規則は、出願クレームは『明細書の残り部分に記載される発明と一致しなくてはならず、かつ、クレームにおいて使用される用語及び表現は、クレームの中の用語の意味が発明

¹⁰ Manual of Patent Examination Procedure: MPEP <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html> [最終アクセス日：平成25年2月28日]

の説明を参照することによって確認できるように、発明の説明の中に明瞭な裏付け又は先行根拠を見いだせるものでなければならない』ことを求めている。37 CFR 1.75(d)(1).」

415 F.3d at 1316、75 USPQ2d at 1329。次も参照のこと。In re Hyatt, 211 F.3d 1367, 1372, 54 USPQ2d 1664, 1667 (Fed. Cir. 2000)。出願人は手続処理中いつでもクレームを補正する機会があり、審査官による広い解釈は、いったん特許を交付されると、当該クレームが認められているよりも広く解釈される可能性を減少させる。In re Prater, 415 F.2d 1393, 1404-05, 162 USPQ 541, 550-51 (CCPA 1969) (クレーム9 は気体質量の光学分析により生成されるデータを分析するプロセスに向けられた。プロセスは、そのデータを数式展開させることによって解析されるデータを選択することで構成された。審査官は特許法第101 条及び第102 条に基づく拒絶を行った。特許法第102 条の拒絶において、審査官は、当該クレームは鉛筆と紙に印をつけることで増幅される精神的プロセスによって予見されたと説明した。裁判所は、当該クレームはその機器を明示的に説明していないので、そのプロセスを実行することが機器使用に限定されていないことを認めた。裁判所は「明細書に照らしてクレームを(それによって当該クレームに明示的に記載される制限を解釈するために)読むことは『明細書の制限をクレームに(それによって、当該クレームに論拠を表していない開示された制限を暗示的に付加することによりクレームの範囲を狭めるために)読み込むこと』とは全く異なることを説明した。同裁判所は、出願人は後者、すなわち、保護対象の明細書からクレームへの容認できないの移入を主張していたと判定した。) In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054-55, 44 USPQ2d 1023, 1027-28 (Fed. Cir. 1997) (裁判所は、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を解釈するのと同じ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。むしろ、「特許商標庁は、定義として、またはそれ以外の、出願人の明細書に含まれるその発明の詳細な書面による説明によって提供される可能性のあるいかなる啓蒙であれ考慮に入れて、提案されているクレームの用語に当業者により理解されるであろうそれらの通常の使い方と単語の最も広い合理的な意味を適用する。)」も参照のこと。

また、クレームの最も広く合理的な解釈は当業者が到達できるであろう解釈と一致しなくてはならない。In re Cortright, 165 F.3d 1353, 1359, 49 USPQ2d 1464, 1468 (Fed. Cir. 1999) (審判部が、「毛髪の成長を回復させる」というクレームの限定を、毛髪が元の状態に戻されることを求めると解釈したことは、限定の正しくない解釈であるとされた。同裁判所は、出願人の開示及び、同一表現を用いて毛髪の成長にわずかな増進を期待する類似技術の3 特許の開示と一致するように、当業者は「毛髪の成長を回復させる」を、クレームされた方法は頭皮の発毛量を促進させるが頭髪をふさふさにするとは限らないことを意味することに解釈するであろうとした。)

(3) 審判決例

(i) フィリップス事件(415 F. 3d 1303; 2005 U. S.) (EDWARD H. PHILLIPS, v. AWH CORPORATION)

侵害訴訟におけるクレーム解釈において優先的に参照されるべきは明細書や審査経過(「内部証拠」)であり、辞書などの「外部証拠」はあくまで副次的なものとする。

通常使用されている言葉で、辞書を使う場合には、明細書を参酌するよりも広く解釈されがちであるが、用語の解釈の優先順位は、①はクレームの文言、②明細書の記載、審査経過、③通常使用されている用語の順であり、辞書が採用されるが優先度は低い。これにより“Battle of the Dictionaries”(両当事者が自らに有利な定義を含む辞書をかき集め法廷へ提出し合う)という課題は、一応、終息した。

(ii) In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr. (367 F. 3d 1359, 1364)

審査において「最も広い合理的解釈」ルールが適用されるのは、審査において最も広い解釈を文言に付与しておけば、その後の権利侵害における文言解釈において不当に文言が拡大解釈される可能性が低減される。

また、このように文言をメインフレームまで含んで広く解釈したが、CAFCは、このことは特許権者にとって不公平ではないと判示した。

明細書全体の記述及び「最も広い合理的解釈」ルールを根拠にクレームの文言を先行技術に開示されたマルチユーザ向けのメインフレームを含むと結論付けた。

審判部はクレーム解釈のため裁判所とは異なる基準を用いることが要求されると判示した、裁判所と同じ解釈を要求するのは特許権を付与する米国特許商標庁の役割に反すると判示された。

そして、CAFCは、特許商標庁は審査において最も広い合理的解釈をクレームに付与する義務を負うと結論付けた。

(iii) メルク v デバの事件(395 F. 3d 1364 1370)

明細書もまた、出願人が自らの辞書編集者として行動する場合は、クレームの用語の意味を定義するため、単なる明示的辞書編集又はクレーム範囲の明確な否定以上に信頼されなくてはならない。個々のクレームの用語の意味は、その用語が明細書の文脈の中で使われている用法にしたがった含意を持つものとして定義される場合もある。本件は反対の意味が「about exactly」は明確に定義されていなかったため認められなかったが、もし、明

確に定義されていたならばその定義が認められたであろう。

(4) 質問票・ヒアリング調査

海外（米国）

クレームに記載された用語における用語の扱いについて、米国は他庁に比較して広い運用がなされているという意見が多く、米国の審査では、クレームの用語はリーズナブルな限り最も広い範囲で解釈されるとの意見があった。

また、次のような意見もあった。米国では、用語を自由に定義することができ、定義の取扱いについては、明細書中で定義されていることは、定義のとおり解釈して取扱う。

フィリップ事件は重要な判決であり、辞書についての論争であるが、基本的な考え方は明細書の記載内容から発明を捉えて、それに合うように用語を解釈し、辞書が採用される優先度は低いというものである。

なお、侵害訴訟におけるクレーム解釈については、米国は用語の定義についてはクレーム自体、明細書、審査経過などの内部資料を参酌するため、審査時よりは狭い解釈となる。

3. 欧州の運用について

(1) 概要

欧州においては、明細書において、明示した定義等によって用語が特別の意味を有する旨が示されている特定の場合を除き、当該技術分野における通常の意味及び範囲を与えるものと解釈される。また、そのような特別の意味を有する場合は、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に、クレームの補正が求められる（審査便覧第F部第IV章4.2）。

(2) 審査便覧¹¹

審査便覧F部第IV章4.2解釈（仮訳）

明細書において、明示した定義又はその他の方法によって文言が特別の意味を有する旨が示されている特定の場合を除き、各クレームは、その文言について、当該

¹¹ Guidelines for Examination in the European Patent Office (June 2012)
[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6c9c0ec38c2d48dfc1257a21004930f4/\\$FILE/guidelines_for_examination_2012_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6c9c0ec38c2d48dfc1257a21004930f4/$FILE/guidelines_for_examination_2012_en.pdf) [最終アクセス日：平成25年2月6日]

技術分野における通常の意味及び範囲を与えるものと解釈すべきである。さらに、そのような特別の意味を有する場合は、審査官は、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。これは、全てのEPO公用語で公告されるのが欧州特許のクレームのみであって、明細書が含まれないことから重要である。

クレームはさらに、そこから技術的な意味を理解するように努めて解釈すべきでもある。このように解釈するためには、クレームの文言について、厳密な言葉とおりの意味から逸脱することも必要な場合がある。しかしながら、第69条及びそれに関する議定書は、クレームの文言が言葉とおりにカバーしているものを除外する根拠について規定していない(T223/05を参照)。

審査便覧F部第IV章4.3 (仮訳)

明細書とクレームとの間に不一致があることによって保護の程度について疑義が生じ、したがってクレームが第84条第2文に基づく明瞭性若しくは裏付を失う場合、又はその他のクレームが第84条第1文に基づき拒絶されるべきものとなる場合は、全ての不一致を回避すべきである。

(3) 審判決例

(i) T932/99 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)¹²より引用)

クレーム1は生産物それ自体を対象としていた。そのクレームは、ガス分離のための装置における装備から独立に、膜自体の構造のみを定義していた。審判合議体は、この理由で、そのクレームの「酸素含有気体状混合物から酸素を分離することができる」なる表示は、クレームに記載されたその構造のいかなる実際の用途の制限を与えることなく、単にクレームに記載された膜の機能を定義する目的を果たすだけであると指摘した。被請求人は、クレーム1が詳細な説明に照らして解釈されれば、それらの制限は明らかであろうと反論していた。しかしながら、審判合議体は、一方では、クレームの用語を解釈するために詳細な説明に与えられたいかなる明確な定義をも考慮する必要があるかもしれないという事実と、他方では、新規性や進歩性の欠如に基づく違反を回避するために詳細な説明から導かれる制限を読み込むための基準としてEPC1973第69条を使う試みとは、区別されなければならないと考えた。詳細な説明においてのみ言及される特徴が必要な制限としてクレーム1に読み込まれるという後者のやり方は、条約とは相容れない

¹² 「欧州特許庁 審決の動向 第6版対応」(ウェイツ、2012年)

(ii) T23/86, T16/87他 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

審判合議体は、クレームの内容の客観的評価が、その主題事項が新規かつ非自明かどうかという判断をしなくてはならない場合、クレームの解釈のために詳細な説明及び図面が用いられるという原則を示した。

(iii) T500/01(欧州特許庁審決の動向(第6版対応より引用))

合議体は、法的な文書である特許はそれ自身の辞書であってもよいと認めた。仮に、技術分野で特定の主題事項を定義するために用いられている用語を、異なる事項を定義しようとするのであれば、詳細な説明は、明らかな定義によって、この用語が特別であり、その意味が優先することを伝えてもよい。その結果、当初クレームと本質的に同一の用語を用いたクレームが、明細書に許可されないような補正された定義の特徴を含むのであれば、EPC第123条(2)の要件に違反している。

(iv) T1018/02 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

審判合議体は、クレームは、不合理に、あるいは、意味をなさないように解釈されてはならないけれども、それ自体で当業者に明確で信憑性のある技術的教示を与えるあるクレームの特徴に異なった意味を与えるために詳細な説明は使用されることはできないと強調した。これは、その特徴が、クレームに現れている形で当初に開示されていなかった場合にも適用される。

(4) 質問票・ヒアリング調査

欧州の審査が一番リーズナブルで、常識的な運用がされ、審査官によるばらつきも少ないという意見が多く見られ、その他、以下のような意見があった。

明細書又は図面において特別の意味があることが明記されていない限り、欧州特許庁はクレーム中の文言を通常の意味として捉える。明細書又は図面においてクレーム中の用語の定義が記載されている場合には、その記載を考慮してクレームを解釈するというのが基本である。

欧州は日本・米国に比較して広くクレームを認める傾向にあるとの意見もあった。

侵害訴訟におけるクレームにおける用語の解釈については、審査時よりも狭く解釈される。

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]

なお、請求項に記載された用語の意味が不明確である場合には、明細書及び出願時の技術常識を参酌して発明の把握が可能であるかを検討する。

(2) 審査指針¹⁵

審査指針 第二部 第二章 4. 新規性の判断 (仮訳)

4.1.1. 発明の特定の一般原則

(1) 請求項の記載が明確な場合、請求項に記載されたとおりに発明を特定する。

請求項に記載された用語は、用語の意味が発明の詳細な説明に明示的に定義され、特定の意味を有する場合を除いては、その用語について当該技術分野において通常受け入れられる意味及び範囲を有すると解釈する。文言の一般的な意味に基づいて出願時の技術常識を考慮し、その文言により表現しようとする技術的な意義を考察することにより、客観的・合理的に解釈しなければならない。

(2) 請求項記載の発明の技術構成が明確に理解できる場合、発明の技術内容を特定するにおいて、請求項の記載に基づかなければならないだけで、発明の詳細な説明や図面の記載により制限解釈してはならない。

発明の詳細な説明または図面に記載されているが、請求項に記載されていない事項は、請求項には記載されていないものとして発明を特定し、反対に請求項に記載されている事項については、必ず考慮して発明を特定する。発明の詳細な説明または図面により請求項に記載された事項を理解するのに参酌しても、限定事項を請求項に持ってきて特定しないことが重要である。例えば、請求項に記載された事項が実施例より包括的な場合に、詳細な説明の特定実施例で請求項の記載を制限解釈して新規性、進歩性を判断してはならない。

(3) 出願人がある用語を当該技術分野において通常の意味ではなく、特定の意味を有するようにするために、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。

この時、請求項に記載された用語の概念に含まれた下位概念のみを、単に発明の詳細な説明または図面に記載したということだけでは、上記で述べる明示的な定義に該当しないと見られる。

(4) 請求項に記載された用語の意味が不明確な場合には、発明の詳細な説明または図面及び出願時の技術常識を参酌して発明の把握が可能であるのかを検討し、詳細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌したときに発明の把握が可能で

¹⁵ 「審査指針書」 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm [最終アクセス日：平成25年2月28日]

ある場合には、明細書等の記載不備と新規性についての拒絶理由を一括して通知することができる。

- (5) 発明の詳細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌して解釈しても、請求項に記載された用語の意味や内容が不明確で発明を特定することができない場合には、新規性に対する審査を行わず、明細書等の記載不備を理由に拒絶理由を通知する。

(3) 審判決例

- (i) 韓国大法院2007年9月21日判決、2005フ520

特許権の権利範囲は、特許請求の範囲に記載された事項によって定められるものであるため、特許請求の範囲の記載が明確に理解できる場合に、出願明細書の発明の詳細な説明や添付の図面などの記載によって、特許請求の範囲を補完又は制限して解釈するものではない。しかし、特許請求の範囲に記載された発明は、本来出願明細書の発明の詳細な説明や添付の図面を全く参酌しなければ、その技術的な意味が正確に理解できないものであるため、出願発明に特許を受けることができない事由があるか否かを判断するにおいて、特許請求の範囲の解釈は特許請求の範囲に記載された文言の一般的な意味に基づきながら、同時に出願明細書の発明の詳細な説明や添付の図面を参酌して客観的、合理的に行わなければならない。

- (ii) 韓国大法院2006年12月22日判決、2006フ2240

「登録実用新案の権利範囲又は保護範囲は、実用新案登録の請求の範囲に記載された事項によって定めるべきであるものの、そこに記載された文言の意味内容を解釈するにおいては、文言の一般的な意味内容に基づきながらも、考案の詳細な説明の記載及び図面などを参酌し、客観的・合理的に行わなければならない…」と判示しているところ、請求の範囲に記載された文言の解釈に関し「実用新案登録の請求の範囲の記載だけでは、登録実用新案の技術構成は分からないか、又は技術的な範囲が確定できない場合」に限定しておらず、実用新案の詳細な説明などが原則的に参酌されるべきであることを明らかにしているという点で上記のような疑問を解消していると思われる。

(iii) 韓国大法院91フ1908

特許請求の範囲の記載事項のみでは特許の技術的構成が分からないか、分かるとしても技術的範囲を確定することができない場合には明細書の他の記載により客観的・合理的水準で補充を行うことができるが、上記のような場合にも明細書の他の記載により保護範囲の拡張解釈は許容されないことはもちろん、請求の範囲の記載のみで技術的範囲が明白な場合にも明細書の他の記載により請求の範囲の記載を制限的に解釈することはできない。

(iv) 韓国大法院2003フ2072

「特許請求の範囲の解釈は明細書を参照して行われることに鑑みて、特許請求の範囲には発明の詳細な説明で定義している用語の定義と異なる意味で用語を使用するなど、結果的に請求の範囲を不明瞭にすることも許容されない。」

すなわち、請求の範囲に記載された用語の定義の参酌に対する韓国の大法院の態度は、1)用語が有する一般的な意味で解釈し、2)明細書で特定な意味として異なるように定義している場合にはその用語の一般的な意味にもかかわらず、これを参酌して用語の意味を解釈すると理解することができる。

(v) 韓国大法院2011年7月14日判決、2010フ1107

特許発明の保護範囲は、特許請求の範囲に記載された事項によって定められることが原則であり、ただし、その記載だけで特許発明の技術的な構成が理解できないか、又は理解はできるとしても、技術的な範囲を確定することができない場合には、明細書の他の記載による補充ができるが、その場合にも、明細書の他の記載によって特許請求の範囲の拡張解釈は許容されないことはもちろん、特許請求の範囲の記載だけで技術的な範囲が明白な場合には、明細書の他の記載によって特許請求の範囲の記載を制限解釈することはできない。

と判示した(関連判例：2008フ26、2010フ3639、2010フ2605)。

(4) 質問票・ヒアリング調査

請求項の記載が明らかな場合には、請求項に記載されたとおりに発明を特定するのが韓国の審査指針及び判例の一般的な立場であり、特別な理由なしに請求項に記載された発明を詳細な説明の記載に基づいて制限解釈することは許されない。

しかし、用語の定義に関して、特許請求の範囲に記載された用語が明確であるにもかかわらず

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]

Ⅲ. 機能・特性等により表現されたクレーム

「機能・特性等により表現されたクレーム（以下、単に「機能クレーム」ともいう。）」とは、請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載のある請求項を意味する。機能だけで表現された、いわゆるミーンズ・プラス・ファンクション・クレームだけでなく、構造・材料等の限定に加えて機能・特性等の限定を含むクレームも調査の対象である。

機能クレームに関する各国の運用は、以下のとおりである。

1. 日本の運用について

(1) 概要

日本においては、機能・特性等により物を特定するクレームの記載は、表現形式として認められる。

新規性の判断においては、異なる意味内容と解すべき場合を除き、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈される。もっとも、構造と組み合わせて用いられる場合には問題は少ないが、機能・特性のみによって広く表現されている場合には、クレームの文言と明細書の実施例との対応関係が明確にされている必要があり、実施例が少なく、クレームの文言が上位概念の機能でのみ表現されている場合には、実施例に即して限定するように拒絶理由が出される場合があるとの特許出願人等の意見がある。

また、侵害判断においては、機能・特性等によって表現されたクレームの技術的範囲は実施例に即して限定的に解釈される場合があるため、特許出願人の最近の傾向として、機能・特性等のみで表現したクレームをなるべく使わず、構造等を具体的に記載して対応しているようであり、結果的に、国内ヒアリングにおいても問題となる事例は余り多くないという傾向があった。

(2) 審査基準

審査基準第Ⅱ部第2章1.5.2(1)

(1) 作用、機能、性質又は特性(以下、「機能・特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合

①請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合(注)を除き、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。例え

ば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は「断熱という作用ないしは機能を有する層」という「物」を備えた壁材と解する。

②ただし、その機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合は、その記載は物を特定するのに役に立っておらず、その物自体を意味しているものと解する（例：抗癌性を有する化合物X。「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」という請求項の記載においては、「固定する手段」は、すべての固定手段のうち溶接等のような金属に使用される固定手段は意味していないことは明らかである。）。

③また、出願時の技術常識を考慮すると、そのような機能・特性等を有するすべての物のうち特定の物を意味しているとは解釈すべきでない場合がある（例：「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」という請求項の記載においては、「固定する手段」は、すべての固定手段のうち溶接等のような金属に使用される固定手段は意味していないことは明らかである。）。

審査基準第Ⅱ部第2章1.5.5(3)

(3) 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い

①機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、新規性否定の拒絶査定を行う。

ただし、引用発明特定事項が下記(i)又は(ii)に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

(i) 当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合

(ii) 当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組合わされたものが、全体として(i)に該当するものとなる場合

(3) 審判決例

(i) 審決取消請求事件

知財高裁平成22年9月28日判決、平成22年(行ケ)10036号、「医療用器具事件」

「【請求項1】 縫合糸挿入用穿刺針と、該縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離間して、ほぼ平行に設けられた縫合糸把持用穿刺針と、該縫合糸把持用穿刺針の内部に摺動可能に挿入されたスタイレットと、前記縫合糸挿入用穿刺針および前記縫合糸把持用穿刺針の基端部が固定された固定部材とからなり、前記スタイレットは、先端に弾性材料により形成され、前記縫合糸把持用穿刺針の内部に収納可能な環状部材を有しており、さらに、該環状部材は、前記縫合糸把持用穿刺針の先端より突出させたとき、前記縫合糸挿入用穿刺針の中心軸またはその延長線が、該環状部材の内部を貫通するように該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びることを特徴とする医療用器具。」

裁判所は、「旧法36条5項1号所定の「特許請求の範囲の記載が、・・・特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」か否かを判断するに当たっては、その前提として「発明の詳細な説明」の記載がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。なお、上記のとおり、「特許請求の範囲」に、発明の詳細な説明に記載、開示がされていない技術的事項を含む記載は許されないが、そのことは、「特許請求の範囲」に、およそ機能的な文言が用いられることが、一切許されないことを意味するものでない。」と判示し、旧法についての判断ながら、機能的文言の使用を認めている。

(ii) 侵害訴訟

- ・東京地裁昭和52年7月22日判決、昭和50年(ワ)2564号、「貸ロッカー事件」、無体財産権関係民事・行政裁判例集9巻2号544頁、判例タイムズ361号328頁
実用新案登録1029038号

実用新案登録請求の範囲「鍵2の挿入または抜取りにより硬貨投入口8を開閉する遮蔽板9を設けたことを特徴とする貸ロッカーの硬貨投入口開閉装置。」

裁判所は、「しかして、実用新案権の技術的範囲は、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(実用新案法第二六条、特許法第七〇条)ところ、本件考案は、その明細書の右のような抽象的な実用新案登録請求の範囲の記載のみによつては、とうてい、その技術的範囲を定めることはできないものというべきである。そこで、本件考案の技術的範囲を定めるためには、右明細書の考案の詳細な説明の項及び図面の記載に従い、その記載のとおりの内容のものとして、限定

して解さなければならない。したがって、本件考案の構成要件を具備した装置がすべて本件考案の技術的範囲内にあるものということとはできない。」と判示し、明細書に開示された実施例に即して限定解釈した。

- ・東京地裁平成10年12月22日判決、平成8年（ワ）22124号、「磁気媒体リーダー事件」、判例時報1674号152頁、判例タイムズ991号230頁
実用新案登録1802476号

実用新案登録請求の範囲「磁気ヘッドを媒体に摺接走行させて情報の記録或いは再生を行う磁気媒体リーダーにおいて、上記磁気ヘッドをレバーに回動自在に支持すると共に、該レバーを前記媒体に沿って走行させる保持板に回動自在に支持することにより、上記磁気ヘッドが上記媒体との摺接位置と上記媒体から離間した下降位置との間を移動可能とし、上記磁気ヘッドと上記保持板との間に、上記磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、上記磁気ヘッドが媒体との摺接位置にあるときは上記磁気ヘッドを回動自在とする回動規制手段を設けたことを特徴とする磁気媒体リーダー」

裁判所は、「このように、実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であればすべてその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが考案の技術的範囲に含まれることとなり、出願人が考案した範囲を超えて実用新案権による保護を与える結果となりかねないが、このような結果が生ずることは、実用新案権に基づく考案者の独占権は当該考案を公衆に対して開示することの代償として与えられるという実用新案法の理念に反することになる。したがって、実用新案登録請求の範囲が右のような表現で記載されている場合には、その記載のみによって考案の技術的範囲を明らかにすることはできず、右記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参酌し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」と判示した。

- ・東京高裁昭和53年12月20日判決、昭和51年（ネ）783号、「ボールベアリング自動組立器事件」判例タイムズ381号165頁
特許267420号

特許請求の範囲「内外部品の外方に面する協力面の臨界寸法を外側部品の内方に面する協力面の対応する寸法と自動的に比較するため、及びそれぞれ異なる寸法範囲の中間部品を含む複数の供給手段のうちの選んだ一つから寸法を比較して予定数の中間部品を選出する計測手段を制御するための検査手段を備え、選出した中間部品は計測手段と協力する組立手段により、検査された内外両部品と組み立てられることを特徴とする、内外の軸受環及び軸受のような協力する内外及び中間の部品を自動的に選択して組立てる装置」

裁判所は、「計測手段と協力する組立手段」という表現はきわめて機能的、抽象的であつて、計測手段と組立手段とがいかなる態様で協力すれば、本件特許発明における「協力する」関係となりうるかは、特許請求の範囲の記載自体から知ることができないし、〈証拠〉によれば、本件特許発明の明細書中には、右の「協力する」ことの意味を直接明示した記載は存在しないことが認められる。

したがつて、本件特許発明における右の「計測手段と組立手段とが協力する」という構成要件の技術的な意味も、図面及び明細書全体の記載から、そこに如何なる特定の技術的思想が開示されているかを合理的に解釈して確定するほかはない。

一実施例の装置における具体的な構成、作用にのみ限定することは当を得ないとしても（なお、当裁判所が後記四においてした判断は、単に、一実施例の装置における具体的な構成、作用にのみ限定解釈をしたものではない。）、機能的、抽象的に表現された構成要件であることに事寄せて、本来、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、明細書に開示されていない技術的思想までも当然に含ませうるものであつてはならないことは明らかである。」と判示した。

（４） 質問票・ヒアリング調査

機能クレームについては、基本的に使用しないのが原則であり、具体的な構造・成分・プロセス等をクレームに記載しているとの意見が多く、その他には、以下のような意見があった。

機能クレームは、サーチ範囲も広くなり先行技術が増える可能性があり、予期せぬ先行技術が引用されることがある。具体的実施例を多く記載して、最悪の場合には下位概念で認められるようにしている。

抗体の発明において、抗体の全分子を特定することは負担であり、権利範囲も狭くなる可能性がある。例えば、抗原として認識される部分だけを特定することで機能的に記載することで登録することは保護の観点から妥当ではないか。

抗原が新規であれば機能的表現で抗体も特許されるが、抗原に目新しさが無い場合は、

機能的表現での登録が困難であることはやむを得ない。

一般に、機能クレームの特許文献が先行技術とされた場合に、特許文献の公開公報のクレームは広く開示がされているが、引例中の実施例や実施態様との差異を意見書等で主張できることがあり、登録される場合がある。

機能・特性等により表現されたクレームについて、日本は、審査時は広く解釈され、侵害時は、実施例+ α に限定解釈されるという意見があるが、原則は、侵害時の解釈を無視した審査基準は意味がないので、侵害時の解釈に一致するような解釈が必要だと思われる。

2. 米国の運用について

(1) 概要

米国においては、機能・特性等により物を特定するクレームの記載は、表現形式として認められる。また、特許法112条(f)¹⁸項が規定されているために、MPEPでもミーンズ・プラス・ファンクション・クレームとそれ以外の通常の機能クレームを分けて記載しており、通常の機能クレームは特許法112条(b)項に従う。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは、審査における特許の有効性判断においても、侵害訴訟における侵害判断においても、明細書に記載された実施例とその均等物に限定的に解釈される。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームといっても、必ずしも「means for …」又は「step for…」という文言に限らず、非構造的な用語を使用する場合も、同様の考え方が適用される可能性があることから、通常の機能クレームとミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの境界はそれほど明確ではないように思われる。

ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームが侵害判断時にも限定的に解釈されることから、特許出願人は、注意してクレームを作成しており、構造の限定を組み合わせるようにしている場合が多いようである。とはいってもミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを全く使用しないわけではなく、112条(f)項に従って限定解釈されるのを承知で使用しているという意見もある。また、ヒアリングでは、審査段階においては、112条(f)項に従って審査していることになっているが、実際には、必ずしもそのような限定的な解釈をせず、他のクレーム同様、最も広い合理的な解釈をしている場合も見受けられるという意見もあった。

¹⁸ 米国特許法第112条(b)項及び(f)項は、2012年9月16日の改正法施行前の第2項及び第6項にそれぞれ該当する。

(2) 特許法及び審査便覧

(i) 特許法

米国においては、米国特許法112条(b)項において、クレームについて「明細書は、発明者が自己の発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする1又は2以上のクレームで終わらなければならない。」と規定されており、さらに、機能クレームのうち、いわゆるミーンズ・プラス・ファンクション・クレームについては、米国特許法112条(f)項において、「組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支持する作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用、及びそれらの均等物を対象としていると解釈されるものとする。」と規定されており、これに該当しない通常の機能クレームは米国特許法112条(b)項に従う。

いずれの場合でも、「a means or step for performing a specified function」という特定の機能クレーム表現の解釈について規定されていることから、表現形式としての機能クレームは認められている。

(ii) 特許審査便覧

MPEP 2103 特許審査プロセス (抜粋)

米国特許商標庁審査官はそれぞれのクレームを、クレーム限定を記述している明細書の記載の全ての部分と相互に関連させなければならない。これは、クレームされた発明がミーンズ又はステップ・プラス・ファンクションの表現を用いて定義されているかにかかわらず、全ての場合に行われなければならない。この相互関連付け工程は米国特許商標庁審査官が各クレーム限定を正しく解釈することを確実にするであろう。

米国特許商標庁審査官は、クレームを裏付ける開示書類に照らして最も広く合理的な解釈をクレームに与えねばならない。MPEP2111参照。開示は明示的、黙示的若しくは潜在的な場合がある。米国特許商標庁審査官は、クレームされたミーンズ・プラス・ファンクションの限定に、明細書に記載されている対応する全ての構造又は材料、及びクレームされた機能を果たす方法を含むそれらの均等物との整合性のとれた最も広く合理的な解釈を与えなくてはならない。

調査は、明細書に記述された構造又は材料と、特許法第112条第6項並びにMPEP第2181条ないし第2186条に従って、クレームされたミーンズ・プラス・ファンクションの限定に対応するその均等物を考慮に入れなければならない。

MPEP 2114 装置及び物品のクレーム—機能的文言（抜粋）

ミーンズ・プラス・ファンクションの限定の機能的部分を解釈する際に指針となる判例の論考については、MPEP2181ないし2186を参照のこと。

装置クレームは先行技術と構造的に区別できなければならない

装置の特徴は構造的または機能的に列挙することができるが、装置に向けられたクレームは機能というよりは構造の観点から先行技術と区別されねばならない。In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1477-78, 44 USPQ2d 1429, 1431-32 (Fed. Cir. 1997) (先行技術の引例で機能に関する開示がないことは、問題の限定は先行技術の引例に潜在的に備わっていると判断されるため、クレームされた装置の新規性の欠如という審判部の認定を覆すものではない。)「装置クレームは、発明品が何をするかではなく、発明品が何であるかに適用される。」Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1469, 15 USPQ2d 1525, 1528 (Fed. Cir. 1990)。

発明品を操作する方法は、装置クレームと先行技術を区別しない

「クレームされた装置の意図された使用方法に関する記載を含むクレームは、」先行技術の装置がそのクレームの構造的限定の全てを教示している場合、「クレームされた装置と先行技術の装置を区別しない。」Ex parte Masham, 2 USPQ2d 1647 (Bd. Pat. App. & Inter. 1987) (クレーム1 の前提部分は、当該装置は「流動現像剤材料を混合する」ものであると記載し、クレーム本体部は「…を混合する手段、前記混合手段は固定されていて現像剤材料に完全に浸漬されている」と述べている。当該クレームは、流動現像剤を混合する意図した用途についてクレームの全ての構造的限定を教示する引例によって拒絶された。しかしながら、その混合機は現像剤材料に部分的に浸漬されているだけだった。審判部は、浸漬の量は混合機の構造に関係しないので当該クレームは適切に拒絶されたと判定した。)

先行技術の発明品が装置クレームの全ての機能を行うことができても、当該クレームが新規性を喪失しない場合

先行技術の発明品がクレームに記載される全ての機能を行うとしても、構造的違いがある場合、その先行技術は当該クレームの新規性を喪失させない。しかし、ミーンズ・プラス・ファンクションの限定は明細書に記載された対応する構造と均等な構造に適合していることに留意しなくてはならない。In re Ruskin, 347 F.2d 843, 146 USPQ 211 (CCPA 1965)、In re Donaldson, 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994)によって黙示的に修正されたとおり。

コンピュータ実装機能クレームが米国特許法102条及び103条の先行技術に対して特許性があるかどうか決定する

特定の構造に限定されない機能的クレーム文言は、記述された機能を果たすことが可能な全ての装置をカバーする。したがって、先行技術が、クレームされた機能を本来的に果たすことができる装置を開示している場合、米国特許法102条又は103条に基づく拒絶は適切であり得る。In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997); In re Best, 562 F.2d 1252, 1254 (CCPA 1977); In re Ludtke, 441 F.2d 660, 663-64 (CCPA 1971); In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212-13 (CCPA 1971) (「先行技術にある事項が本来的に持っているが、新たに発見された機能又は特性の単なる記述は、それらについて描かれたクレームを先行技術から区別することにはならない。」)詳細については、MPEP § 2112を参照。

用語「コンピュータ」は、様々な複雑さや性能を伴った様々な装置を記述すると当業者によって共通に理解されているため、コンピュータ実装機能的クレーム限定は広くもあり得る。In re Paulsen, 30 F.3d 1475, 1479-80 (Fed. Cir. 1994)。したがって、用語「コンピュータ」を含むクレームは、その用語が、他のクレーム用語によって変更されるか、その一般的な意味と異なるように明細書で明確に定義されているのでない限り、性質と性能の特定の組合せを備えたコンピュータに限定されると解釈されるべきではない。Paulsen, 30 F.3d at 1479-80。In re Paulsenでは、用語「コンピュータ」は、計算機を含むように、明細書に一致した、最も広い合理的な解釈が与えられ、計算機は、当業者によって、特定のタイプのコンピュータであると考えられているので、ポータブル・コンピュータに向けられたクレームは、計算機を開示している引用によって、米国特許法102条に基づき、拒否された。Paulsen, 30 F.3d at 1479-80。

コンピュータ実装機能的クレームが自明であったことを判断する場合、同じ結果を達成する手動の機能を置き換える自動化された手段を広くクレームすることは、先行技術から区別していないということ、審査官は注意すべきである。Leapfrog Enters., Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157, 1161 (Fed. Cir. 2007)。In re Venner, 262 F.2d 91, 95 (CCPA 1958)。MPEP § 2144.04も参照。さらに、既知の機能の汎用コンピュータ上での自動化が、その確立された機能に応じた先行技術要素の予測可能な使用以外の何者でもない場合、既知の機能をコンピュータに実装することは、当業者には自明と考えられている。KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 417 (2007)。MPEP § 2143 Exemplary Rationales D and F. も参照。

MPEP 2173.05(g) 機能的限定(抜粋)

機能的限定とは、「それが何であるか」(例えば、特定構造又は特定成分により立証されるように)よりも、「むしろそれが何を行うか」によって特徴を記述するときは、クレ

ーム用語は機能的である。発明の一部を機能的用語で定義することに本来的な誤りは全くない。機能的文言は、それ自体としては、クレームを不適切なものとはしない。In re Swinehart, 439 F.2d 210, 169 USPQ 226 (CCPA 1971)。事実、112条(6)項は、機能的クレームの形式を明白に認めている (MPEP2181で論じられるミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム限定)。機能的文言は、ミーンズ・プラス・ファンクション形式を用いずにクレームを限定ために用いることもできる。例えば、K-2 Corp. v. Salomon S. A., 191 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir. 1999)参照。純粋に機能的な限定にのみ適用されるミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム文言と異なり (Phillips v. AWH Corp, 415 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 2005) (en banc) (「ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは述べられた機能を果たす構造を規定しない純粋に機能的な限定にのみ適用される。))、機能的クレームはしばしば、機能がそれに続く何らかの構造の記述を引用している。例えば、In re Schreiberでは、クレームは、「同時に、はじけたポップコーンの幾つかの種子が通過できる」(機能)、円錐状吹出口(構造)に向けられている。In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997)。In re Schreiber事件で裁判所が述べたように「特許出願人は装置を構造的に記述するか機能的に記述するかは自由である。」Schreiber, 128 F.3d at 1478。

機能的限定は、クレームのあらゆる他の限定と正に同じように、当該限定が使用される文脈で、関連技術分野において通常技術を有する者に対して何を適切に伝えるかについて、評価及び考慮されなければならない。機能的限定は、多くの場合、記載された要素、成分又は工程が果たす特定の能力又は目的を定義するために、要素、成分、又はプロセスの工程と関連して使用される。

MPEP 2181 特許法第112条第6項の限定を特定する (抜粋)

特許法第102条又は第103条に基づく特許性の判断を行う際、過去の実務は、「ミーンズ又はステップ・プラス・ファンクション」限定を、「最も広い合理的解釈」を与えることによって解釈することであった。このことは、米国特許商標庁の長年続く実務の下では、先行技術のミーンズ又はステップが明細書に記載された対応する構造、材料、又は作用と均等であるかどうかにかかわらず、このような限定を、クレームに指示された機能を実行したあらゆる先行技術のミーンズ又はステップに読めることと解釈することを意味した。ただし、Donaldson において連邦巡回区控訴裁判所は、以下のように述べた。「我々の判示によって、審査官がミーンズ・プラス・ファンクション文言に与え得る『最も広い合理的解釈』とは、第6項において法的に義務付けられた解釈を与えることをいう。したがって、米国特許商標庁は、特許性判断を行う際には、このような文言に対応する明細書に開示された構造を無視してはならない。

クレーム限定が特許法第112条第6項を適用されるかどうかの決定

特許法第112条第6項を適宜適用し、出願中の発明の書面記載に照らしてかつそれと一貫した最も広い合理的解釈をクレームに与えなければならない。

クレームの限定が、一つの用語と、関連する機能的文言を記述する場合、審査官は、そのクレーム限定が米国特許法112条6項を引用するかどうかを決定する必要がある。このクレーム限定が、「ミーンズ・フォー」又は「ステップ・フォー」のフレーズを明示的に使用し、機能的文言を含む場合、米国特許法112条6項を引用すると推定される。この推定は、その限定が、記載された機能を実行するために必要な構造を更に含む場合には克服される。

これとは対照的に「ミーンズ・フォー」又は「ステップ・フォー」のフレーズを使用しないクレーム限定は、米国特許法112条6項が適用されない反証可能な推定の引き金となる。この推定は容易に克服されない強力なものである。

クレーム限定が、「構造体の名前として認識されていない暫定的な単語や動詞構文」であるが、単に、機能的文言に関連付けられている、用語「ミーンズ・フォー」の代用である非構造的用語を使用することが示されている場合、この強い推定を克服することができる。Lighting World, 382 F.3d at 1360参照。

したがって、審査官は、以下の三つの分析に該当する場合、米国特許法第112条6項を適用する。

(A) クレーム限定は、フレーズ「means for(のための手段)」又は「step for(のための手段)」又は非構造用語（「means for(のための手段)」を単純に置き換える用語）を使用している。

(B) フレーズ「means for」又は「step for」又は非構造用語は機能的文言によって修飾されていなければならない。及び

(C) フレーズ「means for」又は「step for」又は非構造用語は、特定された機能を達成するために十分な構造、材料、又は作用によって修飾されてはならない。

コンピュータ実装ミーンズ・プラス・ファンクション限定

米国特許法112条6項を適用するコンピュータ実装ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム限定のために、一般的なコンピューティング機能（例えば、「データを格納するための手段」）を実行するための対応する構造のためには、通常、汎用コンピュータで十分であるが、特定の機能を実行するための対応する構造が、単なる汎用コンピュータ又はマイクロプロセッサ以上のものであることが要求される。

特定のコンピュータ実装機能を実行するための手段をクレームし、その機能を実行するように設計された構造として汎用コンピュータのみを開示することは純粋な機能的クレームになる。この場合には、コンピュータ実装機能の米国特許法第112条第6項適用

クレーム限定に対応する構造は、明細書に開示された汎用コンピュータ又はマイクロプロセッサを変換するために必要なアルゴリズムを含まなければならない。・・・対応する構造は、単に汎用コンピュータ自体ではなく、開示されたアルゴリズムを実行するようにプログラムされた特定目的のコンピュータである。・・・したがって、明細書は、汎用マイクロプロセッサを特定目的のコンピュータに変換するためのアルゴリズムを十分に開示していなければならない。

出願人は、数式、散文、フローチャート、又は「十分な構造を提供する他の任意の方法」を含む任意の理解できる用語でアルゴリズムを表現してよい。明細書がコンピュータ又はマイクロプロセッサに関連付けられた対応するアルゴリズムを開示していない場合、米国特許法112条2項に基づく拒絶は適切である。

なお、112条6項における均等の扱いについては、MPEP2183及びMPEP2186に示されている。

MPEP 2111.01 明白な意味（抜粋）

クレームの文言の理解は明細書に記載された説明によってサポートされてもよいが、クレーム部分ではない限定をクレームに移入しないことが重要である。例えば、明細書に示されている特定の実施例は、そのクレームの文言がその実施例よりも広い場合、クレームに読み込んではいならない。

要素が特許法第112条第6項の範囲に入る文言（広くミーンズ又はステップ・プラス・ファンクション文言といわれることが多い）を用いてクレームされる場合、当該明細書は、当該クレームに記載される機能に対応する構造、材料又は行為を決定するため調べられねばならない。

（3） 審判決例

（i） 審決・行政訴訟

In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994) (en banc)

米国特許法112条6項を審査段階においても適用し、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを明細書記載の実施例と均等物に限定して解釈する現在の審査実務を決定付けた判例である。この判決では、「我々の判示によって、審査官がミーンズ・プラス・ファンクション文言に与え得る「最も広い合理的解釈」とは、第6項において法的に義務付けられた解釈を与えることをいう。したがって、特許商標庁は特許性判断を行う際には、このような文言に対応する明細書に開示された構造を無視してはならない。」「クレームにミーンズ・プラス・ファンクション文言を採用するならば、明細書には、当該文言が意味するも

のを示す十分な開示が明記されなければならない。出願人が十分な開示の明記を怠った場合は、出願人は第112条第2項によって求められる発明を特定の指示しかつ明確に主張することを事実上怠った。」と述べ、「ミーンズ・オア・ステップ・プラス・ファンクション」限定は、過去において特許審査実務が指示した方法とは異なる方法で解釈されるべきであると判示した。

(b) 侵害訴訟

Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker, 329 U.S. 1 (1946)

侵害判断において、機能的クレームを限定解釈するように、現在の米国特許法112条6項を導入するきっかけとなった判例である。この判決では、「クレームの文言は、「新しい」組合せの最も重要な要素を、新しい組合せ装置におけるそれ自身の物理的特性や配置ではなく、それが何をするかという観点で記載している。製品のそのような記載を伴うクレームは無効である。」と判示した。

(4) 質問票・ヒアリング調査

(i) 海外（米国）

- ・米国への出願で、翻訳の際にミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを避けるように気を付けている日本の出願人が多い。
- ・機能のみでapparatusを特定し、構造の記載がないクレームの場合でも、明細書の内容を検討すると、ある構造を指していると判断でき、明細書中に実質的に構造が特定できる記載がある場合にはミーンズ・プラス・ファンクションクレームではないとした判決も出てきた。最近の傾向として、状況によっては、一見ミーンズ・プラス・ファンクションに見えるクレームでも、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームと判断されなくなりつつあり、ミーンズ・プラス・ファンクションの定義が狭まっているかもしれない。ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈でも発明者の意図・明細書の記載が重要視される。
- ・米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、普通3人の判事の合議体で構成されるので、個々の判事の解釈によって左右されやすく、判決にはばらつきが見られる。その点、大合議（en banc）は判事全員の多数決となるのでまだ一貫性があるといえるが、ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈はケース・バイ・ケースの段階といえる。
- ・ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの審査でも、最も広い合理的解釈を行い、

先行技術や実施可能化要件で拒絶するように審査するのが妥当であると思われるが、112条f項は狭く解釈するように規定されているので、条文が変わらない限り混乱は解消されない。

- ・方法クレームでは開示されたものに限定されることはないので、物クレームと方法クレームを両方記載しておいた方がいい。
- ・112条6項でいうところの均等の範囲は、明細書中で定義をすれば、狭くなるのを避けられるが、出願時点における均等物であり、将来の均等物には及ばないので限定される可能性がある。

(ii) 国内ヒアリング

- ・米国ではミーンズ・クレームは限定解釈されるため原則使わない。
- ・米国ではミーンズ・クレームでは均等範囲に限定されるので原則使わず、構造等で特定するよう努力するが、機能・特性クレームを使用する場合はある。
- ・米国では、means forを用いた表現を使用しないか、means forを使用しないクレームを併用している。
- ・米国で、ミーンズを機械的にユニットに書き換える場合には、ミーンズ・クレームとの差異が明確になるように記載している。
- ・米国では機能・特性等で表現されたクレームは、構造が少しでも類似すれば拒絶理由が出され、新規性の立証責任は出願人に課され、特に出願人の立証責任の程度が重いように思える。
- ・米国ではmeans forを使用しなければ112条(f)が推定適用されないため、比較的分かりやすい部分がある。
- ・MPEPは、分かりにくいInherencyの問題があり、クレームの差別化は困難である。
- ・米国では、2011年2月MPEPの改訂で、Structureの記載がないUnit forクレームは112条6項の推定がされるようになって、事例はStructureに限定するものばかりであるが、そこまで限定することは厳しいと感じている。
- ・米国では、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームは実施例と均等物に限られるとされているが、実際は限定されて審査されていないように思われる。

3. 欧州の運用について

(1) 概要

欧州特許庁においては、機能・特性等により物を特定するクレームの記載は、表現形式

として認められる。以前は、機能的クレームは特許性が認められにくかったようであるが、最近の実務では、機能的表現でクレームが記載されることが多いコンピュータ応用発明も認められるようになって、コンピュータ応用発明以外でも機能的クレームが比較的認められやすくなったようである。機能クレームは、当業者が発明的技能を用いることなく、その機能を発揮させる手段を難なく提供することができる限りにおいて、その機能を有する全ての物を含むと解釈される。

(2) 審査便覧

機能クレームについて、欧州特許庁の審査実務で用いられる審査の基準はF部Ⅲ章及びIV章に記載されている。

F部Ⅲ章2.1

全ての特徴を構造上の限定により表現する必要はない。機能上の特徴は、当業者が発明的技能を用いることなく、その機能を発揮させる手段を難なく提供することができる、それを含むことができる(F-IV, 6.5参照)。

F部IV章4.10

クレームによって規定される範囲は、発明が許す限り正確でなければならない。一般原則として、発明について達成すべき結果をもって限定しようとするクレーム、特にそれが、基礎となっている技術的課題をクレームするにすぎない場合のクレームは、許されるべきではない。ただし、そのようなクレームについても、その発明を、当該文言でのみ規定することができるか、又はそのような文言でなければ、クレームの範囲を不当に限定することなく、より正確に規定することができない場合、及びその結果が、明細書中に適切に特定されているか又は当業者に知られている考査若しくは手順によって直接かつ肯定的に確証することができるものであり、また、過度な実験を必要としないものである場合は、許容することができる(T 68/85参照)。例えば、発明が、灰皿に関するもので、その形状及び相対的寸法によって、火のついたシガレットの端が自動的に消えるようにしたものでもよい。この場合は、相対的寸法は、規定し難いほどに大幅に変えることができるが、それでも所望の効果を与えるものであればよい。クレームが灰皿の構造及び形状について、できる限り明瞭に特定していれば、相対的寸法については、達成すべき結果を引用して規定することができる。ただし、当該明細書には、読者が型どおりの試験手順に従い必要な寸法を決定することができるように十分な指示を含まなければならない(F-III, 1から3まで参照)。

なお、達成すべき結果によって規定される主題を認めるための上述した要件は、機能

的特徴によって規定される主題を認めるための要件と異なるので、留意すべきである (F-IV, 4.22及び6.5参照)。

(3) 審判決例

(i) T500/89 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用)

最も近い先行技術を構成する方法は、一つの機能的特性において、クレームされた方法と異なっているので、この先行技術文献が、クレームされた発明の新規性を奪わないということのみが、その全体において考慮された開示から見ることができる。係争中の特許は、2、3の層の流体写真塗布材料を同時に適用することによる写真材料の生産のための方法に関連する。異議において引用された文書は、クレームされた方法において使用されている、層の厚さ、粘度、塗布速度等の数値範囲を列挙しているが、それにもかかわらず、後者は、引用文書が、二つの特定の層の間の混合に導く、これらの数値範囲の選択肢を記述しているため、新しいと判断された。それが「実質的に混合しない」層の適用について記述しているため、争われた特許は、異なる基準に従って評価されるべきである。引用に目的として記載されている「混合」とは、単に、記述された方法の技術的特徴の一つを構成しない、述べられている目的ではなく、刊行物に定められている教示の本質的な要素を形成する機能的特徴—實際上、基準である。

(ii) T68/85 (OJ1987, 228) (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用)

審判部は、以下の場合に、技術的結果を定義する機能的特徴はクレームにおいて認められると判断した。(i) 客観的な観点から、そのような表現を用いなければ、その発明の範囲を限定することなく、そのような特徴が、より正確に定義できず、(ii) それらの特徴が、専門家が、過度の負担なく、必要ならば合理的な実験によって、それらを実施するのに十分明確な指示を与える。さらに、審判部は、機能的用語で特徴を定義する努力は、それが、1973年欧州特許条約84条に要求されるクレームの明瞭性を危うくする場合には思いとどまらねばならないことを指摘した。次の決定は、これらの判断と一致している：T 139/85, T 292/85 (OJ 1989, 275), T 293/85, T 299/86 (OJ 1988, 88), T 322/87, T 418/89 (OJ 1993, 20), T 707/89, T 204/90, T 752/90, T 388/91, T 391/91, T 810/91, T 822/91, T 894/91, T 281/92, T 490/94, T 181/96, T 750/96, T 265/97, T 568/97, T 484/98, T 1186/01, T 295/02, T 499/02, T 1173/03, T 404/06。これらの決定の幾つか(例えば、T 204/90, T 181/96, T 265/97参照)は、厳密に言えば1973年欧州特許条約84条に基づく要件ではないが、(iii) 技術水準が、そのような機能的で、

したがって、一般的かつ広範な用語を使用する妨げになっていないという、第三の基準を審査している。

(iii) T332/87 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

審査便覧C-III、4.8(現F-IV、4.8)の当時の適用される版の解釈を提供しており、そこでは、特定の用途のための製品を対象とするクレームは、この用途に適した製品を定義しているものとして解釈されなければならないとされている。審判部によると、このことは、製品を定義するためのクレームに機能的文言を導入することは適切な場合には認められる可能性があるということだけを意味している。しかし、とりわけ機能的特徴によって定義されている製品は、この機能的特徴が実質的に既知の製品からその製品を差別化している場合のみ、新規であるとして考えることができる。

(4) 質問票・ヒアリング調査

(i) 海外(欧州)

- 出願時においてはクレームの用語がどの範囲の具体的技術を含んでいるのかを示すために、多くの実施例を示すなどして、できるだけ広い解釈が与えられるようにしておくのが一般常識だろう。EPOでは、機能的クレームについては、機能・特性等を有する全ての包含するように解釈されるというのが基本的な理解ではあるが、ある程度限定しておかないと特許が認められないというのが現状。したがって、essentialな機能や特徴を記載することが肝要となる。
- 最近のEPOの実務では機能的特徴も例外的に認められる。機能的特徴が物の限定に用いられている場合には、明確な技術的特徴の代わりに機能的特徴を用いることが避けられないか検討する必要がある、より明確な客観的な方法で限定できない場合は、機能的特徴の使用は認められる。
- 機能的特徴は欧州特許庁では認められていないので、物は技術的特徴でのみ限定することができる。しかし、最近の実務では欧州特許庁は、一定の条件で機能的特徴も認めるという、より柔軟な対応に変わってきた。このことで、出願人は、これまで保護できなかった物を定義できるようになり、これは、多くの場合、ほとんど全ての特徴が、性格上、機能的である、コンピュータ応用発明の保護の場合に最も有用である。短所として、欧州特許庁がクレームの機能的特徴を認めるということは、侵害手続において特定の製品が実際にクレームを侵害しているか識別することを難しくしており、クレームによって付与される実際の保護に関して欧州特許庁の現在の実務において不確定性が生じる。

- ・実際に権利行使の場面においては、クレームや明細・図面における様々な記載による限定が考慮される。

(ii) 国内ヒアリング

- ・欧州は日本によく似た取扱いであるが、欧州の方が厳しく審査される事例もある。
- ・欧州はEssential featureが記載されていないと判断されることがある。

4. 中国の運用について

(1) 概要

中国では、機能・特性等により物を特定するクレームの記載は、表現形式として認められるが、審査指南においては、機能クレームは、構造的な特徴によって記述するよりも機能的特徴によって記述する方がより適切な場合にのみ、その使用が認められるが、製品のクレームにおいては、なるべく、回避すべきであるとされている。ただ、機能クレームの範囲は、その機能を実現できる全ての実施形態をカバーしていると解釈されるので、機能クレームが、明細書記載の実施例以外で、機能を達成せず、技術的課題を解決できず、技術的効果を得られない実施例が含まれる場合には、認められない。新規性判断においては、機能クレームが暗示する構造と先行技術の構造とが比較される。

しかし、最高人民法院より公表された侵害事件の司法解釈(2009年)4条によって、機能クレームは、明細書に記載された実施例とその均等物に限定されることになっており、この考えかたは、特許の有効性判断にも適用されるようであるが、審査指南は上記のまま改訂されていないので、実際の事例では、依然、両方の判断があるようである。

(2) 審査指南

中国においては、審査指南において審査の基準が示されている。

機能クレームの新規性判断については、審査指南第二部分第三章3.2.5に示されている。

審査指南第二部分第三章3.2.5

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。

なお、コンピュータプログラムに係る発明の審査に関しては、次のとおり示されている。

装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記述し、当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない。

全てコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式により、若しくは当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映する方法クレームと完全に対応して一致する方式により、装置クレームを記載する場合、すなわちこの装置クレームの各構成部と当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法クレームの各ステップと完全に対応して一致するような場合には、この装置クレームの各構成部は、当該プログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法の各ステップを実現するには構築しなければならない機能モジュールであると理解すべきである。このような機能モジュールにより限定される装置クレームは、主に説明書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決方案を実現するための機能モジュール化枠組みであると理解すべきであり、主にハードウェア的方式により当該解決方案を実現するための実体装置として理解すべきではない。

(3) 審判決例

(i) 審決・行政訴訟

- ・ 无效宣告請求審査2005年3月16日決定（第6990号）
- ・ 北京市第一中级人民法院2005年12月30日判決、(2005)一中行初字第607号
- ・ 北京市高级人民法院2006年12月20日判決、(2006)高行终字第179号
- ・ 北京市第一中级人民法院2007年9月20日判決、(2007)一中行初字第43号

要点：無効審判請求では、引用例との相違を認めて特許を維持した。審決取消訴訟において、審査指南に従って、クレームは、機能を実現できる全ての実施例を含むと解すべきとして、新規性・進歩性を否定して、審決を取り消すべきとした。上訴において、機能クレームは明細書に記載されている実施例に限定されるべきとし、事実認定に誤りがあるとして一審に差し戻した。

- ・2009年12月8日無効宣告請求審査決定（第14253号）

適用法令等：専利法第22条第3款

要点：パラメータ、特性によって表現された物クレームについて、当該請求項と最も近い公知技術との相違点が、パラメータ、特性にある場合、当該パラメータ、特性は、当業者が当業者ならではの能力に基づいて予測できるか、又はその能力範囲内で実施できる設計的事項であるなら、当該請求項は自明であり、格別の実質的特徴を有しない。

- ・2010年8月5日無効宣告請求審査決定(第15182号)

適用法令等：専利法第26条第4款

要点：請求項における機能によって表現された構成要件について、当該機能を実現できる全ての実施の形態をカバーしていると理解すべきである。機能的表現に含まれた1つ又は複数の形態が実用新案の課題を解決できず、同一の効果を奏し得ない場合、当該請求項は、明細書により裏付けられていない。

- ・2012年7月22日無効宣告請求審査決定(第19066号)

適用法令：専利法第22条第2、3款

要点：パラメータ又は特性などの特徴が製品に対して限定作用を有するか否かは、これらの特徴が製品自体に影響を及ぼすか否かにかかっている。「可塑性」、「弾性」は、本件特許の請求項1の鼻栓及び出液管について限定するという役割を果たしているので、各種の鼻に適用できる鼻栓及び出液管の注液機についても限定している。本件特許の請求項1に係る発明を検討する場合、これは考慮すべき構成要件に属する。

(ii) 侵害訴訟・司法解釈(2009年)

- ・北京市高级人民法院2006年6月13日判決、(2006)高民終字第367号

- ・上海市高级人民法院2010年4月14日判決、(2010)沪高民三(知)終字第11号

適用法令等：最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第4条
中华人民共和国专利法(2008修正)第59条

要点：本件実用新案の請求項の構成Hは、「冠歯車、送り装置と中継歯車を有する伝動機構であり、外形からすれば、針と針板座の垂直面までの距離を縮小できる縦方向の配列として呈している」ことである。この構成Hは冠歯車、送り装置及び中継歯車の間の具体的な位置関係を限定していないため、この構成Hは機能又は効果によって表現される構成要件に該当する。本件実用新案の明細書において、構成Hの機能を実現する実施の形態は1個しかない。すなわち、「冠歯車の左側の表面の歯は中継歯車の右側の下方の歯車と噛み合い、中継歯車の左側の上方の歯は、送り装置の下方の歯と噛み合う」。

- ・上海市高级人民法院2011年2月10日判決、(2010)沪高民三(知)终字第89号
適用法令等：最高人民法院關於审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第4条
中华人民共和国专利法(2008修正)第59条
要点：請求項の「到着情報予告用電子モニター」は機能的表現である。明細書には、対応する機能を実現するための実施の形態が記載されていないので、最高裁判所司法解釈(2009年)によると、本件特許の請求項1の「到着情報予告用電子モニター」という構成要件の内容を特定することができず、さらに請求項1の権利範囲を特定することもできない。本件実用新案の請求項1の権利範囲が特定できないため、イ号製品に係る発明がどのようなものであろうと、上訴者による訴訟要求は認められない。
- ・上海市第一中级人民法院2011年8月22日判決、(2010)沪一中民五(知)初字第146号
適用法令等：最高人民法院關於审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释第4条
中华人民共和国专利法(2008修正)第59条
要点：原告の明細書全文には、どのように効果を奏するかに係る発明が記載されていない。原告の明細書に記載された他のラッチシースの実施の形態を参酌すると、上記記載は、「押さえ」効果を奏するための装置の構造を明確化していない。このように、原告の特許によると、請求項1に記載の「押さえ」効果を奏するためには、1つの発明しかないわけではない。よって、当業者は、請求項、明細書及び図面から、原告の請求項1の実施の形態を得ることができない。

審査・審判では、権利が明細書の開示にふさわしいことを図るのが目的であるので、日本と同じく広く解釈されるが、侵害訴訟では、権利範囲が、不合理な場合には、是正する必要があるため、米国と同じく実施例と均等物に限られる。したがって、審査段階でも、侵害訴訟で認められる範囲の権利が取れば十分であるが、出願人が機能クレームで広い権利を求めるのは、均等物の範囲を広く認められる可能性があるからであろう。

(4) 質問票・ヒアリング調査

(i) 海外(中国)

- ・代理人としては、中国の特許出願人に、機能クレームではなく、構造のクレームを勧められているが、機能クレームを記載する場合は、具体的な構造クレームも記載することを勧められている。機械関係の発明の場合、構造だけでは何のための構造か分かりにくいのでクレーム中に構造と併せて機能も記載しておくのが望ましい。

- ・ 審査段階でも、侵害訴訟で認められる範囲の権利が取れば十分であるが、出願人が機能クレームで広い権利を求めるのは、均等物の範囲を広く認められる可能性があるからであろう。
- ・ 中国では機能表現等は物を限定する修飾語である。機能的表現はできるだけ避けるが、技術分野により機能的表現がより発明を表現できる場合には使用する。
- ・ 審査・審判では、権利が明細書の開示にふさわしいことを図るのが目的であるので、日本と同じく広く解釈される。
- ・ 審査官により、ばらつきがあり、若い審査官の方が厳しいように思われる。
- ・ 侵害訴訟では、権利範囲が、不合理な場合には、是正する必要があるので、米国と同じく実施例と均等物に限られる。
- ・ 発明を開示することを前提に権利が付与される原則であるので、出願人が、発明Aしか開示していないのに、第三者が同じ機能を実現できる発明Bを行ったときに、特に発明Bが発明Aから容易に発明できない場合に、機能クレームで発明Bまで含むのは第三者にとって不公平であると考えられる。

(ii) 国内ヒアリング

- ・ 機能クレームが登録された場合でも、例えば、日本では無効理由を訂正審判により減縮できるが、中国では原則としてクレーム削除しかできないので、それに対する配慮も必要である。
- ・ 中国では機能クレームは、原則、登録されるのが困難である。
- ・ 中国では、どのような文言を使用すれば、作用的・機能的クレームとなるかが不明であり未熟な分野である。
- ・ 中国では、審査指南は日本の審査基準に比較して重要であり、行政訴訟において裁判官も採用・引用することが多い。

5. 韓国の運用について

(1) 概要

韓国においては、機能・特性等により物を特定するクレームの記載は、表現形式として認められており、詳細な説明において特定の意味を有するよう明示的に定義している場合を除き、原則、そのような機能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈される。

(2) 審査指針

韓国特許庁において機能クレームの審査に用いられる基準は、特許・実用新案審査指針第3部第2章4.1.2.(1)に示されている。

特許・実用新案審査指針第3部第2章4.1.2(1)

請求項を記載するときには、保護を受けようとする事項を明確にするために、構造、方法、機能、原料又はこれらを組み合わせて記載することができる。請求項に記載された機能・特性等が発明の主題を限定する事項として含まれている場合は、審査官はこれを発明の特徴から除外して請求項を解釈することはできない。

請求項に機能・特性等を用いて物を特定する記載がある場合には、詳細な説明において特定の意味を有するよう明示的に定義している場合を除き、原則としてその記載はそのような機能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈する。

ただし、出願時の常識を参酌したときに、物の機能・特性等で説明された物がそのような機能・特性等を有する物のうち特定のものを意味していると解釈してはならない場合があることに留意すべきである。

(3) 審判決例

(i) 審決・不服訴訟

上記審査指針の第3部第2章4.1.2.(1)に引用されている判例は、以下のものである。

・大法院2009年7月23日判決、2007フ4977

判示事項：特許請求の範囲は、出願人が特許発明として保護を受けようとする事項が記載されたものであるので、発明の内容の確定は特別な事情がない限り、特許請求の範囲に記載された事項によるべきであり、発明の詳細な説明や図面など明細書の他の記載によって特許請求の範囲を制限したり拡張して解釈することは許容されず、このような法理は特許出願された発明の特許請求の範囲が通常の構造、方法、物質などではなく、機能、効果、性質などのいわゆる機能的表現で記載された場合にも同様であるといえる。したがって、特許出願された発明の特許請求の範囲に機能、効果、性質などによって発明を特定する記載が含まれている場合には、特許請求の範囲に記載された事項によって、そのような機能、効果、性質などを有する全ての発明を意味することと解釈するのが原則である。

ただし、特許請求の範囲に記載された事項は発明の詳細な説明や図面などを参酌しな

ければその技術的意味を正確に理解できないので、特許請求の範囲に記載された用語が有する特別な意味が明細書の発明の詳細な説明や図面に定義又は説明がなされている等の他の事情がある場合には、その用語の一般的な意味に基づきながらもその用語によって表現しようとする技術的意義を考察した後、用語の意味を客観的、合理的に解釈して発明の内容を確定しなければならない。

この判例について、韓国大法院のパク・チャンス判事は以下のように述べている¹⁹。

「上記判決は、請求項に記載された文言に忠実に解釈する見解を原則としていながらも、さらにこのような原則を若干修正し、機能式請求項の場合にも、一般的な特許請求の範囲の解釈と同様に発明の詳細な説明と図面を参酌して発明の内容を特定することを要求している。すなわち、発明の詳細な説明と図面を参酌して機能式請求項が追求するところを解釈しても、単に機能的に記載された文言にのみ依存し、そのような機能を行う全ての構成まで無制限に拡張して解釈するのではないとって解釈の外縁を一定の枠内に限定している。

事案で争点になったことは請求項の「プレイヤーの操作によりキャラクタの体型を決定する決定手段」という記載であったが、原審(特許法院2007. 11. 8. 言渡2007ホ623判決)が、発明の詳細な説明の実施例に基づいて「体型」はキャラクタの「身長と体重」に対応する意味であり、「プレイヤーの操作によりキャラクタの体型を決定する手段」は「プレイヤーが任意にキーボードの十字キーの操作によりキャラクタを縦方向及び横方向に伸縮させることにより身長と体重を定める構成」を意味することに狭く解釈したことについて、大法院は、上記記載は機能、性質などによる用語が含まれている構成であって、「プレイヤーの操作によりキャラクタの体型を決定する作用ないし機能を有する全ての構成と解釈することが原則であるが」と説示した後、発明の詳細な説明や図面など明細書の他の記載によれば、「キャラクタの体型を決定する決定手段」については「プレイヤーが任意に十字キーの操作によりキャラクタを縦方向及び横方向に伸縮させることにより身長と体重を定める構成」及び「プレイヤーがキャラクタ選択画面でデフォルトキャラクタの体型を選択する構成」と説明されているので、上記記載は「プレイヤーの操作によってキャラクタの体型を選択したり作成し、キャラクタの体型を決定する構成を意味することと解釈される」とし、機能的表現に該当する構成要素を発明の詳細な説明と図面を参酌して適正な範囲内で解釈した。それとともに大法院は原審の解釈について、明細書の実施例に示された構成のうちの一つを挙げて構成要素を制限解釈する誤りを犯したものと指摘した。すなわち、大法院は、プレイヤーが操作によってキャラクタの体型を選択したり作成し、体型を決定するものであれば、いずれも構成要素に該当すること

¹⁹ パク・チャンス「機能式請求項の比較法的観察と解釈基準」特許訴訟研究第5集(2011)

と解釈したのに対し、原審は、これより更に狭く、プレーヤが十字キーの操作によりキャラクターを縦方向及び横方向に伸縮させることによって身長と体重を定めることとして実施例に基づいて限定解釈したという差がある。

このような大法院の解釈基準は、米国の裁判所が機能式請求項の権利範囲は明細書に記載された実施例及びそれと等価の構造に限定して解釈するという解釈方法と類似する点があると見ることができ、厳密に区分して大法院は実施例に限定して解釈することを拒否しているだけでなく、その実施例と等価にある構造に制限して解釈したとも見難いので、米国の機能式請求項の解釈の原則とは基準を異にしているものと見られる。すなわち、大法院は機能式請求項の解釈において文言的な範囲をいずれも含むことまで論議を拡張していないが、それでも米国の場合のようにその均等物に権利範囲を限定していないものと見られる。ただし、このような大法院の態度は大法院が取っている特許請求の範囲の解釈の一般的な原則を機能式請求項に対しても一貫的に維持、適用するための努力によるものであるという意義を付与しても、依然として解釈基準が不明確であるという批判を免れることは容易ではないとみられる。」

機能クレームは、その機能を有する全ての構成を含むとする考え方の判例：

- ・ 大法院2005年4月28日判決、2004フ1533

「本件登録考案の「結束具」の構成は、登録請求の範囲でいかなる限定もしたことがなく、本件登録考案の明細書上の図面に示された構成に限定されるものではない。」

- ・ 大法院2006年10月13日判決、2004フ776
- ・ 大法院2009年7月9日判決、2008フ3360
- ・ 大法院2005年4月15日判決、2004フ1090

「機能式請求項の解釈においても、一般的な請求の範囲の解釈の原則である文言解釈の原則と発明の詳細な説明などの参酌の原則を適用しなければならない。」

機能クレームは、明細書の説明によって限定解釈されるとする考え方の判例：

- ・ 大法院2006年11月24日判決、2003フ2072

「本件発明は全部具体的な構成だけで記載されたものではなく、特定の段階的な機能や作用を記載する等の事情により、その権利範囲を明確に定めにくい面があるので、明細書及び図面に記載された実施例を含め具体的な構成などを考慮して権利範囲を把握しなければならない。」

- ・大法院2007年6月14日判決、2007フ883

「特許請求の範囲第1項及び第5項に記載された緩衝器という用語は機能的表現であつて、その用語自体では技術的構成の具体的な内容が分からず、その発明の詳細な説明と図面には緩衝翼を備えた構造だけが記載及び図示されているので、特許発明の緩衝器が表現している技術的構成は緩衝翼を備えた構造やそれと類似の構造であるといえる。」

- ・大法院2006年11月24日 判決2003フ2089

「本事件特許発明の独立項の発明は全て具体的構成のみで記載されたものではなく、特定の段階的な機能や作用を記載するなどの事情によりその権利範囲を明確に確定し難い面があるため、本事件独立項及び上記の各発明を引用して限定している従属項が本事件特許発明の以前に出願された発明と同一であるか否かを判断するにおいては、その明細書及び図面に記載された実施例を始めとした具体的な構成などを考慮して権利範囲を把握しなければならない」

- ・大法院2007年1月12日判決2005フ2465

「原告の本事件第1項発明は隣接した蛍光灯ランプを連結させるために‘上部本体の末端部に形成された設置溝を介して設けられる連結具と上記連結具を相互連結するようにする接続具’の構成を有している反面、確認対象発明は隣接した蛍光灯ランプを一行に連結するために‘本体の両端部に連結具を組み立て、この連結具の接地端子に連結ケーブルを挿入’する構成を採択しているところ、本事件第1項発明の‘連結具を相互連結するようにする接続具’との記載は機能的表現であるため、その技術的範囲を確定するために本事件特許発明の明細書の詳細な説明及び図面を参酌してみれば、本事件第1項発明の‘接続具’はボックス形態であつて、中央に隔壁が形成されており、その内側部ではU字状の連結片が形成された構成であつて、本事件第1項発明はこの接続具の連結片を介して連結具が挟まれることにより各蛍光灯本体に挟まれた連結具間の接続が行われるか、接続具の一侧に挿入される第2連結具の間に一定の間隔を有する電線を連結し、この電線を介して各蛍光灯本体間の電源が連結されるようにする発明と解釈される反面、確認対象発明は上記のような‘接続具’と同一であるか、均等関係にある構成が欠如したまま、単に蛍光灯ランプの‘連結具の接地端子’に‘連結ケーブル’を接続させて隣接した蛍光灯ランプと連結させる発明と解釈されるため、確認対象発明は本事件第1項発明の権利範囲に属すると見なされない。」

- ・大法院2001年6月29日判決、1998フ2252

「技術的な構成の面から、本件登録考案は、‘共有する駆動装置(1)の動力供給部(11)に付着するための連結部(2)’と搾油シリンダ(3)、搾油スクリュ(4)、加熱ヒータ(5)、

ホッパー(6)で構成されており、その連結部を除く残りの構成要素が公知である点は、当事者間で争いが無いので、本件登録考案の要旨は連結部の構成であるといえるが、請求の範囲の記載によっても、連結部の構成は、「駆動装置を共有するための連結部」に限定されているが、「連結部」という記載は依然として機能的な表現であるので、考案の詳細な説明と図面の記載を参考にして実質的にその意味内容を確定してみると(被告は、本件登録考案の請求の範囲には「連結部」とのみ記載されているので、その文言のとおり解釈されなければならない、図面や詳細な説明の記載を参考にして解釈することができないという趣旨で主張するが、本件登録考案の請求の範囲に「駆動装置を共有するための連結部」という意味として記載しており、漠然と連結部と記載したこととは異なり、また、「連結部」や「連結手段」のような機能的な表現の場合には、明細書の本文と図面の記載を参考にして解釈することができるものであって、被告の主張は受け容れない。)、その詳細な説明及び図面に明確に記載されているように、継ぎ手(14)(18)と連結クリップ(15)からなるフランジタイプやスクリュタイプ、ボルト絞めタイプなどの製作と操作が容易な連結要素で構成された事実が分かる。」

・特許法院2006年11月23日判決、2005ホ7354

「機能的な表現からなる請求項の権利範囲は、請求項に記載された機能を行う全ての構成を含むものではなく、請求項の記載と発明の詳細な説明及び図面によって明らかに確定することができる構成のみを含むものに限定して解釈されなければならない。」

・特許法院2008年8月22日判決、2007ホ9798

「(前略)このような発明を特定するための事項が、作用、機能、性質又は特性によって表現された、いわゆる、「機能式請求項」の場合においては、発明の詳細な説明や図面などを参酌し、その発明が追求する目的又は効果のための技術的な構成及び権利範囲を確定しなければならないものであり、ただし、この場合にも、発明の技術的な構成を発明の詳細な説明や図面に示されている実施例などに限定して解釈してはならず、発明の詳細な説明などの参酌を通じて示される技術思想から把握される技術的な構成全てを含む広い概念として見なければならない。」

他に・大法院2006年11月24日判決、2003フ2072

・大法院2006年10月26日判決、2004フ2260

・大法院2003年7月11日判決、2001フ2856

以上のように、韓国大法院の判例には、特許要件や下記の侵害要件の判断に際して、クレームを「発明の詳細な説明によって制限解釈した場合」と、「発明の詳細な説明によって制限解釈することができないと判断した場合」とが混在し、さらに、機能式表現を含む請

求項を、一般請求項において特許請求の範囲が抽象的・包括的に表現されたもののいずれか一つの類型として取り扱ってその具体的な発明の構成を発明の詳細な説明及び図面を参酌して確定しようとする態度を強く見せている。また、特許要件や侵害要件の判断に際して、クレームの解釈方法を異にする傾向も現われている。よって、韓国において、機能的表現を含むクレームを解釈する方法について確立した判例、基準はまだない状態であるといえる。

(ii) 侵害訴訟

侵害判断においては、機能的クレームは、明細書を参酌して比較的狭く解釈するのが韓国の判例と実務だといえる。

機能クレームを発明の詳細な説明によって制限解釈した場合：

- ・大法院2008年7月10日判決、2008フ57

「実用新案登録請求の範囲に記載された文言だけでは「カスケード方式で連結するリンク手段」の技術的構成の具体的な内容が分からないので、考案の詳細な説明及び図面等を補充してこれを解釈しなければならない」

他に・大法院2007年1月12日判決、2005フ2465

- ・大法院2007年6月14日判決、2005フ834
- ・大法院2009年4月23日判決、2009フ92
- ・大法院2003年7月11日判決、2001フ2856
- ・大法院1998年5月22日判決、1996フ1088

しかし、特許の有効性判断時と同様に、侵害事件で、機能クレームを、機能をする構成を全て含むと広く解釈した事例もある：

- ・大法院2002年6月28日判決、2000フ2583

(4) 質問票・ヒアリング調査

(i) 海外（韓国）

- ・大法院の態度が審査実務に反映されてはいないものと判断される。
- ・韓国の機能等のクレームは、「発明の詳細な説明と図面に請求項の機能式表現に対応する構成として記載されたものと同一に見られるものであれば、それが実施例で記載されたものであるかどうかに関係なく、その技術的な範囲に含まれる。」に近いと思われる。
- ・韓国では、機能クレームは、審査基準では認めるとなっているが、原則認めない傾向に

あり、機能表現のみでは、明細書の記載範囲よりも広く、構造で表現しなければならず、実施例に限定されることが多く、審査に耐え得る出願とするのは難しく厳しい。当事務所は電子・機械系の出願が多く、原則、機能式表現は認定されないので使用しない。

(ii) 国内ヒアリング

・韓国は日本と条文も似ているので余り変わらないが、以前は(2007年改正)は特に厳しかった。

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、機能・特性等により物を特定するクレームの記載は、表現形式として認められる。

日欧中韓では、機能・特性等で物を特定しようとする記載が請求項中にある場合には、原則、そのような機能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈される。ただし、日本及び韓国では、その審査基準において、技術常識を考慮したときに、機能・特性等を用いて特定される物が、そのような機能・特性等を有する全ての物を意味しているとは解釈されない場合があることを明示している。

一方、米国においては、ミーンズ・プラス・ファンクションの表現形式を持つ機能クレームは、明細書に記載されている実施例及びその均等物に限定されて解釈される（米国特許法第112条（f））。

日本では、機能・特性等で物を特定しようとする記載を含む請求項における機能・特性が標準的でないものや技術分野で慣用のものでない場合、新規性の判断においては、請求項に係る発明と引用発明の物の厳密な一致点及び相違点の対比を行わず、両者が同じものであるとの一応の合理的な疑いを抱いたときには、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由が通知される。

米国及び中国では、当該機能・特性等が暗示する構造や組成を考慮して、先行技術との対比を行い、両者が構造・組成等において区別できない場合には、新規性が否定される。

なお、日欧中韓のいずれにおいても、当該機能・特性等で特定された物についての実施例の記載が不十分な場合などには、記載要件の問題が提起される。

侵害訴訟においては、日米欧中韓のいずれにおいても、実施例等の明細書中の記載を考慮して、クレームの権利範囲は限定的に解釈される。

(2) 質問票・ヒアリング調査

機能・特性等により物を特定しようとする記載を含むクレームは、各国における侵害判断において限定的に解釈される場合があるため、機能・特性等のみで表現したクレームはなるべく使わず、構造等を具体的に記載して対応しているため、実務上それほど問題になる事例はないとの意見が多く聞かれた。

大部分の国では、機能的表現に対応する具体的な構成が明細書に記載されていない場合にはその記載を不明確なものとして取り扱っている点を考慮して、このような機能を発揮する具体的な構成を明細書に記載するのが実務だが、各国の実務が類似している点から、外国出願に対する明細書の作成に関連した特別に異なる配慮をしていない。

機能・特性クレームでは、各国ともに、特に運用上の差異を感じない。

(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²⁰では、機能・特性等により物を特定しようとする記載を含むクレームの解釈について以下の結果を得ている。

三極特許庁のいずれにおいても、機能、特性等を用いて物を特定する記載は認められる。

JPOでは、請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、原則としてそのような機能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈する。

EPOでは、請求項において機能的な特徴により定義される主題は、技術的にみて有意義な意味において最も広く解釈する。しかし、出願を全体として見たときに、その機能が特定の方法によって実施できるとの印象を与え、その請求項が、その機能を実現するための他の手段又は全ての手段を包含するような方法によって定義される場合、サポート要件違反の異議が提起される（ガイドラインC-III, 6.5.）。

USPTOでは、発明の一部を機能的な用語で定義することは、本質的には問題はない。請求項に係る物と先行技術の物が構造上同一である場合、新規性欠如の合理的な疑いが生じる。

(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

²⁰ 「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]

準の比較研究²¹では、機能・特性等により物を特定しようとする記載を含むクレームの解釈について以下の結果を得ている。

三庁のいずれにおいても、機能を用いて物を特定しようとする記載を含む請求項が認められており、このような請求項は、そのような機能を有する全ての物を意味していると解釈される。また、JPOとKIPOでは、性質を用いて物を特定しようとする表現を含む請求項も認められており、このような請求項は、そのような性質を有する全ての物を意味していると解釈される。

JPOとKIPOでは、技術常識を参酌したときに、機能、性質を用いて特定される物がそのような機能、性質を有する全ての特定物を意味していると解釈されない場合がある。一方、SIPOは、そのような特定物を意味していると解釈することを明示的に排除していない。

KIPOでは、請求項中の機能、性質によってクレームに係る発明の主題が特定されている場合、審査官は、クレームを解釈する際、その機能、性質を発明の特徴から除外してはならない。一方、JPOでは、機能、特性等がその物が固有に有しているものである場合、その記載は物を特定することに役立っておらず、その物自体を意味しているものと解される。

SIPOは、機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することはなるべく回避すべきであると明示的に規定している。また、明細書には単に曖昧な表現でその他代替的形態も適用でき得ると記載されており、当業者にとって、これら代替的形態が何なのか、又はどのようにこれら代替的形態を応用すればよいか不明瞭である場合は、請求項のなかの機能的定義は許されない。なお、単なる機能的請求項は明細書にサポートされないため、これも許されない。

²¹ 特許法及び審査基準に関する比較調査研究（仮訳）

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/nicyukan_hikakuken/jegpe_comparative_study_on_novelty_jp.pdf [最終アクセス日：平成25年2月28日]

IV. 用途クレーム

この章では、「用途発明」とは、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく物の発明のことを意味する。また、「用途限定発明」とは、用途限定された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される物の発明であり、「用途クレーム」とは請求項に係る発明が用途発明又は用途限定発明である請求項を意味することとする。

用途クレームの解釈に当たっては、五庁間の運用について、物・方法のいずれのカテゴリーで保護されるか、医薬用途については、特別な取扱がなされているのか等について、日本の審査基準に例示されている幾つかの事例を挙げて運用の対比も行った。

1. 日本の運用について

(1) 概要

物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項としてどのような意味を有するかを把握して、クレーム解釈される。

用途限定が、その用途に特に適した形状、構造、組成等を意味すると解することができる場合のように、用途限定された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解される（用途限定発明）。

一方、医薬発明等、請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見出したことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明は、用途限定の観点も含めてクレーム解釈される。したがって、この場合は、たとえその物自体が既知であったとしても、用途限定の点で相違する場合には、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る（用途発明）。

(2) 審査基準

用途発明の新規性判断については、特許・実用新案審査基準の第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性1.5.2(2)²²の「物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）があ

²² 特許・実用新案審査基準第Ⅱ部特許要件第2章新規性・進歩性
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/ki_jun/ki_jun2/pdf/tjki_jun_ii-2.pdf [最終アクセス日：平成25年2月10日]

る場合」の判断基準が適用される。

(i) 用途発明について

第Ⅱ部特許要件 第2章新規性・進歩性 1. 新規性

1.5 新規性の判断の手法

1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法

・・・

(2) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合

請求項中に、「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項としてどのような意味を有するかを把握する。（請求項に係る発明を特定するための事項としての意味が理解できない場合は、第36条第6項第2号違反となり得ることに留意する。）

ただし、「～用」といった用途限定が付された化合物（例えば、用途Y用化合物Z）については、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているに過ぎないため、用途限定のない化合物（例えば、化合物Z）そのものであると解される（東京高判平9.7.8（平成7（行ケ）27））。この考え方は、化合物の他、微生物にも同様に適用される。

例2：「～の形状を有するクレーン用フック」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、「～の形状を有するクレーン用」なる記載が、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定する事項という意味に解される場合は、請求項に係る発明はこのような構造を有する「フック」と解される。したがって、「～の形状を有するクレーン用フック」は、同様の形状の「釣り用フック（釣り針）」とは構造等が相違するから、前者と後者とは別異のものである。

② 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方

一般に、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される。

そして、請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解

することが適切である。したがって、この場合は、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る。(例4)

ただし、未知の属性を発見したとしても、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。また、請求項に係る発明と引用発明とが、表現上の用途限定の点で相違する物の発明であっても、両者の物の適用手段、適用場所、適用対象、適用時期などが異なるとはいえず、その用途が実質的に相違するとはいえない場合は、請求項に係る発明の新規性は否定される。(例5、例6)

(ii) 医薬用途発明について

特許・実用新案審査基準では、医薬用途発明は「特定技術分野」として扱われ、次のように示されている²³。

第Ⅶ部特定技術分野の審査基準第3章 2. 特許要件 2.2 新規性

2.2.1 医薬発明に関する新規性の判断の基本的な考え方

医薬発明は、ある化合物等の未知の属性の発見に基づき、当該化合物等の新たな医薬用途を提供しようとする「物の発明」であり、医薬発明の新規性は、(i)特定の属性を有する化合物等、及び、(ii)その属性に基づく医薬用途の二つの観点から判断される。(東京地判平4. 10. 23(平成2(ワ)12094))²⁴

．．．

3.2.2 用法又は用量が特定された特定の疾病への適用

請求項に係る医薬発明の化合物等と、引用発明の化合物等とが相違せず、かつ適用する疾病において相違しない場合であっても、請求項に係る医薬発明と引用発明とが、その化合物等の属性に基づき、特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途において相違する場合には、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない(事例4～6)。

(事例4) 【請求項1】

30～40 μ g/kg 体重の化合物A が、ヒトに対して3ヶ月あたり1回経口投与されるように用いられることを特徴とする、化合物A を含有する喘息治療薬

²³ 特許・実用新案審査基準第Ⅶ部特定技術分野の審査基準第3章医薬発明
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/ki_jun/ki_jun2/pdf/tjki_jun_vii-3.pdf [最終アクセス日：平成25年2月11日]

²⁴ 「東京地判平4. 10. 23(平成2(ワ)12094)」

(iii) 食品第二用途発明について

食品第二用途発明に関しては、2006年に改訂された特許・実用新案審査基準で、以下のようになっている。

1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法

例5：「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」

「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」が、骨におけるカルシウムの吸収を促進するという未知の属性の発見に基づく発明であるとしても、「成分Aを添加したヨーグルト」も「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」も食品として利用されるものであるもので、成分Aを添加した骨強化用ヨーグルトが食品として新たな用途を提供するものであるとはいえない。したがって、「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」は、「成分Aを添加したヨーグルト」により新規性が否定される。

なお、食品分野の技術常識を考慮すると、ヨーグルトに限らず食品として利用されるものについては、公知の食品の新たな属性を発見したとしても、通常、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはない。

(3) 審判決例

(i) 知財高裁平成18年11月29日、平成18(行ケ)10227「シワ形成抑制剤」²⁵

・引用発明を用いれば同時に本願発明の効果を奏するとしても、その旨を記載した文献がなければ新たな用途を提供したものとした事例。

本願の特許請求の範囲は、「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤」であり、引例は「アスナロを有効成分とする美白化粧品組成物」を開示している。

両者の相違は、同一の物の用途が「美白作用」と、「シワ形成抑制作用」にあった。

拒絶査定不服審判の審決においては、「本願発明は、引例のアスナロの抽出物を含有する美白化粧品組成物について、シワ形成抑制の効果を新たに発見したにすぎず、新たな用途が生み出されたものではない。」された。

争点の一つとして「シワ形成抑制剤」が新たな用途を提供したか否かであった。

出願当時、美白化粧品と、シワ防止化粧品は、異なる種類の製品と認識されていた。

「引用発明の「美白化粧品」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制

<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A2B42A6F919D6C5B49256A7600272AE4.pdf> [最終アクセス日：平成25年2月10日]

²⁵ 知財高裁平成18年11月29日、平成18(行ケ)10227 <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061201154533.pdf> [最終アクセス日：平成25年2月3日]

作用」を奏しているとしても、本願の出願までにその旨を記載した文献がないから、「シワ形成抑制作用」を奏していることが知られていたとは認められない。」と判示され、本願発明の「シワ形成抑制」という用途は、引用発明の「美白化粧品組成物」とは異なる新たな用途を提供し、新規性ありとされ、審決が取消された。

(ii) 知財高裁平成23年3月23日判決、平成22年（行ケ）10256号²⁶

スーパーオキサイドアニオン分解剤

本件は、原告が、特許庁に対し、発明の名称を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」とする発明についての特許権者である被告を被請求人として、無効審判請求をしたが、無効不成立の審決を受けたことから、その審決の取消しを求めた事案である。

本判決は、用途発明に関して、「一般に、公知の物は、特許法29条1項各号に該当するから、特許の要件を欠くことになる。しかし、その例外として、①その物についての非公知の性質（属性）が発見、実証又は機序の解明等がされるなどし、②その性質（属性）を利用する方法（用途）が非公知又は非公然実施であり、③その性質（属性）を利用する方法（用途）が、産業上利用することができ、技術思想の創作としての高度なものと評価されるような場合には、単に同法2条3項2号の「方法の発明」として特許が成立し得るのみならず、同項1号の「物の発明」としても、特許が成立する余地がある点において、異論はない（特許法29条1項、2項、2条1項）。もっとも、物に関する「方法の発明」の実施は、当該方法の使用にのみ限られるのに対して、「物の発明」の実施は、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入、譲渡の申出行為に及ぶ点において、広範かつ強力といえる点で相違する。このような点にかんがみるならば、物の性質の発見、実証、機序の解明等に基づく新たな利用方法に基づいて、「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては、個々の発明ごとに、発明者が公開した方法（用途）の新規とされる内容、意義及び有用性、発明として保護した場合の第三者に与える影響、公益との調和等を個々の具体的に検討して、物に係る方法（用途）の発見等が、技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠となる。」と判断した。

その上で、本件特許発明の新規性の有無について検討すると、「本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は、甲1（引用例）において記載、開示されていた、白金微粉末を用いた方法（用途）と実質的に何ら相違はなく、新規な方法（用途）とはいえず、白金微粉末に備わった上記の性質を、構成Dとして付加したにすぎず、本件特許発明は、甲1（引用例）の記載と実質的には同一のものであって、新規性を欠くことになるから、これと異なる審決の認定、判断に

²⁶知財高裁平成23年3月23日判決、平成22年（行ケ）10256号

<http://www.ip.courts.go.jp/iphanrei/pdf/20110329115031.pdf> [最終アクセス日：平成25年2月28日]

は誤りがある。」と判断した。

(4) 質問票・ヒアリング調査

日本の用途クレームは、用途を規定することによって引例と差異が出て認められることがあるので使い勝手がよく、物の権利として認められることで有利であるとの意見が多く聞かれた。

日本の医薬用途発明については、おおむね問題はないとの意見であった。

投与方法を特定した医薬の審査基準についても、クレーム記載の自由度を確保しておきたいので、用途を認めて新規性を認めた審査基準は発明保護の観点から好ましいとの意見があった。

食品第二用途発明について、骨強化用ヨーグルトに関する審査基準の記載については、発明保護の観点から食品第二用途を認めるべきであるとする意見と、否定的な意見とがあった。例えば、審査基準の進歩性ではなく新規性なしとの判断は違和感がある。一部、化粧品で用途発明が認められたこともあり、特定保健用食品の承認要件の観点からも新規性ありであってもいいのではないかと。少なくとも新規性なしで門前払いはしないで欲しいとの意見があった。

2. 米国の運用について

(1) 概要

米国においては、請求項に物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合、当該記載が、クレームされた発明の何らかの限定の明確な定義というよりは、単に、当該発明の目的又は意図した用途を述べているだけの場合には、その用途についての記載は発明の限定とみなされず、クレームの解釈において考慮されない。

一方、既知の物の未知の特性の上に築き上げられた当該物の新たな利用法の発見は、使用方法としてその発見に特許性がある場合があり、用途クレームについては、方法の発明とすることで特許性を有する場合がある。

なお、医薬用途であっても、他の用途と同様の解釈であって、特別な扱いはされない。

(2) 特許審査便覧

米国特許審査便覧に、以下のように示されている。

MPEP 2111.02 前提部分の効力 (抜粋)

前提部分がクレームを限定するかどうかの判断は、事例ごとの事実に照らしてその都度行われる。前提部分がクレームの範囲を限定する場合を定義するリトマス試験はない。 *Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ2d 1781, 1785 (Fed.55Cir. 2002)。クレームの範囲に対する前提部分の影響を検討する様々な判決から浮かび上がる指標についての議論、及びこれらの原則を解説する仮説例について、同じく808-10, 62 USPQ2d at 1784-86 を参照のこと。「クレーム前提部分は当該クレーム全体が示す趣旨が書かれている。」 *Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp.*, 55 F.3d 615, 620, 34 USPQ2d 1816, 1820 (Fed. Cir. 1995)。「クレーム前提部分が、クレーム全体の文脈に読み込まれる場合は、当該クレームの限定を記載する、或いは、クレーム前提部分が当該クレームに『命、意味及び活力を与えために必要』な場合は、そのクレーム前提部分は当該クレームのバランスをとっているかのように解釈されなくてはならない。」 *Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co.*, 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1999)。

I. 構造を限定する前提部分の説明

クレームされた発明の構造を限定する前提部分のいかなる用語もクレームを限定するとして取り扱われねばならない。 参照事例として、*Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc.*, 868 F.2d 1251, 1257, 9 USPQ2d 1962, 1966 (Fed. Cir. 1989) (前提部分の記載が構造的限定であるかどうかの判定は、「当該発明が実際に発明し当該クレームによって包含することを意図するものの理解を得るため」の当該出願全体の審査に基づいてのみ決定することができる。) ; *Pac-Tec Inc. v. Amerace Corp.*, 903 F.2d 796, 801, 14 USPQ2d 1871, 1876 (Fed. Cir. 1990) (構造的限定を構成する前提部分の文言は、現実には、クレームされた発明の部分である)。次も参照のこと。 *In re Stencel*, 828 F.2d 751, 4 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1987) (問題のクレームはねじ付きカラーのジョイントを固定するためのドライバーに向けられた；しかし、当該クレーム本体部にはクレームされた物品の部品としてそのカラーの構造が直接的に含まれていない。審査官はその前提部分(当該カラー構造を述べていた)をクレームを限定するものとして考慮しなかった。裁判所は当該カラー構造を無視できないと判示した。当該クレームは当該カラーを直接的には限定していないが、前提部分に記載される当該カラー構造が当該ドライバーの構造を限定している。「特許性が評価される枠組み(先行技術から教示される内容)は、広義に全てのドライバーというのではなく、当該クレームが限定しているように、このカラーと組み合わせて使用するのに適したドライバーである。」 *Id.* at 1073, 828 F.2d at 754。)

II. 目的又は意図した用途を記載する前提部分の説明

クレームの前提部分はクレーム全体の文脈に読み込まねばならない。(前提部分の記載が構造的限定であるか、又は単なる目的若しくは用途の陳述であるかどうかの判定は、「当該発明が実際に発明し当該クレームによって包含することを意図するものの理解を得るための当該[記録]の全体についての審査に基づいてのみ決定することができる。」Corning Glass Works, 868 F.2d at 1257, 9 USPQ2d at 1966. クレームの本体部が完全かつ本質的にクレームされた発明の限定の全てを述べており、前提部分はクレームされた発明の何らかの限定の明確な定義というよりは、例えば、当該発明の目的又は意図した用途を述べているだけの場合、その前提部分は限定とみなされず、クレームの解釈にとって何ら意味はない。Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999). 次も参照のこと。Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ2d 1550, 1553 (Fed. Cir.1997) (「特許権者がクレーム本体部に構造的に完全な発明を定義し、その前提部分を当該発明の目的又は意図した用途を記述するのみに使用している場合、その前提部分はクレームを限定するものではない。」) ; Kropa v. Robie, 187 F.2d at 152, 88 USPQ2d at 480-81(前提部分はクレームが製品に向ける限定ではなく、その前提部分は単に当該クレームの残りの部分によって定義される旧製品に本来備わっている性質を記載するだけである) ; STX LLC. v. Brine, 211 F.3d 588, 591, 54 USPQ2d 1347, 1350 (Fed. Cir. 2000) (ラクロススティックのヘッドについて書かれたクレームの「改良されたプレーイング及びハンドリング特性を提供する」前提部分の表現はクレームを限定するものではないとされている)。比較として、Jansen v. Rexall Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1333-34, 68 USPQ2d 1154, 1158 (Fed. Cir.2003) (「一定のビタミン剤を、それを必要とするヒト」に投与することによりヒトの悪性貧血を治療若しくは防止する方法に関するクレームにおいて、裁判所は、その前提部分は期待されるかどうか又は高く評価されるかどうか分からない効果の単なる陳述ではなく、むしろその方法が実施されねばならない意図的な目的の陳述であるとした。)したがって、当該クレームはそのビタミン剤は悪性貧血の治療又は防止が必要と認められたヒトに投与されなければならないという意味に適切に解釈される。) ; In re Cruciferous Sprout Litig., 301 F.3d 1343, 1346-48, 64 USPQ2d 1202, 1204-05 (Fed. Cir. 2002) (問題のクレームは、十字花科の新芽を双葉期より前に収穫し、グルコシノラートに富む食物を作成する方法に向けられた。裁判所は、「グルコシノラートに富む」という前提部分の表現は、明細書及び審査履歴により立証されているのでクレームされている発明の定義に役立つとした。したがって、(当該クレームは元々「グルコシノラートに富む」新芽を生産する先行技術により予見されているにもかかわらず)当該クレームの限定となると判示した。) 審査において、クレームされている発明の目的又は意図した用途を記載する前提部分の陳述は、記載される目的又は意図した用途がクレームされている発明と先行技

術との構造的違い(若しくは、方法クレームの場合は操作の違い)をもたらすかどうかを明らかにするため評価されねばならない。違いがあれば、その記載はクレームを限定する役目を果たしている。参照事例として、In re Otto, 312 F. 2d 937, 938, 136 USPQ 458, 459 (CCPA 1963) (当該クレームはヘアカラーの芯部材とヘアカラーの芯部材を作成するプロセスに向けられた。裁判所は、ヘアカールという意図した用途は、作成する構造及びプロセスに何ら意味がないとした。) ; In re Sinex, 309 F. 2d 488, 492, 135 USPQ 302, 305 (CCPA 1962) (装置クレームにおける意図した用途の陳述には、従来の装置を超える違いはない。) 従来技術の構造が当該前提部分に記載される意図した用途を果たすことが可能であれば、当該クレームに適合する。参照事例として、In re Schreiber, 128 F. 3d 1473, 1477, 44 USPQ2d 1429, 1431 (Fed. Cir. 1997) (引用例のディスペンサー(油差しからオイルを小出しするなどの目的に有用であるとして開示された注ぎ口)は、出願人のクレーム1(所定の方法でポップコーンを小出しするための小出し口)に記載される方法でポップコーンを注ぐことができるであろうとする審判部の事実認定に基づく新規性の欠如による拒絶が支持された。本件で引用された裁判例も参照。MPEP 第2112 条ないし第2112.02 条も参照のこと。しかしながら、「前提部分はクレーム構成についての背景を提供することができる、とりわけ…その前提部分の意図した用途の記載が当該特許の審査履歴において先行技術を区別する根拠を形成している場合である。」Metabolite Labs., Inc. v. Corp. of Am. Holdings, 370F. 3d 1354, 1358-62, 71 USPQ2d 1081, 1084-87 (Fed. Cir. 2004)。問題の特許クレームはビタミンB12 又は葉酸の欠乏症を検出する次の2 段階から成る方法に向けられた。(i) 体液を分析してホモシステインの「上昇したレベル」を求める。次に、(ii) 「上昇した」レベルをビタミン欠乏症と「関連させる」。370 F. 3d at 1358-59, 71 USPQ2d at 1084。裁判所は、争点となっているクレームの用語「関連させる」は、上昇したレベルのみではなく、上昇したレベルもしていないレベルも共に比較することを含むと述べた。なぜなら、先行技術を克服するために審査過程で、クレームの「関連させる」ステップを前提部分を直接結び付けて追加したからである。370 F. 3d at 1362, 71 USPQ2d at 1087。前提部分のビタミン欠乏症「検出」についての意図した用途の記載は、クレームされた発明を「検出」方法としており、したがって「上昇した」レベルを検出することに限定されない。同文献。次も参照のこと。Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings.com, Inc., 289 F. 3d at 808-09, 62 USPQ2d at 1785。(「手続中のクレームされている発明を先行技術から区別することについての前提部分への明確な依拠は、そのような依拠が、一つにはクレームされている発明を定義するための前提部分の使用を意味するので、前提部分をクレームの限定に変換する。…しかし、このような依拠がない場合、クレーム本体部が構造的に完全な発明を記載しており、前提部分がなくてもクレームされている発明の構造又は工程に影響を与えない場合は、前提部分は一般に限定しない。」したがって、「クレームされている発明の便益又は機能を単に称

贅するだけの前提部分の文言は、特許を取得する上で重要なものとしてそれらの便益又は機能に明確に依拠していないため、クレームの範囲を限定しない。」) In *Poly-America LP v. GSE Lining Tech. Inc.*, 383 F.3d 1303, 1310, 72 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 2004), 裁判所は、「'047 特許全体を検討すると、『吹込フィルム』に関する前提部分の文言は当該発明の目的又は意図した用途を記述していないが、クレームされている発明の基本的特性を開示しており、当該クレームの限定として解釈されるのが適切である・・・。」とした。比較事例として、*Intirtool, Ltd. v. Texar Corp.*, 369 F.3d 1289, 1294-96, 70 USPQ2d 1780, 1783-84 (Fed. Cir. 2004) (「重ねた板金のせん孔と連結を同時にできる手持ちの穴開けペンチ」に関する特許クレームの前提部分は、次の理由で当該クレームを限定していないとされた。(i) 当該クレーム本体部はその前提部分がなくても「構造的に完全な発明」を記載しており、(ii) 発明の「せん孔と連結」機能に言及する審査履歴の陳述は、当該前提部分が限定になるために必要とされる、当該前提部分への「明確な依拠」を構成するものではない。)

MPEP 2112 潜在的特性に基づく拒絶の要件；立証責任

I. 古いものは新しい特性の発見によって特許を受けられない

「先行技術の組成物の、従前には認められていない特性や、又は従来技術の機能に関する科学的説明を発見しても、発見者が古い組成物は新規であるとして特許を受けられるようにはならない。」 *Atlas Powder Co. v. Ireco Inc.*, 190 F.3d 1342, 1347, 51 USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999)。したがって、先行技術に潜在的に存在する新規使用、新規機能又は未知の特性についてクレームすることは必ずしも当該クレームを特許性のあるものとするわけではない。 *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1254, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977)。 *In re Crish*, 393 F.3d 1253, 1258, 73 USPQ2d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2004) において、裁判所は、以前に配列決定されていない従来技術のプラスミドを配列決定することによって入手され、クレームされているプロモーター配列は、クレームされているオリゴヌクレチオドと同一のDNA 配列を必然的に有する従来技術のプラスミドによって新規性を喪失したとした。同裁判所は「ただ単に既知の材料の特性を発見しても新規性はなく、従来技術材料の特定及び特性評価もまたそれに新規性を与えるものではない」と述べた。同文献。また、潜在的特性及びプロダクト・バイ・プロセス・クレームについてはMPEP 第2112.01 条を、特許法第103 条に基づく潜在的特性及び拒絶についてはMPEP 第2141.02 条を参照のこと。

MPEP 2112.01 組成物、製品及び装置のクレーム（抜粋）

I. 製品及び装置のクレーム—引例に記載される構造が実質的に当該クレームの構造と同一の場合、クレームの特性又は機能は潜在的特性であると推定される

クレームの製品と先行技術の製品が同一若しくは構造又は組成物において実質的に同一である、若しくは同一又は実質的に同一のプロセスで生産される場合、新規性の欠如の又は自明性の、一応の証明が成立している。In re Best, 562 F. 2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433 (CCPA1977)。「特許商標庁が、出願人の当該製品及び先行技術は同一であると信ずる妥当な理由を示す場合、出願人はそうでないことを明らかにする責任を有する。」In re Spada, 911 F. 2d 705, 709, 15 USPQ2d 1655, 1658 (Fed. Cir. 1990)。したがって、一応の証明は、先行技術製品はクレームする製品の特性を必ずしも有しないことを示す証拠によって反論することができる。In re Best, 562 F. 2d at 1255, 195 USPQ at 433, 次も参照のこと。Titanium Metals Corp. v. Banner, 778 F. 2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985) (クレームは、0.2～0.4%のMoと0.6～0.9%のNi を含み、耐腐食性を有するチタン合金に向けられた。ロシアの論文はチタン合金が0.2～0.4%のMo と0.6～0.9%のNi を含むことは開示したが耐腐食性については無言であった。連邦巡回控訴裁判所は、Mo 及びNi の割合が正にクレームされた範囲内であったので、当該クレームは新規性がないと判示した。同裁判所は更に続けて、当該組成物は同一であり、したがって、必ず当該特性を示すはずであるのだから、合金がどのような特性を有するか、また、その特性を誰が発見したかは重要でないとした。次も参照のこと。

In re Ludtke, 441 F. 2d 660, 169 USPQ 563 (CCPA 1971) (クレーム1 は、けい線を放射状に広げることによって互いに放射状に分かれる同軸円周パネルを有するパラシュートの傘に向けられた。パネルは「連続的に大きくなる各パネルの臨界速度が前のパネルの臨界速度よりも小さくなるように」分けられており、「それによって前記パラシュートは連続的に開き、こうして次第に減速する。」裁判所は当該クレームはMenget により先に開示されたと判示した。Menget は、けい線で分けられた3枚の円周パネルを有するパラシュートを教示した。同裁判所は、Menget が当該クレームの機能的特性を有しないことを出願人は立証できないとする拒絶を支持した。Northam Warren Corp. v. D. F. Newfield Co., 7 F. Supp. 773, 22 USPQ 313 (E. D. N. Y. 1934) (指の爪をきれいにするペンシルへの特許は、同一構造を持つ書くためのペンシルが先行技術で確認されたため無効と判示された。)

II. 組成物のクレーム—組成物が物理的に同一である場合、必ず同一特性を有する

同一化学成分の製品は相互に排他的な特性を有することはできない。」化学成分及びその特性は分離できない。したがって、先行技術が同一化学構造を教示する場合、出願人が開示する特性及び／又はクレームが必然的に存在する。In re Spada, 911 F. 2d 705, 709, 15 USPQ2d 1655, 1658 (Fed. Cir. 1990) (出願人は、クレームの組成物は粘着性ポリマーを含む感圧性接着テープであるが、引例の製品は硬質かつ耐摩耗性であると主張した。「審判部は、モノマーの実質的同一性及び手続きは、新規性に欠けるSpada のポリマー

ラテックスの特許性欠如の一応の証明を裏付けるために十分であると正しく判定した。」)

MPEP 2112.02 方法のクレーム (抜粋)

使用方法のクレーム—古い構造及び組成物の新規かつ自明でない使用は特許性を有することがある

古い構造の未知の特性の上に築き上げられた当該構造の新たな利用法の発見は、使用方法としてその発見に特許性がある場合がある。In re Hack, 245 F.2d 246, 248, 114 USPQ 161, 163 (CCPA 1957)。しかし、当該クレームが古い組成物又は構造を使用することを記載しており、その「使用」がその組成物又は構造の成果又は特性に向けられている場合、当該クレームは新規性を欠く。In re May, 574 F.2d 1082, 1090, 197 USPQ 601, 607 (CCPA 1978) (クレーム1 及び6 は、動物の非中毒性の鎮痛(痛みの軽減)効果法に関するものであるが、鎮痛効果を有する同一化合物を開示するが中毒については無言である先行技術によって新規性を欠くと判断された。裁判所はその拒絶を支持し、出願人は単に当該化合物の新たな特性を見出したにすぎないのでそのような発見は新たな利用を構成しないと述べた。続けて、同裁判所は新たな化合物を使用するプロセスを記載したクレーム2 ないし5 並びにクレーム7 ないし10 の拒絶を覆した。同裁判所は、新たな化合物の非中毒性特性は予測されていないことを示す証拠に依拠した。)次も参照のこと。In re Tomlinson, 363 F.2d 928, 150 USPQ 623 (CCPA 1966) (当該クレームは、ジチオカルバミン酸ニッケルを含む化合物の属の一つと混合することによりポリプロピレンの光劣化を阻止するプロセスに向けられた。ある引例は、熱劣化を減じるためポリプロピレンをジチオカルバミン酸ニッケルと混合することを教示していた。裁判所は、当該クレームはポリプロピレンをジチオカルバミン酸ニッケルと混合する明白なプロセスに読めること、及びクレームの前提部分は単に2種類の材料を混合した結果に向けられたにすぎないことを判示した。「引例はその結果の具体的評価を示していないが、出願人によるその発明は古い組成物の特性を発見しただけのことに等しい。」。

MPEP 2114 装置及び物品のクレーム—機能的文言

ミーンズ・プラス・ファンクションの限定の機能的部分を解釈する際に指針となる判例の論考については、MPEP 第2181 条ないし第2186 条を参照のこと。

装置クレームは先行技術と構造的に区別できなければならない

装置の特徴は構造的又は機能的に列挙することができるが、装置に向けられたクレームは機能というよりは構造の観点から先行技術と区別されねばならない。In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1477-78, 44 USPQ2d 1429, 1431-32 (Fed. Cir. 1997) (先

行技術の引例で機能に関する開示がないことは、問題の限定は先行技術の引例に潜在的に備わっていると判断されるため、クレームされた装置の新規性の欠如という審判部の認定を覆すものではない。)次も参照のこと。In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212-13, 169 USPQ 226, 228-29 (CCPA 1971); In re Danly, 263 F.2d 844, 847, 120 USPQ 528, 531 (CCPA 1959)。「装置クレームは、発明品が何をするかではなく、発明品が何であるかに適用される。」Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1469, 15 USPQ2d 1525, 1528 (Fed. Cir. 1990)。

発明品を操作する方法は、装置クレームと先行技術を区別しない

「クレームされた装置の意図された使用方法に関する記載を含むクレームは、」先行技術の装置がそのクレームの構造的限定の全てを教示している場合、「クレームされた装置と先行技術の装置を区別しない。」Ex parte Masham, 2 USPQ2d 1647 (Bd. Pat. App. & Inter. 1987)(クレーム1の前提部分は、当該装置は「流動現像剤材料を混合する」ものであると記載し、クレーム本体部は「・・・を混合する手段、前記混合手段は固定されていて現像剤材料に完全に浸漬されている」と述べている。当該クレームは、流動現像剤を混合する意図した用途についてクレームの全ての構造的限定を教示する引例によって拒絶された。しかしながら、その混合機は現像剤材料に部分的に浸漬されているだけだった。審判部は、浸漬の量は混合機の構造に関係しないので当該クレームは適切に拒絶されたと判定した。)

MPEP 2173.05(q) 「Use(使用)」クレーム

プロセスに含まれるいかなる手順も明記せずにプロセスをクレームする試みは、特許法第112条第2項に基づく不明瞭性の問題を一般に提起する。例えば「ヒト繊維芽インターフェロンを分離及び精製するためにクレーム4のモノクロナール抗体を使用するプロセス」と読めるクレームは、用途を単に、当該用途が実際に実施される方法の範囲を定めず、何ら能動的、肯定的手順なしに記載しているだけであるから不明瞭であると判示された。Ex parte Erlich, 3 USPQ2d 1011 (Bd. Pat. App. & Inter. 1986)。

他の諸決定では、特許法第101条がこの種の拒絶のさらに適切な理由となることを示唆している。Ex parte Dunki, 153 USPQ 678 (Bd. App. 1967)において審判部は、クレーム「摺動摩擦による応力を受ける車両ブレーキ部品としての遊離炭素成分の一部を有する高炭素オーステナイト系鉄合金の使用」は、プロセスの不適切な定義であると決定した。Clinical Products Ltd. v. Brenner, 255 F. Supp. 131, 149 USPQ 475 (D. D. C. 1966)において、地方裁判所はクレーム「スルホン酸ポリスチレンに吸収されたエフェドリンの徐放治療剤の体内への使用」を明瞭であるが、特許法第101条のもとでは適切でないと判示した。

クレームは明細書の開示に照らして解釈されるべきであるが、明細書に含まれる限定をクレームに読みこむことは不適切であると一般に考えられる。参照として、*In re Prater*, 415 F.2d 1393, 162 USPQ 541 (CCPA 1969)及び*In re Winkhaus*, 527 F.2d 637, 188 USPQ 129 (CCPA 1975)。これらは、クレームに記載されていない限定をクレームに与えるためには明細書に依存することはできないという前提を論じている。

(3) 審判決例

(i) *In re Schreiber*事件, 44 USPTO2d 1429 (Fed. Cir. 1997)

この判決は「両端に開口部のある円錐形のポップコーン排出用トップの小径開口部において、一振りするとポップコーンが詰まって数粒のポップコーンが排出されるポップコーン排出用トップ」クレームが同形状のオイル缶の引例により拒絶された、「公知の物品の新規な用途で規定した同構造の別物品は、新規性がない」とされた。

(ii) *In re Hack*事件, 114 USPQ 161, 163 (CCPA 1957)

既知の構成に対して、当該構成の未知の特性に基づく新たな用途の発見は、用途による方法の発見として特許性を有し得る。

(iii) *Corning Glass Works*, 868 F.2d at 1257, 9 USPQ2d at 1966

クレームの本体部が完全かつ本質的にクレームされた発明の限定の全てを述べており、前提部分はクレームされた発明の何らかの限定の明確な定義というよりは、例えば、当該発明の目的又は意図した用途を述べているだけの場合、その前提部分は限定とみなされず、クレームの解釈にとって何ら意味はない。

(iv) *In re Sinex*, 309 F.2d 488, 492, 135 USPQ 302, 305 (CCPA 1962)

裁判所は、装置の請求項内の意図された用途の記述は、先行技術の装置との相違点とはならないことを指摘した。先行技術の構造が、前提部分に記載されている意図された用途を実施できれば、先行技術は請求項を充足する。

装置クレームにおける意図した用途の陳述には、従来の装置を超える違いはない。

(4) 質問票・ヒアリング調査

米国では、用途発明は認められないが、意図的用途は物の構成要件ではないという理由で「用途限定つき物」は拒絶されるが、メソッドで認められる可能性はある。

骨強化用ヨーグルトの例では、物のクレームでは取れず、特許要件さえ満たせば米国では方法で認められる。フックの例では、米国ではポップコーン用と油のディスペンサー用でも、実際はサイズが違うがクレームにサイズ限定がないので、物として同じであり anticipate (同一) で拒絶された例がある (In re Shreiber (1997))。

引用例は、クレーム発明とアナログな (類似) 技術であるかどうかによって、先行技術に成り得るかどうか判断される。例えば、異なる鳥に与える異なる濃度の砂糖水を作るためのスペース調節自在の容器であって、スペースを区画する分離板が移動自在の発明に対し、区画の大きさを調節するために分離板が移動自在の棚の引用例や、化学分野で2つの液体を分離させて保存し、必要な時に混合させる引用例は、共に発明に対してアナログな技術ではないので先行技術にならないという判決がある (In re Klein)。しかし、先行技術の分野が違っても課題が同じであれば先行技術になり得る。

3. 欧州の運用について

(1) 概要

欧州では、請求項に物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合、原則、当該用途に実際に適した物を意味すると解釈される。ただし、公知の物について、その用途が記載されていなくても、実際に記載された用途に適した態様を備えている場合には、請求項に記載の発明の新規性は否定される。

一方、医薬発明については、物自体が公知であったとしても、医薬用途の点で相違する場合には、当該請求項に記載の医薬用途により特定された物は新規性を有し得る。

(2) 欧州特許条約・審査便覧

(i) 欧州特許条約

EPC 第54条(5) (第二医薬用途クレーム)

・趣旨

旧条約では、既知の物質又は組成物が医薬用途に用いられることを初めて発見した場

合（＝第一医薬用途）には、「医薬としての使用のための物質 X」（“Substance X for use as a medicament”）とのクレーム形式で新規性が認められている。他方、その物質又は組成物の別の医薬用途を発見した場合（＝第二医薬用途）には、「疾病 Y に対する薬の製造のための物質 X の使用」（“Use of substance X for the manufacture of a pharmaceutical composition for treatment of disease Y”）とのクレーム形式で新規性が認められている。

後者のクレーム形式は「スイスタイプクレーム」と呼ばれており、第一医薬用途での権利が取得できなかった場合でも、第二医薬用途としての権利取得を認め、かつ、治療方法には特許付与できないとする EPC の例外条項もクリアしたクレーム形式であり、過去の拡大審判部の審決にて認められたものである。

EPC 各締約国の裁判所の多くは、欧州内での統一した判断が望ましいとして、この拡大審判部の審決に基づくクレーム形式を容認してきた。しかし、オランダ等一部締約国の裁判所においては、このスイスタイプクレーム形式の有効性について疑問が呈されていた。

EPC2000 では、このような法的不安定性を排除するため、スイスタイプクレーム形式によらないクレーム形式により第二医薬用途発明を保護できることを明確化した。

- ・ 改正内容

「疾病 Y の治療方法に使用のための物質 X」（“Substance X for use in a method for treatment of disease Y”）とのクレーム記載を許容し、既知の物質又は組成物の第二医薬用途についてその用途で規定した物質クレームでの保護が可能であることを明確化した。

「クレームの発明主題が、医薬の新たな治療的使用によってのみ新規性を具備する場合、そのようなクレームは、もはやいわゆるスイス型クレームの形態を有するものであってはならない（審決 G 5/83 参照）。」 G 0002/08

- ・ 医薬用途について

第53条(c)にいう方法において使用される物質又は組成物であって技術水準に含まれるものの特許性を排除するものではない。ただし、その方法におけるその使用が技術水準に含まれない場合に限る。（第一医薬用途）

第53条(c)にいう方法において特に使用するための(4)にいう物質又は組成物の特許性も排除するものではない。ただし、その使用が技術水準に含まれない場合に限る。（第二医薬用途）

(ii) 審査便覧

審査便覧 F 部 第IV 章

3.1 カテゴリー

欧州特許条約は、クレームの異なる「カテゴリー」(製品、方法、装置又は用途)について言及している。多数の発明について十分な保護を求めるためには、複数のカテゴリーにわたるクレームが必要とされる。実際には、クレームには、ただ二つの基本的な種類、すなわち、物理的有体物(製品、装置)に関するクレーム及び活動(方法、用途)に関するクレームとがあるのみである。第1の基本的な種類のクレーム(製品クレーム)には、物質又は組成物(例えば、化合物又は化合物の混合物)及び人の技術的熟練によって作られる物理的有体物(例えば、物体、物品、装置、機械又は共動する装置システム)が含まれる。例として:「自動フィードバック回路・・・を組み込んだ操縦機構」、「・・・を含む織物衣料」、「X, Y, Z から成る殺虫剤」又は「複数の送信局及び受信局を含む通信システム」等がある。第2の基本的な種類のクレーム(「方法クレーム」)は、方法の実施のためにある種の実体的製品の使用を含む全種類の活動に適用することができる。この活動は、実体的製品、エネルギー、(制御方法における場合のような)他の方法、又は生物に対して用いることができる。(ただし、G-II、4.2及び5.4参照)。

審査便覧F部第IV章 4.13 “Apparatus for…”, “Method for…” 等

クレームが「…の方法等を実施するための装置」という文言で始まっている場合は、これは、その方法を実施するのに適した装置のみを意味するものと解釈しなければならない。クレームに記載された全ての特徴を他の点で備えていた装置であっても、そこに述べられている目的には不適當であるか又はそのように使用可能とするためには変更が必要と考えられる装置は通常、クレームを予見させるものとはみなされない。

同じ考え方が、特定用途に対する製品クレームにも適用される。例えば、クレームが「鑄鉄用鑄型」を引用している場合は、鑄型について一定の限定を意味する。したがって、鉄製アイスキューブ皿よりはるかに低い融点を有するプラスチック製アイスキューブ皿は、クレームに該当しないと考えられる。同様に、特定用途の物質又は組成物に関するクレームは、記載された用途に実際に適した物質又は組成物を意味すると解釈すべきである。既知の製品であって、クレームで規定された物質又は組成物と一応は同一であるが、クレームされた用途には不適當になると考えられる態様のものについては、クレームの新規性を喪失させない。

ただし、その既知の製品がクレームされた用途に実際に適する態様であれば、その用途についての記載が従来存在しなくとも、それはクレームの新規性を喪失させる。クレームが外科的、治療的若しくは診断的方法における用途についての既知の物質又は組成

物に関するものである場合は、この一般原則に対する例外となる(IV, 4.8 参照)。
装置又は製品クレームと対照的に、「流電層を再溶解させるための方法」等の言葉で始まる方法クレームの場合は、「…を再溶解させるための」の部分は、その方法が流電層を再溶解させるために適していることを単に意味しているにすぎないと解釈するのではなく、むしろ流電層の再溶解に関する機能的な特徴であり、したがって、クレームされた方法における方法手順の1を規定しているものと解釈すべきである(T 848/93 参照)。

審査便覧G 部第VI 章7.1

既知の医薬品の第2の医薬用途に関するクレーム

物質又は組成物が、人体又は動物体に実施される手術又は治療による人体又は動物の処置方法、及び人体又は動物の診断方法で第1の医薬用途に使用されていることが既に公知の場合、2番目以後の用途について、その使用が新規性及び進歩性を有していれば、第54条(5)に基づき特許可能である。

G 2/08における拡大審判部の判決に従い、いわゆる「スイスタイプクレーム」は、EPOの官報で判決G2/08が公開された日から3月以降に提出された全ての出願に対して認められなくなることに注意すること。

審査便覧G部第VI章7.2

公知の物の非医薬用途に関するクレーム

公知の物の特定の目的での用途(第2の非医薬用途)は、技術的效果に基づくが、機能的な技術的特徴としての技術的效果を含むものと解釈すべきであり、したがって、第54条(1)に基づいて拒絶理由を提起することはできない。ただし、その技術的特徴が過去に公衆の利用に供されていなかったことを条件とする(G 2/88, OJ 4/1990, 93 及びG 6/88, OJ 4/1990, 114を参照)。

(3) 審判決例

(i) T523/89 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

本件特許クレーム1が規定する全ての構造的な特徴事項を有する容器が、特定の先行文献D1に開示されていた。唯一の残された争点は、D1には、それが開示する容器がアイスクリームのために使用されることについて、どこにも記載されていない点であった。審判合議体の指摘によると、ある特定の使用のための物品のクレームの新規性の問題は、ガイドラインで扱われており、それによれば、公知物質の医療への使用の場合を除き、意図された

使用についての指示は、単にその物品がその用途に適しているという程度で限定されるように読まれるべきであることは明らかである。換言すれば、クレームされた特定の使用についての指示はなくても、その使用に適している同等の物品が開示されていれば、その特定の使用のための物品クレームの新規性は失われる。審判合議体は、ガイドラインに示された解釈の一般原則と異なる見解を採用する理由を見いださなかった。

(ii) 審決T303/90とT401/90(欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

主クレームは、公知の薬用化合物を含有する避妊用組成物に関するものであった。審判合議体の見解では、クレームされた組成物は新規なものではなく、「避妊用」なる語を追加することは、物品のクレームを使用クレームに変更することにはならないとした。その物品自体が他の技術分野で公知である場合、ある目的を追加することは、それが最初の医療上の用途である場合に限り、その物品クレームに新規性を与えることができる。

(iii) T977/02 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

問題となっているクレームは、装置自体ではなく、技術的効果（電気機械のリサイクルを容易にすること）を達成するための、特定の部品（電気機械の骨組み）の使用に向けられていた。G 2/88 (OJ 1990, 93) とG 6/88 (OJ 1990, 114) を適用して、審判合議体は、クレーム中で述べられ、特許明細書中に記載された技術的効果（リサイクルの際に巻き込みの回転を通じて細片に破砕されうる材料の流れ）に基づく、特定の目的（電気機械のリサイクルを容易にすること）のための特定の性質（細片に破砕できる材料）を有する部品の使用に向けられたクレームは、その技術的効果の長所により機能上の技術的特徴を構成すると解釈されるべきである、と判断した。審判合議体によれば、これは、このケースのように、技術的効果が特別な状況（電気機械がリサイクルされる時）においてのみ達成される場合にあっても有効であった。審判合議体はまた、問題となっているクレームによって定義される使用によってカバーされる骨組みの製造のための特定の材料の選択は、新規性のある選択を構成する、と判断した。

(iv) 拡大審判部審決 G2/08(欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

拡大審判部は続いて、投与計画が先行技術を構成しない唯一の特徴である場合も、特許取得は除外されないとした。第1の質問の答えを考慮し、そして、EPC第54条(5)は同じ病気の治療の場合にも適用されるので、「特定の使用」とは、異なる病気の治療以外のなにかにあるのかもしれない、拡大審判部は公知の薬剤の新たな投与計画という特徴と、判例法において認められた他の特定の使用に与えられた特徴と異なる取扱いをする理由はないとし

た。しかしながら、新規性と進歩性の評価に関する法体系全体にもあてはまることを強調した。特に、投与計画のクレームされた記述は、先行技術の記載と文言上異なるだけでなく、異なる技術的教示を反映させる必要がある。この法体系は存続して適用される。

(4) 質問票・ヒアリング調査

用途限定された物の発明の場合、当該用途が医薬用途であるのか否かでクレーム解釈の方法が異なる。非医薬用途の場合、用途限定された物は、単にその用途に適した物として解釈され、また、その特定の用途に用いることを実際に意図することを必要としない。例えば、「文鎮として用いるための硝子ディスク」というクレームの場合、当該クレームは文鎮として用いるのに適した硝子ディスク（異なる用途に用いることが知られていたとしても）全てを包含する。例えば、直径10cmの望遠鏡用レンズは、文鎮に用いることが意図されていなくても、文鎮として用いることに適しているため、上記クレームの範囲に包含されるものに該当する。一方、例えば、顕微鏡のスライド用の円盤状硝子は、クレームの範囲に含まれるものに該当しない。

用途限定が、医薬用途の場合、用途限定された物は、その意図された用途に限定される。例えば、「癌の治療に用いるための製品A」は、製品Aが異なる疾患（例えば、糖尿病）の治療に用いられることが知られていたとしても、新規性を有する。

なお、発明が「～用の製品 (product for use)」の場合は、上記のとおりであるが、発明が「物の使用 (use of product)」の場合は、方法の発明として解釈される。

クレーン用フックと釣り用フックに関する運用については、JPOとEPOは同じである。

EPOでは、用量・用法 (dosage regime) で特定された医薬発明は、用法・用量の点で先行技術と異なる場合、新規性を有する (G2/08)。

EPOにおける機能性食品に関する運用は、JPOと異なる。EPOでは、医薬用途形式 ([Food product A]for use in a method of treating or preventing hypertension) 及び非医薬用途形式 ([food product A]to promote weight loss) でも、当該医薬用途又は非医薬用途により先行技術と区別することができる限り、通常、特許性が認められるだろう。

4. 中国の運用について

(1) 概要

中国においては、用途限定を含む製品クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断される。したがって、用途限定が、製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となる。

一方、用途限定が、製品そのものに影響を与えることなく、単に製品の用途や使い方を記述しているだけの場合には、当該用途は、新規性等の判断には役目を果たさない。

医薬発明についても、当該用途により従来技術と薬品の構造上に違いがある場合には新規性を有するが、構造上違いがない場合には新規性は認められない。ただし、第二医薬用途発明は、スイス型クレームとすることで認められる。

(2) 審査指南

中国においてクレームは物と方法のクレームがある(審査指南第二部第二章3.1.1 請求項の種類)。

公知物の用途限定は、その当該用途には製品(物)の構造及び/又は組成上の変化を示すこととなるものは、その特徴を考慮し別の物として新規性がある(審査指南第二部第三章3.2.5 用途限定)。

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効果を得ている場合、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(審査指南第二部第四章進歩性4.5)。

化学分野の審査指南では(審査指南第二部第十章)、物質の医薬用途は、疾病の診断や治療に利用される場合には不特許事由ではあるが、例えば「化合物XをY疾病の治療薬の製造としての応用」(スイス型クレーム)薬品の製造に特許が付与される(審査指南第二部第十章4.5.2)。

なお、医薬の投与方法は新規性を有しないと規定されている(審査指南第二部第十章5.4)。

審査指南 第二部分第二章 説明書と権利要求書

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。

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「鋼湯製造用金型」である請求項において、その「鋼湯製造用」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。

第二部分第三章 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したがって行わなければならない。

(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つり人向けの「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。

第二部分第四章 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効果などを考

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。

第二部分第十章 化学分野の発明特許出願審査に関するいくつかの規定

4.5 用途の請求項 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すなわ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。

(3) 審判決例

(i) 北京市高級人民法院、(2008) 高行終字第378号 行政判決

係争特許クレーム1は、ある薬物の脱毛治療薬の製薬における応用であり、引用文献との違いは、薬物の使用量及び薬の投与方式の点である。

本件特許は、投与量を改良してなされた医薬用途発明の特許である。特許権者が剤形や投与量などについて改良をした場合、これらのいわゆる「投与要件」を考慮しないと、医薬産業の発展及び公衆の健康を図る上で不利になり、特許法の趣旨にも合わないとして、薬物の使用量及び投与方式が投薬の特徴であり、製薬方法の構成に限定する作用がないと認定した特許復審委員会及び一審法院の判決を覆し、「剤型及び投与方式が化合物の使用方法の技術的特徴であるので、クレームの特許性判断に用いることができる。」と認定している。

(ii) 无效宣告請求審査決定(第19128号)

化学分野において、特許を請求するスイスクレームは公知技術に比較して、相違点が、医薬品の投与量及び／又は投与計画が異なる点のみにある場合、投与量及び／又は投与計画は医者が選択する治療計画に密接に関連するものであり、薬物及びその製剤自体とは必然的な関係がないため、上述の医薬投与経過のみの相違点は、当該用途に新規性をもたらすことができない。

(4) 質問票・ヒアリング調査

(i) 海外(中国)

用途クレームについては、用途特徴により、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れば、製品クレームとして保護される。

中国では、「用途限定を含む製品のクレーム」を当該用途に用いるのに特に適した構造・組成等を有するものとして解釈されると考える。

新たな用途を有する既知物に関する中国の規定は、米国のIn re Hackの結果と同じであり、日本の運用とは異なる。

クレーン用フックと釣り用フックとは、用途特徴に、それぞれの製品の構造及び／又は組成上の変化が暗に含まれているため、異なる発明と認定され、日本の運用と似ている。

審査指南第二部分第十章5.4(4)の部分に、「投与対象、投与方式、経路、投与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。投与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するようにすることはできない。」という明確な規定があるため、投与方式は、新規性及び進歩性判断の際に、考慮されない。

新たな用途限定が付された既知食品に関して、食品の製品クレームとして、製品の用途を変えても、既知食品は従来技術と同じ構造を持つため、新たな用途限定が付された既知食品は新規性を有しない。

5. 韓国の運用について

(1) 概要

韓国においては、請求項に用途を特定する記載が含まれている場合には、当該用途で使用するのに特に適した物のみを意味していると解釈する。

また、医薬発明については、物自体が公知であっても、用途が異なる場合は新規性を有する。

(2) 審査指針

請求項に用途を限定する記載が含まれた場合、詳細な説明及び図面の記載と該当技術分野の出願時の技術常識を参酌し、その用途に用いられるのに特に適した物のみを意味すると解釈する。請求項に記載された全ての技術的な特徴を含む物であっても、当該用途に用いられるのに不適當であるか、又はその用途に用いられるために変更が必要であると認められる場合には、その物に該当しないと取り扱う。例えば「～の形状を有するクレーン用フック」は、クレーンに用いられるのに特に適した大きさや強さなどを保有する構造のフックを意味していると解釈し、同一の形状の「釣り用フック」とは構造面で相違する物を意味すると解釈することが適切である。

もし、明細書及び図面の記載と出願時の技術常識を参酌すると、用途を限定して特定しようとする物がその用途にのみ特に適したものではないと認められる場合には、用途限定事項が発明を特定するのにいかなる意味も有しないと解釈し、新規性などの判断に影響を及ぼさないと取り扱う。

第二章 新規性

4.1.2. 特殊な表現を含む場合における発明の特定原則

(2) 用途を限定して物を特定する場合

請求項に用途を限定する記載が含まれている場合には、詳細な説明及び図面の記載並びに当該技術分野の出願時の技術常識を参酌して、その用途で使用するのに特に適した物のみを意味していると解釈する。請求項に記載された全ての技術的特徴を含む物であっても、当該用途で使用するのに不適當であったり、又はその用途で使用するために変更が必要であると認められる場合には、その物に該当しないものと取り扱う。例えば、「～の形状を有するクレーン用フック」とは、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造のフックを意味すると解釈し、同様の形状の「釣り用フック」とは構造の点で相異なる物を意味すると解釈するのが適切である。

明細書及び図面の記載と出願時の技術常識とを参酌したときに、用途を限定して特定しようとする物がその用途にのみ特に適したものではないと認められる場合には、用途限定事項が発明の特定にいかなる意味も有していないものと解釈し、新規性等の判断に影響は及ぼさないものとして取り扱う。

(例1) 請求項には重量と厚さが数値的に限定された農業用エンボス不織布が記載されており、出願前に発行されたカタログには上記数値限定範囲に含まれるエンボス不織布が開示されている場合において、出願時の技術常識を参酌したときに、請求項の不織布が農業用に特に適するものとして構造的変形をもたらすものではないと認められるならば、用途限定事項は発明を特定するにあたっていかなる意味も有さないこととなり、出願発明はカタログに開示された発明によって新規性が否定される。

食品分野審査実務ガイド（2012年1月改正、第11頁16行～12頁12行）

食品の用途発明において特許請求の範囲の記載時に留意事項として次の規定が記載されている。

- ①請求の範囲に記載された発明の対象が健康機能食品の場合、その健康機能食品を限定する用途は構成要件として認められる。
- ②健康機能食品の用途発明において、その用途は健康機能食品により実現可能な、具体的内容で表されなければならない。
- ③健康機能食品を新たな用途に限定して用途発明を請求するときには、その用途は属性自体ではなく、その属性を通じて実現しようとする目的で表現されなければならない。

医薬化粧品分野審査実務ガイド

医薬化粧品分野審査実務ガイドには、以下のとおり記載されており、原則、医薬の投与方法は進歩性が認められない。

医薬用途発明の場合、投与周期又は投与周期に応じた単位投与量で限定された組成物に関する発明は、原則的に組成物そのもので解釈し、出願発明の組成物が引用発明の構成と大きい差異がなく、技術的課題の解決とも関連付けがなく、通常の技術者が出願当時の技術水準で引用発明の構成から出願発明に容易に想到できる程度に過ぎない場合には進歩性が認められない。(第25頁の例9)

「目的とする用途が医薬である用途発明は原則的に物の形式で記載しなければならない。

例1. 化合物Aを有効成分とするB疾病治療用薬学組成物

【説明】「B疾病治療のための化合物A」は医薬用途を請求するのではなく、「化合物A」を請求すると判断する。」(第7頁の2.1医薬発明の表現形式)

有無機化合物及びセラミックス分野審査実務ガイド

(第62頁の5.2用途限定発明の(2)新規性及び進歩性判断)

「先行技術に化合物が公知になっているならば、用途限定がある化合物は、新規性がない発明であると見る。」と記載しており、「用途で限定された化合物」の発明の場合には、特許性の判断時に「用途限定」を構成として認めないことを明確にしている。

しかし、用途限定された組成物が、当該用途限定を構成として認める下記判例もある((2) (iii) 韓国特許法院2000. 11. 9. 宣告2000ホ242判決)。

医薬化粧品分野審査実務ガイド(第16頁の3.1同一物質に対する医薬発明の新規性)

「同一物質の医薬発明の新規性」に対して下記のように記載されている：

同一物質の医薬用途発明は、用途が異なる場合、同じだと見ることができない。

ただし、引用発明と出願発明が下記のいずれかに該当する場合には、その出願の発明は、引用発明と同一のものなので、新規性がないものとみなす。

- (1) 表現上の用途が異なるとしても、薬理効果が同じ又は密接な薬理作用に基づいておいたと判断した場合
- (2) 医薬の適用対象、適用手段と適用時期を実質的に区別できない場合

(3) 審判決例

(i) 韓国大法院2009年5月28日判決、2007フ2933

医薬用途発明の場合、投与周期又は投与周期に伴う単位投与量に限定された組成物に関する発明は原則的に組成物自体に解釈し、出願発明の組成物が引用発明の構成と大きな差がなく、技術的課題の解決との関連がないため、通常の技術者が出願当時の技術水準で、

引用発明の構成から出願発明に容易に到達することができる程度にすぎない場合は進歩性が認められない。

<出願発明>

薬剤学的有効量のビスホスホナート（アレンドロネート）を含有し、上記ビスホスホナート（アレンドロネート）は3日ごとに1回ないし16日ごとに1回の周期性を有する連続日程に従いアレンドロン酸活性を基準に約8.75～約140mgの単位投与量で経口投与されるものである、哺乳動物で骨吸収抑制に有用な製薬組成物。

<引用発明>

ビスホスホナート（アレンドロネート）が破骨細胞の骨吸収を抑制することにより、骨粗鬆症と骨折の治癒に効能があり、アレンドロネートを週1回ごとに1回当たり40mgまたは80mgを投与する内容が記載されている。

本事件出願発明は、公知の物質であるビスホスホナートの投与周期と単位投与量を特徴とする組成物発明であるが、このような出願発明の特徴的構成は、組成物である医薬物質を構成する部分ではなく、医薬物質を人間などに投与する方法であるので、特許を受けることができない医薬品を使用した医療行為であるか、組成物発明で引用発明と対比対象となるその特許請求の範囲の記載により得られた最終的な物自体に関するものではないので、出願発明の進歩性を判断するとき、これを考慮することができない。…（中略）…本事件出願発明は、引用発明に記載されている構成と大きな差異がなく、本事件の技術分野で求めている技術的課題の解決とも関連がないため、通常の技術者が本事件出願発明の出願当時の技術水準で、比較対象発明に記載されている構成から容易に到達することができる程度に過ぎないといえる。

本件は、医薬の投与方法が進歩性を否定された判例であるが、日本の審査基準の投与方法の事例とは数値等同一とすることができない。

(ii) 韓国特許法院2000年11月9日判決、2000ホ242

酸性親水性剤を含有する紫外線遮断用組成物の進歩性と関連して、「本件出願発明と技術的構成が実質的に同一であるならば、本件出願発明が引用発明の技術的目的や用途と全く異なる内容を特許請求の範囲に記載して、用途発明として特許請求しない以上、技術的目的や用途が異なることを主張して本件出願発明の進歩性の認定を受けることはできない。」と判示し、「用途で限定された組成物」の場合「用途限定」が構成として認められ得ることを明確にした。

(4) 質問票・ヒアリング調査

韓国は日本の運用と類似している。用途クレームについて、明細書及び図面の記載と出願時の技術常識を参酌する時、用途を限定して特定しようとする物がその用途のみに特別に適合したものと認められる場合には、用途発明として認められる。

同一物質の医薬用途発明は、用途が異なる場合は同一発明とは見ることができない。ただし、引用発明と出願発明とが、(1) 表現上の用途が異なるとしても、薬理効果が同じまたは密接な薬理作用に基づいていると判断される場合、(2) 医薬の適用対象、適用手段と適用時期を実質的に区別できない場合、には、新規性がないものとみなされる。

医薬用途発明の場合、投与周期または投与周期による単位投与量で限定された組成物に関する発明は、原則的に、組成物自体として解釈されるため、日本と異なる。先行技術と用法・用量の点で相違する医薬発明については、新規性が認められない。

クレーン用フックと釣り用フックについては、日本と同様に判断される。

食品第二用途は、今後特定保健食品等で認められる可能性がある。

請求の範囲に用途が記載されている限り、権利範囲の判断時に該当用途で権利範囲が制限解釈される。

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においても、物の用途を用いてその物を特定するクレームの記載は、表現形式として認められる。

(i) 用途限定発明

日米欧中韓においては、原則、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合については、当該用途限定が、物の構造や組成の特定にどのような意味を有するのか把握して、その用途に適した物を意味すると解釈される。したがって、日米欧中韓においては、クレーン用フックは、釣り用フックに対して新規性を有すると認められる。

(ii) 用途発明

日韓においては、用途を用いて特定される物自体が既知であったとしても、医薬用途等

の限定により、用途発明として新規性を有することがある。ただし、食品第二用途発明については、日本では新たな用途を提供するものとは言えないとされ新規性が認められないのに対し、韓国では、健康機能食品を限定する用途は構成要件として判断されるため新規性が認められる点で、両者は相違する。

欧州においては、医薬用途により物を特定しようとする医薬発明に限り、物自体が既知であったとしても第二医薬用途発明として、新規性が認められる。

これらに対し、中国においては、医薬発明であったとしても、用途限定により製品の構造及び／又は組成上の変化が認められない場合には、新規性が否定される。ただし、中国では、スイス型クレーム（「ある疾患の治療薬の製造における応用」）とすることで、第二医薬用途に関する発明を保護することができる。

一方、米国においては、クレームに物の用途を用いてその物を特定しようとする記載がある場合、当該記載が、クレームされた発明の何らかの限定の明確な定義というよりは、単に、当該発明の目的又は意図した用途を述べているだけの場合には、その用途についての記載は発明の限定とみなされず、クレームの解釈において考慮されない。ただし、既知の物の未知の特性の上に築き上げられた当該物の新たな利用法の発見は、使用方法としてその発見に特許性がある場合があり、用途クレームについては、方法の発明とすることで特許性が認められる可能性がある。なお、米国では、医薬用途であっても、他の用途と同様の解釈がされ、特別な扱いはされないため、治療方法等のプロセスを含む方法としてクレームを記載する必要がある。

なお、日欧では、特定の用法・用量で特定の疾患に適用するという医薬用途で特定された発明については、当該医薬用途の点で新規性が認められる場合があるのに対し、韓国では、「用法・用量で限定された組成物に関する発明」は、原則的に組成物そのもので解釈するとしているところ、当該用法・用量の点で新規性は認められない。また、中国では、用法・用量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さず、投薬の過程にのみ現れる場合には、特定の用法・用量で特定の疾患に適用するという医薬用途については、スイス型クレームで表現しても、当該用法・用量の点で新規性は認められない。

米国については、用法・用量に特徴のある医薬用途に関する発明は、治療方法として特許性を有する。

（２） 質問票・ヒアリング調査

日米欧における用途発明については、特許対象となるクレーム形式に差異はあるが、特に審査プラクティスや権利行使の場面において、差異は感じない。

日米欧中韓における審査上の差異によって、用途に特徴がある医薬組成物などの場合、同一ファミリーであっても、日本、欧州や韓国では新規性及び進歩性が問題にならない一

方、米国及び中国では新規性及び進歩性が欠けるとの拒絶理由を受けることがある。

化学分野では、方法クレームでは権利行使の対象となるので困難であるから、剤クレーム等の物のクレームで取れることは、コンペティターを直接訴追できるので好ましい。

医薬品の用途特許のクレーム形式が国際的にハーモナイズされていないという意見も聞かれるが、薬事法、薬事法の対象物である医薬品、医事法、医療制度が国際的にハーモナイズされていない状況で、特許のクレーム形式だけハーモナイズすることには矛盾がある。それぞれの国の中で、医療・薬事制度や社会慣習に適合した形の医薬特許が運用されればよいと考える。

(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²⁷では、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載を含むクレームの解釈について以下の結果を得ている。

JP0では用途限定を以下のように取り扱う。

- (1) 「～用」といった用途限定が付された化合物又は微生物(例えば、用途Y用化合物Z)については、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているに過ぎないため、以下の(2)、(3)に示される考え方を適用するまでもなく、用途限定のない化合物(例えば、化合物Z)そのものであると解される。
- (2) 用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した形状、構造、組成等(以下、単に「構造等」という。)を意味すると解することができる場合のように、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解する。
- (3) 請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である。したがって、この場合は、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る。

²⁷ 「新規性に関する比較研究報告書」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku/sinkisei.pdf [最終アクセス日：平成25年2月27日]

EPOでは用途限定を以下のように取り扱う。

- (1) 請求項が、「…方法を実施するための装置」などの表現で始まる場合、単に「その方法を実施するのに適した装置」を意味するものと解釈しなければならない。同様に、特定用途の物に関する請求項は、記載された用途に実際に適した物質又は組成物を意味すると解釈すべきである。公知の物質又は組成物の用途に関する請求項は、先行技術における公知の物質又は組成物が、記載された用途に不適切な形態である場合、新規性を有し得る。ただし、公知の物について、その用途が記載されていなくても、実際には記載された用途に適しているのであれば、請求項の新規性は否定される。
- (2) 請求項が、「特定の効果を達成するための方法」などの表現で始まる請求項は、当該方法が記載された効果を達成するのに適しているという単なる記載ではなく、方法に関する機能上の特徴として、したがって、当該請求項に係る方法の工程の1つを規定しているものとして解釈しなければならない。
- (3) 上記(1)にかかわらず、治療又は診断方法での用途（「医薬用途」）によって特定される物の場合、出願時点で物自体が公知であったとしても、当該用途に用いる物は新規性を有し得る。医薬用途の公知の物に関する請求項は（EPC第54条(4)の規定における「第1の医薬用途」又はEPC第54条(5)における第2以降の「特定用途」のいずれであるかに関わらず）、「物質又は組成物X」の後に用途の記載（例えば、「～薬としての使用」、「～抗菌薬としての使用」、又は「～病気Yの治療のための使用」）が続くような形式でなければならない。

USPTOでは、「…用の物」、「…用の装置」、「…のための方法」などの請求項の文言は、請求項の前提部分の一部と考えられる。前提部分が請求項を限定するか否かの判断は、各事案ごとに、事実を照らして行なう。前提部分の中で請求項に係る発明の構成を限定するいかなる用語も、請求項を限定するものとして取り扱わなければならない。一方、請求項の本文で、当該請求項に係る発明の限定が全て十分かつ本質的に規定されていて、前提部分では、当該請求項に係る発明の限定の明確な定義ではなく、単に、例えば、発明の目的又は意図された用途だけが記載されている場合、当該前提部分は、限定要素とはみなされず、請求項の解釈にとって重要ではない。

三極特許庁を比較すると、公知の物の新しい用途に関して大きな違いがある。JPOでは、用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有する場合には、たとえその物自体が出願時に公知であったとしても、新規たりうる。一方、EPOでは、医薬用途を除いて、そのような物は新規でないものとして扱う。USPTOにおいても、そのような物の請求項は、新規でないものとして扱う。ただし、既知の構成に対して、当該構成の未知の特性に基づく新たな用途の発見は、用途による方法の発見として特許性を有しうる。請求項が既知の組成物又は構成について述べていて、その用途がその組成物又は構成の結果又は

特性である場合、その請求項は新規性を有しない。

(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²⁸では、機能・特性等により物を特定しようとする記載を含むクレームの解釈について以下の結果を得ている。

三庁のいずれにおいても、用途を用いて物を特定することが認められている。同時に、用途の特徴が製品クレームに与える実際の限定的効果が参酌される。SIPOでは、「～用」などの記載がクレームされる物それ自体に影響を与えない場合、新規性の判断に影響がないのに対して、KIPO及びJPOでは、用途を用いて特定される物は、その物自体が既知であったとしても、用途限定のために、用途発明として新規性を有することがある。さらに、JPOは、用途限定についても詳細に規定しており、用途限定が付された物の発明を用途発明として解釈する場合の取扱い方法についても規定している。

²⁸ 「日中韓特許庁における審査実務に関する比較研究」

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/nicyukan_hikakuken.htm [最終アクセス日：平成25年2月27日]

V. プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある請求項を意味する(例:製造方法Aにより製造された化合物B)。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈として、「クレームに記載の製造方法によっては限定されず、物として同一性がある限りクレームに記載の製造方法と異なる製造方法によって製造された物を含むとする説」(物質同一説)と「クレームに記載された製造方法によって得られる物に限定されるとする説(製法限定説)の二つの説がある。

1. 日本の運用について

(1) 概要

日本の審査実務においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、異なる意味内容と解すべき場合を除き、原則、製造方法を考慮することなく最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈されており、物質同一説である。

ただし、平成24年1月27日のプラバスタチンナトリウム事件²⁹で知財高裁の大合議判決において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲、特許無効審判請求における発明の要旨の認定に際しては、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームは物質同一説で解釈し、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームでは製法限定説で解釈をすることが判示された。

(2) 審査基準

審査基準については下記のように記載されている

審査基準第Ⅱ部第2章1.5.2(3)

(3) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)

請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する(注)。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、

²⁹ 「平成22(ネ)10284」 <http://www.ip.courts.go.jp/iphanrei/pdf/20120305131918.pdf>, [最終アクセス日:平成25年2月28日]

当該請求項に係る発明は新規性が否定される。

(注)このように解釈する理由は、生産物の構造によってはその生産物を表現することができず、製造方法によってのみ生産物を表現することができる場合(例えば単離されたタンパク質に係る発明等)があり、生産物の構造により特定する場合と製造方法により特定する場合とで区別するのは適切でないからである。したがって、出願人自らの意思で、「専らAの方法により製造されたZ」のように、特定の方法によって製造された物のみに限定しようとしていることが明白な場合であっても、このように解釈する。

審査基準第Ⅱ部第2章1.5.5(4)

(4) 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い

①製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記(3)と同様に、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。

ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

②以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・ 請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- ・ 請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- ・ 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合
- ・ 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合

なお、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

審査基準第Ⅰ部第1章2.2.2.4(2)①

(2) 請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合。

①留意が必要な点

(i)発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。)であるときは、

その物の製造方法によって物自体を特定することができる(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)。

(参考：東京高判平14.06.11(平成11(行ケ)437 異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」))

(ii) 請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合には、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する(第Ⅱ部第2章1.5.2(3)参照)。そして、製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む請求項であって、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合において、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第Ⅱ部第2章1.5.5(4)参照)。同様に、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第Ⅱ部第2章2.7参照)。

(3) 審判決例

判例については、従来、物質同一説でクレーム解釈することが判示されていた。しかし、平成24年1月27日に大合議判決があり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲、特許無効審判請求における発明の要旨の認定に際しては、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては物質同一説、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては製法限定説でクレーム解釈するという判示がされた。

(i) 東京高判平14年6月11日 平成11年(行ケ)第437号異議決定取消請求事件
「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」

「プロダクト・バイ・プロセス・クレームという形による特定が認められるのは、発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、直接的に特定することが不可能、困難あるいは何らかの意味で不適切(たとえば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することに、例外として合理性が認められる所以である。というべきであるから、このような発明についてその特許要件となる新規性あるいは進歩性を判断する場合においては、当該製法要件については、発明を特定するための要件として、どのような意味を有するかという観点から検討して、これを判断する必要はあるものの、

それ以上に、その製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要はないのである。」と物質同一説で判示している。

その他の物質同一説の判決

- ・東京高裁平成9年2月13日判決、平成7年（行ケ）194号「転写印刷シート事件」
- ・東京高裁平成9年10月28日判決、平成8年（行ケ）109号「化粧封入袋事件」
- ・東京高裁平成16年2月12日判決、平成14年（行ケ）652号「架橋性ポリエチレン組成物および電線、ケーブル事件」
- ・知財高裁平成18年12月7日判決、平成17年（行ケ）10775号「スピーカ用振動板の製造方法事件」

(ii) 知財高裁平成24年1月27日判決、平成22年（行ケ）10284号 無効審判取消訴訟
プラバスタチンナトリウム事件

(iii) 知財高裁平成24年1月27日判決、平成22年（ネ）10043号 特許権侵害差止請求控訴
審、プラバスタチンナトリウム事件

「プロダクト・バイ・プロセス・クレームには「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」（本件では、このようなクレームを便宜上「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということにする。）と、「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」（本件では、このようなクレームを、便宜上「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということにする）の2種類があることになるから、これを区別して検討を加えることにする。そして、前記（ア）によれば、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記された製造方法に限定されることなく、同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されることになる。」と、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームと不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームという考えが判示された。

従来の侵害訴訟の判決は、ほとんどが物質同一説であった。

- ・東京地裁平成11年9月30日判決、平成9年（ワ）8955号（エリスロポエチン事件）
- ・東京高裁平成9年7月17日判決、平成6年（ネ）2857号（インターフェロン事件）

(4) 質問票・ヒアリング調査

審査時に物質同一説で審査していることに、問題があるという意見はなかった。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは漢方薬の場合、蛋白質の一次構造が特定できない場合、バイオの分野の新しい技術分野の場合などに必要であるという意見があった。一方、今までプロダクト・バイ・プロセス・クレームでしか表現できない発明を経験したことがない。実際使用したが余り必要性がない。製法クレームで十分である等の原則又は積極的には使用しないという意見もあった。

プラバスタチン大合議判決についての意見は以下のとおりであるが、積極的に現行の運用を変更すべきという意見はなかった。

審査時に真正、不真正についてどのように判断するかについては、大合議判決をそのまま導入して製法限定説から入り、出願人からの主張に基づいて判断するのはどうか。

真正・不真正の線引きが分かりにくく、出願人の能力によって、真正・不真正に分かれる可能性がある。

審査基準に変更については現在の審査基準を変更しなくても、審査漏れはない。

侵害訴訟におけるクレーム解釈については、物質同一説が原則で、個々の事案に応じて製法限定されて解釈されて運用されてきた。今後、プラバスタチン大合議判決がどのように運用されるか不明である。

2. 米国の運用について

(1) 概要

米国においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは記載された工程の操作に限定されず、その工程によって暗黙に定義される構造によってのみ限定されるものとして解釈される。したがって、物質同一説である。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性の判断は製品そのものを基にし、製品の特許性は、その製造方法に依存しないためプロダクト・バイ・プロセス・クレームの製品が先行技術の製品と同一又は自明である場合、当該クレームは従前の製品が異なるプロセスで製造されたとしても特許を取得することはできない。

また、この考えは、CACFの判例で長く支持されている。

(2) 特許審査便覧

特許審査便覧での運用は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを請求項に記載され

た製造方法によって得られた生産物に限定せず、物質同一説である。

MPEP 2113 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは記載された工程の操作に限定されず、その工程によって暗黙に定義される構造にのみ限定される

「プロダクト・バイ・プロセス・クレームはプロセスによって限定され定義されるにしても、特許性の判定は製品そのものを基にする。製品の特許性は、その製品の生産方法に依存しない。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの製品が先行技術の製品と同一又は自明である場合、当該クレームは従前の製品が異なるプロセスで製造されたとしても特許を取得することはできない。In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985)

プロセス工程により暗黙に定義される構造は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性を先行技術について評価する場合、とりわけ、当該製品を製造するプロセス工程によってのみ当該製品を定義することができる場合、又は、製造プロセス工程が最終製品に顕著な構造特性を付与することが期待されるであろう場合に考慮されなくてはならない。参照事例として、In re Garner, 412 F.2d 276, 279, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1979) (「interbonded by interfusion (混合により相互に接着された)」をクレームの組成物の構造を限定すると判断し、「welded (溶接した)」、「intermixed (混合された)」、「ground in place (所定の位置にすり合わせた)」、「press fitted (圧入した)」及び「etched (刻み込んだ)」などの用語はいずれも構造限定として解釈できるとした。)

実質的に同一であると思われる製品がいったん認定され、特許法第102条/第103条の拒絶が行われると、自明でない違いを立証する責任は出願人に転換する

製品が従来の様式でクレームされる場合と比べて「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの一応の自明性を証明する際には、その特有の性質のため、特許庁が負う立証責任は軽減される。」In re Fessmann, 489 F.2d 742, 744, 180 USPQ 324, 326 (CCPA 1974)。プロダクト・バイ・プロセス・クレームに対する特許法第102条/第103条拒絶の行使は裁判所によって認められている

「プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける物理的記述の欠如は、当該クレームがプロセス限定のみを記載することができるという事実にかかわらず、記載されたプロセス工程のものではなくクレームされる製品の特許要件を立証しなければならないので、当該クレームの特許要件の判断をより難しいものにする。したがって、我々は、先行技術がプロダクト・バイ・プロセス・クレームでクレームされる製品と同一、又はわずかな違いしかないと合理的に考えられる製品を開示する場合、特許法第102条又は第103条のいずれかに基づく拒絶は、極めて公正であり容認できると考える。実際問題と

して、特許庁は無数のプロセスを適用して製品を製造し、次に先行技術の製品を入手してそれをもって物理的比較を行う体勢が整っていない。」 In re Brown, 459 F. 2d 531, 535, 173 USPQ 685, 688 (CCPA 1972)。

(3) 審判決例

判例では、審査時には物質同一説でクレーム解釈されることが判示される一方、侵害訴訟においては、製法限定説でクレーム解釈されることが判示されている。

(i) In re Thorpe, et. al 事件 227 USPQ964

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、特許法に具体的に述べられてはいない。この実務慣行及びこれを統制する法規は、本来特許性を有する製品であってその製品を製造した方法以外での定義にはなじまない製品をクレームとして記載できるようにしたいという特許出願人側の必要に呼応して、発展してきたものである。このために、たとえプロダクト・バイ・プロセス・クレームがその方法によって制限され、定義されるものであるにしても、特許性の判断は当該製品そのものに立脚して行われる。

(ii) In re Fessmann, 489 F. 2d 742, 744 (CCPA 1974)

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの一応の自明性を証明する際に特許庁が負う立証責任は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特有の性質により、従来の方法でクレームされた製品の場合に比べて小さい。クレームされた製品が先行技術の製品と同じまたは似ているという合理的な傾向を審査官が提示すれば、クレームされた製品と先行技術の製品との間の、自明ではない相違を証明する証拠を提示する立証責任が出願人に移転する。

(iii) Abbott Labs. v. Sandoz Inc., 566 F. 3d 1282, 90 U.S.P.Q. 2d 1769

(Fed. Cir. 2009) en banc

プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおけるプロセスの記載は、侵害を決定する上で、クレームを限定するのに役立つこと、そして、クレームされたプロセス以外のプロセスにより製造された製品には、権利が及ばないことを判示した。

・侵害訴訟におけるクレーム解釈

物質同一説 CAFC1991年3月11日判決 18USPQ 2d 1003 Scripps事件

製法限定説 CAFC1992年7月13日判決 23USPQ2d 1481 Atlantic事件

従来、上記2つの判決があり、物質同一説と製法限定説が長く真っ向から対立していた。しかし、上記Abbott Labs. v. Sandoz Inc (Fed. Cir. 2009) en banc 2009年5月18日判決において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、特許発明の目的物が製法以外の他の要件（構造・特性）により特定されているとき、まず製法を除外して構造・特性の要件充足性を判断し、非侵害の結論を出した上で、1つの仮説を立てて大法廷で審理し、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲は、製法限定説により解釈すべきであるという指針を示した³⁰。

(4) 質問票・ヒアリング調査

米国では審査時は物質同一で判断され、侵害時は製法限定で判断される。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、製法が異なっても同様の物が先行技術にあればprima facieの拒絶（とりあえず拒絶）となる。その際、出願人は、物としての違いを立証する責任を負わされ、違いを示せれば登録される。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの記載の必要性も変わり、最近では、物性などで記載できる場合でもプロダクト・バイ・プロセス・クレーム記載は認められるようである。

3. 欧州の運用について

(1) 概要

欧州においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その製品自体を意味していると解釈され、物質同一説で運用されている。すなわち、当該製品自体が特許性の要件、特に新規性及び進歩性を備えている場合にのみ許され、製品は、新規な方法によって製造されたという事実のみでは新規性を有しない。

(2) 審査便覧

審査便覧は物質同一説である。

Part F, Chapter IV, 4.12 Product-by-process claim

製造方法で規定された製品クレームは、当該製品が特許性の要件、すなわち、特に新規性及び進歩性を備えている場合にのみ許される。製品は、新規な方法によって製

³⁰ 三枝 英二「日米の判決例から見たプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性および技術的範囲」『村林隆一先生傘記念 知的財産権侵害訴訟の今日的課題』78頁（青林書院、2011年）

造されたという事実のみでは新規とはされない (T 150/82)。方法によって製品を規定するクレームは、その製品に関するクレームとして解釈されるべきである。クレームは、例えば、「製造方法Y によって得ることができる製品X」という形式でもよい。プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいて「得ることができる (obtainable)」、「得られた (obtained)」、「直接得られた (directly obtained)」、若しくはこれと同等な表現が使われているか否かにかかわらず、そのクレームは、製品それ自体を対象としており、製品に絶対的な保護を与える。(T 20/94 を参照)。

(3) 審判決例

審判決において、審査時においては物質同一説でクレーム解釈することが判示されている。

(i) T815/93, T141/93 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

クレームは、物の特徴とその物を製造する方法の特徴からなっていた。両方のケースとも、その製法の特徴のみが従来技術との相違点であった。審判合議体は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの新規性に関する判例法にしたがって、製法上の特徴が過去に記載された物品とは異なる特性をその物品に付与するのであれば、過去に記載されなかった製法上の特徴はクレームされた物品の新規性を確立すると述べた。前者のケースの特許権者ばかりでなく後者のケースの出願人も、この点を証明することができなかった。

(ii) T150/82 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

審判合議体は、それを調製するための方法によって規定される生産物のクレーム(「プロダクト バイ プロセス クレーム」として知られている)は、生産物自体が特許性の要件を満たしており、かつ、組成、構造又は他の試験可能な限定要素によって出願人がその生産物を十分に規定できる他のどんな情報も、出願の明細書において利用できない場合にのみに許容されるとした。

(iii) T219/83 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

審判合議体は、「プロダクト バイ プロセス」クレームは絶対的な意味において、すなわち、製法とは関係ないものとして解釈しなければならないとした。プロダクト バイ プ

プロセス クレームの主題事項がそれ自体新規であっても、単にそれらの調製のための方法に進歩性があるという理由では、プロダクト バイ プロセス クレームは、依然として進歩性を有さなかった。特許性を有するためには、クレームに記載された生産物自体が、技術水準に照らして自明ではない、個々の技術的課題を解決したものでなければならなかった。

(iv) T205/83 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

審判合議体は、プロダクト バイ プロセス クレームの新規性の判断の基準を明確にした。既知の化学的方法による高分子製品は、当該方法の一部を変更することのみによっては新規なものとはならないとされた。化学製品が、構造的特徴によっては定義できず、その製造方法によってのみ規定される場合には、方法上の限定要素の変更により異なる製品が得られることが証明される場合に限り、新規性が確立できた。この目的のためには、製品の特性において顕著な違いが存在することが証明されれば十分であった。この証拠は、製品の物質の要素に由来しないものを含んではならなかった。

(v) T411/89 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

審判合議体は、プロダクト バイ プロセス クレームにおいて「入手した」を「入手できる」とする補正が、特許権により付与される保護の範囲を拡張するか否かについて判断しなければならなかった。審判合議体は、出願当初から生産物自体としてクレームに記載されていた生産物の規定は、補正により変更されておらず、かつ、その特定のために用いられた方法はそのまま維持された、という理由により、保護の範囲は拡張されない、という見解を示した。

(4) 質問票・ヒアリング調査

(i) 海外(欧州)

欧州では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、原則、製造方法は考慮されず、その製品自体について特許性が判断され、物質同一説で運用されている。仮に、製造方法による限定が、製品の特徴を暗に示す場合は、当該クレームの製品は、その特徴に限定される。例えば、クレームに記載の製造方法により最終製品にある不純物を含む結果になる場合、当該クレームには、異なる製造方法により製造され、当該不純物を含まない最終製品は含まないことになる。同様に、ある製品の特徴が、クレームに記載された製

造方法により製造した製品が有しない場合は、その製品は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの範囲に含まれるものに該当しない。

(ii) 国内ヒアリング

経験上、欧州特許庁は、審査において、やや厳格に見受けられる。とりわけ、審査において、プロダクト・バイ・プロセスでクレームにより記載する必要性（プロダクト・バイ・プロセスでしか記載できないかどうか）について、日本や米国よりも多少なりともより強く意識しているのではないかとの印象である。

4. 中国の運用について

(1) 概要

中国においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その製品自体を意味していると解釈され、物質同一説で運用されている。すなわち、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その方法が製品に特別な構造や組成をもたらしておらず、方法が異なっても製品が同一であれば新規性なしと判断される。

物のクレームが方法の特徴によって特定される場合でも、そのクレームの主題は依然として物であり、方法の特徴による実際の限定的効果は、それがクレームに係る物自体に与える影響によって決まり、審査官は、製造方法の特徴がその物についての特定の構造及び組成の両方又はいずれか一方をもたらすか否かを考慮する。

また、公知の物と区別がつかない場合は新規性等の立証責任は出願人に課せられる。

(2) 審査指南

審査指南は、物質同一説である。

審査指南第二部分二章3.1.1

例えば、製品請求項における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ー特徴によっても明確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いかなるものかによって決まる。

審査指南第二部分第三章3.2.5 (3) 製造方法の特徴を含む製品の請求項

この種類の請求項については、当該創造方法は、製品がある特定の構造及び／又は組成を具備するようになることを考慮すべきである。該方法は製品が対比文献の製品と異なる特定の構造及び／又は組成を具備すると当業者が判定できれば、当該請求項が新規性を具備する。逆に、特許出願の請求項に限定された製品と対比文献の製品とを比べると、その方法が異なるにもかかわらず、製品の構造及び組成が同じである場合は、出願人が出願テキスト又は既存技術に対し当該方法は製品が構造及び／又は組成に対比文献と異なることを証明できないか、又は当該方法は製品に対比文献の製品と異なる機能を有しその構造及び／又は組成が改変されたことを表明できなければ、当該請求項は新規性を具備しない。

(3) 審判決例

判決例は、製法によってできた製品について審査している、物質同一説の判示である。

(i) 復申請求審査決定（第12910号）

製法により規定される物のクレームについて、当該製法が、クレームに係る製品組成および性質に影響を与えるものであり、その結果、当該製品が公知技術に対して非自明で、有利な効果を有する場合、この物のクレームは進歩性を有する。

(ii) 復申請求審査決定（第10371号）

製法により規定される化学製品クレームについて、出願書類では、当該製品が公知技術と比較可能なパラメーターが記載されておらず、製法のみ異なるが、方法の相違により製品の構造および／又は組成に変化が生じたことが示されていない場合、当該製法により規定される物のクレームは専利法第22条第2項に規定する進歩性を有しないと推定される。

審査指南第二部分第三章3.2.5 (3) の例

新規性判断 本願発明 X方法によって作られたガラスグラス

引用文献 Y方法によって作られたガラスグラス

上記両方法によって作られたガラスグラスの構造、形状、構成材料が同じであれば、新規性はない。

一方、X方法には引用文献に記載されていない特定の温度の下の焼き戻すステップにより、当該方法により製造されたガラスグラスの割れにくい性能が向上すると新規性あ

りとなる。(対比文献には記載していない特定の温度における焼きなまし手順を含めており、当該方法により作られたガラスカップは耐砕性において、対比文献のガラスカップより明らかに高まっているならば、保護を請求するガラスカップは製造方法によって、マイクロ構造上で変化し、対比文献の製品と異なる内部構造を有することが示されたため、当該請求項は新規性を具備する。)

中国では特許有効性判断の場合でも全ての構成要件が比較の対象になるので、この判決と同様の判断が行われている。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その製法が公知資料と異なれば製法の進歩性があるが、物の進歩性が必ず認められるわけではない。製法が異なっても公知資料と同じ構成の「物」であれば新規性は認められない。

(4) 質問票・ヒアリング調査

審査ではプロダクト・バイ・プロセス・クレームは物のクレームとして扱われる。その方法が製品に特別な構造や組成をもたらしておらず、方法が異なっても製品が同一であれば、新規性なしと判断される。製法が異なっても公知資料と同じ構成の「物」であれば新規性は認められない。審査ではプロダクト・バイ・プロセス・クレームは物のクレームとして扱われるが、その方法が製品に特別な構造や組成をもたらしておらず、方法が異なっても製品が同一であれば、新規性なしと判断される等の意見があり、審査時の解釈としては物質同一説である。

また、侵害訴訟時の解釈としては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第7条に、「請求項に記載される全ての構成要件を考慮しなければならない」と規定されているので、製造方法の構成要素も考慮され、実質的に方法クレームと扱われ、製品が同一でも方法が異なっていれば、非侵害と判断される可能性が高いとされ、製法限定となるという意見があった。

5. 韓国の運用について

(1) 概要

韓国においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、原則、製造方法は考慮されず、その製品自体について特許性が判断され、物質同一説でクレーム解釈がされている。物の発明の特許請求の範囲は、特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないので、物の発明の特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているとしても、その製造方法のみにより物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性などの判断をするにあた

っては、その製造方法自体を考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみがその出願前に公知となった発明と比較される。

(2) 審査指針

審査指針書(2011), 特許庁, 3211頁(第3部特許要件, 第2章新規性, 4.1.2(3))

物の発明の特許請求の範囲は、特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないため、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法によって文献を特定せざるを得ない特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性などを判断するにおいては、その製造方法自体は考慮する必要なく、その特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明などと比較する。ここで上記の特別な事情は、物の構造や物性など、出願時に当該技術分野において通常の方法で物を特定するのが難しい場合のように、極めて例外的に認められる。

請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、詳細な説明において特別な意味を有するよう明示的に定義した場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈する。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によって同一の物を製造することができ、その物が公知である場合には、当該請求項に記載された発明の新規性は否定される。

出願人が「専らAの方法により製造されたZ」のように記載して、特定の方法によって製造された物だけに請求の範囲を限定しようとしていることが明白な場合であっても同様に扱う。

と記載されており、判決（特許法院1999.7.15.言渡98ホ10611）と同様に、特許性判断で物質同一性説である。

(3) 審判決例

審判決において、審査時においては物質同一説が判示されている。

特許性判断の判例については下記のように判示されている。

(i) 大法院2009年3月26日判決、2006フ3250 拒絶査定不服審判

本件出願発明において、表面改質方法に関する請求項である特許請求の範囲第1項、及びその従属項である第2項の発明の方法によって製造された物である。

ポリテトラフルオロエチレン物質の発明の内容とする特許請求の範囲第3項及び第4項の発明の場合、特別な事情がない限り、各特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明だけを比較対象発明として、その進歩性の有無を判断しなければならない。

(ii) 特許法院2008年4月17日判決、2007ホ7198

アルミニウム合金形状物を請求しながら請求項には前記合金形状物が水溶性アミン化合物に浸漬する工程および熱可塑性樹脂と直接的に一体に射出成形される工程を経て形成されると記載した場合、技術常識を斟酌するとき、結合構造や模様又は強度などについて方法的に記載すること以外には、請求項で意図する形状物を具体的に表現しにくい特別な事情が認められるので、新規性などを判断する際は方法的記載を考慮しなければならない。

(iii) 韓国大法院2006年6月29日判決、2004フ3416登録無効（特）

物の発明の特許請求の範囲は特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないので、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法によってのみ物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性の有無を判断するにおいては、その製造方法自体は考慮する必要なしにその特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明などと比較すればよい。

(4) 質問票・ヒアリング調査

審査段階では、製造方法は考慮せずに、物として特定される発明を先行技術と対比する。判例も同じ見解である。

審査指針書では、「特別な事情」について「物の構造や物性など、出願時の当該技術分野において通常的な方法で物を特定することが難しい場合に例外として認められる」と記載されている。また、判例では、製造方法に意味がある場合(例えば、製造方法のみによって物を特定することが可能な場合など)が「特別な事情」に該当し、製造方法を考慮して新規性・進歩性などを判断できるとしている。当該「特別な事情」がある場合として、バイオ・金属の技術分野での物質が該当されるとの見解もある。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲解釈において、「方法」を含ませて解釈すべきか否かについて、国内侵害事件に関する明確な大法院の判例はまだない。ただし、特許法院の判決のうち「物を生産する方法を含んでいる請求項であって、いわゆる生産方法を限定した物に関する請求項 (product by process claim) もその権利範囲を確定する

際は物の生産方法に関する記載を構成要素として含めて請求項を解釈すべきであるが、、、」という判示内容（特許法院2004ホ11判決）を考慮すると、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、「方法」に関する記載を構成要素として含めてその権利範囲が解釈されるものと考えられる。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、韓国判例は、進歩性など特許性の判断においては製造方法を構成要素から排除させたが、侵害判断時には製造方法が構成要素に含まれるとして、権利範囲を限定解釈する一貫しない態度を取っていることになる。

6. 各国の運用の比較

(1) 法令・審査基準・審判例

日米欧中韓のいずれにおいても、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの記載は、表現形式として認められ、審査においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、最終的に得られた生産物自体を意味していると解釈する運用をしている（物質同一説）。

なお、各国の審査基準又は判例には以下の記載もされている。

日本では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが困難な場合、当該生産物と引用発明の物との厳密な対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由が通知される。

米国では、製品が従来の様式でクレームされる場合と比べて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの一応の自明性を証明する際には、その特有の性質のため、特許庁が負う立証責任は軽減される。

欧州では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、生産物自体が特許性の要件を満たしており、かつ、組成、構造又は他の試験可能な限定要素によって出願人がその生産物を十分に規定できる他のどんな情報も、出願の明細書において利用できない場合にのみに許容されたとした審決がある。

中国では、審査指南において、「製品請求項における1つ又は複数の技術的特徴、構造的特徴によっても、パラメータ特徴によっても明確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」と規定している。

韓国では、審査指針において、物の発明の特許請求の範囲は、特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないため、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法によって文献を特定せざるを得ない特別な事情がない場合には、当該出願発明の新規性・進歩性などを判断するにおいては、その製造方法自体は考慮する必要ない旨規定している。

侵害訴訟時のクレーム解釈については、米国、中国が製法限定説でクレーム解釈され、欧州は、原則、物質同一説でクレーム解釈される。また、韓国は大法院の判例が存在しない。一方、日本はプラバスタチン大合議判決までは物質同一説であった。

(2) 質問票・ヒアリング調査

各国とも審査時の運用は物質同一説で運用されていてほとんど差がないという意見が多く聞かれた。

(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³¹では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について以下の結果を得ている。

三極特許庁は全て、製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味している物と解釈する。

(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では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について以下の結果を得ている。

三庁のいずれにおいても、特に、物をその構造又はその他の手段で特定できない場合（ただし、これに限定されない）に、製造プロセス（製造方法）を用いて物を特定することができる。

三庁は、製造プロセスを用いて特定される物を物と解釈し、この種の請求項については、製造方法により、物が特殊な構造及び／又は組成を有することになるかどうかを考慮しなければならないと考える。

³¹比較研究報告書 三極プロジェクト 12.6改訂版

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27日]

VI. サブコンビネーション・クレーム

サブコンビネーション・クレームとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明や、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等（以上をコンビネーションという。）に対し、組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明が記載された請求項を意味する。

サブコンビネーション・クレームは、しばしば、コンビネーション・クレームとサブコンビネーション・クレーム、又は一方のサブコンビネーション・クレームと他方のサブコンビネーション・クレームなど、複数のクレームを一つの特許出願に記載する場合に発明の単一性の判断で問題にされる場合が多いが、この調査研究では、単一性の問題は扱わないので、その点に関する記載は必要な範囲にとどめている。

1. 日本の運用について

(1) 概要

日本では、サブコンビネーション・クレームは、広く使用されている。審査においては、一方のサブコンビネーション・クレームに相手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、クレームが特定の機能・特性を有する場合には、機能クレームの審査基準が適用され、相手方のサブコンビネーションの記載も考慮される。しかし、一方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) 審査基準

審査基準においては、サブコンビネーションという用語は、第 I 部第 1 章 2. 2. 4. 2 (2) の例 4 に、サブコンビネーションの請求項の記載を引用して記載する引用形式請求項の以下の記載例が例示されている以外、特に使用されておらず、サブコンビネーションを具体的に示唆する記述はないことから、特別に規定された基準は存在しないものと考えられる。

1. 特定構造のねじ山を有するボルト
2. 請求項 1 記載のボルトと嵌合する特定構造のねじ溝を有するナット

また、平成 24 年 4 月に「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」が公表され、インクジェットプリンター、電子写真装置、自動分析装置等の技術分野における「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」に対して審査基準を適用する際の取扱いが明確化された。

当該資料によれば、記載要件、新規性、進歩性の判断について、それぞれ、「カートリッジ発明の明確性は、「特許・実用新案 審査基準」の「第 I 部 第 1 章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」、特に「2.2.2 第 3 6 条第 6 項第 2 号」に則して判断する。この点において、カートリッジ発明以外の発明と変わるところはない。」、「カートリッジ発明の新規性・進歩性は、「特許・実用新案 審査基準」の「第 I I 部 第 2 章 新規性・進歩性」に則して判断する。この点において、カートリッジ発明以外の発明と変わるところはない。」として、通常の審査基準が適用されることが確認されている。

特に、カートリッジ発明における記載要件の判断を行う場合、「装着すべき装置本体に関する記載により、形状・構造・作用・機能・性質・特性・方法・用途等の観点からカートリッジの発明が特定され、その発明が明確に把握できる場合は、当該カートリッジ発明は、装着すべき装置本体に関する記載によっては不明確にはならない。」、「装着すべき装置本体に関する記載により、形状・構造・作用・機能・性質・特性・方法・用途等の観点からカートリッジの発明が何ら特定されず、装着すべき本体に関する記載の有無がカートリッジの発明に何の影響も及ぼさないことが明確に把握できる場合も、当該カートリッジ発明は、装着すべき装置本体に関する記載によっては不明確にはならない。」としている一方、「装着すべき装置本体に関する記載により、形状・構造・作用・機能・性質・特性・方法・用途等の観点からカートリッジの発明が特定されているのか否かを明確に把握できないときや、どのように特定されているのかを明確に把握できないときは、当該カートリッジ発明は、装着すべき装置本体に関する記載によって不明確になる。」とする。

カートリッジ発明における新規性・進歩性の判断を行う場合、「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・性質・特性・方法・用途等の観点からカートリッジの発明を特定するための事項と解釈する。」、「装着すべき装置本体に関する記載は、請求項に記載されている事項（用語）であるから、必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。」、「発明特定事項としての装着すべき本体に関する記載と引用発明特定事項との相違が、カートリッジの形状・構造等を実質的な差異をもたらす場合は、カートリッジ発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点があることになるから、カートリッジ発明は、新規性を有する。」、「発明特定事項としての装着すべき装置本体に関する記載と引用発明特定事項とに記載上・表現上の相違があっても、その相違がカートリッジの形状・構造等を実質的な差異をもたらさない場合は、カートリッジ発明の発明特定事項と引用発明特定事項との相違点とは認定しない。」、「カートリッジ発明は、装置本体に装着する「カートリッジ」の発明であるから、引用発明と比較した有利な効果は、請求項に係るカートリッジを装置本体に装着した際にカートリッジ発明が奏する効果を含むことに留意する。」とする。

(3) 審判決例

(i) 審決取消請求事件

知財高裁平成20年2月21日判決、平成18年（行ケ）10439号「審決取消請求事件」

特許2801149号（訂正後）「インクジェットヘッドと該ヘッドにインクを供給するインク取り込み管と該インク取り込み管の開口端に設けられたフィルタとを備えたホルダに対して上下方向に着脱自在にされ、該ヘッドに供給される記録に使用されるインクを貯留可能なインクジェット用のインクタンクにおいて、前記インクタンク本体と、前記インクタンクの使用状態で底となる部分に配され、前記インク取り込み管を介して前記ヘッドに対して前記インクを供給するための供給口と、前記インクタンク内を大気と連通する大気連通部と、前記インクタンクの一側面の一部に設けられた、前記ホルダに形成された第1係止部と係合する第1係合部と、前記第1係合部が設けられた側面に対する他側面に対して弾性的に設けられた、前記ホルダに形成された第2係止部に係合する第2係合部を備えたラッチレバーと、前記供給口の周囲に立設された筒状の支持部と、前記支持部に挿入されて支持されたインク供給部材と、を備え、前記第2係合部は、前記ラッチレバーの外側に配置され、かつ前記インクタンクの装着状態で、前記第1係合部よりも相対的に上方になるよう設けられ、前記第1係合部と前記供給口と前記第2係合部とが、前記インクタンクを前記ホルダに装着する際、前記第1係合部が前記第1係止部に係合した状態で前記インクタンクを下方に押し込むことで生じる前記インクタンクの回転によって、前記インク取り込み管が前記供給口に挿入されて前記フィルタが前記インク供給部材の下端面に当接し、前記インク供給部材からの前記インクの取り込みが可能となると共に前記第2係合部と前記第2係止部とが係合するように配置され、前記ラッチレバーは、その上端部に設けられた操作部と、その下端部との間に前記第2係合部が配され、当該下端部が前記インクタンクの前記底となる部分に近い領域において前記他側面に一体的に形成されて当該下端部を支点として弾性変位可能に構成されており、かつ、(h)前記第2係合部と前記第2係止部とが、係合状態にあるときは内側に弾性変位した状態となる一方、前記操作部が前記インクタンク本体側に押されて前記第2係合部と前記第2係止部との係合が解除されると、前記ラッチレバーの復元力で前記第2係合部と前記下端部との間の部分が前記ホルダの内壁に当接して装着する際は、逆の方向に前記インクタンクを回転させ、前記インクタンクの前記他側面側が持ち上がった状態となるよう前記下端部から外側上方に向かって傾斜していることを特徴とするインクタンク。」

インクジェット用の「インクタンク」とインクタンクが着脱自在にされる「ホルダ」から成るコンビネーションの一方のサブコンビネーション「インクタンク」の発明にお

いて、そのクレームに、他方のサブコンビネーション「ホルダ」との関係を「インクタンク」の説明のために記載したサブコンビネーション・クレームについて、裁判所は、訂正後の請求項について「確かに、上記文言を付加したことによって、形式的には、特許請求の範囲を限定することになる。しかし、訂正事項hは、その内容を実質的に検討すると、訂正事項の記載が明確でないのみならず、訂正明細書の「発明の詳細な説明」欄における実施例に関する記載及び図面を参酌してみてもなお、後記「ポップアップ機能」を実現するための構成を明確に示していない。結局、本件訂正は、訂正事項hが付加され、インクタンクの発明であるにもかかわらず、ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま構成要素として含んだことによって、特許請求の範囲（請求項1）を全体として不明確とするものであるから、特許請求の範囲の減縮に当たるか否か判断することすらできないものであって、結局、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正ということはできず、また、誤記、誤訳の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正ということもできない。」と判示し、他方のサブコンビネーションとの関係が不明確と判断され、訂正が認められなかった。

知財高裁平成23年2月8日判決、平成22年（行ケ）10056号「審決取消請求事件」
特許3793216号

「【請求項1】複数の液体収納容器が搭載可能であって、該液体収納容器に備えられる接点と電氣的に結合可能な装置側接点と、該液体収納容器からの光を受光する受光手段と、搭載される液体収納容器それぞれの前記接点と結合する前記装置側接点に対して共通に電氣的接続する配線を有した電気回路とを有する記録装置に対して着脱可能な液体収納容器において、記装置側接点と電氣的に接続可能な前記接点と、少なくとも液体収納容器の個体情報を保持可能な情報保持部と、発光部と、前記接点から入力される個体情報に係る信号と、前記情報保持部の保持する個体情報とに応じて前記発光部の発光を制御する制御部と、を有することを特徴とする液体収納容器。」

この審決取消訴訟は、上記「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」において引用されている判例であって、複数の「液体収容容器」と液体収容容器が搭載可能な「記録装置」から成るコンビネーションの一方のサブコンビネーション「液体収容容器」の発明において、そのクレームに、他方のサブコンビネーション「記録装置」との関係を「液体収容容器」の説明のために記載したサブコンビネーション・クレームについて、裁判所は「本件発明1の構成が、液体インク収納容器とそれを搭載する記録装置を組み合わせたシステムを前提にして、そのうち液体インク収納容器に関するものであって、上記システムに専用される特定の液体インク収納容器がこれに対応する記録装置の構成と一組のものとして発明を構成していることは明らかである。

したがって、本件発明1の容易想到性を検討するに当たり、記録装置の存在を除外して検討するのは誤りであり、相違点2における「前記受光手段に投光するための」との限定は、液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものであるということができ、これに反する相違点2についての審決の判断には誤りがある。」と判示し、審決における「本件発明1は液体インク収納容器の発明であり、液体インク収納容器の発光部からの光を受光する受光手段を記録装置が備えるか否かは記録装置側の構成に依存するから、相違点2における「前記受光手段に投光するための」との限定は、液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものではない。

また、液体インク収納容器の発光部からの光を受光する受光手段を記録装置に設けることは、上記「第7 本件発明3についての当審の判断」のc. で述べたとおり、周知技術を適用して当業者が容易になし得ることであり、そうした場合、液体インク収納容器の発光部は「受光手段に投光するための光を発光する発光部」となる。」という判断を誤りとしている。

(ii) 侵害訴訟

知財高裁平成23年2月8日判決、平成22年（ネ）10063号、平成22年（ネ）10064号

※上記（i）に記載の知財高裁平成22年（行ケ）10056号「審決取消請求事件」と同時継続した侵害訴訟事件

装着すべき装置本体に関する記載により特定された液体収納容器の特許権を、被告のイ号製品であるインクタンクが直接侵害していると認めた。

(4) 質問票・ヒアリング調査

「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」が公表されたことにより、サブコンビネーション・クレームに対する審査基準の適用の考え方が明確になった。

光ディスク分野でも、本質は記録装置にあっても記録された媒体を再生する装置、他との関係で特許性を出すのはめずらしいことではないと思われる。

医薬としては、合剤に関するクレームがサブコンビネーション・クレームとして考えられると思っている。例えば、典型的な合剤であれば、「AとBとからなる組合せ医薬」のような形であるが、「Bとともに使用することを前提とした、Aを含有する医薬」といったサブコンビネーション・クレームが考えられる。

合剤についてのクレームの仕方は、各国ごとに異なっており、また、日本では、侵害訴

訟まで見据えた、安定的なクレームのプラクティスが確立していないといえる。今後、ますます重大な関心事になるであろう。

クラウドシステムでは、イ号クラウド内の処理内容を外部から特定することが困難であり、権利行使が困難である。

スマートフォン等の端末機器において、特に侵害を特定しやすい表示処理について権利化する方向にある。

日本は、サブコンビネーション・クレームを意識せずによく使っている。権利行使の判例は思い当たらない。ソフト分野に多く使われているのではないか。

(参考) 特許庁が出願人を対象に行ったヒアリング結果より

クライアントーサーバーシステム構成の発明では、システムクレームやサーバークレームの権利行使が困難と考えられることから、クライアントのサブコンビネーション・クレームを作成している。また、通信分野の国際標準関係の Patent Pool の関係で、システムクレーム、サーバークレームに加えて、クライアントのサブコンビネーション・クレームを作成している。

クライアントーサーバーシステム構成の発明において、主たる技術的特徴がサーバーにある発明であっても、クライアント側の処理や機能に少しでも技術的特徴があればクライアントクレームを作成している。その場合、クライアントのサブコンビネーション・クレームでは、クライアントの処理や機能をサーバー側の技術的特徴で特定することもある。

サーバーの技術的特徴で特定するクライアントのサブコンビネーション・クレームが特許になると、権利行使の対象に当該特許の技術的特徴と関係のない（特許を実施していない）クライアントまで含まれてしまうのではないかという懸念がある。

2. 米国の運用について

(1) 概要

米国において、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。また、サブコンビネーション・クレームについては、単一性判断等に関する審査基準において言及されているものの、記載要件及び新規性・進歩性判断については、審査基準に特別な取扱いの言及がなく、通常のクレームと同様に解釈される。

一方、米国においては、ジェプソン形式クレームについては、基本的にはプリアンブル部分は発明の構成要件として考慮されないとの意見もあった。

(2) 特許審査便覧

MPEP 2111.02 前提部分の効力 (要約)

2111.02 II. には、前提部分（プリアンブル部）に目的又は意図した用途が記載された場合のクレーム解釈に関する指針が示されている。

まず、前提部分の効力として「前提部分がクレームを限定するかどうかの判断は、事例ごとの事実を照らしてその都度行われる。前提部分がクレームの範囲を限定する場合を定義するリトマス試験はない。」(MPEP2111.02)とあり、一律に、前提部分がクレームを限定しないとまでは言えない旨明らかにしている。

たとえば、「クレームされた発明の構造を限定する前提部分のいかなる用語もクレームを限定するとして取り扱われねばならない。」(MPEP2111.02 I.)としている。

他方、前提部分に目的又は意図した用途が記載された場合のクレーム解釈については、「クレームの本体部が完全かつ本質的にクレームされた発明の限定の全てを述べており、前提部分はクレームされた発明の何らかの限定の明確な定義というよりは、例えば、当該発明の目的又は意図した用途を述べているだけの場合、その前提部分は限定とみなされず、クレームの解釈にとって何ら意味はない。」(MPEP2111.02 II.)とあるように、特定の場合には、前提部分に記載された目的又は意図した用途をクレームの限定とみなさないと規定している。

MPEP802.01、802.02、804.01、806.04及び806.05

特に806.05(a)、(c)、(d)、(j)、808.01等において、コンビネーションとサブコンビネーションの関係について述べられている部分があるが、クレーム解釈とは直接関係ない、主に単一性判断及びその際の限定要求(restriction requirement)又は選択要求(election requirement)の取扱い等、手続上の定めに関する記述であるので、ここでの説明は省略する。

(3) 審判決例

(i) XEROX vs. MEDIA SCIENCES, No. 1:06-cv-04872-RJH

インクジェットプリンターの特定のインクフィードシステムに用いるためのインクスティックに関する発明についての侵害訴訟事件。ニューヨーク州南部連邦地方裁判所は、当該サブコンビネーション・クレームの権利範囲を、インクジェットプリンターの特定のインクフィードシステムと、インクスティックのコンビネーションと認定した。

(4) 質問票・ヒアリング調査

(i) 海外（米国）

- ・米国では、サブコンビネーション・クレームの記載は、表現形式として基本的に認められている。明細書に十分記載されていれば、その内容が参酌され、さらに審査経過記録も考慮されるので、日本に比較して柔軟に解釈される。ジェプソン形式クレーム（プレアンブル部分（前提部分）と、「から成る」「を含む」に相当するトランジッション・フレーズを挟んで、「構成要素」の部分に相当するボディ部分から成る、いわゆるツー・パート・クレーム）の審査で、基本的にはプレアンブル部分は発明の構成要件ではないので考慮されない。審査官によって、取扱いにばらつきはあるが、プレアンブル部分に入れて補正すると許可されたり、あるいは入れずに意見書での主張に基づいてそのまま認められるケースもある。
- ・特許商標庁では、技術分野によって、サブコンビネーション・クレームの解釈が異なるのではないか。
- ・権利行使段階では、ジェプソン形式クレームであっても、クレームの構成要件の全てが重要と解釈され、プレアンブルを含めて実質的に判断される。

(ii) 国内ヒアリング

- ・カートリッジの発明は、本体の構成が現れないクレーム（純然たるカートリッジ単体サブコンビネーション）も記載するように心掛けており、必要な場合には、その部分を分割出願するなどしてそのクレームを権利化するよう努力している。
- ・クラウドとサーバーの関係におけるサブコンビネーション・クレームも同様ではないか。米国は物の構造として特定できれば効果まで主張せず登録される。
- ・米国で、光ディスクの分野でサブコンビネーション・クレームが登録されたことがある。
- ・米国において、権利行使のときに、サブコンビネーション・クレームが、一方と他方のサブコンビネーションから成るコンビネーション・クレームと判断された例があり、サブコンビネーション・クレームは権利行使上、問題があるかもしれない。

3. 欧州の運用について

(1) 概要

欧州特許庁では、審査基準F部IV章4.14や4.15において、サブコンビネーション・クレームの記載は、表現形式として明示的に認められているが、コンビネーションを対象としているクレームではなく、サブコンビネーションを対象としているクレームであることが明確に理解されるように記載することが求められている。

(2) 欧州特許規則及び審査便覧

(i) 欧州特許規則

欧州特許規則43条(1)には、

「クレームは、保護が求められている事項を発明の技術的特徴に関して定義する。適切と認められるときはクレームには次の事項を含める。

(a) 発明の主題の指定及び技術的特徴であって、クレームする主題の定義のために必要であるが、結合して先行技術をなすものを示す陳述

(b) 特徴部分であって、「を特徴とする」又は「によって特徴付けられる」という表現によって始まり、(a)に記載した技術的特徴と結合して保護が求められている技術的特徴を明示しているもの」と規定され、いわゆる2部形式をなるべく用いることが求められている。

また、同条(2)には、

「第82条を損なうことなく、欧州特許出願は、同一範疇(製品、方法、装置又は用途)に属する2以上の独立クレームを含むことができるが、ただし、出願の主題が次の項目の1に関わっている場合に限る。

(a) 相互に関連する複数の製品

(b) 製品又は装置の異なる用途

(c) 特定の問題についての代替的解決法。ただし、これらの代替的解決法を単一のクレームに包含させることが適切でない場合に限る。」と規定されていて、(a)号から、サブコンビネーション・クレームの記載は認められていると理解できる。

(ii) 審査便覧

欧州特許庁の審査便覧において、サブコンビネーション・クレームについて述べられて

いるのは、B部Ⅲ章3.9において、サーチの場合に、クレームの構成要素の組合せだけでなく、サブコンビネーションについてもサーチすべきとされており、また、F部Ⅳ章3.2において、独立クレームの数として、サブコンビネーション・クレームを含む場合の例外が示されているが、これらは、単一性に関する問題であり、クレーム解釈とは直接関係ないので、説明を省略する。

また、F部Ⅳ章4.4には、クレームがコンビネーション・クレームであるにもかかわらず、明細書の記載が、サブコンビネーションのみに限定されるべきという記載は拒絶されるべきとされているが、これも明細書の記載要件に関するものであるので、説明は省略する。

サブコンビネーション・クレームの解釈に関係すると思われる審査基準は、F部Ⅳ章3.8に、他のクレームを参照しているクレームの例として、上記F部Ⅳ章3.2(i)のクレームの例を引用して、「・・・クレーム1のソケットと共動するためのプラグ」は独立クレームと判断し、「これら全ての例において、審査官は、この参照を含むクレームが、参照されているクレームの特徴を必然的に含む範囲及び含まない範囲を注意深く検討すべきである。」とされている。

また、F部Ⅳ章4.14「用途又は別の有体物の参照による特定」に関する記述で、「物理的有体物（製品、装置）に関するクレームが、その有体物の用途に関する特徴を参照して発明を特定しようとする場合は、明瞭性の欠如が生じる得る。これは、特に、クレームがその有体物自体を特定するだけでなく、クレームされた有体物の部分ではない第2の有体物との関係も特定している場合（例えば、エンジン用のシリンダ・ヘッドであって、それがエンジンにおけるその位置についての特徴によって特定されている場合）である。二つの有体物の組合せに対する限定を考慮する前に、たとえ、それが第2の有体物との関係によって当初から特定されていたものであっても、出願人には、通常、第1の有体物自体の独立した保護を受ける資格があることを常に留意すべきである。第1の有体物については、大抵、第2の有体物とは別に生産及び販売することができるので、クレームを適切に表現する（例えば、「連結した」を「連結可能」で置き換えている）ことによって、独立した保護を得ることが、通常、可能である。第1の有体物自体の明瞭な特定をすることが不可能であれば、クレームは、第1及び第2の有体物の組合せ（例えば、「シリンダヘッドを有するエンジン」又は「シリンダヘッドから成るエンジン」）を対象にすべきである。」として、保護の対象がサブコンビネーションであると解される場合と、コンビネーションとして解される場合について示している。

また、それに続く同章4.15には、いわゆる「おいて書」形式のクレームを用いる場合に、コンビネーション全体のクレームであるのか、サブコンビネーションのクレームであるのが不明瞭になる場合がある旨指摘されており、これを明瞭にするような記述が求められている。言い換えれば、保護対象が明確になるような記載がされていれば、そのように解釈されることを意味している。

例えば、「排気ガス放出システムにおいて、セラミック・ハニカムは・・・より成る」や「セラミック・ハニカムを含む排気ガス放出システムの製造方法において、ハニカムの孔のサイズを制御する方法は・・・を含む。」というクレームの場合、欧州特許庁は、クレームが部分を対象としているのか、全体を対象としているのか不明確であると考えられるかもしれない。

(3) 審判決例

(i) T194/99 (欧州特許庁審決の動向 (第6版対応より引用))

審判合議体は、あるクレームにおいて第一の構成要素が、その第一の構成要素を使うときに使われる第二の構成要素の特性の関数として、その第一の構成要素のある特性を定義することができる」と述べた(光増感剤の吸収特性の関数として定義された医療レーザー装置)。それゆえ、そのクレームは第一と第二の構成要素の組合せで導かれる必要はなかった(T 455/92)。しかしながら、審判合議体によれば、必須要件は、それらの正確な値ではなく、第二の構成要素とその関連した特性自体が、そのクレームにおいて明瞭に同定されることであった。

(ii) T888/90(OJ1994、162) (欧州特許庁審決の動向 (第6版対応より引用))

審判請求人は、技術的課題の解決のために必要と判断される特徴を、クレーム1から削除した。審判合議体は、組合せ(combination)のうちの一つの特徴を除くことは、クレームが単にある発明のサブコンビネーションに関連付けられるものであったことを意味することとなると強調した。受理された出願がそのようなものとして明確に示された場合、及び、それがそのほかの点では特許を受けるための全ての条件を満たす場合には、創造性のある全ての組合せを提供するための中間の基礎的要素以外の機能のない、そのような組合せのサブコンビネーションもまた、原則としては、特許され得るかもしれない。そのような組合せのサブコンビネーションは、化学合成における中間体に類似していた。しかしながら、審判合議体の見解によれば、冒頭の組立品が直接かつ明白にそれら自身の組合せのサブコンビネーションであることを示していたとは見なすことはできなかった。このように、特定の使用を含めて、この点における明示された開示なしには、そのようなクレームのためのサポートは十分ではないとされた。

(iii) T850/90 (欧州特許庁審決の動向 (第6版対応より引用))

発明はクレームの全体により規定されているのであるから、進歩性の審査にあっても、前提部分の特徴が考慮されなければならないことが確認された。

(4) 質問票・ヒアリング調査

(i) 海外 (欧州)

- ・ 欧州特許庁では、サブコンビネーション・クレームを他のクレームと別個に扱うという慣例はない。
- ・ そもそも、EPOは各カテゴリーにおいて、独立クレームは1個のみしか認めていない。したがって、新規性を認められるためには、どちらのクレームを主とするのかを明らかにしておくことが必要となる。しかも、一方のサブコンビネーションを引用した表現を新規性の根拠としてしまうと、後々に、侵害訴訟を起こされやすいのではないか。
- ・ EPOでは、サブコンビネーション・クレームが、コンビネーション全体 (例：プリンター及びインクカートリッジ) に関するものであるのか、コンビネーションの一部 (例：インクカートリッジのみ) に関するものであるのか、明確性の観点から厳密に審査される。また、仮に、クレームがコンビネーションの一部に関するものである場合、他の部分がクレームに記載の一部の限定の意味を明らかに含まない限り、コンビネーションの他の部分の記載はクレーム解釈において考慮されないだろう。

例) サーバー装置と通信可能なクライアント装置であって、前記サーバーからXXXなる指示を受信した場合に、XXを表示する表示部を備え、前記XXなる指示は、サーバー装置においてXXXXな場合に、サーバー装置から受信されるものである、ことを特徴とするクライアント装置。

- ・ 上記例のクレームの場合、クライアント装置に関する発明であることが明確であると考える。「前記サーバーからXXXなる指示を受信した場合に、XXを表示する表示部を備え」という特徴は、クライアント装置を特定するのに有効である。一方、「前記XXなる指示は、サーバー装置においてXXXXな場合に、サーバー装置から受信されるものである」という記載は、サーバー自体の特徴であり、クライアント装置について何等暗に示すものではないため、クレーム解釈において考慮されないだろう。

医薬発明については、製品の用途は、製品のクレームを限定することができる。例えば、他の医薬品Bと組み合わせて用いるための医薬品Aは、医薬品Aの構造や組成につ

いて何ら暗に示すものではないにもかかわらず、併用療法を意図することにより有効にクレームを限定する。

(ii) 国内ヒアリング

- ・日本の場合には具体的に相手方を記載することによって認められるが、欧州は厳しいと感じる。
- ・欧州では、権利行使はドイツで可能であった。他の加盟国では経験がないので答えられない。

4. 中国の運用について

(1) 概要

中国では、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。審査においては、通常のクレームの審査基準が適用されており、一方のサブコンビネーション・クレームに他方のサブコンビネーションに関する記載がある場合、他方のサブコンビネーションの特徴も考慮して審査されるが、保護主題は、一方のサブコンビネーションである。

(2) 審査指南

審査指南第二部分第二章3.1.2

審査官が注意しなければならないのは、並列独立請求項も、前の独立請求項を引用する場合がある。例えば、・・・「請求項1におけるコンセントに対応するプラグで、…」など。このようなその他の独立請求項を引用する請求項は並列独立請求項であり、従属請求項とみなされてはならない。こうした別の請求項を引用している独立請求項の保護範囲を確定する時に、引用された請求項の全ての特徴を配慮しなければならないが、その実際の限定役目は、最終的に当該独立請求項の保護主題に与えた影響において具現しなければならない。

と記載されており、例示されているプラグの場合、コンセントの限定役目は、最終的にプラグに与えた影響において具現する必要があり、コンセントに関する記載により、プラグの構造を特定することができる場合には、当該コンセントに関する記載は、クレーム解釈において考慮されると考えられる。

(3) 審判決例

(i) 審決・行政訴訟

サブコンビネーション・クレームの単一性等に関する審決は見受けられるが、クレーム解釈に関する判決は特に見当たらなかった。

(ii) 侵害訴訟

北京市第二中級人民法院2007年12月20日判決、(2007)二中民初字第527 (精工愛普生(株) 対 広州麦普科技有限公司)

インクカートリッジの特許で、サブコンビネーション・クレームに記載されているプリンタの構成も発明の一部とみなし、イ号製品であるインクカートリッジがプリンタの構成要件を満たしていないので、非侵害と判断された。

(4) 質問票・ヒアリング調査

(i) 海外 (中国)

- ・中国ではクレームのカテゴリーについて制限はない。単一の発明概念が形成されていればカテゴリーが異なっても認められる。審査では、プリンタの構成はインクカートリッジを限定するものではないと考えられているので、その構成要素は新規性・進歩性の判断において考慮されず、インクカートリッジのクレームは新規性・進歩性なしと判断されることがある。また、審査指南第二部分第二章3.2.2の「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。」とあることを根拠に、クレームが不明確と指摘されることがある。
- ・審査指南にはコンセントとプラグの例があるが、プラグの構造を表現するのが難しく、コンセントの構造を表現してプラグの構造を特定できれば、プラグのクレームは認められるし、特定できなければ、認められない。したがって、インクカートリッジの場合も、どのプリンタとも共働するものであれば、インクカートリッジを限定するものではないと考えられるが、特別なプリンタとだけ共働するものであれば、インクカートリッジの特徴だと考えられる。一方のサブコンビネーションの特徴を限定した他方のサブコンビネーションのクレームだけでも、他方のサブコンビネーションの特徴が反映できれば認められる可能性はあるが、明細書で一方のサブコンビネーションの特徴を限定しているか詳細に説明する方が望ましい。

- ・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。

ただし、機能・特性等により表現されたクレームや、用途クレームのクレーム解釈の手法については、各国で異なる部分があることから、結果として、サブコンビネーション・クレームのクレーム解釈が相違する可能性もある。

(2) 質問票・ヒアリング調査

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。

中国では、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」と類似する特別規定は審査指南に存在しないが、判断方法としては、日本と類似していると思う。

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、韓国をはじめとして米国、欧州、日本などで同一のクレームで登録された事例を接したことがあり、これにかんがみると、IP5における審査運用実態には大きな違いがないのではないかという印象を持っている。

資料編



資料 I

各国の関連する
法令・審査基準抜粋

資料 1

日本の審査基準



明細書中における用語の定義の参酌

第 I 部 明細書及び特許請求の範囲

第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

1. 明細書及び特許請求の範囲の意義

特許制度は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている(第1条)。

すなわち、新しい技術を開発し、それを公開した者に対し、一定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、他方、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるものである。

そして、発明のこのような保護及び利用は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を持つ明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「明細書等」という。)を介してなされることになる。

第36条第4項第1号は、明細書の発明の詳細な説明の記載要件について、また、第36条第5項及び第6項は、特許請求の範囲の記載要件について規定しているが、技術文献としての使命及び権利書としての使命は、まさにこれらの規定の要件を満足する明細書等によって初めて、果たされるものである。

2. 特許請求の範囲の記載要件

2.2.2 第36条第6項第2号

2.2.2.1 第36条第6項第2号の審査における基本的な考え方

(1) 特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性・進歩性等の特許要件の判断がなされ、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという点において重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。

本号は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、特許を受けようとする発明が明確に把握できるように記載しなければならない旨を規定したものである。特許を受けようとする発明が明確に把握されなければ、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができず、特許発明の技術的範囲も理解し難い。

発明が明確に把握されるためには、発明の範囲が明確であること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを理解できるように記載されていることが必要であり、その前提として、発明を特定するための事項の記載が明確である必要がある。

(2) また、請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることも必要である(2.2.2.3(4)参照)。

...

(4) 具体的には、請求項の記載がそれ自体で明確であると認められる場合は、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、その定義又は説明によって、かえって請求項の記載が不明確にならないかを判断する。例えば、請求項の用語についてその通常の意味と矛盾する明示の定義が置かれているときや、請求項の用語が有する通常の意味と異なる意味を持つ旨の

定義が置かれているときは、請求項の記載に基づくことを基本としつつ発明の詳細な説明等の記載をも考慮するという請求項に係る発明の認定の運用からみて、いずれと解すべきかが不明となり、特許を受けようとする発明が不明確になることがある。

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ことによって、請求項の記載が明確といえるかどうかを判断する。その結果、請求項の記載から特許を受けようとする発明が明確に把握できると認められれば本号の要件は満たされる。なお、ことさらに、不明確あるいは不明瞭な用語を使用したり、特許請求の範囲で明らかにできるものを発明の詳細な説明に記載することとどめたりして、請求項の記載内容をそれ自体で不明確なものにしてはならないことはいうまでもない。

(参考：東京高判平15.3.13(平成13(行ケ)346 審決取消請求事件))

2.2.2.2 第36条第6項第2号の審査における留意事項

(3) 請求項中に用途を意味する記載のある用途発明(第Ⅱ部第2章1.5.2(2)参照)において、用途を具体的なものに限定せず一般的に表現した請求項の場合(例えば「～からなる病気X用の医薬(又は農薬)」ではなく、単に「～からなる医薬(又は農薬)」等のように表現した場合)については、その一般的表現の用語の存在が特許を受けようとする発明を不明確にしないときは、単に一般的な表現であることのみ(すなわち概念が広いということのみ)を根拠として第36条第6項第2号違反とはしない。

また、組成物において、請求項中に用途や性質による特定がないものについては、単に用途や性質の特定がないことのみをもって、第36条第6項第2号違反とすることは適切でない。

2.2.2.3 第36条第6項第2号違反の類型

特許請求の範囲の記載が第36条第6項第2号に適合しない場合の例として、以下に類型を示す。

...

②明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項中の用語の意味内容を理解できない結果、発明が不明確となる場合。

2.2.2.5 第36条第6項第2号違反の拒絶理由通知

(1) 審査官は、特許を受けようとする発明が明確でない判断する場合には、例えば、理解できないと判断した請求項中の用語を指摘するとともに、その判断の根拠(例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等)を示すことなどにより、発明が明確でないとする理由を具体的に説明する。

理由を具体的に説明せず、「請求項に係る発明は明確でない」とだけ記載することは、出願人が有効な反論を行ったり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になるため、適切でない。

2.2.2.6 第36条第6項第2号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応

出願人は第36条第6項第2号違反の拒絶理由通知に対して意見書等により反論、釈明をすることができる。

例えば、審査官が理解できないと判断した請求項中の用語について出願時の技術常識から理解でき

る旨や、審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる発明の詳細な説明の記載箇所や出願時の技術常識を示しつつ、発明を明確に把握できる旨を、意見書において主張することができる。

4. 明細書等の記載不備一般

(2) 用語が、明細書等の全体を通じて統一して使用されていない場合。

第Ⅱ部 特許要件

第2章 新規性・進歩性

1.5 新規性の判断の手法

1.5.1 請求項に係る発明の認定

請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。

請求項に係る発明の認定の具体的な運用は以下のとおり。

(1) 請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。この場合、請求項の用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈する。

例1：発明の要旨の認定、すなわち特許請求の範囲に記載された技術的事項の確定は、まず特許請求の範囲の記載に基づくべきであり、その記載が一義的に明確であり、その記載により発明の内容を的確に理解できる場合には、発明の詳細な説明に記載された事項を加えて発明の要旨を認定することは許されず、特許請求の範囲の記載文言自体から直ちにその技術的意味を確定するのに十分といえないときにはじめて詳細な説明中の記載を参酌できるにすぎないと解される。

(参考：東京高判平5. 12. 21(平成4(行ケ)116))

例2：考案の要旨の認定は、出願に係る考案が登録を受ける要件を具備するか否かを判断する手法として、当該考案の登録請求範囲に記載された技術的事項を明確にするために行われるものであって、登録請求範囲の記載からその技術的事項が明確である限りその記載にしたがって考案の要旨を認定すべきであり、考案の詳細な説明の記載事項や図面の記載からその要旨を限定的に解釈することはできないというべきである。

(参考：東京高判平2. 4. 24(平成元(行ケ)42))

例3：特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の審理にあたっては、この発明を29条1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。

(参考：最二小判平3. 3. 8(昭和62(行ツ)3))

(2) ただし、請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語(発明特定事項)の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。

また、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。

例1：明細書の技術用語は学術用語を用いること、用語はその有する普通の意味で使用することとされているから、明細書の技術用語を理解ないし解釈するについて、辞典類等における定義あるいは説明を参考にすることも必要ではあるが、それのみによって理解ないし解釈を得ようとするのは相当でなく、まず当該明細書又は図面の記載に基づいて、そこで用いられている技術用語の意味あるいは内容を理解ないし解釈すべきである。

(参考：東京高判平7. 10. 19(平成6(行ケ)78))

例2：「特許請求の範囲」の記載に用いられている技術用語が通常の用法と異なり、その旨が「発明の詳細な説明」に記載されているとか、「特許請求の範囲」に記載されているところが不明確で理解困難であり、その意味内容が「発明の詳細な説明」において明確にされているというような場合等に、これら用語、記載を解釈するに当たって、「発明の詳細な説明」の記載を参酌してなすべきであるのはいうまでもない。

(参考：東京高判昭45. 4. 15(昭和41(行ケ)62))

例3：登録請求の範囲の記載を合理的に解釈するため、そこに表われている技術用語ないし技術的事項で不明確なものの正しい意味内容を考案の詳細な説明の記載の参酌によって確定することは当然許容される。

(参考：東京高判昭52. 4. 6(昭和47(行ケ)33))

(3) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても請求項に係る発明が明確でない場合は、請求項に係る発明の認定は行わない。

(4) 請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない。

また、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項(用語)は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。反対に、請求項に記載されている事項(用語)については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。

例1：「特許請求の範囲」の記載が明確であって、その記載により発明の内容を的確に把握できる

場合に、この「特許請求の範囲」に何ら記載されていない、「発明の詳細な説明」に記載されている事項を加えて当該発明の内容を理解することは、出願発明の要旨認定においても許されないところである。

(参考：東京高判昭45. 4. 15(昭和41(行ケ)62))

例2：発明の要旨の認定ないし解釈は、特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであって、その際、特段の事情がない限り、そこに記載された事項を無視したり、あるいは、記載されていない事項を付加することは許されないところである。

(参考：東京高判昭56. 11. 26(昭和48(行ケ)62))

機能・特性等により表現されたクレーム

第 I 部 明細書及び特許請求の範囲

第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

2.2.1.3 第36条第6項第1号違反の類型

以下に、特許請求の範囲の記載が第36条第6項第1号に適合しないと判断される類型を示す。

・・・

(3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。

本類型を適用するにあたっては、以下の点に留意する必要がある。

(a) 発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求められないようにする(2.2.1.2(1)参照)。

(b) 請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。例えば、物の有する機能・特性等(2.2.2.4 参照)と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野(例：化学物質)に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野(例：機械、電気)では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広がる傾向がある。審査対象の発明がどのような特性の技術分野に属するか、そして当該技術分野にどのような技術常識が存在するのかを検討し、事案ごとに、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるといえるかを判断する。

2.2.2 第36条第6項第2号

2.2.2.2 第36条第6項第2号の審査における留意事項

(1) 第36条第5項の「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」すべき旨の規定の趣旨からみて、出願人が請求項において特許を受けようとする発明について記載するにあたっては、種々の表現形式を用いることができる。

例えば、「物の発明」の場合に、発明を特定するための事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができる他、作用・機能・性質・特性・方法・用途・その他の様々な表現方式を用いることができる。同様に、「方法(経時的要素を含む一定の行為又は動作)の発明」の場合も、発明を特定するための事項として、方法(行為又は動作)の結合の表現形式を用いることができる他、その行為又は動作に使用する物、その他の表現形式を用いることができる。

2.2.2.4 請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合

本項では、請求項が機能・特性等(作用・機能・性質又は特性を意味する。以下同じ。)による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合に、特に留意が必要となる点や、第36条第6項第2号違反となる典型的な例について説明する。

なお、これらの場合においても、他の場合と同様、第36条第6項第2号の審査における基本的な考え方(2.2.2.1 参照)に基づいて審査され、第36条第6項第2号違反の類型(2.2.2.3 参照)のいずれかに該当する場合には、第36条第6項第2号違反となる。

(1) 請求項が機能・特性等による表現を含む場合。

①留意が必要な点

(i) 出願人は、発明を特定するための事項として、作用・機能・性質又は特性による表現形式を用いることができる(2.2.2.2(1)参照)。しかしながら、特許請求の範囲を明確に記載することが容易にできるにもかかわらず、ことさらに不明確あるいは不明瞭な用語を使用して記載すべきではない(2.2.2.1(4)参照)。

(ii) 機能・特性等による表現形式を用いることにより、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例を拡張ないし一般化したものを請求項に記載することも可能であるが、その結果、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものになる場合には、第36条第6項第1号違反となる(2.2.1.2(3)参照)。

また、機能・特性等による表現を含む請求項であって、引用発明との対比が困難となる場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第Ⅱ部第2章1.5.5(3)参照)。同様に、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第Ⅱ部第2章2.6参照)。

②発明が不明確となる類型

(i) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された機能・特性等(注)の意味内容(定義、試験・測定方法等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合(2.2.2.3(1)②参照)

(ii) 出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合。

3. 発明の詳細な説明の記載要件

3.2 実施可能要件

3.2.1 実施可能要件の具体的運用

(2) 物の発明についての「発明の実施の形態」

物の発明について実施をすることができるとは、上記のように、その物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであるから、「発明の実施の形態」も、これらが可能となるように記載する必要がある。

②「作ることができること」

物の発明については、当業者がその物を製造することができるように記載しなければならない。このためには、どのように作るかについての具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる場合を除き、製造方法を具体的に記載しなければならない。

機能・特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項において、その機能・特性等が標準的なものでなく、しかも当業者に慣用されているものでもない場合は、当該請求項に係る発明について実施可能に発明の詳細な説明を記載するためには、その機能・特性等の定義又はその機能・特性等を定量的に決定するための試験・測定方法を示す必要がある。

なお、物の有する機能・特性等からその物の構造等を予測することが困難な技術分野(例：化学物質)において、機能・特性等で特定された物のうち、発明の詳細な説明に具体的に製造方法が記載された物(及びその具体的な物から技術常識を考慮すると製造できる物)以外の物について、当業者が、技術常識を考慮してもどのように作るか理解できない場合(例えば、そのような物を作るために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)は、実施可能要件違反となる。

(5) 説明の具体化の程度について

「発明の実施の形態」の記載は、当業者が発明を実施できるように発明を説明するために必要である場合は、実施例を用いて行う(特許法施行規則第24条様式第29参照)。また、図面があるときにはその図面を引用して行う。実施例とは、発明の実施の形態を具体的に示したもの(例えば物の発明の場合は、どのように作り、どのような構造を有し、どのように使用するか等を具体的に示したもの)である。

実施例を用いなくても当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて発明を実施できるように発明を説明できるときは、実施例の記載は必要ではない。

物の発明を特定するための事項として、物の構造等の具体的な手段を用いるのではなく、その物が有する機能・特性等を用いる場合は、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて当該機能・特性等を有する具体的な手段を理解できることを除き、具体的な手段を記載する。

一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例：化学物質)に属する発明については、当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。また、物の性質等を利用した用途発明(例：医薬等)においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。

第Ⅱ部 特許要件

第2章 新規性・進歩性

1. 新規性

1.5 新規性の判断の手法

1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法

(1) 作用、機能、性質又は特性(以下、「機能・特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合

①請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合(注)を除き、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。

②ただし、その機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合は、その記載は物を特定するのに役に立っておらず、その物自体を意味しているものと解する。

例1：「抗癌性を有する化合物X」

③また、出願時の技術常識を考慮すると、そのような機能・特性等を有するすべての物のうち特定の物を意味しているとは解釈すべきでない場合がある。

例えば、「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」という請求項の記載においては、「固定する手段」は、すべての固定手段のうち溶接等のような金属に使用される固定手段は意味していないことは明らかである。

1.5.4 請求項に係る発明と引用発明との対比

(2) また、上記(1)の対比の手法に代えて、請求項に係る発明の下位概念と引用発明との対比を行い、両者の一致点及び相違点を認定することができる。

請求項に係る発明の下位概念には、発明の詳細な説明又は図面中に請求項に係る発明の実施の形態として記載された事項などがあるが、この実施の形態とは異なるものも、請求項に係る発明の下位概念である限り、対比の対象とすることができる。

この手法は、例えば、機能・特性等によって物を特定しようとする記載や数値範囲による限定を含む請求項における新規性の判断に有効である。

1.5.5 新規性の判断

(3) 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い

①機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、

釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、新規性否定の拒絶査定を行う。

ただし、引用発明特定事項が下記(i)又は(ii)に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

(i)当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合

(ii)当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組合わされたものが、全体として(i)に該当するものとなる場合

②以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる引用発明の物が発見された場合

- ・請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合

- ・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなど)

- ・引用発明と請求項に係る発明との間で、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しており、引用発明の機能・特性等が請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

なお、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常的手法によることとする。

第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準

第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明

1.1.1 ソフトウェア関連発明のカテゴリー

(2) 物の発明

ソフトウェア関連発明は、その発明が果たす複数の機能によって表現できるときに、それらの機能により特定された「物の発明」として請求項に記載することができる。

用途クレームについて

第 I 部 明細書及び特許請求の範囲

第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

3.2.1 実施可能要件の具体的運用

(5) 説明の具体化の程度について

一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例：化学物質)に属する発明については、当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。また、物の性質等を利用した用途発明(例：医薬等)においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。

第 II 部 特許要件

第2章 新規性・進歩性

1. 新規性

1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法

(2) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合

請求項中に、「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項としてどのような意味を有するかを把握する。(請求項に係る発明を特定するための事項としての意味が理解できない場合は、第36条第6項第2号違反となり得ることに留意する。)

ただし、「～用」といった用途限定が付された化合物(例えば、用途Y用化合物Z)については、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているに過ぎないため、以下の①、②に示される考え方を適用するまでもなく、用途限定のない化合物(例えば、化合物Z)そのものであると解される(例1)(参考判決：東京高判平9.7.8(平成7(行ケ)27))。この考え方は、化合物の他、微生物にも同様に適用される。

例1：「殺虫用の化合物Z」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮すると、「殺虫用の」なる記載はその化合物の有用性を示しているに過ぎないから、「殺虫用の化合物Z」は、用途限定のない「化合物Z」そのものと解される。したがって、この場合、「殺虫用の化合物Z」と、用途限定のない公知の「化合物Z」とは、別異のものであるとすることはできない。

① 用途限定がある場合の一般的な考え方

用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した形状、構造、組成等(以下、単に「構造等」という。)を意味すると解することができる場合のように、

用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解する。

したがって、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違すると解されるときは、両者は別異の発明である(例2、例3)。

一方、用途限定が付された物が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮しても、その用途に特に適した物を意味していると解することができない場合には、その用途限定は、下記②の用途発明と解すべき場合に該当する場合を除き、物を特定するための意味を有しているとはいえない。

したがって、この場合、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合は、両者は別異の発明であるとする事はできない。

例2：「～の形状を有するクレーン用フック」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、「～の形状を有するクレーン用」なる記載が、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定する事項という意味に解される場合は、請求項に係る発明はこのような構造を有する「フック」と解される。したがって、「～の形状を有するクレーン用フック」は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」とは構造等が相違するから、前者と後者とは別異のものである。

例3：「組成Aを有するピアノ線用F e系合金」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、「組成Aを有するピアノ線用」なる記載が、ピアノ線に用いるのに特に適した、高張力を付与するための微細層状組織を有するという、「F e系合金」を特定する事項という意味に解される場合は、請求項に係る発明はこのような微細層状組織を有する「F e系合金」と解される。したがって、「組成Aを有するピアノ線用F e系合金」は、このような微細層状組織を有しないF e系合金(例えば、「組成Aを有する歯車用F e系合金」)とは構造等が相違するから、前者と後者とは別異のものである。

② 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方

一般に、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される。

参考判決：東京高判平13. 4. 25(平成10(行ケ)401)、東京地判平4. 10. 23(平成2(ワ)12094)、東京高判平12. 7. 13(平成10(行ケ)308)、東京高判平12. 2. 10(平成10(行ケ)364)

そして、請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である。したがって、この場合は、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る(例4)。

ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。また、請求項に係る発明と引用発明とが、表現上の用途限定の点で相違する物の発明であっても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮して、両者の用途を区別することができない場合は、請求項に係る発明の新規性は否定される。(例5、例6)

例4：「特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物」

「特定の4級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物」と、「特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物」とにおいて、両者の組成物はその用途限定以外の点で相違しないものであったとしても、「電着下塗り用」という用途が部材への電着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改善するという属性に基づくものであるときに、「船底防汚用」という用途が、船底への貝類の付着を防止するという未知の属性を発見し、その属性により見いだされた従来知られている範囲とは異なる新たな用途である場合には、この用途限定が、「組成物」を特定するための意味を有することから、両者は別異の発明である。

例5：「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」

「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」が、骨におけるカルシウムの吸収を促進するという未知の属性の発見に基づく発明であるとしても、「成分Aを添加したヨーグルト」も「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」も食品として利用されるものであるので、成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」が食品として新たな用途を提供するものであるとはいえない。したがって、「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」は、「成分Aを添加したヨーグルト」により新規性が否定される。

なお、食品分野の技術常識を考慮すると、ヨーグルトに限らず食品として利用されるものについては、公知の食品の新たな属性を発見したとしても、通常、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはない。

例6：「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」

「成分Aを有効成分とする肌の保湿用化粧品」が、角質層を軟化させ肌への水分吸収を促進するとの整肌についての属性に基づくものであり、一方、「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」が、体内物質Xの生成を促進するとの肌の改善についての未知の属性に基づくものであって、両者が表現上の用途限定の点で相違するとしても、両者がともに皮膚に外用するスキンケア化粧品として用いられるものであり、また、保湿効果を有する化粧品は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用されることが、当該分野における常識である場合には、両者の用途を区別することができるとはいえない。したがって、両者に用途限定以外の点で差異がなければ、後者は前者により新規性が否定される。

(注1) 一般に、ある物の未知の属性の発見に基づき、その物の使用目的として従来知られていなかった一定の目的に使用する点に創作性が認められた発明は、用途発明として新規性を有し得るとされる。そして、この用途発明の考え方は、一般に、物の構造や名称からその物をどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例：化学物質を含む組成物の用途の技術分野)において適用される。他方、機械、器具、物品、装置等については、通常、その物と用途とが一体であるため用途発明の考え方が適用されることはない。

(注2) 請求項に係る発明が、その物の属性に基づく新たな用途を提供したといえるものである場合であっても、既知の属性や物の構造等に基づいて、当業者が、当該用途を容易に想到することができたといえる場合は、当該請求項に係る発明の進歩性は否定される(東京高判平15.8.27(平成14(行ケ)376))。

(注3) 記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式を採るもののほか、いわゆる剤形式を採るものや使用方法の形式を採るものなどがある。上記の取扱いは、用途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得るが、1.5.1(4)に示した趣旨から、その適用範囲は、請求項中に用途を意味する用語がある場合(例えば、「～からなる触媒」、「～合金からなる装飾材料」、「～を用いた殺虫方法」等)に限られる。

2.8 進歩性の判断における留意事項

(5) 物自体の発明が進歩性を有するときは、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として進歩性を有する。

第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準

第3章 医薬発明

本章では、医薬発明に係る出願の審査に際し、特有な判断・取扱いが必要な事項を中心に説明する。

ここでいう医薬発明は、ある物(注1)の未知の属性の発見に基づき、当該物の新たな医薬用途(注2)を提供しようとする「物の発明」である。

(注1) 「物」とは、有効成分として用いられるものを意味し、化合物、細胞、組織、及び、天然物からの抽出物のような化学構造が特定されていない化学物質(群)、並びに、それらを組み合わせたものが含まれる。以下、当該物を「化合物等」という。

(注2) 「医薬用途」とは、(i)特定の疾病への適用、又は、(ii)投与時間・投与手順・投与量・投与部位等の用法又は用量(以下、「用法又は用量」という。)が特定された、特定の疾病への適用、を意味する。

なお、明細書及び特許請求の範囲の記載要件、特許要件のうち、本章で説明されていない事項については、第Ⅰ部ないし第Ⅱ部を参照。

2.2 新規性

2.2.1 医薬発明に関する新規性の判断の基本的な考え方

医薬発明は、ある化合物等の未知の属性の発見に基づき、当該化合物等の新たな医薬用途を提供しようとする「物の発明」であり、医薬発明の新規性は、(i)特定の属性を有する化合物等、及び、(ii)その属性に基づく医薬用途の二つの観点から判断される。

(東京地判平4.10.23(平成2(ワ)12094))

2.2.2 新規性の判断の手法

(3) 新規性の判断

医薬発明の新規性の判断については、「第Ⅱ部第2章 1.5.5 新規性の判断」及び本章「2.2.1 医薬発明に関する新規性の判断の基本的な考え方」に基づき、以下の(3-1)及び(3-2)により判断する。

以下で「引用発明」とは、第29条第1項各号に掲げる発明として引用する発明をいう。

(3-1) 特定の属性を有する化合物等に関して

請求項に係る医薬発明の特定の属性を有する化合物等と、引用発明の化合物等とが相違するときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない。

(3-2) 特定の属性に基づく医薬用途に関して

(3-2-1) 特定の疾病への適用

請求項に係る医薬発明の化合物等と、引用発明の化合物等とが相違しない場合であっても、請求項

に係る医薬発明と引用発明とが、その化合物等の属性に基づき特定の疾病に適用するという医薬用途において相違点がある場合は、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない(事例1～3)。

例えば、請求項に係る発明が「有効成分A を含有することを特徴とする疾病Z 治療薬」であり、引用発明が「有効成分A を含有する疾病X 治療薬」である場合において、出願時の技術常識を参酌することによって疾病X と疾病Z が相違する疾病であることが明らかになれば、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない。

医薬用途の相違についての考え方は、以下のとおりである。

(a) 請求項に係る医薬発明の医薬用途と引用発明の医薬用途とが表現上異なっている場合、出願時における技術常識を参酌すれば、以下の(i)又は(ii)に該当すると判断される場合は、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。

- (i) その作用機序から医薬用途を導き出せるとき、又は、
- (ii) 密接な薬理効果により必然的に生じるものであるとき。

[上記(i)の例]

- (引用発明)気管支拡張剤 → (本願医薬発明)喘息治療剤
- (引用発明)血管拡張剤 → (本願医薬発明)血圧降下剤
- (引用発明)冠血管拡張剤 → (本願医薬発明)狭心症治療剤
- (引用発明)ヒスタミン遊離抑制剤 → (本願医薬発明)抗アレルギー剤
- (引用発明)ヒスタミンH-2 受容体阻害剤 → (本願医薬発明)胃潰瘍治療剤

[上記(ii)の例]

- (引用発明)強心剤 → (本願医薬発明)利尿剤
- (引用発明)消炎剤 → (本願医薬発明)鎮痛剤

(注) 上記(ii)の例において、医療の分野では、二以上の医薬用途を必然的に有する化合物等があるが、必ずしも、上記(ii)の例に該当する第一の医薬用途を有する化合物等のすべてが第二の医薬用途を有するというわけでもないこともよく知られている。したがって、このような場合における請求項に係る医薬発明の新規性を考えるときには、当該化合物等の構造活性相関等に関する出願時の技術常識を勘案する必要がある。

(b) 引用発明の医薬用途が請求項に係る医薬発明の医薬用途の下位概念で表現されているときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。

[例]

- (引用発明)抗精神病剤 → (本願医薬発明)中枢神経作用剤
- (引用発明)肺癌治療剤 → (本願医薬発明)抗癌剤

(c) 引用発明の医薬用途が請求項に係る医薬発明の医薬用途の上位概念で表現されており、出願時における技術常識に基づいて、引用発明の医薬用途から、下位概念で表現された請求項に係る医薬発明の医薬用途が導き出せるときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。

(注) 概念上、下位概念で表現された医薬用途が、上位概念で表現された医薬用途に含まれる、あ

るいは上位概念で表現された医薬用途から下位概念で表現された医薬用途を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された医薬用途を導き出せるとはしない。

(d) 請求項に係る医薬発明の医薬用途が、引用発明の医薬用途を新たに発見した作用機序で表現したに過ぎないものであり、両医薬用途が実質的に区別できないときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。

[例]

(引用発明)抗菌剤 → (本願医薬発明)細菌細胞膜形成阻止剤

(e) 請求項に係る医薬発明と引用発明において、両者の成分組成及び医薬用途に相違はなく、請求項に係る医薬発明に含まれる成分が、引用発明の成分の一部の作用機序を用途的に規定して表現したに過ぎないものであるときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。

[例]

(引用発明)インドメタシンとトウガラシエキスを含む皮膚消炎鎮痛剤

→ (本願医薬発明)インドメタシン、及び、トウガラシエキスからなるインドメタシンの長期安定性改善剤

を含む皮膚消炎鎮痛剤

(注) 組成物としての成分組成が同一である以上、両発明の皮膚消炎鎮痛剤が含有する成分は、主観的な添加目的にかかわらず、同一の作用効果を奏することは自明である。したがって、含有されるトウガラシエキスがインドメタシンの長期安定性を改善するための安定化剤である旨が規定されているとしても、このことにより、刊行物に記載されている発明と別異のものとなるということとはできない。(東京高判平13. 12. 18(平成13(行ケ)107))

(3-2-2) 用法又は用量が特定された特定の疾病への適用

請求項に係る医薬発明の化合物等と、引用発明の化合物等とが相違せず、かつ適用する疾病において相違しない場合であっても、請求項に係る医薬発明と引用発明とが、その化合物等の属性に基づき、特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途において相違する場合には、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない(事例4~6)。

プロダクト・バイ・プロセスクレーム

第 I 部 明細書及び特許請求の範囲

第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

2.2.2.4 請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合

本項では、請求項が機能・特性等(作用・機能・性質又は特性を意味する。以下同じ。)による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合に、特に留意が必要となる点や、第36条第6項第2号違反となる典型的な例について説明する。

なお、これらの場合においても、他の場合と同様、第36条第6項第2号の審査における基本的な考え方(2.2.2.1 参照)に基づいて審査され、第36条第6項第2号違反の類型(2.2.2.3 参照)のいずれかに該当する場合には、第36条第6項第2号違反となる。

(2) 請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合。

①留意が必要な点

(i) 発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)。

(参考：東京高判平14.06.11(平成11(行ケ)437 異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」))

(ii) 請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合には、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する(第II部第2章1.5.2(3)参照)。そして、製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む請求項であって、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合において、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第II部第2章1.5.5(4)参照)。同様に、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第II部第2章2.7 参照)。

②発明が不明確となる類型

(i) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された事項に基づいて、製造方法(出発物や製造工程等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合。

出発物や各製造工程における条件等が請求項に記載されていなくても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すればそれらを理解できる場合には、本類型には該当しない。

(ii) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、生産物の特徴(構造や性質等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合。

請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合には、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解して、請求項に係る発明の新規性・進歩性等の特許要件の判断を行うため、当該生産物の構造や性質等を理解できない結果、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない場合がある。このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要であるという特許請求の範囲の機能(2.2.2.1(1)参照)を担保しているといえないから、第36条第6項第2号違反となる。

例えば、請求項に係る物の発明が製造方法のみによって規定されている場合において、明細書及び図面には、その物に反映されない特徴(例：収率がいい、効率よく製造ができる等)が記載されているだけで、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に係る物の特徴(構造や性質等)を理解できない場合には、第36条第6項第2号違反となる。

例1：「タンク内で米の供給を受けて水洗いによって肌ぬかを除去する工程、肌ぬかを除去した米をタンクの下部に設けた投下弁を開いて下方に待機する容器に投下する工程、及び、容器内に投下した米を乾燥する工程、を含む無洗米製造方法において、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分Xを噴霧する工程、及び、投下弁を開く直前に、タンク内へ空気を噴出する工程を設けた無洗米製造方法によって製造された無洗米」

明細書には、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分Xを噴霧することにより、タンクの内壁に潤滑性を付与し、米の付着を抑制できるとともに、投下弁を開く直前に、タンク内へ空気を噴出することによってタンクの内壁に付着した米を、効率的に下方に待機する容器に投下できることが記載されているが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、洗米タンクの内壁に油性成分Xを噴霧することによって、得られる無洗米がどのような影響を受けるかが不明であり、請求項に係る無洗米の特徴を理解することができない。(事例19 参照)

第Ⅱ部 特許要件

第2章 新規性・進歩性

特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法

(3) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)

請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する(注)。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生

産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。

(注)このように解釈する理由は、生産物の構造によってはその生産物を表現することができず、製造方法によってのみ生産物を表現することができる場合(例えば単離されたタンパク質に係る発明等)があり、生産物の構造により特定する場合と製造方法により特定する場合とで区別するのは適切でないからである。したがって、出願人自らの意思で、「専らAの方法により製造されたZ」のように、特定の方法によって製造された物のみに限定しようとしていることが明白な場合であっても、このように解釈する。

例1：「製造方法P(工程p1, p2…及びpn)により生産されるタンパク質」

例1の場合、製造方法Qにより製造される公知の特定のタンパク質Zが、製造方法Pにより製造されるタンパク質と同一の物である場合には、方法Pが新規であるか否かにかかわらず、新規性が否定される。

例2：「溶接により鉄製部材Aとニッケル製部材Bを固着してなる二重構造パネル」

例2の場合、仮に溶接以外の方法で、溶接により固着した二重構造パネルと同じ構造の物が得られるものとする、それが公知である場合には、新規性が否定されることになるが、通常は溶接により固着された物と同一の構造の物は他の方法では得られないため、溶接という方法を使用した二重構造パネルの発明が公知でなければ新規性は否定されない。

サブコンビネーション・クレームについて

第 I 部 明細書及び特許請求の範囲

第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

2.2.4.2 請求項の記載形式—独立形式と引用形式—

(2) 引用形式請求項

②上記以外の引用形式請求項

例4：サブコンビネーションの請求項の記載を引用して記載する引用形式請求項

1. 特定構造のねじ山を有するボルト
2. 請求項1 記載のボルトと嵌合する特定構造のねじ溝を有するナット

第2章 発明の単一性の要件

2. 発明の単一性の判断

2.2 基本的な考え方

発明の単一性は、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているかどうかで判断する。

すなわち、一の発明の一の特別な技術的特徴に対し、その他のすべての発明のそれぞれの特別な技術的特徴が同一の又は対応するものであるかどうかで判断する（注1、2）。ここで、特別な技術的特徴が「同一」の場合と「対応する」場合とを峻別する必要はなく、いずれともいえる場合がある。

（注1） 「特別な技術的特徴が同一の又は対応するもの」であるか否かは実質的に判断するものとし、単なる表現上の異同にとらわれないよう留意する。

（注2） 二以上の発明が「特別な技術的特徴が対応するもの」であるとされる例には、特定構造のねじ山を有するボルトとナットなどがある。

3. 発明の単一性の要件の判断類型

3.1 基本的な判断類型

3.1.2 対応する特別な技術的特徴を有する場合

二以上の発明の間で、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通若しくは密接に関連している場合又は特別な技術的特徴が相補的に関連している場合は、それぞれの発明が対応する特別な技術的特徴を有しているといえるから、発明の単一性の要件を満たす。

例2：

請求項1：映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機

請求項2：受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機

請求項3：映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機と、受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機とを有する映像信号の伝送装置

(説明)

請求項1、2の特別な技術的特徴は、それぞれ、時間軸伸長器を備えること、時間軸圧縮器を備えることであるが、両者の機能は、それぞれ、時間軸を伸長し映像信号を送信すること、時間軸を圧縮し映像信号を受信することであり、両者は相補的に関連している。また、請求項3は、請求項1、2の特別な技術的特徴である時間軸伸長器と時間軸圧縮器の双方を含むものであり、請求項1、2に係る発明と密接に関連している。

5. 事例集

〔事例 12〕特別な技術的特徴が相補的に関連しているもの

【発明の名称】

画像信号の送信装置および受信装置

【特許請求の範囲】

1. 入力画像信号をそれぞれ異なる予測関数で符号化する複数の予測符号器(12-1～12-N)と、……得られた各予測符号化信号中から選択された最も適中率の高い最適予測符号化信号をランレングス符号化するランレングス符号器(17)と、……識別回路(18)から出力される、前記最適予測符号化信号の予測関数を表す識別信号を、前記ランレングス符号器(17)からの出力信号に付加して送出する送出制御回路(19)とを備えたことを特徴とする画像信号の送信装置。(第1図参照)

2. 予測符号化され、さらにランレングス符号化された画像信号とこれに付加された、前記予測符号化時の予測関数を表す識別信号とを受信する受信回路(31)と、該回路(31)から出力される画像信号をランレングス復号化するランレングス復号器(33)と、該復号器(33)の出力をそれぞれ異なる予測関数で復号する複数の予測の復号器(35-1～35-N)と、……前記各予測復号器(35-1～35-N)の復号出力のうち、前記識別信号に対応する復号出力のみを選択して取出す選択手段(36)とを備えたことを特徴とする画像信号の受信装置。(第2図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は高い圧縮を行って信号を伝送する信号伝送方式に関するものである。

公衆通信回線の解放により、限られた帯域内で高能率にファクシミリ等の画像信号を伝送する手法の開発が望まれている。現在では、1または0の連続する長さを符号化するランレングス符号化方式が一般に行われているが、高い圧縮率を得ることはできない。本発明は予測符号化器を複数使い、その中でもっとも適中率の高い予測符号化器の出力をさらにランレングス符号化を行って伝送するもので、極めて高い圧縮率を得ることができる。

第1図、第2図

〔解説〕

請求項1に係る発明の「入力画像信号をそれぞれ異なる予測関数で符号化する複数の予測符号器(12-1～12-N)と、……得られた各予測符号化信号中から選択された最も適中率の高い最適予測符号化信号をランレングス符号化するランレングス符号器(17)と、……識別回路(18)から出力される、前記最適予測符号化信号の予測関数を表す識別信号を、前記ランレングス符号器(17)からの出力信号に付加して送

出する送出制御回路(19)」及び請求項2に係る発明の「予測符号化され、さらにランレングス符号化された画像信号とこれに付加された、前記予測符号化時の予測関数を表す識別信号とを受信する受信回路(31)と、該回路(31)から出力される画像信号をランレングス復号化するランレングス復号器(33)と、該復号器(33)の出力をそれぞれ異なる予測関数で復号する複数の予測の復号器(35-1～35-N)と、……前記各予測復号器(35-1～35-N)の復号出力のうち、前記識別信号に対応する復号出力のみを選択して取出す選択手段(36)」は、相補的に関連している。これらは、予測符号化器を複数用い、ランレングス符号化方式の圧縮率を向上させたという先行技術に対する貢献をもたらすものであるから、特別な技術的特徴と言える。したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、対応する特別な技術的特徴を有し、単一性の要件を満たす。

資料 I

各国の関連する
法令・審査基準抜粋

資料 2

米国の特許審査便覧



明細書中における用語の定義の参酌

特許審査便覧 (MPEP : Manual of Patent Examination Procedure)

MPEP 2111 クレームの解釈 ; 最も広く合理的な解釈

クレームは、明細書を参照して、それらの最も広く合理的な解釈がなされなくてはならない。特許審査中、係属中のクレームは「明細書と一致するそれらの最も広く合理的な解釈」がされなくてはならない。連邦巡回控訴裁判所の大法廷の判決Phillips v. AWH Corp., 415 F. 3d1303, 75 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2005)において、米国特許商標庁は「最も広く合理的な解釈」基準を用いることを明示的に確認した :

特許商標庁(以下、「PTO」という。)は、単にクレームの文言に基づくのみならず「当業者により解釈されるであろうように明細書に照らして」最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、特許出願のクレームの範囲を特定する。In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr., 367 F.3d 1359, 1364[, 70 USPQ2d 1827] (Fed. Cir. 2004)。実際に、特許商標庁の規則は、出願クレームは『明細書の残り部分に記載される発明と一致しなくてはならず、かつ、クレームにおいて使用される用語及び表現は、クレームの中の用語の意味が発明の説明を参照することによって確認できるように、発明の説明の中に明瞭な裏付け又は先行根拠を見出せるものでなければならない』ことを求めている。37 CFR 1.75(d)(1)。

415 F.3d at 1316, 75 USPQ2d at 1329。In re Hyatt, 211 F.3d 1367, 1372, 54 USPQ2d 1664, 1667 (Fed. Cir. 2000)も参照。出願人は審査中にクレームを補正する機会が与えられているので、クレームがその最も広い合理的なクレーム解釈を与えることは、いったん登録されたクレームが、それが正当であるよりも更に広く解釈される可能性低減させる。In re Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1984); In re Zletz, 893 F.2d 319, 321 (Fed. Cir. 1989) (「特許審査中、係属しているクレームは、その文言が合理的に可能な程度に広く解釈されなくてはならない。」); In re Prater, 415 F.2d 1393, 1404-05, 162 USPQ 541, 550-51 (CCPA 1969) (クレーム9 は気体質量の光学分析により生成されるデータを分析するプロセスに向けられた。プロセスは、そのデータを数式展開させることによって解析されるデータを選択することで構成された。審査官は特許法第101条及び第102条に基づく拒絶を行った。特許法第102条の拒絶において、審査官は、当該クレームは鉛筆と紙に印をつけることで増幅される精神的プロセスによって予見されたと説明した。裁判所は、当該クレームはその機器を明示的に説明していないので、そのプロセスを実行することが機器使用に限定されていないことを認めた。裁判所は「明細書に照らしてクレームを(それによって当該クレームに明示的に記載される制限を解釈するために)読むことは『明細書の制限をクレームに(それによって、当該クレームに論拠を表していない開示された制限を暗示的に付加することによりクレームの範囲を狭めるために)読み込むこと』とは全く異なることを説明した。同裁判所は、出願人は後者、即ち、保護対象の明細書からクレームへの容認できないの移入を主張していたと判定した。) In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054-55, 44 USPQ2d 1023, 1027-28 (Fed. Cir. 1997) (裁判所は、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を解釈するのと同じ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。むしろ、「特許商標庁は、定義として、またはそれ以外の、出願人の明細書に含まれるその発明の詳細な書面による説明によって提供される可能性のあるいかなる啓蒙であれ考慮に入れて、提案されているクレームの用語に当業者により理解されるであろうそれらの通常の使い方と単語の最も広い合理的な意

味を適用する。）」も参照。

クレームの最も広く合理的な解釈は当業者が到達できるであろう解釈と一致しなくてはならない。In re Cortright, 165 F.3d 1353, 1359, 49 USPQ2d 1464, 1468 (Fed. Cir. 1999) (審判部が、「毛髪の成長を回復させる」というクレームの限定を、毛髪が元の状態に戻されることを求めると解釈したことは、限定の正しくない解釈であるとされた。同裁判所は、出願人の開示及び、同一表現を用いて毛髪の成長にわずかな増進を期待する類似技術の3 特許の開示と一致するように、当業者は「毛髪の成長を回復させる」を、クレームされた方法は頭皮の発毛量を促進させるが頭髪をふさふさにするとは限らないことを意味することに解釈するであろうとした。)

すなわち、クレームの意味に関する探求の焦点は、何が当業者の観点から見て妥当であるかでない限りではない。Suitco Surface, Inc. 事件の判決 (In re Suitco Surface, Inc., 603 F.3d 1255, 1260 (連邦巡回控訴裁判所、2010年)) およびBuszard事件の判決 (In re Buszard, 504 F.3d 1364 (連邦巡回控訴裁判所、2007年)) を参照されたい。Buszard事件において、クレームは、軟質ポリウレタンフォーム反応混合物を含む難燃性組成物に関するものであった (Buszard事件の判決; 504 F.3dの1365頁)。連邦巡回控訴裁判所は、「軟質」フォームを砕いた「硬質」フォームと同等であるとした審判部の解釈を、妥当でないと判示した (Buszard事件の判決; 504 F.3dの1367頁)。ポリウレタンフォームの分野の熟練者であれば、軟質混合物を硬質フォーム混合物とは異なるものと理解するとの説得力のある主張が提示されている (Buszard事件の判決; 504 F.3dの1366頁)。

112条2項に従うクレームの分析に関するクレーム解釈の更なる議論は2173.02参照。

MPEP 2111.01 明白な意味

I. クレームの文言は、その意味が明細書に矛盾しない限り、「明白な意味」を与えられなくてはならない。

最も広い合理的な解釈において、クレームの文言は、その意味が明細書と矛盾しない限り、その明白な意味を与えられなければならない。用語の明白な意味は、発明時点の当業者によってその用語に与えられる通常の意味を意味する。用語の通常の意味は、クレーム自体の文言、明細書、図面及び先行技術を含め、様々な出典によって根拠付けできる。しかしながら、クレーム文言の意味を決定する最も良い出典は明細書である—明細書がクレーム文言の用語解説の役目を果たす場合、最大の明瞭性が得られる。用語が、その通常の意味を与えられるという推定は、明細書において、その用語の異なる定義を明確に設定することで、出願人によって反論できる。In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997) (米国特許商標庁は、明細書に含まれる定義又は他の「教示」を考慮して、クレーム文言の通常の使用を見る; しかし、In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr., 367 F.3d 1359, 1369 (Fed. Cir. 2004) (「我々は、たとえ、それが、明細書に明確な否定の陳述なく記載された唯一の実施例であっても、明細書に記載された望ましい実施例からクレームを限定して読まないように注意している。」)参照。明細書がクレーム文言への明確な道が示されている場合、クレームの範囲はより容易に決定される。クレームの公示機能は最良に果たされる。

発行された特許のクレームは明細書、審査履歴、先行技術及びその他のクレームに照らして解釈されるのではあるが、これは審査中に適用すべきクレーム解釈方法ではない。審査時においてクレームはそれらの用語が合理的と考えられる限り幅広く解釈されねばならない。In re American Academy of Science Tech Center, 367 F.3d 1359, 1369, 70 USPQ2d 1827, 1834 (Fed. Cir. 2004) (米国特許商標庁は地方裁判所によりクレーム解釈用いられる基準と異なる基準を用いる。審査時においては、米国

特許商標庁は明細書に照らしてクレームにそれらの最も広く合理的な解釈を与えなければならない。) これは、当該クレームの単語はそれらの明白な意味を与えられなくてはならないことをいう。ただし、明白な意味が当該明細書に矛盾しない場合とする。In re Zletz, 893 F.2d 319, 321, 13 USPQ2d 1320, 1322 (Fed. Cir. 1989) (後述); Chef America, Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371, 1372, 69 USPQ2d 1857 (Fed. Cir. 2004) (一般に、意味が明確で議論の余地がなく、特定の文脈での使用はその意味を変えることを示されることのない、平易な英単語は、それらが言うことを正確に意味するものと解釈される。従って、「出来上がった衣をつけた生地をおよそ400°Fないし850°Fの範囲の温度に加熱する」は、オーブン内の空気というよりも、その生地を特定の温度に加熱することを必要とする。)

IV. 出願人は自らの辞書編集者たり得る

出願人は自らの辞書編集者となる権利を有し、クレームの用語の通常的慣例的意味と異なる用語の定義を明確に示すことによって、それらの通常的慣例的意味を与えられるべきであるとする推定を退けることができる。参照として、In re Paulsen, 30 F.3d 1475, 1480, 31 USPQ2d 1671, 1674 (Fed. Cir. 1994) (発明者は発明を記載するため使用される特定の用語を定義することができるが、「合理的明確さ、思慮深さ及び正確さをもって」それをおこなわねばならない。そして、そうする場合は、意味の「変更を当業者に通知できるよう、『特許の開示に何らかの方法で発明者の普通ではない定義を明確に述べ』なければならない。)(引用はIntellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc., 952 F.2d 1384, 1387-88, 21 USPQ2d 1383, 1386 (Fed. Cir. 1992))。明確な定義が出願人によって用語に与えられている場合には、その用語が当該クレームで使用されている限り、その用語の解釈はその定義による。Toro Co. v. White Consolidated Industries Inc., 199 F.3d 1295, 1301, 53 USPQ2d 1065, 1069 (Fed. Cir. 1999) (クレーム中に使用される言葉の意味は「辞書編集全くなしには解釈されないが、明細書及び図面に照らして」解釈される)。用語に当てられるどのような特別の意味も、「明細書において、一般的用法からの逸脱が発明の属する技術分野の熟練者によってそのように理解されるであろうように十分に明確でなければならない。」Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd., 133 F.3d 1473, 1477, 45 USPQ2d 1429, 1432 (Fed. Cir. 1998)。併せて、Process Control Corp. v. HydReclaim Corp., 190 F.3d 1350, 1357, 52 USPQ2d 1029, 1033 (Fed. Cir. 1999)及びMPEP 第2173.05(a)条も参照のこと。明細書もまた、出願人が自らの辞書編集者として行為する場合は、クレームの用語の意味を定義するため、単なる明示的辞書編集又はクレーム範囲の明確な否定以上に信頼されなくてはならない。個々のクレームの用語の意味は、その用語が明細書の文脈の中で使われている用法にしたがった含意をもつものとして定義される場合もある。参照として、Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 75 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2005) (大法廷)及びVitronics Corp. v. Conceptron Inc., 90 F.3d 1576, 1583, 39 USPQ2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1996)。比較として、Merck & Co., Inc., v. Teva Pharms. USA, Inc., 395 F.3d 1364, 1370, 73 USPQ2d 1641, 1646 (Fed. Cir. 2005)、本件で裁判所は、特許権者は、「およそ」の語の通常の意味が、「正確に」を意味するとして再定義するという直感に反する定義を正当化するために十分明確な用語で再定義することに失敗したと判示した。(「特許権者が特定のクレームの用語の意味をそれらの通常の意味から外れて再定義し自己の辞書編集者として行為する場合、特許権者はその発明の詳細な書面による説明にその意図を明確に表明しなければならない。」) MPEP 2173.05(a)も参照。

MPEP 2173 クレームは発明を特定の指示し且つ明確に主張しなければならない

特許の付与によって保護される発明主題について、その境界の明確な告知を公衆にもたらすことによって特許の品質を最適にすることが、技術革新を促し、競争力につながる。したがって、高品質の特許をもたらすことが、政府機関の指針の1つである。特許商標庁は、明瞭かつ明確な請求項の表現を有する特許を発行することが、特許の品質および特許の手続きの信頼性を高めるための重要な要素であると理解している。

米国特許法112条2項は、特許出願の明細書は、出願人が自分の発明とみなす主題を特に指摘し、明確に特許請求する1つ以上のクレームで終結することを要件とする。特許審査の専門用語では、クレームの言語は米国特許法112条2項に適合するように「明確」であることが必要である。逆に、米国特許法112条2項のこの要件に適合しないクレームは「不明確」である。

クレーム文言の明瞭性の本要件の一次的な目的は、公衆が特許侵害を構成するものの境界を知らされる程度に、クレーム範囲が明確であることを保証することである。二次的な目的は、クレームされた発明が全ての特許性の基準を満たすかどうか、及び、クレームされた発明に関して、明細書が特許法第112条第1段落の基準を満たすかどうかを判断できる程度に、出願人が発明であると考えられるものの明確な基準を提示することである。

保護された主題の境界を当業者に明確かつ正確に伝える明確なクレームを有する特許が発行されることが、最も重要である。よって、この基準に適合しないクレームは、米国特許法112条2項により不明確として拒絶されるべきである。かかる拒絶は、言語が明確である理由を説明することにより、あるいはクレームを補正することにより、出願人が応答することを要件とし、これにより発行に先立ち、クレームの境界に関する記録を明確にすることができる。不明確性による拒絶は、出願人が言語が明確であることを説明し、あるいはクレームを補正することにより応答することを要件とするため、かかる拒絶は、クレームを不明確にする言語を明確に特定する必要があり、拒絶の理由を徹底的に説明する必要がある。

MPEP 2173.01 クレーム解釈

特許法第112条第2項に含まれる基本原理は、出願人は自己の辞書の編纂者であるということである。出願人は、自己の発明であると考えられるものを、用語に割り当てられたあらゆる特別な意味が明細書に明確に明記されている限り、自己が選択する実質的にあらゆる用語で、クレーム中に定義することができる。参照として、MPEP 第2111.01条。出願人は、保護を求める保護対象の境界を明確にする機能的文言、代替表現、否定的限定、又は、あらゆる形のクレームの表現又は形式を使用してもよい。In re Swinehart, 439 F.2d 210, 160 USPQ 226 (CCPA 1971)において裁判所が指摘したように、クレームは、特許保護を求める保護対象を定義するために使用される文言の種類のみを理由として拒絶されてはならない。

I. 最も広い合理的な解釈

言語が明確であるか否かを決定するために、クレームを審査する最初のステップは、出願に開示された発明の主題を理解し、クレームが網羅する当該主題の境界を確認することである。審査の過程でクレームには、当業者が解釈する場合に、明細書に適合した最も広い合理的な解釈が与えられる必要がある。出願人には、審査遂行の過程でクレームを補正する機会があるため、クレームに最も広い合理的な解釈を与えることにより、当該クレームが一旦、発行されると、正当な評価よりも広く解釈さ

れる可能性を減じてしまう。Yamamoto, 740 F.2d 1569, 1571 (連邦巡回控訴裁判所1984年)に関連して; Zletz, 893 F.2d 319, 321 (連邦巡回控訴裁判所1989年)に関連して(「特許審査の過程では、係属中のクレームは、その用語が許す限り、最も広く解釈される必要がある」)。クレームの意味に関する疑問の中心は、当業者の視点に立つと何が合理的であるか、という点である。Suitco Surface, Inc., 603 F.3d 1255, 1260 (連邦巡回控訴裁判所2010年)に関連して; In re Buszard, 504 F.3d 1364 (連邦巡回控訴裁判所2007年)。Buszardでは、クレームは、可撓性のあるポリウレタンフォーム反応混合物を含む難燃性組成物を対象としている。Buszard, 504 F.3d at 1365. 連邦巡回控訴裁判所は、「可撓性のある」フォームと、破碎された「堅固な」フォームを同一視する審判部の解釈は適切でない、と認定した。Buszard, 504 F.3d at 1367. ポリウレタンフォームの分野で経験を積んだ者は、可撓性ある混合物は、堅固なフォーム混合物とは異なることを知っている、という説得力ある主張が提示された。Buszard, 504 F.3d at 1366. 最も広い合理的な解釈の十分な議論については、MPEP § 2111参照。

最も広い合理的な解釈の下では、クレームの文言には、その意味が明細書に適合しないのであれば、平易な意味が与えられる必要がある。用語の平易な意味とは、発明の時点で当業者により当該用語に与えられる通常かつ常識的な意味のことである。用語の通常かつ常識的な意味は、クレーム自体、明細書、図面、先行技術の文言を含む様々な出典により立証することができる。しかし、クレームの用語の意味を決定する最良の出典は、明細書であり、明細書がクレームの用語の用語集として機能する場合、最大の明確性が得られる。用語に通常かつ常識的な意味が与えられる、という推定は、明細書中の用語の異なる定義を明確に述べることにより、出願人により反証を挙げることができる。Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (連邦巡回控訴裁判所、1997年)に関して。(米国特許商標庁は、明細書に含まれた定義または他の「教示」を考慮することにより、クレームの用語の通常の使用に注目する); しかし、Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr., 367 F.3d 1359, 1369 (Fed. Cir. 2004)に関して(「我々は、明細書に明確な不要求がない限りは、明細書に記載された好適な実施形態から、クレームに対する限定を読み込むことに警告を与えた。たとえこれが記載された唯一の実施形態であっても同様である。」)。明細書がクレーム言語に対する明確な道筋を設定している場合、クレームの範囲はより容易に決定され、公衆は、クレームの機能が最適に果たされていることに気づく。クレーム言語の平易な意味の十分な議論については、MPEP § 2111.01参照。

II. 各クレームの限定が米国特許法112条第6項を発動するか否かの決定

クレーム解釈の分析の一部として、審査官は、各限定が米国特許法112条第6項を発動するか否かを決定する必要がある。クレームの限定が米国特許法112条第6項を発動する場合、クレームの限定は、「明細書に記載された対応する構造、材料、行為、およびその均等物をカバーするように解釈される」必要がある。米国特許法112条第6項; Donaldson Co., 16 F.3d 1189, 1193 (連邦巡回控訴裁判所、1994年)(大法廷)に関して参照。(「第6項が、ミーンズ・プラス・ファンクションの文言が生じる文脈か否か、すなわち特許庁における特許性の判断の一部として、あるいは裁判所での有効性または侵害の判断の一部としてかを問わず、適用されることを支持する)。限定が米国特許法112条第6項を発動し、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームに限定するか否かの判断に関する更なる情報については、MPEP § 2181(I)参照。

MPEP 2173.05特許法第112条第2項に基づく争点に関連した特定の問題

次に掲げる段落は、特許法第112条第2項に基づく争点が扱われた特定の問題についての考察に当てられている。これらの段落は、特許法第112条第2項のもとで生じうる争点の網羅的一覧となることは意図されておらず、近年の審査実務において一定頻度で扱われた領域における指針を提示するよう意図されている。引用された裁判所及び審判部の決定は代表的なものである。全ての上訴の決定と同様に、結果は主として各事例の事実によって決定される。同一の文言を異なる文脈で使用すると、異なる結果を正当化してしまう可能性がある。

特許法第112条第6項が適用されるときに出願人が特許法第112条第2項の要件に適合したかどうかを判断する際の指針は、MPEP第2181条を参照のこと。

MPEP 2173.05(a) 新しい用語

I. 全ての用語の意味は明らかでなければならない

クレームに使用される全ての用語の意味は、先行技術又は出願時の明細書及び図面より明らかでなければならない。出願人は先行技術に使用された用語に限定する必要はないが、クレームされた発明の境界及び限界を確定できるよう、発明の定義のために使用される用語を明確且つ正確にすることが求められる。特許審査期間中に係属中のクレームには明細書と一貫した最も広い合理的解釈が与えられなければならない。In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054, 44 USPQ2d 1023, 1027 (Fed. Cir. 1997) ; In re Prater, 415 F.2d 1393, 162 USPQ 541 (CCPA1969)。同じく参照として、MPEP 第2111 条ないし第2111.01 条。明細書がクレーム中の用語に持たせようとしている意味を表明しているときは、その意味を使用して、出願人の発明及びその先行技術との関係についての完全な調査を達成するために、クレームが審査される。In re Zletz, 893 F.2d 319, 13 USPQ2d 1320 (Fed. Cir. 1989)。

II. 明確性及び正確性の要件は文言の限定と均衡を保たなければならない

裁判所は、新しい発明を記載及び定義するときに、多くの場合より正確な新しい用語を使用することは、許容されるだけでなく、多くの場合望ましいと認識していた。In re Fisher, 427 F.2d 833, 166 USPQ 18 (CCPA 1970)。先行技術には見られない新しい用語が使用されたときにクレームされた発明を先行技術と比較することは困難であるものの、この困難性によって新しい用語が不明瞭になることはない。

新しい用語は、多くの場合、新しい技術が初期段階にあるか又は急速に進化しているときに使用される。明確性及び正確性の要件は文言及び科学の限定と均衡を保っていなければならない。明細書に照らして読まれたクレームが発明の用途及び範囲の両方を当業者に合理的に知らせるならば、且つ、保護対象が許す程度に文言が正確であるならば、それ以上は法律（特許法第112 条第2項）によって要求されない。Shatterproof Glass Corp. v. Libbey Owens Ford Co., 758 F.2d 613, 225 USPQ 634 (Fed. Cir. 1985)（ガラス板の処理を対象とする方法クレーム中の「自由に保持する」の解釈）；Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 231 USPQ 81 (Fed. Cir. 1986)（出願時に当業者において計算方法が不正確であることが既知であった場合における抗体親和性の数値を指示する限定の解釈）。このことは、審査官が出願人の最大限の努力を受け入れねばならないというのではない。保護対象が許す程度に提案された文言が正確であると考えられないならば、審査官は不明瞭であるという結論を裏付ける理由を提示するべきであり、且つ、異議の生じない代替案を示唆することが奨励される。

III. 通常の意味に反して使用される用語は書面記載に明確に再定義されなければならない

特許法において確立された、特許権者又は出願人が自由に自己の辞書編纂者であることができるという原理と一貫して、特許権者又は出願人は、書面記載が明確に各用語を再定義しているならば、用語を一以上の通常の意味に反した若しくはそれと矛盾する態様で使用してもよい。参照として、例えば *Process Control Corp. v. HydReclim Corp.*, 190 F.3d 1350, 1357, 52 USPQ2d 1029, 1033 (Fed. Cir. 1999)（「一方、我々は、特許権者が通常の意味と反するクレームの用語を具体的に定義するために、自己の辞書編纂者の役目を務めることができると何度も判示してきた。」かかる状況において、書面記載は「特許権者が当該クレーム用語を再定義する意図があることを合理的競合者又は当業者に通告できる程度に」明確にクレームの用語を再定義しなければならない； *Hormone Research Foundation Inc. v. Genentech Inc.*, 904 F.2d 1558, 15 USPQ2d 1039 (Fed. Cir. 1990)。従って、ある用語に二以上の定義があるとき、発明をクレームするためにいずれの定義に依拠しているかを明確にするのは、出願人の責任である。クレームに使用される用語又は語句の意味が明確になるまでは、特許法第112条第2項による拒絶が適切である。先行技術を応用する際は、クレームは、出願人の用語の使用と一貫した全ての定義を含むと解釈されるべきである。参照として *Tex. Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193, 1202, 64 USPQ2d 1812, 1818 (Fed. Cir. 2002)。当業者で受け入れられている用語の意味を確定するためには、技術辞書に記載されている用語の意味を比較することが適切である。In re Barr, 444 F.2d 588, 170 USPQ 330 (CCPA 1971)。MPEP 第2111.01も参照

機能・特性等により表現されたクレーム

特許法

35USC112(b)

明細書は、発明者又は共同発明者が自己の発明とみなす主題を、特定し、明白にクレームする1又は2以上のクレームで終わらなければならない。

35USC112(f)

組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支持する作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用、及びそれらの均等物を対象としていると解釈されるものとする。

特許審査便覧 (MPEP : Manual of Patent Examination Procedure)

2103 特許審査プロセス

I. 出願人が発明し特許を請求しているものの確定

C. クレーム審査

米国特許商標庁審査官はそれぞれのクレームを、クレーム限定を記述している明細書の記載の全ての部分と相互に関連させなければならない。これは、クレームされた発明がミーンズ又はステップ・プラス・ファンクションの表現を用いて定義されているかにかかわらず、全ての場合に行われなければならない。この相互関連付け工程は米国特許商標庁審査官が各クレーム限定を正しく解釈することを確実にするであろう。

米国特許商標庁審査官は、クレームを裏付ける開示書類に照らして最も広く合理的な解釈をクレームに与えねばならない。MPEP2111参照。開示は明示的、黙示的若しくは潜在的な場合がある。米国特許商標庁審査官は、クレームされたミーンズ・プラス・ファンクションの限定に、明細書に記載されている対応する全ての構造又は材料、及びクレームされた機能を果たす方法を含むそれらの均等物との整合性のとれた最も広く合理的な解釈を与えなくてはならない。Kemco Sales, Inc. v. Control Papers Company, Inc., 208 F.3d 1352, 54USPQ2d 1308 (Fed. Cir. 2000)を参照のこと。均等の範囲の解釈に関する更なる指針はMPEP2181から2186に規定されている。

II. 先行技術に関する徹底的調査の実施

クレームされている発明を、特許法第101条に基づいて評価する前に、米国特許商標庁審査官は先行技術の徹底調査を実施するよう期待される。徹底調査には米国及び外国双方の特許並びに非特許文献の確認が含まれる。多くの場合、このような調査の結果は米国特許商標庁審査官が当該発明を理解するために役に立つ。クレームされていない態様が後でクレームされることがあるという合理的予想がある場合、明細書記載の発明は、クレームされているものもクレームされていないものも共に調査されなければならない。調査は、明細書に記述された構造又は材料と、特許法第112条第6項並びにMPEP第2181ないし第2186に従って、クレームされたミーンズ・プラス・ファンクションの限定に対応するその均等物を考慮に入れなければならない。

2114 装置及び物品のクレーム—機能的文言

ミーンズ・プラス・ファンクションの限定の機能的部分を解釈する際に指針となる判例の論考については、MPEP第2181条ないし第2186条を参照のこと。

I. 装置クレームは先行技術と構造的に区別できなければならない

装置の特徴は構造的又は機能的に列挙することができるが、装置に向けられたクレームは機能よりは構造の観点から先行技術と区別されねばならない。In re Schreiber, 128F.3d 1473, 1477-78, 44 USPQ2d 1429, 1431-32 (Fed. Cir. 1997) (先行技術引例で機能に関する開示がないことは、問題としている限定は先行技術引例に内在的に備わっていると判断されるため、クレームされた装置の新規性の欠如という審判部の認定を覆すものではない。) In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212-13, 169 USPQ 226, 228-29 (CCPA 1971); In re Danly, 263 F.2d 844, 847, 120 USPQ 528, 531 (CCPA 1959)。「装置クレームは、発明品が何をするかではなく、発明品が何であるかに適用される。」Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1469, 15 USPQ2d 1525, 1528 (Fed. Cir. 1990) (強調は原文のまま)も参照のこと。

II. 装置を操作する方法は装置クレームと先行技術を区別しない

先行技術装置がそのクレームの構造的限定の全てを教示している場合、「クレームされた装置の意図された使用方法に関する記載」を含むクレームは、「クレームされた装置と先行技術装置を区別しない。」Ex parte Masham, 2 USPQ2d 1647 (Bd. Pat. App. & Inter. 1987) (クレーム1の前提部分は、当該装置が「流動現像剤材料を混合する」ものであると記載し、クレーム本体部分は「…を混合する手段、前記混合手段は、固定されていて、現像剤材料に完全に浸漬されている」と述べている。当該クレームは、流動現像剤を混合する意図した用途についてクレームの全ての構造的限定を教示する引例によって拒絶された。しかし、その混合機は現像剤材料に部分的に浸漬されているだけだった。審判部は、浸漬の量は混合機の構造にとって重要ではないので当該クレームは適切に拒絶されることを支持した。)

III. 先行技術装置が装置クレームの全ての機能を果たすことができても、当該クレームは新規性を喪失しない

先行技術装置がクレームに記載された全ての機能を果たすとしても、構造的違いがある場合、その先行技術は当該クレームの新規性を喪失させない。しかし、ミーンズ・プラス・ファンクションの限定は明細書に記載された対応する構造と均等な構造に適合することに留意しなくてはならない。In re Donaldson, 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994)によって黙示的に修正された、In re Ruskin, 347 F.2d 843, 146 USPQ 211 (CCPA 1965)。In re Robertson, 169 F.3d 743, 745, 49 USPQ2d 1949, 1951 (Fed. Cir. 1999) (当該クレームは3個の固定要素を有する使い捨ておむつに向けられていた。引例は、当該クレームの3個の固定要素と同一機能を果たす2個の固定要素を示していた。裁判所は、当該クレームは3個の独立した要素を必要とすると解釈し、その引例は第3の固定要素を明示的にも内在的にも示していないと判示した。)も参照のこと。

IV. コンピュータ実装機能クレームが米国特許法102条及び103条の先行技術に対して特許性があるかどうか決定する

特定の構造に限定されない機能的クレーム文言は、記述された機能を果たすことが可能な全ての装置をカバーする。したがって、先行技術が、クレームされた機能を本来的に果たすことができる装置を開示している場合、米国特許法102条又は103条に基づく拒絶は適切であり得る。In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997); In re Best, 562 F.2d 1252, 1254 (CCPA 1977); In re Ludtke, 441 F.2d 660, 663-64 (CCPA 1971); In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212-13 (CCPA 1971) (「先行技術にある事項が本来的に持っているが、新たに発見された機能又は特性の単なる記述は、それらについて描かれたクレームを先行技術から区別することにはならない。」) 詳細については、MPEP § 2112を参照。

用語「コンピュータ」は、様々な複雑さや性能を伴った様々な装置を記述すると当業者によって共通に理解されているため、コンピュータ実装機能的クレーム限定は広くもあり得る。In re Paulsen, 30 F.3d 1475, 1479-80 (Fed. Cir. 1994)。したがって、用語「コンピュータ」を含むクレームは、その用語が、他のクレーム用語によって変更されるか、その一般的な意味と異なるように明細書で明確に定義されているのでない限り、性質と性能の特定の組合せを備えたコンピュータに限定されると解釈されるべきではない。Paulsen, 30 F.3d at 1479-80。In re Paulsenでは、用語「コンピュータ」は、計算機を含むように、明細書に一致した、最も広い合理的な解釈が与えられ、計算機は、当業者によって、特定のタイプのコンピュータであると考えられているので、ポータブル・コンピュータに向けられたクレームは、計算機を開示している引用によって、米国特許法102条に基づき、拒否された。Paulsen, 30 F.3d at 1479-80。

コンピュータ実装機能的クレームが自明であったを判断する場合、同じ結果を達成する手動の機能を置き換える自動化された手段を広くクレームすることは、先行技術から区別していないということ、審査官は注意すべきである。Leapfrog Enters., Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157, 1161 (Fed. Cir. 2007) (「現代エレクトロニクスへの望ましい目標を達成する機械装置の先行技術を適用することは、子供の学習装置の設計の当業者にとって合理的に自明であった。古い機械装置に現代エレクトロニクスを適用することは、最近ではありふれたことになっている。」)。In re Venner, 262 F.2d 91, 95 (CCPA 1958)。MPEP § 2144.04も参照。さらに、既知の機能の汎用コンピュータ上での自動化が、その確立された機能に応じた先行技術要素の予測可能な使用以外の何者でもない場合、既知の機能をコンピュータに実装することは、当業者には自明と考えられている。KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 417 (2007)。MPEP § 2143 Exemplary Rationales D and F.も参照。同様に、情報を伝達して表示するために、インターネットとウェブ・ブラウザ技術を組み合わせるために既存のプロセスを適合させることは、これらの技術がこれらの機能のためにありふれたものとなっているので、自明であると認められている。Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318, 1326-27 (Fed. Cir. 2008)。

2173.05(g) 機能的限定

機能的限定とは、「それが何であるか」(例えば、特定構造又は特定成分により立証されるように)よりも、「むしろそれが何を行うか」によって特徴を記述するときは、クレーム用語は機能的である。発明の一部を機能的用語で定義することに本来的な誤りは全くない。機能的文言は、それ自体としては、クレームを不適切なものとはしない。In re Swinehart, 439 F.2d 210, 169 USPQ 226 (CCPA 1971)。

事実、112条第6項は、機能的クレームの形式を明白に認めている（MPEP2181で論じられるミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム限定）。機能的文言は、ミーンズ・プラス・ファンクション形式を用いずにクレームを限定ために用いることもできる。例えば、*K-2 Corp. v. Salomon S. A.*, 191 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir. 1999)参照。純粋に機能的な限定にのみ適用されるミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム文言と異なり（*Phillips v. AWH Corp*, 415 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 2005) (en banc)）（「ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは述べられた機能を果たす構造を規定しない純粋に機能的な限定にのみ適用される。」）、機能的クレームはしばしば、機能がそれに続く何らかの構造の記述を引用している。例えば、*In re Schreiber*では、クレームは、「同時に、はじけたポップコーンの幾つかの種子が通過できる」（機能）、円錐状吹出口（構造）に向けられている。*In re Schreiber*, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997). *In re Schreiber*事件で裁判所が述べたように「特許出願人は装置を構造的に記述するか機能的に記述するかは自由である。」*Schreiber*, 128 F.3d at 1478.

機能的限定は、クレームのあらゆる他の限定と正に同じように、当該限定が使用される文脈で、関連技術分野において通常技術を有する者に対して何を適切に伝えるかについて、評価及び考慮されなければならない。機能的限定は、多くの場合、記載された要素、成分又は工程が果たす特定の能力又は目的を定義するために、要素、成分、又はプロセスの工程と関連して使用される。*Innova/Pure Water Inc. v. Safari Water Filtration Sys. Inc.*, 381 F.3d 1111, 1117-20, 72 USPQ2d 1001, 1006-08 (Fed. Cir. 2004)において、裁判所は、クレーム用語「実施可能に接続された」が「クレームされた構成要素間の機能的関係を反映するために特許ドラフティングにおいて多くの場合に使用される一般的な記述的クレーム用語」であること、すなわち、当該用語は「クレームされた構成要素が、指示された機能を果たせる方法で接続されなければならないことを意味する」と述べた。「修飾語がない場合は、一般的な記述的用語は典型的にはその完全な意味を有すると解釈される。」*Id.* at 1118, 72 USPQ2d at 1006. 問題の特許クレームにおいて「クレーム範囲のあらゆる明確かつ紛れもない否認の適用を受けて、用語「実施可能に接続された」は、完全な広さの通常の意味を持っている、すなわち、管及び蓋が濾過機能を果たせる態様で配置されているときは「前記管は前記蓋に実施可能に接続されている。」*Id.* at 1120, 72 USPQ2d at 1008.

これらの認められる場合にもかかわらず、クレームにおける機能的文言の使用は、「クレームに含まれる主題の範囲の明瞭な指示を提供」しないかもしれず、よって不明確である。*In re Swinehart*, 439 F.2d 210, 213 (CCPA 1971)。例えば、クレームが単に解決すべき問題、又は発明によって達成されるべき機能若しくは結果の記述のみを述べているとき、クレーム範囲の境界は不明確であろう。*Halliburton Energy Servs., Inc. v. M-I LLC*, 514 F.3d 1244, 1255 (Fed. Cir. 2008)（最高裁判所が、機能的クレームの欠点は「発明者が既に見えているもの正に新規性の点で従来機能的な文言を使用して述べるのに苦心しているとき」に生じると説明したと述べて。）（*General Elec. Co. v. Wabash Appliance Corp.*, 304 U.S. 364, 371 (1938)を引用して。）；*United Carbon Co. v. Binney & Smith Co.*, 317 U.S. 228, 234 (1942)（「商業的にそろって、比較的小さく、丸みを帯びた滑らかな、海綿状で多孔性の外観を持つ集合体の形の」実質的に純粋なカーボン・ブラックを記述している不明確なクレームを支持して。）も参照。さらに、機能を遂行し、又は結果を達成する特定の構造、材料、又はステップを記述することなく、問題を解決する全ての手段又は方法がクレームに含まれてもよい。*Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.*, 598 F.3d 1336, 1353 (Fed. Cir. 2010) (en banc)。問

題を解決する全ての手段又は方法にまで広がった十分限定されていない機能的クレームは、112条(1)項に要求されたように、明細書に適切に支持されておらず、実施可能な開示の範囲に釣り合っていない可能性がある。In re Hyatt, 708 F.2d 712, 714 (Fed. Cir. 1983); Ariad, 598 F.3d at 1340。例えば、述べられた結果を達成するために考えられるありとあらゆる手段を含む単一の手段のクレームは、裁判所が、発明者に知られたこれらの手段のみ開示している明細書は、クレームの範囲に釣り合っていないため、112条(1)項に基づき無効と判示された。Hyatt, 708 F.2d at 714-715。112条(1)項に基づく記載要件及び実施可能要件に関する更なる情報は、MPEP2161ないし2164.08(c)参照。

機能的限定が特許法第112条第2項に適合するかどうかは、当該限定が特許法第112条第1段落に基づいて適切に裏付けられているかどうか、又は、先行技術に対して識別されるかどうかとは異なる問題である。機能的限定が特許法第112条第2項に適合するかどうかの問題が考慮された状況を示すために、2、3の例が次に掲げられる。

機能的であるものの「前記酸化現像液によって染料を形成できない」という、化合物上にある基を定義するために使用される限定は、求められる特許保護に関する明確な境界を設定することから、完全に認められると判示された。In re Barr, 444 F.2d 588, 170 USPQ 33 (CCPA 1971)。

裁判所は、組立可能な構成部品のキットを対象としたクレームにおいて、「配置されるよう構成された部材」及び「弾力性に膨張性のある部品であって…これによって前記管体が摺動可能に配置され得る」などの限定は、クレームされた組立体の相互に関連する構成部品の現在の構造的特性を正確に定義するのに資すると判示した。In re Venezia, 530 F.2d956, 189 USPQ 149 (CCPA 1976)。

クレーム限定が機能的文言を用いている場合、その限定が十分に明確であるかどうかの審査官の決定は、文脈に大きく依存するであろう。(例えば、明細書における開示及び当業者の知識) Halliburton Energy Servs., 514 F.3d at 1255。例えば、仕様書における用語の定義が機能的、つまり、流体が何であるかではなく何をするかによって定義されるので、「(「ゲルから液体へ迅速に遷移し、ドリルの切り端を静止状態で浮遊させる流体の能力)」ゲルの壊れやすさの必要な程度、ドリルの切り端を浮遊させるゲルの能力(つまり、ゲル強度)、及び/又はこれら二つの何らかの組合せについてあいまいであるので、用語「壊れやすいゲル」が含まれているクレームは不明確であると判断された。Halliburton Energy Servs., 514 F.3d at 1255-56。別の例では、白熱電球用タングステン・フィラメントに向けられたクレームは、「そのようなランプ又はその他の装置にとって通常の又は商業的に有用な寿命の間、実質的なたるみやオフセットを防ぐ大きさと輪郭の比較的大きな粒子」と記述した限定を含むため、無効と判断された。General Elec. Co., 304 U.S. at 370-71, 375。裁判所は、先行技術のフィラメントも「比較的大きな結晶から成っている」が、「オフセット」又はシフトを「受けて」と観察し、裁判所は、さらに、「ランプ又はその他の装置にとって通常又は商業的に有用な寿命の間、実質的なたるみとオフセットを防ぐ大きさや輪郭」というフレーズは、クレームされた発明を先行技術から区別するために、粒子の構造的特徴(例えば、大きさと輪郭)を適切に定義していないと判断した。General Elec. Co., 304 U.S. at 370。同様に、クレームは、「海綿状又は多孔質の外観を有する、商業的に均一な、比較的小さい、丸みを帯びた滑らかな集合体の形状の、実質的に純粋なカーボン・ブラック」と記述しているので、無効とされた。United Carbon Co., 317 U.S. at 234。後者の例で、裁判所は、

「商業的に均一な」は、購入者が望む均一性の程度を意味し、「比較的小さな」は比較のための基準が与えられていないため何も加えず、「海綿状」と「多孔質」は、先行技術からクレームされた発明を区別するのに役に立たないと裁判所が判断した同義語である、ということで、この限定は様々な問題があると観察した。United Carbon Co., 317 U.S. at 233。

比較において、「赤外線に対して透明」というクレーム限定は、明細書が、赤外線放射のかなりの量が、透明度が特定の要因に応じて変化するにもかかわらず、常に送信されていることを示しているので、明確であると支持された。Swinehart, 439 F.2d at 214。別の事件において、「プロセスが、『基本的にはアルカリ金属を含まないゼオライト系化合物を生産するために、『基本的にはアルカリ金属を含まない』反応混合物を作る『基本的にはアルカリ金属を含まない』二酸化ケイ素ソースを使用するかどうかを当業者が決定するのに十分な一般的な指針と例』を、出願人が提供しているので、クレームは明確であると支持された。In re Marosi, 710 F.2d 799, 803 (Fed. Cir. 1983)。

審査官は、文言があいまいであるかどうかを判断するために、機能的文言を含むクレームを審査する際、次の要因を考慮する必要がある：(1) クレームによってカバーされる主題の範囲の明確な表示があるかどうか；(2) 文言が、十分明確に定義された発明の境界を設定しているか、又は唯一の解決された問題や得られた結果を単に述べているだけかどうか；及び(3) 当業者が、クレーム用語から、どの構造又はステップがそのクレームに包含されている分かるかどうか。これらの要因は、文言が曖昧かどうかを決定する際に考慮すべき点の例であり、全てを包含しているものではなく、限定しているものではない。その特定の技術にとっては他の要因がより適切かもしれない。主な調査は、文言が曖昧さ余地を残しているか、境界が明確かつ正確であるかどうかである。

審査中に、出願人は、多くの方法で、機能限定のあいまいさを解決するかもしれない。例えば：(1) 「曖昧さは、質的な特徴よりも、むしろ量的な測定基準（例えば、物性に関する数値限定）を使用して解決するかもしれない」(see Halliburton Energy Servs., 514 F.3d at 1255-56参照)；(2) 「クレーム限定に合う例と合わない例に沿った特性を計算するための式を明細書が提供している」ことを出願人が実証できた (Halliburton Energy Servs., at 1256 (citing Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Int'l, 316 F.3d 1331, 1341 (Fed. Cir. 2003))参照)；(3) 明細書が、どのようなときにクレーム限定が満たされるかを当業者に教えるのに十分な一般的な指針と例を提供していることを出願人が実証できた (see Marosi, 710 F.2d at 803)、又は(4) その機能を実現する特定の構造を記述するクレームを出願人が補正できた。

2181 特許法第112条第6項の限定を特定する

本条は、特許法第112条の第6項によるクレーム中の「ミーンズ・オア・ステップ・プラス・ファンクション」限定の審査のための指針を規定する。これら指針は、本庁の現在の法律理解に基づいており、最高裁判所、連邦巡回区控訴裁判所、及び、連邦巡回区控訴裁判所の下級裁判所の拘束力ある判例と完全に一貫していると考えられている。これら指針は実質的な規則制定を構成するものではなく、それゆえ、法律の効力及び効果を有していない。

(Fed. Cir. 1994)でのen banc 判決において「ミーンズ・オア・ステップ・プラス・ファンクション」

限定は、過去において特許審査実務が指示した方法とは異なる方法で解釈されるべきであると判決した。Donaldson 判決は、特許法第112条第6項に従った「ミーンズ・オア・ステップ・プラス・ファンクション」限定の範囲が審査時に解釈される方法にのみ影響する。Donaldson 判決は本特許法の他のいかなる項が解釈又は適用される方法にも直接には影響しない。

特許法第102条又は第103条に基づく特許性の判断を行う際、過去の実務は、「ミーンズ又はステップ・プラス・ファンクション」限定を、「最も広い合理的解釈」を与えることによって解釈することであった。このことは、米国特許商標庁の長年続く実務の下では、先行技術のミーンズ又はステップが明細書に記載された対応する構造、材料、又は作用と均等であるかどうかにかかわらず、このような限定を、クレームに指示された機能を実行したあらゆる先行技術のミーンズ又はステップに読めることと解釈することを意味した。ただし、Donaldson において連邦巡回区控訴裁判所は、以下のように述べた。「我々の判示によって、審査官がミーンズ・プラス・ファンクション文言に与え得る『最も広い合理的解釈』とは、第6項において法的に義務付けられた解釈を与えることをいう。したがって、米国特許商標庁は、特許性判断を行う際には、このような文言に対応する明細書に開示された構造を無視してはならない。」

I. クレーム限定が特許法第112条第6項を適用されるかどうかの決定

米国特許商標庁は特許法第112条第6項を適宜適用し、出願中の発明の書面記載に照らしてかつそれと一貫した最も広い合理的解釈をクレームに与えなければならない。Donaldson, 16 F.3d 1194, 29 USPQ2d 1850 (特許法第112条第6項は「合理的解釈の慣例に基づいて、PTO がどれだけ広くミーンズ・プラス・ファンクション文言を解釈し得るかについての限定を単に設定しているにすぎない」と述べている)参照。連邦巡回区控訴裁判所は、出願人(及び再審査特許権者)が、米国特許商標庁での手続中に、自己の発明を米国特許商標庁に対して正確に定義する機会及び義務を有することを判示した。In re Morris, 127 F.3d 1048, 1056, 57, 44 USPQ2d 1023, 1029, 30 (Fed. Cir. 1997) (特許法第112条第2項は正確なクレーム作成の責任を出願人に課している) ; In re Zletz, 893 F.2d 319, 322, 13USPQ2d 1320, 1322 (Fed. Cir. 1989) (訴訟時に裁判所によって使用されるクレーム解釈の方法は米国特許商標庁に対する係属出願の手続において適用可能なクレーム解釈の方法ではない) ; Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420, 1425, 44 USPQ2d 1103, 1107 (Fed. Cir. 1997) (手続中に、より広いクレームを交渉する明らかな機会があったがそれを行わなかった特許権者は、均等論によりクレームを拡張することを求めてはならない。クレームされた構造のこの予見可能な変更への保護を怠ったことの代償は公衆ではなく特許権者が負わねばならないからである。)参照。

クレームの限定が、一つの用語と、関連する機能的文言を記述する場合、審査官は、そのクレーム限定が米国特許法112条6項を引用するかどうかを決定する必要がある。このクレーム限定が、「ミーンズ・フォー」又は「ステップ・フォー」のフレーズを明示的に使用し、機能的文言を含む場合、米国特許法112条6項を引用すると推定される。この推定は、その限定が、記載された機能を実行するために必要な構造を更に含む場合には克服される。TriMed, Inc. v. Stryker Corp., 514 F.3d 1256, 1259-60 (Fed. Cir. 2008) (「クレーム文言が、その構造を適切に理解するために明細書の他の部分や外部証拠に頼る必要なしに、問題の機能を果たす正確な構造を特定している場合は、十分な構造が存在する。」) ; Altiris, Inc. v. Symantec Corp., 318 F.3d 1363, 1376 (Fed. Cir. 2003)も参照。

これとは対照的に、「ミーンズ・フォー」又は「ステップ・フォー」のフレーズを使用しないクレーム限定は、米国特許法112条6項が適用されない反証可能な推定の引き金となるであろう。例えば、Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 2005) (en banc); CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp., 288 F.3d 1359, 1369 (Fed. Cir. 2002); Personalized Media Commc'ns, LLC v. ITC, 161 F.3d 696, 703-04 (Fed. Cir. 1998)参照。この推定は容易に克服されない強力なものである。Lighting World, Inc. v. Birchwood Lighting, Inc., 382 F.3d 1354, 1358 (2004); Inventio AG v. Thyssenkrupp Elevator Americas Corp., 649 F.3d 1350, 1356, 99 USPQ2d 1112, 1117 (Fed. Cir. 2011)。クレーム限定が、「構造体の名前として認識されていない暫定的な単語や動詞構文」であるが、単に、機能的文言に関連付けられている、用語「ミーンズ・フォー」の代用である非構造的用語を使用することが示されている場合、この強い推定を克服することができる。Lighting World, 382 F.3d at 1360 参照。

したがって、審査官は、次の三分岐分析が満たされるクレーム限定には米国特許法112条6項を適用する。

(A) クレーム限定は、フレーズ「means for(のための手段)」又は「step for(のための手段)」又は非構造用語（「means for(のための手段)」を単純に置き換える用語）を使用している。

(B) フレーズ「means for」又は「step for」又は非構造用語は機能的文言によって修飾されていなければならない。及び

(C) フレーズ「means for」又は「step for」又は非構造用語は、特定された機能を達成するために十分な構造、材料、又は作用によって修飾されてはならない。

A. クレーム限定はフレーズは「Means For」又は「Step For」又は非構造用語（「means for(のための手段)」を単純に置き換える用語）を使用している。

この解析の第一の分岐に関して、フレーズ「means for」又は「step for」を含まないクレーム要素は、米国特許法112条6項が適用されるとは推定されないであろう。クレーム限定が、フレーズ「means for」を使用しない場合、クレーム限定が非構造用語（「means for(のための手段)」を単純に置き換える用語）を使用しているならば、審査官は、米国特許法112条6項が適用されないという推定が克服されるか決定すべきである。

米国特許法112条6項が適用され得る非構造的用語のリストは以下のとおりである。。このリストは完全ではなく、他の非構造的用語も米国特許法112条6項が適用され得る。

しかし、明細書を読んだ当業者が、その用語を、その機能を果たす構造のための名前であると理解するならば、その用語が広い種類の構造をカバーしていたり、その機能によってその構造を識別している場合でも、米国特許法112条6項は適用されない（例えば、「フィルタ」、「ブレーキ」、「クランプ」、「ねじ回し」及び「ロック」）。Lighting World, 382 F.3d at 1360; Apex Inc. v. Raritan Computer, Inc., 325 F.3d 1364, 1372-73 (Fed. Cir. 2003); CCS Fitness, 288 F.3d at 1369; Watts v. XL Sys. Inc., 232 F.3d 877, 880-81 (Fed. Cir. 2000); Personalized Media, 161 F.3d at 704; Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580, 1583 (Fed. Cir. 1996)（「多くの装置は、それが果たす機能からその名前が付けられている。」）用語は、米国特許法112条6項の適用を避けるために、特

定の構造や正確な物理的構造を意味している必要はない。Watts, 232 F.3d at 880; *Inventio AG v. Thyssenkrupp Elevator Americas Corp.*, 649 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2011) (裁判所は、クレーム用語「現代化する装置」及び「コンピューティング・ユニット」は、明細書に照らして読めば、当業者に十分明確な構造を内包しており、米国特許法112条6項の適用を排除すると結論付けた。) 参照。以下は、米国特許法112条6項を適用しないと判断されている構造的用語の例である：「回路」、「戻り止め機構」、「デジタル検出器」、「往復部材」、「コネクタ・アセンブリ」、「穿孔」、「密封接続ジョイント」、及び「眼鏡ハンガー部材」。Linear

審査官が、クレーム限定を米国特許法112条6項を適用するように解釈していないのに、出願人が、クレーム限定を米国特許法112条6項によって処理されるように希望するならば、出願人は、(A)フレーズ「means for」又は「step for」を含めるようクレームを補正するか、又は、(B)クレーム限定が、果たされるべき機能として書かれており、十分な構造、材料、又は作用を記述していないことを示すことによって、米国特許法112条6項が適用されないという推論に反論しなければならない。Watts v. XL Systems, Inc., 232 F.3d 877, 56 USPQ2d 1836 (Fed. Cir. 2000) (用語「means」がないことが、限定がミーンズ・プラス・ファンクション形式ではないという推定を提起し、また、出願人が当該推定に反論しなかったことから、クレーム限定は米国特許法112条6項が適用されないと判示された。) 参照。Masco Corp. v. United States, 303 F.3d 1316, 1327, 64 USPQ2d 1182, 1189 (Fed. Cir. 2002) (「方法クレームが用語『step[s]for』を含まない場合は、当該クレームの限定は、当該限定が作用を含まないことを証明しなければ、ステップ・プラス・ファンクション限定として解釈できない。’)も参照。

次の例の幾つかは、フレーズ「means for」又は「step for」が使用されていないが、それにもかかわらず、審判部又は裁判所が、クレーム限定が米国特許法112条6項の範囲に入ると判断した状況を示している。これらの例は、事実上特有のものであり、それ自体がルールとして適用されるべきではないことに注意すべきである。Signtech USA, Ltd. v. Vutek, Inc., 174 F.3d 1352, 1356, 50 USPQ2d 1372, 1374-75 (Fed. Cir. 1999) (「・・・に位置したインク供給手段」は、「インク供給手段」が「インク供給のための手段」に均等であるので、米国特許法112条6項が適用された；Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track and Court Construction, 172 F.3d 836, 850, 50 USPQ2d 1225, 1234 (Fed. Cir. 1999) (Radar, J., concurring) (レーダー判事同意意見) (「明白なステップ・プラス・ファンクション文言のないクレーム要素は、それにもかかわらず、その機能を果たすための作用の記述なしに根拠となる機能を単にクレームしている場合、米国特許法112条6項が適用される可能性がある。・・・一般的な用語において、方法クレーム要素の根拠となる機能は、その要素が、クレームの他の要素とクレームが全体として達成するものとの関係において最終的に達成するものに対応している。一方では、作用は、その機能がどのように達成されるかに対応している。・・・クレーム要素が、フレーズ「step for」使用している場合は、米国特許法112条6項の適用が推定され、・・・一方で、用語「step」が単独、及びフレーズ「step of」は米国特許法112条6項がその限定を支配しないことを示す傾向にある。’)；Personalized Media Communications LLC v. ITC, 161 F.3d 696, 703-04, 48 USPQ2d 1880, 1886-87 (Fed. Cir. 1998)；Mas-Hamilton Group v. LaGard Inc., 156 F.3d 1206, 1213, 48 USPQ2d 1010, 1016 (Fed. Cir. 1998) (「レバーを動かすためのレバー移動要素」及び「レバーを保持するため・・・及びレバーを解放するための可動連絡部材」は、クレームされた限定は、その機能の用語で記述され、これらの機械的構造で記述されていないので、米国特許法112条6項が適用されるミーンズ・プラス・フ

ァンクション限定として解釈された。) ; Ethicon, Inc. v. United States Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1463, 45 USPQ2d 1545, 1550 (Fed. Cir. 1998) (「単語の使用は『発明者が、ミーンズ・プラス・ファンクション句の法定義務を適用するために熟慮してその用語を使用したという推定を生じさせる』ことを意味する」) *)。しかし、Al-Site Corp. v. VSI Int'l, Inc., 174 F.3d 1308, 1317-19, 50 USPQ2d 1161, 1166-67 (Fed. Cir. 1999) (クレームの要素「眼鏡ハンガー部材」と「眼鏡接触部材」は機能を含むが、これらのクレーム自体がこれらの機能を果たすための十分な構造的な限定を含んでいるため、これらのクレーム要素は米国特許法112条6項を適用されない。)と比較せよ。 < O. I. Corp. v. Tekmar, 115 F.3d 1576, 1583, 42 USPQ2d 1777, 1782 (Fed. Cir. 1997) (ミーンズ・プラス・ファンクション装置クレームと並行しているが「step for」文言を欠いている方法クレーム方法は米国特許法112条6項が適用されない。)。したがって、クレーム限定が米国特許法112条6項を適用されるという決定がなく、最も広い合理的な解釈が「その対応する構造・・・とその均等ステップ」に限定されることはない。 Morris, 127 F.3d at 1055, 44 USPQ2d at 1028 (「112条6項が適用されないクレームの範囲を明細書に見られる特定事項に関係付ける特許法上の同等の義務はない。」)。

出願人が前文（プリアンプル）でフレーズ「means for」又は「step for」を使用するときは、前文がミーンズ（又はステップ）・プラス・ファンクション限定を記述しているかどうか、前文がクレームされた発明の意図された用途を単に述べているかどうか不明確であるときには、米国特許法112条2項による拒絶が適切であるかもしれない。出願人が前文に構造的又は非構造的用語を用語「for」とともに使用している場合、審査官は、そのようなフレーズをミーンズ・プラス・ファンクション限定を記述していると解釈すべきではない。

B. フレーズ「means for」又は「step for」又は非構造的用語は機能的文言によって修飾されていなければならない。

この分析の第二の分岐に関して、クレーム中の要素が、少なくとも部分的に、その機能を果たす特定の構造、材料、又は作用に対して、当該要素が果たす機能によって示されていることが明確でなければならない。参照として、York Prod., Inc. v. Central Tractor Farm & Family Center, 99 F.3d 1568, 1574, 40 USPQ2d 1619, 1624 (Fed. Cir. 1996) (用語「means」を含むクレーム限定は、クレーム限定が用語「means」を特定の機能と結び付けなければ、米国特許法第112条第6項が適用されないことを判示する)参照。Caterpillar Inc. v. Detroit Diesel Corp., 41 USPQ2d 1876, 1882 (N.D. Ind. 1996) (特許法第112条第6項は「争点の要素が特定の結果に到達するための工程を規定するが、結果を達成するために使用された特定の技法又は手続きを規定しない機能的な方法クレームに適用される。」) ; O. I. Corp., 115 F.3d at 1582-83, 42 USPQ2d at 1782 (プロセスクレームに関して、[米国特許法第112条第6項] は作用を伴わないステップ・プラス・ファンクションが存在するときのみ関係する・・・我々が、passing(通過させる)、heating(加熱する)、reacting(反応する)、transferring (移送する)、等といった「ing」動詞によって記述されたステップを含む全てのプロセス・クレームをステップ・プラス・ファンクションとして解釈しようとするならば、議会在決して意図しなかった方法でプロセス・クレームを限定することになるであろう。) (強調は原文のまま。) Baran v. Medical Device Techs., Inc., 616 F.3d 1309, 1317 (Fed. Cir. 2010) (クレームされた機能が、フレーズ「means for」に先立つ機能的文言を含むこともある。)も参照。しかし、「特定の機構が・・・機能的用語において定義されているという事実は、当該用語を含むクレーム要素を第112条(6)の意味における「特定

の機能を果たすための手段」へと変換するには十分ではない。Greenberg v. Ethicon Endo-Surgery, Inc., 91 F.3d 1580, 1583, 39 USPQ2d 1783, 1786 (Fed. Cir. 1996) (機能的用語において定義された「戻り止め機構」は米国特許法第112条第6項が適用されるよう意図されていない。)。Al-Site Corp. v. VSI International Inc., 174 F.3d 1308, 1318, 50 USPQ2d 1161, 1166.67 (Fed. Cir. 1999) (クレーム要素「メガネ用ハンガー部材」及び「メガネ接触部材」は機能を含んでいるが、クレーム自体がこれら機能を果たすために十分な構造的限定を含むので、これらクレーム要素には特許法第112条第6項が適用されない。)も参照。また、クレーム全文部分にのみ現れる機能の記述は、特許法第112条第6項が適用されるためには一般に不十分である。O. I. Corp., 115 F.3d 1583, 42 USPQ2d 1782 (「一連の工程を実行した後に必然的に起こる結果を前文に記述しても、それら各工程をステップ・プラス・ファンクション節には変換しない。工程「通過させる」は、通過させる工程によって果たされる機能とは、このクレームにおいて個別に関連していない。」)。

C. フレーズ「means for」又は「step for」又は非構造的用語は、特定された機能を達成するために十分な構造、材料、又は作用によって修飾されてはならない。

この分析の第三の分岐に関して、クレームに記述されたフレーズ「means for」又は「step for」又は非構造的用語は、特定された機能を達成するための、十分な構造、材料、作用によって修飾されてはならない。Seal-Flex, 172 F.3d 849, 50 USPQ2d 1234 (Radar, J., 同意意見) (「クレーム要素が、一般にステップ・プラス・ファンクション形式に該当する文言を使用している場合であっても、クレーム限定自体が、特定された機能を果たすための十分な作用を記述している場合は、第112条第6項は適用されない。」); Envirco Corp. v. Clestra Cleanroom, Inc., 209 F.3d 1360, 54 USPQ2d 1449 (Fed. Cir. 2000) (「第二のバツフル手段」は、単語「バツフル」自体が構造を知らせ、かつ、クレームはバツフルの構造を更に記述しているので、特許法第112条第6項が適用されないと判示している。); Rodime PLC v. Seagate Technology, Inc., 174 F.3d 1294, 1303.04, 50 USPQ2d 1429, 1435.36 (Fed. Cir. 1999) (「移動のための位置決め手段」は、クレームが手段の根拠をなす構造の一覧を提供しており、かつ、移動機能を果たすための構造を詳細に記述していることで、この要素を特許法第112条第6項の視野から除外することから、特許法第112条第6項が適用されないことを判示している。); Cole v. Kimberly-Clark Corp., 102 F.3d 524, 531, 41 USPQ2d 1001, 1006 (Fed. Cir. 1996) (「引き裂くための・・・穿孔手段」は、クレームが引き裂き機能(すなわち穿孔)を支持する構造を記述していることから、特許法第112条第6項が適用されないことを判示している。)を参照。他の事例では、連邦巡回区控訴裁判所は違うように判示した。Unidynamics Corp. v. Automatic Prod. Int'l, 157 F.3d 1311, 1319, 48 USPQ2d 1099, 1104 (Fed. Cir. 1998) (「ばね手段」には米国特許法第112条第6項が適用されると判示している。) 参照。

機能的文言に関連付けられた非構造的な用語を使用するクレーム限定には、その非構造的な用語が、(1) 構造的装置の種類を意味する、特定の構造として明細書で定義されているか、又は当業者によって知られている構造修飾句(例えば、「フィルタ」)に先行されているのでない場合、又は(2) クレームされた機能を実現するための十分な構造や材料によって修飾されているのでない場合、審査官は米国特許法第112条第6項を適用する。

非構造的用語を更に記述する構造的な修飾句がある場合、限定は米国特許法第112条第6項が適用さ

れない。例えば、「機構」のような非構造的用語単独では、機能と組み合わせられた場合、米国特許法第112条第6項が適用されるかもしれないが、構造的な修飾句が先行している場合（例えば、「戻り止め機構」）、米国特許法第112条第6項は適用されない。Greenberg, 91 F.3d at 1583（用語「戻り止め機構」は、構造的修飾句「戻り止め」が機械技術分野で一般的に理解されている意味を有する一種の構造的装置を意味するので、米国特許法第112条第6項が適用されないと判示している。）。対照的に、機能と結合した非構造的用語（例えば、「機構」、「要素」、「部材」）は、その技術分野において一般に理解されている構造的意味を持たない非構造修飾句（例えば、「着色剤の選択機構」、「レバー移動要素」、又は「可動リンク部材」）が先行している場合、米国特許法第112条第6項が適用される。Massachusetts Inst. of Tech., 462 F.3d at 1354; Mas-Hamilton, 156 F.3d at 1214-1215。

機能と結合した単語、用語、又はフレーズが構造を意味するかどうかを決定するには、審査官は、(1) 明細書が、その用語が構造を意味することを当業者に知らせるに十分な記述を提供しているか、(2) 一般的な及び主題に特有の辞書が、その用語が構造を意味する名詞として認識を得ているという証拠を提供しているか、及び(3) 先行技術が、その用語が、クレームされた機能を果たすことを当該分野で認識された構造を有することを示す証拠を提供するか、チェックしなければならない。Ex parte Rodriguez, 92 USPQ2d 1395, 1404 (Bd. Pat. App. & Int. 2009)（先例となる）。

しかし、出願人は、審査中に、クレーム限定に米国特許法第112条第6項が適用されるかどうかを含めて、自己の発明を正確に定義する機会及び義務を有する。このように、フレーズ「means for」又は「step for」又は非構造的な用語が、特定された機能を達成するための十分な構造、材料、又は作用によって修飾されているならば、米国特許商標庁は、このような修飾文言がクレーム限定から削除されるまでは、特許法第112条第6項を適用しないものとする。

米国特許法第112条第6項が適用されるかどうかを要素ごとに決定することが必要である。米国特許法第112条第6項が、記述された機能を果たす手段又は工程の解釈にのみ適用されることから、ミーンズ・プラス・ファンクション節又はステップ・プラス・ファンクション節の全ての用語が、明細書に開示されているもの及びその均等物に限定されるわけではない。例えば、IMS Technology Inc. v. Haas Automation Inc., 206 F.3d 1422, 54 USPQ2d1129 (Fed. Cir. 2000)（フレーズ「データブロックの問合せを逐次的に表示する手段」における用語「データブロック」は、逐次的な表示を生じさせる手段ではなく、また、その意味は開示された実施形態及びその均等物には限定されない。）参照。たとえ、その出願が実質的に類似するプロセス及び装置クレームを含む場合であっても、各クレームは、特許法第112条第6項の適用性を判断するために独立して審査されなければならない。O. I. Corp., 115 F.3dat 1583-1584, 42 USPQ2dat 1782（「我々は、方法クレーム中の工程が、「means for」の修飾を欠いているものの、装置クレームにおける限定と基本的に同一の文言であると理解している・・・各クレームは、第112条第6項の要件の適用を受けるか判断するために、独立して審査されなければならない。この規定の対象となる他のクレームに使用されている文言と類似の文言を使用していることだけを理由に、ミーンズ・プラス・ファンクション又はステップ・プラス・ファンクションでないクレームがあたかもそうであるかのように解釈されるならば、クレームの解釈は、実際、混乱を来すであろう。」）。

クレーム限定が、3分岐分析を満たしており、かつ、特許法第112条第6項に基づいて処理されている場合、審査官は、クレーム限定が特許法第112条第6項によって処理されていることを拒絶通知中の陳述に含める。下記MPEP2181、VI参照。クレーム限定がフレーズ「means for」又は「step for」を使用しているが、審査官が、3分岐解析のうち第二の分岐又は第三の分岐のいずれかが満たされていないと判断するならば、これら状況において、審査官は、フレーズ「means for」又は「step for」を使用するクレーム限定が特許法第112条第6項に基づいて取り扱われない理由を説明する陳述を拒絶通知中に含めねばならない。

クレーム限定が特許法第112条第6項の範囲内にあるかどうか不明確な場合には、特許法第112条第2項による拒絶が適切である可能性がある。

II. 特許法第112条第6項が適用されるクレーム限定を支持するために必要な記載

特許法第112条第6項は、ミーンズ・プラス・ファンクション文言で表現されているクレーム文言は「明細書に記載された対応する構造・・・及びその均等物を対象としているとして解釈されるものとする。」と述べている。「クレームにミーンズ・プラス・ファンクション文言を採用するならば、明細書には、当該文言が意味するものを示す適切な開示を行わなければならない。出願人が適切な開示を怠った場合は、出願人は第112条第2項に求められるように、発明を具体的に指示し、かつ明確にクレームすることを事実上怠ったことになる。」In re Donaldson Co., 16 F. 3d 1189, 1195, 29 USPQ2d 1845, 1850 (Fed. Cir. 1994) (in banc)。

A. 対応する構造は、どの構造が記述された機能を果たすのか当業者が理解できる方法で明細書自体に開示されていなければならない。

明瞭性要件を満たすための適切な基準は、ミーンズ (又はステップ) ・プラス・ファンクション限定の対応する構造 (又は材料又は作用) が、明細書自体に、どの構造 (又は材料又は作用) が、記述された機能を果たすのかを当業者が理解できる方法で開示されていなければならないということである。Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc., 198 F. 3d 1374, 1381, 53 USPQ2d 1225, 1230 (Fed. Cir. 1999) 参照。Atmel において、特許権者は「高電圧生成手段」限定を含み、よって特許法第112条第6項が適用される装置をクレームした。明細書は、特定の高電圧生成回路を記載した、技術雑誌からの非特許文献引用が含まれていた。連邦巡回区控訴裁判所は、明細書中の文献の表題は、それ自体で、記述された機能を果たすための手段の正確な構造を当業者に示すに十分であろうと結論付け、「反駁されていない証言に基づけば、明細書が高電圧手段の限定に対応する十分な構造を開示していることを示している当業者の知識を考慮する」よう、当該事案を地方裁判所に差し戻した。Id. at 1382, 53 USPQ2dat 1231。

いずれの構造 (又は材料又は作用) がミーンズ (又はステップ) ・プラス・ファンクション・クレーム限定に対応するかが当業者に対して明確であるならば、構造 (又は材料又は作用) の開示は、明細書においては黙示的又は内在的であってもよい。Id. at 1380, 53 USPQ2dat 1229 ; In re Dossel, 115 F. 3d 942, 946-47, 42 USPQ2d 1881, 1885 (Fed. Cir. 1997) 参照。記述された機能を果たすための構造、材料又は作用の開示がなければ、クレームは特許法第112条第2項の要件を満たすことができない。ミ

ーンズ・プラス・ファンクション限定の文脈では「既知の技術又は方法を使用できるという最小限の陳述は構造を開示したことになる。」 *Biomedino, LLC v. Waters Technology Corp.*, 490 F.3d 946, 952, 83 USPQ2d 1118, 1123 (Fed. Cir. 2007) (発明は「既知の差圧、弁調整及び制御装置によって制御され得る」という開示は、クレームされた「弁調整を操作するための制御手段」に対応するいかなる構造の開示でもなく、よって、クレームは不明瞭であると判示された。)。 *Budde v. Harley-Davidson, Inc.*, 250 F.3d 1369, 1376, 58 USPQ2d 1801, 1806 (Fed. Cir. 2001) ; *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc.*, 296 F.3d 1106, 1115-18, 63 USPQ2d 1725, 1731-34 (Fed. Cir. 2002) (裁判所は「…を起動するための…ECG信号を監視するための第三の監視手段」の文言を、同手段が両方の機能を果たすことを要求していると解釈し、かつ、明細書において参照されている両方の機能を果たし得る唯一の主体は医師であると解釈した。裁判所は、医師を除けば、いかなる構造もクレームされた二重機能を達成しないと判示した。発明の実施形態に開示されたいかなる構造もクレームされた二重機能を実際には果たさないもので、明細書は、特許法第112条第6項によって求められている対応する構造を欠いており、よって、特許法第112条第2項を遵守していない。) も参照。

ミーンズ (又はステップ)・プラス・ファンクション文言中で要素を記述するクレームが特許法の第112条第2項に適合するかどうかは、明細書が記述された機能を果たすために適切な構造 (又は材料又は作用) を開示していないことから、当該明細書が特許法第112条第1段落の記載要件を満たすかどうかの問題と密接に関連している。 *In re Noll*, 545F.2d 141, 149, 191 USPQ 721, 727 (CCPA 1976) (ミーンズ・プラス・ファンクション文言は、それ自体が不明確でなければ、ミーンズ・プラス・ファンクション文言に記載されたクレーム限定は、明細書が特許法第112条第1段落の記載要件を満たす限り、特許法第112条第2項の明瞭性要件を満たしている) 参照。 *In Aristocrat Techs. Australia Pty Ltd. v. Int'l Game Tech.*, 521 F.3d 1328, 1336-37 (Fed. Cir. 2008) で、裁判所は以下のように述べている。

装置の実施可能化要件は、当業者が装置を作成し使用できる程度に十分な情報の開示を求めている。しかしながら、112条6項は、クレームの範囲を開示された特定の構造及び均等物に限定する極めて異なる目的を提供している。…例えば、 *Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.*, 198 F.3d 1374, 1380 (Fed. Cir. 1999) において、裁判所は、「当業者の理解の考慮は、明細書における十分な構造を適切な開示特許権者を全く解放しない」という課題を抱いている。特許権者が、当業者はクレームされた機能を達成するためにどの構造を使用するかを知っているということを単純に述べるか後で議論することは十分ではない。裁判所は、 *Biomedino, LLC v. Waters Technologies Corp.*, 490 F.3d 946, 953 (Fed. Cir. 2007) において、この点を以下のように示した。「この問題は、明細書自体が構造を開示していると当業者が理解するかどうかであり、単に人がこの構造を実施できるかどうかではない。」

特許法第112条第6項の適用があるからといって、出願人が特許法第112条第1段落及び第2項を遵守することを免除しない。 *In re Knowlton*, 481 F.2d 1357, 1366, 178 USPQ 486, 492.93 (CCPA 1973) (「112条6項は1段落の記載要件…又は2項の明確性要件に例外を生むように読むことはできない。ミーンズ・プラス・ファンクション文言はクレームで使用できるが、クレームはなお発明を正確に定義しなければならない。)」 参照。

所定の限定された状況の下では、明細書は、特許法第112条第2項によって求められるように発明を具体的に指示しかつ明確にクレームするために、ミーンズ（又はステップ）・プラス・ファンクション限定に対応する構造（又は材料又は作用）を明示的に記述する必要はない。Dossel, 115 F.3d 946, 42 USPQ2d 1885参照。適切な状況の下では、図面が特許法第112条によって求められる発明の書面記載を提供してもよい。Vas-Cath, Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1565, 19 USPQ2d 1111, 1118 (Fed. Cir. 1991)。さらに、どの構造がミーンズ・プラス・ファンクション限定に記述された機能を果たさなければならないかが当業者に明らかであるならば、ミーンズ・プラス・ファンクション限定に対応する構造の開示は、明細書では黙示的であってもよい。Atmel Corp. v. Information Storage Devices Inc., 198 F.3d 1374, 1379, 53 USPQ2d 1225, 1228 (Fed. Cir. 1999)（「当業者」による分析を適用して、ミーンズ・プラス・ファンクション限定を支持するために十分な構造が開示されているかどうかを決定すべきであること、かつ、米国特許商標庁が最近発行した補助指針案がこの点における裁判所の判示と一貫していることを述べている。）；Dossel, 115 F.3d 946, 47, 42 USPQ2d 1885（「明らかに、デジタルデータを受信し、複雑な数学演算を実行し、かつ、その結果をディスプレイに出力するユニットは(明細書が「コンピュータ」又は何らかの等価なフレーズを全く記述していない理由は明確でないもの)汎用又は特定目的コンピュータによって又はその上で実装されていなければならない。」）参照。

B. コンピュータ実装ミーンズ・プラス・ファンクション限定

米国特許法第112条第6項を適用するコンピュータ実装ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム限定のために、一般的なコンピューティング機能（例えば、「データを格納するための手段」）を実行するための対応する構造のためには、通常、汎用コンピュータで十分であるが、特定の機能を実行するための対応する構造が、単なる汎用コンピュータ又はマイクロプロセッサ以上のものであることが要求される。In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2011)において、裁判所は、次のように述べている：

これらの事例は、これらの特定された機能を実行することができる特定用途コンピュータに変換する汎用コンピュータのプログラミングによって実装される必要がある特定の機能を対象とした。・・・これとは対照的に、上記で特定された七つのクレームにおいて、Katzは、特定用途コンピュータによって実行される特定の機能をクレームせず、単に「処理する」、「受信する」及び「格納する」というクレームされた機能を単に列挙した。後述するように、用語「処理する」、「受信する」及び「格納する」の可能な限り狭い解釈がなければ、これらの機能は、特別なプログラミングをすることなく、いかなる汎用コンピュータによっても達成することができる。このように、それらの機能を実行する汎用プロセッサ以上の構造を開示する必要はない。これらの七つのクレームは、「処理する」、「受信する」及び「格納する」機能は、開示された構造、すなわち、汎用プロセッサと同一の外延を持つので、純粋に機能的なクレームに対するルールに抵触しない。）

特定のコンピュータ実装機能を実行するための手段をクレームし、その機能を実行するように設計された構造として汎用コンピュータのみを開示することは純粋な機能的クレームになる。Aristocrat, 521 F.3d 1328 at 1333。この場合には、コンピュータ実装機能の米国特許法第112条第6項適用クレーム限定に対応する構造は、明細書に開示された汎用コンピュータ又はマイクロプロセッサを変換する

ために必要なアルゴリズムを含まなければならない。Aristocrat, 521 F.3d at 1333; Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc., 523 F.3d 1323, 1340 (Fed. Cir. 2008); WMS Gaming, Inc. v. Int'l Game Tech., 184 F.3d 1339, 1349 (Fed. Cir. 1999)。対応する構造は、単に汎用コンピュータ自体ではなく、開示されたアルゴリズムを実行するようにプログラムされた特定目的のコンピュータである。Aristocrat, 521 F.3d at 1333。したがって、明細書は、汎用マイクロプロセッサを特定目的のコンピュータに変換するためのアルゴリズムを十分に開示していなければならない。Aristocrat, 521 F.3d at 1338 (「Aristocratは、米国特許法第112条第6項を満足させるために、ソースコードのリスト又はクレームされた機能を達成するために使用されるアルゴリズムの極めて詳細な記述を生成する必要はなかった。しかし、少なくとも、汎用マイクロプロセッサを、『開示されたアルゴリズムを実行するようにプログラムされた特定目的のコンピュータ』に変換するアルゴリズム開示する必要があった。WMS Gaming, 184 F.3d at 1349.)」) アルゴリズムとは、例えば、「論理や数学の問題を解くか、タスクを実行するための有限数列のステップ」のように定義されている。Microsoft Computer Dictionary, Microsoft Press, 5th edition, 2002。出願人は、数式、散文、フローチャート、又は「十分な構造を提供する他の任意の方法」を含む任意の理解できる用語でアルゴリズムを表現してよい。Finisar, 523 F.3d at 1340。Intel Corp. v. VIA Techs., Inc., 319 F.3d 1357, 1366 (Fed. Cir. 2003); In re Dossel, 115 F.3d 942, 946-47 (Fed. Cir. 1997); Typhoon Touch Inc. v. Dell Inc., 659 F.3d 1376, 1385 (Fed. Cir. 2011); In re Aoyama, 656 F.3d 1293, 1306 (Fed. Cir. 2011)も参照。

明細書がコンピュータ又はマイクロプロセッサに関連付けられた対応するアルゴリズムを開示していない場合、米国特許法112条2項に基づく拒絶は適切である。Aristocrat, 521 F.3d at 1337-38。例えば、適切なプログラミングの説明を提供することなく、適切なプログラミングを伴う汎用コンピュータへの単なる言及、又は、ソフトウェアの機能を達成するための手段についての詳細を提供することなく、「ソフトウェア」という単なる記述は、米国特許法112条2項の要件を満たす、対応する構造の適切な開示ではない。Aristocrat, 521 F.3d at 1334; Finisar, 523 F.3d at 1340-41。また、コンピュータ又はコンピュータ・コンポーネントがクレームされた機能をどのように実行するかの幾つかの説明がなければならないので、特定のコンピュータ（例えば、「銀行のコンピュータ」）、コンピュータ・システムの幾つかの不明確な構成要素（例えば、「アクセス・コントロール・マネージャ」）、「論理」、「コード」、又は、記述された機能を実行するように設計された、本質的に、ブラック・ボックスである要素を単に言及しているのは十分ではない。Blackboard, Inc. v. Desire2Learn, Inc., 574 F.3d 1371, 1383-1385 (Fed. Cir. 2009); Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359, 1366-67 (Fed. Cir. 2008); Rodriguez, 92 USPQ2d at 1405-06。

幾つかの連邦巡回控訴裁判所の事案では、当業者が、クレームされた機能を実行するために、汎用コンピュータを特定目的のコンピュータへ変換するためのソフトウェアを記述できるのであれば、特許権者はアルゴリズムの開示の要件を回避することができると主張した。例えば、Blackboard, 574 F.3d at 1385; Biomedino, 490 F.3d at 952; Atmel Corp., 198 F.3d at 1380参照。当業者の理解はミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの用語を支持するのに十分な構造を開示する特許権者の義務を解放していないため、このような主張は説得力がないと判示された。Blackboard, 574 F.3d at 1385 (「当業者であれば、誰かがクレームされた機能を実行する手段を工夫することができるだろうという理由だけで、特許権者は構造に関する特定性を提供することを回避することはできない。」); Atmel

Corp., 198 F.3d at 1380 (「当業者の理解を考慮しても、明細書に十分な構造を適切な開示することから特許権者を解放することは決してない。」。明細書はクレームされた機能を実行するためのアルゴリズムを明示的に開示していなければならないし、明細書にクレームされた機能を単に記述することは、定義上、一連の工程が含まれていなければならないというアルゴリズムの十分な開示ではない。Blackboard, 574 F.3d at 1384 (実行される機能を単に述べている文言は、結果を記述しているのであって、その結果を達成するための手段について説明していないと述べている。) Microsoft Computer Dictionary, Microsoft Press, 5th edition, 2002; Encyclopaedia Britannica, Inc. v. Alpine Elecs., Inc., 355 Fed. Appx. 389, 394-95, 2009 U.S. App. Lexis. 26358, 10-16 (Fed. Cir. 2009) (クレームされた機能を実行するための一群のアルゴリズムの黙示的又は内在的開示は十分ではなく、意図的な「ワン・ステップ」アルゴリズムは全くアルゴリズムではないと判示している。)(未公表)も参照。

明細書がアルゴリズムを明示的に開示している場合、アルゴリズムの開示が十分かは、当業者の水準に照らして決定されなければならない。Aristocrat, 521 F.3d at 1337; AllVoice Computing PLC v. Nuance Commc'ns, Inc., 504 F.3d 1236, 1245 (Fed. Cir. 2007); Intel Corp., 319 F.3d at 1366-67 (開示されたアルゴリズムを実装する方法を明確にするために当業者の知識を使用することができる。) 審査官は、当業者であれば、明細書に記述され、必要な工程を実行するためにコンピュータをプログラムする方法を知っているかどうかを確認し(すなわち、発明が実施可能である。)、発明者が発明を所有していたこと(すなわち、発明が記載要件を満たしている。)を決定すべきである。したがって、明細書は、クレームされた機能を実現するために開示されたアルゴリズムを、当業者が実装できるように、汎用マイクロプロセッサを特定目的のコンピュータに変換するためのアルゴリズムを十分に開示していなければならない。Aristocrat, 521 F.3d at 1338。

コンピュータ実装発明を支持する開示は、多くの場合、ハードウェア、ソフトウェア、又はその両方の組合せを介して、発明の機能性の実装について説明している。このような状況において、どのモードの実装がミーンズ・プラス・ファンクション限定を支持するのかという問題が生じる可能性がある。米国特許法112条6項の文言は、特定された機能を実行するための記述された「手段」が、明細書に記述されている、対応する「構造又は材料」及びその均等物をカバーすると解釈されるべきことを要求している。したがって、ミーンズ・プラス・ファンクション限定を使用し、米国特許法112条6項を適用することを選択することにより、出願人は、そのクレーム限定を、開示された構造、すなわち、ハードウェア、又はハードウェアとソフトウェアの組合せによる実装、及びその均等物に限定している。したがって、審査官は、純粋なソフトウェアの実装をカバーするように限定を解釈するべきではない。

しかし、明細書に対応する構造が開示されていない場合(すなわち、限定が、ソフトウェアによってのみ支持されており、アルゴリズム及びアルゴリズムでプログラムされたコンピュータ又はマイクロプロセッサに対応していない。)、限定は、上述のように不明確とみなされるべきであり、クレームは、米国特許法112条2項に基づき拒絶されるべきである。クレームは全体として解釈されなければならないということは覚えておくことが重要である。したがって、ソフトウェア自体に対応するミーンズ・プラス・ファンクション限定を含み(したがって、明細書において構造的な支持を欠いているた

めに不明確である) クレームは、他の構造的限定が欠けているのでなければ、全体として、必ずしもソフトウェア自体へ向けられていない。

C. 支持している開示は、開示された構造、材質、又は作用をクレームされた機能へ明らかにリンク又は関連付けている

明細書の書面記載に開示された構造は、明細書の書面記載又は出願審査履歴が、その構造を米国特許法112条6項に基づくミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム限定に記述されている機能に明確に関連付けている場合のみ、対応する構造である。B. Braun Medical Inc., v. Abbott Laboratories, 124 F.3d 1419, 1424, 43 USPQ2d 1896, 1900 (Fed. Cir. 1997)参照。特定の構造を、対応する構造としての資格を得るために、クレームされた機能と明確に関連付けられるという要件は、米国特許法112条6項を採用することの便宜上の見返り (quid pro quo) であり、発明は具体的に指摘され、明確にクレームされていないなければならないという、米国特許法112条6項の要件によって支持されている。Medical Instrumentation & Diagnostics Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205, 1211, 68 USPQ2d 1263, 1268参照。米国特許法112条6項が適用されるミーンズ (又はステップ)・プラス・ファンクション・クレーム限定において、当業者が、明細書に開示されたどの構造、材料又は作用がクレームされた機能を実行するのか特定できない場合は、米国特許法112条2項に基づく拒絶は適切である。

III. 米国特許法112条6項が適用される場合米国特許法112条2項遵守を決定する

審査官は、クレームの限定が、米国特許法112条6項を適用するミーンズ・プラス・ファンクション限定であると判断すると、審査官は、クレームされた機能を決定し、クレームされた機能を実行する、対応する構造、材料、又は作用が開示されているかどうかを判断するために明細書の書面記載を検討しなければならない。図面は、米国特許法112条で要求される発明の書面記載を提供するかもしれないことに注意。Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1565 (Fed. Cir. 1991)参照。対応する構造、材料又は作用は、元の図面、図、表、又は配列表に開示されているかもしれない。しかし、対応する構造、材料又は作用は、参考文献又は先行技術文献に含まれている資料にのみ開示されているいかなる構造、材料又は作用を含めることはできない。Pressure Prods. Med. Supplies, Inc. v. Greatbatch Ltd., 599 F.3d 1308, 1317 (Fed. Cir. 2010) (「特許において先行技術文献に単に言及することは、これらの文献に開示された構造全てに完全なクレームを特許権者へ与えるための明細書記載としては十分ではない。」と述べている。) ; Atmel Corp. v. Info. Storage Devices, Inc., 198 F.3d 1374, 1381 (Fed. Cir. 1999)参照。開示は、その人が対応する構造、材料又は作用を開示する書面記載を理解するかどうかを判断するために、当業者の観点から検討しなければならない。Tech. Licensing Corp. v. Videotek, Inc., 545 F.3d 1316, 1338 (Fed. Cir. 2008); Med. Instrumentation & Diagnostics Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205, 1211-12 (Fed. Cir. 2003)。米国特許法112条2項の明確性要件を満たすために、明細書は、クレームされた機能に対応する構造、材料又は作用を明らかにリンク又は関連付けられていなければならない。Telcordia Techs., Inc. v. Cisco Systems, Inc., 612 F.3d 1365, 1376 (Fed. Cir. 2010)。明細書が、開示された構造、材料、又は作用をクレームされた機能にリンク又は関連付けておらず、又はクレームされた機能を実行する構造、材料又は作用の開示 (又は不十分な開示) がない場合は、米国特許法112条2項に基づく拒絶は適切である。。Donaldson, 16 F.3d at 1195。既知の技術や方法を用いることができるという最低限の陳述は、ミーンズ・プラス・ファンクション限定を支持するのに十分な開示ではない。Biomedino, LLC v. Waters

Techs. Corp., 490 F.3d 946, 953 (Fed. Cir. 2007)。

米国特許法112条2項に基づく拒絶は、米国特許法112条6項に基づくミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム限定を検討する、次のような状況で適切である：

- (1) クレーム限定が米国特許法112条6項を適用されるかどうか不明である場合；
- (2) 米国特許法112条6項が適用され、クレームされた機能を実行するための構造、材料又は作用が開示されていないか、不十分な開示しかないとき；及び／又は
- (3) 米国特許法112条6項が適用され、支持する開示が、開示された構造、材料、又は作用をクレームされた機能に明確にリンク又は関連付けていないとき。

審査官が、対応する構造、材料又は作用を特定できないとき、米国特許法112条2項に基づく拒絶がなされるべきである。幾つかの事例では、37 CFR1.105に基づく情報の要求は、対応する構造、材料又は作用の特定を求めるかもしれない。MPEP § 704.11 (a) (例R) 参照。37 CFR1.105に基づく情報の要求が行われ、出願人がそのような情報を持っていないと述べているか、又は応答が、対応する構造、材料又は作用を特定していない場合、米国特許法112条2項に基づく拒絶がなされるべきである。詳細についてはMPEP § 704.12 (「情報の要求に対する回答は、任意の延長を含み、設定された期間内に完了し、提出しなければならない。設定された期間内の回答がない場合、出願の放棄となる。」) 参照。

明細書が米国特許法112条2項に準拠した対応する構造、材料、又は作用を設定している場合、クレーム限定は、「明細書に記載された対応する構造、材料又は作用とその均等物をカバーするように解釈されなければならない。」米国特許法112条6項。しかし、クレームに述べられていない機能的限定、又はクレームされた機能を実行するために不必要である、明細書からの構造的限定をクレームにすることはできない。Welker Bearing, 550 F.3d at 1097; Wenger Mfg., Inc. v. Coating Mach. Sys., Inc., 239 F.3d 1225, 1233 (Fed. Cir. 2001)。

次に掲げる指針は、米国特許法112条6項が適用されるときに、出願人が米国特許法112条2項の要件に適合しているかどうかを判断するために提供される。

(A) 対応する構造、材料、又は作用が明細書中に特定の用語(例えば、エミッタ結合電圧比較器)で記述されており、かつ、当業者が、その記述から構造、材料、又は作用を特定し得るならば、米国特許法112条2項及び6項の要件が満たされる。Atmel, 198 F.3d at 1382, 53 USPQ2d 1231参照。

(B) 対応する構造、材料、又は作用が、明細書において広い一般的用語で記述されており、かつ、その具体的な詳細が別の文書への参照に含まれている(例えば、ここに参照により含まれている米国特許第X号に開示されている取付手段、又は、ここに参照により含まれているIBM文献に開示されている比較器)場合、本庁審査官は、参照によって含まれた文書からのいかなる材料にも依存することなく、明細書における記載を審査しなければならない、かつ、「当業者による」分析を適用して、当業者が米国特許法112条2項の明確性要件を満たすために、記述された機能を実行するための対応する構造(又は材料又は作用)を特定し得るかどうかを判断しなければならない。Default Proof Credit Card System, Inc. v. Home Depot U.S.A., Inc., 412 F.3d 1291, 75 USPQ2d 1116 (Fed. Cir. 2005) (「112条2項に基づく質問は、特許権者が、構造に関連して材料を明細書に「参照により含めた」かどうかではなく、代わりに、最初に、「構造が明細書中に記載されているか、もしそうであればに、当業者がこの記

載から構造を特定するかどうか」を尋ねる。」)参照。

(1) 当業者が、明細書の記載から、記述された機能を実行するための構造、材料、又は作用を特定できるとされるならば、米国特許法112条2項の要件が満たされる。See *Dossel*, 115 F.3d at 946-47, 42 USPQ2d at 1885 (ミーンズ・プラス・ファンクション限定に記述された機能は、データを「再構築する」ことに関係している。争点は、この「再構築する」機能の根拠をなす構造が、米国特許法112条2項を満たすために明細書に適切に記述されているかどうかであった。裁判所は、「書面記載又はクレームのいずれも魔法の単語「コンピュータ」を使用しておらず、かつ、発明中に使用され得るコンピュータ・コードを引用していない。ただし、明細書がクレーム8及び9と組み合わせられる場合、開示は112条2項の要件を満たす。」と述べた。裁判所は、この事案特有の事実に基づき、「デジタルデータを受信し、複雑な数学演算を実行し、その結果をディスプレイに出力するユニットは、汎用目的又は特定目的のコンピュータによって又はその上で実装されなければならない」ので、当業者は「再構築する」機能を実行するための構造を認識するであろうと結論付けた。)参照。 *Intel Corp. v. VIA Technologies, Inc.*, 319 F.3d 1357, 1366, 65 USPQ2d 1934, 1941 (Fed. Cir. 2003) (特定のプログラムを実行するために修正された「中核論理 (core logic)」構造は、明細書では、当該構造がどのように修正されなければならないかを正確に示す中核論理の内部回路を開示していないものの、クレームされた機能に適切に対応する構造であると判示された。)も参照。

(2) 当業者が、明細書の記載から、記述された機能を実行するための構造、材料、又は作用を特定できないと思われるならば、出願人は、参照により含められた材料を含め、かつ、構造、材料、又は作用をクレームに記述された機能に明確に関係又は関連付けるために、明細書を補正するよう要求される。出願人は、参照された文書全体に記載された主題を、明細書に挿入するよう要求されるべきではない。簡潔な明細書を維持するために、出願人は、参照された文書のうちミーンズ (又はステップ) ・プラス・ファンクション限定に対応する関連部分のみを含めるべきである。See *Atmel*, 198 F.3d at 1382, 53 USPQ2d at 1230 (「行わなければならないことは・・・クレームが意味することを容易に確定することができ、2項の特定性要件を遵守することができる程度にその手段に対応する何らかの構造を明細書に記述すること、・・・のみである。」)参照。

IV. 米国特許法112条1段落に基づく支持が存在するかどうかを判断する

クレームは、さらに、米国特許法112条1段落に基づくそのようなクレームに対応する適切な支持が存在するかどうかを判断するために分析されなければならない。クレーム限定のために米国特許法112条1段落に基づく支持があるかどうかを検討する際に、審査官は、明細書の発明の概要及び発明の詳細な説明部分に含まれる元の開示だけでなく、出願当初のクレーム、要約及び図面も考慮しなければならない。In *re Mott*, 539 F.2d 1291, 1299, 190 USPQ 536, 542-43 (CCPA 1976) (クレーム); In *re Anderson*, 471 F.2d 1237, 1240, 176 USPQ 331, 333 (CCPA 1973) (クレーム); *Hill-Rom Co. v. Kinetic Concepts, Inc.*, 209 F.3d 1337, 54 USPQ2d 1437 (Fed. Cir. 2000) (未公表) (要約); In *re Armbruster*, 512 F.2d 676, 678-79, 185 USPQ 152, 153-54 (CCPA 1975) (要約); *Anderson*, 471 F.2d at 1240, 176 USPQ at 333 (要約); *Vas-Cath Inc. v. Mahurkar*, 935 F.2d at 1564, 19 USPQ2d at 1117 (図面); In *re Wolfensperger*, 302 F.2d 950, 955-57, 133 USPQ 537, 541- 43 (CCPA 1962) (図面)参照。

特許規則第1.75(d)(1)条は、一部分において、「クレームに使用される用語及びフレーズは、クレーム中の用語の意味が記載を参照することによって確定可能となる程度に、明確な支持又は先行的限定

の根拠をその記載中に見いだされなければならない」と規定している。書面記載がミーンズ（又はステップ）・プラス・ファンクションと対応する構造、材料、又は作用を黙示的又は内在的にのみ定義しており、審査官が、どの構造、材料、又は作用がミーンズ（又はステップ）・プラス・ファンクションに記述された機能を実行するかを当業者が認識するであろうと結論付ける状況において、審査官は：(A) 出願人に対して、どの構造、材料、又は作用がクレーム要素に記述された機能を実行するかを明示的に記述する程度に、明細書を補正することによって、記録を明確化させるか；又は、(B) どの構造、材料、又は作用がミーンズ（又はステップ）・プラス・ファンクション限定に記述された機能を実行するかを記録上に記載するか、のいずれかを行うべきである。たとえ、開示が、特許法112条1段落及び2項に適合したミーンズ（又はステップ）・プラス・ファンクション・クレーム要素に対応する構造、材料、又は作用を黙示的に定義していても、米国特許商標庁は、それでも、クレーム要素の用語及びフレーズに関して、どの構造、材料、又は作用がクレーム要素に記述された機能を実行するかを明示的に述べるように、特許規則第1.75(d)条及びMPEP第608.01(o)条に従って明細書を補正するよう、出願人に対して要求してもよい。特許法112条6項（「組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支持する作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用、及びそれらの均等物を対象としていると解釈されるものとする。」）を参照。B. Braun Medical, 124 F.3d at 1424, 43 USPQ2d at 1900（「この規定 [米国特許法112条6項]に従って、明細書に開示された構造は、明細書又は出願審査履歴がその構造をクレームに記述された機能に明確に関係又は関連付けている場合にのみ、「対応する」構造である。構造を機能と関係又は関連付ける義務は、112条6項を採用する便宜上の見返りである。」と判示している。）；Medical Instrumentation and Diagnostic Corp. v. Elekta AB, 344 F.3d 1205, 1218, 68 USPQ2d 1263, 1268 (Fed. Cir. 2003)（当業者は、デジタル→デジタル変換のためのソフトウェア・プログラムを書くことができたと思われるが、明細書又は出願審査履歴には、このようなソフトウェアを、画像を選択した形式に変換する機能に明確に関係又は関連付けていないので、このようなソフトウェアはクレームされた画像を「変換するための手段」の範囲に該当しない。）；Wolfensperger, 302 F.2d at 955, 133 USPQ at 542（単に、開示がクレーム要素の支持を提供しているからといって、それは、米国特許商標庁が、クレームに使用される用語及びフレーズが明細書に明確な支持又は先行的限定の根拠を見いだすという要件を要求できないことを意味するものではない。）も参照。

V. 単一ミーンズ・クレーム

Donaldson事件は、単一ミーンズ・クレームは米国特許法112条1段落の実施可能性要件に適合しないという旨において、In re Hyatt, 708 F.2d 712, 218 USPQ 195 (Fed. Cir. 1983)の判示に影響を及ぼさない。Donaldson事件は、米国特許法112条6項に対応するよう作成された限定の、その用語によって「組合せに対するクレームの要素」へと限定された解釈にのみ適用されることから、Donaldson事件は組合せを対象としていないクレームにおける限定には影響しない。MPEP第2164.08(a)条も参照。

VI. 記録が明確であることの確認

審査官は、拒絶理由通知書において、クレーム限定が米国特許法112条6項の規定に基づいて解釈されていることを具体的に示さなければならない。「means for」以外のクレーム用語が米国特許法112条6項を適用すると決定される場合、そのクレームが米国特許法112条6項を適用するように解釈された

理由も拒絶理由通知書に明らかに述べられていなければならない。例えば、拒絶理由通知書は、あるクレーム限定が構造を含意しない非構造的単語（例えば、「用のモジュール」）に結合された機能的用語で表現されており、したがって、米国特許法112条6項に基づく措置を適用する旨の陳述を含むことができる。審査官が米国特許法112条6項を適用すると判断した場合、審査官は、対応する構造として明細書が何を識別しているかを特定することもできる。

さらに、クレームされた機能に対応する構造が明細書で明確に特定できない場合は、拒絶理由通知書は、それにもかかわらず、先行技術調査を容易にするために、どの構造が最も密接にミーンズ・プラス・ファンクション限定に関連付けられているかを特定するのを試みるべきである。このことは、上記セクションII. Bで説明されたように、発明の開示されているどの実装がその限定を支持しているかについて混乱があるかもしれないときに特にそうである。

米国特許法112条6項に基づいて処理されたクレームを許可する場合、審査官は、クレームが米国特許法112条6項の規定に基づいて解釈されたことを、そのような説明が以前に記録されていない場合は、許可の理由に示すべきである。上述したように、明細書に容易に明らかでない場合、その表示は関連する構造を明確にすべきである。

2111 クレーム解釈：最も広い合理的な解釈

2111.01 明白な（平易な）意味

II. クレームの限定を明細書から移入することは不適切である

「クレームの文言の理解は明細書に記載された説明によって支援されてもよいが、クレーム部分ではない限定をクレームに移入しないことが重要である。例えば、明細書に示されている特定の実施例は、そのクレームの文言がその実施例よりも広い場合、クレームに読み込んではいない。）Superguide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc., 358 F.3d 870, 875, 69 USPQ2d 1865, 1868 (Fed. Cir. 2004)。次も参照のこと。Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad Inc., 358 F.3d 898, 906, 69 USPQ2d 1801, 1807 (Fed. Cir. 2004) (特許が単一の実施例のみ記載している場合、その特許の当該クレームはその実施例に限定されると解釈しなければならないとする主張を裁判所が明示的に拒絶した最近の事例を論じている)；E-Pass Techs., Inc. v. 3Com Corp., 343 F.3d 1364, 1369, 67 USPQ2d 1947, 1950 (Fed. Cir. 2003) (「特許明細書における記述文の解釈は、文章が明瞭な辞書的定義であるか又は好ましい実施形態の記述であるかどうかについて固有の緊張性が存在するので、困難な仕事である。問題は、限定を明細書から当該クレームへ不必要に取り込むことなく「明細書を考慮して」クレームを解釈することにある。)」)；Altiris Inc. v. Symantec Corp., 318 F.3d 1363, 1371, 65 USPQ2d 1865, 1869-70 (Fed. Cir. 2003) (当該明細書は単一の実施例のみを論じているが、裁判所は、論理的又は文法的には、当該方法クレームの文言が当該方法工程の実施について明確な順序を与えておらず、かつ、当該明細書が直接的又は黙示的に特定の順序を求めている場合、方法クレームに工程の明確な順序を読み込むことは不適切であると判示した。)。下記IV. 段落も参照のこと。要素が特許法第112条第6項の範囲に入る文言（広くミーンズ又はステップ・プラス・ファンクション文言といわれることが多い）を用いてクレームされる場合、当該明細書は、当該クレームに記載される機能に対応する構造、材料又は行為を決定するため調べられねばならない。In re Donaldson, 16F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994) (MPEP 第2181条ないし第2186条を参照のこと)。

用途クレームについて

特許審査便覧 (MPEP : Manual of Patent Examination Procedure)

2111.02 前提部分の効力

前提部分がクレームを限定するかどうかの判断は、事例ごとの事実を照らしてその都度行われる。前提部分がクレームの範囲を限定する場合を定義するリトマス試験はない。CatalinaMktg. Int' l v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ2d 1781, 1785 (Fed.Cir. 2002)。クレームの範囲に対する前提部分の影響を検討する様々な判決から浮かび上がる指標についての議論、及びこれらの原則を解説する仮説例について、同じく808-10, 62USPQ2d at 1784-86 を参照のこと。

「クレーム前提部分は当該クレーム全体が示す趣旨が書かれている。」Bell CommunicationsResearch, Inc. v. Vitalink Communications Corp., 55 F.3d 615, 620, 34 USPQ2d 1816, 1820(Fed. Cir. 1995)。「クレーム前提部分が、クレーム全体の文脈に読み込まれる場合は、当該クレームの限定を記載する、或いは、クレーム前提部分が当該クレームに『命、意味及び活力を与えために必要』な場合は、そのクレーム前提部分は当該クレームのバランスをとっているかのように解釈されなくてはならない。」Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1999)。さらに参照として、Superguide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc., 342 F.3d 1329, 1333, 68 USPQ2d 1154, 1158 (Fed. Cir. 2003) (一定のビタミン剤を「それを必要とするヒト」に投与することによりヒトの悪性貧血を治療若しくは防止する方法に関するクレームの前提部分の効力を検討するに当たって、裁判所は、患者又は「必要としている」ヒトについての当該クレームの記載は、前提部分の目的の陳述に命及び意味を与えているとした。)Kropa v. Robie, 187 F.2d 150, 152, 88 USPQ 478, 481 (CCPA 1951) (「研磨物品」を記載する前提部分は、研磨粒及び硬化結合剤を含む物品並びにそれを製造するプロセスに対し、クレームによって定義された発明を示すために必須とされた。裁判所は次のように述べている。「当該クレームによって定義された保護対象は研磨物品として構成されることはその表現によってのみ分かる。とりわけ研磨粒及び結合剤として使用することのできる実体の結合のどれもが『研磨物品』というわけではない。従って、その前提部分は生産される物品の構造を詳細に定義する働きをする。)

I. 構造を限定する前提部分の説明

クレームされた発明の構造を限定する前提部分のいかなる用語もクレームを限定するとして取り扱われねばならない。参照事例として、Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251, 1257, 9 USPQ2d 1962, 1966 (Fed. Cir. 1989) (前提部分の記載が構造的限定であるかどうかの判定は、「当該発明が実際に発明し当該クレームによって包含することを意図するものの理解を得るため」の当該出願全体の審査に基づいてのみ決定することができる。) ; Pac-Tec Inc. v. Amerace Corp., 903 F.2d 796, 801, 14 USPQ2d 1871, 1876 (Fed. Cir. 1990) (構造的限定を構成する前提部分の文言は、現実には、クレームされた発明の部分である)。次も参照のこと。In re Stencil, 828 F.2d 751, 4 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1987) (問題のクレームはねじ付きカラーのジョイントを固定するためのドライバーに向けられた；しかし、当該クレーム本体部にはクレームされた物品の部品としてそのカラーの構造が直接的に含まれていない。審査官はその前提部分(当該カラー構造を述べていた)をクレームを限定するものとして考慮しなかった。裁判所は当該カラー構造を無視できないと判示した。当該ク

クレームは当該カラーを直接的には限定していないが、前提部分に記載される当該カラー構造が当該ドライバーの構造を限定している。「特許性が評価される枠組み(先行技術から教示される内容)は、広義にすべてのドライバーというのではなく、当該クレームが限定しているように、このカラーと組み合わせるのに適したドライバーである。」 Id. at 1073, 828 F.2d at 754.)

II. 目的又は意図した用途を記載する前提部分の説明

クレームの前提部分はクレーム全体の文脈に読み込まねばならない。(前提部分の記載が構造的限定であるか、又は単なる目的若しくは用途の陳述であるかどうかの判定は、「当該発明が実際に発明し当該クレームによって包含することを意図するものの理解を得るための当該[記録]の全体についての審査に基づいてのみ決定することができる。」Corning Glass Works, 868 F.2d at 1257, 9 USPQ2d at 1966。クレームの本体部が完全かつ本質的にクレームされた発明の限定のすべてを述べており、前提部分はクレームされた発明の何らかの限定の明確な定義というよりは、例えば、当該発明の目的又は意図した用途を述べているだけの場合、その前提部分は限定とみなされず、クレームの解釈にとって何ら意味はない。Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999)。次も参照のこと。Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 1997) (「特許権者がクレーム本体部に構造的に完全な発明を定義し、その前提部分を当該発明の目的又は意図した用途を記述するのみに使用している場合、その前提部分はクレームを限定するものではない。」) ; Kropa v. Robie, 187 F.2d at 152, 88 USPQ2d at 480-81 (前提部分はクレームが製品に向ける限定ではなく、その前提部分は単に当該クレームの残りの部分によって定義される旧製品に本来備わっている性質を記載するだけである) ; STX LLC v. Brine, 211 F.3d 588, 591, 54 USPQ2d 1347, 1350 (Fed. Cir. 2000) (ラクロススティックのヘッドについて書かれたクレームの「改良されたプレーイング及びハンドリング特性を提供する」前提部分の表現はクレームを限定するものではないとされている)。比較として、Jansen v. Rexall Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1333-34, 68 USPQ2d 1154, 1158 (Fed. Cir. 2003) (「一定のビタミン剤を、それを必要とするヒト」に投与することによりヒトの悪性貧血を治療若しくは防止する方法に関するクレームにおいて、裁判所は、その前提部分は期待されるかどうか又は高く評価されるかどうか分からない効果の単なる陳述ではなく、むしろその方法が実施されねばならない意図的な目的の陳述であるとした。)従って、当該クレームはそのビタミン剤は悪性貧血の治療又は防止が必要と認められたヒトに投与されなければならないという意味に適切に解釈される。) ; In re Cruciferous Sprout Litig., 301 F.3d 1343, 1346-48, 64 USPQ2d 1202, 1204-05 (Fed. Cir. 2002) (問題のクレームは、十字花科の新芽を双葉期より前に収穫し、グルコシノラートに富む食物を作成する方法に向けられた。裁判所は、「グルコシノラートに富む」という前提部分の表現は、明細書及び審査履歴により立証されているのでクレームされている発明の定義に役立つとした。従って、(当該クレームはもともと「グルコシノラートに富む」新芽を生産する先行技術により予見されているにもかかわらず)当該クレームの限定となると判示した。)

審査において、クレームされている発明の目的又は意図した用途を記載する前提部分の陳述は、記載される目的又は意図した用途がクレームされている発明と先行技術との構造的違い(若しくは、方法クレームの場合は操作の違い)をもたらすかどうかを明らかにするため評価されねばならない。違いがあれば、その記載はクレームを限定する役目を果たしている。参照事例として、In re Otto, 312 F.2d 937, 938, 136 USPQ 458, 459 (CCPA 1963) (当該クレームはヘアカラーの芯部材とヘアカラーの芯部材を作成するプロセスに向けられた。裁判所は、ヘアカールという意図した用途は、作成する構造及

びプロセスに何ら意味がないとした。) ; In re Sinex, 309 F.2d 488, 492, 135 USPQ 302, 305 (CCPA 1962) (装置クレームにおける意図した用途の陳述には、従来の装置を超える違いはない。) 従来技術の構造が当該前提部分に記載される意図した用途を果たすことが可能であれば、当該クレームに適合する。参照事例として、In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1477, 44 USPQ2d 1429, 1431 (Fed. Cir. 1997) (引用例のディスペンサー(油差しからオイルを小出しするなどの目的に有用であるとして開示された注ぎ口)は、出願人のクレーム1(所定の方法でポップコーンを小出しするための小出し口)に記載される方法でポップコーンを注ぐことができるであろうとする審判部の事実認定に基づく新規性の欠如による拒絶が支持された。本件で引用された裁判例も参照。MPEP 第2112 条乃至第2112.02 条も参照のこと。

しかしながら、「前提部分はクレーム構成についての背景を提供することができる、とりわけ…その前提部分の意図した用途の記載が当該特許の審査履歴において先行技術を区別する根拠を形成している場合である。」Metabolite Labs., Inc. v. Corp. of Am. Holdings, 370F.3d 1354, 1358-62, 71 USPQ2d 1081, 1084-87 (Fed. Cir. 2004)。問題の特許クレームはビタミンB12 又は葉酸の欠乏症を検出する次の2 段階から成る方法に向けられた。(i) 体液を分析してホモシステインの「上昇したレベル」を求める。次に、(ii) 「上昇した」レベルをビタミン欠乏症と「関連させる」。370 F. 3d at 1358-59、71 USPQ2d at 1084。裁判所は、争点となっているクレームの用語「関連させる」は、上昇したレベルのみではなく、上昇したレベルもしていないレベルも共に比較することを含むと述べた。なぜなら、先行技術を克服するために審査過程で、クレームの「関連させる」ステップを前提部分を直接結びつけて追加したからである。370 F. 3d at 1362、71 USPQ2d at 1087。前提部分のビタミン欠乏症「検出」についての意図した用途の記載は、クレームされた発明を「検出」方法としており、従って「上昇した」レベルを検出することに限定されない。同文献。

次も参照のこと。Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d at 808-09、62 USPQ2d at 1785。(「手続中のクレームされている発明を先行技術から区別することについての前提部分への明確な依拠は、そのような依拠が、一つにはクレームされている発明を定義するための前提部分の使用を意味するので、前提部分をクレームの限定に変換する。…しかし、このような依拠がない場合、クレーム本体部が構造的に完全な発明を記載しており、前提部分がなくてもクレームされている発明の構造又は工程に影響を与えない場合は、前提部分は一般に限定しない。」従って、「クレームされている発明の便益又は機能を単に称賛するだけの前提部分の文言は、特許を取得する上で重要なものとしてそれらの便益又は機能に明確に依拠していないため、クレームの範囲を限定しない。」) In Poly-America LP v. GSE Lining Tech. Inc., 383 F.3d 1303, 1310, 72 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 2004), 裁判所は、「' 047 特許全体を検討すると、『吹込フィルム』に関する前提部分の文言は当該発明の目的又は意図した用途を記述していないが、クレームされている発明の基本的特性を開示しており、当該クレームの限定として解釈されるのが適切である…」とした。比較事例として、Intirtool, Ltd. v. Texar Corp., 369 F.3d 1289, 1294-96, 70 USPQ2d 1780, 1783-84 (Fed. Cir. 2004) (「重ねた板金のせん孔と連結を同時にできる手持ちの穴開けペンチ」をに関する特許クレームの前提部分は、次の理由で当該クレームを限定していないとされた。(i) 当該クレーム本体部はその前提部分がなくても「構造的に完全な発明」を記載しており、(ii) 発明の「せん孔と連結」機能に言及する審査履歴の陳述は、当該前提部分が限定になるために必要とされる、当該前提部分への「明確な依拠」を構成するものではない。)

2112 潜在的特性に基づく拒絶の要件；立証責任

先行技術の引例の明確、黙示的かつ潜在的な開示は、特許法第102条又は第103条によるクレームの拒絶において依拠され得る。「先行技術の引例、事実に関する争点から潜在的に教示される内容は、新規性の欠如及び自明性を検討する中で生じる。」In re Napier, 55 F.3d 610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995) (引用文献の一つに潜在的に開示された部分に基づく特許法第103条拒絶を支持。) In re Grasselli, 713 F.2d 731, 739, 218 USPQ769, 775 (Fed. Cir. 1983)も参照のこと。

I. 古いものは新しい特性の発見によって特許を受けられない

「先行技術の組成物の、従前には認められていない特性や、又は従来技術の機能に関する科学的説明を発見しても、発見者が古い組成物は新規であるとして特許を受けられるようにはならない。」Atlas Powder Co. v. Ireco Inc., 190 F.3d 1342, 1347, 51 USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999)。従って、先行技術に潜在的に存在する新規使用、新規機能又は未知の特性についてクレームすることは必ずしも当該クレームの特許性のあるものとするわけではない。In re Best, 562 F.2d 1252, 1254, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977)。In re Crish, 393 F.3d 1253, 1258, 73 USPQ2d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2004)において、裁判所は、以前に配列決定されていない従来技術のプラスミドを配列決定することによって入手され、クレームされているプロモーター配列は、クレームされているオリゴヌクレチオドと同一のDNA配列を必然的に有する従来技術のプラスミドによって新規性を喪失したとした。同裁判所は「ただ単に既知の材料の特性を発見しても新規性はなく、従来技術材料の特定及び特性評価もまたそれに新規性を与えるものではない」と述べた。同文献。また、潜在的特性及びプロダクト・バイ・プロセス・クレームについてはMPEP 第2112.01条を、特許法第103条に基づく潜在的特性及び拒絶についてはMPEP 第2141.02条を参照のこと。

II. 当該発明時に認識される必要のない潜在的特徴

当業者が発明時にその潜在的開示を認識していたであろうことは必要ない。単に、当該保護対象が先行技術引例の中に事実上潜在的に含まれているだけでよい。Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc., 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir. 2003) (潜在的に新規性がないとするためには、基準日以前の当業者による認識を必要とするという主張の拒絶、及び、潜在的特性を明らかにするための、基準日を過ぎてからの臨床試験に関する専門家証言の許可)；次も参照のこと。Toro Co. v. Deere & Co., 355 F.3d 1313, 1320, 69 USPQ2d 1584, 1590 (Fed. Cir. 2004) (「特性は必要な特徴である、若しくは先行技術の実施例(それ自体十分に記述され実施可能である)の成果であるという事実は、その事実が先行技術の発明時に知られていなかったとしても、潜在的に新規性がないとすることに十分である。」)；Abbott Labs v. Geneva Pharms., Inc., 182 F.3d 1315, 1319, 51 USPQ2d 1307, 1310 (Fed. Cir. 1999) (「売りに出される製品が当該クレームの各限定のそれぞれを潜在的に有する場合、その発明は、当該取引当事者がその製品は当該クレームの特性を有することを認めているか否かを問わず、販売中である。」)；Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc., 190 F.3d 1342, 1348-49 (Fed. Cir. 1999) (「十分な給気」はその先行技術の潜在的特性であったので、その先行技術が当該発明の重要な特徴を認識していないことは関連性がない。…潜在的な構造、組成物又は機能は必ずしも知られているというわけではない。)；SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 403 F.3d 1331, 1343-44, 74 USPQ2d 1398, 1406-07 (Fed. Cir. 2005) (化合物の無水形に対する先行技術特許により、クレームされている半水化物は新規性を喪失する、なぜなら、その無水化合物を製造するために先行技術のプロ

セスを実行すれば、先行技術がその半水化物を検討若しくは認識していないとしても、クレームされている半水化物「を潜在的に少なくとも微量もたらすことになる」からであるとした。）

III. 特許法第102条／第103条による拒絶は先行技術製品が同一のように思われる場合に行うことができる。ただし、その先行技術が潜在的特性について言及のない場合を除く。

出願人が、機能、属性又は特性に関して組成物をクレームし、かつ先行技術の当該組成物がクレームの組成物と同一であるがその機能が引例によって明示的に開示されていない場合、審査官は特許法第102条及び第103条の両条項に基づき、第102条／第103条拒絶として表された、拒絶を行うことができる。「特許法第103条に基づく自明性及び特許法第102条に基づく新規性の欠如による同時拒絶に何ら矛盾はない。」*In re Best*, 562 F.2d 1252, 1255n.4, 195 USPQ 430, 433 n.4 (CCPA 1977)。この同じ理由は、製品、装置及び、機能、属性又は特性についてクレームされた方法クレームにも適用しなくてはならない。従って、特許法第102条／第103条の拒絶は、これらの種類のクレーム及び組成物クレームに適している。

IV. 審査官は潜在的特性を示すに資する理由又は証拠を用意しなければならない

所定の成果又は特性が先行技術において現れる若しくは存在する可能性があるという事実は、その成果又は特性が潜在的特性であることを立証するには十分でない。*In re Rijckaert*, 9F.3d 1531, 1534, 28 USPQ2d 1955, 1957 (Fed. Cir. 1993) (潜在的性質は先行技術に必然的に存在したものではなく、条件の最適化によって得られるであろうものに基づいていたので、拒絶を取り消した); *In re Oelrich*, 666 F.2d 578, 581-82, 212 USPQ 323, 326 (CCPA 1981)。「潜在的性質を立証するには、外的証拠が『不足している説明事項が引例に記載されたものに必然的に存在すること、そして、それは当業者によってそのように認識されるであろうことを明確にしなくてはならない。しかし、潜在的特性は蓋然性若しくは可能性により立証されてはならない。所定のことが与えられた状況によって生じる可能性があるという単なる事実では十分でない。』」*In re Robertson*, 169 F.3d 743, 745, 49 USPQ2d 1949, 1950-51 (Fed. Cir. 1999) (引用省略) (当該クレームは3個の固定要素を有する使い捨ておむつに向けられた。引例は、当該クレームの3個の固定要素と同一機能を果たす2個の固定要素を示した。裁判所は、当該クレームは、3個の独立した要素を必要とすると解釈し、その引例は第3の固定要素を明示的にせよ潜在的にせよ示していないと判示した。) また、先行技術の引例が「その発見の適用可能性のせいぜい一つの広い属を開示しているだけの」場合、「調査の求めは潜在的特性の開示ではない。」*Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings*, 370F.3d 1354, 1367, 71 USPQ2d 1081, 1091 (Fed. Cir. 2004) (「一つの属に記載する先行技術の引例は、まだ、その広いカテゴリ内のすべての種を潜在的に開示するものではない」が、クレームの種の記載が行われているかどうか、また、先行技術の引例はその種を発見するためのいっそうの実験を求めているにすぎないかどうかを確認するため審査されねばならないことの説明。

「潜在的特性の理論に依拠するにあたって、審査官は、事実及び／又は技術的論拠に基づいて、潜在的であるとされる特性は、必然的に、その適用された先行技術の教示内容に由来するとの判断を合理的に裏付けなければならない。」*Ex parte Levy*, 17 USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990) (強調は原文のまま) (出願人の発明は、例えば、心臓病患者の血管をきれいにする際に使用される二軸延伸の軟性拡張カテーテル(膨張して展開するチューブ)に向けられた。) 審査官は、管状予備成型物を射出成形し、次にその予備成型物を型に当てて拡張させるためそれに空気を注入することを開

示したSchjeldahl の米国特許を適用した。この引例は、最終製品のバルーンが二軸延伸であると直接述べてはいなかった。バルーンは「薄く曲がりやすい非弾性の、引張強度の高い、二軸延伸の合成プラスチック材料」であることを記載していた。Id. at 1462(強調は原文のまま)。審査官はSchjeldahl のバルーンは本質的に二軸延伸であると主張した。審判部は、審査官が潜在的特性とする結論を裏付ける客観的証拠又は説得力のある技術的論拠を提供していないことを理由に拒絶査定を覆した。

In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 44 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997)において、裁判所は、円錐形の口に与えられた先行特許が、主に、油差しから油を分注するために使われているが、潜在的には、はじけたポップコーンを小分けするための円錐容器頭部という出願人のクレームに記載される機能を果たしているという認定を支持した。審査官は、特許された注ぎ口と出願人が開示したキャップの構造的類似、すなわち、二つの構造は同一の全体形状を有することに基づいて、潜在的特性を主張した。裁判所は次のように述べている。

「Schreiber[出願人]のクレームに何ら、Schreiber の容器がHarz の[特許]と「異なる形状」であることを示唆するものはない。実際、[]Harz (図5)による実施例とSchreiber の出願の図1 に示される実施例は同一の全体形状を有する。従って、審査官は、Harz により開示された円錐状キャップの開口部は潜在的に「はじけたポップコーンのかなりの粒を同時に通過させる」ために十分な大きさであり、かつ、Harz の円錐状キャップのテーパは潜在的に「錐体の前までにはじけたポップコーンを自動的に詰め込むことができ、また、キャップが容器に取り付けられる場合、パッケージの一振動で数粒だけを分注させることができる」ような形状であるとの結論を正当化した。従って、審査官が、Harz は新規性喪失につき一応の証明をしたと認定したことは妥当である。」

In re Schreiber, 128 F.3d at 1478, 44 USPQ2d at 1432

V. 製品が実質的に同一であるように思われることを教示する引例が一度拒絶の根拠とされ、審査官が潜在的特性を示す証拠又は論拠を提示すると、自明でない相違を立証する責任は出願人に転換する「特許商標庁は出願人に、先行技術の製品は出願人がクレームする製品の特性を必ずしも若しくは潜在的に有していないことの証明を求めることができる。特許法第102条に基づく『潜在的特性』による拒絶であろうと、特許法第103条に基づく『一応の自明性』による拒絶であろうと、これら両方であろうと片方であろうと、その立証責任は同一である…[脚注省略]。」立証責任は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて求められるものと同様である。In re Fitzgerald, 619 F.2d 67, 70, 205 USPQ 594, 596 (CCPA 1980) (quoting In re Best, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433-34 (CCPA 1977))。

In re Fitzgerald 事件において、クレームは、結晶性熱可塑性物質のパッチを接着させた金属締め具からなる自動ロック式ねじ締め具に向けられた。さらに当該クレームは熱可塑性物質が結晶化による収縮である程度収縮することを明確にした。明細書は、そのロック式締め具は、金属締め具を加熱することによってその金属にプレスする熱可塑性ブランクを溶解させ、製造されることを公開した。熱可塑性物質が金属締め具に接着した後、最終製品は水で急冷し冷却される。審査官はBarnes の米国特許に基づいて拒絶を行った。Barnes は、熱可塑性粉体をその後加熱される金属締め具に置くことにより熱可塑性物質のパッチがその中に作られる自動ロック式締め具を教示した。最終製品は周囲空气中で、冷却用空気によって、若しくは締め具を水槽に接触させることによって冷却された。裁判所はまず、2つの締め具は同一であるか互いにわずかな違いしかないことを指摘した。「2つの締め具は同一の有用性を有し、同一の結晶性ポリマーを用いており、そのポリマーを溶解させ、次に冷却するこ

とで形成される接着性の樹脂パッチを有する。」 Id. at 596 n. 1, 619 F. 2d at 70 n. 1。次に裁判所は、審判部はBarnes の冷却速度は、ポリマーがクレームの結晶化による収縮速度を持つという結果になることが合理的に予期され得ると判定していることに言及した。出願人は、その収縮速度が実際に異なるという証拠による認定に反論しなかった。出願人は、結晶化による収縮速度はクールダウン速度に依存すること、Barnes のクールダウン速度は自分たちのものよりずっと緩慢であることを主張したのみであった。クールダウン速度の違いは必ずしも収縮の違いをもたらさないので、特許法第102/103 条の一応の証明に反論するため、客観的証拠が要求された。

In re Schreiber, 128 F. 3d 1473, 1478, 44 USPQ2d 1429, 1432 (Fed. Cir. 1997)において裁判所は、出願人の宣誓書はテストされるディスペンスキャップ及び使用されるポップコーンのいずれも寸法を指定していないので、その宣言書は新規性欠如の一応の証明を克服できないと判示した。出願人の宣言書は単に、先行技術の特許の図に準じて作られる円錐形のディスペンスキャップは小型すぎてポップコーンを押し詰め小分けすることができず、従って、出願人のクレームに記載される機能を潜在的に行うことができないことを主張したにすぎない。裁判所は、先行技術特許の開示は油差しのディスペンサーとしての使用に限定されず、むしろ特許の図に示される正確な構成よりも広範であることを指摘した。裁判所はまた、審判部が事実認定として、当該特許で開示されたキャップを拡大版は、出願人のクレームに記載される機能を行うことができるであろうと認定していることを指摘した。プロダクト・バイ・プロセス・クレームに適用される類似の立証責任についての詳細は、MPEP第2113 条を参照のこと。

2112.01 組成物、製品及び装置のクレーム

I. 製品及び装置のクレーム—引例に記載される構造が実質的に当該クレームの構造と同一の場合、クレームの特性又は機能は潜在的特性であると推定される

クレームの製品と先行技術の製品が同一若しくは構造又は組成物において実質的に同一である、若しくは同一又は実質的に同一のプロセスで生産される場合、新規性の欠如の又は自明性の、一応の証明が成立している。In re Best, 562 F. 2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433 (CCPA1977)。「特許商標庁が、出願人の当該製品及び先行技術は同一であると信ずる妥当な理由を示す場合、出願人はそうでないことを明らかにする責任を有する。」 In re Spada, 911 F. 2d705, 709, 15 USPQ2d 1655, 1658 (Fed. Cir. 1990)。従って、一応の証明は、先行技術製品はクレームする製品の特性を必ずしも有しないことを示す証拠によって反論することができる。In re Best, 562 F. 2d at 1255、195 USPQat 433、次も参照のこと。Titanium Metals Corp. v. Banner, 778 F. 2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985) (クレームは、0.2~0.4%のMoと0.6~0.9%のNi を含み、耐腐食性を有するチタン合金に向けられた。ロシアの論文はチタン合金が0.2~0.4%のMo と0.6~0.9%のNi を含むことは開示したが耐腐食性については無言であった。連邦巡回控訴裁判所は、Mo 及びNi の割合がまさにクレームされた範囲内であったので、当該クレームは新規性がないと判示した。同裁判所はさらに続けて、当該組成物は同一であり、したがって、必ず当該特性を示すはずであるのだから、合金がどのような特性を有するか、また、その特性を誰が発見したかは重要でないとした。次も参照のこと。In re Ludtke, 441 F. 2d 660, 169 USPQ 563 (CCPA 1971) (クレーム1 は、けい線を放射状に広げることによって互いに放射状に分かれる同軸円周パネルを有するパラシュートのかさに向けられた。パネルは「連続的に大きくなる各パネルの臨界速度が前のパネルの臨界速度よりも小さくなるように」分けられており、「それによって前記パラシュートは連続的に開き、こうして次第に減速する。」裁判所は当該クレームはMenget により

先に開示されたと判示した。Menget は、けい線で分けられた3枚の円周パネルを有するパラシュートを教示した。同裁判所は、Menget が当該クレームの機能的特性を有しないことを出願人は立証できないとする拒絶を支持した。Northam Warren Corp. v. D. F. Newfield Co., 7 F. Supp. 773, 22 USPQ313 (E. D. N. Y. 1934) (指の爪をきれいにするペンシルへの特許は、同一構造を持つ書くためのペンシルが先行技術で確認されたため無効と判示された。)

II. 組成物のクレーム—組成物が物理的に同一である場合、必ず同一特性を有する

「同一化学成分の製品は相互に排他的な特性を有することはできない。」化学成分及びその特性は分離できない。従って、先行技術が同一化学構造を教示する場合、出願人が開示する特性及び／又はクレームが必然的に存在する。In re Spada, 911 F. 2d 705, 709, 15 USPQ2d1655, 1658 (Fed. Cir. 1990) (出願人は、クレームの組成物は粘着性ポリマーを含む感圧性接着テープであるが、引例の製品は硬質かつ耐摩耗性であると主張した。「審判部は、モノマーの実質的同一性及び手続きは、新規性に欠ける Spada のポリマーラテックスの特許性欠如の一応の証明を裏付けるために十分であると正しく判定した。」)

III. 製品のクレーム—非機能的印刷物によって、クレームの製品と、その印刷物がなければ同一である先行技術製品は区別されない

先行技術製品とクレームする製品との間の唯一の違いが機能的に当該製品に関係しない印刷物である場合、その印刷物の内容はクレームする製品と先行技術を区別しない。In re Ngai, 367 F. 3d 1336, 1339, 70 USPQ2d 1862, 1864 (Fed. Cir. 2004) (問題のクレームは使用法と緩衝剤を必要とするキットであった。連邦巡回控訴裁判所は、当該クレームは、使用法の内容が異なっているとしても、使用法と緩衝剤を含むキットを教示する先行技術の引例により新規性を喪失したと判示した。)次も参照のこと。In re Gulack, 703 F. 2d 1381, 1385-86, 217USPQ 401, 404 (Fed. Cir. 1983) (「印刷物が基板に機能的に関係しない場合、その印刷物は当該発明と先行技術の特許性という点で区別しない…重要な問題は、その印刷物と当該基板との間に新規かつ自明でない機能的関係が存在するか否かである。」)

MPEP 2112.02 方法のクレーム (PROCESS OF USE CLAIMS)

方法のクレーム—先行技術装置が正常運転時にクレームの方法を実行する場合、その装置はクレームの方法の新規性を喪失させる潜在的特性の原則に基づき、先行技術装置が正常かつ通常運転時ににおいて必然的にクレームされる方法を行うであろう場合、そのクレームされる方法は先行技術装置により新規性を喪失するとみなされる。先行技術装置が、クレームする方法の実施について、明細書に記載された装置と同一の場合、その装置は潜在的にクレームの方法を実行するとみなすことができる。In re King, 801 F. 2d 1324, 231 USPQ 136 (Fed. Cir. 1986) (当該クレームは、塗装基板の光の吸収及び反射のプロセスを通して周辺光によって生まれる色彩効果を高める方法に向けられた。Donley の先行技術の引例は、銀及び厚さ200~800 オングストロームの金属酸化物で被膜された硝子基板を示した。Donley は建設用のペンキを生産するため被膜基板を使用した。クレームの方法の吸収と反射のメカニズムは明らかにされなかった。しかし、Kingの明細書は自らのプロセスで使用するためDonleyの構造の被膜基板を使用していることを開示した。連邦巡回控訴裁判所は、「Donley は、その装置が『正常かつ通常運転』で使用される場合、審判請求されている方法クレームに記載された機能を潜在

的に行う」という審判部の認定を支持し、新規性を欠く一応の証明がされたと判示した。Id. at 138、801 F.2d at 1326。Donley の構造は周辺光に置いたときクレームの方法を行わないであろうことを証明することは出願人の責任であった。)次も参照のこと。In re Best, 562 F.2d 1252, 1255, 195USPQ 430, 433 (CCPA 1977) (出願人は、「(前略)冷却されたゼオライトがX線回折パターンを示す十分に速いペースで…スチームゼオライトの冷却工程を含む」加水分解に安定なゼオライトアルミノケイ酸塩を調合する方法をクレームした)。方法の制限の全てが、冷却工程を除いてHansford の米国特許により明示的に開示された。裁判所は、Hansford のゼオライトのサンプルは後に続く取扱いを容易にするため必然的に冷却されるであろうと述べた。

従って、特許法第102条/第103条による一応の証明がされた。出願人は、クレームの方法とHansfordの方法との間でX線回折パターンを比較し、冷却速度の違いを示す何らの証拠も、若しくはHansfordの方法は異なるX線回折を有する製品となるであろうことを示す何らのデータも提出することができなかった。2つのタイプの証拠のどちらかが特許法第102条による一応の証明に反証していただろう。当該方法が特許法第103条により自明でないかどうかの判断にはさらに分析が必要であろう。Ex parte Novitski, 26 USPQ2d 1389 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993) (審判部は、線虫を防止するP. cepacia 菌株を用いて植菌することにより植物病原性線虫から植物を保護する方法に向けられたクレームを拒絶した。Dart に対する米国特許は真菌病から植物を守るためP. cepacia タイプのWisconsin 526 バクテリアを用いる植菌法を開示した。Dart は線虫防止に関して無言であったが、審判部はそのバクテリアの潜在的な特性であると結論した。審判部は、出願人は明細書でWisconsin 526 は18%の線虫予防率を有すると述べていることを指摘した。)

使用方法のクレーム—古い構造及び組成物の新規かつ自明でない使用は特許性を有することがある古い構造の未知の特性の上に築き上げられた当該構造の新たな利用法の発見は、使用方法としてその発見に特許性がある場合がある。In re Hack, 245 F.2d 246, 248, 114 USPQ 161, 163 (CCPA 1957)。しかし、当該クレームが古い組成物又は構造を使用することを記載しており、その「使用」がその組成物又は構造の成果又は特性に向けられている場合、当該クレームは新規性を欠く。In re May, 574 F.2d 1082, 1090, 197 USPQ 601, 607 (CCPA 1978) (クレーム1及び6は、動物の非中毒性の鎮痛(痛みの軽減)効果法に関するものであるが、鎮痛効果を有する同一化合物を開示するが中毒については無言である先行技術によって新規性を欠くと判断された。裁判所はその拒絶を支持し、出願人は単に当該化合物の新たな特性を見出したに過ぎないのでそのような発見は新たな利用を構成しないと述べた。続けて、同裁判所は新たな化合物を使用するプロセスを記載したクレーム2ないし5並びにクレーム7ないし10の拒絶を覆した。同裁判所は、新たな化合物の非中毒性特性は予測されていないことを示す証拠に依拠した。)次も参照のこと。In re Tomlinson, 363 F.2d 928, 150 USPQ 623 (CCPA 1966) (当該クレームは、ジチオカルバミン酸ニッケルを含む化合物の属の一つと混合することによりポリプロピレンの光劣化を阻止するプロセスに向けられた。ある引例は、熱劣化を減じるためポリプロピレンをジチオカルバミン酸ニッケルと混合することを教示していた。裁判所は、当該クレームはポリプロピレンをジチオカルバミン酸ニッケルと混合する明白なプロセスに読めること、及びクレームの前提部分は単に2種類の材料を混合した結果に向けられたに過ぎないことを判示した。「引例はその結果の具体的評価を示していないが、出願人によるその発明は古い組成物の特性を発見しただけのことに等しい。」363 F.2d at 934, 150 USPQ at 628。

MPEP 2114 装置及び物品のクレーム—機能的文言

ミーンズ・プラス・ファンクションの限定の機能的部分を解釈する際に指針となる判例の論考については、MPEP第2181条ないし第2186条を参照のこと。

I. 装置クレームは先行技術と構造的に区別できなければならない

装置の特徴は構造的または機能的に列挙することができるが、装置に向けられたクレームは機能というよりは構造の観点から先行技術と区別されねばならない。In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1477-78, 44 USPQ2d 1429, 1431-32 (Fed. Cir. 1997) (先行技術の引例で機能に関する開示がないことは、問題の限定は先行技術の引例に潜在的に備わっていると判断されるため、クレームされた装置の新規性の欠如という審判部の認定を覆すものではない。)次も参照のこと。In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212-13, 169 USPQ 226, 228-29 (CCPA 1971); In re Danly, 263 F.2d 844, 847, 120 USPQ 528, 531 (CCPA 1959)。「装置クレームは、発明品が何をするかではなく、発明品が何であるかに適用される。」Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1469, 15 USPQ2d 1525, 1528 (Fed. Cir. 1990)。

II. 発明品を操作する方法は、装置クレームと先行技術を区別しない

「クレームされた装置の意図された使用方法に関する記載を含むクレームは、」先行技術の装置がそのクレームの構造的限定の全てを教示している場合、「クレームされた装置と先行技術の装置を区別しない。」Ex parte Masham, 2 USPQ2d 1647 (Bd. Pat. App. & Inter. 1987) (クレーム1の前提部分は、当該装置は「流動現像剤材料を混合する」ものであると記載し、クレーム本体部は「…を混合する手段、前記混合手段は固定されていて現像剤材料に完全に浸漬されている」と述べている。当該クレームは、流動現像剤を混合する意図した用途についてクレームの全ての構造的限定を教示する引例によって拒絶された。しかしながら、その混合機は現像剤材料に部分的に浸漬されているだけだった。審判部は、浸漬の量は混合機の構造に関係しないので当該クレームは適切に拒絶されたと判定した。)

III. 先行技術の発明品が装置クレームの全ての機能を行うことができても、当該クレームが新規性を喪失しない場合

先行技術の発明品がクレームに記載される全ての機能を行うとしても、構造的違いがある場合、その先行技術は当該クレームの新規性を喪失させない。しかし、ミーンズ・プラス・ファンクションの限定は明細書に記載された対応する構造と均等な構造に適合していることに留意しなくてはならない。In re Ruskin, 347 F.2d 843, 146 USPQ 211 (CCPA 1965)、In re Donaldson, 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994)によって黙示的に修正されたとおり。次も参照のこと。In re Robertson, 169 F.3d 743, 745, 49 USPQ2d 1949, 1951 (Fed. Cir. 1999) (当該クレームは3個の固定要素を有する使い捨ておむつに向けられた。引例は、当該クレームの3個の固定要素と同一機能を果たす2個の固定要素を示した。裁判所は、当該クレームは3個の独立した要素を必要とすると解釈し、その引例は第3の固定要素を明示的にせよ潜在的にせよ示していないと判示した。)

MPEP 2173.05(q) 「Use(使用)」クレーム

プロセスに含まれるいかなる手順も明記せずにプロセスをクレームする試みは、特許法第112条第2項に基づく不明瞭性の問題を一般に提起する。例えば「ヒト繊維芽インターフェロンを分離及び精製

するためにクレーム4 のモノクロナール抗体を使用するプロセス」と読めるクレームは、用途を単に、当該用途が実際に実施される方法の範囲を定めず、何ら能動的、肯定的手順なしに記載しているだけであるから不明瞭であると判示された。Ex parte Erlich, 3 USPQ2d 1011 (Bd. Pat. App. & Inter. 1986)。

他の諸決定では、特許法第101 条がこの種の拒絶のさらに適切な理由となることを示唆している。Ex parte Dunki, 153 USPQ 678 (Bd. App. 1967)において審判部は、クレーム「摺動摩擦による応力を受ける車両ブレーキ部品としての遊離炭素成分の一部を有する高炭素オーステナイト系鉄合金の使用」は、プロセスの不適切な定義であると決定した。Clinical Products Ltd. v. Brenner, 255 F. Supp. 131, 149 USPQ 475 (D. D. C. 1966)において、地方裁判所はクレーム「スルホン酸ポリスチレンに吸収されたエフェドリンの徐放治療剤の体内への使用」を明瞭であるが、特許法第101 条のもとでは適切でないと判示した

クレームは明細書の開示に照らして解釈されるべきであるが、明細書に含まれる限定をクレームに読みこむことは不適切であると一般に考えられる。参照として、In re Prater, 415 F. 2d 1393, 162 USPQ 541 (CCPA 1969)及びIn re Winkhaus, 527 F. 2d 637, 188 USPQ 129 (CCPA 1975)。これらは、クレームに記載されていない限定をクレームに与えるためには明細書に依存することはできないという前提を論じている。

「用途」クレームは特許法第101 条及び第102 条のいずれかに基づき拒絶されるべきである。前項に掲げた権限の分割に鑑みて、最も適切な措置方針は特許法第101 条及び第112 条のいずれかに基づき「用途」クレームを拒絶することであろう。

審判部は「utilizing(利用する)」工程を不明瞭ではないと決定した多くの場合、クレームが明瞭であるかどうかの観点から、許容可能なものと異議申し立て可能なもの間に微妙な境界線を引くことは困難である。Ex parte Porter, 25 USPQ2d 1144 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)において、審判部は「utilizing(利用する)」工程を明確に記載したクレームは特許法第112 条第2項に基づき不明瞭ではないと決定した(クレームは「反応管の開放端から非包装非架橋及び包装架橋の流動可能な粒子触媒及びビード材料を取り外す方法であって、クレーム7 のノズルを使用することを含む方法」を対象とした。)

プロダクト・バイ・プロセスクレーム

特許審査便覧 (MPEP : Manual of Patent Examination Procedure)

MPEP 2113 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは記載された工程の操作に限定されず、その工程によって暗黙に定義される構造にのみ限定される

「プロダクト・バイ・プロセス・クレームはプロセスによって限定され定義されるにしても、特許性の判定は製品そのものを基にする。製品の特許性は、その製品の生産方法に依存しない。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの製品が先行技術の製品と同一又は自明である場合、当該クレームは従前の製品が異なるプロセスで製造されたとしても特許を取得することはできない。In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985) (引用省略) (クレームはノボラック発色剤に向けられた。発色剤製造プロセスは認められた。当該発明プロセスと先行技術との違いは、高価な予備反応をさせた金属カルボン酸塩を加える代わりに金属酸化物及びカルボン酸を別々の材料として加えることであった。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、先行技術および特許されたプロセスの両方で最終製品に結局金属カルボン酸塩が含まれることになることを理由に拒絶された。金属カルボン酸塩は直接加えられないが、代わりにその場で合成されるという事実は最終製品を変えるものではない。)

更に、「有効性は特許性の要件に基づいて判断されるため、特許は、たとえ先行技術による製品が種々の方法により製造される場合でも、プロダクト・バイ・プロセスクレームに記載された方法により製造される製品が、先行技術の製品により新規性なく、あるいは自明である場合は無効である。」 Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1370 n 14, 92 USPQ2d 1289, 1312, n 14 (連邦巡回控訴裁判所、2009年)。しかし、侵害の分析の関連では、プロダクト・バイ・プロセスクレームは、クレームに記載された方法により製造された製品により侵害されるに過ぎない。同文献1370頁。(「異なる方法により製造された先行技術の製品は、プロダクト・バイ・プロセスクレームの新規性を失わせるが、異なる方法により製造された被疑製品は、プロダクト・バイ・プロセスクレームを侵害し得ない」)。

プロセス工程により暗黙に定義される構造は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性を先行技術について評価する場合、とりわけ、当該製品を製造するプロセス工程によってのみ当該製品を定義することができる場合、又は、製造プロセス工程が最終製品に顕著な構造特性を付与することが期待されるであろう場合に考慮されなくてはならない。参照事例として、In re Garner, 412 F.2d 276, 279, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1979) (「interbonded by interfusion(混合により相互に接着された)」をクレームの組成物の構造を限定すると判断し、「welded(溶接した)」、「intermixed(混合された)」、「ground in place(所定の位置にすり合わせた)」、「press fitted(圧入した)」及び「etched(刻み込んだ)」などの用語はいずれも構造限定として解釈できるとした。)

実質的に同一であると思われる製品がいったん認定され、特許法第102条/第103条の拒絶が行われると、自明でない違いを立証する責任は出願人に転換する製品が従来の様式でクレームされる場合と比べて「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの一応の自明性を証明する際には、その特有の性質のため、特許庁が負う立証責任は軽減される。」 In re Fessmann, 489 F.2d 742, 744, 180 USPQ 324, 326

(CCPA 1974)。審査官が、クレームされた製品が先行技術の製品と同一又は類似するようと思われることを示すに資する理由を一旦提示すると、異なるプロセスで製造されるとしても、クレームの製品と先行技術の製品との自明でない違いを立証する証拠を提示する責任は出願人に転換する。In re Marosi, 710 F.2d 798, 802, 218 USPQ 289, 292 (Fed. Cir. 1983) (クレームは、アルカリ金属を実質的に含まない結晶性金属ケイ酸塩を作成するため、様々な無機材料を溶液中で混合し、結果として得られるゲルを加熱して製造されるゼオライトに向けられた。先行技術は、イオン交換によってアルカリ金属を除去した後、「実質的にアルカリ金属を含まない」と考えられるゼオライト製造プロセスを記載していた。裁判所は、出願人が、先行技術は「実質的にアルカリ金属を含まない」ものではないので、違いがあって自明ではない製品であるという証拠を何ら提出していなかったので拒絶を支持した。)

Ex parte Gray, 10 USPQ2d 1922 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989) (先行技術はヒトの胎盤組織から取り出されたヒトの神経成長因子(b-NGF)を明らかにした。クレームは遺伝子工学技術によって作られるb-NGFに向けられた。その作られる因子は、組織から取り出されたものであろうと遺伝子工学技術によって作られたものであろうと実質的に同一であるように見えた。

出願人は先行技術の因子の純度を問題にしたが、自明でない相違点の具体的な証拠は全く示されなかった。審判部は、特許の行方を左右する争点は、クレームの因子が先行技術で明らかにされた因子と比べて予想されない特性を示すかどうかであると述べた。さらに審判部は、当該材料は同一またはわずかな違いしかないように見えるので、出願人は予想されない特性を立証するために二つの因子について何らかの比較をすべきであったと述べた。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに対する特許法第102条/第103条拒絶の行使は裁判所によって認められている「プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける物理的記述の欠如は、当該クレームがプロセス限定のみを記載することができるという事実にかかわらず、記載されたプロセス工程のものではなくクレームされる製品の特許要件を立証しなければならないので、当該クレームの特許要件の判断をより難しいものにする。従って、我々は、先行技術がプロダクト・バイ・プロセス・クレームでクレームされる製品と同一、又はわずかな違いしかないと合理的に考えられる製品を開示する場合、特許法第102条又は第103条のいずれかに基づく拒絶は、極めて公正であり容認できると考える。実際問題として、特許庁は無数のプロセスを適用して製品を製造し、次に先行技術の製品を入手してそれをもって物理的比較を行う体勢が整っていない。」In re Brown, 459 F.2d 531, 535, 173 USPQ 685, 688 (CCPA 1972)。審査官は米国特許法102条/103条の選択的理由への依存が拒絶の新規性及び自明性の観点を説明する必要性を除外しないように注意しなければならない。

MPEP 2173 クレームは発明を特定の指示しかつ明確に主張しなければならない

MPEP 2173.05 特許法第112条第2項に基づく問題に関連した特定の問題

2173.05(p) プロダクト・バイ・プロセス・クレーム、又は、製品とプロセスを対象とするクレーム多くの状況において、クレームは2つ以上の法定の発明カテゴリーへの参照を含むようにドラフティングすることがみとめられる。

I. プロダクト・バイ・プロセス

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、製品が製作されるプロセスの観点からクレームされる製品を定義する製品クレームであり、適切である。In re Luck, 476 F.2d 650, 177 USPQ 523 (CCPA

1973) ; In re Pilkington, 411 F.2d 1345, 162 USPQ 145 (CCPA 1969) ; In re Steppan, 394 F.2d 1013, 156 USPQ 143 (CCPA 1967)。デバイス、装置、製造物又は組成物に対するクレームは、クレームがプロセスではなく製品を対象としていることが明確である限り、プロセスへの参照を含んでもよく、このクレームでは、当該プロセスは、特許法第112条第2項による異議申立の可能性なく使用されるよう意図されている。

出願人は、たとえクレームされる製品をプロダクト・バイ・プロセスの用語で記載することが必要であったとしても、変わりうる範囲を持つクレームを提示してしまう可能性がある。Ex parte Pantzer, 176 USPQ 141 (Bd. App. 1972)。

II. 同一クレーム中の製品及びプロセス

装置と装置を使用する方法手順の両方をクレームする単一クレームは、特許法第112条第2項に基づいて不明瞭である。In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation, 639 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2011)。In Katz、クレームは、「上記個々の呼出人の特定者に対する・・・自動音声メッセージ供給のためにインターフェース手段を有するシステムにおいて、上記個々の呼出人の上記特定者がデジタル的にデータを入力する」は、イタリックで表示されたクレーム限定は、システムに向けられておらず、個々の呼出人の行為に向けられているので、不明確で、いつ直接侵害が生じるかについて混乱を生じると判断された。See In re Katz, 639 F.3d at 1318 (IPXL Holdings v. Amazon.com, Inc., 430 F.2d 1377, 1384, 77 USPQ2d 1140, 1145 (Fed. Cir. 2005)を引用しており、この事件では、「インプット手段」に言及し、ユーザーにインプット手段を使用することを要求するシステム・クレームが、「侵害が、ユーザーが〔インプット手段を使用〕できるようなシステムを作成した時に発生するのか、ユーザーが実際にインプット手段を使用した時に発生するのか不明瞭なので、不明確であると判断された。」); Ex parte Lyell, 17 USPQ2d 1548 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990) (自動変速作業台及びそれを使用する方法を対象とするクレームは不明瞭であると決定され、特許法第112条第2項に基づいて適切に拒絶される)。

サブコンビネーション・クレーム

特許審査便覧 (MPEP : Manual of Patent Examination Procedure)

2111.02 前提部分の効力

前提部分がクレームを限定するかどうかの判断は、事例ごとの事実を照らしてその都度行われる。前提部分がクレームの範囲を限定する場合を定義するリトマス試験はない。CatalinaMktg. Int'l v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ2d 1781, 1785 (Fed.55Cir. 2002)。クレームの範囲に対する前提部分の影響を検討する様々な判決から浮かび上がる指標についての議論、及びこれらの原則を解説する仮説例について、同じく808-10, 62USPQ2d at 1784-86 を参照のこと。

「クレーム前提部分は当該クレーム全体が示す趣旨が書かれている。」Bell CommunicationsResearch, Inc. v. Vitalink Communications Corp., 55 F.3d 615, 620, 34 USPQ2d 1816, 1820 (Fed. Cir. 1995)。

「クレーム前提部分が、クレーム全体の文脈に読み込まれる場合は、当該クレームの限定を記載する、或いは、クレーム前提部分が当該クレームに『命、意味及び活力を与えために必要』な場合は、そのクレーム前提部分は当該クレームのバランスをとっているかのように解釈されなくてはならない。」Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1999)。さらに参照として、Superguide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc., 342 F.3d 1329, 1333, 68 USPQ2d 1154, 1158 (Fed. Cir. 2003) (一定のビタミン剤を「それを必要とするヒト」に投与することによりヒトの悪性貧血を治療若しくは防止する方法に関するクレームの前提部分の効力を検討するに当たって、裁判所は、患者又は「必要としている」ヒトについての当該クレームの記載は、前提部分の目的の陳述に命及び意味を与えているとした。)Kropa v. Robie, 187 F.2d 150, 152, 88 USPQ 478, 481 (CCPA 1951) (「研磨物品」を記載する前提部分は、研磨粒及び硬化結合剤を含む物品並びにそれを製造するプロセスに対し、クレームによって定義された発明を示すために必須とされた。裁判所は次のように述べている。「当該クレームによって定義された保護対象は研磨物品として構成されることはその表現によってのみ分かる。とりわけ研磨粒及び結合剤として使用することのできる実体の結合のどれもが『研磨物品』というわけではない。従って、その前提部分は生産される物品の構造を詳細に定義する働きをする。)

資料 I

各国の関連する
法令・審査基準抜粋

資料 3

欧州の審査便覧



明細書中における用語の定義の参酌

・ 審査便覧 F 部 第II章

4.11 用語

明細書は、不必要な技術的専門用語を使用せず、明確で分かりやすくあるべきであるが、認識されている技術用語の使用は許され、しばしば望ましいことであろう。ほとんど知られていないか特別に作られた技術用語は、それらが適切に定義され、かつ一般的に認識されている均等な表現がない場合には、許され得る。手続の言語に対応する用語がない場合、この裁量が外国語の用語に拡張することができる。既に確立された意味を持つ用語は、混乱を生じるおそれがある場合は、別の何かを意味するために使用されることは許されるべきではない。しかし、類似した技術分野から用語が借用されることが妥当な事情はあり得る。用語及び記号は、出願全体で一貫していなければならない。

・ 審査便覧 F 部 第IV章

4.2 解釈

明細書において、明示した定義又はその他の方法によって文言が特別の意味を有する旨が示されている特定の場合を除き、各クレームは、その文言について、当該技術分野における通常の意味及び範囲を与えるものと解釈すべきである。さらに、そのような特別の意味を有する場合は、審査官は、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。これは、全てのEPO 公用語で公告されるのが欧州特許のクレームのみであって、明細書が含まれないことから重要である。クレームは、そこから技術的な意味を理解するように努めて解釈すべきでもある。このように解釈するためには、クレームの文言について、厳密な文言どおりの意味から逸脱することも必要な場合がある。しかし69条及びその指令（プロトコル）は、クレームの用語により文言上カバーされるものを除外する根拠を与えていない(T 223/05参照)。

明細書とクレームのいかなる矛盾も、これが保護範囲に疑問を投げるため、クレームを不明確にし、84条第2文により根拠付けられず、あるいは84条第1文によりクレームを拒絶されるものとする場合は、避けるべきである（GL F-IV, 4.3参照）。

4.6 相対的な文言

「薄い(thin)」「広い(wide)」「強い(strong)」などの相対的な用語又は類似の用語は、クレームで使用しないことが好ましい。ただし、その用語が、例えば、増幅器に関しての「高周波(high-frequency)」のように特定の技術分野で広く認められており、これが意図する意味である場合を除く。用語が広く認められた意味を備えていない場合には、可能ならば、当初の開示の中の他の箇所で使用されている、より正確な用語と置き換えるべきである。明確な規定の根拠が開示中になくても、発明に照らして用語が不可欠なものでなければ、それを通常はクレーム中に残しておくべきである。これを削除することは、条約第123条(2)に違反して、出願時の出願内容を超えて、一般に主題の拡張に至るからである。しかし、当該用語が発明に照らして不可欠なものであれば、不明確な用語をクレーム中で許されない。同様に、出願人が不明確な用語を用いて自己の発明を先行技術から識別することも認められない。

4.7 “約” や” およそ “といった語

「約」(about)又は類似する「およそ」(approximately)などの語が使用される度に、特に注意が必要

である。このような用語は例えば、特定の値(例えば「約200℃」)又は特定の範囲(例えば「約X から約Y まで」)の場合に用いられる。審査官は各場合において、読み取った出願の文脈上全体として意味が明確であるか否かについて判断を下すべきである。しかし、用語については、その存在が新規性及び進歩性に関して発明を先行技術から曖昧さなしに識別する妨げとならない場合に限り、使用を許すことができる。

4.9 任意的な特徴

「好ましくは(preferably)」「例えば(for example)」「のような(such as)」「より詳しくは(more particularly)」などの表現は、それが不明確さをもたらさないように十分注意しなければならない。この種の表現は、クレームを限定するような効果を及ぼさない。すなわち、この表現に続く何れかの特徴は、まったく選択的なものとみなすべきである。

・ 審査便覧 B 部 第 III 章

3. 調査の対象

3.1 調査の基礎

調査は、明細書及び図面(あれば)に適切な考慮を払った上で、クレームを基礎として行うべきである(第92条)。クレームは、欧州特許の付与時に、それにより与えられる保護の範囲を決定する(第69条(1))。

3.2 クレームの解釈

サーチは、一方ではクレームの文言に限定されるべきではないが、他方では、当業者により明細書および図面の考慮から引き出され得る全てを含むように、拡張されるべきではない。審査官は、以下の目的でサーチを行う際、明細書および/または図面の内容を考慮する必要もあり得る：

- (i) 技術的課題および解決手段の特定；
- (ii) クレームに定義されない不明確な用語の定義の確定；
- (iii) その通常の意味とは異なる定義を与えられる明確な用語の定義の確定；
- (iv) 最悪の場合の代案存在の確認

調査の目的は、新規性および/又は進歩性(B-II, 2 参照)に関連する従来技術を発見することである(B-II, 2を参照)。調査は、発明の本質的な特徴であると思われることに関し、検索された従来技術の結果として、調査中に発生し得る発明に潜在する(客観的な)の技術的問題のいずれの変化も考慮すべきである(B-IV, 2.3および2.4、ならびにG-VII, 5.2を参照)。

調査の目的でクレームを解釈する場合、調査は、進歩性を損なうことがあるクレームされた発明の技術的特徴の周知の均等物である、技術的特徴を含む従来技術も考慮するであろう(G-VII、付録、1.1(ii)を参照)。

3.2.1 明細書または図面への明示的な言及があるクレーム

これに関して、明細書又は図面において解明された特徴へのクレームにおける明示的な言及は、「絶対的に必要」である場合にのみ許容されるが(規則43(6)、B-III, 3.5 及びF-IV, 4.17 も参照)、このよう

な言及を含有するクレームは、これらの技術的特徴が明細書の特定の部分によって不明瞭に定義されている場合には、なお調査すべきである。

しかし、その言及が明細書および／または図面のどの主題をクレームに含まれているとして考慮すべきかを明確に特定していない場合には、規則63(1)に基づく通知を発行すべきである。「オムニバスクレーム」(たとえば「実質的に本明細書に記載されたような発明」と読めるクレーム)の特殊な場合では、規則63(1)に基づく通知は発行すべきでなく、続いて調査報告書は完了として示される。このことは、上記の種類为主题が審査中にのみ扱われることを意味する。

上記の手続きには、図面および／または明細書への言及が規則43(6)に従って許容されるか否かにかかわらず従うべきである。どちらの場合でも、クレームは同じ範囲を有するであろう:言及が規則43(6)に基づいて許容されない場合、出願人は、明細書および／または図面からの技術的特徴の定義をクレーム内にコピーすることを要求されるであろう;言及が許容される場合、クレームはそのままとなる。

しかし、言及の正当性が示されていないと思われる場合、審査官はここで調査見解書において、規則43(6)に従って異議を申し立てるべきである(該当する場合、B-XI, 7を参照)。

機能・特性等により表現されたクレーム

・審査便覧 F 部 第Ⅲ章

2. クレームの方式及び内容

2.1 技術的特徴

クレームは「発明の技術的特徴」に基づき作成されなければならない。これは、例えば、商業上の利点又は他の非技術的事項に関するいかなる記載もクレームに含めてはならないことを意味するが、目的の記載は、それが発明を規定するのに役立つ場合は、許されるべきである。

全ての特徴を構造上の限定により表現する必要はない。機能上の特徴は、当業者が発明的技能を用いることなく、その機能を発揮させる手段を難なく提供することができれば、それを含むことができる(F-IV, 6.5参照)。病状の機能的な定義に関する特別な場合については、F-IV, 4.22参照。

発明の技術的応用という意味における、発明の使用に関するクレームは許される。

・審査便覧 F 部 第Ⅳ章

4.10 達成すべき結果

クレームによって規定される範囲は、発明が許す限り正確でなければならない。一般原則として、発明について達成すべき結果をもって限定しようとするクレーム、特にそれが、基礎となっている技術的課題をクレームするにすぎない場合のクレームは、許されるべきではない。ただし、そのようなクレームについても、その発明を、当該文言でのみ規定することができるか、又はそのような文言でなければ、クレームを不当に限定することなく、より正確に規定することができない場合、及びその結果について、明細書中に適切に特定されているか又は当業者に知られている考査若しくは手順によって直接かつ肯定的に確証することができるものであり、また、過度な実験を必要としないものである場合は、許容することができる(T 68/85参照)。例えば、発明が、灰皿に関するもので、その形状及び相対的寸法によって、火のついたシガレットの端が自動的に消えるようにしたものでもよい。この場合は、相対的寸法は、規定し難いほどに大幅に変えることができるが、それでも所望の効果を与えるものであればよい。クレームが灰皿の構造及び形状について、できる限り明瞭に特定していれば、相対的寸法については、達成すべき結果を引用して規定することができる。ただし、当該明細書には、読者が型どおりの試験手順に従い必要な寸法を決定することができるように十分な指示を含まなければならない(F-III, 1から3まで参照)。

なお、達成すべき結果によって規定される主題を認めるための上述した要件は、機能的特徴によって規定される主題を認めるための要件と異なるので、留意すべきである(F-IV, 4.22 及び6.5 参照)。

さらに、達成されるべき結果に関連するクレームは、基本的特徴が欠けているという意味で、同様に問題を生じる(F-IV, 4.5参照。)

6.5 機能的文言についての定義

ある特徴についての唯一の実施例が明細書に掲げられているにすぎない場合であっても、当業者である読者がそれと同じ機能に対して他の手段を用いることが可能であると認識することができれば、クレームにおいて、その機能に関する特徴、すなわち、機能的特徴として広く規定することができる(F-IV, 2.1 及び4.10 も参照)。例えば、クレームにおける「終点位置検出装置」は、リミットスイッチを含む実施例のみであって、例えば、光電池又は歪ゲージを代わりに使用できることが当業者にとって

明白であれば、裏付があることになろう。

ただし、一般的に、出願の内容全体が、代替手段の想定がなく、機能が特別な方法で実施されるべきものとの印象を与えるようなものであり、かつ、クレームが機能を発揮する別の手段又は全ての手段を包含するように表現されている場合は、拒絶理由が生じてくる。さらに、別の手段を採用できることが曖昧な文言で明細書に記載されているのみであって、それが何であるか、又はどのように用いるか合理的に明瞭でなければ、十分とはいえない。

用途クレームについて

・ 審査便覧 F 部 第IV 章

3.1 カテゴリー

欧州特許条約は、クレームの異なる「カテゴリー」（製品、方法、装置又は用途）について言及している。多数の発明について十分な保護を求めるためには、複数のカテゴリーにわたるクレームが必要とされる。実際には、クレームには、ただ二つの基本的な種類、すなわち、物理的有体物（製品、装置）に関するクレーム及び活動（方法、用途）に関するクレームとがあるのみである。第1の基本的な種類のクレーム（製品クレーム）には、物質又は組成物（例えば、化合物又は化合物の混合物）及び人の技術的熟練によって作られる物理的有体物（例えば、物体、物品、装置、機械又は共動する装置システム）が含まれる。例として：「自動フィードバック回路・・・を組み込んだ操縦機構」、「・・・を含む織物衣料」、「X, Y, Z から成る殺虫剤」又は「複数の送信局及び受信局を含む通信システム」等がある。第2の基本的な種類のクレーム（「方法クレーム」）は、方法の実施のためにある種の実体的製品の使用を含む全種類の活動に適用することができる。この活動は、実体的製品、エネルギー、（制御方法における場合のような）他の方法、又は生物に対して用いることができる。（ただし、G-II、4.2及び5.4参照）。

・ 審査便覧 F 部 第IV章

4.16 使用クレーム

審査の目的では、「物質Xの殺虫剤としての用途」等の形式による「用途」クレームは、「物質Xを使用して虫を殺す方法」という形式の「方法」クレームと同等なものとみなすべきである。したがって、この形式で表示されたクレームについては、（例えば、更なる添加物によって）殺虫剤としての用途を意図するものとして認識することができる物質Xを対象にしたものと解釈してはならない。同様に、「増幅回路におけるトランジスタの使用」に関するクレームは、トランジスタを含む回路を使用して増幅する方法に関する方法クレームと同等であり、「トランジスタを使用する増幅回路」又は「そのような回路を作るときにトランジスタを使用する方法」を対象にしたものと解釈してはならない。

クレームが、製品の製造ステップに使用ステップを組み合わせた二つのステップのプロセスに関連する場合は、注意を払うべきである。このことは、例えば、ポリペプチドと、スクリーニング方法におけるその使用が、技術への唯一貢献として定義されている場合である。

例は以下のようなクレームである：

「(a)スクリーニングされるべき方法化合物にポリペプチドXを接触させ、
(b)化合物が上記ポリペプチドの活動に作用するかどうかを決定し、
何らかの活性化合物を医薬組成物に組成することを含む方法。」

このクレームの多くの変形例は考えられるが、基本的に、それらは、スクリーニング工程(a)（例えば、所定の性質を有する化合物を選択するために特定の試験材料を使用する）に更なる製造工程(b)（例えば、選択された化合物を例えば所望の組成物に変換する）を組み合わせる。

この種のクレームは、第64条(2)に基づく組成物の保護を得る試みである。G2/88の決定によれば、方法クレームには、(i) 技術的効果を達成する構成要素の使用と、(ii) 製造物の製造方法の二つの異なる種類がある。この審決は第64条(2)が種類(ii)に対してのみ適用されることを明らかにしている。上

記クレーム及びその類型は、異なるかつ相容れない二つの種類の方法クレームの組合せを表している。クレームの工程(a)は種類(i)の方法に関し、工程(b)は種類(ii)の方法に関する。工程(b)は、工程(a)というよりも、工程(b)に特定の開始材料を供給し、特定の製品を得る工程(a)によって達成される「効果」の上に成り立っている。このことは、条約84条に従って、不明瞭なクレームとなる。

既知の物の第1の医薬用途に関するクレーム(審査便覧G部第II章4.2)

第54条(4)に基づき、物質又は組成物が公知である場合、その公知の物質又は組成物が、(第53条(c)の意味において)「人体又は動物体に実施される手術又は治療による人体又は動物の処置方法、及び人体又は動物の診断方法」について従来開示されていない場合に限り、特許を受けることができる。Claims directed to the first medical use of a known product (GL G-II, 4.2)

・審査便覧 G 部 第VI章

7.1 公知の製薬製品の第2の又はさらなる医薬用途

物質又は組成物が「第1の医薬用途」で使用されていることが既に公知である場合、前記用途が新規性かつ進歩性であるという条件で、第53条(c)による方法における任意の第2又はさらなる用途について第54条(5)に基づいてなお特許性があり得る。第54条(4)および(5)はこのため、製品クレームは(絶対的に)新規の製品にのみ得られるという原則からの例外を規定している。しかし、このことは第1およびさらなる医薬用途の製品クレームが特許性の、とりわけ進歩性の他の全て要件の満足するわけではないということを意味するわけではない(T 128/82を参照)。

「疾病Yの治療のための物質又は組成物Xの使用...」という形式のクレームは、第53条(c)に基づく特許性から明示的に除外された治療方法に関連すると見なされ、したがって許容されない。「薬剤としての使用のための物質X」という形式のクレームは、Xが公知の物質であっても許容されるが、医学におけるその用途は不明である。同様に、「疾病Yの治療での使用のための物質X」という形式のクレームは、このようなクレームがXの薬剤としての使用を開示する任意の従来技術を超える進歩性を含むという条件で許容される。

疾病の、前記疾病の治療に使用されることが既に公知である物質又は組成物による治療は、公知の治療からの違いのみが投与計画に含まれる場合、第54条(5)の意味の範囲内で特定のさらなる医薬用途である(G 2/08を参照)。

出願が公知の物質又は組成物について、幾つかの外科、治療又は診断用途を初めて開示する場合、通常、1つの出願において、各種の用途の1つについての物質又は組成物にそれぞれ関する独立クレームが許容され得る；すなわち発明の単一性の欠如についての経験的な異議は、原則として申し立てるべきではない(F-V, 7を参照)。

「治療的利用Zのための薬剤の製造のための物質又は組成物Xの使用」という形式のクレームは、第1又は「それ以降の」(第2又はそれ以降の)のこのような出願(「スイスタイプ」クレーム)のどちらかについて、この出願が新規性かつ進歩性であり(G 5/83を参照)、その出願日又は最も早い優先日が2011年1月29日以前であれば許容される。この日以降に出願された出願では、発明が薬剤の第2(又はそれ以降の)治療用途を特徴とする場合、このような発明は「スイスタイプ」クレームとして表現することはできない(OJ EP0 2010, 514のEP0からの通告を参照)。

「物質Xが使用されることを特徴とする、治療的利用Zを意図する薬剤の製造方法」という形式のクレーム、又はその実質的均等物(T 958/94を参照)は、第1又は「続いての」(第2又はそれ以降の)このよう

な出願のどちらかについて、この出願が新規性かつ進歩性であり、上記の日付以前に出願されていれば許容される(G 5/83を参照)。出願人が1を超える「続いての」治療用途を同時に開示する場合、このような異なる用途に関する上の種類のクレームは、1出願において許容されるが、これらが単一の一般的発明概念を成す場合のみである(第82条)。上の種類の用途又は方法クレームに関して、単なる製薬的効果は治療的利用を必ずしも示唆しないということにも留意すべきである。たとえば所与の物質による特定の受容体の選択的占有は、それ自体では治療的利用とは考慮されない;実際に、物質が受容体を選択的に結合するという発見は、重要な科学知識の1つに相当するとしても、当業分野への技術的に寄与するために病的状態の定義された実際の治療の形式での利用を見出し、特許保護に好適な発明と見なされる必要がなおある(T 241/95)。病的状態の機能的定義については、F-IV, 4. 22も参照。

・ 審査便覧 G 部 第IV章

7.2 第2非医薬用途

技術的効果に基づく、特定の目的での既知の物質の用途(第2非医学用途)は、機能的な技術的特徴としての技術的効果を含むものと解釈すべきである。したがって、その技術的特徴が公衆の利用に供されていないことを条件として、第54条(1)に基づく拒絶理由を提起することができない。(G 2/88及びG 6/88参照)。既知の製品の既知の製造のための既知の化合物の用途の新規性は、生産された製品の新しい性質からは生じない。そのような場合、製品の製造のための化合物の用途は、その化合物を用いる製品の生産のための方法として解釈しなければならない。そのような生産の方法が新規である場合のみ新規とみなすことができる。(T1855/06参照) 第2以後の医薬用途クレームについては、G-II、4. 2参照。

プロダクト・バイ・プロセスクレーム

・ 審査便覧 F 部 第IV 章

4.12 製造方法で規定された製品クレーム

製造方法で規定された製品クレームは、その製品自体が特許性の要件、すなわち、特に新規性及び進歩性を備えている場合にのみ許可される。製品は、新規な方法によって生産されたという事実のみでは新規とはされない (T 150/82参照)。方法によって製品を規定するクレームは、その製品自体に関するクレームとして解釈されるべきである。例えば、そのクレームは、「方法Y によって得ることができる製品X」の形式をとることができる。「方法による製品」クレームにおいて、「得ることができる」「得られた」「直接得られた」又はそれと同等の文言が使用されたか否かにかかわらず、そのクレームは製品自体に向けられたものであり、製品に絶対的な保護を与える (T 20/94参照)。

新規性に関しては、製品が製造方法で定義されているとき、答えられるべき問題は、検討すべき製品が既知の製品と同一か否かである。申し立てられたように識別する「方法による製品」の特徴の立証の責任は出願人にあり、例えば、顕著な違いが製品の特性に存在することを示すことによって、方法のパラメータの変更が他の製品を生じるという証拠を提供しなければならない (T 205/83)。にもかかわらず、審査官は、特に、この拒絶が出願人によって反論される場合には、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの新規性の欠如を主張することを支持する説得できる議論を提供しなければならない (T 828/08)。

第64 条(2)によると、欧州特許の主題が方法である場合は、特許によって付与される保護は、その方法によって直接得られた製品に及ぶ。本条の規定は、出発材料とは完全に異なる製品を製造する方法、及び表面的な変化が生じるにすぎない方法 (例えば、塗装、研磨) にも適用されるものと理解される。しかしながら、64条(2)は、欧州特許条約に基づく特許性に関して、クレームの審査に影響を及ぼさず、審査部によって考慮されない (T103/00)。

サブコンビネーションクレームについて

欧州特許条約

規則

規則43 クレームの形式及び内容

- (1) クレームは、保護が求められている事項を発明の技術的特徴に関して定義する。適切と認められるときはクレームには次の事項を含める。
- (a) 発明の主題の指定及び技術的特徴であって、クレームする主題の定義のために必要であるが、結合して先行技術をなすものを示す陳述
 - (b) 特徴部分であって、「を特徴とする」又は「によって特徴付けられる」という表現によって始まり、(a)に記載した技術的特徴と結合して保護が求められている技術的特徴を明示しているもの
- (2) 第82条を損なうことなく、欧州特許出願は、同一範疇(製品、方法、装置又は用途)に属する2以上の独立クレームを含むことができるが、ただし、出願の主題が次の項目の1に関わっている場合に限る。
- (a) 相互に関連する複数の製品
 - (b) 製品又は装置の異なる用途
 - (c) 特定の問題についての代替的解決法。ただし、これらの代替的解決法を単一のクレームに包含させることが適切でない場合に限る。
- (3) 発明の本質的特徴を記載したクレームは、その発明の特定の実施態様に関する1又は2以上のクレームを伴うことができる。
- (4) 他のクレームの全ての特徴を含むクレーム(従属クレーム)は、可能なときは冒頭において他のクレームを引用し、その後追加の特徴を記載する。他の従属クレームを直接引用する従属クレームも認められる。前の単一のクレームを引用する全ての従属クレーム及び前の複数のクレームを引用する全ての従属クレームは、可能な範囲において、かつ、最も適切な方法でとりまとめる。
- (5) クレームの数は、クレームする発明の内容に関して適切な数でなければならない。複数のクレームには、アラビア数字による連続番号を付する。
- (6) クレームは、絶対的に必要な場合を除いて、発明の技術的特徴を指定する際に、明細書又は図面の引用に依拠してはならない。特にクレームは、「明細書の・・・の箇所に記載されているように」又は「図面の第何図に示したように」のような表現を含んではならない。
- (7) 欧州特許出願が引用符号を含む図面を含んでいる場合において、クレームの理解の助けとなるときは、クレームに記載する技術的特徴には、それらの特徴に関する当該引用符号を括弧に入れて続けることが望ましい。これらの引用符号はクレームを限定するものとは解釈しない。

欧州特許庁審査基準 2012年6月版

B部 調査便覧

...

Ⅲ章 調査の性質

．．．

3. 調査の主題

．．．

3.9 クレーム構成要素の組合せ

構成要素（例えば、A、B及びC）の組合せを特徴とするクレームでは、この組合せについて調査すべきである。ただし、この目的で文献区分を調査する場合は、個々の構成要素も含めて、各サブコンビネーション（例えば、A及びB、A及びC、B及びC並びにA、B、C別々に）も、その文献区分内で同時に調査すべきである。組合せのサブコンビネーション又は各構成要素のいずれかに関する追加の文献区分内の調査は、その調査がその組合せの進歩性を評価するために、各要素の新規性を確立するのに依然として必要な場合に限り実施すべきである。

F部 欧州特許出願

IV章 クレーム（84条及び方式要件）

．．．

2. クレームの形式及び内容

．．．

2.2 2部形式

規則43(1)(a)及び(b)は、クレームとして「適切である限り」採用すべき2部形式を定義している。最初の部分は、「発明の主題の指定」を表示する記載、すなわち、発明が関係する装置、方法等の一般的技術分類の記載を含み、それに続いて、「クレームされている主題の定義に必要なであるが、組み合わせられて先行技術の一部を構成する技術的特徴」の記載を含む。先行技術の特徴に関するこの記載は、独立クレームに限り適用され得るものであって、従属クレームには適用されない（F-IV、3.4参照）。規則43の文言から明らかなように、発明に関連した先行技術の特徴に言及のみすればよい。例えば、発明が写真機に関するものであるが、進歩性が専らシャッターに関してのものであれば、クレームの最初の部分は「フォーカルプレーンシャッターを含む写真機」と記載すれば十分であり、レンズやビューファインダーのような写真機の他の既知の特徴に言及する必要はない。第2の部分、すなわち、「特徴部分」は、当該発明が先行技術に追加する特徴、すなわち、同規則の(1)(a)（最初の部分）に記載されている特徴との組合せとして、保護が求められている技術的特徴を記載すべきである。

第54条(2)に従う技術水準に属する単一の文献、例えば、調査報告書において引用されたものにより、クレームの第2の部分の1又は複数の特徴が、そのクレームの最初の部分の全ての特徴と組み合わせられたものとして既知であったこと、及びその組合せにおいて、その発明に従う全ての組合せと同じ効果を有することが判明すれば、審査官は、そのような1又は複数の特徴を最初の部分へ移動するよう要求すべきである。ただし、クレームが新規な組合せに関するものであり、かつ、クレームの複数の特徴を先行技術部分と特徴部分へ分割することが、不正確さを伴わず複数の方法で可能である場合は、極めて実質的な理由がない限り、出願人の選択した分割が不正確でなければ、出願人に対し、自らが選択した分割と異なる特徴の分割を強要してはならない。

2.3 2部形式が不適切な場合

最終文に従うことを条件として、出願人は、例えば、発明が部分又は工程の古い組合せの明らかな改良にあることが明確な場合は、独立クレームにおいて上記2部形式に従うことが要求される。ただし、規則43に示されるように、この形式は適切な場合に限り使用すればよい。例えば、それが、発明又は先行技術の歪んだ又は誤解を招く様相を呈するならば、発明の性質がこの形式のクレームは不適當であるということである。異なる表現を必要とすることがある種類の発明の事例は、次のとおりである。

- (i) 同等の状態にある既知の完全体の組合せであって、進歩性が専らその組合せに存在する場合；
- (ii) 既知の化学的方法の変更であって、それへの追加の場合と異なり、例えば、ある物質を除いたり、又はある物質を他の物質に置換したりする場合；及び
- (iii) 機能的に相互に関係した部分からなる複合システムであって、進歩性がこれらの部分の幾つか又はその相互関係における変更に関する場合。

事例(i)及び(ii)において、規則43のクレームの形式は不自然かつ不適切であり、事例(iii)においては、不当に長く複雑なクレームとなる虞がある。規則43のクレーム形式が不適切となる他の事例は、発明が新規の化合物又は化合物群である場合である。出願人が、他の形式でクレームを作成したことについて説得力のある理由を挙げることができる可能性もある。

3. クレームの種類

3.2 独立クレームの数

1973年EPC規則51(4)(2000年EPC規則71(3)に対応)に基づく通知が2002年1月2日までに行われなかった欧州特許出願全てに適用される規則43(2)によると、独立クレームの数は、各カテゴリーにつき1の独立クレームに制限される。

この規則の例外が認められるのは、この規則の(a)、(b)又は(c)に定義する特別の状況においてのみであり、単一性に関する第82条の要件を充足していなければならない(F-V参照)。

1のカテゴリーに1の独立クレームという原則の例外に該当する典型的な状況の例は次のとおりである。

- (i) 相互に関連する複数の製品の例(規則43(2)(a))

— プラグとソケット

— 送信機と受信機

— 中間製品と最終化学製品

— 遺伝子、遺伝子構成、宿主、タンパク質と薬剤

•••

3.8 他のクレーム又は他のカテゴリーのクレームの特徴の参照を含む独立クレーム

あるクレームは、他のクレームが規則43(4)において規定された従属クレームでなくても、他のクレームの参照を含むこともできる。この1例は、異なるカテゴリーのクレームを参照するクレームである(例えば、「…クレーム1の方法を実施するための装置」又は「クレーム1の製品を製造するための方法」)。同様に、F-IV、3.2(i)のプラグとソケットの例のような場合は、共動する他方の部分を参照する一方の部分に関するクレーム(例えば、「…クレーム1のソケットと共動するためのプラグ」)は、従属クレームではない。これら全ての例において、審査官は、この参照を含むクレームが、参照されているクレームの特徴を必然的に含む範囲及び含まない範囲を注意深く検討すべきである。実際、明確性欠如及

び技術的特徴の記載（規則43(1)）がないことの理由に基づく拒絶は、単に「クレーム1の方法を実施する装置」とのみ記述されているクレームに適用される。カテゴリの変更は、既にクレームを独立なものにするので、出願人は、装置の基本的特徴をクレームに明確に規定することが求められる。

一つのカテゴリにおけるクレームの主題は、他のカテゴリからの特徴に関してある程度限定されてもよい。したがって、装置は、その構造が十分明確にされているという条件で、その装置が実行できる機能に関して限定されてよい。また、方法は、それを実施する装置の基本的構造の特徴に関して限定されてよい。装置の要素は、その装置がどのように構成されているかの観点から限定されてよい。しかし、これらのクレームの文言において、及び、クレームされた主題の評価において、製品クレーム（装置、機器又はシステム）及び方法クレーム（方法、活動又は用途）の間で明確な区別が維持されていなければならない。例えば、装置のクレームは、装置が使用される態様によってのみでは、通常、限定できない。この理由で、単に「方法Yを実施するために使用されるとき装置Z」というクレームも、明確性欠如及び技術的特徴の記載（規則43(1)）がないことの理由に基づき拒絶されるべきである。

製品クレームの対象である製品を生産する方法のクレームの場合において、その製品クレームに特許性があれば、製品クレームにおいて定義されている製品の全ての特徴が必ず（G-VII、13参照）クレームされた方法から生じることを条件として（F-IV、4.5及びT169/88参照）、その方法クレームの新規性及び自明性に関して別個に審査する必要はない。これは、製品の用途のクレームの場合にも、その製品に特許性があり、かつ、クレームされたその特徴を伴って使用される場合には、適用される（T642/94参照）。その他の全ての例において、参照されているクレームの特許性は、その参照を含む独立クレームの特許性を必ずしも意味するものではない。方法、製品及び／又は用途クレームが異なる有効日を有している場合は（F-VI、1及び2参照）、中間文献の視点から、別個の審査が依然として必要であろう（G-VII、13も参照）。

4. クレームの明瞭性及び解釈

4.4 一般的記述、発明の「精神」

保護の範囲が、不明瞭で、正確に限定されていない方法で拡張することができることを黙示している明細書中の一般的記述は拒絶されるべきである。特に、保護の範囲が発明の「精神」を包含するように拡張されていることを言及する記述に対しては拒絶理由を提起すべきである。同様に、クレームが幾つの特徴の組合せを対象にしている場合は、それにもかかわらず、保護が、当該組合せ全体のみでなく、その個別の特徴又はサブコンビネーションにも求められている旨を含むような記載に対しては、拒絶理由を提起すべきである。

4.14 用途又は別の有体物の参照による特定

物理的有体物（製品、装置）に関するクレームが、その有体物の用途に関する特徴を参照して発明を特定しようとする場合は、明瞭性の欠如が生じる得る。これは、特に、クレームがその有体物自体を特定するだけでなく、クレームされた有体物の部分ではない第2の有体物との関係も特定している場合（例えば、エンジン用のシリンダ・ヘッドであって、それがエンジンにおけるその位置についての特徴によって特定されている場合）である。二つの有体物の組合せに対する限定を考慮する前に、たとえ、それが第2の有体物との関係によって当初から特定されていたものであっても、出願人には、通常、第1の有体物自体の独立した保護を受ける資格があることを常に留意すべきである。第1の有体物については、

大抵、第2の有体物とは別に生産及び販売することができるので、クレームを適切に表現する(例えば、「連結した」を「連結可能」で置き換えている)ことによって、独立した保護を得ることが、通常、可能である。第1の有体物自体の明瞭な特定をすることが不可能であれば、クレームは、第1及び第2の有体物の組合せ(例えば、「シリンダヘッドを有するエンジン」又は「シリンダヘッドから成るエンジン」)を対象にすべきである。

クレームされた第1の有体物の部分ではないが使用によって関係する第2の有体物の寸法又は対応する形状を一般的に参照することによって、独立クレームにおける第1の有体物の寸法及び／又は形状を特定することも認められる。これは、特に、第2の有体物の寸法がいずれかの方法で標準化されている場合(例えば、ブラケット枠及び固定部品がナンバー・プレートの外形に関連して特定されている、車両ナンバー・プレートの取付けブラケットの場合)に適用される。ただし、標準に従うものと認められない第2の有体物の参照は、その結果生じる第1の有体物の保護範囲の限定を当業者がほとんど難なく推測するであろう場合、十分に明瞭であるとされ得る(例えば、被覆シートの長さ及び幅並びに折り畳み方法が、その梱の円周、幅及び直径を参照して特定されている、農業用丸形梱のための被覆シートの場合。T 455/92参照)。そのようなクレームは、第2の有体物の正確な寸法を含む必要も、第1及び第2の有体物の組合せを参照する必要もない。第2の有体物を参照することなく、第1の有体物の長さ、幅及び／又は高さを特定することは、保護の範囲の限定が保証されていないことになる。

4.15 「…において」という表現

曖昧さを避けるため、異なる物理的有体物(製品、装置)の間、有体物と活動(方法、用途)との間、又は異なる活動の間、関係を特定するために、「において」という単語を使用するクレームを評価する場合、特別の注意を払うべきである。この方法で表現されているクレームの例として以下を含む：

- (i) 4行程サイクル・エンジンにおけるシリンダ・ヘッド；
- (ii) 自動ダイヤル装置、ダイヤル音検知器及び機構制御器を有する電話機において、・・・を具備するダイヤル音検知器；
- (iii) アーク溶接装置の電極供給手段を使用する方法において、以下の工程・・・を含むアーク溶接電流及び電圧を制御する方法；及び
- (iv) 方法／システム／装置等・・・において、・・・から成る改良。

(i)から(iii)までの例では、下位ユニット(シリンダ・ヘッド、ダイヤル音検知器、アーク溶接電流及び電圧を制御する方法)が含まれる完全ユニット(4行程サイクル・エンジン、電話、方法)よりも、完全に機能する下位ユニットが強調されている。これは、求められている保護が下位ユニット自体に限定されているか否か、又はユニット全体として保護されるべきかを不明瞭にし得る。明確にするために、この種のクレームは、「下位ユニットを有する(又は含む)ユニット」(例えば、シリンダ・ヘッドを有するエンジン)を対象とするか、又はその目的を特定して下位ユニット自体(例えば、4行程サイクルのためのシリンダ・ヘッド)を対象とすべきである。後者の方法は、出願人の明示した意思によってのみ、かつ123条(2)に従い、出願時の出願にその根拠が存在する場合に限り、行うことができる。

例(iv)に示した種類のクレームにおける単語「において」の使用は、保護が、改良に関してのみ求められているのか、又はクレームにおいて限定された全ての特徴について求められているのかを、時として、不明瞭にすることがある。この場合にも、文言が明瞭であることを確実にすることが不可欠である。ただし、「ペイント組成物又はラッカー組成物において、防腐成分として、物質・・・使用」というクレームは、第2非医薬用途であることを根拠として認められる(G-IV, 7.2 第2項参照)。

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。

機能・特性等により表現されたクレーム

1. 専利法

第二十六条 発明又は実用新案の特許の出願には、願書、説明書及びその概要、権利要求書などの文書を提出しなければならない。

願書には、発明又は実用新案の名称、発明者又は考案者の氏名、出願者氏名又は名称、住所及びその他の事項を明記しなければならない。

説明書では、発明又は実用新案に対し、その所属技術分野の技術者が実現できることを基準とした、明確で完全な説明を行い、必要な時には、図面を添付しなければならない。概要は、発明又は実用新案の技術要点を簡単に説明していなければならない。

権利要求書は説明書を依拠とし、特許保護請求の範囲について説明していなければならない。

...

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。

意匠特許権の保護範囲は、図面又は写真が示す当該製品の意匠を基準とし、簡単な説明は、図面又は写真が示す当該製品に意匠の解釈に用いることができる。

旧法

第五十六条 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を権利要求の解釈に用いることができる。

意匠特許権の保護範囲は、図面及び写真で示された当該意匠の特許製品を基準とする。

2. 専利法実施細則

第二十条 特許請求の範囲は独立クレームを有しなければならないが、従属クレームを有してもよい。

独立クレームは発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的課題を解決する必要な技術的特徴を記載しなければならない。

従属クレームは付加的な技術的特徴を用い、引用するクレームを更に限定しなければならない。

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

3. 権利要求書

権利要求書は説明書を根拠とし、専利による保護の請求範囲を明確、簡潔に限定しなければならない。

権利要求書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。技術的特徴は、発明又は実用新案の技術方案を構成している組成要素であったり、要素間の相互関係であっても良い。専利法26条4項及び専利法実施細則19条から22条では、請求項の内容及びその書き方について規定している。

権利要求書に、少なくとも1つの独立請求項を含むものとし、さらに、従属請求項を含んでも良いとする。

3.2.1 説明書を根拠とする場合

権利要求書は説明書を根拠にしなければならないとは、権利要求書が説明書にサポートされなければならないことを指す。権利要求書の各請求項が保護を要求する技術方案は、当該技術分野に属する技術者が説明書に十分に開示された内容から得られ、又は概括して得られる技術方案でなければならず、かつ説明書に開示された範囲を超えてはならない。

請求項は、通常は説明書に記載された一又は複数の実施形態又は実施例を概括してなるものである。請求項の概括は、説明書に開示された範囲を超えてはならない。もし所属技術分野に属する技術者が説明書に記載されている実施形態の全ての同等な代替方式又は明らかな変形方式が全て同一の性能又は用途を具備することを合理的に予測できる場合は、請求項の保護範囲をその全ての同等な代替方式又は明らかな変形方式を含むよう概括することを出願人に許すべきである。請求項の概括が適切であるか否かについて、審査官はそれに関連する現有技術を参照して判断を行わなければならない。パイオニア発明については、改良発明よりも広い概括範囲が許される。

上位概念で概括され、又は並列選択方式で概括された請求項については、このような概括化が説明書にサポートされているか否かを審査しなければならない。請求項の概括が、出願人が推測した内容を含んでおり、その効果をあらかじめ確定し、又は評価することが困難であるときは、このような概括は説明書に開示された範囲を超えていると認めなければならない。請求項の概括によって、所属技術分野に属する技術者が、その上位概括又は並列概括に包含される一又は複数の下位概念又は選択方式では、専利発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題を解決して同様な効果を得ることができないと疑う理由を有するときは、その請求項は説明書にサポートされていないと認定されなければならない。この場合、審査官は専利法第26条第4項の規定に基づいて、請求項が説明書にサポートされていないとの理由で出願人に請求項を補正するように要求する。

例えば、「高周波電気エネルギーを用いて物質に影響を与える方法」という概括が比較的広い請求項について、説明書には、「高周波電気エネルギーを用いて気体を除塵する」という一つの実施例しか記

載されておらず、高周波電気エネルギーがその他の物質に影響を及ぼす方法については説明されていない場合、また所属技術分野に属する技術者も高周波電気エネルギーがその他の物質に影響を与える場合の効果をあらかじめ確定し、又は評価することが困難であるときは、この請求項は説明書にサポートされていないと認定される。

また他の例挙げると、「冷凍時間及び冷凍程度を制御することで植物の種子を処理する方法」という概括が比較的広い請求項について、説明書には一種類の植物種子の処理に適用する方法しか記載されておらず、その他の種類の植物種子の処理方法には言及しておらず、かつ園芸技術者でもその他の種類の植物種子を処理する場合の効果をあらかじめ確定し、又は評価することが困難であるときは、この請求項も説明書にサポートされていないと認定される。但し、説明書にさらにこの種類の植物種子とその他の植物種子との一般的関係が指摘されており、又は十分に多くの実施例が記載されていて、園芸技術者がこの方法をどのように利用して植物種子を処理するかが分かるように記載してある場合は、この請求項は説明書にサポートされていると認められる。

概括が比較的広く、全種類の製品又は全種類の機械に関連する請求項については、説明書に良好なサポートがあり、かつ専利発明又は実用新案が請求項の範囲内で実施できないと疑う理由がなければ、たとえこの請求項の範囲が比較的広くても受け入れられる。但し、説明書に開示された情報が不十分であり、所属技術分野に属する技術者が通常の実験方法又は分析方法によっても説明書に記載された内容を請求項に記載された保護範囲まで拡大するには不十分であるときは、審査官は出願人に、所属技術分野に属する技術者が説明書に記載された情報に基づいて容易に専利発明又は実用新案を請求項の保護範囲まで拡張できることを説明するように要求しなければならない。さもないと、出願人に請求項を限定するよう要求しなければならない。例えば、「合成樹脂成型物を処理することでその性質を変える方法」という請求項について、説明書では単に熱可塑性樹脂の実施例しか言及されておらず、かつ出願人が当該方法が熱硬化性樹脂にも適用できることを証明できないときは、出願人は請求項を熱可塑性樹脂のみに限定しなければならない。

通常、製品の請求項では、機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することはなるべく回避すべきである。ある技術的特徴が構造的特徴によっても限定できない、又は技術的特徴が構造的特徴によって限定するよりも、機能的或いは効果的特徴を用いて限定するほうがより適切であり、かつ該機能或いは効果は説明書に定めた実験或いは操作或いは所属技術分野の常用手段により直接的かつ肯定的に検証できる場合に限り、機能的或いは効果的特徴を用いて発明を限定することは許され得る。

請求項に含まれる機能的限定の技術的特徴は、記載された機能を実現できる全ての実施形態をカバーしていると理解すべきである。機能的限定の特徴を含める請求項に対して、該機能的限定が説明書にサポートされているかを審査しなければならない。請求項に限定された機能は、説明書の実施例に

記載された特定の形態で完成されたもので、かつ所属技術分野の技術者は説明書に記載していないほかの代替的形態ではこの機能を完成できるかについて不明である、若しくは所属技術分野の技術者が該機能的限定に含まれる一種或いは数種の形態でも、専利発明或いは実用新案が解決しようとする技術的課題を解決できず、同等な技術的効果を達成できないと疑う理由を有するときは、請求項には前記ほかの代替的形態或いは専利発明や実用新案の技術的課題を解決できない形態をカバーする機能的限定を用いてはならない。

また、説明書には曖昧な方式だけでその他代替的形態も適用でき得ると記載しており、所属技術分野の技術者にとって、これら代替的形態が何なのか、又はどのようにこれら代替的形態を応用すればよいか不明瞭である場合は、請求項のなかの機能的限定も許されない。なお、単なる機能的請求項は説明書にサポートされないため、これも許されない。

請求項が説明書にサポートされているか否かを判断する際、説明書の全内容を考慮しなければならず、具体的な実施形態の部分の内容にとどまるべきではない。説明書のほかの部分にも具体的な実施形態又は実施例に関する内容が記載されていて、説明書の全内容から見ると、請求項の概括が適切であることが分かる場合、請求項は説明書にサポートされていると認めるべきである。

独立請求項と従属請求項或いは異なる種類の請求項を含める権利要求書に対して、各請求項のいずれが、説明書にサポートされているかを逐一に判断する必要がある。独立請求項が説明書にサポートされていても、従属請求項も必然的にサポートされるということの意味するわけではない。方法請求項が説明書にサポートされていても、製品請求項も必然的にサポートされるということの意味するわけでもない。

請求項に係る技術方案の一部又は全ての内容が原出願の権利要求書に既に記載されているが、説明書には記載されていないときは、出願人がそれを説明書に補充することは許される。但し、説明書中に請求項の技術方案と一致する記載があることは、請求項が必然的に説明書にサポートされるということの意味するわけではない。所属技術分野の技術者が説明書に十分に開示された内容から当該請求項が保護を求めている技術方案を得られ、又は概括して得られる場合に限り、当該技術案を記載した請求項は説明書にサポートされていると認められる。

第三章 新規性

3. 新規性の審査

発明又は実用新案の専利出願に新規性を具備するかどうかは、実用性を具備した場合に限って考慮する。

3.2 審査基準

発明又は実用新案に新規性を具備するかどうかを判断するには、専利法22条2項を基準としなければならない。

当該基準の把握に資する目的から、新規性の判断においてよく見られるような状況を以下に挙げる。

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。

第九章 コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の審査に関する若干の規定

5. コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の説明書及び権利要求書の書き方

コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の説明書及び権利要求書の記載要求は、ほかの技術分野の発明専利出願の説明書及び権利要求書の記載要求と原則的に同じである。コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の説明書及び権利要求書の記載についての特別な要求だけを、以下に説明する。

5.2 権利要求書の書き方

コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の権利要求書は、方法クレームに書いても、当該方

法を実現させる装置である製品クレームに書いてもかまわない。どの形式の請求項に書いても、説明書にサポートされ、そして、全体的に当該発明の技術方案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術的特徴を記載してあるものでなければならない。当該コンピュータプログラムに備わる機能及びその機能で達成する効果を総括的に記述しただけのものであってはならない。方法クレームとして書く場合には、方法プロセスのステップに沿って、当該コンピュータプログラムで実行する各機能、及びこれらの機能が如何に果たされるかについて、詳細に記述しなければならない。装置クレームとして書く場合には、当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記述し、当該コンピュータプログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない。

全てコンピュータプログラムのフローチャートを根拠にして、当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式により、若しくは当該コンピュータプログラムのフローチャートを反映する方法クレームと完全に対応して一致する方式により、装置クレームを記載する場合、即ちこの装置クレームの各構成部と当該コンピュータプログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法クレームの各ステップと完全に対応して一致するような場合には、この装置クレームの各構成部は、当該プログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法の各ステップを実現するには構築しなければならない機能モジュールであると理解すべきである。このような機能モジュールにより限定される装置クレームは、主に説明書に記載してあるコンピュータプログラムを介して当該解決案を実現するための機能モジュール化枠組みであると理解すべきであり、主にハードウェア的方式により当該解決案を実現するための実体装置として理解すべきではない。

4. 司法解釈

最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定(2001年6月19日最高人民法院裁判委員会第1180回会議において可決2001年6月22日最高人民法院公布 2001年7月1日から施行)

法積[2001]21号

•••

第十七条 特許法第56条第1項にいう「特許権又は実用新案権の保護範囲は、その権利請求の内容を基準とし、説明書及び図面は権利請求の解釈に使うことができる」とは、権利の保護範囲は、権利請求書の中に明記された必須技術特徴により確定される範囲を基準とすることを指し、それには当該必須技術特徴と同等の特徴により確定される範囲も含むものとする。

同等な特徴とは、記載された技術的特徴と基本的に相同する手段により、基本的に相同する機能を実現し、基本的に相同する効果をもたらし、且つ当該領域の普通の技術者が創造的な労働を経なくても連想できる特徴を指す。

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21日、最高人民法院審判委員會第1480次會議で採択)

(法積 [2009] 21号)

...

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。

第4条 請求項において機能若しくは効果を以って記載された技術的特徴について、裁判所は明細書および図面に記述された当該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の実施形態と結び付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。

...

第7条 権利侵害で訴えられた技術方案が専利権の保護範囲に入っているかを判断する際に、人民法院は権利者が主張した請求項に記載された全ての技術的特徴を審査しなければならない。

権利侵害で訴えられた技術方案に、請求項に記載された全ての技術的特徴と同一あるいは同等なものが含まれている場合、人民法院はそれが専利権の保護範囲に入っていると認定しなければならない。請求項に記載された全ての技術的特徴と比べて、権利侵害で訴えられた技術方案の技術的特徴に、請求項に記載された技術的特徴が1つ以上不足している、或いは同一でもなく、同等でもない技術的特徴が1つ以上ある場合には、人民法院はそれが専利権の保護範囲に入っていないと認定しなければならない。

用途クレーム

1. 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

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付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ず、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)

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、專利出願の請求項が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つり人向けの「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。

(3) 製造方法の特徴を含む製品の請求項

この類の請求項について、当該調整方法により、製品にある特定の構造及び/又は組成をもたらすかを考慮しなければならない。もし、属する技術分野の技術者は、当該方法が必然的に、対比文献の製品と異なる特定の構造及び/又は組成を製品にもたらすことを断定できれば、当該請求項は新規性を具備する。逆に、もし出願された請求項により限定された製品は対比文献の製品に比べて、記述された方法が違うものの、製品の構造及び組成が同じであれば、当該請求項は新規性を具備しない。ただし、出願人は出願書類又は現有技術に基づき、当該方法により、製品に構造及び/又は組成上で対比文献の製品と異なる結果をもたらすか、若しくは当該方法で対比文献の製品と異なる性能を与えることを証明することにより、その構造及び/又は組成上で変化していることを示している場合は除く。例えば、専利出願の請求項はX方法で作られたガラスカップであり、対比文献に開示されたのはY方法で作られたガラスカップである。両方法で作られたガラスカップの構造、形状、構成材料が同じであれば、出願された請求項は新規性を具備しない。逆に、もし前述のX方法に、対比文献には記載していない特定の温度における焼きなまし手順を含めており、当該方法により作られたガラスカップは耐砕性において、対比文献のガラスカップより明らかに高まっているならば、保護を請求するガラスカップは製造方法によって、マイクロ構造上で変化し、対比文献の製品と異なる内部構造を有することが示されたため、当該請求項は新規性を具備する。前述の3.2.1～3.2.5節の基準は同様に、創造性の判断におけるこの種の技術的特徴が同一であるかという比較判断に適用する。

第四章 創造性

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かが、新しい用途でもたらす技術的効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効果を得ている場合、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

1. 序文

化学分野の発明専利出願審査について、特殊な課題が多くある。例えば、化学発明が実施できるかということは予測し難いため、試験の結果で裏付けなければ、確認できないというケースが多いこと、一部の化学製品は構造が明瞭でないため、性能パラメータ及び/又は製法を以ってそれを定義せざるを得ないこと、既知の化学製品の新規な性能や用途を発見したことは、その構造や組成の改変を意味しないことから、新規製品としては見なされないこと、生物材料に係わる一部の発明は、説明書における文面の記述のみでは実現するのが難しく、生物材料の寄託を補足手段としなければならない。本章では、専利法及び専利法実施細則の原則に基づき、本指南の一般規定に合致することを前提として、化学発明の審査における特殊な問題を如何に処理するかということについて規定することを趣旨とする。

2.2 物質の医薬用途

物質の医薬用途は、疾病の診断や治療に利用される場合、専利法25条1項(3)号に規定した状況に該当するため、専利権が付与されてはならない。しかし、それが薬品の製造に利用されれば、法に従って専利権を付与することができる(本章第4.5.2節を参照)。

3.1 化学製品発明の十分な開示

(3) 化学製品の用途及び/又は使用効果

化学製品発明については、当該製品の用途及び/又は使用効果を完全に開示しなければならない。構造創製化合物であっても、少なくとも1つの用途を記載しなければならない。その分野の技術者が従来技術に基づき、発明によって記載された用途及び/又は使用効果が実現できることを予測できない場合には、その分野の技術者にとって、発明の技術方案では記載された用途の実現及び/又は想定される使用効果が達成できることを証明するのに十分な定性又は定量化実験データを説明書の中に記載しなければならない。

新規な薬物化合物又は薬物組成物については、具体的な医薬用途或いは薬理作用を記載すると同時に、有効量及び使用方法を記載しなければならない。もし、その分野の技術者が従来技術に基づき、発明によって記載された医薬用途や薬理作用が実現できることを予測できない場合には、その分野の技術者にとって、発明の技術方案では想定された技術的課題が解決できるか、若しくは想定された技術的効果が達成できることを証明するのに十分なラボ試験(動物試験を含む)又は臨床試験における定性或いは定量データを記載しなければならない。説明書では、有効量及び使用方法、又は製剤方法

について、その分野の技術者が実施できる程度まで記載しなければならない。発明の効果を示す性能データについて、もし従来技術には、異なる結果に導く複数の測定方法が存在しているなら、その測定方法を説明しなければならない。特殊な方法であれば、その属する技術分野の技術者が実施できる程度までこれを詳細に説明しなければならない。

3.3 化学製品における用途発明の十分な開示

化学製品における用途発明については、説明書において、その分野の技術者が当該用途発明を実施することができるよう、使用される化学製品や使用方法及び達成効果を記載しなければならない。使用される製品が新規化学製品である場合には、説明書における当該製品の記載は、本章第3.1節の関連要求を満たさなければならない。その分野の技術者が従来技術に基づいて当該用途を予測することができない場合には、その分野の技術者にとって、当該物質が該用途に利用されてよいこと、かつ解決しようとする技術的課題が解決できるか、若しくは記載された効果が達成できることを証明するのに十分な実験データを記載しなければならない。

4.2.3 組成物の請求項における他の限定

組成物の請求項は一般的に、非限定型、性能限定型及び用途限定型の3つのカテゴリーがある。例えば、(1)「分子式(I)のポリビニルアルコール、鹼化剤と水を含むハイドロゲル組成物」(分子式(I)を省略する)；(2)「10%~60%(重量)のAと90%~40%(重量)のBを含む磁性合金」；(3)「Fe304とK20、…を含むブテン脱水素触媒」。上述(1)は非限定型、(2)は性能限定型、(3)は用途限定型である。当該組成物が2つ又は複数の使用性能及び応用分野を有する場合には、非限定型請求項を用いることが許される。例えば、上述(1)のハイドロゲル組成物は、説明書では成形性や吸湿性、成膜性、粘結性及び大熱容量などの性能を有し、食品添加剤や糊剤、接着剤、塗料、微生物培養媒体及び断熱媒体など多分野で利用されることができると記述されている。説明書において、組成物の1つの性能や用途のみが公開されている場合には、(2)、(3)のように、性能限定型又は用途限定型として作成すべきである。合金など一部の分野では通常、発明の合金に固有の性質及び又は/用途を明記すべきである。薬品の請求項のほとんどは用途限定型として作成すべきである。

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そのものを以って特許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

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。

5.3 物理化学的パラメータ又は製造方法で表現する化学製品の新規性

(1) 物理化学的パラメータにより特徴づけられた化学製品請求項については、もし記載されたパラメータに基づいて、当該パラメータにより特徴づけられた製品を、対比文献において開示された製品と比較することができないことで、当該パラメータにより特徴づけられた製品と対比文献における製品との相違が確定できない場合には、当該パラメータにより特徴づけられた請求項は、専利法22条2項にいう新規性を備えないと推定する。

(2) 製法により特徴づけられた化学製品請求項についての新規性審査は、その中の製法が対比文献に開示された方法と同一であるか否かだけを比較するのではなく、当該製品そのものを対象に行わなければならない。製法上の相違は必ずしも製品そのものの相違につながるわけではない。もし出願においては、当該製品の相違点を証明するために、対比文献で開示された製品と比較するためのパラメータが開示されていなく、製法だけが異なって、しかも製法上の区別で製品に何らかの機能や性質上の変化を与えていることも示されていないなら、当該方法により特徴づけられた製品請求項は、専利法22条2項にいう新規性を備えないと推定する。

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ない。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。

6.1 化合物の創造性

(1) 構造上で既知化合物に隣接することなく、新規性を有する化合物が、一定の用途又は効果を有する場合には、審査官はその創造性を認め、予想外の用途又は効果を求める必要がない。

(2) 構造上で既知化合物に隣接している化合物は、予想外の用途又は効果を有しなければならない。この予想外の用途又は効果は、当該既知化合物の既知用途と異なっている用途、或いは既知化合物のある既知の効果に対する実質的な改良や向上、或いは公知の常識においては明確にされていないか、又は常識から推論しては得られない用途や効果であってもよい。

(3) 2つの化合物が構造上で隣接するか否かは、その所属分野に係わっている。審査官は、分野に応じて異なる判断基準を採用しなければならない。以下に幾つかの例を挙げる。

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、予想外の技術的效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。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1. 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

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。

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、專利出願の請求項が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。

(3) 製造方法の特徴を含む製品の請求項

この類の請求項について、当該調整方法により、製品にある特定の構造及び/又は組成をもたらすかを考慮しなければならない。もし、属する技術分野の技術者は、当該方法が必然的に、対比文献の製品と異なる特定の構造及び/又は組成を製品にもたらすことを断定できれば、当該請求項は新規性を具備する。逆に、もし出願された請求項により限定された製品は対比文献の製品に比べて、記述された方法が違うものの、製品の構造及び組成が同じであれば、当該請求項は新規性を具備しない。ただし、出願人は出願書類又は現有技術に基づき、当該方法により、製品に構造及び/又は組成上で対比文献の製品と異なる結果をもたらすか、若しくは当該方法で対比文献の製品と異なる性能を与えることを証明することにより、その構造及び/又は組成上で変化していることを示している場合は除く。例えば、専利出願の請求項はX方法で作られたガラスカップであり、対比文献に開示されたのはY方法で作られたガラスカップである。両方法で作られたガラスカップの構造、形状、構成材料が同じであれば、出願された請求項は新規性を具備しない。逆に、もし前述のX方法に、対比文献には記載していない特定の温度における焼きなまし手順を含めており、当該方法により作られたガラスカップは耐砕性において、対比文献のガラスカップより明らかに高まっているならば、保護を請求するガラスカップは製造方法によって、マイクロ構造上で変化し、対比文献の製品と異なる内部構造を有することが示されたため、当該請求項は新規性を具備する。前述の3.2.1～3.2.5節の基準は同様に、創造性の判断におけるこの種の技術的特徴が同一であるかという比較判断に適用する。

4.3 構造及び/又は組成の特徴のみで明確に表現できない化学製品の請求項 構造及び/又は組成の特徴のみでは明瞭に特徴づけることのできない化学製品請求項について、さらに物理・化学的パラメータ及び/又は製法を用いて特徴付けることが許される。

(1) 物理・化学的パラメータを用いて化学製品請求項を特徴付けることが許される状況とは、化学名や構造式、又は組成のみでは明瞭に特徴づけることができない、構造不明な化学製品であること。パラメータは明瞭なものでなければならない。

(2) 製法を用いて化学製品請求項を特徴付けることが許される状況とは、製法以外の特徴では十分に特徴づけることができない化学製品であること。

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

5.3 物理化学的パラメータ又は製造方法で表現する化学製品の新規性

(1) 物理化学的パラメータにより特徴づけられた化学製品請求項については、もし記載されたパラメ

ータに基づいて、当該パラメータにより特徴づけられた製品を、対比文献において開示された製品と比較することができないことで、当該パラメータにより特徴づけられた製品と対比文献における製品との相違が確定できない場合には、当該パラメータにより特徴づけられた請求項は、専利法22条2項にいう新規性を備えないと推定する。

(2) 製法により特徴づけられた化学製品請求項についての新規性審査は、その中の製法が対比文献に開示された方法と同一であるか否かだけを比較するのではなく、当該製品そのものを対象に行わなければならない。製法上の相違は必ずしも製品そのものの相違につながるわけではない。もし出願においては、当該製品の相違点を証明するために、対比文献で開示された製品と比較するためのパラメータが開示されていない、製法だけが異なって、しかも製法上の区別で製品に何らかの機能や性質上の変化を与えていることも示されていないなら、当該方法により特徴づけられた製品請求項は、専利法22条2項にいう新規性を備えないと推定する。

サブコンビネーション・クレーム

1. 專利審査指南

第二部分 第二章

3.1 權利請求

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。

3.1.2 独立請求項と従属請求項

独立請求項は発明又は実用新案の技術方案を全体的に反映し、技術的問題を解決するために必要な技

術的特徴を記載しなければならない。

必要な技術的特徴とは、発明又は実用新案でその技術的問題を解決するには不可欠な技術的特徴をいい、その総和は、発明又は実用新案の技術方案を構成するに足るものであって、背景技術におけるその他の技術方案から区別させるようにしている。

ある技術的特徴が必要な技術的特徴であるかどうかを判断するには、解決しようとする技術的問題を基に、説明書で記述された全体の内容を考慮しなければならない。単に、実施例における技術的特徴を必要な技術的特徴としてそのまま認定してはならない。

ある専利出願の権利要求書において、独立請求項により限定される1つの発明又は実用新案の保護範囲が最も広い。

もし、ある請求項は、同一種類の別な請求項における全ての技術的特徴を含んでおり、かつ当該別な請求項の技術方案をさらに限定しているならば、当該請求項は従属請求項になる。従属請求項は、付加的な技術的特徴を用いて、引用された請求項をさらに限定しているので、その保護範囲はその引用された請求項の保護範囲内に含まれるものである。

従属請求項の付加的な技術的特徴は、引用された請求項の技術的特徴についてさらに限定している技術的特徴でも良いし、追加される技術的特徴でも良い。

1件の専利出願の権利要求書において、少なくとも1つの独立請求項を有しなければならない。2つ又は2つ以上の独立請求項がある場合、一番先頭に書いてある独立請求項は第一独立請求項、その他の独立請求項は並列独立請求項と呼ばれる。審査官が注意しなければならないのは、並列独立請求項も、前の独立請求項を引用する場合がある。例えば、「請求項1における方法を実施する装置で、…」、「請求項1における製品を製造する方法で、…」、「請求項1における部品を含む設備で、…」、「請求項1におけるコンセントに対応するプラグで、…」など。このようなその他の独立請求項を引用する請求項は並列独立請求項であり、従属請求項と見なされてはならない。こうした別の請求項を引用している独立請求項の保護範囲を確定する時に、引用された請求項の全ての特徴を配慮しなければならないが、その実際の限定役目は、最終的に当該独立請求項の保護主題に与えた影響において具現しなければならない。

状況によっては、形式上の従属請求項（つまり、それに従属請求項の引用部分が含まれている）が、実体的には従属請求項であるとは限らない。例えば、独立請求項1は「特徴Xを含む工作機械」であり、その後の別の請求項は「請求項1に述べた工作機械に基づき、特徴Yを特徴Xに代えることを特徴とする」との場合には、後者の請求項も独立請求項である。審査官は書き方の形式だけにより後者の請求項を従属請求項と判定してはならない。

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



明細書中における用語の定義の参酌

第3部 特許要件

第2章 新規性

4. 新規性の判断

4.1.1. 発明の特定の一般原則

(1) 請求項の記載が明確である場合には、請求項に記載されたとおりに発明を特定する。

請求項に記載された用語は、用語の意味が発明の詳細な説明に明示的に定義されていて特定の意味を有する場合を除き、その用語について当該技術分野において通常受け入れられる意味及び範囲を有するものと解釈する。文言の一般的な意味を基礎とし、出願時の技術常識を考慮してその文言によって表現しようとする技術的意義を考察することにより、客観的かつ合理的に解釈しなければならない。

(2) 請求項に記載された発明の技術構成が明確に理解できる場合には、発明の技術内容を特定するにあたって、請求項の記載を基礎とすべきであり、発明の詳細な説明や図面の記載によって制限解釈してはならない。

発明の詳細な説明又は図面に記載されているが請求項に記載されていない事項は、請求項には記載されていないものとして発明を特定し、反対に、請求項に記載されている事項については必ず考慮して発明を特定しなければならない。請求項に記載された事項を理解するために、発明の詳細な説明又は図面を参酌はしても、請求項の一部でない限定事項を請求項に持ち込んで特定しないことが重要である。例えば、請求項に記載された事項が実施例よりも包括的である場合に、発明の詳細な説明に記載された特定の実施例に制限解釈して新規性、進歩性等を判断してはならない。

(例1) 請求項には「クリーム」が記載されており、詳細な説明には実施例として「餡より水分含量が少なく保全性に優れたクリーム」が記載されている場合、クリームという用語は通常、水分の含量に関わらず、牛乳から分離した脂肪分を意味するものであり、当該技術分野における通常の知識を有する者にとって明確に理解できることであるから、詳細な説明の実施例に制限解釈してはならない。

(例2) 請求項には「薄膜型探針部材」とのみ記載されており、詳細な説明には「探針部材の尖部に長手方向に特定のパターンが形成されている」と記載されている場合、「薄膜型探針部材」のみでも発明が明確であるので、探針部材の尖部に詳細な説明における特定のパターンが形成されたものと制限解釈してはならない。

(例3) 請求項にはブラシローラの回転方向についての記載がなく、図面にのみブラシローラが回転体の方向に回転するという内容が開示されている場合、請求項の記載のみでも発明が明確であるので、ブラシローラの回転方向を図面に表示された回転方向に制限解釈してはならない。

い。

(3) 出願人が、ある用語を当該技術分野における通常の意味でなく特定の意味を持たせるために、詳細な説明において、その用語の意味が当該技術分野において理解される通常の意味と異なるということを通常の技術者が明確に理解できるよう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。

このとき、請求項に記載された用語の概念に含まれる下位概念のみを単に発明の詳細な説明又は図面中に記載したということだけでは、ここでいう明示的な定義に該当しないものとする。

(参考) 特許明細書に記載される用語は、それが有する普通の意味で使用すると同時に、明細書全体を通じて統一するよう使用しなければならないが、しかし、ある用語を特定の意味で使用しようとする場合には、その意味を定義して使用することが許容されるのであるから、用語の意味が明細書において定義されている場合には、それによって解釈すれば足りるといえよう（大法院1998. 12. 22言渡97フ990判決参照）。

(4) 請求項に記載された用語の意味が不明確である場合には、発明の詳細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌して発明の把握が可能であるのかを検討し、詳細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌したときに発明の把握が可能である場合には、明細書等の記載不備と新規性についての拒絶理由を一括して通知することができる。

(5) 発明の詳細な説明又は図面及び出願時の技術常識を参酌して解釈しても、請求項に記載された用語の意味や内容が不明確で発明を特定することができない場合には、新規性に対する審査を行わず、明細書等の記載不備を理由に拒絶理由を通知する。

4.4. 新規性の判断時の留意事項

(1) 請求項に記載された発明と引用発明が各々上位概念および下位概念で表現されている場合には、次のように取り扱う。

② 請求項に記載された発明が下位概念で表現され、引用発明が上位概念で表現されている場合、通常、請求項に記載された発明は新規性を有する。ただし、出願時の技術常識を参酌して判断した結果、上位概念で表現された引用発明から下位概念で表現された発明を自明に導き出すことができる場合には、下位概念で表現された発明を引用発明と特定して、請求項に記載された発明の新規性を否定することができる。このとき、単に、概念上において下位概念が上位概念に含まれる、又は、上位概念の用語から下位概念の要素を列挙できるという事実のみでは、下位概念で表現された発明が自明に導き出すことができるとはいえない。

(2) 新規性の判断の際には、請求項に記載された発明を一の引用発明と対比しなければならず、複数の引用発明を結合して対比してはならない。複数の引用発明の結合によって特許性を判断するのは後述する進歩性の問題であり、新規性の問題でない。

ただし、引用発明がさらに別の刊行物等を引用している場合（例：ある特徴についてより詳細な情報を提供する文献）には、当該別の刊行物は引用発明に含まれるものとして取り扱い、新規性の判断に引用することができる。また、引用発明に使用された特別な用語を解釈する目的で辞典又は参考文献を引用する場合にも、辞典又は参考文献は引用発明に含まれるものとして取り扱い、新規性の判断において引用することができる。

第4部 特許出願

特許請求の範囲の記載不備と発明の詳細な説明の記載不備との関係

④ 用語が不統一である場合

発明の詳細な説明と請求項に記載された発明の相互間で用語が統一されておらず、両者の対応関係が不明瞭な場合、請求項に記載された発明が詳細な説明により裏付けられていないと判断し、特許法第42条第4項第1号違反による拒絶理由を通知する。

機能クレーム

第3部 特許要件

第2章 新規性

4. 新規性の判断

4.1. 請求項に記載された発明の特定

4.1.2. 特殊な表現を含む場合における発明の特定の原則

(1) 作用、機能、性質又は特性（以下「機能・特性等」という。）を用いて物を特定する場合

請求項を記載するときには、保護を受けようとする事項を明確にすることができるように、発明を特定するのに必要であると認められる構造、方法、機能、物質又はこれらの結合関係等を記載することができるので、請求項に記載された機能・特性等が発明の内容を限定する事項として含まれている以上、これを発明の構成から除外して解釈することはできない。請求項に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、詳細な説明において特定の意味を有するよう明示的に定義している場合を除き、原則としてその記載はそのような機能・特性等を有する全ての物を意味していると解釈する。ただし、出願時の技術常識を参酌したときに、そのような機能・特性等を有する全ての物のうち特定の物を意味しているものと解釈すると困難な場合があり得るという事実留意すべきである。

(例1) 請求項に「プラスチック部材を相互選択的に接合する手段」が記載されている場合における「選択的に接合する手段」とは、磁石等のようにプラスチック材質の部材を選択的に接合するのに使用され難い接合手段は含まれないとみるのが妥当である。

用途クレーム

第3部 特許要件

第2章 新規性

4.1.2 特殊な表現を含む場合における発明の特定原則

(2) 用途を限定して物を特定する場合

請求項に用途を限定する記載が含まれている場合には、詳細な説明及び図面の記載並びに当該技術分野の出願時の技術常識を参酌して、その用途で使用するのに特に適した物のみを意味していると解釈する。請求項に記載された全ての技術的特徴を含む物であっても、当該用途で使用するのに不適當であったり、又はその用途で使用するために変更が必要であると認められる場合には、その物に該当しないものと取り扱う。例えば、「～の形状を有するクレーン用フック」とは、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造のフックを意味すると解釈し、同様の形状の「釣り用フック」とは構造の点で相異なる物を意味すると解釈するのが適切である。

明細書及び図面の記載と出願時の技術常識とを参酌したときに、用途を限定して特定しようとする物がその用途にのみ特に適したものではないと認められる場合には、用途限定事項が発明の特定にいかなる意味も有していないものと解釈し、新規性等の判断に影響は及ぼさないものとして取り扱う。

(例1) 請求項には重量と厚さが数値的に限定された農業用エンボス不織布が記載されており、出願前に発行されたカタログには上記数値限定範囲に含まれるエンボス不織布が開示されている場合において、出願時の技術常識を参酌したときに、請求項の不織布が農業用に特に適するものとして構造的変形をもたらすものではないと認められるならば、用途限定事項は発明を特定するにあたっていかなる意味も有さないこととなり、出願発明はカタログが開示された発明によって新規性が否定される。

食品分野審査実務ガイド（2012年1月改正、第11頁16行～12頁12行）

食品の用途発明において特許請求の範囲の記載時に留意事項として次の規定が記載されている。

- ①請求の範囲に記載された発明の対象が健康機能食品の場合、その健康機能食品を限定する用途は構成要件として認められる。
- ②健康機能食品の用途発明において、その用途は健康機能食品により実現可能な、具体的内容で表されなければならない。
- ③健康機能食品を新たな用途に限定して用途発明を請求するときには、その用途は属性自体ではなく、その属性を通じて実現しようとする目的で表現されなければならない。

医薬化粧品分野審査実務ガイド

医薬化粧品分野審査実務ガイドには、以下のとおり記載されており、原則、医薬の投与方法は進歩性が認められない。

医薬用途発明の場合、投与周期又は投与周期に応じた単位投与量で限定された組成物に関する発明は、原則的に組成物そのもので解釈し、出願発明の組成物が引用発明の構成と大きい差異がなく、技術的課題の解決とも関連付けがなく、通常の技術者が出願当時の技術水準で引用発明の構成から出願発明に容易に想到できる程度に過ぎない場合には進歩性が認められない。(第25頁の例9)

「目的とする用途が医薬である用途発明は原則的に物の形式で記載しなければならない。

例1. 化合物Aを有効成分とするB疾病治療用薬学組成物

【説明】「B疾病治療のための化合物A」は医薬用途を請求するのではなく、「化合物A」を請求すると判断する。」(第7頁の2.1医薬発明の表現形式)

有無機化合物及びセラミックス分野審査実務ガイド

(第62頁の5.2用途限定発明の(2)新規性及び進歩性判断)

「先行技術に化合物が公知になっているならば、用途限定がある化合物は、新規性がない発明であると見る。」と記載しており、「用途で限定された化合物」の発明の場合には、特許性の判断時に「用途限定」を構成として認めないことを明確にしている。

しかし、用途限定された組成物が、当該用途限定を構成として認める下記判例もある((2)(iii)韓国特許法院2000. 11. 9. 宣告2000ホ242判決)。

医薬化粧品分野審査実務ガイド(第16頁の3.1同一物質に対する医薬発明の新規性)

「同一物質の医薬発明の新規性」に対して下記のように記載されている：

同一物質の医薬用途発明は、用途が異なる場合、同じだと見ることができない。

ただし、引用発明と出願発明が下記のいずれかに該当する場合には、その出願の発明は、引用発明と同一のものであるため、新規性がないものとみなす。

(1) 表現上の用途が異なるとしても、薬理効果が同じ又は密接な薬理作用に基づいておいたと判断した場合

(2) 医薬の適用対象、適用手段と適用時期を実質的に区別できない場合

プロダクト・バイ・プロセスクレーム

第3部 特許要件

第2章 新規性

4.1.2 特殊な表現を含む場合における発明の特定の特則

(3) 製造方法により物を特定する場合

物の発明の特許請求の範囲は、特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないので、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法により物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性等を判断するにあたっては、その製造方法自体は考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明等と比較する。ここでいう特別な事情とは、物の構造や物性等、出願時に当該技術分野において通常の方法によって物を特定することが困難である場合などを意味するものであって、極めて例外的に認められるものである。

請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、詳細な説明において特別な意味を有するよう明示的に定義した場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解釈する。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によって同一の物を製造することができ、その物が公知である場合には、当該請求項に記載された発明の新規性は否定される。出願人が「専らAの方法により製造されたZ」のように記載して、特定の方法によって製造された物だけに請求の範囲を限定しようとしていることが明白な場合であっても同様に扱う。

(例1) 板について保護を受けようとしつつ、請求項には「波形の刃が長手方向に連続して形成された刃物を用いて切削する工程により形成された板」と記載している場合、当該技術分野においては板の構成を直接特定することに何の困難もないものと認められるので、新規性を判断する際には製造方法自体は考慮する必要がなく、製造方法によって特定される板自体のみを引用発明と対比すればよい。出願発明と引用発明とを比較してみると、いずれも天然状態の縞模様の断面に波文様又は雲文様が現れているので、同一の発明と認められる。

(例2) アルミニウム合金形状物を請求しつつ、請求項には上記合金形状物が水溶性アミン化合物に浸漬する工程及び熱可塑性樹脂と直接一体で射出成型される工程を経て形成される旨を記載している場合、技術常識を参酌する際に、結合構造や形状又は強度等について方法的に記載する以外に請求項において意図する形状物を具体的に表現すること

が困難な特別な事情が認められるので、新規性等を判断する際には方法的記載を考慮しなければならない。

第2部 特許要件

6.4.4 製造方法により特定された物の発明の進歩性の判断

物の発明の特許請求の範囲は、特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないので、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法により物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の進歩性の有無を判断するにあたっては、その製造方法自体は考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみを、その出願前に公知となった発明等と比較すればよい。

方法的形式により記載した物に関する請求項において、保護を受けようとする対象は方法や製造装置でなく物自体であると解釈されるので、進歩性等についての判断対象は物である。したがって、審査官は、新規性や進歩性の判断等において、その方法や製造装置が特許性を有するのか否かを判断するのではなく、そのような方法で製造された「物自体」の構成が公知となった物の構成と比較して進歩性等を有するのか否かを判断して特許の可否を決定する。この場合、方法的記載により物性・特性・構造等を含めて特定される物が判断の対象となる。

(例1) 出願発明が、シートベルト装置用ベルト結合金具を請求しつつ、請求項に「板状体の一部を一側面の側から他側面へ曲げるとともに、曲げた部分を一側面側へ押し戻すことによって」と製造方法を記載している場合、シートベルトは、その構成を直接特定することに何ら困難はないので、製造方法自体は考慮せず、その方法によって得られたシートベルトのみを

引用発明と対比して進歩性を判断すればよい。

(例2) 出願発明が、ケナフ茶を請求しつつ、請求項には「60℃で45分間加熱処理し、60℃で30～45分間、1.6kWの遠赤外線を照射して無機質含有量が増加したケナフ葉を有効性分として含有」と記載している場合、詳細な説明の記載から上記製造方法によってケナフ茶の無機質含有量が著しく増加するという事実が確認されるならば、これを基に、その方法により製造されたケナフ茶の特質変化を認定し、進歩性を認めることができる。

第4部 特許出願

第1章 特許出願一般

6.4.2 発明が明確かつ簡潔に記載されること (特§42④2)

「…方法により製造される物」形式の請求項の取扱い

(1) 請求項の記載方法に対する審査

「…方法によって製造された物」、「…装置によって製造された物」等の形式で物に係る請求項を記載する方式は、特許を受けようとする物の構成を適切に記載することが困難な場合（新規の物質、食品、食物等）に限って例外的に認められ、また、このような請求項は、方法、装置、物の発明として記載された請求項と一群の発明として一の出願とすることも許容される。

審査官は、このような形式で請求した物の構成が容易に記載できるにもかかわらず物の構成を記載せずに発明が不明確であると認められる場合、特許法第42条第4項第2号違反による拒絶理由を通知する。

(2) 方法的形式で記載した請求項に記載された物の発明の進歩性等の判断

方法的形式で記載した物に係る請求項において保護を受けようとする対象は、方法や製造装置ではなく物自体と解釈されるため、進歩性等についての判断対象は物である。したがって、審査官は、新規性や進歩性の判断等において、その方法や製造装置に対する特許性の有無を判断するのではなく、そのような方法によって製造された「物自体」の構成が公知となった物の構成と比較して進歩性等を有するか否かを判断して特許可否を決定する。この場合、方法的記載により物性・特性・構造等を含めて特定される物が判断の対象となる。

また、「…用（用途）の物」等についても、上記と同様に取り扱う。

※ 物の発明の特許請求の範囲は、特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式により記載しなければならないため、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法のみによって物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性の有無を判断するにあたっては、その製造方法自体は、これを考慮する必要なく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明等と比較すればよい（大法院2007.5.11 言渡2007 フ449判決）

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Ⅱ

審判決の内容



日本の審判決

明細書中における用語の定義の参酌

「リパーゼ事件」

最高裁判所第二小法廷平成3年3月8日判決、昭和62(行ツ)3

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告理由一について

一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求において特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋の特許請求の範囲記載のとおり認定した上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明の進歩性を否定し、本件審判請求は成り立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)ないし(10)の記載がある、というのである。

二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるとして、これを取り消した。

1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと同義)からのリパーゼ(以下「R a リパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的酸化により遊離するグリセリンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、R a リパーゼを使用してトリグリセリドを測定する方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明の構成、すなわち、その特許請求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び／又は蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自体公知の方法で酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成と実質的に同一である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法の改良を目的とするものであるから、R a リパーゼを使用することを前提とするものということができる。

2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明の発明者は、R a リパーゼ以外のリパーゼはR a リパーゼのように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリドの測定には不相当であると認識しているものと認められるから、発明者が、右のようなトリグリセリド測定に不相当なリパーゼをも含める意味で本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載したものと解することはできない。

3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、R a リパーゼを指すものということができる。

4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技術的に裏付けられているのは、R a リパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、R a リパーゼを使用したものだけが示されている。

5 そうすると、本願発明の特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定はないが、R a リパーゼを意味するものと解するのが相当である。

三 しかしながら、原審の右の判断は、にわかには是認することができない。その理由は、次のとおりである。

特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条五項二号の規定（本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法三六条五項の規定）からみて明らかである。

これを本件についてみると、原審が確定した前記事実関係によれば、本願発明の特許請求の範囲の記載には、トリグリセリドを酵素的に鹼化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右のような特段の事情も認められないから、本願発明の特許請求の範囲に記載のリパーゼがR a リパーゼに限定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的とするものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、R a リパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例もR a リパーゼを使用したものだけが示されていると認定しているが、本願発明の測定法の技術分野において、R a リパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当業者の一般的な技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付けられているのがR a リパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がR a リパーゼを使用するものだけであることのみから、特許請求の範囲に記載されたリパーゼをR a リパーゼと限定して解することはできないというべきである。

四 そうすると、原審の確定した前記事実関係から、本願発明の特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼはR a リパーゼを意味するものであるとし、本願発明が採用した酵素はR a リパーゼに限定されるものであると解した原審の判断には、特許出願に係る発明の進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明の要旨認定に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。

よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

特許請求の範囲

「リパーゼを用いる酵素的鹼化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場

合に、鹼化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10～15のアルカリ金属—又はアルカリ土類金属—アルキル硫酸塩の存在で実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」

発明の詳細な説明

(1) 「本発明はグリセリドを鹼化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリドを測定するための新規方法及び新規試薬に関する。」

(2) 「公知方法によれば、差当りアルコール性アルカリでトリグリセリドを鹼化し、次いで生じるグリセリンを測定することによりこの測定を行なっている。」

(3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノール性アルカリを用いる鹼化にある。この鹼化工程は、さもなければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法を煩雑にする。それというのは、この鹼化はそれだけで約70℃の温度で20～30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和しかつ遠心分離しなければならない。」

(4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹼化により除去され、この際、リゾプス・アリツス (*Rhizopus arrhizus*) からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しうる時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアスリパーゼは不適當であることが判明した。」

(5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹼化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の非常に高価な酵素を必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当たり酵素約1mgが必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屢々試験される場合の機械的な実験室試験にとっては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸はカルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸を形成し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」

(6) 「従って、本発明の目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹼化によるトリグリセリドの測定法を得ることにあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要な時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんする石けんを分離する必要性も除かれる。」

(7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹼化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグリセリドの測定法により解決され、この際鹼化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10～15のアルカリ金属—又はアルカリ土類金属—アルキル硫酸塩の存在で行なう。」

(8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」

(9) 「本発明の方法を実施するための本発明の試薬はグリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10～15のアルカリ金属—又はアルカリ土類金属—アルキル硫酸塩及び場合により血清アルブミンからなる。」

(10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる：リゾプス・アリツスからのリパーゼ 0.1～10.0mg/ml」

機能・特性等により表現されたクレーム

知財高裁平成22年9月28日判決、平成22年(行ケ)10036号、「医療用器具事件」

「【請求項1】 縫合糸挿入用穿刺針と、該縫合糸挿入用穿刺針より所定距離離間して、ほぼ平行に設けられた縫合糸把持用穿刺針と、該縫合糸把持用穿刺針の内部に摺動可能に挿入されたスタイレットと、前記縫合糸挿入用穿刺針および前記縫合糸把持用穿刺針の基端部が固定された固定部材とからなり、前記スタイレットは、先端に弾性材料により形成され、前記縫合糸把持用穿刺針の内部に収納可能な環状部材を有しており、さらに、該環状部材は、前記縫合糸把持用穿刺針の先端より突出させたとき、前記縫合糸挿入用穿刺針の中心軸又はその延長線が、該環状部材の内部を貫通するように該縫合糸挿入用穿刺針方向に延びることを特徴とする医療用器具。」

裁判所は、「旧法36条5項1号所定の「特許請求の範囲の記載が、・・・特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものである」か否かを判断するに当たっては、その前提として「発明の詳細な説明」の記載がどのような技術的事項を開示しているかを把握することが必要となる。なお、上記のとおり、「特許請求の範囲」に、発明の詳細な説明に記載、開示がされていない技術的事項を含む記載は許されないが、そのことは、「特許請求の範囲」に、およそ機能的な文言が用いられることが、一切許されないことを意味するものでない。」と判示し、旧法についての判断ながら、機能的文言の使用を認めている。

東京地裁昭和52年7月22日判決、昭和50年(ワ)2564号、「貸ロッカー事件」、無体財産権関係民事・行政裁判例集9巻2号544頁、判例タイムズ361号328頁

実用新案登録1029038号

実用新案登録請求の範囲「鍵2の挿入又は抜取りにより硬貨投入口8を開閉する遮蔽板9を設けたことを特徴とする貸ロッカーの硬貨投入口開閉装置。」

裁判所は、「しかして、実用新案権の技術的範囲は、願書に添付した明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない（実用新案法第二六条、特許法第七〇条）ところ、本件考案は、その明細書の右のような抽象的な実用新案登録請求の範囲の記載のみによつては、とうてい、その技術的範囲を定めることはできないものというべきである。そこで、本件考案の技術的範囲を定めるためには、右明細書の考案の詳細な説明の項及び図面の記載に従い、その記載のとおりの内容のものとして、限定して解さなければならない。したがって、本件考案の構成要件を具備した装置が全て本件考案の技術的範囲内にあるものということとはできない。」と判示し、明細書に開示された実施例に即して限定解釈した。

東京地裁平成10年12月22日判決、平成8年(ワ)22124号、「磁気媒体リーダー事件」、判例時報1674号152頁、判例タイムズ991号230頁

実用新案登録1802476号

実用新案登録請求の範囲「磁気ヘッドを媒体に摺接走行させて情報の記録或いは再生を行う磁気媒体リーダーにおいて、上記磁気ヘッドをレバーに回動自在に支持すると共に、該レバーを前記媒体に沿って走行させる保持板に回動自在に支持することにより、上記磁気ヘッドが上記媒体との摺接位置と上記媒体から離間した下降位置との間を移動可能とし、上記磁気ヘッドと上記保持板との間に、上記

磁気ヘッドが下降位置にあるときは上記磁気ヘッドの回動を規制し、上記磁気ヘッドが媒体との摺接位置にあるときは上記磁気ヘッドを回動自在とする回動規制手段を設けたことを特徴とする磁気媒体リーダー」

裁判所は、「このように、実用新案登録請求の範囲に記載された考案の構成が機能的、抽象的な表現で記載されている場合において、当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であれば全てその技術的範囲に含まれると解すると、明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが考案の技術的範囲に含まれ得ることとなり、出願人が考案した範囲を超えて実用新案権による保護を与える結果となりかねないが、このような結果が生ずることは、実用新案権に基づく考案者の独占権は当該考案を公衆に対して開示することの代償として与えられるという実用新案法の理念に反することになる。したがって、実用新案登録請求の範囲が右のような表現で記載されている場合には、その記載のみによって考案の技術的範囲を明らかにすることはできず、右記載に加えて明細書の考案の詳細な説明の記載を参照し、そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該考案の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。ただし、このことは、考案の技術的範囲を明細書に記載された具体的な実施例に限定するものではなく、実施例としては記載されていなくても、明細書に開示された考案に関する記述の内容から当該考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が実施し得る構成であれば、その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」と判示した。

東京高裁昭和53年12月20日判決、昭和51年（ネ）783号、「ボールベアリング自動組立器事件」判例タイムズ381号165頁

特許267420号

特許請求の範囲「内外部品の外方に面する協力面の臨界寸法を外側部品の内方に面する協力面の対応する寸法と自動的に比較するため、及びそれぞれ異なる寸法範囲の中間部品を含む複数の供給手段のうちの一つから寸法を比較して予定数の中間部品を選出する計測手段を制御するための検査手段を備え、選出した中間部品は計測手段と協力する組立手段により、検査された内外両部品と組み立てられることを特徴とする、内外の軸受環及び軸受のような協力する内外及び中間の部品を自動的に選択して組立てる装置」

裁判所は、「「計測手段と協力する組立手段」という表現はきわめて機能的、抽象的であつて、計測手段と組立手段とがいかなる態様で協力すれば、本件特許発明における「協力する」関係となりうるかは、特許請求の範囲の記載自体から知ることができないし、〈証拠〉によれば、本件特許発明の明細書中には、右の「協力する」ことの意味を直接明示した記載は存在しないことが認められる。

したがって、本件特許発明における右の「計測手段と組立手段とが協力する」という構成要件の技術的な意味も、図面及び明細書全体の記載から、そこに如何なる特定の技術的思想が開示されているかを合理的に解釈して確定するほかはない。

一実施例の装置における具体的な構成、作用にのみ限定することは当を得ないとしても（なお、当裁判所が後記四においてした判断は、単に、一実施例の装置における具体的な構成、作用にのみ限定解釈をしたものではない。）、機能的、抽象的に表現された構成要件であることに事寄せて、本来、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に、明細書に開示されていない技術的思想までも当然に含ませうのものであつてはならないことは明らかである。」と判示した。

用途クレーム

知財高裁平成18年11月29日判決、平成18(行ケ)10227「しわ形成抑制剤事件」

本願発明の「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤」は引用発明の「アスナロ抽出物を有効成分とする美白化粧品組成物」と同一であるとして発明の新規性を否定した審決が「シワ形成抑制」という用途は「美白化粧品組成物」とは異なる新たな用途を提供したといえることができるとして取り消された事例

本件は、原告が、名称を「シワ形成抑制剤」とする発明について特許出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受け、これを不服として審判請求をしたが、「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤」（本願発明）は「アスナロ抽出物を有効成分とする美白化粧品組成物」（引用発明）と同一であるとして請求不成立の審決を受けたので、その審決の取消しを求めた事案である。

本判決は、次のとおり判示するなどして、原告の請求を認容したものである。

『シワ』は、現象もそれが生ずる機序も、『皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着』とは異なり、また、美白効果を主に訴求する化粧品、とシワ、タルミなど老化防止を主に訴求する化粧品は、製品としても異なるものと認識されていたところ、引用発明は、色素細胞を白色化して、紫外線による皮膚の黒化若しくは色素沈着を消失させ又は予防する美白化粧品組成物であるから、当業者が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識する余地はなかったものと認められる。「本願発明の『シワ形成抑制』という用途は、引用発明の『美白化粧品組成物』とは異なる新たな用途を提供したといえることができる。」

知財高裁平成23年3月23日判決、平成22年（行ケ）第10256号「スーパーオキサイドアニオン分解剤事件」

本件は、原告が、特許庁に対し、発明の名称を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」とする発明についての特許権者である被告を被請求人として、無効審判請求をしたが、無効不成立の審決を受けたことから、その審決の取消しを求めた事案である。

本判決は、用途発明に関して、「一般に、公知の物は、特許法29条1項各号に該当するから、特許の要件を欠くことになる。しかし、その例外として、①その物についての非公知の性質（属性）が発見、実証又は機序の解明等がされるなどし、②その性質（属性）を利用する方法（用途）が非公知又は非公然実施であり、③その性質（属性）を利用する方法（用途）が、産業上利用することができ、技術思想の創作としての高度なものと評価されるような場合には、単に同法2条3項2号の「方法の発明」として特許が成立し得るのみならず、同項1号の「物の発明」としても、特許が成立する余地がある点において、異論はない（特許法29条1項、2項、2条1項）。もっとも、物に関する「方法の発明」の実施は、当該方法の使用にのみ限られるのに対して、「物の発明」の実施は、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入、譲渡の申出行為に及ぶ点において、広範かつ強力といえる点で相違する。このような点にかんがみるならば、物の性質の発見、実証、機序の解明等に基づく新たな利用方法に基づいて、「物の発明」としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては、個々の発明ごとに、発明者が公開した方法（用途）の新規とされる内容、意義及び有用性、発明として保

護した場合の第三者に与える影響、公益との調和等を個々の具体的に検討して、物に係る方法（用途）の発見等が、技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠となる。」と判断した。

その上で、本件特許発明の新規性の有無について検討すると、「本件特許発明における白金微粉末を「スーパーオキサイドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術は、甲1（引用例）において記載、開示されていた、白金微粉末を用いた方法（用途）と実質的に何ら相違はなく、新規な方法（用途）とはいえ、白金微粉末に備わった上記の性質を、構成Dとして付加したにすぎず、本件特許発明は、甲1（引用例）の記載と実質的には同一のものであって、新規性を欠くことになるから、これと異なる審決の認定、判断には誤りがある。」と判断した。

プロダクト・バイ・プロセスクレーム

知財高裁平成24年1月27日判決、平成21年（行ケ）第10284号「プラバスタチン事件」

○ 特許無効審判請求事件におけるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は、その発明の要旨は、クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例

（要旨）

本件は、被告を特許権者とする特許権（発明の名称「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物」以下「本件特許」という。）について、原告がその全請求項につき特許無効審判請求をし、これに対し被告は訂正請求をして対抗したところ、特許庁が、訂正を認めた上で請求不成立の審決をしたことから、これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。

本件特許権の特許請求の範囲請求項1（本件発明1）は、物の発明において特許請求の範囲に製造方法が記載されている形式（いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム）である。

争点は、①上記訂正の可否、②新規性欠如、③進歩性欠如、④記載要件違反（実施可能要件違反、サポート要件違反）等であるが、特に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定方法が問題となった。

本判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨認定方法に関し、下記のように判断し、本件特許の要旨認定は、本件特許の請求項1に記載された製造方法によって製造された物に限定されると判示した上、原告が審決時に主張した各引用発明は、製造方法が記載されていないか異なるため、それらによっては、新規性及び進歩性が欠如するとはいえない等として、原告の請求を棄却した。

記

1 本件のような「物の発明」の場合、特許請求の範囲は、物の構造又は特性により記載され特定されることが望ましいが、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときには、発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とした特許法1条等の趣旨に照らして、その物の製造方法によって物を特定することも許され、特許法36条6項2号にも反しないと解される。

そして、そのような事情が存在する場合の発明の要旨の認定は、特許請求の範囲に特定の製造方法が記載されていたとしても、製造方法は物を特定する目的で記載されたものとして、特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、「物」一般に及ぶと解釈され、確定されることとなる。ところで、物の発明において、特許請求の範囲に製造方法が記載されている場合、このような形式のクレームは、広く「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」と称されることもあるが、前述の観点に照らすならば、上記プロダクト・バイ・プロセス・クレームには、「物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するため、製造方法によりこれを行っているとき」（本件では、このようなクレームを、便宜上「真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）と、「物の製造方法が付加して記載されている場合において、当該発明の対象となる物を、その構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するとはいえないとき」（本件では、このようなクレームを、便宜上「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」ということとする。）の2種類があることになる。そして、真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の要旨の認定は、「特許請求の範囲に記載された製造方法に限定されることなく、同方法により製造される物と同一の物」と解釈されるのに対し、不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいては、当該発明の要旨の認定は、「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に限定されると解釈されることになる。

この場合、特許無効審判手続を主宰する審判官としては、発明の対象となる物の構成を、製造方法によることなく、物の構造又は特性により特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在すると認めることができたときは真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして扱うが、全証拠によるも上記事情があると認めるに足りないときは、これを不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームとして扱うべきものと解するのが相当である。

2 本件訂正前発明1は物の発明に係る特許請求の範囲の記載中に発明の対象となる物の製造方法が付加して記載されているものの、当該発明の対象となる物を、製造方法によることなく、その構造や特性により直接的に特定することが出願時において不可能、困難であるとの事情が存在するとは認められないから、特許無効審判請求における発明の要旨の認定は、特許公報に記載された特許請求の範囲に基づいてその記載どおりに行われるべきである。

サブコンビネーション・クレーム

知財高裁平成23年2月8日判決、平成22年（行ケ）10056号「審決取消請求事件」

特許3793216号

「【請求項1】複数の液体収納容器が搭載可能であって、該液体収納容器に備えられる接点と電氣的に結合可能な装置側接点と、該液体収納容器からの光を受光する受光手段と、搭載される液体収納容器それぞれの前記接点と結合する前記装置側接点に対して共通に電氣的接続する配線を有した電気回路とを有する記録装置に対して着脱可能な液体収納容器において、記装置側接点と電氣的に接続可能な前記接点と、少なくとも液体収納容器の個体情報を保持可能な情報保持部と、発光部と、前記接点から入力される個体情報に係る信号と、前記情報保持部の保持する個体情報とに応じて前記発光部の発光を制御する制御部と、を有することを特徴とする液体収納容器。」

裁判所は「本件発明1の構成が、液体インク収納容器とそれを搭載する記録装置を組み合わせたシステムを前提にして、そのうち液体インク収納容器に関するものであって、上記システムに専用される特定の液体インク収納容器がこれに対応する記録装置の構成と一組のものとして発明を構成していることは明らかである。

したがって、本件発明1の容易想到性を検討するに当たり、記録装置の存在を除外して検討するのは誤りであり、相違点2における「前記受光手段に投光するための」との限定は、液体インク収納容器の発光部の構成を限定するものであるということができ、これに反する相違点2についての審決の判断には誤りがある。」と判示した。

米国の審判決

明細書中における用語の定義の参酌

「フィリップス事件」 (Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 12 July 2005) (en banc))

事案

事案は、プレハブの刑務所建物のためのパネルの発明を内容とする USP 4,677,798の侵害が主張された事件である。明細書に開示されたパネルは、表面と裏面の板の間に斜めに「バッフル」が入っていて、表面の板を貫通した弾丸などがあってもこのバッフルによって逸らされる旨が説明されている。

被告のパネルでは、「バッフル」に当たると主張された内部部材が、表面の板に垂直に付されており、弾丸を逸らす働きを果たさないものだった。それ故にこれは「バッフル」に当たらず、非侵害、との反論がされた。問題となったクレーム1中の要件は、「further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls」である。この「baffles」に当たるかどうか争点となったのである。

地裁は、112条6項が適用されるとした上で、798特許の文脈においては「バッフル」であるためには斜めになっている必要があるとクレーム解釈した。原告はこの解釈では非侵害と認め、略式判決が下された。

CAFCのパネルでは、112条6項適用は否定されたが、結論的には非侵害として地裁の非侵害判決が支持された。その後、大法廷で取り上げられ、多数のアミカス・ブリーフが提出された。結論的には、「バッフル」は斜めのものに限定されないとして、地裁判決は破棄され事件は差戻しとなった。

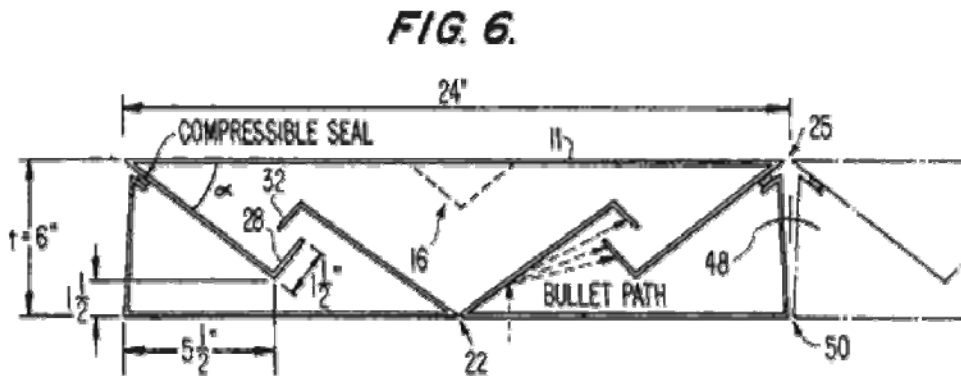


図1 フィリップスのUSP 4,677,798のFig.6

争点と結論要旨

クレーム解釈に際して、明細書や審査経過などの内部証拠 (intrinsic evidence) を重視するのか、それとも辞書などの外部証拠 (extrinsic evidence) を重視するのか。

本件特許の開示内容は、刑務所の壁に使うプレハブモジュールで、表と裏の板の間に斜めに「バッフル」が入っていて、板を貫通した弾丸があっても「バッフル」によって逸らされる、というもので

ある。

問題となったのは、クレーム中の「バッフル」の解釈であり、被告物件の内部部材がこれに該当するかが主要争点である。被告の部材は、表面に対して垂直に入っている。このため、表面の板を貫通した弾丸に対して、この垂直部材は障害にはならない。斜めに入射した弾丸がここに当たることもあり得るかも知れないが、それで逸らせるとの働きが実際的に意味があるとは思えない。判決もまた、その様な働きを指摘してはいない。

それでも大法廷の結論は、これも「バッフル」であり得るというのである。確かに、角度が規定されていないから、その意味では非該当とは限らない。また、請求項2が請求項1に従属して角度を規定しているので、それと対比すると、請求項1では垂直部材でも該当し得るというのもあり得る理解ではある。さらに、物としてのこの部材は、弾丸に対する「バッフル」としての機能以外の機能も有する。表と裏の板材を支える働きを有するもので、その点では被告の垂直部材も同様の支える機能を果たす。

辞書優先説を否定し、結論は内部証拠重視説である。

機能・特性等により表現されたクレーム

In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189 (Fed. Cir. 1994) (en banc)

Donaldsonは、特許出願90/001,7761「空気フィルタ装置」に関する再審査出願に対する1991年1月30日の米国特許商標庁の審判部の決定に対して控訴した。

Claim 1.

An air filter assembly for filtering air laden with particulate matter, said assembly comprising:

a housing having a clean air chamber and a filtering chamber, said housing having an upper wall, a closed bottom, and a plurality of side walls [17, 62] depending from said upper wall;

a clean air outlet from said clean air chamber in one of said side walls;

a dirty air inlet to said filtering chamber positioned in a wall of said housing in a location generally above said clean air outlet;

means separating said clean air chamber from said filtering chamber including means mounting a plurality of spaced-apart filter elements within said filtering chamber, with each of said elements being in fluid communication with said air outlet;

pulse-jet cleaning means, intermediate said outlet and said filter elements, for cleaning each of said filter elements; and

a lowermost portion in said filtering chamber arranged and constructed for the collection of particulate matter, said portion having means, responsive to pressure increases in said chamber caused by said cleaning means, for moving particulate matter in a downward direction to a

bottommost point in said portion for subsequent transfer to a location exterior to said assembly.

審判部は「means, responsive to pressure increases in said chamber caused by said cleaning means, for moving particulate matter in a downward direction」を限定解釈せずに、先行技術を適用したが、出願人Donaldsonはこの解釈は米国特許法112条6項違反だと主張した。この判決では、「特許庁長官の指摘に反し、当裁判所の判断は、審査中におけるクレームは「最も広い合理的な解釈」を与えられるべきであるという原則には抵触しない・・・。一般的には、このクレーム解釈の原則はそのままとどまる。むしろ、この場合の当裁判所の判断は、特許商標庁が、「合理的な解釈」という規定に基づいて、ミーンズ・プラス・ファンクション文言をどの程度広く解釈できるかについて制限を単に設定することである。当裁判所の判断によれば、審査官がミーンズ・プラス・ファンクション文言に与えることができる「最も広い合理的な解釈」は、成文法によって6項に義務付けられているものである。したがって、特許商標庁は、特許性の判定を下す場合に、このような文言に対応した明細書に開示された構造を無視することはできない。」

「同様に、当裁判所の判断は、112条2項にも抵触しない。実際、当裁判所はIn re Lundberg・・・(CCPA 1979) で支持された、112条6項は、112条の最初の二項の要件から出願人を免除しないという一般原則と一致している。6項は、成文法上、出願人は、クレームにおいて、ミーンズ・プラス・ファンクション文言を使用してもよいと規定しているが、出願人は、クレームが発明を「特に指摘し、明確にクレームする」という要件に依然として従わなければならない。したがって、出願人が、クレームにミーンズ・プラス・ファンクション文言を採用するのであれば、出願人は、その言語によって意味されていることを示す適切な開示を明細書において定めなければならない。出願人が、十分な開示を定めなかった場合、出願人は、その効果として、112条2項によって要求されている発明を特定し、明確にクレームすることができない。」と述べ、「ミーンズ・オア・ステップ・プラス・ファンクション」限定は、過去において特許審査実務が指示した方法とは異なる方法で解釈されるべきであると判示した。

用途クレームについて

In re Schreiber, 44USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997)

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku/sinki_jp01.pdf

(1) 出願の概要 (US 08/187, 111)

[特許請求の範囲]

ポップコーンの充填された端部開放容器から同時に数粒のポップコーンのみを通過させる供給先端部であって、当該供給先端部は、一般的に円錐形状であり、各端部に開口部を持ち、逓減端の開口部は数粒のポップコーンの同時通過を許容し、また、先端部の逓増端に前記容器の開放端を抱える手段を有し、先端部の先細構造は一様であり、かつ、先端部を容器に取り付けたときに先細構造のみにより円錐の終端の前でポップコーンを密集化し、パッケージの一振りだけで数粒だけの供給を可能にするこ

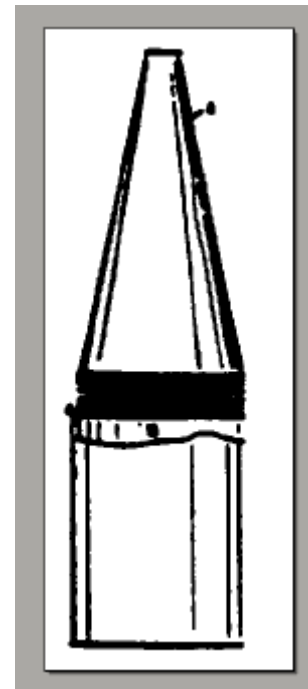
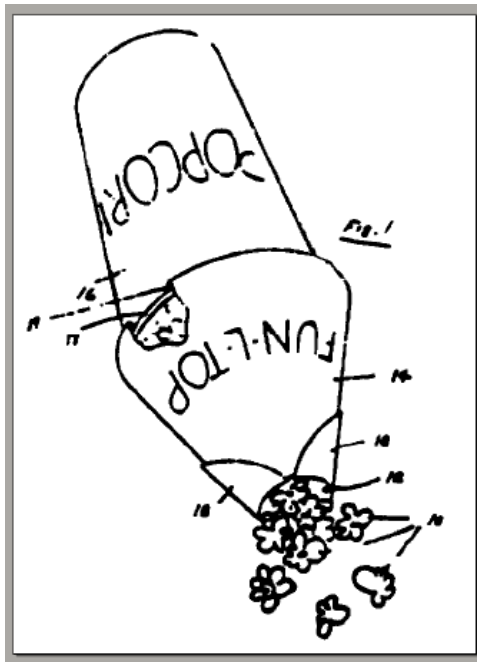
とを特徴とする供給先端部。

[明細書]

本発明は、ポップコーンを供給する装置に関する。この装置は、円錐形状であり、容器に取り付けられる大きな開口部とその反対端にある小さな開口部を有している。後者は、この装置がポップコーン容器に取り付けられ、ひっくり返されたときにポップコーンを通過させる。

[図面]

(2) 先行技術の概要 スイス特許第172,689号(Harzの特許1935年1月16日) Harzの特許は、円錐形状に中心に向かって先細構造になっている「ノズル付きキャニスター用の注ぎ口」を開示し、この注ぎ口はオイル缶からのオイル注ぎ出しのような目的に役立つと述べている。



請求項1は、Harzに対して新規性を有しないとして35 U.S.C. 102 (b) に基づいて拒絶される。図5において、Harzは、一端開放容器の供給先端部を開示している。この先端部は、円錐形状であり、図5においてねじ山として示されている前記容器を通過端において抱える手段を持っている。前記先端部の先細構造は、各端で一様である。Harzの供給先端部は、ポップコーンを請求項1において述べられている方法により供給するために機能し、使用できる。

審査官の拒絶は、特許審判抵触部とIn re Schreiber事件、合衆国特許審判決集第2集、第44巻1429頁(連邦巡回控訴裁判所、1997年)における連邦巡回控訴裁判所の両方により是認されたことに留意されたい。裁判所は、「請求項の新規性を否定するためには、先行技術文献は、請求項に係る発明の全ての限定を明示的又は内在的に開示しなければならない…請求項の限定が先行技術文献に内在しているか否かの問題は、提出される証拠に基づく事実認定の問題である。」と述べた。裁判所は、さらに続けて「Harzは開示された構造をポップコーンを供給するために使用することを解決していない点でSchreiberは正しいが、機能に関する開示が欠如していても、審判部の新規性なしの認定を覆すものではない。既知の物に対して新たに意図された用途を記述しても、その物に対する請求項に特許性を与えるもので

はないということは、既に決着済みである。」と述べた (Schreiberの1431頁)。裁判所は、「審査官と審判部の両方ともSchreiberの請求項の機能的限定が特許性の観点から重要性が認められるか否かという問題に取り組み、Harzによる実施例 (図5) とSchreiberの出願の図1において描かれている実施例は、同一の一般的形状を有していて…それらの限定がHarzの先行技術文献に内在していることを見出したので、そのような重要性は認められないとの結論を下した。この理由により、Harzにより開示された円錐形状の先端部の開口部が『数粒のポップコーンの同時通過を可能にする』ために十分な寸法を内在しており、Harzの円錐形状先端部の先細構造が『先端部を容器に取り付けたときに先細構造のみにより円錐の終端の前でポップコーンを密集化し、パッケージの一振りだけで数粒だけの定量供給を可能にする』ような形状を内在しているという結論を、審査官が下したことは正当である。したがって、審査官は、Harzに対して新規性欠如の合理的な疑いを正しく認定した。」と述べた (Schreiberの1432頁)。さらに、裁判所は、「Schreiberの主張に反して、Harzにおいて開示された構造は、オイル缶供給器としての用途に限定されていない。この用途はこの発明を用いることができる用途の主要な例として示されているが、Harzの特許の中には、この発明がそのような用途にいかなる場合にも限定する旨の示唆はどこにもない。要するに、Schreiberの主張は、本願の請求項1に記載されている機能的に定義された限定を、Harzが内在していないことを示していない。よって、我々は、審査官により認定された新規性欠如の合理的な疑いに対してSchreiberが反証することができなかったことについて審判部に同意する。したがって、新規性の欠如についての審判部の事実認定は是認される。」と述べた (Schreiberの1433頁)。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

「Abbott Labs. v. Sandoz. 事件」 486 F. Supp. 2d 767 (N.D. Ill. 2007)

1. 概要

プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、製法を特定した物のクレームをいう。具体的な構造が完全に知られていない場合又は分析が複雑である場合等は製造方法により特定される物をクレームに記載することができる。

例えば「Yプロセスにより得られる (obtainable by) 化合物X」の如く物の発明としてクレームする。ここで、イ号製品が「Zプロセスにより得られる化合物X」の場合、権利侵害となるであろうか。

従来は、クレームに記載したYプロセスに限定され権利侵害とならないとする判決と、クレームに記載したYプロセスに限定されず権利侵害となるとする判決とが存在し、解釈が分かれていた。

本事件では、この争いに終止符を打つべく大法廷による審理が行われた。CAFCは過去の最高裁判決等に基づき、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、クレームに記載したプロセスに権利範囲が限定されると判示した。

2. 背景

AbbottはU. S. Patent No. 4, 935, 507 (以下、507特許) の専用実施権者である。507特許は結晶セフジニルに関する特許である。507特許のクレーム2～5はプロダクト・バイ・プロセス形式で記載されていた。クレーム3及び4はクレーム2の従属クレームである。代表的なクレーム2及び5は以下のとおりである。

クレーム2. 7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)を含む溶液を室温ないし加温下で酸性となすことにより得ることができる7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)の結晶。

クレーム5. 7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)をアルコールに溶解させ、加温下でゆっくりと攪拌を続け、次いで、これを室温にまで冷却した後放置することにより得ることができる7-[2-(2-アミノチアゾール-4-イル)-2-ヒドロキシミノアセトアミド]-3-ビニル-3-セフェム-4-カルボン酸(シン異性体)の結晶。

いずれも、「～することにより得られる(・・is obtainable by ~ing)」と、プロダクト・バイ・プロセス形式により記載されている。Abbottは507特許に係る結晶セフジニルをOmnicefの名称で販売している。原告製品Ominicefは、結晶セフジニルのA型結晶である。

Lupin等はOmnicefの後発薬品を販売すべくFDA(Food and Drug Administration)の認可を受けていた。Lupinの後発薬品は結晶セフジニルのB型結晶である。当該Lupinの後発薬品(以下、イ号製品という)は507特許に記載されたプロセスとは異なるプロセスにより製造される。Lupinはイ号製品が、507特許の非侵害であることの判決を得るべく、バージニア州連邦地方裁判所に対しAbbottを提訴した。Abbottはイ号製品が507特許の侵害であるとして反訴した。バージニア州連邦地方裁判所は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、クレーム中に記載されたプロセスにより得られた物に限定解釈されると判断し、文言上も、均等論上もクレーム2ないし5を侵害しないと判断した*6。

バージニア州における訴訟と並行し、AbbottはSandoz等を、507特許の侵害であるとしてイリノイ州連邦地方裁判所へ提訴した。Sandozも同じく、後発薬品(以下、同様にイ号製品という)を販売すべくFDAに申請を行っていた。イリノイ州連邦地方裁判所は、バージニア州連邦地方裁判所がなしたクレーム解釈を採用し、特許非侵害との判決をなした*7。

Abbottはこれらの判決を不服としてCAFCへ控訴した。なお、以下では専用実施権者であるAbbottを原告、イ号製品を販売するLupin及びSandozを被告という。

3. CAFCでの争点

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、記載されたプロセスに権利範囲が限定されるか?

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲解釈にあたっては2つの代表的な判例が存在する。

Atlantic事件では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲は、その記載したプロセス

に限定解釈されると判示された。

Atlantic事件における、クレーム26は以下のとおりである。

「クレーム1の方法により製造された成形インナーソール」

イ号インナーソールは異なるプロセスにより製造されているが、特許に係る物に対して外見上は見分けがつかない。特許権者は異なるプロセスにより製造されたイ号インナーソールはクレーム26を侵害すると主張した。CAFCは当該原告の主張を退け、プロダクト・バイ・プロセス・クレームはクレームに記載されたプロセスにより製造された物に限定解釈されると判示した。

一方、Scripps事件においては、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲は、記載されたプロセス以外のプロセスにより得られた物にも及ぶと判示した。

CAFCはプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲解釈が鋭く対立していることから、自発的に当該争点についてのみ大法廷審理を行った。プロダクト・バイ・プロセス・クレームに記載されたプロセスとは異なるプロセスで製造されたイ号製品が特許権の侵害となるか否かが争点となった。

4. CAFCの判断

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲は、記載したプロセスに限定解釈される。

CAFCは過去の最高裁判決及び開示の代償として独占権を付与する法趣旨を総合的に勘案し、権利範囲はクレームに記載したプロセスに限定され、他のプロセスにより製造したイ号製品は特許権侵害とならないと判示した。

5. 結論

CAFCは、異なるプロセスにより製造されたイ号製品は、507特許のクレーム2～5を侵害しないとしたバージニア州連邦地方裁判所及びイリノイ州連邦地方裁判所の判断を支持した。

<http://knpt.com/contents/cafc/2009.6/2009.6.html>より

欧州の審判決

明細書中における用語の定義の参酌

T932/99 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応より引用))

クレーム1は生産物それ自体を対象としていた。そのクレームは、ガス分離のための装置における装備から独立に、膜自体の構造のみを定義していた。審判合議体は、この理由で、そのクレームの「酸素含有気体状混合物から酸素を分離することができる」なる表示は、クレームに記載されたその構造のいかなる実際の用途の制限を与えることなく、単にクレームに記載された膜の機能を定義する目的を果たすだけであると指摘した。被請求人は、クレーム1が詳細な説明に照らして解釈されれば、それらの制限は明らかであろうと反論していた。しかしながら、審判合議体は、一方では、クレームの用語を解釈するために詳細な説明に与えられたいかなる明確な定義をも考慮する必要があるかもしれないという事実と、他方では、新規性や進歩性の欠如に基づく違反を回避するために詳細な説明から導かれる制限を読み込むための基準としてEPC1973第69条を使う試みとは、区別されなければならないと考えた。詳細な説明においてのみ言及される特徴が必要な制限としてクレーム1に読み込まれるという後者のやり方は、条約とは相容れない

T23/86, T16/87他 (欧州特許庁審決の動向 (第6版対応より引用))

審判合議体は、クレームの内容の客観的評価が、その主題事項が新規かつ非自明かどうかという判断をしなくてはならない場合、クレームの解釈のために詳細な説明及び図面が用いられるという原則を示した。

T500/01 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応より引用))

合議体は、法的な文書である特許はそれ自身の辞書であってもよいと認めた。仮に、技術分野で特定の主題事項を定義するために用いられている用語を、異なる事項を定義しようとするのであれば、詳細な説明は、明らかな定義によって、この用語が特別であり、その意味が優先することを伝えてもよい。その結果、当初クレームと本質的に同一の用語を用いたクレームが、明細書に許可されないような補正された定義の特徴を含むのであれば、EPC第123条(2)の要件に違反している。

T1018/02 (欧州特許庁審決の動向(第6版対応より引用))

審判合議体は、クレームは、不合理に、あるいは、意味をなさないように解釈されてはならないけれども、それ自体で当業者に明確で信憑性のある技術的教示を与えるあるクレームの特徴に異なった意味を与えるために詳細な説明は使用されることはできないと強調した。これは、その特徴が、クレームに現れている形で当初に開示されていない場合にも適用される。

機能クレーム

T 68/85 (OJ1987, 228) 欧州特許出願81 810 261.8 (公報43 349)

1980年6月27日のスイス優先権を主張して欧州特許庁に出願された。クレーム1は、以下のとおりである。

「1. A synergistic agent for selective weed control, characterised in that, in addition to carriers and/or other additives, it contains as active ingredients either 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy)-alpha-phenoxy propionic acid propargyl ester (Ia) or 4-(3',5'-dichloropyridyl-2'-oxy)-alpha-phenoxy thiopropionic acid propargyl ester (Ib), and 3-isopropyl-(1H)-benzo-2,1,3-thiadiazine-4-one-2,2-dioxide (II)」

「1. 担体及び／又は他の添加剤とともに、4-(3',5'-ジクロロピリジル-2'-オキシ)- α -フェノキシ・プロピオン酸プロパルギル・エステル(Ia)又は4-(3',5'-ジクロロピリジル-2'-オキシ)- α -フェノキシ・チオプロピオン酸プロパルギル・エステル(Ib)及び3-イソプロピル-(1H)-ベンゾ-2,1,3-チアジジン-4-オン-2,2-ジオキソド(II)を有効成分として含有してなることを特徴とする選択的雑草防除のための相乗剤」

1984年8月30日の査定にて、審査部は、所望の効果が得られる比率の範囲が特定されていなければ、当業者は、synergistic mixtures (相乗作用を有する組成物)を準備することが出来ないの、出願は先行技術に基づく進歩性の欠如と開示不十分との理由でこの出願を拒絶した。出願人は、1984年9月19日、審判請求し、1986年11月27日、審判部は、クレームの文言は、欧州特許規則29(1)及び(3)の意味で「技術的特徴」を示していると判断した。

以下は審決理由の要部：

「8.4.1 技術的特徴とは、所望の結果を達成するために従うべき技術的手順に関する指示として、当業者によって読み取ることができるものである。このような指示は、明示的—化学における例の場合には、「エタノールが溶媒である」又は「式Xを有する原料物質」—であってもいいし、機能的、つまり、「脂肪溶解溶媒」又は「反応性水素原子を持つ化合物」というような表現によって、結果に関して定義されてもいい。本件の例に適用されている請求項3における特徴「1:1及び1:4の間の重量比」は明示的であり、請求項1における特徴「...量において、...効果」は機能的である。機能的な特徴は、通常、適切かつ合理的な保護を確保するために可能な最も一般的な用語で発明を表す正当な願望の中から選ばれている。化学においては、明示的な特徴は、しばしば機能的な特徴に優先して選択されるが、他の技術分野では、機能的な特徴が極めてより頻繁に使われる。したがって、機械的な発明に関するクレームは、釘やリベットを言及する可能性は低く、固定手段—機能的な特徴を言及する。特許法は不可分であるため、機能的な特徴が化学においても、明示的な機能の他に正当な地位を占めるべきではないという理由はない。

「8.4.2 しかし、出願人は、クレームにおいて機能をその願望として単に定義することはできない。出願人は、客観的に、より正確な形式を選択しなければならない(既に、特に頭注IIIに引用されてい

る審決T14/83、及び審決T4/80「ポリエーテル・ポリオール／バイエル」、OJ EPO 4/1982、9頁参照)。二つの除草剤の組合せが相乗効果を与えるために結合するという限定が、本発明の範囲を制限することなく行われている方法よりも、より正確に定義するのにどのような方法があるのか審判部は分からないので、この要件は現在の事案に適している。審査部の提案を受け入れて、クレーム3において数値によって表現された特徴を元のクレーム1に含めてクレーム1をより正確にすることは、本発明の範囲を重量比の特定の範囲に不当に限定し、よって開示された発明の一部にのみ容認できないほど保護を制限することを意味する。」

「8.4.3 一方で、機能的な観点で特徴を定義する努力は、それが、欧州特許条約84条で要求されているクレームの明瞭性を危うくする場合には、思いとどまらなければならない。その明瞭性は、当業者がクレームの教示を理解できるだけでなく、当業者がそれを実施できることを要求している。言い換えれば、その特徴は、過度の負担なく、必要であれば合理的な実験によって、専門家が実施できるように十分に明確な指示を提供しなければならない。」

「8.4.4 明瞭性要件は現在の事案に適合している：クレーム1における「相乗的除草効果を生じる量で」、化合物 (Ia) 又は (Ib) と化合物 (II) を組み合わせる指示を解釈して、当業者であれば、その一般的な知識に基づいてさえ、非常に様々な配分を含む組合せを除外するであろう。当業者は、クレーム2及び3に記述された好ましい重量比によっても、保護すべき作物や除草すべき雑草に応じてかなり変化し得る他の適切な比率を求めるよう導かれるであろう。さらに、当業者は、(Ia) 又は (Ib) が「相乗的な除草効果を生じる量」(明細書9頁第3段落—10頁5行、及びに実施例1及び1a参照) で使用されていた場合、様々な試験(コルビー法)によって、彼が相乗効果を認識し、計算することさえできる方法について 正確な方向性—彼がそれらを必要とするなら—を与えられている。植物が最初に発芽しなければならず、結果を得るために15~20日の待機期間が必要なので、試験は、長時間掛かるが、そのような試験は、当該技術分野では極めて普通であり、この事案で使用されている試験は、通常よりも複雑ではないので、全てを考慮して、当業者側に求められる努力は合理的であるとみなされなければならない。

用途クレーム

T523/89(欧州特許庁審決の動向(第6版対応より引用))

本件特許クレーム1が規定する全ての構造的な特徴事項を有する容器が、特定の先行文献D1に開示されていた。唯一の残された争点は、D1には、それが開示する容器がアイスクリームのために使用されることについて、どこにも記載されていない点であった。審判合議体の指摘によると、ある特定の使用のための物品のクレームの新規性の問題は、ガイドラインで扱われており、それによれば、公知物質の医療への使用の場合を除き、意図された使用についての指示は、単にその物品がその用途に適し

ているという程度で限定されるように読まれるべきであることは明らかである。換言すれば、クレームされた特定の使用についての指示はなくても、その使用に適している同等の物品が開示されていれば、その特定の使用のための物品クレームの新規性は失われる。審判合議体は、ガイドラインに示された解釈の一般原則と異なる見解を採用する理由を見いださなかった。

審決T303/90とT401/90(欧州特許庁審決の動向(第6版対応より引用))

主クレームは、公知の薬用化合物を含有する避妊用組成物に関するものであった。審判合議体の見解では、クレームされた組成物は新規なものではなく、「避妊用」なる語を追加することは、物品のクレームを使用クレームに変更することにはならないとした。その物品自体が他の技術分野で公知である場合、ある目的を追加することは、それが最初の医療上の用途である場合に限り、その物品クレームに新規性を与えることができる。

T977/02(欧州特許庁審決の動向(第6版対応より引用))

問題となっているクレームは、装置自体ではなく、技術的効果(電気機械のリサイクルを容易にすること)を達成するための、特定の部品(電気機械の骨組み)の使用に向けられていた。G2/88(OJ1990, 93)とG6/88(OJ1990, 114)を適用して、審判合議体は、クレーム中で述べられ、特許明細書中に記載された技術的効果(リサイクルの際に巻き込みの回転を通じて細片に破碎されうる材料の流れ)に基づく、特定の目的(電気機械のリサイクルを容易にすること)のための特定の性質(細片に破碎できる材料)を有する部品の使用に向けられたクレームは、その技術的効果の長所により機能上の技術的特徴を構成すると解釈されるべきである、と判断した。審判合議体によれば、これは、このケースのように、技術的効果が特別な状況(電気機械がリサイクルされる時)においてのみ達成される場合であっても有効であった。審判合議体はまた、問題となっているクレームによって定義される使用によってカバーされる骨組みの製造のための特定の材料の選択は、新規性のある選択を構成する、と判断した。

拡大審判部審決 G2/08(欧州特許庁審決の動向(第6版対応)より引用))

拡大審判部は続いて、投与計画が先行技術を構成しない唯一の特徴である場合も、特許取得は除外されないとした。第1の質問の答えを考慮し、そして、EPC第54条(5)は同じ病気の治療の場合にも適用されるので、「特定の使用」とは、異なる病気の治療以外のなにかにあるのかもしれない、拡大審判部は公知の薬剤の新たな投与計画という特徴と、判例法において認められた他の特定の使用に与えられた特徴と異なる取扱いをする理由はないとした。しかしながら、新規性と進歩性の評価に関する法体系全体にもあてはまることを強調した。特に、投与計画のクレームされた記述は、先行技術の記載と文言上異なるだけでなく、異なる技術的教示を反映させる必要がある。この法体系は存続して適用される。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

T815/93, T141/93 (欧州特許庁審決の動向 (第6版対応より引用))

クレームは、物の特徴とその物を製造する方法の特徴からなっていた。両方のケースとも、その製法の特徴のみが従来技術との相違点であった。審判合議体は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの新規性に関する判例法にしたがって、製法上の特徴が過去に記載された物品とは異なる特性をその物品に付与するのであれば、過去に記載されなかった製法上の特徴はクレームされた物品の新規性を確立すると述べた。前者のケースの特許権者ばかりでなく後者のケースの出願人も、この点を証明することができなかった。

T150/82 (欧州特許庁審決の動向 (第6版対応より引用))

審判合議体は、それを調製するための方法によって規定される生産物のクレーム（「プロダクト バイ プロセスクレーム」として知られている）は、生産物自体が特許性の要件を満たしており、かつ、組成、構造又は他の試験可能な限定要素によって出願人がその生産物を十分に規定できる他のどんな情報も、出願の明細書において利用できない場合にのみに許容されるとした。

T219/83 (欧州特許庁審決の動向 (第6版対応より引用))

審判合議体は、「プロダクト バイ プロセス」クレームは絶対的な意味において、すなわち、製法とは関係ないものとして解釈しなければならないとした。プロダクト バイ プロセス クレームの主題事項がそれ自体新規であっても、単にそれらの調製のための方法に進歩性があるという理由では、プロダクト バイ プロセス クレームは、依然として進歩性を有さなかった。特許性を有するためには、クレームに記載された生産物自体が、技術水準に照らして自明ではない、個々の技術的課題を解決したものでなければならなかった。

T205/83 (欧州特許庁審決の動向 (第6版対応より引用))

審判合議体は、プロダクト バイ プロセス クレームの新規性の判断の基準を明確にした。既知の化学的方法による高分子製品は、当該方法の一部を変更することのみによっては新規なものとはならないとされた。化学製品が、構造的特徴によっては定義できず、その製造方法によってのみ規定される場合には、方法上の限定要素の変更により異なる製品が得られることが証明される場合に限り、新規性が確立できた。この目的のためには、製品の特性において顕著な違いが存在することが証明されれば十分であった。この証拠は、製品の物質の要素に由来しないものを含んではならなかった。

サブコンビネーション・クレーム

T194/99 欧州特許出願93120881 (欧州特許0604931)

欧州特許出願人は1993年12月24日に欧州特許出願を行い、1998年8月17日に拒絶査定を受け、1998年10月15日に審判請求を行い、2004年5月7日に審査への差戻しの審決が下された。

Claim 1:

"A medical laser apparatus for a method of diagnosing and/or curing a focus which has preliminarily been treated with a photosensitizer (6) having an affinity to the focus, by irradiating the focus with light from a laser (1) and detecting the fluorescent light collected from the excited focus, characterized in that

- the laser (1) is a semiconductor laser,
- the medical laser apparatus comprises controlling means (8), wherein the wavelength of the laser (1) is controllable by the controlling means (8) controlling the temperature of the laser (1), and the laser is such that
- the wavelength of the laser (1) is variable within 650 ± 10 nm; or
- within 664 ± 5 nm; and

the laser (1) has a full width at half maximum which is narrower than the width of the band, in which the energy absorption [sic] of the photosensitizer is equal to or more than 90% of the maximal value of energy absorption [sic] in the vicinity of 650 or 664 nm, respectively."

「クレーム1. 焦点に親和性を有する光感受性物質(6)によって予備的に処置された焦点にレーザ(1)からの光を焦点に照射して、励起された焦点から収集された蛍光を検出することによって、焦点の診断及び/又は治療する方法のための医療用レーザ装置において、

- レーザ(1)が半導体レーザであり、
- 医療用レーザ装置が制御手段(8)を含み、その際、レーザ(1)の波長が、レーザ(1)の温度を制御する上記制御手段(8)によって制御され、上記レーザは、
- レーザ(1)の波長は 650 ± 10 ナノメートルの範囲又は 664 ± 5 ナノメートルの範囲で可変であり、上記レーザ(1)は、帯域幅よりも狭い半値幅を有し、光感受性物質のエネルギー吸収値は、それぞれ 650 又は 664 ナノメートルの近辺における最大エネルギー吸収値の90%以上であることを特徴とする。」

審決理由要旨:

原則として、クレームの明瞭性を考慮して、第1の有体物のクレームにおいて、第1の有体物を使用する場合に用いられる第2の有体物の特性に応じて、第1の有体物のある特性を定義することは可能である。このように、クレームが第1及び第2の有体物の組合せを対象としなければならない必要はない。(審査基準C-III、4.8a (注:現在のF-IV、4.14)及びT455/92)しかし、前提条件は、第2の有体物とその関連する特性自体は、その特性の正確な値ではなく、クレームに明確に識別されていなければならない。この方法で作成されたクレームは、ある特性の正確な値をクレームに詳細に記述することがクレームの主題を不当に制限する場合には適切であろう。

この事例では、レーザーの帯域幅の使用されている定義は、病巣を診断又は硬化するための任意の適切な光増感剤の吸収特性を参照しており、したがって、それに応じて広く、帯域幅の大きい上限に至っていることは明らかである。さらに、レーザーの帯域幅はいずれにしても既に利用可能な範囲に入るべきで、係争中に出願は、異常に狭い帯域幅に至る任意の手法については言及していない。

NPe6とPH-1126の記載において述べられている特定の光増感剤のために、この定義は数ナノメートル・オーダーの帯域を生じる。この記載によると、これらの光増感剤のために、例えば2ナノメートルのレーザーの帯域幅が適切であろう。

審判部は、このように、クレーム1が、医療用レーザー装置の十分に明確な定義を提供し、かつ、欧州特許条約84条の要件を満たしていることに満足している。従属クレーム2から11は、装置の更なる特徴を定義し、同様に欧州特許条約84条に従っている。

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は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。

一審裁判所（(2005)一中行初字第607号判決）：

本件特許の請求項1の権利範囲は、請求項の文言記載により特定すべき、明細書及び図面は請求項の理解に用いられるが、請求項を限定するものとして用いられない。被告が請求項1のストッパ装置をU型固定構造に限定することは、明細書及び図面に基づいて請求項を解釈する範囲を超え、明細書及び図面に基づいて請求項を限定することに該当する。これは、特許法及審査基準の関連規定に違反し、本件特許の事実にも合わない。したがって、請求項1は新規性を有しない。

二審裁判所（(2006)高行終字第179号判決）：

請求項は、実施の形態における具体的な実施例の制限を受けなければならない。当該機能を実現できる全ての実施の形態をカバーするものと解釈してはならない。請求項1が新規性を有しないという一審裁判所の認定は間違っている。

一審裁判所（(2007)一中行初字第43号判決）：

資料B2の摺動カムは、下のスライドの移動可能な限界位置を決めるという機能を実現できず、資料B2の発明に基づいて本件特許の発明をなすことも当業者にとって自明のことではない。同時に、資料B2に比べて、本件特許は明らかに構造が簡単であるというメリットを有する。したがって本件特許は進歩性を有する。

（コメント：本件において、特許審判委員会及び二審裁判所はいずれも請求項の解釈は実施の形態の具体的な実施例の制限を受けなければならないと認定した。しかし、審査基準には、機能的表現は当該機能を実現できる全ての実施の形態をカバーするものと解釈すべくと明記されている。現在の実務において、特許審判委員会は、基本的にはやはり審査基準の規定に従って審理している）

(2010)滬高民三(知)終字第11号

この事例において、上海市高级人民法院が次のことを認めていた。即ち、事件にかかわる特許のクレームにおける技術的特徴Hは、「冠形の歯車と送り歯、中継歯車の駆動装置について、外観形状は、針からニードルボードシートの垂直面の端部までの距離を縮小できる縦方向順列である」である。この技術的特徴Hにより、冠形の歯車、送り歯と中継歯車の間の具体的な位置関係を記載しておらず、3者の間の位置関係を、効果上で「外観形状は、針からニードルボードシートの垂直面の端部までの距離を縮小できる縦方向順列である」のみ限定した。したがって、この技術的特徴Hは、機能的あるいは効果的特徴である。「最高人民法院の特許権侵害紛争事件の審理に適用される法律に関する若干の問題への解釈」第4条に「クレームの中に機能又は効果で記述された技術的特徴に対しては、人民法院は明細書と図面の記述する当該機能或いは効果の具体的な実施形態及びその均等の実施形態と参酌して、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない」を規定された。事件にかかわる特許の明細書に、技術的特徴Hの機能を実現する具体的な実施形態は1つのみある。つまり「冠形の歯車の左側表面にあ

る歯は、中継歯車の右下方の歯と噛み合い、中継歯車の左上方の歯は送り歯下方の歯と噛み合う」。被疑侵害製品の技術的特徴H1は「冠形の歯車の左側表面にある歯は中継歯車の右上方の歯と噛み合い、中継歯車の左上方の歯は送り歯下方の歯と噛み合う。」である。被疑侵害製品の技術的特徴H1は事件にかかわる特許明細書に記載された特許のクレームより保護を求める技術的特徴Hの具体的実施の形態と比べて、均等的な実施の形態に属する。

(2010) 汙一中民五(知) 初字第146号

要点：原告の明細書全文には、どのように効果を奏するかに係る発明が記載されていない。原告の明細書に記載された他のラッチシースの実施の形態を参酌すると、上記記載は、「押さえ」効果を奏するための装置の構造を明確化していない。このように、原告の特許によると、請求項1に記載の「押さえ」効果を奏するためには、1つの発明しかないわけではない。よって、当業者は、請求項、明細書及び図面から、原告の請求項1の実施の形態を得ることができない。

(2010) 汙高民三(知) 终字第89号

要点：請求項の「到着情報予告用電子モニター」は機能的表現である。明細書には、対応する機能を実現するための実施の形態が記載されていないので、最高裁判所司法解釈によると、本件特許の請求項1の「到着情報予告用電子モニター」という構成要件の内容を特定することができず、さらに請求項1の権利範囲を特定することもできない。本件実用新案の請求項1の権利範囲が特定できないため、イ号製品に係る発明がどのようなものであろうと、上訴者である曲声波による訴訟要求は認められない。

复审请求审查决定(第40197号)

要点：機能によって表現された構成要件を有する請求項について、請求項に限定された機能が明細書の実施例に記載された特別な形態によって実現し、かつ当業者が明細書に記載されていない他の代替形態も当該機能を実現できると予測できない場合、上記請求項は、明細書により裏付けられていない。

无效宣告请求审查决定 (第14253号)

要点：パラメータ、特性によって表現された物クレームについて、当該請求項と最も近い公知技術との相違点がパラメータ、特性にある場合、当該パラメータ、特性は、当業者が当業者ならでの能力に基づいて予測できるか、又はその能力範囲内で実施できる設計的事項であるなら、当該請求項は自明であり、格別の実質的特徴を有しない。

用途クレーム

北京市高等裁判所行政判決書 (2008) 高行終字第378号

【本件特許】

発明の名称：5- α 還元酵素阻害剤を用いて男性ホルモンによる脱毛を治療する方法

特許番号：94194471.9

【経緯】

請求人は、本件特許がEP0285382A2（資料3）に対して進歩性を有しないことを理由にし、本件特許の特許権を無効とするよう請求した。

この無効審判請求について、特許審判委員会は本件特許が全て無効である旨の第9508号審決を下した。特許権者は特許審判委員会の審決を不服として、北京市第一中等裁判所に提訴した。

北京市第一中等裁判所は上記審決を維持した。

特許権者は一審判決を不服とし、北京市高等裁判所に提訴した。

北京市高等裁判所は、特許審判委員会及び一審裁判所の一部の見解を認めないにもかかわらず、一審判決を維持した。

【判旨】

特許審判委員会：本件特許の請求項1と資料3との相違点は、請求項1には(1)当該薬物の投与量が約0.05～3.0mgであると、(2)経口投与すると規定されている点にある。相違点(1)について、薬物の投与量は製薬の原料、製造方法及び適応症などに影響を及ぼさないため、当該相違点は請求項1に対して限定作用を有しない。相違点(2)には、製品への制限がある程度暗示されている。例えば、経口投与の場合、その補助剤も経口投与に適用できるものでなければならないので、補助剤の選択に対して限定作用を果たしている。しかし、経口投与は当業者が熟知する投与方法であり、かつ予想外の効果をもたらしていない。したがって、請求項1は資料3に対して進歩性を有しない。

一審裁判所：特許審判委員会の認定に同意する。また、製薬用途に係る請求項の権利範囲は、医者がどれぐらいの投与量を患者に与えて治療するかという行為を含まない。さもなければ、診断及び治療において各方法や条件を選択する医者の自由を妨げることになり、公衆の利益を損害し、特許法の立法趣旨にも合わない。

二審裁判所：医薬用途発明は、実質上、使用方法の発明であるため、薬物をどのように使用すべきか、つまり剤形や投与量などいわゆる「投与要件」は、化合物の使用法に係る技術的事項に該当し、請求項に記載すべきものである。プラクティスでは、さらに剤形や投与量などいわゆる「投与要件」を改良することにより、予想外の効果を奏する必要がある。また、薬品の製造は、活性成分又は原料薬の製造ではなく、薬品が納品・包装前の全ての工程を含むべきであり、無論剤形や投与量などいわゆる「投与要件」も含む。本件特許は、投与量を改良してなされた医薬用途発明の特許である。上記「投与要件」を考慮しないと、医薬産業の発展及び公衆の健康を図る上で不利になり、特許法の趣旨にも合わない。

「製薬用途に係る請求項の権利範囲は、医者がどれぐらいの投与量を患者に与えて治療するかとい

う行為を含まない。さもなければ、診断及び治療において各方法や条件を選択する医師の自由を妨げることになる。」という一審裁判所の認定について、以下の見解を述べる。第一、医師の治療行為は経営を目的とするものではないため、特許権侵害にならない。第二、医薬用途発明の請求項は、通常、薬品物質の特徴、薬品製造の特徴及び疾病適応症の特徴を含む。一方、医師の治療行為は、薬物の特徴をどのように使用するかのみに係り、薬品製造の特徴に関与しないので、特許権侵害にならない。したがって、剤形や投与量などの技術的事項を医薬用途発明の請求項に記載しても、医師の治療行為の自由を妨げることにならない。

なお、相違点(1)について、公知技術に基づき、低投与量に係る発明をなすことは、当業者にとって創造的な努力が必要しない。かつ特許権者が提出した証拠は本件特許が予想外の効果を奏し得ると証明するためには十分ではない。相違点(2)について、経口剤形の選択により本件特許が何か予想外の効果を奏し得ると証明する証拠は一切ない。したがって、本件特許の請求項1は資料3に対して進歩性を有しない。

(コメント：二審裁判所は特許審判委員会及び一審裁判所の一部の見解を支持しないとはいえ、特許審判委員会はこの判決があったから審理の方法を変更したわけではない。現在も、従来どおりに審理している)。

无效宣告請求審査決定(第19128号)

化学分野において、特許を請求するスイスクレームは公知技術に比較して、相違点が、医薬品の投与量及び／又は投与計画が異なる点のみにある場合、投与量及び／又は投与計画は医師が選択する治療計画に密接に関連するものであり、薬物及びその製剤自体とは必然的な関係がないため、上述の医薬投与経過のみの相違点は、当該用途に新規性をもたらすことができない。

复审請求審査決定第20568号

一般式化合物の用途クレームについて、その用途が一般式化合物の非共通特性を利用したものであり、また明細書にも、この一般式化合物に該当する全ての化合物がこの用途を有することを示す十分な証拠がない場合、この用途クレームは明細書によりサポートされていないものである。このクレームについて、請求人がその一般式化合物を、用途・効果が検証された小さな一般式又は具体的な化合物に減縮する補正をすれば、当該クレームは明細書によりサポートされるようになる。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

不服審判請求の審決（第12910号）

【本願】

発明の名称：植物によって生産される組換え前十二指腸リパーゼ及びペプチド誘導体、
ならびに製造方法及び用途（recombinant preduodenal lipases and polypeptide
derivatives produced by plants ,processes for obtaining them and their uses）
出願番号：96194076.X

【経緯】

2004年1月9日に、特許庁は本願は進歩性を有せず、特許法第22条第3項に違反して
いることを理由にし、本願を拒絶査定した。

2004年4月26日に、出願人は特許審判委員会に不服審判請求を提起するとともに、
特許請求の範囲を補正した。

前置審査において、審査官は、補正後の請求項27、28は進歩性を有しないので、拒
絶査定を堅持した。

合議体は、請求項27、28は進歩性を有するため、拒絶査定を取り消した。

【判旨】

製法により規定される物クレームについて、当該製法が、クレームに係る製品の組
成及び性質に影響を与えるものであり、その結果、当該製品が公知技術に対して非自
明で、有利な効果を有する場合、この物クレームは進歩性を有する。

本件において、請求項16～21は活性酵素形態の組換えDGL又はこれらに由来するリ
パーゼ活性を有する1種もしくは複数種のペプチドを製造する方法、請求項27～28は
請求項16～21のいずれか1項に記載の方法によって得られる酵素活性植物抽出物につ
いて特許を請求するものである。本件の争点は、請求項16～21が進歩性を有する場合、
請求項27、28が進歩性を有するか否かという点にある。

請求項27は酵素活性植物抽出物について特許を請求するものであり、物クレームに
該当する。構成1) 組換えDGL及び／又は1種もしくは複数種の派生ペプチドを含むと、
構成2) 請求項16～21のいずれか1項の製造方法によって製造されるという構成要件を
有する。

また、請求項16～21の製造方法は、特定の組換え塩基配列を植物細胞のゲノムに統
合することにより、植物細胞を形質転換し、前記形質転換植物の細胞から形質転換植
物を生成し、抽出した後に適宜に精製して前記植物細胞又は植物で生成した組換え
DGL及び／又は派生ペプチドを回収することを含む。請求項16～21の製造方法は請求
項27の植物抽出物自体の組成及び性質に影響を及ぼし、特に抽出物に植物由来の不純
物のみが含まれ、公知技術における動物由来の不純物が含まれていないという結果を
もたらずので、限定作用を有する。

したがって、組換えDGL及びその派生ペプチド自体が公知なものであるとはいえ、構成2)は請求項27と公知技術との相違点であり、かつ請求項27の発明がウィルス又はサブウィルスの汚染リスクを低減するという有利な効果を有するので、進歩性を有する。この場合、請求項27の従属項28も進歩性を有する。

サブコンビネーション・クレーム

北京市第二中級人民法院民事判決書（2007）二中民初字第527号（セイコーエプソン対広州麦普科技有限公司等特許侵害事件）

【本件特許】

特許番号：200410001693.2「インクカートリッジ」

【経緯】

セイコーエプソン（以下、「原告」という）は、本件特許の請求項1に基づき、広州麦普科技有限公司（Mipo Science & Technology Co. Ltd、以下、「被告」という）などが特許権侵害したと提訴した。

【請求項1】

「インクジェット式記録装置の突起が形成されるレバーを有するキャリッジに設けられ、インク供給針を通じて記録ヘッドにインクを供給するためのインクカートリッジにおいて、
…と、
…インクカートリッジをキャリッジに設ける時に前記インク供給針を収容するためのインク供給口と、
…インクカートリッジをキャリッジに設ける時に、記録装置の接点に電氣的に接続されるための前記回路基板に形成された複数の接点と、…を備えるインクカートリッジ。」

被告は、「本件特許の請求項1には、『突起が形成されるレバーを有するキャリッジ』という構成要件が規定されている。かつ請求項1には、インクカートリッジがキャリッジに装着されている状態を何回も強調したので、キャリッジは本件特許の必須要件であると言える。一方、自社のインクカートリッジ製品はキャリッジを有しないため、特許権侵害にならない。」と反論した。

原告は、キャリッジはインクカートリッジ自体及びその構成部品の用途に関する記載であり、本件特許の必須要件ではないと主張した。

裁判所は、被告のインクカートリッジ製品はキャリッジを含まないので、特許権侵害していないと判断した。

【判旨】

本件特許の請求項1はインクカートリッジに関するものであるが、このインクカートリッジは特別のインクジェット式記録装置のキャリッジに設けられるものである。この請求項は、インクカートリッ

ジの構造だけではなく、それに合わせるキャリッジの構造についても「当該キャリッジは、突起が形成されるレバーを有する」と明確に規定している。

「突起が形成されるレバーを有するキャリッジ」について、文言記載からすれば、「インクカートリッジ」との修飾関係を具備させ、インクカートリッジの用途を示すための言葉が一切ない。総合的に分析した結果、「突起が形成されるレバーを有するキャリッジ」と、「当該インクカートリッジは、…を備える」は並列関係である。明細書の26個の図面には、キャリッジについて直接又は間接示す図は19個がある。明細書の実施の形態には、本件特許でキャリッジの機能をどのように実現するかについて何回も言及している。このように、キャリッジは本件特許の発明の重要な組成部分であると言える。キャリッジという必須要件を完全に無視することにより、本件特許の権利範囲が不適切に拡大され、社会公衆の利益を損することになるので、原告の主張は認められない。被告のインクカートリッジ製品はキャリッジを含まないので、特許権侵害にならない。

特許復審委員会第11020号無効審決

この事例において、接触式蒸気シールが蒸気タービンに取り付けられることができる。クレーム1より保護を求める接触式蒸気シールに対する解釈は、接触式蒸気シールが取り付けられた蒸気タービンを考慮するかどうかについて、合議体が次のことを認めていた。即ち、クレーム1が接触式蒸気シールに対する保護を求めており、蒸気シールリングと、摺動板を含み、そのうちの摺動板は蒸気シールリング内に取り付けられ、当該摺動板の内径は回転軸と接触している。特許法の第56条の第1項の規定によって、明細書と図面はクレームの解釈に用いられることができるので、明細書における背景技術の内容と発明内容の記載により、クレーム1より保護を求める接触式蒸気シールは、内部に高温、高圧の蒸気が存在する蒸気タービンに用いられることが分かった。ここで、合議体は接触式蒸気シールが取り付けられた蒸気タービンの用途、種類を考慮し、これにより次のことを認めていた。証拠1には送風機用石墨填料シールを公開しており、石墨填料シールに含まれる斜めほぞで接する填料リングは、その裏面にあるばねの作用で回転軸と接触する。当業者に対して、証拠1に公開された接触式シールが小型工業用蒸気タービンに用いられることは、小型工業用蒸気タービンの回転軸の回転速度が高くなく、シールが働く環境は低温低圧の気体で決めることである。一方、中、大型蒸気タービンについて、機械運転環境が高温高圧の気体であり、しかも回転軸の回転速度はきわめて速く、このような状況で接触式のシールを使用すると故障率がとても高く、通常では当業者が大型蒸気タービンにこのようなシールを採用しなく、隙間式のシールのみを採用する。したがって、証拠1より、接触式シールが低温低圧のような状況の蒸気タービンに用いられる示唆のみ与えた。一方、本特許のクレーム1が解決しようとする技術課題は、高温高圧蒸気を有する蒸気タービンにおけるシールリングが、回転軸との間に隙間があるので、蒸気が漏れる恐れがある問題である。クレーム1-5より保護を求める接触式シールは、内部が高温、高圧の蒸気を有する蒸気タービンに用いられるので、当業者が証拠1から示唆を得て、また、証拠2と結び付け、クレーム1より保護を求める技術方案を容易に得ることができない。

・サブコンビネーションに関するクレームの解釈

中国ではサブコンビネーション・クレームのような表現がない。中国の審査指南第二部分第二章の3.1.2節「独立クレームと従属クレーム」において引用された「クレーム1におけるコンセントに対するプラグ、、、」は、その他の独立クレームを引用したクレームが並列独立クレームであり、従属クレ

ームではないことについて説明することである。

その保護範囲を確定する際に、引用されたクレームの特徴に対して全て考慮しなければならないが、その実質的な限定効果は、当該クレームが求める保護によりどのような影響が生じたかを最終的に反映しなければならない。

第11020号無効審決は、発明名称「接触式蒸気シール」の特許無効事件（特許番号：02128382.6）に関し、授權公告のクレーム1は次のとおりである。

「蒸気シールリング(5)と、摺動板(8)と、薄片ばね(9)と、位置決め穴(10)と、位置決めねじ(11)と係合原構造蒸気シリンダー(1)と、回転軸(2)と、T型溝(3)と、板ばね(4)とから構成する接触式蒸気シールであって、

分割式の蒸気シールリング(5)の断面をT形に形成し、背部に板ばね(4)が取り付けられた後に、蒸気シリンダー(1)に形成したT型溝(3)内にスライドで入っており、多等分ジョイントを有する長方形断面の摺動板(8)の背部に薄片ばね(9)を取り付け、蒸気シールリング(5)の長方形溝内に係合しており、長方形断面の摺動板(8)の背部で1つのキャビティ(7)を取っておき、長方形断面の摺動板(8)の側面で位置決め穴(10)を開け、位置決めねじ(11)で長方形断面の摺動板(8)に対して位置付けをし、この長方形断面の摺動板(8)の内径は回転軸と接触することにより、接触式蒸気シールを構成する接触式蒸気シール。」

無効請求人が証拠1（機械工業出版社より1984年3月に出版された《機械工程ハンドブック》）と証拠2（水利電力出版社より1987年10月に出版された《大型蒸気タービンの据え付け》）を証拠として上述のクレームに対して無効請求をした。

本特許のクレーム1の保護範囲に関しては、クレームに具体的に限定しなかったが、無効審決により、その進歩性の判断ポイントは「明細書の解釈によって、クレームが保護を求める製品は特殊分野のみに適用する」ことであった。つまり、合議体は次のように判断した。

1、本特許のクレーム1が接触式蒸気シールの保護を求めており、蒸気シールリングと、摺動板を含み、そのうちの摺動板は蒸気シールリング内に取り付けられ、当該摺動板の内径は回転軸と接触している。特許法の第56条の第1項の規定によって、明細書と図面はクレームの解釈に用いられることができるので、明細書における背景技術の内容と発明内容の記載により、クレーム1が保護を求める接触式蒸気シールは、内部に高温、高圧の蒸気が存在する蒸気タービンに用いられることが分かった。

証拠2（《大型蒸気タービンの据え付け》）は、大型蒸気タービンの据え付けに関し、その中の第116ページの図3-94、図3-95は共に蒸気シールを公開している。具体的に次の内容が公開された。蒸気シールリング3は断面がT形である端部を有し、この端部を利用して蒸気シール筒（本特許の蒸気シリンダーに相当する）内で固定され、蒸気シールリング3のT形端部の背面と蒸気シール筒の間に平板ばね2（本特許の板ばねに相当する）が取り付けられ、蒸気シールリング3と回転子5（本特許の回転軸に相当する）の間に蒸気シール隙間を形成する。

本特許のクレーム1が保護を求める技術方案と証拠2の区別は、クレーム1の方案に摺動板を含み、摺動板の内径が回転軸と接触することである。

証拠1（《機械工程ハンドブック》）の第23-83ページ～第23-84ページおよび図23.4-25には、送風機用石墨填料シールを公開しており、具体的に次の内容を公開した。送風機のハウジングと回転軸の間に石墨填料シールを配置し、このシールに含まれる斜めほぞで接する填料リングは、その裏面にあるばねの作用で回転軸と接触する。このシールは常に小型工業用蒸気タービンにも採用されている。当業者に対して、証拠1に公開されたこのような接触式密封シールが小型工業用蒸気タービンに用られる

理由は、小型工業用蒸気タービンの回転軸の回転速度が高くなく、シールが働く環境は低温低圧の気体で決めることである。一方、中、大型蒸気タービンについて、機械運転環境が高温高圧の気体であり、しかも回転軸の回転速度はきわめて速く、このような状況で接触式のシールを使用すると故障率がとても高く、通常では当業者が大型蒸気タービンにこのようなシールを採用しなく、隙間式のシールのみを採用する。したがって、証拠1は、接触式シールが低温低圧のような状況の蒸気タービンに用いられる示唆のみ与えた。一方、本特許のクレーム1が解決しようとする技術課題は、高温高圧蒸気タービンにおけるシールリングが、回転軸との間に隙間があるので、蒸気が漏れる恐れがある。クレーム1-5が保護を求める接触式シールは、内部が高温、高圧の蒸気を有する蒸気タービンに用いられるので、当業者が証拠1から示唆を得て、また、証拠2と結び付け、クレーム1が保護を求める技術方案を容易に得ることができない。したがって、クレーム1が際立った実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、特許法第22条の第3項に規定された進歩性を有する。

特許復審委員会の第10376号無効審決

この事例において、ボイラーは燃焼室を含み、クレーム2のa方案とb方案が進歩性を有するかどうかの問題があった。合議体は次のことを認めていた。即ち、本特許が解決しようとする技術課題は、エネルギーの浪費もなく、環境汚染を減らすように、燃料を燃えさせている過程において発生する十分に燃えていない可燃物を繰り返し燃焼を行い、十分に燃焼させることである。採用された技術手段は、第1燃焼室と第2燃焼室で燃料をなるべく十分に燃えさせ、これによって、複数回の燃焼効果に達する。

証拠1が解決しようとする技術課題も煙突の黒煙をなくし、燃料節約、煙とほこりから環境に対する汚染を軽減するなどであるが、採用された技術手段は、燃焼室の下部にガス発生室を設け、まず石炭をガスに発生させ、そしてガスを唯一の燃焼室の中で燃えさせる。この2つの技術方案は共に燃料を十分に燃えさせることができるが、上述の分析により分かるように、両者が採用された技術方案は異なっている。本特許は燃料を直接に異なる燃焼室の中で燃えさせることである一方、証拠1は、まずガスを形成しなければならず、しかも証拠1には、ボイラーに燃料を異なる燃焼室の中で繰り返し燃えさせるいかなる技術示唆と技術指導を与えていない。したがって、クレーム2のa技術方案は非自明であり、エネルギーの節約、汚染減少など有益な技術効果が生じるので、クレーム2のa技術方案は証拠1に対して際立った実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、進歩を有している。同様に、このb方案は、燃料を燃焼室で3回以上十分に燃えさせることで、複数回燃える効果に達するによって、十分に燃える機会を与え、エネルギーの浪費もなく、環境汚染を減らす技術効果に達成できる。証拠1には複数の燃焼室の技術的特徴を公開しておらず、それに応じて燃焼室の間の接続関係も公開していない。明らかに両者が採用された技術方案が異なり、しかも証拠1にはボイラーに燃料を異なる燃焼室の中で繰り返し燃えさせるいかなる技術示唆と技術指導を与えていない。権利は2のb技術方案は非自明であり、しかも更にエネルギーの節約、汚染減少など有益な技術効果が生じるので、クレーム2のb方案は証拠1に対して際立った実質的な特徴及び顕著な進歩を有し、進歩を有している。

韓国の審判決

明細書中における用語の定義の参酌

[書誌事項]

当事者:株式会社アドバンテスト(原告、上告人)v. 特許庁長(被告、被上告人)

判断主体:大法院

事件番号:2005フ520拒絶決定(特)

言渡日:2007年9月21日

事件の経過:上告棄却

[概要]

特許権の権利範囲は、特許請求の範囲に記載された事項によって定められるものであるので、特許請求の範囲の記載が明確に理解できる場合に、出願明細書の発明の詳細な説明や添付の図面などの記載によって、特許請求の範囲を補完又は制限して解釈するものではない。しかし、特許請求の範囲に記載された発明は、本来出願明細書の発明の詳細な説明や添付の図面を全く参酌しなければ、その技術的な意味が正確に理解できないものであるので、出願発明に特許を受けることができない事由があるか否かを判断するにおいて、特許請求の範囲の解釈は特許請求の範囲に記載された文言の一般的な意味に基づきながら、同時に出願明細書の発明の詳細な説明や添付の図面を参酌して客観的、合理的に行わなければならない。

[事実関係]

原告は名称を「電子部品の試験方法及び電子部品試験装置」とする本件出願発明を特許出願したが、特許庁から比較対象発明により容易に発明することができ、進歩性がないことを理由に拒絶決定を受け、上記拒絶決定に対する不服審判手続で特許審判院は、本件出願発明の特許請求の範囲第8項(以下、「本件第8項の発明」という)は、比較対象発明により進歩性が認められないことを理由に原告の審判請求を棄却した。原告は、これについて審決取消訴訟を提起したが、特許法院は、本件第8項の発明は、比較対象発明により進歩性が認められないことを理由に原告の請求を棄却し、原告はこれを不服として大法院に上告した。

[判決内容]

原告の主張、即ち、比較対象発明の場合は、テストヘッドの1つの端子に連結された2つの被試験ICソケットをスイッチング回路に分割して、1つのテストヘッドから出たテスト信号が被試験ICソケットに時間差をおいて個別に入力されるのに対して、本件第8項の発明の「少なくとも2つのICソケットの電子部品側の端子を『並列』に分割する構成」は、回路分野で入力信号を受け入れる回路部品がその入力信号を同時に受けて処理する場合を並列に、時間差をおいて受けて処理する場合を直列に区分している点に照らして、1つのテストヘッドから出た信号が各ICソケットの電子部品に「同時に」入力される場合に限定されるので、スイッチング回路によってテスト信号を時間差をおいて個別に入力する比較対象発明から本件第8項の発明を容易に発明できないという主張について、原審は、本件第8項の発明の「並列」という用語はその従属項である本件第11項の発明や発明の詳細な説明及び図面に照らしてみると、テスト信号が「同時に」入力される場合に限定されず、端子が共通して連結されることを意味する用語として用いられているので、本件第8項の発明は1つの母線から出た1つのテスト信号がスイッチング回路によって時間差をおいて個別に入力される比較対象発明を含むと判断した。

詳察すると、本件第8項の発明の「テストヘッドの少なくとも1つの端子に対して、少なくとも2つのICソケットの電子部品側の端子を並列に分割する回路を有すること」において問題になるのは「並列回路」それ自体の意味というよりは「並列に分割する回路」という意味が何かというものであるところ、仮に原告の主張のように「並列回路」という用語が電気信号が同時に入力されることを意味するものとして用いられる場合があるとしても、ここで問題になるのは「並列に分割する端子の分割方法」であり、「1つの端子を並列に分割」するという用語の一般的な意味で分割された端子全部に、同時に電気信号を印加する場合のみを限定して意味すると見ることができないので、本件第8項に記載された事項はその文言の一般的な意味で見ると、原審が認めたことを排除するものでないだけでなく、本件出願発明の出願明細書中の発明の詳細な説明には「本発明の分割回路は特に限定されず、上記ICソケット側に設けても、あるいは上記テストヘッド側に設けてもよい。分割回路をテストヘッド側に設ける場合には、上記分割回路に切替スイッチを備えることが好ましい」と記載されており、本件第8項の発明の従属項である本件第11項の発明には「上記分割回路に切替スイッチが設けられていることを特徴とする電子部品試験装置」と記載されており、本件第8項の発明の分割回路は切替スイッチを備えることによって、そのスイッチング回路によって時間差をおいて個別に入力される場合を含んでいると見られるので、本件第8項の発明は、比較対象発明のような構成を権利範囲に含むと解釈しなければならないものである。

機能・特性等により表現されたクレーム

大法院2009年7月23日判決、2007フ4977拒絶決定(特)

[概要]

特許出願された発明が新規性と進歩性があるかを判断するときには、対比の前提として特許出願された発明の内容が確定されなければならないところ、特許請求の範囲は特許出願人が特許発明で保護を受けようとする事項が記載されたものであるため、発明の内容の確定は特別な事情がない限り、特許請求の範囲に記載された事項によるべきであり、発明の詳細な説明や図面など、明細書の他の記載によって特許請求の範囲を制限又は拡張して解釈することは許容されず、このような法理は特許出願された発明の特許請求の範囲が通常の構造、方法、物質などではなく、機能、効果、性質などのいわゆる機能的表現で記載された場合も同様である。従って、特許出願された発明の特許請求の範囲に機能、効果、性質などによって発明を特定する記載が含まれている場合には、特許請求の範囲に記載された事項によってそのような機能、効果、性質などを有する全ての発明を意味すると解釈することが原則であるが、ただし特許請求の範囲に記載された事項は、発明の詳細な説明や図面などを参酌してこそその技術的意味を正確に理解することができるので、特許請求の範囲に記載された用語が有する特別な意味が明細書の発明の詳細な説明や図面に定義又は説明されている等の他の事情がある場合には、その用語の一般的な意味に基づきながらも、その用語によって表現しようとする技術的意義を考察した後、用語の意味を客観的、合理的に解釈して発明の内容を確定しなければならない。

[事実関係]

原告は名称が「音声制御方法」である本件出願発明を特許出願したが、特許庁から比較対象発明1、2により容易に発明することができるので、進歩性がないことを理由に拒絶決定を受け、上記拒絶決定に対する不服審判手続で特許審判院は、本件出願発明の特許請求の範囲第15項(以下、「本件第15項の発明」という)は、比較対象発明1、2により進歩性が認められないことを理由に原告の審判請求を棄却した。原告は、これに対して審決取消訴訟を提起したが、特許法院は、本件第15項の発明は、各比較対象発明により進歩性が認められないことを理由に原告の請求を棄却し、原告はこれを不服として大法院に上告した。

[判決内容]

本件第15項の発明に記載された構成1である「プレイヤーの操作によりキャラクターの体型を決定する決定手段」は機能、性質などによる用語が含まれている構成として「プレイヤーの操作によりキャラクターの体型を決定する作用ないし機能をする全ての構成」と解釈することが原則であるが、発明の詳細な説明や図面など明細書の他の記載によると、キャラクターの体型に対してはキャラクターの身長と体重を意味すると定義又は説明されており、キャラクターの体型を決定する決定手段に対しては「プレイヤーが任意に十字キーの操作によりキャラクターを縦方向及び横方向に伸縮させることによって、身長と体重を定める構成」及び「プレイヤーがキャラクター選択画面でデフォルトキャラクターの体型を選択する構成」で説明されているので、構成1は上記のようにプレイヤーの操作によってキャラクターの体型を選択又は作成し、キャラクターの体型を決定する構成を意味すると解釈される。従って、原審が本件第15項の発明の構成1を明細書の実施例に示された構成のうちの1つである「プレイヤーが任意に十字キーの操作によりキャラクターを縦方向及び横方向に伸縮させることによって、身長と体重を定める構成」に制限解釈した後、構成1が周知慣用技術をゲームプログラムに転用したことに過ぎないと見た点等は誤りであるが、構成1は、比較対象発明1に開示された「キャラクターの一覧画面表示でキャラクターを選択して、キャラクターの体型を決定する構成」を含むので、比較対象発明1に公知となっており、結論として、本件第15項の発明の進歩性が否定されると判断した結論は正当である。

用途クレーム

医薬用途発明の権利範囲について(ソウル中央地方法院2006. 11. 17. 言渡2005ガ合63349判決)

医薬用途発明は、用途発明の一種として、新たな用途が人の疾病の診断・軽減・治療・処置又は予防のために用いられる医薬に関する発明であると言える。医薬用途発明に関する既存の判例は、大部分明細書の記載要件に関するものであり、従来用途発明の権利範囲をどこまでと見るかに関する判例がなかったが、ソウル中央地方法院2006. 11. 17. 言渡2005ガ合63349判決は、医薬用途発明の権利範囲に関する最初の判決として権利範囲の解釈に関する1つの基準を提示した意味のある判決であると言える。

上記判決では、「公知の化学物質について公知となった用途と異なる新規の用途を発見したことを内容とする用途発明において、その権利範囲は、発明の対象になる化学物質又はその均等物に対する発明の対象になる用途と同一の範疇内の用途に限定されると言え、発明の対象になる化学物質と対比して新規性及び進歩性が認められ、別途に特許を受けた新規の化学物質を発明の対象になる用途に用いる場合まで上記用途発明の権利範囲に属するとは見られない」と判断基準を提示した。さらに上記判断基準に照らしてみると、「被告が最初に被告化合物を含む薬剤学的組成物を新規化合物で特許出願し、韓国と米国で各特許登録を受けた事実が認められるところ、このような事実を総合してみれば、被告実施発明の実施時点に原告化合物を公知となっていない新規化合物である被告化合物で置換することが、当該技術分野で通常の知識を有する者が容易に考え出すことができる程度に自明な場合とは見難いので、被告実施発明の対象物質が本件特許発明の対象物質の均等物に該当するとも言えず、従って被告実施発明は、本件特許発明の権利範囲に属しないと見るのが相当である」と結論を出した。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

[書誌事項]

当事者:株式会社金土日産業(原告、上告人)v. 株式会社コモテック(被告、被上告人)

判断主体:大法院

事件番号:2004フ3416登録無効(特)

言渡日:2006年6月29日

事件の経過:上告棄却

[概要]

物の発明の特許請求の範囲は特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないので、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法によってのみ物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性の有無を判断するにおいては、その製造方法自体は考慮する必要なしにその特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明などと比較す

ればよい。

[事実関係]

名称が「シートベルト装置用ベルト結合金口及びその製造方法」である本件特許発明に対して、被告は、本件特許発明は比較対象発明などにより新規性ないし進歩性が否定されるので、その登録が無効とならなければならないという無効審判を請求し、特許審判院は本件第1項～第6項の発明、本件第8、9項の発明、本件第12、13項の発明を無効にする審決をした。これに対して原告は、本件第3項～第6項の発明、第9、12、13項の発明に関する審決の取消を求める審決取消訴訟を提起したが、特許法院は、各比較対象発明により進歩性が認められないことを理由に原告の請求を棄却し、原告はこれを不服として大法院に上告した。

[判決内容]

原審が、本件特許発明の特許請求の範囲第4項に記載されている「一側長縁部は板状体の一部をその板状体の一側面側から他側面に曲げることにより」という、第6項に記載されている「一側長縁部は板状体の一部をその板状体の一側面から他側面側に曲げると同時に、曲げた部分を一側面側に押し戻すことによって」という、第12項に記載されている「バーリング工程により」、「加工金型により」という、第13項に記載されている「スタンピング工程により」という各製造方法自体を考慮しないまま、その方法によって得られた物のみを各比較対象発明と比較したことは正当である。従って、原審が本件特許発明と比較対象発明1、2、3を比較した後、その判示と同じ理由で、本件特許発明の特許請求の範囲第3～6項、第9項、第12項、第13項が各比較対象発明により容易に発明することができ、進歩性が否定されるという趣旨で判断したことは正当であり、審理不尽、法理誤解などの違法はない。

資料Ⅲ

文献情報



明細書中における用語の定義の参酌

(国内)

- ・辻本良知「発明の要旨認定と技術的範囲の確定におけるクレーム解釈について」パテント誌, Vol. 65, No. 3, 53-61頁, (2012年)
- ・中野睦子「発明要旨の認定におけるクレーム用語の解釈」知財ぷりずむ誌, Vol. 4, No. 45, 56-70頁, (2006年6月)
- ・藤芳寛治「特許英語通信文と英文明細書作成へのガイド」パテント誌, Vol. 57, No. 7, 62-84頁(2004年)
- ・三枝英二「ヒト組織プラスミノゲン活性化因子(t-PA)事件」企業と発明誌4, 5月号(1995年)
- ・保科敏夫「リパーゼ判決の再考」パテント誌, Vol. 60, No. 5 68-78頁(2007年)
- ・知的財産研究所「特許の審査実務(記載要件)に関する調査研究報告書」平成19年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書
- ・特許第1委員会第4小委員会「審査基準「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改定」知財管理誌, Vol. 54, No. 9, 1273- (2004年)
- ・岩瀬吉和「近時の米国CAFCの裁判官の間におけるクレーム解釈手法の対立」知財管理誌, Vol. 54, No. 13, 1943-1994頁(2004年)

(外国)

- ・須田洋之「米国特許のクレーム解釈」パテント誌, Vol. 58, No. 7, 34-41頁(2005年)
- ・18.03-18A Chisum on Patents § 18.03 [3] Patentee as Lexicographer
- ・Peter S. Menell PATENT CLAIM CONSTRUCTION: A MODERN SYNTHESIS AND STRUCTURED FRAMEWORK 713-831頁
- ・Technology Center 1600 Symposium San Francisco, San Diego, Seattle, October 2005
- ・AIPLA QUARTERLY JOURNAL, Vol. 37, No3 285-319頁 (Summer 2009年)
- ・Robert 「Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting」 Chapter One: Statutory Provisions- Some Basic Principles 1-32頁
- ・Clemens Thun 「ドイツ特許および欧州特許の保護範囲-先行技術論述を考慮したクレームの用語の解釈」パテント誌Vol. 58, No. 7 49-51頁(2005年)
- ・中国发明与专利(CHINA INVENTION & PATENT)「不应用说明书及附图对权利要求书进行解释的情形」32頁
- ・中国发明与专利(CHINA INVENTION & PATENT)「如何用说明书和附图对权利要求书进行解释」29-31頁
- ・中国发明与专利(CHINA INVENTION & PATENT)「由无效宣告请求案看权利要求保护范围」51-53頁
- ・人民司法「从发明目的谈专利说明书在权利要求解释中的适用」16/2011、48-52頁
- ・I P 荟萃「专利说明书中的实施例与专利权利要求保护范围的确定」63-65頁(2008.5)
- ・HE Xiaoping 「バイオ化学分野における中国特許審査基準の主な改正及び実務上の留意点」知財管理誌, Vol. 57, No. 1, 47-57頁(2007年)

- ・李茂家「新しく改正された中国特許審査基準における重要な改正点」Vol. 59, No. 8, 85- (2006年)
- ・金昌世「韓国における特許審査基準改正の概要」知財管理誌, Vol. 61, No. 9, 1431-1434 頁, (2011)
- ・劉新宇「中国における有効な特許権の取得」パテント誌, Vol. 61, No. 6, 8-15頁(2008年)
- ・TAI Hong「中国における化学分野発明特許を出願する際の留意点」知財管理誌, Vol. 55, No. 8, 1065-1070頁, (2005)
- ・特許第1委員会第3小委員会「明細書等の記載要件に関する日本、米国、欧州、中国、及び韓国の判断についての一考察」知財管理誌, Vol. 58, No. 8, 1019-1036 (2008年)

機能・特性等により表現されたクレーム

(国内)

- ・バイオテクノロジー委員会「医薬化合物の機能的表現クレームに関する日米欧の三極比較研究」知財管理誌, Vol. 56, No. 1, 95-114頁 (2006年)
- ・梶崎弘一、光吉利之「機能・特性等による物の特定を含む発明について特許法第39条を適用することの是非」パテント誌, Vol. 56, No. 5, 45-50頁 (2003年)
- ・青柳吟子「抽象的・機能的に表現されたクレームの解釈」について」パテント誌, Vol. 64, No. 7, 65-81頁(2011年)
- ・岩坪哲「機能的クレームによる侵害を認めた事例」知財管理誌, Vol. 62, No. 7 909-923 頁(2012年)

(外国)

- ・稲積朋子「米国明細書を流用した欧州明細書の落とし穴」知財管理誌, Vol. 62, No. 2, 161-172頁(2012年)
- ・Bradley C. Wright FUNCTIONAL CLAIMING AND FUNCTIONAL DISCLOSURE 6th ANNUAL ADVANCED PATENT LAW INSTITUTE JANUARY 20-21, 2011 ALEXANDRIA, VA
- ・Mark A. Lemley “Software Patents and the Return of Functional Claiming”
- ・Sebastian Zimmeck “USE OF FUNCTIONAL CLAIM ELEMENTS FOR PATENTING COMPUTER PROGRAMS” Journal of High Technology Law 12 168
- ・1-3 Chisum on Patents § 3.02
- ・4-11 Chisum on Patents § 11.03
- ・Quadeer A. Ahmed International IP Seminar - Fall, 2012 December 14, 2012 Cert Paper - Final
- ・Computer-implemented functional claim limitations - how much corresponding structure needs to be disclosed?
- ・劉立平「中国での「機能的表現クレーム」の取り扱い実務について」パテント誌, Vol. 56, No. 11, 21-25頁(2003)
- ・党晓林「功能性限定特征的审查与保护范围之探讨」知识产权・2011年第1期 工作探讨, 43-48頁

- ・吴胜周「Analysis of the Function of “Performance & Parameter” Features in Product Claims Being Supported by the Description」北京康信知识产权代理有限公司

用途クレームについて

(国内)

- ・高島 喜一 「新規性判断における発明の技術的思想性についての一考察--用途発明における新規性を起点として」NDL雑誌、(2010年)
- ・吉田広志「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方」知的財産法政策学研究 Vol. 16 167-246頁, (2007年)
- ・南条雅裕「試練に立つ用途発明を巡る新規性論」パテント誌, Vol. 62, No. 1, 43-57頁 (2009年)
- ・南条雅裕「用途発明を巡る新規性の確立についての一考察」知的財産法政策学研究第24号117~147頁 (2009年)
- ・医薬・バイオテクノロジー委員会「日米欧における医薬品の併用用途特許出願に対する審査実務の研究」知財管理誌, Vol. 62, No. 8, 1117-1135頁 (2012年)
- ・小合宗一「用量・用法に特徴を有する医薬発明の特許審査に関する日米欧比較」パテント誌, Vol. 63, No. 9, 5-20頁、(2010年)
- ・バイオテクノロジー委員会「治療の態様に特徴がある医薬発明の審査の現状と三極比較(その1)」知財管理誌, Vol. 58, No. 9号1171-1187頁 (2008年)
- ・バイオテクノロジー委員会「治療の態様に特徴がある医薬発明の審査の現状と三極比較(その2)(完)」知財管理誌, Vol. 58, No. 10号1311-1326頁 (2008年)
- ・バイオテクノロジー委員会「機能性食品分野における用途発明の権利化と権利行使上の問題点」知財管理誌, Vol. 59, No. 10, 1269-1286頁 (2009年)
- ・正林真之「先行する用途が存在する場合の後願用途発明の特許性について」知財管理誌, 57巻9号1505-1519頁 (2007年)
- ・大森陽一他『用途発明』(知的財産研究所編集・発行、2006年)
- ・時岡恭平「医薬・化学発明における作用的構成「〇〇剤」について要件充足性が判断された事例」知財管理誌, Vol. 60, No. 4, 547-558頁, (2010年)
- ・中野睦子「シワ形成抑制剤事件」知財ふりずむ誌, Vol. 5, No. 94, 74-84頁 (2007年3月)

(外国)

- ・尹新天「The Protection of Invention of Use」《中圃再利輿裔漂》1998年第4期 15-20頁
- ・李「关于医疗用途专利新颖性的研究--对默克公司专利无效案的思考」 Vol. 20 No. 115, (2010年1月)
- ・李「关于医疗用途专利新颖性的研究--对默克公司专利无效案的思考」 Vol. 20 No. 115, (2010年1月)
- ・Tong Shu「Whether Dosage Feature Define Medicament Use Claims 剂量特徴能否对製药用途权利要求产生限定作用」中国專利輿裔漂2009年第4期 47-53頁

- ・「浅论物质制药用途权利要求的可专利性」 Science Technology and Law, Vol. 88, No. 6, 59-61頁(2010年)

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

- ・特許第1委員会, 第5小委員会「出願人の視点によるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する検討」知財管理誌, Vol. 6, No. 1, 47-65頁 (2012年)
- ・岡田吉美, 道祖土新吾「プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての考察」パテント誌, Vol. 64, No. 15, 86-102頁 (2011年)
- ・高橋展弘「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する考察」パテント誌, Vol. 65, No. 5, 31-38頁 (2012年)
- ・南条雅裕「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈」パテント誌, Vol. 55, No. 5, 21-28頁 (2002年)・
- ・中野睦子「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利解釈ープラバスタチンNa事件ー」知財ふりずむ誌, Vol. 8, No. 94, 74-84頁 (2010年7月)
- ・岡田吉美「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈につき判断した知的財産高等裁判所特別文献(大合議)判決」特許研究, Patent Studies, No. 54, 38-51頁, (2012年9月)
- ・鈴木將文「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」判例研究, No. 57, 54-64頁, (2012年10月)
- ・吉田広志「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲(1)」知的財産法政策学研究 Vol. 12 241-299頁, (2006年)
- ・吉田広志「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲(2)」知的財産法政策学研究 Vol. 13 131-170頁(2006年)
- ・北原潤一「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲」知財研フォーラム誌, 87号43-52頁(2011年夏)

サブコンビネーション・クレーム

(国内)

- ・大槻聡「サブコンビネーション発明の権利化に関して」知財管理誌, Vol. 59, No. 2, 197頁(2009年)
- ・都築英寿、中辻七朗「平成22年(行ケ)第10056号事件とサブコンビネーション発明の進歩性(容易想到性)について」パテント, Vol. 64, No. 7, 32-39頁 (2011年)
- ・吉田広志「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許適格性と技術的範囲(1)~(2)」知的財産法政策学研究12号, 241~299頁、13号131~170頁 (2006年)
- ・ソフトウェア委員会「グリッドコンピューティング技術と特許」パテント誌, Vol. 58, No. 7, 53-67頁(2005年)

(外国)

- Chisum on Patents Part I. Treatise on the Law of Patentability, Validity and Infringement CHAPTER 8 Claims
- Abraham J. Rosner Sughrue PRODUCT-BY-PROCESS CLAIMS PATENTABILITY AND INFRINGEMENT
- Federal Register / Vol. 76, No. 27 / Wednesday, February 9, 2011 / Notices, 7162-7175頁
- 汪惠民「「インクカートリッジ」特許事件から、出願書類の補正に関わる中国における司法の実務」パテント誌, Vol. 65, No. 8, 106-113頁(2012年8月)

資料IV

質問票・ヒアリングの内容



※本項目は、質問票及びヒアリングの結果をそのまま記載しているため、必ずしも一般化できない内容を含む点、留意が必要である。

明細書中における用語の定義の参酌

(日本について)

・クレームのなかの用語が、例えば多義的であるとか、一義的でないとか、用語の意味が広すぎるなどの理由で、クレームされた発明の解釈が難しい場合、明細書中の用語の定義、或いは、実施例に記載される当該用語の意義を参酌して、クレームされた発明を審査するという傾向が共通して五庁の審査で行われているように思われる。また、総論的にそのような審査傾向は見られても、各論的には、用語の種類によっては、同じ用語の定義に対する審査・運用が異なる場合も散見される。

・日本の場合、通常、クレームの用語をできるかぎり広く解釈して審査されるように思われるが、上記のように用語が多義的である場合、不明確である場合、密接に関連する技術が知られている場合などの状況では、明細書等を参酌して用語の範囲を限定する必要を迫るような拒絶理由が出される。この場合、特許法36条4項1号と同法36条6項1号をセットにした拒絶理由が出される場合が多い。このような傾向は、記載不備の問題として欧州の審査でも類似しているように思われる。

・日本特許庁は明確性の拒絶理由を出すことがあるが、一般に、審査官は落としどころを心得ていると思われる。例えば、明確性の拒絶への対応としては、補正をすることも多いが、補正の根拠がない場合に、極めて困難な問題に直面しうるのであろう。もつとも、そのような例は、弊所ではほとんど記憶になく、これは、審査官が、バランスよく判断し、妥当な落としどころを心得ているからといえよう。

・明細書の作成では、いままでの経験の蓄積により、外国出願に耐える明細書の作成を心掛け疑義が生じないようにしている。

・当業者が理解できる言語を極力使用、用語の定義をしっかりと記載し、物性値等の記載は測定方法を必ず記載するとともに、できる限りグローバル・スタンダードな測定方法を記載することになっている。

・明確性の問題は、補正の問題とセットで考えなければならない。そのため、出願時において、クレームに用いられている、又は、クレームに用いられる可能性のある用語が、明確であるかどうかについて、吟味をし、そのみならず、明確でないと拒絶される可能性がある場合には、フォールバックポジションのための補正の根拠となるべき記載を出願時の明細書に記載することを徹底している。

・課題も含めて限定されないように気を付ける、課題と効果を考慮して全体の整合性をみて一般的な用語を使い、明細書を作成する。

・発明を把握することが重要であり、その把握に基づき用語をどのように使うかを定める。

・クレーム解釈における明細書の用語の定義の参酌について、審査官・技術分野によるバラツキがあるように思う。

・日本の明細書を基準に外国出願をしている企業が多いが、一部には米国が重要なので米国の明細書を基準にしていることもある。日本出願は、外国出願と比較して用語の定義をしない場合がある。

- ・用語が不明確な場合でも意見書で説明することでほとんど認められたとの意見もあった。
- ・稀に、社内特有の用語を気づかずに使用してしまうことがある、できる限り技術用語を使用するようにしている。
- ・明細書作成は用語が紛らわしくならないように注意して用語の説明を書いている。必要な場合は定義をして明細書を作成している。

辞書の取扱いについて

- ・日本の審査では、米国等と比較して辞書が審査において使用されている。
- ・日本では辞書が微妙に違っていることがあるが、1つの辞書で説明して認められた。
- ・辞書レベルで広い意味が一般的であるような場合、出願人（権利者）は狭い意味で使用しており、その限りで無効理由はない特許の場合に、広い意味に解すべきとして無効理由を生じるおそれがあるような場合について、無効理由の抗弁（§ 104-3）で権利行使ができなくなる可能性があるのは、発明保護の観点から如何なものか。
- ・辞書によって定義が異なっていることがあり注意を要する。

リパーゼ事件について

- ・リパーゼ事件については、審査時のクレーム解釈については、「リパーゼ判決」が重要であり判断基準は機能している。その後、この判決を否定する事案もなく多くは原則問題なし。
- ・リパーゼ判決についていうと、リパーゼ判決は、侵害裁判所において、キルビー判決以前の、すなわち、特許有効性が判断できない時代の（審決取消訴訟）判決である、というその歴史的な位置付けを理解する必要があると思われる。そのような時代においては、クレーム解釈と要旨認定に差異があるのは、むしろ当然であった（クレーム解釈の手法として、実施例限定や公知技術除外などの手法が許容されていたし、されなければならなかった。）。

しかし、キルビー以後、権利濫用の抗弁又は無効の抗弁（特許法104条の3）により、より純化された形のクレーム解釈のためのクレーム解釈ができるようになった。と同時に、同じ特許についての、それらの抗弁のための「要旨認定」と侵害についての「クレーム解釈」が、同じ裁判所のレビューに服することとなり、二つの解釈手法を並存的に用いることが、到底困難になった。

そして、要旨認定もクレーム解釈も、クレームの中と外に何が含まれ何が含まれないかを探究するものである以上、それらの探究先（ゴール）が異なるものであることは、むしろ、背理であると思われる、10年後、20年後には、これらの探究先（ゴール）が同じであると、一般的に、理解されるのが通説になるのではないかとさえ、予想される。もっとも、立証責任、立証の程度、立証の手法などの差異のために、異なる「結論」になることは当然想定し得るであろう。

この意味で、文字通りのリパーゼ判決というものは、現代的な意義を発展的に失いつつあると思われる（そもそも、リパーゼ判決は、判決当時から、文字通りの解釈ではなく、所定の解釈を添えて理解されていたものではある。）。

- ・リパーゼ事件はフェールセーフの考え方であり、原則これでいいのではないか。
- ・無効審判（§ 104の3）ではリパーゼ事件に近く広く解釈する。
- ・リパーゼ判決は、厳しいとは感じない。判決自体は特殊な事例ではあるが妥当である。

ある研究者の報告では、最近の裁判所はリパーゼ判決を柔軟に運用しているといわれている。飯村裁判官の論文でも、リパーゼ判決の事例、趣旨を説明して、柔軟に運用する事ができると述べている。

- ・リパーゼ判決はクレーム解釈の争いでは使っているので価値がある。
- ・リパーゼ判決は、厳格すぎる感がある。用語が高校の理科の教科書に載っている常識として定着しているものは、リパーゼ判決のように理解すべきである。辞書に説明があるからと言って、常にその用語が定着しているとは限らない点、注意すべきである。

権利行使時の取扱い

- ・登録後の用語の定義については、侵害事件は、70条の問題で明細書を参照して狭く解釈する傾向にある。
- ・例えば、「iPS細胞」とはいえ一義的に決まるものではない場合があり、先端技術・大学からの発明等を用語が不明確である理由で十分な保護が得られないのは如何なものか。
- ・侵害訴訟におけるクレーム解釈については、日本は用語の定義については、審査よりは明細書等の記載が参酌され用語は狭く審理される。

(米国について)

- ・特許庁の審査では、クレームはリーズナブルな限り最も広い範囲で解釈される。よって、クレームに結合部材と記載され、明細書中に実施例としてロック機構しか記載されていなくとも、ロック機構に限定されず、非常識でない限りにおいて最も広く読みえる範囲で解釈する。しかし、明細書中の記載や、プロセキューションでの主張でロック機構のみであるという明確に断定的な記載がある場合は、その定義に拘束される。そうでない限り、たとえ実施例が限定的であっても他の国のように実施例に限定して審査することは基本的でない。
- ・審査段階では、クレームが先行技術でカバーされないように審査が行われる。
- ・明細書中の定義が重視されるが、他の内部資料である審査経過記録や宣誓書も参酌される。しかしながら、特許が成立すると有効の推定が働くので無効化は困難で、その上に米国では均等論が比較的広く適用されることあり、これは発明者保護のあらわれといえる。
- ・クレームを一義的に重要視する点では、他国と大差がなく、明細書と矛盾する場合でもクレームが明確であれば、クレーム記載で審査される。
- ・明細書に、具体的記載があるときは、日本・欧州はその記載内容に限定されがちではあるが、米国では他国に比較してクレームを当業者にとっての通常の意味で解釈し、実施例・例示に限定してクレームが解釈されることは少ない。
- ・米国の方が明確性の判断について、緩やかではないかというのが印象ではある。
- ・米国ではクレームタームで問題になることは少なく、一番ゆるい、引例に対してもゆるいが、審査では、かなり離れた引例が引かれることがあり実施例に限定することがある、広く開示することを避けるために全てのサマリーを削除する場合があります「本発明は----である」等の用語は米国移行時に使わないようにしている。

・例えば、クレームにはヒンジ、明細書にはロック付が定義されている例では、米国では明細書のロック付きである解釈がされる。しかし、グレー部分として1実施例としてロック機構が例示的に記載されていて、ヒンジとして定義がされていない場合にはヒンジとして判断されるであろう。

・米国では、五庁間では運用の違いはあるが、米国の運用は他国と比べて同程度の又はそれ以上の柔軟であると認識している。

定義の取扱いについては、明細書中で定義されていることは、定義の通り解釈して取扱う

・米国では、用語を自由に定義することができることになっているが、五庁間全ての国で対応できるようにすべく、米国の基準に依拠することに偏らない、通常の意味を中心に、定義・説明を記載するようにしている。

・米国では、明細書中で真逆の定義をしても、理論的には定義が優先して認められ、定義通りに解釈されるという方もいる。なお、侵害訴訟におけるクレーム解釈については、米国は用語の定義については、審査時よりは狭い解釈となる。

辞書の取扱いについて

・フィリップス事件は重要な判決である、辞書についての論争であるが、基本的な考え方は明細書の記載内容から発明を捉えて、それに合うように用語を解釈し、辞書が採用される優先度は低い。

(欧州について)

・明細書又は図面において特別の意味があることを明記されていない限り、欧州特許庁はクレーム中の文言を通常の意味として捉える。明細書又は図面においてクレーム中の用語の定義が記載されている場合には、その記載を考慮してクレームを解釈するというのが基本的理解である。

・明細書又は図面における説明は、そもそも、クレームの用語を限定するものではない。明細書又は図面における定義において最も問題となるのは、明細書等とクレームの間に不一致がある場合。出願者は一般的に広く権利をとりたい一方で、EPC第84条の明確性の要件を満たさなければならず、そのバランスが重要となる。その中で、欧州特許庁が不一致ゆえにクレームの訂正を求めるのは、両者の間に矛盾が生じている場合、あるいは非常に広い意味をもち得る用語が使われているものの出願者の意図は非常に狭いことが明らかな場合だろう

・欧州の審査が一番リーズナブルで、常識的な運用がされ、審査官によるバラツキも少ない。

・欧州は基本的な考え方は発明を捉えて、それに合うように用語を解釈していく、米国のフィリップス事件では発明を捉えて考える、日本の方が狭く解釈されがちで問題である。

・欧州特許庁のクレーム解釈は、結局のところEPC第69条（特許保護の範囲はクレームによって決定される）をどのように解するのかという問題。実際には、EPC加盟国の間でも、保護範囲には見解の相違が残されており、これ以上のハーモナイゼーションは難しいため、運用においても、現在より明確な判断基準を示すことができないというのが現状だろう。ただし、その解釈は、クレームの文言に限定されるべきではなく、その一方で、明細書や図面から考えて導き得る限り全ての事項を含むように解

するべきでもない。

・欧州特許庁では特許出願に対してまずサーチレポートが発行される。したがって、クレームの用語に関する定義が明細書又は図面に示されている場合にどのように参酌するかは、審査基準のサーチの章に具体的に示されている。

→例えば、PartB Chapter III (Characteristics of the search)

・侵害訴訟におけるクレーム解釈については、欧州は用語の定義については、審査時よりは狭い解釈となる。

(中国について)

・中国も司法解釈により明細書、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、アメリカと同様である。この点、頻繁に辞書の定義を引用する日本の裁判の異なると感じている。

・中国はつかみどころがないところがある、言語・翻訳の問題もあり、裁判所は審査指南しか見ないともいえるのではないか、用語等の境界を決める時に不明な点がある、審査官は若い人が多くバラツキがある。

・審査指南を提示して反論すれば拒絶理由が容易に解消する場合もあるが、しかし、ピッタリ当てはまる事例が少ない。

・中国は逆翻訳をして翻訳を確認したことがあるが問題は特に見いだされなかった。

・中国は日本に比較し明細書が積極的に参酌され、造語も許される。

・審査段階と審判段階の運用について説明する。いずれも主に審査指南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。クレームの用語が不明確な場合、明細書の定義をクレームに記載するように要求する拒絶理由がよく見られる。

・明細書に記載されていない新たな下位概念（実施例よりは上位概念）を導入することは新規事項の追加に該当するので認められない。クレームの用語の解釈については、意見書で詳しく説明して審査官に認めてもらう努力を行う。

・審査と不服審判では、クレームを明細書に基づいて補正することができるので、解釈における違いはないが、補正できない無効審判とは違いがある。不明瞭性も無効理由であるので、無効審判においてクレームが不明瞭であると判断するとクレームが無効になる。

・審査官によるバラツキがみられ、実施例に限定されがちである。

・特許性判断の審査における明細書中の用語の定義の参酌について、五庁間の運用に以下の差異が存在していると思います。

具体的には、中国に、「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。」という規定があります。欧州特許庁にも類似的な規定はありますが、日本と米国には、類似する規定はありません。

- ・専利法59条の規定は、欧州特許条約69条や日本の特許法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、侵害裁判の司法解釈でも折衷主義がとられていると思う。

- ・中国の場合、発明を実施例の範囲に限定させられる傾向が他国よりも強く、厳しい運用である。比較的实施例限定の審査のために、弱い権利の取得になるケースが多いようである。これを解消するには、できるかぎり多くの実施例を記載しておくことが必要である。すなわち、クレームの文言は狭く解釈して審査されやすい。

侵害訴訟におけるクレーム解釈について

- ・中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、比較的審査経過等を含め実質的な判断・解釈される。ただし、実施例まで限定して解釈してはならない（最高人民法院（2011）民提字第64号）

- ・中国では侵害事件において、特許の有効性の判断を行わない。クレームの技術的範囲が不明瞭であれば、公知資料を参酌して適正に解釈する可能性はあるが、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（つまり、クレームを解釈することによって、公知技術に該当する発明をクレームの技術的範囲から除外することはしない）が、公知技術の抗弁はある。

- ・クレームには上位概念と下位概念が並列に記載されていて、審査段階で出願人が下位概念は上位概念に属しないと主張した場合、侵害訴訟でも上位概念は当該下位概念を含まないと解釈される。

侵害訴訟に関する司法解釈は審査では完全適用されない。機能的表現についても審査と侵害では異なる。

- ・日本では、審査基準と異なる判例が確定したら、審査基準を改訂するが、中国でも、裁判所は審査指南と異なる判断をすることは可能であるが、SIP0は判例と異なる審査を行うことは可能である。SIP0が判決を妥当と認めた場合は、次の改訂時に審査指南を改訂するが、認めない場合は、審査指南を改訂しない。審査指南を改訂しない場合は、裁判所は審査指南に一致する判断をする可能性が高い。中国では、審査指南は特許法の運用規定と考えられているので、裁判所が判決で審査指南を引用することはある。行政訴訟に関する司法解釈はまだない。

- ・明細書・図面でクレーム中の用語が定義されている場合、審査官は堅く、審判官は厳しい。一方、訴訟において裁判官は緩やか、という印象である。

（韓国について）

- ・まずは、クレームで判断し、不明な場合は詳細な説明を参酌する、用語の定義があるときは定義を参酌する。

- ・クレームに記載されている事項を解釈するに際しては2006フ2240で「特許請求の範囲は、請求の範

困に記載された事項によって定めるべきであるものの、そこに記載された文言の意味内容を解釈するにおいては、文言の一般的な意味内容に基づきながらも、発明の詳細な説明の記載及び図面などを参酌し、客観的・合理的に行わなければならない」この判例以前は、クレーム解釈が不明瞭な時に限って詳細な説明を参酌するとの論議があったが、一般的に参酌できるとされた、上記判決が現時点での韓国で有効である。

・韓国における、明細書中の定義の参酌については以下のとおりである。

1. 請求範囲解釈の原則

判例は、特許権の権利範囲ないし保護範囲は特許出願書に添付した明細書の特許請求範囲に記載された事項によって定められることなので(特許法第97条)、発明が特許を受けることができない事由があるか否かを判断するにおいて特許請求の範囲の記載だけで権利範囲が明白になる場合には特許請求範囲の記載自体のみを基礎とすべきであり、発明の詳細な説明や図面など他の記載によって特許請求の範囲を制限解釈することは許容されないと判示した(大法院2009年7月9日宣告2008フ3360判決)。

2. 発明の詳細な説明の参酌

しかし、特許請求の範囲に記載された事項は、発明の詳細な説明や図面などを参酌した上で、その技術的な意味を正確に理解できるので、特許請求の範囲に記載された事項はその文言の一般的な意味を基礎としながらも発明の詳細な説明及び図面などを参酌してその文言によって表現しようとする技術的意義を考察した後、客観的・合理的に解釈すべきであると判示しました(大法院2007年10月25日宣告2006フ3625判決)。

3. 慣用的に使われない技術用語などを明細書に定義して使用する場合

特許明細書に記載される用語はそれが有している普通の意味として使用し、かつ明細書全体を通じて統一させて使用すべきであるが、但し、ある用語を特定の意味で使用したいと思う場合にはその意味を定義して使用することが許容されるので、用語の意味が明細書で定義された場合にはそれによって解釈すれば充分だと判示しました(大法院2005年9月29日先刻2004フ486番決)。

4. 結び

すなわち、韓国の審査、審判、訴訟段階では、明細書に技術用語などが明確に定義されており、特許請求の範囲にこのような技術用語が含まれている場合、明細書に定義された意味によって解釈しています。但し、慣用的に使われない技術用語又は学術用語について発明の詳細な説明で定義せず使用していてその意味が不明確な場合は特許法第42条第3項に違反します。

・請求項の記載が明らかな場合には、請求項に記載されたとおりに発明を特定するのが韓国審査基準及び判例の一般的な立場であります。よって、特別な理由なし請求項に記載された発明を詳細な説明の記載に基づいて制限解釈することは許容されません(2003フ496判決)。

しかし、用語の定義に関しまして、例えば(i)特許請求の範囲に記載された用語が明確であるにもかかわらず、詳細な説明において再び当該用語を新しく定義している場合、(ii)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すべきであると理解されます。

よって、前記韓国審査指針書の規定及び判例の立場は、互いに矛盾するものではないと言え、特許請求の範囲に記載された用語、文言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一般的に理解されることが出来ます。

・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。

・韓国大法院は、「特許権の権利範囲は特許出願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載された事項により定められ、請求の範囲の記載のみで技術的範囲が明白な場合には原則的に明細書の他の記載により請求の範囲の記載を制限解釈することができないが、請求の範囲に含まれる文言的に解釈されることのうちの一部分が発明の詳細な説明の記載により裏付けられていないか、出願人がその一部分を特許権の権利範囲から意識的に除外していると思われる場合などのように請求の範囲を文言そのままで解釈することが明細書の他の記載に鑑みて明白に不合理である時には、出願された技術思想の内容と明細書の他の記載及び出願人の意思と第三者に対する法的安定性を全て参酌して特許権の権利範囲を制限解釈することができる」と判示し(2007フ2186参照)、特許請求の範囲が文言上、広い権利範囲を包括している場合でも特別な事情がある場合には原則にも拘らず、これを制限的に解釈することができるという立場を取っています。

機能・特性等により表現されたクレーム

(日本について)

(a) 出願段階

- ・基本的には、機能・特性等により表現されたクレームはたてない。
- ・第一クレームは、物・剤を作り後の従属クレームで機能クレームをつくる場合がある。
- ・第一クレームに登録性があれば、機能クレームが登録される場合がある。
- ・機能クレームは基本的に使用しないのが原則で、使う必要性を感じない。
- ・機能的クレームは、原則使用しないようにしている。
- ・明細書で、バリエーション、具体例等をできるだけ準備しておくことで審査に対処している。
- ・機能等では記載しないよう、できるだけ物として特定するようにしている。
- ・化学分野の出願が全体に占める割合が少ないので、あまり例がない。
- ・基本的に、できる限り物で特定する明細書作成を心掛けている。
- ・機能・特性は使うが、具体的な構成をクレームに記載するようにしている。
- ・発明によっては、新規の物を機能・特性クレームに記載する必要があるが、物性・構造・成分・プロセス等と組み合わせることが適切である。
- ・原則、機能クレームはできるだけたてないようにしている、権利行使が難しいから。
- ・機能クレームは、サーチ範囲も広くなり先行技術が増える可能性があり、予期せぬ先行技術が引用されることがある、具体的実施例を多く記載して、最悪の場合には下位概念で認められるようにしている。

- ・バイオ分野でも、以前よりは物で特定できることが多くなり、機能で特定することは少なくなった。
- ・「電子吸引性基」という表現を使うことがあるが、サブクレーム、例示を記載しておく。
- ・電気メーカーで「---電圧を下げるようにする回路」といった例はあるが、少ない。
- ・日本の審査基準はハードウェアとソフトウェアの協働ですから、ステップ、機能ブロックで書くので、機能クレームを使う場面は少ない。
- ・侵害被疑者（被告）となる立場も想定すると、外延が明確な方が望ましいと考えているが、特許権者（原告）の立場であっても、「機能・特性等による表現が、明細書に記載され列挙された機能に対応する構造又は材料のみに解釈されること」も想定して、当該構造又は材料を網羅的に列挙するように明細書の記載を努力している。
- ・明細書作成時、注意している点は、先行技術に対する出願発明の技術的貢献（先行技術との違い）を考慮し、技術思想を明細書中に記載するように心がけている。
- ・具体的手段はたくさんあるが包括的に書かざるを得ない。

（b）審査段階

- ・機能・特性等により特定された物の発明については、機能のみによって発明の特徴を規定することは、審査上、許される場合が非常に少なく、通常、構造・物性等の要件と一緒に規定することが求められる。例えば「抗原Aに特異的に結合する抗体」の場合、抗原Aに新規性があれば、通常、このような広い抗体クレームで登録されるが、抗原Aが公知の場合は難しく、5極ともに、そのような広い抗体クレームでは登録が困難である。このような場合、通常、抗体を構造で特定することによって、拒絶理由を解消できる場合が多い。
- ・日本では、機能的表現の場合は不明確の拒絶理由となることが多い。
- ・植物特許では、交配により作出された植物品種がクレームされることが多いが、その場合、植物自体を表現型等の特性で特徴づけることになり、親の特性との差別化がないかぎり権利化が難しい。
- ・ある機能を有する（機能のみで特定した）抗体は、一般には新規性なしの拒絶理由がされる場合が多くなっている。
- ・日本はプログラム発明が認められてから、機能クレームが緩和されてきたが、化学分野では難しい。
- ・「無鉛はんだ合金」事件(H20(行ケ)10484)「----流動性が向上した-----」特許になっているのは、如何なものか、違和感はある。
- ・抗体の発明において、抗体の全分子を特定することは負担であり、権利範囲も狭くなる可能性がある。例えば、抗原として認識される部分だけを特定することで機能的に記載することで登録することは保護の観点から妥当ではないか。
- ・抗原が新規であれば機能的表現で抗体も特許されるが、抗原に目新しさが無い場合は、機能的表現での登録が困難であることはやむを得ない。
- ・一般に、機能クレームの特許文献が先行技術とされた場合に、特許文献の公開公報のクレームは広く開示がされているが、引例中の実施例や実施態様との差異を意見書等で主張できることがあり、登録される場合がある。
- ・日常業務として、第三者の公開公報がでた場合に、将来どの程度の技術的範囲で権利化されるかを検討することがあり、外部の弁理士に鑑定等を依頼する機会があるが、若い弁理士には明細書をしつ

かり読んで、用語意味をきちんと理解して、発明の本質部分・技術的意義・進歩性等の判断が十分でないことが散見される。

(c) 権利行使段階

・機能・特性等により表現されたクレームについて、日本は、審査時は広く解釈され、侵害時は、実施例+ α に限定解釈されるという意見があるが、原則は、侵害時の解釈を無視した審査基準は意味がないので、侵害時の解釈に一致するような解釈が必要だと思われる。ただし、機能・特性に表現されたクレームについても現状では審査漏れは起こらないと考えている。

・機能クレームで権利が成立することは、あまり好ましいとは思っていない、権利行使が十分できるのか疑わしい。よって、機能クレームは認めない方がいいと思う。

(米国について)

(i) 海外 (米国)

・ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームだけの出願を行うのは勧められない。幾つかのミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを含め、非ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームとミーンズ・プラス・ファンクション・クレームとの明確に異ならせ非ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームがミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと解釈されないようにすることを提案している者もいる。

・米国への出願で、翻訳の際にミーンズ・プラス・ファンクション・クレームを避けるように気を付けている日本の出願人が多い。

・ミーンズ・クレームを記載している場合にはミーンズ・プラス・ファンクション・クレームである推定が働くが、クレーム中に少しでも機能を達成するための構造が記載されている場合にはミーンズ・プラス・ファンクション・クレームではなくなる。一方、ミーンズやステップを使ってなくて、部材 (member) や装置 (apparatus) を用いるクレームはミーンズ・プラス・ファンクション・クレームでないという推定が働くが、クレーム中には構造が一切記載されてなく、機能しかない場合には、ミーンズ・プラス・ファンクションクレームであると判断されることがある。ところが、最近、装置において、機能のみで構造の記載がないクレームでも、明細書の内容を検討すると、ある構造を指していると判断でき、明細書中に実質的に構造が特定できる記載がある場合にはミーンズ・プラス・ファンクション・クレームではないとした判決も出てきた。このように、最近の傾向として、状況によっては、一見ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに見えても、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと判断されなくなりつつあり、ミーンズ・プラス・ファンクションの定義が狭まっているかもしれない。このようにミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの解釈でも、発明者の意図・明細書の記載が重要視される。

・米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、普通3人の判事の合議体で構成されるので、個々の判事の解釈によって左右され易く、判決にはばらつき見られる。その点、大合議 (EN BANC) は判事全員の多

数決となるのでまだ一貫性があるといえるが、ミーンズ・プラス・ファンクションの解釈はケース・バイ・ケースの段階といえる。

- ・ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの審査でも、最も広い合理的解釈を行い、先行技術や実施可能化要件で拒絶するように審査するのが妥当であると思われるが、112条f項は狭く解釈するように規定されているので、条文が変わらない限り混乱は解消されない。

- ・ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは、狭く解釈されるので、余り使用せず、ここ5、10年は、より一般的な機能表現を含むクレームを使用している。例えば、送信する手段と記載すると狭く解釈されるので、送信機と記載する方がいい。

- ・機能クレームでは、均等も適用されるが、均等の範囲は狭い。112条6項でいうところの均等の範囲は、明細書中で定義をすれば、狭くなるのを避けられるが、出願時点における均等物であり、将来の均等物には及ばないので限定される可能性がある。

- ・コンピュータ応用分野では、方法クレームでは開示されたものに限定されることはないので、物クレームと方法クレームを両方記載しておいた方がいい。

- ・ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは、狭く解釈されるため、出願人側が自主的に避けるようになってきている。

- ・米国流の解釈の方が不確定性が軽減され、出願人には不利かもしれないが、公共の目的には適っていると思う。

- ・ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームが狭く解釈されるかは、クレームの書き方や、技術分野によってもケース・バイ・ケースではあると思われる。ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは使わないようにしているが、他のクレームと併用することはある。コンピュータの技術分野では、アルゴリズムが実施例として書かれていなければ限定されるし、書いていなければ無効になる可能性がある。

- ・112条6項に基づきミーンズ・プラス・ファンクション・クレームと判断されたクレームの審査でも、引用される先行技術の範囲が小さくなることはほとんどなく、通常の審査と同じように広く解釈して審査されていると感じる。

(ii) 国内

(a) 出願段階

- ・米国ではミーンズ・クレームは限定解釈されるため原則使わない。出願人から要求される場合があるが、権利行使が十分できるか不明である、この場合は両方のクレームを併記する。上位概念として機能クレームを書くことがあるが、下位には実施例でサポートされた具体的な物を特定したクレームをたてている。

- ・米国では、セット系(テレビ・ビデオ・プレーヤー系)ではMeans forは原則使わない。

- ・米国では、§ 112(f)のミーンズ・クレームを記載するのは消極的である。

- ・化学分野ではミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは原則余り使わない。

- ・米国ではミーンズ・クレームでは均等範囲に限定されるので、構造等で特定するよう努力するが、機能・特性クレームも使用する場合はある。

- ・米国では、means forを用いた表現を使用しないか、means forを使用しないクレームを併用してい

る。

- ・米国の112条が問題にならないよう、米国出願を意識して明細書作成している。
- ・米国はミーンズ対策が必要で慎重に行っている。
- ・米国で、ミーンズを機械的にユニットに書き換える場合には、ミーンズ・クレームとの差異が明確になるように記載している。
- ・米国では手段は使わない。
- ・米国では、§ 112(f)の問題があるので基本的に使わない。

(b) 審査段階

- ・米国では機能・特性等で表現されたクレームは、構造が少しでも類似すれば拒絶理由が出され、新規性の立証責任は出願人に課され、特に出願人の立証責任の程度が重いように思える。
- ・米国ではmeans forを使用しなければ112条(f)が推定適用されないため、比較的分かり易い部分がある。
- ・MPEPは、分かりにくいInherencyの問題があり、クレームの差別化は困難である。
- ・米国ではたまにMeans forに補正しろとの指示が出ることもあった。
- ・米国では、2011年2月MPEPの改訂で、Structureの記載がないUnit forクレームは112条6項の推定がされるようになって、事例はStructureに限定するものばかりであるが、そこまで限定することはきびしいと感じている。
- ・米国では、Means plus Functionクレームは実施例と均等物に限られるとされているが、実際は限定されて審査されていないように思われる。

(欧州について)

(i) 海外 (欧州)

(a) 出願段階

- ・クレームの用語がどの範囲の具体的技術を含んでいるのかを示すために、多くの実施例を示すなどして、できるだけ広い解釈が与えられるようにしておくのが一般常識だろう。
- ・全てを含むとはいえ、ある程度限定しておかないと特許が認められないというのが現状。したがって、essentialな機能や特徴を記載することが肝要となる。

(b) 審査段階

・審査過程におけるクレーム解釈について、審査官は、機能的用語で表現されたクレームを解釈するために明細書と図面を用いる。明細書及び図面を参照しても機能的用語の解釈ができない場合は、詳細な状況に応じて欧州特許条約84条に基づくクレームの支持が欠如しているか、同条約83条に基づく開示が欠如しているかの拒絶が出される。

しかし、審査基準に示されているように、機能的特徴はクレームに記載することは可能である。機能的特徴がクレームで定義されている場合、基本的に、クレームは最も広く解釈される。

・EPOでは、機能的クレームについては、機能・特性等を有する全ての包含するように解釈されるというのが基本的な理解。

・EPOは、機能的に限定された特徴は、クレームの全体の範囲について具体化させるためには当業者に過度な負荷を強いることから、明細書に十分開示されていないとして、しばしば拒絶することがある。また、どの実施例が機能的要件に相当するのか当業者には分からないので、機能的限定は不明確であるとして、しばしば拒絶することがある。

・最近の欧州特許庁の実務では機能的特徴も例外的に認められる。クレームにおいて、機能的特徴が物の限定に用いられている場合には、明確な技術的特徴の代わりに機能的特徴を用いることが避けられないか検討する必要がある、より明確で客観的な方法で限定できない場合は、機能的特徴の使用は認められる。この場合、物クレームの範囲は技術的特徴及び機能的特徴を満たす物が含まれる。どの製品が実際にその定義に該当するか決定は、するための指針は、明細書並びに当業者の知識も向けられる。

・当初、機能的特徴は欧州特許庁では認められていなかったもので、物は専ら技術的特徴でしか限定することができなかった。しかし、最近の運用では、欧州特許庁は、一定の条件で機能的特徴も認めるというように、より柔軟な対応に変わってきた。このことで、出願人は、これまで保護できなかった物を定義できるようになり、これは、多くの場合、ほとんど全ての特徴が、性格上、機能的である、コンピュータ応用発明の保護の場合に最も有用である。短所として、欧州特許庁がクレームの機能的特徴を認めるということは、侵害手続において特定の製品が実際にクレームを侵害しているか識別することを難しくしており、クレームによって付与される実際の保護に関して欧州特許庁の現在の実務において不確実性が生じる。

・欧州の運用は日本の運用とそれほど違いはないという印象である。米国の場合は、明細書等に記載された機能・特性等を持つ製品として限定して解釈されるが、それが実際に問題となるのは、審査の場面ではなく権利行使の場面でないか。確かに、権利行使の場面では、欧州と米国はかなり異なる。

・欧州の機能クレーム解釈に関する審査手法は、日本と同じである。米国の審査手法は、means plus functionで限定された特徴は明細書の記載に限定される点で異なると思う。

(c) 権利行使段階

・機能クレームは、欧州特許庁の審査ではその機能を有する全てのものを含むと解釈されるとはいえ、実際に権利行使の場面においては、クレームや明細・図面における様々な記載による限定が考慮される。

(ii) 国内

- ・欧州では手段を使う。
- ・欧州出願の場合は、ユニットを外すようにしている。
- ・欧州は日本によく似た取扱いであるが、欧州の方が厳しく審査される事例もある。
- ・欧州は補正を示唆してくれる場合がある。
- ・欧州はEssential featureが記載されていないとされることがある。

- ・欧州で拒絶を受けたかとの記憶がある程度で特に問題を感じたことはない。
- ・欧州は日本に近く構成を入れておけばなんとかなる。

(中国について)

(i) 海外 (中国)

(a) 出願段階

- ・代理人としては、中国の特許出願人に、機能クレームではなく、構造のクレームを勧めているが、機能クレームを記載する場合は、具体的な構造クレームも記載することを勧めている。機械関係の発明の場合、構造だけでは何のための構造か分かりにくいのでクレーム中に構造と併せて機能も記載しておくのが望ましい。
- ・審査段階でも、侵害訴訟で認められる範囲の権利が取れば十分であるが、出願人が機能クレームで広い権利を求めるのは、均等物の範囲を広く認められる可能性があるからであろう。
- ・中国では機能表現等は物を限定する修飾語である。機能的表現はできるだけ避けるが、技術分野により機能的表現がより発明を表現できる場合には使用する。例えば、コントローラー。
- ・明細書作成実務では具体例(実施例)をどの程度書けばいいのかは難しい。化学分野は実施例を多く書かなければサポート要件を満たさない、

(b) 審査段階

- ・ミーンズ (又はステップ)・プラス・ファンクションというような形式で表される機能クレームは非常に注目している課題の一つである。機能クレームの認定、審査、解釈について述べたい。
- ・中国は、米国特許法と異なり、クレームの表現形式について具体的要求は出されていない。認定においては、機能のみが記載されている場合と、機能と構造が記載されている場合とに分かれる。審査においては、審査指南に規定されているとおり、機能を果たすための方法に基づいて解釈するので、機能のみの場合、明確であり、ここでは省略する。機能と構造の場合、機能を果たす方法を考慮し、構造も考慮し、合せて解釈する。機能クレームが明細書によってサポートされているか、専利法26条にのっとっているか、保護範囲が明確であるかで判断する。特に機能のみの場合、当業者が、創作的活動なしに、一般的に全ての方法が想起できるかを考慮しなければならない。
- ・中国の審査の運用は、日本、ドイツと類似していると思う。専利法26条4項に基づいて機能クレームを認定しているので、欧州特許庁や日本より厳しく審査している統計データや分析結果はなく、中国独自の考え方や方法はない。審査指南と司法解釈の規定は機能クレームについて必ずしも一致していないが、司法解釈はあくまでも侵害事件に適用されるものであって、審査、不服審判、無効審判、行政訴訟には適用されず、審査指南26条を運用・適用している。外国より厳しく運用しているわけではない。
- ・明細書のサポート、権利の保護範囲が明確であるかのみならず、新規性・進歩性についても26条の原則に基づいて審査している。
- ・中国では機能クレームは認められない可能性が高い。明細書に当該機能を実現するための特別な方

法や手段が記載されていて、クレームには機能のみが記載されている場合、審査官は、当業者の立場から、その機能が、明細書に記載されていない方法や手段によっても実現できると判断できない場合には、クレームの補正を求めることがある。また、審査官が、他の具体的な方法・手段によって同じ機能を果たすことができるが、課題を解決できないと判断する場合にも、機能的表現は適切ではなく、補正が必要と指摘する。

- ・一般的な機能、例えば、「加熱」という機能は、従来技術でも実現できる手段はいろいろあるので、「加熱装置」という機能表現は認められる。
- ・通常、実施例が多いほど機能的表現が認められる可能性が高い。中国でも電気・機械関係の出願は機能クレームが認められる可能性が高いが、全体としては、日本や米国よりも厳しい可能性がある。通常、課題を解決する改良部分である発明のポイント（特徴部分）である構成は、通常、新しい技術であり、独創的な部分であるから、従来の方法・手段で同じ効果を達成できない可能性が高いので、機能的表現を用いると認められない可能性が高いが、一般的な機能であれば、認められる可能性が高い。
- ・機能的クレームの場合、新規性の判断については、先行技術と構造・組成が同じであれば、機能は同じと推定される。例えば、物のクレームで性能・特性等がパラメータで表現されている場合、公知技術にパラメータ自体が開示されていない場合でも、それ以外の構成要素が開示されていれば、新規性はないと判断される（審査指南第二部分第二章3.2.5）。
- ・中国においては、特許権者が取得する権利範囲と出願によって開示される発明にふさわしいことが基本的に求められている。機能クレームによる権利範囲が明細書に開示されていないものまで含むように広い場合は妥当ではないとして認められない。発明を開示することを前提に権利が付与される原則であるので、出願人が、発明Aしか開示していないのに、第三者が同じ機能を実現できる発明Bを行ったときに、特に発明Bが発明Aから容易に発明できない場合に、機能クレームで発明Bまで含むのは第三者にとって不公平であると考えられる。
- ・機械的な構造は機能クレームを用いないで具体的な構成で表現できるが、コンピュータ・プログラムを応用した物の場合は機能モジュールという表現で記載することが認められている。その場合、クレームの機能モジュールは実際の装置やユニットと対応していなければならない。ソフトウェアのレベルのものは認められない。
- ・審査・審判では、権利が明細書の開示にふさわしいことを図るのが目的であるので、日本と同じく広く解釈される。
- ・中国では、法律・審査基準は他の国と大差ないが、その運用は厳しく、機能的限定の部分で、特にサポート要件は厳しい。
- ・欧州特許庁の審査便覧F部IV章6.5における「機能的特徴」に関する規定から分かるように、欧州欧州特許庁は、「機能を実現できる全ての方式を含む」という観点を採用していると思われる。この点、特許性判断審査においては、日本、欧州の実務は中国と似ているが、米国の実務と比べると、特別の差異がある。中国においては、機能的クレームがその機能を実現できる全ての実施方式を含むものと理解すべきであるが、米国においては、機能的クレームが、明細書に記載された機能と対応する構造、材料及びその均等だけを含めばよいことになる。

(c) 権利行使段階

・侵害訴訟では、権利範囲が、不合理な場合には、是正する必要があるので、米国と同じく実施例と均等物に限られる。

(ii) 国内

(a) 出願段階

・中国では、広い請求項に加えて狭い従属請求項を記載し、複数の実施例を記載することによりサポート要件違反とならないよう気を使っている。

・また、機能クレームが登録された場合でも、例えば、日本では無効理由を訂正審判により減縮できるが、中国では原則としてクレーム削除しかできないので、それに対する配慮も必要である。

・日本語の「手段」に相当するピッタリ合う中国語がない。

・中国では機能クレームは、原則、登録されるのは困難である。

・中国出願は、広い権利が難しいのであれば、実施例以上のことは記載しないで、中国向けの明細書を作成してはとも考えている。

(b) 審査段階

・中国では、どのような文言を使用すれば、作用的・機能的クレームとなるかが不明であり未熟な分野である。

・中国は、原則、機能クレームは認めないが、認めた例もある。

・中国では審査指南で機能クレームを回避すべきとあるが、そのような経験はない。

・中国はサポート要件違反で減縮させられるケースが多い。

・中国は、機能クレームは実施例に限定されることが他の国に比べて多い。

・中国では、審査指南は、日本の審査基準に比較して重要であり、行政訴訟において裁判官も採用・引用することが多い。

・中国もEssential futureが記載されていないとされるが、欧州よりも厳しく実施例に限定される場合がある。

・中国で特に問題を感じたことはない。中国は、厳しかったが、発明を思想で見てもらえていると思うので、以前よりは限定手段を入れずとも認められてきているようである。

(c) 権利行使段階

・侵害裁判所では米国特許法112条と同様の判断がされた例があり、実施例をたくさん出した方がいい。

(韓国について)

(i) 海外 (韓国)

・韓国の審査実務は、クレームに記載された事項が特定機能を行うための「手段」又は「工程」で記載されているものの、これらの手段又は工程に対応する具体的な構成が発明の詳細な説明に記載され

ていない場合には、発明の詳細な説明により裏付けられないことを理由として拒絶理由が通知されている。したがって、実務では、クレームに含まれた機能的表現に対応する具体的構成を明細書内に記載するようにしている。

- ・大法院の態度が審査実務に反映されていないものと判断される。
- ・韓国の機能等のクレームは、「発明の詳細な説明と図面に請求項の機能式表現に対応する構成として記載されたものと同一に見られるものであれば、それが実施例で記載されたものであるかどうかに関係なく、その技術的な範囲に含まれる。」という学説に近いと思われる。
- ・韓国では、機能クレームは、審査基準では認めるとなっているが、原則認めない傾向にあり、機能表現のみでは、明細書の記載範囲よりも広く、構造で表現しなければならず、実施例に限定されることが多く、審査に耐え得る出願とするのは難しく厳しい。当事務所は電子・機械系の出願が多く、原則、機能式表現は認定されないので使用しない。
- ・韓国では、クレームに記載された機能的表現を文言そのままに解釈する場合、特許発明の保護範囲が不明瞭になるか又は極めて広範囲になる危険性を考慮して、特許発明の保護範囲を判断する場合には、特許要件を判断する場合よりもクレームを合理的な範囲内で制限する方向に運用されているものと思われる。
- ・審査指針に従う場合、韓国は日本と類似した立場を取っていると判断されるが、判例等においては、米国と類似した立場を取っていると判断されるものがある。

(ii) 国内

- ・韓国は日本と条文も似ているので余り変わらないが、以前は(2007年改正)は特に厳しかった。
- ・韓国はあまり経験がない。
- ・韓国で特に問題を感じたことはない。

(その他)

(i) 海外

- ・機能的特徴の使用は、一般的に、なるべく避けるべきであるが、その機能的特徴が何であるか当業者にとって明確かつ明白に定義されていれば、認められるという点で、五庁の多数は共通しているように思う。しかし、それぞれの特許庁は、機能的特徴を認める際の厳密性において異なるレベルを適用しているように思えるが、それは審査官の考え方にも依存するようにも思える。
- ・各国特許庁は、機能的特徴がいったん認められると、その機能的特徴によって限定されているクレームに実際に含まれる物を決定するときには多少異なる方法をとっているように思われる。欧州特許庁とドイツ特許商標庁の実務はこの点では類似しており、技術的であれ機能的であれ、クレームの全ての特徴を満足する物を考慮する。しかし、クレームの範囲に含まれる更なる実施例は、例えば明細書に基づいて当業者が容易に特定できなければならない。一方、これは事例ごとに判断されるので、一般化するのは困難と思う。
- ・出願人が、クレームにおいて機能的に定義されている特徴を維持できる場合、欧州特許庁と日本特

許庁の審査方法は米国特許商標庁と比べて有利であろう（明細書と一般常識に照らして当業者が、機能の定義の全体的範囲の代表例として、その特徴の様々な実施例を特定できるのであれば、出願人は機能的に限定された特徴を維持することが認められるべきであろう。）。機能的に限定された特徴の実施例の不完全なリストが明細書に記載されている場合、米国の審査方法ではクレームの範囲を限定してしまうかもしれないが、欧州特許庁ではクレームの範囲を限定しないであろう。

- ・機能的に限定された特徴の広範な様々な実施例を提供するのが困難な場合、欧州特許庁では、クレームを明細書に記載したその機能の特定の実施例に限定することが通常必要であろう。その場合、米国特許商標庁と欧州特許庁の間には恐らく実務上の差はほとんどない。

- ・多くの国では、機能的表現に対応する具体的な構成が明細書に記載されていない場合にはその記載を不明確なものと取り扱っている点を考慮して、このような機能を発揮する具体的な構成を明細書に記載するのが実務だが、各国の実務が類似している点から、外国出願に対する明細書の作成に関連した特別に異なる配慮をしていない。

- ・機能クレームの記載に関する実務において、外国の審査基準により特に問題となった事例は見当たらない。

- ・特許請求の範囲第1項が「ポリエステルフィルム」の物性だけで特定された欧州出願において、欧州特許庁より「1.1. 請求項1は、技術的課題に対する解決ではない、達成された結果（ポリエステルフィルムの物性）を記載している。TA、EG、DEG及びNPGを含有すること以外の請求された物性を有するポリエステルフィルムは発明の詳細な説明により裏付けられない。本拒絶は請求項2の特徴を請求項1に導入することにより、克服することができる。」という拒絶理由通知を受けた。しかし、その対応日本出願では、同様の理由であるの記載不備が指摘されず、「引用文献に開示されているフィルムは本願発明のフィルムと材質、熱処理条件が共通しているため、引用文献に開示されているフィルムは本願発明で規定されたフィルムの物性を満足するものと認められる」という旨で進歩性欠如の拒絶理由通知を受けた。中国でも日本特許庁と類似した旨の拒絶理由通知を受けた。

- ・特に、各国の機能クレームに対する実務を考慮して明細書を作成していない。さらに、特定の技術分野や製品について、特に韓国で有利又は不利に作用する運用が存在してはいないものと判断される。ただし、技術分野や製品の種類と関係なく、当該発明の特性に従って機能式請求項に作成することが有利な場合が存在すると判断される。

(ii) 国内

- ・出願国にかかわらず、機能クレームは、原則的に使用しないし、使う必要性を感じない。

- ・例えば「抗原Aに特異的に結合する抗体」の場合、抗原Aに新規性があれば、通常、このような広い抗体クレームで登録されるが、抗原Aが公知の場合は難しく、5極ともに、そのような広い抗体クレームでは登録が困難である。このような場合、通常、抗体を構造で特定することによって、拒絶理由を解消できる場合が多い。

- ・機能・特性クレームでは、各国ともに、特に運用上の差異を感じない。

- ・審査においては、米国は狭いものを広げるが、日本は、広いところから狭めることになり日本の審査の方がいい。

- ・米国・欧州は広く認める傾向があり、中国・日本は狭く認める傾向にあり、分野によってもばらつ

きがあり、バイオ分野は認められない傾向にある。

- ・機能表現は米国より日本の方が厳しいのではないかと。
- ・欧州・中国・日本は特に問題はない。
- ・日本で、ある公知蛋白質に対する抗体が機能クレームで許可されても、米国では許可されないことがある。
- ・PPHでは、翻訳を一对一に翻訳しなければならず、問題となったことがあるが、解消した。
- ・中国もEssential futureが記載されていないとされるが、欧州よりも厳しく実施例に限定される場合がある。
- ・5庁間の差異については、特に米国においては、審査官のばらつきにも依存している面もあるが、“means claim”の対応構成の特定について厳しい審査の場合がある。
- ・出願時点の明細書、請求項は揃えておくほうが、以降の権利化の際に、実体検討、管理が楽というメリットが大きい。
- ・医薬品は作用・メカニズムで書く場合があるが、アジア等の国で認められる可能性で書くだけ書いておくが、しかし、積極的に使わない。
- ・PCT出願時に多めクレームを作り、各国に適合するように移行時に不適切なクレーム削除することがある。

用途クレームについて

(日本について)

- ・日本の用途クレームは、用途を規定することによって引例と差異が出て認められることがあるので使い勝手がよく、物として認められることで有利である。
- ・審査基準にあるフックの例について異論をとる人はいなかった。
- ・用途発明の説明（審査基準）にある「未知の属性」の文言が意味深い。同一属性に基づく、効果の発見は、そのままでは特許されない。という考え方に繋がっているのだろう。
- ・若い人は「---用」と用途限定をすれば、先行技術と区別できると思っている。しかし、本来用途発明は、未知の属性から「新たな用途」が提供されたと言えることが必要で、新たな用途と言えるためには、単なる別な用途では足りず、従来物と区別して認識されることが必要だと思う。また、用途発明との関係で、新規性と進歩性を比較すると、新規性の方が進歩性より案外難しいのではないかとすることがある。新規性は新しいという事実ではなく、何を特許上新規と認めるかと言う法律上の取り決めで、国によって制度がことなり、判断が異なる、用途発明を含めて、日本での新規性の基準を明確にして欲しい。
- ・医薬分野では、その性格・特性から、用途クレームは他の技術分野と比較して明確に区別することができるが、医薬以外の分野では不明確である。

医薬用途発明

・医薬用途発明に関して言えば、米国のみ方法特許が認められる。欧州では人の治療方法等は認められないが、組成物クレームが認められ、第二用途についても現在では組成物クレームが認められるようになった、日・欧・韓についてはほぼ同じ基準であると思う。中国はスイス型クレームが認められるようである。

・投与方法の審査基準については、クレーム記載の自由度を確保しておきたいので、新規性を認めた審査基準は発明保護の観点から好ましいとの意見がある。

・日本も医薬は方法のクレームを認めて欲しい、医薬用途発明は、本来、剤クレームの物ではなく、方法のクレームであると考えているが、日本の剤クレームはその点で不自然であり、方法クレームを認めて欲しい。

・用途発明は、日米欧で許可されるクレーム形式と範囲が異なる、米国では医薬の権利（医薬を用いた治療方法のクレーム）が乱立しているように思える。

例えば、医薬分野で高血圧・高脂血症を例にとると、日本が一番広いクレームのまま認められるが（その特許公開後に、病態・用法・用量に特徴あるクレームの権利化はかなり困難である）、米国は高血圧にも、患者により病態が異なるので、その病態にあった治療方法が特許され、高血圧症でも複数の特許が認められている。今後、医療の技術が進む可能性があり、オーダーメイドの治療が行われる可能性が高く、これらの技術を適切に保護していくべきであり、治療方法で権利化が可能な米国型の保護が望まれる。ただ、やたらに特許を許すべきではなく、その歯止めとして、特許の乱立を防止する策として、米国ではInherencyの運用を適切に行うことが考えられる。

・医療用タイツの発明と、一般のタイツの発明が以前よりは、接近した技術となっている。

・医薬の投与方法は、米国・欧州・日本で認められ、中国・韓国では認められない。

例) 治療が治療サイクルにおいて医薬品Aと医薬品Bの投与を含むことを特徴とする、癌の治療に用いるための医薬品A。

上記例のクレームは、医薬品Aを単独で癌の治療に用いることを開示する先行技術に対して、新規性を有するだろう。

食品第二用途発明について、骨強化用ヨーグルトの審査基準

・少なくとも新規性なしで門前払いほしなくて欲しい。

・発明保護の観点から特定保健食品として認められうる食品の発明は保護してもいいのではないかな。

・食品の用途クレームの場合は、審査がきびしい。日本を見ても、食品自体の発明の特許率が低い所以である。

・トクホの場合の食品第二用途は、審査基準では、進歩性ではなく新規性なしとの判断は違和感がある、トクホの承認要件の観点からも新規性ありであってもいいのではないかな。

・骨の強化剤（食品）について、米国は骨の強化方法で認められる。

・審査基準の骨強化ヨーグルトについては、化粧品に用途発明が認められることを考えると、酷とも思える。特定保健用食品が認められ、それなりの開発投資が必要なので認めてもいいのかもしれないが、医薬の開発費に比較して、投資額は少なく同様に扱うのも如何なものか悩ましてところである。

・食品第二用途については、米国で認められ、韓国では今後一部で認められる可能性があり、欧州・日本・中国では認められない。

権利侵害時の用途発明

- ・化学分野では、方法クレームではお客が権利行使の対象となるので困難であることより、剤クレーム等の物のクレームで取れることはコンペティターを直接訴追できるので好ましい。
- ・医薬用途発明については、2009年の審査基準改定によつての用途の幅が拡大されたが、現実に侵害を提起することは現在の特許法の規定からは難しい。例えば、別個に販売される医薬AとBについて、その併用（A+B）に関する用途特許がある場合に、侵害（直接侵害も間接侵害も）を訴求することが難しい。同様の事件について、最近の地裁判決（平成23年（ワ）第7576号）で間接侵害・直接侵害が否定された判決があるが、裁判所の判断には同意しかねる、との意見もあった。
- ・食品第二用途が登録されたと仮定して、権利範囲の区別・判断が難しく、権利が錯綜し無用の係争とのが起こる可能性もあるとの意見もあった。

（米国について）

- ・米国では、用途発明は認められないが、意図的用途は物の構成要件ではないという理由で「用途限定つき物」は拒絶されるが、Methodで認められる可能性はある。
- ・用途限定発明は登録され、治療方法は他庁では認められないが米国では認められる。
- ・米国では、用途クレームは認められず、意図的用途は物の構成要件ではないという理由で「用途限定つき物」は拒絶されるが、Methodで認められる可能性はある。
- ・骨強化用ヨーグルトの例では、物のクレームでは取れず、特許要件さえ満たせば米国ではMethodで認められる。
- ・フックの例では、米国ではポップコーン用と油のディスペンサー用でも、実際はサイズが違うがクレームにサイズ限定がないので、物として同じでありanticipate（同一）で拒絶された例がある（In re Shreiber（1997））。
- ・引用例は、クレーム発明とアナログな（類似）技術であるかどうかによって、先行技術に成り得るかどうか判断される。
- ・なお、侵害訴訟におけるクレーム解釈については、米国の方法クレームについては審査時よりも、明細書の記載・審査経過等の内容を参酌して方法の発明であるが、米国には開示義務があることより、日本の方法の発明ほど権利が限定されることはないとの意見であった。
- ・米国はdiscoveryがあり、ある程度の見込みがあれば侵害で提訴できるので、Methodの権利は日本に比較して強い。

（欧州について）

- ・人体あるいは動物に対する処置や診断に関する方法は特許として認められない（欧州特許法第53条

(c)。しかし、これらの方法の用途（例えば医薬用途）によって特定される物の特許は認められ得る。

（中国について）

・審査指南第二部分第二章3.1.1によれば、「主題の名称に用途限定を含む製品クレームについて、その用途限定は、当該製品クレーム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。」と言うこととなります。審査指南第二部分第三章3.2.5においては、「用途特徴を含む製品のクレーム」について、「クレーム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クレームは、対比文献の製品と比べて新規性を具備しない。」と指摘されています。

従って、中国では、「用途特徴を含む製品のクレーム」を当該用途に用いるのに特に適した構造・組成等を有するものとして解釈されると考えております。

侵害時の取扱い

請求の範囲に用途が記載されている限り、権利範囲の判断時に該当用途で権利範囲が制限解釈される。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて

（日本について）

・原則、使用しない、この場合は製造方法で出願する。プロダクト・バイ・プロセス・クレームでしか表現できない発明は今まで、経験はない。

・プロダクト・バイ・プロセス・クレームは「物」として審査がされることも想定しているが、権利行使の際には、実体的にプロセスクレームとして解釈されても止むを得ないと理解している。

・米国は判例から権利行使時に製法に限定されるので、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは意味がないのでたてない。

・医薬分野では、分析技術等の発達により、できる限り「もの」を特定しているので使うことは少ない、しかし、漢方の場合物の特定が難しい分野もあるので、プロダクト・バイ・プロセス・クレームも必要性はある。

・タンパク質の一次構造が特定できない場合に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームをたてたこともあるが最近はない。

- ・原則、プロダクト・バイ・プロセス・クレームはたてないようにしている。
- ・製造方法でしか特定できない場合には、たてる場合はある。
- ・日本では、10年以前にプロダクト・バイ・プロセス・クレームを認めるようになったが、当時出願が流行したが、実際使ってみた結果、必要性がなくなってきた。
- ・化学の分野では、製造方法クレームとプロダクト・バイ・プロセス・クレームとでは権利範囲は変わらないようなので、製法クレームで十分であると考え、積極的には使わない。
- ・原則、プロダクト・バイ・プロセス・クレームはたてない。
- ・バイオの分野等の新しい技術分野では、物として特定が困難な、物が時々刻々変化する発明もあり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは発明保護の観点からこれらの特殊な分野では必要である。

- ・プラバスタチン大合議判決について
- ・プラバスタチン大合議判決は主には、侵害訴訟におけるクレーム解釈であり、その射程は、無効審判・無効審判の審決取消訴訟・侵害訴訟における無効の抗弁には、及ぶであろうが、審査における要旨認定については及ばない。
- ・法律論として、審査に、大合議判決の枠組みを導入するならば、主には、次の二つのアプローチが考えられる。

- 1) そのまま導入する（限定説から入る。）。
- 2) そのまま導入しつつも、審査の進め方の問題として、同一性説的なアプローチから入る（出願人の主張をまつ。）。

又は、法律論として、審査に、大合議判決の枠組みを導入せず、現状の同一性説を維持する、ということも考えられる。

- ・審査に適用されると、主観説・客観説等々、今後の審査に適用される場合は課題である。
- ・機能クレームはその機能のまま審査して、権利後は限定解釈になるが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームも同じではないか
- ・プラバスタチン事件は、真正・不真正の線引きがわかりにくい。
- ・プラバスタチン事件については納得している、しかし、出願人の能力によって、真正・不真正に分かれる可能性があり、この点問題があるのではないか。
- ・プロダクト・バイ・プロセス・クレームの大合議判決について考えてみると審査で不真正の推定をかければ、侵害訴訟で物質同一説を展開したいものは、審査で真正の証明が必要になり、成功すれば、真正クレーム（物質同一）、失敗すれば製法限定と侵害時でのクレーム解釈が審査時と同じになり、いずれにしても明確になるのでないか。
- ・現状特許庁は、物質同一説で要旨認定しているが、適正に審査が行われている限り、物質同一説で審査することでいわゆる審査漏れは発生しないので、すぐに、審査基準を変える必要はないと思われる。
- ただし、物質同一説でも、特許要件を満たしているが、真正の証明を果たされない場合はいわゆる保護漏れが生じるため、真正の証明の程度の問題、真正とされた場合の第三者の予測可能性などの問題を、審査基準および運用としてどのように考えるかの問題は残る。
- ・大合議判決にあわせて、審査時の要旨認定を変更した場合に、欧米中韓の4庁が物質同一説で審査しているのに日本のみ異なる基準で審査することになる。

(参考)

・設樂隆一・石神有吾 特許判例百選「第4版」P130 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈において、以下の提案がされている。

「技術的範囲と発明の要旨のいずれも、物特定説で認定する（A説）技術的範囲と発明の要旨をどちらも製法限定説で認定する（B説）原則B説であるが、物の特定を直接記載することが不可能ないし困難なであるとの特段の事情がある場合に限りA説とする。（C説）技術的範囲としては製法限定説を発明の要旨としては、物特定説で認定する（D説）などが考えられる。（中略）本判決のようなC説か、あるいはA説しか選択肢がないことになる。」

A説、C説それぞれ難点を説明された後に、「本判決を契機として、特許庁の前記審査基準を改定するなどして、物の特定を直接記載する事が不可能ないし困難である特段の事情がある場合のみ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを特許するとの実務に変えていくのも、事態の解決方法の一つであるように思える。」

(米国について)

・米国では審査時は物質同一で判断され、侵害時は製法限定で判断されることになっている。出願人は物としての違いを立証する責任を負わされる。

・プロダクト・バイ・プロセス・クレームの記載の必要性もかわり、最近では、物性などで記載できる場合でもプロダクト・バイ・プロセス・クレーム記載は認められるようである。

・プロダクト・バイ・プロセス・クレームでも、審査においては、プロセスでできた物として判断する点では、他の国と同様である。

・プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、製法が異なっても同様の物が先行技術にあればprima facieの拒絶（とりあえず拒絶）となるので、その際、出願人は、物としての違いを立証する責任を負わされ、違いを示せば登録される。

・権利範囲は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、クレームに限定された製法で作られた物にしか及ばないとするアボット事件の大法廷判決（Abbott v. Sandoz (2009)）があり、審査されるときのクレーム解釈とは異なる。

・プロダクト・バイ・プロセス・クレームでしか表現できない真正のプロダクト・バイ・プロセス・クレームの組成物は、発明者保護の立場から、真正のプロダクト・バイ・プロセス・クレームも保護されるべき場合もあることを考慮するべきであるが、当面はアボット判決が拘束力を持っている。

・米国では他にアムゼン-ホフマンの事件がある、プロセスは関係ないとの判決。審査時と権利行使時では、別の取扱いを受けている。

(欧州について)

・プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査時の解釈は物質同一説である。

- ・プロダクト・バイ・プロセス・クレームも、機能的クレームの場合と同様、特許性の判定は製品それ自体に基づき、クレームに記載された製造方法に左右されることはないというのが基本的な理解。したがって、特許を得ることは難しいが、認められれば権利範囲が広いということになる。
- ・製品や物質それ自体に新規性が認められないとプロダクト・バイ・プロセス・クレームに対する特許は認められないので、欧州において、この種のクレームで特許を得ることは難しいと言ってよい。しかし、このクレームでないの特許出願できないケースや、方法クレームではなく物質クレームとして出願したいケースは、特に化学やバイオの分野では多く見られるのが現状である。
- ・欧州では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められるのはそれではしかクレームを表現することができない場合に限られる。製品又は物質の新規性を他の表現でできるのであれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームではなく機能的クレームなどで出願する方が現実的だろう
- ・EPC第64条（2）に、特許対象が方法である場合、特許によって付与される保護はその方法によって得られる製品にも及ぶという規定がある。この点についても、新しい審査基準は明記しており、この規定は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性判断に影響は与えない。
- ・欧州の審査官はまず、クレームが製品クレームであるか方法クレームであるかを見る。製品クレーム（プロダクト・バイ・プロセスを含む）であれば、当該製品（あるいは物質）に特許性があるかどうかを判断する。

（中国について）

- ・審査指南第二部分第三章3.2.5によれば、もし当業者が、該当する方法が必然的に製品に従来製品と異なった特定な構成をもたらすことができると判定すれば、該当クレームは新規性を有します。
- ・審査指南第二部分第十章5.3によれば、製造方法により限定された化学製品のクレームについて、新規性の審査は、この製品自身に対して行うべきであるが、その製造方法が従来方法と同じであるかどうかとすることだけを比較すべきではありません。製造方法の差異は必ずしも製品自身の差異を招くことではありません。
- ・中国では特許有効性判断の場合でも全ての構成要件が比較の対象になる。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、その製法が公知資料と異なれば新規性が認められる。ただし、製法が異なっても公知資料と同じ構成の「物」であれば新規性は認められない。侵害では製法も考慮される。
- ・審査ではプロダクト・バイ・プロセス・クレームは物のクレームとして扱われる。その方法が製品に特別な構造や組成をもたらしておらず、方法が異なっても製品が同一であれば、新規性なしと判断される。
- ・プロダクト・バイ・プロセス・クレームが認められる基準は、明細書の記載、当業界の公知技術及び技術常識などに基づいて判断される。プロダクト・バイ・プロセス・クレームが必要と認められないクレームは、プロダクトの構造を追加する補正を行うように拒絶理由通知で要求される。）ただし、方法で規定する方が容易な場合は認められる可能性がある。結晶構造なども表現することは可能だが難しいので、スペクトル（図形）で表現することは認められる。

・侵害訴訟時の解釈としては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第7条に、「請求項に記載される全ての構成要件を考慮しなければならない」と規定されているので、製造方法の構成要素も考慮され、実質的に方法クレームと扱われ、製品が同一でも方法が異なっていれば、非侵害と判断される可能性が高いとされ、製法限定となる。

(韓国について)

・審査時には、物質同一説であるが、侵害時の権利範囲については、物質同一説と製法限定説の2つの判例に分かれている。

・特許性判断（特許要件判断）と関連したプロダクト・バイ・プロセス・クレームのクレーム解釈の際、韓国の審査基準、判例においては「物」として判断しています。

・このような判例の態度に対し、新規性、進歩性等を判断するにあたって、その実質を‘方法’に限定せずに‘物’に対する発明であるとすることによって、それと同一の物が先行技術として存在する限り、新規性、進歩性が否認されるという前提に立つ以上、そのように幅広い危険を甘受し、特許として登録された発明に対しては、権利行使の局面においても、これを‘物の発明’として見て同一の幅の権利を付与することが一貫性のある思考であり、唯一、権利行使の段階においてのみこれを請求項に記載された‘方法’として制限を受ける請求項と見るならば、第三者にとって、請求項に記載された方法のみ回避すれば、同一の物を製造使用しても、侵害の責任を免れることができるようにすることとなって、権利者に酷であるとする見解（特許判例研究、博英社（2009），“Product by Process Claimを巡る法律関係”、チョ・ヨンソン（特許法院前判事））

・「権利侵害の段階、つまり、権利範囲の判断に対する韓国大法院の判示はこれまでありませんでしたが、特許法院の判示のうちの登録無効審決に対する審決取消訴訟において、“権利範囲を確定するにおいては物の生産方法に関する記載を構成要素に含めて解釈しなければならないが、進歩性を判断することにおいては物それ自体で解釈しなければならない。”（2004ホ11参照）と判示しています。これは、権利範囲の判断においては登録要件の判断と異なり、製造方法を含んで解釈することもできることを間接的に判示したと解釈されています。

サブコンビネーション・クレーム

(日本について)

(i) 出願段階

・医薬としては、合剤に関するクレームがサブコンビネーション・クレームとして考えられると思っている。例えば、典型的な合剤であれば、「AとBとからなる組合せ医薬」のような形であり、いわゆる、

昔の単一性の議論でいう、コンビネーションといわれるものに一応該当し得るといえる。とするならば、Aをクレームするときに、Bとともに使用することを前提としたAのようなクレームは、昔の単一性の議論でいう、サブクレームに一応該当し得るといえる。

しかし、審査基準上、「Bとともに使用することを前提とした」の部分は、Aに向けられたクレームにとって、新規性を確立させるものとは、考えられていない（なお、このような考え方は、投与形態（使用方法）に基づいて、新規性を確立させるという立場との整合性にやや疑問はあるが、結論としては、妥当であると思われる。）。

機械分野とのサブコンビネーションとの違いについていえば、「Bとともに使用することを前提とした」の部分は、通常、Aを構造的に特定するものではないという点であろう。

なお、合剤についてのクレームの仕方は、各国ごとに異なっており、また、日本では、侵害訴訟まで見据えた、安定的なクレームのプラクティスが確立していないといえる。今後、ますます重大な関心事になるであろう。

- ・医薬の分野では問題となったことがない。
- ・サブコンビネーションについては、実務で取り扱う機会が少なくコメントできない。
- ・この件はなじみがなく、全く使ったことがない。
- ・この分野は出願の経験は余りない。
- ・明細書作成時、本体とカートリッジ(サブコンビネーション間)の記載のバランスは時として難しいことがある。
- ・あまり問題は感じない、経費の問題で1出願にまとめて出願したことがある。
- ・化学・医薬分野では思いあたらない。
- ・別の観点からサブコンビネーション・クレームの利用を検討しているとも聞く、例えば、クラウドコンピュータの分野で、サーバーの所在国でビジネスを守るため重要な国に出願し、コンビネーションのクレームを検討していると聞く。
- ・装置全体でクレームをすることが通常である、その際、サブコンビネーションのみのクレームもたてる。

日本は意識せずよく使っている。ソフト分野に多く使われているのではないか。

- ・カートリッジと、対等の関係と主従の関係にある場合があり区別して考えるべきである。

(ii) 審査段階

- ・日本の審査は比較的ゆるく、この審査基準の適応は他国に比べて奇異な部分がある「---されるカートリッジ」で登録される可能性がある。しかし、権利主張の際、技術的範囲の解釈は難しい。
- ・「・・・(カートリッジ発明)に対する審査基準の適用の考え方」は、恐らく日本だけが出しているもので、他国にはない基準ではないか。

・「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」が公表されたことにより、サブコンビネーション・クレームに対する審査基準の適用の考え方が明確になった。

- ・サブコンビネーションは、外国の方には何の話かと問題の所在が認識されていない人が多い。今回、「審査の適用について」ははっきりと記載され、好ましいことである。

- ・光ディスク分野でも、本質は記録装置にあっても記録された媒体を再生する装置、他との関係で特許性を出すのはめずらしいことではないと思われる。クラウドとサーバーの関係も同様ではないか。
- ・日本では2年前までは、サブコンビネーションの審査にばらつきがあり、サブコンビネーションが登録される例が今日に比較し少なかったが、今回の審査基準の適用についての発表によりバラツキがなくなり、審査で登録されることに収束しているのは好ましく満足している。コンビネーション・クレームに特許性があればサブコンビネーションには新規性は必要でないとの意見も見受けられるが、最低限新規性は必要であり、審査基準の適用は適正であると考えます。
- ・昨年の審査基準の適応はウエルカムである。使い勝手がよくなった。はっきりし、予見性ができ、頼りにすることができるようになった。
- ・相手との関係を記載しておかないと記載不備の拒絶理由がされる可能性がある。
- ・本体のみのクレームでは、カートリッジの侵害について間接侵害の問題が起こるので、カートリッジ・クレームで特許取得したいというものである。カートリッジのクレームにおいて請求の範囲に記載された本体の構成が特許の有効性の解釈に影響するかというクレーム解釈である。特に、クレーム解釈について問題はないと思う。

(iii) 権利行使段階

- ・「システム」関連技術分野に多く見られる。権利行使が困難な場合があり、基本的にはサブコンビネーションで権利化するのが原則である。
- ・クラウドシステムでは、イ号クラウド内の処理内容を特定することが困難であり、権利行使が困難である。
- ・スマートフォン等の端末機器において、特に侵害を特定しやすい表示処理について権利化する方向にある。
- ・日本は意識せずよく使っている。権利行使の判例は思い当たらない。ソフト分野に多く使われているのではないか。
- ・このクレームは侵害段階で、色々問題が考えられる。
- ・日本の場合はカートリッジ単体でも権利行使できるので問題はない。
- ・この分野は出願の経験はあまりない。

(米国について)

(i) 海外 (米国)

(a) 審査段階

- ・米国では、サブコンビネーション・クレームは基本的に認められている。明細書に十分記載されていれば、その内容が参酌され、さらに審査経過記録も考慮されるので、日本に比較して柔軟に解釈される。ジェプソン・フォーマット・クレーム (日本で「おいて書」の部分に相当するプレアンブル部分と、「から成る」「を含む」に相当するトランジション・フレーズを挟んで、「構成要素」の部分に相当するボディ部分から成る、いわゆるツー・パート・クレーム) の審査で、基本的にはプレアンブルは発明の構

成要件ではないので考慮されない。審査官によって、取扱いにばらつきはあるが、プレアンブルに入れて補正すると許可されたり、あるいは入れずに意見書での主張に基づいてそのまま認められるケースもある。

・一般的に、サブコンビネーション・クレームは、クレームに記載されている要素に基づき、他の種類のクレームと同様の方法で解釈される。一般的に、サブコンビネーションを対象とするクレームが許可されるならば、そのサブコンビネーションと他の追加要素を組合せたクレームも特許性がある。例えば、液体インク容器（サブコンビネーション）のクレームに特許性があれば、液体インク容器を含む記録装置も、一般的には、特許性がある。米国特許商標庁には、それぞれ特定の技術に集中している複数の技術ユニットがあり、クレーム及びクレームの解釈はユニットによって異なるので、あるユニットにおけるサブコンビネーション・クレームの解釈は、他のユニットにおける解釈と同じではない。米国特許商標庁は出願人（及び代理人）並びに審査官とで、面談によって、クレーム及びその解釈について議論することを奨励している。ユニット間でのクレーム解釈は様々であるという前提で、審査官のクレーム解釈を迅速に特定し、お互いの合意を形成するために、審査官との面談は効果的である。

・米国では、部品だからといって、相手方のサブコンビネーションを書かなければならないことはない。新しいサービスの保護で将来利用される可能性があるであろう。サブコンビネーション・クレームとして、特別な審査はされず、通常の審査がされる。本件は新しい問題ではなく、クラシックな問題ではないのか。プロとして、必要とする部分を権利化するニーズにどれだけ対応できるかということである。

（b）権利行使段階

・権利行使段階では、ジェブソン・フォーマット・クレームであっても、クレームの構成要件の全てが重要と解釈され、プレアンブルを含めて実質的に判断される。

（ii）国内

（a）出願段階

・カートリッジの発明は本体の構成が現れないクレーム（純然たるカートリッジ単体サブコンビネーション）も記載するように心掛けており、必要な場合には、その部分を分割出願するなどしてNaked claimを権利化するよう努力している。

（b）審査段階

・米国においてはサブコンビネーション・クレームに問題は感じない。
・クラウドとサーバーの関係におけるサブコンビネーション・クレームも同様ではないか。米国は物の構造として特定できれば効果まで主張せず登録される。
・米国でも、光ディスクの分野でサブコンビネーション・クレームが登録されたことがある。
・米国は物の構造として特定できれば効果まで主張せず登録される。
・米国では以前から実務的にも登録が認められていた。本体の構成が現れないクレームの場合にはサブコンビネーションには新規性はあるが、本体部分の記載がないため進歩性が問題となる場合がある。
・米国は効果よりも構成要件が重要視される。

(c) 権利行使段階

・権利行使のときに、サブコンビネーション・クレームが、一方と他方のサブコンビネーションから成るコンビネーション・クレームと判断された例(XEROX v. MEDIA SCIENCES, No. 1:06-cv-04872-RJH)があり、サブコンビネーション・クレームは権利行使上問題があるかもしれない。米国は審査段階と、権利行使段階では、統一された運用がされず問題ではないか。サブコンビネーション・クレームであればコンビネーション・クレームと解釈しないで権利行使ができるようにして欲しい。

・遺伝子工学の分野においては、例えば以下の形式のコンビネーション、サブコンビネーションが使われ、これは審査基準にも類例が紹介されている。

- (1) 特定の塩基配列を持つ遺伝子 (DNA) X
- (2) 遺伝子Xを含むベクターY
- (3) ベクターYを挿入することに形質転換した宿主細胞Z
- (4) 宿主細胞Zを培養し、発現したタンパク質Aを抽出することを特徴とするタンパク質Aの製造方法。

コンビネーション発明の中でサブコンビネーションを全て記載することは、実務上重要である。以前、アミノ酸の製造方法において以下のような侵害事件が発生した。日本の大手食品企業Bはアミノ酸を大量に生産する微生物Xを開発し、サブコンビネーションである微生物Xはクレームに記載せず、微生物Xを培養することを特徴とするアミノ酸の製造方法に関する発明を米国に特許出願し権利化した。また、その際に微生物Xを寄託した。米国の大手フィルム企業の関連会社Cは、微生物Xを分譲制度を用いて入手したが、米国では日本と異なり寄託菌株を試験使用に限定する規則がない上、微生物X自身は米国で特許保護されていないため、社内で微生物Xの改良を行い、得られた微生物YとXを米国の大手商社Dに販売した。米国の大手商社Dは、Cから購入した微生物の優秀さに着目し、繰り返し微生物Xを分譲請求するとともにCから入手した菌株でアミノ酸の大量生産を開始した。日本企業Bは米国のDの生産行為は、微生物Xを用いたBの製法特許の侵害をしているとして訴えたが、デラウェア地裁の評決は、Dが製造に使用した微生物の試験管番号の僅かな違いから微生物Xの使用が証明できないとして、疑わしきは罰せずと論じて、侵害は成立しないと判断した。

上記事件は、サブコンビネーションである微生物Xの特許を米国で取得しておけば、米国特許法上、少なくとも米国C社の他人の特許寄託株を改良販売しようとの行為を防げたのである。

(欧州について)

(i) 海外 (欧州)

(a) 出願段階

・サブコンビネーション・クレームを用いる要件は、技術分野によって異なる。特に、機械分野の出願では、科学分野の出願よりも頻繁に、装置の複数の部品／複数の態様を互いの関係で定義することが必要であるかもしれない。同様のことは、通常、複数の要素が互いにやりとりし、したがって、こ

これらの要素を詳細に互いの関係において定義することがしばしば要求される電子・通信分野の出願も同様のことがいえる。

(b) 審査段階

- ・欧州特許庁では、サブコンビネーション・クレームを他のクレームと別個に扱うという慣例はない。
- ・日本特許庁のインク・カートリッジに関する新しい解釈は興味深いし、事情を理解できるが、欧州特許庁では、特にこの問題について特別扱いをすることはないと考えられる。課題一解決アプローチに基づいて、特別の措置が考えられるかもしれないが、今のところ、適用できるような基準は見当たらない。

(c) 権利行使段階

- ・一方のサブコンビネーションを引用した表現を新規性の根拠としてしまうと、後々に、侵害訴訟を起こされやすいのではないかと。
- ・欧州特許庁は、「特に、・・・と使用するのに適合した」（又は、「・・・に取り付けるための」というような文言は、それらが、明らかに構造的又は機能的な要求を示唆しているものでなければ無視する傾向にある。むしろ、欧州特許庁は、そのような文言は、単純に「特に、・・・と使用するのに適合した」というように解釈する。クライアント端末とサーバーの仮想事例では、クレームがクライアント端末のみに関係することは明確であると考えられる。クライアント端末が、サーバーからの指示「XXX」を受信したときに「xxx」を表示する表示装置を含むという特徴は、これがクライアント端末の特徴であるので、有効な限定である。サーバーが「xxx」であるとき指示がサーバーから受信されるという特徴は、サーバー自体の特徴であって、クライアント端末の特徴ではなく、クライアント端末について何も示唆していないように考えられるので、無視される。
- ・医薬分野では、製品の意図された用途は、クレームが、正しい形式で記載されていれば、物クレームで限定できる。このことは、他の医薬品Bと組み合わせて使用するための医薬品Aを対象とするクレームは、Aの構造や処方について何も示唆していなくても、意図された組合せ治療によって有効に限定されている。以下の例参照：

「製品A」と「製品B」を重複する処置サイクルで投与する処置を含む癌治療に用いられる「製品A」このクレームは、癌の処置を行う製品A単独の用途を開示した先行技術に対して新規である。このクレームは、製品が別々に包装されて販売されている場合に、第三者によって組み合わせて使用するために販売されていれば、依然としてクレームを侵害するので、AとBを含む医薬化合物を対象とするクレームに対して有利である。

(ii) 国内

- ・日本の場合には具体的に相手方を記載することによって認められるが、欧州は厳しいと感じる。
- ・欧州のみが一番厳しいと思われる、厳しいといっても認められる例がある。
- ・欧州では、権利行使はドイツで可能であった、他の加盟国では経験がないので答えられない。
- ・欧州は出願が少ないが、審査においては比較的主張が受け入れられることがある。

(中国について)

(i) 海外(中国)

(a) 審査段階

・審査では、プリンタについての記載はインク・カートリッジの限定ではないと考えられていて、プリンタの構成はインク・カートリッジを限定するものではないので、その構成要素は新規性・進歩性の判断において考慮されず、インク・カートリッジのクレームは新規性・進歩性なしと判断されることがある。また、審査指南第二部分第二章3.2.2の「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。」とあることを根拠に、クレームが不明確と指摘されることがある。

・審査指南にはコンセントとプラグの例があるが、プラグの構造を表現するのが難しく、コンセントの構造を表現してプラグの構造を特定できれば、プラグのクレームは認められるし、特定できなければ、認められない。したがって、インク・カートリッジの場合も、どのプリンタとも共働するものであれば、インク・カートリッジを限定するものではないと考えられるが、特別なプリンタとだけ共働するものであれば、インク・カートリッジの特徴だと考えられる。一方のサブコンビネーションの特徴を限定した他方のサブコンビネーションのクレームだけでも、他方のサブコンビネーションの特徴が反映できれば認められる可能性はあるが、明細書で一方のサブコンビネーションの特徴を限定しているか詳細に説明する方が望ましい。

・中国には「サブコンビネーション・クレーム」という概念・カテゴリーはない。単一性の審査はあるが、それ以外には問題はない。

・仮想事例(記録装置の特徴を参照しているインク・カートリッジ、サーバーから信号を受信するクライアント端末、サーバー装置とクライアント端末から成るコンテンツ配信システムにおけるクライアント端末)のようなクレームについて、審査指南には、対応する特別な規定がないため、審査指南に記載されているクレームの書き方についての要求(例えば、権利要求書は説明書を根拠とし、専利による保護の請求範囲を明確、簡潔に限定しなければならない)を満足すれば、認められると思う。

(b) 権利行使段階

・インクジェット・プリンタの事件は、サブコンビネーション・クレームにこのようなリスクがあることを示している。この場合、特定のプリンタのみ使用される専用品であれば間接侵害の可能性はあるが、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がある。

・侵害事件では、司法解釈によって、権利の技術的範囲は、クレームの要素を全て判断するので、プリンタ本体の特徴が異なる場合は非侵害と判断される。A社のプリンタ本体に着脱可能なインク・カートリッジを製造・販売しているB社は侵害者となる。

・中国では「---において--」のJepson形式クレームでも、クレームはプレアンプルを含めて全てで判断される。・サブコンビネーション・クレームは基本的に他のサブコンビネーションを考慮して判断される。

(ii) 国内

(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

ムで登録された事例を接したことがあり、これに鑑みて5極における審査運用実態には大きな違いがないのではないかという印象を持っている。

・IP5の運用方針について具体的に知らないが、大体サブコンビネーション・クレームを認めるものと理解している。

(ii) 国内

- ・それほど違いがあるとは思えない。
- ・各国であまり差はなく、審査官にもバラツキがあるように思われる。
- ・中国に限らず、5極でNaked claimは登録されないケースもある。
- ・各国の運用で特に変わっているとは思わない。
- ・針なし注射器の出願では個々の部材は公知であるが、薬品を入れたタンクを含む注射器として、日本・米国・欧州で登録された。
- ・別の観点からサブコンビネーション・クレームの利用を検討しているとも聞く、例えば、クラウドコンピュータの分野で、サーバーの所在国でビジネスを守るため重要な国に出願し、コンビネーションのクレームを検討していると聞く。

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