

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

- ・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。

(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：最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋第4條
中華人民共和國專利法(2008修正)第59條

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：最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋第4條
中華人民共和國專利法(2008修正)第59條

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。

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]

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

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ず、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ない。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。

資料Ⅱ

審判決の内容

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。

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