

日米欧中で通用する クレームドラフティング(その1)

2014年2月

(知財管理 Vol.64 No.2 2014 掲載記事)

伊 東 忠 重¹
大 貫 進 介²
山 口 昭 則³
吉 田 千 秋⁴
鶴 谷 裕 二⁵
加 藤 隆 夫⁶

抄 録 米国、欧州及び中国に外国出願する場合、基礎となる日本出願の段階から、可能な限り日本、米国、欧州及び中国で通用するクレームをドラフティングしたいという要望が近時増えている。この要望を実現するためには、日本、米国、欧州及び中国におけるクレームの類型やクレーム解釈の考え方の相違等を踏まえ、さらに、日本、米国、欧州及び中国におけるクレームの記載に関する要件等の相違を十分に考慮する必要がある。本稿では、これらの相違を踏まえ、日本出願の明細書の実施例の欄の最後に、日本、米国、欧州及び中国で求められる要件の相違を踏まえた基礎クレームを作成すると共に、日本、米国、欧州及び中国のそれぞれの国のクレームを、当該基礎クレームから必要なクレームを選択・修正して作成する態様を提案する。

¹ 弁理士 (特定侵害訴訟代理付記), 米国パテントエージェント Tadashige ITOH

² 伊東国際特許事務所 弁理士 (特定侵害訴訟代理付記) Shinsuke OHNUKI

³ 伊東国際特許事務所 弁理士 Akinori YAMAGUCHI

⁴ 伊東国際特許事務所 弁理士 Chiaki YOHIDA

⁵ 伊東国際特許事務所 弁理士 Yuji TSURUYA

⁶ 伊東国際特許事務所 弁理士 Takao KATO

目次

- 1. はじめに
- 2. 日米欧中におけるクレームの解釈及び権利範囲に関する要件
 - 2.1 保護対象
 - 2.2 侵害となる行為
 - 2.3 クレーム解釈の基本的考え方
 - 2.4 ソフトウェア関連発明
 - 2.5 機能クレーム
 - 2.6 プロダクトバイプロセスクレーム
 - 2.7 まとめ
- 3. 日米欧中のクレームの記載に関する要件
 - 3.1 明確性
 - 3.2 発明の単一性
 - 3.3 クレーム構造
 - 3.4 従属形式
 - 3.5 クレームの個数制限
 - 3.6 補正の制限(新規事項追加の禁止)
 - 3.7 実施可能要件
 - 3.8 サポート要件
 - 3.9 まとめ
- (以上本号)
- 4. 日米欧中で通用するクレームドラフティングの一例
 - 4.1 日米欧中で通用するクレームドラフティングの基本的な考え方
 - 4.2 ソフトウェア関連発明分野における具体例
 - 4.3 翻訳を考慮した日本文の作成
- 5. まとめ
- (以上次号)

1. はじめに

経済活動のグローバル化及びネットワークの発達等に伴い、日本のみならず、世界で通用する強い特許の取得の必要性が益々高まっている。

これまで、米国、欧州、中国等の外国に出願する場合、既に出願済みの日本出願の明細書・クレームを外国出願の際に適宜変更して外国出願用の明細書・クレームを作成するという方法が一般にとられていた。

しかし、最近の傾向として、日本出願の準備段階から外国出願を意識する出願人が増えている。日本出願の明細書・クレームの作成時に外国に出願する予定があれば、最初から日本のみならず、外国出願が予定されている国の特許要件や特許実務に適合するような記載とするのが合理的である。また、そうすることによって、日本出願の明細書・クレームがより明確になり、内容が充実する場合も多い。

本稿では、出願国として選択されることが多い日本、米国、欧州及び中国(以下「日米欧中」という)における特許要件や特許実務の相違を検討し、その上で、日米欧中で通用するクレームをどのようにドラフティングしたらよいかについて、IT関係、通信関係、機械関係等の分野において日米欧中に出願する場合を前提に考察する。

2. 日米欧中におけるクレームの解釈及び権利範囲に関する要件

まず、日米欧中におけるクレームの解釈及び権利範囲に関する要件の相違等について検討する。

2.1 保護対象

(1) 何が保護対象か

1) 日本では、特許法 29 条 1 項柱書に規定されて

いる「産業上利用することができる発明」の要件は、「発明」であることの要件と「産業上利用することができる」ことの要件(いわゆる「産業上の利用性」と)に分けられる。

発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう(特許法2条1項)。発明でないものの例としては、自然法則自体、単なる発見であって創作でないもの、自然法則に反するもの、自然法則を利用していないもの、技術的思想でないものが挙げられる¹⁾。

2) 米国では、保護対象は、米国特許法(以下「USC」という)101条に規定されているとおり、process、machine、manufacture、composition of matter、又はそれらの新規で有用な改良である。ただし、自然法則、自然現象、抽象概念は、特許保護対象ではない²⁾。

3) 欧州では、発明とは何かについての定義はない。しかし、欧州特許条約(以下「EPC」という)52(2)において発明として認められない主題などを例示列挙している。同規定によると発明として認められないものは、「発見」「科学的論理や数学的方法」「精神的な活動」「ゲームの方法」「ビジネスの方法を実行するための計画、規則、方法」「コンピュータプログラム」及び「情報の提供」である。

4) 中国では、専利法2条2項において「発明とは、製品、方法又はその改良について出された新しい技術方案をいう。」と定義されており、「(有形)物」と「方法」が保護対象である。技術問題を解決するための技術手段を採用していない方案は保護されない³⁾。

(2) ソフトウェア

ここでは、ソフトウェアが日米欧中の各国において保護対象となるかどうかにつき簡単に述べ、詳細については「2.4 ソフトウェア関連発明」を参照されたい。

1) 日本では、ソフトウェア関連発明は、方法、物(装置、プログラム、プログラムが記憶された媒体)として

、保護され得る⁴⁾。

2) 米国では、プログラム自体は保護対象でないとされ、プログラムを記録した非一時的(non-transitory)な記録媒体は保護対象である⁵⁾。

3) 欧州では、コンピュータプログラムそれ自体(as such)は発明として認められない主題である(EPC52(2))。しかし、クレームされた主題が技術的特徴を含んでいれば、保護対象となり得る⁶⁾。

4) 中国では、コンピュータプログラム自体及びプログラムを格納した記録媒体は保護対象ではない(専利法25条1項(2))⁷⁾。

(3) 医療関連発明

1) 日本では、人間を手術、治療又は診断する方法は、産業上の利用性がないとされ、特許の対象外とされる⁸⁾。

なお、医療機器の作動方法、人間の身体の各器官の構造・機能を計測するなどして人体から各種の資料を収集するための方法は、保護対象となる⁹⁾¹⁰⁾。また、動物の治療方法、美容方法及び医療装置(器具)も保護対象となる。

2) 米国では、医療関連発明も保護対象である。ただし、医療行為(バイオテクノロジー特許を除く)については差し止め請求及び損害賠償請求が認められない(USC278条(c))。

3) 欧州では、人間又は動物に対する手術の方法、診断の方法等の治療方法の発明は、不特許事由となっている(EPC53)。治療は、痛みや苦痛の軽減と同時に、一般的に言えば病気の処置、狭い意味では実際の治療措置に関することである¹¹⁾。健康を維持するための予防措置は治療のための処置に該当する¹²⁾。美容的処置と治療的処置の区別は難しいが、クレームが明らかに化粧的処置の保護を求めており、治療的処置の保護を求めていなければ、化粧的処置に特許が付与される¹³⁾。

4) 中国では、人間又は動物の疾病の診断方法、治療方法は保護対象ではない(専利法25条1項(3))。診断、治療方法の実施に用いられる装置、物質又

は材料や、単なる美容方法は保護対象になる¹⁴⁾。

(4) 機械関係等の分野の発明

ソフトウェア分野と医療関連分野以外の、例えば、機械関係の分野では、日米欧中における保護対象の差異はほとんど無い。

2.2 侵害となる行為

(1) 日本では、業として他人の特許発明を実施する行為は、直接侵害行為となる(特許法 2 条 3 項、68 条)。したがって、家庭内などの個人的な実施等、業としての実施でない場合は直接侵害を構成しない。なお、間接侵害においては、直接侵害の存否にかかわらず、間接侵害が成立する場合がある(特許法 101 条 1,2,4,5 号)。

(2) 米国では、発明の製造、使用、販売の申し出、販売、又は輸入、また、発明がプロセスの場合には、発明により製造された製品の使用、販売の申し出、販売、又は輸入、を第三者が行うことを禁止する権利が、特許により与えられる(USC154 条(a)(1))。

また、発明の侵害を教唆するものは侵害者としての責を負う(教唆侵害)(USC271 条(b))。

非侵害の用途に適した必需品又は流通品でない、発明の本質的な部分となる物について、特許侵害をなす使用のために特別に製造されあるいは特別に適合されたものであることを知りながら、販売の申し出、販売、又は輸入をした者は、寄与侵害者としての責を負う(USC271 条(c))。

なお米国では、「業として」は特許権の実施の要件となっていない。したがって、消費者である個人に対して侵害行為を問うことも可能である。

(3) EPC においては、侵害となる行為に関する規定はないので、欧州における侵害となる行為の例として、独国における侵害となる行為を説明する。

独国では、物の発明の場合は、第三者が、当該物を生産し、提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のためにこれらの物を輸入若しくは保持するこ

と、方法の発明の場合は、当該方法を使用すること、又はその方法を他人に提供することを禁止する権利が与えられる(独国特許法 9 条)。また独国では、特許権は、非商業目的で私的に行われる行為には及ばない(独国特許法 11 条)。

(4) 中国では、生産経営の目的で(業として)、専利製品を製造、使用、販売の申出、販売又は輸入をする行為、専利方法の使用行為、専利方法で直接得られた物品を使用、販売の申出、販売、輸入をする行為は、特許権侵害となる(専利法 11 条 1 項)。

2.3 クレーム解釈の基本的考え方

(1) 日本では、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる(特許法 70 条 1 項)。特許請求の範囲に記載された用語の意義は、明細書及び図面の記載を考慮して解釈される(特許法 70 条 2 項)。なお、要約書の記載は権利範囲の解釈に用いてはならないとされている(特許法 70 条 3 項)。

なお、明細書の技術用語を理解ないし解釈する際に、辞典類における定義あるいは説明を参考にすることももちろん必要ではあるが、それのみによって理解ないし解釈を得ようとするのは妥当ではなく、まず、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とされている¹⁵⁾。

また、リパーゼ事件においては、新規性及び進歩性における発明の要旨認定は、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とした。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、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と判示している¹⁶⁾¹⁷⁾。

(2) 米国では、審査時には、合理的で最も広い解釈がクレームに対してなされる。クレームを補正する機

会がある審査段階において合理的で最も広い解釈を行うことにより、登録後において不当に広いクレーム解釈が行われる可能性を少なくしている¹⁸⁾。

権利行使時においては、明細書及び審査履歴などの内部証拠を重視し、適宜、辞書や専門家証言などの外部証拠を参考にして、クレーム解釈が行われる¹⁹⁾。

米国では要約書(Abstract of the Disclosure)は、クレームを解釈するための内的証拠の1つとして用いられ得る²⁰⁾。

出願人自らが、用語を明確に定義することにより、クレームの用語に対して通常の慣用的意味とは異なる意味を与えることができる²¹⁾。

(3) 欧州では、明細書において、明示した規定あるいは特別の意味を有する旨が示されている場合を除き、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有するものと解釈される。特別な意味を有する場合は、審査官はできるだけクレームの文言のみで意味が明確になるようにクレームの補正を求める²²⁾。

要約書は単に技術情報として用いられ、クレーム解釈等には用いることはできない(EPC85)。

(4) 中国では、発明の保護範囲は、クレームの内容に基づいて定める。明細書及び図面はクレームの内容の解釈に用いることができる(専利法 59 条 1 項)。クレームに記載された技術的特徴の全てを考察しなければならず、イ号技術に、クレームの技術的特徴の全て又はこれと均等の技術的特徴が含まれていれば、イ号技術は特許権の技術的範囲に属すると認定される²³⁾。

クレームの意味を明確化することができない場合には、技術マニュアルや教科書等の公知文献、及び当業者の通常理解を結合して解釈することができる²⁴⁾。

要約書の内容は、特許権の保護範囲の解釈に用いることはできない²⁵⁾。

2.4 ソフトウェア関連発明

(1) 日本では、コンピュータプログラム関連発明は、物(プログラム、プログラムを記憶した媒体)、方法のカテゴリとして、保護され得る²⁶⁾。

コンピュータ・ソフトウェア関連発明が保護されるためには、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」ことが必要とされる。すなわち、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されることが必要である²⁷⁾。

なお、方法のステップの動作主体が人間を含み得る場合(不明確な場合)、そのステップを含む方法の発明は、明確でないとされる²⁸⁾。なお、ピクセル単位の画像処理など、そもそも人間が動作主体となり得ないステップにおいては、動作主体を明記しないステップであっても明確であり、許される運用がとられている。

(2) 米国では、クレーム記載の各ステップに対して、動作主体を記載することは特に要求されない。

したがって、構成要件であるステップが、人間により実行される行為を含んでもよい。ただし、クレーム発明を精神活動のみで実施できる場合、そのような発明は保護対象でない²⁹⁾。

米国では、信号クレーム(過渡的な信号伝送形態)そのものは保護対象でない⁵⁾。

プログラム自体は保護対象でないとされ、プログラムを記録した非一時的(non-transitory)な記録媒体は保護対象である⁵⁾。

(3) 欧州では、クレームされた発明が一見して技術的特徴を有していない場合は、EPC52(2)で拒絶される。主題が一見して技術的特徴を有しているか否かのテストを通過すると、新規性進歩性が検討され、審査官により客観的な技術的課題が確立される。

具体的には、コンピュータプログラムがコンピュー

タを作動させているときに、通常の物理的効果を超える「更なる技術的効果」を与える可能性があれば特許対象となる³⁰⁾。

「更なる技術的効果」としては、例えば、工業的処理の制御、物理的存在を示す処理データ、要求されるコンピュータ資源の管理、通信リンクでのデータ送信レートなどに影響を与えるものが挙げられている⁶⁾。

欧州では、クレーム記載の各ステップに対して、動作主体を記載することは要求されていない³¹⁾。しかし、ステップの動作主体が何であれ、技術的考察あるいは技術的貢献を含まなければ精神活動などを遂行する方法に該当し、保護対象とならない³²⁾。

媒体クレームは許されるが、その判断はコンピュータプログラムと同じである³³⁾。

また、信号クレームも許される。具体的な特許の例として、EP83352 がある。

(4) 中国では、プログラムを利用した装置又は方法に係る発明において、プログラムを実行する目的が技術課題を解決するためであって、プログラムを実行して制御又は処理することが技術的手段を反映したものであり、技術的な効果を得る場合には、そのような装置又は方法は保護対象となる³⁴⁾。

カテゴリは、方法でも装置でも良いが、全体的に当該発明の技術方案を反映し、技術課題を解決する技術的特徴を記載しなければならない³⁵⁾。

2.5 機能クレーム

(1) 日本では、例えば、「物の発明」の場合に、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、「方法の発明」の場合も、発明を特定するための事項として、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。ただし、発明が明確である限りにおいて許される³⁶⁾。

権利行使においては審査と異なり、機能クレームが実施例の開示の範囲に限定して解釈された事例

がある³⁷⁾³⁸⁾。

(2) 米国では、機能的限定により発明を規定することには問題はなく、機能的限定は他のクレーム限定と同様に考慮されなければならない³⁹⁾。しかしながら、機能的限定はクレーム発明を不明瞭にする場合があるので注意が必要である⁴⁰⁾。

全ての手段や方法を含むような非限定的な機能的限定は、記載要件や実施可能要件を満たさない可能性がある⁴¹⁾。

機能的限定の一例としてミーンズプラスファンクション表現を用いる場合があるが、USC112 条第6段落に基づき、ミーンズプラスファンクションクレームは、審査時及び権利行使時の両方において、明細書に記載の対応する構造、物、又は行為並びにその均等物として解釈される⁴²⁾。

なお、シングルミーンズクレームは認められない⁴³⁾。

(3) 欧州では、ある特徴についての唯一の実施例しか明細書に掲げられていない場合であっても、当業者がそれと同じ機能に対し他の手段を用いることが可能と認識できれば、クレーム中で機能的特徴として記載することができる。ただし、別の手段で採用できることが明細書中に曖昧に記載されているだけでは、十分とはいえない⁴⁴⁾。

(4) 中国では、ある技術的特徴が構造的特徴で特定するよりも機能的特徴で特定するほうがより適切な場合に、機能的特徴で発明を限定することが認められる⁴⁵⁾。

機能的クレームの審査において、クレーム製品と対比文献に記載された製品とを機能によって区別できない場合、新規性を具備しないものと判断される⁴⁶⁾。

権利行使上、クレームにおいて機能により表されている技術的特徴について、人民法院(裁判所)は明細書及び図面に表された当該機能の具体的な実施態様及びそれと均等な実施形態と合わせて、当該技術的特徴の内容を確定する⁴⁷⁾。

2.6 プロダクトバイプロセスクレーム

(1) 日本では、発明の対象となるプロダクトの構成を、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であるときは、プロダクトバイプロセスクレームが許される⁴⁸⁾。

なお、技術的範囲の解釈に関し、プロダクト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(いわゆる「不真性プロダクトバイプロセスクレーム」)には、その特許請求の範囲は、クレームに記載された製造方法によって製造されたプロダクトに限定されるとされた事例がある⁴⁹⁾⁵⁰⁾⁵¹⁾。

(2) 米国では、プロダクトの特許性はその製造プロセスには依存せず、クレームのプロダクトが従来技術のプロダクトから自明であれば、そのようなプロダクトに特許性はない⁵²⁾。

無効の判断においては、異なるプロセスで製造された従来技術プロダクトによりプロダクトバイプロセスクレームの新規性又は自明性が否定され、侵害の判断においては、クレーム記載のプロセスにより生成されたプロダクトである場合にのみ侵害となる⁵³⁾。

(3) 欧州では、プロダクトは、新規なプロセスによっ

て製造されたという事実のみでは新規とされない⁵⁴⁾。

(4) 中国では、技術的特徴が構造的特徴又はパラメータ的特徴で明確に表現できない場合、プロセス的特徴によって表現するプロダクトバイプロセスクレームが認められる⁵⁵⁾。

プロセスが必ずクレームプロダクトに対して対比文献の製品と異なる特定の構造、組成等を具備させることができると判断できれば、クレーム発明は新規性を有する⁵⁶⁾。

2.7 まとめ

以上の検討の結果、日米欧中におけるクレームの解釈及び権利範囲に関する要件については、以下の表1に示す相違があることがわかる。なお、表に示されていない事項については、相違がないという意味ではなく、相違を簡潔に表すことが出来ないため、表中での記載を割愛している。

表1 日米欧中におけるクレームの解釈及び権利範囲に関する要件

		日本	米国	欧州	中国
保護対象	プログラム	○	×	△	×
	人の治療行為	×	○	×	×
侵害となる行為	「業として」が要件となるか	○	×	—	○
ソフトウェア関連発明	方法の発明におけるステップの動作主体	要	不要	不要	不要
	信号クレーム	×	×	○	×
	媒体クレーム	○	○	○	×
プロダクトバイプロセス	審査時に方法が限定となるか	×	×	×	○
	権利行使時に方法が限定となるか	○*	○	—	○

* 真性の場合に×

3. 日米欧中のクレームの記載に関する要件

次に、日米欧中におけるクレームの記載に関する要件の相違等について検討する。

3.1 明確性

(1) 明細書とクレームの一致

1) 日本では、クレーム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クレームの用語についての定義又は説明があるかが検討される。その定義又は説明によっては、かえってクレームが不明確になることがある。

発明が明確であるか否かは、クレームの記載だけでなく、明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願当時における技術常識を基礎として、クレームの記載が、第三者に不足の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断される。その結果、クレーム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明確性の要件は満たされる⁵⁷⁾。なお、ことさらに、クレームの記載内容それ自体を不明確なものにしてはならないことはいうまでもないと判示した事件がある⁵⁸⁾。

2) 米国では、クレームの用語が明確なサポートを有するように、クレームと明細書との間での一致が求められる。ただし、クレームの用語を明細書中で使用することは要求されず、クレームの用語の意味についてのガイダンスが明細書にあればよい⁵⁹⁾。

3) 欧州では、明細書とクレームとの不一致によって保護の程度に疑義が生じ、EPC84 に規定する明確性あるいはサポートを失う場合は、全ての不一致を回避する必要がある⁶⁰⁾。

4) 中国では、上位概念化した請求項については、このような概念化が明細書に裏付けられているかが審査される(専利法 26 条 4 項)。

(2) 相対的な文言

1) 日本では、「薄い」「広い」「強い」などの相対的な

文言は、単独で用いた場合には、限定の範囲が不明確となることがほとんどであるから、明確性を欠くとして許されない。

2) 米国では、度合いを示す用語を含むという理由により、クレームが不明瞭となるとは限らない⁶¹⁾。明細書に基づき当業者がクレームを理解できるか否かにより、クレームの適否が決まる⁶²⁾。

3) 欧州では、「薄い」「広い」「強い」などの相対的な文言は、クレームで使用しないことが望ましい。ただし、「高周波」などの特定の技術分野で広く認められている場合は使用しても問題はない(便覧C部III章 4.6)。

4) 中国では、「厚い」「薄い」「強い」「弱い」「高温」「高圧」「広い範囲」等の基準が不明な文言は明確性を欠くとして許されない⁶³⁾。

(3) 約、およそなどの文言

1) 日本では、審査の段階において、「略」「約」「およそ」などの用語の不明確性を指摘される場合がある⁶⁴⁾。

2) 米国では、一般に、明細書等にクレーム用語についてのガイダンスが存在する、あるいは当業者がその用語の意味するところを理解できるならば、クレームは明瞭である⁶⁵⁾。

3) 欧州では、出願の文脈上、意味が明確であるかが判断される。新規性、進歩性に関し、先行技術から曖昧なく発明を識別する妨げとならない場合に限り使用が許される⁶⁶⁾。

4) 中国では、「約」「近く」「等」「又は類似物」等の一般的不明確用語の使用も明確性を欠くとして許されない⁶³⁾。

(4) 商標の使用

1) 日本では、当該商標の使用は、商標を使用しなければ当該物を表現できない場合に許される。ただし、商標名を用いて物を特定しようとする記載を含むクレームについては、少なくとも出願日以前から出願当時にかけて、その商標名で特定される物が特

定の品質、組成、構造などを有する物であったことが当業者にとって明瞭でないときは、発明が不明確になるとされる(特許法施行規則(以下「特施規」という)様式29の2)^{67,68)}。

2) 米国では、商標がクレームに用いられていること自体は、不適切ではない。しかし、商標がクレームにおいて特定の材料や製品を特定する限定として用いられている場合、クレームは不明瞭である⁶⁹⁾。

3) 欧州では、通常、商標の使用は認められない。ただし、その使用が不可避でかつ正確な意味を持つと一般に認められている場合は、使用が許される⁷⁰⁾。

4) 中国では、登録商標を用いて物品又は製品を特定する記載は避けなければならない⁷¹⁾。

(5) 任意的特徴(例:好ましくは)

1) 日本では、「例えば」、「など」、「好ましくは」、などの字句と共に任意付加的事項又は選択的事項が記載された表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合には、どのような条件のときにその任意付加的事項又は選択的事項が必要であるかが不明で、クレームの記載事項が多義的に解されることがある^{67,72)}。

2) 米国では、1つのクレームにおいて広い範囲とその中にある狭い範囲とを記載することは認められない(例:(A) “a temperature of between 45 and 78 degrees Celsius, preferably between 50 and 60 degrees Celsius”; and (B) “a predetermined quantity, for example, the maximum capacity.”)。ただし、広い範囲を記載したクレームの従属クレームにおいて狭い範囲を規定するのであれば問題はない⁷³⁾。

for example, such as 等の用語がクレーム中で用いられた場合、不明確であるとされた判例がある⁷⁴⁾。

3) 欧州では、「望ましくは」「例えば」等の表現は、考慮されない⁷⁵⁾。

4) 中国では、「例えば」、「望ましい」、「特に」、「必要な場合」等の一般的不明確用語の使用も明確性を欠くとして許されない。

図面の標記又は化学式及び数学式に使われる括弧を除き、クレームを不明確にする可能性がある括弧の使用はできる限り避ける。例:「(コンクリート)模造の煉瓦」。ただし、通常に受け入れられる意味がある括弧は認められる。例:「(メタ)アクリル酸エステル」、「10%~60%(重量)を含有するA」⁶³⁾。

(6) 達成すべき結果

1) 日本では、達成すべき結果により規定された発明を記載することは許される。しかしながら、例えば、発明の詳細な説明には、特定的手段による発明が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、クレームに係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において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、特許法36条6項1号に違反するとされる⁷⁶⁾。

2) 米国では、発明が解決すべき課題や、達成する機能又は結果をクレームに記載しているにすぎない場合、クレーム範囲が不明確とされる可能性がある⁷⁷⁾。

また、例えば方法クレームにおいて、記載のステップについて意図する結果を単に whereby 節で記載したとしても、重みのあるものとして考慮されない⁷⁸⁾。

3) 欧州では、一般的に達成すべき結果で限定されたクレームは許されるべきでないとされている。ただし、他のクレームの限定の仕方では、クレームを正確に表現することができない場合などは認められる⁷⁹⁾。

4) 中国では、製品のクレームにおいては、効果的特徴で発明を特定することをできる限り避けなければならない⁸⁰⁾。

(7) 数値限定、数値の測定方法の明示

1) 日本では、数値範囲により発明を限定することが許される。なお、否定的表現での限定、上限又は下限のみの限定、比較基準が明確でない限定、ゼロを含む限定などを用いた結果、発明が不明確であると判断される場合がある。また、明細書には、必要な

場合は、数値の測定方法が特定されている必要がある⁴⁸⁾⁸¹⁾。

2) 米国では、クレームにおいて数値による限定を用いても、一般に、明瞭性について問題となることはない⁷³⁾。

ただし、上限のみや下限のみ等の制限のない数値範囲については、不明瞭と判断される場合がある⁸²⁾。

3) 欧州では、製品を数値により特徴づけることは、他の方法では発明を十分に規定できない場合に限り許される。通常使用されていないパラメータの場合は、先行技術との比較ができないので、明瞭性の欠落と判断されることがある⁸³⁾。

4) 中国では、出願時は、クレームの特徴点が数値範囲に係る場合は、通常、その数値範囲の両端(両端値が好ましい)の近傍にある数値の実施例を記載しなければならない。数値範囲が比較的広い場合は、少なくとも1つの中間値の実施例を記載しなければならない⁸⁴⁾。

(8)用途発明

1) 日本では、物の発明としての用途発明は許される⁸⁵⁾⁸⁶⁾。「使用(利用)」は、「利用方法」として扱われる⁸⁷⁾。

2) 米国では、既存の組成について未知の特性を発見したことにより、当該組成が特許的に新規であることにはならない⁸⁸⁾。既存の構造についての新規の用途を発見した場合、使用プロセスとしてなら特許になる可能性がある⁸⁹⁾。

3) 欧州では、「物の用途」クレームは、「物を使用する方法」クレームと同等とみなされる⁹⁰⁾。

4) 中国では、用途が製品自身の固有な特徴で決定され、そして用途の特徴に従い製品の構造、組成が変化したことを暗示していなければ、当該用途の特徴で特定されている製品のクレームは対比文献の製品に対して新規性を具備していない⁹¹⁾。

(9)図面の参照符号

1) 日本では、クレームの内容を理解するために必要があるときは、図面中の引用符号を括弧に入れて記載することができる(特施規様式29の2)⁹²⁾。

実務上は、図面の引用符号を記載することは、まれである。権利解釈上、限定的な解釈がなされ、不利になる可能性がある。

2) 米国では、クレーム中で参照符号を用いる場合、括弧内に記載する。参照符号はクレームの権利範囲には影響しないと考えられている⁹³⁾。しかし、クレーム中の参照符号が権利範囲に影響しないと明確に示した判決例はなく、権利行使の観点からは十分な注意が必要である。

3) 欧州では、図面中の引用符号を括弧内に入れて記載する。

実施例が多数存在する場合は最重要の実施例の引用符号を独立項に入れるだけでよい。しかし、引用符号はクレームによって保護される事項を限定するものとみなしてはならず、クレームを理解しやすくするためである⁹⁴⁾。

4) 中国では、クレーム中に引用された添付図面の符号はクレームへの制限と解してはならない(細則19条4項)。

(10)否定的限定

1) 日本では、否定的限定によって、発明の範囲が不明確になる場合には、否定的表現を用いることができない⁶⁷⁾。

「除くクレーム」は、許されるが、拒絶の理由を回避する場合などに用いられる場合がほとんどであり、出願時から、除くクレームを記載することはまれである⁸⁶⁾。

2) 米国では、否定的限定が本質的に曖昧であるあるいは不明確であるということはなく、権利範囲の境界が明確である限り、問題はない。否定的限定や「除く」条件は、出願時の開示に根拠がなければならない⁹⁵⁾。

3) 欧州では、肯定的な特徴の追記では明確性ある

いは正確性を欠く場合に限り否定的限定が認められる⁹⁶⁾。除くクレームは、除かれる事項(実施例)が当初明細書に記載されているにもかかわらず、除かれた後の発明(態様)が、当初明細書に暗示的にも記載されていない場合は、新規事項の追加となる⁹⁷⁾。

(11) 選択的記載(代替的事項)

- 1) 日本では、発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確となる場合には、この表現を用いることができない⁶⁷⁾。
- 2) 米国では、クレーム中で“OR”を用いた選択的記載を用いることは適切とされている⁹⁸⁾。
- 3) 欧州では、クレーム中に複数の代替的事項を記載することができる。ただし、単一のクレームにおける代替的事項の数及び記載により、クレームを不明瞭にしてはならず、解釈を困難にしてはならない⁹⁹⁾。
- 4) 中国では、並列選択法で概念化する場合、並列選択法で概念化された具体的な内容は、当然同等の効力を有する¹⁰⁰⁾。

3.2 発明の単一性

(1) 日本では、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(以下「STF」という)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 STF に対し、その他の全ての発明のそれぞれの STF が同一の又は対応するものであるかどうかで判断する。同一の又は対応する STF が存在しないときは、発明の単一性の要件を満たさない。

STF とされたものが、発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった場合には、当該技術的特徴が STF であることが事後的に否定されることがあり得る¹⁰¹⁾。

(2) 米国では、クレームは独立又は別個である場合に限定要求の対象となる。デザイン、動作、及び効果において結びつきがない発明は、互いに独立

である。デザイン、動作、効果の少なくとも1つにおいて結びつきがなく、一方が他方に対して特許可能である発明は、互いに別個である¹⁰²⁾。米国において、STF という考え方はない。

方法と当該方法を実行する装置とは、以下の少なくとも1つの条件を満たす場合に互いに別個であるとされる: (A) 実質的に異なる装置により、又は人手 (by hand) により、当該方法を実行できる; (B) 当該装置を用いて実質的に異なる方法を実行できる¹⁰³⁾。

方法と当該方法により生成された物とは、以下の少なくとも1つの条件を満たす場合に互いに別個であるとされる: (A) 当該方法が当該物を生成するための自明な方法でなく、且つ、当該方法を用いて実質的に異なる物を生成できる; (B) 実質的に異なる方法により当該物を生成できる¹⁰⁴⁾。

(3) 欧州では、欧州出願は「一つの発明のみ又は単一の一般的発明概念を形成するように関連している一群の発明に関するものでなければならない」旨規定している(EPC82)。

EPC82 条で要求する発明相互の連関は、同一又は対応する STF に関してクレームに表現されている技術的関係でなければならない。STF は、その対象の発明が全体として先行技術を凌駕する貢献を規定する(EPC 規則 44(1))。

(4) 中国では、1つの出願は1つの発明構想に限らなければならない。1つの発明構想に属する2つ以上の発明は、1つの出願とすることができる(専利法 31 条)。

1つの又は複数の同一又は対応する STF を備えなければならない。STF とは、各発明が全体として既存技術に貢献した技術的特徴を指し(細則 34 条)、すなわち従来技術に対して、発明が新規性に加え創造性(進歩性)をも具備する技術的特徴である¹⁰⁵⁾。

3.3 クレーム構造

(1) 日本では、構成要件列举型、及びジェブソン型(二部形式)のいずれであっても、適切な技術的

範囲を定めることができる¹⁰⁶⁾。

なお、プリアンブル(前提部)も、技術的範囲を定義する構成要件として扱われる¹⁰⁷⁾¹⁰⁸⁾。

「有する」、「含む」(comprising, including)を用いた構成要件の列挙は、列挙されていない構成要件の存在を一般に排除しない、いわゆる「オープン(open)形式」と呼ばれる。これに対して、「よりなる」(consisting of)を用いた構成要件の列挙は、列挙されていない構成要件の存在を一般に排除し、いわゆる「クローズド(closed)形式」と呼ばれる。「よりなる」の用語を用いたクレームに関して、「のみよりなる」と解釈された事例がある¹⁰⁹⁾。

(2) 米国では、プリアンブルがクレームを限定するか否かはケースバイケースで検討される¹¹⁰⁾。クレーム発明の構造を制限するプリアンブルの記載はクレーム限定として扱われる必要がある¹¹¹⁾。クレーム発明の全ての限定をクレーム本体に記載し、プリアンブルにおいて、クレーム発明の限定の定義ではなく発明の目的や意図された用途を記載した場合、プリアンブルは限定として考慮されず、クレーム解釈に何ら影響を与えない¹¹²⁾。プリアンブルに記載された発明の目的や意図された用途が構造的な差異をもたらす場合、クレーム限定として機能する¹¹³⁾。

ジェブソン型でクレームを記載した場合、プリアンブルに記載の事項は他人による従来技術であると認めたことになる¹¹⁴⁾。ただし、ジェブソン型でクレームを記載することについて他の合理的な理由を示した場合には、従来技術であるとの認定を覆すことができる¹¹⁵⁾。

米国では、comprising は、including、containing、又は characterized by と同義語であり、記載されていない付加的な要件を排除しない包含的表現(open)である¹¹⁶⁾。

consisting of は、クレームに記載されていない要件を排除する表現(closed)である¹¹⁷⁾。

consisting essentially of は、基本的であり且つ新規である特性に実質的な影響を与えることのない物をクレーム範囲に含んでよい表現である¹¹⁸⁾。

having は、明細書を参考にして解釈することにより、open であるのか closed であるのかが定められる表現である¹¹⁹⁾。

3) 欧州では、クレームは、適切である限り、採用すべき二部形式を定義している。即ち、前提部とそれに続く技術的特徴部である(EPC 規則 43(1)(a)(b))。

不適切な二部形式としては、同等の地位にある公知技術の組み合わせであって、進歩性が専らその組み合わせに存在する場合、機能的に相互に関係した部品の複雑なシステムであって、進歩性がこれらの素材の幾つか又はその相互関係における変更の場合等である¹²⁰⁾。

また、二部形式を避けるべき特殊な場合として、関連先行技術のみが EPC54(3)(未公開の先願)に該当する場合がある¹²¹⁾。

進歩性の審査に当たり、発明はクレーム全体により規定されるものであるから、前提部分の特徴も考慮される¹²²⁾。

欧州では、comprising は、包括的(open)に解釈される。consisting of は、化合物の成分の比率が百分率により特定されている場合は、如何なる追加の成分も排除され、百分率は合計で100%としなければならない¹²³⁾。

(4) 中国では、前提部と特徴部分とに分けた二部形式で記載するのが原則である(細則 21 条1項)。しかし、発明の性質上、二部形式によって表現することが適当ではない場合、独立クレームはその他の方式で作成することができる(細則 21 条2項)。

二部形式によって表現することが適当ではない場合とは、以下の場合である¹²⁴⁾。

- ① パイオニア発明
 - ② 発明の本質の特徴が組合せにあるもの
 - ③ 発明の改良箇所が、従来のものの省略又は代替であるもの
 - ④ 発明の改良が、システム中の部材の交換又は相互関係上の変化であるもの
- 前提部も特徴部分と同等の作用を有する。

中国でも、open 形式と closed 形式の記載形式が

ある。

3.4 従属形式

(1) 日本では、マルチクレーム(多数項従属クレーム)、及びマルチクレームに従属するマルチクレームも許される(特施規 24 条の 3)。

なお、カテゴリが異なるクレームを引用するクレームは許される。また、独立クレームが A、B、C、D を含む場合に、D を E で置き換えるような従属クレーム、いわゆる置き換えクレームも許される。

(2) 米国では、従属クレームは、発明内容の更なる限定を記載し、参照先のクレームの全ての限定を含むものとする(USC112 条第4段落)。

マルチ従属クレームは複数のクレームを選択的に参照するものであり、他のマルチ従属クレームの従属元となることはできない(USC112 条第5段落)。

また、置き換えクレームは許されない¹²⁵⁾。

(3) 欧州では従属クレームは、先行する他のクレームの全ての特徴を含むクレーム(EPC 規則 43(4))。

独立クレームが二部形式の場合、従属クレームは特徴部分だけでなく、前提部分の特徴について規定しても良い。

カテゴリが異なるクレームを引用する場合や置き換えクレームは許されるが、従属クレームではなく、独立クレームとして扱われる¹²⁶⁾。

(4) 中国では、従属クレームはその前のクレームしか引用できない。マルチクレームに多数項従属するマルチクレームは、許されない(細則 22 条 2 項)。

3.5 クレームの個数制限

(1) 日本では、クレームの個数制限はない。引用の形式にかかわらず、現実のクレーム数で、出願審査請求の料金が定まる。

(2) 米国では、カテゴリの数、独立クレームの数、各カテゴリでの独立クレームの数等について特に明示的制限はない。独立クレームは3個まで、総クレーム

数は20個まで、追加料金無しで提示できる。

マルチクレームを用いると、クレーム数とは関係なく、単にマルチクレームを用いたという事実により、超過料金が発生する。またクレーム数に応じた料金計算では、マルチクレームを展開したクレーム数に基づいて料金が計算される。

(3) 欧州では、クレーム数が15個を超える場合は、追加手数料の支払いが求められる。クレーム数が51個以上の場合は、さらに高額の追加手数料の支払いが求められる。

また、独立クレームは各カテゴリにつき「1つ」に制限される。(EPC 規則 43(2))

ただし、送信機と受信機のような相互に関連する生産物、化合物を生産するための複数の製法のような特定の課題についての代替的解決法の場合等は、例外的に2つ以上の独立クレームが認められる。(EPC 規則 43(2)(a)-(c))

(4) 中国では、出願付加費の納付義務が存在する(細則 95 条)。出願付加費とは、クレーム数が 10 を超えている場合等に納付する費用をいう。当該費用の金額は、クレーム数等を以って算定される¹²⁷⁾。

3.6 補正の制限(新規事項追加の禁止)

(1) 日本では、他国と同様に、新規事項の導入は制限される(特許法 17 条の 2 第 3 項)。なお、「当初明細書に明示的に記載された事項」だけでなく、明示的な記載がなくても、「出願当初明細書等の記載から自明な事項」に補正することは、新たな技術的事項を導入するものではないから許される¹²⁸⁾¹²⁹⁾¹³⁰⁾。

(2) 米国では、文言の言い換えは新規事項に該当せず、文言を言い換えても同じ意味が保たれるのであれば認められる¹³¹⁾。出願時に知られていた辞書の定義やその分野で認知されていた定義を含めることは新規事項に該当しない¹³²⁾。ある機能を実行する、ある特性を有する、ある理論に従い動作する、あるいは、ある効果を奏することが当然である装置を開示してある場合、当該出願は、それらの機能、理

論、効果を開示しているのと同じであり、当該機能、理論、効果を後から記載するよう補正することは新規事項の追加に該当しない¹³³⁾。

(3) 欧州では、補正により出願当初の出願内容を超える主題を含めることはできない (EPC123(2))。

出願当初に提示された情報から、直接かつ明瞭に引き出せない情報を追加することは出願時の内容を超えるので、新規事項の追加となる¹³⁴⁾。

補正する場合は、補正を特定し、補正の根拠を示さなければならない (EPC 規則 137(4))。

(4) 中国でも、出願の補正は、原明細書及びクレームに記載した範囲を超えることはできない (専利法 33 条)。

原明細書及びクレームに記載された範囲とは、原明細書及びクレームに文字どおりに記載された内容と、原明細書、クレーム及び図面に基づいて直接に疑う余地無く確定できる内容とを含む¹³⁵⁾。

原明細書及びクレームに記載した範囲とは

- ① 原明細書、図面及びクレームの文字あるいは図形等で明確に表現した内容;及び
- ② 当業者が原明細書、図面及びクレームの全てを通じて、直接、明確に導き出すことができる内容;を含むと判断した事件がある¹³⁶⁾。

3.7 実施可能要件

(1) 日本では、明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき (例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待し得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) には、当業者が実施できる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる (特許法 36 条 4 項)¹³⁷⁾¹³⁸⁾¹³⁹⁾。

(2) 米国では、当業者が発明を実施できるように発明を記載する必要がある (USC112 条第1段落)。実

施可能要件を満たしているか否かは、発明の実施のために過度の無理な実験が必要となるか否かにより判断される¹⁴⁰⁾。

(3) 欧州では、出願は、当業者が発明を実施できるように十分に明瞭かつ完全な方法で発明を開示しなければならない (EPC83)。

また、実施例の他、当業者が周知の一般的知識を用いて、不当な負担又は革新的な技術を必要とせず、発明を実施できる程度まで十分な情報を含む必要がある¹⁴¹⁾。

(4) 中国では、明細書において、発明について当業者が確実に実施できるように明確かつ完全に説明をしなければならない (専利法 26 条 3 項)。

当業者が実施できるとは、当業者が明細書の記載内容に基づいて、当該発明の技術方案を実施でき、その技術的課題を解決でき、予期する技術的效果が得られることをいう¹⁴²⁾。

3.8 サポート要件

(1) 日本では、サポート要件に関しては、クレームに係る発明が、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ないことが求められる¹⁴³⁾。

すなわち、クレームに係る発明が、発明の課題解決の範囲を超えていると判断された場合は、クレームに係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものが、実質的に対応し

ているとはいえず、特許法 36 条 6 項 1 号の規定に違反する¹⁴⁴⁾¹⁴⁵⁾。

(2) 米国では、明細書は発明の記載を含む必要がある (USC112 条第1段落)。記載要件を満たしているか否かは、当業者の視点から見て、出願時に出願人がクレーム発明を所有していたことを示しているか否かにより判断される¹⁴⁶⁾。

(3) 欧州では、クレームは明細書によって裏付けられていなければならない (EPC84)。これは全てのク

クレームの主題は、明細書に根拠がなければならぬこと及びクレームが、明細書及び図面の範囲並びに技術の寄与に正当化されるものより拡張されてはならないこと意味する¹⁴⁷⁾。

(4)中国において、クレームは明細書に基づかなければならない(専利法 26 条 4 項)。

各クレームが保護しようとする発明は、当業者が明細書に十分に開示された内容から直接的に又は総括的に導出できる発明でなければならず、かつ明細書に開示された範囲を超えてはならない⁸⁰⁾。

3.9 まとめ

以上の検討の結果、日米欧中におけるクレームの記載に関する要件については、以下の表2に示す相違があることがわかる。なお、表に示されていない事項については、相違がないという意味ではなく、相違を簡潔に表すことが出来ないため、表中での記載を割愛している。

表2 日米欧中におけるクレームの記載に関する要件

		日本	米国	欧州	中国
明確性	明細書とクレームの一致	要	要(緩い)	要(緩い)	要
	相対的な文言	△～×	○	×	×
	約・おおよその文言	△	△	×	×
	商標の使用	△	△～×	×	×
	任意的な特徴	△～×	×	○	×
	達成すべき結果	△～×	×	△～×	△～×
	数値限定	○	○	△	○
	図面の参照符号	×	×	○	○
	否定的限定	△	○	△	—
発明の単一性(STFの要否)		要	不要	要	要
クレーム構造 (プリアンブルが限定になるか)		○	△	○	○
従属形式	マルチクレーム	○	△ (高額料金)	○	○
	マルチのマルチクレーム	○	×	○	×
	置換型クレーム	○	×	○	△
個数制限 (超過料金が発生しない上限)		—	総数:20 独立項:3	総数15	総数10
補正の制限 (新規事項追加の判断のレベル)		中レベル	緩やか	厳しい	厳しい
サポート要件		中国に比し、緩やか			厳しい

以上、第2章において「日米欧中におけるクレームの解釈及び権利範囲に関する要件」を検討し、第3章において「日米欧中のクレームの記載に関する要件」の相違を検討したが、次章(第4章)においては、これらの相違を踏まえ、日米欧中で通用するクレームをどのようにドラフティングしたらよいかについて考察する。

参考文献

1. 欧州特許庁審査便覧 AIPPI・JAPAN(2010年4月版)
2. 欧州特許庁審決の動向(第5版対応) 社団法人発明協会 2009年7月31日
3. JETRO 和訳専利審査指南 2010
4. 東洋法規出版「2010年改正版中国特許審査指南」
5. 特許明細書の書き方(改訂7版) 弁理士 伊東忠彦・弁理士 伊東忠重監修 伊東国際特許事務所編 財団法人 経済産業調査会 2012年5月31日
6. 特許出願の中間手続基本書 伊東国際特許事務所 弁理士 大貫進介著 一般社団法人 発明推進協会 平成24年9月19日

(原稿受領2013年9月2日)

注記

- 1) 特許・実用新案 審査基準(以下「基準」という)II部1章1
- 2) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 185, 209 USPQ 1, 7(1981)
- 3) 日本貿易振興機構北京センター知的財産部編、専利審査指南 2010、西島孝喜翻訳監修、2010年改訂版 中国特許審査指南、東洋法規出版第二部(以下「指南」という)1章2
- 4) 基準VII部1章1.1.1
- 5) MPEP(Manual of Patent Examining Procedure) 2106I
- 6) 欧州特許庁審査便覧、AIPPI・JAPAN(2010年4月版)(以下「便覧」という)C部IV章2.3.6
- 7) 指南9章2(1)

- 8) 伊東忠彦・伊東忠重監修、改訂7版 明細書の書き方(2012) 経済産業調査会、P186
- 9) 審査基準II部1章2.1.1.2
- 10) 大貫進介、特許出願の中間手続基本書(2012) 発明推進協会、P178
- 11) 技術審判合議体審決(以下、「T」)144/83
- 12) 拡大審判合議体審決(以下、「G」)5/83
- 13) T144/83
- 14) 指南1章4.3
- 15) 東京高裁平成6年(行ケ)第78号(自走式オーガ装置事件)
- 16) リパーゼ事件 昭和62年(行ツ)第3号 審決取消 平成3年03月08日 最高裁判所第二小法廷判決 破棄差戻し 東京高等裁判所
- 17) 明細書の書き方 P315
- 18) MPEP2111
- 19) Phillips v. AWHCorp, 415 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 2005) (en banc)
- 20) Hill Rom Co. v. Kinetic Concepts, Inc., 209 F.3d 1337, 1341 n.*, 54 USPQ2d 1437, 1440 n.1 (Fed. Cir. 2000)
- 21) In re Paulsen, 30 F.3d 1475, 1480, 31 USPQ2d 1671, 1674 (Fed. Cir.1994)
- 22) 便覧C部III章4.2
- 23) 司法解釈 2009 第21号7条
- 24) 司法解釈 2009 第21号3条
- 25) 指南2章2.4
- 26) 明細書の書き方 P158
- 27) 基準VII部1章2.2.1
- 28) 基準VII部1章1.1.3
- 29) Ultramercial v. Hulu, 657 F.3d 1323, 1329, 100 USPQ2d1140,1145 (Fed. Cir. 2011)
- 30) T1173/97
- 31) T424/03
- 32) T95/86,T603/89
- 33) T1173/97,T258/03
- 34) 指南9章2(2)
- 35) 指南9章5.2
- 36) 基準I部1章2.2.2.2
- 37) 東京地裁平成8年(ワ)第22124号「磁気媒体リダ」事件、平成10年12月22日判決
- 38) 明細書の書き方 P115,P403
- 39) In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212, 169 USPQ226, 229 (CCPA 1971)
- 40) Inc. v. M-I LLC, 514 F.3d1244, 1255 (Fed. Cir. 2008)
- 41) In re Hyatt, 708 F.2d 712, 714 (Fed. Cir. 1983);

Ariad,598 F.3d at 1340

- ⁴²⁾ In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189, 29USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994)
- ⁴³⁾ MPEP2164.08(a)
- ⁴⁴⁾ 便覧C部Ⅲ章 2.1&6.5
- ⁴⁵⁾ 指南 2 章 3.2.1
- ⁴⁶⁾ 指南 3 章 3.2.5
- ⁴⁷⁾ 司法解釈 2009 第 21 号 4 条
- ⁴⁸⁾ 基準 I 部 1 章 2.2.2.4
- ⁴⁹⁾ 知財高裁 特別部 平成 22 年(ネ)第 10043 号 2012 年 1 月 27 日大合議判決(執筆時点で上告中)
- ⁵⁰⁾ 明細書の書き方 P364
- ⁵¹⁾ 特許出願の中間手続基本書 P95
- ⁵²⁾ In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698,227 USPQ 964, 966 Fed. Cir. 1985)
- ⁵³⁾ Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd., 580F.3d 1340, 1370 n 14, 92 USPQ2d 1289, 1312, n 14 (Fed.Cir. 2009)
- ⁵⁴⁾ 便覧C部Ⅲ章 4.12
- ⁵⁵⁾ 指南 2 章 3.1.1
- ⁵⁶⁾ 指南 3 章 3.2.5(3)
- ⁵⁷⁾ 明細書の書き方 P138
- ⁵⁸⁾ 東京高裁平 15 年 3 月 13 日(平成 13 年(行ケ)第 346 号審決取消請求事件)基準 I 部 1 章 2.2.2.1
- ⁵⁹⁾ Bancorp Services., L.L.C. v. Hartford Life Ins. Co. , 359 F.3d 1367, 1373(Fed. Cir. 2004)
- ⁶⁰⁾ 便覧C部Ⅲ章 4.3
- ⁶¹⁾ Seattle Box Co., Inc. v. Industrial Crating & Packing, Inc., 731 F.2d 818, 221 USPQ 568 (Fed. Cir. 1984)
- ⁶²⁾ MPEP2173.05(b)
- ⁶³⁾ 指南 2 章 3.2.2
- ⁶⁴⁾ 明細書の書き方 P75,P145
- ⁶⁵⁾ In W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc.,721 F.2d 1540, 220 USPQ 303 (Fed. Cir. 1983); In re Nehrenberg,280 F.2d 161, 126 USPQ 383 (CCPA 1960)
- ⁶⁶⁾ 便覧C部Ⅲ章 4.7
- ⁶⁷⁾ 基準 I 部 1 章 2.2.2.3
- ⁶⁸⁾ 明細書の書き方 P74
- ⁶⁹⁾ Ex parte Simpson, 218 USPQ 1020 (Bd. App. 1982)
- ⁷⁰⁾ 便覧C部Ⅲ章 4.8
- ⁷¹⁾ 指南 2 章 2.2.7
- ⁷²⁾ 明細書の書き方 P145
- ⁷³⁾ MPEP2173.05(c)
- ⁷⁴⁾ MPEP2173.05(d)

⁷⁵⁾ 便覧C部Ⅲ章 4.9

- ⁷⁶⁾ 基準 I 部 1 章 2.2.1.3
- ⁷⁷⁾ Halliburton Energy Servs., Inc. v. M-I LLC, 514 F.3d1244, 1255 (Fed. Cir. 2008)
- ⁷⁸⁾ Minton v. Nat'l Ass'n of Securities Dealers, Inc., 336 F.3d 1373, 1381, 67 USPQ2d 1614,1620 Fed. Cir. 2003
- ⁷⁹⁾ 便覧C部Ⅲ章 4.10
- ⁸⁰⁾ 指南 2 章 3.2.1
- ⁸¹⁾ 明細書の書き方 P147
- ⁸²⁾ MPEP2173.05(c)II
- ⁸³⁾ 便覧C部Ⅲ章 4.11
- ⁸⁴⁾ 指南 2 章 2.2.6
- ⁸⁵⁾ 基準 I 部 1 章 3.2.1
- ⁸⁶⁾ 明細書の書き方 P149
- ⁸⁷⁾ 基準 I 部 1 章 2.2.2.1
- ⁸⁸⁾ Atlas Powder Co. v. Ireco Inc., 190 F.3d 1342, 1347, 51USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999)
- ⁸⁹⁾ In re Hack, 245F.2d 246, 248, 114 USPQ 161, 163 (CCPA 1957)
- ⁹⁰⁾ 便覧 C 部Ⅲ章 4.16
- ⁹¹⁾ 指南 3 章 3.2.5(2)
- ⁹²⁾ 明細書の書き方 P319
- ⁹³⁾ MPEP608.01(m)
- ⁹⁴⁾ C部Ⅲ章 4.19
- ⁹⁵⁾ MPEP2173.05(i)
- ⁹⁶⁾ C部Ⅲ章 4.20
- ⁹⁷⁾ G2/10
- ⁹⁸⁾ MPEP2173.05(h)II
- ⁹⁹⁾ 便覧C部Ⅲ章 3.7
- ¹⁰⁰⁾ 指南 2 章 3.3
- ¹⁰¹⁾ 基準 I 部 2 章 2.2
- ¹⁰²⁾ MPEP802.01
- ¹⁰³⁾ MPEP806.05(e)
- ¹⁰⁴⁾ MPEP806.05(f)
- ¹⁰⁵⁾ 指南 6 章 2.1.2
- ¹⁰⁶⁾ 明細書の書き方 P141
- ¹⁰⁷⁾ 平成元年(行ケ)第 31 号
- ¹⁰⁸⁾ 明細書の書き方 P319
- ¹⁰⁹⁾ 平成 11 年(ワ)第 3012 号
- ¹¹⁰⁾ Catalina Mktg. Int'l v.Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ2d1781, 1785 (Fed. Cir. 2002)
- ¹¹¹⁾ Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251, 1257, 9 USPQ2d 1962,1966 (Fed. Cir. 1989)
- ¹¹²⁾ Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182

F.3d1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999)

¹¹³⁾ In re Otto, 312 F.2d937, 938, 136 USPQ 458, 459 (CCPA 1963)

¹¹⁴⁾ In re Fout,675 F.2d 297, 301, 213 USPQ 532, 534 (CCPA 1982)

¹¹⁵⁾ In re Ehrreich, 590 F.2d 902,909-910, 200 USPQ 504, 510 (CCPA 1979)

¹¹⁶⁾ Mars Inc.v. H.J. Heinz Co., 377 F.3d 1369, 1376, 71 USPQ2d 1837,1843 (Fed. Cir. 2004)

¹¹⁷⁾ Inre Gray, 53 F.2d 520, 11 USPQ 255 (CCPA 1931)

¹¹⁸⁾ In re Herz,537 F.2d 549, 551-52, 190 USPQ 461, 463 (CCPA 1976)

¹¹⁹⁾ Lampi Corp.v. American Power Products Inc., 228 F.3d 1365, 1376, 56 USPQ2d 1445, 1453 (Fed. Cir. 2000);Lampi Corp.v. American Power Products Inc., 228 F.3d 1365, 1376, 56 USPQ2d 1445, 1453 (Fed. Cir. 2000)

¹²⁰⁾ C部Ⅲ章 2.3.

¹²¹⁾ 便覧C部Ⅲ章 2.3.1

¹²²⁾ T850/90

¹²³⁾ 便覧 C 部Ⅲ4.13

¹²⁴⁾ 指南 2 章 3.3.1

¹²⁵⁾ MPEP608.01(n)Ⅲ

¹²⁶⁾ 便覧C部Ⅲ章 3.8.

¹²⁷⁾ 指南第5部 2 章1

¹²⁸⁾ 明細書の書き方 P117

¹²⁹⁾ 特許出願の中間手続基本書 P213

¹³⁰⁾ 基準Ⅲ部 1 節 3.1(1)

¹³¹⁾ In re Anderson, 471 F.2d 1237, 176 USPQ 331 (CCPA 1973)

¹³²⁾ Scarring Corp. v. Megan, Inc., 222F.3d 1347, 1352-53, 55 USPQ2d 1650, 1654 (Fed. Cir.2000)

¹³³⁾ In re Reynolds, 443 F.2d 384, 170USPQ 94 (CCPA 1971); In re Smythe, 480 F. 2d 1376,178 USPQ 279 (CCPA 1973)

¹³⁴⁾ 便覧 C 部Ⅵ章 5.3.1

¹³⁵⁾ 指南 8 章 5.2.1.1

¹³⁶⁾ インクジェットカートリッジ最高裁再審事件(2010知行字第 53 号)

¹³⁷⁾ 基準 I 部 1 章 3.2

¹³⁸⁾ 明細書の書き方 P116

¹³⁹⁾ 特許出願の中間手続基本書 P123

¹⁴⁰⁾ Mineral Separation v. Hyde, 242 U.S. 261,270 (1916)

¹⁴¹⁾ 便覧 C 部Ⅱ章 4.9

¹⁴²⁾ 指南 2 章 2.1.3

¹⁴³⁾ 明細書の書き方 P65

¹⁴⁴⁾ 基準 I 部 1 章 2.2.1.2

¹⁴⁵⁾ 特許出願の中間手続基本書 P100

¹⁴⁶⁾ Wang Labs. v. Toshiba Corp., 993 F.2d 858, 865, 26 USPQ2d 1767, 1774 (Fed.Cir. 1993)

¹⁴⁷⁾ T409/91

日米欧中で通用する

クレームドラフティング(その2) (完)

2014年3月

(知財管理 Vol.64 No.3 2014 掲載記事)

伊 東 忠 重¹
大 貫 進 介²
山 口 昭 則³
吉 田 千 秋⁴
鶴 谷 裕 二⁵
加 藤 隆 夫⁶

抄 録 米国、欧州及び中国に外国出願する場合、基礎となる日本出願の段階から、可能な限り日本、米国、欧州及び中国で通用するクレームをドラフティングしたいという要望が近時増えている。この要望を実現するためには、日本、米国、欧州及び中国におけるクレームの種類やクレーム解釈の考え方の相違等を踏まえ、さらに、日本、米国、欧州及び中国におけるクレームの記載に関する要件等の相違を十分に考慮する必要がある。本稿では、これらの相違を踏まえ、日本出願の明細書の実施例の欄の最後に、日本、米国、欧州及び中国で求められる要件の相違を踏まえた基礎クレームを作成すると共に、日本、米国、欧州及び中国のそれぞれの国のクレームを、当該基礎クレームから必要なクレームを選択・修正して作成する態様を提案する。

¹ 弁理士 (特定侵害訴訟代理付記), 米国パテントエージェント Tadashige ITOH

² 伊東国際特許事務所 弁理士 (特定侵害訴訟代理付記) Shinsuke OHNUKI

³ 伊東国際特許事務所 弁理士 Akinori YAMAGUCHI

⁴ 伊東国際特許事務所 弁理士 Chiaki YOHIDA

⁵ 伊東国際特許事務所 弁理士 Yuji TSURUYA

⁶ 伊東国際特許事務所 弁理士 Takao KATO

目次

1. はじめに
2. 日米欧中におけるクレームの解釈及び権利範囲に関する要件
 - 2.1 保護対象
 - 2.2 侵害となる行為
 - 2.3 クレーム解釈の基本的考え方
 - 2.4 ソフトウェア関連発明
 - 2.5 機能クレーム
 - 2.6 プロダクトバイプロセスクレーム
 - 2.7 まとめ
3. 日米欧中のクレームの記載に関する要件
 - 3.1 明確性
 - 3.2 発明の単一性
 - 3.3 クレーム構造
 - 3.4 従属形式
 - 3.5 クレームの個数制限
 - 3.6 補正の制限(新規事項追加の禁止)
 - 3.7 実施可能要件
 - 3.8 サポート要件
 - 3.9 まとめ
(以上前号)
4. 日米欧中で通用するクレームドラフティングの一例
 - 4.1 日米欧中で通用するクレームドラフティングの基本的な考え方
 - 4.2 ソフトウェア関連発明分野における具体例
 - 4.3 翻訳を考慮した日本文の作成
5. まとめ
(以上本号)

4. 日米欧中で通用するクレームドラフティングの一例

前編で検討した要件から分かるように、機械等の分野においては、日米欧中における要件にさほど差異は無いが、ソフトウェア関連発明等の分野においては、日米欧中における要件は様々である。したがって、日米欧中のいずれの国でもそのまま通用する（日本語クレームの翻訳作業だけで済む）理想的なクレームを作成することは、各国の要件が異なることから現実的には困難である。

しかし、以下に提案する方策をとることにより、日米欧中の各国用のクレームを容易に作成することができる。

即ち、まず、日米欧中のいずれかの国でクレーム中に記載が求められる全てを盛り込んだものを基礎クレームとしてドラフティングする。

日米欧中のいずれかの国で求められる要件とは、例えば、ソフトウェア関連発明における「動作主体」の記載、欧州で求められる「参照符号」の記載等をいう。

また、基礎クレームのセットとして、日米欧中のいずれかの国で保護が認められるクレームもドラフティングをする。日米欧中のいずれかの国で保護が認められるものとは、例えば、「コンピュータプログラム」や「医療行為」をいう。

次いで、この基礎クレームから、その国において求められていない記載を削除し、また、その国において記載が認められていないクレームを削除することにより、各国用のクレームを効率よく作成することができる。

基礎クレームも各国用クレームも、明細書の実施例の説明の後に、例えば「上記実施例から、以下の態様を把握することができる。」等の一文と共に、クレームのように項立てて記載する。

言うまでもないが、明細書及び図面が基礎クレームのセットをサポートできるよう明細書及び図面を作成する必要がある。

以下、本章において、まず、日米欧中で通用するクレームドラフティングの基本的な考え方、即ち、基礎クレーム及び各国用クレームの作成の基本的な考え方につき述べる。次いで、日米欧中における要件の相違が顕著であるソフトウェア関連発明の場合を例に、基礎クレーム、各国用クレームを作成する。

また、日本企業の場合は、先ず日本語で明細書やクレームを作成し、次いで日本語から英語又は中国語に翻訳するのが通常であるから、英語及び中国語への翻訳を意識した日本文の作成における留意事項も考察する。

4. 1 日米欧中で通用するクレームドラフティングの基本的な考え方

(1) 基礎クレームのセット

基礎クレームのセットの作成にあつては、以下に示す事項に留意する。

1) クレームの解釈及び権利範囲に関する要件 (第2章で検討した要件)

① 保護対象

ソフトウェア関連発明の場合、基礎クレームとしては、技術的貢献を把握できるクレームを作成する。さらに、プログラムクレーム、媒体のクレームも作成する。

また、医療関連発明の場合、基礎クレームとしては、医療機器のクレームや医療機器の作動方法のクレームに加え、人間を手術、治療又は診断する方法のクレームも作成する。

② 侵害となる行為

基礎クレームとしては、消費者である個人の実施をも含むクレームを作成してもよい。

③ クレーム解釈の基本的考え方

明細書で明確に定義した用語を基礎クレーム

で用いるようにする。

④ ソフトウェア関連発明の場合、基礎クレームとしては、動作主体を明らかにして、方法のクレームを作成する。

⑤ 機能クレーム

基礎クレームでは、機能クレームのみならず、構造的特徴を示すクレームも作成する。

⑥ プロダクトバイプロセスクレーム

可能な限りプロダクトに特徴のあるクレームを作成し、プロダクトバイプロセスクレームのみを作成することにならないよう留意する。

2) クレームの記載に関する要件(第3章で検討した要件)

① 明確性

まず、明確性については、求められる事項が最も厳しい国にあわせ、具体的には以下の事項に留意する。

- ・クレームの記載が不明確であると判断されないよう、明細書又は図面に、クレームの用語についての定義や説明を設ける。

- ・クレームに、「薄い」「広い」「強い」などの相対的な文言、「略」、「約」、「およそ」などの文言、「例えば」、「など」、「好ましくは」などの任意的特徴を表すための文言、及び商標を使用しない。

- ・原則として、クレームに発明の効果を記載しない。

- ・数値限定については、上限及び下限を明確に示し、必要な場合、明細書において数値の測定方法を特定する。

- ・クレームに図面の参照符号を記載すると、権利解釈において、限定的に解釈されるおそれがあり権利者に不利になる可能性があるため、基礎クレームには図面の参照符号を記載するが、日米中の3ヶ国用のクレームにおいては、図面の参照符号を削除したものを記載する。

- ・否定的限定(「除くクレーム」)は原則として出願時にはクレームに記載しない。

・発明が不明確とならなければ、クレームに選択的記載（代替的記載）を用いてもよい。

② 発明の単一性

中国ではクレームに記載された発明の STF は新規性に加え創造性（進歩性）をも具備することが求められる。

しかしながら、出願時においては、将来の審査においてどのような文献が引用されるのかは明らかではなく、また、出願人は可能な限り広い範囲の権利の獲得を望んでいるのが通常である。

したがって、クレームに記載された発明の STF は新規性を有するよう、基礎クレームを作成すればよいと考える。

③ クレーム構造

ジェプソン型でクレームを記載した場合、プリアンプルに記載の事項は従来技術であると判断する国があることから、基礎クレームとしては構成要件列挙型で作成する。さらに、クレーム発明の全ての限定はクレーム本体に記載し、プリアンプルにはこれらの限定を記載しないよう留意する。

④ 従属形式

例えば、中国ではマルチクレームや、マルチクレームに従属するマルチクレームは許されませんが、基礎クレームとしては、マルチクレームや、マルチクレームに従属するマルチクレームを作成し、中国等用のクレームについては、これらのクレームを1つのクレームにのみ従属させるよう書き直せばよいと考える。

⑤ クレームの個数制限

基礎クレームとしては、クレームの総数、独立クレームの総数、及びカテゴリーと独立クレームとの関係につき、特に制限を設けることなく記載する。

⑥ サポート要件、補正の制限（新規事項追加の禁止）

当業者が明細書に十分に開示された内容から

直接的に又は総括的に導出できる発明をクレームに記載し、明細書においてもその内容を開示する。

さらに、審査段階においてクレームを補正する可能性があることに鑑み、当該補正が新規事項の追加であると判断されないよう、明細書には、上位概念、中位概念、下位概念といった階層的な例を豊富に記載する。

⑦ 実施可能要件

実施可能要件はクレームというより明細書に求められる記載要件であるが、当業者が明細書の記載内容に基づいて、クレームに記載された発明の技術内容を実施することができ、当該発明の技術的課題を解決でき、予期する技術的効果が得られるように、明細書にクレーム発明の内容を明確かつ完全に記載する。

(2) 各国用クレーム

各国用クレームとは、上述したように、その国において求められていない要件を削除し、また、その国において記載が認められていないクレームを削除することにより作成するクレームである。

各国用クレームの記載における留意点は、以下に示す具体例において説明する。

4. 2 ソフトウェア関連発明分野における具体例

特許庁審査基準中の事例のうちの「ネットワーク配信記事保存方法」の発明を利用して、各国用クレームを作成する際に利用する基礎クレームセットと各国用クレームセットの具体例を以下に記載する。以下の具体例は、広い権利範囲を追求したものではなく、各国用クレームの差異を明瞭にするための例であるので、必ずしも広い権利範囲になっているとは限らないことをご理解いただきたい。

具体例に係る発明の概要： ネットワークを

介して配信されたニュース等の情報の全てを保存するのではなく、配信された情報のうちユーザが保存する必要がある情報のみをキーワードにより選択して保存することにより、情報保存

装置の記憶容量を削減するという技術的效果をもたらす。

表3 基礎クレームのセット

<p>1. ネットワーク配信情報保存装置(200)が、通信ネットワークを介して配信される情報を受信するステップ；</p> <p>ネットワーク配信情報保存装置(200)が、前記の受信された情報のテキスト中に少なくとも1つのキーワードが存在するか否かを判断し、該判断に応じてアサート及びネゲートの何れかに定まる制御情報を生成するステップ；及び</p> <p>ネットワーク配信情報保存装置(200)が、前記制御情報がアサート及びネゲートの何れであるかに応じて、前記の受信された情報をメモリ装置(50)に記憶するか否かを制御するステップ；</p> <p>を含むことを特徴とするネットワーク配信情報保存方法。</p> <p>2. (動作主体を含まない)クレーム1に記載の方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。(欧州用)</p> <p>3. クレーム2に記載のプログラムを記録した記録媒体。(欧州用)</p> <p>4. (動作主体を含まないクレーム1の内容) ～ステップ；～ステップ；をコンピュータに実行させるためのプログラム。(日本用)</p> <p>5. (動作主体を含まないクレーム1の内容) ～し；～する；ことをコンピュータに実行させるためのプログラムを記録した記録媒体。(米国用、欧州用)</p> <p>6. 通信ネットワークを介して配信される情報を受信する受信回路(10)；</p> <p>前記の受信された情報のテキスト中に少なくとも1つのキーワードが存在するか否かを判断し、該判断に応じてアサート及びネゲートの何れかに定まる制御情報を生成する情報保存判断回路(30)；及び</p> <p>前記制御情報がアサート及びネゲートの何れであるかに応じて、前記の受信された情報をメモリ装置(50)に記憶するか否かを制御する情報保存実行回路(40)；</p> <p>を含むネットワーク配信情報保存装置(200)。</p> <p>7. 通信ネットワークを介して配信される情報を受信する受信手段(10)；</p> <p>前記の受信された情報のテキスト中に少なくとも1つのキーワードが存在するか否かを判断し、該判断に応じてアサート及びネゲートの何れかに定まる制御情報を生成する情報保存判断手段(30)；及び</p> <p>前記制御情報がアサート及びネゲートの何れであるかに応じて、前記の受信された情報を記憶手段(50)に記憶するか否かを制御する情報保存実行手段(40)；</p> <p>を含むネットワーク配信情報保存装置(200)。</p>
--

以後、各国別のクレームを例示する。なお、
取り消し線は、表3の基礎クレームから削除

する部分を示している。

表4 日本用クレーム

1. ネットワーク配信情報保存装置(200)が、通信ネットワークを介して配信される情報を受信するステップ；
 ネットワーク配信情報保存装置(200)が、前記の受信された情報のテキスト中に少なくとも1つのキーワードが存在するか否かを判断し、該判断に応じてアサート及びネゲートの何れかに定まる制御情報を生成するステップ；及び
 ネットワーク配信情報保存装置(200)が、前記制御情報がアサート及びネゲートの何れであるかに応じて、前記の受信された情報をメモリ装置(50)に記憶するか否かを制御するステップ；
 を含むことを特徴とするネットワーク配信情報保存方法。

日本用クレーム表4について検討する。日本は、基礎クレーム1（方法クレーム）において、人間が動作主体となることを運用で禁じているため、各構成要件に動作主体を明記することが望ましい。なお、ハードウェアが実行することが明白である構成要件には、必ずしも動作主体を明記する必要はない。図面の引用符号は、権利範囲を狭く解釈されるおそれがあるため記載しない方が望ましい。

また、日本では、基礎クレーム4（プログラムクレーム）が許されるため、基礎クレーム3（記録媒体クレーム）は削除する。なお、基礎クレーム4（プログラムクレーム）に代えて、基礎クレーム1（方法クレーム）に付属する基礎クレーム2（プログラムクレーム）を記載してもよい。

また、日本では、基礎クレーム6（回路を

構成要件とする装置クレーム）よりも、基礎クレーム7（手段を構成要件とする装置クレーム）が一般的である。装置クレームにおいて、構成要件がソフトウェアで実現され得る場合には、「～回路」とするよりも「～手段」又は「～部」として構成要件を記載することが望ましい。

基礎クレーム1（方法クレーム）に係る受信側の方法の発明は業としての実施に該当しない場合があるが、基礎クレーム3（プログラムクレーム）及び基礎クレーム7（手段を構成要件とする装置クレーム）を記載することにより、プログラム又は当該装置の製造、販売等の行為が業としての実施に該当する。

表5 米国用クレーム

1. ネットワーク配信情報保存装置(200)が、通信ネットワークを介して配信される情報を受信するステップ；
 ネットワーク配信情報保存装置(200)が、前記の受信された情報のテキスト中に少なくとも1つのキーワードが存在するか否かを判断し、該判断に応じてアサート及びネゲートの何れかに定まる制御情報を生成するステップ；及び
 ネットワーク配信情報保存装置(200)が、前記制御情報がアサート及びネゲートの何れであるかに応じて、前記の受信された情報をメモリ装置(50)に記憶するか否かを制御するステップ；
 ことを含むことを特徴とするネットワーク配信情報保存方法。

米国用の方法クレーム（表5）としては、基礎クレーム1（方法クレーム）において、米国では不要である動作主体及び参照番号を削除したものをを用いる。また各段階の末尾に記載される「ステップ」の用語も、ステップ・プラス・ファンクションであると判断される可能性があるため削除する。

米国用のプログラム関連クレームとしては、基礎クレーム5（記録媒体クレーム）を用いる。米国では、プログラムそのものは認めら

れないが、記憶媒体は認められる。米国用の装置クレームとしては、基礎クレーム6（回路を構成要件とする装置クレーム）を用いる。

「手段」を構成要件とする装置クレームは、ミーンズプラスファンクションと解釈される可能性、ソフトウェアそのものと解釈される可能性、等があるために好ましくない。

表6 欧州用クレーム

<p>1. ネットワーク配信情報保存装置(200)が、通信ネットワークを介して配信される情報を受信しするステップ；</p> <p>ネットワーク配信情報保存装置(200)が、前記の受信された情報のテキスト中に少なくとも1つのキーワードが存在するか否かを判断し、該判断に応じてアサート及びネゲートの何れかに定まる制御情報を生成しするステップ；及び</p> <p>ネットワーク配信情報保存装置(200)が、前記制御情報がアサート及びネゲートの何れであるかに応じて、前記の受信された情報をメモリ装置(50)に記憶するか否かを制御するステップ；</p> <p>ことを含むことを特徴とするネットワーク配信情報保存方法。</p>

欧州では、ソフトウェア関連発明は、例えばビジネスモデルにのみ特徴のある活動をコンピュータが実行する発明は、発明として成立することはなく、必ず技術的効果が必要となるので、何らかの形で、明細書に技術的効果を記載する必要がある。

欧州用のクレーム（表6）としては、基礎クレーム1（方法クレーム）において、欧州では要求されていない動作主体を削除したものをを用いる。また各段階の末尾に記載される「ステップ」の用語は、そのまま用いても良いが、削除してもよい。なお、欧州では、クレームは、ほとんどの場合、二部形式が求められるが、二部形式の前提部分は従来技術を示すので、出願時は基礎クレームの形式として、拒絶理由通知（サーチレポート）で、先行技術文献の提示を受けてから二部形式にし

た方が良い。

また、基礎クレーム6（回路を構成要件とする装置クレーム）よりもより広い解釈が可能となる基礎クレーム7（手段を構成要件とする装置クレーム）が好ましい。

なお、1カテゴリー1発明の制約を考慮して、基礎クレーム2（プログラムクレーム）を基礎クレーム1（方法クレーム）の従属項とし、基礎クレーム3（記録媒体クレーム）を基礎クレーム2（プログラムクレーム）の従属項とするのが好ましい。

また、欧州では信号クレームも許されるので、信号クレームの方が方法クレームよりも発明をよりの確に表現することができる場合は、基礎クレームのセットに信号クレームを含める。

表7 中国用クレーム

1. ネットワーク配信情報保存装置(200)が、通信ネットワークを介して配信される情報を受信し
 ずるステップ；
 ネットワーク配信情報保存装置(200)が、前記受信情報のテキスト中に少なくとも1つのキーワー
 ドが存在するか否かを判断し、該判断に応じてアサート及びネゲートの何れかに定まる制御情報を
 生成しずるステップ；
 ネットワーク配信情報保存装置(200)が、前記制御情報がアサート及びネゲートの何れであるかに
 応じて、前記受信情報をメモリ装置(50)に記憶するか否かを制御する；
 ことを含むことを特徴とするネットワーク配信情報保存方法。

中国では、プログラムクレームは一般に認められないが、技術的課題を解決するための技術的手段を備え、技術的効果をもたらす方法又は装置の発明は保護され得る。そこで、

参照符号を削除した基礎クレーム4（回路を構成要件とする装置クレーム）を中国用クレームとして記載することができる（表7）。

<勧められないクレーム> 3. 1で述べたを表8に示す。

明確性に反する「勧められないクレーム例」

表8 勧められないクレーム

1. 記事配信サーバ(100)が通信ネットワークを介して記事を配信するステップと、受信手段(10)が通信ネットワークを介して配信する記事を受信するステップと、表示手段(20)が受信した記事を表示するステップと、記事保存判断手段(30)が該記事の文章中に所定のキーワードと強い相関関係を有する語句が存在するか否かを判断し、存在した場合にアサートである制御情報を記事保存実行手段(40)に与えるステップと、前記実行手段(40)が前記制御情報がアサートである場合に前記受信記事を好ましくはフロッピーディスクである記事記憶手段(50)に速やかに記憶するステップとよりなることにより、記憶に使われる記憶容量を削減できるネットワーク配信記事保存方法。

上記クレーム例は、送信側のステップ（配信するステップ）まで含んでいて複数当事者の実施を要するので、権利行使しにくい。構成要件を段落分けしておらず分かりにくい。全体的に読点が少なく、意味を把握しにくい。「手段」の用語は中国では意味が曖昧となる。「表示手段が受信した記事」という表現は、「受信した」の主語が不明確である上、読点も無く、単語同士の結びつきが不明確となり、

表示手段が受信したものと誤解が生じやすく誤訳されやすい。

「キーワード」の個数が不明瞭である。「強い相関関係」、「速やかに」などの相対的表現等は明確性を欠く。「前記実行手段」の先行詞であるべき実行手段が前記されていない。「好ましくは」の任意的特徴は不適切である。「フロッピーディスク」は、登録商標である。「存在した」は、過去の時制であるとの誤解を生

じやすい。「よりなる」は、closed 形式の表現である。「記憶に使われる記憶容量を削減で

きる」は、達成すべき効果の記載である。

4. 3 翻訳を考慮した日本文の作成

明細書及びクレームは、英語や中国語などの他の言語に翻訳されるので、誤訳の生じにくい日本語で書かれていることが好ましい。大前提として、意味が明確で分かり易い日本語を書くことが、誤訳を避けるための必要条件である。例えば、各文章において、主語及び目的語を明確に記載する、読点により意味の区切りを明確にする、等の基本的原則を守るべきである。

しかしながら、一見して意味が明確で分かり易い日本語であっても、誤訳を避けるためには十分でない場合がある。例えば、ある技術分野の専門家にとっては意味が明確な文章であっても、当該技術分野の専門家ではない翻訳者や、日本語を理解できる外国人の翻訳者にとっては、意味が明確でない場合がある。また、日本語として表面的には意味が明確に見えても、翻訳するためには情報が不十分である場合もある。ここでは、そのような幾つかの場合について検討し、誤訳の生じにくい文章の書き方について説明する。

(1) 明確でない場合

まず、翻訳者にとって意味が明確でない場合について検討する。誤訳の生じにくい文章の条件の1つは、単語同士の結びつきが明確であることである。単語同士の結びつきが不明確な場合、文章の意味が多義的となり、誤訳が発生したり、翻訳することが困難となったりする。

例えば、「サーバからクライアントに要求された信号が送信される」という日本語は、単語同士の結びつきが不明確である。即ち、「要求された信号」が「サーバからクライアントに送信される」のか、あるいは、「サーバからクライアントに要求された信号」が「送信される」のか、

が明確でない。

この例では、「要求する」という動詞と「送信する」という動詞との2つの同一種の単語が1つの文の中で用いられているために、単語同士の結びつき方に多義性が発生している。即ち、「要求する」という動詞と「送信する」という動詞との両方が、「サーバからクライアントに」という方向性を示すフレーズと結びつき得るために、文章の意味が多義的になっている。

このような文章の意味の多義性の有無は、各単語の意味にも依存する。上記の例において、「要求」を「増幅」に変更した場合、「サーバからクライアントに増幅された信号が送信される」という文章となり、この文章の意味は明確である。このように、文章の構成は同一であっても、各単語の意味に依存して、文章の意味に多義性が生じたり、生じなかったりする。

翻訳者は、当該分野の技術的内容に熟知した者であることが好ましい。しかしながら現実には、翻訳者が当該分野の専門家ではなかったり、翻訳者の技術的知識が十分でなかったり、翻訳者が外国人であったりする場合もある。そのような場合、単語の意味に依存した単語間の結びつきの有無を、翻訳時に確実に読み取れない可能性がある。その結果、上記の「サーバからクライアントに増幅された信号が送信される」という文章を翻訳する場合、「サーバからクライアントに増幅された信号」と誤って翻訳してしまう可能性がある。

したがって、誤訳の生じにくい文章とするためには、各単語の意味に依存した単語同士の結びつきが明確なだけでは不十分であり、文章の構造として、単語同士の結びつきが明確であることが好ましい。

極論としては、文章を短くし、1つの文の中

において、同一種の単語を1つ（例えば動詞を1つ、名詞を1つ）だけ用いるようにすれば、多義的な文章を避けることができる。しかし実際には、同一種の単語を1つだけ用いるような短い文章が延々と並んだのでは、日本語として読みにくくなってしまふ。したがって、原則としては、なるべく短い文章を書くように心掛けながら、同一種の単語が複数回現れるような長さの文章を書く場合には、意味が多義的とならないように適宜工夫をすることが好ましい。

最も簡単にできる工夫は、読点を使用することにより、意味の区切りを示すことである。先の例で言えば、例えば「サーバからクライアントに要求された信号が、送信される」と読点を打てば、書き手の意図する意味の区切りがある程度明確になり、誤訳の可能性が小さくなるであろう。

しかし、読点だけでは、意味の区切りが十分に明確ではない場合が多い。文章の意味の多義性を排除するためには、更なる工夫をすることが好ましい。

例えば、「サーバからクライアントに信号が要求されると、当該信号が送信される」等のように、文章の構造を変えて、読点間での単語間の直接的な結びつきをなくせば、誤訳の可能性を更に小さくすることができる。また例えば、「サーバからクライアントに要求された信号が、クライアントからサーバに送信される」等のように、複数の同一種の単語（この場合は動詞）のそれぞれに同等の修飾を行うようにすれば、誤訳の可能性を更に小さくすることができる。

後者について更に説明すると、例えば「指紋センサにより検出された指紋情報及び音声情報」という文章は、「指紋情報及び音声情報」が指紋センサにより検出されたもの、即ち“fingerprint information and audio information that are detected by a fingerprint sensor”と誤訳されてしまう可能

性がある。そこで、「指紋センサにより検出された指紋情報、及びマイクにより検出された音声情報」のように、複数の同一種の単語（この場合は名詞）のそれぞれに同等の修飾を行えば、誤訳の可能性を小さくすることができる。

（2） 情報が不十分な場合

次に、日本語として表面的には意味が明確に見えても、翻訳するためには情報が不十分である場合について検討する。日本語の文章の場合、通常、単数か複数かは明示されない。また、集合全体を指しているのか否かも明示されないことが多い。そのような日本語の文章を、単数／複数かを明示的に指定し、集合全体を指しているのか否かが明示的である言語（例えば英語）に翻訳する場合には、情報が不十分となる。

例えば、「複数の電極のうち、ある電極が5Vに設定され、他の電極が4Vに設定される」という日本語の文章は、翻訳するに当たり情報が十分でない。何故なら、「ある電極」も、「他の電極」も、1つであるのか複数であるのかが明確でないからである。英語では、可算名詞に対して単数か複数かを明示することが通常は必要になるので、上記の文章を訳すに当たり、推測したり図面から読み取ったりする作業が必要になる。

さらには、上記の文章において、「他の電極」が「他の全ての電極」であるのか否か、即ち「他の電極」の集合全体を指しているのか否かも明確でない。英語の場合には、“other electrodes”の前に“the”を付けるか否かの選択が必要である。“the”を付ければ「他の全ての電極」の意味になるし、“the”を付けなければ「他の全ての電極のうち全てのでない幾つかの電極」という示唆になる。これに関しても、翻訳時には推測等の作業が必要になる。

したがって、例えば、「複数の電極のうち、ある1つの電極が5Vに設定され、他の全ての複数の電極が4Vに設定される」とか、「複数の電

極のうち、複数個の電極が5Vに設定され、他の電極のうちの複数個が4Vに設定される」等のように、数や集合の境界について明確にした日本語を書くことが好ましい。

このように、日本語の言語としての性質上、書き手の心の中では「数と集合」に対する意識が希薄になり易い。その結果、日本語の文章において、それらの情報が十分に表現されない場合がある。この点を踏まえて、日本語の文章を書く際には、数や集合の境界に関して常に明確化することが好ましい。

「数と集合」に関して更に言えば、2つの集合に属する要素間の対応関係についても、日本語の文章においては情報が十分に表現されない場合がある。2つの集合の要素間の対応関係について記載する際には、一対一の対応関係、一対多の対応関係、多対多の対応関係の何れであるのか等について、常に明確化することが好ましい。

5. まとめ

以上、本稿では、出願国として選択されることが多い日米欧中におけるクレーム解釈及び権利範囲に関する要件、並びにクレームの記載要件の相違を検討し、その上で、日米欧中で通用するクレームをどのようにドラフティングしたらよいかについて考察した。

そして、基礎クレームのセットと各国用クレームという二種類のクレームを作成することを、クレームドラフティングの一例として提案した。その際、日米欧中における要件の相違が顕著であるソフトウェア関連発明分野におけるクレームドラフティングの手法を例示した。

日米欧中の特許要件及び実務は時の経過と共に変化していくが、そうした状況においても今回提案した手法が1つの方策として考えられるであろう。

経済活動のグローバル化及びネットワークの発達等に伴い、日本のみならず、世界で通用する強い特許の取得の必要性が益々高まっている今日において、各国において強い権利を如何に効率よく経済的に取得すべきか、という観点からクレームドラフティングのあるべき姿を検討することは非常に大切である。本稿が、会員各位の権利活動の一助となれば幸いである。

(原稿受領2013年11月11日)