

10 日本企業の欧米における戦略的特許取得に関する調査研究

我が国企業が国際力を維持するためには、欧米での権利活用を意識した特許取得が一層重要となっている。特に、米国の場合は、裁判所が特許の有効性及び権利範囲を判断することから、特許権を活用するためには、米国特許商標局の登録を得るだけでなく、裁判所においても十分に権利主張ができることが必要である。

本調査研究では、日本企業が取得した米国登録特許約100件を分析し、クレームや明細書の記載が、裁判所における権利主張に耐え得るか否かを検討し、出願に当たっての留意点をまとめた。

この結果、最近の米国連邦高裁(CAFC)は明細書の記述からクレームを狭く解釈する傾向にあるにも関わらず、その様な傾向に配慮して明細書が作成されていない点や明細書を陪審員、裁判官に分かり易く記述する配慮が欠けている点などの多くの問題点が浮かびあがった。

こうした問題点を解決するために、米国明細書の諸項目に記載すべき内容のガイド、および日本原明細書を米国向けに作成する際のチェックリストも併せて作成した。

調査研究の背景

毎年日本企業が米国で取得する登録特許は約3万件であり、全体登録数の約20%にも及んでいる。海外企業の取得数としてはトップであり、続くドイツ企業の約1万件に対して大きな差がある。しかし権利活用という観点からみた場合、登録特許に基づいて日本企業が米国の裁判所で成功裏のうちに権利主張することに懸念を示す報告もある。こうした報告では次ぎのような点が指摘されている。

近年米国連邦高裁(CAFC)は明細書の記載事項を基に権利範囲をできるだけ狭く解釈する傾向であるが、そうした点を踏まえ、発明についてクレームの文言よりも狭く解釈されるような明細書の記述を避けるよう日本企業は注意しているだろうか。

裁判になったときに明細書の読み手である陪審員及び裁判官に技術内容を分かり易く記述する事に留意しているだろうか。

そこで、日本企業の所有する米国登録特許約100件を選び、上記に指摘された明細書の記載の問題点について実証分析することを企図した。更に最近の判例の傾向から得られる知見を一つの尺度として、明細書の記載の形式的内容の問題点を分析し、対策案を検討した。

登録特許の分析方法

1 分析サンプル

分析したサンプルは98件である。その内訳は最近登録された日本企業の米国特許66件、および過去数年間の連邦地裁で日本企業が原告である特許侵害事件の基礎になっている米国特許32件である。

また、技術分野について見ると、化学分野20件、機械分野41件、電気分野23件、ソフトウェア分野14件である。

2 分析方法

分析は米国の出願に当たって留意すべき諸項目について、米国特許明細書、必要に応じて対応日本語明細書、及び関連出願の状況なども併せて検討した。

明細書・クレームに関するチェック結果

1 全体結果

今回のサンプルを技術分野別、出願経路(PCT、パリルート等)、米国での訴訟対応特許等に分類し、チェック結果に差が見られるか検討したが、技術分野毎の特徴、訴訟案件と非訴訟案件での差は見られなかった。

全サンプルを通じて指摘が検討件数の30%以上に及んだ項目は次のように多数に及んだ。

- a) Improperly Listed Reference (適切にIDSがなされていない)
- b) Abstract (クレーム以外の文言を使用し、不用意な限定的表現がある)
- c) Background of the Invention (発明の特徴点も記述している、発明の対象を分かり易く説明していない、先行技術の図による説明がない、先行技術を否定する記述がある)
- d) Summary of the Invention (目的等を記述しすぎている、クレーム以外の文言および発明を限定する文言を使用している)
- e) Brief Description of the Drawings (発明の一実施例図であると明示していない)
- f) Detailed Description (他の構成の可能性について記載が

ない)

g) Claims(発明をカテゴリーの単一タイプ形式で叙述、冠詞等の使用が適切でない)

逆に、指摘10%未満の事項は、Jepson形式クレーム、化学系明細書での置換基等の記載不足の2項目のみであった。

2 問題点の具体的事例の分析と対策

(1) 文献引用記載

() 具体的問題事例とその権利行使への影響

明細書中に先行技術文献として挙げた文献が、特許公報フロント頁の引例の部分に掲載されていない事例である。すなわち、出願人は、明細書中に特許公開公報番号などを特定して説明しているの、これで十分と考え、IDSとしての提出を怠ったケースと考えられる。しかし、説明が十分でないケースも多々ある。

米国においては、出願人は特許性について重要な全ての情報をIDSとして開示することが義務付けられている。そして、先行技術文献情報の開示制度が厳格に確立されている。この制度のもとで、開示義務を怠ると、のちの侵害訴訟において開示義務違反と認定され、結果的に権利行使できない虞もある。

() 問題点の発生原因と対策

日本企業が、米国特許において明細書中に挙げた先行技術文献についてはIDSとして提出する必要はなく、明細書中には挙げなかった先行技術文献のみをIDSとして提出する必要があるとの誤解が原因かも知れない。

明細書中で引用した先行技術文献は必ずIDSとして提出することを心がけることが重要である。

(2) ABSTRACT

() 具体的問題事例とその権利行使への影響

Abstractの記載がクレームよりも狭くなっているケース、Abstractに発明の目的・効果・用途等が記載されているケース、クレームとは異なる発明内容(カテゴリー)が記載されているケースがみられた。

米国の施行規則においてもAbstractはクレームの意味の解釈に使用することは意図していないが、数年前CAFCは一定の条件下で、Abstractの内容もクレームの範囲を限定する理由になると判断した(Hill-Rom判決)。

Hill-Rom判決をもって「Abstractの記載がクレームを限定解釈する根拠となる」と一般化できるか否かは、必ずしも明らかではないが、Abstractの記載がクレームを限定解釈する「可能性」がある以上、今回指摘されたようなAbstractの記載は避ける必要があると思われる。

() 問題点の発生原因と対策

原因の大半は、日本企業が米国出願にあたりAbstractを重要視していないこと、すなわち、日本出願の要約書をその

まま翻訳して、それを米国出願に使用しているためと考えられる。

米国明細書の作成にあたっては、不測の事態を避けるために、必要以上の詳細な記載を含めない注意が必要であり、かかる観点から最も安全な対応は、独立クレームの文言(または、その一部)を100 - 150字程度の範囲で単に繰り返すことといえよう。

(3) BACKGROUND OF THE INVENTION

() 具体的問題事例とその権利行使への影響

Field of the Inventionにおいて、発明の特徴的部分が記載されている、クレーム記載のない使用形態・用途が説明されている等の問題点があった。

今回チェックした米国特許明細書の中には、技術分野を例示するにとどまらず、本発明の「新規性・進歩性」のポイントに言及するものが多々あった。Fieldの項は、Backgroundの一部であって、この項でクレーム中の発明の特徴部分まで記載すると、当該特徴部分が従来から公知であったとの自認とみなされる危険性がある。

Backgroundの記載が極端に長くかつ複雑(7カラム)である、あるいは非常に簡単で具体的な従来技術の指摘がない等の事例があった。

このような背景技術の過度に冗長、不十分、又は不規則な記載は、審査段階においては審査官による発明の適切な把握を妨げ、さらに権利行使の段階においては特に(技術の専門家でない)陪審員による発明の理解を困難にする可能性がある。

Description of the Related Artにおいて従来技術の問題点が過度に強調されたり、否定する事例が見られた。例えば、従来技術の制御システムについて、「減速時の衝撃の発生を防ぐことが不可能である(impossible to prevent)」と記載する等。

このような断定に近い表現は、指摘した問題点について従来技術よりも顕著に改善されていなければ本発明の範囲に入らないとの限定解釈を招くかもしれない。裁判所でのクレーム解釈の上で不利になる可能性がある。

() 問題の発生原因と対策

先行技術の(図等を使用した)分かりやすい説明配慮について

発明の背景となる従来技術は、明細書において、当業者以外の者に分かりやすく説明するように記述されていることが望ましい。特に権利行使の場面において、技術専門家ではない裁判官、さらには一般市民から選ばれる陪審員に発明を理解してもらう状況を想定すれば、「分かりやすい」記載の重要性は明らかといえよう。

なお、図面で構造を表現できる発明の分野においては、先行技術を説明する図面の存在が「分かりやすい」記載の一

つの指標となろう。機械の発明の分野が、その典型と考えられるが、今回チェックした機械分野に属する41件では、過半数の28件で、「先行技術を説明する図面がない」と指摘されている。検討の余地があると考えられる。

先行技術を否定的に表現することの問題点

このチェック項目を選定した理由は、先行技術の問題点を指摘したことが、反射的に本件特許クレームの限定解釈につながる可能性を考慮したためである。日本語明細書においては、通常[解決すべき課題]が記載されるため、その内容が対応する英文明細書に盛り込まれることで、何らかの形で「先行技術の問題点」が記載される例が多いと考えられる。

また、先行技術のこれら複数の問題点を記載したうえで、それら全体として問題があったと決め付けることで、複数の問題点の全てについて従来よりも改善されていなければ本発明の範囲に入らないとの限定解釈を招く事態も想定され得る。

今回の評価では、大多数の特許サンプルで先行技術について何らかの否定表現をしていると判断された。たとえば、「...は不可能である(impossible)」、「...できない」等が頻出する記述ぶりである。

後述のように、発明の目的として掲げた内容もクレームを限定解釈する根拠となり得るので、先行技術のみを表現することが必要である。

(4) SUMMARY OF THE INVENTION

() 具体的問題事例とその権利行使への影響

今回のチェックにおいて、Summaryの項が、特許クレームの言語を忠実に、または概ね忠実になぞって記載されている例は、全体の6割程度に過ぎなかった。

近時CAFCにおいて、明細書の個々の記載に基づいてクレームが限定解釈される傾向が指摘されている。従って、Summaryの記載(特に、クレームに対応して発明の構成を記述する部分)がクレームの文言と一致しない場合に、当該記載がクレーム限定解釈の根拠となり得ることも当然に想定され得る。

今回のサンプルについて、発明の目的が間接的に記載された例を含めて、大部分の特許で何らかの「目的」の記載が認められた。Summary of the Inventionに記載された目的に基づいて裁判所はクレームの限定解釈を招きやすい。

() 問題点の発生原因と対策

発明の目的を記載することの問題点

日本出願では一般的に、発明を説明するために明細書全体のストーリーが「目的」(解決すべき課題)をベースにして書かれる傾向にある。現状として、それが米国明細書に残っているのはやや当然とも思われる。

発明の目的を書かないことで、技術の内容によっては、先行技術と本発明との関係が分かり難くなり、結果として本発明の技術的意義が理解され難くなる場合もあると考えられる。し

かし、「目的」を書き過ぎる傾向は問題である。

米国実務において「発明の目的」は要求されていないのであるから、限定解釈の懸念をなくすために、米国事務所から提案のように「発明の目的を一切書かない」、又は「発明の実施例の択一的な効果として記載する」という選択肢は十分検討に値しよう。具体的には、基礎日本出願段階から記載しない、あるいは日本語明細書に対応箇所があっても翻訳しない、という対応が考えられる。

(5) BRIEF DESCRIPTION OF DRAWINGS

() 具体的問題事例とその権利行使への影響

今回のチェックにおいて、図面の説明について、「発明を限定するような表現」であると評価された件数は、調査委員会の評価でも、98件中28件と、予想外に多いともいえる結果であった。

ケース1: 図面の説明中で、「...according to the present invention」との記載が見られたが、当該図面が「本発明の一実施態様(an embodiment of the invention)」ではなく「本発明の全て(the invention)」を表すものであり、当該図面と実質的に相違する態様は発明の範囲外である、との限定解釈を招く余地があると考えられる。

ケース2: 図面の説明の記載に一貫性が欠けている。具体的には、「...according to an (another) embodiment of the present invention」のように実施態様(embodiment)であることを明記した表現と、「...according to the present invention」のように本発明そのものの説明と解釈され得る表現が、それぞれ複数混在している。

図面を添付することで発明の内容・特徴を理解し易く開示できる場合は多いが、上記事例のように、図面の説明も記載の仕方によっては限定解釈の根拠となり得るため、注意が必要である。特に、「本発明の...」という直接的表現をした場合、権利解釈上、制限的に見られる可能性がかなり高いと思われる。

() 発生原因と対策

具体的事例の発生原因を検討してみる。ケース1では、対応日本語明細書中の上記記載は「本発明に係る(・・図である)」と表現されており、これをそのまま翻訳したためと推定される。一方、ケース2についてみると、本件は複数の優先権を主張しており、複数の日本出願明細書の内容を併合して米国出願用の日本語明細書を作成した際、日本語表現が十分に統一されず、そのまま翻訳されたため、一貫性が欠けたと史料される。

クレーム発明が対応する図面に表された形態に限定されないよう、あくまで発明の一実施例の例示に過ぎない旨を明記することが望ましい。これは、通常、発明に関する各図面の説明ごとに「実施態様(embodiment)」という表現を用いることで達成できるであろう。

(6) Detailed Description

() 具体的案件に見られる問題点とその権利行使への影響

米国の明細書記載ルールに従っていない。

・明細書の表現形式が米国様式のものではなく、日本出願の明細書を逐次翻訳し、そのまま米国に出願したと思われる。
・米国特許明細書で通常用いられる表現形式の“Headings”がまったく記載されていない案件である。

以上の二例は、日本の明細書の「発明の詳細な説明」欄を“Detailed Description”と翻訳し、米国明細書を作成したと推定される。

・明細書中のサブタイトルとして、“Best Mode for Carrying Out the Invention”と記載されている。

PCTの定型の見出し「発明を実施するための最良の形態」を直訳した表現がそのまま残っているからである。しかし、PCTにおける「最良の形態」は、米国出願における“Best Mode”とは法的意味が異なることに注意すべきであろう。

重要な技術的特徴を広くサポートする記述になっていない。

・広いクレームについて、サポートする具体例が実質的に一つしか記載されていない。

・図面に記載された唯一の実施態様を詳細に記述しているのみで、代替実施例や、他に取得可能な構成についての示唆が少ない。

本分割出願において代替実施例の提示や、他の構成の可能性を示唆する記述が乏しい。発明の単一性を理由に限定要求が出た場合の対処の際生じる問題であり、今回の調査で比較的多く見られた。

本発明を、そのembodimentとして説明するという形にはなっておらず、“The present invention will be”という形式の表現をとっている。その上で、クレーム相当の表現を用いて、「本発明は...を備える。」と表現している。すなわち、本発明を定義するにあたって、クレームと明細書で同一表現を用いており、用語を使い分けすることについての配慮がなされていない。

この場合Detailed Descriptionの記載からクレームの権利範囲が解釈される可能性が高く、そうした解釈がなされたとき、抗弁しにくいと思われる。

以上とは異なり、米国弁護士からの指摘が少なく、調査委員会でも評価の高かった事例もあった。

・日本出願の公開公報の明細書が短く簡潔に書かれ、米国特許明細書のdetailed descriptionは約0.5頁である。短いけれども、全体的に本発明を理解しやすくまとめられている事例。

・米国特許明細書と日本公開公報の両者を比較すると、全般に、日本出願時に米国出願を意識した構成をとっており、さらに翻訳にも注意が払われている事例。

() 問題の発生原因と対策

米国明細書の記載様式に基づき記載する。

日本出願の明細書通りに翻訳した場合等に、米国明細書の記載ルールから外れた記述になるケースが多くみられた。米国特許明細書の様式に適切に従うなど、米国特許制度の形式的要件を積極的に満足するよう注意し、日本出願明細書又は英文翻訳用明細書を作成する。更に記載内容に注意して日本語の米国特許明細書を作成すれば、それを英訳しただけでも、所定レベルに達する米国明細書になり得ると思われる。

重要技術をサポートするための要件

複数の実施例を用意するか、もし、用意できない場合にはすくなくとも他の実施態様の存在の可能性を示唆する必要がある。当該実施例のみに狭く限定的に解釈されるのを防ぐことができると思われる。

汎用語・特有語の使い分けについて

登録された特許のクレームが制限的に解釈されないよう、クレームと明細書におけるクレーム要素の記載を十分に考慮することが重要である。そのため、クレームでは「汎用語(generic term)」を用い、明細書では「汎用語」の他に具体的な実施例(embodiment)については「特有語(specific term)」を用いて表現することが必要と思われる。

こうした対応をしている具体事例として、補強材付きの光通信信用信号線を束ねる技術に関する特許があげられる。発明を表現するに際して、上位概念として「補強部材」、中位概念として「強化ロッド」、下位概念として「鋼鉄性ロッド」という、3段階の用語の使い分けがなされている事例があった。

(7) Claims

() 各案件のクレームの記載内容

クレーム記載の内容

クレームに使用している用語が不統一な事例や、クレーム1が冗長で特許明細書の約2欄の長さの事例がみられた。

一般論として、冗長なクレーム表現は、余分な文言を含むために、どうしても限定解釈の主張の根拠を与えやすい。

クレームの段落表現

一般的に中間補正がなされた上で特許が成立した場合、禁反言の関連で補正の及ぼす範囲が議論となる。構成要件が独立した段落になっており、各要件が有機的に組み合わせられてクレームを構成しているならば、そのクレーム解釈に際して、他の構成要件が補正した構成要件の影響を受けないとされる。フェスト判決以降重要視されている考えであるが、今回のサンプルでは実施されている例は少数であった。

複数のカテゴリー

複数のカテゴリーのクレームを作成し、一つの出願におけるクレーム数を増やすことは重要である。後述するように日本企業は米国出願に当って、クレーム数を増やす努力が十分

になされていない傾向である。

米国の厳しい単一性の基では、カテゴリーを増やしても限定要求が出されるので、クレーム数を増やすことは困難との意見もある。今回の分析対象案件のなかで、単一性をクリアしながら、一件の登録特許中に異なった種類のクレーム形式を含む例があったので、紹介する。

- ・方法の発明に実質的な特徴があるときに、その方法の発明を実施するための装置などのクレームを併せて記載した例
- ・一部の構成に特徴がある発明について、それを含む、より大きな構造を対象とするクレームを併せて記載した例
- ・組成物のクレームに対し、混合工程を含む方法発明のクレームと一緒にして登録を受けた例、がある。

先行記述を適切に引用し表現すること(Proper antecedent basis)

チェックが困難な項目である。定冠詞、不定冠詞がクレームの構成上重要な問題である。日本語では“the”に相当する冠詞がないこともあり、日本実務者にとって困難な課題である。この点について米国出願の事前の確認を、米国特許弁護士に依頼し、チェックを受けることが考えられる。

() 各案件のクレーム数の対比

今回のサンプルから20件を選び、独立クレーム数、総クレーム数について詳細に検討した。日本出願時のクレーム数と同程度の状態で登録されたものが約50%であり、米国のクレーム制度を積極的に利用して、20以上のクレーム数を取得しようというものは、僅かに4件(20%)であった。日本出願で独立クレーム数が1のものは13件であった。日本出願の比較的少ないクレーム数のままで米国出願を行い、登録を受けている傾向と思われる。米国の基本料金で認められる総クレーム数20以内の利用をさらに検討すべきであろう。

米国特許出願明細書の記載事項

米国登録特許約100件を調査した結果、以下のことが分かった。

米国明細書の記載ルールに従っていないサンプルが、今回の調査で多数みられた。明細書に記載した事項により、クレームを限定され易いと思われる。

翻訳用の和文原稿を的確に作成して、これを正しく翻訳すれば、英文明細書としてほぼ満足できるレベルを達成することができると思われる。

そこで、米国明細書の諸項目の記載内容のガイド、翻訳用和文明細書のチェックリストを作成した。

1 明細書の項目の記載事項に関するガイド

明細書の記載は、クレームに記載した発明を十分に、明確に、簡潔に、正確に、当業者がその発明にかかるものを製造

し、使用することができるように記載する(CFR1.71(a))ことによって、権利取得上の要求を充足することができる。しかし、上記したように明細書の記載の仕方によっては、有効な権利行使を阻害する、すなわちクレームの限定解釈を誘導することもあり得るのでこのような事態を極力避けなければならない。

そこで上記の観点から、記載事項についてガイドを作成した。特に記載事項について誤解の多かったBackground of the invention、Summary of the invention、Detailed Description、Claim を中心にまとめた。

2 クレーム・明細書のチェックリスト

明細書の記載事項が必要な情報のみに留めているかをチェックするためのチェックリストを作成した。発明の限定解釈に使用される可能性がある、下記の諸項目を中心に作成した。Abstract、Background of the inventionの従来技術、Summary of the inventionの記述と目的の記載、Brief Description of the Drawings、重要技術を広くサポートできるDetailed Description、claimとDetailed Description間の汎用語/特有語、クレームのパラグラフ化等についての確認である。

今回提案したガイドに基づき、米国特許明細書の様式に従い、記載内容に注意して日本語の米国特許明細書を作成し、チェックリストにより確認すれば、それを英訳しただけでも、所定レベルに達する米国明細書になり得ると期待される。

(担当:主任研究員 入江伸一)