

7 特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究^(*)

本調査研究は、特許性判断におけるクレーム解釈について日米欧中韓の五カ国を対象として、法令・審査基準を中心に、日本の運用が他国との比較により改善すべき点があるのかを、海外知財庁及び特許事務所並びに日本の企業及び代理人を対象として国内外ヒアリング調査及び海外質問票調査を実施した。

主なテーマとして、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を調査した。

日本の運用状況を調査し、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・検討した。

調査結果を踏まえて、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。

I. 序

1. 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、所謂、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、特定の技術分野毎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

(*) これは平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

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。

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、請求項の記載と併せて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。もともと、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(d)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。とはいつてもミーンズ・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ヒアリングでの意見もあった。

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おいて、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(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。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

用途発明は、物の属性による用途への使用に基づく発明であるから、「単純方法」の発明とも考えられるが、日本では使用に適することを含めて「物の発明」とされている。また、特殊な用途クレームとして「医薬発明」等がある。

「用途限定」とは、物の用途を用いてその物を特定することであり、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。

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。

「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、請求項中に用途の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、当該用途の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、用途の限定の観点も含めて解する。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。

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い場合でも、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、当該請求項に記載の医薬用途に用いる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について、ヒアリング結果では、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ていない。

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釈され、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。

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。

(担当:主任研究員 富田隆之)