

## 日米欧中で通用する クレームドラフティング(その1)

伊 東 忠 重\*  
大 貫 進 介\*\*  
山 口 昭 則\*\*\*  
吉 田 千 秋\*\*\*\*  
鶴 谷 裕 二\*\*\*\*\*  
加 藤 隆 夫\*\*\*\*\*

**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。

### 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 ソフトウエア関連発明
  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 ソフトウエア関連発明分野における具体例

\* 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

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

\*\*\* 伊東国際特許事務所 弁理士 Akinori YAMAGUCHI

\*\*\*\* 伊東国際特許事務所 弁理士 Chiaki YOSHIDA

\*\*\*\*\* 伊東国際特許事務所 弁理士 Yuji TSURUYA

\*\*\*\*\* 伊東国際特許事務所 弁理士 Takao KATO

- 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<sup>1)</sup>。

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<sup>2)</sup>。

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<sup>3)</sup>。

#### (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

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<sup>4)</sup>。

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<sup>5)</sup>。

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<sup>6)</sup>。

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)）<sup>7)</sup>。

### (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<sup>8)</sup>。

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<sup>9)、10)</sup>。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治療、狭い意味では実際の治療措置に関することである<sup>11)</sup>。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<sup>12)</sup>。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<sup>13)</sup>。

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<sup>14)</sup>。

### (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<sup>15)</sup>。

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<sup>16), 17)</sup>。

(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<sup>18)</sup>。

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<sup>19)</sup>。

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<sup>20)</sup>。

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<sup>21)</sup>。

(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<sup>22)</sup>。

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<sup>23)</sup>。

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<sup>24)</sup>。

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<sup>25)</sup>。

## 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<sup>26)</sup>。

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<sup>27)</sup>。

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<sup>28)</sup>。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<sup>29)</sup>。

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<sup>5)</sup>。

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<sup>5)</sup>。

(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<sup>30)</sup>。

「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<sup>6)</sup>。

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<sup>31)</sup>。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的活動などを遂行する方法に該当し、保護対象とならない<sup>32)</sup>。

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<sup>33)</sup>。

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<sup>34)</sup>。

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<sup>35)</sup>。

## 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<sup>36)</sup>。

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<sup>37)、38)</sup>。

(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<sup>39)</sup>。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<sup>40)</sup>。

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<sup>41)</sup>。

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<sup>42)</sup>。

なお、シングルミーンズクレームは認められない<sup>43)</sup>。

(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<sup>44)</sup>。

(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<sup>45)</sup>。

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<sup>46)</sup>。

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<sup>47)</sup>。

## 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<sup>48)</sup>。

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<sup>49)~51)</sup>。

(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<sup>52)</sup>。

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<sup>53)</sup>。

(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<sup>54)</sup>。

(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<sup>55)</sup>。

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<sup>56)</sup>。

## 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。

## 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<sup>57)</sup>。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

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×

とはいうまでもないと判示した事件がある<sup>58)</sup>。

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<sup>59)</sup>。

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<sup>60)</sup>。

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否かが審査される（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<sup>61)</sup>。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<sup>62)</sup>。

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<sup>63)</sup>。

## (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<sup>64)</sup>。

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<sup>65)</sup>。

3) 欧州では、出願の文脈上、意味が明確であるか否かが判断される。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<sup>66)</sup>。

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<sup>63)</sup>。

## (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）<sup>67)</sup>、<sup>68)</sup>。

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<sup>69)</sup>。

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<sup>70)</sup>。

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<sup>71)</sup>。

## (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<sup>67), 72)</sup>。

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<sup>73)</sup>。

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<sup>74)</sup>。

3) 欧州では、「望ましくは」「例えば」等の表現は、考慮されない<sup>75)</sup>。

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」<sup>63)</sup>。

#### (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<sup>76)</sup>。

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<sup>77)</sup>。

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<sup>78)</sup>。

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<sup>79)</sup>。

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<sup>80)</sup>。

#### (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<sup>48), 81)</sup>。

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<sup>73)</sup>。

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<sup>82)</sup>。

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<sup>83)</sup>。

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<sup>84)</sup>。

#### (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<sup>85)</sup>、<sup>86)</sup>。「使用（利用）」は、「利用方法」として扱われる<sup>87)</sup>。

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<sup>88)</sup>。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<sup>89)</sup>。

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<sup>90)</sup>。

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<sup>91)</sup>。

#### (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）<sup>92)</sup>。

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<sup>93)</sup>。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<sup>94)</sup>。

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<sup>67)</sup>。

「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<sup>86)</sup>。

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ではなく、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<sup>95)</sup>。

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<sup>96)</sup>。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ても、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<sup>97)</sup>。

#### (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<sup>67)</sup>。

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<sup>98)</sup>。

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<sup>99)</sup>。

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<sup>100)</sup>。

### 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<sup>101)</sup>。

(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<sup>102)</sup>。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<sup>103)</sup>。

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<sup>104)</sup>。

(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ぬ」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<sup>105)</sup>。

### 3. 3 クレーム構造

(1) 日本では、構成要件列挙型、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<sup>106)</sup>。

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<sup>107)</sup>、<sup>108)</sup>。

「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<sup>109)</sup>。

(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<sup>110)</sup>。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<sup>111)</sup>。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<sup>112)</sup>。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<sup>113)</sup>。

ジェプ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<sup>114)</sup>。ただし、ジェプ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<sup>115)</sup>。

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括的表現 (open) である<sup>116)</sup>。

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<sup>117)</sup>。

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<sup>118)</sup>。

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<sup>119)</sup>。

(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<sup>120)</sup>。

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<sup>121)</sup>。

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<sup>122)</sup>。

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<sup>123)</sup>。

(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<sup>124)</sup>。

- 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<sup>125)</sup>。

(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<sup>126)</sup>。

(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<sup>127)</sup>。

### 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<sup>128)~130)</sup>。

(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<sup>131)</sup>。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<sup>132)</sup>。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<sup>133)</sup>。

(3) 欧州では、補正により出願当初の出願内容を超越す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越するので、新規事項の追加となる<sup>134)</sup>。

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越することはできない(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を含む<sup>135)</sup>。

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<sup>136)</sup>。

### 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越する

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)<sup>137)~139)</sup>。

(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<sup>140)</sup>。

(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<sup>141)</sup>。

(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<sup>142)</sup>。

### 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越えないことが求められる<sup>143)</sup>。

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越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<sup>144)、145)</sup>。

(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<sup>146)</sup>。

(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）。これは全てのクレームの主題は、明細書に根拠がなければならない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<sup>147)</sup>。

(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<sup>80)</sup>。

### 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。

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のかについて考察する。

#### 注記

- 1) 審査基準Ⅱ部1章1

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

- 2) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 185, 209USPQ 1,7 (1981)
- 3) 日本貿易振興機構北京センター知的財産権部編, 専利審査指南2010・西島孝喜翻訳監修, 2010年改正版 中国特許審査指南, 東洋法規出版第二部 1章2
- 4) 審査基準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) C部Ⅳ章2.3.6
- 7) 前掲注3) 9章2(1)
- 8) 伊東忠彦・伊東忠重監修, 改訂7版 特許明細書の書き方, 経済産業調査会 (2012) 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, 発明推進協会 (2012) P178
- 11) EPO技術審判合議体審決 (以下, 「T」) 144/83
- 12) EPO拡大審判合議体審決 (以下, 「G」) 5/83
- 13) T144/83
- 14) 前掲注3) 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(行ツ)3 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) 前掲注8) 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) 前掲注6) C部Ⅲ章4.2
- 23) 「特許紛争事件の審理に適用される法律の問題に関する若干の規定」 司法解釈2009第21号7条
- 24) 前掲注23) 司法解釈2009第21号3条
- 25) 前掲注3) 2章2.4
- 26) 前掲注8) P158
- 27) 審査基準Ⅶ部1章2.2.1
- 28) 審査基準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) 前掲注3) 9章2(2)
- 35) 前掲注3) 9章5.2
- 36) 審査基準Ⅰ部1章2.2.2
- 37) 東京地裁平成8年(ワ)第22124号「磁気媒体リーダー」事件, 平成10年12月22日判決
- 38) 前掲注8) P115, P403
- 39) In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212, 169 USPQ 226, 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) 前掲注6) C部Ⅲ章2.1&6.5
- 45) 前掲注3) 2章3.2.1
- 46) 前掲注3) 3章3.2.5
- 47) 前掲注23) 司法解釈2009第21号第4条
- 48) 審査基準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) 前掲注8) P364
- 51) 前掲注10) 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) 前掲注6) C部Ⅲ章4.12
- 55) 前掲注3) 2章3.1.1
- 56) 前掲注3) 3章3.2.5(3)
- 57) 前掲注8) P138
- 58) 東京高判平15.3.13(平成13(行ケ)346審決取消請求事件) 審査基準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) 前掲注6) 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) 前掲注3) 2章3.2.2
- 64) 前掲注8) 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) 前掲注6) C部Ⅲ章4.7
- 67) 審査基準I部1章2.2.2.3
- 68) 前掲注8) P74
- 69) *Ex parte Simpson*, 218 USPQ 1020 (Bd. App. 1982)
- 70) 前掲注6) C部Ⅲ章4.8
- 71) 前掲注3) 2章2.2.7
- 72) 前掲注8) P145
- 73) MPEP2173.05 (c)
- 74) MPEP2173.05 (d)
- 75) 前掲注6) C部Ⅲ章4.9
- 76) 審査基準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) 前掲注6) C部Ⅲ章4.10
- 80) 前掲注3) 2章3.2.1
- 81) 前掲注8) P147
- 82) MPEP2173.05 (c) II
- 83) 前掲注6) C部Ⅲ章4.11
- 84) 前掲注3) 2章2.2.6
- 85) 審査基準I部1章3.2.1
- 86) 前掲注8) P149
- 87) 審査基準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) 前掲注6) C部Ⅲ章4.16
- 91) 前掲注3) 3章3.2.5 (2)
- 92) 前掲注8) P319
- 93) MPEP608.01 (m)
- 94) 前掲注6) C部Ⅲ章4.19
- 95) MPEP2173.05 (i)
- 96) 前掲注6) C部Ⅲ章4.20
- 97) G2/10
- 98) MPEP2173.05 (h) II
- 99) 前掲注6) C部Ⅲ章3.7
- 100) 前掲注3) 2章3.3
- 101) 審査基準I部2章2.2
- 102) MPEP802.01
- 103) MPEP806.05 (e)
- 104) MPEP806.05 (f)
- 105) 前掲注3) 6章2.1.2
- 106) 前掲注8) P141
- 107) 平成元年(行ケ)第31号
- 108) 前掲注8) 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 USPQ2d 1781, 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.3d 1298, 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) In *re 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) 前掲注6) C部Ⅲ章2.3.
- 121) 前掲注6) C部Ⅲ章2.3.1
- 122) T850/90
- 123) 前掲注6) C部Ⅲ章4.13
- 124) 前掲注3) 2章3.3.1
- 125) MPEP608.01 (n) III
- 126) 前掲注6) C部Ⅲ章3.8.

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 127) 前掲注3) 第5部2章1  
128) 前掲注8) P117  
129) 前掲注10) P213  
130) 審査基準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., 222 F.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) 前掲注6) C部Ⅵ章5.3.1  
135) 前掲注3) 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) 審査基準Ⅰ部1章3.2  
138) 前掲注8) P116  
139) 前掲注10) P123  
140) Mineral Separation v. Hyde, 242 U.S. 261, 270 (1916)  
141) 前掲注6) C部Ⅱ章4.9  
142) 前掲注3) 2章2.1.3  
143) 前掲注8) P65  
144) 審査基準Ⅰ部1章2.2.1.2  
145) 前掲注10) P100  
146) Wang Labs. v. Toshiba Corp., 993 F.2d 858, 865, 26 USPQ2d 1767, 1774 (Fed. Cir. 1993)  
147) T409/91

#### 参考文献

- ・欧州特許庁審判部, 欧州特許庁審決の動向 (第5版対応), 発明協会 (2009)

(原稿受領日 2013年9月2日)

