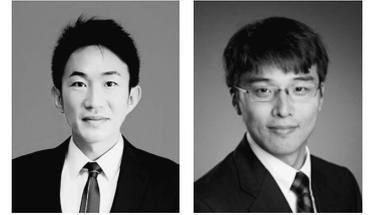


特集《海外の特許》

米国・欧州代理人による 請求項のリバイスポイント



会員 **野村 和弘** 会員・欧州弁理士 **長谷川 寛**
 会員・米国弁理士 **金野 豊彦**



要 約

米国と欧州では、実務における考え方が大きく異なる。このため、日本出願の段階で、どのようなことに留意して請求項を記載すると、欧州でも米国でも審査を有利に進めることができるかについての対策を検討する。なお、この原稿は、昨年、名古屋にて開催した同題名のセミナーについて再編集したものである。

目次

1. はじめに
2. 請求項のリバイスポイント
3. 模擬請求項案を用いたリバイスポイントの理解
4. おわりに

1. はじめに

米国と欧州では、実務における考え方が大きく異なる。このため、理想としては、米国用の出願と欧州用の出願は、分けて行うことが好ましい。しかし、現実には、PCT 出願を行う場合があり、この場合、PCT 出願に基づいて各国移行がなされるため、一つの出願を基に米国や欧州へ移行されることになる。また、一般に、日本から海外へ出願を行う場合には、日本出願を基礎として海外出願が行われることが多い。このため、日本出願の段階で、どのようなことに留意して請求項を記載すると、欧州でも米国でも審査を有利に進めることができるかについての対策を検討する。

具体的には、まず、日本で作成された請求項において修正すると良いと現地代理人が感じるポイントを「リバイスポイント」として、米国代理人と欧州代理人とによりそれぞれ列挙した。次に、模擬請求項案を用いて、具体的にどのようにリバイスするとよいかについて纏めた。

2. 請求項のリバイスポイント

A. 欧州からの視点

(1) 従属項はできるだけ多く

新規事項の追加の判断に厳しい欧州では、基本的に、明細書中の記載を請求項に追加することが、日本や米国に比べて困難である。このため、補正用の構成要件のストックとして従属項をできるだけ多く出願時に記載しておくことが好ましい。また、欧州では互いに従属していない従属クレーム同士を組み合わせると新規事項の追加と判断されることがある。このため、技術的な矛盾が無い限り、従属クレームは多従属とすることが好ましい。なお、欧州では多従属クレームに追加費用が発生しない。

(2) 原則 1 カテゴリーに独立項は 1 つ

EPC 規則には、以下のような条文がある。このため、原則として、1 カテゴリーに独立項は 1 つとする必要がある。

「EPC 規則 43 条 (2)」

第 82 条を損なうことなく、欧州特許出願は、同一カテゴリー（製品、方法、装置又は用途）に属する 2 以上の独立クレームを含むことができるが、出願の主題が次の項目の 1 に係わっている場合に限る。

- (a) 相互に関連する複数の製品
- (b) 製品又は装置の異なる用途
- (c) 特定の問題についての代替的解決法。ただし、

これらの代替的解決法を単一のクレームに包含させることが適切でない場合に限る。」

なお、1 カテゴリーに複数の独立クレームが認められる例として、以下のような具体例が欧州特許庁のガイドラインに列挙されている (F-IV, 3.2)。

・ EPC 規則 43 条 (2) (a) の例

- プラグとソケット
- 受信機と送信機
- 中間体と最終化合物

・ EPC 規則 43 条 (2) (b) の例

- 化合物の異なる用途

・ EPC 規則 43 条 (2) (c) の例

- 同一グループに属する異なる化合物

・ その他の例

- 回路とその回路を有する装置
- データ処理方法, そのデータ処理方法を行う装置, そのデータ処理方法のプログラムが格納された情報媒体

(3) 用途発明は Use Claim に

欧州の審査ガイドラインには、以下のような記載がある。

「GL F-IV, 4.13 「ための装置」 といった表現の解釈
クレームが「…の方法等を実施するための装置」という言葉で始まっている場合は、これは、その方法を実施するのに適した装置のみを意味するものと解釈しなければならない。」

このため、欧州では用途に関する記載の限定力が弱く、日本では用途発明として新規性が認められる場合でも、欧州では新規性が認められないことがある。一方で、用途に限定力を持たせたい場合は欧州では Use Claim と呼ばれる記載方式を採用することが有効である。したがって、用途以外に先行技術との差異がない場合は、欧州で Use Claim に補正することを考慮に入れると良い。

(4) 「～状」, 「～様」, 「～系」といった記載は避ける

欧州において、クレームは明細書の参照無しで明確でなければならない (ガイドライン F-IV, 4.1)。このため、日本語のクレームでよく用いられる「～状」, 「～様」, 「～系」といった記載は、不明瞭であると審

査官から指摘されやすい。したがって、「～状」, 「～様」, 「～系」といった記載は避けたほうが好ましい。

(5) 物クレームで、方法的特徴を記載することは避ける

欧州には以下のような判例がある。

「T841/95

装置クレームの発明をその装置の使用方法で定義しようとすると、明瞭性の欠如が生ずることがある。」

このため、物クレームで方法的特徴を記載することは避け、方法クレームを設けることが好ましい。特に、日本では、物クレームでの権利化を望むことが多いので、このような場合は、少なくとも、方法クレームについても別途設けておくことが好ましい。

(6) 機能的表現には留意する

欧州の審査ガイドラインには、以下のような記載がある。

「GL F-IV, 6.5 機能的表現

ある特徴についての唯一の実施例が明細書に掲げられているに過ぎない場合であっても、当該技術の熟練者である読者がそれと同じ機能に対して他の手段を用いることが可能であると認識することができれば、クレームにおいて、その機能に関する特徴、すなわち、機能的特徴として広く規定することができる。…ただし、一般的に、出願の内容全体が、代替手段の想定がなく、機能が特別な方法で実施されるべきものとの印象を与えるようなものであり、かつ、クレームが機能を発揮する別の手段又はすべての手段を包含するように表現されている場合は、拒絶理由が生じてくる。更に、別の手段を採用できることが曖昧な文言で明細書に記載されているのみであって、それが何であるか、又はどのように用いるか合理的に明瞭でなければ、十分とはいえない。」

ここで、欧州での「機能的表現」の解釈は、日本での「機能的表現」の一般的な解釈より広い傾向にある。例えば、欧州では、増粘剤、安定剤、相溶剤、トルク伝達・遮断機構などについても機能的表現と指摘されることがある。このため、欧州にて機能的表現と解釈されるような用語を記載する場合は、その用語がどのような具体例を含むのかについて記載した従属項

を設けることが好ましい。

(7) パラメータをクレームに記載する場合は測定方法を明確にする

パラメータの測定方法は、少なくとも請求項に記載できるように明細書に記載しておく。さらに、JIS等の規格をパラメータの測定方法に用いる場合は、事後的に規格の内容が修正されることがあるため、その規格の日付も記載しておく (T1888/12)。

(8) プロダクトバイプロセスクレームを活用する

欧州では、以下のような判例及び審査ガイドラインがある。

「T150/82

出願人が物をその組成、構造またはいくつかの他の試験可能なパラメータを参照して十分に**特定できる情報が出願書面がない場合にのみ**、物を製造方法で特定することが許される。」

つまり欧州では日本のように「出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情」があることまで求められず、比較的簡単にプロダクトバイプロセスクレームが認められる。このため、欧州での権利取得の方法として、プロダクトバイプロセスクレームを用いることを積極的に検討してもよい。

B. 米国からの視点

パラメータ発明にはパラメータの測定方法を記載すべきことや、相対的表現を避ける等の注意事項は日本と共通することであるが、その他に下記の米国特有の問題が存在するので留意する必要がある。

(1) 合理的最広義解釈 (BRI-Broadest Reasonable Interpretation)

米国の審査基準に相当する MPEP (Manual of Patent Examining Procedure) には、請求項は、明細書に従って、最も広義かつ合理的に解釈される (MPEP § 2111) と記載されている。この判断手法が米国特許庁⁽¹⁾で採用されるため、一般に、クレームが日本よりも広く解釈され、日本では考えられないような先行技術が引例に引かれることがある。そのような場合には、物クレームでは、構造的特徴による限定、方法ク

レームでは、方法的特徴 (ステップ) が明確になる限定を用いるのが効果的である。

(2) 請求項の典型的な記載例

i) 物クレーム

一般に、preamble 中の「目的」や「用途」等は、物クレームの特許性の判断においてほとんど考慮されない (MPEP § 2111.02)。即ち、物クレームでは「構造的特徴」をクレームの本文 (body) で明確にする必要がある。物クレームについては、以下の型にすることにより、構造的特徴が明確化するため好ましい。つまり、構成要件をリストアップしつつ、各構成要件の相互の関わり／繋がりを特定するのが一般的である。

An article comprising:

component A;

component B; and

component C,

wherein the component A is connected to the component B, and

the component B is connected to the component C.

(なお、ここで、“An article” が preamble, “comprising” が transitional phrase, “comprising” 以下が body である。)

明細書／クレーム作成の際は、物発明がこの形式で表現／特定できるか確認してみるとよい。

ii) 方法クレーム

方法クレームでも、一般に、preamble 中の「目的」や「用途」等は、クレーム発明の特許性の判断においてほとんど考慮されない。方法クレームでは製法的特徴 (工程／ステップ) をクレームの本文 (body) で明確にする必要がある。方法については、以下の型が好ましい。

A method to produce a composition Z, comprising the steps of:

doing A;

doing B; and

doing C.

(なお、ここで、“A method to produce a composition Z” が preamble, “comprising” が transitional phrase, “comprising” 以下が body である。)

ここで、各工程 (step) は、能動的に記載することが好ましい (例えば、～ing (～すること))。

一般に、日本の製造方法クレームでは、発明の特徴的な内容を特定することで足りるが、米国では、その物が得られるために必要な「一連の工程 (ステップ)」をクレームで特定するのが一般的である。

明細書／クレーム作成の際は、方法発明がこの形式で表現／特定できるか確認してみるとよい。

(3) 用途限定による特許性の主張は、説得力が弱い

上述のとおり、原則として、preamble 中の「目的」や「用途」等は、物クレームの特許性の判断においてほとんど考慮されない (MPEP § 2111.02)。

例えば、「化学物質 A を含む殺虫剤」は、「化学物質 A」が公知の場合に新規性を有しないと判断される。

このため、日本での物に係る用途発明は、その用途特有の構造的特徴を請求項の body に追加するか、「方法クレーム」に変更することが好ましい。

例えば、「化学物質 A を含む殺虫剤」の場合、以下のような方法クレームにすることができる。

「虫を殺す方法であって、化学物質 A を虫に使用する
方法」

(英語: A method for killing an insect comprising:
applying chemical composition A to an
insect.)

(4) プロダクトバイプロセスクレーム

MPEP には、以下のような記載がある。

「製品ごとのクレームはプロセスによって制限および定義されるが、特許性の判断は製品自体に基づく。製品の特許性は、その製造方法に依存しない。(MPEP § 2113)」

つまり、日本と同様に、物クレーム中のプロセス (製法限定) が、引例開示のプロセス (工程) と異なるという理由のみでは、特許性が認められない。

一方、「製法限定」により構造的特徴が想起される場合は、構造限定として考慮される。

ただし、プロセス限定により「物」が異なることの立証は、出願人側が負う (MPEP § 2113II)。

BRI 下において、クレームは最広義に解釈されるため、製法限定により、クレームに係る「物」が引例と

異なることを示すためには、より具体的な製法限定をクレーム中で規定したり、より多くのデータの提出を求められる傾向にある。

なお、パラメータ特許において物が異なることの立証についても、出願人側が負うため、パラメータ特許においても、BRI 下において、より多くのデータの提出を出願人側に求められる傾向にある。

(5) ミーンズプラスファンクションクレームの使用について留意する

Means Plus Function Claim とは、例えば、クレーム中で具体的な手段や構造を特定せずに “means” (手段) という用語の後に機能 (のみ) を記載することにより発明の技術的要素を特定するクレームである。例えば、「means for driving a unit X」などが挙げられる。

Means Plus Function で特定された構成要件は、明細書に記載された構造、材料等及びその均等物として解釈される (米特許法 112 条 (f))。

このため、Means Plus Function で特定された構成要件について、構造や材料等を明細書に具体的に例示することが必要である。

(6) Use Claim は用いない

米国では、Use Claim は不明確であると判断される (米特許法 112 条 (b) 違反), MPEP § 2173.05 (q))。このため、米国では Use Claim は使わないほうが良い。

C. 米国と欧州の両方からの視点

(1) 原則、造語を請求項に入れることは避ける

欧州の審査ガイドラインには、以下のような記載がある。このため、造語 (辞典にない語) を請求項に入れた場合に、審査官から指摘されることがある。

「クレームの用語が明細書で特別に定義されている場合、審査官は、できる限りクレームの用語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 (GL F-IV, 4.2)。」

米国でも、造語がクレーム中にあると問題となる。「意味が不明確」である旨の拒絶理由 (米特許法 112 条 (b)) が適用されるほか、BRI 下で「造語」を最広義に解して、公知文献を引用される新規性／自明性の拒絶を受ける可能性もある。このため、造語については、少なくとも明細書に十分な説明／定義を記載することが必要である。

(2) 構成要件が単数か複数かを明確に区別する

英語では、単数形と複数形とが明確に区別される。即ち、日本語に比べて、単数／複数の違い（即ち、構成要件の数）に敏感である。このため、日本語の段階でも単数を意味するのか複数かを意味するのかを明確に区別するような記載を心がける。

また、概念や機能ではなく、クレーム中に「構成要件」が何個あるのかを意識するように心がけるとよい。

3. 模擬請求項案を用いたリバイスポイントの理解

以下の模擬請求項案を用いて、米国と欧州とで、どのような請求項とすることが好ましいかについて比較することにより、それぞれの特徴を理解するとともに、具体的にどのようにリバイスするとよいかについて纏めた。

A. 模擬請求項案 1

(1) 「生卵」が従来より存在するとした場合に、「ゆで卵」を発明した場合を想定する。この場合、例えば、以下のようにクレームしたと仮定する。

日本語：熱湯で卵を茹でることにより得られる、ゆで卵。

英語：A boiled egg obtained by boiling an egg in a hot water⁽²⁾. (オリジナルクレーム)

(2-1) 米国のリバイス例

日本語：80℃以上で5分以上熱湯で卵を茹でることにより得られる、ゆで卵。

英語：A boiled egg obtained by boiling an egg in a hot water at 80℃ or higher for 5 minutes or longer.

(2-2) 米国での留意点

- ・プロダクトバイプロセスクレームを用いる場合⁽³⁾、日本と比較して、米国では、プロセスの条件を細かく記載するように審査官から求められる傾向にある。BRI下でオリジナルクレームを解釈した場合、生卵を数秒間、熱湯につけたものも含まれ、そのような卵は「生卵」と物として区別できないと判断される可能性がある。このため、詳しい条件（ここでは温度や茹で時間）をクレームアップできるように、明細書中の記載を充実させることが好ましい。
- ・今回の「卵」（出発物質）は、暗に「鶏卵」を意味

しているが、米国では「鶏卵以外の卵」が記載された引例を引かれて拒絶されることがある。このため、卵は鶏卵である旨を限定する従属項を設けることが好ましい。

(3-1) 欧州のリバイス例

日本語：生卵を準備する工程と、前記生卵を加熱する工程とを有する方法。

英語：A method comprising: providing a raw egg, and heating the raw egg.

(3-2) 欧州での留意点

- ・元の請求項に記載された「熱湯で卵を茹でる」との記載の中の「熱」が、相対的表現であり不明確と指摘されることがある。このため、「熱」という用語を用いないクレームとするか、もしくは、何℃以上の「湯」であるかを限定することが好ましい。

B. 模擬請求項案 2

(1) 「銅と、銀と、分散剤と、を含む（エンジン用）ピストンリングのコーティング用合金」を発明した場合を想定する。なお、この前提として、「銅と、銀と、分散剤と、を含む合金でコーティングされた茶碗」が公知であるとし、この茶碗のコーティングは、光沢目的であったとする。

この場合、例えば、以下のようにクレームしたと仮定する。

日本語：銅と、銀と、分散剤と、を含むピストンリングのコーティング用合金

英語：A metal alloy for a coating of a piston ring, the metallic alloy comprising Cu, Ag, and dispersant.

(2-1) 米国のリバイス例

日本語：

リング形状基材、及び前記リング形状基材上のコーティングであって、前記コーティングが銅と、銀と、分散剤と、を含む合金である、ピストンリング。

英語：

A piston ring comprising: a ring shaped substrate; and a coating on the substrate, the coating comprising a

metallic alloy comprising Cu, Ag, and dispersant.

(2-2) 米国での留意点

・日本とは異なり、米国では、用途限定による特許性の主張は説得力が弱い。このため、合金としてではなく、ピストンリングとして記載する。もしくは、ピストンリングに特有な限定（例えば、配合率）を請求項に追加する。ここで、化学系の出願には図面を用いないものも多い。しかし、今回のような場合には、コーティングされたピストンリングの図面が提出されていると、その図面を根拠として、「リング形状基材」をクレームアップできる。このため、米国を意識した場合、自明な形状のものでも図面として出願時に提出しておくことが好ましい。

また、用途限定が考慮されない結果、「スプリングを有するカテーテル」に対して「スプリングを有する自動車用サスペンション」の引例を引かれると、BRI下、クレーム中で構造的な区別をつける必要がある。発明の性質上、例えば両者はスプリングのサイズや弾性率等に決定的な差異があるのが一般的であろう。BRI下において、審査官から想定外の引例を引かれたときに対応できるように、たとえ当業者にとっては自明なことでも、その製品特有の事項（サイズ等）は明細書に記載しておくことが好ましい。

(3-1) 欧州のリバイス例

日本語：銅と、銀と、分散剤と、を含む合金のピストンリングのコーティングのための使用。

英語：Use of a metal alloy for coating a piston ring: the metal alloy comprising Cu, Ag, and a dispersant.

(3-2) 欧州での留意点

・用途発明は、Use Claim にすることで用途が明確化する。なお、クレームのカテゴリー変更補正は、欧州でも可能である。

・請求項中の「分散剤」という用語は不明確と指摘されることがある。このため、例えば、以下のような、分散剤の具体例に関する従属項を設けておくことが好ましい。

例：前記分散剤は、A, B, C からなるグループから選択される、合金のピストンリングのコーティングのための使用。

・合金は、構成が少し変わるだけで全く異なる物性となる。このため、欧州では物クレームとして合金を記載する場合は、「含む (comprise)」ではなく「からなる (consist of)」に変更するように指摘されることが多い。この場合、必須の成分 (A, B) だけでなく任意の成分 (X) も例えば「A metal alloy consisting of A, B and optionally X」というような形でクレームに追加することを求められる。

・その他の留意点として、欧州では、補正用の構成要件のストックとして、以下のような「好ましくは」といった表現を含む従属項を設けることが可能である点に留意する。

「前記銅を〇〇～〇〇 wt%, 好ましくは〇〇～〇〇 wt% 含む,

前記銀を〇〇～〇〇 wt%, 好ましくは〇〇～〇〇 wt% 含む, ~」

ただし「好ましくは」といった表現を独立項で用いると不明確と指摘されるので留意する (ガイドライン F-IV, 4.9)。

4. おわりに

上述のとおり、日本のみを考慮に入れた請求項の作成と、欧州や米国での権利化についても考慮に入れた請求項の作成では、相違点が存在する。このため、上述の留意点を踏まえた上で、権利化を望む国・機関の形式にあった対応ができるように、予め日本出願の明細書等を作成することが好ましい。

(本論文は、著者が所属する組織としての見解を示すものではなく、法律的特アドバイスを構成するものではない。)

(注)

(1) 裁判所で特許権侵害等が争われる場合のクレーム解釈とは必ずしも一致しない。

(2) “hot water” は相対的表現として、不明瞭 (米 112 条 (b) 違反) と判断される問題もある。

(3) 高度の分析技術が存在する今日、「ゆで卵」の変性たんぱく質を製法限定を用いずに、直接的に特定することも可能であると思われるが、本稿では、米国の BRI 下のクレーム解釈を説明する目的で、あえて、プロダクトバイプロセスの例で説明している。又、欧州の例と同様、方法クレームを設けることも有効であると思われる。

(原稿受領 2020.6.16)