

特集《審査官面接》

米国特許実務研究 日米審査の相違からみる 作用的記載クレームに関する提言



会員 吉田 哲^{*}, 会員 扇田 尚紀^{**}

要 約

米国における特許出願の中間処理業務に関して、米国代理人の意見では、日本からの指示書の評価は高くない。「機能的表現が多すぎる」という意見を多くの代理人が指摘する⁽¹⁾。どうしてこの問題は、日本側で理解・対応されないのであろうか。一方、日本の知財関係者からは「米国審査官は発明を理解していない」、「何度もオフィスアクション（OA）や継続審査請求（RCE）を繰り返して代理人費用が高騰する」といった長期化する米国中間処理への批判的意見も伺う。

米国実務に関するこのような日米実務者の意見の相違や批判の原因として、筆者は日本の実務者が米国審査の基本的なルールを理解していないことに原因があると考え。具体的には作用的記載の解釈についての相違である。

本稿では、作用的記載の日米審査の相違点のほか、米国審査が長期化する理由についての考察を行い、今後の対応を紹介する。その狙いは、米国特許庁からの拒絶理由（オフィスアクション）の回数の低減と、それに伴う代理人費用の削減である。

目次

1. 既存の研究
2. 日本の作用的記載
 2. 1 審査の変遷
 2. 2 現行の審査基準
 2. 3 記載要件に関する留意事項
 2. 4 小括
3. 米国の作用的記載
 3. 1 米国の審査基準
 3. 2 機能的記載
 3. 3 用途限定
4. 日米審査の相違
5. 問題の根（業務改善への障害要因）
 5. 1 日本実務の影響
 5. 2 技術のソフト化
 5. 3 審査官の恣意的な運用
6. 対策
 6. 1 基本ルールの認識
 6. 2 構造的風記載
 6. 3 方法としての記載
7. まとめ
8. おわりに

1. 既存の研究

日米特許審査における作用的記載（機能的記載）の問題については知的財産研究所及びパテント誌から発表されている^{(2), (3)}。これらは日米審査及び裁判における作用的記載についての解釈基準や、出願時の留意事項を紹介する。しかし、作用的記載の日米審査基準の相違が権利化業務に及ぼす影響についての考察は行っていない。本稿では、権利化業務の実務的考察を踏まえて、日本の出願人による米国出願の中間処理業務の改善を提案するものである。

2. 日本の作用的記載

はじめに作用的記載に関する日本のルールを説明する。作用的記載とは、作用、機能、性質又は特性などにより発明を特定する記載をいう。実務においても、発明を適切に表現するために作用的記載が用いられる場合がある。

* Muncy, Geissler, Olds & Lowe, PLLC, 会員, 米国パテントエージェント

** はづき国際特許事務所, 会員

2. 1 審査の変遷

平成6年の特許法一部改正以前、例えば物の発明において、特許請求の範囲（クレーム）には物の結合や物の構造で発明を特定することが必要とされていた。しかしながら、かかる規定では発明を十分に表現できない場合が生じたため、平成6年の特許法一部改正により、技術の多様性に柔軟に対応したクレームの記載を可能とし、作用的記載が許容されるに至った。

2. 2 現行の審査基準

現行の審査基準においても、「例えば、『物の発明』の場合に、発明を特定するための事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができる他、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。」（審査基準第I部第1章2.2.2.2(1)参照）と記載され、クレームにおける作用的記載が認められている。よって、作用的記載は日本の審査基準では構成要件として認められる。さらに作用的記載に特徴があれば、先行技術との差異が認められる。

なお、審査基準によれば、「請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、（中略）、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。」（審査基準第II部第2章1.5.2(1)①参照）とされ、作用的記載を含むクレームの発明の審査では発明が広く解釈される傾向があることが示唆されている。この点について、留意する必要がある。

2. 3 記載要件に関する留意事項

クレームが作用的記載を含む場合であっても、当該クレームに係る発明のいわゆる実施可能要件（特許法第36条第4項第1号）、サポート要件（同法第36条第6項第1号）、明確性要件（同法第36条第6項第2号）は当然に満たす必要があり、これら要件を満たさない場合、出願が拒絶される（同法第49条第4号）。特に作用的記載を用いる場合、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例を拡張ないし一般化したものをクレームに記載することも可能になるため、サポート要件や明確性要件には十分に留意する必要がある。この点、審査基準においても第I部第1章2.2.2.4において注意を促している。

2. 4 小括

以上のように作用的記載を用いる場合には留意すべき点はいくつかあるものの、現行の特許法及び審査基準によって作用的記載を許容する旨は明定されている。したがって、作用的記載によって先行技術との差異を明確にすることは可能であり、物理的な構造や具体的手段を記載するよりも、作用、機能、性質又は特性などにより発明を特定する方が適切に発明を表現できる場合には、作用的記載は有用と考えられている。

3. 米国の作用的記載

米国で作用的記載はどのように取り扱われるのだろうか。

3. 1 米国の審査基準

原則として、クレーム中に作用的記載を用いることは認められている⁽⁴⁾。ただし、作用的記載の解釈に関しては二つの例外的なルールが存在する。一つは、機能的表現（Functional Language）であり、もう一つは用途限定（Intended Use）である。この二つは言葉は違っても、構造的ではない記載についての解釈ルールであり、日本の作用的記載に対応すると考える。

この二つのルールのポイントは、クレーム中の記載が機能的や用途限定と審査官に一旦認定されると、それらは審査において考慮されない、という点である。つまり、「機能的表現」や「用途限定」となる記載によって、先行技術との差異をつけることはできない。

3. 2 機能的記載

機能的記載の解釈についてはMPEP2114J⁽⁵⁾に定められている。MPEPでは、「（装置クレームでは）構造の観点から先行技術と区別されなければならない」という。この規定は装置発明だけが対象であるものの、機能的に表現された構成要件については審査で考慮されないことを定めている。

機能的表現（Functional Language）とは、どのような表現を意味するのであろうか。筆者の経験に基づけば、次のような表現が該当すると考える。

例1) 「外気温に拘わらず室温を一定にするための温度調節部」

Temperature control part that maintains a room temperature constant regardless of an outside tem-

perature

ここでは、どのような仕組み、構造で温度を一定に保つのか不明であるため、温度調節に関する That 節以降が機能的表現であるとして、審査官に省略される虞れがある。その場合、このクレームが特定しているのは温度調節部に過ぎないため、先行技術に室温を変化させる加熱機や冷却機があれば、この構成は新規性を失うこととなる（室温が低いときに、室温を高める装置、その反対に室温が高いときに、室温を低める装置は温度調節の一種といえる）。

例 2) 「用紙を供給し続ける供給部」

Feeder that continues to feed sheets

どのような構造で用紙を連続して供給するのか、この記載がないために、審査官は「用紙を供給し続ける」の記載を機能的表現と判断する虞れがある。そのように判断されれば、この記載が特定しているのは用紙を一枚でも供給することができる特徴のない供給部 (Feeder) だけということとなる。

(補足) 米国においても、機能的表現で先行技術との差異を図ることはルール上可能である。ただし、米国特許弁護士 John G. Smith 氏等は、その場合、「従来技術文献の構成では達成不可能であることを論証しなければならない」と説明する⁽⁶⁾。筆者の印象として、このような論証は必ずしも容易ではないと考える⁽⁷⁾。もし、機能的表現を使って特許化を狙うのであれば、審査官が機能的表現だと主張した場合の対策として、どのような論証が可能かを考えておくことは無駄ではないであろう。

3. 3 用途限定

用途限定については MPEP 2114.II に定められている。MPEP では、「製品の目的・用途で発明を特定した場合、目的・用途は考慮されない」という。つまり、クレームにどれだけ記載があったとしても、それが製品の目的や用途と判断されてしまうと、審査で考慮されないこととなる。

用途限定 (Intended Use) とは、どのような表現を意味するのであろうか。筆者の経験に基づけば、次のような表現が該当すると考える。

例) 「溶着工程用の加熱装置」

Heat application device for a fusion process

ここでは、溶着工程 (fusion process) に使われることが明記されているものの、それは加熱装置の用途を限定したものである。よって、審査官に用途限定とみなされる可能性は高いと考える。その場合、先行技術に溶着工程以外に使われる加熱装置が開示されていたとしても、加熱装置の 新規性 は否定されることとなる。その際、「(先行技術の加熱装置は) 食品加熱用だ」といった主張を行っても、加熱装置である限り、審査官の判断はルールに従った判断といえる。

一点、注意すべきは、審査官が否定するのは発明の 新規性 であって、進歩性 ではないという点である。つまり、審査官は「先行技術を溶着工程に転用することが容易」と判断するのではなく、クレームされた加熱装置は「(用途に関係なく) 公知技術」と判断するのである。いずれの場合も発明を拒絶している点は共通であるものの、この点を理解しておかなければ、正しい反論は期待できない。日本側の注意事項として紹介する。

(補足) 上記機能的表現や用途限定の問題を議論すると、「For doing」はだめで「to do」や「that does...」にすべきだ、といった意見を聞くことがある。確かに、クレームの表現を変えることで機能的表現の印象が和らぐといった効果があるかもしれない。しかし、どのような表現を使ったとしても構造的特徴が記載されていないことは事実であり、このような表現の違いは小手先の対応に過ぎないと考える。

ミーンズプラスファンクション (112 条(6)) の対応として、Means for や Step for の記載を回避したとしても、最終的に特許庁や裁判所は明細書全体の記載からその記載の判断を行っている。Means という言葉を使っていなくても 112 条(6) の適用はあるし、一方、Means との言葉を使っているからといって必ずしも 112 条(6) が適用されるわけでもないのである⁽⁸⁾。本稿で紹介する作用的記載の問題も同様に、記載の本質に立ち返って対応を考える必要があるであろう。

4. 日米審査の相違

作用的記載について、日米のクレーム解釈の相違を

まとめる。

日本では作用的記載は構成要件として考慮される。よって、その特徴があれば先行技術との差異が明確となる。一方、米国では、審査官に「機能的表現や用途制限である」と判断されると、それらの記載は構成要件として考慮されない。よって、どれだけそのような記載があったとしても、先行技術との差異は図れない。

5. 問題の根（業務改善への障害要因）

上述の相違点は、これまでも日本側に幾度となく紹介されてきている。一例として、脚注4)の知的財産研究所の報告書では、機能的表現について米国のルールとして、「MPEP2114 装置及び物品のクレーム－機能的文言」として、装置クレームは先行技術と構造的相違が必要であることをP29, P157で指摘している。

しかし、日本実務者の間では、上述した作用的記載に関する相違点はあまり理解されていないのではないだろうか。少なくともこの相違点がクレームドラフティングに確実に反映されているとは思えない。出願人によっては、発明を機能や用途で限定しているために、先行技術との差異が認められず拒絶理由が何度も通知されているのではないだろうか。

日本には米国中間処理業務について何年もの経験を有する実務者が多くいるにも拘わらず、どうして、この問題は放置されているのであろうか。以下、その原因と考えられる3つのポイントを紹介する。

5. 1 日本実務の影響

日本出願では、先行技術との差異を作用的記載で記載する実務が定着しているであろう。そして、その記載をそのまま英訳して米国出願している場合が多いと考える。

発明の特徴が作用的にしか記載されていないクレームは、米国出願の準備段階において、米国風書き直すことが理想的であろう。しかし、米国出願はパリ優先期に行う必要があり、クレームを見直す時間的余裕が確保できない場合があるであろう。また、拒絶理由が通知されていない段階で、費用をかけてまでクレーム記載を見直す経済的動機も少ないと考える。そのため、日本風の作用的記載に基づくクレームがそのまま米国出願でも利用されていると考える。

(補足) 平成6年の特許法一部改正以降、作用的記載

が日本で認められるようになったことに伴い、かかる作用的記載が安易に用いられるケースが散見される。すなわち、構造的に発明を記載できるにも関わらず、作用的記載にとどまるケースである。「このようなクレームを作成する弁理士は、そもそも作用的にしか発明の本質を捉えることができず、米国出願用に構造的記載が必要になった場合でも、発明に必要な構造を見い出せないのではないか。」と日本のベテラン弁理士は指摘する。米国中間処理は今後ますます重要になってくるであろう。米国風のクレームドラフトを行い、円滑な中間処理を狙うのであれば、作用的記載に慣れ親しんでいる日本弁理士には構造的に発明を把握できるような訓練が望ましいと考える。

5. 2 技術のソフト化

二つ目の理由としては、技術のソフト化の問題があると考えられる。技術のソフト化とは、技術の特徴部が形ある構造（ハードウェア）ではなく、プログラムなどの無体物（ソフトウェア）になってきている現象といえる。電化製品を例にしても、近年の製品の新規機能は電子制御として実現されており、その特徴部はプログラムやICチップであり、形としての構造的特徴は存在しない。

このような発明については、発明の特徴を作用的に記載せざるを得ない。よって、日本実務者には、米国の上記ルールを理解しているにもかかわらず、技術のソフト化によって、特徴部を作用的記載でしか表現できなくなっている場合があると考えられる。

5. 3 審査官の恣意的な運用

この問題を難しくしている理由の一つは、上記二つの例外的解釈のルールが米国審査官に恣意的に運用されている事実があると考えられる。つまり、作用的記載がある場合、ある審査官は上記ルールを厳格に適用して出願を拒絶する。一方、別の審査官は柔軟な解釈を行って、作用的記載と思われる記載であっても、構成要素とみなして先行技術との差異を認めている場合があるのではないだろうか⁹⁾。少なくとも、クレームの記載を作用的と見なすか否かは審査官の主観的判断であり、厳格な対応から緩やかな対応まで米国審査で行われていることに間違いはないのであろう。作用的

記載であっても、ある審査官は構成要件と見なし先行技術との差異を認めてくれる。日本実務者には、そのような成功体験が蓄積されるため「以前、このような記載で特許になったのだから・・・」と別の出願でも同様の作用的記載を使い、作用的記載に基づいて特許性を主張していると考え。更に、厳格に適用する審査官に担当されて何度も拒絶理由を通知されたとしても、RCEを繰り返した結果、根負けした審査官が特許査定とする場合もあるであろう。このような経験も「やっと審査官が発明のポイントを理解してくれた」と考えてしまい、自分たちの特許性の主張が米国ルールでは的外れであったことを理解するチャンスを失っている場合があると考え。

6. 対策

以上、3つの問題を説明した。では、このような問題があることを前提として、どのような対策が望ましいのであろうか。以下、筆者の考えを紹介する。

6. 1 基本ルールの認識

まず日本実務者が理解すべきは、米国審査における作用的記載に関する上記二つのルールであろう。機能的記載や用途限定など、作用的記載については、審査官はいつでも構成要件から除外して特許性を判断できるということである。

上述のとおり、これらのルールは恣意的であり、作用的記載については毎回無視されるわけではない。ただし、その場合は、審査官の運用がゆるかったからであり、そのような解釈を毎回期待できないことを認識すべきであろう。例えば、上記「溶着工程用の加熱装置」の場合、用途限定であるとして、審査官が「食品消毒用の加熱装置」を根拠に、発明の新規性を否定してきた場合に、「本発明の加熱装置は溶着工程用だ・・・(審査官は発明を理解していない)」といった主張は、米国実務ではまったく的外れなのである。

6. 2 構造的風記載

発明の特性から作用的記載が避けられないといても、実務上、作用的記載にも段階があると考え。今後の技術のソフト化に対応した米国権利化業務で必要となるスキルは、作用的特徴をいかに構造的風な記載に変更できるか、ではないであろうか。

例えば、「温度変化に応じて用紙の排出を制御する

二つのローラ」といった構成があるとする。下線部の箇所は、排出を制御する具体的構造とはいえないために、審査官によっては考慮されない虞があるであろう。しかし、このような場合であっても、構造的風記載することで、審査官の印象を変化させ、構成要件として認めさせることができると考える。下の左欄には作用的記載を、右欄には構造的風に修正した記載を示す。

作用的記載	構造的風記載
温度変化に応じて	温度測定部を有し、温度測定部が測定した温度と予め記録されている基準温度との差から変化率を求める
	変化率が基準値より大きいとき(小さいとき)に…
用紙の排出を制御する	<ul style="list-style-type: none"> ・ローラの回転を速くする／遅くする ・ローラ間の距離を広くする／狭くする ・ローラを所定時間停止させる／始動させる

右に示す構造的風記載であっても、まだまだ作用的といえるかもしれないが、左右の表記を比較した場合、右側のほうが構造をイメージしやすく、審査でも考慮される可能性が高い点は、実務者であれば理解してもらえないのではないであろうか。

右図に示す構造的風記載は、請求項1に記載する必要はなく、従属クレームに記載すればよいと考える。独立クレームの拒絶は維持されても、審査官はこれらの従属クレームの記載から発明のポイントを理解し、従属クレームの特許性を認めてくれることが期待できるからである。発明を理解してもらえば、審査官とも建設的な議論が可能であり、独立クレームについても早期の特許査定の可能性は高まるものと考え。また、筆者の調査では、一部の従属クレームであっても、特許性が認められれば特許査定までの拒絶理由回数は減少する傾向が存在する⁽¹⁰⁾。

6. 3 方法としての記載

MPEP2114.Iが定める機能的記載の対象は、装置クレームに限られる。作用的記載が避けられない装置発明については、方法クレームとして記載することも検討の価値があるであろう。装置発明を方法でどのように記載すれば適切な保護が得られるのか、今後の検討

課題の一つと考える。

7. まとめ

日米の作用的記載の審査基準の違い、及び、運用の違いについて説明した。そのポイントは次の通りである。

- (1) 作用的記載について、日本では構成要件として考慮されるが、米国では考慮されないのが基本ルールである。
- (2) 作用的記載のルールは米国審査官に恣意的に運用されている。その運用のばらつきが日本実務者の理解の妨げとなっているのではないか。
- (3) 作用的特徴を記載する場合、構造的風な記載を試みる事が望ましい。

8. おわりに

平成6年の特許法改正以降、日本の実務では作用的記載がクレームドラフティングで定着したといえるであろう。ただし、米国審査では、作用的記載を構成要件として見なさないルールが存在する。米国審査官の拒絶理由を理解し、適切な対応をするためにも必ず理解すべきルールと考える。本稿が日本実務者の理解の助けとなれば幸いである。

以上

注

- (1) 吉田哲「日本企業からの指示書の有効性、米国代理人の視点での研究報告」知財管理, Vol.60 No.5, pages 753-768 (2010.05), 日本からの中間処理時の指示書の問題点の一つとして「機能的表現が多すぎる」点をほぼすべての米国代理人が指摘する。その他、サポート要件の不備や効果の主張など、米国代理人を混乱させる日本からの指示書の問題点が紹介される。
- (2) 知的財産研究所「平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書、特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2012.2), クレーム解釈について日本、米

国をはじめとして諸外国の判断基準を紹介する。クレーム解釈の問題として、用途クレームやプロダクト・バイ・プロセス・クレームなどの問題とならび、「機能・特性などにより表現されたクレーム」の問題点を紹介する (pages 22-52)。

- (3) 小野康英「日本及び米国における機能表現クレームの実務上の取扱い」パテント誌, Vol.61, No.9, (2008), pages 95-109, 機能表現クレームについて権利取得段階(特許庁)と権利活用段階(裁判所)での日米ルールを説明するとともに、実務上の留意点を紹介している。
- (4) MPEP2173.05(g) Functional Limitation として、発明の構成を機能的制限(Functional Limitations)で表現することは、本質的に問題ではないと明記する。
- (5) 日本特許庁資料、米国特許審査便覧第2100章特許性 第8版 2114 参照
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/s_sonota/fips/pdf/us/shinsa_binran2100.pdf
- (6) John G. Smith, 藤村元彦, 永岡重幸, 小西恵「米国特許実務ガイド」東洋法規出版(2006.2), page 129, 1997年の判決(In re Schremiber, 128 F.3d 1473, 1477 (Fed. Cir. 1997))を引用して、論証の必要性を説明する。
- (7) 前掲2) page 35, 機能・特性等で表現されたクレームの特許性について、「出願人の立証責任の程度が重いように思える」といった意見が国内ヒアリングの結果として紹介されている。
- (8) 前掲2) page 27, 米国裁判所の考えとして、Means for, Step for といった文言に限らずに、ミーンズプラスファンクションクレームとしての限定解釈が適用される可能性を紹介している。
- (9) 作用的と思われる記載を特許公報に見つけることは珍しくない。ある米国特許の請求項1の構成要件は“a device for replenishing a circulation pipe with gas”であり、「ガスで循環パイプを充填する(ための)装置」として Intended Use とした解釈が可能ともいえる内容になっている。
- (10) 吉田哲, 齊藤将康「米国知財実務マネージメント、従属クレームによる審査促進術」パテント, Vol.63, No.7 (2010.05) pages 20-27, 吉田等は、IBM社と3M社、それぞれの50件の特許査定までのOA(Office Action)回数を調べ、最初のOA時、及び、二回目のOA時のいずれにおいても、一部の従属クレームでも特許性が認められれば、特許査定までの合計OA回数が減少する傾向があることを紹介する。
(原稿受領 2013.5.31)