

続・請求項表現の改善案

会員 宮下 洋明

要 約

本稿の要旨は、拙稿「請求項表現の改善案」¹⁾(以下、「改善案」という。)に対する批評の紹介及びそれに対する筆者の回答である。批評の内容は、(イ)方法クレームの不自然さ、(ロ)他者牽制力の弱さ、及び(ハ)慣用表現に対する不理解である。言い換えると、米国特許明細書の要件列挙方式を翻訳したものが慣用表現である、との批評である。批評(イ)に対しては、主題句の修正を提案する。批評(ロ)及び批評(ハ)に対しては、筆者の見解を述べる。特に、批評(ハ)に対しては、当該要件列挙方式から我々が模倣すべきは、その中身である構造化手法である。その観点からより好ましいのは、慣用表現ではなく、改善案である、と考える。

目次

1. 序論
 - (1) 改善案の論旨
 - (2) 改善案の具体例
 - (3) 改善案による利点
 - (イ) 可読性の向上
 - (ロ) 属否検討の容易性
 - (ハ) 英訳の容易性
 - (4) 改善案に対する批評
 - (イ) 方法クレームの不自然さ
 - (ロ) 他者牽制力の弱さ
 - (ハ) 慣用表現に対する不理解
2. 本論
 - (イ) 第1の批評「方法クレームの不自然さ」に対する見解
 - (ロ) 第2の批評「他者牽制力の弱さ」に対する見解
 - (ハ) 第3の批評「慣用表現に対する不理解」に対する見解
 - (ハ-1) 表現の冗長さについて
 - (ハ-2) 要件列挙方式と慣用表現との関係について
 - (ハ-2-1) 訳出順の特殊さ
 - (ハ-2-2) 要件列挙方式の長所の喪失
3. 結論
4. 終わりに

1. 序論

(1) 改善案の論旨

改善案の論旨は、請求項表現における難読性の改善である。改善案の骨子は、請求項表現を「主題句及びその説明句」の集合とすることで、一節一意(一文一意)を実現する点にある。一節一意の実現は、属否判断を容易にし、かつ、英訳も容易にする。

(2) 改善案の具体例

改善案を例示すると、次のとおりである。

【請求項 X】

装置であって、

- ①この装置を構成するのは、メモリ及びプロセッサであり、
- ②前記メモリが記憶するのは、データであり、
- ③前記プロセッサが接続されるのは、前記メモリであり、
- ④前記プロセッサが処理するのは、データであり、
- ⑤このデータを記憶するのは、前記メモリである、もの。

この例において、請求項表現を構成するのは、5つの節である。各節を構成するのは、主題句及びその説明句である。主題句を示すのは、一重下線部分である。説明句を示すのは、二重下線部である。

当該改善案に対して、請求項表現における慣用表現(以下、「慣用表現」という。)は、体言止めの繰り返しである。具体的には、次のとおりである。

【請求項 X】

データを記憶するメモリと、

前記メモリに接続され、前記メモリに記憶されたデータを処理するプロセッサと、
を備える装置。

(3) 改善案による利点

(イ) 可読性の向上

第1の利点は、可読性の向上である。図1が示すのは、読み手の目線の動きである。この目線の動きは、記載順 (①→②→③→④→⑤) となる。この動きによる情報の提示順は、「概略から詳細へ」である。この提示順は、読み手が理解し易い流れである。

【請求項X】
 装置であって、
 ① この装置が備えるのは、メモリ及びプロセッサであり、
 ② 前記メモリが記憶するのは、データであり、
 ③ 前記プロセッサが接続されるのは、前記メモリであり、
 ④ 前記プロセッサが処理するのは、データであり、このデータを記憶するのは、前記メモリである、
 ⑤ もの。

図1 改善案における目線の動き

(ロ) 属否検討の容易性

第2の利点は、属否検討の容易性である。すなわち、一節一意が実現されているので、請求項表現が容易に分説される。図2が示すのは、いわゆるクレームチャートである。このクレームチャートの完成に必要な作業は、節を並べることである。また、各節が表すのは、1つの意味である。各節の真偽を判断することは、知財部門以外の者にとっても容易になる。

番号	請求項文	被侵害製品
1	装置であって、	T or F
2	この装置が備えるのは、メモリ及びプロセッサであり、	T or F
3	前記メモリが記憶するのは、データであり、	T or F
4	前記プロセッサが接続されるのは、前記メモリであり、	T or F
5	前記プロセッサが処理するのは、データであり、	T or F
6	このデータを記憶するのは、前記メモリである、	T or F
7	もの。	T or F

図2 クレームチャート

(ハ) 英訳の容易性

第3の利点は、英訳の容易性である。すなわち、請求項表現において、一節一意が実現されているので、係り受けが容易に理解される。特に、原文の語順と翻訳文の語順とが一致している場合、翻訳に必要な作業の大部分は、適切な単語の当て嵌めになる。

【請求項X】

装置“apparatus”であって、
 この装置“apparatus”が備える“comprise”のは、メモリ“memory device”及びプロセッサ“processor”であり、
 前記メモリ“memory device”が記憶“store”するのは、データ“data”であり、
 前記プロセッサ“processor”が接続される“connect”のは、前記メモリ“memory”であり、
 前記プロセッサ“processor”が処理“process”するのは、データ“data”であり、このデータ“data”を記憶“store”するのは、前記メモリ“memory device”である、
 もの。

図3 単語当て嵌めの具体例

(4) 改善案に対する批評

改善案に対する批評は、大きく分けて3点である。具体的には、(イ)方法クレームの不自然さ、(ロ)他者牽制力の弱さ、及び(ハ)慣用表現に対する不理解である。これらの詳細は、以下のとおりである。

(イ) 方法クレームの不自然さ

改善案に対する第1の批評は、方法クレームが不自然である、との点である。すなわち、表現「主題句+説明句」(例えば、〇〇工程が〇〇するのは、△△であり)は、意味上、不自然である。なぜなら、工程自体が動作するわけではないからである。より具体的に説明すると、次のとおりである。題材としたのは、昨今話題のノンアルコールビールテイスト飲料の特許発明²⁾である。まず、当該特許発明の記載を引用すると、次のとおりである。

なお、原文から下線を削除した。

【請求項22】

ノンアルコールのビールテイスト飲料の製造方法であって、

飲料のエキス分の総量が0.5重量%以上2.0重量%以下となるようにエキス分の総量を調整する工程、
 前記飲料のpHをpH調整剤により3.0以上4.5以下に調整する工程、及び

前記飲料中の糖質の含量を0.5g/100ml以下に

調整する工程
を含む、前記方法。

この記載を改善案の形式にすると、以下のとおりである。この表現において、その主題句「工程が調整する」は、意味上、不自然である。調整の主体は、工程ではなく、人又は装置だからである。

【請求項 22】(改善案)

ノンアルコールのビールテイスト飲料の製造方法であって、その構成は、以下の工程であり、

工程が調整するのは、飲料のエキス分の総量であり、それによって、当該総量は、0.5重量%以上2.0重量%以下となり、

工程が調整するのは、飲料のpHであり、それによって、当該pHは、3.0以上4.5以下となり、その調整手段は、pH調整剤であり、かつ、

工程が調整するのは、飲料中の糖質の含量であり、それによって、当該含量は、0.5g/100ml以下となる、
こと。

以上のとおり、主題句「工程又はステップが〇〇する」は、意味上、不自然である、というのが第1の批評である。

(口) 他者牽制力の弱さ

改善案に対する第2の批評は、他者への牽制力が弱い、との点である。ここで、他者への牽制力とは、構文解釈の幅(構文上の曖昧さ)である。他者への牽制力をより具体的に説明すると、次のとおりである。題材としたのは、いわゆる切り餅事件の特許発明³⁾である。当該特許発明は、既知のとおりであるが、簡単に説明すると、次のとおりである。

【課題】

「切り込みの設定によって焼き途中での膨化による噴き出しを制御できると共に、焼いた後の焼き餅の美感も損なわず(筆者挿入:『焼き上がった後その切り込み部位が人肌での傷跡のような焼き上がりとなり、実に忌避すべき状態』(【0007】)とならない。)実用化でき」(【0008】)ること。

【実施の形態】

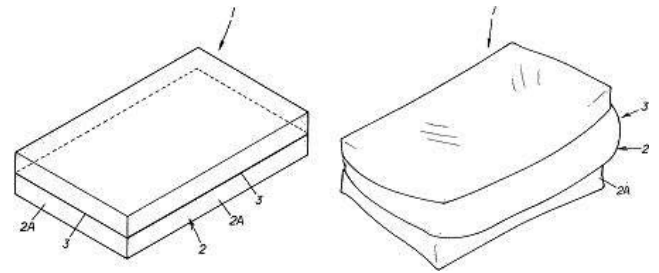


図4 特許発明の実施の形態

当該特許について、その特許請求の範囲の記載をその語順を踏まえて要約すると、次のとおりである。

【請求項 1】

載置底面又は平坦上面ではなく立直側面である側周表面⁽¹⁾に、切り込み部又は溝部を形成した切り餅。

この表現は、いわゆる書き流し式であるから、この表現を改めて慣用表現にすると、次のとおりである。

【請求項 1】

載置底面又は平坦上面ではなく立直側面である側周表面に形成した切り込み部又は溝部を有する切り餅。

なお、「切り込み部」及び「溝部」が構成要素なのか、とのご指摘もあろうが、その点のご容赦願いたい。

何れの表現にせよ、請求項1の記載を構文解釈した結果は、以下のとおりである。

解釈 1

「切り込み部又は溝部」が形成されているのは、立直側面である側周表面のみである。

解釈 2

「切り込み部又は溝部」が形成されているのは、少なくとも側周表面であり、当該側周表面は、立直側面であって、載置底面又は平坦上面ではない。

本件明細書を参酌すれば、本件課題の解決手段を適切に表しているのは、解釈1である、とも言える。他方で、権利行使にあたり都合が良いのは、解釈2である。このように複数の解釈が成立しうる場合、侵害回避の観点から他者が意識せざるを得ないのは、自らに

最も不利な解釈であり、本件で言えば、解釈2である。そのような牽制力を働かせられるのは、構文上の曖昧さがあるからこそである。改善案が見過ごしているのは、そのような利点である。本特許の表現が「底面又は上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面」ではなく、「底面又は上面ではなく、この小片餅体の上側表面部の立直側面」であったならば、構文上の曖昧さがより際立ったであろう。すなわち、前者の表現では、句点「,」がないので、本件課題を意識しなければ、「底面又は上面ではなく」が修飾するのは、「である（側周表面）」である。他方、後者の表現では、句点「,」があるので、本件課題を意識せずに読んでも、「底面又は上面ではなく」の修飾先は、一義的に定まらず、「である（側周表面）」とも、「形成した」とも言える。諸先輩方が言われるところの「句点の打ち方一つで、権利が生きもするし、死にもする。」ということである。

(ハ) 慣用表現に対する不理解

改善案に対する第3の批評は、慣用表現を理解していない、との点である。具体的には、慣用表現の背景にあるのは、米国特許明細書における請求項表現（いわゆる要件列挙方式）である⁴⁾。この要件列挙方式を翻訳したものは、慣用表現に他ならない。つまり、改善案を採用するまでもなく、英訳の容易化が実現されている。

要件列挙方式

主題 comprising:

構成要素 1 説明 1, 説明 2, and 説明 n;

構成要素 2 説明 1, 説明 2, and 説明 n; and

構成要素 n 説明 1, 説明 2, and 説明 n.

要件列挙方式の翻訳結果

説明 1, 説明 2, かつ, 説明 n である／する構成要素 1 と,

説明 1, 説明 2, かつ, 説明 n である／する構成要素 2 と,

説明 1, 説明 2, かつ, 説明 n である／する構成要素 n と

を備える主題。

しかも、改善案で使用する文字数は、慣用表現のそれよりも多い。それは、両者を比較すれば、明らかである。(2)改善案の具体例において、慣用表現で使用

するのは、57字である。これに対して、改善案で使用するのは、125字である。両字数の差は、2倍以上である。そのような表現の冗長さを受け入れてまで、改善案を採用することはない。

2. 本論

各批評に対する筆者の回答は、次のとおりである。大まかには、批評(イ)に対する回答は、改善案の修正である。他方、批評(ロ)及び(ハ)に対する回答は、改善案の維持である。

(イ) 第1の批評「方法クレームの不自然さ」に対する見解

確かに、表現「主題句+説明句」（例えば、工程が調整するのは、飲料のエキス分の総量であり）は、意味上、不自然である。そのような不自然さの原因は、助詞「が」の使用である。

そこで、筆者がまず提案するのは、使用する助詞を「が」ではなく、「で」とすることである。つまり、「工程」を、動作の「主体」ではなく、「場」とするのである。前述のノンアルコールビールテイスト飲料の特許発明を例にすると、次のとおりである。

【請求項 22】

ノンアルコールのビールテイスト飲料の製造方法であって、その構成は、以下の工程であり、

工程で調整するのは、飲料のエキス分の総量であり、それによって、当該総量は、0.5重量%以上2.0重量%以下となり、

工程で調整するのは、飲料の pH であり、それによって、当該 pH は、3.0 以上 4.5 以下となり、その調整手段は、pH 調整剤であり、かつ、

工程で調整するのは、飲料中の糖質の含量であり、それによって、当該含量は、0.5g / 100ml 以下となる、こと。

もう一つの提案は、「工程」、「段階」、「ステップ」及びこれらに類する文言（以下、単に「工程」という。）を書かないことである。助詞が必要なのは、「行為」及び「工程」が複合名詞化するからである。言い換えると、そのような複合名詞がなければ、それと「行為」とを繋ぐ助詞が不要である。さらに言えば、方法発明の構成要素は、「物」ではなく、「行為」である⁵⁾。「物」を表現するのは、名詞であるが、「行為」を表現するの

は、動詞である。動詞をわざわざ複合名詞化する必要はない。

では、どのように記述するのか。記述方法を示唆するのは、次に掲げる英文クレームの形式である。

英文クレームの一形式

X method comprising the following steps of:

V1-ing O1;

V2-ing O2; and

V3-ing O3.

ポイントは、どのように“V-ing O”を訳するか、である。“V”（述語）の作用対象は、“O”（目的語）である。とすれば、“V-ing O”の訳は、「“V”されるのは、“O”であり」となる。ちなみに、“V”する（主体）のは、不問であり、人かもしれないし、装置かもしれない。前述のノンアルコールビールテイスト飲料の特許発明を例にすると、次のとおりである。

【請求項 22】

ノンアルコールのビールテイスト飲料の製造方法であって、その構成は、以下の工程であり、

調整されるのは、飲料のエキス分の総量であり、それによって、当該総量は、0.5重量%以上2.0重量%以下となり、

調整されるのは、飲料のpHであり、それによって、当該pHは、3.0以上4.5以下となり、その調整手段は、pH調整剤であり、かつ、

調整されるのは、飲料中の糖質の含量であり、それによって、当該含量は、0.5g/100ml以下となる、こと。

(ロ) 第2の批評「他者牽制力の弱さ」に対する見解

確かに、他者牽制力は、必要である。最も有利な手段を講ずるのは、知財パーソンの役目でもある。なぜなら、特許権は、事業における競争の一道具だからである。しかし、そのような手段が許されるのは、せいぜい、法の趣旨の範囲内にすぎない。法の趣旨とは、「無用な争い」の回避である⁶⁾。構文上の曖昧さは、「無用の争い」の火種であり、法の趣旨の範囲外である。他者牽制力の拠り所が専ら構文上の曖昧さであるならば、そのような牽制力は、行き過ぎたものと言わざるを得ない。

以上の観点から、大事なものは、釈迦に説法であるが、発明特定事項を必要最小限にすること、これに尽きよ

う。切り餅事件の請求項を起案するならば、以下のとおりである。

【請求項 1】

切り餅であって、その構成は、

底面、及び、

周面であって、そこに形成されているのは、切り込みであり、

前記切り込みの形成方向に略平行なのは、前記底面である、もの。

(ハ) 第3の批評「慣用表現に対する不理解」に対する見解

(ハ-1) 表現の冗長さについて

確かに、表現の冗長さは、その通りである。そこで、僅かな改善ではあるが、以下のとおり提案したい。再改善のポイントは、改行を使うことで、「主題句」の主語を括り出すことである。

新改善案 (108文字)

装置であって、その構成は、

メモリであって、

記憶するのは、データであるもの、及び、

プロセッサであって、

接続されるのは、前記メモリであり、かつ、

処理するのは、データであり、

このデータの記憶場所は、前記メモリである、もの。

改善前後で削減した文字数は、17文字である。この数字は、微差かもしれないが、構成要素「メモリ」及び「プロセッサ」の表示回数は、削減されている。つまり、表現上の煩さは、少なくとも改善されている。

(ハ-2) 要件列挙方式と慣用表現との関係について

米国特許明細書における要件列挙方式を翻訳したものは、慣用表現なのだろうか。筆者の考えは、否である。その理由は、次の2点である。

(ハ-2-1) 訳出順の特殊さ

第1の理由は、当該要件列挙方式の訳出順序が特殊なことである。英語の訳出順序は、通常、多少の入れ違いはあるものの、記載順である。とすれば、要件列挙方式の訳出順も、特段の事情がない限り、記載順である。ところが、慣用表現において最後に訳出される

のは、最初に記載された構成要素である。そのような特殊な順が採用されている以上、要件列挙方式を翻訳したものが慣用表現である、とまでは言い切れない。

要件列挙方式での記載順に沿った翻訳

主題であって、その構成は、
構成要素 1 であって、説明 1, 説明 2, かつ、説明 n である、
構成要素 2 であって、説明 1, 説明 2, かつ、説明 n である、
構成要素 n であって、説明 1, 説明 2, かつ、説明 n である、
もの。

(ハ - 2 - 2) 要件列挙方式の長所の喪失

第 2 の理由は、要件列挙方式の長所が喪失していることである。要件列挙方式の長所とは、構造化された表現であり、そこにおいて保たれているのは、全体から部分へ、抽象から具体へ、という流れである。構造化された表現が特に必要になるのは、発明が複雑な場合（例えば、システム発明等）である。もし、要件列挙方式を翻訳したものが慣用表現であるならば、慣用表現も構造化された表現のはずである。ところが、慣用表現がそうではないのは、拙著¹⁾で論じたとおりである。

今回特に説明したいのは、構造化の大切さ⁷⁾である。具体的に説明すると、次のとおりである。題材としたのは、米国特許侵害訴訟⁸⁾で行使された、自動車業界の知財パーソンには有名な特許権に係る発明⁹⁾である。この発明を選択したのは、発明内容が複雑で、修飾語の数が膨大だからである。本特許発明の原文及びその翻訳（慣用表現）をそれぞれ列挙すると、以下のとおりである。

原文

Cl.1

An audio system, comprising:

- 1) a portable electronic device having a display, a memory, and an audio file player;
- 2) a first portion of software saved at the portable electronic device and configured to initiate a displaying of a graphical interface item on the display, the graphical interface item comprising a name associated with an audio file saved in the

memory;

- 3) a mounting location on the portable electronic device that includes a physical interface configured to communicatively couple the portable electronic device to a different electronic device having an associated display; and
- 4) an other portion of software saved at the portable electronic device and configured to communicate a representation of the graphical interface item to the different electronic device via the physical interface to facilitate a displaying of the representation on the associated display, wherein the portable electronic device is configured to communicate interface information to the different electronic device in order to allow a user to view at least a partial representation of a graphical user interface that includes the graphical interface item on the associated display, wherein the graphical user interface comprises a plurality of preprogrammed soft buttons that are linked to respective audio information sources.

翻訳（慣用表現）

請求項 1

- 1) ディスプレイと、メモリと、音楽ファイルプレイヤーとを備えたポータブル電子機器と、
- 2) 前記ポータブル電子機器に保存され、前記メモリに保存されたオーディオファイルと関連付けられた名前を構成するグラフィックインタフェースアイテムをディスプレイに表示することを初期化するように構成したソフトウェアの第 1 の部分と、
- 3) 前記ポータブル電子機器と、準ディスプレイを有する他の電子機器とを通信可能に接続するように構成した物理インタフェースを含む前記ポータブル電子機器上にある載置部と、
- 4) 前記ポータブル電子機器に保存され、前記画像を準ディスプレイに表示することを促すために、前記物理インタフェースを介してグラフィカルインタフェースアイテムの画像を前記他の電子機器に伝達するように構成したソフトウェアの他の部分であって、そこにおいて、前記ポータブル電子機器は、前記準ディスプレイ上の前記グラフィカルインタフェースアイテムを含むグラフィカルユーザインタフェ

イスの部分画像を少なくともユーザが閲覧できるようにするため、インタフェイス情報を前記他の電子機器に伝達するように構成され、そこにおいて、前記グラフィカルユーザインタフェイスは、各オーディオ情報ソースに関連付けられた複数の予めプログラムされたソフトウェアボタンを備えている、ものと、
を備えるオーディオシステム。

当該慣用表現の構成要素 4) は、かなり難解である。難解な理由は、膨大な数の修飾語の記載が先で、構成要素の記載が最後だからである。例えるならば、読み手の状況は、「木を見て森を見ず」なのである。当該事例からも明らかなおとおり、複雑な発明を定義するのに必要なのは、構造化された表現である。米国における要件列挙方式から我々が模倣すべきなのは、その見た目ではなく、中身である構造化手法なのである。この点、改善案は、構造化された表現であり、先の原文を翻訳すると、以下のようになる。

翻訳（改善案）

請求項 1

オーディオシステムであって、その構成は、

- 1) ポータブル電子機器であって、
その構成は、ディスプレイ、メモリ、及び音楽ファイルプレイヤーであるもの、
- 2) ソフトウェアの第 1 の部分であって、
保存先は、前記ポータブル電子機器であり、
初期化するのは、表示であって、表示されるのは、グラフィックインタフェイスアイテムであり、その表示先は、ディスプレイであり、
このグラフィックインタフェイスアイテムを構成する名前に関連づけられているのは、オーディオファイルであり、
このオーディオファイルの保存先は、前記メモリである、もの、
- 3) 載置部であって、
配置されているのは、前記ポータブル電子機器であり、
前記ポータブル電子機器に含まれる物理インタフェイスが通信可能に接続するのは、前記ポータブル電子機器及び他の電子機器であり、
前記他の電子機器が有するのは、準ディスプレイである、もの、並びに

- 4) ソフトウェアの他の部分であって、
保存先は、前記ポータブル電子機器であり、
伝達するのは、グラフィカルインタフェイスアイテムの画像であり、その伝達先は、前記他の電子機器であり、その伝達時に経由するのは、前記物理インタフェイスであり、それによって促すのは、表示であって、表示されるのは、前記画像であり、その表示先は、準ディスプレイであり、
そこにおいて、前記ポータブル電子機器が伝達するのは、インタフェイス情報であり、その伝達先は、前記他の電子機器であり、それによって、ユーザが閲覧できるのは、少なくとも、グラフィカルユーザインタフェイスの部分画像であり、
このグラフィカルユーザインタフェイスが含むのは、前記グラフィカルインタフェイスアイテムであって、前記準ディスプレイ上のものであり、
そこにおいて、前記グラフィカルユーザインタフェイスが備えているのは、複数の予めプログラムされたソフトウェアボタンであって、これらが関連づけられているのは、各オーディオ情報ソースである、
もの。

改善案の長所は、構造化された表現である他に、“the” を正確に訳せることである。具体的な説明のため、前掲の米国特許発明の一部を引用し、その翻訳（慣用表現及び改善案）を列挙すると、次のとおりである。

原文

4) an other portion of software saved at the portable electronic device and configured to communicate a representation of the graphical interface item to the different electronic device via the physical interface to facilitate a displaying of the representation on the associated display

翻訳（慣用表現）

4) 前記ポータブル電子機器に保存され、前記画像を準ディスプレイに表示することを促すために、前記物理インタフェイスを介してグラフィカルインタフェイスアイテムの画像を前記他の電子機器に伝達するように構成したソフトウェアの他の部分であって、

翻訳（改善案）

4) ソフトウェアの他の部分であって、

保存先は、前記ポータブル電子機器であり、
 伝達するのは、グラフィカルインタフェースアイテムの画像であり、その伝達先は、前記他の電子機器であり、その伝達時に經由するのは、前記物理インタフェースであり、それによって促すのは、表示であって、表示されるのは、前記画像であり、その表示先は、準ディスプレイであり、

着目願いたいのは、“a representation of the graphical interface item”及び“the representation”，並びに「グラフィカルインタフェースアイテムの画像」及び「前記画像」の位置関係である。原文の下線部について、“the representation”の先行詞は、“a representation of the graphical interface item”である。それ故、その翻訳者が先に訳出すべきは、“a representation of the graphical interface item”であり、それに続いて訳出すべきは、“the representation”である。そうしなければ、いわゆる先行詞が欠如（明確性要件違反）するからである。

この点、改善案で先に訳出されるのは、“a representation of the graphical interface item”（「グラフィカルインタフェースアイテムの画像」）であり、続いて訳出されるのは、“the representation”（「前記画像」）である。つまり、改善案においては、先行詞は、欠如しない。

これに対して、慣用表現で先に訳出されるのは、“the representation”（「前記画像」）であり、続いて訳出されるのは、“a representation of the graphical interface item”（「グラフィカルインタフェースアイテムの画像」）である。すなわち、「前記画像」と記述しておきながら、「画像」が前記されていないのである。これは、他ならず、先行詞の欠如である¹⁰⁾。先行詞の欠如を回避するための方法は、修飾語の訳出順を原文の語順どおりして、「前記ポータブル電子機器に保存され、前記物理インタフェースを介してグラフィカルインタフェースアイテムの画像を前記他の電子機器に伝達して、前記画像を準ディスプレイに表示することを促すように構成したソフトウェアの他の部分であって」とすることである。もっとも、それができるならば、構成要件も先に訳出すればよい。翻訳者が決してしてはならないのは、“the”を無かったことにする（訳出しない）ことである。

3. 結論

批評（イ）「方法クレームの不自然さ」に対しては、主題句を修正して、「V（行為）されるのは、O（対象物）であり」とした。それによって、工程が動作主体となる、という意味上の不自然さが解消した、と考える。

批評（ロ）「他者牽制力の弱さ」に対しては、他者牽制力の抛り所が専ら構文上の曖昧さであるならば、それは、「無用の紛争」の火種である。そのような牽制力は、行き過ぎたものである、と考える。

批評（ハ）「慣用表現に対する不理解」に対しては、米国における要件列挙方式から我々が模倣すべきなのは、その見た目ではなく、中身である構造化手法である。その観点からより好ましいのは、慣用表現ではなく、改善案である、と考える。

4. 終わりに

原著「請求項表現の改善案」に対しては、多くのご意見を頂戴し、まずは、拙い論文にも拘わらず、目を通して下さった皆様に深く感謝申し上げたい。また、ご意見を頂いたことから、「難解だ」との知財担当者以外の者の声に耳を傾ける機運が少なからず高まったのではないかと勝手に期待するところでもある。

参考文献

- 1) 宮下洋明「請求項表現の改善案」（パテント 2013 Vol.66 No.6）
- 2) 訂正 2014 - 390090 で訂正された特許第 5382754 号公報
- 3) 特許第 4111382 号公報
- 4) 高岡亮一、アメリカ特許法実務ハンドブック第 2 版 P.77、中央経済社
- 5) 加藤公延「『物』の発明と『方法』の発明の分類基準についての批判的考察」（パテント 2003 Vol.56 No.8）
- 6) 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第 19 版〕」P.120
- 7) 大瀬佳之「対象発明の理解を通じたクレーム作成方法の提案、そしてその応用」（パテント 2013 Vol.66 No.13）
- 8) Affinity Labs of Texas, LLC v. BMW North America, LLC et al 9:08-cv-00164
- 9) USP7324833B2
- 10) 葛西泰二「特許明細書のクレーム作成マニュアル第 2 版」P.156、工業調査会

注

- (1) 本件特許の表現は、正確には、「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面」であるが、理解の簡便のために省略して「立直側面である側周表面」とした。

(原稿受領 2015. 4. 16)