

2014/03/22

新樹グローバル・アイピー特許業務法人

弁理士 渡辺尚

Element-by-Element Style（構成要素列挙型）クレームについて

（１）比較対象としての Narrative Style（書き流し型）クレーム

日本クレームの基本的なスタイルとしては、書き流し型が知られている。例えば、下記のような形式である。

「上部が開口になっており、この開口を開閉可能に覆うように扉を取り付けるようにした冷蔵庫において、前記扉の底面側に凹部を形成し、温度センサーを収納したケースを前記凹部内に回動可能に取り付けるようにしたことを特徴とする冷蔵庫の温度測定装置。」

Narrative Style は、発明を説明しようとする試みであると思う。説明であるからには、構成のある一点から始まり後は動作、他の構成等について数珠つなぎに説明していく。これは、日本語本来の思考方式であって、ある意味大変に自然な日本語と言える。

このようなクレームは本来は英語に翻訳できない。言い換えると、そのまま翻訳すれば意味不明な英語になる。さらに言い換えると、意味がある英語にするためには翻訳のために特別な作業が必要になる。また付け加えると、翻訳の過程で誤訳が生じる可能性が高い。そもそも、書き流し型では構成要素・それらの関係が不明なので、厳密な解釈が難しいという問題がある。

以上の問題点があるので、さあ改良しようと言うことになるのだが、このようなスタイルを撲滅しようというところまでは実際には進んでいない。その理由としては、日本のクレーム解釈では相変わらず実施形態を読み込んでの解釈が一般的なので、ある程度不明瞭なクレームは許容されているという共通見解が日本の特許実務家の中にあるからだと思う。

（２）Element-by-Element Style（構成要素列挙型）の本質

米国出願クレームの基本的なスタイルとしては、Element-by-Element Style が知られている。例えば、下記のような形式である。

“1. A computer comprising:
a housing;
a keyboard that is detachable from the housing; and
a magnetic keyboard securing system for holding the keyboard relative to the housing.”

Element-by-Element Style は、発明を定義しようとする試みであると思う。Element-by-Element Style の場合は、クレーム自体が定義であるから、その Element も一つ一つ定義を積み上げていくことになる。そのような記載方法は、クレームの明確性を確保するために必須であり、特にクレームの文言はそれだけで解釈するという考えが徹底している米国特許実務において重要である。

"Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting (Fifth Edition, July 2008) Robert C. Faber"の Page 3-6 では、「Element は、装置クレームでは、共にクレームされたコンビネーションを構成する主な構造的部品である」、とされている。その後には、Element ではないものとして workpiece（発明が作用する対象）が挙げられており、さらに inferential claiming の禁止ルールが説明されている。

inferential claiming とはクレームの Element が他の Element の説明中に突然に出てくるものあり、これをしないこと（つまり、Element は comprising の目的語として登場すべきである）が、Element-by-Element Style の精神の根幹ということになる。

また、『外国出願を見え据えた日本語クレームドラフトの実務』株式会社エイバックズーム、2013年（酒井将行、森すみ子共著）のP133～135では、構成要件列举型クレームの利点を、侵害時のクレームと侵害品の構成同士の比較の際の容易性を挙げている。

（３）Element-by-Element Style（構成要素列举型）理解の困難性

米国特許クレームと言え**ば Element-by-Element Style（構成要素列举型）が基本である**ということは、ある程度は日本の特許業界でも知られてきているようである。企業によっては、日本の特許クレームは **Narrative Style（書き流し型）** で書かれているのに、米国特許クレームは見事な **Element-by-Element Style** になっている場合がある。その企業が、翻訳及びエディットをシステムティックに適用していることが想像される。一方、多くの **Narrative Style** クレームから始まった場合は、英語に直していく仮定において、ある程度は **Element by Element Style** に変換されているものの、元の日本語のあまりの「日本語として自然な書きっぷり」を改善することができず、不自然な英語表現が残っている。

加えて言えば、英語を作成するときに **Element-by-Element Style** を意識したとしても、米国特許実務ではなぜそのようなスタイルを取るのか、**Element** とは何か、**Element** はどのように表現されるべきかが良く分かっていないので、何となく真似事をしているという実務が多いように思う。

上記で紹介した書籍にも、**Element by Element Style** がなぜ米国特許実務において重要なのかについては根本的なこと書かれておらず、また具体的にはどのような記載がどのような理由で問題になるか、どのように解決すべきが書かれていない。そのため、**Narrative Style** に慣れ親しんだ日本人にとっては、具体的な解決策が分からずに”もどかしい”ところである。

そもそも **Narrative Style** は日本語文の自然な流れ重視の思考スタイルに基づいており、**Element-by-Element Style** は英語文の構造的な思考スタイルに基づいていると考えられる。そのため、日本人が **Element-by-Element Style** を採用することは、自らの思考方式を放棄して、新たなものを一からマスターしようとする試みになるとも言える。このことは独学ではハードルが相当に高く、又は単なる試みは物まねに終わっていることが予想される。

そこで、この問題を解決するためには、米国実務家の考える根本的なクレーム概念についてに触れることが重要であると思う。具体的には、日米のコンセプトギャップを意識しながら問題を指摘してくれる米国特許弁護士とともに、２）自分でクレームを作成したり、他人とクレームについて意見を交わすことが必須である。そのような考えに基づいて事務所で私どもは勉強会を重ねているが、私自身が、長い実務の間で疑問に思っていたことがいくつも解消していき、また勝手に思い込んでいたことが間違いであるということ気づくという経験をした。単に読書で知ったことに自分の仮定を積み重ねていくことの限界に気づいた次第である。ぜひとも本ワークショップに参加してもらって、多くの特許実務家にそのような経験をしてもらいたい。（続く）