

## 米国特許クレームを考える その2

2014/04/27

新樹グローバル・アイピー特許業務法人

弁理士 渡辺尚

## クレームにおける限定にならない表現

## (1) クレームの文言が限定されない場合

日本においては、弁理士は、クレームを推敲するときに、限定しすぎになっていないか、又は限定が足りなくて新規性欠如又は不明確になっていないかを常に気に掛けている。言葉一つで権利の生き死にが決まってくるのだから、推敲作業は慎重に行われる。ただその場合でも、弁理士は書いたことが全て限定とされることを承知している。つまり、書いた文言が限定とならないという事態が生じることは、不明確とされる場合を除いて、想定されていない。

書いた文言が限定とならない例としては、例外的に、化学の分野で用いられるプロダクト・バイ・プロセスクレームのプロセス部分がある。また、機械の分野でも物の限定に方法の限定がミックスして書かれたような場合、例えば、「折り曲げられた突起」といった表現においては、「折り曲げる行為」については新規性や進歩性の根拠にはされない可能性がある（例えば、平成13年3月13日 東京高裁 平成11年（行ケ）203を参照）。

上記のような例外があるにしても、通常は全ての文言は限定事項として認められるというのが、日本のクレーム解釈である。それに対して、クレームの文言が限定事項にならないケースが多くあるのが、米国のクレーム解釈の特徴である。そのため、他の国では全て特許になっているのに、米国だけはクレームの文言が広く解釈されることで、全然関係ない引例によって拒絶が続くという事態が発生することがある。

## (2) 考慮されない表現の可能性チェックのための情報整理

このような事態が生じる原因は、第1回でも書いた「米国においてクレームの文言をそれだけで解釈使用とする姿勢」だと思う。書き方も含めた書かれたことによって判断されるのであって、書き方によっては「書かれていない」と判断されることもあるということになる。

さて、以下に、「限定にならない表現」について順番に説明していくのだが、以下の分類があることを念頭に置いてもらいたい。

最初に、クレームの構成である。構成ごとに、問題となる内容が異なってくる。

1) プレアンブル、2) ボディ、3) wherein 節のような追加記載部分。

続いて、実体の内容と表現形式である。

a) 構造（表現形式として、構造と機能を含む）、b) 機能、c) 作用効果

これらの組み合わせにおいて、どのような問題が生じ得るのかを以下に検討する。

## (3) プレアンブル

「鼻治療用の薬であって、」といった表現が、米国ではただの「薬」と解釈されるのが基本である。

したがって、いくら「鼻治療用」であることを主張しても、同じ効能の薬の先行技術に対しては新規性がないと判断される。

薬の場合だけでなく、装置の場合でも同様である。

例 1) “A device for actuating bicycle brakes, comprising .”

この場合は、「自転車ブレーキ駆動用の」は使用目的とされ、構成とは認められない。ただし、次のように書き換えれば、問題は解消する。

例 2) “A bicycle brake actuating device, comprising .”

この場合は、「自動車ブレーキ駆動用の」は、構成を限定する表現であると解釈される可能性がある。

また、一般的に、プレアンブルが考慮されるか否かは、発明の本質に関連しているか、ボディの表現と結びついているか等で決まるとされている。したがって、日本式に深い意図もなく単に用途を書くだけの記載では、発明特定事項として考慮されない可能性が高いことになる。

#### (4) ボディ

「装置の発明の場合は、機能的限定は先行技術との区別をもたらさない」といった判例がある。例えば、ボディにおいて、「～する B」と書いた場合に、これを **B for-ing** という表現を使うと、**for** 以下が意図された使用目的又は **functional limitation** であるとして限定事項にならない可能性が高くなる。

そのような問題を生じさせないための 1 つの手法が、例えば、**such that** の使用であるとされる。例えば、“A and B for reducing C”を“A and B being positioned such that C is reduced”と書き換えた方が、限定事項として認められやすくなるだろう。

また、そのような問題を生じさせないために最近よく使われている表現は、**B configured to** であって、これは「～するように構成されている」ことを意味するので、意図された使用目的には該当しないとされている（実際に拒絶理由は来るけれども、反論は可能である）。

さて上記の **configured to** 表現における反論が認められなかった場合には、どのように対処するのがよいか。第 1 の場合として、当該構成要素の実体がコンピュータの実行ステップのような「機能」の場合は、クレーム全体を記録媒体クレームとして各構成要素をプログラムのステップに書き換えることが有効である。この場合、実質的に装置クレームの権利が取得されたことになる。第 2 の場合として、当該構成要素の実体が「機能」ではなく「構造」の場合は、素直に構造の記載に変更することになる。そもそも構造の限定を無理して機能的に書くことが米国の実務では適切ではないのだから、最初からそのように書いておくことが好ましい。

#### (5) wherein 節

クレームの最後に位置する **wherein** 節に「意図された効果」を記載しただけの場合は、発明限定事項として考慮されない (MPEP2111.04)。一方、**wherein** 節に記載された内容が構造又は構造との関連で記載された場合であれば、直ちに特段の問題を引き起こすとは考えなくてもよいと考えられる。しかし、**wherein** 節を用いることによって、審査の段階では問題が無くても後日侵害裁判等において「意図された効果」を記載しただけであるとの攻撃の対象として残っているので、問題がある。したがって、米国の実務では **wherein** 節の利用は極力減らすべきである。

通常の日本語のクレームでは、Element by Element スタイルで記載していても最後の段落に発明の特徴を記載するパターンが多い。この場合は、英語にすれば **wherein** 節を利用することになる。米国基準を考えるのであれば、日本語クレーム作成時からそのような記載を採用しないことが好ましい。(続く)