

グローバル出願に適した特許明細書



会員 石橋 克之

要 約

複数国を出願対象国とするグローバル出願の増加に伴い、世界各国の実務に対応可能な特許明細書が望まれている。特に、PCT 出願ではミラー翻訳の制約によって出願時の特許明細書の内容を各国移行時に変更することは許されないから、本来であれば、PCT 出願用の特許明細書は世界各国の実務を踏まえたものでなければならない。しかしながら、実際には各国の実務上の隔たりがかなり大きく、実体面における特許明細書の世界共通化は簡単ではない。本稿では、実体面での特許明細書の世界共通化の第一歩として、まずは米欧中の実務を考慮した特許明細書の在り方について論ずる。具体的には、米国実務を踏まえた対策として、米国におけるクレーム解釈を特許権者側にとって有利に進めるとともに、米国での審査を効率的に受けられるような特許明細書の書き方を提案する。また、欧州実務を踏まえた対策として、補正要件をクリアしやすいような実施形態の開示方法、および、課題解決アプローチを踏まえた課題及び効果の開示の仕方について論述する。さらに、中国実務を踏まえた対策として、補正目的の制限を考慮したクレームセットの作成方法について述べる。

目次

1. はじめに
2. 米国実務を踏まえた対策
 - 1) クレーム限定解釈のリスク低減
 - 2) 独立請求項の権利範囲を確保するための従属請求項
 - 3) 米国審査で役立つ従属請求項（橋頭堡クレーム）
3. 欧州実務を踏まえた対策
 - 1) 補正要件クリアのための実施形態の記載法
 - (a) 欧州の補正要件
 - (b) 点ではなく面による技術思想の開示
 - (c) 多階層での技術思想の開示
 - (d) 質的および量的に十分な開示基準点の確保
 - (e) 明細書の横串化
 - 2) 進歩性主張のための作用効果の記載
4. 中国実務を踏まえた対策
 - 1) 欧州と共通の対策
 - 2) 補正目的制限を前提としたクレームセット
5. まとめ

1. はじめに

近年、多くの日本企業は、国内出願件数を絞り込む一方で外国出願件数を増加させている。特に、国内出願件数が伸び悩む中で、日本企業による PCT 出願件数の増加傾向は顕著である。日本企業の出願対象国としての興味が日本から海外にシフトした結果、特許明

細書は、日本特許庁への出願書類としての役割に加えて、グローバル出願用の明細書の元になる翻訳対象物としての役割をも果たすことが求められる。このため、特許明細書の書き方は、世界各国の実務を踏まえたものに進化しなければならない。特に、PCT 出願におけるミラー翻訳の制約を考慮すれば、PCT 出願用の特許明細書が世界各国の実務を考慮したものであることは非常に重要である。

本稿では、形式面を超えて実体面において特許明細書の世界共通化を実現するための第一歩として、まずは米欧中の実務を考慮した特許明細書の在り方について論ずる。以下、米国実務を踏まえた対策、欧州実務を踏まえた対策および中国実務を踏まえた対策について、順に説明する。

2. 米国実務を踏まえた対策

米国での権利行使時におけるクレーム解釈を特許権者側にとって有利なものとし、且つ、KSR 連邦最高裁判決以降の非自明性の判断基準に照らして米国特許庁における審査を効率的に受けられることを可能にする特許明細書の書き方について述べる。

1) クレーム限定解釈のリスク低減

米国では、「present invention (本発明)」について説明した内容がクレーム限定解釈の材料として使用された判例が存在する⁽¹⁾⁻⁽³⁾。例えば、*Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp.* 事件において、CAFCは、US6,359,880の請求項1における「localized wireless gateway system」との文言を、「Thus, in one aspect, the present invention relates to a localized wireless gateway system. … The gateway compresses and decompresses voice frequency communication signals …」(第4カラム6-15行)との明細書中の記載を根拠として限定解釈した⁽³⁾。この事件では、CAFCは、「When a patent thus describes the features of the “present invention” as a whole, this description limits the scope of the invention. (特許が概して“本発明”の特徴について説明するとき、この説明は発明の範囲を制限する。)」との考えを示し、明細書中の記載に基づくクレーム限定解釈を正当化している。

このような判例が存在するため、米国実務では、特許明細書中において「present invention (本発明)」について直接言及することを控えることが望ましいとされている。特に、“Summary of the Invention”における本発明に関する記述は、クレーム解釈の根拠として重視される。このため、“Summary of the Invention”における記載内容は慎重に検討すべきである、と警鐘を鳴らす米国弁護士は少なくない。

実際のところ、米国出願人が作成した特許明細書を見ても、このような米国実務の考え方が現れている。具体的には、“Field of the Invention”や“Summary of the Invention”において、「present invention (本発明)」について直接言及せず、「The present disclosure relates to …」, 「In accordance with an embodiment of the present invention, …」, 「In one embodiment, …」といった表現を採用した特許明細書が多数存在する。

これに対し、伝統的な日本式の特許明細書では、「本発明は、～に関する。」, 「本発明に係る〇〇装置は、～を備える。」といった表現が好んで使用される。これらの表現をミラー翻訳すれば、「The present invention relates to …」, 「An apparatus according to the present invention comprises …」といった英文表現になってしまう、米国での権利行使時にクレーム限定解

釈の問題を引き起こしかねない。

以上を踏まえて、米国におけるクレーム限定解釈のリスクを低減するために、ミラー翻訳を前提とした特許明細書を作成する際、本発明について直接言及するのではなく、「本開示は～に関する。」, 「本発明の少なくとも幾つかの実施形態に係る〇〇装置は、…」といった表現を使用すべきである。

なお、クレームセットの内容は審査段階で変動し得る流動的なものである。特に、米国においては、他国とは異なりSTF(特別な技術的特徴)に基づいて審査対象を制限するような単一性の規定は存在しないし、出願時の独立請求項から限定事項の一部を削除又は差し替えるような補正も許容されやすい。このため、米国では、日本や欧州のようなSTFに基づく単一性の判断基準を採用する国々を視野に入れて作成した出願時の独立請求項とは異なる内容の独立請求項を含んだクレームセットにて権利化されることが少なくない。この場合、出願時の独立請求項の限定事項に関する記載であったとしても、その記載内容が、登録を受けたクレームセットの独立請求項に限定事項として含まれておらず、将来的にクレーム限定解釈の材料として権利者にとって不利に使用される事態が起こり得る。よって、独立請求項の限定事項に関する内容であったとしても、あくまで実施形態に関する説明であるとのスタンスを貫くべきである。

2) 独立請求項の権利範囲を確保するための従属請求項

米国では、判例の積み重ねにより、クレーム差異の原則(Doctrine of Claim Differentiation)が確立されている⁽⁴⁾⁻⁽⁵⁾。クレーム差異の原則は、異なる請求項における異なる表現は、それらの請求項が異なる意味及び異なる権利範囲を有することを示している、という考えに基づくものであり、この原則によれば、表現が異なる各請求項は異なる権利範囲を有すると推定される。

一般的に、クレーム差異の原則は、従属請求項の存在を根拠として独立請求項のクレーム解釈を広げるよう特許権者側に有利に働く。例えば、CAFCは、*Phillips v. AWH Corp.* 事件⁽⁵⁾において、「The presence of a dependent claim that adds a particular limitation gives rise to a presumption that the limitation in question is not present in the independ-

ent claim. (特定の限定を追加する従属請求項の存在は、その限定が独立請求項において存在しないとの推定を生む。)」との考えを示している。

このように、従属請求項の存在が独立請求項の限定事項の解釈に影響し得るのであるから、クレームドラフティングにおいて独立請求項が最も重要であることが当然であるとしても、独立請求項のみに気を取られて、従属請求項の検討がおろそかになってしまうようなことがあってはならない。米国実務を考慮すれば、独立請求項の権利範囲を広く解釈してもらうために従属請求項を設けることは、クレームドラフティングにおける重要な作業なのである。

クレーム差異の原則を有効活用するためには、独立請求項の技術思想の多様な下位概念を従属請求項化しておく必要がある。例えば、各実施形態の固有の特徴を限定した従属請求項を実施形態ごとに設けておけば、これらの実施形態以外の技術思想をも独立請求項がカバーしている、との特許権者側にとって有利なクレーム解釈を期待できる。

3) 米国審査で役立つ従属請求項 (橋頭堡クレーム)

近年の米国審査実務の傾向として、以前に比べて、自明性の拒絶理由を反論のみによって解消することが難しくなると言われている。これは、KSR 連邦最高裁判決⁽⁶⁾の影響を受けて改訂された MPEP において、従前の TSM テスト (Teaching-Suggestion-Motivation test) に加えて、それ以外の種々の理由付けによる自明性の拒絶が許容されるようになったためである⁽⁷⁾。このため、米国では、他国に比べて、先行技術には存在しない新規な構成要素を限定した請求項の審査戦略上の存在意義は大きい。

しかしながら、先願主義下において、先行技術調査を出願前に完全に行うことは時間の制約上困難であるため、現実には、何が本当に新規な構成要素であるのかについて確証がない状況下で特許明細書を作成する事態に陥りがちである。また、たとえ先行技術調査に万全を期したつもりでも、自明性に影響を与えるような重要な先行技術文献が審査段階において事後的に発見されるケースも少なくない。

よって、出願時点において把握している先行技術文献に対して特許性を主張し得るような独立請求項を作成した上で、万が一、審査段階においてより重要な先行技術文献が発見されたとしても、なおも非自明性の

要件を満たし得るような従属請求項も出願時のクレームセットに含めておくことが望ましい。本稿では、こうした従属請求項を「橋頭堡クレーム」と称する。審査段階における攻防を、審査官が提示する先行技術と出願人の発明との陣取り合戦に見立てたとき、こうした従属請求項は、独立請求項の特許性を否定する先行技術によって支配された地域に出願人が独自の領地を築くための橋頭堡 (= 敵地などの不利な地理的条件での戦闘を有利に運ぶための前進拠点) として機能し得るから、本稿では「橋頭堡クレーム」と称する。橋頭堡クレームを設けておけば、独立請求項の構成要素を全て開示する先行技術文献の組み合わせが審査段階において事後的に発見されたとしても、橋頭堡クレームを足掛かりにして、先行技術との対比において許される最大限の範囲での権利化を目指して独立請求項を減縮補正すればよく、審査を有利に進めることができる。

では、橋頭堡クレームはどのようにして作成すればよいであろうか。例えば、独立請求項が A + B という 2 つの構成要素を備えている事例について考える。仮にこの独立請求項を審査しようとするれば、審査官は、まずは、これら 2 つの構成要素 A, B を全て開示する先行技術文献をサーチするはずであり、これが見つからなければ自明性の拒絶の証拠として構成要件 A を開示する先行技術文献 1 および構成要件 B を開示する先行技術文献 2 についてサーチするであろう。逆に言えば、複数の先行技術文献 1 及び 2 の組み合わせによって自明性により独立請求項 (A + B) が拒絶されるような状況であれば、審査官は、構成要素 A 及び B を両方とも開示する先行技術文献を持ち合わせていない可能性が高い。このような審査状況を想定した場合、例えば、「前記 A は、前記 B の内部において前記 B の延在方向に沿って配置されている」というような内的付加の限定により、構成要件 A と構成要件 B との相互の関係をさらに特定した従属請求項を橋頭堡クレームとして出願時のクレームセットに含めておくのがよい。想定どおりに審査状況が進展すれば、独立請求項が引用文献 1 及び 2 の組み合わせによって拒絶されても、橋頭堡クレームが許可可能と判断される可能性があるからである。

また、橋頭堡クレームはできるだけ多く設けておくのがよい。仮に一つ目の橋頭堡クレームが拒絶されても、残りの橋頭堡クレームが許可可能と判断されるか

もしれない。また、橋頭堡クレームを複数設けていれば、審査初期段階において、審査官に様々な観点でサーチさせることができ、第1回目の拒絶理由通知を受け取った後、審査官の手の内（サーチ結果）を知った上で権利化までの道を最短距離で進むことができる。この場合、権利化までに発行される拒絶理由通知の総数は少なく済み、早期権利化および応答費用削減を実現することができるであろう。

3. 欧州実務を踏まえた対策

欧州における厳しい補正要件、および、欧州における進歩性の判断基準を考慮した特許明細書の書き方について述べる。

1) 補正要件クリアのための実施形態の記載法

(a) 欧州の補正要件

欧州の補正要件は、日本実務や米国実務に比べて厳しいと言われている。欧州特許条約 123 条(2)によれば、「The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. (欧州特許出願又は欧州特許は、出願時の内容を超える主題を含めるように補正してはならない。)」と規定されている。また、欧州審査基準には、「出願時の内容を超える」か否かに関する判断基準として、出願時の発明の開示内容から「直接的かつ明確に (directly and unambiguously)」に導き出せるか否かという基準が示されている⁽⁸⁾。この「直接的かつ明確に」の基準は、EPO における新規事項追加のハードルを定める基本則として用いられる。

なお、特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲を拡大（又は変更）するものと、特許請求の範囲を減縮するものに分類できる。ここでは、審査段階でより多くの場面で活用されるであろう、特許請求の範囲を減縮する補正（明細書中に開示された構成を請求項に導入する補正）に限定して論ずる。

明細書に記載された構成を請求項に新たに導入する補正を行う場合、前述した「直接的かつ明確に」の基準に照らして新規事項追加と判断されやすいのは、中間一般化を伴うような補正や、それ自体が明細書中に開示されていない構成の組み合わせを限定するような補正である⁽⁹⁾。

中間一般化 (intermediate generalisation) を伴う補正とは、明細書中に開示された構成の組み合わせから一部の構成を孤立させて抽出し、抽出した構成によって請求項を限定するような補正をいい、欧州審査基準によれば、抽出した構成とそれ以外の構成との間に構造上又は機能上の関係が存在しない場合を除いて許されないとされている⁽¹⁰⁾。例えば、明細書中に A、B 及び C という 3 つの構成の組み合わせが開示されており、A 及び B のみの構成の組み合わせについて明細書中で何ら説明がなされていない場合、明細書中に開示された構成のうち A 及び B のみを抽出して A + B を限定するような補正は原則として許されない。

逆に、明細書中に複数の構成が開示されているからといって、これらの構成を任意に組み合わせた限定事項を追加するような補正も常に許されるわけではない。明細書中に開示されていない構成の組み合わせを限定するような補正は、その組み合わせ自体が明細書中において十分に裏付けられていなければ許されない。例えば、明細書中において構成 A と構成 B がそれぞれ別個に説明されており、構成 A と構成 B とを組み合わせた実施形態について説明がない場合、構成 A 及び B の組み合わせ (A + B) を限定するような補正は許されないであろう。

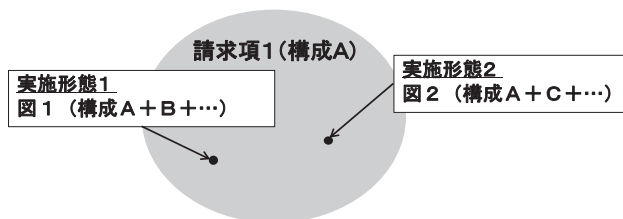
(b) 点ではなく面による技術思想の開示

上記(a)で述べたように、欧州では、明細書中において複数の構成が開示されていたとしても、これらのうち一部の構成のみを抽出してクレームするような補正を行う際に、中間一般化が許容される根拠を示さなければならない。ところが、日本実務において一般的な特許明細書における発明の開示の仕方は、必ずしも欧州での補正要件を考慮したものではないため、欧州実務におけるこの要請に応えることができない場合が多い。

日本実務における典型的な特許明細書（特に機械電気系）では、特許請求の範囲において、権利範囲が狭くならないように請求項の表現を注意深く検討する一方、【発明を実施するための形態】の欄において図面に示された実施形態を説明するのに終始したものが散見される。図面に示された実施形態は、通常、多くの構成の組み合わせからなっており、特許請求の範囲という広がりを持つ“面”の中の1点に過ぎない。このため、審査段階において、必要最小限の限定によって先

行技術を回避しようとする、明細書中に開示された“点”としての実施形態の中から一部の構成のみを抽出して“面”としての技術思想に昇華させることになり、中間一般化を伴う補正として新規事項の追加だと判断されてしまう。

例えば、独立請求項1が構成Aを有する場合において、図1に示された構成A+B+…（実施形態1）と、図2に示された構成A+C+…（実施形態2）と、を説明した特許明細書があるとしよう。ここで、「…」はその他多くの構成を意味している（本稿において、以下同様）。この場合、Fig.1に示すように、2点の実施形態1及び実施形態2について開示されていると言えるが、これらの実施形態は、構成A+B又は構成A+Cとその他多くの構成との組合せとして開示されているのであるから、構成Aからなる技術思想としての“面”の中の“点”にしか過ぎない。よって、構成A+B又は構成A+Cからなる技術思想を出願後にクレームアップすることは、実施形態1及び2という二点の開示内容からの許されない中間一般化であるとして、新規事項の追加に該当するであろう。



(Fig.1 日本実務における特許明細書の開示方法を説明するための概念図)

中間一般化を伴うものとして補正が許容されない事態を防ぐには、日本実務における典型的な特許明細書の書き方を改める必要がある。すなわち、特許明細書を作成する際、図面に示された一実施形態（“点”）を説明するのではなく、図面に示された一実施形態を含む多くの実施形態の集合（“面”）を文言にて説明するようにしなければならない。

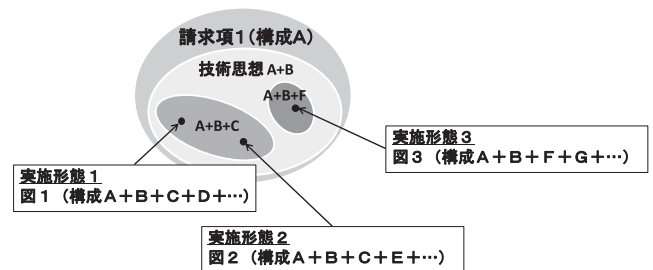
(c) 多階層での技術思想の開示

上記(b)では、図面に示された内容を説明するのではなく、多くの実施形態を含む“面”としての技術思想を明細書中で説明することの重要性について述べた。

しかし、現実には、欧州において将来的にどのような補正を行うことになるのか、出願時に予知すること

はできない。このため、特許明細書の作成時、将来補正を行うことを見越して、複数の中位概念を多階層構造で明細書中に開示しておくべきであろう。

例えば、独立請求項1が構成Aを有する場合において、実施形態1（構成A+B+C+D+…）を示す図1と、実施形態2（構成A+B+C+E+…）を示す図2と、実施形態3（構成A+B+F+G+…）を示す図3と、を用いて発明を開示する場合について考える。この場合、Fig.2に示すように、構成A+Bからなる技術思想、構成A+B+Cからなる技術思想、構成A+B+Fからなる技術思想…、といったように可能な限り多くの多階層の技術思想を抽出し、これらの技術思想を多重構造の“面”として明細書中で明示的に開示するよう努めなければならない。



(Fig.2 欧州の補正要件を踏まえた開示方法を説明するための概念図)

(d) 質的および量的に十分な開示基準点の確保

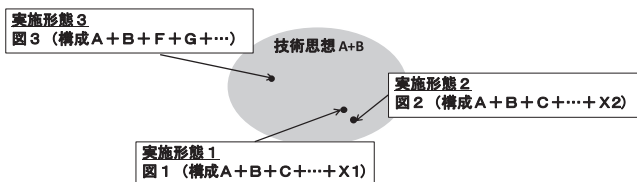
上記(b)で述べたように、図面は、“面”（多くの実施形態の集合）で技術思想を開示するための基準点として機能する。欧州における補正要件を満たしやすい発明の開示を目指すのであれば、質的および量的に十分な開示基準点を確保する観点から図面を準備しなければならない。ところが、一般的な特許明細書の作成方法では、発明者から提示された図面をベースとして利用する傾向がある。当然ながら、発明者は、発明の実施内容を示す図面を一例として提供しているに過ぎず、欧州における補正要件まで考慮して図面を提供しているわけではない。このため、欧州での補正要件への対策を講じるに際して重要な役割を果たす開示基準点が質的および量的に十分ではない場合が少なくない。

開示基準点としての図面の機能を考えれば、“面”としての広がりを持つ技術思想を網羅するために、ある程度の数の図面（即ち、量的に十分な開示基準点）が必要である。また、質の低い開示基準点が多数存在しても価値は低く、開示基準点の質も高めなければならない。

ない。

開示基準点の数は、説明対象の技術思想の広さ、および、この技術思想に包含されるサブ技術思想のバリエーションを考慮して決定すべきである。例えば、独立請求項のように広い技術思想を説明するのに1枚の図面しか用いないというのは、開示基準点の数としては十分ではないと思われる。また、全く同一の技術思想であったとしても、その技術思想をより具体化したサブ技術思想のバリエーションが多い場合には、開示基準点を増やしてサブ技術思想を網羅的に説明する必要がある。特に、上記2、3)で述べた橋頭堡クレームを作成する場合には、サブ技術思想のバリエーションが充実しているはずなので、開示基準点の数ある程度確保しなければならないであろう。

一方、開示基準点の質を充実させるには、開示基準点間の距離に着目する必要がある。独立請求項に対応する最も広い技術思想の“面”としての広がりの中で、開示基準点が特定の領域に集中しているのは、開示の仕方として効率的ではない。質の高い開示基準点と言うためには、最も広い技術思想の“面”としての広がりの中で適度に分散した開示基準点であることが望ましい。例えば、Fig.3の事例において、技術思想A+Bを説明するための開示基準点として、構成X1および構成X2を除く全ての構成が共通する実施形態1と実施形態2を選択するのは、両開示基準点の間の距離が近すぎるため不適切である。この事例の場合、実施形態2に替えて、A及びB以外の構成が実施形態1と大きく相違する実施形態3を開示基準点に選択すべきであろう。互いに十分に離れた開示基準点を選択することで、明細書及び図面のボリュームを削減しながら多様な技術思想の開示が可能になり、費用対効果の高い特許明細書を実現できる。



(Fig.3 開示基準点の選択方法を説明するための概念図)

以上から、発明者から提供された図面をそのまま用いるのではなく、技術思想の内容を考慮して、質的および量的に十分な開示基準点を確保する観点で必要十分な図面を準備すべきであろう。

(e) 明細書の横串化

一般的な特許明細書では、第1実施形態⇒第2実施形態⇒第3実施形態…といったように、各実施形態について順に説明していく方式（ここでは、「縦串方式」と称する。）を採用している。縦串方式とは、Fig.4に示すように、各実施形態を団子に見立てたとき、縦に並んだ複数の実施形態（団子）を上から順に説明する様子から筆者が付けた名称である。縦串方式の明細書は、説明対象が“点”としての実施形態である場合には、各実施形態の具体的内容を読み手に伝えやすい、というメリットを有する。しかしながら、上記(b)及び(c)のような方式によって技術思想を開示しようとすると、重複記載が発生してしまう。



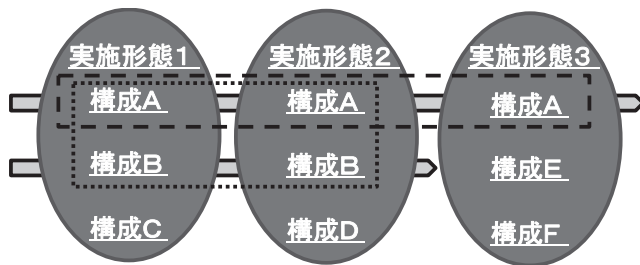
(Fig.4 縦串方式の特許明細書の開示構造)

もちろん、一般的な特許明細書においてよく見られるように、「第2実施形態に係る〇〇装置は、…ということを除けば第1実施形態と同一である。よって、ここでは、第1実施形態と共通する構成についてはその説明を省略し、第1実施形態と異なる箇所のみについて説明する。」といった記載により、重複説明を省くことはできるかもしれない。しかし、このような方法で重複説明を省くことは、第2実施形態以降の各実施形態における構成の固有の組み合わせを文言では説明しないことを意味し、上記(a)で述べたように、補正によって限定しようとする構成の組み合わせそのものが明細書中に開示されていないとして、欧州における新規事項追加の拒絶理由の原因になり得る。

このため、上記(b)及び(c)のような方式によって技術思想を開示するに際して、文言での説明を省略せずに重複記載を回避可能な新たな明細書の記載方法が必要になる。

本稿では、一般的な縦串方式に対して、複数の実施形態（開示基準点）を平行に扱う横串方式を提案する。横串方式とは、Fig.5に示すように、各実施形態

を団子に見立てたとき、複数の実施形態（団子）を横並びにしてそれらの間の共通事項を串で一まとめにして説明する様子から筆者が付けた名称である。



(Fig.5 横串方式の特許明細書の開示構造)

例えば、Fig.5 に示す事例のように、実施形態1が構成 A + B + C であり、実施形態2が構成 A + B + D であり、実施形態3が構成 A + E + F であり、それぞれの実施形態が図1～3に示されている場合、横串方式では以下のように実施形態を開示する。

『幾つかの実施形態では、図1～図3に示すように構成 A を備える。幾つかの実施形態では、図1～図2に示すように、構成 A に加えて構成 B を備える。図1に示す例示的な実施形態では、構成 A 及び構成 B に加えて構成 C をさらに備える。図2に示す例示的な実施形態では、構成 A 及び構成 B に加えて構成 D をさらに備える。図3に示す例示的な実施形態では、構成 A に加えて構成 E 及び構成 F を備える。』

このように記載すれば、重複記載を避けながら、上位概念の技術思想（構成 A）、中位概念の技術思想（構成 A + B）、下位概念の技術思想（構成 A + B + C、構成 A + B + D、構成 A + E + F）を文言で説明することができる。中位概念の技術思想（構成 A + B）に関する文言での説明が明細書中に存在するため、この技術思想を欧州審査段階でクレームアップする場合に中間一般化の補正と扱われずに済む。また、下位概念の技術思想の文言での説明が明細書中に存在するため、各実施形態における構成の固有の組み合わせを欧州審査段階で限定する際に新規事項を追加する補正だと認定されるリスクを低減できる。

なお、実際のケースでは、各実施形態がより多くの構成を有しており、実施形態間の関係がより複雑であるから、Fig.5 で示した簡単な事例に比べて、縦串方式に対する横串方式の利点がより一層際立つはずである。

2) 進歩性主張のための作用効果の記載

欧州実務における進歩性の判断は、課題解決アプローチによって行われる。課題解決アプローチとは、発明によって解決される課題を重視して進歩性を判断する手法であり、具体的手順は以下のとおりである⁽¹¹⁾。

ステージ1：請求項に記載された発明に最も近い先行技術を特定する。

ステージ2：請求項に記載された発明と最も近い先行技術との差異による技術的效果に基づいて、発明によって解決される客観的技術課題を決定する。

ステージ3：最も近い先行技術から出発して、客観的技術課題に直面した当業者が、請求項に記載された発明に想到したであろうか否かを判断する。

このように、課題解決アプローチは、発明によって解決される客観的な課題を決定し、この課題に直面した当業者に、最も近い先行技術を改変して発明に想到するように促したであろう教示が先行技術中に存在するか否か、に基づいて進歩性の判断を行うものをいう。課題解決アプローチでは、ステージ2において決定される客観的技術課題（及びその裏返しとしての技術的效果）が進歩性を判断する上で重要な役割を果たす⁽¹²⁾。

したがって、欧州において審査を有利に進めるためには、特許明細書における課題および効果の記載の仕方が重要になる。もちろん、課題解決アプローチにおける課題は、最も近い先行技術との関係で客観的に決定されるため、必ずしも出願時の明細書における記載が審査段階において進歩性の判断に影響を及ぼすわけではない。しかし、課題や効果は、出願後の補正で特許明細書に事後的に追加することは容易ではない⁽¹³⁾⁻⁽¹⁴⁾、出願時の明細書に開示された効果に少なくとも関連していなければ意見書で述べても進歩性を肯定する証拠として採用してもらえない可能性がある⁽¹⁵⁾。よって、欧州出願の可能性が全くない場合を除いて、出願時の特許明細書には、課題および効果を十分に記載しておくべきである。

但し、特許明細書における課題および効果の記載は米国におけるクレーム限定解釈のリスクを誘発し得るので、上記2. 1) で述べた要領に従って、課題および効果を説明する際に実施形態に関する記述であるとの

スタンスで臨むことを忘れてはならない。

4. 中国実務を踏まえた対策

まず、欧州実務で述べた対策が中国実務においても有効であることについて述べる。続いて、中国実務の特徴である補正目的の制限に対する対策について説明する。

1) 欧州と共通の対策

中国実務では、審査段階における諸規定は欧州実務に類似したものが多くと言われている。例えば、補正要件について言えば、審査指南第二部第八章 5.2.1.1 には、「原明細書及び権利要求書に記載された範囲は、原明細書及び権利要求書の文字どおりに記載された内容と、原明細書及び権利要求書の文字どおり記載された内容及び明細書に添付された図面から直接的に、疑う余地も無く確定できる内容を含む。」と規定されており、欧州審査基準における「directly and unambiguously」の規定によく対応している。また、中国実務における進歩性の判断基準は、欧州実務における課題解決アプローチと同様である⁽¹⁶⁾。

よって、上記 3 で述べた欧州実務を踏まえた対策は、中国実務においても効果的である。すなわち、特許明細書を作成する際、“面”としての広がりを持つ技術思想を多階層で説明することを強く意識して横串方式により明細書に記載するとともに、発明の課題および効果について明細書中で丁寧に説明することを心がけることが中国実務においても有効である。

2) 補正目的制限を前提としたクレームセット

中国実務において特筆すべきは、実体審査が開始された後は補正の目的が厳しく制限される点である。

第一に、拒絶理由通知書（審査意見通知書）に対して受動的に行う補正は、拒絶理由通知書で指摘された欠陥に対して行うものに制限される（専利法実施細則第 51 条 3 項）。このため、以下のような補正は認められない（審査指南第二部第八章 5.2.1.3）。

- (a) 独立請求項の技術的特徴を自発的に削除する補正
- (b) 独立請求項の技術的特徴を自発的に変更する補正
- (c) 明細書のみに記載され、原請求項の主題との単一性を有しない技術的内容を自発的に請

求項の主題にするような補正

- (d) 元の特許請求の範囲に記載されていない技術方案を限定する独立請求項を新たに自発的に追加する補正
- (e) 元の特許請求の範囲に記載されていない技術方案を限定する従属請求項を新たに自発的に追加する補正

第二に、無効宣告手続における補正の目的は、請求項の削除、請求項の併合、技術方案の削除に限定されている（審査指南第四部第三章 4.6.2）。ここで、請求項の併合とは、相互に従属関係を有しないが、同一の独立請求項に従属するような 2 以上の請求項を併合することをいう。また、技術方案の削除とは、同一の請求項において並列している 2 以上の技術方案（マークッシュ形式における選択肢）から 1 以上の技術方案を削除することをいう。

このように、自発補正が可能な期間経過後は補正目的が厳しく制限されるので、審査段階、無効宣告手続および権利行使段階において起こり得ることを十分に想定して、出願時にクレームセットを戦略的に作り込んでおく必要がある。例えば、審査段階における補正目的の制限を考慮すれば、権利化に向けて効率的に審査を進めるために、上記 2. 3) で述べた橋頭堡クレームを設けておくことが有効である。また、無効宣告手続における補正目的の制限を考えれば、数値限定の発明の場合には数値範囲を多階層的に記載した複数の請求項を設けておくべきであろう。さらに、権利行使のしやすさを考慮すれば、競業他社に直接侵害を問うために適切なカテゴリの請求項を出願時のクレームセットに含めなければならない。

5. まとめ

本稿では、形式面を超えて実体面において特許明細書の世界共通化を実現するための第一歩として、米欧中の実務を考慮した特許明細書の在り方について述べた。

具体的には、米国におけるクレーム限定解釈のリスクを低減するために、“Present Invention”について直接的に言及することを避けて、あくまで実施形態に関する説明であるという姿勢で発明を開示すべきであることについて説明した。また、米国において独立請求項のクレーム解釈を特許権者側に有利なものとするために、独立請求項の技術思想の多様な下位概念を従

属請求項化しておくことを提案した。さらに、米国において審査戦略上の足掛かりとなり得る橋頭堡クレームを設けるべきであることについて述べた。

一方、欧州実務及び中国実務における厳しい補正要件に耐えるために、図面に示された“点”としての実施形態を説明するのではなく、多くの実施形態からなる“面”としての技術思想を説明すること、多階層の技術思想を明示的に説明すること、および、開示基準点としての図面を量および質の両方の観点で十分に準備すること、を提案した。さらに、一般的な特許明細書の縦串方式に替わるものとして、文言での説明を省略せずに重複記載を回避可能な新たな明細書の記載方式（横串方式）を提案した。また、欧州実務及び中国実務における課題解決アプローチを踏まえて、課題および効果を明細書中で丁寧に説明すべきことについて説明した。この際、米国におけるクレーム限定解釈のリスクを十分に認識した上で、あくまで実施形態に関する説明だとの姿勢を忘れてはならないことについても述べた。また、中国実務の固有の問題である補正目的の制限を考慮して、出願時にクレームセットを戦略的に作り込んでおくべきであることについて説明した。

なお、本稿で説明したのは、米欧中の出願国としての重要性が同等であることを前提とした特許明細書の在り方である。出願対象国としての重要性が突出して高い国があれば、本稿で述べた特許明細書の書き方をベースとし、重要国向けにカスタマイズすべきであることを付記し、本稿の結びとしたい。

注

- (1) Honeywell Int'l, Inc. v. ITT Indus., Inc., 452 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2006)
 (2) Andersen Corp. v. Fiber Composites, LLC, 474 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2007)

- (3) Verizon Servs. Corp. v. Vonage Holdings Corp., 503 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2007)
 (4) RF De., Inc. v. Pac. Keystone Techs., Inc., 326 F.3d 1255 (Fed. Cir. 2003)
 (5) Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)
 (6) KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)
 (7) MPEP 2141 には、自明性の結論を裏付ける論拠の具体例 (A)～(G)が記載されている。
 (8) 欧州審査基準 H 部 IV 章 2.3
 (9) 中間一般化や構成の組み合わせについては、多田達也「EPOにおける補正 請求項の補正における補正の可否の判断について」、パテント 2011, Vol.64, No.13, pp65-75 において詳しく解説されている。
 (10) 欧州審査基準 H 部 V 章 3.2.1
 (11) 欧州審査基準 G 部 VII 章 5 において、課題解決アプローチが詳しく説明されている。
 (12) 欧州審査基準 G 部 1 章 3 には、「欧州特許条約は、特許性を有する発明が技術的進歩又は有用な効果をもたらす必要があることを明示的又は黙示的に要求していない。もっとも、技術水準に関する有利な効果があればそれを明細書に記載すべきであり (規則 27(1)(c)), そのような効果はしばしば「進歩性」の決定に重要となる (IV, 9 参照。)」と規定されている。
 (13) 欧州審査基準 H 部 V 章 2.2 には、出願時には述べられていない発明の効果を新たに追加することの可否が、EPC123 条 (2) 及び審査基準 H 部 IV 章 2 で規定された判断基準により厳しく判断される旨の記載がある。
 (14) 欧州審査基準 H 部 V 章 2.4 では、審査段階において減縮された発明が奏する効果を強調するために課題を変更することは、強調される効果が出願時の明細書から当業者によって難く推論できる場合を除いて許されない、と述べられている。
 (15) 欧州審査基準 H 部 V 章 2.2 には、明細書に記載されていない効果が、出願時の明細書に開示された効果によって暗示される、または、少なくとも関連しているのであれば、その効果が進歩性を肯定する証拠として考慮され得る、と述べられている。
 (16) 審査指南第二部第四章 3.2.1.1

(原稿受領 2015. 6. 9)