

平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

日米間の新規性を中心とした
内外乖離に関する
調査研究報告書

平成28年3月

一般財団法人 知的財産研究所

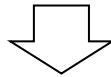
要 約

●背景

日本国特許庁（JPO）が特許可能と判断した審査結果に基づいて米国特許商標庁（USPTO）にPPH（Patent Prosecution Highway：特許審査ハイウェイ）申請された後、USPTOが新規性を否定する場合がある。両者の判断の乖離要因を分析すると、運用の相違に起因すると思われる事例が多数見つかっている。このことは日本国ユーザー（出願人）にとって、コストや権利取得の予見性の観点から好ましいとは言えない。

●調査目的

- ・新規性を中心とした両特許庁間の運用の相違を把握し、米国での権利取得も視野に入れた日本国ユーザーに対して、JPO審査官がより有益なサーチ結果を提供することを可能にする。
- ・USPTOで特許査定に至るための対応策も把握し、日本国ユーザーに提供することで、USPTOによる否定的なオフィスアクションを簡易に回避可能にする。



●公開情報調査

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、本調査研究の内容に関する文献等（海外の文献等を含む）を調査、整理及び分析し、調査研究活動全般に活用した。

委員会における分析

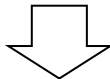
本調査研究を進めるにあたり、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究に関して専門的な知見を有する学識経験者1名、弁理士2名、知財協の関連委員2名で構成される5名の調査研究委員会を設置し、4回にわたって議論を行った。委員会では、公開情報調査、調査対象出願の調査、国内ヒアリング調査のそれぞれについて実施方法を検討し、各調査結果の報告を踏まえて、日米審査判断乖離の要因や、JPO審査官や日本国ユーザーに提供すべき調査結果から得られた知見について議論した。

●調査対象出願の調査

50件の出願事例について米国における新規性欠如に関する審査経過を米国特許弁理士及び国内弁理士が分析した。

●国内ヒアリング調査

日本、米国の両方に多数の出願を行っている企業29者にヒアリング調査を実施し、情報収集した。



●まとめ

上記の調査・分析を通じて、新規性に関する両特許庁間での審査判断の乖離は、主に、①本願発明の認定、②引用発明の認定、③翻訳の3つに起因して生じていることを確認するとともに、上記①～③の類型ごとにUSPTOの審査におけるオフィスアクションの予防策や回避策も把握できた。

しかしながら、本調査研究全体から、実案件においては、一事例の中にこれら3つの類型が互いに影響を及ぼし合うような状況で複数存在する場合があることも確認されており、このことが、審査判断乖離の要因分析や、拒絶理由が通知された場合の出願人の応答を困難にしていることも把握された。

I. 序

1. 本調査研究の背景と目的

日本国特許庁（以下、「JPO」という。）は、数年前から、JPOが特許可能と判断した審査結果に基づいて米国特許商標庁（以下、「USPTO」という。）に特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution Highway : PPH）¹申請された出願（以下、「PPH出願」という。）であって、かつ、USPTOがファーストアクション²で新規性を否定した出願を対象として、両特許庁間の判断の乖離要因を分析する取組を行っており³、その中で両特許庁間の運用の相違に起因すると思われる事例が多数見つかっている。

そこで、本調査研究では、新規性を中心とした両特許庁間の運用の相違について、調査対象出願を詳細に調査することで把握し、それをJPOの審査官に周知することによって、米国での権利取得も視野に入れた日本国ユーザーに対して、より有益なサーチ結果の提供を可能とし、併せて、USPTOで特許査定に至るための対応策も把握し、それを日本国ユーザーに提供することで、USPTOからの権利化に否定的なオフィスアクションを事前に、または、事後であっても簡易に回避可能とすることも目的とする。

2. 調査研究の実施方法

(1) 公開情報調査

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、我が国及び海外主要国の制度及び運用に関して、調査、整理及び分析した。

公開情報調査により得られた知見は本調査研究活動全般において活用した。

(2) 調査対象出願（PPH出願と基礎出願）の調査

米国特許事務所に対して質問票を送付し、調査対象PPH出願に関して、USPTOにおける出願経緯情報とその審査内容、拒絶理由通知に対する出願人の応答についての米国特許弁護

¹ 「特許審査ハイウェイについて」 JPO ホームページ

<https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm> [最終アクセス日：2016年3月2日]

² 審査官による出願人への審査結果の最初の通知のこと。

³ ただし、JPOによると、その分析結果等については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条3号により不開示の扱いとされている。

士による分析を依頼した。

次に、当該調査結果に基づき、調査対象基礎出願及びPPH出願に関して、JP0及びUSPTOの両特許庁間の運用や判断の相違の有無、及び相違した場合はその内容について、国内弁理士による分析を行った。

さらに、これらの分析結果について、事務局にて類型化等の取りまとめを行った。

(3) 国内ヒアリング調査

日本と米国の両方への出願経験を有する者が、USPTOの審査においてJP0の審査とどのように異なる経験をしているか、またそれに対してどのような対策をしているかを把握するために国内企業を対象としてヒアリングを実施した。

(4) 委員会による検討

本調査研究を進めるにあたり、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究に関して専門的な知見を有する学識経験者1名、弁理士2名、一般社団法人日本知的財産協会の関連委員2名で構成される5名の調査研究委員会を設置し、4回にわたって議論を行った。委員会では、公開情報調査、調査対象出願の調査、国内ヒアリング調査のそれぞれについて実施方法を検討し、各調査結果の報告を踏まえて、日米審査判断乖離の要因や、JP0審査官や日本国ユーザーに提供すべき知見について議論した。

II. 調査対象出願（PPH出願と基礎出願）の調査結果

1. 目的

JP0及びUSPTOの両特許庁間で、新規性の判断の一致や相違に影響を与えた、運用の相違を把握する。

2. 判断乖離の要因の類型化

特許出願の審査では、JP0及びUSPTOともに、「本願発明の認定」、「引用発明の認定」をしたうえで、両者の対比判断が行われる。調査対象出願（50件）について新規性の判断乖離に焦点をあてて調査した結果、「本願発明の認定」や「引用発明の認定」に起因する相違とともに、「翻訳」に起因すると思われる相違も相当数把握された。また、一つの事例の中に、複数の要因が関係した事例も多数存在した。

(1) 本願発明の認定について

(i) 基本的なクレーム解釈

JPOの「特許・実用新案審査基準」（以下、「審査基準」という。）と、USPTOの特許審査便覧（“Manual of Patent Examining Procedure”、以下、「MPEP」という。）の該当箇所を比較した結果、両特許庁は一見似通った判断基準を有していることを確認したが、個別の事例に対するそれら基準の適用に当たっては相違が出やすい局面があるということが調査対象出願から把握された。

(ii) 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の発明の認定

JPOの審査基準と、USPTOのMPEPの該当箇所を比較した結果、USPTOの審査では、機能的文言を構成要素の一部として含む本願発明を認定する際に、当該機能的文言はクレームを限定しないと判断される場合があることが確認された。

(2) 引用発明の認定について

JPOの審査基準と、USPTOのMPEPの該当箇所を比較した結果、両特許庁は一見似通った判断基準を有していることを確認したが、個別の事例に対するそれら基準の適用に当たっては相違が出やすい局面があるということが調査対象出願から把握された。

(3) 翻訳に起因すると思われる相違について

今回分析した事例の中には、両特許庁間の判断結果の相違が、運用の相違に起因したのではなく、翻訳（和文英訳）に起因したものである可能性が高いと思われる事例も相当数見受けられた。

3. 実務者から提案される出願人の応答

(i) 基本的なクレーム解釈

本類型のオフィスアクションに対する出願人の応答については、米国特許法102条 (b) が指摘されていなかった下位クレームや明細書中に開示された構成に限定したといった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、用語（英単語）の選択や構造上の特徴の明確

化による応答も提案された。

(ii) 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の発明の認定

本類型のオフィスアクションに対する出願人の応答については、USPTO審査官により機能的文言と判断される原因となった特定の文言について機能的文言と判断されないような文言への変更や、その機能を達成し得る具体的な構成要素の追加といった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、実質的な補正をすることなく、引例との違いが明確な発明特定事項に焦点をあてて丁寧に反論するといった応答も提案された。

(2) 引用発明の認定について

本類型のオフィスアクションに対する出願の応答については、クレームの補正を行うことなく、宣言書を提出して実験データを示すことで引例との差異を立証したといった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、争点以外の限定を追加することで、引例との差異を明確化するといった応答も提案された。

(3) 翻訳に起因すると思われる相違について

本類型のオフィスアクションに対する出願の応答については、指摘されたクレームのキャンセルや、併せて指摘されていた記載不備（米国特許法112条）に対する補正を通じた新規性欠如の拒絶理由の回避、インタビューにより補正すべき用語を特定した上での補正といった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、オフィスアクションを受けた際に翻訳の前後でクレームの範囲が異なってしまった可能性を検討することや、USPTO審査官の考えをより正確に把握するためにインタビューを活用することの重要性が提案された。

III. 国内ヒアリング調査

1. 目的と調査概要

日本と米国の両方に出願する企業は、日米審査乖離をどのように捉えているか、特にUSPTO審査においてどのようにJPOと異なる経験をしているかを把握するために国内企業29者を対象としてヒアリングを実施した。

2. 国内ヒアリング調査の結果

本願発明の認定のうち、「基本的なクレーム解釈」の類型に関しては、USPTOの審査において、JP0の審査とは異なる文献でオフィスアクションが通知された事例の存在が確認されており、これは本願発明が「最も広く合理的な解釈」に基づいて認定された結果であると思われる。

また、本類型に関するオフィスアクションの予防策として、米国出願時に本願請求項が米国において特に権利化を希望しない範囲にまで広がって解釈され得るおそれがないかどうかを確認する旨の回答も得られた。さらに、日本語明細書の作成時において、その後の米国出願を見据え、米国出願クレームの基本的なスタイルであるElement-by-Element Style（構成要件列挙型）の採用や、実施例や図面の充実化や翻訳のし易い請求項の作成を検討する旨の回答もあった。

本願発明の認定のうち、「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の発明の認定」の類型に関しては、過半数以上の企業から本類型に関する拒絶を受けた経験があるとの回答があり、そのうち一部の企業からは予め回避するよう対策している旨の回答が得られたものの、それにもかかわらず、USPTOでの審査において機能的文言と認められてしまうことが多く、予め回避することの困難性が把握された。

また、本類型に関するオフィスアクションの予防策として、米国出願時に本願請求項に機能的文言が含まれていないかどうかを確認する旨の回答も得られた。さらに、日本語明細書の作成時において、その後の米国出願を見据え、USPTO審査官に好まれる構成要件列挙型クレームの採用や、実施例や図面の充実化や翻訳のし易い請求項の作成を検討する旨の回答もあった。

引用発明の認定の類型に関しては、USPTOの審査において、JP0の審査と異なる文献でオフィスアクションが通知された事例の存在が確認されており、これは引用発明が本来的（inherent）な開示に依拠して認定された結果である可能性がある。

また、本類型のオフィスアクションへの応答として、ヒアリング調査では、USPTO審査官が本願クレームと引例とをどのように対応付けたのか、本願クレームまたは引例のどの部分が同一または類似していると判断したのかを精査し、不明点について、USPTO審査官とのインタビューを積極的に活用する旨の回答も得られた。

翻訳に起因すると思われる相違の類型に関しては、本類型のオフィスアクションへの予防策として、日本出願時点から翻訳のしやすさを意識した明細書の作成を心がけるといった回答も得られた。

IV. まとめ

以上の調査・分析を通じて、新規性に関する両特許庁間での審査判断の乖離は、主に、①本願発明の認定、②引用発明の認定、③翻訳の3つに起因して生じていることを確認するとともに、上記①～③の類型ごとにUSPTOの審査におけるオフィスアクションの予防策や回避策も把握できた。

しかしながら、本調査研究全体から、実案件においては、一事例の中にこれら3つの類型が互いに影響を及ぼし合うような状況で複数存在する場合があることも確認されており、このことが、審査判断乖離の要因分析や、拒絶理由が通知された場合の出願人の応答を困難にしていることも把握された。





はじめに

米国での権利取得も視野に入れている日本国ユーザー（出願人）にとって、日本国特許庁（以下、「JPO」という。）と米国特許商標庁（以下、「USPTO」という。）との間の運用の相違を適切に把握することは重要なテーマであると考えられる中、JPOが数年前から行っている、両特許庁間の審査判断の乖離要因を分析する取組において、その乖離要因が両特許庁間の運用の相違に起因し得るような事例が多数見つかったと報告されている⁴。

本調査研究は、このような状況を踏まえ、特に新規性に焦点をあてて両特許庁間の運用の相違を把握し、それをJPOの審査官に周知することによって、米国での権利取得も視野に入れた日本国ユーザーに対して、より有益なサーチ結果の提供を可能とすることを目的とし、併せて、USPTOで特許査定に至るための対応策も把握し、それを日本国ユーザーに提供することで、USPTOの権利化に否定的なオフィスアクションを事前に、または、事後であっても簡易に回避可能とすることも目的としたものである。

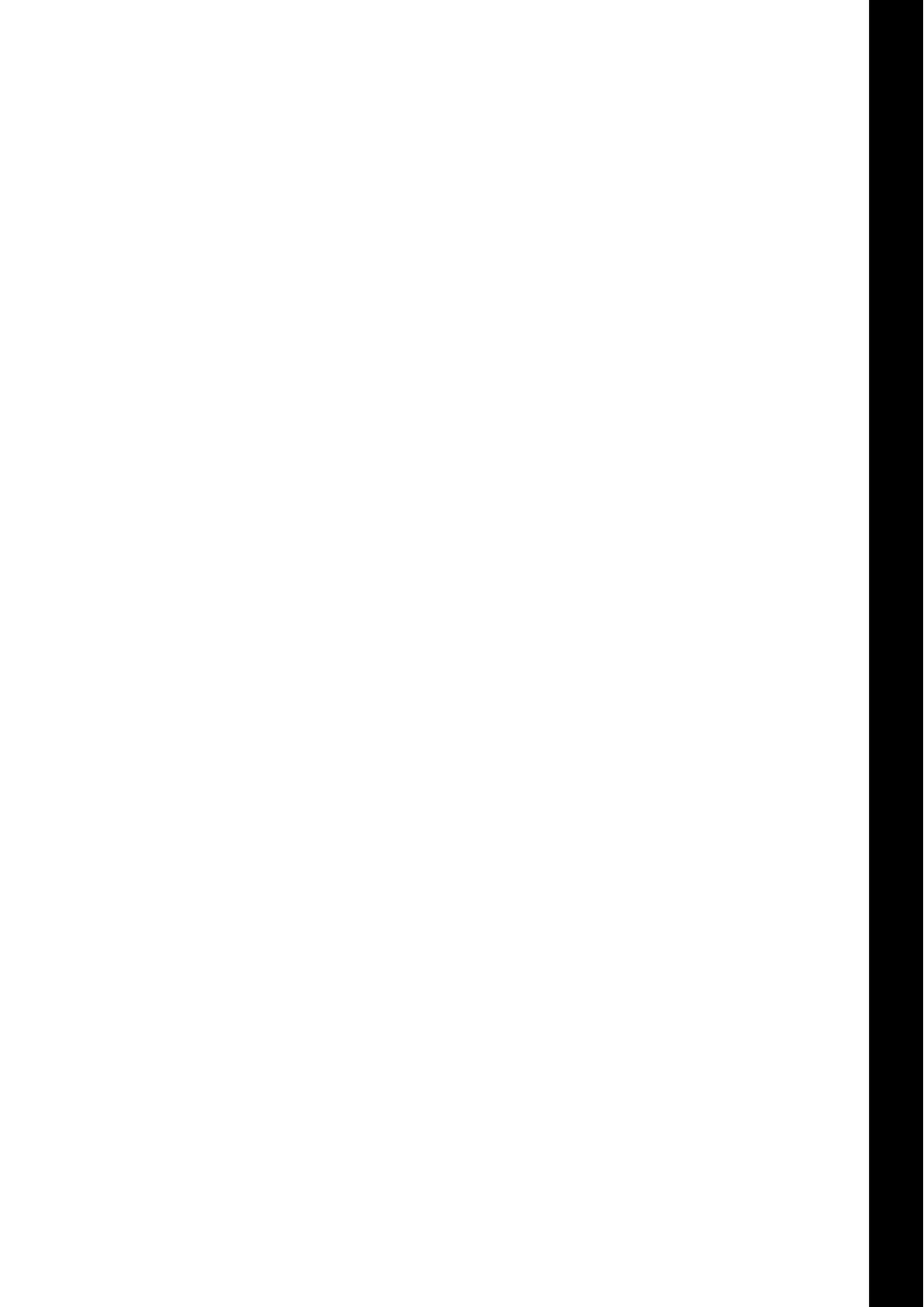
本調査研究で得られた知見が、今後JPOにおけるユーザーフレンドリーなサーチ結果の提供を促進するとともに、ユーザー自身のUSPTOでの権利化の利便性を高めるための参考資料となれば幸いである。

最後に、本調査研究の遂行に当たり、委員会にて貴重なご意見を頂いた委員及びオブザーバー各位、海外質問票調査、ヒアリング調査にご協力いただいた企業、学識経験者、弁理士、米国特許事務所の関係各位に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。

平成28年3月

一般財団法人 知的財産研究所

⁴ ただし、JPOによると、その分析結果等については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条3号により不開示の扱いとされている。





「日米間の新規性を中心とした内外乖離に関する調査研究」
委員会名簿

委員長

高倉 成男 明治大学法科大学院 教授

委員

河野 英仁 河野特許事務所 所長 弁理士

高橋 明雄 グローバル・アイピー東京特許業務法人 代表弁理士

福本 良太 一般社団法人 日本知的財産協会・国際第1委員会 副委員長

横山 幸司 一般社団法人 日本知的財産協会・特許第1委員会 副委員長

(敬称略、五十音順)

オブザーバー

菅野 智子 特許庁 審査第一部 調整課 品質管理室長

島田 英昭 特許庁 審査第一部 調整課 品質管理室 審査評価管理班長

木戸 優華 特許庁 審査第一部 調整課 品質管理室 課長補佐

原田 貴志 特許庁 審査第一部 調整課 品質管理室 審査評価管理係長 (前)

金木 陽一 特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室 国際基準係長

大谷 純 特許庁 総務部 企画調査課 研究班長

川島 純一 特許庁 総務部 企画調査課

事務局

三平 圭祐 一般財団法人 知的財産研究所 常務理事

川俣 洋史 一般財団法人 知的財産研究所 研究第二部長

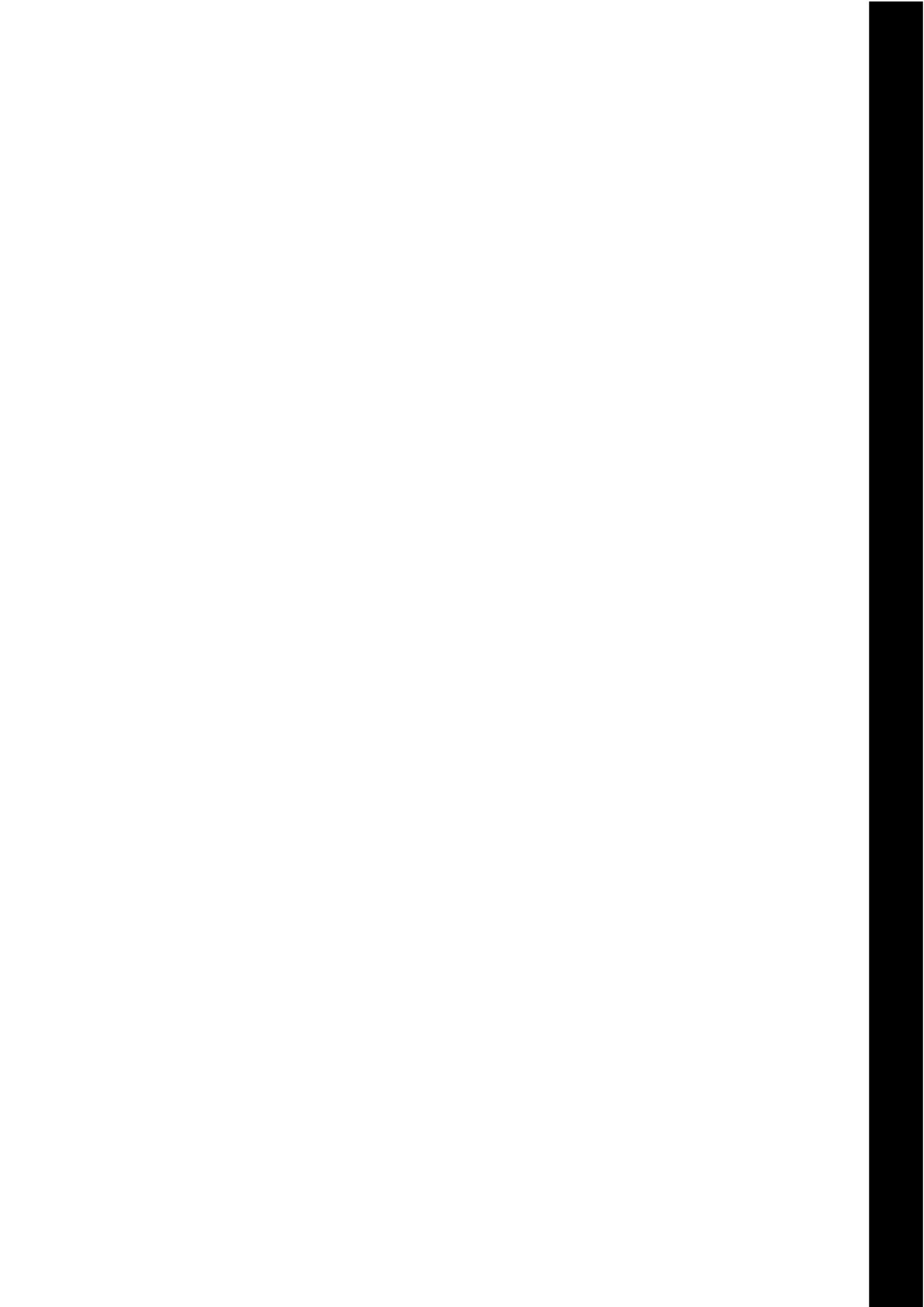
岩井 勇行 一般財団法人 知的財産研究所 統括研究員

三井 覚 一般財団法人 知的財産研究所 主任研究員

北谷 謙一 一般財団法人 知的財産研究所 主任研究員

高瀬 泰治郎 一般財団法人 知的財産研究所 主任研究員

篠崎 光寿 一般財団法人 知的財産研究所 研究員





目 次

要約

はじめに

委員会名簿

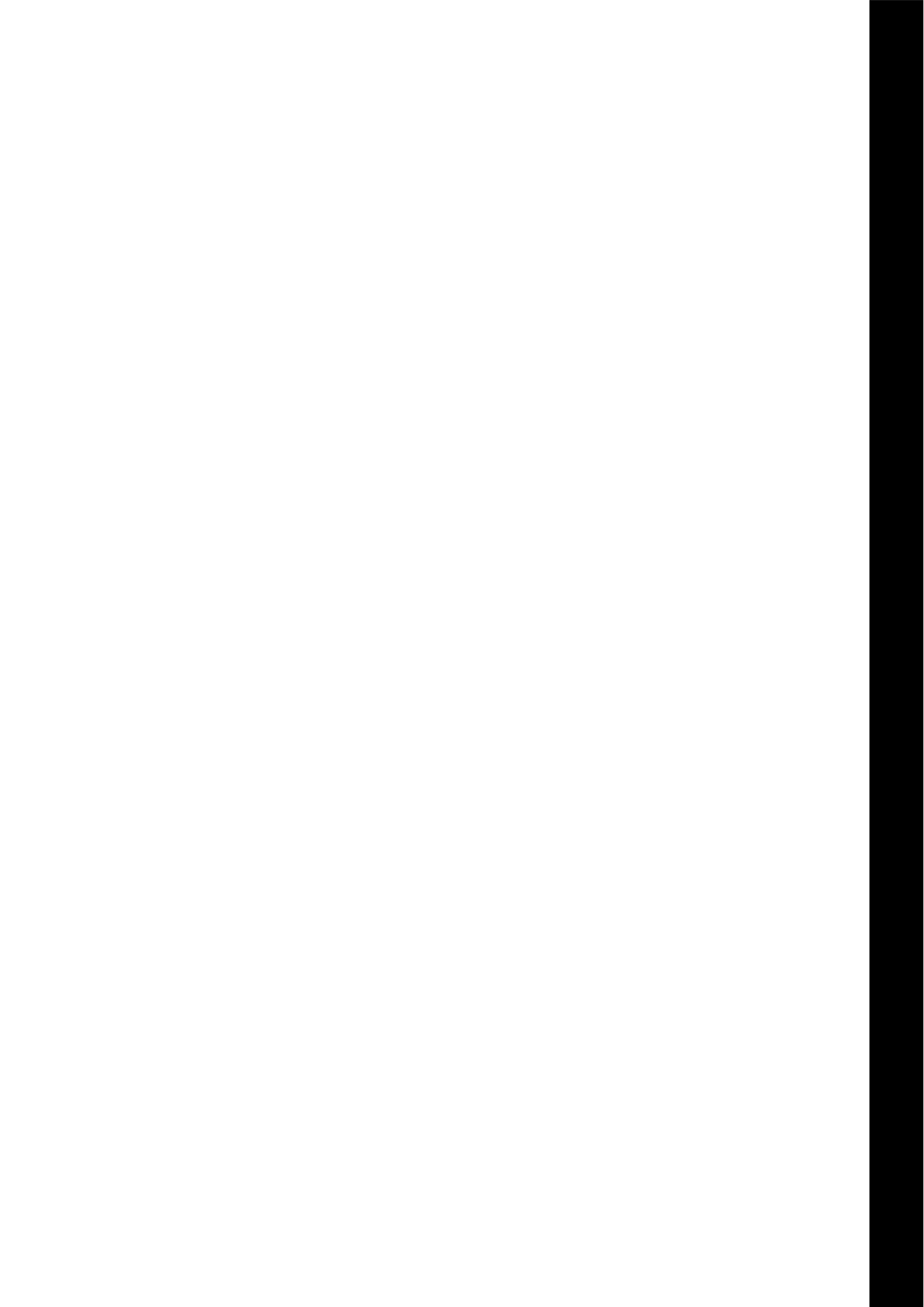
I.	序	1
1.	本調査研究の目的とその背景	1
(1)	調査研究の目的	1
(2)	調査研究の背景	2
(i)	各国特許庁による国際的ワークシェアリングの取組み	2
(ii)	特許審査ハイウェイ（PPH）制度について	3
2.	調査研究の実施方法	4
(1)	公開情報調査	4
(2)	調査対象出願（PPH出願と基礎出願）の調査	5
(3)	国内ヒアリング調査	5
(4)	委員会による検討	5
3.	本報告書の構成	6
II.	調査対象出願（PPH出願と基礎出願）の調査結果	7
1.	目的と調査概要	7
(1)	目的	7
(2)	調査対象出願	7
(3)	調査方法	7
(i)	海外質問票調査	7
(ii)	国内弁理士による分析	8
(iii)	事務局による結果の取りまとめ	8
2.	判断乖離の要因の類型化	8
(1)	本願発明の認定について	9
(i)	基本的なクレーム解釈	9
(ii)	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の発明の認定	11
(2)	引用発明の認定について	14
(3)	翻訳に起因すると思われる相違について	17
3.	実務者から提案される出願人の応答	18

(1)	本願発明の認定について	19
(i)	基本的なクレーム解釈	19
(ii)	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の発明の認定	20
(2)	引用発明の認定について	21
(3)	翻訳に起因すると思われる相違について	21
III.	国内ヒアリング調査	23
1.	目的と調査概要	23
2.	国内ヒアリング調査の結果	23
(1)	米国出願の重要性	23
(i)	米国出願の目的	23
(ii)	米国出願の比率	25
(2)	PPHの利用経験	26
(3)	USPTO審査においてJP0審査と異なる理由により拒絶を受けた経験について	28
(i)	「機能的文言」	29
(ii)	「用途限定」	31
(iii)	「使用クレーム」	32
(iv)	「ジェプソン型クレーム」	33
(v)	「翻訳（誤訳）」	34
(vi)	その他	36
(4)	USPTO審査への対策や応答について	37
(i)	オフィスアクションへの応答	37
(ii)	米国出願時の対策	38
(iii)	日本出願時におけるUSPTO審査への対策	40
(5)	日米審査における新規性の審査基準・運用の相違に対する意見	42
IV.	まとめ	44
1.	類型ごとの調査結果について	44
(1)	本願発明の認定について	44
(i)	基本的なクレーム解釈	44
(ii)	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の発明の認定	45
(2)	引用発明の認定について	46

(3) 翻訳に起因すると思われる相違について……………	47
2. 結び……………	47

資料編

資料Ⅰ 「特許・実用新案審査基準」・「特許・実用新案審査ハンドブック」等……	53
資料Ⅱ 米国特許商標庁「特許審査便覧」“Manual of Patent Examining Procedure” (仮訳付き)……………	71





I. 序

1. 本調査研究の目的とその背景

(1) 調査研究の目的

日本国特許庁（以下、「JPO」という。）は、数年前から、JPOが特許可能と判断した審査結果に基づいて米国特許商標庁（以下、「USPTO」という。）に特許審査ハイウェイ（Patent Prosecution Highway。以下、「PPH」という。）⁵申請された出願（以下、「PPH出願」という。）であって、かつ、USPTOがファーストアクション⁶で新規性または進歩性を否定した出願を対象として、両特許庁間の判断の乖離要因を分析する取組を行っている⁷。そして、その乖離要因として、いずれか一方の品質の問題というよりは、両特許庁間の運用の相違に起因すると思われる事例が多数見つかっている。そうした相違の存在はJPO、USPTO、欧州特許庁の三大特許庁間で実施された「新規性に関する事例研究」⁸においても報告されている。

そうした中、2015年7月1日から、USPTOを受理官庁とするPCT出願を対象としたJPOにおける国際調査及び国際予備審査の管轄拡大（「米国への国際調査及び国際予備審査の管轄拡大」⁹）が開始され、さらに、2015年8月1日から、日米協働調査試行プログラム（「日米協働調査」¹⁰）が開始されているところ、「世界最速・最高品質の特許審査の実現」¹¹を目標として掲げるJPOとしては、米国での権利取得も視野に入れている日本国ユーザー（出願人）の存在を踏まえ、両特許庁間の運用の相違を把握した上で、JPOの審査基準に従った審査を堅持しつつも、よりユーザーフレンドリーなサーチ結果の提供に努めることが望ましい。

また、日本国ユーザーにとっても、JPOでの審査及び調査において、特許性についての肯定的な見解が得られたにも関わらず、USPTOでの審査において権利化に否定的なオフ

⁵ 「特許審査ハイウェイについて」 JPO ホームページ

https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm [最終アクセス日：2016年3月2日]

⁶ 審査官による出願人への審査結果の最初の通知のこと。

⁷ ただし、その分析結果等については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第5条3号により不開示。

⁸ 2009年11月 欧州特許庁・日本国特許庁・米国特許商標庁「新規性に関する事例研究：仮訳」

https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku/sinki_jp01.pdf [最終アクセス日：2016年3月2日]

⁹ 2015年5月経済産業省ニュースリリース

<http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150521001/20150521001.html> [最終アクセス日：2016年3月2日]

¹⁰ 2015年5月経済産業省ニュースリリース（再掲）

<http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150521001/20150521001.html> [最終アクセス日：2016年3月2日]

¹¹ 特許庁「特許庁の審査に関する品質ポリシー」

<https://www.jpo.go.jp/seido/hinshitsukanri/pdf/hinshitsukanri/pamphlet.pdf> [最終アクセス日：2016年3月2日]

スアクションを受けることは、コストや権利取得の予見性の観点から好ましいとはいえない。

そこで、本調査研究では、新規性を中心とした両特許庁間の運用の相違を把握し、それをJP0の審査官に周知することによって、米国での権利取得も視野に入れた日本国ユーザーに対して、より有益なサーチ結果の提供を可能とすることを目的とする。併せて、両特許庁間の運用の相違とともに、USPTOで特許査定に至るための対応策も把握し、それを日本国ユーザーに提供することで、USPTOの権利化に否定的なオフィスアクションを事前に、または、事後であっても簡易に回避可能とすることも目的とする。

(2) 調査研究の背景

(i) 各国特許庁による国際的ワークシェアリングの取組み

世界的な特許出願件数の増加ならびに同一発明が複数の国に出願される、いわゆる重複出願の増加は、世界各国の特許庁における審査負担の急増に繋がり、我が国のみならず主要国においても審査待ち期間をいかにして短縮するかは共通の課題となっている。

日米欧三極特許庁は、2006年11月に開催された第24回三極特許庁会合において、効率的な審査滞貨の処理促進と、ユーザーに対する手続き面、コスト面での負担の軽減のために、各国間で重複する審査を排除する具体的な方策の必要性を確認し、審査ワークシェアリングを強化する作業部会の設立が決定された。この作業部会の活動目標の1つとして、三極間でのサーチ・審査結果の相互利用を可能な限り最大限に行うように促進するためのアクションが明記された。

このような国際的ワークシェアリングの要請が高まる中、2006年よりPPH、2008年よりSHAREプロジェクト（JP-FIRST）が開始された。さらに、2015年7月1日から米国への国際調査及び国際予備審査管轄の拡大が、2015年8月1日から日米協働調査試行プログラムが開始されている。

この中でもPPHは、2006年の日米間の試行プログラム開始以来、参加庁及び利用件数は着実に増加しており、2015年11月現在で36か国・地域が参加するネットワークを構成しており、全世界のPPH申請件数は、2015年6月末の時点で累計88,075件に達している¹²。

¹² 「特許審査ハイウェイについて」 JP0 ホームページ
<https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm> [最終アクセス日：2016年2月19日]

(ii) 特許審査ハイウェイ (PPH) 制度について

① 概略

PPHとは、二国間での合意に基づき、第1庁で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、第2庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みである。

PPH制度は、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、各特許庁にとっては第1庁（先行庁）の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担を軽減しつつ質の向上を図ることを目的としている。

② PPH制度利用のメリット

出願人にとって、PPH制度を利用することにより期待される主なメリットは下記のとおりである。

・早期審査に係る利益

早期審査の手続きが簡素化できる、又は、通常の早期審査制度を有していない特許庁において早期審査を受けることができる。

・オフィスアクション回数の減少による審査期間の短縮

PPHは、既に第1庁（先行庁）で特許可能と示された請求項を対象とするため、オフィスアクション回数が減ることが期待され、早期の権利取得が期待される。

・オフィスアクション回数の減少による応答コストの軽減

PPHは、既に第1庁（先行庁）で特許可能と示された請求項を対象とするため、オフィスアクション回数が減ることが期待され、応答コストの軽減が期待される。

・特許率の向上

PPHは、既に第1庁（先行庁）で特許可能と示された請求項を対象とするため、特許率の向上が期待される。

③ 日米間PPHについて

日米間のPPHは、2006年7月に試行プログラムが開始され、その後、2008年より本格実施に移行した。また、2012年1月から、手続負担が一部軽減され、日本国出願の国内段階審査結果を利用したUSPTOへPPHの申請をする際には、JP0の請求項の写し及びその英訳の提出が不要となり、オフィスアクションの写し及びその英訳については、USPTOがドシエ・

アクセス・システムにより入手できる場合には、出願人は提出する必要がなくなった。

第1庁がJPO、第2庁がUSPTOであるPPH出願（以下、「日→米PPH」という。）は、2014年6月末時点で、累計10,133件に達している（2014年1月～6月に申請されたPCT-PPH申請件数1,690件を含む。）。

④ 米国出願におけるPPH制度利用に関する統計情報¹³

「海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用に関する調査研究報告書」（平成26年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業、一般社団法人日本国際知的財産保護協会、平成27年3月）によれば、2006年7月から2011年12月の期間中のUSPTOの特許審査において、出願から、ファーストアクション又は査定まで要した期間は、それぞれ平均約18か月又は29か月であったところ、PPH出願では、PPH申請から、ファーストアクション又は査定まで、それぞれ平均約4.4か月又は14か月（PCT-PPHでは平均約5.2か月又は14.1か月）であったことが報告されている。また、同期間中の特許率及びオフィスアクションなしでの特許率は、全案件で平均53%又は17.3%であったのに対し、PPH出願では、平均87.9%又は27.1%（PCT-PPHでは平均90.3%及び19.9%）であった。さらに、2006年7月から2011年12月の期間中のオフィスアクションの平均発行回数は、全案件で平均2.4回であったのに対し、PPH出願では平均2.3回（PCT-PPHでは平均1.6回）であった。

以上の統計情報から、出願人は、米国出願においてPPH制度を利用することにより、上記②に記載した、早期審査に係る利益、オフィスアクション回数の減少による審査期間の短縮（またおそらくはそのことによるコスト軽減）、特許率の向上のメリットが得られていることが伺える。

2. 調査研究の実施方法

(1) 公開情報調査

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、我が国及び海外主要国の制度及び運用に関して、調査、整理及び分析した。

公開情報調査により得られた知見は本調査研究活動全般において活用した。

¹³ 「海外での早期権利取得を支援する特許審査の運用に関する調査研究報告書」62-63、一般社団法人日本国際知的財産保護協会、平成27年3月
<https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h26_report_02.pdf> [最終アクセス日：2016年2月29日]

(2) 調査対象出願（PPH出願と基礎出願）の調査

調査対象出願は、日本国籍出願人の出願件数上位の分野である、電気機械・電気装置・電気エネルギー、コンピューターテクノロジー、運輸、音響・映像技術、半導体分野の5分野の中から選択した¹⁴。

米国特許事務所に対して質問票を送付し、調査対象PPH出願に関して、USPTOにおける出願経緯情報とその審査内容、拒絶理由通知に対する出願人の応答についての分析を依頼した。

次に、当該分析結果に基づき、調査対象基礎出願及びPPH出願に関して、JP0及びUSPTOの両特許庁間の運用や判断の相違の有無、及び相違した場合はその内容について、国内弁理士による分析を行った。

さらに、これらの分析結果に基づいて、事務局にて類型化等の取りまとめを行った。

(3) 国内ヒアリング調査

日本と米国の両方への出願経験を有する者が、USPTOの審査においてJP0の審査とどのように異なる経験をしているか、またそれに対してどのような対策をしているかを把握するために国内企業を対象としてヒアリングを実施した。対象企業は電気機械・電気装置・電気エネルギー、コンピューターテクノロジー、運輸、音響・映像技術、半導体の5分野の中から選定した29の国内企業である。ヒアリングの目的から、日本と米国の両方に相当数の出願をしているという条件のもと企業を選定した。

(4) 委員会による検討

本調査研究を進めるにあたり、専門的な視点からの検討、分析、助言を得るために、本調査研究に関して専門的な知見を有する学識経験者1名、弁理士2名、日本知的財産協会の関連委員2名で構成される5名の調査研究委員会を設置し、4回にわたって議論を行った。委員会では、公開情報調査、調査対象出願の調査、国内ヒアリング調査のそれぞれについて実施方法を検討し、各調査結果の報告を踏まえて、日米審査判断乖離の要因や、JP0審査官や日本国ユーザーに提供すべき知見について議論した。

¹⁴ 「平成26年度特許出願動向調査報告書（概要）—マクロ調査—」13-33、特許庁
<https://www.jpo.go.jp/shiryu/pdf/gidou-houkoku/h26_makuro_tyousa.pdf> [最終アクセス日：2016年2月29日]

3. 本報告書の構成

本報告書は、上記2.の方法で実施した調査研究の結果をまとめたものであり、以下の構成からなる。

- ・上述の通り、第I章では、本調査研究の検討の背景及び調査研究の実施方法について説明した。
- ・第II章では、上記2.（2）に示された「調査対象出願（PPH出願と基礎出願）の調査」の結果に基づき、判断乖離の要因の類型化と実務者から提案される出願人の応答について解説する。
- ・第III章では、上記2.（3）に示された「国内ヒアリング調査」の結果について報告する。
- ・さらに、第IV章では、第II、III章で得られた知見を横断的に取りまとめる。

II. 調査対象出願（PPH出願と基礎出願）の調査結果

1. 目的と調査概要

(1) 目的

JPO 及び USPTO の両特許庁間で、新規性の判断結果の一致や相違に影響を与えた、運用の相違を把握する。

(2) 調査対象出願

電気機械・電気装置・電気エネルギー、コンピューターテクノロジー、運輸、音響・映像技術、半導体分野の 5 分野の出願を対象とした。その中から、USPTO のファーストアクションにおいて、新規性欠如の拒絶理由を受けた PPH 出願（以下、「対象 PPH 出願」という。）及び当該対象 PPH 出願に対応する JPO で特許査定された基礎出願（以下、「対象基礎出願」という。）、それぞれ 50 件を調査対象とした（以下、総称して「調査対象出願」という。）。

なお、本調査研究において調査対象とした対象 PPH 出願は、すべて 2011 年 9 月 16 日に成立した米国改正特許法（America Invents Act: AIA）以前の旧法（以下、「pre-AIA」という。）の適用を受けた案件であり、新規性欠如の拒絶理由は pre-AIA の 102 条（b）に基づくものである。その他の米国特許法の引用条文についても、pre-AIA の条文に基づいて記載した。

(3) 調査方法

(i) 海外質問票調査

まず、米国特許法律事務所に対し、対象 PPH 出願について、質問票を送付し、下記項目を含む実態調査を実施した。

- USPTO での審査における、対象 PPH 出願が特許査定に至るまでの出願経緯情報と、その審査内容（米国での判例や特許審査便覧（“Manual of Patent Examining Procedure”、以下、「MPEP」という。）¹⁵との対応関係を含む）
- USPTO での拒絶理由通知に対する出願人の応答と、それを受けた USPTO での審査結果と

¹⁵ <<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/>> [最終アクセス日：2016年2月29日]
(本調査研究においては、2016年2月時点の MPEP の記載に基づき、取りまとめを行った。)

の関係（特に、特許査定に至る要因となった出願人の応答について）

(ii) 国内弁理士による分析

次に、日本国内の弁理士に対し、上記（i）に記載した質問票の回答結果を考慮して対象 PPH 出願及び対象基礎出願について、下記観点からの分析を依頼した。

- ・ JPO 及び USPTO の両特許庁間の運用の相違の有無及び相違の内容
- ・ 当該相違が、両特許庁での特許性の判断に与えた影響

(iii) 事務局による結果の取りまとめ

さらに、上記（i）、（ii）の結果をもとに、事務局が、下記項目について類型化等の取りまとめを行った。

- ・ JPO 及び USPTO での本願発明の認定に起因する相違とその要因
- ・ JPO 及び USPTO での引用発明の認定に起因する相違とその要因
- ・ 両特許庁間での上記相違を踏まえ、USPTO での審査で特許査定に至るために出願人が取るべき対応

2. 判断乖離の要因の類型化

特許出願の審査では、JPO 及び USPTO とともに、「本願発明の認定」、「引用発明の認定」をしたうえで、両者の対比判断が行われる。上記調査対象出願 50 件について新規性の判断乖離に焦点をあてて調査した結果、本調査研究では、「本願発明の認定」や「引用発明の認定」に起因する相違とともに、「翻訳」に起因すると思われる相違も相当数把握された。また、一つの事例の中に、複数の要因が関係した事例も多数存在した。

以下に、両特許庁間の判断基準について、JPO の審査については「特許・実用新案審査基準」¹⁶（以下、「審査基準」という。）、USPTO の審査については MPEP を参酌しつつ、判断乖離の要因を分析した。

¹⁶ <https://www.jpo.go.jp/shiryoku/ki_jun/ki_jun2/tukujitu_ki_jun.htm> [最終アクセス日：2016年2月29日]
（本調査研究においては、2016年2月時点の審査基準の記載に基づき、取りまとめを行った。）

(1) 本願発明の認定について

(i) 基本的なクレーム解釈

本願発明の認定について、JPOの審査基準には、以下のように記載されている。

・「2. 請求項に係る発明の認定

審査官は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。また、審査官は、請求項の用語の意味を、その用語が有する通常の意味と解釈する。」(審査基準第Ⅲ部第2章第3節2.参照)

・「2.1 請求項の記載が明確である場合

この場合は、審査官は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。また、審査官は、請求項の用語の意味を、その用語が有する通常の意味と解釈する。

ただし、請求項に記載されている用語の意味内容が明細書又は図面において定義又は説明されている場合は、審査官は、その定義又は説明を考慮して、その用語を解釈する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。」(審査基準第Ⅲ部第2章第3節2.1参照)

一方、USPTOのMPEPには、以下のように記載されている。(なお、以降のMPEPの和文は可能な範囲でJPOのホームページで公開されている仮訳(MPEP第8版2010年7月¹⁷)を使用するとともに、それ以降の版にのみ対応する箇所については、本報告書の作成にあたり仮訳を事務局で作成した。)

・「特許審査中、係属中のクレームは「明細書と一致するそれらの最も広く合理的な解釈」がされなくてはならない。連邦巡回控訴裁判所の大法廷の判決 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d1303, 75 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2005)において、米国特許商標庁は「最も広く合理的な解釈」基準を用いることを明示的に確認した」(MPEP § 2111 第1パラグラフ)¹⁸

・「特許商標庁(以下、「PTO」という。)は、単にクレームの文言に基づくのみならず「当業者により解釈されるであろうように明細書に照らして」最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、特許出願のクレームの範囲を特定する。*In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359,1364[, 70USPQ2d 1827] (Fed. Cir.

¹⁷ 特許庁 外国産業財産権制度情報 参考仮訳 米国 特許審査便覧第2100章特許性 第8版(2010年7月)
<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/shinsa_binran2100.pdf> [最終アクセス日: 2016年2月29日]

¹⁸ “During patent examination, the pending claims must be “given their broadest reasonable interpretation consistent with the specification.” The Federal Circuit’s en banc decision in *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005) expressly recognized that the USPTO employs the “broadest reasonable interpretation” standard”

2004) (MPEP § 2111 第 2 パラグラフ)¹⁹

- ・「最も広い合理的な解釈は、最も広い可能な解釈を意味しない。むしろ、クレームの用語に与えられる意味は、用語の通常かつ慣例的意味と一致しなくてはならず(当該用語について明細書中に特別の定義がある場合を除く)、明細書及び図面におけるクレームの用語の使用と一致しなくてはならない。さらに、クレームの最も広く合理的な解釈は当業者が到達できるであろう解釈と一致しなくてはならない。 *In re Cortright*, 165 F.3d 1353, 1359, 49 USPQ2d 1464, 1468 (Fed. Cir. 1999) (MPEP § 2111 第 6 パラグラフ)²⁰

このように、USPTO の審査では、本願発明を「最も広く合理的な解釈」 (Broadest Reasonable Interpretation) に基づいて認定し、その際には、クレームの用語を当業者により当該用語に与えられた通常かつ慣例的な意味と一致するように解釈するとともに、単にクレームの文言に基づくのみならず「当業者により解釈されるであろうように明細書に照らして」最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、特許出願のクレームの範囲を特定することとされている。

両特許庁は一見似通った判断基準を有しているものの、個別の事例に対するそれら基準の適用に当たっては相違が出やすい局面があると思われる。

例えば、本願の請求項が「画像を表示する表示手段と、前記画像上の位置を指定する手段と、前記指定された位置に領域情報 (a region information) を追加する手段と、前記指定された位置の領域情報を削除する手段と、を備えた電子機器。」(また、本願明細書には「領域情報 (a region information) 」中に文字情報が表示される旨の記載あり。) の事例において、USPTO の審査では、「領域情報」には、領域内に記載される文字情報が含まれると認定し、引用発明として、「指定した領域の文字情報を削除する手段と、指定した領域に文字情報を追加する手段と、を備えた電子機器。」が開示された文献を用いて、102 条 (b) の拒絶理由を通知した。このことから、USPTO の審査では、本願明細書に照らした上で「最も広く合理的な解釈」により、本願発明における「領域情報 (a region information) 」には、領域そのものに関する情報だけでなく、領域内に記載される文字

¹⁹ “The Patent and Trademark Office (“PTO”) determines the scope of claims in patent applications not solely on the basis of the claim language, but upon giving claims their broadest reasonable construction “in light of the specification as it would be interpreted by one of ordinary skill in the art.” *In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359, 1364[, 70 USPQ2d 1827, 1830] (Fed. Cir. 2004). ”

²⁰ “The broadest reasonable interpretation does not mean the broadest possible interpretation. Rather, the meaning given to a claim term must be consistent with the ordinary and customary meaning of the term (unless the term has been given a special definition in the specification), and must be consistent with the use of the claim term in the specification and drawing. Further, the broadest reasonable interpretation of the claims must be consistent with the interpretation that those skilled in the art would reach. *In re Cortright*, 165 F.3d 1353, 1359, 49 USPQ2d 1464, 1468 (Fed. Cir. 1999)”

情報も含み得ると認定したものと考えられる。

しかしながら、JPO の審査においては、本願明細書に、「領域情報」が、「表示手段」に表示される領域の位置、形状、大きさ等の領域そのものの情報であることが記載されていた（領域内に記載された文字情報は「領域情報」に含まれない点も明記されている。）ことから、本願の請求項における「領域情報」を認定するに当たり、本願明細書中に記載された当該記載を考慮し、USPTO が 102 条 (b) 拒絶理由の根拠とした引用文献を用いて、本願発明の新規性を否定することは難しいと考えられる。

また、別の例として、本願の請求項が「・・・衝撃を低減する緩衝体と、上記緩衝体の外側面に沿って設けられた板状部材と、を有し、当該板状部材が衝撃による前記緩衝体の変形に伴って離脱可能である、緩衝構造。」の事例において、USPTO の審査では、「緩衝体と、上記緩衝体の外側面に沿って設けられた板状部材と、を有し、当該板状部材がナットとボルトで上記緩衝体に固定されている、緩衝構造。」が開示された文献について、緩衝体が衝撃を受けることで板状部材が緩衝体から分離することができる (can separate) として、102 条 (b) の拒絶理由を通知した。このことから、USPTO の審査では、「最も広く合理的な解釈」に基づいて、本願の請求項における「当該板状部材が衝撃による前記緩衝体の変形に伴って離脱可能」を、何らかの外力により緩衝体に変形した場合に板状部材が離脱し得る（離脱することが不可能ではない。）と解釈したものと考えられる。

しかしながら、JPO の審査においては、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定し、「当該板状部材が衝撃による前記緩衝体の変形に伴って離脱可能」であることは、前記緩衝体が衝撃を受けることで変形があった場合に板状部材が離脱可能である（離脱することを前提とした構造を有している。）として、USPTO が 102 条 (b) の拒絶理由の根拠とした引用文献により、本願発明の新規性を否定することは難しいと考えられる。

(ii) 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の発明の認定

機能的文言を構成要素の一部として含む本願発明の認定について、JPO の審査基準には、以下のように記載されている。

・「2. 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合

2.1 請求項に係る発明の認定

請求項中に作用、機能、性質又は特性(以下この項(2.)において「機能、特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、原則として、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審

査官は「断熱という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた壁材と認定する(注)。ただし、審査官は、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載の意味内容が明細書又は図面において定義又は説明されており、その定義又は説明により、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載が通常の意味内容とは異なる意味内容と認定されるべき場合があることに留意する。

また、審査官は、2.1.1 に従って、請求項に係る発明を認定しなければならないことがある点に留意する。

(注) 出願時の技術常識を考慮すると、そのような機能を有する全ての物を意味しているとは解釈されない場合がある。具体的には、請求項に「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」が記載されている場合が挙げられる。文言上は排除されていないが、出願時の技術常識を考慮すると、この手段に、溶接等のような金属に使用される固定手段が含まれないことは、明らかである。」(審査基準第Ⅲ部第2章第4節2.1参照)

・「2.1.1.その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合

この場合は、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ったとしても、審査官は、その記載を、その物自体を意味しているものと認定する。その機能、特性等を示す記載はその物を特定するのに役に立っていないからである。」(審査基準第Ⅲ部第2章第4節2.1.1参照)

・「2.2 新規性又は進歩性の判断

請求項中に記載された機能、特性等を有する物が公知であるならば、審査官は、請求項中の機能、特性等の記載により特定される物について、新規性を有していないと判断する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審査官は、「断熱という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた何らかの壁材が公知であれば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は新規性を有していないと判断する。ただし、審査官は、2.2.1 のように判断すべき場合があることに留意する。」(審査基準第Ⅲ部第2章第4節2.2参照)

・「2.2.1. その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合

この場合は、その物が公知であるならば、審査官は、その物について、新規性を有していないと判断する。請求項中に記載された機能、特性等は、その物を特定するのに役に立っていないからである。」(審査基準第Ⅲ部第2章第4節2.2.1参照)

・「2.2.2 機能、特性等の記載により引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合

この場合は、請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いたときに限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知をする。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中で説明しなければならない。」(審査基準第Ⅲ部第2章第4節2.2.2参照)

一方、USPTO の MPEP には、以下のように記載されている。

- ・「装置クレームは、発明品が何をするかではなく、発明品が何であるかに適用される。*Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464, 1469, 15 USPQ2d 1525, 1528 (Fed.Cir. 1990)。クレームされた装置の意図された使用方法に関する記載を含むクレームは、「先行技術の装置がそのクレームの構造的限定の全てを教示している場合、「クレームされた装置と先行技術の装置を区別しない。」*Ex parte Masham*, 2 USPQ2d 1647 (Bd. Pat. App. & Inter. 1987)」(MPEP §2114 第2パラグラフ)²¹
- ・「クレームの範囲は、示唆する又は省略可能にするが工程が実施される必要はないクレームの文言によって、若しくは特定の構造についてクレームを制限しないクレームの文言によって、制限されない。しかし、次に掲げるクレームの文言は、網羅的ではないが、クレームに用いる文言の制限効果に疑問を起させる文言である。
 - (A) 「adapted to(～に適している)」又は「adapted for(～に適している)節
 - (B) 「wherein(そこで)」節、及び
 - (C) 「whereby(それによって)」節
 これらの節のそれぞれがクレームにおいて限定となるかどうかの判定は、当該事案の具体的事実に依存する。」(MPEP § 2111.04)²²

このように、USPTO の審査では、機能的文言を構成要素の一部として含む本願発明を認定する際に、当該機能的文言はクレームを限定しないと判断される場合がある。

例えば、本願の請求項が、「二つのケースを一端で結合して開閉可能にした収納ケースであって、一方のケースの内側に収納される物を離脱しないようにするための突起が他方のケースにある、収納ケース。」である事例において、USPTO の審査では、「二つのケースを一端で結合して開閉可能にした収納ケースであって、いずれかのケースの内側に突起がある、収納ケース。」が開示された引用文献を用いて、102条(b)の拒絶理由を通知した。このことから、USPTO の審査では、「一方のケースの内側に収納される物を離脱し

²¹ “[A]pparatus claims cover what a device *is*, not what a device *does*.” *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464, 1469, 15 USPQ2d 1525, 1528 (Fed. Cir. 1990) (emphasis in original). A claim containing a “recitation with respect to the manner in which a claimed apparatus is intended to be employed does not differentiate the claimed apparatus from a prior art apparatus” if the prior art apparatus teaches all the structural limitations of the claim. *Ex parte Masham*, 2 USPQ2d 1647 (Bd. Pat. App. & Inter. 1987)”

²² “Claim scope is not limited by claim language that suggests or makes optional but does not require steps to be performed, or by claim language that does not limit a claim to a particular structure. However, examples of claim language, although not exhaustive, that may raise a question as to the limiting effect of the language in a claim are:

- (A) “adapted to” or “adapted for” clauses;
- (B) “wherein” clauses; and
- (C) “whereby” clauses.

The determination of whether each of these clauses is a limitation in a claim depends on the specific facts of the case.”

ないようにするための」という記載部分を機能的文言であるとして、新規性の判断において本願発明の構成要件として重要性を認めなかったものと考えられる。

しかしながら、JP0 の審査においては、本願発明における「一方のケースの内側に収納される物を離脱しないようにするための」という部分は、「物を離脱しないようにする」機能を有する「突起」の構造を限定する文言と解釈することが通常であると考えられる。そして、引用文献には、ケースの突起が収納物を離脱しないようにする作用について記載も示唆もなく、さらに、当該突起がそのような機能を果たす構造でもないことに鑑みると、USPTO が 102 条 (b) の拒絶理由の根拠とした引用文献を用いて、本願発明の新規性を否定することは難しいと考えられる。

他の例として、電流値算出手段が有する機能を「configured to」以下に記載した電子機器の事例において、USPTO の審査では、「configured to」以下の記載は、有効な限定ではない (non-positive limitation) として、その部分を本願発明の構成要素として認定せず、本願発明とは異なる機能を有する電流値算出手段を備えた電子機器が開示された引用文献を用いて、102 条 (b) の拒絶理由が通知された事例があった。

また、同様に、画素補正手段が有する機能を「configured to」以下に記載した画像処理装置の事例でも、そのような機能が有効な限定でないと言われていた。

(2) 引用発明の認定について

引用発明の認定について、JP0 の審査基準には、以下のように記載されている。

- ・「審査官は、先行技術を示す証拠に基づき、引用発明を認定する。」(審査基準第 III 部第 2 章第 3 節「3. 引用発明の認定」参照)
- ・「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。
審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明を「引用発明」とすることができない。そのような発明は、「刊行物に記載された発明」とはいえないからである。」(審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 3.1.1.「(1) 頒布された刊行物に記載された発明(第 29 条第 1 項第 3 号)」参照)

一方、USPTO の MPEP には以下のように記載されている。

- ・「先行技術の引例の明確、黙示的(implicit)、潜在的(inherent)な開示は、特許法第 102 条又は第 103 条によるクレームの拒絶において依拠され得る」(MPEP § 2112 第 2 パラグラフ)²³。
- ・「当業者が発明時にその潜在的開示を認識していたであろうことは必要ない。単に、当該保護対象が先行技術引例の中に事実上潜在的に含まれているだけでよい。 *Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc.*, 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir. 2003)(潜在的に新規性がないとするためには、基準日以前の当業者による認識を必要とするという主張の拒絶、及び、潜在的特性を明らかにするための、基準日を過ぎてからの臨床試験に関する専門家証言の許可)」(MPEP § 2112 II. 第 1 パラグラフ)²⁴
- ・「所定の成果又は特性が先行技術において現れる若しくは存在する可能性があるという事実は、その成果又は特性が潜在的特性であることを立証するには十分でない。 *In re Rijckaert*, 9F.3d 1531, 1534, 28 USPQ2d 1955, 1957 (Fed. Cir. 1993)」(MPEP § 2112 IV. 第 1 パラグラフ)²⁵
- ・「潜在的特性の理論に依拠するにあたって、審査官は、事実及び/又は技術的論拠に基づいて、潜在的であるとされる特性は、必然的に、その適用された先行技術の教示内容に由来するとの判断を合理的に裏付けなければならない。」 *Ex parte Levy*, 17 USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990)」(MPEP § 2112 IV. 第 2 パラグラフ)²⁶
- ・「特許商標庁は出願人に、先行技術の製品は出願人がクレームする製品の特性を必ずしも若しくは潜在的に有していないことの証明を求めることができる。特許法第 102 条に基づく「潜在的特性」による拒絶であろうと、特許法第 103 条に基づく『一応の自明性』による拒絶であろうと、これら両方であろうと片方であろうと、その立証責任は同一である」(MPEP § 2112V. 第 1 パラグラフ)²⁷

このように、USPTO の審査では、米国特許法 102 条（新規性）に基づいて、請求項を拒絶する場合、先行技術文献中の引用発明について、明示的、黙示的 (implicit)、及び本来的 (inherent)（上記和訳内では「潜在的」と記載）な開示に依拠することができ、審

²³ “The express, implicit, and inherent disclosures of a prior art reference may be relied upon in the rejection of claims under 35 U.S.C. 102 or 103.”

²⁴ “There is no requirement that a person of ordinary skill in the art would have recognized the inherent disclosure at the time of invention, but only that the subject matter is in fact inherent in the prior art reference. *Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc.*, 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir. 2003) (rejecting the contention that inherent anticipation requires recognition by a person of ordinary skill in the art before the critical date and allowing expert testimony with respect to post-critical date clinical trials to show inherency)

²⁵ “The fact that a certain result or characteristic may occur or be present in the prior art is not sufficient to establish the inherency of that result or characteristic. *In re Rijckaert*, 9 F.3d 1531, 1534, 28 USPQ2d 1955, 1957 (Fed. Cir. 1993)”

²⁶ “In relying upon the theory of inherency, the examiner must provide a basis in fact and/or technical reasoning to reasonably support the determination that the allegedly inherent characteristic necessarily flows from the teachings of the applied prior art.” *Ex parte Levy*, 17 USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990)

²⁷ “[T]he PTO can require an applicant to prove that the prior art products do not necessarily or inherently possess the characteristics of his [or her] claimed product. Whether the rejection is based on ‘inherency’ under 35 U.S.C. 102. On ‘prima facie obviousness’ under U.S.C. 103. Jointly or alternatively, the burden of proof is the same.”

査官が拒絶するに当たり本来的特性 (inherent feature) を示す理由又は証拠を提示した場合、その本来的特性 (inherent feature) を否定する理由又は証拠を提示する責任 (証拠提出責任) は、出願人に移ることが記載されている。

両特許庁は一見似通った判断基準を有しているものの、個別の事例に対するそれら基準の適用に当たっては相違が出やすい局面があると思われる。

例えば、本願の請求項が「特定の化合物粉末 X を含む製品であって、その粉末 X の複数の独立した物性パラメータが A、B 及び C であり、粉末 X を含む製品の物性パラメータが E 及び F である製品。」の事例において、USPTO の審査では、「特定の化合物粉末 X を含む製品であって、その粉末 X の複数の独立した物性パラメータがそれぞれ A、B 及び C である製品。」が記載された引用文献 (ただし、粉末 X を含む製品の物性パラメータ E 及び F については記載なし。) に基づいて、102 条 (b) の拒絶理由を通知した。その際、USPTO は、製品の物性パラメータ E 及び F が引用文献において明示的に開示されていないことを認めた上で、引用発明の物性パラメータ A、B 及び C の数値範囲が、本願発明の物性パラメータ A、B 及び C の数値範囲を含むものであるから、技術常識を踏まえると、引用発明は本願発明と同じ材料及び構造を開示していると認定し、それを理由として本願発明の物性パラメータ E 及び F については、引用発明の本来的特性 (inherent feature) であると判断し、立証責任 (証拠提出責任) を出願人に転換した。

しかしながら、JPO の審査においては、以下のような判断をするものと考えられる。物性パラメータ E は、本願明細書において物性パラメータ A と B とにより制御できる点が明記されているところ、引用発明の物性パラメータ A、B の数値範囲が、本願発明の物性パラメータ A、B の数値範囲を含むものであるため、引用発明における物性パラメータ E も本願発明と同様の数値範囲を必然的に含むものと思われる。しかしながら、本願明細書には、課題を解決するための手段として必須の構造を採用することが明記されており、本願の請求項には、その構造に対応した物性パラメータ F の数値範囲が記載されているところ、引用文献にはその構造自体を採用しないことが示唆されているため、引用発明における物性パラメータ F が、本願発明の物性パラメータ F と同じ範囲を有する蓋然性は低く、USPTO が 102 条 (b) の拒絶理由の根拠とした引用文献を用いて、本願発明の新規性を否定することは難しいと考えられる。

また、同様の事例として、本願の請求項が、「基板上に 2 層 (X, Y) の積層構造を有する製品であって、Y 層のそれぞれ独立した物性パラメータが G、H、I 及び J である製品。」の事例において、USPTO の審査では、「基板上に 2 層 (X, Y) の積層構造を有する

製品であって、Y 層の物性パラメータが G である製品。」が記載された引用文献（ただし、Y 層の物性パラメータ H、I 及び J については記載なし。）を用いて、102 条 (b) の拒絶理由を通知した。その際、引用文献では、パラメータ H、I 及び J は開示されていないものの、パラメータ G の数値範囲が重なっていたことや、Y 層を形成するための組成物に含まれる主成分ポリマー K が本願発明と引用発明で同じであることを理由として、他の物性パラメータ H、I 及び J については、引用発明の本来的特性 (inherent feature) であると判断し、立証責任（証拠提出責任）を出願人に転換した。

しかしながら、JP0 の審査においては、以下のような判断をするものと考えられる。本願明細書及び引用文献に記載されている実施例を参酌すると、Y 層を形成するための組成物中のポリマー K の含有量はいずれも 50 質量部以下であり、ポリマー K 以外に複数の他の化合物が 50 質量部以上配合され、さらにその複数の他の化合物の組み合わせや配分は両者で異なっている。したがって、本願発明と引用発明とで仮にポリマー K が全く同じであるとしても、組成物全体の成分構成が異なることが明らかであるから、引用発明の Y 層の物性パラメータ H、I 及び J が、本願発明のそれらと同じ数値範囲を有する蓋然性は低い。また、本願明細書において物性パラメータ G、H、I 及び J が互いに影響を及ぼす（すなわちいずれかを制御することで他のパラメータも制御される。）点は明記も示唆もされていないことから、USPTO が 102 条 (b) の拒絶理由の根拠とした引用文献を用いて、本願発明の新規性を否定することは難しいと考えられる。

(3) 翻訳に起因すると思われる相違について

今回分析した事例の中には、両特許庁間の判断結果の相違が、運用の相違に起因したのではなく、翻訳（和文英訳）に起因したものである可能性が高いと思われる事例が相当数見受けられた。

・ 翻訳前後で対応する単語の意味が一致していなかったこと等により、それに伴って本願の請求項に係る発明の範囲が変わってしまった結果、新たな文献が引用されて、102 条 (b) の通知を受けた可能性があると考えられた事例。

▶ 例えば、「ある部材と他の部材とが結合した状態」を翻訳する際に「状態」に対応する単語として“in XXX state”を用いたところ、“state”は液体・固体・気体などの物質の相（状態）も表す単語であることから、USPTO の審査官が請求項に係る発明の内容を正しく理解できなかったと思われる場合²⁸。

²⁸ “in XXX state” の代替案としては、“in XXX manner” のような表現の使用が考えられる。

- ▶ また、「ある部材と他の部材とが着脱可能に結合されていること」を翻訳する際に「着脱可能」に対応する単語として“fittable and removable”を用いたところ、USPTOの審査官が請求項に係る発明の内容を正しく理解できなかったと思われる場合²⁹。
 - ▶ さらに、「ある部材と他の部材が対面すること」を翻訳する際に「対面する」に対応する単語として、“confront”を用いたところ、“confront”は問題に（対処するために）直面することなどを表す単語であることから、USPTOの審査官が請求項に係る発明の内容を正しく理解できなかったと思われる場合³⁰。
- ・ 係り受けが難解な日本語長文をそのまま直訳したため、不適切もしくは理解しづらい英語となってしまった結果、USPTO 審査官が請求項に係る発明の内容を部分的または全体的に理解することができず、技術分野が同一もしくは類似の文献を引用して、102 条 (b) の通知をした可能性があると考えられた事例。
 - ・ 米国の標準的なクレーム形式に対応していなかったため、技術分野が同一もしくは類似の文献を引用して、102 条 (b) の拒絶理由を通知をした可能性があると考えられた事例。
 - ▶ 例えば、Element-by-Element Style（構成要件列挙型）³¹に対応していなかった場合や、プリアンプルと本体部を結ぶ移行句（transitional phrase）として用いられることの多い“comprising”を多用していた場合など。
 - ・ 本願発明の構成要件の一部が、翻訳に用いた文言（例えば、“by using”、“are formed”等）によりプロダクト・バイ・プロセスとして認定された結果、構成要件として考慮されずに発明が認定された可能性があり、その結果として102条（b）の拒絶理由の通知がなされた事例。

なお、翻訳に起因した102条（b）の拒絶理由の中には、記載不備に関する（112条第2パラグラフの）拒絶理由も併せて通知される場合が散見された。

3. 実務者から提案される出願人の応答

通知された拒絶理由を解消するための具体的な方策や、そもそも拒絶理由を通知され

²⁹ “fittable and removable”の代替案としては、“detachably attached”のような表現の使用が考えられる。

³⁰ “confront”の代替案としては、“face”のような表現の使用が考えられる。

³¹ クレームの本体部を構成要件ごとに改行して記載する方法

立花 顕治『改訂2版 米国特許明細書の作成と審査対応実務』42頁（一般財団法人経済産業調査会、2014年）参照

ないようにするためのクレームや明細書等の記載については、出願人・代理人はそれぞれ個々の案件で様々な工夫を凝らし、目的とする権利範囲が得られるよう努力がなされているところである。そしてその応答の仕方には、当然ながら共通する確実な手法はなく、個別の案件ごとの事情を踏まえて行うべきであるものの、類型化毎の傾向は出願人にとって今後参考とすることができるものであると思われる。

そこで、対象PPH出願50件について、USPTOでの審査において最初のオフィスアクションで新規性欠如の拒絶理由が通知された後、当該拒絶理由を出願人がどのように応答することで解消したのか、その経緯を調査した。そして、その調査結果から、上記「2. 判断乖離の要因の類型化」でまとめた類型毎にどのような応答が実際行われたのか、また、実際に行われた応答以外にどのような応答が可能であったかの把握を行った。

本項では、上記「2. 判断乖離の要因の類型化」で述べた類型毎に、実際になされた応答をその事例の概要とともに説明した上で、第三者である実務者から提案された応答を紹介する。

(1) 本願発明の認定について

(i) 基本的なクレーム解釈

上記「2. 判断乖離の要因の類型化」にて述べたように、USPTOの審査においては、本願発明を「最も広く合理的な解釈」(broadest reasonable interpretation)に基づいて認定し、その際には、クレームの用語を当業者により当該用語に与えられた通常かつ慣例的な意味と一致するように解釈するとともに、単にクレームの文言に基づくのみならず「当業者により解釈されるであろうように明細書に照らして」最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、特許出願のクレームの範囲を特定することとされている。そして、実際に通知された拒絶理由通知書を見てみると、USPTO審査官が認定した特許出願のクレームの範囲は、しばしば出願人の予測を超えて広く解釈されている場合がある。

こういった新規性欠如の拒絶理由を解消するために、出願人は以下のような応答をする場合がある。

- ・ 翻訳された用語（英単語）に起因して、USPTO審査官のクレームの範囲の認定が、本願明細書において意図した範囲外のものも含むものとなった結果、本願発明とは全く異なる手段が開示された引用文献を用いて拒絶理由が通知された。この場合において、出願人は明らかに引用文献に記載されていない下位クレームに限定することで引用文献との差異を明確化した。
- ・ 「物体の変形に伴って板状部材が離脱可能」である点が明記されたクレームにおいて、

何らかの外力により物体が変形した場合に板状部材が離脱し得る（離脱することが不可能ではない）とUSPTO審査官が理解した結果、クレームの範囲が広く解釈されて、本願発明とは全く異なる構造が開示された引用文献を用いて拒絶理由が通知された。この場合において、出願人は部材同士の具体的な結合手段という明らかに引用文献には記載されていない構成に限定することで引用文献との差異を明確化した。

また、上記の他に出願人が取り得る応答として、日米の実務者から以下のような応答も提案された。

- ・ USPTO審査官が本願明細書において意図した範囲外のものを含むと解釈しないような用語（英単語）を選択して、補正をすること。
- ・ 「〇〇することが可能」という機能を生み出すための構造上の特徴をクレームに追記して、クレームの範囲を明確化すること。

(ii) 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の発明の認定

上記「2. 判断乖離の要因の類型化」にて述べたように、USPTOの審査においては、機能的文言を構成要素の一部として含む本願発明を認定する際に、当該機能的文言はクレームを限定しないと判断される場合がある。

こういった新規性欠如の拒絶理由を解消するために、出願人は以下のような応答をする場合がある。

- ・ クレームを制限しないと判断される原因となった特定の文言を使用することにより、当該文言以降の記載はクレームを制限しないとUSPTO審査官が判断した結果、当該文言以降に記載された構成を全く有さない引用文献で拒絶理由が通知された。この場合において、出願人はこのクレームを制限しないと判断される原因となった特定の文言を変更する補正をすることにより、クレームを制限しない文言であるという疑問をUSPTO審査官に起こさせないようにした。
- ・ クレームにおいて、ある部材の構成と機能の両方が記載されている場合に、その機能的文言はクレームを制限しないとUSPTO審査官が判断した結果、クレームに記載されている構成のみを有する部材が記載された引用文献で拒絶理由が通知された。この場合において、出願人はその機能を達成し得る構成をクレームに追加することで引用文献との差異を明確化した。

また、上記の他に出願人が取り得る応答として、日米の実務者から以下のような応答も提案された。

- ・ 実質的な補正をせずに、引用文献との違いが明確であるクレームの発明特定事項に焦点

をあてて、丁寧に反論すること。

- ・機能を達成し得る構成をクレームに追加する際に、引用文献との違いに着目して、引用文献には開示されていない構成のみを追加するような補正をすること。

(2) 引用発明の認定について

上記「2. 判断乖離の要因の類型化」にて述べたように、USPTOの審査においては、米国特許法 102条（新規性）に基づいて、請求項を拒絶する場合、先行技術文献中の引用発明について、明示的、黙示的、及び本来的（inherent）な開示に依拠することができ、USPTO審査官が拒絶するに当たり本来的特性（inherent feature）を示す理由又は証拠を提示した場合、その本来的特性（inherent feature）を否定する理由又は証拠を提示する責任（証拠提出責任）は、出願人に移ることが記載されている。

こういった新規性欠如の拒絶理由を解消するために、出願人は以下のような応答をする場合がある。

- ・複数のパラメータの数値範囲が記載されたクレームに対して、その一部のパラメータの数値範囲のみが開示された引用文献を用いて拒絶理由が通知された。

この場合、ある事例においては、出願人はクレームの内容を実質的に変更せずに引用文献との差異を立証するにあたり、宣言書³²（declaration）を提出して実験データを示すことで引用文献との差異を立証した。

また、別の事例においては、出願人はクレームに記載されるパラメータの数値範囲を引用文献と重複しない範囲に変更した。

また、上記の他に出願人が取り得る応答として、日米の実務者から以下のような応答も提案された。

- ・争点となっているパラメータの数値範囲とは全く異なる限定を追加して、引用文献との差異を明確化する。

(3) 翻訳に起因すると思われる相違について

上記「2. 判断乖離の要因の類型化」にて述べたように、JPOとUSPTOの両特許庁間の

³² 米国特許法 25 条 宣誓書に代わる宣言書

規則 § 1.132 拒絶又は異論を反駁する宣誓供述書又は宣言書

出願又は再審査に係る特許の何れかのクレームが拒絶されるか、異論が提起された場合は、拒絶又は異論を他に定めのない事由に基づいて反駁するために提出される証拠は、本項に基づく宣誓書又は宣言書によるものでなければならない。

判断結果の相違が、運用の相違に起因したものではなく、翻訳（和文英訳）に起因したものである可能性が高いと思われる事例が相当数見受けられた。

こういった新規性欠如の拒絶理由を解消するために、出願人は以下のような応答をする場合がある。

- ・ 翻訳前後で対応する単語の意味が一致していなかったこと等により、それに伴って本願の請求項に係る発明の範囲が変わってしまった結果、本願発明とは全く異なる構造が開示された引用文献を用いて拒絶理由が通知された。
 - ▶ この場合、ある事例においては、出願人はクレームを削除して拒絶理由を回避した。
 - ▶ また、別の事例においては、出願人はUSPTO審査官が記載不備の拒絶理由において示唆した表現（英単語）通りに補正を行った。
- ・ 係り受けが難解な日本語長文をそのまま直訳したため、不適切もしくは理解しづらい英語となってしまった結果、USPTO審査官が請求項に係る発明の内容を部分的または全体的に理解することができず、技術分野が同一もしくは類似の引用文献を用いて拒絶理由が通知された。
 - ▶ この場合、ある事例においては、出願人はインタビューを実施してUSPTO審査官に発明の内容を説明したことによって、補正すべき用語を特定し、結果として最小限の補正を行うことができた。
 - ▶ また、別の事例においては、出願人はファーストアクションを受けた後、補正をせずに意見書において引用文献と差異を主張するのみで権利化を試みたが、USPTO審査官は出願人が主張した内容はクレームに記載がないとして再度オフィスアクションを通知した。それを受けて、出願人は主張した内容をクレームに追記する補正を行った。

また、上記の他に、出願人が取り得る応答として、日米の実務者から以下のような応答も提案された。

- ・ 翻訳された用語（英単語）に起因してクレームの範囲が曖昧となっている場合は、より具体的な表現に補正し、クレームの範囲が広く解釈されないようにする。または、ネイティブに一般的に用いられている用語（英単語）に変更し、USPTO審査官が請求項に係る発明の内容を正しく理解できるようにする。
- ・ 記載不備も合わせて通知された事例において、まずは記載不備に対応する補正を行う。
- ・ 翻訳前後で、クレームの範囲が異なってしまった可能性を検討する。
- ・ オフィスアクションに応答する前に、クレームの認定や引用文献の認定についてUSPTO審査官の考えをより深く知るためにインタビューを実施する。

Ⅲ. 国内ヒアリング調査

1. 目的と調査概要

日本と米国の両方に出願する企業が、両特許庁間の審査の判断乖離をどのように捉えているか、特にUSPTO審査においてどのようにJP0審査と異なる経験をしているかを把握するために国内企業を対象としてヒアリングを実施した。

対象企業は電気機械・電気装置・電気エネルギー、コンピューターテクノロジー、運輸、音響・映像技術、半導体の分野から選定した29の国内企業である。ヒアリングの目的から、日本と米国の両国に相当数の出願をしているという条件のもと企業を選定した。ヒアリング対象企業において、ヒアリングに対応したのは米国出願業務に携わる担当者1-5人、ヒアリング時間は約2時間である。29社のうち1社は書面での回答を希望したため、書面で得られた回答をヒアリング結果とみなしてまとめた。

ヒアリングで尋ねた質問は大きく下記5つに分けられる。

- (1) 米国出願の重要性について
- (2) PPHの利用経験について
- (3) USPTO審査においてJP0審査と異なる理由により拒絶を受けた経験について
- (4) USPTO審査への対策や応答について
- (5) 日米間の審査乖離に対する評価、要望について

なお、本ヒアリング結果は、各企業における米国出願業務の現担当者を対象として、社内での当該業務を通じて把握している範囲内での回答を求めて得られたものであるため、その企業の全ての経験を表したものではない可能性があることに留意されたい。また、回答した企業の特定を防ぐため、一部表現を変更して紹介する。

2. 国内ヒアリング調査の結果

(1) 米国出願の重要性

(i) 米国出願の目的

各企業が米国に出願する目的について、日本出願との違いの有無も含め質問した。

・【質問】

➤ 米国出願の目的について、日本出願との違いも含めご教示ください。

・【回答】 米国出願の目的

- 事業を守るため。米国には大口顧客がいるし、大きな競合がいる。訴訟の可能性が大きく、賠償額も高い。
- 競合他社に対する権利行使、ライセンス交渉等を前提に米国出願する。
- 競争相手が米国以外にもいるが、米国での権利化を重視している。米国で他社製品を差し止めると、米国以外の国でも他社に対して効果がある。
- 他社参入障壁の構築、顧客への技術アピール。米国は世界最大の市場なので、米国が最も重要。

ヒアリング回答からは、米国は市場規模が大きく重要であるものの、訴訟が多いという理由から、米国で事業を行う際には特許権取得によるリスクヘッジが必要だと感じる企業が多いことが伺えた。特許を権利行使等の手法で積極的に活用したい場合、米国には大きな機会があると回答した企業や、米国で特許活用（例えば、他社製品の差止）に成功すると他国の市場でも他社に対して優位な状況を獲得できると回答する企業もあった。また、顧客に対して技術力をアピールするために特許を取得するという企業もあった。

・【回答】 日本出願との違い

- 米国は活用（ライセンス、訴訟）の主戦場であるため、米国出願の活用目的は日本出願より重視される。
- 米国は日本よりも市場が大きく、しっかりとした法制度の下で特許を管理でき、権利を活用できる。活用までできるのは米国であり、米国での権利化の優先度が高い。
- 米国では具体的な競合他社が想定される場合に出願する。米国は訴訟が多いので権利行使、ライセンス交渉等の活用を前提に権利化を目指す。日本では競合他社対策もあるが、事業防衛の目的もある。
- 米国出願の場合、確実に権利化を目指すもののみを出願しているのに対し、日本出願の場合、防衛出願など必ずしも最終的に権利化を目指さない出願もある。
- 米国に限らず外国出願の主な目的は、市場における自社製品の保護、競合他社に対するけん制である。その意味で一番重要な国は米国である。日本出願の場合、上記2点の他にも防衛出願等、様々な目的がある。
- 日本にも顧客がいるが、米国の顧客に比べると規模が小さい。日本市場は徐々に重要でなくなってきていて、優先度が落ちている。我々は日本人なのでまず日本語で明細書を書き、せっかく日本語で書いたのだから日本にも出願する。米国での権利

化のために優先日を確保するためでもある。

日本出願との違いについて、権利を活用する目的で出願する場合には、米国の方が活用の見込みが高く、日本出願より重要視しているという回答が多かった。米国出願は権利化するためであるが、日本出願は権利化の他に、いわゆる防衛出願（出願して開示することにより他社の権利化を阻止するための出願）が目的である場合もあると回答した企業や、なるべく早い優先日を確保するためには日本語で明細書を作成し、日本に出願する方がよいと回答した企業もあった。

（ii） 米国出願の比率

各企業において、日本出願のうちどれくらいを外国出願するか、さらに外国出願のうちどれくらいが米国に出願されているかを質問した。（これらの質問の前提として、各企業が出願する発明のほとんどが日本でなされているかや、主な出願活動が日本を拠点として行われているかについても併せて確認した。）

・【質問】

- 御社の全特許出願（内国出願含む。）の中の外国出願（直接、PCT、PPH、優先権主張等全てのルートを含む。）の割合はどの程度でしょうか。
- 御社の外国出願の中の米国出願（直接、PCT、PPH、優先権主張等全てのルートを含む。）の割合はどの程度でしょうか。

・【回答】

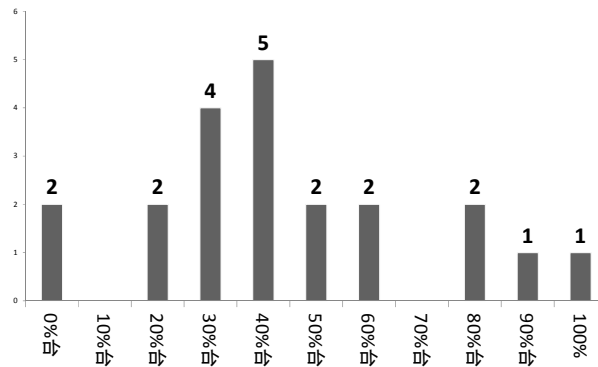
まず、29社中28社において、出願する発明のほとんどは日本でなされていることと、主な出願活動は日本を拠点として行われていることを確認した。残りの1社からはこれらの点について明確な回答を得られなかった。

29社中8社については、例えば、日本に出願せずに直接PCT出願することが多いものの、そのPCT出願に対応する移行国ごとの件数を把握していない等、今回のヒアリングで質問した比率を把握できる状況になく、他社と比較できる回答を得ることができなかった。そのため、21社の回答について以下にまとめた。

【図表Ⅲ－２－１】 【図表Ⅲ－２－２】 に21社分の外国出願比率、米国出願比率の分布を示す。

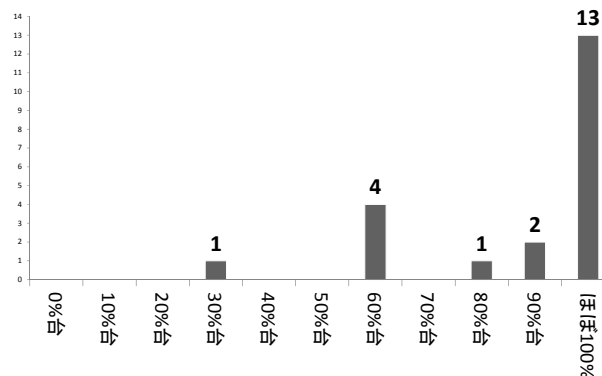
【図表Ⅲ－２－１】

外国出願比率（日本出願のうちどれくらいを外国出願するか。）の分布（21社分）



【図表Ⅲ－２－２】

米国出願比率（外国出願のうちどれくらいを米国出願するか。）の分布（21社分）



外国出願比率（日本出願のうちどれくらいを外国出願するか。）に関連して、多くの企業から、外国出願の判断基準を日本出願より厳しく設定しているというコメントが得られた。その主な理由として、日本出願よりも外国出願は費用がかかることや、上記（i）で述べた通り、日本出願の目的には防衛出願も含まれる一方、外国（米国）出願の目的は基本的に権利化又は権利活用に絞られることが挙げられた。

一方、多くの企業が米国出願比率（外国出願のうちどれくらいを米国出願するか。）はほぼ100%であると回答し、外国の出願先として米国は外せないコメントした。

（２） PPHの利用経験

PPHとは、「各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁（先行庁）で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁（後続庁）において簡易な手

続で早期審査が受けられるようにする枠組み」(JP0ホームページ³³より)である。

PPHにおいて第2庁に出願する内容は、第1庁で特許可能と判断された内容と実質的に同じであるが、第2庁では第1庁での審査結果に拘束されることなく独自に審査が行われる。従って、第2庁の審査結果には、第1庁との間の審査基準や運用の違いが反映される可能性がある。

本調査研究において、第1庁がJP0であり、第2庁がUSPTOである案件を分析対象としたことから、本ヒアリングにおいても、日本を第1国出願とした場合の第2国としての出願先や、そのようなルートにおけるPPHの利用度合いを質問した。

・【質問】

- ▶ 日本を第1国出願とし外国を第2国出願とする出願をされる際、第2国としてどの国に出願されることが多いでしょうか。(複数回答可)
- ▶ 上記のルートとして、PPHを使用することは多いでしょうか。

・【回答】

第2国としての出願先について、本ヒアリングでは日本、米国の両方に出願する企業を対象としているので、29社全ての企業が米国に出願していると回答した。米国以外には中国、欧州(EPO又は欧州内の国)にも出願するという回答が多かった。

PPHの利用度合いについては、日常的に、又は必要に応じて利用すると回答した企業(29社中7社)と、利用していない、又はあまり利用していないと回答した企業(29社中22社)の2つに大きく分類できた。PPHを日常的に、又は必要に応じて利用するいくつかの企業は、①米国における早期権利化、②オフィスアクション回数の削減(審査費用の削減)について効果があると回答した。一方で、PPHを利用していない、又はあまり利用していない企業の多くは、かつて効果を確認するためにPPHを利用したことがあるものの、特に上記②の点で期待するメリットが得られなかったために現在では利用していないと回答した。

・【回答】日常的に、又は必要に応じて利用する

- ▶ 大きな理由がなければPCT-PPHを利用している。理由は、同じクレームで登録になりやすいので。また、早期に権利化できるので。

³³ <https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm> [最終アクセス日：2016年2月26日]

- ▶ 数年前から当社では基本的に二国間PPHを利用している。特許査定率が上がるという情報があり、権利化コスト削減を目的として使用している。米国では、特許査定率の上昇、オフィスアクション数の低減の感触があり、権利化コストにおいて費用対効果があるものと考えている。
- ▶ 早期に権利化したい場合に日米PPH、PCT-PPH、PPH-MOTTAINAIを利用する。日本特許庁の戦略的審査制度をうまく使いこなしていきたいことから社内で推進している。日米PPHについては、効果がある案件を確認できているが、全体として十分な効果があるかは確認できていない。
- ▶ 既存製品との互換性がある消耗部品の特許をワールドワイドですぐに活用したいような場合に、早期に権利化するためにPPHを使う。まだ試行錯誤中であるが、メリットがあると分かれば活用していく。
- ▶ 事業部からの出願の20%程度でPPHを使用している。主な利用目的は、①早期権利化、②コスト削減(オフィスアクション回数削減)である。

・【回答】利用していない、又はあまり利用していない

- ▶ PPH導入当時は米国での早期権利化のほぼ唯一の手段だったこともあり、結構使ったが、最近ではUSPTOの審査も結構早いので積極的に使っていない。また、早期権利化、同一クレームというメリットが期待していたほど大きくない。
- ▶ PPHは全く使用していない。以前にトライアルを実施したが、結果としては期待した効果が得られなかった。JP0で登録になったもののうち約50%の案件で、米国でオフィスアクションを受けてしまった。一度オフィスアクションを受けると対応の仕方によってはオフィスアクションを繰り返し受けってしまう傾向がある。その結果、費用面のメリットがなかった。
- ▶ PPHは以前使っていたが、当初の目的を達成できなくなってきたため、1~2年前に利用中止した。ライフサイクルの短い製品については、日本では早期審査等を用いて早期権利化を行っており、米国でも同様に早期権利化を目的の一つとしている。また、日米PPHを日本の登録後に行うことで、オフィスアクションが出なければ費用メリットが出ると考え利用してきた。しかし、実際にやってみると期待通りにならないことがわかってきて使わないようになった。

(3) USPTO審査においてJP0審査と異なる理由により拒絶を受けた経験について

日本と同じ内容の発明を米国に出願した時（ここでは直接、PCT、PPH、優先権主張等全てのルートを含む。）、JP0での審査とは異なる理由により拒絶を受けたことがあるかを質問した。ヒアリングの際にはUSPTO審査で拒絶を受け得る複数の類型を事務局が設定

(参考文献³⁴) し、それぞれの類型について経験の有無を確認する形で回答を得た。

・【質問】

▶ 日米間の新規性欠如を中心とした拒絶理由の判断乖離について、事務局が設定した類型（※）に当てはまるご経験はありますか。（米国出願は、直接、PCT、PPH、優先権主張等全てのルートを含む。）

※ USPTO審査で拒絶を受ける類型（ヒアリング時に提示）

（i）機能的文言³⁵（機能的に表現された構成要件を含むクレーム）

①機能的文言を構成要件の一部として含むクレーム

②機能形式で記載されたクレーム（ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム³⁶）

（ii）用途限定³⁷（その物の用途を構成要件に含むクレーム）

（iii）使用クレーム³⁸（・・・の使用）

（iv）ジェプソン型クレーム³⁹

（v）翻訳により、技術範囲が拡大/変更

（vi）その他

以下に類型ごとに得られた回答をまとめる。

（i） 「機能的文言」

クレーム中の記載が、USPTO審査官によって機能的文言⁴⁰（functional language）であ

³⁴ 2009年11月 欧州特許庁・日本国特許庁・米国特許商標庁「新規性に関する事例研究：仮訳」

<https://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai3/pdf/sinsa_jitumu_3kyoku/sinki_jp01.pdf> [最終アクセス日：2016年3月2日]

³⁵ （例）「数粒のポップコーンの同時通過を許容する供給先端部」、「温度を一定にするための温度調節部」、等のクレームにおいて、JPO では下線部の機能を用いて物を特定しようとする記載が考慮され、新規性が認められたのに対し、USPTO では、下線部の記載が考慮されず、新規性が否定されたような場合。

³⁶ 例えば「means」「step」のような手段や方法に関する記載が含まれるクレームのこと。米国特許法 112 条(f)が適用され、権利範囲が開示された実施例に限定される。

³⁷ （例）「4級アンモニウム塩Aを含有する船底防汚用組成物」について、JPO では、「船底防汚用」の用途限定が有効な限定として認められ、新規性を有すると判断されたが、USPTO では、「船底防汚用」の用途限定が、限定要素として認められず、「4級アンモニウム塩Aを含有する組成物」として、クレーム認定され、新規性が否定されたような場合。

³⁸ 「・・・（物）の使用」という形式をとるクレームについて、JPO では「方法」のカテゴリーと認められ、USPTO では、通常は適切な方法クレームとは認められずに不明確性の問題が生じるため、新規性の判断に違いが生じる場合。

³⁹ （例）「・・・において（であって）、・・・を特徴とする〇〇」の「・・・において（であって）」のように、プリアンプル（前文）を有するクレームについて、JPO ではプリアンプルも含めて発明の構成が認定され、新規性が認められたが、USPTO では、プリアンプルが発明の限定として考慮されず、新規性が否定されたような場合。

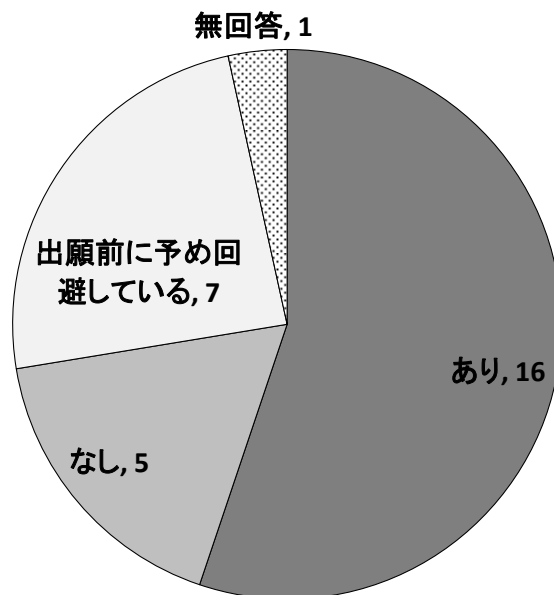
⁴⁰ MPEP § 2114 II

ると判断され、先行技術と区別するための発明特定事項とは認められなかったことにより、本願発明が拒絶された経験の有無を質問した。なお、本項目では「②機能形式で記載されたクレーム（ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム）」に関する回答は得られなかったため、「①機能的文言を構成要件の一部として含むクレーム」に関する回答のみを紹介する。

・【回答】

29社中16社が「あり」と回答した。一方、7社は「出願前に予め回避できている。」と回答した。

【図表Ⅲ－２－３】
機能的文言が原因の拒絶（29社中）



・【回答】 「あり」

- ▶ 例えば「～システム」というものの中身を説明すると、機能だけの説明になってしまっていたりする。米国では物と方法の区別が厳格であり、拒絶されるケースはある。どのような機能を表現しても物としては同じとされる。
- ▶ ガイドラインである程度未然に対応できていると考えている。しかし、機能的文言で構成を明確に規定できていないため、USPTO審査官が機能的文言の対応物を見つけられないことがある。
- ▶ 「configured to (～するように構成された)」は曖昧であると指摘されることがある。また、「capable of (～することが可能)」という表現を使った構成要件に

ついて、請求項の限定として考慮されていないことがあった。

- ▶ クレーム中にある「〇〇を××する□□部」の「〇〇を××する」が「functional limitation」「not structural feature」と認定され、ただの「□□部」になってしまい、拒絶されてしまった。このようなパターンはよくある。USPTOの審査官にしてみれば、そのままでは具体的に構造を特定したことにならないということだろう。
- ▶ 例えば、複数の別々の「素子」を表現する場合には「〇〇の素子」「□□の素子」と言ってしまうと、米国では同一の「素子」と見なされてしまう。このような拒絶を回避するためには「第1素子」「第2素子」と表現することになっている。

多くの企業がクレーム作成の際に、USPTO審査官によって機能的文言と認められないように留意しているが、それにも関わらず機能的文言と認められてしまうことが多く、予め回避することが難しいと回答した。

(ii) 「用途限定」

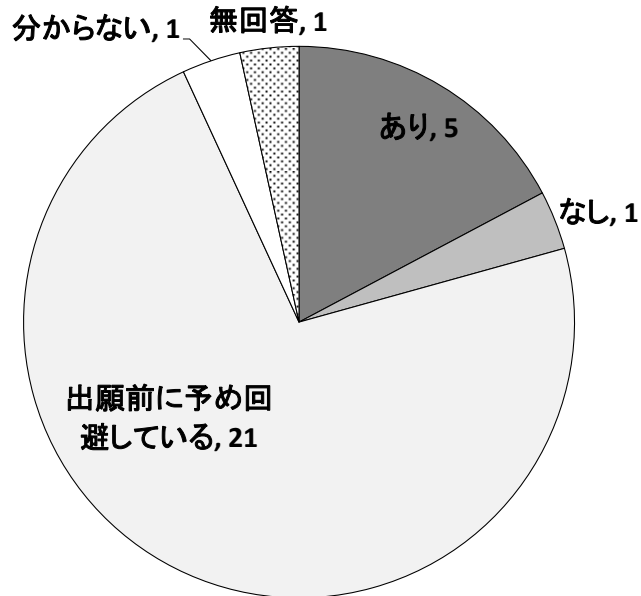
クレーム中の記載が、USPTO審査官によって単に発明の意図された用途であると判断され、先行技術と区別するための発明特定事項とは認められなかったことにより、本願発明が拒絶された経験の有無を質問した。

・【回答】

29社中5社が「あり」と回答した。一方、21社は「出願前に予め回避できている。」と回答した。

【図表Ⅲ－２－４】

用途限定が原因の拒絶（29社中）



・【回答】「あり」

- ある用途のデバイスの形状に関する発明に対して、別の用途のデバイスに関する引例の「intended use」であると認定された。
- 「〇〇用（製品名）」という文言がクレーム中にあると、JP0では「〇〇用」の範囲内でサーチされるが、米国では「〇〇用」が無視されて単なる「（製品名）」の範囲でサーチされる。

「出願前に予め回避している。」と回答した21社のうち18社は「そもそも用途限定の発明を出願しない。」と回答した。このうち、日本では用途限定の発明を出願するが、米国出願の際に用途限定を予め回避するという企業もあった。

・【回答】「出願前に予め回避している。」

- 日本出願では用途限定の材料クレームであったものを、米国ではデバイスクレームに変更して出願し、権利化したことがある。

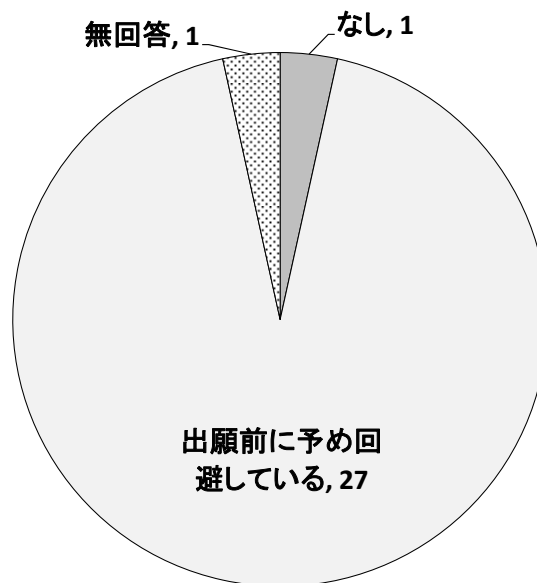
(iii) 「使用クレーム」

USPTO審査官によって使用クレームであると判断され、本願発明が拒絶された経験の有無を質問した。

・【回答】

「あり」という回答はなかった。一方、27社は「出願前に予め回避できている。」と回答した。

【図表Ⅲ－２－５】
使用クレームが原因の拒絶（29社中）



「出願前に予め回避している。」と回答した27社のうち24社は、「そもそも使用クレームを使わない。」ことで回避していると回答した。このうち、日本出願において使用クレームを使うが、米国出願の際には回避すると答える企業もあった。

・【回答】 「出願前に予め回避している。」

- ▶ クレームの表記形式を、使用クレームの形にならないように直してから米国出願している。日本の出願明細書から翻訳する段階でUSPTOでの審査に適した形式に合うように書き改めている。

(iv) 「ジェプソン型クレーム」

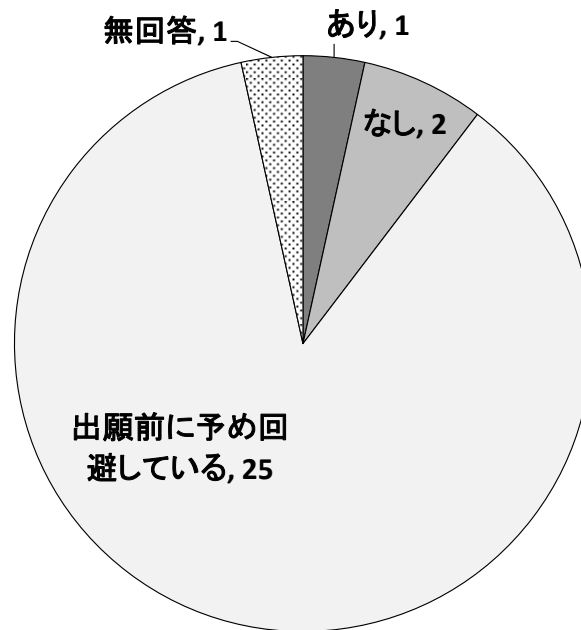
ジェプソン型クレームのプリアンブルに発明の特徴や構成要件が含まれているが、USPTO審査官がプリアンブルを先行技術と区別するための発明特定事項と考慮しなかったことにより、本願発明が拒絶された経験の有無を質問した。

・【回答】

1社が「あり」と回答した。一方、25社は「出願前に予め回避できている。」と回答した。

【図表Ⅲ－２－６】

ジェプソン型クレームが原因の拒絶（29社中）



・【回答】 「あり」

▶ ジェプソン型が原因で拒絶されることがある。補正時にプレアンブルに書かれている内容をボディ（審査官が特許性を判断する部分）に移して対応する。

「出願前に予め回避している。」と回答した25社のうち、発明の構成要件に相当する部分をプレアンブルではなくボディに記載することで回避する企業と、ジェプソン型クレームの形式そのものを回避する企業があった。また、それら回避の対応を行うタイミングとしては、日本語明細書作成時点と米国出願時点の両方があった。

(v) 「翻訳（誤訳）」

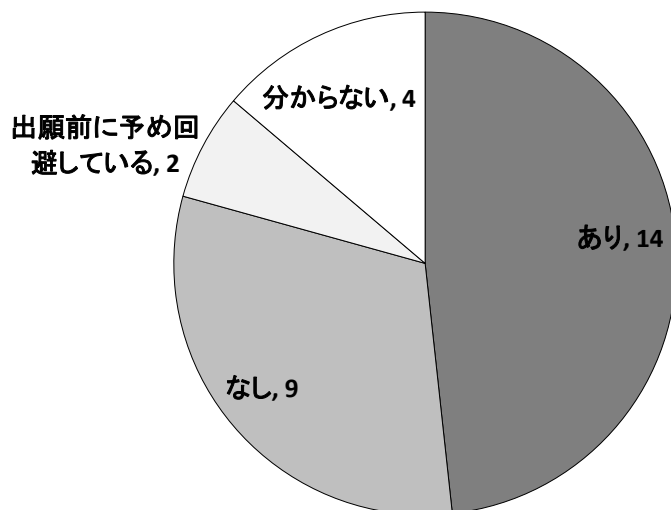
誤訳や翻訳後の表現が原因で、原出願のクレームとは異なる発明となってしまった結果、USPTO審査官により新たな文献が引用され、本願発明が拒絶された経験の有無を質問した。

・【回答】

14社が「あり」と回答した。

【図表Ⅲ－２－７】

翻訳（誤訳）が原因の拒絶（29社中）



・【回答】「あり」

- ▶ 適切でない訳が原因で拒絶を受けることがあった。「この文言の意味する範囲はこうである。」と審査官が解釈して、結果的に拒絶に繋がっているものも多いだろう。審査官の技術理解度が原因だとも考えられる。
- ▶ 原文のニュアンスが翻訳により失われてしまい、広く解釈されてしまうケースがある。
- ▶ 日本語としては誤りではないが、表現が冗長である、係り受けが不明確である、等が原因となった誤訳などがある。日本語の記載は日本人が読めば分かるが、英訳の過程で違う係り受け関係になることや、どこに係るかがわからなくなることがある。その結果、当初の意図通りでない内容になってしまい、誤って認定される。

その他、誤訳に加えて、言葉の概念の違いや原文（日本語）の修飾・被修飾関係の不明確さ等の言語に起因する要因や、審査官の技術理解度の不足等の審査官の能力に起因する要因など、複合的な要因を持つ場合もあるという回答も多かった。

(vi) その他

本ヒアリングにおいては、USPTO審査官の判断の妥当性について併せて質問した。それに対して多くの企業が「USPTO審査官が引用した文献の内容が、出願人としては（少なくとも初見では）本願の内容と大きく異なると感じられることが多い。」という趣旨のコメントをした。その多くは、USPTO審査における本願クレームの解釈と引例の開示範囲に関するコメントであった。ここではそれぞれについて、回答例を示す。

・【質問】

➤ USPTO審査官の判断が妥当ではないと考えられるケースの経験はありますか。

・【回答】本願クレームの解釈について

- USPTO審査官がクレーム文言を広く解釈した結果、ずれた文献が引用される。
- クレームの解釈が実施例とずれている。技術的な内容を上位概念化したのに、審査官は単なる言葉として読もうとする。
- 審査官は課題の共通性を考えずに引例を出す。その場合にはインタビューをして審査官に理解してもらってから、意見書と、必要に応じて補正書を出す。
- 意図する権利範囲より広く解釈され、遠い引例で拒絶される。しかし、（納得感は低いものの、USPTOでの審査においては）妥当ではないとは考えていない。「最も広く合理的な解釈」（Broadest Reasonable Interpretation）に基づく拒絶であり妥当。

・【回答】引例の開示範囲について

- USPTOの審査において、新たな引例が引かれ、引例に明記されていないにもかかわらずクレームの構成要件が暗示されているといわれることがある。
- 審査官による引例の内容についての認定がきちんと立証されていないのではないかと思われる場合がある。たとえば、本願クレームの構成要件がA, B, Cとあったとき、拒絶理由においてCに全く触れていない場合や、引例において構成要素Cに関連する記載が全くない場合などがある。
- 本願クレームの構成要件の1つに対応する引用文献の構成要件の認定が誤っていると考えられることがある。

なお、上記の回答例は、あくまでも権利取得を目指す出願人の立場としての印象を述べたものであり、USPTOにおける審査運用の妥当性を評価するものではない。

(4) USPTO審査への対策や応答について

上記(3)で述べたようなUSPTOでの拒絶理由を解消するための指針、あるいは予め回避するための指針があるか、各企業に質問した。

(i) オフィスアクションへの応答

・【質問】

- ▶ 米国の審査において、事務局が設定した類型(29ページ)にあるような拒絶理由を通知された場合に、それを解消するための指針はありますか。(米国出願は、直接、PCT、PPH、優先権主張等全てのルートを含む。)

・【回答】拒絶理由を解消するための指針

- ▶ 指針はある。例えば、米国では実施例を考慮に入れることなく、クレームを文言通りに解釈されてしまうなど、クレームの読み方の違いを説明している。
- ▶ 米国に特化したものではないが、審査官の言うことを鵜呑みにせず、妥当性を検証すること、妥当でないならインタビューを積極活用し、妥当なら補正で対応すること、等が記載されている。
- ▶ 当社では審査官インタビューを利用し、そこで審査官に補正案を提示する。審査官がクレームのどこをどのように広く解釈したのか、クレームのどの文言が引例に開示されているのか、といったことはオフィスアクションの文面からはわからないので、そこを聞く。同時に、補正で限定すべき場所を確認しつつ、補正案を提示して落としどころをつける。
- ▶ 英語の表現の問題と考えられる場合は、現地代理人に補正案を提案させることがある。審査官が何か誤解していると考えられる場合は、現地代理人に電話でインタビューを実施してくれとお願いすることもある。
- ▶ 機能的文言が原因である場合、構成の記載に補正する。その他の場合、最初のオフィスアクション時にインタビューを実施し、審査官にその後の補正方針を確認する対応を取っている。
- ▶ インタビューはファーストアクションから行っている。審査官が発明を理解していなかったとしても、意見書のみによる反論で応答することはほとんどない。インタビューでは審査官の認定に対する反論を行う場合もあるが、審査官は誤りを認めることはあまりなく、発明の特徴が不明確であるという理由で、発明の特徴を明確化するための補正を要求してくる。当社も妥協して審査官の要求に応じ、問題のない(実質的に権利範囲を狭めない)範囲での補正を行っている。

- ▶ 指針を記した文書があり、そこには102条違反の場合のフローチャートが記載されている。「最も広く合理的な解釈」がカギであり、実質的な減縮ではなく、用語やフレーズの言い換えで対応するようになっている。争わずに少ないオフィスアクション回数で権利化していく方針だ。
- ▶ 通常の場合では、最短で権利取得できるよう補正の回数を減らす方向で応答する。権利行使に関係する重要案件については、できるだけ補正せずに、審判も視野に入れつつ主張を積極的に行う。

各企業ともまず、USPTO審査官が本願クレームと引例とをどのように対応付けたのか、本願クレームまたは引例のどの部分が同一または類似しているかと判断したのかを中心に、オフィスアクションに記載された拒絶理由を精査し、その結果、もし不明点があればUSPTO審査官とのインタビューを積極的に実施すると回答した企業が多かった。

多くの企業のコメントから、拒絶理由の精査は難しい場合が多いことが伺える。下記コメントは当該企業における状況について述べたものである。

・【回答】拒絶理由の精査について

- ▶ 一見不適切と思われる引例のうち2-3割程度は確かに不適切である。しかし、それ以外は知財担当者（や発明者）の思い込みによるものであり、審査官の指摘は適切である。

拒絶理由に対する出願人の応答として、本願クレームを実質的に補正することや、実質的な補正を行わずに意見書にて引例との差異を説明することが考えられる。多くの企業から、重要な出願案件でなければ、本意でないとしても、本願クレームを実質的に補正して対応することが多いとのコメントが得られた。その理由として、仮に実質的な補正を行わずに引例との差異を説明したとしても、その主張が審査官に認められず、再び同じ拒絶理由で次のオフィスアクションが通知され、結果的に補正せざるを得ないことが多いため、という回答が得られた。

(ii) 米国出願時の対策

・【質問】

- ▶ 米国に出願する際に、その後の米国での審査を見越して、事務局が設定した類型（29ページ）にあるような拒絶理由を通知されないようにクレームを作成する指針はありますか。

・【回答】米国出願時に拒絶理由を回避するための指針

- ▶ 外国出願すると決まった時点で、日本語明細書をチェックして、翻訳の間違いが生じないように日本語明細書の文言、係り受け等を見直している。また、国ごとに異なる法制度に対応したクレームに修正している。例えば米国出願が決まった段階では使用クレームは使わない、機能的文言には気を付ける等。技術分野によっては、さらに米国のMeans Plus Function (MPF) に気を付けている。
- ▶ 外国出願時の翻訳に関するガイドラインがある。例えば、意図せずMPFとして翻訳されているものは修正する。
- ▶ 翻訳時には米国出願を念頭に気を付けるポイントを代理人に周知している。MPF、クレームの形、使う用語等についてまとめている。
- ▶ 請求項に関する米国出願時の対応としては、マルチ従属クレームの解消（第1請求項の従属項に補正）をおこなっている。
- ▶ 後でクレームの補正が可能ないように明細書を作りこんでおく。機能的文言を構成要件の一部として含むクレームについては、予め物の表現に改める対応を行っている。
- ▶ プログラム発明の場合は、媒体クレームを作成しておく。
- ▶ 機能的文言をやめる、「～に基づく」「～に関する」というような包括的表現をやめる（日本審査では実施例の記載を参酌されるが、米国では広く解釈されてしまうため）といったことに気を付けている。
- ▶ 米国出願時に問題となる点が予め分かっている場合は、知財担当者の裁量で修正することがある。MPFクレームや、プロダクトバイプロセスクレームについては、個別に検討して必要性が確認された場合、使用することがある。用途限定のように、米国で制度上認められない表現形式は予め知財担当者の判断で修正することがある。
- ▶ （米国ではクレーム20個までは同一料金なので）なるべく20個までクレームを作る。これにより、ファースト・オフィスアクションを受けた時に許可クレームがどのなのかが分かり、応答しやすくなる。許可クレームが分からないと最終拒絶となり、補正が制限されてしまう。他にはOne Part Formでクレームを書く、クレームで示した構成要件を全て図面にする、独立クレームは3個までにする、等の対応をしている。機能的文言、MPFについてもなるべく使わないことにしている。どうしても機能的文言を使わざるを得ない場合には実施例を充実させることにしている。
- ▶ できるだけ分かり易い単語を使うことにしている。少しくどいくらいに丁寧に、当業者が読めるようにではなく、素人が読んでも分かるように書く。
- ▶ 英訳を見直して必要に応じ修正するが、表現をわかりやすくするために自発補正で修正することがある。また、サーチレポートでX文献が出たときなどは、移行手続きをしつつ、その文献を回避するために自発補正を行う。
- ▶ 記載要件違反の回避に気を付けている。記載要件に違反するとともに審査されな

くなってしまう、オフィスアクション対応が無用に増えてしまう。

- ▶ 米国審査での限定解釈を回避するために、日本の明細書では【発明が解決しようとする課題】に記載する内容を、概要ではなく実施形態に記載している。

米国出願時に実施している対策は、クレームに関するものは機能的文言やMPFの回避、クレーム形式のように比較的予測しやすい拒絶理由の回避、英語表現のチェックに分けられる。英語表現のチェックについては、「最も広く合理的な解釈」や記載要件違反を回避するために行っているとする企業もあった。

また、クレーム以外に関するものとして、クレームに関連する内容の実施例や図面を充実させる、日本語明細書の課題に相当する内容を概要 (Abstract) ではなく、実施形態 (Specification) に記載するといったものがあった。

さらに、下記回答のように翻訳の質を高めるために翻訳作業を内製化するという対策を取る企業もあった。

・【回答】 翻訳に関する対策

- ▶ 当社は翻訳の一部を内製しているが、翻訳者たちに外国の中間処理をやってもらっている。中間処理に対応する中で翻訳時に気を付けるべきことを学び、翻訳作業にフィードバックしてもらっている。また、翻訳時に原文の意味が分からない場合には社内の技術者に聞くことができるというメリットがある。

(iii) 日本出願時におけるUSPTO審査への対策

・【質問】

- ▶ 日本を第1国、米国を第2国として出願する (PPHに限らず) 予定がある場合に、日本に出願する際に、もしくは日本での審査経過中に、その後の米国での審査を見越して、事務局が設定した類型 (29ページ) にあるような拒絶理由を通知されないようにクレームを作成する指針はありますか。

・【回答】 日本出願時に米国審査での拒絶理由を回避するための指針

- ▶ 米国に限らないが、基本的には日本出願当初からワールドワイドに出願することを前提として、明細書、クレームをなるべく効率的に作成しようとしている。その方が費用対効果が高いと考えている。
- ▶ 日本出願をそのまま翻訳すれば外国で権利が取れるようにするためのガイドライン

がある。コスト削減にもなる。日本語明細書に手を入れるのが最も効果的だと考えた。機能的文言、MPFを避けること、クレームは構成列举型で書くこと、置換型クレームを避けること、単数・複数、冠詞 (a, the) 等、翻訳を意識した日本語を書くこと等が記載されている。

- ▶ 米国だけでなく、欧州や中国の場合、実施例の記載がないとクレーム補正が難しい。新規性に限らず、むしろ記載要件が主な目的。他には長い文章を書かない、平易な言葉を使う、主語を省略しない等。長い文章は翻訳すると意味が分からなくなってしまう。
- ▶ 日本出願時（第1国出願時）の明細書作成・クレーム作成のガイドラインがある。ガイドラインは、米国に特化したものというより、他国での権利化にも対応できるような内容である。ただ、米国出願の対策は重要であり、米国向け対応として、背景技術の記載内容 (Applicant's Admitted Prior Art) に気をつけることや、MPFに解釈されないよう気を付ける等の内容を含んでいる。
- ▶ 明細書については、背景技術の記載に配慮している。実際に問題になったケースはあまりないかもしれないが、権利解釈に影響する可能性があるので、日本出願時から注意して、なるべく簡潔に記載するようにしている。
- ▶ 国内出願時のガイドラインには、例えば、クレームは構成要件列举型で書くこと、物クレーム（方法クレームではなく）であればその構成を図面に表すこと、MPFに気を付けること、翻訳しやすい日本語を心掛けること、等が既に記載されている。
- ▶ 国内代理人に対してはクレームの書き方が書き流しにならないようにしてほしい（＝構成要件列举型にしてほしい）、明細書全体を短文で書いてほしいというようなお願いをしている。
- ▶ 発明の構成に係る所について、必ず図面を作っておくという対応を行っている。クレームについては、プリアンブルは短くする、といったようなケアを行っている。米国の法令・運用に従った指針に基づき、MPFや、ジェプソン型クレームは使わないようにしている。
- ▶ 和文において複雑な関係詞節を防ぐなど簡単な文章とし、係り関係の不明確化を避けて英訳後の誤りを防ぐ。
- ▶ 修飾・被修飾の関係をJP出願の時点から明確にする。
- ▶ 特許用語(係合、嵌合等)は、英訳すると不明確になる。英語の意味と日本語の意味がリンクしておらず、対応関係が不明確なので、誤訳の要因となるのでできるだけ使わず、一般的な用語を使う。また、文章は短めにし、主語・述語を明確にする。

まず、日本出願時にUSPTO（または外国）での審査への対策を導入している企業は、原出願である（日本語）明細書を作成する時点で対策を実施するのが効率的であると考えて

いることが伺える。

日本出願時の対策は、米国出願時の対策と考え方はあまり変わらない。クレームに関するものは、機能的文言やMPFの回避、クレーム形式の規定（構成要件列挙型）、日本語表現のチェックに分けられる。

クレーム以外に関するものとしては、実施例や図面を充実させる、背景技術の記載を簡潔にするといった対策が挙げられた。

(5) 日米審査における新規性の審査基準・運用の相違に対する意見

上記（3）で確認したUSPTO審査における拒絶の経験を踏まえて、日米間での新規性の審査基準や運用の相違を起因とした乖離について質問した。

・【質問】

- ▶ 日米間の新規性欠如を中心とした拒絶理由の判断乖離についての評価、要望等がございましたら、ご教示ください。

・【回答】乖離の解消又は是正について

- ▶ 日米ともに、一方が通る特許は他方も通るように、レベルを合わせてほしい。理想をいえば、審査基準とクオリティの両方について合わせてほしい。
- ▶ 国際調和について、少なくとも新規性と進歩性についてどのくらいのステップアップを保護すべき対象として認めるか、については議論を進めて良いのではないか。新規性は事実問題なので、基本的に国によって変わるはずがなく、進歩性についてはそれ自体には主観性が入るものの、保護すべきステップアップについては、相応に客観性を持たせることができるのではないかと考えている。
- ▶ 企業としては、JP0の審査で新規性、進歩性があれば自動的に米国でも査定となるというのが理想だ。しかしやはり法律、規定が異なるので欧州特許条約のような条約でもない限りは難しいだろう。
- ▶ 権利安定性の点を考慮するのであれば、日米間の審査情報共有をもっと進めてほしい。価値観も共有してほしいが、言語の問題もあるので難しいかもしれない。
- ▶ 判断基準は同じに越したことはないが、日米の審査運用はかなり異なっており、日米出願を同様の基準で審査できるのかについては疑問がある。
- ▶ 日本が徒に米国に歩み寄ることはしてほしくない。米国は米国で、彼らの国の法律ベースで、法律に合わせて審査しているから、必ずしも日本にマッチするものではないと考えている。裁判所判断が異なる国同士で審査だけを合わせるようなことがあると、結局、日本の権利が活用できないものになるおそれがある。

- ▶ 日米間の乖離を小さくして判断基準を統一できればよいかもしれないが、当社としては権利を活用する立場、防御する立場の両方があり、一概にどちらがよいとは言いきれない。
- ▶ (日米間に限らず) 世界統一の審査基準があった方がよいという考え方もあるが、各国ごとに審査基準がある方がよいという考え方もある。例えば、米国で権利化できなくても他国で権利化できるならその方がよい。当該機能を米国では搭載せず、他国で搭載すればよいので。しかし、ワールドワイドに同じ製品を販売したい企業にとっては、国ごとに審査結果や判決が異なってしまうと困ってしまうだろう。

日米間で審査基準、運用(審査の質)の両方を統一すれば審査乖離は解消するが、それは困難なことであり、現実的ではないと捉える企業が多かった。一方、日米間で審査情報を共有すれば、乖離が是正される、又は権利の安定性が向上するという意見もあった。また、権利の活用の仕方や、複数国への事業(製品)展開の在り方によっては、必ずしも乖離の解消が良いことであるとは限らないという意見もあった。

・【回答】現状のまま判断乖離があっても問題なし

- ▶ 日米の審査基準、審査結果の違いについて、特に問題だという意識はない。
- ▶ 新規性に関しては大きな問題とは考えていない。ジェプソン型等の形式的なことは対応すれば済むし、USPTO審査で新たな文献が引用されることにより新規性が本当にないと分かれば諦めるしかない。
- ▶ 米国で拒絶されるパターンとして多いのは、やはり構造を明確に記載していないことによる拒絶。しかしクレーム表現をしっかり見直して、引例との差異を明確にすれば、特許査定になり易い。日本の実務感覚で米国出願してもうまくいかないのは当然だろう。それは出願人の責任だ。
- ▶ 当社は既に日米の審査基準が違うということを受け入れ、社内のガイドラインで対応している。しかし、出願費用の中で外国の中間処理の費用が最も大きなウェイトを占めているのでなるべく削減したいのは確か。米国でのオフィスアクション回数を減らしたいという意味では、審査基準の違いが改善されると当社としても助かる。

一方で日米間の審査乖離を特に大きな課題として捉えていないとする企業もあった。これらの企業では日本、米国それぞれの審査基準、運用に適した権利化活動が導入され、審査乖離への対策が出来ていることが多い。ただし、USPTOでの審査に多くの費用がかかっているとコメントする企業も多く、USPTOでの審査自体への対策が出来ているとしても、審査費用削減の観点では乖離がなるべく是正される方がよいという声もあった。

IV. まとめ

1. 類型ごとの調査結果について

本章では、調査対象出願の調査結果（第Ⅱ章）、国内ヒアリング調査（第Ⅲ章）のそれぞれの章において類型化してとりまとめたものを、各章を横断的にみた場合に把握される事項について取りまとめた。（なお、詳細については、各章の記載をそれぞれ参照されたい。）

(1) 本願発明の認定について

(i) 基本的なクレーム解釈

本願発明の認定について、JP0の審査では、「審査官は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。また、審査官は、請求項の用語の意味を、その用語が有する通常の意味と解釈する。ただし、請求項に記載されている用語の意味内容が明細書又は図面において定義又は説明されている場合は、審査官は、その定義又は説明を考慮して、その用語を解釈する」（審査基準第Ⅲ部第2章第3節2.1参照）こととされている。

一方、USPTOの審査では、本願発明を「最も広く合理的な解釈」（Broadest Reasonable Interpretation）に基づいて認定し、その際には、クレームの用語を当業者により当該用語に与えられた通常かつ慣例的な意味と一致するように解釈するとともに、単にクレームの文言に基づくのみならず「当業者により解釈されるであろうように明細書に照らして」最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、特許出願のクレームの範囲を特定することとされている。（MPEP § 2111参照）

この点に関して、JP0とUSPTOの両特許庁は一見似通った判断基準を有しているものの、個別の事例に対するそれら基準の適用に当たっては相違が出やすい局面があるということが調査対象出願から把握された。

また、ヒアリング調査においても、USPTOの審査において、JP0の審査とは異なる文献を根拠とした新規性欠如の拒絶理由が通知された事例の存在が確認されており、これは本願発明が「最も広く合理的な解釈」に基づいて認定された結果であると思われる。

本類型のオフィスアクションに対する出願人の応答については、102条（b）の拒絶理由が指摘されていなかった下位クレームや明細書中に開示された構成に限定したといった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、用語（英単語）の選択や構造上の特徴の明確化による応答も提案された。

本類型に関するオフィスアクションの予防策として、ヒアリング調査では、米国出願時

に本願請求項が米国において特に権利化を希望しない範囲にまで広がって解釈され得るおそれがないかどうかを確認する旨の回答も得られた。さらに、日本語明細書の作成時において、その後の米国出願を見据え、米国出願クレームの基本的なスタイルであるElement-by-Element Style（構成要件列挙型）の採用や、実施例や図面の充実化や翻訳のし易い請求項の作成を検討する旨の回答もあった。

- ・本類型に関する調査対象案件の調査結果については第Ⅱ章2. (1) (i) 参照
- ・本類型に関する実務者から提案される出願人の応答については第Ⅱ章3. (1) (i) 参照
- ・本類型に関する国内ヒアリング調査結果については第Ⅲ章2. (3) (vi) 及び2. (4) 参照

(ii) 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の発明の認定

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の発明の認定について、JPOの審査では、「請求項中に作用、機能、性質又は特性(以下、「機能、特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、原則として、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈する」（審査基準第III部第2章第4節2.1参照）こととされている。

一方、USPTOの審査では、機能的文言を構成要素の一部として含む本願発明を認定する際に、当該機能的文言はクレームを限定しないと判断される場合がある。（MPEP § 2114, § 2111.04参照）

本調査研究における調査対象出願においても、本類型に対応すると思われる事例が把握された。

また、ヒアリング調査では、過半数の企業から本類型に関する拒絶を受けた経験があるとの回答があり、そのうち一部の企業からは予め回避するよう対策している旨の回答が得られたものの、それにもかかわらず、USPTOでの審査において機能的文言と認められてしまうことが多く、予め回避することの困難性が把握された。

本類型のオフィスアクションに対する出願人の応答については、USPTO審査官により機能的文言と判断される原因となった特定の文言について機能的文言と判断されないような文言への変更や、その機能を達成し得る具体的な構成要素の追加といった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、実質的な補正をすることなく、引例との違いが明確な発明特定事項に焦点をあてて丁寧に反論するといった応答も提案された。

本類型に関するオフィスアクションの予防策として、ヒアリング調査では、米国出願時に本願請求項に機能的文言が含まれていないかどうかを確認する旨の回答も得られた。さらに、日本語明細書の作成時において、その後の米国出願を見据え、米国出願クレームの基本的なスタイルであるElement-by-Element Style（構成要件列挙型）の採用や、実施例

や図面の充実化や翻訳のし易い請求項の作成を検討する旨の回答もあった。

- ・本類型に関する調査対象案件の調査結果については第Ⅱ章2. (1) (ii) 参照
- ・本類型に関する実務者から提案される出願人の応答については第Ⅱ章3. (1) (ii) 参照
- ・本類型に関する国内ヒアリング調査結果については第Ⅲ章2. (3) (i) 及び2. (4) 参照

(2) 引用発明の認定について

JPOの審査では、「審査官は、先行技術を示す証拠に基づき、引用発明を認定」し、例えば、「刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明」を引用発明として認定する。ここで、審査基準第Ⅲ部第2章第3節3. には「刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。」と記載されている。

一方、USPTOの審査では、米国特許法 102条（新規性）に基づいて、請求項を拒絶する場合、先行技術文献中の引用発明について、明示的、黙示的（implicit）、及び本来的（inherent）な開示に依拠することができ、審査官が拒絶するに当たり本来的特性（inherent feature）を示す理由又は証拠を提示した場合、その本来的特性（inherent feature）を否定する理由又は証拠を提示する責任（証拠提出責任）は、出願人に移ることが規定されている。（MPEP § 2112参照）

この点に関して、JPOとUSPTOの両特許庁は一見似通った判断基準を有しているものの、個別の事例に対するそれら基準の適用に当たっては相違が出やすい局面があるということが調査対象出願から把握された。

また、ヒアリング調査においても、USPTOの審査において、JPOの審査と異なる文献でオフィスアクションが通知された事例の存在が確認されており、これは引用発明が本来的（inherent）な開示に依拠して認定された結果である可能性がある。

本類型のオフィスアクションに対する出願の応答については、クレームの補正を行うことなく、宣言書を提出して実験データを示すことで引例との差異を立証したといった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、争点以外の限定を追加することで、引例との差異を明確化するといった応答も提案された。

さらに、本類型のオフィスアクションへの応答として、ヒアリング調査では、USPTO審査官が本願クレームと引例とをどのように対応付けたのか、本願クレームまたは引例のどの部分が同一または類似していると判断したのかを精査し、不明点について、USPTO審査官とのインタビューを積極的に活用する旨の回答も得られた。

- ・本類型に関する調査対象案件の調査結果については第Ⅱ章2. (2) 参照
- ・本類型に関する実務者から提案される出願人の応答については第Ⅱ章3. (2) 参照
- ・本類型に関する国内ヒアリング調査結果については第Ⅲ章2. (3) (vi) 及び2. (4) 参照

(3) 翻訳に起因すると思われる相違について

今回分析した事例の中には、両特許庁間の判断結果の相違が、運用の相違に起因したのではなく、翻訳（和文英訳）に起因したものである可能性が高いと思われる事例も相当数見受けられた。

また、ヒアリング調査では、約半数の企業から翻訳（誤訳）が原因の拒絶を受けた経験があるとの回答があり、その一例として、原文のニュアンスが翻訳により失われてしまったケースや、英語に翻訳後の表現が冗長であったり、係り受けが不明確となったりした結果、当初の意図とは異なる請求項の範囲になってしまったケースが挙げられた。

そして、本類型のオフィスアクションに対する出願の応答については、指摘されたクレームのキャンセルや、併せて指摘されていた記載不備（米国特許法112条）に対する補正を通じた新規性欠如の拒絶理由の回避、インタビューにより補正すべき用語を特定した上での補正といった応答が見られた一方で、日米の実務者からは、オフィスアクションを受けた際に翻訳の前後でクレームの範囲が異なってしまった可能性を検討することや、USPTO審査官の考えをより正確に把握するためにインタビューを活用することの重要性が提案された。

本類型のオフィスアクションへの予防策として、ヒアリング調査では、日本出願時点から翻訳のしやすさを意識した明細書の作成を心がけるといった回答も得られた。

- ・本類型に関する調査対象案件の調査結果については第Ⅱ章2. (3) 参照
- ・本類型に関する実務者から提案される出願人の応答については第Ⅱ章3. (3) 参照
- ・本類型に関する国内ヒアリング調査結果については第Ⅲ章2. (3) (v) 及び2. (4) 参照

2. 結び

本調査研究は、JPOが特許可能と判断した審査結果に基づいてUSPTOに申請されたPPH出願であって、かつ、USPTOがファーストアクションで新規性を否定した出願を対象として、JPOにおいて両特許庁間の判断の乖離要因を分析したところ、両特許庁間の運用の相違に起因し得る事例が多数見つかったことを受けて行われたものであり、その目的は、両特許庁間の新規性の判断について、実案件の調査を通じて、生じた乖離を把握して類型化し、さらに、それら類型ごとに要因を分析することにある。

そのため、実案件を対象とした調査にあたっては、実務に精通した、国内弁理士及び米国特許弁護士の知見を活用した。さらには、調査対象出願の枠を超えて、日米両国に多数の出願を行っている国内企業にヒアリングを実施し、新規性を中心とした日米の審査判断乖離についてどのような経験を有するか、またどのようにして対策を講じているか等、ユーザーの立場からの知見を収集した。そして、これらの調査で得られた情報を、本調査研究に関して専門的な知見を有する者で構成される委員会で議論することにより、より詳細な分析を行った。

こうした調査・分析を通じて、新規性に関する両特許庁間での審査判断の乖離は、主に、①本願発明の認定、②引用発明の認定、③翻訳の3つに起因して生じていることを確認するとともに、上記①～③の類型ごとにUSPTOの審査におけるオフィスアクションの対応策も把握できた。今回、日本国籍出願人の出願件数上位の分野である、電気機械・電気装置・電気エネルギー、コンピューターテクノロジー、運輸、音響・映像技術、半導体分野の5分野のみを調査対象としたものの、本調査研究を通じて把握された類型やその対応策等については、他の分野にも当てはまることが多いと考えられる。

また、本調査研究全体から、実案件においては、一事例の中にこれら3つの類型が互いに影響を及ぼし合うような状況で複数存在する場合があることも確認されており、このことが、審査判断乖離の要因分析や、拒絶理由が通知された場合の出願人の応答を困難にしていることも把握された。しかしながら、まず個々の類型の状況を把握することは、JP0審査官にとっては、米国での権利取得も視野に入れた日本国ユーザーに対して、より有益なサーチ結果の提供を可能とする等、ユーザーフレンドリーな審査につなげることを可能とし、また、日本国ユーザーにとっても、併せて各類型の対応策を把握することで、USPTOの権利化に否定的なオフィスアクションを事前に、または、事後であっても簡易に回避可能とする等、コスト低減や権利取得の予見性の向上につなげるのが可能となると考えられる。そのため、本報告書においては、JP0審査官と日本国ユーザーの両方の立場から、参考とすることができるように構成を工夫した。本調査研究で得られた知見が、今後JP0での審査に活用されるとともに、ユーザーの利便性を高めるための参考資料となれば幸いである。

資料編



資料 I

日本国特許庁

「特許・実用新案審査基準」・

「特許・実用新案審査ハンドブック」等



資料 I. 日本国特許庁

「特許・実用新案審査基準」・「特許・実用新案審査ハンドブック」等

「特許・実用新案審査基準」（以下「審査基準」という。）

審査基準第 I 部第 2 章第 1 節 本願発明の認定

1. 概要

発明の特許要件(「第 III 部 特許要件」参照)についての判断をする前提として、審査官は、まず発明の技術内容を把握して確定する必要がある。この作業を発明の認定という。

2. 本願発明の認定

審査官は、請求項に係る発明の認定を、請求項の記載に基づいて行う。この認定において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。

また、審査官は、この認定に当たっては、本願の明細書、特許請求の範囲及び図面を精読し、請求項に係る発明の技術内容を十分に理解する。

明細書、特許請求の範囲又は図面(以下この部において「明細書等」という。)について補正がされている場合は、審査官は、補正の内容についても、十分に理解する。

審査基準第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方

1. 概要

審査官は、新規性及び進歩性の判断をするに当たり、請求項に係る発明の認定と、引用発明の認定とを行い、次いで、両者の対比を行う。対比の結果、相違点がなければ、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断し(第 1 節)、相違点がある場合には、進歩性の判断を行う(第 2 節)。

(中略)

2. 請求項に係る発明の認定

審査官は、請求項に係る発明を、請求項の記載に基づいて認定する。この認定において、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載されている用語の意義を解釈する。

審査官は、請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定し、それを審査の対象とはしない。

審査官は、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。反対に、審査官は、請求項に記載されている事

項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。(参考) 最二小判平成3年3月8日(昭和62年(行ツ)3号・民集45巻3号123頁「トリグリセリドの測定法」(リパーゼ事件判決))

2.1 請求項の記載が明確である場合

この場合は、審査官は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。また、審査官は、請求項の用語の意味を、その用語が有する通常の意味と解釈する。

ただし、請求項に記載されている用語の意味内容が明細書又は図面において定義又は説明されている場合は、審査官は、その定義又は説明を考慮して、その用語を解釈する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。

2.2 請求項の記載が一見すると明確でなく、理解が困難な場合

この場合において、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すると請求項の記載が明確になるのであれば、審査官は、それらを考慮してその用語を解釈する。

2.3 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に係る発明が明確でない場合

この場合は、審査官は、請求項に係る発明の認定を行わない。なお、このような発明について、先行技術調査の除外対象になり得ることについて、「第I部第2章第2節 先行技術調査及び新規性・進歩性等の判断」の2.3を参照。

3. 引用発明の認定

審査官は、先行技術を示す証拠に基づき、引用発明を認定する。

3.1 先行技術

先行技術は、本願の出願時より前に、日本国内又は外国において、3.1.1 から 3.1.4 までのいずれかに該当したものである。本願の出願時より前か否かの判断は、時、分、秒まで考慮してなされる。外国で公知になった場合については、日本時間に換算した時刻で比較してその判断がなされる。

3.1.1 頒布された刊行物に記載された発明(第29条第1項第3号)

「頒布された刊行物に記載された発明」とは、不特定の者が見得る状態に置かれた(注1)刊行物(注2)に記載された発明をいう。

(注1) 現実に誰かが見たという事実を必要としない。

(注2) 「刊行物」とは、公衆に対し、頒布により公開することを目的として複製された文書、図面そ

の他これに類する情報伝達媒体をいう。

(1) 刊行物に記載された発明

a 「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。

審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明を「引用発明」とすることができない。そのような発明は、「刊行物に記載された発明」とはいえないからである。

b 審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができる発明であっても、以下の(i)又は(ii)の場合は、その刊行物に記載されたその発明を「引用発明」とすることができない。

(i) 物の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが明らかでない場合

(ii) 方法の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその方法を使用できることが明らかでない場合

(2) 頒布された時期の取扱い

(後略)

<以下は、「技術常識」についての審査基準第Ⅱ部第1章第1節2(2)からの引用である>

(注) 「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。

「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。

(i) その技術に関し、相当多数の刊行物(「第Ⅲ部第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1 参照)又はウェブページ等(「第Ⅲ部第2章第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2 参照)が存在しているもの

(ii) 業界に知れ渡っているもの

(iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの

「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

審査基準第 III 部第 2 章第 4 節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い

1. 概要

本節では、以下の(i)から(v)までに掲げられた記載を有する請求項に係る発明及び(vi)選択発明について、新規性及び進歩性の審査をする際に、前節までの事項に加え、審査官が更に留意すべき事項を取り扱う。

- (i) 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載(2. 参照)
- (ii) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(3. 参照)
- (iii) サブコンビネーションの発明を「他のサブコンビネーション」に関する事項を用いて特定しようとする記載(4. 参照)
- (iv) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載(5. 参照)
- (v) 数値限定を用いて発明を特定しようとする記載(6. 参照)
- (vi) 選択発明(7. 参照)

2. 作用、機能、性質又は特性を用いて物を特定しようとする記載がある場合

2.1 請求項に係る発明の認定

請求項中に作用、機能、性質又は特性(以下この項(2.)において「機能、特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合は、審査官は、原則として、その記載を、そのような機能、特性等を有する全ての物を意味していると解釈する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審査官は「断熱という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた壁材と認定する(注)。

ただし、審査官は、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載の意味内容が明細書又は図面において定義又は説明されており、その定義又は説明により、機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載が通常の意味内容とは異なる意味内容と認定されるべき場合があることに留意する。

また、審査官は、2.1.1 に従って、請求項に係る発明を認定しなければならないことがある点に留意する。

(注) 出願時の技術常識を考慮すると、そのような機能を有する全ての物を意味しているとは解釈されない場合がある。具体的には、請求項に「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」が記載されている場合が挙げられる。文言上は排除されていないが、出願時の技術常識を考慮すると、この手段に、溶接等のような金属に使用される固定手段が含まれないことは、明らかである。

2.1.1 その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合

この場合は、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ったとしても、審査官は、その記載を、その物自体を意味しているものと認定する。その機能、特性等を示す記載はその物を特定するのに役に立っていないからである。

2.2 新規性又は進歩性の判断

請求項中に記載された機能、特性等を有する物が公知であるならば、審査官は、請求項中の機能、特性等の記載により特定される物について、新規性を有していないと判断する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」について、審査官は、「断熱という作用又は機能を有する層」という「物」を備えた何らかの壁材が公知であれば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は新規性を有していないと判断する。ただし、審査官は、2.2.1のように判断すべき場合があることに留意する。

2.2.1 その物が固有に有している機能、特性等が請求項中に記載されている場合

この場合は、その物が公知であるならば、審査官は、その物について、新規性を有していないと判断する。請求項中に記載された機能、特性等は、その物を特定するのに役に立っていないからである。

2.2.2 機能、特性等の記載により引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合

この場合は、請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いたときに限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知をする。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中で説明しなければならない。

3. 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合

3.1 請求項に係る発明の認定

請求項中に、「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合は、審査官は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して、その用途限定が請求項に係る発明特定事項としてどのような意味を有するかを把握する。

3.1.1 用途限定がある場合の一般的な考え方

用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味する場合は、審査官は、その物を、用途限定が意味する形状、構造、組成等(以下この項(3.)において「構造等」という。)を有する物であると認定する(例1及び例2)。その用途に特に適した物を意味する場合は、用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した構造等を意味すると解釈される場合をいう。

他方、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味していない場合は、3.1.2の用途発明に該当する場合を除き、審査官は、その用途限定を、物を特定するための意味を有しているとは認定しない。

例1：～の形状を有するクレーン用フック

(説明)

「クレーン用」という記載がクレーンに用いるのに特に適した大きさ、強さ等を持つ構造を有する

という、「フック」を特定するための意味を有していると解釈される場合がある。このような場合は、審査官は、請求項に係る発明を、このような構造を有する「フック」と認定する。したがって、「～の形状を有するクレーン用フック」は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」とは構造等が相違する。

例 2：組成 A を有するピアノ線用 Fe 系合金

(説明)

「ピアノ線用」という記載がピアノ線に用いるのに特に適した、高張力を付与するための微細層状組織を有するという意味に解釈される場合がある。このような場合は、審査官は、請求項に係る発明を、このような組織を有する「Fe 系合金」と認定する。したがって、「組成 A を有するピアノ線用 Fe 系合金」は、このような組織を有しない Fe 系合金(例えば、「組成 A を有する歯車用 Fe 系合金」)とは構造等が相違する。

3.1.2 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方

用途発明とは、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明をいう。以下に示す用途発明の考え方は、一般に、物の構造又は名称からその物をどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例：化学物質を含む組成物の用途の技術分野)において適用される。

(1) 請求項に係る発明が用途発明といえる場合

この場合は、審査官は、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の点も含めて認定する。

例 1：特定の 4 級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物

(説明)

この組成物と、「特定の 4 級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物」とにおいて、両者の組成物とその用途限定以外の点で相違しないとしても、「電着下塗り用」という用途が、部材への電着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改善するという属性に基づく場合がある。そのような場合において、審査官は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすときには、「船底防汚用」という用途限定も含め、請求項に係る発明を認定する(したがって、両者は異なる発明と認定される。)。この用途限定が、「組成物」を特定するための意味を有するといえるからである。

(i) 「船底防汚用」という用途が船底への貝類の付着を防止するという未知の属性を発見したものであるとき。

(ii) その属性により見いだされた用途が従来知られている範囲とは異なる新たなものであるとき。

(2) 請求項中に用途限定があるものの、請求項に係る発明が用途発明といえない場合

未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえない場合は、請求項に係る発明は、用途発明に該当しない。審査官は、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を

認定する(例 2)。請求項に係る発明と先行技術とが、表現上、用途限定の点で相違する物の発明であっても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮して、両者の用途を区別することができない場合も同様である(例 3)。

例 2：成分 A を添加した骨強化用ヨーグルト

(説明)

確かに、「成分 A を添加した骨強化用ヨーグルト」は、骨におけるカルシウムの吸収を促進するという未知の属性の発見に基づく発明である。しかし、「成分 A を添加したヨーグルト」も「成分 A を添加した骨強化用ヨーグルト」も食品として利用されるものであるため、成分 A を添加した骨強化用ヨーグルトが食品として新たな用途を提供するものであるとはいえない。したがって、審査官は、「骨強化用」という用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。なお、食品分野の技術常識を考慮すると、食品として利用されるものについては、公知の食品の新たな属性を発見したとしても、通常、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはない。

例 3：成分 A を有効成分とする肌のシワ防止用化粧品

(説明)

「成分 A を有効成分とする肌の保湿用化粧品」は、角質層を軟化させ肌への水分吸収を促進すると整肌についての属性に基づくものである。他方、「成分 A を有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」は、体内物質 X の生成を促進すると肌の改善についての未知の属性に基づくものである。しかし、両者はともに皮膚に外用するスキンケア化粧品として用いられるものである。そして、保湿効果を有する化粧品は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用されることが、この技術分野における技術常識である場合には、両者の用途を区別することができない。したがって、審査官は、「シワ防止用」という用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。

(3) 留意事項

記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式をとるもののほか、いわゆる剤形式(例：「…を有効成分とするガン治療剤」)をとるもの、使用方法の形式をとるもの等がある。上記(1)及び(2)の取扱いは、このような用途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得る。ただし、請求項中に用途を意味する用語がある場合(例えば、「～からなる触媒」、「～合金からなる装饰材料」、「～を用いた殺虫方法」等)に限られる。

3.1.3 3.1.1 や 3.1.2 の考え方が適用されない、又は通常適用されない場合

(1) 化合物又は微生物

「～用」といった用途限定が付された化合物(例えば、用途 Y 用化合物 Z)については、3.1.1 及び 3.1.2 に示される考え方が適用されない。その化合物について、審査官は、用途限定のない化合物(例えば、化合物 Z)そのものと解釈する。このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示している

にすぎないからである。この考え方は、微生物にも同様に適用される。

例：殺虫用の化合物 Z

(説明)

審査官は、「殺虫用の化合物 Z」という記載を、用途限定のない「化合物 Z」そのものと認定する。明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮すると、「殺虫用の」という記載はその化合物の有用性を示しているにすぎないからである。なお、「化合物 Z を主成分とする殺虫剤」という記載であれば、このようには認定しない。

(2) 機械、器具、物品、装置等

通常、3.1.2 の用途発明の考え方が適用されることはない。通常、その物と用途とが一体であるためである。

3.2 新規性の判断

3.2.1 請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されており、用途限定がその用途に特に適した物を意味している場合

この場合において、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違するときは、審査官は両者を異なる発明と判断する。したがって、審査官は、請求項に係る発明は新規性を有していると判断する。

例 1：～の形状を有するクレーン用フック (3.1.1 の例 1 と同じ。)

(説明)

請求項の記載がクレーンに用いるのに特に適した大きさ、強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定するための意味を有していると解釈される場合は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」が公知であっても、請求項に係る発明は新規性を有している。

3.2.2 請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されているものの、用途限定がその用途に特に適した物を意味していない場合であって、請求項に係る発明が 3.1.2 の用途発明にも該当しない場合

この場合において、請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合は、審査官は、両者を異なる発明であると判断しない。したがって、審査官は、請求項に係る発明は新規性を有していないと判断する。

3.2.3 請求項に係る発明が 3.1.2 の用途発明に該当する場合

この場合は、たとえその物自体が公知であったとしても、請求項に係る発明は、その公知の物に対し新規性を有している(注)。

(注) 新規性を有している用途発明であっても、既知の属性、物の構造等に基づいて、当業者がその用途を容易に想到することができたといえる場合は、その用途発明の進歩性は否定される。

「特許・実用新案審査ハンドブック」 (以下「審査ハンドブック」という。)

審査ハンドブック第 III 部 第 2 章 新規性・進歩性

3203 リパーゼ事件最高裁判決

「特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。」

塩月秀平「判解」最判解説民事篇平成3年度39頁

「8 『参酌する』の意味

特許請求の範囲の記載は、発明の要旨や権利範囲にかかわる事項（構成要件）が凝縮して記載されているため、それを通読しただけでは、意味内容を把握できない場合が大部分である。しかしながら、本判決が、発明の要旨を認定するに際して、発明の詳細な説明の記載を参酌することができるとした例外的な場合の『特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合』というのは、このような場合をいうのではない。すなわち、本判決は、発明の要旨を認定する過程においては、発明にかかわる技術内容を明らかにするために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必要であるが、しかし、技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要件を付加してはならないとの理論を示したものであり、この意味において、発明の詳細な説明の記載を参酌することができるのは例外的な場合に限られるとしたものである。」

3205 引用発明の認定において、刊行物に記載されている事項がマーカッシュ形式で記載されているものである場合の留意事項

審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 3.1.1(1)a(抜粋)

審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができない発明を「引用発明」とすることができない。そのような発明は、「刊行物に記載

された発明」とはいえないからである。

ある「刊行物に記載されている事項」がマーカッシュ形式で記載されているものである場合は、審査官は、当該選択肢中のいずれか一のみを発明特定事項とした発明を当業者が把握することができるか否かについて、検討する必要がある。

3206 刊行物に記載された発明を引用発明とすることができない例

審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 3.1.1(1)b

審査官は、刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握することができる発明であっても、以下の(i)又は(ii)の場合は、当該刊行物に記載されたその発明を「引用発明」とすることができない。

(i)物の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその物を作れることが明らかでない場合

(ii)方法の発明については、刊行物の記載及び本願の出願時の技術常識に基づいて、当業者がその方法を使用できることが明らかでない場合

例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当業者が出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない（なお、これは、当該刊行物が特許文献であり、引用発明とした当該化学物質を選択肢の一部とするマーカッシュ形式の請求項を有するものである場合に、その請求項が第 36 条第 4 項第 1 号の実施可能要件を満たさないことを意味しない。）

3214 引用発明の認定に関する留意事項

審査基準「第 III 部第 2 章第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方」の 3.3

審査官は、請求項に係る発明の知識を得た上で先行技術を示す証拠の内容を理解すると、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面の文脈に沿ってその内容を曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならない。引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して(刊行物であれば、その刊行物の文脈に沿って)理解されなければならない。

さらに、審査官は、以下の点にも留意する。

- (1) 審査官は、刊行物等の一部の記載のみから、合理的な根拠無く、引用発明を認定してはならない。
- (2) 審査官は、刊行物等に記載されている発明の内容を、その構成のみによって判断せず、解決すべき課題、技術分野等の観点についても考慮して判断する。

3217 機能、特性等を用いて物を特定しようとする記載が通常の意味内容とは異なる意味内容と認定される例

例：～の組成を有する耐熱性合金

(説明)

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に係る発明を認定した結果、「耐熱性合金」との記載は「耐熱性を必要とする用途に用いる合金」の意味であると解すべき場合がある。この場合は、審査官は、審査基準「第III部第2章第4節 特定の表現を有する請求項等についての取扱い」の3.に従う。

3218 機能、特性等の記載により、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

1. 審査の進め方

機能、特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、以下の(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。

そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

出願人が意見書、実験成績証明書等により、その一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、請求項に係る発明が新規性を有していないとの心証を、審査官が得られない場合には、拒絶理由は解消する。審査官は、出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等により、新規性に関する一応の合理的な疑いが解消せず、請求項に係る発明が新規性を有していない心証を得ている場合には、拒絶査定をする。

ただし、引用発明特定事項が下記(i)又は(ii)に該当するものであるような発明を引用発明として、この取扱いを適用してはならない。また、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

(i) 記載された機能、特性等が、以下のいずれにも該当しない場合

(i-1) 標準的なもの(注1)

(i-2) その技術分野において、当業者に慣用されているもの(注2)

(i-3) その技術分野において、当業者に慣用されていないにしても、当業者に慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもの

(ii) 記載された機能、特性等が、複数あり、それぞれは、上記(i-1)から(i-3)までのいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組み合わせられたものについてみると、全体として(i)に該当するもの

となる場合

(注1) 標準的なものとは、JIS（日本工業規格）、ISO 規格（国際標準化機構規格）又はIEC規格（国際電気標準会議規格）により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるものをいう。

(注2) 当業者に慣用されているものとは、当該技術分野において当業者に慣用されており、その定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものをいう。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

(a) 請求項に係る発明の機能、特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて、請求項に係る発明と同一と認められる引用発明の物が発見された場合

(b) 請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能、特性等により特定されたものであるが、その測定条件又は評価方法が異なる場合であって、以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合

(i) 請求項に係る発明と引用発明とで両者の測定条件又は評価方法の間に一定の関係があるとき。

(ii) 引用発明の機能、特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能、特性等に含まれる蓋然性が高いとき。

(c) 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合

(d) 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合

(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したとき等)

(e) 引用発明と請求項に係る発明との間で、機能、特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、以下の(i)及び(ii)の両方に該当する場合

(i) その機能、特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しているとき。

(ii) 引用発明の機能、特性等が請求項に係る発明の機能、特性等に含まれる蓋然性が高いとき。

3. 情報提供によって提出された実験成績証明書等に基づく拒絶理由通知

作用、機能等により物を特定する記載として数値範囲又は数式(不等式を含む)等を用いた請求項に係る発明が、出願前に頒布された刊行物等に記載された発明であることを説明するには、一般に、実験によりこれを証明することが必要になる場合が多い。

情報提供制度においては、上記必要性に鑑み、請求項に係る発明が出願前に頒布された刊行物等に記載された発明であることを説明するための「書類」として、実験成績証明書等を提出することがで

きるとしている。この際には、証明すべき事項、実験内容、及び実験結果が明確に確認できる程度に必要な事項を記載した実験成績証明書等を提出する。

このような情報提供によって提出された実験成績証明書等を拒絶理由通知中に引用する場合には、当該通知中に利用する実験成績証明書等の提出日及び実験者の名前等を記載し、引用する証拠を特定する。情報提供により提出された実験成績証明書等は、閲覧することができる。

以下に実験成績証明書の例を示す。

(後略)

3220 請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされていることにより、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

1. 審査の進め方

請求項中に「他のサブコンビネーション」に関する記載がされていることにより、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合がある。

そのような場合においては、本審査ハンドブックの 3218 と同様に、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であり、請求項に係る発明の新規性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、新規性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

ただし、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

(a) サブコンビネーションと、他のサブコンビネーションとの間の関係性が請求項に係る発明と引用発明とで同一又は類似であり、サブコンビネーションの発明が同じものである等の蓋然性が高く、その引用発明が新規性否定の根拠となる場合

例：サブコンビネーションと他のサブコンビネーションとの間で送受信される情報の内容や性質が同一又は類似であり、サブコンビネーションの発明が同じものである蓋然性が高いとき。

3222 生産物自体が構造的にどのようなものを決定することが極めて困難なため、引用発明との対比が困難であり、厳密な対比をすることができない場合(新規性が否定されるとの一応の合理的な疑い)

1. 審査の進め方

製造方法による生産物の特定を含む請求項において、その生産物自体が構造的にどのようなものを決定することが極めて困難な場合がある。

そのような場合においては、本審査ハンドブックの3218と同様に、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であり、請求項に係る発明の新規性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、新規性を有しない旨の拒絶理由通知をする。審査官は、その拒絶理由通知において、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じ、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

なお、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常的手法によることとする。

2. 一応の合理的な疑いを抱く場合の例

- (a) 請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- (b) 請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- (c) 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合
- (d) 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合

【参考】「PCT 国際調査及び予備審査ハンドブック」

JPO が平成 27 年 10 月に策定して公表した「PCT 国際調査及び予備審査ハンドブック」には、以下のように記載されている。すなわち、用途限定が付された物の発明において、その物自体が公知であっても新規性及び進歩性を肯定する場合には、その物自体が公知であることを裏付ける先行技術を A 文献として ISR 又は見解書等で提示することが明記されている。当該記載は、JPO と他の海外特許庁との間で、用途限定が付された物の発明に対して適用する先行技術が異なりうることに着目して、よりユーザーにとって有益な情報を提供するために設けられたものである。

第 4 章 §4.4 新規性 (2) 国際段階における判断基準

<特記事項>

一般に「用途発明」とは、(i) ある物の未知の属性を発見し、(ii) この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明のことをいう。そして、国内審査基準に基づくと、上記「用途発明」は、国際段階における「用途発明」に関する新規性の判断は、上述のとおり国内審査基準に基づいて行う。すなわち、用途限定が付された物の発明において、たとえその物自体が公知であったとしても、新規性を有し得る。

ただし、用途限定が付された物の発明において、その物自体が公知であった場合には、ISR 又は見解書等において、そのことを裏付ける先行技術について明示的に言及する。特に、新規性及び進歩性を肯定する場合であっても、審査官は、ISR において当該先行技術を A 文献として提示する。また、見解書等において、当該先行技術を提示しつつ、新規性及び進歩性を有すると判断した理由を記載する。

資料Ⅱ

米国特許商標庁
「特許審査便覧」

“Manual of Patent Examining Procedure”



資料Ⅱ 米国特許商標庁

「特許審査便覧」 “Manual of Patent Examining Procedure: MPEP¹”

2111 Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation [R-07.2015]²

2111.01 Plain Meaning [R-07.2015]

2111.02 Effect of Preamble [R-08.2012]

2111.04 “Adapted to,” “Adapted for,” “Wherein,” and “Whereby” Clauses
[R-07.2015]

2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof [R-07.2015]

2112.01 Composition, Product, and Apparatus Claims [R-07.2015]

2112.02 Process Claims [R-07.2015]

2113 Product-by-Process Claims [R-08.2012]

2114 Apparatus and Article Claims – Functional Language [R-07.2015]

2173.05(g) Functional Limitations [R-07.2015]

(仮訳)

2111 クレームの解釈；最も広く合理的な解釈 [R-07.2015]

2111.01 明白な意味 [R-07.2015]

2112.02 前提部分の効力 [R-08.2012]

2111.04 「Adapted to(～に適している)」、「Adapted for(～に適している)」、
「Wherein(そこで)」及び「Whereby(それによって)」節 [R-07.2015]

2112 潜在的特性に基づく拒絶の要件；立証責任 [R-07.2015]

2112.01 組成物、製品及び装置のクレーム [R-07.2015]

2112.02 方法のクレーム [R-07.2015]

2113 プロダクト・バイ・プロセスクレーム [R-08.2012]

2114 装置及び物品のクレーム—機能的文言 [R-07.2015]

2173.05(g) 機能的限定 [R-07.2015]

¹ Ninth Edition, Revision 07.2015, Last Revised November 2015

² [R-08.2015]は、最新の改定が、Ninth Edition, Revision 07 (2015年11月)で、[R-08.2012]は、最新の改定が Eighth edition, Rev. 8 (2012年7月)でなされた章である。

本章の和文は、すべて参考仮訳であり、下記参考仮訳より抜粋して作成した。下記文献に参考仮訳が存在しない部分については、事務局にて仮訳を作成した。（②及び事務局による仮訳部は [] で示し、出典を脚注で示す。）

①

特許庁 外国産業財産権制度情報 参考仮訳

米国 特許審査便覧第 2100 章特許性 第 8 版 (2010 年 7 月)

https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/shinsa_binran2100.pdf

②

平成 24 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「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」149-192 頁（一般財団法人知的財産研究所、2013 年 2 月）

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_09.pdf

2111 Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation [R-07.2015]

2111 クレームの解釈 ; 最も広く合理的な解釈

CLAIMS MUST BE GIVEN THEIR BROADEST REASONABLE INTERPRETATION IN LIGHT OF THE SPECIFICATION

クレームは、明細書を参照して、それらの最も広く合理的な解釈がなされなくてはならない

During patent examination, the pending claims must be “given their broadest reasonable interpretation consistent with the specification.” The Federal Circuit’s *en banc* decision in *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316, 75 USPQ2d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2005) expressly recognized that the USPTO employs the “broadest reasonable interpretation” standard:

特許審査中、係属中のクレームは「明細書と一致するそれらの最も広く合理的な解釈」がされなくてはならない。連邦巡回控訴裁判所の大法廷の判決 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d1303, 75 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2005)において、米国特許商標庁は「最も広く合理的な解釈」基準を用いることを明示的に確認した :

The Patent and Trademark Office (“PTO”) determines the scope of claims in patent applications not solely on the basis of the claim language, but upon giving claims their broadest reasonable construction “in light of the specification as it would be interpreted by one of ordinary skill in the art.” *In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359, 1364[, 70 USPQ2d 1827, 1830] (Fed. Cir. 2004). Indeed, the rules of the PTO require that application claims must “conform to the invention as set forth in the remainder of the specification and the terms and phrases used in the claims must find clear support or antecedent basis in the description so that the meaning of the terms in the claims may be ascertainable by reference to the description.” 37 CFR 1.75(d) (1).

特許商標庁(以下、「PTO」という。)は、単にクレームの文言に基づくのみならず「当業者により解釈されるであろうように明細書に照らして」最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、特許出願のクレームの範囲を特定する。 *In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359,1364[, 70USPQ2d 1827] (Fed. Cir. 2004)。実際に、特許商標庁の規則は、出願クレームは『明細書の残り部分に記載される発明と一致しなくてはならず、かつ、クレームにおいて使用される用語及び表現は、クレームの中の用語の意味が発明の説明を参

照することによって確認できるように、発明の説明の中に明瞭な裏付け又は先行根拠を見出せるものでなければならない』ことを求めている。37CFR 1.75(d)(1).

See also *In re Suitco Surface, Inc.*, 603 F.3d 1255, 1259, 94 USPQ2d 1640, 1643 (Fed. Cir. 2010); *In re Hyatt*, 211 F.3d 1367, 1372, 54 USPQ2d 1664, 1667 (Fed. Cir. 2000).

In re Suitco Surface, Inc., 603 F.3d 1255, 1259, 94 USPQ2d 1640, 1643 (Fed. Cir. 2010); *In re Hyatt*, 211 F.3d 1367, 1372, 54 USPQ2d 1664, 1667 (Fed. Cir. 2000)も参照。

Patented claims are not given the broadest reasonable interpretation during court proceedings involving infringement and validity, and can be interpreted based on a fully developed prosecution record. In contrast, an examiner must construe claim terms in the broadest reasonable manner during prosecution as is reasonably allowed in an effort to establish a clear record of what applicant intends to claim. Thus, the Office does not interpret claims in the same manner as the courts. *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 1054, 44 USPQ2d 1023, 1028 (Fed. Cir. 1997); *In re Zletz*, 893 F.2d 319, 321-22, 13 USPQ2d 1320, 1321-22 (Fed. Cir. 1989).

[侵害及び有効性に関連する訴訟手続において、最も広く合理的な解釈は特許クレームに与えられず、十分に進展した審査過程の記録に基づいて解釈することができる。これに対して審査の過程において、審査官は、出願人がクレームしようとする内容を明確に特定するために、最も広く合理的にクレームの用語を解釈するべきである。このように、特許商標庁によるクレーム解釈は裁判所によるものと同じではない。 *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 1054, 44 USPQ2d 1023, 1028 (Fed. Cir. 1997); *In re Zletz*, 893 F.2d 319, 321-22, 13 USPQ2d 1320, 1321-22 (Fed. Cir. 1989)]³

Because applicant has the opportunity to amend the claims during prosecution, giving a claim its broadest reasonable interpretation will reduce the possibility that the claim, once issued, will be interpreted more broadly than is justified. *In re Yamamoto*, 740 F.2d 1569, 1571 (Fed. Cir. 1984); *In re Zletz*, 893 F.2d 319, 321, 13 USPQ2d 1320, 1322 (Fed. Cir. 1989) (“During patent examination the pending claims must be interpreted as broadly as their terms

³ 事務局による仮訳

reasonably allow.”); *In re Prater*, 415 F.2d 1393, 1404-05, 162 USPQ 541, 550-51 (CCPA 1969) (Claim 9 was directed to a process of analyzing data generated by mass spectrographic analysis of a gas. The process comprised selecting the data to be analyzed by subjecting the data to a mathematical manipulation. The examiner made rejections under 35 U.S.C. 101 and 35 U.S.C. 102. In the 35 U.S.C. 102 rejection, the examiner explained that the claim was anticipated by a mental process augmented by pencil and paper markings. The court agreed that the claim was not limited to using a machine to carry out the process since the claim did not explicitly set forth the machine. The court explained that “reading a claim in light of the specification, to thereby interpret limitations explicitly recited in the claim, is a quite different thing from ‘reading limitations of the specification into a claim,’ to thereby narrow the scope of the claim by implicitly adding disclosed limitations which have no express basis in the claim.” The court found that applicant was advocating the latter, i.e., the impermissible importation of subject matter from the specification into the claim.). See also *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 1054-55, 44 USPQ2d 1023, 1027-28 (Fed. Cir. 1997) (The court held that the PTO is not required, in the course of prosecution, to interpret claims in applications in the same manner as a court would interpret claims in an infringement suit. Rather, the “PTO applies to verbiage of the proposed claims the broadest reasonable meaning of the words in their ordinary usage as they would be understood by one of ordinary skill in the art, taking into account whatever enlightenment by way of definitions or otherwise that may be afforded by the written description contained in applicant’s specification.”).

出願人は審査中にクレームを補正する機会が与えられているので、クレームがその最も広い合理的なクレーム解釈を与えることは、いったん登録されたクレームが、それが正当であるよりも更に広く解釈される可能性低減させる。 *In re Yamamoto*, 740 F.2d 1569, 1571 (Fed.Cir. 1984); *In re Zletz*, 893 F.2d 319, 321 (Fed. Cir. 1989) (「特許審査中、係属しているクレームは、その文言が合理的に可能な程度に広く解釈されなくてはならない。」); *In re Prater*, 415 F.2d1393, 1404-05, 162 USPQ 541, 550-51 (CCPA 1969) (クレーム 9 は気体質量の光学分析により生成されるデータを分析するプロセスに向けられた。プロセスは、そのデータを数式展開させることによって解析されるデータを選択することで構成された。審査官は特許法第 101 条及び第 102 条に基づく拒絶を行った。特許法第 102 条の拒絶において、審査官は、当該クレームは鉛筆と紙に印をつけることで増幅される精神的プロセスによって予見されたと説明した。裁判所は、当該ク

レームはその機器を明示的に説明していないので、そのプロセスを実行することが機器使用に限定されていないことを認めた。裁判所は「明細書に照らしてクレームを(それによって当該クレームに明示的に記載される制限を解釈するために)読むことは『明細書の制限をクレームに(それによって、当該クレームに論拠を表していない開示された制限を暗示的に付加することによりクレームの範囲を狭めるために)読み込むこと』とは全く異なることを説明した。同裁判所は、出願人は後者、即ち、保護対象の明細書からクレームへの容認できないの移入を主張していたと判定した。) *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 1054-55, 44 USPQ2d1023, 1027-28 (Fed. Cir. 1997) (裁判所は、特許商標庁が手続処理の過程で、裁判所が侵害訴訟においてクレームを解釈するのと同じように願書のクレームを解釈することを求めているとした。むしろ、「特許商標庁は、定義として、またはそれ以外の、出願人の明細書に含まれるその発明の詳細な書面による説明によって提供される可能性のあるいかなる啓蒙であれ考慮に入れて、提案されているクレームの用語に当業者により理解されるであろうそれらの通常の使い方単語の最も広い合理的な意味を適用する。」)も参照。

The broadest reasonable interpretation does not mean the broadest possible interpretation. Rather, the meaning given to a claim term must be consistent with the ordinary and customary meaning of the term (unless the term has been given a special definition in the specification), and must be consistent with the use of the claim term in the specification and drawings. Further, the broadest reasonable interpretation of the claims must be consistent with the interpretation that those skilled in the art would reach. *In re Cortright*, 165 F.3d 1353, 1359, 49 USPQ2d 1464, 1468 (Fed. Cir. 1999) (The Board's construction of the claim limitation "restore hair growth" as requiring the hair to be returned to its original state was held to be an incorrect interpretation of the limitation. The court held that, consistent with applicant's disclosure and the disclosure of three patents from analogous arts using the same phrase to require only some increase in hair growth, one of ordinary skill would construe "restore hair growth" to mean that the claimed method increases the amount of hair grown on the scalp, but does not necessarily produce a full head of hair.). Thus the focus of the inquiry regarding the meaning of a claim should be what would be reasonable from the perspective of one of ordinary skill in the art. *In re Suitco Surface, Inc.*, 603 F.3d 1255, 1260, 94 USPQ2d 1640, 1644 (Fed. Cir. 2010); *In re Buszard*, 504 F.3d 1364, 84 USPQ2d 1749 (Fed. Cir. 2007). In *Buszard*, the claim was directed

to a flame retardant composition comprising a flexible polyurethane foam reaction mixture. 504 F.3d at 1365, 84 USPQ2d at 1750. The Federal Circuit found that the Board's interpretation that equated a "flexible" foam with a crushed "rigid" foam was not reasonable. *Id.* at 1367, 84 USPQ2d at 1751. Persuasive argument was presented that persons experienced in the field of polyurethane foams know that a flexible mixture is different than a rigid foam mixture. *Id.* at 1366, 84 USPQ2d at 1751.

[最も広く合理的な解釈とは、可能な限り広い解釈という意味ではない。むしろ、クレームの用語に与えられる意味は、当該用語の通常的かつ慣例的意味と一致しなくてはならず（当該用語について明細書中に特別の定義がある場合を除く）、明細書及び図面における当該用語の使い方と一致しなくてはならない。さらに、]⁴クレームの最も広く合理的な解釈は当業者が到達できるであろう解釈と一致しなくてはならない。In re Cortright, 165 F.3d 1353, 1359, 49 USPQ2d 1464, 1468 (Fed. Cir. 1999) (審判部が、「毛髪の成長を回復させる」というクレームの限定を、毛髪が元の状態に戻されることを求めると解釈したことは、限定の正しくない解釈であるとされた。同裁判所は、出願人の開示及び、同一表現を用いて毛髪の成長にわずかな増進を期待する類似技術の3の特許の開示と一致するように、当業者は「毛髪の成長を回復させる」を、クレームされた方法は頭皮の発毛量を促進させるが頭髪をふさふさにするとは限らないことを意味することに解釈するであろうとした。)すなわち、クレームの意味に関する探求の焦点は、何が当業者の観点から見て妥当であるかでなければならない。Suitco Surface, Inc. 事件の判決 (In re Suitco Surface, Inc., 603 F.3d 1255, 1260 (連邦巡回控訴裁判所、2010年)) および Buszard 事件の判決 (In re Buszard, 504 F.3d 1364 (連邦巡回控訴裁判所、2007年)) を参照されたい。Buszard 事件において、クレームは、軟質ポリウレタンフォーム反応混合物を含む難燃性組成物に関するものであった (Buszard 事件の判決 ; 504 F.3d の 1365 頁)。連邦巡回控訴裁判所は、「軟質」フォームを砕いた「硬質」フォームと同等であるとした審判部の解釈を、妥当でないと判示した (Buszard 事件の判決 ; 504 F.3d の 1367 頁)。ポリウレタンフォームの分野の熟練者であれば、軟質混合物を硬質フォーム混合物とは異なるものと理解するとの説得力のある主張が提示されている (Buszard 事件の判決 ; 504 F.3d の 1366 頁)。

See MPEP § 2173.02 for further discussion of claim interpretation in the context of analyzing claims for compliance with 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph.

⁴ 事務局による仮訳

[改正特許法 112 条 (b) 又は旧特許法]⁵112 条 2 項に従うクレームの分析に関するクレーム解釈の更なる議論は 2173.02 参照

2111.01 Plain Meaning [R-07.2015]

2111.01 明白な意味

*[Editor Note: This MPEP section is **applicable** to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the “effective filing date” of the claimed invention instead of the “time of the invention,” which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]*

[編集者注：この MPEP のセクションは改正法の新願主義規定に基づいてなされた出願に適用される。つまり、旧特許法第 102 条に基づいてなされた出願であり、その基準日が、「発明時」ではなく、発明の「有効出願日」の場合には適用されない。特許法第 100 条 (注) 及び MPEP2150 以下参照。]⁶

I. THE WORDS OF A CLAIM MUST BE GIVEN THEIR “PLAIN MEANING” UNLESS SUCH MEANING IS INCONSISTENT WITH THE SPECIFICATION

I. クレームの文言は、その意味が明細書に矛盾しない限り、「明白な意味」を与えられなくてはならない。

Under a broadest reasonable interpretation, words of the claim must be given their plain meaning, unless such meaning is inconsistent with the specification. The plain meaning of a term means the ordinary and customary meaning given to the term by those of ordinary skill in the art at the time of the invention. The ordinary and customary meaning of a term may be evidenced by a variety of sources, including the words of the claims themselves, the specification, drawings, and prior art. However, the best source for determining the meaning of a claim term is the specification – the greatest clarity is obtained when the specification serves as a glossary for the claim terms. The words of the claim must be given their plain meaning unless the plain meaning is inconsistent with the specification. *In re Zletz*, 893 F.2d 319, 321, 13 USPQ2d 1320, 1322 (Fed. Cir. 1989) (discussed below); *Chef America, Inc. v. Lamb-Weston, Inc.*, 358

⁵ 事務局による仮訳

⁶ 事務局による仮訳

F.3d 1371, 1372, 69 USPQ2d 1857 (Fed. Cir. 2004) (Ordinary, simple English words whose meaning is clear and unquestionable, absent any indication that their use in a particular context changes their meaning, are construed to mean exactly what they say. Thus, “heating the resulting batter-coated dough to a temperature in the range of about 400°F to 850°F” required heating the dough, rather than the air inside an oven, to the specified temperature.).

最も広い合理的な解釈において、クレームの文言は、その意味が明細書と矛盾しない限り、その明白な意味を与えられなければならない。用語の明白な意味は、発明時点の当業者によってその用語に与えられる通常の意味を意味する。用語の通常の意味は、クレーム自体の文言、明細書、図面及び先行技術を含め、様々な出典によって根拠付けできる。しかしながら、クレーム文言の意味を決定する最も良い出典は明細書である—明細書がクレーム文言の用語解説の役目を果たす場合、最大の明瞭性が得られる。[クレームの文言は、その明白な意味が明細書と矛盾しない限り、その明白な意味を与えられなければならない。In re Zletz, 893 F.2d 319, 321, 13 USPQ2d 1320, 1322 (Fed. Cir. 1989) (後述); Chef America, Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371, 1372, 69 USPQ2d 1857 (Fed. Cir. 2004) (一般に、意味が明確で議論の余地がなく、特定の文脈での使用によってその意味を変える兆候がない、平易な英単語は、それらが言うことを正確に意味するものと解釈される。従って、「出来上がった衣をつけた生地をおよそ 400°F 乃至 850°F の範囲の温度に加熱する」は、オーブン内の空気というよりも、その生地を特定の温度に加熱することを必要とする。)]⁷

The presumption that a term is given its ordinary and customary meaning may be rebutted by the applicant by clearly setting forth a different definition of the term in the specification. *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 1054, 44 USPQ2d 1023, 1028 (Fed. Cir. 1997) (the USPTO looks to the ordinary use of the claim terms taking into account definitions or other “enlightenment” contained in the written description); *But c.f. In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359, 1369, 70 USPQ2d 1827, 1834 (Fed. Cir. 2004) (“We have cautioned against reading limitations into a claim from the preferred embodiment described in the specification, even if it is the only embodiment described, absent clear disclaimer in the specification.”). When the specification sets a clear path to

⁷ 平成 24 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「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」149-192 頁（一般財団法人知的財産研究所、2013 年 2 月）
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_09.pdf> [最終アクセス日：2016 年 3 月 2 日]

the claim language, the scope of the claims is more easily determined and the public notice function of the claims is best served.

用語が、その通常の意味を与えられるという推定は、明細書において、その用語の異なる定義を明確に設定することで、出願人によって反論できる。In re Morris, 127 F.3d 1048, 1054 (Fed.Cir. 1997) (米国特許商標庁は、明細書に含まれる定義又は他の「教示」を考慮して、クレーム文言の通常の使用を見る；しかし、In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr., 367 F.3d 1359, 1369 (Fed. Cir.2004) (「我々は、たとえ、それが、明細書に明確な否定の陳述なく記載された唯一の実施例であっても、明細書に記載された望ましい実施例からクレームを限定して読まないように注意している。」)参照。明細書がクレーム文言への明確な道が示されている場合、クレームの範囲はより容易に決定される。クレームの公示機能は最良に果たされる。

II. IT IS IMPROPER TO IMPORT CLAIM LIMITATIONS FROM THE SPECIFICATION

II. クレームの限定を明細書から移入することは不適切である

“Though understanding the claim language may be aided by explanations contained in the written description, it is important not to import into a claim limitations that are not part of the claim. For example, a particular embodiment appearing in the written description may not be read into a claim when the claim language is broader than the embodiment.” *Superguide Corp. v. DirectTV Enterprises, Inc.*, 358 F.3d 870, 875, 69 USPQ2d 1865, 1868 (Fed. Cir. 2004). See also *Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad Inc.*, 358 F.3d 898, 906, 69 USPQ2d 1801, 1807 (Fed. Cir. 2004) (discussing recent cases wherein the court expressly rejected the contention that if a patent describes only a single embodiment, the claims of the patent must be construed as being limited to that embodiment); *E-Pass Techs., Inc. v. 3Com Corp.*, 343 F.3d 1364, 1369, 67 USPQ2d 1947, 1950 (Fed. Cir. 2003) (“Interpretation of descriptive statements in a patent’s written description is a difficult task, as an inherent tension exists as to whether a statement is a clear lexicographic definition or a description of a preferred embodiment. The problem is to interpret claims ‘in view of the specification’ without unnecessarily importing limitations from the specification into the claims.”); *Altiris Inc. v. Symantec Corp.*, 318 F.3d 1363, 1371, 65 USPQ2d 1865, 1869-70 (Fed. Cir. 2003) (Although the specification discussed only a single embodiment, the court held that it was improper to read a specific order of steps into method claims where, as a matter

of logic or grammar, the language of the method claims did not impose a specific order on the performance of the method steps, and the specification did not directly or implicitly require a particular order). See also subsection IV., below. When an element is claimed using language falling under the scope of 35 U.S.C. 112(f) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, 6th paragraph (often broadly referred to as means- (or step-) plus- function language), the specification must be consulted to determine the structure, material, or acts corresponding to the function recited in the claim, and the claimed element is construed as limited to the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof. *In re Donaldson*, 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994) (see MPEP § 2181- MPEP § 2186).

「クレームの文言はその発明の詳細な書面に記載される説明により支援されると理解されているが、当該クレーム部分ではない限定をクレームに移入しないことが重要である。例えば、発明の書面による説明にある特定の実施例は、そのクレームの文言がその実施例よりも広い場合、クレームに読み込んではいない。)Superguide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc., 358 F.3d 870, 875, 69 USPQ2d 1865, 1868 (Fed. Cir. 2004)。次も参照のこと。Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad Inc., 358 F.3d 898, 906, 69 USPQ2d 1801, 1807 (Fed. Cir. 2004) (特許が単一の実施例のみ記載している場合、その特許の当該クレームはその実施例に限定されると解釈しなければならないとする主張を裁判所が明示的に拒絶した最近の事例を論じている); E-Pass Techs., Inc. v. 3Com Corp., 343 F.3d 1364, 1369, 67 USPQ2d 1947, 1950 (Fed. Cir. 2003) (「特許の詳細な書面による説明の記述文の解釈は、文章が明瞭な辞書式定義であるか、若しくは好ましい実施形態の記述であるかどうかについて特有の緊張性が存在するので、困難な仕事である。問題は、制限を明細書から当該クレームへ不必要に取り込むことなく「明細書を考慮して」クレームを解釈することにある。」); Altiris Inc. v. Symantec Corp., 318 F.3d 1363, 1371, 65 USPQ2d 1865, 1869-70 (Fed. Cir. 2003) (当該明細書は単一の実施例のみを論じているが、裁判所は、論理的又は文法的には、当該方法クレームの文言が当該方法工程の実施について明確な順序を与えておらず、かつ、当該明細書が直接的又は黙示的に特定の順序を求めている方法クレームに、工程の明確な順序を読み込むことは不適切であるとした。) 下記 IV. 段落も参照のこと。要素が [改正特許法 112 条(f) 又は旧]⁸特許法第 112 条第 6 段落(広くミーンズ又はステップ・プラス・ファンクション文言といわれることが多い)の範囲に入る文言を用いてクレームされる場合、当該明細書は当該クレームに記載される機能に対応する構造、材料若しくは行為を決定するため調べられねばならない。In

⁸ 事務局による仮訳

re Donaldson, 16F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994) (MPEP 第 2181 条乃至第 2186 条を参照のこと)。

In *Zletz, supra*, the examiner and the Board had interpreted claims reading “normally solid polypropylene” and “normally solid polypropylene having a crystalline polypropylene content” as being limited to “normally solid linear high homopolymers of propylene which have a crystalline polypropylene content.” The court ruled that limitations, not present in the claims, were improperly imported from the specification. See also *In re Marosi*, 710 F.2d 799, 802, 218 USPQ 289, 292 (Fed. Cir. 1983) (“ [C]laims are not to be read in a vacuum, and limitations therein are to be interpreted in light of the specification in giving them their ‘broadest reasonable interpretation.’” (quoting *In re Okuzawa*, 537 F.2d 545, 548, 190 USPQ 464, 466 (CCPA 1976))). The court looked to the specification to construe “essentially free of alkali metal” as including unavoidable levels of impurities but no more.).

In *re Zletz, supra* 事件において審査官及び審判部は、「通常固体のポリプロピレン」及び「結晶ポリプロピレン内容物を有する通常固体のポリプロピレン」を「結晶ポリプロピレン内容物を有するポリプロピレンの通常固体線状高ホモポリマー」に限定されるように読み取ってクレームを解釈した。裁判所は、限定は当該クレームに存在せず、当該明細書から不適切に移入されたと裁定した。In *re Marosi*, 710 F.2d 799, 218 USPQ 289 (Fed. Cir. 1983)も参照のこと。(「クレームは他と切り離して読まれるべきでなく、その限定は明細書に照らしそれらの『最も広い合理的な解釈』を与えて解釈すべきである。」710 F.2d at 802、218 USPQat292(引用は *In re Okuzawa*, 537 F.2d 545, 548, 190 USPQ 464, 466 (CCPA 1976)) (強調は原文のまま)。裁判所は明細書を見て、やむを得ない不純物のレベルを含むがそれ以上には含まないので「本質的にアルカリ金属を含まない」と解釈した。

III. “PLAIN MEANING” REFERS TO THE ORDINARY AND CUSTOMARY MEANING GIVEN TO THE TERM BY THOSE OF ORDINARY SKILL IN THE ART

III. 「明白な意味」は当業者により当該用語に与えられた通常的かつ慣例的意味を優先させる

“[T]he ordinary and customary meaning of a claim term is the meaning that the term would have to a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention, *i. e.*, as of the effective filing date of the patent

application.” *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1313, 75 USPQ2d 1321, 1326 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*); *Sunrace Roots Enter. Co. v. SRAM Corp.*, 336 F.3d 1298, 1302, 67 USPQ2d 1438, 1441 (Fed. Cir. 2003); *Brookhill-Wilk 1, LLC v. Intuitive Surgical, Inc.*, 334 F.3d 1294, 1298 67 USPQ2d 1132, 1136 (Fed. Cir. 2003) (“In the absence of an express intent to impart a novel meaning to the claim terms, the words are presumed to take on the ordinary and customary meanings attributed to them by those of ordinary skill in the art.”).

「クレームの用語の通常的慣例的意味とは、その言葉が、当該発明時において、つまり当該特許出願の有効な出願日現在において、問題となっている技術分野の当業者にとって、持っているであろう意味である。」 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1313, 75 USPQ2d 1321, 1326 (Fed. Cir. 2005) (大法廷)。 *Sunrace Roots Enter. Co. v. SRAM Corp.*, 336 F.3d 1298, 1302, 67 USPQ2d 1438, 1441 (Fed. Cir. 2003); *Brookhill-Wilk 1, LLC v. Intuitive Surgical, Inc.*, 334 F.3d 1294, 1298 67 USPQ2d 1132, 1136 (Fed. Cir. 2003) (「クレームの用語に新たな意味を与える明白な意図がない場合、その言葉は当業者によりそれらに起因すると考えられる通常的慣例的意味を獲得すると推定される。」)

The ordinary and customary meaning of a term may be evidenced by a variety of sources, including the words of the claims themselves, the specification, drawings, and prior art. However, the best source for determining the meaning of a claim term is the specification - the greatest clarity is obtained when the specification serves as a glossary for the claim terms. See, e.g., *In re Abbott Diabetes Care Inc.*, 696 F.3d 1142, 1149-50, 104 USPQ2d 1337, 1342-43 (Fed. Cir. 2012) (construing the term “electrochemical sensor” as “devoid of external connection cables or wires to connect to a sensor control unit” to be consistent with “the language of the claims and the specification”); *In re Suitco Surface, Inc.*, 603 F.3d 1255, 1260-61, 94 USPQ2d 1640, 1644 (Fed. Cir. 2010) (construing the term “material for finishing the top surface of the floor” to mean “a clear, uniform layer on the top surface of a floor that is the final treatment or coating of a surface” to be consistent with “the express language of the claim and the specification”); *Vitronics Corp. v. Conception Inc.*, 90 F.3d 1576, 1583, 39 USPQ2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1996) (construing the term “solder reflow temperature” to mean “peak reflow temperature” of solder rather than the “liquidus temperature” of solder in order to remain consistent with the specification).

[用語の通常的かつ慣例的意味は、クレーム自体の文言、明細書、図面及び先行技術を含め、様々な出典によって根拠付けできる。しかしながら、クレームの用語の意味を決定する最も良い出典は明細書である—明細書がクレームの用語の解説をしているのが最も明瞭である。例えば *In re Abbott Diabetes Care Inc.*, 696 F.3d 1142, 1149-50, 104 USPQ2d 1337, 1342-43 (Fed. Cir. 2012) を参照。(「クレーム及び明細書の文言」に照らして、「電気化学センサ」という用語を「センサ制御装置に接続するための外部接続ケーブル又はワイヤの欠けたもの」と解釈) *In re Suitco Surface, Inc.*, 603 F.3d 1255, 1260-61, 94 USPQ2d 1640, 1644 (Fed. Cir. 2010) (「クレーム及び明細書に明示された文言」に照らして、「床の表面の仕上げ材料」という用語を「表面の最終処理又はコーティングである床の表面の透明で均一な層」の意味に解釈)]⁹ *Vitronics Corp. v. Conceptor Inc.*, 90 F.3d 1576, 1583, 39 USPQ2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1996) (「はんだリフロー温度」という用語を明細書との整合性を保つために、はんだの「液相温度」というよりは、はんだの「ピークリフロー温度」の意味に解釈している)。

It is also appropriate to look to how the claim term is used in the prior art, which includes prior art patents, published applications, trade publications, and dictionaries. Any meaning of a claim term taken from the prior art must be consistent with the use of the claim term in the specification and drawings. Moreover, when the specification is clear about the scope and content of a claim term, there is no need to turn to extrinsic evidence for claim interpretation. *3M Innovative Props. Co. v. Tredegar Corp.*, 725 F.3d 1315, 1326-28, 107 USPQ2d 1717, 1726-27 (Fed. Cir. 2013) (holding that “continuous microtextured skin layer over substantially the entire laminate” was clearly defined in the written description, and therefore, there was no need to turn to extrinsic evidence to construe the claim).

[クレームの用語が先行技術でどのように使用されるかを確認することも適切である。先行技術には、先行技術特許、公開された出願、業界紙、辞書がある。先行技術におけるクレームの用語のいずれの解釈も、明細書及び図面におけるクレームの用語の使用と一致しなければならない。また明細書がクレームの用語の範囲及び内容を明瞭にしている場合は、クレームの解釈のために他の証拠を参照する必要はない。 *3M Innovative Props. Co. v. Tredegar Corp.*, 725 F.3d 1315, 1326-28, 107 USPQ2d 1717, 1726-27 (Fed. Cir. 2013) (「積層物のほぼ全体にわたって連続した微構造表面薄層」は記載により明確に定

⁹ 事務局による仮訳

義されているため、クレームの解釈において他の証拠を参照する必要はなかった、と判示している)]¹⁰

IV. APPLICANT MAY BE OWN LEXICOGRAPHER AND/OR MAY DISAVOW CLAIM SCOPE

IV. [出願人は自らの辞書編集者たり得る、および／または、クレーム範囲を否認し得る]¹¹

The only exceptions to giving the words in a claim their ordinary and customary meaning in the art are (1) when the applicant acts as his own lexicographer; and (2) when the applicant disavows or disclaims the full scope of a claim term in the specification. To act as his own lexicographer, the applicant must clearly set forth a special definition of a claim term in the specification that differs from the plain and ordinary meaning it would otherwise possess. The specification may also include an intentional disclaimer, or disavowal, of claim scope. In both of these cases, “the inventor’s intention, as expressed in the specification, is regarded as dispositive.” *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005) (en banc). See also *Starhome GmbH v. AT&T Mobility LLC*, 743 F.3d 849, 857, 109 USPQ2d 1885, 1890–91 (Fed. Cir. 2014) (holding that the term “gateway” should be given its ordinary and customary meaning of “a connection between different networks” because nothing in the specification indicated a clear intent to depart from that ordinary meaning); *Thorner v. Sony Computer Entm’ t Am. LLC*, 669 F.3d 1362, 1367–68, 101 USPQ2d 1457, 1460 (Fed. Cir. 2012) (The asserted claims of the patent were directed to a tactile feedback system for video game controllers comprising a flexible pad with a plurality of actuators “attached to said pad.” The court held that the claims were not limited to actuators attached to the external surface of the pad, even though the specification used the word “attached” when describing embodiments affixed to the external surface of the pad but the word “embedded” when describing embodiments affixed to the internal surface of the pad. The court explained that the plain and ordinary meaning of “attached” includes both external and internal attachments. Further, there is no clear and explicit statement in the specification to redefine “attached” or disavow the full scope of the term.)

¹⁰ 事務局による仮訳

¹¹ 事務局による仮訳

[例外的に、当該技術分野における通常かつ慣例的な意味をクレームの文言に与えられないのは、(1)出願人が自らの辞書編集者となる場合、(2)出願人が明細書中でクレームの用語が示す範囲を一部否認又は否定する場合である。自らの辞書編集者となるためには、出願人は、明細書中に、その用語が本来有するはずの明白かつ通常的な意味とは異なるクレーム用語の特別な定義を明確に示さなければならない。クレーム範囲の意図的な否定又は否認の表明が明細書中にあってもよい。どちらの場合も、「明細書に明確に示された発明者の意図が手掛かりとなるとみなされる。」 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005) (大法廷). 次も参照のこと。 *Starhome GmbH v. AT&T Mobility LLC*, 743 F.3d 849, 857, 109 USPQ2d 1885, 1890-91 (Fed. Cir. 2014) (「ゲートウェイ」の用語は、明細書中のどこにも当該通常の意味から逸脱することの明確な意図が示されていないため、「様々なネットワーク間の接続」という通常かつ慣例的な意味が与えられるべきである、と判示している) ; *Thorner v. Sony Computer Entm' t Am. LLC*, 669 F.3d 1362, 1367-68, 101 USPQ2d 1457, 1460 (Fed. Cir. 2012) (特許の主張されているクレームは、フレキシブルパッドと「当該パッドに取り付けられた」複数のアクチュエータからなるビデオゲームコントローラのための触覚フィードバックシステムを対象としていた。) 裁判所は、明細書において、パッドの外部表面に貼付されている実施形態を記述する際には、「attached」という文言が使用され、パッドの内部表面に貼付された実施形態を記述する際には、「embedded」という文言が使用されているにも関わらず、当該クレームはパッドの外部表面に取り付けられたアクチュエータに限定されない、と判示した。裁判所は「attached」の明白かつ通常的な意味は外部への貼付と内部への貼付の両方を含むとした。さらに、明細書には、「attached」という用語を再定義したり、用語が示す範囲を一部否認するような明確な記載がなかったと説明している。] ¹²

A. *Lexicography*

A. 辞書編集

An applicant is entitled to be his or her own lexicographer and may rebut the presumption that claim terms are to be given their ordinary and customary meaning by clearly setting forth a definition of the term that is different from its ordinary and customary meaning(s) in the specification at the time of filing. See *In re Paulsen*, 30 F.3d 1475, 1480, 31 USPQ2d 1671, 1674 (Fed. Cir. 1994) (holding that an inventor may define specific terms used to describe invention, but must do so “with reasonable clarity, deliberateness, and precision” and,

¹² 事務局による仮訳

if done, must “ ‘set out his uncommon definition in some manner within the patent disclosure’ so as to give one of ordinary skill in the art notice of the change” in meaning) (quoting *Intellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc.*, 952 F.2d 1384, 1387-88, 21 USPQ2d 1383, 1386 (Fed. Cir. 1992)).

[出願人は、自らの辞書編集者となる権利を有し、出願時にクレームの用語の通常的慣例的意味と異なる用語の定義を明細書中に明確に示すことによって、それらの通常的慣例的意味を与えられるべきであるとする推定を退けることができる。次のものを参照のこと。*In re Paulsen*, 30 F.3d 1475, 1480, 31 USPQ2d 1671, 1674 (Fed. Cir. 1994) (発明者は、発明を記載するため使用される特定の用語を定義することができるが、「合理的明確さ、思慮深さ及び正確さをもって」それを行わなければならない。そして、そうする場合は、「特許開示の中で」意味の「変更を当業者が理解できるよう、『発明者の通常的ではない定義を述べ』」なければならない。) (引用は *Intellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc.*, 952 F.2d 1384, 1387-88, 21 USPQ2d 1383, 1386 (Fed. Cir. 1992))。] ¹³

Where an explicit definition is provided by the applicant for a term, that definition will control interpretation of the term as it is used in the claim. *Toro Co. v. White Consolidated Industries Inc.*, 199 F.3d 1295, 1301, 53 USPQ2d 1065, 1069 (Fed. Cir. 1999) (meaning of words used in a claim is not construed in a “lexicographic vacuum, but in the context of the specification and drawings”). Thus, if a claim term is used in its ordinary and customary meaning throughout the specification, and the written description clearly indicates its meaning, then the term in the claim has that meaning. *Old Town Canoe Co. v. Confluence Holdings Corp.*, 448 F.3d 1309, 1317, 78 USPQ2d 1705, 1711 (Fed. Cir. 2006) (The court held that “completion of coalescence” must be given its ordinary and customary meaning of reaching the end of coalescence. The court explained that even though coalescence could theoretically be “completed” by halting the molding process earlier, the specification clearly intended that completion of coalescence occurs only after the molding process reaches its optimum stage.)

[用語の明確な定義が出願人によって与えられている場合には、その用語が当該クレームで使用されている限り、その用語の解釈はその定義による。*Toro Co. v. White Consolidated Industries Inc.*, 199 F.3d 1295, 1301, 53 USPQ2d 1065, 1069 (Fed. Cir. 1999) (クレーム中に使用される文言の意味は「辞書式に他と切り離さずに、明細書

¹³ 事務局による仮訳

及び図面に照らして」解釈される)。従って、クレームの用語が明細書全体を通してその通常慣例の意味で使用されており、書面による記述がその意味を明確に示している場合は、クレームの用語はその意味を有する。*Old Town Canoe Co. v. Confluence Holdings Corp.*, 448 F.3d 1309, 1317, 78 USPQ2d 1705, 1711 (Fed. Cir. 2006) (裁判所は、「合体の完了」には、合体の終了に到達するというその通常慣例の意味が与えられなければならないと判示した。裁判所は、成形プロセスを早期に中断することにより、合体を理論的に「完了」できるとしても、明細書は成形プロセスが最適な段階に到達した後に初めて、合体が完了することを明確に意図していると説明した。)]¹⁴

However, it is important to note that any special meaning assigned to a term “must be sufficiently clear in the specification that any departure from common usage would be so understood by a person of experience in the field of the invention.” *Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd.*, 133 F.3d 1473, 1477, 45 USPQ2d 1429, 1432 (Fed. Cir. 1998). See also *Process Control Corp. v. HydReclaim Corp.*, 190 F.3d 1350, 1357, 52 USPQ2d 1029, 1033 (Fed. Cir. 1999) and MPEP § 2173.05(a).

[しかしながら、重要であるのは、用語にどのような特別な意味を持たせるとしても、「一般的ではない用語の使い方が当業者にとって理解できるように、明細書は十分に明確でなければならない」という点である。*Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd.*, 133 F.3d 1473, 1477, 45 USPQ2d 1429, 1432 (Fed. Cir. 1998). さらに *Process Control Corp. v. HydReclaim Corp.*, 190 F.3d 1350, 1357, 52 USPQ2d 1029, 1033 (Fed. Cir. 1999) 及び MPEP § 2173.05(a) も参照のこと。] ¹⁵

In some cases, the meaning of a particular claim term may be defined by implication, that is, according to the usage of the term in the context in the specification. See *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1320-21, 75 USPQ2d 1321, 1332 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*); *Vitronics Corp. v. Conceptronic Inc.*, 90 F.3d 1576, 1583, 39 USPQ2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1996). But where the specification is ambiguous as to whether the inventor used claim terms inconsistent with their ordinary meaning, the ordinary meaning will apply. *Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc.*, 395 F.3d 1364, 1370 (Fed. Cir. 2005) (The Federal Circuit reversed the district court’s construction of the claim term “about” as “exactly.” The appellate court explained that a passage in the

¹⁴ 事務局による仮訳

¹⁵ 事務局による仮訳

specification the district court relied upon for the definition of “about” was too ambiguous to redefine “about” to mean “exactly” in clear enough terms. The appellate court held that “about” should instead be given its plain and ordinary meaning of “approximately.”).

[場合によっては、クレーム中の特定の用語の意味は、明細書の文脈での用語の使われ方によって示唆されることもある。次を参照のこと。 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1320-21, 75 USPQ2d 1321, 1332 (Fed. Cir. 2005) (大法廷); *Vitronics Corp. v. Conceptor Inc.*, 90 F.3d 1576, 1583, 39 USPQ2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1996)。しかし、発明者が通常の意味と異なる意味で用語を使用したか否かが明細書において曖昧である場合、通常の意味が適用される。 *Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc.*, 395 F.3d 1364, 1370 (Fed. Cir. 2005) (連邦巡回控訴裁判所は、クレームの用語「about」を「exactly」とする地方裁判所の解釈を覆した。控訴裁判所は、地方裁判所が「about」の定義に関して依拠した明細書中の一節があまりに曖昧であり、「about」が「exactly」を意味する程に十分明確な用語で再定義することはできなかったと説明した。控訴裁判所は、「about」には代わりに明白かつ通常的な意味、「approximately」という意味が与えられるべきであると判示した)。] ¹⁶

B. Disavowal

B. 否認

Applicant may also rebut the presumption of plain meaning by clearly disavowing the full scope of the claim term in the specification. Disavowal, or disclaimer of claim scope, is only considered when it is clear and unmistakable. See *SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 242 F.3d 1337, 1341 (Fed.Cir.2001) (“Where the specification makes clear that the invention does not include a particular feature, that feature is deemed to be outside the reach of the claims of the patent, even though the language of the claims, read without reference to the specification, might be considered broad enough to encompass the feature in question.”); see also *In re Am. Acad. Of Sci. Tech Ctr.*, 367 F.3d 1359, 1365-67 (Fed. Cir. 2004) (refusing the limit claim term “user computer” to only “single-user computers” even though “some of the language of the specification, when viewed in isolation, might lead a reader to conclude that the term . . . is meant to refer to a computer that serves only a

¹⁶ 事務局による仮訳

single user, the specification as a whole suggests a construction that is not so narrow”). But, in some cases, disavowal of a broader claim scope may be made by implication, such as where the specification contains only disparaging remarks with respect to a feature and every embodiment in the specification excludes that feature. *In re Abbott Diabetes Care Inc.*, 696 F.3d 1142, 1149-50, 104 USPQ2d 1337, 1342-43 (Fed. Cir. 2012) (holding that the broadest reasonable interpretation of the claim term “electrochemical sensor” does not include a sensor having “external connection cables or wires” because the specification “repeatedly, consistently, and exclusively depict[s] an electrochemical sensor without external cables or wires while simultaneously disparaging sensors with external cables or wires”). If the examiner believes that the broadest reasonable interpretation of a claim is narrower than what the words of the claim otherwise suggest as the result of implicit disavowal in the specification, then the examiner should make his or her interpretation clear on the record.

[出願人は明細書におけるクレームの用語の範囲を明確に一部否認することにより、明白な意味の推定を退けることもできる。クレームの範囲の否認又は否定は、それが明確に表明され紛れもない場合に限って考慮される。 *SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 242 F.3d 1337, 1341 (Fed. Cir. 2001)を参照のこと。(「明細書において発明が特定の特徴を含んでいないことが明らかにされている場合、クレームの文言が、明細書を参照しなければ当該特徴を包含するほど十分広いと考えられるとしても、当該特徴は特許のクレームの及ぶ範囲外のものであるとみなされる。」)。次も参照のこと。 *In re Am. Acad. Of Sci. Tech Ctr.*, 367 F.3d 1359, 1365-67 (Fed. Cir. 2004) (明細書のいくつかの文言を個別に見た場合、…その用語が単一ユーザのためのコンピュータを指すことを意味すると、読み手が結論付け得るものであったとしても、明細書全体は、それほど狭義ではない解釈を示唆しているとして、クレームの用語「ユーザコンピュータ」を「単一ユーザコンピュータ」のみに限定することを否定している)。しかし、場合によっては、広いクレームの範囲の否認は示唆されていることがある。例えばある特徴に関して否定的な言及のみが明細書に書かれており、明細書のすべての実施形態において当該特徴が除外されている場合である。 *In re Abbott Diabetes Care Inc.*, 696 F.3d 1142, 1149-50, 104 USPQ2d 1337, 1342-43 (Fed. Cir. 2012) (明細書が「繰り返し、一貫して排他的に外部ケーブル又はワイヤのない電気化学センサを記述しており、同時に外部ケーブル又はワイヤのあるセンサに関して否定的である」ことから、クレーム用語の「電気化学センサ」の最も広い合理的な解釈は、「外部接続ケーブル又はワイヤ」を有するセンサは含まないと判示している。)もし審査官が、明細書においてクレーム文言の範囲が暗に否認されていて、結果的にクレームの最も広い合理的な解釈はクレームの文

言が本来示す範囲より狭いと判断する場合は、審査官は自らの解釈を明確に記録すべきである。] ¹⁷

See also MPEP § 2173.05(a).

MPEP § 2173.05(a)も参照のこと。

V. Summary of determining the meaning of a claim term that does not invoke 35 U.S.C. 112(f)

V. 特許法第 112 条(f)を発動しないクレームの用語の意味の判断の概要

This flow chart¹⁸ indicates the decisions an examiner would follow in order to ascertain the proper claim interpretation based on the plain meaning definition of BRI. With each decision in the flow chart, a different path may need to be taken to conclude whether plain meaning applies or a special definition applies.

[このフローチャート¹⁹は、審査官が BRI（最も広い合理的な解釈）の明白な意味の定義に基づいてクレームを適切に解釈するための、判断方法を示している。明白な意味が適用されるべきか、特別な定義が適用されるかを判断するためには、このフローチャート内のそれぞれの判断において、これとは異なる経路を選ぶ必要があるかもしれない。] ²⁰

The first question is to determine whether a claim term has an ordinary and customary meaning to those of ordinary skill in the art. If so, then the examiner should check the specification to determine whether it provides a special definition for the claim term. If the specification does not provide a special definition for the claim term, the examiner should apply the ordinary and customary meaning to the claim term. If the specification provides a special definition for the claim term, the examiner should use the special definition. However, because there is a presumption that claim terms have their ordinary and customary meaning and the specification must provide a clear and intentional use of a special definition for the claim term to be treated as having a special definition, an Office action should acknowledge and identify the special definition in this situation.

¹⁷ 事務局による仮訳

¹⁸ 93 頁を参照

¹⁹ 94 頁を参照

²⁰ 事務局による仮訳

[最初の質問は、クレームの用語が当業者にとって通常かつ慣例的な意味を有するか否かを判断するためのものである。通常かつ慣例的な意味を有する場合には、審査官は明細書を確認して、クレームの用語に特別な定義が与えられているか否かを判断する。明細書がクレームの用語に特別な定義を与えていない場合は、審査官はクレームの用語に通常かつ慣例的な意味を適用する。明細書がクレームの用語に特別な定義を与えている場合には、審査官は特別な定義を使用する。しかしこの場合には、クレームの用語は通常かつ慣例的な意味を有するという前提があり、クレームの用語が特別な定義を有するものとして扱われるためには、明細書が特別な定義の明白かつ意図した使用を提示しなければならないため、拒絶理由通知書において当該特別な定義を特定し、認定しなければならない。] ²¹

Moving back to the first question, if a claim term does not have an ordinary and customary meaning, the examiner should check the specification to determine whether it provides a meaning to the claim term. If no reasonably clear meaning can be ascribed to the claim term after considering the specification and prior art, the examiner should apply the broadest reasonable interpretation to the claim term as it can be best understood. Also, the claim should be rejected under 35 U.S.C. 112(b) and the specification objected to under 37 CFR 1.75(d).

[最初の質問に戻り、クレームの用語が通常かつ慣例的な意味を有しない場合には、審査官は明細書を確認して、クレームの用語に意味が与えられているか否かを判断する。明細書及び先行技術を検討し、クレームの用語に相当する合理的で明確な意味がない場合には、審査官はクレームの用語に対して、最も良く理解されるような、最も広く合理的な解釈を適用する。また、当該クレームは、特許法第 112 条(b)に基づき拒絶され、明細書は特許規則第 1.75 条(d)により拒絶されるべきである。] ²²

If the specification provides a meaning for the claim term, the examiner should use the meaning provided by the specification. It may be appropriate for an Office action to clarify the meaning acknowledge and identify the special definition in this situation.

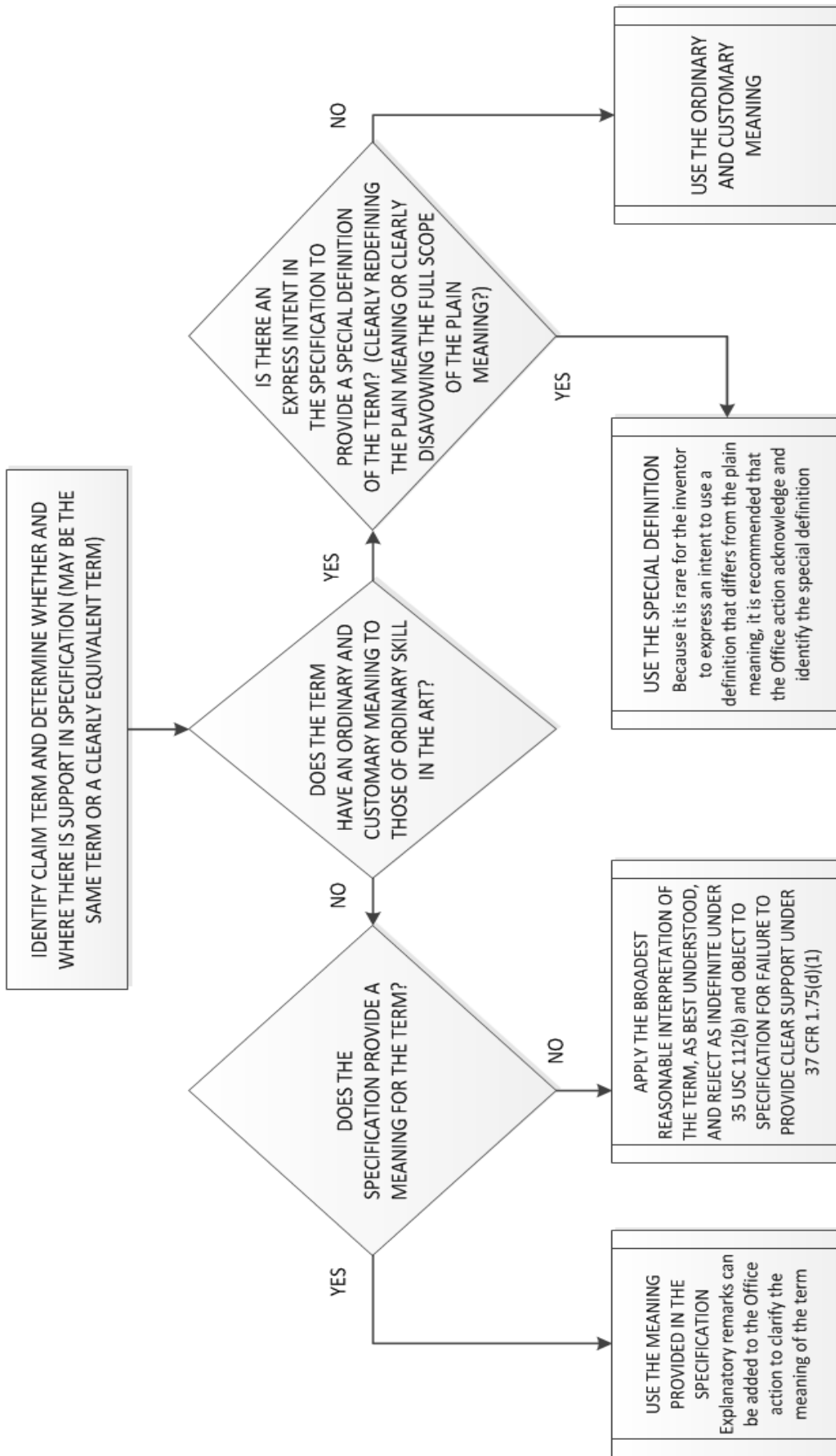
[明細書がクレームの用語の意味を与える場合は、審査官は明細書が与える意味を使用する。この場合には、拒絶理由通知書において、意味を明確にし、特別な定義を特定し、認定することが適切な場合もある。] ²³

²¹ 事務局による仮訳

²² 事務局による仮訳

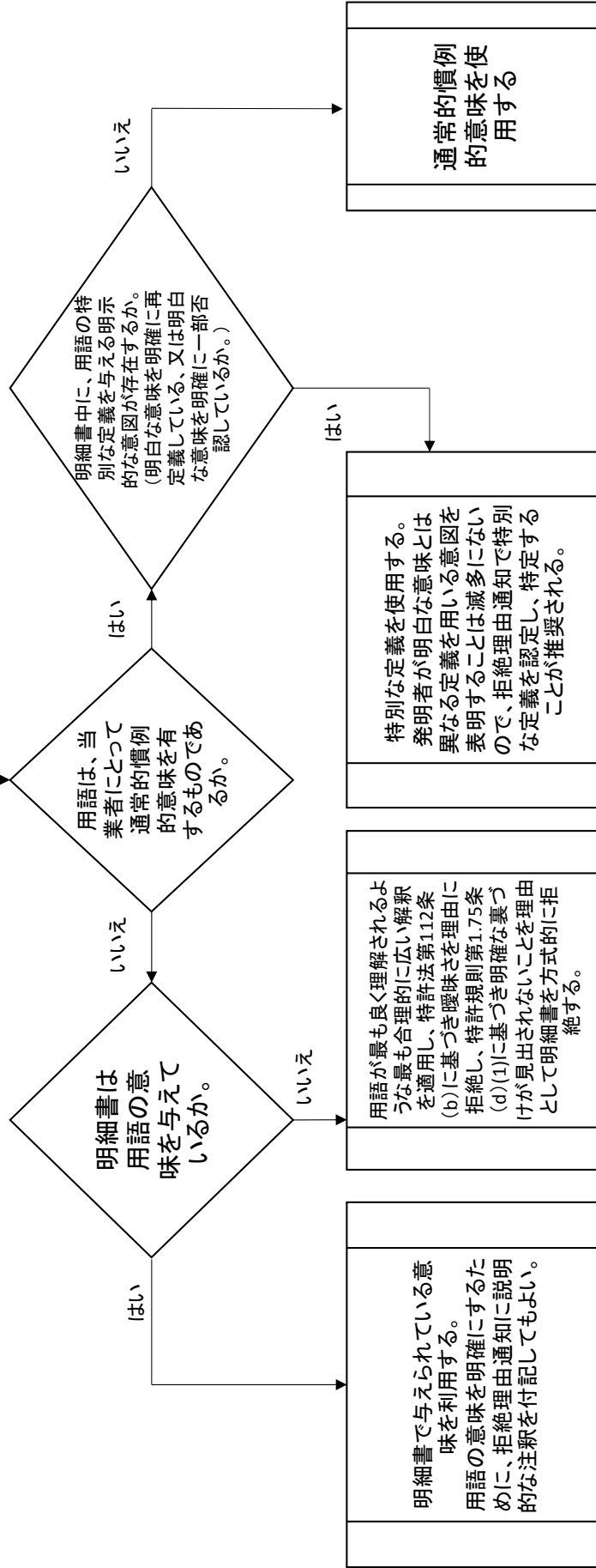
²³ 事務局による仮訳

HOW TO DETERMINE THE MEANING OF A CLAIM TERM THAT DOES NOT INVOLVE 35 USC 112(f)



特許法第112条(f)が適用されない
クレームの用語の意味の判断方法
(事務局による仮訳)

クレームの用語を特定し、明細書中に裏づけがあるか、またある場合にはそれがどこにあるのかを判断する(同一の用語又は明らかに同義の用語だと考えられる)



2111.02 Effect of Preamble [R-08.2012]

2112.02 前提部分の効力

The determination of whether a preamble limits a claim is made on a case-by-case basis in light of the facts in each case; there is no litmus test defining when a preamble limits the scope of a claim. *Catalina Mktg. Int’l v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ2d 1781, 1785 (Fed. Cir. 2002). See *id.* at 808-10, 62 USPQ2d at 1784-86 for a discussion of guideposts that have emerged from various decisions exploring the preamble’s effect on claim scope, as well as a hypothetical example illustrating these principles.

前提部分がクレームを限定するかどうかの判断は、事例ごとの事実を照らしてその都度行われる。前提部分がクレームの範囲を限定する場合を定義するリトマス試験はない。

Catalina Mktg. Int’l v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ2d 1781, 1785 (Fed. Cir. 2002)。クレームの範囲に対する前提部分の影響を検討する様々な判決から浮かび上がる指標についての議論、及びこれらの原則を解説する仮説例について、同じく 808-10, 62 USPQ2d at 1784-86 を参照のこと。

“[A] claim preamble has the import that the claim as a whole suggests for it.” *Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp.*, 55 F.3d 615, 620, 34 USPQ2d 1816, 1820 (Fed. Cir. 1995). “If the claim preamble, when read in the context of the entire claim, recites limitations of the claim, or, if the claim preamble is ‘necessary to give life, meaning, and vitality’ to the claim, then the claim preamble should be construed as if in the balance of the claim.” *Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co.*, 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1999). See also *Jansen v. Rexall Sundown, Inc.*, 342 F.3d 1329, 1333, 68 USPQ2d 1154, 1158 (Fed. Cir. 2003) (In considering the effect of the preamble in a claim directed to a method of treating or preventing pernicious anemia in humans by administering a certain vitamin preparation to “a human in need thereof,” the court held that the claims’ recitation of a patient or a human “in need” gives life and meaning to the preamble’s statement of purpose.). *Kropa v. Robie*, 187 F.2d 150, 152, 88 USPQ 478, 481 (CCPA 1951) (A preamble reciting “[a]n abrasive article” was deemed essential to point out the invention defined by claims to an article comprising abrasive grains and a hardened binder and the process of making it. The court stated “it is only by that phrase that it can be known that the subject matter

defined by the claims is comprised as an abrasive article. Every union of substances capable inter alia of use as abrasive grains and a binder is not an ‘abrasive article.’ ” Therefore, the preamble served to further define the structure of the article produced.).

「クレーム前提部分は当該クレーム全体が示す趣旨が書かれている。」 Bell Communications Research, Inc. v. Vitalink Communications Corp., 55 F.3d 615, 620, 34 USPQ2d 1816, 1820 (Fed. Cir. 1995)。「クレーム前提部分が、クレーム全体の文脈に読み込まれる場合は、当該クレームの限定を記載する、或いは、クレーム前提部分が当該クレームに『命、意味及び活力を与えために必要』な場合は、そのクレーム前提部分は当該クレームのバランスをとっているかのように解釈されなくてはならない。」 Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1999)。さらに参照として、Superguide Corp. v. DirecTV Enterprises, Inc., 342 F.3d 1329, 1333, 68 USPQ2d 1154, 1158 (Fed. Cir. 2003) (一定のビタミン剤を「それを必要とするヒト」に投与することによりヒトの悪性貧血を治療若しくは防止する方法に関するクレームの前提部分の効力を検討するに当たって、裁判所は、患者又は「必要としている」ヒトについての当該クレームの記載は、前提部分の目的の陳述に命及び意味を与えているとした。) Kropa v. Robie, 187 F.2d 150, 152, 88 USPQ 478, 481 (CCPA 1951) (「研磨物品」を記載する前提部分は、研磨粒及び硬化結合剤を含む物品並びにそれを製造するプロセスに対し、クレームによって定義された発明を示すために必須とされた。裁判所は次のように述べている。「当該クレームによって定義された保護対象は研磨物品として構成されることはその表現によってのみ分かる。とりわけ研磨粒及び結合剤として使用することのできる実体の結合のどれもが『研磨物品』というわけではない。従って、その前提部分は生産される物品の構造を詳細に定義する働きをする。)

I. PREAMBLE STATEMENTS LIMITING STRUCTURE

I. 構造を限定する前提部分の説明

Any terminology in the preamble that limits the structure of the claimed invention must be treated as a claim limitation. See, e.g., Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251, 1257, 9 USPQ2d 1962, 1966 (Fed. Cir. 1989) (The determination of whether preamble recitations are structural limitations can be resolved only on review of the entirety of the application “to gain an understanding of what the inventors actually invented and intended to encompass by the claim.”); Pac-Tec Inc. v. Amerace Corp., 903 F.2d 796, 801, 14 USPQ2d 1871, 1876 (Fed. Cir. 1990) (determining that preamble language

that constitutes a structural limitation is actually part of the claimed invention). See also *In re Stencel*, 828 F.2d 751, 4 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1987) (The claim at issue was directed to a driver for setting a joint of a threaded collar; however, the body of the claim did not directly include the structure of the collar as part of the claimed article. The examiner did not consider the preamble, which did set forth the structure of the collar, as limiting the claim. The court found that the collar structure could not be ignored. While the claim was not directly limited to the collar, the collar structure recited in the preamble did limit the structure of the driver. “[T]he framework - the teachings of the prior art - against which patentability is measured is not all drivers broadly, but drivers suitable for use in combination with this collar, for the claims are so limited.” *Id.* at 1073, 828 F.2d at 754.).

クレームされた発明の構造を限定する前提部分のいかなる用語もクレームを限定するとして取り扱われねばならない。参照事例として、*Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc.*, 868 F.2d 1251, 1257, 9 USPQ2d 1962, 1966 (Fed. Cir. 1989) (前提部分の記載が構造的限定であるかどうかの判定は、「当該発明が実際に発明し当該クレームによって包含することを意図するものの理解を得るため」の当該出願全体の審査に基づいてのみ決定することができる。) ; *Pac-Tec Inc. v. Amerace Corp.*, 903 F.2d 796, 801, 14 USPQ2d 1871, 1876 (Fed. Cir. 1990) (構造的限定を構成する前提部分の文言は、現実に、クレームされた発明の部分である)。次も参照のこと。*In re Stencel*, 828 F.2d 751, 4 USPQ2d 1071 (Fed. Cir. 1987) (問題のクレームはねじ付きカラーのジョイントを固定するためのドライバーに向けられた；しかし、当該クレーム本体部にはクレームされた物品の部品としてそのカラーの構造が直接的に含まれていない。審査官はその前提部分(当該カラー構造を述べていた)をクレームを限定するものとして考慮しなかった。裁判所は当該カラー構造を無視できないと判示した。当該クレームは当該カラーを直接的には限定していないが、前提部分に記載される当該カラー構造が当該ドライバーの構造を限定している。「特許性が評価される枠組み(先行技術から教示される内容)は、広義にすべてのドライバーというのではなく、当該クレームが限定しているように、このカラーと組み合わせ使用するのに適したドライバーである。」 *Id.* at 1073, 828 F.2d at 754.)

II. PREAMBLE STATEMENTS RECITING PURPOSE OR INTENDED USE

II. 目的又は意図した用途を記載する前提部分の説明

The claim preamble must be read in the context of the entire claim. The determination of whether preamble recitations are structural limitations or mere

statements of purpose or use “can be resolved only on review of the entirety of the [record] to gain an understanding of what the inventors actually invented and intended to encompass by the claim.” *Corning Glass Works*, 868 F.2d at 1257, 9 USPQ2d at 1966. If the body of a claim fully and intrinsically sets forth all of the limitations of the claimed invention, and the preamble merely states, for example, the purpose or intended use of the invention, rather than any distinct definition of any of the claimed invention’s limitations, then the preamble is not considered a limitation and is of no significance to claim construction. *Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co.*, 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999). See also *Rowe v. Dror*, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 1997) (“where a patentee defines a structurally complete invention in the claim body and uses the preamble only to state a purpose or intended use for the invention, the preamble is not a claim limitation”); *Kropa v. Robie*, 187 F.2d at 152, 88 USPQ2d at 480–81 (preamble is not a limitation where claim is directed to a product and the preamble merely recites a property inherent in an old product defined by the remainder of the claim); *STX LLC v. Brine*, 211 F.3d 588, 591, 54 USPQ2d 1347, 1350 (Fed. Cir. 2000) (holding that the preamble phrase “which provides improved playing and handling characteristics” in a claim drawn to a head for a lacrosse stick was not a claim limitation). Compare *Jansen v. Rexall Sundown, Inc.*, 342 F.3d 1329, 1333–34, 68 USPQ2d 1154, 1158 (Fed. Cir. 2003) (In a claim directed to a method of treating or preventing pernicious anemia in humans by administering a certain vitamin preparation to “a human in need thereof,” the court held that the preamble is not merely a statement of effect that may or may not be desired or appreciated, but rather is a statement of the intentional purpose for which the method must be performed. Thus the claim is properly interpreted to mean that the vitamin preparation must be administered to a human with a recognized need to treat or prevent pernicious anemia.); In re *Cruciferous Sprout Litig.*, 301 F.3d 1343, 1346–48, 64 USPQ2d 1202, 1204–05 (Fed. Cir. 2002) (A claim at issue was directed to a method of preparing a food rich in glucosinolates wherein cruciferous sprouts are harvested prior to the 2-leaf stage. The court held that the preamble phrase “rich in glucosinolates” helps define the claimed invention, as evidenced by the specification and prosecution history, and thus is a limitation of the claim (although the claim was

anticipated by prior art that produced sprouts inherently “rich in glucosinolates”)).

クレームの前提部分はクレーム全体の文脈に読み込まねばならない。(前提部分の記載が構造的限定であるか、又は単なる目的若しくは用途の陳述であるかどうかの判定は、

「当該発明が実際に発明し当該クレームによって包含することを意図するものの理解を得るための当該[記録]の全体についての審査に基づいてのみ決定することができる。」

Corning Glass Works, 868 F.2d at 1257, 9 USPQ2d at 1966。クレームの本体部が完全かつ本質的にクレームされた発明の限定のすべてを述べており、前提部分はクレームされた発明の何らかの限定の明確な定義というよりは、例えば、当該発明の目的又は意図した用途を述べているだけの場合、その前提部分は限定とみなされず、クレームの解釈にとって何ら意味はない。Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999)。次も参照のこと。Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 1997) (「特許権者がクレーム本体部に構造的に完全な発明を定義し、その前提部分を当該発明の目的又は意図した用途を記述するのみに使用している場合、その前提部分はクレームを限定するものではない。」); Kropa v.

Robie, 187 F.2d at 152, 88 USPQ2d at 480-81(前提部分はクレームが製品に向けた限定ではなく、その前提部分は単に当該クレームの残りの部分によって定義される旧製品に本来備わっている性質を記載するだけである); STX LLC v. Brine, 211 F.3d 588, 591, 54 USPQ2d 1347, 1350 (Fed. Cir. 2000) (ラクロススティックのヘッドについて書かれたクレームの「改良されたプレーイング及びハンドリング特性を提供する」前提部分の表現はクレームを限定するものではないとされている)。比較として、Jansen v. Rexall

Sundown, Inc., 342 F.3d 1329, 1333-34, 68 USPQ2d 1154, 1158 (Fed. Cir. 2003) (「一定のビタミン剤を、それを必要とするヒト」に投与することによりヒトの悪性貧血を治療若しくは防止する方法に関するクレームにおいて、裁判所は、その前提部分は期待されるかどうか又は高く評価されるかどうか分からない効果の単なる陳述ではなく、むしろその方法が実施されねばならない意図的な目的の陳述であるとした。)従って、当該クレームはそのビタミン剤は悪性貧血の治療又は防止が必要と認められたヒトに投与されなければならないという意味に適切に解釈される。); In re Cruciferous Sprout

Litig., 301 F.3d 1343, 1346-48, 64 USPQ2d 1202, 1204-05 (Fed. Cir. 2002) (問題のクレームは、十字花科の新芽を双葉期より前に収穫し、グルコシノラートに富む食物を作成する方法に向けられた。裁判所は、「グルコシノラートに富む」という前提部分の表現は、明細書及び審査履歴により立証されているのでクレームされている発明の定義に役立つとした。従って、(当該クレームはもともと「グルコシノラートに富む」新芽を生産する先行技術により予見されているにもかかわらず)当該クレームの限定となると判示した。)

During examination, statements in the preamble reciting the purpose or intended use of the claimed invention must be evaluated to determine whether the recited purpose or intended use results in a structural difference (or, in the case of process claims, manipulative difference) between the claimed invention and the prior art. If so, the recitation serves to limit the claim. See, e.g., *In re Otto*, 312 F.2d 937, 938, 136 USPQ 458, 459 (CCPA 1963) (The claims were directed to a core member for hair curlers and a process of making a core member for hair curlers. The court held that the intended use of hair curling was of no significance to the structure and process of making.); *In re Sinex*, 309 F.2d 488, 492, 135 USPQ 302, 305 (CCPA 1962) (statement of intended use in an apparatus claim did not distinguish over the prior art apparatus). If a prior art structure is capable of performing the intended use as recited in the preamble, then it meets the claim. See, e.g., *In re Schreiber*, 128 F.3d 1473, 1477, 44 USPQ2d 1429, 1431 (Fed. Cir. 1997) (anticipation rejection affirmed based on Board's factual finding that the reference dispenser (a spout disclosed as useful for purposes such as dispensing oil from an oil can) would be capable of dispensing popcorn in the manner set forth in appellant's claim 1 (a dispensing top for dispensing popcorn in a specified manner)) and cases cited therein. See also MPEP § 2112 – MPEP § 2112.02.

審査において、クレームされている発明の目的又は意図した用途を記載する前提部分の陳述は、記載される目的又は意図した用途がクレームされている発明と先行技術との構造的違い(若しくは、方法クレームの場合は操作の違い)をもたらすかどうかを明らかにするため評価されねばならない。違いがあれば、その記載はクレームを限定する役目を果たしている。参照事例として、*In re Otto*, 312 F.2d 937, 938, 136 USPQ 458, 459

(CCPA 1963) (当該クレームはヘアカラーの芯部材とヘアカラーの芯部材を作成するプロセスに向けられた。裁判所は、ヘアカールという意図した用途は、作成する構造及びプロセスに何ら意味がないとした。) ; *In re Sinex*, 309 F.2d 488, 492, 135 USPQ 302, 305 (CCPA 1962) (装置クレームにおける意図した用途の陳述には、従来装置を超える違いはない。) 従来技術の構造が当該前提部分に記載される意図した用途を果たすことが可能であれば、当該クレームに適合する。参照事例として、*In re Schreiber*, 128

F.3d 1473, 1477, 44 USPQ2d 1429, 1431 (Fed. Cir. 1997) (引用例のディスペンサー(油差しからオイルを小出しするなどの目的に有用であるとして開示された注ぎ口)は、出願人のクレーム1(所定の方法でポップコーンを小出しするための小出し口)に記載される方法でポップコーンを注ぐことができるであろうとする審判部の事実認定に基づく新規性の

欠如による拒絶が支持された。本件で引用された裁判例も参照。MPEP 第 2112 条乃至第 2112.02 条も参照のこと。

However, a “preamble may provide context for claim construction, particularly, where … that preamble’s statement of intended use forms the basis for distinguishing the prior art in the patent’s prosecution history.” *Metabolite Labs., Inc. v. Corp. of Am. Holdings*, 370 F.3d 1354, 1358-62, 71 USPQ2d 1081, 1084-87 (Fed. Cir. 2004). The patent claim at issue was directed to a two-step method for detecting a deficiency of vitamin B12 or folic acid, involving (i) assaying a body fluid for an “elevated level” of homocysteine, and (ii) “correlating” an “elevated” level with a vitamin deficiency. *Id.* at 1358-59, 71 USPQ2d at 1084. The court stated that the disputed claim term “correlating” can include comparing with either an unelevated level or elevated level, as opposed to only an elevated level because adding the “correlating” step in the claim during prosecution to overcome prior art tied the preamble directly to the “correlating” step. *Id.* at 1362, 71 USPQ2d at 1087. The recitation of the intended use of “detecting” a vitamin deficiency in the preamble rendered the claimed invention a method for “detecting,” and, thus, was not limited to detecting “elevated” levels. *Id.*

しかしながら、「前提部分はクレーム構成についての背景を提供することができる、とりわけ…その前提部分の意図した用途の記載が当該特許の審査履歴において先行技術を区別する根拠を形成している場合である。」*Metabolite Labs., Inc. v. Corp. of Am. Holdings*, 370 F.3d 1354, 1358-62, 71 USPQ2d 1081, 1084-87 (Fed. Cir. 2004)。問題の特許クレームはビタミン B12 又は葉酸の欠乏症を検出する次の 2 段階から成る方法に向けられた。(i) 体液を分析してホモシステインの「上昇したレベル」を求める。次に、(ii) 「上昇した」レベルをビタミン欠乏症と「関連させる」。370 F.3d at 1358-59, 71 USPQ2d at 1084。裁判所は、争点となっているクレームの用語「関連させる」は、上昇したレベルのみではなく、上昇したレベルもしていないレベルも共に比較することを含むと述べた。なぜなら、先行技術を克服するために審査過程で、クレームの「関連させる」ステップを前提部分を直接結びつけて追加したからである。370 F.3d at 1362, 71 USPQ2d at 1087。前提部分のビタミン欠乏症「検出」についての意図した用途の記載は、クレームされた発明を「検出」方法としており、従って「上昇した」レベルを検出することに限定されない。同文献。

See also *Catalina Mktg. Int’ l*, 289 F.3d at 808-09, 62 USPQ2d at 1785 (“[C]lear reliance on the preamble during prosecution to distinguish the claimed invention from the prior art transforms the preamble into a claim limitation because such reliance indicates use of the preamble to define, in part, the claimed invention. . . . Without such reliance, however, a preamble generally is not limiting when the claim body describes a structurally complete invention such that deletion of the preamble phrase does not affect the structure or steps of the claimed invention.” Consequently, “preamble language merely extolling benefits or features of the claimed invention does not limit the claim scope without clear reliance on those benefits or features as patentably significant.”). In *Poly-America LP v. GSE Lining Tech. Inc.*, 383 F.3d 1303, 1310, 72 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 2004), the court stated that “a ‘[r]eview of the entirety of the ’ 047 patent reveals that the preamble language relating to ‘blown-film’ does not state a purpose or an intended use of the invention, but rather discloses a fundamental characteristic of the claimed invention that is properly construed as a limitation of the claim.’ ” Compare *Intirtool, Ltd. v. Texar Corp.*, 369 F.3d 1289, 1294-96, 70 USPQ2d 1780, 1783-84 (Fed. Cir. 2004) (holding that the preamble of a patent claim directed to a “hand-held punch pliers for simultaneously punching and connecting overlapping sheet metal” was not a limitation of the claim because (i) the body of the claim described a “structurally complete invention” without the preamble, and (ii) statements in prosecution history referring to “punching and connecting” function of invention did not constitute “clear reliance” on the preamble needed to make the preamble a limitation).

次も参照のこと。*Catalina Mktg. Int’ l v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d at 808-09, 62 USPQ2d at 1785。（「手続中のクレームされている発明を先行技術から区別することについての前提部分への明確な依拠は、そのような依拠が、一つにはクレームされている発明を定義するための前提部分の使用を意味するので、前提部分をクレームの限定に変換する。 . . . しかし、このような依拠がない場合、クレーム本体部が構造的に完全な発明を記載しており、前提部分がなくてもクレームされている発明の構造又は工程に影響を与えない場合は、前提部分は一般に限定しない。」従って、「クレームされている発明の便益又は機能を単に称賛するだけの前提部分の文言は、特許を取得する上で重要なものとしてそれらの便益又は機能に明確に依拠していないため、クレームの範囲を限定しない。」) *InPoly-America LP v. GSE Lining Tech. Inc.*, 383 F.3d 1303, 1310, 72 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 2004), 裁判所は、「’ 047 特許全体を検討すると、『吹込

フィルム』に関する前提部分の文言は当該発明の目的又は意図した用途を記述していないが、クレームされている発明の基本的特性を開示しており、当該クレームの限定として解釈されるのが適切である…。」とした。比較事例として、*Intirtool, Ltd. v. Texar Corp.*, 369 F.3d 1289, 1294-96, 70 USPQ2d 1780, 1783-84 (Fed. Cir. 2004) (「重ねた板金のせん孔と連結を同時にできる手持ちの穴開けペンチ」をに関する特許クレームの前提部分は、次の理由で当該クレームを限定していないとされた。(i)当該クレーム本体部はその前提部分がなくても「構造的に完全な発明」を記載しており、(ii)発明の「せん孔と連結」機能に言及する審査履歴の陳述は、当該前提部分が限定になるために必要とされる、当該前提部分への「明確な依拠」を構成するものではない。)

2111.04 “Adapted to,” “Adapted for,” “Wherein,” and “Whereby” Clauses [R-07.2015]

2111.04 「Adapted to(～に適している)」、「Adapted for(～に適している)」、「Wherein(そこで)」及び「Whereby(それによって)」節

Claim scope is not limited by claim language that suggests or makes optional but does not require steps to be performed, or by claim language that does not limit a claim to a particular structure. However, examples of claim language, although not exhaustive, that may raise a question as to the limiting effect of the language in a claim are:

- (A) “adapted to” or “adapted for” clauses;
- (B) “wherein” clauses; and
- (C) “whereby” clauses.

The determination of whether each of these clauses is a limitation in a claim depends on the specific facts of the case. See, e.g., *Griffin v. Bertina*, 283 F.3d 1029, 1034, 62 USPQ2d 1431 (Fed. Cir. 2002) (finding that a “wherein” clause limited a process claim where the clause gave “meaning and purpose to the manipulative steps”). In *In re Giannelli*, 739 F.3d 1375, 1378, 109 USPQ2d 1333, 1336 (Fed. Cir. 2014), the court found that an “adapted to” clause limited a machine claim where “the written description makes clear that ‘adapted to,’ as used in the [patent] application, has a narrower meaning, viz., that the claimed machine is designed or constructed to be used as a rowing machine whereby a pulling force is exerted on the handles.” In *Hoffer v. Microsoft Corp.*, 405 F.3d 1326, 1329, 74 USPQ2d 1481, 1483 (Fed. Cir. 2005), the court held that when a “‘whereby’ clause states a condition that is material to patentability,

it cannot be ignored in order to change the substance of the invention.” *Id.* However, the court noted that a “ ‘whereby clause in a method claim is not given weight when it simply expresses the intended result of a process step positively recited.’ ” *Id.* (quoting *Minton v. Nat’l Ass’n of Securities Dealers, Inc.*, 336 F.3d 1373, 1381, 67 USPQ2d 1614, 1620 (Fed. Cir. 2003)).

クレームの範囲は、示唆する又は省略可能にするが工程が実施される必要はないクレームの文言によって、若しくは特定の構造についてクレームを制限しないクレームの文言によって、制限されない。しかし、次に掲げるクレームの文言は、網羅的ではないが、クレームに用いる文言の制限効果に疑問を起こさせる文言である。

(A) 「adapted to(～に適している)」又は「adapted for(～に適している)節

(B) 「wherein(そこで)」節、及び

(C) 「whereby(それによって)」節

これらの節のそれぞれがクレームにおいて限定となるかどうかの判定は、当該事案の具体的事実に依存する。[例えば、次も参照のこと。*Griffin v. Bertina*, 283

F.3d 1029, 1034, 62 USPQ2d 1431 (Fed. Cir. 2002) (「wherein(そこで)」節は、その節が「操作のステップに意味及び目的」を示す場合には、プロセスクレームを限定している、と認定している)。 *In re Giannelli*, 739 F.3d 1375, 1378, 109

USPQ2d 1333, 1336 (Fed. Cir. 2014)において、裁判所は、「adapted to (～に適している)」節は、「明細書内の記載により『adapted to』が狭い意味を持つことが明らかである。(つまり、クレームされている機械がローイングマシンとして使用されるように設計又は構築されており、それによってハンドルに引張力がかかっていることを明確にしている。)」場合には、機械クレームを限定していると認定した。]²⁴ *Hoffer v. Microsoft Corp.*, 405 F.3d 1326, 1329, 74 USPQ2d 1481, 1483 (Fed. Cir. 2005)において、裁判所は、「『whereby』節が特許性に関係のあるものの状況を述べている場合、当該発明の実体に変化するために無視することができない。同文献。しかし、同裁判所は(引用は *Minton v. Nat’l Ass’n of Securities Dealers, Inc.*, 336 F.3d 1373, 1381, 67 USPQ2d 1614, 1620 (Fed. Cir. 2003))、「『方法クレームの whereby 節は、最終的に記載されたプロセス工程の意図された結果を単に表している場合は重視されない』」同文献。

²⁴ 事務局による仮訳

2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof [R-07.2015]

2112 潜在的特性に基づく拒絶の要件；立証責任

[Editor Note: This MPEP section is **applicable** to applications subject to the first inventor to file (FITF) provisions of the AIA except that the relevant date is the “effective filing date” of the claimed invention instead of the “time of the invention,” which is only applicable to applications subject to pre-AIA 35 U.S.C. 102. See 35 U.S.C. 100 (note) and MPEP § 2150 et seq.]

[編集者注：このMPEPのセクションは改正法先願主義規定に基づいてなされた出願に適用される。つまり、旧特許法第102条に基づいてなされた出願であり、その基準日が、「発明時」ではなく、発明の「有効出願日」である場合には適用されない。特許法第100条（注）及びMPEP2150以下参照。]²⁵

The express, implicit, and inherent disclosures of a prior art reference may be relied upon in the rejection of claims under 35 U.S.C. 102 or 103. “The inherent teaching of a prior art reference, a question of fact, arises both in the context of anticipation and obviousness.” *In re Napier*, 55 F.3d 610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995) (affirmed a 35 U.S.C. 103 rejection based in part on inherent disclosure in one of the references). See also *In re Grasselli*, 713 F.2d 731, 739, 218 USPQ 769, 775 (Fed. Cir. 1983).

先行技術の引例の明確、黙示的かつ潜在的な開示は、特許法第102条又は第103条によるクレームの拒絶において依拠され得る。「先行技術の引例、事実に関する争点から潜在的に教示される内容は、新規性の欠如及び自明性を検討する中で生じる。」*In re Napier*, 55 F.3d610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995) (引用文献の一つに潜在的に開示された部分に基づく特許法第103条拒絶を支持。) *In re Grasselli*, 713 F.2d 731, 739, 218 USPQ769, 775 (Fed. Cir. 1983)も参照のこと。

I. SOMETHING WHICH IS OLD DOES NOT BECOME PATENTABLE UPON THE DISCOVERY OF A NEW PROPERTY

I. 古いものは新しい特性の発見によって特許を受けられない

“[T]he discovery of a previously unappreciated property of a prior art composition, or of a scientific explanation for the prior art’s functioning,

²⁵ 事務局による仮訳

does not render the old composition patentably new to the discoverer.” *Atlas Powder Co. v. Ireco Inc.*, 190 F.3d 1342, 1347, 51 USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999). Thus the claiming of a new use, new function or unknown property which is inherently present in the prior art does not necessarily make the claim patentable. *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1254, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977). In *In re Crish*, 393 F.3d 1253, 1258, 73 USPQ2d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2004), the court held that the claimed promoter sequence obtained by sequencing a prior art plasmid that was not previously sequenced was anticipated by the prior art plasmid which necessarily possessed the same DNA sequence as the claimed oligonucleotides. The court stated that “just as the discovery of properties of a known material does not make it novel, the identification and characterization of a prior art material also does not make it novel.” *Id.* See also MPEP § 2112.01 with regard to inherency and product-by-process claims and MPEP § 2141.02 with regard to inherency and rejections under 35 U.S.C. 103.

「先行技術の組成物の、従前には認められていない特性や、又は従来技術の機能に関する科学的説明を発見しても、発見者が古い組成物は新規であるとして特許を受けられるようにはならない。」*Atlas Powder Co. v. Ireco Inc.*, 190 F.3d 1342, 1347, 51 USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999)。従って、先行技術に潜在的に存在する新規使用、新規機能又は未知の特性についてクレームすることは必ずしも当該クレームの特許性のあるものとするわけではない。 *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1254, 195 USPQ430, 433 (CCPA 1977)。 *In re Crish*, 393F.3d 1253, 1258, 73 USPQ2d 1364, 1368 (Fed. Cir. 2004)において、裁判所は、以前に配列決定されていない従来技術のプラスミドを配列決定することによって入手され、クレームされているプロモーター配列は、クレームされているオリゴヌクレチオドと同一の DNA 配列を必然的に有する従前技術のプラスミドによって新規性を喪失したとした。同裁判所は「ただ単に既知の材料の特性を発見しても新規性はなく、従来技術材料の特定及び特性評価もまたそれに新規性を与えるものではない」と述べた。同文献。また、潜在的特性及びプロダクト・バイ・プロセス・クレームについては MPEP 第 2112.01 条を、特許法第 103 条に基づく潜在的特性及び拒絶については MPEP 第 2141.02 条を参照のこと。

II. INHERENT FEATURE NEED NOT BE RECOGNIZED AT THE TIME OF THE INVENTION

II. 当該発明時に認識される必要のない潜在的特徴

There is no requirement that a person of ordinary skill in the art would have recognized the inherent disclosure *at the time of invention*, but only that the

subject matter is in fact inherent in the prior art reference. *Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc.*, 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir. 2003) (rejecting the contention that inherent anticipation requires recognition by a person of ordinary skill in the art before the critical date and allowing expert testimony with respect to post-critical date clinical trials to show inherency); see also *Toro Co. v. Deere & Co.*, 355 F.3d 1313, 1320, 69 USPQ2d 1584, 1590 (Fed. Cir. 2004) (“[T]he fact that a characteristic is a necessary feature or result of a prior-art embodiment (that is itself sufficiently described and enabled) is enough for inherent anticipation, even if that fact was unknown at the time of the prior invention.”); *Abbott Labs v. Geneva Pharms., Inc.*, 182 F.3d 1315, 1319, 51 USPQ2d 1307, 1310 (Fed. Cir. 1999) (“If a product that is offered for sale inherently possesses each of the limitations of the claims, then the invention is on sale, whether or not the parties to the transaction recognize that the product possesses the claimed characteristics.”); *Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc.*, 190 F.3d 1342, 1348-49, 51 USPQ2d 1943, 1947 (Fed. Cir. 1999) (“Because ‘sufficient aeration’ was inherent in the prior art, it is irrelevant that the prior art did not recognize the key aspect of [the] invention... An inherent structure, composition, or function is not necessarily known.”); *SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, 403 F.3d 1331, 1343-44, 74 USPQ2d 1398, 1406-07 (Fed. Cir. 2005) (holding that a prior art patent to an anhydrous form of a compound “inherently” anticipated the claimed hemihydrate form of the compound because practicing the process in the prior art to manufacture the anhydrous compound “inherently results in at least trace amounts of” the claimed hemihydrate even if the prior art did not discuss or recognize the hemihydrate); *In re Omeprazole Patent Litigation*, 483 F.3d 1364, 1373, 82 USPQ2d 1643, 1650 (Fed. Cir. 2007) (The court noted that although the inventors may not have recognized that a characteristic of the ingredients in the prior art method resulted in an *in situ* formation of a separating layer, the *in situ* formation was nevertheless inherent. “The record shows formation of the *in situ* separating layer in the prior art even though that process was not recognized at the time. The new realization alone does not render that necessary [sic] prior art patentable.”)

当業者が発明時にその潜在的開示を認識していたであろうことは必要ない。単に、当該保護対象が先行技術引例の中に事実上潜在的に含まれているだけでよい。 *Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc.*, 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir.

2003) (潜在的に新規性がないとするためには、基準日以前の当業者による認識を必要とするという主張の拒絶、及び、潜在的特性を明らかにするための、基準日を過ぎてからの臨床試験に関する専門家証言の許可) ; 次も参照のこと。 *Toro Co. v. Deere & Co.*, 355 F.3d 1313, 1320, 69USPQ2d 1584, 1590 (Fed. Cir. 2004) (「特性は必要な特徴である、若しくは先行技術の実施例(それ自体十分に記述され実施可能である)の成果であるという事実は、その事実が先行技術の発明時に知られていなかったとしても、潜在的に新規性がないとすることに十分である。」) ; *Abbott Labs v. Geneva Pharms., Inc.*, 182 F.3d 1315, 1319, 51 USPQ2d 1307, 1310 (Fed. Cir. 1999) (「売りに出される製品が当該クレームの各限定のそれぞれを潜在的に有する場合、その発明は、当該取引当事者がその製品は当該クレームの特性を有することを認めているか否かを問わず、販売中である。」) ; *Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc.*, 190 F.3d 1342, 1348-49 (Fed. Cir. 1999) (「十分な給気」はその先行技術の潜在的特性であったので、その先行技術が当該発明の重要な特徴を認識していないことは関連性がない。・・・潜在的な構造、組成物又は機能は必ずしも知られているというわけではない。) ; *SmithKline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, 403 F.3d 1331, 1343-44, 74USPQ2d 1398, 1406-07 (Fed. Cir. 2005) (化合物の無水形に対する先行技術特許により、クレームされている半水化物は新規性を喪失する、なぜなら、その無水化合物を製造するために先行技術のプロセスを実行すれば、先行技術がその半水化物を検討若しくは認識していないとしても、クレームされている半水化物「を潜在的に少なくとも微量もたらすことになる」からであるとした。) [*In re Omeprazole Patent Litigation*, 483 F.3d 1364, 1373, 82 USPQ2d 1643, 1650 (Fed. Cir. 2007) (裁判所は、発明者らは先行技術の方法における当該成分の特徴が、分離層の *in-situ* 形成をもたらすことを認識していなかったとしても、*in-situ* 形成は潜在的であると指摘した。「当該プロセスがその時点で認識されていなかったとしても、記録からは先行技術において *in-situ* 分離層が形成されていることは明らかである。新たな認識だけでは、その必要な[原文のまま]先行技術に特許は与えられない。」))] ²⁶

²⁶ 事務局による仮訳

III. A REJECTION UNDER 35 U.S.C. 102/103 CAN BE MADE WHEN THE PRIOR ART PRODUCT SEEMS TO BE IDENTICAL EXCEPT THAT THE PRIOR ART IS SILENT AS TO AN INHERENT CHARACTERISTIC

III. 特許法第 102 条／第 103 条による拒絶は先行技術製品が同一のように思われる場合に行うことができる。ただし、その先行技術が潜在的特性について言及のない場合を除く。

Where applicant claims a composition in terms of a function, property or characteristic and the composition of the prior art is the same as that of the claim but the function is not explicitly disclosed by the reference, the examiner may make a rejection under both 35 U.S.C. 102 and 103, expressed as a 102/103 rejection. “There is nothing inconsistent in concurrent rejections for obviousness under 35 U.S.C. 103 and for anticipation under 35 U.S.C. 102.” *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1255 n.4, 195 USPQ 430, 433 n.4 (CCPA 1977). This same rationale should also apply to product, apparatus, and process claims claimed in terms of function, property or characteristic. Therefore, a 35 U.S.C. 102/103 rejection is appropriate for these types of claims as well as for composition claims.

出願人が、機能、属性又は特性に関して組成物をクレームし、かつ先行技術の当該組成物がクレームの組成物と同一であるがその機能が引例によって明示的に開示されていない場合、審査官は特許法第 102 条及び第 103 条の両条項に基づき、第 102 条／第 103 条拒絶として表された、拒絶を行うことができる。「特許法第 103 条に基づく自明性及び特許法第 102 条に基づく新規性の欠如による同時拒絶に何ら矛盾はない。」*In re Best*, 562 F.2d 1252, 1255n.4, 195 USPQ 430, 433 n.4 (CCPA 1977)。この同じ理由は、製品、装置及び、機能、属性又は特性についてクレームされた方法クレームにも適用しなくてはならない。従って、特許法第 102 条／第 103 条の拒絶は、これらの種類のクレーム及び組成物クレームに適している。

IV. EXAMINER MUST PROVIDE RATIONALE OR EVIDENCE TENDING TO SHOW INHERENCY

IV. 審査官は潜在的特性を示すに資する理由又は証拠を用意しなければならない

The fact that a certain result or characteristic may occur or be present in the prior art is not sufficient to establish the inherency of that result or characteristic. *In re Rijckaert*, 9 F.3d 1531, 1534, 28 USPQ2d 1955, 1957 (Fed. Cir. 1993) (reversed rejection because inherency was based on what would result

due to optimization of conditions, not what was necessarily present in the prior art); *In re Oelrich*, 666 F.2d 578, 581-82, 212 USPQ 323, 326 (CCPA 1981). Also, “[a]n invitation to investigate is not an inherent disclosure” where a prior art reference “discloses no more than a broad genus of potential applications of its discoveries.” *Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings*, 370 F.3d 1354, 1367, 71 USPQ2d 1081, 1091 (Fed. Cir. 2004) (explaining that “[a] prior art reference that discloses a genus still does not inherently disclose all species within that broad category” but must be examined to see if a disclosure of the claimed species has been made or whether the prior art reference merely invites further experimentation to find the species).

所定の成果又は特性が先行技術において現れる若しくは存在する可能性があるという事実は、その成果又は特性が潜在的特性であることを立証するには十分でない。In re Rijckaert, 9F.3d 1531, 1534, 28 USPQ2d 1955, 1957 (Fed. Cir. 1993) (潜在的性質は先行技術に必然的に存在したものではなく、条件の最適化によって得られるであろうものに基づいていたので、拒絶を取り消した) ; In re Oelrich, 666 F.2d 578, 581-82, 212 USPQ 323, 326 (CCPA 1981)。また、先行技術の引例が「その発見の適用可能性のせいぜい一つの広い属を開示しているだけの」場合、「調査の求めは潜在的特性の開示ではない。」*Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings*, 370F.3d 1354, 1367, 71 USPQ2d 1081, 1091 (Fed. Cir. 2004) (「一つの属を記載する先行技術の引例は、まだ、その広いカテゴリ内のすべての種を潜在的に開示するものではない」が、クレームの種の記載が行われているかどうか、また、先行技術の引例はその種を発見するためのいっそうの実験を求めているにすぎないかどうかを確認するため審査されねばならないことの説明。)

“In relying upon the theory of inherency, the examiner must provide a basis in fact and/or technical reasoning to reasonably support the determination that the allegedly inherent characteristic necessarily flows from the teachings of the applied prior art.” *Ex parte Levy*, 17 USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990) (emphasis in original) (Applicant’s invention was directed to a biaxially oriented, flexible dilation catheter balloon (a tube which expands upon inflation) used, for example, in clearing the blood vessels of heart patients). The examiner applied a U.S. patent to Schjeldahl which disclosed injection molding a tubular preform and then injecting air into the preform to expand it against a mold (blow molding). The reference did not directly state that the end product balloon was biaxially oriented. It did disclose that the

balloon was “formed from a thin flexible inelastic, high tensile strength, biaxially oriented synthetic plastic material.” *Id.* at 1462 (emphasis in original). The examiner argued that Schjeldahl’s balloon was inherently biaxially oriented. The Board reversed on the basis that the examiner did not provide objective evidence or cogent technical reasoning to support the conclusion of inherency.).

「潜在的特性の理論に依拠するにあたって、審査官は、事実及び／又は技術的論拠に基づいて、潜在的であるとされる特性は、必然的に、その適用された先行技術の教示内容に由来するとの判断を合理的に裏付けなければならない。」 *Ex parte Levy*, 17

USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990) (強調は原文のまま) (出願人の発明は、例えば、心臓病患者の血管をきれいにする際に使用される二軸延伸の軟性拡張カテーテル(膨張して展開するチューブ)に向けられた。) 審査官は、管状予備成型物を射出成形し、次にその予備成型物を型に当てて拡張させるためそれに空気を注入することを開示した Schjeldahl の米国特許を適用した。この引例は、最終製品のバルーンが二軸延伸であると直接述べてはいなかった。バルーンは「薄く曲がりやすい非弾性の、引張強度の高い、二軸延伸の合成プラスチック材料」であることを記載していた。 *Id.* at 1462 (強調は原文のまま)。 審査官は Schjeldahl のバルーンは本質的に二軸延伸であると主張した。 審判部は、審査官が潜在的特性とする結論を裏付ける客観的証拠又は説得力のある技術的論拠を提供していないことを理由に拒絶査定を覆した。

In *In re Schreiber*, 128 F.3d 1473, 44 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997), the court affirmed a finding that a prior patent to a conical spout used primarily to dispense oil from an oil can inherently performed the functions recited in applicant’s claim to a conical container top for dispensing popped popcorn. The examiner had asserted inherency based on the structural similarity between the patented spout and applicant’s disclosed top, i.e., both structures had the same general shape. The court stated:

[N]othing in Schreiber’s [applicant’s] claim suggests that Schreiber’s container is ‘of a different shape’ than Harz’s [patent]. In fact, [] an embodiment according to Harz (Fig. 5) and the embodiment depicted in figure 1 of Schreiber’s application have the same general shape. For that reason, the examiner was justified in concluding that the opening of a conically shaped top as disclosed by Harz is inherently of a size sufficient to ‘allow [] several kernels of popped popcorn to pass through at the same time’ and that the taper of Harz’s conically shaped top is inherently of such a shape ‘as to by itself

jam up the popped popcorn before the end of the cone and permit the dispensing of only a few kernels at a shake of a package when the top is mounted to the container.’ The examiner therefore correctly found that Harz established a prima facie case of anticipation.

Schreiber, 128 F.3d at 1478, 44 USPQ2d at 1432.

In re *Schreiber*, 128 F.3d 1473, 44 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1997)において、裁判所は、円錐形の口に与えられた先行特許が、主に、油差しから油を分注するために使われているが、潜在的には、はじけたポップコーンを小分けするための円錐容器頭部という出願人のクレームに記載される機能を果たしているという認定を支持した。審査官は、特許された注ぎ口と出願人が開示したキャップの構造的類似、すなわち、二つの構造は同一の全体形状を有することに基づいて、潜在的特性を主張した。裁判所は次のように述べている。

「Schreiber[出願人]のクレームに何ら、Schreiber の容器が Harz の[特許]と「異なる形状」であることを示唆するものはない。実際、[]Harz(図 5)による実施例と Schreiber の出願の図 1 に示される実施例は同一の全体形状を有する。従って、審査官は、Harz により開示された円錐状キャップの開口部は潜在的に「はじけたポップコーンのかなりの粒を同時に通過させる」ために十分な大きさであり、かつ、Harz の円錐状キャップのテーパーは潜在的に「錐体の前までにはじけたポップコーンを自動的に詰め込むことができ、また、キャップが容器に取り付けられる場合、パッケージの一振動で数粒だけを分注させることができる」ような形状であるとの結論を正当化した。従って、審査官が、Harz は新規性喪失につき一応の証明をしたと認定したことは妥当である。」

In re *Schreiber*, 128 F.3d at 1478, 44 USPQ2d at 1432

V. ONCE A REFERENCE TEACHING PRODUCT APPEARING TO BE SUBSTANTIALLY IDENTICAL IS MADE THE BASIS OF A REJECTION, AND THE EXAMINER PRESENTS EVIDENCE OR REASONING TENDING TO SHOW INHERENCY, THE BURDEN OF PRODUCTION SHIFTS TO THE APPLICANT

V. 製品が実質的に同一であるように思われることを教示する引例が一度拒絶の根拠とされ、審査官が潜在的特性を示す証拠又は論拠を提示すると、自明でない相違を立証する責任は出願人に転換する

“[T]he PTO can require an applicant to prove that the prior art products do not necessarily or inherently possess the characteristics of his [or her] claimed product. Whether the rejection is based on ‘inherency’ under 35 U.S.C. 102, on ‘prima facie obviousness’ under 35 U.S.C. 103, jointly or alternatively, the burden of proof is the same.” *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430,

433-34 (CCPA 1977) (footnote and citation omitted). The burden of proof is similar to that required with respect to product-by-process claims. *In re Fitzgerald*, 619 F.2d 67, 70, 205 USPQ 594, 596 (CCPA 1980) (citing *Best*, 562 F.2d at 1255).

「特許商標庁は出願人に、先行技術の製品は出願人がクレームする製品の特性を必ずしも若しくは潜在的に有していないことの証明を求めることができる。特許法第102条に基づく『潜在的特性』による拒絶であろうと、特許法第103条に基づく『一応の自明性』による拒絶であろうと、これら両方であろうと片方であろうと、その立証責任は同一である…[脚注省略]。」立証責任は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて求められるものと同様である。 *In re Fitzgerald*, 619 F.2d 67, 70, 205 USPQ 594, 596 (CCPA 1980) (quoting *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433-34 (CCPA 1977))。

In *Fitzgerald*, the claims were directed to a self-locking screw-threaded fastener comprising a metallic threaded fastener having patches of crystallizable thermoplastic bonded thereto. The claim further specified that the thermoplastic had a reduced degree of crystallization shrinkage. The specification disclosed that the locking fastener was made by heating the metal fastener to melt a thermoplastic blank which is pressed against the metal. After the thermoplastic adheres to the metal fastener, the end product is cooled by quenching in water. The examiner made a rejection based on a U.S. patent to Barnes. Barnes taught a self-locking fastener in which the patch of thermoplastic was made by depositing thermoplastic powder on a metallic fastener which was then heated. The end product was cooled in ambient air, by cooling air or by contacting the fastener with a water trough. The court first noted that the two fasteners were identical or only slightly different from each other.

“Both fasteners possess the same utility, employ the same crystallizable polymer (nylon 11), and have an adherent plastic patch formed by melting and then cooling the polymer.” *Id.* at 596 n.1, 619 F.2d at 70 n.1. The court then noted that the Board had found that Barnes’ cooling rate could reasonably be expected to result in a polymer possessing the claimed crystallization shrinkage rate. Applicants had not rebutted this finding with evidence that the shrinkage rate was indeed different. They had only argued that the crystallization shrinkage rate was dependent on the cool down rate and that the cool down rate of Barnes was much slower than theirs. Because a difference in the cool down

rate does not necessarily result in a difference in shrinkage, objective evidence was required to rebut the 35 U.S.C. 102/103 *prima facie* case.

In re Fitzgerald 事件において、クレームは、結晶性熱可塑性物質のパッチを接着させた金属締め具からなる自動ロック式ねじ締め具に向けられた。さらに当該クレームは熱可塑性物質が結晶化による収縮である程度収縮することを明確にした。明細書は、そのロック式締め具は、金属締め具を加熱することによってその金属にプレスする熱可塑性ブランクを溶解させ、製造されることを公開した。熱可塑性物質が金属締め具に接着した後、最終製品は水で急冷し冷却される。審査官は Barnes の米国特許に基づいて拒絶を行った。Barnes は、熱可塑性粉体をその後加熱される金属締め具に置くことにより熱可塑性物質のパッチがその中に作られる自動ロック式締め具を教示した。最終製品は周囲空気中で、冷却用空気によって、若しくは締め具を水槽に接触させることによって冷却された。裁判所はまず、2 つの締め具は同一であるか互いにわずかな違いしかないことを指摘した。

「2 つの締め具は同一の有用性を有し、同一の結晶性ポリマーを用いており、そのポリマーを溶解させ、次に冷却することで形成される接着性の樹脂パッチを有する。」 Id. at 596 n. 1, 619 F.2d at 70 n. 1. 次に裁判所は、審判部は Barnes の冷却速度は、ポリマーがクレームの結晶化による収縮速度を持つという結果になることが合理的に予期され得ると判定していることに言及した。出願人は、その収縮速度が実際に異なるという証拠による認定に反論しなかった。出願人は、結晶化による収縮速度はクールダウン速度に依存すること、Barnes のクールダウン速度は自分たちのものよりずっと緩慢であることを主張したのみであった。クールダウン速度の違いは必ずしも収縮の違いをもたらさないので、特許法第 102/103 条の一応の証明に反論するため、客観的証拠が要求された。

In *Schreiber*, 128 F.3d 1473, 1478, 44 USPQ2d 1429, 1432 (Fed.Cir.1997), the court held that applicant's declaration failed to overcome a *prima facie* case of anticipation because the declaration did not specify the dimensions of either the dispensing top that was tested or the popcorn that was used. Applicant's declaration merely asserted that a conical dispensing top built according to a figure in the prior art patent was too small to jam and dispense popcorn and thus could not inherently perform the functions recited in applicant's claims. The court pointed out the disclosure of the prior art patent was not limited to use as an oil can dispenser, but rather was broader than the precise configuration shown in the patent's figure. The court also noted that the Board of Patent Appeals and Interferences found as a factual matter that a scaled-up version of the top disclosed in the patent would be capable of performing the functions recited in applicant's claim.

In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478, 44 USPQ2d 1429, 1432 (Fed. Cir. 1997)において裁判所は、出願人の宣誓書はテストされるディスペンスキャップ及び使用されるポップコーンのいずれも寸法を指定していないので、その宣言書は新規性欠如の一応の証明を克服できないと判示した。出願人の宣言書は単に、先行技術の特許の図に準じて作られる円錐形のディスペンスキャップは小型すぎてポップコーンを押し詰め小分けすることができず、従って、出願人のクレームに記載される機能を潜在的に行うことができないことを主張したにすぎない。裁判所は、先行技術特許の開示は油差しのディスペンサーとしての使用に限定されず、むしろ特許の図に示される正確な構成よりも広範であることを指摘した。裁判所はまた、審判部が事実認定として、当該特許で開示されたキャップを拡大版は、出願人のクレームに記載される機能を行うことができるであろうと認定していることを指摘した。

See MPEP § 2113 for more information on the analogous burden of proof applied to product-by-process claims.

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに適用される類似の立証責任についての詳細は、MPEP 第 2113 条を参照のこと。

2112.01 Composition, Product, and Apparatus Claims [R-07.2015]

2112.01 組成物、製品及び装置のクレーム

I. PRODUCT AND APPARATUS CLAIMS – WHEN THE STRUCTURE RECITED IN THE REFERENCE IS SUBSTANTIALLY IDENTICAL TO THAT OF THE CLAIMS, CLAIMED PROPERTIES OR FUNCTIONS ARE PRESUMED TO BE INHERENT

I. 製品及び装置のクレーム—引例に記載される構造が実質的に当該クレームの構造と同一の場合、クレームの特性又は機能は潜在的特性であると推定される

Where the claimed and prior art products are identical or substantially identical in structure or composition, or are produced by identical or substantially identical processes, a *prima facie* case of either anticipation or obviousness has been established. *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977). “When the PTO shows a sound basis for believing that the products of the applicant and the prior art are the same, the applicant has the burden of showing that they are not.” *In re Spada*, 911 F.2d 705, 709, 15 USPQ2d 1655, 1658 (Fed. Cir. 1990). Therefore, the *prima facie* case can be rebutted by evidence showing that the prior art products do not necessarily

possess the characteristics of the claimed product. *In re Best*, 562 F.2d at 1255, 195 USPQ at 433. See also *Titanium Metals Corp. v. Banner*, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985) (Claims were directed to a titanium alloy containing 0.2-0.4% Mo and 0.6-0.9% Ni having corrosion resistance. A Russian article disclosed a titanium alloy containing 0.25% Mo and 0.75% Ni but was silent as to corrosion resistance. The Federal Circuit held that the claim was anticipated because the percentages of Mo and Ni were squarely within the claimed ranges. The court went on to say that it was immaterial what properties the alloys had or who discovered the properties because the composition is the same and thus must necessarily exhibit the properties.).

クレームの製品と先行技術の製品が同一若しくは構造又は組成物において実質的に同一である、若しくは同一又は実質的に同一のプロセスで生産される場合、新規性の欠如の又は自明性の、一応の証明が成立している。In re Best, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433 (CCPA1977)。「特許商標庁が、出願人の当該製品及び先行技術は同一であると信ずる妥当な理由を示す場合、出願人はそうでないことを明らかにする責任を有する。」In re Spada, 911 F.2d705, 709, 15 USPQ2d 1655, 1658 (Fed.Cir. 1990)。従って、一応の証明は、先行技術製品はクレームする製品の特性を必ずしも有しないことを示す証拠によって反論することができる。In re Best, 562 F.2d at 1255、195 USPQat 433, 次も参照のこと。*Titanium Metals Corp. v. Banner*, 778 F.2d 775, 227 USPQ 773 (Fed. Cir. 1985) (クレームは、0.2~0.4%のMoと0.6~0.9%のNiを含み、耐腐食性を有するチタン合金に向けられた。ロシアの論文はチタン合金が0.2~0.4%のMoと0.6~0.9%のNiを含むことは開示したが耐腐食性については無言であった。連邦巡回控訴裁判所は、Mo及びNiの割合がまさにクレームされた範囲内にあったので、当該クレームは新規性がないと判示した。同裁判所はさらに続けて、当該組成物は同一であり、したがって、必ず当該特性を示すはずであるのだから、合金がどのような特性を有するか、また、その特性を誰が発見したかは重要でないとした。

See also *In re Ludtke*, 441 F.2d 660, 169 USPQ 563 (CCPA 1971) (Claim 1 was directed to a parachute canopy having concentric circumferential panels radially separated from each other by radially extending tie lines. The panels were separated “such that the critical velocity of each successively larger panel will be less than the critical velocity of the previous panel, whereby said parachute will sequentially open and thus gradually decelerate.” The court found that the claim was anticipated by Menget. Menget taught a parachute having three circumferential panels separated by tie lines. The court upheld the

rejection finding that applicant had failed to show that Menget did not possess the functional characteristics of the claims.); *Northam Warren Corp. v. D. F. Newfield Co.*, 7 F. Supp. 773, 22 USPQ 313 (E.D.N.Y. 1934) (A patent to a pencil for cleaning fingernails was held invalid because a pencil of the same structure for writing was found in the prior art.).

次も参照のこと。In re Ludtke, 441 F.2d 660, 169 USPQ 563 (CCPA 1971) (クレーム 1 は、けい線を放射状に広げることによって互いに放射状に分かれる同軸円周パネルを有するパラシュートのかさに向けられた。パネルは「連続的に大きくなる各パネルの臨界速度が前のパネルの臨界速度よりも小さくなるように」分けられており、「それによって前記パラシュートは連続的に開き、こうして次第に減速する。」裁判所は当該クレームは Menget により先に開示されたと判示した。Menget は、けい線で分けられた 3 枚の円周パネルを有するパラシュートを教示した。同裁判所は、Menget が当該クレームの機能的特性を有しないことを出願人は立証できないとする拒絶を支持した。Northam Warren Corp. v. D. F. Newfield Co., 7 F. Supp. 773, 22USPQ313 (E. D. N. Y. 1934) (指の爪をきれいにするペンシルへの特許は、同一構造を持つ書くためのペンシルが先行技術で確認されたため無効と判示された。)

II. COMPOSITION CLAIMS – IF THE COMPOSITION IS PHYSICALLY THE SAME, IT MUST HAVE THE SAME PROPERTIES

II. 組成物のクレーム—組成物が物理的に同一である場合、必ず同一特性を有する

“Products of identical chemical composition can not have mutually exclusive properties.” *In re Spada*, 911 F.2d 705, 709, 15 USPQ2d 1655, 1658 (Fed. Cir. 1990). A chemical composition and its properties are inseparable. Therefore, if the prior art teaches the identical chemical structure, the properties applicant discloses and/or claims are necessarily present. *Id.* (Applicant argued that the claimed composition was a pressure sensitive adhesive containing a tacky polymer while the product of the reference was hard and abrasion resistant. “The Board correctly found that the virtual identity of monomers and procedures sufficed to support a *prima facie* case of unpatentability of Spada’s polymer latexes for lack of novelty.”).

「同一化学成分の製品は相互に排他的な特性を有することはできない。」化学成分及びその特性は分離できない。従って、先行技術が同一化学構造を教示する場合、出願人が開示する特性及び／又はクレームが必然的に存在する。In re Spada, 911 F.2d 705, 709, 15 USPQ2d1655, 1658 (Fed. Cir. 1990) (出願人は、クレームの組成物は粘着性ポリマーを含

む感圧性接着テープであるが、引例の製品は硬質かつ耐摩耗性であると主張した。「審判部は、モノマーの実質的同一性及び手続きは、新規性に欠ける Spada のポリマーラテックスの特許性欠如の一応の証明を裏付けるために十分であると正しく判定した。」)

III. PRODUCT CLAIMS - NONFUNCTIONAL PRINTED MATTER DOES NOT DISTINGUISH CLAIMED PRODUCT FROM OTHERWISE IDENTICAL PRIOR ART PRODUCT

III. 製品のクレーム—非機能的印刷物によって、クレームの製品と、その印刷物がなければ同一である先行技術製品は区別されない

Where the only difference between a prior art product and a claimed product is printed matter that is not functionally related to the product, the content of the printed matter will not distinguish the claimed product from the prior art. *In re Ngai*, 367 F.3d 1336, 1339, 70 USPQ2d 1862, 1864 (Fed. Cir. 2004) (Claim at issue was a kit requiring instructions and a buffer agent. The Federal Circuit held that the claim was anticipated by a prior art reference that taught a kit that included instructions and a buffer agent, even though the content of the instructions differed, explaining “[i]f we were to adopt [applicant’s] position, anyone could continue patenting a product indefinitely provided that they add a new instruction sheet to the product.”). See also *In re Gulack*, 703 F.2d 1381, 1385–86, 217 USPQ 401, 404 (Fed. Cir. 1983) (“Where the printed matter is not functionally related to the substrate, the printed matter will not distinguish the invention from the prior art in terms of patentability….[T]he critical question is whether there exists any new and unobvious functional relationship between the printed matter and the substrate.”); *In re Miller*, 418 F.2d 1392, 1396 (CCPA 1969) (finding a new and unobvious relationship between a measuring cup and writing showing how to “half” a recipe); *In re Seid*, 161 F.2d 229, 73 USPQ 431 (CCPA 1947) (matters relating to ornamentation only which have no mechanical function cannot be relied upon to patentably distinguish the claimed invention from the prior art); *In re Xiao*, 462 Fed. Appx. 947, 950–51 (Fed. Cir. 2011) (non-precedential) (affirming an obviousness rejection of claims directed to a tumbler lock that used letters instead of numbers and had a wild-card label instead of one of the letters); *In re Bryan*, 323 Fed. Appx. 898, 901 (Fed. Cir. 2009) (non-precedential) (printed matter on game cards bears no new and unobvious functional relationship to game board).

先行技術製品とクレームする製品との間の唯一の違いが機能的に当該製品に関係しない印刷物である場合、その印刷物の内容はクレームする製品と先行技術を区別しない。In re Ngai, 367 F.3d 1336, 1339, 70 USPQ2d 1862, 1864 (Fed. Cir. 2004) (問題のクレームは使用法と緩衝剤を必要とするキットであった。連邦巡回控訴裁判所は、当該クレームは、使用法の内容が異なっているとしても、使用法と緩衝剤を含むキットを教示する先行技術の引例により新規性を喪失したと判示した。[同裁判所は「もし(出願人の)主張を採用すると、製品に新しい使用法の取説を加えることにより、誰もが無制限に一つの製品に関する特許を取り続けることが可能になる。」と説明した。]²⁷⁾次も参照のこと。In re Gulack, 703 F.2d 1381, 1385-86, 217USPQ 401, 404 (Fed. Cir. 1983) (「印刷物が基板に機能的に関係しない場合、その印刷物は当該発明と先行技術の特許性という点で区別しない…重要な問題は、その印刷物と当該基板との間に新規かつ自明でない機能的関係が存在するか否かである。」) [In re Miller, 418 F.2d 1392, 1396 (CCPA 1969) (計量カップとレシピを「半分にする」方法を示す書面の間に新規かつ非自明な関係があることを認定している) ; In re Seid, 161 F.2d 229, 73 USPQ 431 (CCPA 1947) (機械的機能を有しない装飾のみに関する事項は、先行技術の発明と区別して特許可能とすることはできない) ; In re Xiao, 462 Fed. Appx. 947, 950-51 (Fed. Cir. 2011) (先例として引用できない) (数字の代わりに文字を使用し、文字の一つの代わりに、ワイルドカードラベルを持つタンブラー錠を対象とするクレームの自明性欠如による拒絶を支持している) ; In re Bryan, 323 Fed. Appx. 898, 901 (Fed. Cir. 2009) (先例として引用できない) (ゲームカードに印刷されているものは、ゲームボードに対して何ら新規かつ非自明な機能的関係を有していない) 。]²⁸⁾

The court has extended the rationale in the printed matter cases, in which, for example, written instructions are added to a known product, to method claims in which “an instruction limitation” (i.e., a limitation “informing” someone about the existence of an inherent property of that method) is added to a method known in the art. *King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc.*, 616 F.3d 1267, 1279, 95 USPQ2d 1833, 1842 (2010). Similar to the inquiry for products with printed matter thereon, for such method cases the relevant inquiry is whether a new and unobvious functional relationship with the known method exists. In *King Pharma*, the court found that the relevant determination is whether the “instruction limitation” has a “new and unobvious functional relationship” with the known method of administering the drug with food. *Id.*

²⁷⁾ 事務局による仮訳

²⁸⁾ 事務局による仮訳

The court held that the relationship was non-functional because “[i]nforming a patient about the benefits of a drug in no way transforms the process of taking the drug with food.” *Id.* That is, the actual method of taking a drug with food is the same regardless of whether the patient is informed of the benefits. *Id.*

“In other words, the ‘informing’ limitation ‘in no way depends on the method, and the method does not depend on the ‘informing’ limitation.’ ” *Id.* (citing *In re Ngai*, 367 F.3d 1336, 1339 (Fed. Cir. 2004)); see also *In re Kao*, 639 F.3d 1057, 1072-73, 98 USPQ2d 1799, 1811-12 (Fed. Cir. 2011).

[裁判所は、例えば、既知の製品に説明書を付加した印刷物に関する事件で提示された原理を、当該技術分野で知られている方法に「説明による限定」（すなわち、その方法の潜在的な特性が存在することを誰かに「知らせる」限定）を付加した方法クレームに拡大適用した。*King Pharmaceuticals, Inc. v. Eon Labs, Inc.*, 616 F.3d 1267, 1279, 95 USPQ2d 1833, 1842 (2010). 印刷の施された製品に関する審議と同様に、方法クレームの場合には、当該審議は、既知の方法と新規かつ非自明の関係が存在するか否かである。裁判所は、*King Pharma* 事件におけるこの判断は、「説明による限定」が食品と共に薬剤を投与する既知の方法との間に「新規かつ非自明な機能的関係」を有するか否かであると認定した。同文献。裁判所は、「薬剤の効能に関して患者に伝えることが、食品と共に薬剤を服用するプロセスを決して変えることはない」ため、当該関係は非機能的であると判示した。同文献。すなわち薬剤を食品と共に服用する実際の方法は、患者がその効能を伝えられているか否かにかかわらず同じである。同文献。「言い換えれば、『伝える』という限定は『決して当該方法には左右されず、当該方法は『伝える』という限定』には左右されない。」同文献。(*Ngai*, 367 F.3d 1336, 1339 (Fed. Cir. 2004)) に関して引用; *In re Kao*, 639 F.3d 1057, 1072-73, 98 USPQ2d 1799, 1811-12 (Fed. Cir. 2011) も参照のこと。] ²⁹

²⁹ 事務局による仮訳

2112.02 Process Claims [R-07.2015]

2112.02 方法のクレーム

I. PROCESS CLAIMS – PRIOR ART DEVICE ANTICIPATES A CLAIMED PROCESS IF THE DEVICE CARRIES OUT THE PROCESS DURING NORMAL OPERATION

- I. 方法のクレーム—先行技術装置が正常運転時にクレームの方法を実行する場合、そのクレームされる方法は先行技術装置により新規性を喪失するとみなされる。

Under the principles of inherency, if a prior art device, in its normal and usual operation, would necessarily perform the method claimed, then the method claimed will be considered to be anticipated by the prior art device. When the prior art device is the same as a device described in the specification for carrying out the claimed method, it can be assumed the device will inherently perform the claimed process. *In re King*, 801 F.2d 1324, 231 USPQ 136 (Fed. Cir. 1986) (The claims were directed to a method of enhancing color effects produced by ambient light through a process of absorption and reflection of the light off a coated substrate. A prior art reference to *Donley* disclosed a glass substrate coated with silver and metal oxide 200–800 angstroms thick. While Donley disclosed using the coated substrate to produce architectural colors, the absorption and reflection mechanisms of the claimed process were not disclosed. However, King’s specification disclosed using a coated substrate of Donley’s structure for use in his process. The Federal Circuit upheld the Board’s finding that “Donley inherently performs the function disclosed in the method claims on appeal when that device is used in ‘normal and usual operation’ ” and found that a *prima facie* case of anticipation was made out. *Id.* at 138, 801 F.2d at 1326. It was up to applicant to prove that Donley’s structure would not perform the claimed method when placed in ambient light.). See also *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1255, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977) (Applicant claimed a process for preparing a hydrolytically-stable zeolitic aluminosilicate which included a step of “cooling the steam zeolite ... at a rate sufficiently rapid that the cooled zeolite exhibits a X-ray diffraction pattern” All the process limitations were expressly disclosed by a U.S. patent to Hansford except the cooling step. The court stated that any sample of Hansford’s zeolite would necessarily be cooled to facilitate subsequent handling. Therefore, a *prima facie* case under 35 U.S.C. 102/103 was made. Applicant had failed to introduce

any evidence comparing X-ray diffraction patterns showing a difference in cooling rate between the claimed process and that of Hansford or any data showing that the process of Hansford would result in a product with a different X-ray diffraction. Either type of evidence would have rebutted the *prima facie* case under 35 U.S.C. 102. A further analysis would be necessary to determine if the process was unobvious under 35 U.S.C. 103.); *Ex parte Novitski*, 26 USPQ2d 1389 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993) (The Board rejected a claim directed to a method for protecting a plant from plant pathogenic nematodes by inoculating the plant with a nematode inhibiting strain of *P. cepacia*. A U.S. patent to *Dart* disclosed inoculation using *P. cepacia* type Wisconsin 526 bacteria for protecting the plant from fungal disease. *Dart* was silent as to nematode inhibition but the Board concluded that nematode inhibition was an inherent property of the bacteria. The Board noted that applicant had stated in the specification that Wisconsin 526 possesses an 18% nematode inhibition rating.).

先行技術装置が正常運転時にクレームの方法を実行する場合、その装置はクレームの方法の新規性を喪失させる潜在的特性の原則に基づき、先行技術装置が正常かつ通常運転時において必然的にクレームされる方法を行うであろう場合、そのクレームされる方法は先行技術装置により新規性を喪失するとみなされる。先行技術装置が、クレームする方法の実施について、明細書に記載された装置と同一の場合、その装置は潜在的にクレームの方法を実行するとみなすことができる。In re King, 801 F.2d 1324, 231 USPQ 136 (Fed. Cir. 1986) (当該クレームは、塗装基板の光の吸収及び反射のプロセスを通して周辺光によって生まれる色彩効果を高める方法に向けられた。Donley の先行技術の引例は、銀及び厚さ 200~800 オングストロームの金属酸化物で被膜された硝子基板を示した。Donley は建設用のペンキを生産するため被膜基板を使用した。クレームの方法の吸収と反射のメカニズムは明らかにされなかった。しかし、King の明細書は自らのプロセスで使用するため Donley の構造の被膜基板を使用していることを開示した。連邦巡回控訴裁判所は、「Donley は、その装置が『正常かつ通常運転』で使用される場合、審判請求されている方法クレームに記載された機能を潜在的に行う」という審判部の認定を支持し、新規性を欠く一応の証明がされたと判示した。Id. at 138, 801 F.2d at 1326。Donley の構造は周辺光に置いたときクレームの方法を行わないであろうことを証明することは出願人の責任であった。) 次も参照のこと。In re Best, 562 F.2d 1252, 1255, 195USPQ430, 433 (CCPA 1977) (出願人は、「(前略)冷却されたゼオライトが X 線回折パターンを示す十分に速いペースで…スチームゼオライトの冷却工程を含む」加水分解に安定なゼオライトアルミノケイ酸塩を調合する方法をクレームした)。方法の制限の全てが、冷却工程を除

いて Hansford の米国特許により明示的に開示された。裁判所は、Hansford のゼオライトのサンプルは後に続く取扱いを容易にするため必然的に冷却されるであろうと述べた。従って、特許法第 102 条／第 103 条による一応の証明がされた。出願人は、クレームの方法と Hansford の方法との間で X 線回折パターンを比較し、冷却速度の違いを示す何らの証拠も、若しくは Hansford の方法は異なる X 線回折を有する製品となるであろうことを示す何らのデータも提出することができなかった。2 つのタイプの証拠のどちらかが特許法第 102 条による一応の証明に反証していただろう。当該方法が特許法第 103 条により自明でないかどうかの判断にはさらに分析が必要であろう。Ex parte Novitski, 26 USPQ2d 1389 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993) (審判部は、線虫を防止する *P. cepacia* 菌株を用いて植菌することにより植物病原性線虫から植物を保護する方法に向けられたクレームを拒絶した。Dart に対する米国特許は真菌病から植物を守るため *P. cepacia* タイプの Wisconsin 526 バクテリアを用いる植菌法を開示した。Dart は線虫防止に関して無言であったが、審判部はそのバクテリアの潜在的な特性であると結論した。審判部は、出願人は明細書で Wisconsin 526 は 18% の線虫予防率を有すると述べていることを指摘した。)

II. PROCESS OF USE CLAIMS - NEW AND UNOBVIOUS USES OF OLD STRUCTURES AND COMPOSITIONS MAY BE PATENTABLE

II. 使用方法のクレーム—古い構造及び組成物の新規かつ自明でない使用は特許性を有することがある

The discovery of a new use for an old structure based on unknown properties of the structure might be patentable to the discoverer as a process of using. In re Hack, 245 F.2d 246, 248, 114 USPQ 161, 163 (CCPA 1957). However, when the claim recites using an old composition or structure and the “use” is directed to a result or property of that composition or structure, then the claim is anticipated. In re May, 574 F.2d 1082, 1090, 197 USPQ 601, 607 (CCPA 1978) (Claims 1 and 6, directed to a method of effecting nonaddictive analgesia (pain reduction) in animals, were found to be anticipated by the applied prior art which disclosed the same compounds for effecting analgesia but which was silent as to addiction. The court upheld the rejection and stated that the applicants had merely found a new property of the compound and such a discovery did not constitute a new use. The court went on to reverse the obviousness rejection of claims 2-5 and 7-10 which recited a process of using a new compound. The court relied on evidence showing that the nonaddictive property of the new compound

was unexpected.). See also *In re Tomlinson*, 363 F.2d 928, 150 USPQ 623 (CCPA 1966) (The claim was directed to a process of inhibiting light degradation of polypropylene by mixing it with one of a genus of compounds, including nickel dithiocarbamate. A reference taught mixing polypropylene with nickel dithiocarbamate to lower heat degradation. The court held that the claims read on the obvious process of mixing polypropylene with the nickel dithiocarbamate and that the preamble of the claim was merely directed to the result of mixing the two materials. “While the references do not show a specific recognition of that result, its discovery by appellants is tantamount only to finding a property in the old composition.” 363 F.2d at 934, 150 USPQ at 628 (emphasis in original)).

古い構造の未知の特性の上に築き上げられた当該構造の新たな利用法の発見は、使用方法としてその発見に特許性がある場合がある。In *re Hack*, 245 F.2d 246, 248, 114 USPQ 161, 163 (CCPA 1957)。しかし、当該クレームが古い組成物又は構造を使用することを記載しており、その「使用」がその組成物又は構造の成果又は特性に向けられている場合、当該クレームは新規性を欠く。In *re May*, 574 F.2d 1082, 1090, 197 USPQ 601, 607 (CCPA 1978) (クレーム 1 及び 6 は、動物の非中毒性の鎮痛(痛みの軽減)効果法に関するものであるが、鎮痛効果を有する同一化合物を開示するが中毒については無言である先行技術によって新規性を欠くと判断された。裁判所はその拒絶を支持し、出願人は単に当該化合物の新たな特性を見出したに過ぎないのでそのような発見は新たな利用を構成しないと述べた。続けて、同裁判所は新たな化合物を使用するプロセスを記載したクレーム 2 乃至 5 並びにクレーム 7 乃至 10 の拒絶を覆した。同裁判所は、新たな化合物の非中毒性特性は予測されていないことを示す証拠に依拠した。) 次も参照のこと。In *re Tomlinson*, 363 F.2d 928, 150 USPQ 623 (CCPA 1966) (当該クレームは、ジチオカルバミン酸ニッケルを含む化合物の属の一つと混合することによりポリプロピレンの光劣化を阻止するプロセスに向けられた。ある引例は、熱劣化を減じるためポリプロピレンをジチオカルバミン酸ニッケルと混合することを教示していた。裁判所は、当該クレームはポリプロピレンをジチオカルバミン酸ニッケルと混合する明白なプロセスに読めること、及びクレームの前提部分は単に 2 種類の材料を混合した結果に向けられたにすぎないことを判示した。「引例はその結果の具体的評価を示していないが、出願人によるその発明は古い組成物の特性を発見しただけのことに等しい。」 363 F.2d at 934, 150 USPQ at 628 (強調は原文のまま)。

2113 Product-by-Process Claims [R-08.2012]

2113 プロダクト・バイ・プロセスクレーム

I. PRODUCT-BY-PROCESS CLAIMS ARE NOT LIMITED TO THE MANIPULATIONS OF THE RECITED STEPS, ONLY THE STRUCTURE IMPLIED BY THE STEPS

I. プロダクト・バイ・プロセス・クレームは記載された工程の操作に限定されず、その工程によって暗黙に定義される構造にのみ限定される

“[E]ven though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process.” In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985) (citations omitted) (Claim was directed to a novolac color developer. The process of making the developer was allowed. The difference between the inventive process and the prior art was the addition of metaloxide and carboxylic acid as separate ingredients instead of adding the more expensive pre-reacted metal carboxylate. The product-by-process claim was rejected because the end product, in both the prior art and the allowed process, ends up containing metal carboxylate. The fact that the metalcarboxylate is not directly added, but is instead produced in-situ does not change the end product.). Furthermore, “[b]ecause validity is determined based on the requirements of patentability, a patent is invalid if a product made by the process recited in a product-by-process claim is anticipated by or obvious from prior art products, even if those prior art products are made by different processes.” Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1370 n 14, 92 USPQ2d 1289, 1312, n 14 (Fed. Cir. 2009). However, in the context of an infringement analysis, a product-by-process claim is only infringed by a product made by the process recited in the claim. Id. at 1370 (“a product in the prior art made by a different process can anticipate a product-by-process claim, but an accused product made by a different process cannot infringe a product-by-process claim”).

「プロダクト・バイ・プロセス・クレームはプロセスによって限定され定義されるにしても、特許性の判定は製品そのものを基にする。製品の特許性は、その製品の生産方法に依存しない。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの製品が先行技術の製品と同一又は自

明である場合、当該クレームは従前の製品が異なるプロセスで製造されたとしても特許を取得することはできない。In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985) (引用省略) (クレームはノボラック発色剤に向けられた。発色剤製造プロセスは認められた。当該発明プロセスと先行技術との違いは、高価な予備反応をさせた金属カルボン酸塩を加える代わりに金属酸化物及びカルボン酸を別々の材料として加えることであった。プロダクト・バイ・プロセス・クレームは、先行技術および特許されたプロセスの両方で最終製品に結局金属カルボン酸塩が含まれることになることを理由に拒絶された。金属カルボン酸塩は直接加えられないが、代わりにその場で合成されるという事実は最終製品を変えるものではない。) [更に、「有効性は特許性の要件に基づいて判断されるため、特許は、たとえ先行技術による製品が種々の方法により製造される場合でも、プロダクト・バイ・プロセスクレームに記載された方法により製造される製品が、先行技術の製品により新規性なく、あるいは自明である場合は無効である。」 Amgen Inc. v. F. Hoffman-La Roche Ltd., 580 F.3d 1340, 1370 n 14, 92 USPQ2d 1289, 1312, n 14 (連邦巡回控訴裁判所、2009年)。しかし、侵害の分析の関連では、プロダクト・バイ・プロセスクレームは、クレームに記載された方法により製造された製品により侵害されるに過ぎない。同文献 1370 頁。(「異なる方法により製造された先行技術の製品は、プロダクト・バイ・プロセスクレームの新規性を失わせるが、異なる方法により製造された被疑製品は、プロダクト・バイ・プロセスクレームを侵害し得ない」)]³⁰

The structure implied by the process steps should be considered when assessing the patentability of product-by-process claims over the prior art, especially where the product can only be defined by the process steps by which the product is made, or where the manufacturing process steps would be expected to impart distinctive structural characteristics to the final product. See, e.g., In re Garner, 412 F.2d 276, 279, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1979) (holding “interbonded by interfusion” to limit structure of the claimed composite and noting that terms such as “welded,” “intermixed,” “ground in place,” “press fitted,” and “etched” are capable of construction as structural limitations).

プロセス工程により暗黙に定義される構造は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許性を先行技術について評価する場合、とりわけ、当該製品を製造するプロセス工程によってのみ当該製品を定義することができる場合、又は、製造プロセス工程が最終製品に顕著な構造特性を付与することが期待されるであろう場合に考慮されなくてはならない。

³⁰ 平成 24 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「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」149-192 頁 (一般財団法人知的財産研究所、2013 年 2 月)
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_09.pdf> [最終アクセス日：2016 年 3 月 2 日]

参照事例として、In re Garner, 412 F.2d276, 279, 162 USPQ 221, 223 (CCPA 1979) (「interbonded by interfusion(混合により相互に接着された)」をクレームの組成物の構造を限定すると判断し、「welded(溶接した)」、「intermixed(混合された)」、「ground in place(所定の位置にすり合わせた)」、「press fitted(圧入した)」及び「etched(刻み込んだ)」などの用語はいずれも構造限定として解釈できるとした。)

II. ONCE A PRODUCT APPEARING TO BE SUBSTANTIALLY IDENTICAL IS FOUND AND A35 U.S.C. 102/103 REJECTION MADE, THE BURDEN SHIFTS TO THE APPLICANT TO SHOW AN UN OBVIOUS DIFFERENCE

II. 実質的に同一であると思われる製品がいったん認定され、特許法第 102 条/第 103 条の拒絶が行われると、自明でない違いを立証する責任は出願人に転換する

“The Patent Office bears a lesser burden of proof in making out a case of prima facie obviousness for product-by-process claims because of their peculiar nature” than when a product is claimed in the conventional fashion. In re Fessmann, 489 F.2d742, 744, 180 USPQ 324, 326 (CCPA 1974). Once the examiner provides a rationale tending to show that the claimed product appears to be the same or similar to that of the prior art, although produced by a different process, the burden shifts to applicant to come forward with evidence establishing an unobvious difference between the claimed product and the prior art product. In re Marosi, 710 F.2d798, 802, 218 USPQ 289, 292 (Fed. Cir. 1983) (The claims were directed to a zeolite manufactured by mixing together various inorganic materials in solution and heating the resultant gel to form acrySTALLINE metal silicate essentially free of alkalimetal. The prior art described a process of making a zeolite which, after ion exchange to remove alkalimetal, appeared to be “essentially free of alkalimetal.” The court upheld the rejection because the applicant had not come forward with any evidence that the prior art was not “essentially free of alkalimetal” and therefore a different and un obvious product.).

製品が従来の様式でクレームされる場合と比べて「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの一応の自明性を証明する際には、その特有の性質のため、特許庁が負う立証責任は軽減される。」 In re Fessmann, 489 F.2d 742, 744, 180 USPQ 324, 326- 190 - (CCPA 1974)。審査官が、クレームされた製品が先行技術の製品と同一又は類似するように思われることを示すに資する理由を一旦提示すると、異なるプロセスで製造されるとしても、クレームの製品と先行技術の製品との自明でない違いを立証する証拠を提示する責

任は出願人に転換する。In re Marosi, 710 F.2d 798, 802, 218 USPQ 289, 292 (Fed. Cir. 1983) (クレームは、アルカリ金属を実質的に含まない結晶性金属ケイ酸塩を作成するため、様々な無機材料を溶液中で混合し、結果として得られるゲルを加熱して製造されるゼオライトに向けられた。先行技術は、イオン交換によってアルカリ金属を除去した後、「実質的にアルカリ金属を含まない」と考えられるゼオライト製造プロセスを記載していた。裁判所は、出願人が、先行技術は「実質的にアルカリ金属を含まない」ものではないので、違いがあつて自明ではない製品であるという証拠を何ら提出していなかったので拒絶を支持した。)

See also Ex parte Gray, 10 USPQ2d 1922 (Bd. Pat.App. & Inter. 1989) (The prior art disclosed human nerve growth factor (b-NGF) isolated from human placental tissue. The claim was directed to b-NGF produced through genetic engineering techniques. The factor produced seemed to be substantially the same whether isolated from tissue or produced through genetic engineering. While the applicant questioned the purity of the prior art factor, no concrete evidence of an unobvious difference was presented. The Board stated that the dispositive issue is whether the claimed factor exhibits any unexpected properties compared with the factor disclosed by the prior art. The Board further stated that the applicant should have made some comparison between the two factors to establish unexpected properties since the materials appeared to be identical or only slightly different.).

Ex parte Gray, 10 USPQ2d 1922 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989) (先行技術はヒトの胎盤組織から取り出されたヒトの神経成長因子 (b-NGF) を明らかにした。クレームは遺伝子工学技術によって作られる b-NGF に向けられた。その作られる因子は、組織から取り出されたものであろうと遺伝子工学技術によって作られたものであろうと実質的に同一であるように見えた。出願人は先行技術の因子の純度を問題にしたが、自明でない相違点の具体的な証拠は全く示されなかった。審判部は、特許の行方を左右する争点は、クレームの因子が先行技術で明らかにされた因子と比べて予想されない特性を示すかどうかであると述べた。さらに審判部は、当該材料は同一またはわずかな違いしかなく見えるので、出願人は予想されない特性を立証するために二つの因子について何らかの比較をすべきであったと述べた。

III. THE USE OF 35 U.S.C. 102/103 REJECTIONS FOR PRODUCT-BY-PROCESS CLAIMS HAS BEEN APPROVED BY THE COURTS

III. プロダクト・バイ・プロセス・クレームに対する特許法第 102 条/第 103 条拒絶の行使は裁判所によって認められている

“[T]he lack of physical description in a product-by-process claim makes determination of the patentability of the claim more difficult, since in spite of the fact that the claim may recite only process limitations, it is the patentability of the product claimed and not of the recited process steps which must be established. We are therefore of the opinion that when the prior art discloses a product which reasonably appears to be either identical with or only slightly different than a product claimed in a product-by-process claim, a rejection based alternatively on either section 102 or section 103 of the statute is eminently fair and acceptable. As a practical matter, the Patent Office is not equipped to manufacture products by the myriad of processes put before it and then obtain prior art products and make physical comparisons therewith.” In re Brown, 459 F.2d 531, 535, 173 USPQ 685, 688 (CCPA1972). Office personnel should note that reliance on the alternative grounds of 35 U.S.C. 102 or 35 U.S.C.103 does not eliminate the need to explain both the anticipation and obviousness aspects of the rejections.

「プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける物理的記述の欠如は、当該クレームがプロセス限定のみを記載することができるという事実にかかわらず、記載されたプロセス工程のものではなくクレームされる製品の特許要件を立証しなければならないので、当該クレームの特許要件の判断をより難しいものにする。従って、我々は、先行技術がプロダクト・バイ・プロセス・クレームでクレームされる製品と同一、又はわずかな違いしかないと合理的に考えられる製品を開示する場合、特許法第 102 条又は第 103 条のいずれかに基づく拒絶は、極めて公正であり容認できると考える。実際問題として、特許庁は無数のプロセスを適用して製品を製造し、次に先行技術の製品を入手してそれをもって物理的比較を行う体勢が整っていない。」 In re Brown, 459 F.2d 531, 535, 173USPQ 685, 688 (CCPA 1972)。[審査官は米国特許法 102 条/103 条の選択的理由への依存が拒絶の新規性及び自明性の観点を説明する必要性を除外しないように注意しなければならない。]³¹

³¹ 平成 24 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「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」149-192 頁（一般財団法人知的財産研究所、2013 年 2 月）
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2012_09.pdf>

2114 Apparatus and Article Claims – Functional Language [R-07.2015]

2114 装置及び物品のクレーム—機能的文言

For a discussion of case law which provides guidance in interpreting the functional portion of means-plus-function limitations see MPEP § 2181 – § 2186. ミーンズ・プラス・ファンクションの限定の機能的部分を解釈する際に指針となる判例の論考については、MPEP 第 2181 条ないし第 2186 条を参照のこと。

I. INHERENCY AND FUNCTIONAL LIMITATIONS IN APPARATUS CLAIMS

I. [装置クレームにおける潜在的特性及び機能的限定]³²

Features of an apparatus may be recited either structurally or functionally. In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478, 44 USPQ2d 1429, 1432 (Fed. Cir. 1997). See also MPEP § 2173.05(g). If an examiner concludes that a functional limitation is an inherent characteristic of the prior art, then to establish a prima case of anticipation or obviousness, the examiner should explain that the prior art structure inherently possesses the functionally defined limitations of the claimed apparatus. In re Schreiber, 128 F.3d at 1478, 44 USPQ2d at 1432. See also Bettcher Industries, Inc. v. Bunzl USA, Inc., 661 F.3d 629, 639-40, 100 USPQ2d 1433, 1440 (Fed. Cir. 2011). The burden then shifts to applicant to establish that the prior art does not possess the characteristic relied on. In re Schreiber, 128 F.3d at 1478, 44 USPQ2d at 1432; In re Swinehart, 439 F.2d 210, 213, 169 USPQ 226, 228 (CCPA 1971) (“where the Patent Office has reason to believe that a functional limitation asserted to be critical for establishing novelty in the claimed subject matter may, in fact, be an inherent characteristic of the prior art, it possesses the authority to require the applicant to prove that the subject matter shown to be in the prior art does not possess the characteristic relied on”).

[装置の特徴は構造的または機能的に列挙することができる。In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1477-78, 44 USPQ2d 1429, 1431-32 (Fed. Cir. 1997) MPEP § 2173.05(g)も参照のこと。審査官が機能的限定は先行技術の潜在的特徴であると結論付け、新規性の欠如又は自明性を通知する場合は、審査官は先行技術の構造が潜在的にクレームされた装置において機能的に定義された特徴を有していることを説明する必要がある。In re

³² 事務局による仮訳

Schreiber, 128 F.3d at 1478, 44 USPQ2d at 1432. Bettcher Industries, Inc. v. Bunzl USA, Inc., 661 F.3d 629, 639-40, 100 USPQ2d 1433, 1440 (Fed. Cir. 2011)も参照のこと。先行技術が当該特徴を有していないことを立証する責任は出願人に転換される。In re Schreiber, 128 F.3d at 1478, 44 USPQ2d at 1432; In re Swinehart, 439 F.2d 210, 213, 169 USPQ 226, 228 (CCPA 1971) (「特許庁は、クレームされた内容が新規性を獲得するのに重要であると考えられる機能的限定が、現実には、先行技術の潜在的特徴であり得ると確信する根拠がある場合、出願人に対して先行技術で示されている内容が当該特徴を有していないことを立証することを要求する権限を有する。)]³³

II. MANNER OF OPERATING THE DEVICE DOES NOT DIFFERENTIATE APPARATUS CLAIM FROM THE PRIOR ART

II. 発明品を操作する方法は、装置クレームと先行技術を区別しない

“[A]pparatus claims cover what a device *is*, not what a device *does*.” Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1469, 15 USPQ2d 1525, 1528 (Fed. Cir. 1990) (emphasis in original). A claim containing a “recitation with respect to the manner in which a claimed apparatus is intended to be employed does not differentiate the claimed apparatus from a prior art apparatus” if the prior art apparatus teaches all the *structural* limitations of the claim. Ex parte Masham, 2 USPQ2d 1647 (Bd. Pat. App. & Inter. 1987) (The preamble of claim 1 recited that the apparatus was “for mixing flowing developer material” and the body of the claim recited “means for mixing ..., said mixing means being stationary and completely submerged in the developer material.” The claim was rejected over a reference which taught all the structural limitations of the claim for the intended use of mixing flowing developer. However, the mixer was only partially submerged in the developer material. The Board held that the amount of submersion is immaterial to the structure of the mixer and thus the claim was properly rejected.).

「装置クレームは、発明品が何をするかではなく、発明品が何であるかに適用される。」 Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc., 909 F.2d 1464, 1469, 15 USPQ2d 1525, 1528 (Fed. Cir. 1990)。「クレームされた装置の意図された使用方法に関する記載を含むクレームは、」先行技術の装置がそのクレームの構造的限定の全てを教示している場合、「クレームされた装置と先行技術の装置を区別しない。」 Ex parte

³³ 事務局による仮訳

Masham, 2 USPQ2d 1647 (Bd. Pat. App. & Inter. 1987) (クレーム 1 の前提部分は、当該装置は「流動現像剤材料を混合する」ものであると記載し、クレーム本体部は「…を混合する手段、前記混合手段は固定されていて現像剤材料に完全に浸漬されている」と述べている。当該クレームは、流動現像剤を混合する意図した用途についてクレームの全ての構造的限定を教示する引例によって拒絶された。しかしながら、その混合機は現像剤材料に部分的に浸漬されているだけだった。審判部は、浸漬の量は混合機の構造に関係しないので当該クレームは適切に拒絶されたと判定した。)

III. A PRIOR ART DEVICE CAN PERFORM ALL THE FUNCTIONS OF THE APPARATUS CLAIM AND STILL NOT ANTICIPATE THE CLAIM

III. 先行技術の発明品が装置クレームの全ての機能を行うことができても、当該クレームが新規性を喪失しない場合

Even if the prior art device performs all the functions recited in the claim, the prior art cannot anticipate the claim if there is any structural difference. It should be noted, however, that means-plus-function limitations are met by structures which are equivalent to the corresponding structures recited in the specification. In re Donaldson, 16 F.3d 1189, 1193, 29 USPQ2d 1845, 1848 (Fed. Cir. 1994). See also In re Robertson, 169 F.3d 743, 745, 49 USPQ2d 1949, 1951 (Fed. Cir. 1999) (The claims were drawn to a disposable diaper having three fastening elements. The reference disclosed two fastening elements that could perform the same function as the three fastening elements in the claims. The court construed the claims to require three separate elements and held that the reference did not disclose a separate third fastening element, either expressly or inherently.).

先行技術の発明品がクレームに記載される全ての機能を行うとしても、構造的違いがある場合、その先行技術は当該クレームの新規性を喪失させない。しかし、ミーンズ・プラス・ファンクションの限定は明細書に記載された対応する構造と均等な構造に適合していることに留意しなくてはならない。In re Donaldson, 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845 (Fed. Cir. 1994) によって黙示的に修正されたとおり。次も参照のこと。In re Robertson, 169 F.3d 743, 745, 49 USPQ2d 1949, 1951 (Fed. Cir. 1999) (当該クレームは 3 個の固定要素を有する使い捨ておむつに向けられた。引例は、当該クレームの 3 個の固定要素と同一機能を果たす 2 個の固定要素を示した。裁判所は、当該クレームは 3 個の独立した要素を必要とすると解釈し、その引例は第 3 の固定要素を明示的にせよ潜在的にせよ示していないと判示した。)

IV. DETERMINING WHETHER A COMPUTER-IMPLEMENTED FUNCTIONAL CLAIM LIMITATION IS PATENTABLE OVER THE PRIOR ART UNDER 35 U.S.C. 102 AND 103

IV. コンピュータ実装機能クレームが米国特許法 102 条及び 103 条の先行技術に対して特許性があるかどうか決定する

Functional claim language that is not limited to a specific structure covers all devices that are capable of performing the recited function. Therefore, if the prior art discloses a device that can inherently perform the claimed function, a rejection under 35 U.S.C. 102 and/or 35 U.S.C. 103 may be appropriate. See *In re Translogic Technology, Inc.*, 504 F.3d 1249, 1258, 84 USPQ2d 1929, 1935-1936 (Fed. Cir. 2007) (The claims were drawn to multiplexer circuit. The patent at issue claimed “coupled to” and “coupled to receive” between various portions of the circuitry. In reference to the claim phrase “input terminals ‘coupled to receive’ first and second input variables,” the court held that “the claimed circuit does not require any specific input or connection … [a]s such, ‘coupled to’ and ‘coupled to receive’ are clearly different … [a]s shown in [the figures of the] patent, input terminals … only need to be ‘capable of receiving’ an input variable for the multiplexer circuit as claimed”. Therefore, the specification supported the claim construction “that ‘coupled to receive’ means ‘capable of receiving.’ ”); *Intel Corp. v. U.S. Int’l Trade Comm’n*, 946 F.2d 821, 832, 20 USPQ2d 1161, 1171 (Fed. Cir. 1991) (The court held that “programmable” claim language required only that the accused product could be programmed to perform the claimed functionality.); *In re Schreiber*, 128 F.3d 1473, 1478, 44 USPQ2d 1429, 1432 (Fed. Cir. 1997); *In re Best*, 562 F.2d 1252, 1254, 195 USPQ 430, 433 (CCPA 1977); *In re Ludtke*, 441 F.2d 660, 663-64, 169 USPQ 563, 566-67 (CCPA 1971); *In re Swinehart*, 439 F.2d 210, 212-13, 169 USPQ 226, 228-29 (CCPA 1971) (“[I]t is elementary that the mere recitation of a newly discovered function or property, inherently possessed by things in the prior art, does not cause a claim drawn to those things to distinguish over the prior art”). See MPEP § 2112 for more information.

特定の構造に限定されない機能的クレーム文言は、記述された機能を果たすことが可能な全ての装置をカバーする。したがって、先行技術が、クレームされた機能を本来的に果たすことができる装置を開示している場合、米国特許法 102 条又は 103 条に基づく拒絶は適切であり得る。 [次も参照のこと。 *In re Translogic Technology, Inc.*, 504 F.3d 1249, 1258, 84 USPQ2d 1929, 1935-1936 (Fed. Cir. 2007) (クレームはマルチプ

レクサ回路を対象としていた。争点の特許は、回路の様々な部分の中から「～に接続された」及び「～を受信するために接続された」をクレームした。「第1及び第2の入力変数を『受信するために接続された』入力端子」というクレームの語句に関して裁判所は、「クレームされている回路はいかなる特定の入力も接続も要件としていない。…このように『～に接続された』と『～を受信するために接続された』は明らかに異なる…特許[の図面]に示されるように…クレームされたマルチプレクサ回路のための入力変数を入力端子が『受信することができる』ことが必要となるに過ぎない」と判示した。よって明細書は、「『受信するために接続された』とは「受信することができる」を意味するというクレーム解釈を裏付けた」)；Intel Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 946 F.2d 821, 832, 20 USPQ2d 1161, 1171 (Fed. Cir. 1991) (裁判所は、「プログラム可能な」というクレーム用語は、クレームされた機能を実行するように被疑製品をプログラムできることを要件としたに過ぎないと判示した。)；] ³⁴In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997)；In re Best, 562 F.2d 1252, 1254 (CCPA 1977)；In re Ludtke, 441 F.2d 660, 663-64 (CCPA 1971)；In re Swinehart, 439 F.2d 210, 212-13 (CCPA 1971) (「先行技術にある事項が本来的に持っているが、新たに発見された機能又は特性の単なる記述は、それらについて描かれたクレームを先行技術から区別することにはならない。」) 詳細については、MPEP § 2112 を参照。

Conversely, computer-implemented functional claim limitations may narrow the functionality of the device, by limiting the specific structure capable of performing the recited function. Nazomi Communications, Inc. v. Nokia Corp., 739 F.3d 1339, 1345, 109 USPQ2d 1258, 1262 (Fed Cir. 2014) (The claims were drawn to a CPU that can perform processing of both register-based and stack-based instructions. Appellant alleged infringement of the claims based on claim construction requiring only hardware capable of performing the claimed functionalities. Contrasted with the finding of Intel Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 846 F.2d 821, 832, 20 USPQ2d 1161, 1171 (Fed. Cir. 1991), the court found that “[s]ince hardware cannot meet these limitations in the absence of enabling software, the claims are properly construed as claiming an apparatus comprising a combination of hardware and software capable of practicing the claim limitations.”).

[逆に、コンピュータ実装による機能的なクレーム限定は、記述された機能を実現可能な特定の構造に限定することにより、装置の機能を狭める場合もある。Nazomi

³⁴ 事務局による仮訳

Communications, Inc. v. Nokia Corp., 739 F.3d 1339, 1345, 109 USPQ2d 1258, 1262 (Fed Cir. 2014) (クレームはレジスタベースとスタックベースの命令の双方の処理を実行できる CPU を対象としていた。出願人 (審判請求人) は、クレームされた機能を実行することができるハードウェアのみを要件とするクレーム解釈に基づきクレームの侵害を主張した。それに対して Intel Corp. v. U.S. Int’l Trade Comm’n, 846 F.2d 821, 832, 20 USPQ2d 1161, 1171 (Fed. Cir. 1991) では、裁判所は「実現するためのソフトウェアがなければ、ハードウェアはこれらの限定事項を実現できないため、ハードウェアとソフトウェアの組合せからなる装置がクレームの限定事項を実現可能なものとして解釈されるのが適切である」と判断した。] ³⁵

Computer-implemented functional claim limitations may also be broad because the term “computer” is commonly understood by one of ordinary skill in the art to describe a variety of devices with varying degrees of complexity and capabilities. In re Paulsen, 30 F.3d 1475, 1479-80, 31 USPQ2d 1671, 1674 (Fed. Cir. 1994). Therefore, a claim containing the term “computer” should not be construed as limited to a computer having a specific set of characteristics and capabilities, unless the term is modified by other claim terms or clearly defined in the specification to be different from its common meaning. Id. In Paulsen, the claims, directed to a portable computer, were rejected as anticipated under 35 U.S.C. 102 by a reference that disclosed a calculator, because the term “computer” was given the broadest reasonable interpretation consistent with the specification to include a calculator, and a calculator was considered to be a particular type of computer by those of ordinary skill in the art. Id.

用語「コンピュータ」は、様々な複雑さや性能を伴った様々な装置を記述すると当業者によって共通に理解されているため、コンピュータ実装機能的クレーム限定は広くもあり得る。In re Paulsen, 30F.3d 1475, 1479-80 (Fed. Cir. 1994)。したがって、用語「コンピュータ」を含むクレームは、その用語が、他のクレーム用語によって変更されるか、その一般的な意味と異なるように明細書で明確に定義されているのでない限り、性質と性能の特定の組合せを備えたコンピュータに限定されると解釈されるべきではない。Paulsen, 30 F.3d at 1479-80。In re Paulsen では、用語「コンピュータ」は、計算機を含むように、明細書に一致した、最も広い合理的な解釈が与えられ、計算機は、当業者によって、特定のタイプのコンピュータであると考えられているので、ポータブル・コンピュータに

³⁵ 事務局による仮訳

向けられたクレームは、計算機を開示している引用によって、米国特許法 102 条に基づき、否定された。Paulsen, 30 F.3d at 1479-80。

When determining whether a computer-implemented functional claim would have been obvious, examiners should note that broadly claiming an automated means to replace a manual function to accomplish the same result does not distinguish over the prior art. See Leapfrog Enters., Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157, 1161, 82 USPQ2d 1687, 1691 (Fed. Cir. 2007) (“Accommodating a prior art mechanical device that accomplishes [a desired] goal to modern electronics would have been reasonably obvious to one of ordinary skill in designing children’s learning devices. Applying modern electronics to older mechanical devices has been commonplace in recent years.”); In re Venner, 262 F.2d 91, 95, 120 USPQ 193, 194 (CCPA 1958); see also MPEP § 2144.04. Furthermore, implementing a known function on a computer has been deemed obvious to one of ordinary skill in the art if the automation of the known function on a general purpose computer is nothing more than the predictable use of prior art elements according to their established functions. KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 417, 82 USPQ2d 1385, 1396 (2007); see also MPEP § 2143, Exemplary Rationales D and F. Likewise, it has been found to be obvious to adapt an existing process to incorporate Internet and Web browser technologies for communicating and displaying information because these technologies had become commonplace for those functions. Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318, 1326-27, 87 USPQ2d 1350, 1357 (Fed. Cir. 2008).

コンピュータ実装機能的クレームが自明であったを判断する場合、同じ結果を達成する手動の機能を置き換える自動化された手段を広くクレームすることは、先行技術から区別していないということを、審査官は注意すべきである。Leapfrog Enters., Inc. v. Fisher-Price, Inc., 485 F.3d 1157, 1161 (Fed. Cir. 2007) (「現代エレクトロニクスへの望ましい目標を達成する機械装置の先行技術を適用することは、子供の学習装置の設計の当業者にとって合理的に自明であった。古い機械装置に現代エレクトロニクスを適用することは、最近ではありふれたことになっている。」)。In re Venner, 262 F.2d 91, 95 (CCPA 1958)。MPEP § 2144.04 も参照。さらに、既知の機能の汎用コンピュータ上での自動化が、その確立された機能に応じた先行技術要素の予測可能な使用以外の何者でもない場合、既知の機能をコンピュータに実装することは、当業者には自明と考えられている。KSR Int’l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 417 (2007)。MPEP § 2143 Exemplary Rationales D and F も参照。同様に、情報を伝達して表示するために、インターネット

とウェブ・ブラウザ技術を組み合わせるために既存のプロセスを適合させることは、これらの技術がこれらの機能のためにありふれたものとなっているので、自明であると認められている。Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318, 1326-27 (Fed. Cir.2008).

For more information on the obviousness determination, see MPEP § 2141.

[詳細についてはMPEP § 2141を参照。] ³⁶

2173.05(g) Functional Limitations [R-07.2015]

2173.05(g) 機能的限定

A claim term is functional when it recites a feature “by what it does rather than by what it is” (e.g., as evidenced by its specific structure or specific ingredients). In *re Swinehart*, 439 F.2d 210, 212, 169 USPQ 226, 229 (CCPA 1971). There is nothing inherently wrong with defining some part of an invention in functional terms. Functional language does not, in and of itself, render a claim improper. *Id.* In fact, 35 U.S.C. 112(f) and pre-AIA 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, expressly authorize a form of functional claiming (means- (or step-) plus- function claim limitations discussed in MPEP § 2181 et seq.). Functional language may also be employed to limit the claims without using the means-plus-function format. See, e.g., *K-2 Corp. v. Salomon S.A.*, 191 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir. 1999). Unlike means-plus-function claim language that applies only to purely functional limitations, *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 2005) (en banc) (“Means-plus-function claiming applies only to purely functional limitations that do not provide the structure that performs the recited function.”), functional claiming often involves the recitation of some structure followed by its function. For example, in *In re Schreiber*, the claims were directed to a conical spout (the structure) that “allow[ed] several kernels of popped popcorn to pass through at the same time” (the function). In *re Schreiber*, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997). As noted by the court in *Schreiber*, “[a] patent applicant is free to recite features of an apparatus either structurally or functionally.” *Id.*

³⁶ 事務局による仮訳

機能的限定とは、「それが何であるか」（例えば、特定構造又は特定成分により立証されるように）よりも、「むしろそれが何を行うか」によって特徴を記述するときは、クレーム用語は機能的である。発明の一部を機能的用語で定義することに本来的な誤りは全くない。機能的文言は、それ自体としては、クレームを不適切なものとはしない。In re Swinehart, 439 F.2d 210, 169 USPQ 226 (CCPA 1971)。事実、112条第6項は、機能的クレームの形式を明白に認めている（MPEP2181で論じられるミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム限定）。機能的文言は、ミーンズ・プラス・ファンクション形式を用いずにクレームを限定ために用いることもできる。例えば、K-2 Corp. v. Salomon S.A., 191 F.3d1356, 1363 (Fed. Cir. 1999)参照。純粋に機能的な限定にのみ適用されるミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム文言と異なり（Phillips v. AWH Corp, 415 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 2005) (en banc)（「ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは述べられた機能を果たす構造を規定しない純粋に機能的な限定にのみ適用される。」））、機能的クレームはしばしば、機能がそれに続く何らかの構造の記述を引用している。例えば、In re Schreiber では、クレームは、「同時に、はじけたポップコーンの幾つかの種子が通過できる」（機能）、円錐状吹出口（構造）に向けられている。In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1478 (Fed. Cir. 1997)。In re Schreiber 事件で裁判所が述べたように「特許出願人は装置を構造的に記述するか機能的に記述するかは自由である。」Schreiber, 128 F.3d at 1478。

A functional limitation must be evaluated and considered, just like any other limitation of the claim, for what it fairly conveys to a person of ordinary skill in the pertinent art in the context in which it is used. A functional limitation is often used in association with an element, ingredient, or step of a process to define a particular capability or purpose that is served by the recited element, ingredient or step. In Innova/Pure Water Inc. v. Safari Water Filtration Sys. Inc., 381 F.3d 1111, 1117-20, 72 USPQ2d 1001, 1006-08 (Fed. Cir. 2004), the court noted that the claim term “operatively connected” is “a general descriptive claim term frequently used in patent drafting to reflect a functional relationship between claimed components,” that is, the term “means the claimed components must be connected in a way to perform a designated function.” “In the absence of modifiers, general descriptive terms are typically construed as having their full meaning.” Id. at 1118, 72 USPQ2d at 1006. In the patent claim at issue, “subject to any clear and unmistakable disavowal of claim scope, the term ‘operatively connected’ takes the full breath of its ordinary meaning, i.e., ‘said tube [is] operatively connected to

said cap’ when the tube and cap are arranged in a manner capable of performing the function of filtering.” Id. at 1120, 72 USPQ2d at 1008.

機能的限定は、クレームのあらゆる他の限定と正に同じように、当該限定が使用される文脈で、関連技術分野において通常技術を有する者に対して何を適切に伝えるかについて、評価及び考慮されなければならない。機能的限定は、多くの場合、記載された要素、成分又は工程が果たす特定の能力又は目的を定義するために、要素、成分、又はプロセスの工程と関連して使用される。Innova/Pure Water Inc. v. Safari Water Filtration Sys. Inc., 381 F.3d 1111, 1117-20, 72 USPQ2d 1001, 1006-08 (Fed. Cir. 2004)において、裁判所は、クレーム用語「実施可能に接続された」が「クレームされた構成要素間の機能的関係を反映するために特許ドラフティングにおいて多くの場合に使用される一般的な記述的クレーム用語」であること、すなわち、当該用語は「クレームされた構成要素が、指示された機能を果たせる方法で接続されなければならないことを意味する」と述べた。「修飾語がない場合は、一般的な記述的用語は典型的にはその完全な意味を有すると解釈される。」 Id. at 1118, 72 USPQ2d at 1006。問題の特許クレームにおいて「クレーム範囲のあらゆる明確かつ紛れもない否認の適用を受けて、用語「実施可能に接続された」は、完全な広さの通常の意味を持っている、すなわち、管及び蓋が濾過機能を果たせる態様で配置されているときは「前記管は前記蓋に実施可能に接続されている。」 Id. at 1120, 72 USPQ2d at 1008.

Other examples of permissible function language include the following.

[機能的文言が認められる他の例には以下のものがある。]³⁷

It was held that the limitation used to define a radical on a chemical compound as “incapable of forming a dye with said oxidizing developing agent” although functional, was perfectly acceptable because it set definite boundaries on the patent protection sought. In re Barr, 444 F.2d 588, 170 USPQ 330 (CCPA 1971).

機能的であるものの「前記酸化現像液によって染料を形成できない」という、化合物上にある基を定義するために使用される限定は、求められる特許保護に関する明確な境界を設定することから、完全に認められると判示された。In re Barr, 444 F.2d 588, 170 USPQ 33 (CCPA 1971)。

In a claim that was directed to a kit of component parts capable of being assembled, the court held that limitations such as “members adapted to be

³⁷ 事務局による仮訳

positioned” and “portions . . . being resiliently dilatible whereby said housing may be slidably positioned” serve to precisely define present structural attributes of interrelated component parts of the claimed assembly. In re Venezia, 530 F.2d 956, 189 USPQ 149 (CCPA 1976).

裁判所は、組立可能な構成部品のキットを対象としたクレームにおいて、「配置されるよう構成された部材」及び「弾力性に膨張性のある部品であって・・・これによって前記筐体が摺動可能に配置され得る」などの限定は、クレームされた組立体の相互に関連する構成部品の現在の構造的特性を正確に定義するのに資すると判示した。In re Venezia, 530 F.2d956, 189 USPQ 149 (CCPA 1976)。

Notwithstanding the permissible instances, the use of functional language in a claim may fail “to provide a clear-cut indication of the scope of the subject matter embraced by the claim” and thus be indefinite. In re Swinehart, 439 F.2d 210, 213 (CCPA 1971). For example, when claims merely recite a description of a problem to be solved or a function or result achieved by the invention, the boundaries of the claim scope may be unclear. Halliburton Energy Servs., Inc. v. M-I LLC, 514 F.3d 1244, 1255, 85 USPQ2d 1654, 1663 (Fed. Cir. 2008) (noting that the Supreme Court explained that a vice of functional claiming occurs “when the inventor is painstaking when he recites what has already been seen, and then uses conveniently functional language at the exact point of novelty”) (quoting General Elec. Co. v. Wabash Appliance Corp., 304 U.S. 364, 371 (1938)); see also United Carbon Co. v. Binney & Smith Co., 317 U.S. 228, 234 (1942) (holding indefinite claims that recited substantially pure carbon black “in the form of commercially uniform, comparatively small, rounded smooth aggregates having a spongy or porous exterior”). Further, without reciting the particular structure, materials or steps that accomplish the function or achieve the result, all means or methods of resolving the problem may be encompassed by the claim. Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1353, 94 USPQ2d 1161, 1173 (Fed. Cir. 2010) (en banc). See also Datamize LLC v. Plumtree Software Inc., 75 USPQ2d 1801 (Fed. Cir. 2005) where a claim directed to a software based system for creating a customized computer interface screen recited that the screen be “aesthetically pleasing,” which is an intended result and does not provide a clear cut indication of scope because it imposed no structural limits on the screen. Unlimited functional claim limitations that extend to all means or methods of resolving a problem may not be adequately

supported by the written description or may not be commensurate in scope with the enabling disclosure, both of which are required by 35 U.S.C. 112(a) and pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph. In re Hyatt, 708 F.2d 712, 714, 218 USPQ 195, 197 (Fed. Cir. 1983); Ariad, 598 F.3d at 1340, 94 USPQ2d at 1167. For instance, a single means claim covering every conceivable means for achieving the stated result was held to be invalid under 35 U.S.C. 112, first paragraph because the court recognized that the specification, which disclosed only those means known to the inventor, was not commensurate in scope with the claim. Hyatt, 708 F.2d at 714-715, 218 USPQ at 197. For more information regarding the written description requirement and enablement requirement under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, see MPEP § § 2161-2164.08(c). Examiners should keep in mind that whether or not the functional limitation complies with 35 U.S.C. 112(b) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, second paragraph, is a different issue from whether the limitation is properly supported under 35 U.S.C. 112(a) or pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, or is distinguished over the prior art.

これらの認められる場合にもかかわらず、クレームにおける機能的文言の使用は、「クレームに含まれる主題の範囲の明瞭な指示を提供」しないかもしれず、よって不明確である。In re Swinehart, 439F.2d 210, 213 (CCPA 1971)。例えば、クレームが単に解決すべき問題、又は発明によって達成されるべき機能若しくは結果の記述のみを述べているとき、クレーム範囲の境界は不明確であろう。Halliburton Energy Servs., Inc. v. M-I LLC, 514 F.3d 1244, 1255 (Fed. Cir. 2008) (最高裁判所が、機能的クレームの欠点は「発明者が既に見えているもの正に新規性の点で従来機能的な文言を使用して述べるのに苦心しているとき」に生じると説明したと述べて。) (General Elec. Co. v. Wabash Appliance Corp., 304 U.S. 364, 371 (1938)を引用して。); United Carbon Co. v. Binney & Smith Co., 317 U.S. 228, 234 (1942) (「商業的にそろって、比較的小さく、丸みを帯びた滑らかな、海綿状で多孔性の外観を持つ集合体の形の」実質的に純粋なカーボン・ブラックを記述している不明確なクレームを支持して。)も参照。さらに、機能を遂行し、又は結果を達成する特定の構造、材料、又はステップを記述することなく、問題を解決する全ての手段又は方法がクレームに含まれてもよい。Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1353 (Fed. Cir. 2010) (en banc) [Datamize LLC v. Plumtree Software Inc., 75 USPQ2d 1801 (Fed. Cir. 2005)も参照]; カスタマイズされたコンピューターインターフェーススクリーンを生成するためのソフトウェアベースのシステムを対象とするクレームが、スクリーンは「審美的に魅力がある」と記述する場合は、これは意図された結果であり、スクリーンに何の構造的な限定も課していないことから、明確な範囲を

指定するものではないとされた。] ³⁸問題を解決する全ての手段又は方法にまで広がった十分限定されていない機能的クレームは、[改正特許法 112 条(a)又は 112 条(1)項] ³⁹に要求されたように、明細書に適切に支持されておらず、実施可能な開示の範囲に釣り合っていない可能性がある。In re Hyatt, 708 F.2d 712, 714 (Fed. Cir. 1983); Ariad, 598 F.3d at 1340。例えば、述べられた結果を達成するために考えられるありとあらゆる手段を含む単一の手段のクレームは、裁判所が、発明者に知られたこれらの手段のみ開示している明細書は、クレームの範囲に釣り合っていないため、112 条(1)項に基づき無効と判示された。Hyatt, 708 F.2d at 714-715。[改正特許法 112 条(a)又は] ⁴⁰112 条(1)項に基づく記載要件及び実施可能要件に関する更なる情報は、MPEP2161 ないし 2164.08(c)参照。審査官は、機能的限定が[改正特許法 112 条(b)又は] ⁴¹特許法第 112 条第 2 項に適合するかどうかは、当該限定が[改正特許法 112 条(a)又は] ⁴²特許法第 112 条第 1 段落に基づいて適切に裏付けられているかどうか、又は、先行技術に対して識別されるかどうかとは異なる問題であることに、留意しなければならない。

When a claim limitation employs functional language, the examiner's determination of whether the limitation is sufficiently definite will be highly dependent on context (e.g., the disclosure in the specification and the knowledge of a person of ordinary skill in the art). Halliburton Energy Servs., 514 F.3d at 1255, 85 USPQ2d at 1663. For example, a claim that included the term “fragile gel” was found to be indefinite because the definition of the term in the specification was functional, i.e., the fluid is defined by what it does rather than what it is (“ability of the fluid to transition quickly from gel to liquid, and the ability of the fluid to suspend drill cuttings at rest”), and it was ambiguous as to the requisite degree of the fragileness of the gel, the ability of the gel to suspend drill cuttings (i.e., gel strength), and/or some combination of the two. Halliburton Energy Servs., 514 F.3d at 1255-56, 85 USPQ2d at 1663. In another example, the claims directed to a tungsten filament for electric incandescent lamps were held invalid for including a limitation that recited “comparatively large grains of such size and contour as to prevent substantial sagging or offsetting during a normal or commercially useful life for such a lamp or other device.” General Elec. Co., 304 U.S. at 370-71, 375.

³⁸ 事務局による仮訳

³⁹ 事務局による仮訳

⁴⁰ 事務局による仮訳

⁴¹ 事務局による仮訳

⁴² 事務局による仮訳

The Court observed that the prior art filaments also “consisted of comparatively large crystals” but they were “subject to offsetting” or shifting, and the court further found that the phrase “of such size and contour as to prevent substantial sagging and offsetting during a normal or commercially useful life for a lamp or other device” did not adequately define the structural characteristics of the grains (e.g., the size and contour) to distinguish the claimed invention from the prior art. *Id.* at 370. Similarly, a claim was held invalid because it recited “sustantially (sic) pure carbon black in the form of commercially uniform, comparatively small, rounded smooth aggregates having a spongy or porous exterior.” *United Carbon Co.*, 317 U.S. at 234. In the latter example, the Court observed various problems with the limitation: “commercially uniform” meant only the degree of uniformity buyers desired; “comparatively small” did not add anything because no standard for comparison was given; and “spongy” and “porous” are synonyms that the Court found unhelpful in distinguishing the claimed invention from the prior art. *Id.* at 233.

クレーム限定が機能的文言を用いている場合、その限定が十分に明確であるかどうかの審査官の決定は、文脈に大きく依存するであろう。（例えば、明細書における開示及び当業者の知識）*Halliburton Energy Servs.*, 514 F.3d at 1255。例えば、仕様書における用語の定義が機能的、つまり、流体が何であるかではなく何をするかによって定義されるので、（「ゲルから液体へ迅速に遷移し、ドリルの切り端を静止状態で浮遊させる流体の能力」）ゲルの壊れやすさの必要な程度、ドリルの切り端を浮遊させるゲルの能力（つまり、ゲル強度）、及び／又はこれら二つの何らかの組合せについてあいまいであるので、用語「壊れやすいゲル」が含まれているクレームは不明確であると判断された。*Halliburton Energy Servs.*, 514 F.3d at 1255-56。別の例では、白熱電球用タングステン・フィラメントに向けられたクレームは、「そのようなランプ又はその他の装置にとって通常の又は商業的に有用な寿命の間、実質的なたるみやオフセットを防ぐ大きさと輪郭の比較的大きな粒子」と記述した限定を含むため、無効と判断された。*General Elec. Co.*, 304 U.S. at 370-71, 375。裁判所は、先行技術のフィラメントも「比較的大きな結晶から成っている」が、「オフセット」又はシフトを「受けて」いると観察し、裁判所は、さらに、「ランプ又はその他の装置にとって通常又は商業的に有用な寿命の間、実質的なたるみとオフセットを防ぐ大きさや輪郭」というフレーズは、クレームされた発明を先行技術から区別するために、粒子の構造的特徴（例えば、大きさと輪郭）を適切に定義していないと判断した。*General Elec. Co.*, 304 U.S. at 370。同様に、クレームは、「海綿状又は多孔質の外観を有する、商業的に均一な、比較的小さい、丸みを帯びた滑らかな集合体の形状の、

実質的に純粋なカーボン・ブラック」と記述しているので、無効とされた。United Carbon Co., 317 U.S. at 234。後者の例で、裁判所は、「商業的に均一な」は、購入者が望む均一性の程度を意味し、「比較的小さな」は比較のための基準が与えられていないため何も加えず、「海綿状」と「多孔質」は、先行技術からクレームされた発明を区別するのに役に立たないと裁判所が判断した同義語である、ということで、この限定は様々な問題があると観察した。United Carbon Co., 317 U.S. at 233。

In comparison, a claim limitation reciting “transparent to infrared rays” was held to be definite because the specification showed that a substantial amount of infrared radiation was always transmitted even though the degree of transparency varied depending on certain factors. Swinehart, 439 F.2d at 214, 169 USPQ at 230. Likewise, the claims in another case were held definite because applicant provided “a general guideline and examples sufficient to enable a person of ordinary skill in the art to determine whether a process uses a silicon dioxide source ‘essentially free of alkali metal’ to make a reaction mixture ‘essentially free of alkali metal’ to produce a zeolitic compound ‘essentially free of alkali metal.’ ” In re Marosi, 710 F.2d 799, 803, 218 USPQ 289, 293 (Fed. Cir. 1983).

比較において、「赤外線に対して透明」というクレーム限定は、明細書が、赤外線放射のかなりの量が、透明度が特定の要因に応じて変化するにもかかわらず、常に送信されていることを示しているので、明確であると支持された。Swinehart, 439 F.2d at 214。別の事件において、「プロセスが、『基本的にアルカリ金属を含まないゼオライト系化合物を生産するために、『基本的にアルカリ金属を含まない』反応混合物を作る『基本的にアルカリ金属を含まない』二酸化ケイ素ソースを使用するかどうかを当業者が決定するのに十分な一般的な指針と例』を、出願人が提供しているので、クレームは明確であると支持された。In re Marosi, 710 F.2d 799, 803 (Fed. Cir. 1983)。

Examiners should consider the following factors when examining claims that contain functional language to determine whether the language is ambiguous: (1) whether there is a clear cut indication of the scope of the subject matter covered by the claim; (2) whether the language sets forth well-defined boundaries of the invention or only states a problem solved or a result obtained; and (3) whether one of ordinary skill in the art would know from the claim terms what structure or steps are encompassed by the claim. These factors are examples of points to be considered when determining whether language is

ambiguous and are not intended to be all inclusive or limiting. Other factors may be more relevant for particular arts. The primary inquiry is whether the language leaves room for ambiguity or whether the boundaries are clear and precise.

審査官は、文言があいまいであるかどうかを判断するために、機能的文言を含むクレームを審査する際、次の要因を考慮する必要がある：(1) クレームによってカバーされる主題の範囲の明確な表示があるかどうか；(2) 文言が、十分明確に定義された発明の境界を設定しているか、又は唯一の解決された問題や得られた結果を単に述べているだけかどうか；及び(3) 当業者が、クレーム用語から、どの構造又はステップがそのクレームに包含されている分かるかどうか。これらの要因は、文言が曖昧かどうかを決定する際に考慮すべき点の例であり、全てを包含しているものではなく、限定しているものではない。その特定の技術にとっては他の要因がより適切かもしれない。主な調査は、文言が曖昧さ余地を残しているか、境界が明確かつ正確であるかどうかである。

During prosecution, applicant may resolve the ambiguities of a functional limitation in a number of ways. For example: (1) “the ambiguity might be resolved by using a quantitative metric (e.g., numeric limitation as to a physical property) rather than a qualitative functional feature” (see *Halliburton Energy Servs.*, 514 F.3d at 1255–56, 85 USPQ2d at 1663); (2) applicant could demonstrate that the “specification provide[s] a formula for calculating a property along with examples that meet the claim limitation and examples that do not” (see *id.* at 1256, 85 USPQ2d at 1663 (citing *Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Int’l*, 316 F.3d 1331, 1341, 65 USPQ2d 1321, 1326 (Fed. Cir. 2003))); (3) applicant could demonstrate that the specification provides a general guideline and examples sufficient to teach a person skilled in the art when the claim limitation was satisfied (see *Marosi*, 710 F.2d at 803, 218 USPQ at 292); or (4) applicant could amend the claims to recite the particular structure that accomplishes the function.

審査中に、出願人は、多くの方法で、機能限定のあいまいさを解決するかもしれない。例えば：(1) 「曖昧さは、質的な特徴よりも、むしろ量的な測定基準（例えば、物性に関する数値限定）を使用して解決するかもしれない」（see *Halliburton Energy Servs.*, 514 F.3d at 1255–56参照）；(2) 「クレーム限定に合う例と合わない例に沿った特性を計算するための式を明細書が提供している」ことを出願人が実証できた（*Halliburton Energy Servs.*, at 1256 (citing *Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Int’l*, 316 F.3d 1331, 1341 (Fed. Cir. 2003))参照）；(3) 明細書が、どのようなときにクレーム

限定が満たされるかを当業者に教えるのに十分な一般的な指針と例を提供していることを出願人が実証できた(see Marosi, 710 F.2d at 803)、又は(4)その機能を実現する特定の構造を記述するクレームを出願人が補正できた。

禁 無 断 転 載

平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

日米間の新規性を中心とした
内外乖離に関する調査研究報告書

平成28年3月

請負先 一般財団法人 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目11番地
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail support@iip.or.jp