

## 海外知財の現場

### 中国における「機能限定」クレームの解釈について

(著者) 北京三友知識産権代理有限公司 吳 学鋒

(監修) 友野国際特許事務所 友野 英三

2012年1月27日に、知的財産高等裁判所大合議は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に関わる大合議判断を下した<sup>1)</sup>。判決において、知的財産高等裁判所大合議は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について次のような見解を示した。

まず、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は、その技術的範囲は、クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定される。そして、特許法第104条の3にかかる抗弁に関し、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について、物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は、その発明の要旨は、クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定される。

この大合議の判決は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、いわゆる限定説を取る原審判決を認めたこととなり、侵害系の裁判事件においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に限定説の判断基準が適用されることを示した。このため、今回の大合議の判決は、これまでの権利解釈を巡る様々な争議のなか、物質同一説または製法限定説の異なる判断基準が並存することにより生じた実務上の混乱に終止符を打つこととなり、今後その効果が期待される<sup>2) 3)</sup>。

一方、中国の知財現場に目を向けると、同様の論争がこれまでも数々の侵害紛争事件の発生に伴って取り上げられてきた。そして、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈に直接関わっている事件でこそないものの、類似する案例として、いわゆる機能限定クレームの解釈について、国家知識産権局専利復審委員会<sup>4)</sup>の判断と人民法院の判断が異なっていたことにも注目されてきた。本稿は、中国において機能限定クレームの解釈を巡って争われた判例を取り上げ、中国における機能限定クレームの解釈に関する審査実務または裁判実務の現状について紹介する。

#### 1. はじめに

いわゆる機能限定クレームの権利範囲の解釈は、侵害紛争事件の当事者の利益を大きく左右するとともに、特許権者が持つ特許権の価値を決める重大な要因にもなる。さらに特許権者の私権である特許権の権利範囲の特定は、第三者の利益にも影響を与えかねないため、特許権者と公衆の利益の衡平をはかる重要な判断基準であり、知的財産分野において大きな関心事となっている。

現在中国では、機能限定クレームの権利範囲の解釈について、特許法第59条第1項<sup>5)</sup>、審査指南の関連規定<sup>6)</sup>及び司法解釈の規定<sup>7)</sup>が準拠される。

このうち、特許法第59条第1項は、特許権の権利範囲の解釈は、請求項の内容に準拠し、明細書または図面を請求項の解釈に用いることができると規定し、特許権の権利範囲

の解釈の原則を示している。

審査指南（2010 版）第 2 部第 2 章 3.2.1 においては、請求項に機能限定クレームが含まれている場合の権利範囲の解釈について規定している。具体的には、請求項に含まれている機能限定的な構成要件が含まれている場合、当該機能を実現できるすべての実施の形態を含むと解すべきであるとの審査の基準を示している。即ち、クレームに含まれている機能限定的な構成要件が実施の形態を参照して解釈され、しかも当該機能を実現できるすべての実施の形態まで範囲を広げて解釈される。このため、特許審査時においては、機能限定クレームが広く解釈されて、特許性の判断が行われる。

一方、2009 年に最高人民法院が打ち出した司法解释（法釈（2009）第 21 号）第 4 条は、機能または効果を以って記載されている構成要件に関する解釈の基準を規定している。即ち、クレームの中に機能または効果で限定されている構成要件について、明細書または図面に当該機能または効果を記載している具体的な実施の形態及びそれに均等する実施の形態まで考慮して、構成要件を特定する。

このように、特許審査の基準を定める審査指南と裁判所の判断基準を定める司法解释では、機能限定または効果限定クレームの解釈について統一されていない。この相違は、同一の紛争事件において、権利範囲の解釈を巡って復審委員会と人民法院の解釈が異なることになった一因にもなったと考えられる。

次に、機能限定クレームの解釈を巡って判断が分かれた無効審判及び審決取消訴訟事件について、詳細を探ってみる。

## 2．事件の紹介

出願人 X は、電池ケースの製造方法について、2000 年に特許庁に出願し、審査を経て 2003 年に特許権が付与された<sup>8)</sup>。

一方、請求人 Y は、2005 年に復審委員会に当該特許権を無効にすべき無効審判を請求した。無効審判の請求の理由として、請求人 Y は、先行技術文献<sup>9)</sup>を挙げて、新規性、進歩性の不備を指摘した上で、さらにクレームの記載が不明瞭であると指摘した。

登録された特許権者 X の特許（以下、「対象特許」と記す）の請求項 1 は、次のように記載されている。

電池ケースの製造方法であって、  
予定の長さを有する管を製造するステップと、  
金具を用いて上記管を両側に延伸し所定の形状の筒にするステップと、  
筒の両端部に溶接、接着または変形させることで 2 つの底板を接合して密封される筒状の電池ケースを形成するステップとを有し、

上記金具は、傾斜楔状上具と下具を含み、上記下具は主に傾斜楔状スライダと位置限定装置によって構成されていることを特徴とする。

図 1 は、上記請求項 1 の製造方法に関わる金具及び電池ケースを示している。301 は上具であり、302 と 303 は、それぞれ下具を構成するスライダと位置限定装置である。

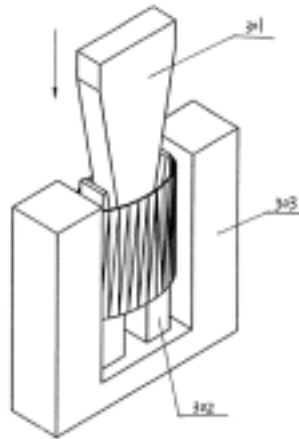


図 1

無効審判の審理の場で、特許権者 X (被請求人) と請求人 Y は、請求項に機能限定で記載した一の構成要件である位置限定装置の解釈を巡って意見が対立した。

請求人 Y は、証拠として提出した特許文献特開平 6-333541A (以下、「引例」と略して記す) が公開した技術に対して、請求項 1 に記載の技術は進歩性を具備せず、さらに請求項 1 に方法的な構成要件と物の構成要件との両方を含むことで、金具の構成に関する記載内容が不明瞭であるため、請求の範囲が不明確であることを理由に、対象特許を無効にすべきと主張した。これに対して、特許権者 X は、引例は本件特許のすべての構成要件を開示しておらず、引例に対して本件特許の技術は進歩性を有するとともに、請求項 1 において、金具の下具は、「傾斜楔状スライダと位置限定装置によって構成されている」と限定されており、当該位置限定装置は、明細書及び図面の記載内容によればその構成は明白であると反論した。

復審委員会は、請求人と被請求人双方の意見を考慮した上、特許法、特許法実施細則及び審査指南の関連規定に基づき、対象特許の権利は有効であるとの判断を下した<sup>10)</sup>。

復審委員会は、まず、請求人が主張した請求項の記載内容が不明瞭との指摘について、方法的な請求項は、製造工程、製造条件、ステップまたはフローなどの構成要件をもって限定できるとの認識を示した。対象特許の請求項 1 は電池ケースの製造方法を請求の範囲とし、正に製造ステップによって方法的な構成要件としての請求の範囲を限定している。方法の請求項において、各ステップの実施は特定の構造を有する物により実現されるため、方法的な請求項に方法以外の構成要件、例えば、物である金具によって請求の範囲を限定するのは、許されるべきである。この判断に基づき、請求項 1 の記載は明瞭であるとの認識を示した。

次に、復審委員会は、対象特許と引例との区別的な構成要件である金具の下具を構成する位置限定装置の解釈について、当事者間に相違が存在することを認めた。請求人 Y が、位置限定装置は電池ケースの寸法を限定する装置であると解すべきと主張するのに対して、被請求人である特許権者 X は、位置限定装置はスライダの最終位置を制限するための装置と解すべきと主張した。

復審委員会は、特許法第 56 条第 1 項<sup>11)</sup>の規定に基づき、権利の範囲を解釈すべきであると示した。そして、請求項の文言解釈に異議が生じた場合、出願書類によって公開した技術内容全体をもって、即ち明細書及び図面を参照して請求項の内容を解釈すべきであ

ることを示した。特に、請求項の中に機能的限定として記載される構成要件が含まれている場合には、明細書に記載されている実施の形態により、当該文言を解釈すべきであり、特に、請求項に記載されている当該機能を実現できる具体的な構成が唯一である場合、特許法第56条第1項の規定に基づき、請求項にある機能限定的な構成要件は実施の形態に記載されている具体的な構成によって限定的に解釈されるべきであるとの認識を示した。

さらに、復審委員会は、「対象特許の請求項1において、位置限定装置は、金具を構成する下具の一構成部分となっている。下具は、滑動するスライダと位置限定装置とから構成され、当該限定装置は、下具のなかにある固定部分であり、かつ滑動するスライダの最終的な位置を限定するために用いられると理解できる。明細書及び図面の記載からも、当該位置限定装置は、スライダの滑動する最終位置を制限するU字型の固定部品であることを示している」と述べている。

このような認識に基づき、対象特許の新規性と進歩性について判断が行われる。まず、対象特許と引例との相違点は、引例に開示されているスライドカム(図2にある部品25)が、対象特許の位置限定装置に相当するか否かにある。復審委員会は、引例の請求の範囲及び明細書の記載内容を参照すれば、引例に開示されているスライドカムは、U字型の固定部品ではなく、楔状工具と連動する可動部品であり、その構造も対象特許の位置限定装置と異なっているとの認識を示している。

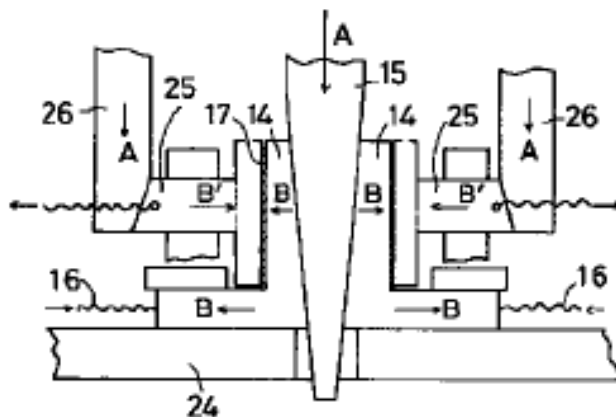


図2

さらに、この認識に基づき、復審委員会は引例に対して、対象特許の請求項1に記載の技術は新規性と進歩性を有するとの認定を示し、請求人Yが主張した無効理由は成り立たず、対象特許が有効であるとの審決を下した。

請求人Yは当該審決を不服として、復審委員会を被告として、北京市第一中级人民法院に審決の取り消しを求める行政訴訟を提起した。

### 3. 行政訴訟における裁判所の判断

北京市第一中级人民法院は、当該行政訴訟案件の審理に際して、請求項にある機能限定的な構成要件の判断方法について次のような観点を示した。

「審査指南の規定によれば、請求項に機能限定的な構成要件について、当該機能を実現できるすべての実施の形態を含むと解すべきである。さらに、特許法の規定に基づき、特許の保護範囲の特定は請求項に記載されている文言内容に準じて定められ、明細書または図面は請求項の解釈に用いることができるが、請求の範囲を限定するために用いてはなら

ない。このため、対象特許の請求項 1 にある位置限定装置について、スライダの滑動する最終位置を限定する機能を実現できるすべての装置を含むと解釈すべきである。」

本件行政訴訟の争点は、請求項 1 に含まれている機能限定的な構成要件である位置限定装置をいかに解釈するかということにあると北京第一中級人民法院は認めた。そして、復審委員会が請求項 1 の位置限定装置を U 字型の固定部品とした解釈は、特許法の明細書及び図面に基づき請求の範囲を解釈できる規定を大きく逸脱して、明細書及び図面によって請求の範囲を限定する誤った判断であり、是正すべきであるとの認識を示した。

「位置限定装置を機能限定的な構成要件とすれば、その機能を実現するすべての実施形態を含む上位概念で請求の範囲を解釈すべきであり、このため、当該上位概念は、引例によりスライドカムとして開示されており、対象特許の請求項 1 が新規性を具備しないと認めざるを得ない。さらに、復審委員会は対象特許が新規性を有する前提で進歩性を認定したが、この認定の前提条件が崩れた場合、対象特許の進歩性に関する認定も誤った。」

よって、北京市第一中級人民法院は、復審委員会の無効不成立審決を取り消す判決を言い渡した<sup>12)</sup>。

被告である復審委員会及び特許権者 X ( 第三者として行政訴訟に参加 ) はともに、上記判決を不服として、北京市高級人民法院に上訴した。

北京市高級人民法院は、請求項にある機能限定的な構成要件の解釈は、明細書に記載されている当該機能を実現する具体的な実施の形態によって制限されるべきであり、当該機能を実現できるすべての実施の形態を含むという解釈にすべきではないと指摘し、一審判決における北京市第一中級人民法院の判断とまったく異なる認識を示した。

「本件対象特許において、請求項 1 に記載されている位置限定装置は、明細書及び図面の記載内容によれば、U 字型固定部品であると解すべきである。しかし、引例に開示されているのは、スライドカムであって、U 字型固定部品ではない。このため、引例に対して、本件特許の請求項 1 は新規性を有すると認めるべきである。」

よって、一審判決の認定には誤りがあり、事実根拠と法的根拠を欠くとして、北京市第一中級人民法院に審理を差し戻す裁定を下した<sup>13)</sup>。

#### 4 . 行政と司法判断の相違点

上述したように、本件対象特許の有効性を巡る争いにおいて、復審委員会が特許権を維持するとして審決に対して、一審裁判所と二審裁判所はそれぞれ異なった認識を示した。一審裁判所である北京市第一中級人民法院は、請求項に記載されている機能限定的な構成要件の解釈について、審査指南の規定に従って、当該機能を実現できるすべての実施の形態を含むべきとして、広く解釈する認識を示した。これに対して、二審裁判所である北京市高級人民法院は、機能限定的な構成要件の解釈について、明細書及び図面の記載内容に基づき、実施の形態に記載されている内容により限定的に解釈すべきとの認識を示した。

このように、特許権の権利範囲の解釈に関して、無効審判について行政判断を下す復審委員会と司法権を司る裁判所の間で、見解が食い違っていた。本件事例においては、最終的に二審裁判所である北京市高級人民法院は、請求項にある機能限定的な構成要件の解釈に関する判断基準を示し、それ以降の国家知識産権局の審査実務及び他の裁判事件における司法判断に大きな影響を与えた。

そして、本件案件の二審判決からさらに数年が経ったのち、2009 年ようやく最高人民法院が特許権紛争案件の審理に適用する法律に関する解釈、いわゆる司法解釈 ( 法釈 ( 2009 ) 第 21 号 ) を告示し、機能限定的な構成要件を含む権利範囲の解釈に関して判断の基準を明示した。

司法解釈第4条は、「請求項において機能若しくは効果を以って記載された技術的特徴について、裁判所は明細書および図面に記述された当該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の実施形態と結び付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない」と規定した。即ち、この規定は、上述した紛争事件における北京市高級人民法院が示した判断を認めた形となった。

なお、当該司法解釈は、2010年1月から施行となり、現在すべての裁判所に対して、特許の請求項に機能的なまたは効果限定的な構成要件が記載されている場合に、判断の基準を与えている。このため、今後、この判断基準が徹底されることにより、機能限定クレームの解釈を巡る司法判断の混乱が収まると期待されている。なお、審査指南の規定は、現在も当時のままになっており、今後の改正で審査指南の関連規定がどのように扱われるかが注目される。

## 5. 終わりに

日本の知的財産の現場において、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、物質同一説と製法限定説の異なる解釈が存在するのと同様に、中国の特許実務においても、機能限定または効果限定クレームの解釈について、かかる機能または効果を実現するすべての実施の形態を含む上位概念化した解釈と、かかる機能または効果を実現できる実施の形態に限定する具体化した解釈が並存し、実際の審査、審判または裁判の場において、同一の事件について、権利範囲の解釈に異なる判断が出されたことが前述した事例から分かる。このような行政または司法判断の不確定性は、ときには権利範囲の特定を曖昧にし、当事者を困惑させ、特許権者または公衆の利益の衡平を損なう恐れがある。こうした弊害を取り除くべく、最高人民法院が打ち出した司法解釈は機能限定または効果限定クレームの解釈に統一した判断基準を与えた。即ち、請求項に機能的限定または効果的限定で記載されている構成要件について、明細書または図面に記載されている当該機能または効果にかかる具体的な実施の形態またはそれに均等する実施の形態によって、当該構成要件の内容を確定すべきである、ということである。

司法解釈の制定は、長きにわたり知的財産にかかる審査、審判または司法判断において当事者を悩ませてきた判断基準の曖昧さを一掃して、今後の審査、審判または裁判実務に統一した判断基準を与えることになり、大きな前進であるといえる。今後、こうした司法解釈の主旨を踏まえて、審査基準の関連規定がどのように扱われるか注目すべきである。

<参考資料、注釈>

1) 平成 22 年(ネ)第 10043 号、特許権侵害差止請求控訴事件判決、知的財産高等裁判所、2012 年 1 月 27 日

2) <http://www.intelix.jp/276>、弁理士 竹添 忠

3) 東京大学法科大学院ローレビュー、2008 年 9 月、佐藤安紘

4) 復審委員会

中国において、復審委員会は、国家知識産権局によって設立された組織であり、日本国特許庁審判部に相当する。拒絶査定不服審判及び無効審判の事件を扱い、請求を審理し、決定、審決を下す。

5) 中国特許法第 59 条第 1 項

特許または実用新案の権利の保護範囲は、その請求の範囲の内容を基準とし、明細書及び図面は請求の範囲の解釈に用いることができる。

6) 審査指南(2010 版)第 2 部第 2 章 3.2.1

請求項の中で機能的に限定された技術的特徴については、その機能を実現するすべての実施の形態をカバーすると理解しなければならない。このため機能的に限定された特徴を含む請求項については、審査官はこの機能的な限定が明細書に裏付けられているか否かを審査しなければならない。請求項の中の機能的な限定が、明細書の実施例に記載の特定の方式で実現され、この機能が明細書に記載のない他の代替方式でも実現できることが当業者に知られていない場合、あるいは当該機能的な限定に含まれた一又は複数の方式で発明または実用新案が解決しようとする技術課題が解決できず同様の技術効果を達成することができないと当業者が疑う理由がある場合には、請求項に他の代替方式、もしくは発明または実用新案が解決しようとする技術課題を解決できない方式までもカバーするような機能的な限定を用いた記載をしてはならない。

7) 司法解釈とは、中国における最高司法機関である最高人民法院が裁判活動における法律の具体的な運用の問題について解釈を行って制定する規範的文書である。中国においては、制定法主義が採用されているが、司法解釈は法律に準じるものとして存在している上、裁判規範としてのみならず、事実上、行為規範として機能することも多く、中国における法律の運用に極めて大きな影響力を有する。

最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(法釈(2009)第 21 号)第 4 条は、機能限定的なクレームの解釈を規定している。

『第 4 条 請求項において機能若しくは効果を以って記載された技術的特徴について、裁判所は明細書および図面に記述された当該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の実施形態と結び付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。』

8) 「電池ケースの製造方法」、特許番号 CN00114037.X、2003 年 9 月 17 日に公告。

9) 請求人は、特開平 6-333541A(角型電池缶及びその製造方法並びに角型電池缶用角筒の成形装置)を含む複数の先行技術文献を証拠として提出した。

10) 復審委員会無効審判審決第 6990 号、決定日 2005 年 3 月 16 日。

11) 対象特許出願時の特許法(旧法)において、特許権の権利範囲の解釈に関する規定は第 56 条第 1 項に規定されていた。2009 年 10 月より施行となった特許法(現行法)においては、当該規定が第 59 条第 1 項に繰上げられている。条文内容は変更されていない。

12) 北京市第一中級人民法院行政訴訟判決、(2005)一中行初字第 607 号、判決日 2005 年 12 月 30 日。

13) 北京市高級人民法院行政訴訟裁定書、(2006)高行終字第00179号。

#### 日本実務者からのコメント

議論の前提として、クレーム解釈の代表的な2つの場面、即ち、特許性判断(引用文献に記載されている技術的思想との比較により新規性・進歩性を判定する)場面と侵害性判断(具体的なイ号物件がクレーム記載内容を侵害するか否かを判定する)場面とを峻別する必要がある。日本実務では、前者対象を「発明の要旨」、後者対象を発明の「技術的範囲」と呼んでいる。本コメントにおいてもこれを踏襲する。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関しては、日中米とも、物質同一説(製造方法による限定がついていようが、最終的物質が同一であればクレームに係るものとして同一であるとする考え方)と製造方法限定説(最終物質が同一であったとしても製造方法が異なればクレームに係るものとしては別異であるとする考え方)とが対立すると整理するのが代表的な考え方である。かかるクレーム記法が許容されるべきとする背景には、発明の対象となる物の構成を直接的に特定することが困難もしくは不適切とされる化学関連発明に関して、その物の製造方法によって物自体を特定することに合理性が認められるべきとする要請が高いことがある。日米においては、発明の要旨認定において、「構造要件により十分に特定されている物そのものについての新規性あるいは進歩性等を検討すればよく、製造方法自体としての新規性あるいは進歩性等を検討する必要はない」とする、いわゆる物質同一説に立った考え方が明確に打ち出され、これが実務上の大勢である。技術的範囲の属否判断方法については、合衆国特許判例上では、いかなる方法によって製造されたかに拘らず当該製品によって侵害が成立する、との物質同一説によって属否判断がなされるべきとする判例が代表的である。日本裁判例上では、一部製造方法限定説によった判決(上訴審にて逆転判断)も下されたが、現在はほぼ物質同一説によっていると考えられる。

本稿は、特許クレームに必ずついてまわる、文言通りの解釈と実施例(具体的開示)の内容との間に差異がある場合の解釈論、特にその範例的ともいえる「機能的構成要件クレーム」を中国においてどう解釈するかという問題に関する論考である。機能的構成要件クレームに係る代表的な論点として、所望の機能で定義されたが実のところは或る構造しか認識されていない(開示されていない)にも拘らず、文言上はかかる機能・作用をもたらすあらゆる構造が権利範囲に入ってしまうことになるが、これが果たして実際に権利範囲に入るものと考えてよいのか否か、という点、そもそも機能的表現を認めてよいのか、という点がある。中国では、本稿で紹介されるように、「請求項において機能若しくは効果を以て記載された技術的特徴について、裁判所は明細書および図面に記述された当該機能若しくは効果の具体的な実施形態、及びそれと同等の実施形態と結び付けた上で、当該技術的特徴の内容を確定しなければならない。」(最高人民法院(法釈(2009)第21号)第4条)との司法解釈が出されたため、前者の点につき、発明の要旨認定の場面においても、技術的範囲の属否判断の場面においても、実施形態限定的な考え方が採用されることになった(後者の機能的表現を認めてよいかという点については当該解釈から自動的に認されていると理解できる)。日本実務家的な注意点としては、機能的構成要件としたつもりがなくても機能的構成要件クレームであると主張・認定されて実施形態(及びその均等範囲)に限定されて解釈されるリスクがあるため、この点できわどい表現になる場合にはかかるリスクを見越した上で、複数のバラエティのある実施形態を記載することによ



て発明の思想的な外延を延伸する努力が必要となる場合があること、およびそのトレードオフで、引用例として挙げられる範囲も拡大することから、引例を当てられた際の手当てを戦略的に考えておく必要があること、である。

米国では、歴史的に、判例法、制定法の蓄積によって考え方が樹立されてきた結果、現在は次のように整理することができる。(1)まず、純粋に機能のみのクレームは原則として許されない(「ハリバートン・ルール」と呼ばれる)。(2)しかし、組合せを対象とするクレームに機能的記載をして、明細書・図面にこれに対応する構造、材料、作用等が記載されている場合には、ハリバートン・ルールに対する制定法上の例外としての第112条第6パラグラフ規定の適用を受ける形で、機能的記載が認められるが、その約因として、かかるクレーム文言は、明細書中の当該機能に対応する「構造、材料、作用、およびこれらの均等物」に限定して解釈されるという制約を受ける。(3)しかるに、クレームに直接構造的な記載がある場合、クレームに機能的記載があるものの対応構造等の記載が明細書・図面にない場合、単一の構成要件のみをクレームした場合等には第112条第6パラグラフ規定の適用は受けない。(4)ミーンズプラスファンクション・クレームと比較して、方法的記載を伴うステッププラスファンクション・クレームの場合には、基本的な考え方は上記(1)乃至(3)と同じだが、ステップの要素自体が持つ機能との類似性により、純粋にステップを表現したクレームか、第112条第6パラグラフ規定適用のクレームかの判断がきわどいときがあり、これがクレーム解釈に係る判断の一層の困難性を生んでいる。(5)第112条第6パラグラフに規定される「均等」といわれる均等論における「均等」とは、微妙に違いが存在する。

日本においては伝統的に、「発明の要旨は、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認定されなければならない。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場合や、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といった特段の事情が存在しない限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌して発明の要旨を認定することは許されない。」(発明の要旨認定：リパーゼ判決等)という考え方と、「機能的記載に制限をかけないとするれば、本来発明していないものに対して権利付与することになり法目的に反するので明細書記載のものに限定されるべき」という考え方(技術的範囲の属否判断：法制定趣旨論、特許法第70条第2項、種々判決例)との対立という潮流がある。米国の第112条第6パラグラフ規定や中国の最高人民法院司法解释のような統一の見解がないため、日本では現在、それぞれの事件において、先例を密接に取り入れながらも独立に判断をしているのが実情である。こうした現状にあって、実務的に注意すべきは、機能的表現の発明要旨認定場面では、明細書の参酌・読み込みによる限定を行わないとされながら、技術的範囲の属否認場面では明細書参酌の限定を受ける、という権利樹立者にとっては「泣きっ面に蜂」のような状況が十分起こり得ることを想定して、明細書の記載方法を工夫することであろう。

原著者紹介・・・

呉 学鋒 中華人民共和国弁理士

北京三友知識産権代理有限公司 副總經理

ホームページ <http://www.san-you.com/jp/index.asp>

日本側監修・コメント担当者紹介・・・  
友野 英三 日本国弁理士 友野国際特許事務所 所長  
ホームページ <http://www.tomono.org>  
著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。