

実務的立場からのクレーム翻訳に関する一考察

東和国際特許事務所 特許翻訳担当

徳岡 滋

1. 初めに

いずれの国でもクレームは、法律文書としての明細書内の最重要部分ですが、その技術思想やプラクティス、記載方式は各国で大きな隔りがあります。中でも米国は特異な形を取り、的確な権利を迅速に取得するには、翻訳の時点からそれらを考慮して反故を回避する必要があります。そこで、以下、翻訳実務の観点から、米国向けのクレームの記載方式について考察します。

2. 各国のクレームの記載方式の相違

大まかに述べると、機械などの装置の独立クレームは、日本では発明の構成要素を記載し、発明の特徴として機能や作用効果の記載が許されています。それに対し、米国では一般に必須の構成要素と構造を列挙し、いわゆる **means + function claim** (機能クレーム) を記載する場合とは別に、機能や作用効果を発明の特徴として記載すると「物語風」として拒絶されることがあります。欧州は日本と若干似ていますが、一般に前提部分に従来技術を記載し、特徴部に発明の新規の構成や特徴を記載します。

即ち、日本出願の独立請求項を直訳して其々の国に出願しても、ほぼ間違いなく方式不備で拒絶されます。現地代理人に例え修正する権限を与えても、方式の相違から誤解や問題が生じる可能性があるからか、手をつけないことがあります。つまり、日本出願を翻訳し現地に送付する段階で、現地プラクティスに合わせ、少なくとも現地代理人や審査官の誤解が生じない形にしておく必要があります。

そもそも発明とは、技術的思想の創作と定義され(特許法 2 条 1 項)、従来の技術的要素の新規の組み合わせで新規または顕著な機能や作用効果を生み出すことですから、クレーム内で発明の機能や特性を参酌する日本の方式は妥当と思わ

れます。しかし他方、米国のように、構成要素や構造を限定すれば必ずとその機能や特性も限定され、機能や特性を殊更記載すると発明の範囲が不確かになるという考え方も一定の理解ができます。米国の観点(周辺限定主義)からは、日本の観点(中心限定主義)が曖昧なものに写るでしょう。実際、日本の審査基準には、機能、特性により特定する発明は、引用例との対比が困難、云々の記載があります。しかしまた、米国の、構成要素により発明を判断する方法も、本考察の主題であり、以下に述べるように、果たしてどれだけの確に発明を判断できるか、という問題があります。

3. 実際に生じる問題

以下は、このようなプラクティスの違いから実際に生じる典型的な問題です。例えば、現地代理人に米国のプラクティスに従ってクレーム(独立クレーム)の手直しを求めると、日本出願の特徴部に機能や作用効果が記載されていると、削除されることがあります。それ自身、米国のプラクティスに沿ったものであり、審査官もその段落を考慮しない可能性があるのですが、日本側としてそれが最も強調したい部分であれば、削除されてはたまりません。実際に、拒絶対応で特徴を強調するように現地代理人に指示したくても、出願段階でその部分が削除されていることが分かり他の指示をしたことがあります。

また、審査官は拒絶理由通知の際に、クレームと引用例の構成要素を一つ一つ対比しますが、米国審査官は一つ一つの構成要素の機能や作用効果を把握せずに、単に形状や構造が似ているだけで同一構成要素と誤認定してしまうことがよくあります。米国特許審査便覧 2 1 1 4 では、先行技術が発明装置の構造を全て教示していた時、動作が相違したとしても新規性はない、としているからです。即ち、例えばスプリングバネの形状はどの発明でも同じですが、その付勢方向、即ち特性により、発明の内容が全く異なります。このような場合、構造を重視して引用例と同一とする審査官の拒絶理由を解消するには、大変な困難が伴うことがあります。

4. 上位概念(哲学的命題)からの問題解決アプローチ

これらの問題の思考概念を上位から見ると、二元論にまつわる哲学的命題に行きあたります。おおよそ事物は、その機能や特性と、構造との両面から把握しな

ければ的確に判断できません。原子の中の電子一個から大宇宙に至るまで、全ての存在物は構造と、其々のレベルで存在意義としての機能や特性とを有しています。例えばペンは、ペンとしての機能と、ペンとしての構造を持っています。両者は不可分で、例えばペンという名称や目的、機能を知らずに、構成要素や構造だけでペンを的確に把握するのは困難です。しかし、デカルトの二元論以来、神と万物、心と体といった事物の分離した把握がなされ、二元論に基づく機械論的世界観や西欧合理主義が今も現代社会に息づいています。これは神秘主義や目的論を排して、科学的に事物を探求して大きな成果を上げ、それが科学技術の粋としての特許の源流も作っています。

しかし、現代はそのような二元論的な科学技術の視点は既に大きく揺らいでいます。例えば、情報通信やソフトウェア技術、あるいは遺伝情報解読技術の発達があります。情報は勿論、「物」即ち構造物ではなく、これが構造物を対象とする特許の対象になるか否かの議論があったのは承知の通りです。また、クローンなど生命倫理を脅かす可能性のある生命工学や原発事故に象徴される、科学偏重主義への反省もあります。更に大きくは、質量とエネルギー、時間、次元、重力などを統合した相対性理論や特殊相対性理論、素粒子の粒子性と波動性を統合した量子力学、エントロピー情報理論に基づく生命論や進化論などの各科学の最先端では、事物の構造と機能・特性とを二元的に見るのではなく、統合された一つの課題として探求されています。我々の最も身近な「意識と生命」すら、未だに科学的に解明されていません。即ち、今までの西洋合理主義だけでは必ずしも全ての事象を割り切れないことが分かってきました。即ち、現代はパラダイムシフトが求められていると云えます。

科学技術がそうであるならば、早晚、特許制度においても、発明を機能・特性と、構成要素・構造という二元論的視点ではなく、それらを統合した視点が必要になると思われます。即ち、欧米の特許制度はそうした二元論的視点を持つ西欧合理主義の中で育ち、上述のように構成要素や構造に偏重しています。しかし、構成要素や構造だけで事物や発明を的確に把握するのは困難ですから、徐々に改良されており、いずれ大きな変化が求められると思われます。

その点、日本は、二元論的な西欧合理主義の視点と共に二元論を統合した東洋哲学的視点も持ちます。特許制度においても構成要素や構造に偏重しておらず、概念整理や法的整備はまだ不十分ですが、機能、特性、あるいは発明の主題や目

的、作用効果とのバランスを取っており、今後の世界の特許制度改革のイニシアティブを取るべきと思われます。

具体例を述べると、各構成要素はいずれも先述のように其々のレベルで必ず合目的性（機能、特性）を有しますから、新規性や進歩性の審査における発明の認定基準に、各構成要素の目的性が発明の目的（主題）に沿うかどうかの判断を加えることが考えられます。全体の目的に沿っていれば、例え、機能クレームのように、明細書やクレームに該構成要素の機能や特性に関する記述がなくても、所定の機能や特性を認定できます。一方、引用発明と、構成要素や構造の他に目的性も同じであれば、明確に同一発明と判定できます。先述のパネの例では、構造が全く同じでも、その目的や機能を参酌して異なれば、異なる発明と認定しうるのです。

5. 具体的なクレーム記載方式

現行の米国のプラクティスは上記のような問題点がありますが、ここではその問題点を踏まえてベストと思われるクレーム方式を探ります。ここで、日本出願が米国のように単に構成要素を列挙した形ではなく、発明の特徴として機能や特性、作用効果を強調したい場合を想定します。

そのような場合、一般にはその特徴、即ち機能や特性、作用効果が生み出されるように、構成要素の構造や結合状態を追加または限定します。これは、構成要素に関して、"said ... being ~" (前記・・・は～であり、) と追加することで、構成要件とすることができます。

上述のように、審査官は新規性や進歩性の審査時に、引用発明と一つ一つの構成要素を対比しますが、そのように発明の「特徴」としての構造や結合状態を構成要素に追加すると、審査官は安易に対比して誤認定しづらくなります。従って、却って構成要素の列挙だけでなく、強調したい「特徴」、即ち機能や特性、作用効果があれば、追加した方が良いと思われます (ただし、クレームの記載方式は変わります)。

もし、審査官が誤認定すれば、クレームに記載があることで矛盾が明確になり、意見書でそれを指摘すると共に顕著な作用効果を強力に述べることができます。

ここで、誤認定の指摘は、構造的違いの他に、上述のように各構成要素の目的性、即ち機能や特性、作用効果の違いを指摘すれば、誤認定による矛盾が更に明

白になり、米国でも拒絶理由が解消されやすくなると思われます。

6. むすび

以上、クレームの記載方法を中心に、事物や発明の把握について哲学的命題まで遡りました。特許制度において、発明の機能や特性、作用効果と、構成要素や構造とが、統合された一つの事物として明確に成文化されるのは上記の視点が例え特許制度で考慮されるとしても、随分先のことでしょうか、現実には日米でも互いにもにおいても徐々にその方向に近づいているように思われます。