

米国特許出願を視野に入れた 国内出願の要約書の作成について

安 田 吉 秀*

抄 録 日本国特許法において要約書は、出願人が特許出願を行う場合に特許庁に提出することが義務づけられている書面の一つです。しかしながら、現在の米国での特許出願における要約(abstract)に関する規定には、日本の特許法第70条第3項に対応する規定が削除されたという経緯があり、侵害訴訟等において要約の記載がクレームの解釈に用いられる余地が残されています。本稿では、米国特許出願を視野に入れた国内出願を行う場合にどのように要約書を作成すべきかについて解説します。

目 次

1. はじめに
2. 米国特許法の「要約」に関する書誌的規則
3. 米国特許法の「要約」に関する権利解釈上の留意点
4. 要約書作成時の留意点のまとめ
5. おわりに

1. はじめに

要約書は、出願人が特許出願等を行う場合に特許庁に提出することが義務づけられている書面の一つです。要約書は、もっぱら技術情報として用いることを目的とする位置づけとされることから、その記載内容については、発明の権利範囲(クレーム)を定めるにあたって考慮してはならない旨が特許法第70条第3項に規定されています。このような要約書の取り扱いに関しては、中国や欧州等の諸外国の特許法等や特許協力条約等の条約においても同様の規定があります。このような取り扱いから出願書類の作成時やチェック時においては、要約書よりも要約書以外の書類(クレームや明細書や図面)の方に注意を払う傾向にあるのではないかと考え

ます。

その一方で、現在の米国での特許出願における要約に関する規定には、上記した特許法第70条第3項に対応する規定が従前存在していたものの削除された経緯があります。これは、侵害訴訟等において要約書の記載がクレームの解釈に用いられる余地が残されていることを意味しています。

明細書等の出願書類を作成する際に国内出願に加えて外国出願(パリ条約による優先権を主張する出願やPCT出願など)を行うことを前提とする場合に、国内出願の出願書類を作成する段階で出願国の規則に沿った記載内容とすることは手直しを最小限にするために実務的に頻繁に行われていると考えますが、とりわけ出願国として米国を含む場合には、要約が将来的にクレームの解釈に用いられる可能性を想定して要約書を作成することが望ましいと考えます。

本稿では、米国特許法の「要約」に関する書誌的規則について、および、米国特許法の「要約」の権利解釈上の留意点について解説します。

* 弁理士法人深見特許事務所 弁理士
Yoshihide YASUDA

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

そして、特に、書誌的規則に違反した場合の取り扱い、米国での要約に関する判例から要約の記載内容に存在し得るリスクについて考察し、米国特許出願を視野に入れた国内出願を行う場合にどのように要約書を作成すべきかその留意点について解説します。

2. 米国特許法の「要約」に関する書誌的規則

(1) 要約に関する規定について

要約は、特許出願に必要な書面として規定される明細書(米国特許法第111条および第112条)に含まれる1項目としての位置付けとなっています。そして、要約の具体的な書誌的規則は、連邦規則集(CFR: Code of Federal Regulations)と、特許審査手続便覧(MPEP: Manual of Patent Examining Procedure)に規定されています。以下では、各書誌的規則の概要について説明します。

(2) 37 CFR 1.72(b) Title and abstract

米国での要約は、国内出願の要約書と同様の位置付けであり、特許庁および公衆が一読することによって、技術開示の内容および要旨を迅速に見つけ出すことを目的としています。

その要件としては、①独立した用紙上であること、②「要約」又は「開示の要約」の見出しを付して始めること、③要約の個所はクレームの後であること、要約を記載した用紙が出願の他の部分又は他の資料を含まないこと、④150語を超えない範囲内で簡潔に記載されること、が規定されています。

(3) MPEP 608.01(b) Abstract of the Disclosure

MPEP 608.01(b)には、上述の37 CFR 1.72(b)の規則において規定される要件の他に、以下のような要約の作成に関するガイドラインが規定

されています。

すなわち、ガイドラインには、(A) 発明が属する技術において新規の事項を含むこと、(B) 意図している利点もしくは推論的適用について言及すべきでないこと、(C) 従来技術と発明とを比較すべきでないこと、(D) 発明の対象に応じた事項を含むこと(たとえば、機械または器具の発明の場合は、その機構および操作を含むこと)、(E) 50語以上150語以下の単一段落に限定されること、(F) 本文は15行を超えていないこと、(G) 特許クレームでしばしば用いられる“手段(means)”や“前記(said)”のような言い回しを避けること、(H) “この開示は、～に係する”、“この発明によって定義される開示は、～”あるいは“この開示は、～を記述する”等の言い回しを避けることが規定されています。

また、これらの要約の作成については出願人が責任を有し、要約がガイドラインを遵守しているかどうかの確認については審査官が責任を有する旨が規定されています。

(4) 要約に関する規定に違反する場合の措置について

MPEP 608.01(b)には、要約が提出されない場合や、要約のガイドラインが遵守されない場合の措置についても規定されています。

OPAP (Office of Patent Application Processing) は、米国特許法第111条(a)に基づいてされたすべての出願について37 CFR 1.72が遵守されているかを点検します。OPAPは、要約が提出されていない場合には、出願人に要約の提出を要求します。

要約がガイドラインを遵守していない場合には、審査官が出願人に対して最初の局指令または最早時点の手続処理においてガイドラインの遵守を要求します。

なお、特許査定を行う場合にも審査官により

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

確認され、提出された出願が要約以外の登録要件を満たす場合には、審査官により補正される場合があります（MPEP 1302.04）。

たとえば、要約が150語を超える場合には、37 CFR 1.72(b)を遵守していないとして訂正が要求されると考えます。

USPTO（United States Patent and Trademark Office）のホームページのPatent FAQsには、abstractに関するQ&Aがあります。このQ&Aには、150語を超える要約で出願するとどうなるかという質問に対して以下のような回答が記載されています。

すなわち、出願が150語を超える要約が提出された場合、2カ月の応答期間が設定されて出願人に要約を訂正するための通知が送付されることが記載されています。また、37 CFR 1.72を遵守していない要約が存在することのみで出願日が付与されることが妨げられないことについても記載されています。そのため、要約における語数の不備は出願日の認定に影響を与えないものと考えます。ただし、訂正により実体審査が遅延すること、および、3カ月以内にその通知に対処しない場合には、特許の存続期間が減少調整される要因になり得ることが記載されています。

(5) 従前の要約に関する規定について

2003年に改正される前の37 CFR 1.72(b)の規則には、“The abstract will not be used for interpreting the scope of the claims” との上記した特許法第70条第3項の規定に対応する一文が文末に記載されていました。しかしながら、以下に説明します判例を受けて一貫性を保つために、要約をクレームの解釈に用いることを禁止する規定が2003年の本規則の改正時に削除されています。

なお、Federal Register/Vol.68, No.125には、37 CFR 1.72(b)の規則の改正事項として、“In

addition, the last sentence of § 1.72(b) has been removed to eliminate the prohibition on using the abstract to interpret the claims to conform the rule to be consistent with Federal Circuit case law.” と記載されていることから、上記一文の“will not”が「禁止」を意味するものであると解釈しました。以下では、改正の経緯、および、経緯となった判例の概要を説明するとともに、「要約」に関する権利解釈上の留意点について述べます。

3. 米国特許法の「要約」に関する権利解釈上の留意点

(1) 改正の経緯について

2003年の37 CFR 1.72(b)の規則の改正は、Hill-Rom Company Inc. v. Kinetic Concepts, Inc. and KCI Therapeutic Services, Inc., 209 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2000)¹⁾における判例が経緯となっていると考えます。この判決の中で、クレームの内容の把握および解釈に要約の記載が内部証拠として用いられました。さらに、判決の中で、侵害訴訟における37 CFR 1.72(b)の規則の取り扱いについて言及されました。以下では、Hill-Rom社の判例の概要について説明します。

(2) Hill-Rom社の判例について

この裁判は、Hill-Rom社が有する病院用ベッドに関する特許権（US5,586,346）をKinetic社が侵害したとして提起されたもので、米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、最終的に地方裁判所の認定を支持し、非侵害であると認定しました。

この裁判の中で、特許権に係るクレームに含まれる“cushion”の文言の解釈について争われました。Hill-Rom社の特許権に係るクレームは、上下二層のクッションセットにより構成されます。

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

そのうちの下層のクッションセットについて、Hill-Rom社の特許明細書の要約には、“a) lower inflatable layer which is selectively operable to provide basic support for the patient and which includes a plurality of laterally offset zone which may be independently inflatable to control rotation of the patient. Further, a second inflatable layer includes a plurality of zones for establishing optimal patient interface pressures and patient comfort levels”（下部膨張可能層は、患者に基本的な支持を提供するように選択的に動作可能であり、患者の回転を制御するために独立して膨張可能であり得る複数の横方向オフセットゾーンを含む。さらに、第2の膨張可能層は、最適な患者インターフェース圧力および患者の快適性レベルを確立するための複数のゾーンを含む。）と記載されています。ここで、注目すべきは、クレームに記載がない、下部膨張可能層が患者に基本的な支持を提供すること、患者の快適性レベルを確立する複数のゾーンを含むという限定が要約に含まれていた点です。

Kinetic社も病院用ベッドを製造しており、そのベッドは、低エアロスクッションの上部層とその上部層の下にベッドの長手方向に配列された4つのブラダとを含みます。4つのブラダは、持ち上げられたり傾けられたりすることで患者を回転させる構成となっています。

CAFCは、地方裁判所のHill-Rom社の下層のクッションが患者を基本的な支持および快適さを提供しているとの認定を維持しました。この認定では、「クッション」という用語が、辞書に記載の意味から何らかの種類のサポートまたは快適さを提供する物体を示す用語の通常の意味とも、Hill-Rom社の特許の内部証拠（明細書の本文と要約）とも一致すると認定されました。

このようにして、Hill-Rom社の特許において下層のクッションにおいても患者の基本的な支

持と快適性を提供するものであると解釈されたため、上述したKinetic社の病院用ベッドの構成（特に下層のクッションの構成）がHill-Rom社の特許権を侵害するものではないと認定されました。

判決の中で37 CFR 1.72(b)の規則を引用して、地方裁判所が特許権のクレームを要約の記載を考慮して解釈することが不適切であるとのHill-Rom社の反論に対しては、37 CFR 1.72(b)の規則が特許出願の審査における審査官の行為を拘束するものであり、裁判所による侵害行為の認定の際にクレームを解釈するプロセスに適用されないことが言及されています。要約が明細書の一部であることが規定されていること（MPEP 608.01(a)）、クレームの解釈に内部証拠である明細書を優先して用いるとの判例（たとえば、Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996))²⁾等を考慮しますと、要約を用いてクレームの文言を解釈することを是とする裁判所の見解も理解できるのではないかと考えます。このような判決がなされた結果、2003年に37 CFR 1.72(b)の規則が改正され、従前の37 CFR 1.72(b)の規則にあった“The abstract will not be used for interpreting the scope of the claims”との記載が削除されました。

(3) 要約に関するその他の判例について

クレーム中の“non-thrombogenic”という文言が明細書中の記載と要約の記載とを用いて解釈された判例（2008-1073：BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC. V. CORDIS, CORP., Precedential）³⁾があります。また、クレーム中の“prosthesis”という文言が単一部品であるか否かの解釈に関して図面とともに要約の記載が言及された判例（Stryker Corp.v.Intermedics Orthopedics, Inc., 96 F.3d 1409, 1412, 40 USPQ2d 1065, 1066 (Fed. Cir. 1996))⁴⁾があります。さらに、特許

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

の対象物 (“applicator”) の動作について図面とともに要約の記載が言及された判例 (Ethicon, Inc., 103 F.3d 1554, 1560, 41 USPQ2d 1225, 1230 (Fed. Cir. 1997)) があります。その他に、クレーム中の “lumen” が明細書中の記載 (発明の概要) と要約の記載とを用いて同軸タイプであると解釈された判例 (SciMed Life System, Inc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc.)⁴⁾ があります。クレーム中の “plate” という文言が明細書中の記載と要約の記載とを用いて解釈された判例 (Pandrol USA, LP v. Airboss Railway Products, Inc., 320 F. 3d 1354 (Fed. Cir. 2003))⁵⁾ があります。

(4) 権利解釈上の留意点について

上述したHill-Rom社の判例では、要約の記載単独でクレームが解釈されたものではありません。また、その判例以前および以後において要約の記載のみを用いてクレームが解釈されたという事例は発見できませんでした。そのため、今後の判決においても要約の記載単独でクレームが解釈される可能性は低いと考えます。また、私見ですが、判例が起点となって37 CFR 1.72 (b)の規則が改正された経緯を鑑みますと、今後の特許出願の審査過程において要約がクレームの解釈に用いられる可能性についても低いのではないかと考えます。

しかしながら、侵害訴訟等の裁判所に係属する訴訟においては、今後も明細書や図面などの他の内部証拠や辞書などの外部証拠とともに要約を用いてクレームの解釈が行われる可能性は高いと考えます。

Hill-Rom社の判例では、クレームに記載されていない「下部膨張可能層が患者に基本的な支持を提供すること、患者の快適性レベルを確立する複数のゾーンを含む」という限定が要約に含まれていたことによってクレーム中の “cushion” が限定解釈されました。このような

経緯から少なくとも要約の記載内容としては最上位のクレームの範囲内に収めて下位クレームに含まれるような限定を入れない点に留意すべきと考えます。

4. 要約書作成時の留意点のまとめ

以上で説明しましたとおり、米国特許出願を視野に入れた国内出願を行う場合には、米国特許法に規定される「要約」についての各種規則に従った記載内容にするとともに、将来の侵害訴訟でのクレーム解釈にあたり内部証拠として用いられる可能性があることを考慮して、少なくとも以下の点に留意しつつ要約書を作成すべきと考えます。

まず、要約書を37 CFR 1.72(b)の規則およびMPEP 608.01 (b)に記載のガイドラインに従ったものにしておく点を留意すべきと考えます。特に、要約書を英文に翻訳した場合に150語を超えないように日文の段階で調整しておくべきと考えます。このような対応により、不要な方式拒絶等の局指令が発行されることを回避することができると考えます。そのため、不要な局指令が発行されることによる、実体審査の遅れ、存続期間の減少調整、庁費用あるいは代理人費用の発生等を回避することができると考えます。

次に、要約書にクレーム (特に最上位クレーム) がない限定が含まれないようにする点を留意すべきと考えます。このような対応により要約書を用いてクレームが限定解釈されることを回避することができると考えます。そのため、たとえば、要約書には、最上位のクレームの特徴部分のみを含むような記載に留めることが望ましいと考えます。

ここでの注意点としましては、要約書を最上位クレームの記載に留めて作成した後に最上位クレームをさらに上位概念化する修正を行う場合には、クレームの修正に加えて要約書の修正についても検討すべきと考えます。これは、最

※本文の複写、転載、改変、再配布を禁止します。

上位クレームをさらに上位概念化した結果、要約書に最上位クレームにない限定が含まれる場合があるためです。

なお、国内出願に用いた明細書を翻訳する段階においても、上述の2点については再度確認することが望ましいと考えます。

5. おわりに

以上、米国特許出願における「要約」に関する規定と、「要約」における権利解釈上の留意点について説明するとともに米国特許出願を視野に入れた国内出願における要約書作成時の留意点について説明しました。国内出願での要約書の位置付けおよび取り扱いから要約書の記載が争点になることはありませんが、米国特許出願を視野に入れる場合には、要約の記載が将来

的に侵害訴訟において争点になる可能性があることから要約書についても要約書以外の出願書類と同様に記載内容に注意して作成する必要がありますと考えます。本稿が要約書の作成にあたり皆様の役に立てば幸いです。

注 記

- 1) 一般社団法人 日本知的財産協会 国際第1委員会, 資料第509号 米国特許クレーム解釈の動向と実務上の留意点 (第4版) p.62, p.368
- 2) 前掲注1) p.108
- 3) 前掲注1) p.62, p.370
- 4) 前掲注1) p.62, p.369
- 5) 一般社団法人 日本知的財産協会 国際第1委員会, 資料第492号 米国特許をうまく取得する方法 (第6版) pp.42~43

(原稿受領日 2024年2月2日)

