

序 文

本別冊パテントは、日本弁理士会中央知的財産研究所・関西部会に設置された「特許クレーム解釈と記載要件」をテーマとする研究部会の報告書を内容とする。

当研究部会は、研究者及び実務家の計13名をメンバーとし、平成28年10月から平成30年2月にかけて研究活動を行った。当研究部会の問題意識について、日本弁理士会内で設置を決定いただいた際の提案書を引いておくこととしたい。

「特許クレーム解釈（発明の要旨認定を含む。以下同じ）は、特許関連実務において最も重要な問題の一つであることは、言を俟たない。そのため、当研究所としても、この問題について研究を重ねてきている（『クレーム解釈』を直接の研究課題とするものとしては、平成16年終了の部会と平成20年終了の部会）。しかし、近年、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム（以下『PBPクレーム』という。）に関する最高裁平成27年6月5日判決（平成24年（受）第1204号、平成24年（受）第2658号）、均等侵害を肯定した知財高裁特別部平成28年3月25日判決（平成27年（ネ）第10014号）等の重要判決が出されたこともあり、最新の判例動向や国際動向等を踏まえた、特許クレーム解釈に関する研究につき、ニーズが再び高まっている。また、クレーム及び明細書の記載要件についても、その重要性に鑑み、当研究所において研究を重ねてきている（平成24年終了の『明細書を巡る諸問題』と平成26年終了の『権利行使に強い明細書とは？』）。これらを巡っては、知財高裁設立以来複数の重要な判決が出されてきたが、さらに近年、PBPクレームに関する上記最高裁判決が明確性要件を厳格に解する立場を打ち出し、また、特許庁が審査基準を大幅に改定するなどの動きがあったことから、記載要件について学術的視点及び実務的視点の両面から研究を行う必要性が高まっている。

以上を踏まえ、クレーム（及び明細書）について、これをどう解釈すべきか、また、適切な開示を保障するための記載要件はいかにあるべきか、という両面から、総合的に検討を行うことを新たな研究課題とし、その調査・研究を行うための研究部会の設置を提案する。具体的には、…一般的及び特殊なクレーム（機能的クレーム、PBPクレーム、用途発明等）の解釈、均等論などのクレーム解釈を巡る問題と、明確性要件、サポート要件、実施可能要件などの記載要件を巡る問題を、相互の関係に留意しつつ、多様な切り口から検討することとしたい。」

以上のような問題意識に応じて、当研究部会では、機能的クレーム、PBPクレーム、用途発明クレーム、ソフトウェア発明クレーム等の解釈論や記載要件の意義などについて、各研究員から大変興味深い研究報告がなされた。それらの報告をまとめた本書は、特許制度に関心を持つ、日本弁理士会会員の皆様をはじめとする実務家、及び研究者にとって、有意義なものとなったと確信している。

なお、報告の掲載順は、報告の順に従っており、報告書として体系的な構成をとることはあえて目指さなかったことをお断りしておきたい。

最後に、今回も意義深い研究活動の機会を与えていただき、また部会の運営を支えていただいた日本弁理士会の関係者各位に、研究員一同を代表して、厚く感謝を申し上げます。

平成 30 年 8 月吉日

日本弁理士会中央知的財産研究所

「特許クレーム解釈と記載要件」研究部会

主任研究員

名古屋大学大学院 法学研究科 教授

鈴木 將文