

クレームチャートを作成するための留意事項について

梶 田 邦 之*

抄 録 5G時代の到来が迫るにつれて、標準必須特許に絡む特許訴訟や訴訟前段階の二者間交渉は無線通信業界以外にも広く波及していくことは必至です¹⁾。そうなると、権利者として侵害主張する際だけではなく、実施者として無効主張する際においてもクレームチャートを作成することも十分に想定されます。本稿では、これらのクレームチャートを作成するための留意事項などについて説明していきます。

目 次

1. はじめに
2. クレームチャートについて
 2. 1 クレームチャートの用途
 2. 2 クレームチャートの例
3. クレームチャート作成の留意点、ポイント
 3. 1 留意点
 3. 2 クレームチャート作成のポイント
4. おわりに

1. はじめに

5Gを控えたここ1, 2年、あらかたのスマホメーカーなどの通信系企業との交渉を終えた外国企業やパテントトロールなどのライセンス会社（以下、外国勢）は、突如、自動車業界、カメラなどのIoT業界に矛先を向けました。5G技術規格においては、自動車やあらゆるIoT機器のための通信技術をもターゲットとして規定されるためです。これらの業界は、通信系企業に比べ、特許係争（特に、標準必須特許を用いた係争）に対する備えが充分になされていないことも多く、大変な対応が続いていると言われていきます。これらに対抗していくためにも、交渉での武器あるいは防御として使用されることが多

い「クレームチャート」について知って頂きたい、クレームチャートの作成という観点で本稿をまとめました。以下、まず、クレームチャートの用途、作成例についてご紹介しつつ、作成のポイントなどについて順にお話させていただきます。

2. クレームチャートについて

2. 1 クレームチャートの用途

クレームチャートは、クレームの構成要件ごとにイ号（クレームと比較すべき、権利侵害の有無が問題になる係争対象物などをいう）との関係が分かるように記載されたもので、一般的に、侵害（非侵害）立証のためと、権利無効性（有効性）立証のための概ね2つの用途で用いられることが多いようです。ここでのイ号は、クレームチャートの用途（権利侵害（非侵害）の立証、権利の有効性（有効性）の立証、標準必須性の立証など）によって決まってきます。

権利侵害（非侵害）を主張するためのクレームチャート（以下、侵害主張CC）は、自社特

* 株式会社ファイン標準特許コンサルティング
代表弁理士 Kuniyuki KAJITA

許を用いて他社に権利行使する際に用いられ、自社特許と他社販売物品との対比関係をクレームチャート内で説明していきます。逆に、他社から権利侵害の警告を受けた際などに、他社特許と自社販売物品を対比して、権利の非侵害を主張する際に用いたりもします。

ここで、販売物品の代わりに、標準技術(MPEG, LTEなどの標準化技術)の技術規格書とすることで、標準必須性の立証に用いる場合もあります。これは、標準必須性に伴う権利侵害の蓋然性を主張することで、販売製品の侵害を立証していくものです。

権利無効性(有効性)を主張するためのクレームチャート(以下、無効主張CC)は、クレームと無効資料とを対比させたクレームチャートで、無効主張、権利行使前の有効性判定のほか、国内外出願判断のための権利化可能性を判定する際に用いられることもあるようです。

2.2 クレームチャートの例

一般的な侵害主張CCは、図1に示すように、3列から構成された表であって、左の列から順に、クレームの構成要件、構成要件と対比すべきイ号の詳細、対比についてのコメントを記載していきます。

他方、図2に例示する無効主張CCは、侵害主張CCと異なり、クレームと対比すべき先行技術文献の数だけ横に長いのが特徴です。あまり横に長くすると見にくい/印刷しづらいた

特許第××××××× 請求項X	イ号製品の構成、標準規格書の記載	対比コメント
(a)	①	②
(b)		
<備考>		

図1 侵害主張CCの例

め、先行技術文献は有力な3件程度に絞り、残りは備考欄等に記載したほうがよいです。

特許第××××××× 請求項X	先行技術文献1	先行技術文献2	先行技術文献3
(a)	④	⑤	⑥
(b)			
<総合コメント> <評価>	⑧	⑨	⑩
<備考>	⑪		
<凡例>	⑫		

図2 無効主張CCの例

3. クレームチャート作成の留意点、ポイント

3.1 留意点

まず最初に、クレームチャートを作成する際の留意点についてお話しします。クレームチャートはその性質上、権利行使する際、あるいは、された際に用いられるものであるため、自社に不利にならないように、また、他社を有利にしないためにも、「discovery」と「privileged」に十分に留意するようにしてください。

「discovery」とは、米国訴訟時における証拠開示請求のことで、原則として、当該訴訟に関連しうる契約書、特許を含む法務関連の書類、関連メールのコピー等を提出しなければならない制度です。たとえば、訴訟時において非侵害を主張しているのに、「discovery」によって提出されたクレームチャートに侵害を自認していると判断されかねないような記載が存在する場合は故意侵害と認定される可能性があり、そうになると、知っていながら侵害したということで、

懲罰的な賠償額（最悪3倍）が認められてしまうこともあるようです。

すなわち、新規事業を始める際などに行う他社特許のクリアランス時に作成するクレームチャートについては、米国の「discovery」を考慮すると迂闊なことは書けないこととなり、この「書けない」という状況を社内的に統一させることは、意外に難しいと感じます。解釈に影響を与えかねないようなことは口頭で開発部門に伝えるなどしても、それに対して開発部門が独自の見解をコメントとしてクレームチャート内で残していないかなどについてまで、全社的に対応方針を厳しく規定し、その管理を実行することが肝要です。

このように非常に対応が難しい「discovery」ですが、開示の例外となりうるのが「privileged」です。この「privileged」は、例えば、クレームチャート内に明記することで、米国弁護士が侵害／非侵害の検討のために作成したものであることが推定されることとなり、「discovery」により提出しなくてもよい場合があります。この「privileged」が日本の弁理士に適用されるかどうかは微妙なところですが、適用が認められた場合のメリットの方が大きいため、クレームチャート内に「privileged」と明記した方がよいです。

3. 2 クレームチャート作成のポイント

クレームチャートを作成するにあたっては、事実と解釈意見を明確に書き分けることがなにより求められます。クレーム／明細書の文言そのものなのか、それとも明細書の文言を踏まえた上での解釈なのかを切り分けて書くことで、より説得力をもたせることができますし、後日の不毛な争いも避けられるでしょう。

以下、図1と図2を用いて、クレームチャート作成のポイントを項目ごとに分けて、3. 2. 1と、3. 2. 2 (1) ～ (12) においてそれぞれ

説明していきます。

3. 2. 1 クレームチャートの上段部分

クレームチャートの上段部分には、公報番号、イ号製品（先行技術文献）を特定するための情報を記載します。

公報番号の欄には、公報の番号のほか、対象のクレーム番号や優先日を記載します。ここで、複数の基礎出願が存在する場合、それぞれの優先日を記載したほうがよいです。ここで、それぞれの基礎出願の記載を考慮した上で、クレーム全体、あるいは、「エレメントごとの優先日」を注記してもよいです。

その右側の欄には、イ号の名称や文献名、イ号を特定する情報（文献番号、出所情報（特許文献など）、公知となった日、備考（外国ファミリーでの審査引例にもなっている、特許権者の先行特許など）などを記載していきます。

なお、無効主張CCにおいては、外国ファミリーでの審査引用文献、ならびに、非特許文献調査の結果を重要視して、記載すべき先行技術文献として優先させるとよいです。

特に、標準必須特許は、外国勢からの権利行使が多く、それを無効にする際には、手の行き届かない日本の審査情報が引例として、あるいは、意見書の記載が禁反言として有用になる場合が多いからです。また、クレームと標準技術が記載された規格書との整合性が高い、いわゆる必須性の高い特許においては、その規格書の古いバージョン（その特許の出願日（優先日）よりも前に発行されたバージョン）や、その規格書のもととなった文書（標準化会議への技術提案のための文書、寄書ともいう）がそのまま無効資料となることが少なくありません。

他方、ここ数年の傾向では、訴訟や無効審判での特許権の無効の判断においては、複数文献の組み合わせは認められにくい方向にあるようです。そのため、標準必須特許を無効にするた

めには、可能なかぎり1件としたほうがよいです。その1件で説明しきれない公知技術があるときは、公知技術であることを立証するための特許文献を3件以上用意するという方針で臨むというやり方もあります

3. 2. 2 欄①～欄⑫について

以下、欄①～⑫について順に説明します。

(1) 欄①：侵害主張CC

欄①には、クレームの文言を記載します。クレームは、通常、構成要件ごとに分けて記載します。1つの構成要件が長すぎる場合には複数に分節してもよいです。その場合は、係り受けが不明瞭にならないように記載するとよいです。たとえば、「～の場合、a a a aして、b b b bし、」の場合2つに分節し、1つ目には「～の場合、a a a aして、」と記載し、2つ目には「(～の場合、) b b b bし、」と記載するなどして、「～の場合、」が双方に係っていることを明確にすればよいです。

また、クレームの文言には、アンダーラインを引いたり、蛍光マーカを付けることで、欄②の記載との対応関係を明示するとよいです。さらに、クレームのサポート箇所も併せて記載してもよいです。それにより、権利解釈に疑義がないこと、サポート要件を満たしていること(無効主張の場合は、サポート要件違反であること)を明示できるからです。なお、サポート箇所を明示する場合は、Italic調にするなどして、クレーム部分でないことを強調したほうがよいです。

(2) 欄②：侵害主張CC

欄②には、欄①の文言に対応させるべきイ号について記載します。欄①にてクレーム文言に付した蛍光マーカと同じ色付けとするなど、読み手に明確に伝わるように対応付けます。

(3) 欄③：侵害主張CC

欄③には、欄①と欄②の対応付けについてコメントします。欄②で規格書を引用している場合は、欄①との関係では文言対比であるため、比較的簡便な記載でよいです。たとえば、「左記構成要件の「x x x」は、規格書の「y y y」に対応する。」などです。通常は、対比にあたって解釈が入るため、解釈の根拠と対応付けをロジカルに説明していきます。

なお、実務上、この欄の記載は、用途によって記載量が増えることが多いようです。社内用では反論も想定した上での詳細なコメントを記載しておきつつ、相手方への提示の際には必要最低限のコメントに抑えて相手方の出方を窺う、といったような交渉戦術もありそうです。

(4) 欄④：無効主張CC

欄④は、欄①と同様であるため割愛します。

なお、この(4)からは、無効主張CCの項目についての説明となりますが、最大限に情報量を詰め込んだ場合の無効主張CCを作成する場合として説明します。そのため、相手側に提示する際は、評価項目を書き込む欄⑤、欄⑨、欄⑩は削除したほうがよい点にご留意ください。

(5) 欄⑤：無効主張CC

欄⑤には、欄④のクレーム文言と欄⑥の当該先行技術文献の説明との「一致性の度合い」を示す評価指標を記入します。

評価指標は、○、△、×などにより一目でその文献が無効資料になりうるかを示せるものであればよいです。具体的には、欄④に記載のクレームの技術的範囲に含まれることが自明であると言える程度であれば○となり、多少の解釈が入るようであれば△、かなり強引なロジックでないと一致していると言えないようであれば×とすればよいです。ただし、海外特許を無効とするためのクレームチャートでは、外国弁護

士等も参照する機会があるでしょうから、○×△が理解できるように、欄⑫に凡例を入れます。

(6) 欄⑥：無効主張CC

欄⑥には、欄④のクレーム文言と対比させるべき当該先行技術文献を引用します。引用の際は、段落番号やページ番号を記入するとともに、欄②と同様に、欄④にてクレーム文言に付した蛍光マーカなどを対応付けて付せばよいです。

(7) 欄⑦：無効主張CC

欄⑦には、欄④のクレーム文言と欄⑥の先行技術文献の記載において、文言同士の対応関係およびその理由について記載します。

対応関係は、たとえば下記の記載例のように、クレーム文言自体あるいは先行技術文献の記載については、引用であることが分かるように明示したほうがよいです。

また、理由を記載する際は、先行技術文献にクレームそのものが記載されている場合と、解釈により対応している場合とで、「開示されている」「示唆されている」を使い分けたほうがよいです。

記載例：「x x x x」(claim) = 「y y y y」(doc1の段落z)：明細書の段落Mにより、y y y yはx x x xの下位概念であることが示唆されていると解釈できる。

(8) 欄⑧：無効主張CC

欄⑧には、当該先行技術文献と対象クレーム全体との対比関係をまとめます。具体的には、当該先行技術文献の記載により開示があると言える可能性が高いエレメントと低いエレメントとを列挙します。後者のエレメントについては、どこが論点になりうるかについて明示するとよいです。

(9) 欄⑨：無効主張CC

欄⑨には、当該先行技術文献が無効資料となりうるかについての評価指標を記入します。ここでは、国際調査報告などで使用される、X、Y、Aなどを用いると分かりやすいです。また、主引例とすべき先行技術文献には、たとえば、「Y 1」や「Y+」といったように、主とすべき表示（「1」、「+」等）も付したほうがよいです。なお、念のために、欄⑫に凡例を入れます。

(10) 欄⑩：無効主張CC

欄⑩には、列挙した複数の先行技術文献を用いた場合に、該当クレームを無効にできる可能性の程度について、たとえば、5段階評価として示します。なお、欄⑫に凡例を入れます。

(11) 欄⑪：無効主張CC

欄⑪には、欄⑦や欄⑧に記載しきれなかった情報を記載します。無効主張する場合、当然に特許権者はそれを否定してきます。そのため、更なる再反論が必然となるため、そのときの無効ロジックの再構築のためにも、無効主張CCを作成した時点において、たとえば以下のような情報をできるかぎり盛り込んでおくとよいです。

・無効対象の特許およびそのファミリー出願の審査において引用された文献が当該特許クレームの先行技術になりうるかについてのコメントや、各国OAに対する意見書の記載を根拠としたクレーム文言の解釈ならびに解釈した上での先行技術文献との対比についてのコメント

・無効主張CCに列挙した先行技術文献以外の先行技術文献の情報と、当該特許クレームとの対比についてのコメント。特に、複数のエレメントを列挙して、クレームの一部について周知性を示すことも有効です。

・標準必須特許を無効にする場合、その特許に関連する規格が採用された時期、経緯についてもできる限り記載するとよいです。

・侵害警告されている場合において相手方からの侵害主張CCを受け取っている場合は、侵害主張CCでの権利者主張を逆手にとって（禁反言として）クレーム解釈し、先行技術文献との対比によって無効になりうるかを検討し、その結果を残しておいたほうがよいです。特に、侵害を否定しにくい場合、侵害が認められても無効であることが明らかであれば実質的には勝ち筋となるからです。

(12) 欄⑫：無効主張CC

欄⑫には、欄⑤、⑨、⑩に記載した評価指標についての具体的な説明を記載します。

4. おわりに

クレームチャートは作成して終わりではありません。侵害主張CCであれば他社からの反論のたびに（クレームの補正と共に）メンテナンスを重ねていくことで、将来の権利行使に耐えるものになる可能性が出てきます。

企業知財部の渉外系の業務に従事されている方はクレームチャートに接する機会が非常に多いですが、出願時点の情報は将来において貴重な情報になることも多いため、出願・権利化系の業務に従事されている方がまずクレームチャートを作成し、諸外国でのクレーム整備の際にメンテナンスをしつつ渉外系の方に引き継いでいくほうが、効率的に強いクレームチャートを作り上げやすいと考えます。

特に、標準必須特許を取得するためには、標準化会議にて採用される技術規格にクレームの技術的範囲が入るように、明細書に記載の範囲内で、クレームの内容を追従させていくことが重要となります。この追従を管理するためにク

レームチャートは最適となります。

そのため、出願時点でクレームチャートを作成し、その時点での権利形成の方向性のほか、議論の状況、採用の見込み、他社提案の状況などの情報を盛り込みます。こういった情報は、外国出願判断時、中間処理時の補正の限界点の判断時、権利活用時に貴重な情報となるにもかかわらず、出願の担当者で閉じてしまうことが多く、非常にもったいないです。このような標準化情報のような出願時点での情報をうまく管理することこそが、強い特許ポートフォリオ形成の第一歩となりうるため、クレームチャートを重要視していきましょう。

そして、最初のクレームおよび補正後のクレームに基づくクレームチャートの作成においては、発明者、知財部員のみならず、規格の精通者も巻き込んで検討を行う必要があります。あわせて、当然のことながら、特許性も担保しなければなりません。言い換えますと、標準化特許のクレームの補正においては、特許性が担保されるように下位概念化するなどして先行技術を回避しつつ、規格の文言を含むようにやや広めの表現を用いてクレームするといった技術と知財の粋を極めた非常に高度で職人技的な対応が要求されることとなります。この補正対応に重点をおくために、クレームチャートをうまく活用して、特許性と規格整合性の臨界点を明らかにしていくことで、より強い権利形成が実現できることとなるでしょう。

注 記

- 1) <http://www.fine-ip.com/category/1613226.html>
(参照日：2019年1月31日)

(原稿受領日 2019年1月30日)