

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第5講 オープンクレームとクローズドクレーム

第1 はじめに

第1講で説明したとおり、下図のように、被告製品の方に、cだけではなく、dが存在する場合に、抵触性を判断するにあたっては、クレームがオープンクレームか、クローズドクレームかを、まず検討する必要がある。

特許発明		被告製品
構成要件A	⊃	a
構成要件B	⊃	b
構成要件C	⊃	c
		d

クローズドクレームとは、被告製品の方に構成要件に規定されている要素以外の要素が加わると、非抵触となるクレームを言い、そうではないクレームをオープンクレームという。したがって、権利範囲という観点から考えると、オープンクレームの方がクローズドクレームより、権利範囲が広いということになる（オープンクレーム>クローズドクレーム）。

そうすると、権利範囲が狭くなってしまうクローズドクレームを認める実益は、どこにあるのかという疑問が生じる。

例えば、「A, B, Cを含有することを特徴とするシロアリ又はヒアリより保護するための害虫防除剤」という公知例があるとする。ある発明者が鋭意研究すると、実は、ヒアリに対しては、シロアリに対してと異なり、Cを除いた方が害虫防除剤として格段に優れた効果があることを見出したとする。

この場合、「A, Bを含有することを特徴とするヒアリより保護するための害虫防除剤」というオープンクレームの形式で特許出願をすると、Cを含有していても、このクレームの権利範囲に入ってしまったので、「A, B, Cを含有することを特徴とするシロアリ又はヒアリより保護するための害虫防除剤」という公知例を含んでおり、この公知例により、新規性なしとして拒絶されることになる。