

# クレーム解釈手法の原理的考察 (3)

－有効性と侵害の判断フォーラムの統一の下で－



会員 加藤 朝道

## 目次

序	
第1章 特許請求の範囲とは何か	
第2章 クレーム形式と解釈手法	(以上既報)
第3章 米国におけるクレーム解釈手法	
はじめに	
1. 特許庁におけるクレーム解釈	
2. 侵害訴訟におけるクレーム解釈	
3. 日本での関連事項	
あとがき	
参考文献	

## 第3章 米国におけるクレーム解釈手法

### はじめに

第1章では、特許請求の範囲の解釈の規範として特許法第70条第1項、第2項及び第36条記載要件に関する法規改正の沿革を欧米の規定ぶりと比較しつつ概観し、公知技術除外説の成立の成り立った所以を歴史的に分析すると共に、平成6年法により欧米、特にEPCの規定ぶりとかなり国際調和が達成されつつあることを述べた。

そして有効性判断と侵害判断とで職分管轄が2分された我が国の知財司法制度の下でのクレーム解釈手法の問題点を探った。その典型例としてリパーゼ事件最高裁判決と伝統的な公知技術除外説の対比を行うと共に、ドイツの職分管轄2分割制度下での運用とも対比しつつ、平成6年法より前（昭和34年法下及びそれより前）の法規下の判決について平成6年法下とは本質的に異なった法規に基づくものであり、区別して論ずべきものであることを示した。

第2章では、クレーム形式を切り口として、公知技術との関係、発明の基本的解決原理の把握と明細書の記載の考慮の重要性について述べ、燻し瓦事件を例として、構成要件毎に各固有の性質に応じて解釈の厳密さを考慮する必要性があることを示した。また判断能力のレベルとして当業者の学識・能力が求められる点

は、特許に特有の問題であることを示し、知財高裁に期待されることを論じた。

本章では、有効性と侵害を同じ法廷で扱う米国におけるクレーム解釈手法について概観する。即ち、我が国における知財高裁の下でのクレーム解釈原理の統一的把握のため、クレーム解釈手法に関する米国判例の全体的概観を試みた。

### 1. 特許庁におけるクレーム解釈

1.1 米国特許商標庁 (USPTO) の特許審査手続マニュアル MPEP (2003年2月 Rev.1) 2111 に、審査におけるクレーム解釈のルールを記載している。

主なルールは代表的判例の引用に基づいて次のとおりまとめられている。

#### a. Broadest Reasonable Interpretation

Claims must be given their broadest reasonable meanings consistent with the specification. *In re Hyatt*, 54USPQ2d 1664,1667 (Fed. Cir. 2000)

クレームは、明細書と一貫性ある最も広い合理的な意味を与えられなければならない。

#### b. Plain Meaning

発行された特許のクレームは、明細書、審査経過 (file history)、先行技術 (prior art) 及び他のクレームを考慮して解釈されるが、これは審査の過程でのクレーム解釈の仕方ではない。

The words of a claim must be given their “plain meaning” unless they are defined in the specification.

*In re Zletz*, 13 USPQ2d 1320, 1322 (Fed. Cir. 1989)

*MSM Investments Co. v. Carolwood Corp.* 59 USPQ 2d 1856, 1859-60

(Fed. Cir. 2001)

明細書に規定されていない限り、クレームの用語はそれらの「一般的意味」を与えられなければならない。

#### c. “Plain meaning” refers to the meaning given to the

term by those of ordinary skill in the art.

Rexnord Corp. v. Laitram Corp. 60USPQ 2d 1851, 1854 (Fed. Cir. 2001)

「一般的意味」とは、当該技術の通常の熟練者によりその語に与えられる意味をいう。

#### d. Applicant may be his or her own lexicographer;

However, any special meaning assigned to a term must be sufficiently clear in the specification that any departure from common usage would be so understood by a person of experience in the field of the invention.

Multiform Desiccants Inc. v. Medzam Ltd. 45USPQ 2d 1429,1432

(Fed. Cir. 1998)

出願人（発明者のこと）は自己自身の辞典編集者たりうる。しかしある用語に割当てられた特別の意味は、慣用の用法からの乖離が当該分野の経験者に理解されるよう明細書で十分明瞭でなければならない。

#### e. Effect of Preamble

プレアンプルがクレームを限定するか否かは各事例の事実を考慮してケース・バイ・ケースで決められる。

Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings com, Inc. 62USPQ 2d 1781, 1785

(Fed. Cir. 2002)

#### f. Preamble Statements Limiting Structure

プレアンプル中の語で、クレームした発明の構造 structure を限定するものは、クレーム限定と扱われねばならない。

Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A. Inc. USPQ 2d 1962, 1966

(Fed. Cir. 1989)

#### g. Preamble Statements Reciting Purpose or Intended Use

The claim preamble must be read in the context of the entire claim. The determination of whether preamble recitations are structural limitations or mere statements of purpose or use “can be resolved only on review of the entirety of the [record] to gain an understanding of what the inventors actually invented and intended to encompass by the claim.” Corning Glass Works, 9 USPQ 2d at 1966. If the body of a claim fully and intrinsically sets forth all of the limitations of the claimed invention, and the preamble merely states, for example, the purpose or intended use of

the invention, rather than any distinct definition of any of the claimed invention's limitations, then the preamble is not considered a limitation and is of no significance to claim construction, *Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co.*, 51 USPQ 2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999).

即ち、クレーム本文 (body) に、クレームした発明の全ての限定事項が十分に内在的に規定されているとき、プレアンプル中の目的や意図した用途は、クレームを限定するものとは解釈しない。

[注] 米国では、Jepson type (Preamble, wherein the improvement comprises…の形式) のクレームが公知技術の部分たるプレアンプルと発明による改良ないし新規部分を区分して記載することにより分かり易いということで一昔前かなり推奨された。しかし、上記のような事情に加え、前置部の記載事項は公知技術の自白とみなされるから米国では、最近一般に採用されることが稀である (後述第3章1(2)参照)。なお、プレアンプルないし上位概念部 (Oberbegriff) と特徴部から成る欧州式2分割形式 (A+B+Cにおいて、Dを特徴とする～) はドイツでは伝統的でありかつEPOでも推奨されている (第2章参照)。

即ち、米国ではごく短いプレアンプルに続き、公知であろうが新規であろうが、各構成要件をベタ書で箇条書きにする形式 (comprising A, B, C..and X) が一般的となっている。これは1つの主クレームで最も広いクレームを作成するという欧州式のクレームドラフト慣行がなく、多面的に色々な角度から多くの独立項をつくることによって保護を多面的に行うクレームドラフト方式が一般的となったためと思われる。Prosecution history estoppelのないある程度確実な広いクレームを多面的につくっておいて、補正の必要性を可及的に少なくする傾向が、FESTO判決以降一層強まっている。

#### h. Transitional Phrases つなぎの動詞 (遷移フレーズ)

“comprising”, “consisting essentially of” 及び “consisting of” の transitional phrases (つなぎの動詞) は、記載されていない追加の構成要素又はステップの何がクレームの範囲から除外されるかどうかに関して、クレームの範囲を定める。

\* “comprising” は、inclusive or open-ended であり、追加の要素を排除しない。

Genentech, Inc. v. Chiron Corp. 42USPQ 2d 1608, 1613

(Fed. Cir. 1997)

\* “consisting of” は、クレームに記載のない要素、ステップ又は成分を排除する。

In re Gray 11USPQ 255 (CCPA 1931)

\* “consisting essentially of” はクレームの範囲を、特定された材料又はステップ及び「クレームした発明の基本的かつ新規な特徴に実質的に影響しないもの(those)」に限定する。

The transitional phrase “consisting essentially of” limits the scope of a claim to the specified materials or steps “and those that do not materially affect the basic and novel characteristic(s)” of the claimed invention. *In re Herz*, 190 USPQ 461, 463 (CCPA 1976) ; 同旨の判例 [PPG Industries, Inc. v. Guardian Industries Corp. 48USPQ 2d 1351 (Fed. Cir. 1998) これはガラス組成の成分を consisting essentially of で規定し、さらに特定色の透過度を規定したクレームに対し、追加の成分の添加が許容されるか否かに関する事例である。即ち “Consisting essentially of” は “consisting of” の closed と “comprising” の open との中間を占める。

[注] その他追加成分 (additional ingredients) についての地裁判例として *Syntox (U.S.A.) Inc. v. Paragon Optical Inc.*, District Court, Arizona (1987) 7USPQ 2d 1001

\* 他の Transitional Phases

“having” は open か closed かいずれの意図か明細書を考慮して定める。

*Lampi Corp v. American Power Products Inc.*, 56USPQ 2d 1445, 1453

(Fed. Cir. 2000)

“composed of” も同様

ただし、consisting essentially of に解した例あり。

*AFG Industries, Inc. v. Cardinal IG Company*, 57USPQ 2d 1776, 1780-81

(Fed. Cir. 2001)

## 1.2 USPTO 特有の解釈

### (1) means plus function クレーム

これについて裁判所では、侵害論において明細書に記載した具体例の均等物までという限定的な解釈が条文通りに行われるのが、最近の傾向である。

一方、特許庁では審査の過程で、これは「当該機能を有するもの全て」と解釈して審査の対象となるケー

スが支配的である。その点特許性の主張に際し出願人はかなり余分の負担を強いられており、先行技術を克服するためには具体的な限定をすとか、他の要素で区別するとか、対応を迫られる。

### (2) product by process クレーム

裁判所では、なお、解釈が分かれており、process 的限定事項を必須とするケースと、process 的限定事項はゆるく解するケースと、併存しており、ケースバイケースという状況である。

一方特許庁においては、process 限定は無視して product そのものと広く解して審査されている。この点に関し出願人は、拒絶克服のための対応を余儀なくされることが多い。

## 1.3 まとめ

USPTO での審査 (特許性判断) に際してのクレーム解釈は、CAFC の判例によれば出願人は lexicographer でありうるとの認識の下に明細書の記載を第一義的に考慮して当業者の一般的意義 (plain meaning) に基づいて最も広い合理的な意味 (broadest reasonable meaning) となるよう判例上確立された用語の解釈ルールを適用して行われる。かくて、特許の審査においては、先行技術を参照してのクレームの限定解釈は行われない。クレームが合理的に広く解されてそれが先行技術から新規性を欠くか又は自明な場合、拒絶又は無効になる。

なお、USPTO での無効事件はまだ少ないが、再審査制度で当事者が積極的に関与可能なよう改正されたのでこれから出て来ることが期待される。

[注] クレームの Preamble, Transition, and Body の解釈について、Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, Vol. 3, 8-180 ~ 8-193 参照。

## 2. 侵害訴訟におけるクレーム解釈

### 2.1 考慮する資料

訴訟での特許の保護範囲を争う際のクレーム解釈では特許の有効性の推定規定 (35USC282) の下に判断されるが、明細書及び審査経過記録 (包袋中の先行技術を含む) の内在的証拠に加え、その他の先行技術、専門家の証言や、辞書・技術論文その他の外在的証拠、さらに他のクレームとの関係 (claim differentiation のルール) などが考慮される。

内在的証拠によって十分クレーム範囲が明確に解釈

できない場合には、外在的証拠を考慮して判断する。外在的証拠内の各資料の優先度や重味付けは、ケースバイケースである。

かくて、文言解釈が内在的証拠によって明確な場合には、特許性判断に関し、USPTOにおけるクレーム解釈と、侵害訴訟におけるクレーム解釈自体には、CAFCの判例に現れる限りクレームの解釈手法の基本線には大きな違いは認められないのではないかと：但し、実務上USPTOの審査官・審判官は、やはりクレームの文言を最大限広く解する傾向があることは否めない。

## 2.2 主張すべき争点

なお、侵害訴訟でクレームの有効性が争われる場合にも、クレームの範囲（発明の要旨）は、一般に明細書とfile historyを中心として、侵害論とは独立して認定される。その際、万一先行技術を含むようなクレームの場合、当事者の主張・立証を条件として特許は無効と判断される。極端な場合として、無効となりうるような先行技術があっても、裁判で無効を主張せず自由技術の抗弁を行った場合侵害成立の判断が出される（Tate Access Floors, Inc., et al v. Interface Architectural Resources, Inc., 61USPQ 2d1647 (Fed. Cir. 2002) (Tate事件)。これは、自由技術の抗弁は認めないとの判例に依拠している。即ち、先行技術があるのに無効を主張しなかったのは、当事者の手落ちとして扱われる。弁論主義の極みとも言うべきか。

このTate事件に代表される自由技術の抗弁を認めないことは特許の有効論と侵害の成否を争う侵害論とは別個の争点であるとして峻別する原則が先ずあること、そして公知技術をカバーするクレームがある場合、これを侵害訴訟で「無効」を争点として争うことができるという大前提が米国にはあることを理解する必要がある。その反面として、同じ事情の下での係争であっても直接無効を争点として主張せず、特許の有効性をそのままにして自由技術の抗弁を認めるということは、米国の判例法上とっていない。特許が存在している以上、無効の主張立証がされない限り、それは有効との推定（35USC282条）の下に侵害論が判断されるという割り切った考え方である。なお、282条にはさらに無効の立証負担はその主張者にあること、また防御としては不侵害・行使不能と無効がそれぞれ別個の項目として規定されている（282条下掲参照）。

## 2.3 侵害訴訟でのクレーム解釈

2.3.1 米国のクレーム解釈（claim construction）に関する判例は無数にある。判例法体系の国であり重要な判決は最高裁判例（例えばFESTO事件など）によるが、大部分はCAFCの判例の集積によって解釈手法が成り立っている。

### 2.3.2 35U.S.C.282条第1パラグラフ

(i) 既述のとおり、特許の有効の推定（第1文）は、解釈原理にも反映されている。A patent shall be presumed valid. という短い第1文は、その意味で重要であると共に、同パラグラフ末尾の第4文が重要である。即ち、特許無効はそれを主張する当事者に立証負担があることを明文で規定している。

同パラグラフ第2文は、特許の各クレームは、独立項であると従属項であるとに拘わらず、他のクレームとは独立して有効と推定することを規定し、第3文は、第2文にも拘わらず、組成物クレームが103条(b)(1)で非自明でも、プロセスはその理由のみから非自明とは認められない旨、規定する。

#### (ii) 第2パラグラフ

特許の有効性又は侵害を含む訴訟の防御（defense）には以下のものがありかつ陳述されねばならない。

- ① 非侵害、侵害の責任の不在又は行使不能
- ② 特許性要件（part IIのcondition for patentability）に基づく無効性
- ③ 記載要件（112条）又は再発行要件（251条）違反に基づく無効性
- ④ 本法で定める他の事実又は行為

## 2.4 主な解釈手法

### 2.4.1 クレーム解釈は、侵害とは別個に行う （independent of infringement）

SSIH Engineering S.A. v. U.S.I.T.C., 218 USPQ 678,688 (Fed. Cir. 1983)

### 2.4.2 クレーム解釈資料の優先順序

- 第1. クレームの文言
- 第2. 明細書
- 第3. 審査経過（引用文献等包袋記録一式）  
ここまでを内在的証拠（intrinsic evidence）という。
- 第4. 辞書及び技術論文等
- 第5. 包袋外の先行技術文献（訴訟で提出）
- 第6. 発明者及び専門家の証言（testimony）
- 第7. 当事者の所有文書

これらの包袋記録外の証拠を外在的証拠 (extrinsic evidence) という。

明細書を含めてその他の資料には、考慮に際して原則的な優先順位ないし階層があることを忘れてはならない。

### 2.4.3 クレームの用語の解釈

(A) 通常かつ慣用の意味 (ordinary and customary meaning)

ー全体の脈絡 context, 明細書又は審査経過が異なった意味を示さない限りー

*Bell Communications Research Inc. v. Vitalink Communications Corp.*

34USPQ 2d 1816, 1819 (Fed. Cir. 1995)

以降判例多数

(i) 広いクレーム用語のいっばいの意味に (full meaning of claim terms)

(ii) 各クレームは互いに独立ー狭い他のクレームでの限定は広いクレームに影響せず

(iii) 構造的用語は機能的限定に優先する

(Structural language resists functional requirements.)

これは means plus function クレーム (§ 112 para.6) とみなすべきか否かに関係する。

(B) 当業者の視点で解釈 (interpreted as one skilled in the art)

35USC 112 para. 1 に基づく

... in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains

[注] 当業者の認識、理解については、技術文献、専門家の証言、その他の外在的証拠が考慮される場合もあるが、後掲のマークマン事件のように外在的証拠への依存は否定される場合あり。

(C) 発明者は辞典編集者 (lexicographer) たり得る。

*Southwall Technologies, Inc. v. Cardinal IG. Co.*

34USPQ 2d 1673, 1678 (Fed. Cir. 1995)

これは、発明者は明細書で用語を自ら定義し或いは独自の意義で用いることができるという趣旨である。即ち、全く新しい発明は、既成の言葉や概念では表現し切れないという事情から必要とされる原則である。

(D) 辞書・技術文献 (出願経過に含まれる以外のものは外在的証拠)

(E) 用語の一貫的使用

(i) 用語は複数クレームに亘って同じ意味を持つ

(Terms have the same meaning across claims.)

但し、これに反する事例もあり。

*S3Inc.v.Vidia Corp.* 59USPQ 2d 1745 (Fed. Cir. 2001)

(ii) 各語は何か意味を加えるー余剰な語はない

Every word adds meaning - no redundancies.

(F) クレーム差異の原則 (claim differentiation)

親クレームとその従属クレームは、互いに異なった範囲をもつものと推定される。特に親クレームの用語の意義の解釈の際用いられる原則。従属クレームでさらに限定されている場合、それより親クレームの用語は広いものと解される。これは従属クレーム (往々にして実施例対応) への限定解釈への歯止めと考えられている。

(G) プレアンブル (前置部, 前提部, preamble)

(1. 前掲)

(H) ジェブソンクレーム (Improvement)

37C.F.R. §1.75 (e) で認めている。

(I) つなぎフレーズ (動詞) (transitional phrases)

(1. 前掲)

(J) 厳密ではない (imprecise) 用語

approximately\*, about, substantially, relatively small など

\* *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co.*,

35USPQ 2d 1641 (Fed. Cir. 1995) (en banc), reversed and remanded sub nom. *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 41 USPQ 2d 1865 on remand 43 USPQ 2d 1152 (Fed. Cir. 1997)

中心は均等論に関する事件であるが、上限は審査経過に基づいて判断された。“at a pH from approximately 6.0 to 9.0” の及ぶ範囲が争点。イ号は pH5.0。先行技術は pH>9。地裁は pH<9.01 に対して属するとの判決。上限 9.0 は、引用された先行技術と区別するための補正により限定したもの。最高裁 (破棄差戻し)・差戻し後の CAFC 判決 (地裁へ差戻し) では下限 pH6.0 の限定意図の立証負担は特許権者にあることが判示された。

[注] 「厳密でない」ということは、§ 112,para. 2 (記載要件) の indefinite (不明瞭) であるということにはならない。「厳密な限定」をゆるめる目的で、これらの用語を用いることは、米国では一般的に認められる。この点必ずと言ってよいほど「不明瞭」との 36 条拒絶理由通知が出される日本特許庁での実務とは、基本

的に異なる。

(K) 明細書 (Specification)

・明細書はクレームを含め、特許公報に記載された情報全てをいう。

・クレームの用語は明細書中の同じ用語と同じ意味をもつものと解する。特に特別な意味をもたせるとき、明細書が優先する。

・排他権は、公衆への発明者の寄与と引換に認められる。

・米国特許の記載要件として best mode 記載 (出願時において発明者の知っている最良の形態の記載) があるが、実施のための全ての詳細を記載することは必ずしも要求されない。

・好適な実施の態様 preferred embodiment (実施例)

(i) クレームの用語を定義することあり

(例 1) “rigid” : a single rigid shaft portion...adapted for insertion into said body tissue” (claim 1)

Bionx Implants, Inc. v. Linvatec Corporation

64USPQ 2d 1145 (Fed. Cir. 2002)

明細書の記載 (...are formed of a material having sufficient rigidity to allow the sutures to be pushed through the tissue to be repaired.) 及び、審査経過での flexible な先行技術との対比議論に基づいて、その趣旨に解釈。

(例 2) 明示的定義でなくても明細書で特定の意味で一貫して用いられている場合、「クレーム用語の定義」とみなされ得る。

Bell Atlantic Network Service Inc. v. Covad Communications Group, Inc.

59USPQ 2d 1865 (Fed. Cir. 2001)

(ii) クレームは、実施例に限定されない。

Advanced Cards Systems Inc. v. Scinid Life Systems, Inc.

59USPQ 2d 1801 (Fed. Cir. 2001)

(iii) クレームは、実施例を除外するよう解してはならない。

・複数の実施例と複数のクレーム

各クレームに対応する各実施例に関連して解釈

・効果・利点の記載

クレームした構成に関し、同じ効果を奏するものに限定解釈されることが多々ある。

Innovad Inc. v. Microsoft Corporation, et al

59USPQ 2d 1676 (Fed. Cir. 2001)

・図面

発明の理解のための重要な助け。クレーム用語の規定の基礎ともなりうる。

・要約

クレーム解釈には原則として参照しない。37F. R. § 1.72 (b), 例外的に参照例有り (但し、明細書の記載が前提)

裁判所は、特許庁の規則には、必ずしも拘束されないとした例いくつか。

・サンプル及び模型

微生物の寄託により、実施可能性 (enablement) の要件を充足するものと認められる。

但し、適切な記載なしには、微生物の寄託だけでは、権利行使に問題が生じる。

(L) 内在的証拠としての審査経過

・補正、意見書、アピール及び再審査での出願人の主張

・侵害のためのクレーム解釈は、審査のためのクレーム解釈と原則的には同じ。

公衆は、審査経過記録にアクセスして、発明者がいかに先行技術からクレームした発明を区別したか確認して自己の製品の侵害回避をする権利を有する。そのためにはクレームの範囲は、両者間で、同じたるべし。

“The public has a right to rely on such definitive statements made during prosecution. Notice is an important function of the patent prosecution process.” 即ち、公衆の閲覧による、審査経過記録への信頼が尊重される。公示的機能の尊重。

Spectrum International, Inc. v. Sterilite Corp

43USPQ 2d 1065 (Fed. Cir. 1998)

クレーム解釈は公衆のアクセス可能な内在的証拠によって行うべし。外在的証拠への依存は不公正。

Vitronics Corp. v. Coneptron, Inc.

39USPQ 2d 1573 (Fed. Cir. 1996)

・審査経過の慎重な評価

クレームに制限的に影響する出願人の主張は、明確なもの以外、考慮しない。

・均等論の適用に関する禁反言 (FESTO 判決参照)

先行技術のみでなく、あらゆる面で特許性を確保するためにした補正について、それがどういう意図でされたか (先行技術との区別のためか否か) の立証負担は、特許権者にある。

・審査官が判断に依拠した事項 (Reliance by examiner)

数値限定の桁数の認識の例有り

・関連の出願 (Related applications)

特に、継続出願 (continuation) とか、部分継続出願 (continuation-in-part) は、最も関連性大。並行した姉妹出願、分割出願、ターミナルディスクレームの対象出願等も、考慮される場合有り。“frame”の意義をめぐる、親出願での主張に基づいて、狭く解した事例有り。

Wang Laboratories, Inc. v. American Online, Inc.

53USPQ 2d 1161 (Fed. Cir. 1999)

・クレームの補正

多数の事例有り。再審査での補正は比重大。

・意見

夫々の用語の意義に関連する主張は、考慮の対象となる。

・内在的記録の外在的記録 (辞書) に対する優先性

Kumar v. Ovonic Battery Co., Inc. et al.

Case Nos. 02-1551, 03-1091 (Fed. Cir. 2003.12.11)

「amorphous」の意味について、辞書による一般的意味 (plain meaning) の「完全にアモルファス」よりも、特許権者の辞書編集者としての役割を重視。また、「内在的記録」(審査で引用された先行技術に対する議論) を重視。辞書は、用語の通常の意味を判断するためのとっかかりを当業者に与えるが、内在的記録は曖昧さを解消し、整合性を欠く辞書の定義に勝る。「amorphous」の語は 100nm 未満の部分的に結晶性の合金を含むと判示。

(M) means plus function clause (means clause)

・35USC § 112 para.6

・保護の範囲

同一の機能を有するもの全てではなく、明細書に記載した具体例と均等のもの (均等物 equivalence) に限る。

・構造、材料又は行為を含む means clause は、その限りにおいて、means clause に該当しない。(即ち、構造等の具体的限定を含む場合は、means clause とは解しない。)

Allen Engineering Corporation v. Bartell Industries

63USPQ 1769 (Fed. Cir. 2002)

・“means for ~ ing”の表現形式でなくても、means clause に該当するとした例あり。Mas-Hamilton Group

v. La Gard Inc., 48USPQ 2d 1010 (Fed.Cir.1998) Lever moving element をそう解釈。

但し、detent mechanism は detent means と同義とした地裁判決を破棄した例有り。

Greenbery v. Exhoon Endo-Surgery Inc.

39USPQ 2d 1783 (Fed. Cir. 1996)

・クレームに機能的限定がない場合、目的や機能から生ずる効果をクレーム解釈に入れてはならない。

Ecolab Inc. v. Envirochem Inc.

60USPQ 2d 1173 (Fed. Cir. 2001)

[注] means clause の均等物の範囲の限界から、means clause を用いないクレームを立てる傾向が強まった。

・means clause クレームは、侵害と無効性の判断の両方において矛盾なく解釈すべし。

Kahn v. General Motors Corporation

45USPQ 2d 1608 (Fed. Cir. 1998)

(N) 均等論 doctrine of equivalents

・クレーム解釈論とは別に論ずべきテーマであり、本稿では論じない。

・means clause の場合の“equivalence (均等物)”は、上掲 (M) 参照。

means clause ( § 112 para. 6) の equivalence の外に均等論の適用がありうるかについては、理論的にはありうるとされる (例えば、機能が in an insubstantial way にのみ異なる (実質的に同じ) 時や、出願後の新技術による置換など)。

Ishida Co. v. Taylor 55USPQ 2d 1449, 1453 (Fed. Cir. 2000)

・審査経過禁反言 prosecution history estoppel

FESTO 事件 CAFC 大法廷 (en banc) 判決及び最高裁判決参照

Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.

56USPQ 2d (BNA) 1865 (Fed. Cir. 2000) (en banc)

CAFC 大法廷判決 (2000) は、「補正は、禁反言の complete bar を構成する」としたが、最高裁は、これを破棄し、補正が直ちに全ての均等物を放棄したものとは認められず、補正がどういう意図でなされたかは、出願人に立証責任があるとして CAFC へ差戻した。

Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,Ltd. (最高裁 2002.5.28)

<http://supct.law.cornell.edu/supct/html/00-1543.ZS.html>

出願を補正することによって、特許は原クレーム(の範囲)までは及ばないことを認めたものと見なされるのであって、誰も均等物を考案出来ないほどに補正後のクレームがその記載の点で完全であると認めたものと見なされるものではない。

なお、CAFCは最高裁判決を受けてその点の審理のため、地裁へ差戻した。

[注] FESTO 最高裁判決は均等論に関するものであるが、補正による complete bar 説を否定した点において、補正の与えるクレーム解釈への影響を考える上で重要な指針となるのではないか。

## 2.5 公知技術と無効論／文言侵害論

(i) クレームは可能であれば、有効性が維持されるよう解釈されるべきである。

(ii) 但し、明白なクレーム文言に反して有効性を維持するような解釈(公知技術を回避する限定解釈)はすべきでない。

Gary E. Rhine v. Casio Inc. et al

51USPQ 2d 1377 (Fed. Cir. 1999)

文言上で無効となる公知技術の存在に鑑み、クレームを文言に反して限定解釈(at least one を at least two と解釈)した地裁の略式判決を破棄差戻した事件

[注] 裁判官による略式判決(Summary judgement)は法律マターに限ってできるが、マークマン最高裁判決 1996 によりクレーム解釈は法律マターとして略式判決の対象とされる。

Markman v. Westview Instruments Inc.

38USPQ 2d 1461 (Supr.Ct. 1996)

(iii) クレーム文言が不明確な場合にのみ、公知技術は考慮しうる。

## 2.6 特別ないくつかの事例

2.6.1 (i) 発行特許のクレームは、可能な先行技術をカバーしないように解釈すべしとの判示。

(ii) "... transistor ... such that the sum  $a_1+a_2$  is less than unity, and no thyristor action occurs under any device operating conditions" とのクレーム限定に基づき、この条件(sum<1)では常に transistor として機能し thyristor としては機能しないとの理由で、クレームは thyristor action を除外すると解釈。

Harris Corp. v. IXYS Corp.

43USPQ 2d 1018,1021 (Fed. Cir. 1997)

2.6.2 マークマン事件で、CAFCは、クレーム用語の解釈で外在的証拠へ依拠する主張を退けた。

Markman v. Westview Instruments, Inc.

34USPQ 2d 1321 at 1331 (Fed. Cir. 1995)

2.6.3 クレームの裁判所による redraft は、全く判例がない。高々、クレームは可能なら、有効となるよう狭く解釈する、との判示があるのみ。

Carman Indus., Inc. v. Wahl,

220USPQ 2d 481,485 n.5 (Fed. Cir. 1983)

## 2.7 我が国の判例の適用(仮説)

Rhine ケースに我が国の公知技術除外論を採用すると、一見話は簡単になるようにも思われるが複雑な問題がある。即ち、キルビー判決に基づいて無効理由を主張する一方で同じ当事者(例えば被告)が公知技術除外説を主張しようとする、前者ではクレームを広い文言どおりと解して無効を主張しつつ、後者では公知技術を除外した狭いクレーム解釈を主張することになる。これは一見自己矛盾であり、整合性がとりにくいという問題がある。十分な整理が必要であろう。無効論(有効性)は、侵害成立の前提であると考えれば、別々の議論を区別して行う限り問題ないとも思われるがいかがであろうか。

これは、判例の変化する過渡期に生じる特有の問題であるが、無効論で広いクレーム解釈を主張した事実をもって禁反言として、被告が侵害論での狭いクレーム解釈を主張することを認めないなどということにはならないよう、理論的な整理が必要であろう。我が国の裁判所でこういった論点毎の異なった主張を許容する度量が示され得るか懸念があらう。

[注] この事例は、侵害事件での話とは異なるが一面で我が国でのリパーゼ事件最判と相通ずるものがある。この判決では、それ自体明確な文言(リパーゼ)を公知技術を回避するため実施例を参酌して Ra リパーゼと狭く解して特許性を肯認した東京高裁判決(拒絶査定不服訴訟)を破棄した(上告人は特許庁長官)。

## 3. 日本での関連事項

### 3.1 訴訟と特許庁の手続的手続的連関性の強化策

クレームの訂正は、米国でも我が国でも特許庁の専属管轄に属する。その可能性ないし蓋然性を判断(予測)することは、我が国侵害裁判所の職分権限と認め



られる（キルビー最判，平成 16 年改正特許法）。とすれば，最もすっきりしたやり方は，被告から無効論が主張された場合，権利者は訂正の要否を提示された証拠と主張された理由に応じて判断し，必要に応じ特許庁に訂正審判を請求（米国なら，再審査出願）することである。特許庁の手續と裁判の進行を連携させて早期に処理を行うことにより，複雑なクレーム解釈手法に頼ることなく，クレーム解釈としてはスッキリした文言解釈で済ませられるようにして，争点を明確化かつ絞ることが望まれる。但し，そのためには特許庁の訂正審判（ないし無効審判での訂正請求）が他の争点とは別個に先行して訂正の可否を判断し訂正決定を独自に行うようにする必要がある。その場合，訂正の独立特許要件は廃止し，訂正後のクレームにて以降の庁及び裁判手續が進行するようにすることが考えられる。この場合，訂正は，付与されたクレームの放棄を条件としてクレームの減縮，明瞭化を目的とした手續として性格付けられる。

それによって，裁判手續の透明性も増大し，専ら専門的技術的事項に侵害成否の議論を集中できると思われる。

### 3.2 transitional phrase について

米国でのいわゆる transitional phrase に相当する我が国での用語には，「を含む」，「を有する」，「から成る」，「から構成される」などがあり，特に「から成る」の意義は一般に open か close かはつきりせず問題が多い。出願人は open のつもりで記載している場合が多いようであるが，裁判所では，closed と解された節の事例がある。

更に「本質的に～から成る」（consisting essentially of に対応）をめぐる解釈は，米国ではその解釈は判例上ほぼ確立しているが，我が国では今まで争われた例が少くこれからも論争が続くと思われる。例えば，「本質的に～成る」という用語の定義が明細書中に記載されていて，その定義が既述のように米国の判例で通説となっているものである場合，どのような解釈が我が国において第 70 条第 2 項の下に妥当か，日米の特許制度の交叉ないし調和に関連する大変興味深い問題である。

### 3.3 「機能的表現」と米国の means plus function の解釈

我が国では，「機能限定手段」形式は，保護の範囲を構成中心の規定から拡大するためのクレーム表現形式として審査基準改訂により導入された。しかし，それ以降の米国での判例の動向は，第 112 条第 6 節の規定に忠実に実施例に記載した要素の均等物に限定されることが，一層明確になった。その結果，最近の米国出願では，この形式はそれが不可欠な場合を除きほとんど用いられなくなっている。

それに対し我が国では，なお「機能限定手段」形式が全盛である。その反面ですでに，実施例ないし図面に記載した構成ないし具体的形態にほとんど限定される判決も出て来ている（磁気媒体リーダ事件等）。その限定理由は，米国の第 112 条第 6 節のような明文規定の不在の下，我が国では，開示限度論（発明の公開の代償としての独占権付与の反対解釈）をとっている判決が多い（第 2 章参照）。

結果として，米国の means plus function クレームと同様な結論となったものが散見される。米国では特許法の明文規定の解釈を忠実に行うべしとした結果と解されるが，「当業者の視点」がどの程度考慮されているか問題であると考え。当業者の視点は，外在的証拠として，内在的証拠たる明細書の記載に勝る役割を果たし得ないのか，今後の動向を注目する必要がある。

一方我が国での「機能限定手段」の解釈に際しては，どのような法理と基準をもって行うのが妥当か，今後一層の検討が必要であろう。いずれにしても当業者の視点の導入をどう確保するか，公知技術水準の参照をどのように位置づけるべきかが，その焦点となるのではない（燻し瓦事件最判，第 2 章参照）。

なお，その際，「機能限定手段」が公知の慣用技術手段か，新規な手段か，或いは発明の解決原理に直接に関連するものか，等の事情も構成要件毎に個別的に当然考慮されるべきであろう（第 2 章参照）。

### 3.4 キルビー最高裁判決以後の新展開

米国の Tate 事件や Rhine 事件に代表される考え方は，日本での伝統的な公知技術除外論とは一見全く異質の考えのように見受けられ，またキルビー最高裁判決の権利濫用論とも異なった考え方である。しかし，法制度の組み立て方を遡ってみると，その違いの発生基盤が見えて来るように思われる。肝心なことは，紛

争の合理的・適切かつ迅速な解決をいかに行うかを、発明の公開を代償とした保護という特許制度の存立趣旨に立戻って十分検討することであると考える。一般的に言えば、発明の公開とは、革新的な技術思想の公開であって、その事自体が産業の発展に寄与するという側面が、今後重視されることを期待したい。発明の公開は単なる実施例の公開に止まらないはずである。

また、平成16年改正法（裁判所法等の一部を改正する法律案）では、一步進めて特許無効審判により無効にされるべきものと認められる時は相手方に対する権利行使を制限するものとしている（改正特許法第104条の3）。いずれにしても客観的に無効理由があったとしても訴訟の場で主張しなければ、無効との理由で権利行使を阻止することはできない。この点では、米国の場合と似ている。

なお、公知技術除外論については、特許法第36条の規定に関し昭和34年法下に付与された特許についての判例の歴史的意義と、昭和63年以降、特に平成6年改正法以降の出願に係る特許、さらにキルビー判決以後での存在意義とは区別して論ずる必要がある。この点については、第1章6を参照されたい。

## あとがき

米国におけるクレーム解釈手法の概観を、特許庁における場合（いわば我が国の査定系）と侵害訴訟の法廷における場合について対比しつつ試みた。第3章では、全体の俯瞰図が浮かび上がることを心掛けた。

特許発行に至る迄の審査の経過と、特許後の権利行使の場面では、米国でも product by process や means plus function クレームについて若干のニュアンスの違いは認められるものの、基本的なスタンスとして、有効性と侵害論とではクレームの解釈に一貫性をもたせ

るべし、との考え方が解釈原理として貫かれている。この点は法制度の違いを前提にしても、特許制度の根幹に係る問題として、我が国の司法においても今後十分考慮に値する原理であると思われる。

本年4月1日、知的財産高等裁判所の創設により、特許、実用新案に関する審決取消訴訟と侵害事件の控訴とは、共に知財高裁の管轄となり、有効性と侵害の判断フォーラムが統一される運びとなった。この時点において我が国の特許訴訟の基本たるクレーム解釈手法の原理的な再構築がなされることを期待する。本稿がその一助となることを願う。

なお、弁理士会中央知的財産研究所で平成14-15年度のクレーム解釈論研究グループに筆者も参加した。そこでの議論が、本稿を書くきっかけとなった。運営委員及び同グループ研究員各位の活動に敬意を表する。

## 参考文献（第3章）

- (1) Donald S.Chisum, Chisum on Patents, Platten Bender, 2003, Vol.3 Chapter 8, Claims, Vol. 5A,6 Chapter 18 Interpretation and Application of Claims ; Vol.14, 14 (Suppl.) , Part 4,5 Case Tables  
米国判例解説の集大成として、要所要所で参考にした。
- (2) Robert C. Kahrl, Patent Claim Construction, Aspen Publishers, 2003 Supplement  
本書は、米国クレーム解釈論を体系的にまとめたもので、全体構成の面で大変参考になった。
- (3) K.L.Russell, J.R.Davis 編 , Federal Circuit Patent Case Digest, 2003 West Group  
判例のチェックに参考にした。
- (4) CAFC 年報 (1997-2001) 服部健一他 (株)知財翻訳研究所  
本書の各巻のクレーム解釈の章にまとめられた判例リストを参考にした。
- (5) 青木修一「米国クレームのプリアンプルの解釈について」  
パテント 2004, Vol.57, No. 3, 41-45  
プリアンプルをクレーム限定事項と見るか否かに争いが多くあることの紹介。

(原稿受領 2004.12.15)