

「審査経過記録／審査経過禁反言とクレーム解釈（7）」

今回のトピックのご案内

今回のトピックとしては、「第112条第2パラグラフ規定下の明確クレーミング」を取り上げる。クレームの明確化要件は、そもそも、クレームが明確に書かれていなければ、競合者はどのような行為が侵害となるかを理解できず、どこまで踏み込めば侵害となるかを世に告知するというクレームの持つ重要な告知機能が果たされなくなることに鑑みて、制定法上に規定される要件である。この明確性については査定系事件（審判、訴訟）においてのみならず、侵害訴訟においても、被告側から抗弁事由として主張されることも多い。この合衆国第35法典（通称「米国特許法」）第112条第2パラグラフに法定された要件である「明確性要件」とは、英語を母国語としない日本人特許実務家にとって、未知の領域同然のわかりにくい面もあるが、反面、クレームを介しての争訟・やりとりには避けては通れないテーマでもあり、学ぶべき範例・情報が多いと考えられる。

米国特許訴訟上の「明確性要件」に関係する判例では、特に、クレーム用語として用いられた場合に法上特別の意味合いを持つものに注意する必要がある。たとえば、クレーム（特許請求の範囲）の用語で、日本での「...を具備する」に対応する訳語として「comprising」が用いられるが、これがなぜ「including」とか「having」ではいけない（推奨されない）のかは、判例にしか答えがない。また、「a, an（一つの）」や「approximately（およそ）」などが用いられる場合の特別の解釈、不明確性との関係などは判例上一定の考え方が形成されている。日本人実務家としてはこれらの判例・審決例を通じて、クレーム、判決文の抜粋を具体的に検証し共に追体験することで、実務でのクレーム作成に使える指針が得られると考えられる。「明確性要件」に関係する判例・審決例研究によって得られる効果としては上記のみならず、審査官の拒絶理由への効果的な反駁法、特許侵害訴訟での攻防の仕方、英文クレーム構築における語句選択・表現・語法・構文の実践的知識等が身につくことも考えられよう。また、判例等の随所に垣間見える特許商標庁の考え方や米国裁判所の論理構築法に通暁することも期待できる。

クレームは往々にして、ことばの闘いになる。そのことばとは、ある技術的思想を法的に（権利主張のために）表すために採用された無体物である。そのことばの包摂する概念に自社製品が含まれるのか、そのことばの意味するところと（相手方である権利者側が）主張する概念が明細書に開示されているといえるのかが直接争われるわけであるが、その過程では往々にして、そのことばの一般的な用いられ方や、一般的な用いられ方を権利者側

が踏襲する必要性や、明細書中でのそのことばの意味についての記述の十分性等さまざまな論点が主張・反駁され、議論が議論を呼ぶ構造になる。

特許の対象たる技術的思想をどう表現するのが法的に適切か、ある表現を用いたときにどのような問題（論争、権利侵害主張等）が起こりうるのかは、言語の種類を超えた問題であって、英語であろうと日本語であろうと、共通の問題であるとも考えられる。換言すれば、言語自体はある種の媒体物にすぎず、本質であるのは技術的思想とこれを概念定着化手段としての言語に表すという行為そのものにあると考えられる。本シリーズで取り上げる実例は、米国の判例ではあるが、米国特有のものとしてよりもむしろ、知財分野の問題として（地域を問わず）共有できる話題であると考えられる。

今月度は、この第 112 条第 2 パラグラフ規定下の明確クレージングが米国知的財産権訴訟上で具体的に問題となった事例とそれによって形成される判例法を時系列的に逆に辿ってみることを主眼とする。

「第 112 条第 2 パラグラフ規定下の明確クレージング（ 1 ）」

Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース 1 ~ ケース 5 翻訳

1 . Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp. (スミスクライン・ビーチャム社対アポテックス社事件)、連邦裁判所判例集第 3 集第 365 巻 P. 1306、合衆国特許審判決集第 2 集第 70 巻 P. 1737, 1743 (連邦巡回控訴裁判所 2004 年)

不明確性を認定するためのテストは、潜在的侵害者が自身の提訴対象製品の本質を確認することで侵害如何を判定する能力というよりはむしろ、当該クレームが対象となる発明の境界を当業者たる熟練職人に対して詳細に描写しているか否かに依存する…。たとえあるクレームが権利請求に係る発明の検知不可能なトレース分量を包含するだけ十分広いとしても、「広いということはそのことのみで不明確であることにはならない」。判例法：In re Gardner (ガードナー特許出願査定系訴訟) 事件、連邦裁判所判例集第 2 集第 427 巻 P. 786, 788、[合衆国特許審判決集第 166 巻 P. 138] (関税特許控訴裁判所 1970 年)。もっと正確に述べれば、当該クレームは、広くも狭くもなく、この特定の化学構造を定義するものである。この構造を発明し、開示することと引き換えに、本発明者は、当該特許について定められる一定期間の間だけ、本発明を排他的に実施する権利を享受するものである。

2 . Bancorp Services, L.L.C. v. Hartford Life Insurance Company (バンコープ・サービスズ有限責任会社対ハートフォード・ライフ・インシュアランス社事件)、連邦裁判所判例集第 3 集第 359 巻 P. 1367、合衆国特許審判決集第 2 集第 69 巻 P. 1996, 2000-01 (連邦巡回控訴裁判所 2004 年)

その問題に関して、同一クレーム内で両方の用語が至極接近して用いられているということは両者に異なる意味が割り当てられなければならないとの推測を引き起こす、とのハートフォードの主張は、正鵠を得ている。... しかし、その推測は、決定的でない。つまり、異なる用語が同種の概念を表現するべく用いられることは、たとえそれが稚拙な起草技術であるかもしれないにしても、知られていないことはない。

3 . *Bancorp Services, L.L.C. v. Hartford Life Insurance Company* (バンコーブ・サービスズ有限責任会社対ハートフォード・ライフ・インシュアランス社事件) 連邦裁判所判例集第3集第359巻 P.1367、合衆国特許審判決集第2集第69巻 P.1996, 2000 (連邦巡回控訴裁判所 2004年)

用語定義の不履行は、もちろんのことながら、致命的でない。というのは、もし当該用語の意味が特許からかなりの程度推測可能であるならば、明瞭な定義自体は必須ではいからである(もちろん、定義を含めていたならば、不明確性についてのこの困難な、時間を浪費する調査が必要とはならなかったことであろう)。

4 . *Bancorp Services, L.L.C. v. Hartford Life Insurance Company* (バンコーブ・サービスズ有限責任会社対ハートフォード・ライフ・インシュアランス社事件) 連邦裁判所判例集第3集第359巻 P.1367、合衆国特許審判決集第2集第69巻 P.1996, 1999 (連邦巡回控訴裁判所 2004年)

本件においてこの不明確性論点が何に関係してくるかという問題は説明が容易である。⁷⁹² 特許中の全独立クレームは「生命保険契約のための解約払戻金保護投資クレジット (surrender value protected investment credits for the life insurance policy)」を対象としている。ハートフォードは、「解約払戻金保護投資クレジット (surrender value protected investment credits)」なる術語は不明確であると主張し、その根拠として、本特許が当該用語を明白に定義していないこと、すなわち、その用語の意味が特許中のどこからも推定できず、当該用語が、関連技術分野における技量をもった人間に通常理解されている意味をもっていないことを挙げている。バンコーブは、「解約払戻金保護投資クレジット (surrender value protected investment credits)」なる術語は特許全般にわたって用いられる用語である「安定価値保護投資クレジット (stable value protected investment credits)」と同じものを意味することは特許から明確であるとし、関連技術分野における技術者であればそのように理解するであろうと応答した。バンコーブおよびハートフォードは、その頭字語「SVP」(それは特許の全体にわたって用いられる)が「安定価値保護投資クレジット (stable value protected investment credits)」を指すことについては同意している。バンコーブは、頭字語「SVP」は「解約払戻金保護投資クレジット (surrender value protected investment credits)」をも指すものと理解しなければならないとした上で、当該用語である「SVP」、「安定価値保護投資ク

ジット(stable value protected investment credits)、**「解約払戻金保護投資クレジット(surrender value protected investment credits)」**の総ては同じ概念を指すものと理解されなければならない旨主張する。当裁判所は、「解約払戻金保護投資クレジット(surrender value protected investment credits)」なる用語の意味は無理なく識別可能であり、したがって'792 特許の申し立てに係るクレームは不明確さを根拠に無効とされることはない、という点でバンコープに同意する。たしかに、「解約払戻金保護投資クレジット(surrender value protected investment credits)」なる用語全体は、特許中で定義されておらず、バンコープはこの用語を定義する工業的刊行物を当裁判所に提示していないのも事実である。それでもなお、当該用語の構成要素はよく認識された意味を有し、そしてそれによって読者は全フレーズの意味を推定することができるということが合理的な確信をもっていえる。

5 . 3M Innovative Proprs. Co. v. Avery Dennison Corp. (3 Mイノベティブ・プロップス社対エイヴェリ・デニッソン社事件) 連邦裁判所判例集第 3 集第 350 巻 P. 1365、合衆国特許審判決集第 2 集第 69 巻 P. 1050, 1055-56 (連邦巡回控訴裁判所 2003 年)

'930 特許の出願審査経過中に拡張的クレーム補正がなされたことから、クレーム 1 をマルチ・エンボス加工 (訳者注 : 浮き出し加工) という限定条件のない平易な意味に解釈することが正当であると考えられる。オリジナルの特許出願中で提示されていたクレーム 1 は「複数回にわたって順次エンボス加工される」ウェブに明確に限定されていた。審査官からの第 112 条第 2 パラグラフ規定の不明確性に基づく拒絶に回答して、3 Mは、クレーム 1 を、「第 1 のエンボス加工パターンと第 2 のエンボス加工パターンとを有するマルチ・エンボス加工パターン (a multiple embossed pattern having a first embossed pattern and a second embossed pattern) をもった」キャリア・ウェブを対象とするように補正し、「マルチ・エンボス加工される (multiple embossed)」及び「エンボス加工される (embossed)」の定義がオリジナルの特許出願時点での明細書中になされていると言明した。3 Mが不明確性拒絶に回答して当該クレームを拡張するべく、順次という限定を取り除いたという事実はおそらく珍しいことであろうが、それにしても、このような行為は完全に許されるものであって、このクレームの特許発行状態における術語の平易な意義が決定力を発揮するように万事が統制されなければならない。

判示のポイント

今回取り上げたケース 1 ~ 5 のポイントは以下のように要約できる。

不明確性を認定するためのテストは、当該クレームが対象となる発明の境界を当業者たる熟練職人に対して詳細に描写しているか否かに依存する。クレームが広いということのみで不明確であることにはならない。

同一クレーム内で両方の用語が至極接近して用いられているということは両者に異なる意味が割り当てられなければならないとの推測を引き起こす。しかし、その推測は、決定的でない。つまり、異なる用語が同種の概念を表現するべく用いられることは、たとえそれが稚拙な起草技術であるかもしれないにしても、知られていないことはない。

用語定義の不履行は、もちろんのことながら、致命的でない。というのは、もし当該用語の意味が特許からかなりの程度推測可能であるならば、明瞭な定義自体は必須ではないからである。

用語の構成要素がよく認識された意味を有し、そしてそれによって読者は全フレーズの意味を推定することができるときは不明確とならない。

不明確性拒絶に応答してクレームを拡張的に補正して、ある限定要件を取り除いたとしても、このような行為は完全に許されるものであって、このクレームの特許発行状態における術語の平易な意義が決定力を発揮するように万事が統制されなければならない。

日本実務との比較・考察

日本での実務上、特許請求の範囲の明確要件は、特許法第36条第6項第2号に「...特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。.....二 特許を受けようとする発明が明確であること。」と規定されており、特許庁発行の特実審査基準 (<http://www.jpo.go.jp/shiryoku/index.htm>)にはこれを受けて詳細な解説・違反の類型が規定されている。明確記載要件の非充足はある種の請求項・明細書記載上の不備であるが、これには、補正によって是正できるもの（たとえば明細書と請求項の数値範囲の限定がずれているために不明確になっている場合）と補正によっては是正できないもの（明細書の発明内容の開示が不足しているために、請求項及び明細書で使用される用語の意味が難解により理解不能になっている場合：たとえば抽象的数学理論を応用した情報処理方法の発明の場合で、実施可能要件と絡んで不明確とされる場合がある）があると考えられる。上記の点は日本における場合の考察であるが、これが日米のいわゆる内外出願の場合になると、さらに、英語の訳語として与えたある単語が合衆国判例上不明確を引き起こすという場合もあることに注意する必要がある。

ところで、合衆国特許判例において、明確性要件の具備が争われた場合、究極的判断基準（これは「テスト」と称される）は「当該クレームが対象となる発明の境界を当業者たる熟練職人に対して適切に知らしめているか」である。一方、日本ではどのような考え方が判断基準とされるか。この点、及び、「特許請求の範囲の記載中の用語の技術的意義が明確ではないときは、発明の詳細な説明中の定義を参酌する」（関連：特許法施行規則第24条様式29、特許法第70条第2項）こととの関連をどう考えるべきか等についての判断を示した裁

判例として、「織機の再起動準備方法等」審決取消請求事件（平成15年3月13日東京高裁、平成13(行ケ)346）を挙げる。いわゆる前審は、特許庁における平成11年審判第9147号の拒絶査定不服審判請求事件である。

本願発明は、織機の運転中に緯入れ不良や経糸切れ等の停止原因が発生した場合に、開口装置のみの逆転による不良緯糸の口出しと、1ピック緯入れとを組み合わせることによって、不要な筈打ちと、織前位置の調整誤差の増大との双方に基づく織段を有効に排除することができる織機の再起動方法、及び、制動停止する織機のクランク角を適正に規制することによって、経糸が損傷したりするおそれがなく、円滑に不良緯糸の口出しが可能な織機の再起動準備方法に係るものである。特許請求の範囲には次のように記載されていた。

「【請求項1】織機停止信号により、緯入れを阻止しながら制動停止した織機を再起動するに際し、筈が所定の筈打ち角以上となるようなクランク角に織機を停止し、開口装置を主軸から切り離し、主軸の1回転相当だけ開口装置を逆転し、開口装置を主軸に連結することを特徴とする織機の再起動準備方法。

【請求項2】請求項1記載の織機の再起動準備方法を実行した上、経糸が開くクランク角に主軸を回転し、1ピック緯入れして織機を再起動することを特徴とする織機の再起動方法。」（下線は訳者・解説者が付したものである）

経緯としては、もともと、【請求項1】の記載自体では、「所定の筈打ち角」の技術的意味が不明であり、その内容を確定できないが、「所定の筈打ち角とは、スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイドが経糸開口から抜け出るときの筈打ち角をいう。」と記載されている【発明の詳細な説明】を参照すれば、【請求項1】中の「所定の筈打ち角」の技術的意味が明らかになることは、争いがないとされていた。原告は、本件の審判手続において拒絶理由通知を受け、「所定の筈打ち角」なる用語は意味不明であり、特許請求の範囲の請求項1は、

「【請求項1】織機停止信号により、緯入れを阻止しながら制動停止した織機を再起動するに際し、筈が、スレイ上に搭載するサブノズルまたはエアガイドが経糸開口から抜け出るときの筈打ち角以上となるようなクランク角に織機を停止し、開口装置を主軸から切り離し、主軸の1回転相当だけ開口装置を逆転し、開口装置を主軸に連結することを特徴とする織機の再起動準備方法。」（下線は訳者・解説者が付したものである）

と記載すべきとの指摘を受けたにもかかわらず、【発明の詳細な説明】の「所定の筈打ち角」についての記載を補正しただけで、【特許請求の範囲】の記載を補正しなかった。特許庁ではこれに対し、特許請求の範囲の記載が、旧特許法第36条5項及び6項に規定する要件を満たしていないとして拒絶審決をした。本件の争点はこれが正当であるか否かであった。

東京高裁は次のように判示している。

…特許請求の範囲には、「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項」を明確に記載する必要があるものであり、…特許請求の範囲を明確に記載することが容易にできるにもかかわらず、殊更に不明確あるいは不明りょうな用語を使用して記載することが許されるとすれば、特許発明の技術的範囲を明確に確定することができなくなるおそれが生じ、特許権が行使される対象となる範囲が不明確となって、社会一般に対しあるいは競業者に対し、特許権が行使される範囲の外延を明示するとの、特許請求の範囲が果たすべき、本来の機能を果たすことができなくなる結果を招来するのである。

…原告は、特許請求の範囲の記載が、それ自体で不明確であったとしても、発明の詳細な説明の記載を参酌してそれが明確になる場合は、出願に係る発明の要旨の確定には何ら支障がない…、このことは、最高裁判平成3年3月8日判決（民集45巻3号123頁）からも明らかである、と主張する。

しかし、上記判例は、特許出願に係る発明の新規性あるいは進歩性を判断する場合における、特許出願に係る発明の請求項の要旨の認定について述べた判例であり、旧特許法36条5項について判断をしたものではないから、本件については、その適用はない、と解すべきである。このことは、上記判例が、「特許法第29条1項及び2項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当たっては、この発明を同条1項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるに過ぎない。」（下線付加）と判示しているところから、明らかである。…新規性あるいは進歩性の判断の前提としての発明の要旨の認定をいかにして行うか、ということと、特許出願の願書に添付された明細書の特許請求の範囲の記載が、旧特許法36条5項が規定する要件に合致しているかどうかとは、問題を全く異にするものである。特許請求の範囲の記載は、できる限り、それ自体で、特許出願に係る発明の技術的範囲が明確になるように記載されるべきであり、…原告の上記主張は…採用することができない。

原告は、特許法施行規則第24条様式29備考7、8を引用して、本願出願のように、特許請求の範囲の記載中の用語の技術的意義が明確でないときは、発明の詳細な説明中の定義を当然に参酌することができる、と主張する。

しかし、特許法施行規則第24条様式29備考7、8は、明細書中で使用する技術用語は、学術用語を用いること、用語は、普通の意味で使用し、明細書全体を通じて統一して

使用すること、用語を特定の意味で使用する場合は、その意味を定義して使用することを規定しているだけのことであり、特許請求の範囲の記載について、殊更に、不明確あるいは不明りょうな用語を使用したり、特許請求の範囲で明らかにできるものを発明の詳細な説明に記載するにとどめたりして、特許請求の範囲の記載内容をそれ自体では不明確なものにしてもよい、との趣旨を規定したものではないことが明らかである。原告の上記主張も採用することができない。

上記の東京高裁判決によれば、結局、日本における請求項の明確記載要件は、社会一般・競業者に対し、特許権が行使される範囲の外延を明示する請求項の持つ機能が要請するものであること、明確記載要件と発明の詳細な説明の記載の参酌可能性とは別問題であること、が明確に示されている。このうち については、上述の合衆国の考え方との類似を見ることができる（但し、合衆国では「発明の境界を当業者に」対して知らせるとなっているが）。

次回も、明確性要件について、具体的な判例をもとに分析し、日米を対照させることで考察を深めたいと考える。

本稿のうち翻訳部分は 英語版原著作者アイラ・エイチ・ドナー氏及び原著出版元である BNA 社(The Bureau of National Affairs, Inc.)からの許諾により、英語版原著を友野英三氏が翻訳したものです。著作権法上の例外を除き、本書内容の全部または一部の無断複写・複製・転載及び入力を禁じます。また、BNA 社は本書翻訳版についていかなる責任も負いません。