

「審査経過記録／審査経過禁反言とクレーム解釈（8）」

今回も前回に引き続き、第112条第2パラグラフ規定下の明確クレーミ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ミング（2）」

Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース6 ~ ケース13 翻訳

6 . *3M Innovative Proprs. Co. v. Avery Dennison Corp.* (**3M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 (連邦巡回控訴裁判所 2003年)

「マルチ・エンボス加工パターン (multiple embossed patterns) 」という用語を、パターンが順番に生成されねばならないとする制約を含むものと定義した点で、地方裁判所は誤ったものである。「第1の (first) 」及び「第2の (second) 」という用語を使用することは、ある要素もしくは制約が複数回に亘って列挙される場合に互いを区別するために用いられる特許法技術上の一般的な慣例である。参考判例：たとえば、Anchor Wall Sys., Inc. v. Rockwood Retaining Walls, Inc. (アンカーウォール・システムズ社対ロックウッド・リテイニング・ウォールズ社) 事件、連邦裁判所判例集第3集第340巻 P. 1298、1304、[合衆国特許審判決集第2集第67巻 P. 1865、1869] (連邦巡回控訴裁判所 2003年) (「第1及び第2の側壁面」) ; Springs Window Fashions LP v. Novo Indus., L.P. (スプリングス・ウィンドウズ・ファッションズ社対ノヴォ・インダストリーズ社) 事件、連邦裁判所判例集第3集第323巻 P. 989、992、[合衆国特許審判決集第2集第65巻 P. 1826、1828] (連邦巡回控訴裁判所 2003年) (「第1及び第2の対向端部」) 。クレーム1の文脈において、「第1の...パターン」及び「第2の...パターン」という用語を使用したことは、「パターンA」および「パターンB」と記述したことと同じことであり、そのこと自体がクレーム1に順序的もしくは時制的制約を課すものであってはならない。

7 . *Acco Brands, Inc. v. Micro Security Devices, Inc.* (**アコ・ブランド社対マイクロ・セキュリティ・デバイス社事件**) 連邦裁判所判例集第3集第346巻 P. 1075、合衆国特許審判決集第2集第68巻 P. 1526, 1529 (連邦巡回控訴裁判所 2003年)

審査官の許可理由説明書に応答する義務がなく、審査官の当該説明書が必ずしもクレームを限定するわけではないにしても、Bell Atlantic Network Services, Inc. v. Covad Communications Group, Inc. (ベルアトランティック・ネットワーク・サービスズ社対コヴァッド・コミュニケーションズ・グループ社) 事件、連邦裁判所判例集第3集第262巻 P. 1258、1273、合衆国特許審判決集第2集第59巻 P. 1865、1874 (連邦巡回控訴裁判所 2001年)においては、審査官は単に、特許権者が提示した議論を繰り返したにすぎない。

8 . *Verve LLC v. Crane Cams Inc.* (ヴァーブ対クレイン・カムズ社事件) 連邦裁判所判例集第3集第311巻 P. 1116、合衆国特許審判決集第2集第65巻 P. 1051, 1053-54 (連邦巡回控訴裁判所 2002年)

特許文書は、関連した分野に精通する者のために書かれる。すなわち、本件特許権者は、実務家の理解が容易に得られる情報を明細書中に含めることを要求されてはいない。そもそも、あらゆる特許は、多方面に通じる人間にとっての総合的な手引書や論文として書かれる必要はなく、むしろ当該分野における通常の技量を有する者のための簡潔な説明書であればよい。

9 . *In re Glaug* (グローグ特許出願査定系訴訟事件) 連邦裁判所判例集第3集第283巻 P. 1335、合衆国特許審判決集第2集第62巻 P. 1151, 1154 (連邦巡回控訴裁判所 2002年)

総体的な用語を用いてこれより狭い意味に定義される概念を導入する場合には、当該総体的な用語はこの発明者が提示した文脈において理解されなければならないということは十分に確立されている。判例法：Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd. (マルチフォーム・デシカント社対メッサム社) 事件、連邦裁判所判例集第3集第133巻 P. 1473, 1477、合衆国特許審判決集第2集第45巻 P. 1429、1432 (連邦巡回控訴裁判所 1998年) (「解釈についてのこのルールは、発明者が特定の発明に関連する性格、特性もしくは微妙な意味合いを伝達するために特別な意味を用語に与えた可能性もあるとの認識に立っている。」)。当該「intermittent (断続的な)」という語はさまざまな意味を持つ余地があり、この発明者の辞書編纂者としての立場が決定力を持たなければならない。判例法：Intellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc. (インテリコール社対フォノメトリックス社) 事件、連邦裁判所判例集第2集第952巻 P. 1384, 1388、合衆国特許審判決集第2集第21巻 P. 1383、1387 (連邦巡回控訴裁判所 1992年)；Lear Siegler, Inc. v. Aeroquip Corp. (リア・シーグラー社対アエロクイップ社) 事件、連邦裁判所判例集第2集第733巻 P. 881, 889、合衆国特許審判決集第221巻 P. 1025、1031 (連邦巡回控訴裁判所 1984年)。

10 . *Smith & Nephew, Inc., v. Ethicon, Inc.* (スミス・アンド・ネフュー社対エチコン社事件) 連邦裁判所判例集第3集第276巻 P. 1304、合衆国特許審判決集第2集第61巻 P. 1065, 1069 (連邦巡回控訴裁判所 2002年) (引用 *Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc.* (モルキ

ュロン・リサーチ社対 CBS 社事件)、連邦裁判所判例集第 2 集第 793 巻 P. 1261、1271、合衆国特許審判決集第 229 巻 P. 805, 812 (連邦巡回控訴裁判所 1986 年))

クレームが発明の実施局面で実行される可能性がある全ステップより少ない数のステップを記述している場合であっても、当該クレームは瑕疵あることにはならない。

11 . *Rexnord Corp. v. Laitram Corp.* (レックスノルド社対ライトラム社事件)、連邦裁判所判例集第 3 集第 274 巻 P. 1336、合衆国特許審判決集第 2 集第 60 巻 P. 1851, 1856 (連邦巡回控訴裁判所 2001 年)

出願人が自分の発明の考えられる限りの将来的に起こりうるあらゆる実施態様を明細書中に記載することを要求されないことは、我国の判例法上明白である。参照：*SRI Int'l v. Matsushita Elec. Corp. of America* (SRI インターナショナル対米国松下電器株式会社) 事件、連邦裁判所判例集第 2 集第 775 巻 P. 1107, 1121、合衆国特許審判決集第 227 巻 P. 577、585 (連邦巡回控訴裁判所 1985 年)(全判事出席下)「[もし]構造的なクレームが、明細書に記載されている実施態様が動作するのと厳密に同じように動作する装置に限定されるとしたならば、クレームは必要ないことになろう。そして出願人は、従来技術に関係なく、当該実施態様より広い範囲を権利請求することができないこととなろう。」同上。要するに、明細書によって教示される発明を画定するのはクレームなのである。ずいぶん前に当裁判所が判示したように、「明細書が教示し、クレームが権利請求する」のである。同上、P. 1121 n.14、P. 585 n.14。

12 . *Ballard Medical Prods. v. Allegiance Healthcare Corp.* (バラード・メディカル・プロダクツ社対アリージアンス・ヘルスケア社事件)、連邦裁判所判例集第 3 集第 268 巻 P. 1352、合衆国特許審判決集第 2 集第 60 巻 P. 1493, 1499 (連邦巡回控訴裁判所 2001 年)

発明者は、明細書および出願審査経過を用いて自身の発明がどういうものであってどういうものではないのかを定義することができるが、これは特に従来技術と本願発明とを区別する場合にも当てはまる。「[まさに]出願審査経過禁反言が均等論の下での均等侵害主張を禁ずるように作用し得るように、特許商標庁に対してとられた姿勢は、第 112 条第 6 パラグラフ下でのクレーム解釈について首尾一貫しない姿勢をとることを禁じ得るのである。」判例法：*Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.* (サイバー社対 FAS テックス社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 138 巻 P. 1448, 1457、合衆国特許審判決集第 2 集第 46 巻 P. 1169、1175 (連邦巡回控訴裁判所 1998 年)(引用 *Alpex Computer Corp. v. Nintendo Co.* (アルペックス・コンピュータ社対任天堂株式会社事件)、連邦裁判所判例集第 3 集第 102 巻 P. 1214、1221、合衆国特許審判決集第 2 集第 40 巻 P. 1667, 1673(連邦巡回控訴裁判所 1996 年))。関連従来技術の諸欠点を詳述している説明文言は、しばしば、ミーンズプラスファンクション・クレームを解釈する際に有用であることが判明している。たとえば、*Signtech USA, Ltd. v. Vutek, Inc.*

(サインテック USA 社対ビューテック社)事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 174 巻 P. 1352、合衆国特許審判決集第 2 集第 50 巻 P. 1372 (連邦巡回控訴裁判所 1999 年)においては、ミーンズプラスファンクションによるクレーム形式を用いた特許権者は、特定の従来技術によって用いられる構造では本願発明の所望の結果を成し遂げることが「できない」点に注目した。それは「従来技術構造の明示的な否定」であって、ミーンズプラスファンクション・クレームを解釈するのにこれを用いるのは正当であると判示された。参照：連邦裁判所判例集第 3 集第 174 巻 P. 1357、合衆国特許審判決集第 2 集第 50 巻 P. 1375。特許権者が審査官に対して(及び、特許発行後には公衆に対して)特定の構造が自分の発明の範囲内でないことを知らしめた場合、当該特許権者は爾後の侵害訴訟において、第 112 条第 6 パラグラフ規定を援用する目的で、その同じ構造が特許権者の明細書に記載された構造と均等であると主張することが許されない。

13 . *Ballard Medical Prods. v. Allegiance Healthcare Corp.* (バラード・メディカル・プロダクツ社対アライジアンズ・ヘルスケア社事件)、連邦裁判所判例集第 3 集第 268 巻 P. 1352、合衆国特許審判決集第 2 集第 60 巻 P. 1493, 1500 (連邦巡回控訴裁判所 2001 年)

2 つの特許の開示内容が同一である点に照らせば、地方裁判所は、当該 2 つの特許のミーンズプラスファンクション・クレームを同一条件下で解釈するのが適切だったといえる。参照：*Wang Labs., Inc. v. Am. Online, Inc.* (ワン・ラボ社対アム・オンライン社)事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 197 巻 P. 1377, 1384、合衆国特許審判決集第 2 集第 53 巻 P. 1161, 1165 (連邦巡回控訴裁判所 1999 年)(関連特許同士に共通する主題として従来技術に関する争点は「当該共通の主題に適用するものと考察されたのは正当である」と強調した); *Elkay Mfg. Co. v. Ebco Mfg. Co.* (エルケイ・マニュファクチュアリング社対エブコ・マニュファクチュアリング社)事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 192 巻 P. 973, 980、合衆国特許審判決集第 2 集第 52 巻 P. 1109, 1114 (連邦巡回控訴裁判所 1999 年)(「同じ最初の出願から多数の特許が抽出されている場合、発行された特許のいずれにおいてもクレーム限定要件に関する出願審査経過は、その後に発行され当該同一の限定要件を含む特許に対して、等しい効力をもって適用される」); さらに参照：*Augustine Med., Inc. v. Gaymar Indus., Inc.* (オーグスチン・メッド社対ゲイマール・インダストリーズ社)事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 181 巻 P. 1291, 1300、合衆国特許審判決集第 2 集第 50 巻 P. 1900, 1907 (連邦巡回控訴裁判所 2000 年)(「親出願の出願審査経過は、同じクレーム用語を用いている後の出願の権利範囲を限定する可能性がある」)。

判示のポイント

今回取り上げたケース 6 ~ 13 のポイントは以下のように要約できる。

クレームにおいて「第 1 の (first)」及び「第 2 の (second)」という用語を使用することは、ある要素もしくは制約が複数回に亘って列挙される場合に互いを区別するために用いられる特許法技術上の一般的な慣例であり、それ自体で当該クレームに順序的もしくは時制的制約を課すものであってはならない。

審査官の許可理由説明書に応答する義務はないし、審査官の当該説明書が必ずしもクレームを限定するわけではない。

特許権者は、実務家の理解が容易に得られる情報を明細書中に含めることを要求されてはいない。特許は、多方面に通じる人間にとっての総合的な手引書や論文として書かれる必要はなく、むしろ当該分野における通常の技量を有する者のための簡潔な説明書であればよい。

総体的な用語を用いてこれより狭い意味に定義される概念を導入する場合には、当該総体的な用語はこの発明者が提示した文脈において理解されなければならない。

「intermittent (断続的な)」という語はさまざまな意味を持つ余地があり、この発明者の辞書編纂者としての立場が決定力を持たなければならない。

クレームが発明の実施局面で実行される可能性がある全ステップより少ない数のステップを記述している場合であっても、当該クレームは瑕疵あることにはならない。

出願人は、自分の発明の考えられる限りの将来的に起こりうるあらゆる実施態様を明細書中に記載することを要求されない。

出願審査経過禁反言が均等論の下での均等侵害主張を禁ずるように作用し得るように、特許商標庁に対してとられた姿勢は、第 112 条第 6 パラグラフ下でのクレーム解釈について首尾一貫しない姿勢をとることを禁じ得る。特許権者が、特定の従来技術によって用いられる構造では本願発明の所望の結果を成し遂げることが「できない」としたのは「従来技術構造の明示的な否定」であって、ミーンズプラスファンクション・クレームを解釈するのに対してこれを用いることは正当である。特定の構造が自分の発明の範囲内でないことを知らせた場合、当該特許権者は爾後の侵害訴訟において、第 112 条第 6 パラグラフ規定を援用する目的で、その同じ構造が特許権者の明細書に記載された構造と均等であると主張することが許されない。

同じ最初の出願から多数の特許が抽出されている場合、発行された特許のいずれにおいてもクレーム限定要件に関する出願審査経過は、その後に発行され当該同一の限定要件を含む特許に対して、等しい効力をもって適用される。親出願の出願審査経過は、同じクレーム用語を用いている後の出願の権利範囲を限定する可能性がある。

日本実務との比較・考察

上記の合衆国判例においては、総体的な用語、「広い」用語がクレーム中に使われた場合には、当該「用語は辞書編纂者としての発明者が提示した文脈において理解されなければならない」という点が明確にされている。日本での実務上も同じような考え方が踏襲され、発明者の考え方が重視されるべきだというテーゼが底流に流れていると考えられる。ただし、今回の日本の裁判例としては、合衆国の判例が用語の不明確性を扱うものであったのに対して、文言の不明確性が争点になった「パチンコホールで得た景品の換金システム」審決取消請求事件(平成18年09月26日知的財産高等裁判所、平成17(行ケ)10425)を挙げる。いわゆる前審は、特許庁における不服2001-19584号の拒絶査定不服審判であり、これは当初特許庁で拒絶審決がされ、これに対する審決取消判決が東京高裁で下され、特許庁審判部に差し戻されたものである。

本願発明は、パチンコ遊戯により得た玉を換金目的で景品と交換する場合に、従来の特殊な景品を移動させることがなく、一般消費者にも開放された流通経路に景品を流通させることができる景品の交換方法とこれを実行するためのシステム及び装置に係るものである。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】パチンコホールのホール端末と、換場業者の換場業者端末と、これらの端末と通信網を介して必要な情報を授受できるサーバーと、を有してなるシステムであって、

通信網を介して注文を受け商品を販売する電子商取引サイトが提供する景品に関する情報を格納する記憶部を有し、

通信網を介してホール端末に対し上記記憶部に格納されている景品情報を提供し、パチンコホールにおいて客が獲得した玉の玉数に応じて玉と交換する景品の注文を受け付け、

注文を受けた景品に関する景品注文データを上記記憶部に記憶し、換場業者端末から送信され換場業者が買い取った注文済目録の景品データを上記記憶部に記憶し、または客が注文した景品の受け取りを希望する旨の通知を受けた場合には上記電子商取引サイトに対して当該景品を客に届ける旨の指示を通知して上記記憶部に記憶するサーバーと、

パチンコホールに設置され、通信網を介して前記サーバより提供される景品情報に含まれる景品を注文するための情報入力手段と、該情報入力手段により入力して注文した景品及び注文に関する情報を記録した情報記録媒体である注文済目録を発行する目録発行手段及び注文された景品の品目と個数を記録した注文明細レシートを発行するレシート発行手段を備えたホール端末と、

客が持参する景品としての注文済目録と注文明細シートを買い上げる換場業者に設置され、前記注文済目録と注文明細レシートに記載された景品情報を読み取る注文済目録読取

手段と、注文された景品に対応する金額を表示する表示手段と、該注文済目録表示手段により読み取ったデータとパチンコホールより送信される注文済目録と注文明細レシートに関するデータとを照合する照合手段を有し、買い取った注文済目録の景品データを上記サーバーに送信する換場業者端末と、

からなるパチンコホールで得た景品の換金システム」

争点は、「特許請求の範囲の請求項1には、サーバー、ホール端末、買い上げる注文済目録と注文レシートの景品に対応する金額表示手段、及びデータ照合手段を備えた換場業者端末等、個々の装置の存在は記載されているが、換場業者が客に払い出した金銭をホールがどのように支払うのかそのシステムが不明瞭であるから、換金システムとしての発明が明確ではない。」とした差戻し後の審決判断は正当か否か、ということであった。

知財高裁は次のように判示している。

…審決は、「特許請求の範囲の請求項1には、サーバー、ホール端末、買い上げる注文済目録と注文レシートの景品に対応する金額表示手段、及びデータ照合手段を備えた換場業者端末等、個々の装置の存在は記載されているが、換場業者が客に払い出した金銭をホールがどのように支払うのかそのシステムが不明瞭であるから、換金システムとしての発明が明確ではない。」…としている。

しかしながら、…管理会社が景品業者のホールへの債権をファクタリングにより買い取り、ホールが景品の代金を管理会社に支払うことは、本願明細書に開示されている。・・・

上記によれば、本願明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載には、審決の指摘するような不備はない。…審決は、「特許請求の範囲の請求項1に記載されている『客が持参する景品としての注文済目録と注文明細シート』の意味が明確でない。」…としている。…しかし…本願明細書…には、「以上により、客が獲得した玉は景品と交換され、その景品は換場業者において買い取られたこととなり換金された状態となる。なお、ここで、注文明細レシートRと注文済目録tは注文内容と景品の内容を示すものであり、注文された特定の景品のみと交換できる引き換え券であり、有価証券には該当しないものである。ここで、換場業者Eは、客の持参した注文明細レシートRと注文済目録tを景品として現金と交換することにより、客より景品を買い取った状態となっている。」…との記載がある。

本願明細書の上記記載では、注文明細レシートと注文済目録は、「引き換え券」であり、換場業者は、客の持参した引き換え券である注文明細レシートと注文済目録を、「景品として現金と交換」していると認められる。したがって、本願請求項1の「客が持参する景品としての注文済目録と注文明細シート」は、換場業者が注文明細レシートと注文済目録を景品として現金と交換するという本願明細書の記載に基づくものである。

上記によれば、本願明細書の特許請求の範囲の請求項 1 の記載には、審決の指摘するような不備はないというべきである。・・・

結局、本事件においては他の拒絶理由に基づいて審決維持となり請求棄却となった。しかし明確性要件のみについては、各々の「不明確」文言について該当する明細書の記載を参照した結果、明確性要件を充足するものと判断している。前回取り上げた「織機の再起動準備方法等」事件では、「詳細な説明の記載の参酌と明確性要件は別の問題であり、前者は新規性・進歩性判断を行うに際し不明確な文言は詳細説明を参酌できるが、明確性要件の観点においてまで不明瞭な用語・文言が詳細説明を参酌して救われるものではない」という趣旨が述べられている。今回と前回とは、一見相反することをいっているようにも見えるが、実のところはそうではないと考える。というのは、前回の場合、用語を明確にするための補正案の提示を審査官から受けながらその補正を行うことなく、詳細説明を参酌すれば明確、との主張をしたことに対し、「補正により明確性要件不具備の瑕疵を是正できるのに、殊更それをしなかった不作為が詳細説明への参酌で救われるのではない」趣旨を判示したものである。一方、今回取り上げた事例では、用語の意義が理解できないゆえに不明確、という拒絶に対し、詳細説明への参酌を行えば意義は理解できるから、この拒絶命題は成立しなくなるといっているものであって、「不具備是正の機会を殊更回避したものであっても詳細説明への参酌で救われる」ことをいったものではないからである。

本稿のうち翻訳部分は 英語版原作者アイラ・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。