

「審査経過記録／審査経過禁反言とクレーム解釈（9）」

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（3）」

Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース14～ケース17 翻訳

14 . *Exxon Research & Eng'g Co. v. United States* (エクソン・リサーチ・アンド・エンジニアリング社対合衆国事件) 連邦裁判所判例集第3集第265巻 P. 1371、合衆国特許審判決集第2集第60巻 P. 1272, 1279 (連邦巡回控訴裁判所 2001年)

当該クレームが実施可能であって必要以上の実験が要求されないとすれば、クレーム範囲を決定するのになんらかの実験が必要となるかもしれないという事実があろうとも当該クレームが不明確となるわけではない。

15 . *Exxon Research & Eng'g Co. v. United States* (エクソン・リサーチ・アンド・エンジニアリング社対合衆国事件) 連邦裁判所判例集第3集第265巻 P. 1371、合衆国特許審判決集第2集第60巻 P. 1272, 1282 (連邦巡回控訴裁判所 2001年)

釣り竿に係るある特許クレームにおいて、その竿が「少なくとも3フィートの長さ (at least three feet long)」であることを要求する制約を含んでいた場合、たとえ50フィートの長さの釣り竿が極めて実用的でなかろうとも、当該クレームは不明確を理由に無効となることはないであろう。同じ理由で、本件における争点となっているクレーム文言は、単にそれが実施不可能かもしれないなんらかの実施態様を包摂することのみを理由として、不明確とされることはないのである。

16 . *Ecolab Inc. v. Envirochem Inc.* (エコラブ社対エンバイロケム社事件) 連邦裁判所判例集第3集第264巻 P. 1358、合衆国特許審判決集第2集第60巻 P. 1173, 1179 (連邦巡回控訴裁判所 2001年)

その上、「実質的に (substantially)」という用語を用いて「一様な (uniform)」という用語を修正することが、当該クレーム範囲を確定させるのに用いる手段が存在しなくなるほどにこの句を不明確にするものではない。

当裁判所は、「約 (about)」という用語と同様に、「実質的に (substantially)」という用語は、特許クレームにおいて「指定されたパラメータに対する厳密な数値境界を回避するために」一般的に用いられる記述的用語である点に注目する。判例法： *Pall Corp. v. Micron Septs.* (ポール社対マイクロン・セプス) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 66 巻 P. 1211, 1217、合衆国特許審判決集第 2 集第 36 巻 P. 1225、1229 (連邦巡回控訴裁判所 1995 年); 参照 たとえば、 *Andrew Corp. v. Gabriel Elecs. Inc.* (アンドリュー社対ガブリエル・エレクトロニクス社) 事件、連邦裁判所判例集第 2 集第 847 巻 P. 819, 821-22、合衆国特許審判決集第 2 集第 60 巻 P. 2010、2013 (連邦巡回控訴裁判所 1998 年)(「互いに接近する (approach each other)」、 「に近接する (close to)」、 「実質的に同等の (substantially equal)」、 「密接に近似した (closely approximate)」などの用語は特許クレームにおいて遍く用いられている点、及び、このような用語を使用することで当該発明の技術分野における通常の技量を有する者に対してクレーム対象物を記述するとともに当該クレーム対象物を先行技術から区別するのに合理的に資する場合、当該用語の使用は一貫して、特許出願審査において許容され、裁判所によって支持されてきている点を強調している)。本件においては、「実質的に (substantially)」という用語は、厳密な 100% という不統一の境界線を回避している。

17 . *S3 Inc. v. nVIDIA Corp.* (S3 社対 n ヴィディア社事件) 連邦裁判所判例集第 3 集第 259 巻 P. 1364、合衆国特許審判決集第 2 集第 59 巻 P. 1745, 1748 (連邦巡回控訴裁判所 2001 年)

クレームの目的は、当該技術内容やその動作方法を説明することではなく、特許付与の法的境界を記述することである。クレームが単に、明細書の恩恵なしで考察される場合に理解が難しいというだけでは、「不明確」ということにはならない。参照比較 *Autogiro Co. of America v. United States* (アメリカ・オートジャイロ社対合衆国) 事件、請求裁判所判例集第 181 巻 P. 55、連邦裁判所判例集第 2 集第 384 巻 P. 391, 397、合衆国特許審判決集第 155 巻 P. 697、701 (請求裁判所 1967 年)(「クレームは、当該クレーム自身を越えることなく解釈され得ない」)。

判示のポイント

今回取り上げたケース 14 ~ 17 のポイントは以下のように要約できる。

クレーム範囲を決定するのになんらかの実験が必要となるかもしれない場合であってもそのことのみで直ちに当該クレームが不明確となるわけではない。

クレーム文言は、単にそれが実施不可能かもしれないなんらかの実施態様を包摂することのみを理由として、不明確とされることはない。

特許クレームにおける「実質的に (substantially)」という用語は、「約 (about)」という用語と同様に、「指定されたパラメータに対する厳密な数値境界を回避するために」一般的に用いられる記述的用語であって、クレーム範囲を確定させるのに用いる手段が存在しなくなるほどに不明確にするものではない。「実質的に (substantially)」という用語は、厳密な 100% という不統一的境界線を回避するものである。このような用語を使用することでいわゆる当業者に対してクレーム対象物を記述するとともに当該クレーム対象物を先行技術から区別するのに合理的に資する場合、当該用語の使用は一貫して、特許出願審査において許容され、裁判所によって支持されてきている。

クレームの目的は、当該技術内容やその動作方法を説明することではなく、特許付与の法的境界を記述することである。クレームが単に、明細書の恩恵なしで考察される場合に理解が難しいというだけでは、「不明確」ということにはならない。

日本実務との比較・考察

上記の合衆国判例において注目したいのは、ポイント の点、すなわち日本流に言えば、特許請求の範囲がそれ自体では理解困難であり、明細書への参酌を行えば理解可能となる状態が明確性要件違反となるか否かについて、明確性要件違反とはならないとした判示事項である。

日本において、クレームが直接論議の対象となるのは大別して2つの場面がある。特許性判断の場面と技術的範囲の属否判断の場面である。前者は特許要件中の一部の要件に関する、特許庁における審査・審判、知財高裁での審決取消等請求訴訟における審理、裁判所での侵害訴訟における無効抗弁についての審理等の対象となる。特許要件の一部というのは、たとえば新規性・進歩性要件（特許法第29条）や特許請求の範囲記載要件（特許法第36条第6項）はクレームを対象とするが、明細書記載要件（特許法第36条第4項）や共同出願要件（特許法第38条）はクレームを直接の判断対象としていないからである。一方、後者は、裁判所における侵害訴訟の審理、特許庁における判定、税関における輸入差止申立の侵害疎明等の対象となり、根拠は特許法第70条第1項の「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」に求めることができる。この2つの場面においての特許請求の範囲と明細書への参酌関係について、ここで整理して考えてみたい。端的に言えば、たとえばクレーム文言がそれ自体では不明確だが、明細書の詳細な説明を参酌すれば発明内容を理解できる程度には明確化する、というケースがあったとして、これが各場面でどう取り扱われるか、ということである。

(A) まず、特許性判断の場面を考える。特許性判断場面においては、前々回の「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）と、（当該事件判決文中でも引用されたい）いわゆるリパーゼ判決（最高裁判所昭和六二年（行ツ）第三号、平成三年三月八日第二小法廷判決）との異動をどう考えるか、混同が生じやすい

とも考えられるので、注意したい。まず、リパーゼ事件最高裁判決（審決取消請求棄却判決に対する上告事件判決）は次のように判示している。

特許法二九条一項及び二項所定の特許要件、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、この発明を同条一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すぎない。このことは、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のみを記載しなければならない旨定めている特許法三六条四項二号の規定...からみて明らかである。

(ア)つまり、特許要件中の新規性・進歩性（特許法第29条）の判断にあたっては、原則クレームを基準とし、特段事情（クレームの技術的意義が一義的に明確に理解不能、クレームの誤記記載が明細書記載に照らして明らか等）のある場合に限定して明細書の参酌が許されるということである。（因みに、この「特段事情」が存在する場合は常態化しているとの指摘もある（東京地方裁判所 高部真規子判事、日本弁理士会研修「知的財産権訴訟における諸問題」平成18年12月4日より））。

(イ)一方、前々回の「織機の再起動準備方法等」審決取消請求事件判決のいっているのは、特許要件中の特許請求の範囲記載要件（特許法第36条第6項）の判断にあたっては、（明細書への参酌により不明確性が消滅する可能性の有無に拘らず）クレームの記載が基準となり、明細書への参酌は許されない、ということである。両者の相違があるべき理由について東京高裁は「...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、...」と述べている。

(B)次に、技術的範囲の属否判断（侵害訴訟）の場面を考える。上記特許法第70条第1項に「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」とあり、さらに同条第2項に「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」とあるので、技術的範囲の属否判断およびその前提作業たる技術的範囲の認定判断においては、クレーム文言は明細書等の記載を参酌して解釈できることになる。しかしながら、侵害訴訟において相手方から特許無効の抗弁がなされ、これについて審理・判断される場合には、上述の特許性判断の範疇に属する判断だと考えられる。すなわち、もし

無効理由が新規性・進歩性（特許法第29条）に係るものであれば、リパーゼ事件判決の射程に入り、原則クレームを基準とし、特段事情のある場合に限定して明細書の参酌が許されるということになる。もし無効理由が特許請求の範囲記載要件（特許法第36条第6項）たとえば明確性要件に係るものであれば、クレームの記載自体が基準となり、明細書への参酌は許されない、ということになる。この点に至り、上記合衆国判例の判示とは相違することが理解できる。

さて、上記の整理事項を基礎に、明確性要件について判断した最近の裁判例を考えたい。明確性要件違反は、これまで日本の裁判例ではあまり正面切って争われた例はなく、あくまで進歩性要件違反等と抱き合わせ的に主張されることが多い。しかも、判決においては、明確性要件以外のもう一方の理由をもとに特許性不具備の判断がなされ、明確性要件の具備問題については「その余の点について判断するまでもなく」として直接判断がくだされない場合がほとんどである。そうした中であって、今回は、明確性要件の具備如何について取り組んだ事例として、「フルオロエーテル組成物及び、ルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」事件（平成18年09月28日東京地方裁判所、平成17(ワ)10524）を挙げる。

本件発明は、ルイス酸の存在下においても分解しないフルオロエーテル化合物を含有する安定した麻酔薬組成物に係るものである。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】一定量のセボフルランの貯蔵方法であって、該方法は、内部空間を規定する容器であって、かつ該容器により規定される該内部空間に隣接する内壁を有する容器を供する工程、一定量のセボフルランを供する工程、該容器の該内壁を空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤で被覆する工程、及び該一定量のセボフルランを該容器によって規定される該内部空間内に配置する工程を含んでなることを特徴とする方法。

【請求項2】上記空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤が、水、ブチル化ヒドロキシトルエン、メチルパラベン、プロピルパラベン、プロポホル、及びチモールからなる群から選択されることを特徴とする、請求項1に記載の方法。」

争点は、本件明細書がルイス酸抑制剤について「ルイス酸の空軌道と相互作用し、それによりその酸の潜在的な反応部位を遮断するあらゆる化合物」と定義しているところ、かかる定義によれば - O - 基を有する化合物もこれに含まれることになるが、 - O - 基を有する化合物であっても、セボフルラン自体や、ガラス、アルファフルオロエーテル部分を有するフルオロエーテル化合物等、ルイス酸抑制剤ではあり得ないものも「ルイス酸抑制剤」に含まれることになってしまうから、結局、上記定義に当てはまる化合物のうちどの範囲がルイス酸抑制剤に当たるかを当業者は容易に理解することができないとして、上記ルイス酸抑制剤の定義が不明瞭であるか、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。

…争点2（被告方法の構成dが本件特許発明の構成要件Dを充足するか）…(1)…本件明細書には、…「ルイス酸抑制剤」について次の…記載がある。…以上によれば、本件特許発明の構成要件Dの「ルイス酸抑制剤」とは、ルイス酸の空軌道と相互作用し（すなわち、分子中に電子供与性のある基を有しており、ルイス酸の空軌道部位に電子を供与し、それにより当該）ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断して、当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制するあらゆる化合物を意味することが明らかであり、しかも、請求項1において「空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤」と規定されているところから、ルイス酸に対し電子を供与するとの機能を果たすものが「ルイス酸抑制剤」であることは、特許請求の範囲の記載自体からも明らかである。そして、分子中に電子供与性のある基を有しており、ルイス酸の空軌道と相互作用する化合物（ルイス酸抑制剤）とは、前記化学大辞典及び化学辞典に記載されたルイス塩基と同義であり、本件明細書に具体的に例示されているもの以外のもので、いかなる化合物が上記定義に該当するかは当業者にとって自明である。なお、被告は、本件明細書の記載からは、セボフルラン等のフルオロエーテル化合物やガラスもルイス酸抑制剤に該当するように解釈される旨主張する。確かに、セボフルラン等のフルオロエーテル化合物及びガラスも分子中に電子供与性のある基を有する（弁論の全趣旨）。…しかし、本件特許発明でいうルイス酸抑制剤は、前記認定のとおり、ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断して当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制する化合物である。したがって、セボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸と相互作用するものであるとしても、セボフルラン等のフルオロエーテル化合物の分解を抑制するものではないから、セボフルラン等のフルオロエーテル化合物が本件特許発明のルイス酸抑制剤に含まれないことは明らかである。また、本件明細書には、ガラスの天然成分である酸化アルミニウムがセボフルランを分解する原因であることが記載されているのであるから…ガラスが本件特許発明の「ルイス酸抑制剤」に含まれないことは明らかである。被告は、本件明細書…の記載を参酌すれば、ある化合物が「ルイス酸抑制剤」であるといえるためには、当該化合物がルイス酸の空軌道と相互作用し、空軌道に電子を供与して、該ルイス酸との間に共有結合を形成する必要があるものの、多量のセボフルランの存在下において、いかなる化合物がルイス酸がセボフルランを分解させるより早くルイス酸と共有結合を生じさせるかは当業者にとって明らかでない」と主張する。…しかし、セボフルランよりルイス酸との反応が遅い化合物は、ルイス酸の潜在的な反応部位を遮断して当該ルイス酸と接触するセボフルラン等のフルオロエーテル化合物がルイス酸によって分解することを抑制する化合物とはいえないのであるから、本件特許発明の構成要件Dにいう「空軌道を有するルイス酸の当該空軌道に電子を供与するルイス酸抑制剤」に当たらないと解すべきである。したがって、

…本件特許発明においてはルイス酸抑制剤の意味が不明確であるということはない。・・・

5 争点5（本件特許が特許法36条6項2号（特許を受けようとする発明が明確であること）の要件を満たしていない特許出願に対してなされたといえるか）について

被告は、本件明細書の…ルイス酸抑制剤の記載によれば、-O-基を有する化合物は本件特許発明のルイス酸抑制剤に当たることになるものの、-O-基を有する化合物であってもセボフルランを含むフルオロエーテル化合物やガラス等本件特許発明のルイス酸抑制剤に当たらないものが存在するとして、本件特許は特許法36条6項2号に反する旨主張する。

しかし、ルイス酸抑制剤の意味は明確であることは、前記2(1)に説示したとおりであり、この点に関する被告の主張は理由がない。・・・

上記の判断構造によれば、まず技術的範囲の属否論において、ルイス酸抑制剤の意味について、本件明細書の記載を参酌した上で、ルイス酸抑制剤の意味が不明確であるということはないとの結論を導き出した。この点は、上記整理事項の(B)に照らせば、従前の判断構造に則ったものであると認められる。属否判断では、(自由に)明細書の詳細な説明の記載を参酌してクレーム用語を解釈できるからである。次に、無効の抗弁を審理するにあたって、上記判示では、属否判断に説示したことを根拠に明確性要件の具備を肯定している。明確性要件の無効判断は上記整理事項の(A)(イ)の範疇に入る類型なので、本来はクレームのみをもって判断されるべきである。ただ被告の主張がもともと明細書の記載を理由にクレームの文言不明確性をいうものであったために、判示もそれに引きずられて明細書の参酌をもとに明確性要件具備の判断となったように考えられる。前々回の「織機の再起動準備方法等」審決取消請求事件判決の論理構造からすれば、クレーム文言の不明確性を明細書の記載を根拠に主張する構成は、その主張自体失当という判断もありうるのではないかと考える。

以上見たように、日本では特許性判断場面と技術的範囲属否判断場面でのクレーム文言の不明確性対応の考え方が明確であるが、米国においては、両者が必ずしも明確にならず混在している場合もあるような印象を受ける。因みに余談ではあるが、今回取り上げた上記裁判には、原被告を同じくし、同じ発明を対象にした対応特許権を根拠に争われた対応合衆国裁判が存在する。この合衆国裁判は、全く別の論点である、マーカッシュ群クレームに係る(合衆国特許法上の)明確性が争われたものであった。当該マーカッシュ群クレームは上記の特許請求の範囲の【請求項2】に書き表されているものである。日本の裁判では、マーカッシュ群クレームの明確性要件具備性については論議にならなかった。同じような事件でありながら、また、同じような明確性を論点としながら、こうした違い

があるのは、興味深い。

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。