

「審査経過記録 / 審査経過禁反言とクレーム解釈 (10)」

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 (4)」

Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース 18 ~ ケース 21 翻訳

18 . *S3 Inc. v. nVIDIA Corp.* (S 3 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, 1749-50 (連邦巡回控訴裁判所 2001 年)

地方裁判所は、「『選択性 (selectivity)』なる限定句によって権利請求される構造が、合衆国第 35 法典第 112 条第 6 パラグラフにて要求される通りに明細書において開示されていない」ことを理由として、「選択的に受信するための...手段 (means ... for selectively receiving)」は不明確であると判断した。...

特許は発明の技術分野における熟練者のために記述されることから、特許文献が発明の技術分野における公知対象物及び、従来技術の範疇に属する対象を含む必要はないことを法は明確にしている。参照 : *Vivid Technologies, Inc. v. American Science and Engineering, Inc.* (ヴィヴィッド・テクノロジーズ社対アメリカン・サイエンス・アンド・エンジニアリング社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 200 巻 P. 795, 804、合衆国特許審判決集第 2 集第 53 巻 P. 1289, 1295 (連邦巡回控訴裁判所 1999 年) (「特許は、熟練職人によって、熟練職人のために書かれる」)。これと反する判断をするとすれば、あらゆる特許文献が不慣れな読者のための技術的な論文を含むことが必要とされることになる。専門家でない人間の「一般的経験」に対して適合させることが実行可能な場合があるとはいえ、それは発明者には不必要な負担であって、特許開示の必要条件としては長い間拒絶されてきたものである。参照 : *Atmel Corp.* (アトメル社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 198 巻 P. 1382、合衆国特許審判決集第 2 集第 53 巻 P. 1230 (連邦巡回控訴裁判所 1999 年) (「発明者が文字通り、車輪を再発明して記述しなければならないとしたら、明細書は莫大かつ不必要な長さのものとなる」) ; *W.L. Gore & Assoc., Inc. v. Garlock, Inc.* (WL ゴア・アンド・アドシエイツ社対ガーロック社) 事件、連邦裁判所判例集第 2 集第 721 巻 P. 1540, 1556、合衆国特許審判決集第 220 巻 P. 303, 315 (連邦巡回控訴裁判所 1983 年) (「特許は、当業者に対して本発明を実施する

ことを可能にするように書かれるものであり、一般公衆に対してではない」)。否認されていない証拠によれば、セレクトは周知の電子的な構造に係るもので、一般的な電子的機能を実行し、明細書の記述から直ちに実装されるものであるといえる。これと相反する証拠はない。この技術分野における技量を全く有しない素人の人間がセレクトがどのように構成されるかを認識するか否かは、第 112 条遵守についての基準ではない。したがって、第 112 条要件の充足不履行を理由とする無効判決は不当なものであり、覆されなければならない。

19 *Dow Chem. Co. v. Sumitomo Chem. Co.* (ダウ・ケミカルズ社対住友化学株式会社事件) 連邦裁判所判例集第 3 集第 257 巻 P. 1364、合衆国特許審判決集第 2 集第 59 巻 P. 1609, 1614 (連邦巡回控訴裁判所 2001 年)

専門用語は、裁判官には直ちになじみがないかもしれないにせよ、或いは異なる文脈においてのみよく知っているかもしれないにせよ、しばしば、いわゆる当業者によって理解されるような「通常の意味」を有している。したがって、専門用語の通常の意味を決定するにおいては、裁判所はいつでも、科学辞書および技術論文を参照することができるのである。

20 *Dow Chem. Co. v. Sumitomo Chem. Co.* (ダウ・ケミカルズ社対住友化学株式会社事件) 連邦裁判所判例集第 3 集第 257 巻 P. 1364、合衆国特許審判決集第 2 集第 59 巻 P. 1609, 1618 (連邦巡回控訴裁判所 2001 年)

「明細書の実施態様ではなくクレームこそが、保護の範囲を規定する」ことは公理である。判例法：*American Permahedge, Inc. v. Barcana, Inc.* (アメリカン・パーマヘッジ社対バルカーナ社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 105 巻 P. 1441, 1444、合衆国特許審判決集第 2 集第 41 巻 P. 1614, 1617 (連邦巡回控訴裁判所 1997 年)。しかし、好適な実施形態を除外するようなクレーム解釈は「正しいことは、全くないわけではないが、極めて稀である」ということも同様に、十分確立されている。判例法：*Vitronics* (ヴィトロニクス) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 90 巻 P. 1583、合衆国特許審判決集第 2 集第 39 巻 P. 1578 (強調追加)。これは、「発明者が好適な実施形態を除外するような方法で自身の発明を定義するというようなことや、或いは、この技術分野のいわゆる当業者がそのような方法で明細書を読みとるというようなことはあり得ないであろう」というのが理由である。判例法：*Hoechst Celanese Corp. v. BP Chem. Ltd.* (ヘキスト・セラニーズ社対 BP ケム社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 78 巻 P. 1575, 1581、合衆国特許審判決集第 2 集第 38 巻 P. 1126, 1130 (連邦巡回控訴裁判所 1996 年)。

2 1 *Dow Chem. Co. v. Sumitomo Chem. Co.*(ダウ・ケミカルズ社対住友化学株式会社事件) 連邦裁判所判例集第 3 集第 257 巻 P. 1364、合衆国特許審判決集第 2 集第 59 巻 P. 1609, 1621 (連邦巡回控訴裁判所 2001 年)

審査官によってなされる言明によって必ずしもクレームが限定されるわけでないことを強調する。判例法：*Eastman Kodak Co. v. Goodyear Tire & Rubber Co.* (イーストマン・コダック社対グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 114 巻 P. 1547, 1556、合衆国特許審判決集第 2 集第 42 巻 P. 1737、1743 (連邦巡回控訴裁判所 1997 年) 他の根拠に基づき請求棄却 根拠の判例法：*Cybor Corp.* (サイバー社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 138 巻 P. 1448、合衆国特許審判決集第 2 集第 46 巻 P. 1169 (クレーム文言中にはない限定要件について審査官がした限定的言明を無視した)。特許権者が記録上、審査官の言明を争って、しかも当該審査官の言明に基づいて補正をしていない場合には、このような言明は通常、意見書準拠の出願経過禁反言の根拠とは解釈されないことになろう。

判示のポイント

今回取り上げたケース 1 8 ~ 2 1 のポイントは以下のように要約できる。

特許は発明の技術分野における熟練者のために記述されることから、特許文献が発明の技術分野における公知対象物及び、従来技術の範疇に属する対象を含む必要はない。専門家でない人間の「一般的経験」に対して適合させることは発明者には不必要な負担であって、特許開示の必要条件としては長い間拒絶されてきたものである。

当該技術分野における技量を全く有しない素人の人間が、たとえばセレクトガがどのように構成されるかを認識するか否かは、第 112 条遵守についての基準ではない。

専門用語の通常の意味を決定するにおいては、裁判所はいつでも、科学辞書および技術論文を参照することができる。

「明細書の実施態様ではなくクレームこそが、保護の範囲を規定する」ことは公理であるにしても、好適な実施形態を除外するようなクレーム解釈は「正しいことは、全くないわけではないが、極めて稀である」。

特許権者が記録上、審査官の言明を争って、しかも当該審査官の言明に基づいて補正をしていない場合には、このような言明は通常、意見書準拠禁反言の根拠とは解釈されない。

日本実務との比較・考察

今回は、日本において、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、という場合の扱いが、特許性判断の場面と技術的範囲の属否判断の場面とでは、異なる考え方が適用されるのに対して、合衆国では、厳格な判断の違いが示されていないと考えられる点について触れた。

今回は、厳密にはクレームの明確性要件という論点からは少々乖離するが、上記の、専門用語の通常の意味を決定するにおいて辞書を参酌することによって行い、これに基づいて技術的範囲の属否判断をした例であって、しかも近年多いコンピュータを利用した発明におけるクレーム用語解釈が争点となった例として、「診療受付票発行方法」事件（平成 5 年 11 月 30 日大阪地方裁判所、平成 3(ワ)405）を挙げる。

本件発明は、再診患者の持参したカードに基づいて受付番号を自動的に設定して発行するのに加えて、ホストコンピュータ側で入力された初診患者の情報に基づいて、これら再診患者のみならず初診患者についても受付番号を設定することができる診療受付票発行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。

「患者の投入したカードの記録情報を読み込む読み取り手段と、診療科名を入力する入力手段と、各診療科毎の受付番号を印字して排出する受付票プリンターとを備えた一又は複数の受付器と、

前記読み取り手段によって読み込まれた患者情報を記憶する記憶手段と、各診療科毎の現在の受付番号を記憶する記憶手段と、その受付番号記憶手段によって記憶された受付番号をもとに各診療科毎の新たな受付番号を設定する受付番号設定手段とを備えた一台の管理装置と、初診患者の受付と診療費用の会計処理を行なうホストコンピュータと、
からなり、各受付器が受け付けた再診患者の受付情報とホストコンピュータに入力された初診患者の受付情報を前記管理装置に送り、この管理装置において、各受付器及びホストコンピュータによって受け付けた患者の各診療科毎の受付番号を設定して該当する受付器又はホストコンピュータへ送り、受付器において、その設定された受付番号を受付票に印字して排出するとともに、ホストコンピュータから会計を終了した患者の情報を前記管理装置側へ送ることを特徴とする診療受付票発行方法。」

争点の一つは、「管理装置」はホストコンピュータと別体のものに限られるか、ということであった。原告は、「管理装置」は必ずしも初診患者の受付と診療費用の会計処理を行う、ホストコンピュータと別体のものに限定されるものではなく、両者が一体化されたもの、すなわち、ホストコンピュータ内に内蔵された、患者情報記憶機能、各診療科毎の現在の受付番号記憶機能、右受付番号をもとに各診療科の新たな受付番号設定機能を果たすホストコンピュータプログラムによって「管理装置」と同一の機能を実現し得る装置も、「管理装置」に該当するとし、その理由として、ハードウェアとしてのコンピュータは、もとも

と各種の業務処理プログラムを載せてそれらを実行させることによって、多種多様な使用用途に応じた汎用性のある機械装置であること、処理が非常に高速に行われているため、あたかもコンピュータが異種の作業を同時に処理しているかのように見えるが、コンピュータの内部では各機能を実現するそれぞれのプログラムが異時的に作動しているというコンピュータのハードウェア及びソフトウェアの特質から考えると、ハードウェアとしてのコンピュータに組み込まれた各プログラムそれ自体を一つの独立した装置とみることができると、を挙げた。

これに対して被告は、本件特許の出願経過を参酌しつつ、本件特許請求の範囲の記憶に照らすと、本件発明の管理装置が患者情報の記憶手段と、各診療科毎の現在の受付番号の記憶手段と、その受付番号記憶手段によって記憶された受付番号をもとに各診療科毎の新たな受付番号を設定する受付番号設定手段とを備えた、ホストコンピュータとは別体の機械装置として構成されていることは明らかであると、また、本件特許出願願書添付の明細書の実施例の説明及び添付図面を見ても、右管理装置は、一貫してホストコンピュータとは別体の機械装置の趣旨で説明されていること等を挙げた。

大阪地裁は次のように判示している。

…争点1(一)(被告方法は、本件発明の構成要件2の「管理装置」の構成を具備しているか。右管理装置はホストコンピュータと別体のものに限られるか。)

1 本件発明の構成要件2の「管理装置」の意義

本件発明の構成要件2は、「前記読み取り手段によって読み込まれた患者情報を記憶する記憶手段と、……とを備えた一台の管理装置」というものであるが、「一台の管理装置」という場合の「台」とは、通常は、「車または機械などを数えるのにいう語」(広辞苑第四版一五三二頁)であり、助数詞(数量を表す語の下につける語、同一二九八頁)として用いられる語であるから、右「管理装置」は、用語の普通の意味からすれば、目視によって数量を表すことが可能な、ホストコンピュータとは別体の、ハードウェアとしてのひとまとまりの機械装置を指称しているものと解される。しかし、本件特許は、コンピュータの応用技術を発明の対象とする、方法特許であり、ハードウェアとしてのコンピュータは、そこに各種のプログラムを載せて実行させることにより多様な機能を実現し得る汎用性のある機械装置であって、しかも、本件特許請求の範囲には「前記読み取り手段によって読み込まれた患者情報を記憶する記憶手段と、……とを備えた」という以上に、「一台の管理装置」の構成を限定する記載がないことに照らすと、本件特許請求の範囲の記載だけでは、右「管理装置」が、前示のホストコンピュータと別体のハードウェアとしてのひとまとまりの機械装置の意味のみを有するものとは必ずしも即断できず、ハードウェアとしてのホストコンピュータの機能と同時に、ホストコンピュータに組み込まれたソフトウェア(プログラム)の機能をも包含した、「本件発明の所期する機能を奏せしめ得るひとまとまりの装置」というように、いわゆる機能的クレ

ームを表現するものとして、より広義に解釈する余地が皆無とは直ちに言い切れない。したがって、本件特許請求の範囲の記載だけでは、右管理装置の具体的内容を確定し難いところがないとはいえないから、更に本件明細書の他の記載等を参酌してその具体的内容を明らかにすることにする。

そこで、本件明細書をみると、本件発明の唯一の実施例の説明では、この「管理装置」の語句自体は使用されておらず、用語上右語句と極めて近似する「管理コンピュータ」の語句を用いて統一的に説明しており...、実施例の記載全体を通覧すると、それらは、いずれも実質的には本件特許請求の範囲にいう「管理装置」の同義語として用いられ、しかも、ホストコンピュータとは概念的に区別される、別体のハードウェアとしてのコンピュータ装置を指す意味で使用されていることが明らかである...。この点を更に詳細に敷衍すれば、次のとおりである。すなわち、この管理コンピュータの内部構造の概略を具体的に図示した唯一の実施例である、願書添付図面第4図(公報(10)頁)には、管理コンピュータ41は、...それ自体でハードウェアとしてのコンピュータ装置の基本構成を全て具備した、ひとまとまりの機械装置を表す状態で図示されており、その点は診療受付器1についても同様である...。また、本件明細書の唯一の実施例の説明には、この「管理コンピュータ41」、「ホストコンピュータ」(ホストCPU59)、「診療受付器1」及び「モニター56」相互の関係が次のように記載されている。すなわち、...との記載がある。したがって、これらの本件発明の唯一の実施例の説明の記載に即して考えると、本件特許請求の範囲にいう受付器と管理装置は、いずれも単体でコンピュータ装置として独立の構成を備え、かつ、個別にその機能を実現し得る、ホストコンピュータとは別体のひとまとまりの機械装置として、発明の内容が開示されているものといえる。

次に、本件発明の解決すべき技術的課題(目的)について考えるに、本件明細書の発明の詳細な説明には、「初診患者であっても再診患者と共にその受付番号を設定することができるとともに、会計を終えないで帰宅した患者をその診療科で容易に把握できるようにし、加えて病院の規模に応じて一又は複数の受付器を任意に選択することのできる受付票の発行方法を提供するものである。」...との記載がある。右記載に照すと、本件発明において、管理装置を設けることを要件としたのは、コンピュータによって初診・再診を問わず受診患者に受付番号を設定し、その設定された受付番号によって受診患者の情報を一元的に管理し、特に受付番号情報と会計情報を有機的に連繫させ、会計を終えないで帰宅する不良患者を排除することにあることは明らかである。したがって、受付番号情報と会計情報を有機的に連繫させ得るコンピュータシステムを構築した点にこそ、本件発明の技術的意義の最も重要なポイントがあるものとみななければならない。そして、その処理形態を具体的にどのように構成するかが本件発明において解決されるべき最大の技術的課題といわねばならず、それは単に管理装置をホストコンピュータと別体の機械装置として構成するか否かという、物理的な機械配置の問題のみに止ま

らず、ハードウェアとソフトウェアを統合して成るコンピュータシステムの設計思想にも大きく依存する問題である。

そこで、進んで本件特許出願当時のコンピュータシステムの技術水準について検討するに、コンピュータによる情報（データ）処理形態の発展は、コンピュータハードウェア技術の進歩に伴って、1 各部門に配置されたコンピュータがそれぞれ全く独立した単体であり、相互の間での連絡や連絡は全く保たれていなかった「非集中処理システム」の時代から、2 各所に配置されていたコンピュータを一か所に集中し、一台ないし少数数のコンピュータで業務を処理する「集中処理システム」の時代を経過し、3 現在はコンピュータやデータを地理的に複数の場所に分散配置し、お互いが相互に連絡しシステム資源の共用を行いながら、情報処理を実行する「分散処理システム」の時代になりつつあり、特に最近ではオンライン処理を利用したコンピュータネットワークによる分散処理システム化の傾向が顕著というべきである（…オーム社発行の「図解コンピュータ百科事典」…）。…端末でできることはなるべく端末で処理させようとする、分散処理システムが採用される傾向にある（…「IBM研修シリーズ 基礎講座 コンピュータ・システム入門」…なお、前掲「図解コンピュータ百科事典」…にも概要同旨の記述があるから、本件特許の出願当時とほぼ同一の技術水準を示すものとみられるとともに、コンピュータ技術者にとって極めて周知の技術常識であったとみられる。）。また、《証拠略》によれば、医療の分野においても、右の傾向は顕著であり、本件特許の出願日である昭和六〇年一〇月一五日以前の段階で、既にホストコンピュータによって受付番号を設定するコンピュータプログラムや患者情報を記憶するコンピュータプログラムが開発され、一部の病院のホストコンピュータに組み込まれ、端末装置から人手によって受付情報を入力することによって利用されていたこと、また、ごく僅かではあるが、ホストコンピュータに接続される再来患者受付機も開発され、一部の病院に導入されていたこと、昭和六〇年代に入り、それまで人手に頼っていた受付情報の入力部分を自動化する機器が続々開発され、それらをホストコンピュータに接続して病院の受付事務を自動化する再来患者受付機が急速に普及するようになったことが認められる。以上を総合考慮すると、本件発明も、上述したコンピュータ・システムのオンライン処理化及び分散処理システム化の技術動向に沿うものであり、ホストコンピュータと小型コンピュータである管理装置及び診療受付器を階層的に組み合わせて、単一のオンライン処理システム若しくは分散処理システムを構築することを主眼としたものと認められ、そのような本件発明の依って立つ設計思想に照らして考えれば、本件発明の管理装置は、全体のシステム構成上、ホストコンピュータの下位にあって、それとは別体の装置として分散配置されたサブコンピュータとして位置づけられるべきものと解される。

そして、更に、抽象理論的に右のようにいえるのみならず、《証拠略》によれば、原告が…納入した本件発明の実施品であるとするコンピュータシステムでは、「管理装置」は、ハードウェアとして、本件、モニター、キーボード、プリンターから成るホストコ

ンピュータとは別体の装置として構成され、右本体内に受付器の患者の投入したカードの記録情報を読み込む読み取り手段によって読み込まれた患者情報を記憶する記憶手段と、各診療科毎の現在の受付番号を記憶する記憶手段と、その受付番号記憶手段によって記憶された受付番号をもとに各診療科毎の新たな受付番号を設定する受付番号設定手段の機能を実現するコンピュータプログラムが組み込まれ、右管理装置本体は通信回線（電線路）によってホストコンピュータに接続されていることが認められる。

以上の諸事実を総合して考えると、本件発明の構成要件2の「管理装置」は、ホストコンピュータと別体のものに限られると解すべきである。・・・

上記の判断構造によれば、日本においても、合衆国判例と同様に、専門用語の通常の意味を決定するにおいては、裁判所はいつでも、科学辞書および技術論文を参照することができるということが当然の前提とされているように理解できる。

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。