

「審査経過記録／審査経過禁反言とクレーム解釈（11）」

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（5）」

Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース22～ケース26 翻訳

22 . *Gart v. Logitech, Inc.* (ガート対ロジテック社事件) 連邦裁判所判例集第3集第254巻 P. 1334、合衆国特許審判決集第2集第59巻 P. 1290, 1296(連邦巡回控訴裁判所 2001年) 裁量的上訴申立不許可、連邦最高裁判所判例集第122巻 P. 921 (2002年)

審査官の沈黙からクレーム用語の意味を推測して引き出すことは、特許クレームを解釈するについての妥当な基礎とはいえないと、当裁判所では考える。判例法：*DeMarini Sports, Inc., v. Worth, Inc.* (ドゥマリニ・スポーツ社対ワース社) 事件、連邦裁判所判例集第3集第239巻 P. 1314, 1326、合衆国特許審判決集第2集第57巻 P. 1889、1896 (連邦巡回控訴裁判所 2001年)。

23 . *Telemac Cellular Corp. v. Topp Telecom Inc.* (テレマック・セルラー社対トップ・テレコム社事件) 連邦裁判所判例集第3集第247巻 P. 1316、合衆国特許審判決集第2集第58巻 P. 1545, 1553 (連邦巡回控訴裁判所 2001年)

ある文書が特許などの上位文書中に「引用により取り込まれている」場合には、当該参照された文書は、あたかもその中に明確に含まれていたかのように、事実上その上位文書の一部となる。判例法：*Advanced Display Sys., Inc., v. Kent State Univ.* (アドヴァンスト・ディスプレイ・システム社対ケント州立大学) 事件、連邦裁判所判例集第3集第212巻 P. 1272, 1282、合衆国特許審判決集第2集第54巻 P. 1673、1679 (連邦巡回控訴裁判所 2000年)；参照：*Atmel Corp. v. Information Storage Devices, Inc.* (アトメル社対インフォメーション・ストレージ・デバイス社) 事件、連邦裁判所判例集第3集第198巻 P. 1374, 1381、合衆国特許審判決集第2集第53巻 P. 1225、1229 (連邦巡回控訴裁判所 1999年) (「第112条第6パラグラフ規定の下、ミーンズプラスファンクション・クレームを支持する構造は、明細書に記載されていなければならない。」)。

24 . *Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc.* (クリスタル・セミコンダクタ社対トライテック・マイクロエレクトロニクス・インターナショナル社事件) 連邦裁判所判例集第3集第246巻 P. 1336、合衆国特許審判決集第2集第57巻 P. 1953, 1958(連邦巡回控訴裁判所 2001年)

「a」や「an」といった不定冠詞が特許クレームにおいて用いられている場合には、「comprising (具備する)」のような非制限的移行句を含むクレーム中では、「一以上」を意味するということを当裁判所は一貫して強調してきた。判例法：*KCJ Corp. v. Kinetic Concepts, Inc.* (*KCJ*社対キネティック・コンセプト社)事件、連邦裁判所判例集第3集第223巻 P. 1351, 1356、合衆国特許審判決集第2集第55巻 P. 1835, 1839(連邦巡回控訴裁判所 2000年) 参照：*Elkay Mfg. Co. v. Ebc Co.* (エルケイ・マニファクチュアリング社対エブコ・マニ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, 977、合衆国特許審判決集第2集第52巻 P. 1109, 1112 (連邦巡回控訴裁判所 2000年); *Abtox, Inc. v. Exitron Corp.* (アプトックス社対エグズイトロン社)事件、連邦裁判所判例集第3集第122巻 P. 1019, 1023、合衆国特許審判決集第2集第43巻 P. 1545, 1548 (連邦巡回控訴裁判所 1997年)。「この従来ルールの下では、『a』というクレーム限定要件は、それ以上の要件を必要とすることなく、少なくとも1つを要求するものである。」判例法：*KCJ*事件、P.1356 (強調部分は追加)。

25 . *AFG Industries, Inc. v. Cardinal IG Company, Inc.* (*AFG* インダストリーズ社対カーディナル IG カンパニー社事件) 連邦裁判所判例集第3集第239巻 P. 1239、合衆国特許審判決集第2集第57巻 P. 1776, 1783 (連邦巡回控訴裁判所 2001年)

当裁判所は、技術的な用語を定義するために非科学的な辞書を用いることに対して繰り返し警告してきた。参照：*Anderson v. Int'l Eng'g & Mfg., Inc.* (アンダーソン対インターナショナル・エンジニアリング・アンド・マニファクチュアリング社)事件、連邦裁判所判例集第3集第160巻 P. 1345, 1348-49、合衆国特許審判決集第2集第48巻 P. 1631, 1634 (連邦巡回控訴裁判所 1998年)。「通常の単語に関する辞書定義は、技術的文脈においてこれらの単語の持つさまざまな意味についての争点を解決する手がかりをもたらすことはまずない。特許を受けた技術を記載する単語については、発明者がその単語を用いた文脈の中から、その定義が採用される。」); *Hoechst Celanese Corp. v. BP Chems., Ltd.* (ヘキスト・セラニーズ社対BPケミカルズ社)事件、連邦裁判所判例集第3集第78巻 P. 1575, 1580、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)。「[ある]技術的な用語についての一般的な定義は、特定の技術分野において使用され理解される特定の意味からすれば二次的なものである」。

26 . *KX Indus., L.P. v. Pur Water Purification Prods., Inc.* (*KX インダストリーズ社対ファ・ウォーター・ピュリフィケーション・プロダクツ社事件*)、WL 2001 年度 902507、民事控訴裁判例集 No. 00-1543、判決速報 p.7-8、(2001 年 8 月 10 日)(非公開)

本発明に特定の特徴が含まれないことが明細書から見て明らかな場合には、たとえ、明細書を考慮せずにクレームを解釈した場合、クレーム文言上は問題の特徴点を包含するほどに十分広いと考えられる場合であっても、当該特徴点は、本特許のクレーム群の権利範囲外にあるものと考えられる。判例法：*SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.* (サイメッド・ライフ・システム社対アドバンスト・カーディオヴァスキュラー・システム社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 242 巻 P. 1337、1341、合衆国特許審判決集第 2 集第 58 巻 P. 1059 (連邦巡回控訴裁判所 2001 年)；*Cultor Corp. v. A.E. Staley Mfg. Co.* (クルター社対 AE ステイラー・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 224 巻 P. 1328、1331、合衆国特許審判決集第 2 集第 56 巻 P. 1208、1210 (連邦巡回控訴裁判所 2000 年) (「明白に放棄されたことを包摂するようにクレーム解釈するのは正しくない」)。しかし、このような放棄に基づいてクレーム文言に対して付加されると考えられる意味上の制約は、合理的な明確性および慎重さをもって、内部記録中に示されていなければならない。判例法：*Northern Telecom Ltd. v. Samsung Electronics Co.* (ノーザン・テレコム社対サムスン・エレクトロニクス社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 215 巻 P. 1281、1294、合衆国特許審判決集第 2 集第 55 巻 P. 1065、1075 (連邦巡回控訴裁判所 2000 年)。

前述からみて、情報開示申告書(「IDS」)において、或いは審査官との議論において、更には特許自体の明細書においてなされる明白な言明もしくは主張は、放棄された主題を除外するように当該クレームの明白な文言を限定して解釈すべきか否かを決定するのに総て関連するものである。したがって、本発明と従来技術を区別するとしている IDS に含まれる議論が特許付与されたクレームの権利範囲に影響を及ぼす可能性がある(判例法：*Ekchian v. Home Depot, Inc.* (エクシアン対ホーム・デポ社) 事件、連邦裁判所判例集第 3 集第 104 巻 P. 1299、1304、合衆国特許審判決集第 2 集第 41 巻 P. 1364、1368 (連邦巡回控訴裁判所 1997 年)) のとちょうど同じように、本願発明を先行技術から区別するような、明細書それ自体にある明白な言明はクレーム範囲に影響を及ぼし得るのである。

判示のポイント

今回取り上げたケース 22 ~ 26 のポイントは以下のように要約できる。

審査官の沈黙からクレーム用語の意味を推測して引き出すことは、特許クレームを解釈するについての妥当な基礎とはいえない。

ある文書が特許などの上位文書中に「引用により取り込まれている」場合には、当該参照された文書は、あたかもその中に明確に含まれていたかのように、事実上その上位文書の一部となる。

「a」や「an」といった不定冠詞が特許クレームにおいて用いられている場合には、「comprising（具備する）」のような非制限的移行句を含むクレーム中では、「一以上」を意味する。この従来のルールの下では、『a』というクレーム限定要件は、それ以上の要件を必要とすることなく、少なくとも1つを要求するものである。

特許を受けた技術用語については、発明者がその単語を用いた文脈の中から、その定義が採用されるのが原則である。通常の単語に関しての非科学的辞書定義は、技術的文脈においてこれらの単語の持つさまざまな意味についての争点を解決する手がかりをもたらしことはまずなく、特定の技術分野において使用され理解される特定の意味と比較して二次的なものである。

クレーム文言上はある特徴点を包含するように解釈できても、本発明に当該特徴が含まれないことが明細書から見て明らかな場合には、当該特徴点は、本クレームの権利範囲外にあるものと考えられる。しかし、このようなクレーム文言に対して付加されると考えられる意味上の制約の根拠は、内部記録中に示されていることが合理的に見て明らかでなければならない。

情報開示申告書（「IDS」）、審査官との議論、特許明細書自体における明白な言明もしくは主張は、放棄された主題を除外するようにクレーム文言を限定解釈すべきか否かを決定するのに関連する。したがって、本発明と従来技術を区別せんとするIDSに含まれる議論も、明細書中の本願発明を先行技術から区別する明白な言明もともに、特許クレームの権利範囲に影響を及ぼす可能性がある。

日本実務との比較・考察

今回は、上記ポイントの、すなわち特許中の技術用語の意義を解釈するにあたっての特許明細書自体と辞書との重点の置かれ方の差異にスポットを当てて実務の面から考察したい。合衆国では上記判例においても、また近時判決された「フィリップス事件」(*Phillips v. AWH Corporation*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*), *cert. denied*, 126 S.Ct. 1332 (2006)) においても、クレーム文言の意義解釈に当たっては、明細書等のいわゆる内部証拠が辞書等の外部証拠に優先される点を明確にしている。この点で、我国の裁判所の考え方を示すものとして、「インサート器具」事件(平成14年9月27日東京地方裁判所、平成13(ワ)27381)を挙げる。

本件発明は、コンクリート中に各種部材を埋め込み係合するのに用いられるインサート器具に係る。雌型部材として用いられるインサート本体と雄型部材として用いられるボルトとを有するインサート器具において、ボルトを螺合するインサート本体にめねじを形成し、このめねじ形成部分のインサート本体の外径にテーパ面を形成することで、インサート本体に引張力が作用してもくさび効果が発揮されてインサート本体の錨着力を強めると共に、インサートとボルトとの結合部の耐力を良好化させようとするものである。特許請求の範囲には次のように記載されていた。

「コンクリート構造物内に埋設され全体がセラミックスもしくは着色されたセラミックスにより形成されたインサート本体と、このインサート本体に設けられる挿入孔に一端部が挿入されてねじ結合されるボルトとを備えるインサート器具であって、前記インサート本体は、前記コンクリート構造物内に埋設された状態における手前側に所定長さ形成された径が略同一な同径部分と、この同径部分に連続し奥側に向かうにしたがって漸次大径となるテーパ状の大径部分とから構成され、この大径部分のテーパ面の角度は、挿入孔の軸方向に対して $1 \sim 45^\circ$ の範囲に設定されており、一方、前記インサート本体の挿入孔は、インサート本体の長さ方向に沿って同軸的に貫通した状態で設けられ、かつ、該挿入孔の奥側の内周面には、前記ボルトのおねじに螺合されるめねじが形成され、このめねじのねじ山数は、 $6 \text{山} \sim 25 \text{山}$ の範囲に設定されていることを特徴とするインサート器具。」

争点の一つは、「テーパ」は直線のもののみを指すものか、ということであり、それを判断するために「テーパ」の技術的意義が問題になった。原告は、辞書、(本件以外の)特許公報、商業的取引慣行、本件特許明細書を順に挙げて「テーパ」は必ずしも直線のものに限定されるものではないと主張したのに対し、被告は辞書、原告による本件出願後の別実用新案を挙げて「テーパ」が側面が直線のものに限定される旨主張した。

東京地裁は次のように判示している。

...ア 本件特許明細書(甲4)には、以下の記載がある。

・・・ボルトからの荷重は、大径部分のテーパ面によって一様に荷重が受けられ、インサート本体の錨着力(定着力)が強まり、特に、このテーパ面の角度が $1 \sim 45^\circ$ の範囲にあるため、大径部分の上端で引張応力による圧力の集中を防止し得て、該テーパ面に圧縮力としての荷重を受ける作用を発揮させることができる...

イ 原告が本件特許出願後に出願した別件実用新案明細書(甲11)中には、以下の記載がある。

・・・本体部の外周面に有る受面が外側に膨出する形態の球面状をなしているために、その受圧面積が大きく、この結果、...コンクリート内でインサート本体に引抜力が作用して

も、…本体部の受面はその上部に行くに従って垂直に傾いていくので、本体部頭部の割れを確実に防止することができる。

ウ 辞書及び辞典類における「テーパ」の項には、以下の記載があることが認められる。

(ア) 製図では品物の片面だけが傾斜しているときこれをこう配といい、相対する両側面が対称的に傾斜しているとき、これをテーパという。…(甲9。図解機械用語辞典第3版工業教育研究会編)

(イ) 【tapere】回転体あるいは中央線に対し勾配が対称である物体の、2点間の径または幅の変化の割合。…(甲10。土木用語大辞典)

(ウ) taper 投影図又は断面図における相交わる2直線間の相対的な広がり度合い。…(甲24。JIS工業用語大辞典第2版)…

(エ) しだいに細くなる、先細になる、しだいに細くする、先細にする(甲5。小学館ランダムハウス英和大辞典)

(オ) 小ろうそく、細いろうそく、先細の形、先細り(甲6。リーダーズ英和辞典)

(カ) 先が細くなること(甲7。大判カタカナ語新辞典)

(キ) 機械用語で、わずかの傾斜をつけること。たとえばキーのように根元から先端にいくにしたがって断面がしだいに小さくなり、キーを打ち込んだとき、確実に固定するようになっていくようなキーを、テーパがついているキーという。…(甲8。日本大百科全書)

エ 原告が提出している特許等の公報(甲12ないし20)によると、以下の事実が認められる。

(ア) 原告が提出している特許公報における「発明の名称」は、テーパ導波路(甲12)、コンクリート圧送用テーパ管(甲13)、テーパロッドの加工方法(甲14)、入射テーパ光導波路およびそれを用いた波長変換素子(甲15)、交互に配置されたテーパ付素子放射器と導波管放射器とを備えた多帯域フェーズドアレイアンテナ(甲16)、らせん形テーパ切断状切り欠きを備えモーメント容量を最適化された衝撃ビーム(甲17)、テーパ付き導波管のアレイを備えた直視型表示装置(甲18)、締付け固着具(甲19)、テーパードスロットアンテナ(甲20)というものである。

(イ) 上記各特許公報においては、必ずしも直線でないものについて、「テーパ」という用語が用いられている。

(ウ) 上記各特許公報のうち、「テーパ角」に関して記載したものとして、テーパ付き導波管のアレイを備えた直視型表示装置の公報（甲18）があるところ、同特許明細書中の第5図における角度を表示している図面形状は、直線である…。

オ 証拠（甲21ないし23）によると、インターネット上で販売されている商品に関し、以下の事実が認められる。

(ア) 「テーパマグ」は、米国テーパビジョン社が共同研究した光ファイバーで光（像）を伝送する新しい方式のループであり、…その形状は必ずしも直線ではない。

(イ) 「ラベラー」によるラベルの貼り方に関して、「テーパ側面」と記載されている（甲22）ところ、その側面の形状は必ずしも直線ではない。

(ウ) 「花春 浮子ラインナップ」中の「逆テーパトップ」及び「浅ダナ逆テーパ」の形状（甲23）は、必ずしも直線ではない。

(2) 以上認定の事実に基づき、構成要件C及びDの「テーパ」の意義について検討する。

ア 一般に「テーパ」という言葉は、必ずしも直線のものだけには用いられていないことが認められる。しかし、テーパの「角度」が問題となる場合には、「テーパ」が直線であることが想定されているものと認められる（甲24、18）。しかるところ、本件発明は、テーパ面の角度の数値を限定したものである（構成要件D）。

そして、本件発明において、テーパ面の角度が1度ないし45度と限定されており（構成要件D）、本件特許明細書中において、この角度は15度から30度の範囲に収めるのが好ましいとされているのは、…テーパ面の途中でクラックなどが生じるおそれがあるためであるが、このように、テーパ面の角度いかんによってクラックなどが生じるという現象は、インサート本体部の外周面が直線であるときに起こるものと考えられる。なぜならば、インサート本体部の外周面が、内側にくぼむ形状であれば、上記数値限定いかんにかかわらず、上端は周囲のコンクリート中に突出することになり、引張力が作用してクラックなどが生じるおそれが高くなるのに対し、インサート本体部の外周面が、外側に膨らみ、上部が垂直に近づくような形状であれば、上記数値限定いかんにかかわらず、その上部に引張力が作用してクラックなどが生じるおそれが小さくなるものと認められるからである。上記別件実用新案に係る考案は、本件発明の上記角度を限定することに代えて、外側に膨らむ形状を採用することによって、クラックなどの発生を防止したものと認められる。

イ そうすると、本件発明における「テーパ」は直線のもののみを指すものと解するのが相当である。

(3) 証拠（検甲1）によると、被告製品(1)においては、大径部分は、…直線ではないと認められるから、構成要件Cの「テーパ状」及びDの「テーパ面」を充足しないものと認められる。

(4) 以上からすると、原告の本件特許権に基づく請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。・・・

上記の判断構造は、本件特許明細書の記載、別件実用新案明細書の記載、辞書及び辞典類の記載、（本件以外の）特許等の公報の記載、その他証拠を概観的に羅列し、これらの事実認定に基づき「テーパ」の意義について検討を加えた結果、「テーパ」の一般的意義は直線には限定されないが角度を問題視するときには直線となるという認識を定立した上で、本件発明はテーパ面の角度の数値を限定しているから、結局直線に限定される、という結論を導くものである。いわゆる内部証拠、外部証拠をさらけ出して優劣を必ずしも設けることなく一般的意義を抽出した上で最後に内部証拠にて縛りをつけるという構成は、内外証拠を外部証拠に比して、合衆国ほど明確に優先的に取り扱うものとは見受けられない。或いは、まず内部証拠中の本件特許明細書を検討したが、「テーパ」が直線に限定されるかは不明のままなので、それ以外の証拠を網羅的に検討したということなのかもしれない。とはいっても、いずれにしてもおそらくは、外部証拠が内部証拠に優先されるという逆転的判断は想定されてはいないと思われるから、結論的には、合衆国の上記の判示、すなわち、内部証拠が一次的、外部証拠が二次的と扱われるという考え方に近いものと理解できる。

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。