

「審査経過記録／審査経過禁反言とクレーム解釈（12）」

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（6）」

Patent Prosecution 2005 Cumulative Case Digest by Irah H. Donner : ケース27～ケース30 翻訳

27. *In re Larsen*（ラーセン特許出願査定系訴訟事件）WL 2001年度 483429、民事控訴裁判例集 No. 01-1092、判決速報 p.4、（連邦巡回控訴裁判所 2001年5月9日）（非公開）

特許商標庁は、ラーセン発明には「(i) 鉤、(ii) 弾力的ループ、(iii) 直線部材という3つの主要要素が関与している」との認識を示した。特許商標庁は、「常識からいっても文法規則からいっても、クレーム30の本体が、直線部材を権利請求に係る主題の要素として積極的に記載していることは明白」とする点に同意している。これらの見解にもかかわらず、前文がただハンガーおよびループだけを詳述していることから、特許商標庁は直線部材が権利請求されているかどうかは不明であると主張する。当裁判所はこの考え方に同意しない。

特許商標庁は、クレームの前文から当該クレームの決定的要素を省略した場合そのクレームが不明確となる旨を示唆している先例を援用できていない。その上、特許商標庁は「直線部材」が当該クレームの部分であり、したがって、クレームの限定要件となっていることを認めている。

前文中には、そのクレームが(i) 鉤、(ii) 弾力的ループ、および(iii) 直線部材を詳述しているという事実と矛盾するものは何もない。我々は、クレームの全限定要件および各々の間の相互関係を全体として考慮した上で発明者の当該技術に対する貢献度を確認しなければならない。参照：*Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Prods., Inc.*（ラジオ・スチール・アンド・マニュファクチュアリング社対MTDプロダクツ社）事件、連邦裁判所判例集第2集第731巻P. 840, 845、合衆国特許審判決集第221巻P. 657, 661（連邦巡回控訴裁判所1984年）。当裁判所は、前文中に直線部材への言及が省略されているからといって、クレームの境界が確定できなくなるほど不明確となるものではないと結論づける。権利請求された発明は、クレームに挙げられた方法で、衣服ハンガーの鉤を直線部材に固定するための弾力的ルー

プであることは明らかである。したがって、特許商標庁にとっては極めて明らかに思えた曖昧さであっても、当裁判所としては、それほどの曖昧さを認めることはできない。

28 . *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、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)

当裁判所が繰り返し強調しているように、特許用語中の不定冠詞「a」または「an」は、「comprising (を備える)」のような移行句を含んでいる非制限的クレーム中では「一つ以上」という意味をもたらすものである。参照：*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, 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 1999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); *North Am. Vaccine, Inc. v. American Cyanamid Co.* (ノースアメリカ・ヴァクシーン社対アメリカン・サイアナミッド社) 事件、連邦裁判所判例集第3集第7巻 P. 1571, 1575-76、合衆国特許審判決集第2集第28巻 P. 1333, 1336 (連邦巡回控訴裁判所 1993年); また、Robert C. Faber (ロバート・C・フェイバー) 特許クレーム起草術の仕組みに関するランディス (第3版 1990年) クレーム要素の数に関してクレームが特定していない限り、「a」という冠詞が単一を意味するものとの解釈を受けるのは、当該冠詞についてそのような制限を付することのはっきりした意図を特許権者が明白に示したという稀な状況に限られる。参照：*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. 1023、合衆国特許審判決集第2集第43巻 P. 1548。この従来原則の下では「a」というクレーム限定句は、それ自体で、少なくとも1つを要求するものである。

29 . *Solomon v. Kimberly-Clark Corp.* (*ソロモン対キンバリー・クラーク社事件*) 連邦裁判所判例集第3集第216巻 P. 1372、合衆国特許審判決集第2集第55巻 P. 1279, 1282 (連邦巡回控訴裁判所 2000年)

特許出願審査の間、第112条第2パラグラフの両要件にクレームが適合しているか否かは、特許明細書を越えた証拠を考慮することによって分析されるが、これには発明者が特許商標庁(「PTO」)に対して行った言明が含まれる。参照：*In re Conley* (コンレー特許出願査定系訴訟) 事件、連邦裁判所判例集第2集第490巻 P. 972, 976、合衆国特許審判決集第180巻 P. 454, 456-57 (関税特許控訴裁判所 1974年) (「出願人が自己の発明とみなすものとクレームとが権利範囲において対応していないことを、出願人によって提出される明細書以外のなんらかの材料が示している場合」には、第112条第2パラグラフの第2部分の「出願

人が自己の発明とみなす」という要件文言が依拠されてきた点を強調している); *In re Moore* (ムーア特許出願査定系訴訟) 事件、連邦裁判所判例集第 2 集第 439 巻 P. 1232、1235、合衆国特許審判決集第 169 巻 P. 236、238 (関税特許控訴裁判所 1971 年)「使用される術語の明確性の分析に当たっては、何もない真空状態で行うのではなく、常に、従来技術及び出願の具体的開示内容に照らして、関連技術分野の通常のレベルを備えている者ならばこう解釈するであろうと考えられる程度によって行わなければならない」。

特許商標庁或いは上級裁判所が、審査プロセスの目的と、係属中のクレームはこれらの目的に適合させるべく自由に補正できるという事実とに照らして、特許出願のこのような外部証拠を考慮することは不適切とはいえない。当裁判所は、ズレッツ特許出願査定系訴訟事件 (*In re Zletz*) において、次のように説明している。

特許審査中、それら係属中のクレームは、クレーム文言が合理的に許容する限り広い意味において解釈されなければならない。出願人がクレーム文言の意味として自身が意図するものを述べている場合、出願人の発明についての調査、本発明と従来技術との関係についての調査を完璧に成し遂げるべく、当該クレームの審査はその意図された意味をもって行われる。その理由は、単に、特許出願審査中であってクレームを補正することができる場合には、曖昧文言があればこれを認識し、文言の範囲及び幅について調査を行い、説明を付すべきであるからである。...特許審査の基本的目的は、正確で、明確で、正しく、多義性のないクレームを形成することである。このような方法においてのみ、我々は可能な限り、行政的手続過程において、クレーム範囲の不明確性を取り除くことができるのである。

判例法：*In re Zletz* (ズレッツ特許出願査定系訴訟) 事件、連邦裁判所判例集第 2 集第 893 巻 P. 319、321-22、合衆国特許審判決集第 2 集第 13 巻 P. 1320、1322 (連邦巡回控訴裁判所 1989 年)(引用部分省略); 参照 *In re Prater* (プレイター特許出願査定系訴訟) 事件、連邦裁判所判例集第 2 集第 415 巻 P. 1393、1404-05、合衆国特許審判決集第 162 巻 P. 541、550-51 (関税特許控訴裁判所 1969 年)。よって、特許審査のより流動的な環境下においては、発明者の言明は、制定法の遵守性を決定することに関連するのである。

30 . *Solomon v. Kimberly-Clark Corp.* (ソロモン対キンバリー・クラーク社事件) 連邦裁判所判例集第 3 集第 216 巻 P. 1372、合衆国特許審判決集第 2 集第 55 巻 P. 1279, 1283-84(連邦巡回控訴裁判所 2000 年)

他方、特許発行されたクレームが第 112 条第 2 パラグラフを充足するかどうかを裁判所が分析する場合、その分析において考慮される証拠はより限定されたものでなければならない。第 112 条第 2 パラグラフの「明確性」要件部分に関しては我々の先例が十分確立されており、これによれば、裁判所は概してその審理を、当該技術分野の当業者によればクレームは明

細書の記述部分を考慮に入れることでこのように解釈されるであろうと考えられるクレーム解釈態様に限定するというものである…。

第112条第2パラグラフのいずれかに規定される特許性に対するものとしての有効性を評価する際に考慮されるべき証拠は、より限定された範囲のものでなければならない。というのは、特許発行されたクレームの術語は通常固定的なものであり（もっとも、再発行および再審査という影響を受ける限定的可能性はあるが）、クレームは合理的に可能である限り広く解釈されることはもはやないからである。特許権者がクレームがどんなことを意味することを主観的に意図したかは大概、当該クレームの客観的な意味および範囲とは無関係である。参照：*Markman v. Westview Instruments, Inc.*（マークマン対ウェストビュー・インストルメンツ社）事件、連邦裁判所判例集第3集第52巻P. 967, 985-86、合衆国特許審判決集第2集第34巻P. 1321、1334-35（連邦巡回控訴裁判所1995年）（全判事出席）、認容、合衆国最高裁判所判例集第517巻P. 370、合衆国特許審判決集第2集第38巻P. 1461（1996年）。明確性の文脈においてすでに述べたように、第112条第2パラグラフ規定の充足性は、この段階に至って、詳細記述の観点から解釈した場合に、当該クレームは、特許権者の排他権を公衆に告示するというクレーム機能を十分に果たしているか否かという点に焦点が当てられる。参照：*United Carbon Co. v. Binney & Smith Co.*（ユナイテッド・カーボン対ビニー・アンド・スミス社）事件、合衆国最高裁判所判例集第317巻P. 228、233、合衆国特許審判決集第55巻P. 381、384（連邦巡回控訴裁判所1942年）（「制定法の要求する告示機能が認められないほど不明確なクレームを維持することは、議会が保護すべき対象として認識し求めた公共の利益と真正面から反することになる。」）；同じく参照 *Chisum*（チザム）第3巻、同上、第8.03セクション、P. 8-14（第3版1990年）（「クレームの明確性に関するこの要件の主要目的は、何が特許侵害を構成するかに関して、他者への明白な警告を提供することである。」）。

第112条第2パラグラフ規定下での特許の有効性を評価する際に侵害訴訟の文脈において得られた発明者証言を考慮することは、このような証言の証拠的価値がないことを考慮すれば、特に不適當である。… 当裁判所は、侵害訴訟の文脈において得られる発明者証言は、第112条第2パラグラフ規定を根拠に特許発行済みクレームを無効化するために用いてはならないと結論する。

判示のポイント

今回取り上げたケース27～30のポイントは以下のように要約できる。

クレームの前文中に権利請求に係る主題要素への言及が省略されているからといって、クレームの境界が確定できなくなるほど不明確となるものではない。

特許用語中の不定冠詞「a」または「an」は、「comprising (を備える)」のような移行句を含んでいる非制限的クレーム中では「一つ以上」という意味をもたらす。クレーム要素の数に関してクレームが特定していない限り、「a」という冠詞が単一を意味するものとの解釈を受けるのは、当該冠詞についてそのような制限を付することのはっきりした意図を特許権者が明白に示したという稀な状況に限られる。

特許出願審査の間、第 112 条第 2 パラグラフの両要件にクレームが適合しているか否かは、特許明細書を越えた証拠を考慮することによって分析されるが、これには発明者が特許商標庁（「PTO」）に対して行った言明が含まれる。

「出願人が自己の発明とみなすものとクレームとが権利範囲において対応していないことを、出願人によって提出される明細書以外のなんらかの材料が示している場合」には、第 112 条第 2 パラグラフの第 2 部分の「出願人が自己の発明とみなす」という要件を具備しないものとされてきた。

使用される術語の明確性の分析に当たっては、常に、従来技術及び出願の具体的開示内容に照らして、関連技術分野の通常のレベルを備えている者ならばこう解釈するであろうと考えられる程度によって行わなければならない。

特許審査中、係属中のクレームは、当該クレーム文言が合理的に許容する限り広い意味において解釈されなければならない。出願人がクレーム文言の意味として自身が意図するものを述べている場合、クレーム審査はその意図された意味をもって行われる。

他方、第 112 条第 2 パラグラフのいずれかの規定の充足性を評価する際に考慮されるべき証拠は、より限定された範囲のものでなければならない。特許発行されたクレームの術語は通常固定的なものであり、特許権者がクレームがどんなことを意味することを主観的に意図したかは大概、当該クレームの客観的な意味および範囲とは無関係である。

第 112 条第 2 パラグラフ規定の充足性は、詳細記述を参酌してクレーム解釈した場合に、当該クレームは、特許権者の排他権を公衆に告示するというクレーム機能を十分に果たしているか否かという点で判断される。クレームの明確性に関するこの要件の主要目的は、何が特許侵害を構成するかに関して、他者への明白な警告を提供することである。

侵害訴訟の文脈において得られる発明者証言は、第 112 条第 2 パラグラフ規定を根拠に特許発行済みクレームを無効化するために用いてはならない。

日本実務との比較・考察

今回は、主に、上記ポイントの について考察する。上記 では、合衆国特許判例上、クレーム記載の明確性要件の充足の判断基準が「特許権者の排他権を公衆に告示するというクレーム機能を十分に果たしているか否か」である旨、及び明確性判断にあたっては詳細説明を参酌して解釈することが前提である旨明示されている。日本判例上では、「特許を受けようとする発明が明確である」か否かが争点になった裁判例は多いが、その判断基準の当否が論点となった裁判例は、訳者・解説者の知る限り、見当たらない。しかし、なぜ特許請求の範囲が明確である必要があるのかについて触れた例として、今回は、「会合分子の磁気処理のための電磁処理装置」事件(平成 18 年 02 月 27 日知的財産高等裁判所、平成 17(行ケ)10067) を挙げる。本件は特許無効審決取消請求事件である。

本件発明は、無電解めっき法、電解めっき法及びエッチング法では、高エネルギーレベルのイオン励起状態が負の作用をなすという側面があることから、より低いエネルギーレベルで、磁束を自由にコントロールできるようにするため、「抑制されたイオン励起状態の下で、会合分子に対して効果的な活性化処理を行うことができること」を課題とするものであり、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】 移動する被処理物中に含まれる会合分子の磁気処理のための装置であって、通電により磁束を形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に 2 重に巻き付け、一方のコイルを駆動する電気回路と他の一方のコイルを駆動する電気回路を制御することによって被処理物に作用する磁束方向を変化させることを特徴とする会合分子の磁気処理のための電磁処理装置。」

争点の一つは、「抑制されたイオン励起状態」という文言の技術的意義の不明確性を含めて「特許を受けようとする発明が明確でなければならない」という特許法第 36 条第 6 項第 2 号規定の要件を充足するかどう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。

…改正前の特許法 36 条 4 項は、「前項第 3 号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」と規定し、同法 36 条 6 項は、「第 3 項第 4 号の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。」とし、1 号は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」、2 号は「特許を受けようとする発明が明確であること。」、3 号は「請求項ごとの記載が簡潔であること。」、4 号は「その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。」と規定している。

そして、特許法36条4項の趣旨は、発明の詳細な説明が発明を公開する機能を有することから、発明の詳細な説明の記載は、当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）がその発明を実施することができる程度に明確かつ十分なものでなければならぬとしたことにあり、また、同法36条6項の趣旨は、特許請求の範囲は対世的な絶対権たる特許請求の効力範囲を明確にするためのもので、その記載は正確なものでなければならぬことから、特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載して公開した発明の範囲を超えた部分について記載したものであってはならず（1号）、特許を受けようとする発明が明確でなければならぬ（2号）としたことにあるものと解される。

そうすると、明細書の発明の詳細な説明に、当業者がその発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているのであれば、特許法36条4項所定の発明の詳細な説明の記載要件を充足するものであり、明細書に「発明における課題を解決すべき手段をその作用効果が関連づけて記載されてい」ないからといって直ちに発明の詳細な説明の記載要件に適合しないものとなるものではなく、これによって特許を受けようとする発明が不明確となり特許請求の範囲の記載要件（特許法36条6項2号）に適合しないこととなるものということもできない…。

イ そして、本件発明1の特許請求の範囲（請求項1）は、「移動する被処理物中に含まれる会合分子の磁気処理のための装置であって、通電により磁束を形成するコイルを被処理物が流れる管路の外周に2重に巻き付け、一方のコイルを駆動する電気回路と他の一方のコイルを駆動する電気回路を制御することによって被処理物に作用する磁束方向を変化させることを特徴とする会合分子の磁気処理のための電磁処理装置。」であること、前記認定のとおり、本件特許明細書には、本件発明の実施例1ないし4として、60・120・144アンペアターンの各エネルギーレベルで、電磁処理を行っためっき浴液及びエッチング液を用いて、電解めっき処理及びエッチング処理を行った具体例が記載され（段落【0017】～【0019】、【0021】～【0023】）、液の電磁処理を行わない比較例1、2の場合（段落【0020】、【0024】）と比べて、電解めっき処理では、電圧低下と電流効率の向上が、エッチング処理では、エッチングスピードとエッチングファクターの向上が確認されたことが表1、3、5、6に具体的数値で示されており（別表のとおり。段落【0019】、【0021】、【0024】、【0025】）、これらの数値が真実に合致しないことをうかがわせる特段の事情は認められないこと、もともと、被処理物が流れる管路の外周にコイルを2重に巻き付けることは、実施例1～4に明記されていないが、本件特許明細書の段落【0011】、【0013】、【0014】等に記載された本件発明の装置の説明及び図1に示されており、当業者であれば、実施例1～4においても同様の構成が採られているものと理解することができるものと認められること、また、実施例1ないし4において磁束方向を変化させる具体的な方法の記載が不十分であるとしても（なお、磁束方向を変えること自体はスイッチを入れる、回路を接続する等のような周知

の手段で実現可能である。), このことから直ちに請求項 1 の記載が不明確となるものでもないこと, 以上の ないし によれば, 本件発明 1 の特許請求の範囲 (請求項 1) において, 特許を受けようとする発明が明確でないものということとはできないから, 本件審決の前記判断は誤りである。・・・ (下線は訳者・解説者が付す)

結局、上記では、特許請求の範囲の明確的記載規定は「対世的な絶対権たる特許請求の効力範囲を明確にするため」という要請からきている点が明示されている。さらには、特許請求の範囲の明確的記載規定の充足判断には明細書の発明の詳細な説明の参酌、およびこれに基づく当業者の理解が考慮されるという判断手法が踏襲される点が示されている。これらの諸点においては、合衆国の上記判示ポイントの と に示された考え方を共通にするものと理解できる。特に、明確性要件とは結局、特許権の排除を受ける公衆の方を向いているもの、つまり絶対権である特許権の立ち入り禁止区域が明確でなければ規制を受ける側が不利益を被るということからクレームが明確でなければならぬとしている点を日米共通して根源としていると考えられる。因みに、日本では、上記知財高裁判示にある通り、「特許を受けようとする発明が明確であること」という要件は、明細書の記載要件の具備性と表裏一体的に判断処理されることが多いようにも見受けられる。

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。