

米国におけるクレーム解釈時の辞書の取り扱い

——最近のCAFC判決から——

国際第1委員会*

抄 録 最近の米国連邦巡回裁判所(CAFC)の判決において、これまで外部証拠として補助的にしか利用できないと考えられてきた辞書を、クレーム解釈に積極的に取り入れた判決が散見されるようになってきた。本稿は、そのきっかけとされている2002年10月のTexas Digital 事件以降の辞書に関わる判例動向の分析および実務上留意すべき事項をまとめたものである。

目 次

1. はじめに
2. クレーム解釈における辞書の位置付け
 - 2.1 Texas Digital 事件以前
 - 2.2 Texas Digital 事件の内容
3. Texas Digital 事件以降の事例
 - 3.1 辞書の定義が採用されて、権利者に有利に解釈された事例
 - 3.2 辞書の定義が採用されて、権利者に不利に解釈された事例
 - 3.3 辞書が関与したその他の事例
4. 実務上の留意点
 - 4.1 係争時の留意点
 - 4.2 権利化時の留意点
5. おわりに

1. はじめに

2002年10月16日に判決されたTexas Digital 事件¹⁾以降、CAFCにおけるクレーム解釈の方法に変化が生じている。

Markman 事件²⁾以降、辞書・百科事典・学術文献等(以下、辞書)は内部証拠に対し優位性の低い外部証拠に分類されていたが、Texas Digital 事件¹⁾では、クレーム中の用語は当業者によって与えられている通常の意味を有するという強い推定(heavy presumption³⁾)のもと、

辞書は通常の意味を解釈する上で特に有効な情報である、とされ、辞書は単なる外部証拠の位置付けを越え、新たな活用方法を見出されたようである。これ以降、本事件を引用し、同様の方法でクレーム解釈を行った事例も多い。

そして、統計的にも、クレーム解釈において辞書の関与が強まっていることがうかがえる。「辞書」「クレーム解釈」をキーワードに機械検索した結果⁴⁾、Texas Digital 事件¹⁾以前の過去5年は年間8~18件であったが、2003年は30件を上回っている。

CAFCにおけるクレーム解釈に関するこのような動きは、実務担当者にとって非常に興味のあるところである。本稿では、Texas Digital 事件¹⁾について紹介すると共に、その後にクレーム解釈において辞書が関与した幾つかのCAFC判決を概観し、CAFCにおけるクレーム解釈の方法の変化について探ることとする。また、最後に、CAFC判決の検討を踏まえて実務上どのような点に留意すべきかについても言及する。

なお、本稿は、2003年度国際第1委員会第2WGの、水本大介(リーダー、日立製作所)、福村研一(富士写真フイルム)、齋田堂好(富士

* 2003年度 The First International Affairs Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ゼロックス), 中田健彦(神戸製鋼所), 白樫智子(三菱電機), 亀田博司(鐘淵化学工業), による検討の結果をまとめたものである。

2. クレーム解釈における辞書の位置付け

2.1 Texas Digital 事件以前

特許侵害訴訟において, クレーム解釈は権利侵害の判断の最初のステップとして非常に重要である。クレーム解釈は, それをどの証拠に依拠し, どのような手順で行うかに大きく影響される。

クレーム解釈の際に用いられる証拠は従来から, クレームの用語, 明細書, 審査経過といった, いわゆる内部証拠 (intrinsic evidence) と, 辞書や専門家の証言といった外部証拠 (extrinsic evidence) に大別されていた。

Markman 事件²⁾で CAFC は, 「クレーム解釈は, 基本的に内部証拠が曖昧でない限り, 内部証拠を基に判断され, 内部証拠が曖昧な場合にのみ, 外部証拠が参照される」とし, 内部証拠と外部証拠のクレーム解釈上の採用の指針を判示している。

この Markman 事件²⁾におけるクレーム解釈の原則は, 後の多くの CAFC 判決に踏襲されている。例えば Multiform 事件⁵⁾では, 明細書, 審査経過などの内部証拠からクレーム解釈を開始すると明示した上で, 「明細書がクレームで使用される用語について説明し定義する場合, そこに曖昧さや不完全さがなければ, 用語の意味をさらに探索する必要はない」とした。

このように, 外部証拠はクレーム解釈における有用な証拠としては認められてはいたが, 内部証拠に優先するものではなく, あくまで必要に応じて参酌可能な補助的なものと位置付けられていた。なかでも, 辞書は, クレームの用語を解釈する上でいつでも参照できる (Vitronics

事件⁶⁾等)とされながらも, 明確に外部証拠の範疇に区分されており, 専門家証言等の他の外部証拠と同様に, 証拠としての位置付けはあくまで補助的なものであった。

2.2 Texas Digital 事件の内容

2002年10月16日に, 従来外部証拠として位置付けられるとされていた辞書をまず参照してクレーム解釈を行うとする判決が現れた。これが Texas Digital 事件¹⁾である。

(1) 事件の経緯

Texas Digital System Inc. (Texas 社) は, 発光ダイオードのカラー画素の制御を行う方法と装置に関する4件の特許を保有し, Telegenix Inc. (Telegenix 社) を当該特許侵害で訴えた。

Texas 社特許のクレームは, 複数の光源 (例えば赤・緑・青の各光源) を発光させる時間を変化させることで得られる合成色を制御する方法に係るものであった。

争点となったクレームの用語の一つは, 「繰り返し実質的に同時に光源を作動させる (repeatedly substantially simultaneously activating the light sources)」なる語句の中の「作動させる (activating)」であった。Texas 社は, 「作動させる」の解釈について, 開始 (start) の意味だけでなく, オン状態であること (be on) の意味も含む, 即ち, 動作を開始させるのがほぼ同じである必要はなく, ある時点でほぼ同時に動作しているものも含まれる, と主張した。地裁も Texas 社主張の解釈を採用し, 係るクレーム解釈に基づいて Telegenix 社の故意侵害を認め, 差止めを認めた。Telegenix 社はこれを不服として控訴した。

(2) CAFC の判断

CAFC はまず, 本件事案の判断を行う前に, クレームの用語は当業者によって与えられる通

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

常の意味を有するとの強い推定が働くことを確信的に述べた上で³⁾、その中で通常の意味の解釈において辞書がどのように用いられるべきかについて以下のように述べた。

- ・裁判所は、裁判のいかなる段階においても、また当事者が主張しなくても、いつでも辞書を参照することができる。辞書を外部証拠に分類することは適切でない。
 - ・特許発行時に公衆が利用可能な辞書は、当業者によってクレーム中の用語に与えられている意味を考える際に信頼できる情報源として機能する客観的な資源である。これらの書物は、専門家証人や特許付与に関連した事項や、当事者の考えや、訴訟の影響を受けていない、一般的な理解を先入観なく反映したものである。
 - ・辞書に複数の意味が掲げられている場合、どの意味が発明者による用語の使い方に最も一致しているかを判断するために必ず内部証拠が参照されなければならない。そして、複数の定義が内部証拠に一致している場合、クレームの用語はそれらの一致する意味をすべて含むものである。
 - ・内部証拠は、クレームの用語が通常の意味を有するという推定が覆されるものか否かを判断するために、参照されるものである。特許権者が通常の意味とは異なる定義をしている場合や明確な権利範囲の否定や放棄がなされている場合、クレーム中の用語が辞書に定義された意味を持つという推定は覆される。
 - ・クレーム解釈の初期段階として明細書や審査経過を参照することは、クレーム中に不必要な限定事項を持ち込む危険性がある。辞書を調べ、さらに内部証拠を用いることで、その危険を犯すことなく、発明者の意図する限定事項の外縁を正確に決定できるのである。
- 以上の考え方に基づいて、CAFCは、地裁が「作動させる (activating)」の通常の意味を無

視している、とした上で、通常の意味を解釈するために、まず辞書を参照した。CAFCは、辞書 (Modern Dictionary of Electronics 20 6th ed. 1984) では、「作動させること (to activate)」が「通常所定の許可信号の供給により、操作を開始 (start) すること (to start an operation, usually by application of an appropriate enabling signal)」と定義されていることから、オン状態であること (be on) も含むとした地裁判断は誤っているとした。さらに、内部証拠(明細書及び審査経過)を参照し、内部証拠は、係る辞書の定義と一致し、これ以外の意味は示唆されないから上記辞書に基づく通常の意味を有するとの推定を覆すことはできない、とした。

(3) 本事件でのクレームの用語解釈の手順

本事件でCAFCが示したクレームの用語解釈の手順をまとめると、以下のようになる。

- ①争点となるクレームの用語について、まず辞書を参照して、辞書の定義を通常の意味として推定する。したがって、辞書が与える意味に強い推定が働く。
 - ②次に内部証拠(明細書および審査経過)を参照し、辞書の定義と明らかに矛盾する記載がある場合、即ち、特許権者が辞書編集者としてその用語に辞書とは異なる意味を与えている場合は、辞書の定義に基づく通常の意味は覆され、内部証拠の意味で解釈される。
 - ③また、内部証拠に、辞書に基づく通常の意味の範囲を明らかに放棄する表現を用いている場合、上記通常の意味の推定は覆され、辞書の定義から、矛盾するもの、放棄したものをクレームの範囲から除いて解釈する。
 - ④辞書等に複数の定義がある場合、内部証拠と矛盾しないものや放棄されていないものは全てクレーム範囲に含める。
- このように、Markman 判決²⁾後、外部証拠として内部証拠の検証後に補助的に用いられてき

たにすぎなかった辞書が、本事件において、通常の意味を解釈するために最初に参照すべきものとされた。その結果、クレーム用語が通常の意味を有しているという強い推定が覆せない場合には、この用語について当業者が通常理解している意味を客観的に表現していると考えられる辞書の定義が、そのまま採用されることになる。そしてこの辞書の定義の客観性により、クレーム解釈は権利者・被疑侵害者にとって有利にも不利にも働くこととなる。したがって、クレーム解釈において、辞書がこれまで以上に重要なツールとなるといえ、我々実務者にとって、辞書をどのように用いるべきかが大きな注目点となろう。

3. Texas Digital 事件以降の事例

本稿における検討にあたっては、Texas Digital事件¹⁾以降のCAFC判決で、「辞書」「クレーム解釈」をキーワードとして機械検索⁴⁾した結果抽出された23件（判決日が2003年8月まで）の内容を検討した。そして、そのうち実際にクレーム解釈で辞書の定義が争点になった14件について精読、詳細検討を行ったところ、辞書の定義が採用されたものが12件であった。

本章では、精読した14件のうち、特に示唆に富む9件について内容を紹介し、辞書の定義が内部証拠の記載との関係でどのように扱われ、どのようにクレームの用語解釈がなされているかについて探ることとする。

なお、権利者にとって有利に解釈されたか否かの観点で分類した。

3. 1 辞書の定義が採用されて、権利者に有利に解釈された事例

- (1) Inverness Medical Switzerland GmbH v. Princeton Biomeditech Corp.事件⁷⁾
(2002.10.31判決)
—— “mobility” の解釈 ——

1) 経緯

Inverness Medical Switzerland GmbH (I社) が保有する3件の米国特許は、尿等の液体の検体中に含まれる特定のタンパク質等を検出する試験装置に関するもので、試験片510の一端を検体中に浸けることで試験片中に検体を浸透させ、試験片の途中に配置した試薬520が検体の浸透に伴って放出された結果、試薬と検体が結合して発色し、下流の領域518で固定化されるように構成されている。

試薬は、糖が存在すると移動が促進される性質を有しており、実施例には試験片510の上に糖の層519を形成し、その上に試薬520を配置する構造とするものが開示されていた。

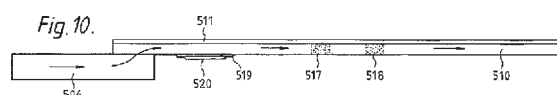


図1 特許図面 (USP 5,622,871)

問題となったクレーム中には、「試験片中の試薬の移動性(mobility)は、試験片と試薬間の相互作用が低下する程度の、糖を含む材料により、促進(facilitated)される。」との記載があった。

地裁は、糖による試薬の移動促進作用は、試薬の「放出」を促進しなければならないと解釈して、Princeton Biomeditech Corp. の製品が、試薬の「放出」の促進には寄与しない程度の糖しか含まないことから非侵害との略式判決を下した。

I社は、糖による試薬の移動促進作用は、試薬の「放出」時に限られず、試験片中での試薬の移動中のいかなる促進作用でもよいと主張して控訴した。

2) CAFCの判断

CAFCは、クレーム解釈にあたって、まず辞書の定義を参照した。このとき両当事者が

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

“mobility”が専門用語であるとの主張をしなかったことを踏まえて、「標準的な英語辞書が通常の意味の適切な情報源である」とし、Webster’s 3rd New International Dictionary (1968) から、“mobility”が「移動のしやすさ」、「facilitate」が「容易にすること」であるとした。そして問題の用語は、「移動をより容易にすること」と解釈すればよいのであって、この用語にはこれ以上の限定を要する不明瞭さは残っていないとして、糖による試薬の移動促進作用は、放出時点に限らないとした。

この後CAFCは、内部証拠により、クレーム用語が通常の意味以外の使われ方をされていないか、審査経過において放棄している主題はないか、を検討したが、「明確かつ疑問の無いクレーム範囲の放棄はない (not a clear and unambiguous disclaimer of a claim scope)」とした。

このように、通常の意味に反する記載や審査経過がないことをもって、クレーム解釈に通常の意味を採用し、作用の生ずる範囲を限定解釈した地裁の判決を破棄した。

3) 考 察

本事件は、Texas Digital 事件¹⁾直後の判決であり、本事件により、クレーム解釈において辞書というツールをCAFCが肯定的に活用できるようになったことが示唆される。

(2) Brookhill-Wilk 1, LLC v. Intuitive Surgical, Inc. 事件⁸⁾ (2003.6.27判決)

—— “remote” の解釈 ——

1) 経 緯

Brookhill-Wilk 1, LLC (B社) が保有する特許は、医師が遠隔操作により手術を行うための外科ロボットのシステムに関する。クレームには、(患者に)直接接触しない「遠隔位置(remote location)」からシステムの操作を行うとの記載

があり、抵触性の判断にあたって「遠隔(remote)」の定義が争われた。

地裁は上記用語が手術室の外から操作を行うことを意味すると解釈し、医師が患者と同じ手術室内においてシステムの操作を行う Intuitive Surgical, Inc. (I社) の製品を非侵害とする略式判決を下した。

2) CAFC の判断

辞書 (Webster’s Third New International Dictionary 1921) では、「遠隔 (remote)」について、①通常より離れた (separated by intervals greater than usual)、②遠く離れた (far apart) の二つの定義がなされている。B社は①の定義を引用して、医師の腕の長さを越えた場合は遠隔位置に該当すると主張し、I社は②の定義を引用して、医師の腕の長さを遙かに越える手術室の外が遠隔位置に該当すると主張した。また、I社は発明の目的に「世界各地の医師による遠隔手術を可能にすることでコストの削減を図る」との記載があることから、クレーム中の「遠隔位置」も手術室外に限定されると主張した。

CAFCは、「B社およびI社が辞書の異なる定義に基づいて解釈を行ったことから、どちらの解釈がより適切であるかは明細書の記載および審査経過に基づいて判断しなければならない」と述べた上で、「I社は発明の目的の記載から、本発明は医師が患者から遠く離れた手術室外の位置から手術を行う場合に用いるものであることを主張しているが、B社は明細書および審査経過において、本発明が手術室内で用いられることを明確に除外しておらず、また、医師が手術室外に存在する場合のみに用いられることも示唆していない。したがって、問題のクレームの用語は通常の意味の範囲で広く解釈すべきであり、ここでの『遠隔』は①および②の両方の意味を包含し、手術室内も『遠隔位置』に含ま

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

れる。」とした。

3) 考 察

本事件では、争点となったクレームの用語について辞書に複数の定義が存在し、権利者は広い方の定義を引用し、被疑侵害者は狭い方の定義を引用した。被疑侵害者は、明細書に記載された発明の目的から辞書の狭い方の定義に基づく限定解釈を試みたが、明細書の記載と矛盾しない限り全ての定義に基づいて用語の意味が解釈されることが示された。

(3) Abbott Laboratories v. Syntron Bioresearch, Inc. 事件⁹⁾ (2003.7.10判決)

—— “non-diffusively bound” の解釈 ——

1) 経 緯

Abbott Laboratories がその独占実施権者である特許は、化学物質の定量分析機器および分析方法に関するものであった。

地裁は、クレーム中の用語「拡散しない態様で結合 (non-diffusively bound)」を、「反応剤は反応ゾーン40.1に固定され、試験片40に沿って移動することはない。加えて、定量、定性分析を可能とする程度に、十分かつ再生できる程度の反応剤が反応ゾーン40.1に残り結合している。」と解釈して陪審説示し、Syntron Bioresearch, Inc. の製品は「拡散しない態様で結合」の要件を満たさず非侵害であるとした。

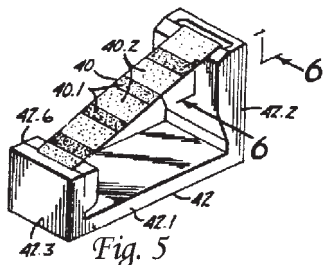


図2 特許図面 (USP 5,073,484)

2) CAFC の判断

CAFCは、「拡散しない態様で結合 (non-diffusively bound)」の意味を以下の様に解釈した。

辞書 (Webster's Third International Dictionary 260 (1968)) によれば、“bound” は「化学的または物理的結合により固定すること」との意味である。一方、動詞 “bound” の修飾語 “non-diffusively” は、辞書によればその “non” を除いた部分の名詞の “diffusion” は、「粒子が熱攪拌により自発的に混ざり合うこと、さらに物質が溶けて高濃度領域から低濃度領域へ移動すること」との意味である。

これらの言葉を合わせると、「拡散しない態様で結合 (non-diffusively bound)」の通常の意味は、「反応剤と媒体間に化学または物理的な結合が存在し、反応剤が溶液中で溶出せず、高濃度領域から低濃度領域に移動しないこと」と解釈すべきである。

CAFCは、以上の解釈を元に、地裁が通常の意味を越えて「定量分析を可能とする」等の意味を読み込んで解釈したことは誤りであり、この解釈を陪審説示して下された非侵害の判断は支持できないとし、審理を差し戻した。

3) 考 察

本事件では、争点となったクレーム中の用語が複数の語からなる句であったために、それぞれの単語の意味を辞書で調べ、これらを組み合わせることで解釈を行った点が興味深い。

(4) E-Pass Technologies, Inc. v. 3Com Corp. 事件¹⁰⁾ (2003.8.20判決)

—— “card” の解釈 ——

1) 経 緯

E-pass Technologies, Inc. が保有する特許は、「複数のクレジットカード等のデータセットを電子的に記憶し、暗証番号を入力することにより、特定のカードのデータを表示させる多機能

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

電子カードの使用方法」に係り、主に複数のクレジットカードの携帯を不要にすることで安全性を向上するという効果を奏する。

被疑侵害品は、3 Com Corp. (3 Com 社) のパームパイロット等の携帯電子端末である。

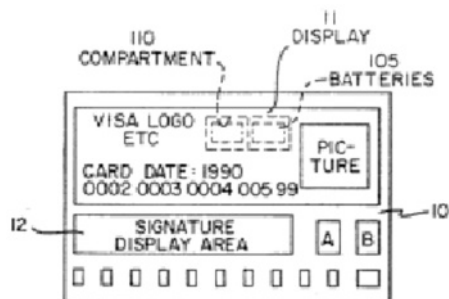


FIG. 1a

図3 特許図面 (USP 5,276,311)

地裁は、発明の目的の記載等から、本特許のクレームにおける「カード (card)」を、ANSI (American National Standards Institute) や ISO で規格化されたクレジットカードと同じ寸法をもつものと限定解釈し、より大きい形状を有する 3 Com 社製品は権利範囲に入らないとして、非侵害の略式判決を行った。

2) CAFC の判断

CAFC は、まず、クレームの用語の通常の意味を解するため、三つの辞書から「カード (card)」の意味を「平坦で硬く、通常は長方形の紙やプラスチック等」と解釈した (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary 172 (10th ed. 1998), Random House Webster's Unabridged Dictionary 313 (2d ed. 1998), The Oxford English Dictionary, vol. 2, at 888 (2d ed. 1989))。そして、辞書には長さや幅、厚さについて定義されていないし、また、クレームには大きさに関して限定となる記載もないので、「カード (card)」の通常の意味を上記辞書通りに解釈し、地裁が ANSI や ISO のクレジットカード規格に依拠したのは不適切とした。

3 Com 社は、明細書には、発明の効果として

「クレジットカード等と同じ外形寸法をもつことで特別な利点を有する」との記載があることを指摘したが、CAFC は、本記載は辞書編集的な定義付けではなく、好ましい実施例を述べたに過ぎないから、通常の意味を限定するものではないとした。

さらに、地裁が「発明の目的は、複数のクレジットカードの使用を簡便化することであるから、クレジットカードと交換可能性がなくてはならない」と判示したことに対して、CAFC は、認識された発明の目的 (perceived “purpose” of the invention) に沿わないからといってクレームから排除するのではなく、特許権者が明細書の中で辞書編集者となることを選んでいたり審査経過で明らかに権利放棄していない限り、クレームをそのままの文言に従って解釈すべきである、と判示した。

以上より、CAFC は地裁のクレーム解釈を破棄し、事件を差し戻した。

3) 考 察

本事件は、辞書の定義では、発明の目的や効果をすべて達成できないものが含まれる場合であっても、発明の目的や効果に沿わないものを明確に除外する記載等、辞書の与える通常の意味を明らかに放棄したものでない限り、クレーム範囲を限定する根拠とならないことを示したものである。

3. 2 辞書の定義が採用されて、権利者に不利に解釈された事例

(1) Waner v. Ford Motor Co. 事件¹¹⁾

(2003.6.4判決)

—— “flange” の解釈 ——

1) 経 緯

Waner (W 氏) が保有する特許は、トラックのフェンダー内側に取り付ける傷よけのための板 (フェンダーライナー) に関する。特許図面

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に記載されたフェンダーライナーは、図4の40に示す「フランジ (flange)」と呼ばれる部分を有する。この部分は平面部を所定角度折り曲げることにより形成され、平面部に対し所定の傾斜を有している。クレームには、フェンダーライナーは「フランジ」を備えた平面板により構成され、この部分を介してフェンダー内側に取り付けられることが記載されていた。一方、F社の製品は平面状のプラスチック部材により構成され、図4に示すような平面部に対して所定の傾斜を有する部分は設けられていない。

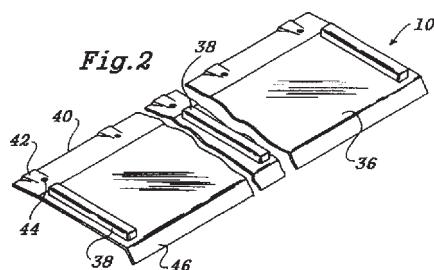


図4 特許図面 (USP 5,613,710)

地裁は、W氏の主張を認め、「フランジ」を「補強、または他の部材への取付けのために形成される部分であって、平面部に対して傾斜を有さないものもこれに含まれる」と解釈し、F社の製品を侵害と判断した。

2) CAFCの判断

CAFCは「フランジ」について、「補強のために突出して形成された縁の部分 (raised or projecting edge)」と定義した辞書 (Webster's New Twentieth Century Dictionary 2d ed. 1962) を引用した。そしてCAFCは、特許図面に記載されたフランジは全て平面部から突出して形成されており、発明の詳細な説明にも「フランジは平面部に対し5°の傾斜を有するのが望ましい」と記載されていること、そして、フランジを同一平面上に形成することを示唆する記載はなされていないことから、「フランジ」とは辞書に記

載された定義のとおり、平面部から突出した部分を意味する、と解釈し、F社製品は「フランジ」を有さないとした。

3) 考察

一般に用語の解釈をするのに辞書の定義を採用すると、より広い意味に解釈される場合が多いが、本事件は、広い解釈を試みた権利者の主張を、辞書の定義を採用することによって否認した事例である。本発明において「フランジ」は、主にフェンダーへの取付け部分としての役割を果たしており、発明の本質を鑑みると、必ずしも突出して形成されることを必要としない。したがって、クレーム作成時に、権利者は辞書の狭い定義を意図していなかったと思われる。「フランジ」という用語ではなく、「取付け部」といった機能に着目した用語を用いるべきだったと考えられる。

(2) Intellectual Property Development, Inc. v. UA-Columbia Cablevision of Westchester, Inc. 事件¹²⁾ (2003.7.21判決) —— “high frequency” の解釈 ——

1) 経緯

Intellectual Property Development, Inc. (I社) の保有する特許は、光ファイバーを用いた放送用通信システムに関し、問題となったクレームの用語は「高周波 (high frequency)」であった。地裁は、「高周波」の範囲が明細書や審査過程において明確に述べられていないため、その通常の意味を解釈するために、技術辞書である McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms 690(1974)と、Webster's Seventh New Collegiate Dictionary 705(1967)を参照して、「高周波」を3～30MHzと認定した。そして、30～300MHzのVHF (very high frequency) で動作する UA-Columbia Cablevision of Westchester, Inc.の製品は非侵害と判

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

断した。

2) CAFC の判断

I社は、「高周波」を「比較的高い周波数」と定義した Oxford English Dictionary, 及び「音の周波数と区別してRF信号に用いる用語」と定義した Dictionary of Electronics を提示して、「高周波」は3~30MHzに限定されないと主張した。CAFCは、Texas Digital 事件¹⁾を引用して、「複数の辞書の定義がある場合は、内部証拠を参照して、どの定義が内部証拠と最も一致するかを判断しなければならない」と述べた上で、明細書及び審査経過に注目した。

明細書では、2~30MHzと30~300MHz (VHF)の周波数を用いたワイヤ送信が開示されていたが、「高周波」がいかなる範囲か一切記載がなく、また審査経過でも触れられていなかった。その一方で、出願人は、明細書でVHFについて40~300MHzと明確に定義していた。このことから、CAFCは、「高周波」についても定義できたはずであるところ、出願人は定義しなかったのであるから、「高周波」は、地裁が採用した二つの辞書の定義である3~30MHzと解釈すべき、と判示した。

3) 考察

本事件において、権利者が、「高周波」の辞書上の定義を知らずに、VHFも含める意図で「高周波」という用語を用いたのかどうかは不明であるが、一見広そうに見える用語も、技術分野によっては限定的な意味に解釈され得ることを示した事件といえる。ただし、権利者が用いた辞書の広い定義を却下するほどに、内部証拠でVHFが明確に除外されていたといえるのか疑問は残る。

3.3 辞書が関与したその他の事例

ここでは、3.1及び3.2に属さないが、興味深

いと思われる判例を紹介する。

(1) Prima Tek II, LLC v. Polypap S.A.R.L. 事件¹³⁾ (2003.2.5判決)

——“substantially bonded”の解釈——

1) 経緯

Prima Tek II, LLC (P T社)が保有する2件の特許は、花束用装飾部品に関し、問題となったのは、「花支持材(floral holding material) 18」の解釈と、包装10が取り纏め手段34により「実質的に接合されている(substantially bonded)」の解釈であった。

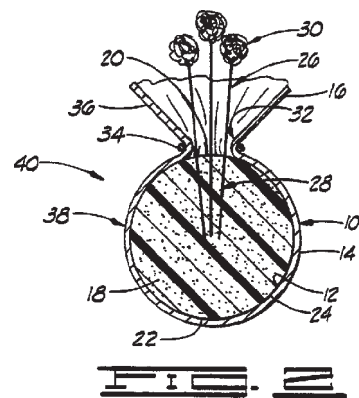


図5 特許図面 (USP 5,410,856)

地裁は、花支持材について「その支持材に茎を差し込んだときに、個々の花を支持できる、3次元固体物、半固体物、粒状材料」と解釈し、花の茎が花支持材中に挿入されているものと解釈した。一方、Polypap S.A.R.L. (P P社)の製品は、花の茎が円錐状のプラスチックに実際に挿入・貫通される構成ではなく、円錐の頂点に形成された穴に差し込むものであるため非侵害とした。

2) CAFC の判断

CAFCは、まず「花支持材」の解釈に関しては、「茎が花支持材に挿入あるいは貫通していることを要するという地裁の解釈は誤っている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これらの限定はクレームに現れていない。明細書の記載からも、挿入あるいは貫通が必要であるとの限定解釈を必要とする不明瞭さはなく、通常の意味で解釈しなければならない」とし、辞書の定義を持ち出さずに通常の意味を解釈した。

一方、「実質的に接合される」の解釈に関しては被疑侵害者であるPP社が辞書の定義を持ち出し、「2以上の層あるいは同じあるいは異なる生地が、接着剤により接合されている構成」(Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1986))と主張し、被疑侵害品は接着剤を使わないので非侵害と主張した。

これに対しCAFCは、クレームでは、「取り纏め手段を介して、包装が実質的に接合される」とされ、その例として実施例にバンド34が開示されていることから、「実質的に接合された」とは、接着剤による接着に限られるものではなく、バンドや接合材料によって包装が取り纏められることである、とした。

3) 考 察

本事件では、クレーム解釈において、一部の用語は辞書を用いず、別の用語は当事者の主張に基づいて辞書の定義を検討した点が興味深い。そして被疑侵害者が辞書の定義に基づく解釈だけを要求したにも拘らず、辞書定義と実施例の両方を含む範囲として解釈している。これは辞書優先の先例と反するようにも思われるが、当業者であれば辞書定義と実施例の双方をその用語の範囲として通常認識するとした方が妥当と考えられ、また「実質的 (substantially)」という用語もこの解釈に有利に働いたものと考えられる。

(2) Altiris, Inc. v. Symantec Corp. 事件¹⁴⁾ (2003.2.12判決)

—— “flag”, “automation” の解釈 ——

1) 経 緯

Altiris, Inc. が保有する特許は、コンピュータのブートシステムの割込みと制御の方法に関し、問題となったクレームの用語は、「ブート選択フラグ (boot selection flag)」の「フラグ (flag)」と、「自動コード (automation code)」の「自動 (automation)」である。

地裁は、「ブート選択フラグ」、「自動コード」とともに、コンピュータ技術の分野で普通に用いられる語句でなく不明瞭であるとして、権利範囲を実施例に限定解釈し、非侵害とした。

2) CAFC の判断

CAFCは、まず、語句全体でその技術分野での共通の意味を持たなくても、語句を構成する個々の用語を持つ確立した意味を無視してはならない、と述べた。

そして、CAFCは、「ブート選択フラグ」については、「ブート」・「選択」は「フラグ」の記述的な修飾語にすぎず、「フラグ」は、当該技術分野で普通に用いられる語であるとし、権利者主張の辞書定義「情報処理でコンピュータで使われるある種のマーカー」(Micro Press Computer Dictionary(3rd ed.))を採用して、実施例に限定解釈した地裁判決を誤りとした。

一方、「自動コード」についても、CAFCは、これを構成する「自動」の用語に対して辞書の定義「装置、プロセス、あるいはシステムを自動で働かせること」(Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1987))を参照した。権利者は、この定義に基づいて、「自動コード」は、マニュアル操作の介入なしにコンピュータを起動させる、ノーマルなブートコード以外の全てを含むと主張した。しかしながらCAFCは、「自動」の辞書の定義に基づいても、係る権利者の主張する解釈は広すぎて意味が明確にならない、として、実施例に限定解釈した地裁判決を支持した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3) 考察

本事件では、語句全体が業界で普通に用いられるものでなくても、個々の用語の通常の意味に基づいて語句全体の通常の意味を解釈することが示された。

そして、本事件では、辞書の定義を採用して特許請求範囲の用語を解釈したケースと、辞書の定義では明確にならないとして採用しなかったケースを含んでいる。辞書の定義の採用の可否についての判断基準は示されておらず、どの程度の定義であれば不明瞭であるかについては言及していないため問題を残す判決ではあるが、技術用語の場合、その分野の辞書に用語の定義が明記されている時には、その意味の範囲を念頭において明細書を作成する必要がある。

(3) Lacks Industries, Inc. v. McKechnie Vehicle Components USA, Inc. 事件¹⁵⁾ (2003.3.13判決)

—— “axial peripheral lip” の解釈 ——

1) 経緯

Lacks Industries, Inc. (L社) が保有する特許は、タイヤのホイールを覆う装飾用カバーの取付け方法、および当該カバーに関する。クレームには、カバー (図6の20に相当) がホイールの「周縁部 (axial peripheral lip)」(12aにより示す部分) を除く部分に設けられること、および当該カバーとホイールとの境界部は実質的に同一平面となり、これによりカバーとホイールとが一体化して見えることが記載されていた。

一方、McKechnie Vehicle Components USA, Inc.の製品は、カバーが、「周縁部」に対応する部分を含むホイール全体を覆う構成となっていた。

地裁は「周縁部」とは、「ホイールのカバーにより被われていない部分であって、当該カバーの外周からタイヤとの境界にかけての部分」で

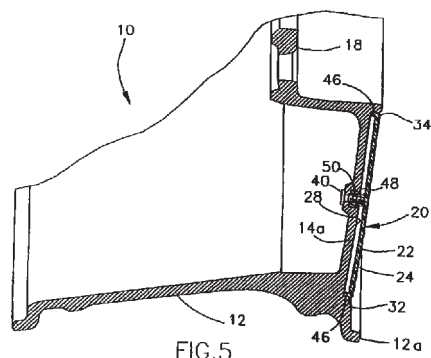


図6 特許図面 (USP 5,577,809)

あると解釈し、この部分が覆われているM社の製品を非侵害とする判決を下した。

2) CAFCの判断

L社は、「周縁部」を指す“axial peripheral lip”の各語句について辞書 (Webster’s Third Dictionary 1997) の定義を引用した。即ち、“axial”：「軸周りに (around axis)」，“peripheral”：「外周を形成する (forming periphery)」，“lip”：「縁 (an edge or margin)」とする辞書の定義から、「周縁部」とはホイールの最外周であり、カバーがホイールの最外周を越えて設けられない限り権利範囲に含まれると主張した。

これに対しCAFCは、クレームにはホイール表面とカバーとが一体化して見えるよう「周縁部」を除いてカバーを設けることが記載されていること、また、特許図面にも「周縁部」に対応する部分 (12a) が明記されており、これらの内部証拠を総合すると「周縁部」は上記地裁の解釈のとおりとなると判断した。

3) 考察

本事件において権利者は、争点となった用語について、クレームの文脈との関係を見捨て、辞書の都合のよい定義のみを引用して自己に有利な解釈を導こうとした。しかし、クレーム全体から解釈される範囲の意味を超えた部分につ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いても権利範囲として主張することは当然のことながら認められない。

4. 実務上の留意点

辞書活用の手法にはまだ不明瞭な部分が多いが、前章で紹介した判例を踏まえつつ、係争時および権利化時（出願時、中間処理時）において実務者として留意すべき事項を以下に整理してみた。

4. 1 係争時の留意点

(1) 争点となりそうな用語についてまず辞書を参照する

まず最初に、辞書を証拠として活用できるか、検討すべきである。権利者であれば広い解釈、被疑侵害者であれば狭い解釈をサポートする定義を辞書に見出せれば、その意味に強い推定が働くため、自社に有利な権利解釈が認められやすくなるからである。

(2) 複数の辞書を参照する

紹介した幾つかの事件に見られるとおり、辞書には複数の定義があり、また、複数の辞書に異なる定義があるために、どの定義を採用するかが争いになることもある。したがって、自社に有利な定義を辞書に見出せても、他の辞書に相手方に有利な定義が存在し得ることに留意すべきである。そのような場合は、内部証拠の記載を参照するなどして自社主張の定義が妥当である旨の主張を検討しておく必要がある。ただし、Texas Digital 事件¹⁾で判示されたように、当業者が妥当と認識しうる辞書の定義はすべてその用語の範囲に含まれるものとして検討すべきであろう。

(3) 採用する辞書の種類を検討する

どの辞書を参照すべきか、については、用いる辞書の種類が直接争点となった事件がないた

め、まだはっきりした方向性は見えない。しかしながら、検討した判例のほとんどで、CAFCは Webster's Third New International Dictionary 等の Merriam-Webster 社の英語辞書の定義に依拠していることから、まずは Merriam-Webster 社の英語辞書を参照するのがよいだろう。

また、Inverness 事件⁷⁾では、争点となる用語が、技術用語(技術分野において専門的な用語)であれば、当該技術分野における専門辞書が適切であり、一般的な用語であれば、通常の英語辞書が適切である旨、言及されている。したがって、技術用語かどうかにより、辞書を使い分けることにも留意すべきである。ただし、Inverness 事件⁷⁾で触れられているように、争点となる用語が技術用語であるとの主張が当事者よりされない限り、一般的な辞書を用いるのが通常のものである。したがって、専門的な辞書の適用を望む場合は、その用語が専門用語として解される旨の主張を行うべきである。一般に、専門辞書の定義は通常の英語辞書のそれよりも狭いので、被疑侵害者の立場としては、争点となる用語が技術用語であるといえるかどうか検討すべきである。

(4) 争点となる用語が複数の単語からなる句である場合、各単語の辞書の定義を参照する

Altiris 事件¹⁴⁾に見られるように、句全体ではその業界で普通に用いられる用語でなくても、語句を構成する単語の辞書の定義に基づいて、語句全体の通常の意味が解釈され得るので、各単語に対して辞書を参照してみる。

また、Abbott 事件⁹⁾では、修飾語とその被修飾語の二つの単語からなる句に対して、各単語の辞書の定義を組合せて、通常の意味が与えられた。したがって、複数の単語からなる句に対しては各単語の辞書の定義をどのように組合せ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るかも検討事項として留意すべきである。

(5) 権利者は、辞書の広い定義によりクレームが不明瞭と判断される可能性があることに留意すべき

権利者としては、被疑侵害品を含むような広い定義を辞書に求めるのが通常であるが、一方で、むやみに広い定義は、クレームの明確性を喪失させる危険性があることに注意しなければならない。Altiris 事件¹⁴⁾では、辞書の定義では広すぎて不明瞭であるとされ、結局、実施例相当の権利範囲しか認められなかった。したがって、無理に広い定義を辞書に基づいて主張してきても、本事件のように権利範囲が限定解釈されたり、あるいは112条第1節違反で有効性が問われることがあることに留意すべきである。

また、辞書に存在するからといって、出願当初に意図していた意味と異なる意味を主張しても、実施例に支持されないような112条第2節違反となる用語の解釈は、当然ながら認められないであろう。

(6) 争点となる用語に関する内部証拠の記載を検討する

Texas Digital 事件¹⁾等で判示されたとおり、クレームの用語が辞書により与えられた通常の意味を有するという推定が覆されるかどうかを判断するため、内部証拠は必ず参照される。したがって、権利者も被疑侵害者も、明細書や審査経過を精査することは必須である。辞書の定義による用語の意味を狭めるような記載、あるいは辞書の定義と矛盾するような記載がないか、チェックすべきである。例えば、Prima Tek 事件¹³⁾で、CAFC が被疑侵害者主張の辞書の狭い定義に基づいた限定解釈を採用せず、実施例を含んだ広い意味に解釈したように、開示された実施例を排除するような辞書の定義は採用されないだろう。

用語の定義等、通常の意味を否定する証拠が明確に存在すれば、当初より辞書の定義を持ち出す余地はない。しかし、辞書の定義を通常の意味として推定することとなった場合、辞書はより広い意味を用語に与えることが多いので、被疑侵害者としてはいかなる内部証拠によりそれを覆し限定解釈しうるのかが関心があるところであろう。Texas Digital 事件¹⁾では、通常の意味が内部証拠により覆されるのは、用語が定義されている場合以外に、発明者が文言あるいは明確な除外あるいは限定の意思表示により、権利範囲を否定あるいは放棄している場合としている。

しかし今回検討した事例には、辞書の定義に基づく通常の意味を、内部証拠の記載により覆して限定解釈した事例が存在しなかったため、強い推定を覆すために内部証拠のどのような、そしてどの程度の記載に着目すべきかを具体的に論ずることは現時点ではできない。ただし、それは、従来より行われている内部証拠の記載に基づく限定解釈に比べ、困難になっているように感じられる。Inverness 事件⁷⁾や Brookhill 事件⁸⁾、E-Pass 事件¹⁰⁾等のケースでは、被疑侵害者は、明細書に明示された発明の目的や効果による限定解釈を試みたが、いずれも、権利者が明確に権利範囲を放棄したものでないとされ、認められなかった。特に E-Pass 事件¹⁰⁾で CAFC は、「裁判所の役割は、特許権者が辞書編集者であることを選んでいたり、明らかに権利範囲を放棄していない限り、用語のそのままの意味 (plain language) に基づいてクレームを解釈することである」と述べており、内部証拠による限定解釈は厳格に適用する傾向がうかがえる。したがって、被疑侵害者は、内部証拠に限定解釈できそうな記載があっても、それが好ましい実施例を記述したにすぎないものではなく、クレームの用語を明確に定義するものであるとの主張が可能かという観点で冷静に検討しなくて

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

はならない。

4. 2 権利化時の留意点

(1) クレームの用語は、辞書を基礎にして選択する

これまで述べてきたような理由から、権利化の段階から、なるべく辞書の定義を認識した上でクレームの用語を用いることが望ましい。もっとも、権利化時に将来争いとなる用語を予測することは困難であり、またクレームの全ての用語について辞書を参照するのも現実的に無理であろう。しかしながら、クレームを作成する時点で、複数の類義語のうちどれを用いるか迷ったり、疑義が生じるかもしれないと思われる用語がある場合等、少なくとも用語の持つ意味が気になったときは、まず第一に辞書を参照すべきである。語感がよいからとか、発明者が適切と言っているからなどという理由だけで選択するのではなく、辞書を参照して、意図する意味が含まれているか、さらに他にどのような意味を持つのかを認識した上で、その用語を採用すべきである。

特に日本企業としては、英語に不慣れであるが故に、その用語が本来持つ意味を知らないまま、慣用している用語や感覚的にフィットする用語等を用いてしまう傾向が強いと考えられる。また、Waner 事件¹¹⁾において争点となった「フランジ」のように、外来語（カタカナ用語）を用いる場合、辞書上の定義は日本人が認識するものと完全に一致せず、限定的な意味がある場合も少なくないと思われるので注意を要する。米国弁護士に出願人の意図を正確に伝えた上で用語の選択を任せの方がよい場合もあろう。

(2) 技術用語であるかどうかを認識する

一般に、技術用語はその技術分野での専門的な狭い意味に解釈され、また、権利解釈時に採用されるべき辞書も変わり得る。そして、一見

広い概念に見える用語も、技術分野によっては限定的な定義がある場合があることに留意すべきである。例えば、Intellectual Property事件¹²⁾でクレームに用いられていた high/low など、程度を表すにすぎない意図で使用した修飾語であっても、技術分野によっては明確な臨界が定義されていることもある。このように特定の技術的意味を備えた用語を用いるときは、意図した範囲を的確にカバーするために、明細書において明確に定義することを検討すべきであろう。

なお、発明者が、その技術分野において通常の意味と異なる可能性がある用語を用いている場合は、通常の意味を有する用語への置き換えを検討すべきである。例えば、発明者が社内でしか通用しない用語を意図せずに用いている場合や、造語を用いている場合がある。通常の意味をもつ適当な用語が見つからない場合は、真に意図する意味を明細書において明確に記載しておくべきである。

(3) クレーム用語の辞書の定義に基づいて、明細書や意見書の記載を検討する

出願明細書の検討時に、クレームのある用語について辞書を参照したら、出願人が意図する定義をサポートするような明細書の記載となっているか確認することが望ましい。例えば、辞書に複数の定義があってそれらを全て含ませたいならば、後に疑義が生じないように、実施例を拡充したり、目的や効果に関する限定的な記載がないか検討すべきである。このことは、発明の本質に立ち返って明細書の記載を検討することによって達成できるだろう。Brookhill事件⁸⁾や E-Pass 事件¹⁰⁾で明細書に記載されていた発明の目的や効果の限定的な記載は、発明の本質とは無関係なものであったと考えられる。

一方、クレームの用語について辞書に複数の定義があったり、複数の辞書に異なる定義があって、意図しない意味に解釈される恐れがある

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ときは、出願人の意図する定義を明細書に明確に記載しておくことも検討すべきである。後の係争時に、用語が広すぎて不明瞭とされ、実施例に限定解釈されたり、有効性に疑義を生じないようにするためである。

中間処理時においては、引用文献との差異を主張するときなど、通常、限定解釈の原因となる不必要な主張をしないよう注意すべきであるが、逆にクレームの用語の辞書上の定義が広すぎて不利に働きかねない場合には、出願人が意図している意味を意見書等で明確に述べておくことも有効であろう。

(4) 明細書にない用語をクレームで用いる場合は辞書を参照する

クレーム中に、明細書に直接的に記載されていない用語を使う場合がある。特に中間処理時に、クレームを補正する際、実施例に開示された構成を上位概念で表現するために、実施例にない用語を用いることもあるだろう。そのような場合は、明細書で全く触れられていないがために、辞書の定義による通常の意味通りに解釈される可能性が高いといえるので、辞書の定義が意図する意味を有するものかどうか、補正に先立って確認することが望ましい。前述のIntellectual Property 事件¹²⁾では、VHF の定義は明細書にあったが、クレームの用語である「高周波 (high frequency)」については明細書になかったことが、VHF との比較で限定的な解釈がされた一つの原因であると考えられる。

5. おわりに

本稿で検討した、Texas Digital 事件¹⁾以降のクレーム用語の解釈において辞書の定義が争点となったケースでは、最終的に辞書の定義が用語の意味として採用されたものがほとんどであり、被疑侵害者による内部証拠の記載を理由とした限定解釈の試みが功を奏したと言える事例

は少ない。したがって、辞書の定義による通常の意味の強い推定がどの程度の内部証拠によれば覆しうるのかは、今後の判例が待たれるところである。

また、Texas Digital 事件¹⁾を始め幾つかの事件では、特許発行時に存在する辞書が有効であるとしている。しかしながら、出願人がその用語を採用した時点で存在していた辞書が用いられるべきではないか、という疑問が残る。即ち、比較的新しい技術分野では、出願時あるいは補正時には存在しなかった意味が、その後に発行された辞書により与えられる可能性がありこのような場合、出願（補正）時に意図していたものよりも広い意味を主張したり、また、出願時と発明の本質が異なる解釈を主張したりする権利者が現れるかもしれないからである。使用する辞書を特許発行時とする理由はこれまでの事件では触れられておらず、時期について争われた事件もないので、この点も、今後の判例が待たれる。

一方、辞書は用語により広義の意味を与える場合が多いことを考えると、明細書に用語の意味について全く触れない方が、より広い意味が与えられるため有利、ということにもなりかねないが、明細書が持つ第三者への公示機能とのバランスを踏まえると、それが望ましいことなのかという疑問が残る。また、Texas Digital 事件¹⁾では「辞書は外部証拠に分類するには不適當」としてはいるが、内部証拠にあたるまでは明言しておらず、辞書を外部証拠とし内部証拠を最初に審理すべきとした Markman 事件²⁾との関係で問題にならないのかという疑問も残る。これら問題点に鑑みると、内部証拠に明確な定義がない限り辞書の定義が優先されるという傾向が、今後も維持されるのか注目されるところである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注 記

- 1) Texas Digital v. Telegenix, 64 USPQ2d 1812 (Fed. Cir. 2002)
- 2) Markman v. Westview Instruments, Inc., 34 USPQ2d 1321, 1329-30 (Fed. Cir.1995)
- 3) Johnson World Wide Associates, Inc. v. Zebco Corp., 50 USPQ2d 1607 (Fed. Cir. 1999)
- 4) BNA 社「INTELLECTUAL PROPERTY LIBRARY」(判例CD-ROM)により“dictionary” & (“claim construction”or “claim definition” or “claim interpretation”)をキーワードとして検索。
- 5) Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd. 45 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1998)
- 6) Vitronics Corp. v. Conceptron,Inc., 39 USPQ 2d 1573, 1578 n.6 (Fed. Cir. 1996)
- 7) 64 USPQ2d 1926 (Fed. Cir. 2002)
- 8) 67 USPQ2d 1132 (Fed. Cir. 2003)
- 9) 67 USPQ2d 1337 (Fed. Cir. 2003)
- 10) 67 USPQ2d 1947 (Fed. Cir. 2003)
- 11) 66 USPQ2d 1943 (Fed. Cir. 2003)
- 12) 67 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2003)
- 13) 65 USPQ2d 1818 (Fed. Cir. 2003)
- 14) 65 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2003)
- 15) 66 USPQ2d 1083 (Fed. Cir. 2003)

(原稿受領日 2004年3月3日)

