

米国特許のクレーム解釈に影響する諸要因

——侵害警告を受けた場合の初期検討とその留意点——

国際第1委員会*

抄 録 米国特許権者から侵害の警告を受けるケースは依然として多いが、その対応として、権利範囲を特許権者の主張よりも狭く解釈することによって非侵害と主張することが有効な場合がある。そこで本稿では、クレームの限定的な解釈が可能かどうかという視点から、主として内部証拠（クレーム、明細書、審査経過）がクレーム解釈に与える影響について、基本原則を確認し、近年のCAFC判決を分析した。更に、その分析内容を踏まえ、企業が社内においてクレームの限定的解釈の可能性を検討する際に留意すべき実務上の注意点を考察するものである。

目 次

1. はじめに
2. クレーム解釈に影響する要因
3. 内部証拠
 - 3.1 クレーム
 - 3.2 明細書等
 - 3.3 審査経過（プロセキューション）
4. 外部証拠
5. 実務上の留意点
6. おわりに

の根拠となり得る様々な要因とクレーム解釈の具体的な手法について検討した。

なお、本稿は、2004年度国際第1委員会第4WGの飯田一人（リーダー、シャープ）、片山和之（サブリーダー、東芝メディカルシステムズ）、近藤昌志（沖電気工業）、塚口直人（三共）、茂木永子（日本電気）による検討の結果をまとめたものである。

1. はじめに

近年、日本企業のグローバル化に伴い、米国の企業あるいは個人発明家から特許権侵害について警告を受けるケースが多い。警告を受けた側としては、特許権者からの攻勢に対抗するため様々な観点から特許を検討する必要があるが、クレームを有利に解釈できる根拠を早期に発見することは、その後の交渉を有利に進めるための重要なポイントの一つである。

そこで本稿では、警告を受けた場合の初期段階において、米国特許のクレーム解釈のうち特に権利範囲を特許権者の主張よりも狭く解釈できる可能性について検討する場合を想定し、そ

2. クレーム解釈に影響する要因

クレーム解釈に影響し得る要因は、まずクレームの文言、明細書の記載および審査経過といった「内部証拠」と、それ以外の「外部証拠」に大別することができる。クレーム解釈の際にまず検討するのは内部証拠であり、その上でなお不明瞭な用語がある場合に外部証拠が参照されることになる。クレーム解釈の中心が内部証拠にある理由は、競業者が侵害を避けるための工夫・迂回をする際に拠りどころとするのが、公的記録を構成している内部証拠であるからと説明されている（Vitronics事件（1996）¹⁾）。

なお、内部証拠と外部証拠の区別に関しては、

* 2004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。

従来外部証拠とみなされていた辞書の位置付けが近年変化してきており注目されるが、辞書を内部証拠に優先させてクレームを解釈すべきか等の論点²⁾については現在(2005年4月時点)CAFCのen banc(大法廷)に係属中のPhillips v. AWH事件³⁾で審理中であり、その結論が待たれるところである。

また、特許権侵害におけるクレーム解釈では、そもそも当該クレームが有効かどうかの検討や、均等論からの検討⁴⁾が必要不可欠であるが、本稿はクレームの限定的解釈という点に焦点を絞っていることから、特許の有効性や均等論については前記辞書の取り扱いと同様に、本稿では特に触れていないことにご留意されたい。

3. 内部証拠

以下では、まず内部証拠をさらに細分化し、細分化された要素毎にクレーム解釈の基本原則の確認と最近のCAFC判例の傾向を分析する。

3.1 クレーム

クレームは、発明の技術的環境やカテゴリーが記載されるプリアンブル、発明の構成要素が記載されるボディ、両者を結合するトランジションという三つの構成要素からなる。

(1) プリアンブル

発明の意図した用途(Intended Use)や目的を記載するプリアンブルがクレームに命(life)・意味(meaning)・活力(vitality)を与えるのに必要でない場合には、クレーム解釈に用いられることはなく(Kropa事件(1951)⁵⁾)、プリアンブルがクレームの限定要素として利用できる場面は限られている。

プリアンブルがクレームの解釈に影響を及ぼさなかった例としては、例えば、プリアンブルには単に構成要素を列挙しているに過ぎずボディで完全に発明を記述しているケース(Schumer

事件(2002)⁶⁾)、従来技術のレベルをプリアンブルに記載しているに過ぎないケース(Storage Technology事件(2003)⁷⁾)、審査経過中にプリアンブルの記載に基づいて反論をしていないケース(Intirotool事件(2004)⁸⁾)などがある。

その一方で、プリアンブルがクレームの限定要素として解釈された例としては次のようなものがある。

① 明細書で定義される特殊な光ファイバーを対象とした改良発明において、プリアンブル中の当該特殊光ファイバーの記述を基にクレームを解釈したケース(Corning Glass事件(1989)⁹⁾)。

② ボディがプリアンブルの記載を引用していることから、プリアンブルの記載によってクレームを限定したケース(Bell Communications Research事件(1995)¹⁰⁾)。

③ ボディの記載だけではクレームを理解できず、プリアンブルを参照することで初めてその意味が理解されるような場合に、プリアンブルがクレームの限定要素と判断されたケース(Pitney Bowes事件(1999)¹¹⁾)。

④ プリアンブルに工程が細かく規定されボディに当該工程の一部が記述されている場合に、クレームの構成要素を定義するのにプリアンブルも使用されたと判断され、クレームの限定要素とされたケース(Eaton事件(2003)¹²⁾)。

以上のように、プリアンブルがクレームを限定する要素となるか否かの判断には、ボディとの関係、明細書、出願審査経過、当業者の認識等が参酌され、発明の記述に与える意味や影響の大きさが基準となっていると考えられる。

(2) トランジション

一般的に用いられるトランジションとしては、後に続く構成要素を包含する意味を有する「comprising」や「consisting」などがある。

「comprising」は記載していない付加要素を

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

含むオープンフレーズであり、「consisting」は記載していない要素を一切排除するクローズドフレーズであるというのが原則であるが、これにも例外がある。その一例としては、カルシウム鉱物を準備するためのキットのクレームにおいて、「consisting」で結ばれたボディに構成要素として記載されていないスパチュラ（実験用さじ）は、クレームの構成要素（主に化学物質）と何ら相互作用を示すものではなく発明とは本質的に関係ないことから、スパチュラを有していてもクレームに含まれると判断した判例がある（Norian事件（2004）^{13）}）。

また、「comprising」と「consisting」の中間に位置するトランジションとして「consisting essentially of」がある。クレームに列挙されていない構成要素を含んでいても、発明の基本的且つ新しい特性に実質的に影響を及ぼさない限りクレームに含まれると解釈され、AK Steel事件（2003）^{14）}では明細書を参酌してこの点が判断された。「composed of」も「consisting essentially of」と同様に取り扱われるトランジションであり、AFG Industries事件（2001）^{15）}において、明細書や外的証拠となる当業者の証言が参酌された結果、発明に実質的に影響を及ぼさない構成要素が存在してもクレームに含まれると判断された。

以上より、トランジションの解釈には原則が確立されているものの、内部証拠や外部証拠が参酌された場合に例外的な解釈もなされるので、注意する必要がある。

(3) クレームの用語・形式

1) about, substantiallyなど（近似値的な用語の解釈）

「about（約）」や「substantially（実質的に、おおよそ等）」など、その用語自体にある程度の幅を有するような用語がクレームで使用されることがある。CAFCは、「aboutは特定のパラ

メーターに対して、厳格な数的境界を回避するために使用される」（Pall事件（1995）^{16）}）や、「substantiallyは、発明を確立するために適切と思われる小規模な変更を取り込む目的で、その発明の性質によって担保された場合に使用される表現である」（Verve事件（2002）^{17）}）と述べ、近似値的な用語の使用を許容している。

そして、これらの用語の解釈についてCAFCは、「その解釈は事実的な状況（factual situation）による」（W. L. Gore事件（1988）^{18）}）として、明細書や審査経過等の内部証拠や専門家証人の証言等の外部証拠に照らし合わせて個別的に解釈してきた。

以下、「about」を含むクレーム文言が限定的に解釈されたCAFCの判例を紹介する。

①「weight ratio of about 40 : 1（約40 : 1の重量比）」というクレーム文言について争われた案件で、CAFCは「約40 : 1」が「162.9 : 1」まで含むとした地裁解釈に対して、4倍を超える範囲を包含することは「about」の通常の意味（辞書の意味）を無視しているので不適切であると判断した。（Conopco事件（1994）^{19）}）

②「about 5 : 1 to about 7 : 1（約5 : 1乃至約7 : 1まで）」の文言について、発明者が「3 : 1乃至5 : 1の製品では商業化は不可能」と証言したことから、「4 : 1」はクレーム範囲に含まれないと判断された。（Pall事件（1995）^{16）}）

③「below about 0.91g/cm³（約0.91g/cm³未満）」と記載されたクレームに関して、特許権者は、審査経過で「0.910乃至0.940g/cm³」が開示されている先行資料とは区別されると述べたため、「約0.91g/cm³」とは「0.910g/cm³」または「約0.910g/cm³未満」（四捨五入により0.910g/cm³になる0.9095乃至0.9104g/cm³の範囲）を意味し、「0.912g/cm³」の製品は非侵害とされた。（Viskase事件（2001）^{20）}）

このように、「about（約）」などの近似値的

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用語は普遍的な意味を有するものではなく、辞書的な意味のみを参酌してその範囲を予見することは困難といえる。しかし、検討対象となる事実的状況の範囲が広範であるため、より限定的に解釈できるような証拠を見出せる可能性も高いといえる。従って、近似値的用語の解釈・範囲が特許侵害訴訟や係争で争われた場合、内部証拠や外部証拠のあらゆる事実的状況を詳細に調査することにより、それらの用語を有利に解釈できるような証拠を見出すことが望まれる。

2) ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム

ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム(以下、「ミーンズクレーム」という)とは、クレーム中の構成要件が、ある特定の機能を実現する手段もしくは工程として記載されたクレームである(米国特許法第112条第6項。以下、「§ 112 ¶ 6」)^{21), 22)}。§ 112 ¶ 6の適用を受けるミーンズクレームにおいては、明細書の記載内容に基づいて権利範囲がクレームの文言よりも限定的に解釈されるが、その均等物も権利範囲に含まれること、および機能を達成するために必要な特徴以外の特徴にまでクレームは限定されないことに注意が必要である(Northrop事件(2003)²³⁾)。

以下、§ 112 ¶ 6が適用されるかどうかの判断基準について説明する。

クレームに「means」の用語がある場合、§ 112 ¶ 6が適用されると推定される。但し、クレーム自身にその機能を達成するための十分な構造が記載されている場合(Cole事件(1996)²⁴⁾)や、クレームに構造のみが記載され、機能が記載されていない場合(York事件(1996)²⁵⁾)には§ 112 ¶ 6は適用されない。

「means」の用語がない場合には、ミーンズクレームではないと推定されるのが原則である(Al-Site事件(1999)²⁶⁾)²⁶⁾が、クレームが単に機能だけで表現されている場合には§ 112 ¶ 6が

適用され得る(Mas-Hamilton事件(1998)²⁷⁾)。

方法を表わす「Step for」の用語が機能と共に記載されている場合には§ 112 ¶ 6のミーンズクレームと推定されるが、クレーム自身にその機能を達成するための具体的な行為が記載されている場合には例外的に§ 112 ¶ 6は適用されない(Masco事件(2002)²⁸⁾)。一方、「Step for」の代わりに「Step of」あるいは「Step」の用語が用いられている場合には§ 112 ¶ 6のミーンズクレームであるという推定は働かない(Cardiac事件(2002)²⁹⁾)。

(4) 他のクレーム(Claim Differentiationの原則の下でのクレーム解釈について)

Claim Differentiationの原則(「クレームを区別して解釈する原則」)の下では、同一の特許に含まれる複数のクレームの間では、それらの範囲が異なることが推定される(D. M. I. 事件(1985)³⁰⁾)。この原則は、特許権者がクレームの権利範囲が広範であることを主張する場合に用いられるものであって、典型的には、独立クレームが従属クレームより広い権利範囲を有すると主張される。最近の判例においても、CAFCは「争点となっている限定事項のみが独立クレームと従属クレームの実質的な相違になっている場合は、『クレームを区別して解釈する原則』の推定は最も強く働く」として、独立クレームに対して広範な解釈を行っている(SunRace Roots Enterprise事件(2003)³¹⁾)。

一方でCAFCは「『クレームを区別して解釈する原則』は、推定・ガイドであって、確固とした規則ではない」(Autogiro事件(1967)³²⁾)とも述べており、場合によってはこの原則が適用されないことも留意すべきである。例えば、①当該限定要素が出願手続中の拒絶理由を克服するために追加されたものである場合(Fantasy Sports Properties事件(2002)³³⁾)、②出願人が、独立クレームの用語を通常の意味を超えて解釈

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する意図を明細書等で示している場合、あるいは③ミーンズ・プラス・ファンクション形式のクレームとしたために実施例に記載されている構造に限定される場合（NOMOS事件（2004）³⁴⁾）等のように、クレームを区別して解釈する原則は適用されず、従属クレームのみに追加された限定要素ではあったが独立クレームに対する限定要素であると判断される場合がある。

従って、特許権者が「クレームを区別して解釈する原則」を用いてクレームの広範な解釈を主張してきた場合、上記のケースに該当するかどうかを検討すべきである。

3. 2 明細書等

クレーム解釈ではまずクレームそのものが検討されるが、次に検討されるのが明細書である（なお、本稿では要約書及び図面についても本章で述べる）。

(1) 明細書中の明確な定義に基づくクレーム解釈

特許権者は、明細書中で特別に定義することによって、クレームの文言に通常の意味とは異なる意味を与えることができるので、明細書はクレームの用語の辞書として機能することがある。従って、明細書で通常の意味よりも狭く定義されている場合には、それを根拠としてクレームを狭く解釈することができる。

明細書の定義によって、クレームの用語が狭く解釈された事例として、Durel事件（2001）³⁵⁾がある。この事件では、争点となった「酸化物」について、明細書において「金属カチオンと酸素を主として構成される物質」として定義されていたことから、酸化物は、二元化合物により構成されるべきであり、二元化合物以外の化合物は権利範囲に含まれない、と判断された。

(2) 実施例や明細書中の記載に基づくクレーム解釈

明細書中にクレーム用語が明確に定義されていない場合であっても、従来技術との比較や実施例のバリエーション等、明細書全体の記載からクレームが用語本来の意味よりも狭く解釈される場合がある。その例を以下に紹介する。

① クレーム中の「ルーメン」という用語が、同軸ルーメン以外にデュアルルーメンを含むか否かについて争われたケース（SciMed Life Systems事件（2001）³⁶⁾）において、明細書中で、デュアルルーメンを開示している従来技術とクレームされた発明を差別化していること、同軸ルーメンの利点を指摘していること、及び同軸ルーメンの構造がすべての実施例の基本的構造をなすという記載があることから、クレームのルーメンはデュアルルーメンを含まないと判断された。

② クレーム中の「染色体に組み込まれた」という用語が、外から人為的に組み込まれた遺伝子のみならず、宿主細胞に自然発生する遺伝子も含むかどうか争われたケース（Genzyme事件（2003）³⁷⁾）で、明細書全体を通じて「組み込まれた」という用語が宿主細胞染色体に挿入された外からの遺伝子に対して使用されており、また、多くの実施例及び図面等には宿主細胞に挿入された遺伝子コードのみが記載されていたことから、「組み込まれた」には宿主細胞に自然発生する遺伝子は含まれない、と判断された。

クレーム範囲は実施例に限定されないとする判例（Ekchian事件（1997）³⁸⁾）もあり、必ずしもクレームが実施例の範囲にまで限定解釈できるわけではないが、上記判例のように、クレームの文言が明細書の開示よりも広い場合には、明細書全体の記載内容に基づいてクレームを限定解釈できる可能性があるため、検討する価値がある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 要約書に基づくクレーム解釈

要約書について規定している現在の37CFR第1.72条(b)は、2003年7月の改正により「要約書はクレーム範囲を解釈するために用いられない」という部分が削除された。この反対解釈から、要約書をクレーム解釈に用いる余地があると考えられる。上述のSciMed Life System事件³⁶⁾では、クレーム解釈をサポートの一つとして要約書の記載が参酌された。要約書をクレーム解釈に用いた他の判例としては、CCS Fitness事件(2002)³⁹⁾、Honeywell事件(2002)⁴⁰⁾などがある。

(4) 「発明の名称」、「図面」に基づくクレーム解釈

以上のように、明細書の各要素を総合的に勘案してクレームが狭く解釈されることはあるが、逆に、発明の名称や図面のような明細書の個々の要素のみを根拠としてクレームが解釈された例は見当たらない。

例えばPitney Bowes事件(1999)⁴¹⁾では、審査経過中における発明の名称の補正について、「クレームの補正の効果よりも小さい効果とみなすべきである」として、発明の名称の補正を根拠としてクレームを被疑侵害者に有利に解釈することは認められなかった。

またAdvanced Cardiovascular Systems事件(2001)⁴¹⁾でも、図面のみを根拠としたクレーム解釈について、「クレームの『平行である』という文言の定義が明細書に開示されておらず、しかし平行であるように見える記載が図面にあった場合、その図面を根拠にクレームの文言を定義することは困難である」として認められなかった。

3.3 審査経過(プロセキューション)

審査経過(プロセキューション、あるいはプロセキューション・ヒストリー)とは、特許を

取得するために特許庁の審査官と出願人との間に行われた書面のやり取りをいい、クレーム解釈に関する全ての目的において、審査経過はクレーム文言がどのように解釈されるかを反映するものとなる(Elkay Mfg. 事件(1999)⁴²⁾)。特に審査官の審査通知に対する意見書および補正書における特許権者の意見がクレーム解釈における重要な証拠になることが多い。

また、特許権者がクレームの狭い解釈を審査官に主張している場合、特許権者が後になって広い範囲を主張することは許されない(禁反言の原則)ことから、クレーム解釈において審査経過を参酌することが非常に有効な場合がある。例えば、クレームの用語が明確であっても、プロセキューション中に放棄した事項はクレームの範囲から除外されることが、Southwall Techs.事件(1995)⁴³⁾で述べられている。なお、IDS(情報開示申告書)に記載された事項もクレーム解釈の基礎となる(Standard Oil 事件(1985)⁴⁴⁾)。

本稿では、審査経過が参酌されるかが微妙なケースとして(1)審査官のコメント、(2)関連の米国出願(継続出願、分割出願、一部継続出願、再審査、再発行を含む)の審査経過、(3)対応外国出願や類似分野の別出願の審査経過について考察する。

(1) 審査官のコメント

審査官の主張に対して、出願人がクレームを補正しないで反論している場合には、その審査官の主張自体は禁反言を構成しない(Dow Chemical事件(2001)⁴⁵⁾)⁴⁵⁾が、出願人が審査官の主張に対して反論の機会があるにもかかわらずそれを行っていない場合には、クレームが補正されていなくても、審査官の主張を考慮してクレームを限定解釈できる可能性があると思われる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 関連米国出願の審査経過

いわゆる「ファミリー」と呼ばれる関連出願には元の出願と一部継続出願（CIP）の関係も含まれる（Wang事件（1999）⁴⁶⁾）。

まず、前提として、クレーム同士に共通する用語がない場合は、関連出願の審査経過により対象特許のクレームを解釈することはできない（Advanced Cardiovascular Systems事件（2001）⁴¹⁾）。

しかし、クレームに共通の用語が使われている場合、その用語に関しては、共通の審査経過として適用される（Elkay Mfg. 事件（1999）⁴⁷⁾）。さらに、この事件では完全に一致した共通の用語でなくても、それらが共通の主題としてリンクしている場合には、同じ用語として審査経過が共通に適用されることが示された。この事件では「feed tube」と「feed probe」が共通の用語となるか否かが争いとなったが、「feed tube」と「feed probe」以外のクレームの構成要件は全く同じであり、「feed probe」は単に「feed tube」を真似て作っただけであるということから共通の主題としてリンクしており、共通の審査経過が適応された。

また、この審査経過の作成時期はいつであっても良い（Microsoft事件（2004）⁴⁸⁾）。このケースでは、対象特許（元の出願）が成立した後に、その継続出願の審査経過が形成されたが、この継続出願の審査経過が元の特許のクレーム解釈に遡及的に用いられた。

以上のことから、「共通する用語」が存在する場合や、完全には一致しないがそれらの用語が共通の主題として相互にリンクしている場合には、その用語に関しては、関連出願の審査経過であっても対象特許のクレーム解釈に用いることができる。従って、特許成立後に作成された審査経過を含め、米国の関連出願の審査経過を検討することもクレーム解釈における有効な手段になり得る。

(3) その他の出願の審査経過

ここでは、その他の出願として、対応外国出願の審査経過の場合、また出願人あるいは発明者が同一で且つ類似技術分野における出願であるが関連出願ではない場合の審査経過について説明する。なお、これらその他の出願の審査経過については、実際には外部証拠に分類されるべき証拠である。

対応外国出願の審査経過は重要な証拠であれば考慮されるべきである（Caterpillar事件（1983）⁴⁹⁾）。しかしながらこの事件を含め、どのような場合に重要な証拠に該当するのかについて述べた判例がないことから、対応外国出願の審査経過を米国内の審査経過と同様にクレーム解釈に用いるには注意が必要である。

また、同一の出願人による類似の技術分野の出願であっても関連出願でない場合は、共通の審査経過として、クレーム解釈に用いることはできない（Georgia-Pacific事件（1999）⁵⁰⁾）。これは共通する発明者が含まれている場合でも同じである（Abbott事件（2002）⁵¹⁾）。

4. 外部証拠

外部証拠には、内部証拠以外の証拠全般が広く含まれる。外部証拠の例としては、専門家や発明者の証言、専門書・技術文献・論文のほか、他の特許、特許出願前の発明者と弁護士間の会話（Netword事件（2001）⁵²⁾）、特定の工業規格（E-Pass Technologies事件（2003）⁵³⁾）などを挙げることができる。

外部証拠は、内部証拠のみではクレームの意味を決定できないという稀な状況において利用されることもあるが、それでもクレームを明確に理解するための補助に過ぎず、外部証拠によってクレームの用語の意味を変更、否定、拡張、限定してはならないとされている（Dow Chemical事件（2001）⁴⁵⁾等）。

このように、クレーム解釈において外部証拠

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は重要ではないが、審査の過程で参照された外部証拠が内部証拠と位置付けられた判例（Glaxo事件（2001）⁵⁴⁾）もあり、外部証拠であっても、クレームの限定解釈に用いることができる可能性がある。

5. 実務上の留意点

前章までにおいて「クレームを被疑侵害者にとって有利に解釈する」という視点から関連するCAFCの判例を紹介してきたが、本章ではクレーム解釈の手法について要因毎のポイントをまとめる。

まず、クレームそのものを検討する場合には以下の点に留意する必要がある。

- ・プリアンプルの影響：プリアンプルを参照しなければ、クレームのボディ部分の意味を理解することができない場合には、プリアンプルをクレーム解釈に適用できる。
- ・トランジションの種類：使用されているトランジションがオープンあるいはクローズなフレーズかどうかを確認する。
- ・クレームを区別して解釈する原則の回避：当該原則は推定であり、包袋禁反言やミーンズクレームの原則が優先するため、その回避を検討する。
- ・ミーンズクレームの使用：ミーンズクレームであればクレームが実施例に開示されたものおよびその均等物の範囲に限定される。

但し、形式的にはクローズドフレーズのトランジションが使用されている場合や、クレームがミーンズクレームの形式でない場合であっても、これまで紹介したように原則とは異なる手法でクレーム解釈が行われたケースがある。従って、明細書の記載内容および審査経過における特許権者の主張、更に、場合によっては当業者の認識等の外部証拠について上記の観点から確認する必要がある。

クレームの文言が明細書で明確に定義されている場合のほか、要約書、実施例、従来例との比較、また発明の効果に関する記載など、明細書全体の内容からクレーム範囲が決定されることにも留意しなければならない。従って、自己の主張をサポートする要因を明細書中から複数見つけておく方が望ましい。

審査経過もクレーム解釈の際には重要な要素となる。審査官の主張に対して、特許権者がクレームを補正している場合や反論していない場合には、審査官の主張もクレーム解釈に影響し得る。また、継続出願や分割出願等の関連出願の審査経過であっても、共通の用語や共通の主題として使用される用語については、その内容を根拠としてクレーム解釈することができるので、場合によってはこれら関連出願の審査経過も検討することも有効である。

外部証拠は、明細書や審査経過等の内部証拠に比べると、クレーム解釈において補助的な証拠として位置付けられている。しかし、外部証拠が内部証拠に引用されている場合は、内部証拠と同じ位置付けでクレーム解釈に影響するため、被疑侵害者に有利となる解釈の証拠として使用できるかどうかを検討する必要性が生じる。

6. おわりに

米国特許のクレーム解釈については、毎年多くの判例が下されており、論点も多岐にわたることから、今後もその解釈手法については様々な変化を辿っていくことが予想される。しかし、現時点におけるクレーム解釈の手法や傾向を理解することは非常に有益であると考えられる。

本稿が、実際に侵害警告を受けた場合の初期段階におけるクレーム検討の一助となり、更には「強い特許」を取得する上でも、クレームおよび明細書作成時における留意点として本稿を活用して頂ければ幸いである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注 記

- 1) Vitronics v. Conceptronic, 39 USPQ2d 1573, 1576 (CAFC1996)
- 2) 知財管理, Vol.54, No.7, 2004「米国におけるクレーム解釈時の辞書の取扱—最近のCAFC判決から」
- 3) Phillips v. AWH, 71 USPQ2d 1765 (CAFC2004)
- 4) 知財管理, Vol.52, No.9, 2002「補正による出願経過禁反言と均等論侵害の主張の制限—フェスト事件を考慮した実務上の留意点と対策」
- 5) Kropa v. Robie and Mahlman, 88 USPQ 478 (CCPA1951)
- 6) Schumer v. Laboratory Computer Systems, 64 USPQ2d 1832 (CAFC2002)
- 7) Storage Technology v. Cisco Systems, 66 USPQ2d 1545 (CAFC2003)
- 8) Intirtool v. Texar, 70 USPQ2d 1780 (CAFC 2004)
- 9) Corning Glass Works v. Sumitomo Electric, 9 USPQ2d 1962 (CAFC1989)
- 10) Bell Communications Research v. Vitalink Communications, 34 USPQ2d 1816 (CAFC 1995)
- 11) Pitney Bowes v. Hewlett Packard, 51 USPQ2d 1161 (CAFC1999)
- 12) Eaton v. Rockwell International, 66 USPQ2d 1271 (CAFC2003)
- 13) Norian v. Stryker, 70 USPQ2d 1508 (CAFC 2004)
- 14) AK Steel v. Sollac, 68 USPQ2d 1280 (CAFC 2003)
- 15) AFG Industries v. Cardinal IG, 57 USPQ2d 1776 (CAFC2001)/71 USPQ2d 1678 (CAFC 2004)
- 16) Pall v. Micron Separations, 36 USPQ2d 1225 (CAFC1995)
- 17) Verve v. Crane Cams, 65 USPQ2d 1051 (CAFC 2002)
- 18) W. L. Gore & Associates v. Garlock, 6 USPQ2d 1277 (CAFC1988)
- 19) Conopco v. May Department Stores, 32 USPQ2d 1225 (CAFC1994)
- 20) Viskase v. American National Can, 59 USPQ2d 1823 (CAFC2001)
- 21) 知財管理, Vol.52, No.10, 2002「ミーンズクレームの解釈と侵害認定」
- 22) パテント, 2000, Vol.53, No.7「米国特許のミーンズ・プラス・ファンクションクレームの解釈」
- 23) Northrop Grumman v. Intel, 66 USPQ2d 1341 (CAFC2003)
- 24) Cole v. Kimberly-Clark, 41 USPQ2d 1001 (CAFC1996)
- 25) York Products v. Central Tractor Farm & Family Center, 40 USPQ2d 1619 (CAFC1996)
- 26) Al-Site v. VSI International, 50 USPQ2d 1161 (CAFC1999)
- 27) Mas-Hamilton Group v. LaGard, USPQ2d 1010 (CAFC1998)
- 28) Masco v. United States, 64 USPQ2d 1182 (CAFC2002)
- 29) Cardiac Pacemakers v. St. Jude Medical, 63 USPQ2d 1725 (CAFC2002)
- 30) D. M. I. v. Deere, 225 USPQ 236 (CAFC1985)
- 31) SunRace Roots Enterprise v. SRAM, 67 USPQ2d. 1438 (CAFC2003)
- 32) Autogiro v. United States, 155 USPQ 697, 708 (Ct.Cl. 1967)
- 33) Fantasy Sports Properties v. SportsLine.com, 62 USPQ2d 1564 (CAFC2002)
- 34) NOMOS v. BrainLAB, 69 USPQ2d 1853, (CAFC2004)
- 35) Durel v. Osram Sylvania, 59 USPQ2d 1238 (CAFC2001)
- 36) SciMed Life Systems v. Advanced Cardiovascular Systems, 58 USPQ2d 1059 (CAFC2001)
- 37) Genzyme v. Transkaryotic Therapies, 68 USPQ2d 1596 (CAFC2003)
- 38) Ekchian v. Home Depot, 41 USPQ2d 1364 (CAFC1997)
- 39) CCS Fitness v. Brunswick, 62 USPQ2d 1658 (CAFC2002)
- 40) Honeywell v. Victor Co. of Japan, 63 USPQ2d 1904 (CAFC2002)
- 41) Advanced Cardiovascular Systems v. Medtronic, 60 USPQ2d 1161 (CAFC2001)
- 42) Elkay Manufacturing v. Ebco Manufacturing, 52 USPQ2d 1109 (CAFC1999)
- 43) Southwall Techs. v. Cardinal IG, 324 USPQ2d 1676 (CAFC1995)
- 44) Standard Oil v. American Cyanamid, 227USPQ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 293 (CAFC1985)
- 45) Dow Chemical v. Sumitomo Chemical, 59 USPQ2d 1609 (CAFC2001)
- 46) Wang v. America Online, 53 USPQ2d 1161, 1164-65 (CAFC1999)
- 47) Elkay Manufacturing v. Ebco Manufacturing, 52 USPQ2d 1109 (CAFC1999)
- 48) Microsoft v. Multi-Tech Systems, 69 USPQ2d 1815 (CAFC2004)
- 49) Caterpillar Tractor v. Berco, S.p.A., 219 USPQ 185 (CAFC1983)
- 50) Georgia-Pacific v. Unites States Gypsum, 195 F.3d 1322, 1333 (CAFC1999)
- 51) Abbott Laboratories v. Dey L. P., 62 USPQ2d 1545 (CAFC2002)
- 52) Netword v. Centraal, 58 USPQ2d 1076 (CAFC 2001)
- 53) E-Pass Technologies v. 3Com, 67 USPQ2d 1947 (CAFC2003)
- 54) Glaxo v. Ranbaxy, 59 USPQ2d 1950 (CAFC 2001)

参考文献

- (1) 「PATENT LITIGATION AND STRATEGY」(2nd Edition) Kimberly A. Moore他著 Thomson West刊
- (2) 「判例で読む米国特許法」木村耕太郎著 (社)商事法務研究会刊
- (3) 知財管理, Vol.54, No.12, 2004「禁反言の効力とその適応限界」

(原稿受領日 2005年4月4日)

