

最も広い合理的解釈に対する 考察と近年の事例



会員 小池 孝史

要 約

日本の出願人及び代理人が米国で特許の権利化を図る際に戸惑うことの多いプラクティスの一つとして「最も広い合理的解釈 (Broadest Reasonable Interpretation : BRI)」基準が挙げられるだろう。

BRI 基準は米国における権利化手続の最も基本的かつ重要なスタンダードといえるが、一方でこの基準を正確に把握することは容易ではなく、現在でもその解釈を巡る争いの例は枚挙にいとまがない。

本稿では、BRI 基準に関する米国特許審査基準 (Manual of Patent Examining Procedure : MPEP) の規定を紹介すると共に、近年の事例の解説を交えながら筆者の所感をまとめさせていただいた。

目次

1. 最も広い合理的解釈とは
2. 米国特許審査基準の紹介
 2. 1 最も広い合理的解釈の基本的な考え方
 - (1) 明細書からみて最も広く合理的な解釈
 - (2) 最も広い合理的解釈と最も広い可能性のある解釈
 2. 2 明白な意味 (Plain Meaning)
 2. 3 最も広い合理的解釈を受けない場合
 - (1) 辞書編集者 : MPEP 2111.01 (VI) (A)
 - (2) 否認又は放棄 : MPEP 2111.01 (VI) (B)
 2. 4 特許法 112 条 (f) 項による解釈との関係
 2. 5 BRI 基準と Phillips 基準との比較
3. 近年の事例の紹介
 3. 1 *In re Smith International Inc.* (Fed. Cir. 2017).
 3. 2 *Knowles Electronics LLC v. Cirrus Logic Inc.* (Fed. Cir. 2018).
 3. 3 *In re Power Integrations, Inc.* (Fed. Cir. 2018).
 3. 4 *Quanergy Systems Inc. v. Velodyne Lidar USA, Inc.* (Fed. Cir. 2020).
 3. 5 *St. Jude Medical v. Snyders Heart Valve* (Fed. Cir. 2020).
4. 最後に
 4. 1 対応方針の提案
 - (1) 審査官が発明そのものを誤って解釈していると思われる場合
 - (2) 審査基準や判例に反していると思われる場合
 - (3) 言語の違いが影響している場合
 4. 2 おわりに

1. 最も広い合理的解釈とは

はじめに、「最も広い合理的解釈 (Broadest Reasonable Interpretation : BRI)」基準の概念について簡単に紹介しておきたい。

まず、BRI 基準が適用されるのは、米国特許商標庁 (United States Patent and Trademark Office : USPTO) における審査係属中のクレームに限定される。なお、ここでいう「審査係属中」には、再審査手続 (Reexamina-

tion)⁽¹⁾や権利化前の審判手続 (Appeal) も含まれる。換言すれば、同じ USPTO の特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board : PTAB) による手続であっても、権利化後の当事者系レビュー (Inter Partes Review : IPR) や特許付与後レビュー (Post Grant Review : PGR) 等⁽²⁾、あるいは連邦地方裁判所における訴訟手続中のクレーム解釈には BRI 基準は適用されない。これらの手続では、後に触れる Phillips 基準が適用される。クレームの解釈基準であるから、当然明細書の記載に対して BRI 基準が適用されることもない。

また、BRI はクレームの解釈基準であるため、当然のことながら、新規性 (102 条)、非自明性 (103 条)、明瞭性 (112 条 (b) 項)、及び特許適格性 (101 条) といったクレームに対する拒絶理由の全てに関わってくる。さらに、後述するように、112 条 (f) 項に規定されるミーンズ・プラス・ファンクション (Means Plus Function : MPF) クレームの判断においても BRI 基準が適用される。したがって、BRI 基準は米国特許審査の原則といっても過言ではないだろう。

それだけに、BRI という言葉自体は頻繁に触れている会員も多いだろう。また、ほんやりと、「米国では予想していたよりも広くクレームを解釈されることがある」という認識をされている会員も多いかも知れない。その認識自体は誤りではないと思われるが、BRI 基準に対する理解の程度が権利化手続の効果・効率を大きく左右する可能性があることに注意を促したい。なぜならば、拒絶理由の妥当性を判断する際は、出願人側も BRI 基準に則って考える必要があるからだ。拒絶理由の内容が BRI 基準に則っているのであれば、拒絶理由に反論することは効果的とはいえないだろうし、拒絶理由の内容が BRI 基準から明らかに逸脱しているのであれば、(より良い権利を確保するための手段として) 補正は最善の手段とはいえないかも知れない。いわゆる「落としどころ」を判断する上で、BRI に対する理解は大いに役立つはずである。

2. 米国特許審査基準の紹介

本章では、BRI について定める米国特許審査基準 (MPEP) 第 2111 章の記載の中でも、特に重要と思われる点をピックアップして紹介していきたい。なお、MPEP の和訳は、日本国特許庁の提供する対訳⁽³⁾を引用している。

2. 1 最も広い合理的解釈の基本的な考え方

(1) 明細書からみて最も広く合理的な解釈

MPEP 第 2111 章の冒頭は、最も広く合理的な解釈の基本的な考え方を説明している。具体的には、『USPTO は、単にクレームの文言に基づくのではなくて、「明細書からみて、当該技術の熟練者により解釈される」最も広い合理的な解釈をクレームに与えて、特許出願のクレームの範囲を判断する』⁽⁴⁾とある (下線筆者。以下同様)。

即ち、BRI 基準の判断主体が「当業者」であること、文言そのものではなく、「明細書からみて (in light of the specification)」最も広い合理的なクレーム解釈を与えるのが BRI 基準となる。

また、米国特許規則 37 CFR 1.75 条 (d) (1) には、クレームが、明細書の残部に記載される発明と一致し、かつ、クレームで使用される文言の意味が、詳細な説明への参照によって確認できるように、詳細な説明においてサポートされていなければならない旨が規定されている。なお、米国においてクレームは明細書の一部と位置付けられる⁽⁵⁾ことから、上記「明細書の残部」とは、明細書を構成するクレーム、発明の詳細な説明、要約書のうち、クレームを除いた部分、という意味になる。

以上のことから、明細書の記載を完全に無視してクレームの解釈を捻げることは、少なくとも審査基準や特許規則の上では不合理と言えよう。

(2) 最も広い合理的解釈と最も広い可能性のある解釈

また、審査官への注意喚起として、『最も広い合理的な解釈 (BRI) は、最も広い可能性のある解釈 (Broadest Possible Interpretation) を意味するものではない』旨も記載されている。より具体的には、BRI により与えられるクレーム用語の意味は、『同用語の通常的及び慣例的な意味 (ordinary and customary meaning) であって、明細書及び図面におけるクレーム用語の使用と一致しなければならない。』、『クレームの最も広く合理的な解釈は、

当該技術の熟練者が到達する解釈とも一致しなくてはならない。』とある。

上記から、明細書等における用語と一致しない意味を与えるクレーム解釈は、仮にそのような解釈が理論上可能であっても、合理的解釈には当たらないとも読める。ただし、2. 2 節でも説明するように、筆者の経験上、ここでいう「一致する (consistent with)」とは、必ずしも同一の意味を持たせるというニュアンスではなく、「矛盾しない」というニュアンスとして取り扱われることが多いようである (MPEP 第 2173.01 章 (I) も参照)。

2. 2 明白な意味 (Plain Meaning)

MPEP 第 2111.01 章 (I) には、『最も広範な合理的解釈に基づいて、クレームの文言は、明白な意味を与えられなくてはならない。ただし、その意味は明細書に矛盾しないものとする。』と記載されている。さらに、ここでいう「明白な意味」について、『発明時点において、当該技術において通常のスキルを有する者によって与えられる通常の及び慣例的な意味である。』と説明されている。

したがって、審査官がクレームの文言を解釈する際のステップは、①当業者が通常的・慣例的に想定し得る範囲で最大限その意味を拡げる、②得られる解釈が明細書と矛盾していないか確認する、といった流れとなろう。即ち、本規定に従えば、①のステップで得られた解釈が明細書と一致しているか、ではなく、当該解釈が矛盾するか、という判断で良い、ということになる。

この点は、明細書との「一致」を要件とする上記 2. 1 節との整合性が気になる読者もいると思うが、当該部分を MPEP の原文で読むと納得していただけるのではないかと思う。即ち、原文では、2. 1 節の要件を consistent with the specification、2. 2 節の要件を inconsistent with…the specification と表現しており、表現としての整合性は保たれている。筆者の個人的な印象であるが、「一致」という文言 (訳出) は、少し誤解を生む表現であるように思われる。そもそも、明細書における用語の意味と同一の意味をクレームで与えるのであれば、「最も広い解釈」を与えるという基準自体が成立しないであろう。

さて、当該「明白な意味」であるが、当業者にとっての「通常的及び慣例的な意味 (customary and ordinary meaning)」が争いになることもある。この点に関しても MPEP 第 2111.01 章 (I) 及び (III) に説明があり、『用語の通常的及び慣例的な意味は、クレーム自体の言葉、明細書、図面及び先行技術を含む多様な情報源によって立証され得る。』、『クレームが、先行技術の特許、公開出願、業界誌及び辞書類を含む先行技術にどのようにして使用されているかということについて注視するのも適切なことである。』、『しかしながら、クレーム用語の意味を決定するための最良な情報源は明細書である。』とされている。

したがって、審査官のクレーム解釈が「当業者にとって通常的及び慣例的な意味」を逸脱していると主張する場合は、まずは明細書等の内的証拠 (intrinsic evidence) に依拠した主張が重要であり、外的証拠 (extrinsic evidence) となる先行技術文献、業界紙、辞書等を用いた主張は、明細書等に基づく当該用語の定義が不明確である場合に適用される、二次的な考慮要素という位置づけになろう。なお、判断主体が当業者であるため、辞書等を用いる場合も、広辞苑のような幅広い分野を網羅した一般的な辞書よりも、発明の属する分野において利用されている専門的な辞書の方が証拠としての効果は高いと思われる。

2. 3 最も広い合理的解釈を受けない場合

MPEP 第 2111.01 章 (IV) には、当業者にとっての通常的かつ慣例的な意味をクレーム用語に与えることの例外、即ち BRI 基準を用いたクレーム解釈に対する例外についての説明がある。具体的には、①『出願人が自らの辞書編集者として行為する場合』、及び②『出願人が明細書中におけるクレーム用語の全範囲を否認又は放棄する場合』はクレーム用語に対して最も広い合理的な解釈が与えられることはない。

(1) 辞書編集者：MPEP 2111.01 (VI) (A)

例外①の「辞書編集」は、発明者自身が明細書において使用する用語に定義を与えている場合はそれに従って審査を行う、というルールになる。ただし、以下のような連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の判決⁽⁶⁾⁽⁷⁾の規範に沿っ

た定義付けがされていなければならない点に留意が必要である：『発明者は発明を記載するため使用される特定の用語を定義することができるが、合理的明確さ、思慮深さ及び正確さをもってそのことを行わなければならない、また、そのようにする場合は、意味の変更について当該技術の熟練者に通知するように、特許の開示内に何らかの仕様で発明者の一般的ではない定義を明確に述べることをしなければならない。』。

例えば、「本願において、〇〇とはX Xを含んでいても良い。」「本願における〇〇は、例えば、X Xを意味する。」といった記載は、単に例示的な意味を与えるものに過ぎないため、特定の定義を与えたものとしては判断されない（BRI基準の例外には当たらない）だろう。

なお、辞書編集の仕方については特に決まりはなく、明細書や図面全体の記載から特定の定義が与えられている、と判断された事例⁽⁸⁾⁽⁹⁾もある。したがって、明細書中にそのようなサブセクションを設ける必要はない。ただし、不要な争いを避けるためにも、意図的にクレーム用語に定義を与えようとするのであれば、定義を与えていることが明確になるよう記載するべきと考える。

(2) 否認又は放棄：MPEP 2111.01 (VI) (B)

例外②の「否認又は放棄」も、そのような否認又は放棄が『明瞭、かつ、紛れもない場合にのみ考慮される』。したがって、発明がある特徴を含んでいないことが明細書全体の記載から明らかであれば、クレームの文言自体はより広義に解釈できるものであったとしても、当該特徴はクレームされる権利範囲から除外される⁽¹⁰⁾。

なお、特定の特徴を欠くことが明示されていなくても、例えば、ある特徴を欠くことに基づいて先行技術との区別を示している場合や、当該特徴を有することが先行技術の課題であると記載しているような場合は、当該特徴を有する範囲を否認したと認められ得る⁽¹¹⁾。

なお、例外①②の何れの場合も、明細書が一貫して特定の定義を与えている、あるいは特定の特徴を排除している、と認められる場合のみ適用される。したがって、実施形態が複数ある場合に、ある実施形態に関する記載は例外①又は②の要件を満たしていたとしても、他の実施形態に関する記載が当該要件を満たしていないと判断されれば例外の適用はない。

2. 4 特許法 112 条 (f) 項による解釈との関係

米国実務における特徴的なクレーム解釈基準として、法 112 条 (f) 項にミーンズ・プラス・ファンクション (MPF) クレームに関する規定がある。大まかに説明すれば、機能的な特徴や作用によって規定される構成要件は、明細書で具体的に開示される要素を意味するものとして限定的に解釈する、という規定である。可能な限り広義の意味を与えるとする BRI 基準とは、正反対の規定のようにも思われるが、MPEP 第 2181 章には以下のような記載がある。

“[T] he broadest reasonable interpretation of a claim limitation that invokes 35 U.S.C. 112 (f) is the structure, material or act described in the specification as performing the entire claimed function and equivalents to the disclosed structure, material or act.”

「特許法第 112 条 (f) 項が適用されるクレーム限定の最も広い合理的解釈は、クレームされた機能全体を実施するものとして明細書に記載された構造、材料又は行為、及びそれらの均等物である。」

したがって、法 112 条 (f) 項の正確な位置づけは、BRI の例外ではなく、BRI 基準の枠組みの中で追加的に要件が付加されたもの、となる。即ち、法 112 条 (f) 項が適用される場合、審査官は当該特徴を可能な限り広義に解釈するが、その解釈は実施形態として記載された要素を超えてはいけない。通常、BRI 基準が適用される場合、その最大値（臨界）は審査官の主観（裁量）に委ねられるが、法 112 条 (f) 項が適用される場合に限り、その最大値が客観的に定まる、といってもよいかも知れない。

なお、MPEP2111.01 章 (V) には、法 112 条 (f) 項に該当しないクレーム用語の判断手法、言い換えれば、上

記2. 1～2. 3節で紹介した規定をまとめた、通常のクレーム解釈の手順が示されているので、参考までにここで紹介しておきたい（図1参照）。

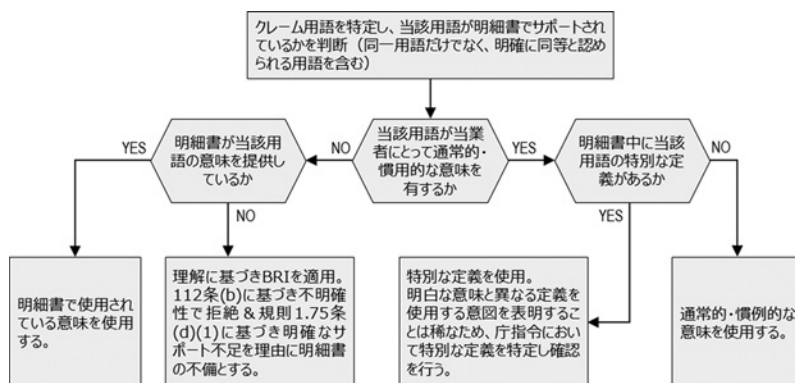


図1 法112条(f)に該当しないクレーム用語の判断手法

2. 5 BRI 基準と Phillips 基準との比較

紙面の都合上詳細な説明は省略するが、権利化後のクレーム解釈基準である Phillips 基準については、CAFC の大法廷判決 (en banc)⁽¹²⁾ において以下のように判示されている。

“Claims are given their ordinary and customary meaning to a person of ordinary skill in the art at the time of the invention, by considering the claims, specification, and prosecution history when construing patent claims.”

「クレーム、明細書、及び審査履歴を考慮の上、当業者にとって通常の・慣例的な意味を与える。」

したがって、規範としては BRI との間には大きな違いはないように思われる。事実、別の CAFC 判決⁽¹³⁾ では、BRI 基準のクレーム解釈と Phillips 基準のクレーム解釈とが同等の解釈となり得る旨が言及されている。ただし、同判決でも示されているように、BRI の解釈が Phillips 基準の解釈よりも狭くなることはないため、両基準の関係性は、「BRI ≥ Phillips」となる。

なお、Phillips 基準によって権利範囲が相当限定される、と考える実務家もいるようであるが、審査を経て特許性が認められた範囲（BRI 基準下の権利範囲）と、実際に権利行使できる範囲（Phillips 基準下の権利範囲）とに大きな乖離があると考えられることは合理的ではないと思われる。当然、例外はあるが、多くは略同一の解釈に帰着しているようである。

3. 近年の事例の紹介

BRI 基準については、詰まるところ何をもって「合理的」とするのかという判断が問題となるのだが、主観的な要素が含まれるために 0（ゼロ）1（イチ）で判断することはできず、いわゆる「グレイゾーン」が存在する。それでも、上記した審査基準を理解した上で種々の事例に触れていただくことでグレイゾーンに対する判断精度が上がると思われる。

そこで、本章では BRI 基準に基づくクレーム解釈の是非が争点となった近年の事例を時系列で紹介したい。なお、クレーム解釈以外の争点は省略する。

3. 1 In re Smith International Inc. (Fed. Cir. 2017).

(1) 事案の概要

本件特許（米国特許第 6,732,817 号）は油井やガス井の掘削時に用いられる坑井内工具（downhole tool）に関する。本事案では、再審査手続に基づく審判においてクレームに記載された「本体（body）」の解釈が争われた。

本件特許で主に問題となったクレームの記載は以下の通りである。

An expandable downhole tool for use in a drilling assembly..., comprising :
a body; and
at least one non-pivotable, movable arm...
掘削アセンブリに用いられる拡張可能な坑井内工具であって、
本体と、
少なくとも1つの旋回不能な稼働アームと、を備え、…。

PTABは、『当該「本体」なる用語は、「部材」や「要素」といった用語と同様の総称 (generic term) に過ぎず、それ自体では何ら構造的な特徴を有しない』、『BRI 基準において、当該「本体」は坑井内工具の全体的な部分であって、複数の要素を含んでも良い』、『本件明細書は、「本体」なる用語に対して特定の定義付けをしておらず、審査官による解釈を除外するような記載もない』と判断し、引例 Eddison (WO 00/31371) の本体、マンドレル、及びカムスリーブを一体としてみれば、本件特許の「本体」と差異がないと判断した (図2 参照)。

上記 PTAB の判断を不服とし、特許権者 Smith International が上訴したのが本件である。

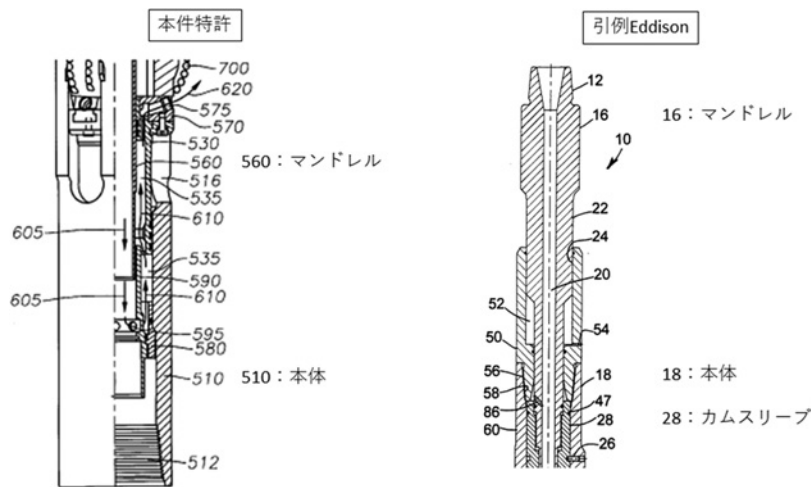


図2 本件特許 FIG. 4 と引例 Eddison FIG. 1

(2) 判旨

【結論】

本件「本体」は、坑井内工具のマンドレル等の他の要素を含まない、「外側筐体」を意味する。

【理由】

明細書からみて最も広く合理的な解釈とは、クレーム用語に対する審査官の広範な読み方を明細書が禁止又は除外しているか否かで判断するものではない。また、単に明細書と矛盾しているか否かで判断するものでもない。In re Morris, 127F.3d 1048, 1054 (Fed. Cir. 1997). 当該解釈は、発明の説明と適合する解釈、即ち、明細書と整合性のある解釈 (an interpretation that is consistent with the specification) を意味する。

本件特許の明細書は、一貫して (consistently)、当該「本体」がマンドレル等の他の構成要素とは異なる要素であると説明している。したがって、本願特許の「本体」を、引例 Eddison のマンドレルやカムスリーブを含む要素と解釈することはできない。

【解説】

現実問題として、クレームで使用する (あるいは補正により将来的にクレームに組み込まれる可能性のある) 用語の全てに対して特定の定義付けをしたり、クレームで使用されない要素の全てを権利範囲から除外したりすることはほぼ不可能であると思われる。また、より広い権利を確保しようとして権利化を図る以上、出願時からそのような定義付けや限定を加えることは、実務上好まれないと思われる。したがって、例外①②を利用して BRI の適

用を排除することは必ずしも容易ではない。

本件においても、「本体 (body)」に対して特定の定義付けがされている、とまでは理解されていない。したがって、2. 3 節で紹介した例外①が適用されたわけではない。しかしながら、明細書全体において一貫した用語の使い方をすることで最も広い合理的な解釈 (BRI) の範囲に一定の歯止めがかかることが示されており、興味深い事案ではなかろうか。

3. 2 Knowles Electronics LLC v. Cirrus Logic Inc. (Fed. Cir. 2018).

(1) 事案の概要

本件特許 (米国特許第 6,781,231 号) は微小電気機械システム (MEMS) パッケージに関する (図 3 参照)。本事案では、再審査手続に基づく審判においてクレームの前文 (preamble) に記載された「パッケージ (package)」の解釈が争われた。

本件特許で主に問題となったクレームの前文は以下の通りである。

A microelectromechanical system package comprising : ...
微小電気機械システムパッケージであって、以下を備える : ...

特許権者 Knowles は、当該「パッケージ」はスルーホール実装又は表面実装による第 2 の接続が必須であると主張した。しかし、PTAB は当該解釈を採用せず、実装手段は上記 2 つの例に限定されず、引例が開示する実装手段も含むと判断して本件特許発明の新規性を否定した。

上記 PTAB の判断を不服とし、特許権者 Knowles が上訴したのが本件である。

なお、本件特許の内的証拠 (明細書、審査履歴等) において当該「パッケージ」に対する定義付けはなく、PTAB は外的証拠に基づき最も広い合理的な解釈 (BRI) を与えている。

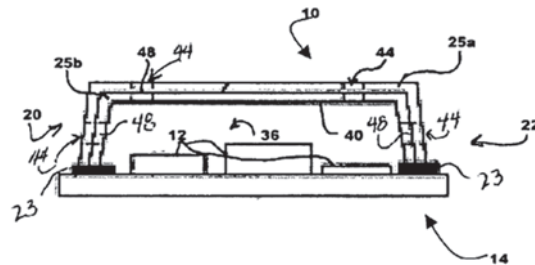


図 3 本件特許代表図

(2) 判旨

【結論】

PTAB のクレーム解釈に違法性はない。

【理由】

提示された証拠の中に、合理的だが矛盾する解釈が複数存在する場合、PTAB が、他のもっともらしい解釈に代えて、そのうちの 1 つの解釈を選択したという理由のみでは PTAB の判断が不適法ということはできない。In re Jolley, 308 F.3d 1317, 1320 (Fed. Cir. 2002).

本件特許の特許権者 Knowles は、特定の辞書に基づき、当該「パッケージ」の実装手段がスルーホール実装又は表面実装に限定される旨を主張する。しかしながら、PTAB が指摘するように、多くの参考文献は実装手段が上記 2 つの例に限定されないことを示唆する。したがって、当該「パッケージ」の第 2 の接続に対する実装手段を上記 2 つの例に限定する必要はない。

【解説】

上記 2. 2 節で紹介した通り、明細書において用語の定義がない、あるいは定義が明確でない場合、クレーム用語の「通常の及び慣例的な意味」は外的証拠を参照して判断することができる。ただし、内的証拠と異なり、外的証拠は種類、数ともに多数存在し得る。また、本件に依れば、異なる外的証拠に基づく異なる解釈が可能な場合、USPTO の審査官や PTAB の審判官は、任意に解釈を選択できることになる。

したがって、外的証拠に依拠した主張はハードルが高く、限定的な解釈を主張することは難しいといえよう。

3. 3 *In re Power Integrations, Inc.* (Fed. Cir. 2018).

(1) 事案の概要

本件特許（米国特許第 6,249,876 号）は電磁妨害（EMI）の低減技術に関する（図 4 参照）。本事案では、再審査手続に基づく審判においてクレームに記載された「結合された (coupled)」と「させる (causing)」の解釈が争われた。

本件特許で主に問題となったクレームの記載は以下の通りである。

A digital frequency jittering circuit..., comprising : ...
 a digital to analog converter coupled to the control input for varying the switching frequency; and
 a counter coupled to the output of the oscillator and to the digital to analog converter, the counter causing the digital to analog converter to adjust the control input and to vary the switching frequency.

デジタル周波数ジッタリング回路であって、…

スイッチング周波数を変更するために制御入力に結合されたデジタル／アナログ変換器と、

前記発振器の出力及び前記デジタル／アナログ変換器に結合され、前記デジタル／アナログ変換器により前記制御入力を調整させて前記スイッチング周波数を変更するカウンタと、を備える。

PTAB は、当該「結合された」の意味を、一般的な辞書（Webster's Dictionary）の定義に基づき「2つの要素が1つの回路に結合されること」と解した。また、カウンタ自身がデジタル／アナログ変換器に制御入力を調整させる (cause) 必要はなく、「カウンタとメモリとが協同して変換器を動作させる」ものであっても良いと判断した。この結果、本件特許の上記クレームに係る発明は、引例 Martin（米国特許第 4,638,417 号）等に基づき特許性が無いとされた。

上記 PTAB の判断を不服とし、特許権者 Power Integrations が上訴したのが本件である。

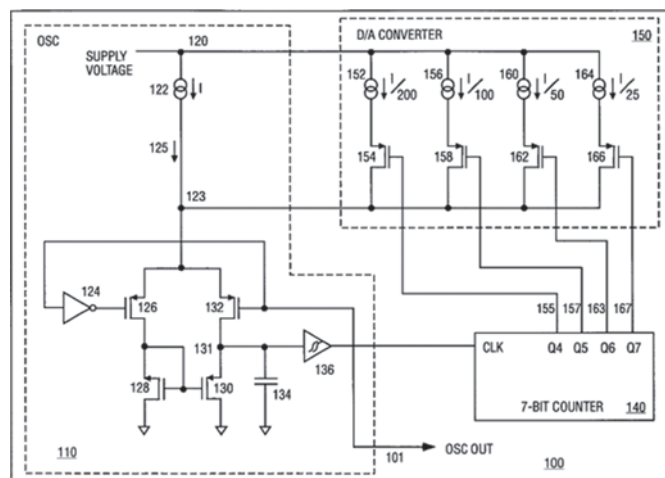


図 4 本件特許代表図

(2) 判旨

【結論】

PTAB の解釈は、明細書の記載を考慮しておらず、不合理かつ不適切である。本件発明にあっては、カウンタとデジタル／アナログ変換器とは特定の形式で接続されている必要がある。

【理由】

BRI は、クレーム全体の文言及び詳細な説明を無視してクレーム用語を自由に解釈することを認めるものではない。*Trivascular, Inc. v. Samuels*, 812 F.3d 1056, 1062 (Fed. Cir. 2016)。

PTAB の過度に広い解釈を認めるならば、本件特許の回路を構成するあらゆる要素同士は、当該要素間の距離や途中の介在要素の数、あるいは両者が直列に接続されているか並列に接続されているか等に関係なく「結合され (coupled)」ていることになる。また、PTAB は、カウンタの出力が変換器の動作に対して与える影響の度合いや当該影響が間接的なものか否かを考慮することなく、カウンタは変換器に制御入力を調整「させて (cause)」スイッチング周波数を変更していると指摘する。

しかし、カウンタから送られてきた信号と関係なく、メモリに記憶されたデータに基づいてデジタル／アナログ変換器の出力を変更することが、本クレームの「デジタル／アナログ変換器により制御入力を調整させて前記スイッチング周波数を変更するカウンタ」という特徴に相当すると示唆するような記載は、本クレームのどこにもない。

さらに、PTAB によるクレーム解釈は、クレームの記載を無意味なものとする。本クレームは、冒頭において「カウンタとデジタル／アナログ変換器とを備える回路」と規定している。仮に、「前記デジタル／アナログ変換器に結合され…たカウンタ」なる特徴を、PTAB が主張するように「2つの要素が同一の回路に存在していること」と解釈すると、当該特徴は（冒頭の記載との関係で）不必要で余分な記載ということになる。

何より、PTAB による不当に広いクレーム解釈は明細書でサポートされていない。あるクレーム用語の意味が複数の辞書に載っているというだけでは、当該意味の全てが明細書からみて合理的な解釈になるわけではない⁽¹⁴⁾。本件発明は、追加の要素を用いることなく EMI ノイズを低減することに主眼がおかれているところ、引例の如くカウンタとデジタル／アナログ変換器との間にメモリを設けることは、本件発明の目的と整合しない。

加えて、本件特許の全ての実施形態が、カウンタが制御信号をデジタル／アナログ変換器に伝達することを示しており、カウンタと変換器が直接接続される様子が図示されている。本件明細書は、カウンタと変換器との間にメモリを介在させ、当該メモリが両者の間のやり取りを制御する形態を示唆しない。

本件特許は、PTAB が提案する回路（カウンタと変換器との間にメモリを介在させた回路）を明確には排除しない。しかしながら、そのような回路は、回路の最小化に着目する本件明細書の記載、及び（他の要素ではなく）カウンタが変換器に入力を調整させる (cause) 旨を規定する明白なクレーム表現 (plain claim language) と矛盾する。

【解説】

本事例は、明細書の記載だけでなく、クレーム中の他の記載にも着目してクレームの解釈範囲を限定している点が興味深い。

先ず、クレームの記載に基づく限定であるが、本事例では、①クレームの文言から導き出される一般的な意味 (plain claim language) と、②他のクレーム用語との関係とから、クレームの解釈範囲 (BRI) を制限している。具体的には、①に関し、“the counter causing” という文言から、制御信号の調整をする主体はカウンタであって、他の要素（メモリ）による動作を含むとすることは不合理と判断している。また、②に関しては、「A と B とが結合された (coupled)」の意味を、単に両者が存在しているというような意味として捉えると、それ以前の記載（A と B とを備える）を単に繰り返しただけとなり、当該記載の意味を失わせるとして、上記解釈が不合理であると判断している。

上記②は、「全てのクレーム用語には意味があると考えるのが好ましい (“claim construction that gives meaning to all the terms of the claim is preferred over one that does not do so”)⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾」という法理に基づく考えと思われる。したがって、あるクレーム用語の通常的・慣例的な意味として与えられた解釈それ自体は不当といえなくとも、そのような解釈が、他のクレーム用語の記載を無意味なものにすると判断できる場合は、当該解釈は過度に広い、不合理である、という主張ができるかも知れない。ただし、上記法理は絶対的なものではない点に留意が必要である。実際、上記法理を適用すると明細書の記載と整合しないとして、上記法理の適用が否定された事例⁽¹⁷⁾もある。

また、明細書の記載、即ち、明細書からみた (in light of the specification) 限定として、本事例では「ノイズ低減を図りつつ回路の最小化を図る」という本件発明の目的に着目し、PTAB の解釈がこの目的に反するものとしてクレーム解釈の拡大に歯止めをかけている。また、明細書の全ての実施形態において、カウンタとデジタル／アナログ変換器との関係が一貫して記載されているという点にも注目して PTAB の解釈を否定している。後者の考え方は上記 3. 1 節で紹介した事例とも共通しており、明細書の一貫性・整合性の重要性を改めて確認できるのではないだろうか。

3. 4 *Quanergy Systems, Inc. v. Velodyne Lidar USA, Inc.* (Fed. Cir. 2020).

(1) 事案の概要

本件特許 (米国特許第 7,969,558 号) は三次元点群計測を行う高精度 LIDAR (Laser Image Detection and Ranging) システムに関する (図 5 参照)。本事案では、Quanergy が提起した IPR 手続において、クレームに記載された「ライダー (lidar)」の解釈が争われた。

なお、本事案は IPR 手続でのクレーム解釈が争われたものであるが、本件 IPR は、USPTO が IPR 等で用いるクレームの解釈基準を BRI から Phillips へと変更した 2018 年 10 月 11 日より前に提起されたため、クレーム解釈は BRI 基準を用いて行われている。

本件特許で主に問題となったクレームの記載は以下の通りである。

A lidar-based 3-D point cloud system comprising :

- a support structure ;
- a plurality of laser emitters… ;
- a plurality of avalanche photodiode detectors… ; and
- a rotary component….

ライダーを用いた三次元点群システムであって、

- 支持構造と、
- 複数のレーザ出射部と、
- 複数のアバランシェフォトダイオード検出器と、
- 回転部品と、を備える。

PTAB は、当該「lidar」の意味を「パルス式 ToF ライダー (pulsed time-of-flight lidar)」と限定的に解釈した上で、Quanergy が引例として提出した Mizuno (特開平 03-006407 号公報) のシステムは ToF ライダーではないこと、Mizuno のシステムは ToF ライダーに適していないこと等を理由として本件特許を維持した。

上記 PTAB による「ライダー (lidar)」の解釈は不当に狭く、BRI 基準を適法に適用していないとして Quanergy が上訴したのが本件である。

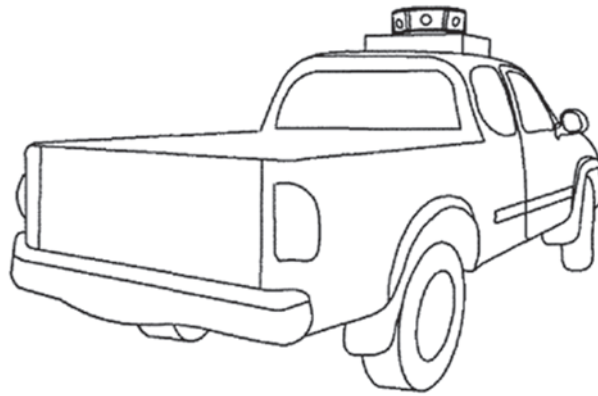


図5 本件特許代表図

(2) 判旨

【結論】

本件の内的証拠は、本件特許における「ライダー」の最も広い合理的な解釈（BRI）がパルス式 ToF ライダーとなることを明確に示しており、PTAB の判断に違法性はない。

【理由】

PTAB によるクレーム用語の解釈の是非は内的証拠に基づいて判断し、内的証拠からクレーム用語の意味が明らかである場合は外的証拠を考慮する必要はない⁽¹⁸⁾。

本件の詳細な説明は、パルス式 ToF ライダーのみ (*exclusively*) に焦点をおいて記載されている。また、本件発明は、光のパルスの飛行時間 (ToF) を用いた測距技術を前提としている。これらの内的証拠は、用語「ライダー」が「パルス式 ToF ライダー」を意図していることを明確に示している。

Quanergy は、PTAB による解釈は、好適な実施形態をクレームに読み込んだ結果であり、他の形式の Lidar も含むものとして当該用語を解釈すべきと主張する。しかし、本件明細書は冒頭でパルス式 ToF ライダーの概念を導入しており、当該概念が明細書の記載全体の根底にある。したがって、Quanergy による解釈は明細書の記載と整合せず不合理である。

【解説】

上記第 2. 2 節で触れたように、クレーム用語の明白な意味 (Plain Meaning) を判断する際は内的証拠が最も重要となる。ただし、クレーム用語の意味をより限定的に解釈することが認められるのは、明細書全体の記載が明確にそのような解釈を支持していると認められる場合に限られよう。即ち、ある実施形態では限定的な解釈を与えていたとしても、別の実施形態では当該限定的な解釈を与えていない、又はそのような限定的な解釈を与えているか否かが明らかでない、という事情がある場合、上記のような限定的な解釈が認められる可能性は低い。

なお、上訴人 Quanergy は、本件クレームの文言が「パルス式 ToF ライダー」ではなく単に「ライダー」となっているのは、特許権者が当該文言を「パルス式 ToF ライダー」に限定しないという意図を示すものである、という趣旨の主張もしている。しかしながら、CAFC は内的証拠から本件の「ライダー」が「パルス式 ToF ライダー」の意味であることは当業者にとって明らかであるとして当該主張を退けている。

個人的には、上訴人 Quanergy の主張にはある程度合理性があると感じる。また、これが審査段階であれば、本判旨に沿った主張をしても首を縦に振る審査官は少なく、「パルス式 ToF ライダー」を意味するのであればそのようなクレームの文言を明確化せよ (補正せよ) と指摘されるのではないだろうか。補正/訂正が容易でない審判や裁判手続であればともかく、補正が比較的容易にできる審査段階では、上記のような意図があるのであれば、反論ではなく補正という手続を採ることで審査の長期化や将来の紛争を避けるというのも一案だろう。

3. 5 St. Jude Medical v. Snyders Heart Valve (Fed. Cir. 2020).

(1) 事案の概要

本件特許（米国特許第 6,540,782 号）は、心臓弁の修復用人工弁に関する（図 6 参照）。本事案では、St. Jude Medical が提起した IPR 手続において、クレームに記載された「大きさ及び形状 (sized and shaped)」の解釈が争われた。

なお、3. 4 節の事件同様、本事案は IPR 手続でのクレーム解釈が争われたものであるが、本件 IPR も請求時期が解釈基準の変更前であったため、BRI 基準を用いてクレーム解釈がされている。

本件特許で主に問題となったクレームの記載は以下の通りである。

An artificial valve for repairing a damaged heart valve having a plurality of cusps separating an upstream region from a downstream region, said artificial valve comprising :

a flexibly resilient frame sized and shaped for insertion in a position between the upstream region and the downstream region, …

下流領域から上流領域を分離する複数の弁尖を有する損傷した心臓弁の修復用人工弁であって、
前記上流領域と前記下流領域との間の位置に挿入できる大きさ及び形状の柔軟で弾力のあるフレームと、…備え、…。

PTAB は、本件人工弁の「大きさ及び形状」を、損傷した生来の心臓弁が残った状態で用いられる大きさ及び形状に限らず、「損傷した生来の心臓弁を除去した後に挿入可能な大きさ及び形状も含む」と広義に解釈した上で、引例 Bessler（米国特許第 5,855,601 号）に基づき本件特許発明の新規性を否定した。

上記 PTAB の判断を不服とし、特許権者 Snyders が上訴したのが本件である。

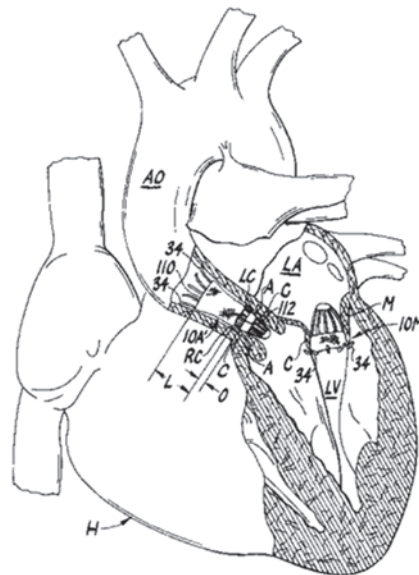


図 6 本件特許代表図

(2) 判旨

【結論】

PTAB は当該「大きさ及び形状」の解釈を誤っており、引例 Bassler は本件特許発明の新規性を否定しない。

【理由】

文言の内容が無効、無意味、または無駄なものとなるように当該文言を解釈することは非常に好ましくない。
Wasica Fin. GmbH v. Cont's Auto. Sys., Inc. 853 F.3d 1272, 1288 n.10 (Fed. Cir. 2017).

本件クレームは、「損傷した心臓弁の修復用人工弁」と規定しており、生来の心臓弁は取り除かれずにその場に

残されることを示唆する。当該損傷した心臓弁が「複数の弁尖を有する」と規定されていることも、生来の心臓弁が除去されないことを示唆する。したがって、当該「大きさ及び形状」は、生来の心臓弁が残った状態で特定の位置に挿入可能なものである必要がある。単に、「上流領域と下流領域との間の位置」に挿入できるものであればどのような大きさ及び形状でも良い、という規定にはなっていない。

また、本件明細書は「当該フレームは、上流領域と下流領域との間の位置に、損傷した心臓弁の複数の弁尖の間に挿入される大きさ及び形状を有する」と記載する。上記記載は、当該「大きさ及び形状」が、単に上流領域と下流領域との間の位置に設置される大きさ及び形状という意味ではなく、生来の心臓弁の弁尖の間に適合する大きさ及び形状という意味であることを示している。

さらに、本件明細書は、本件特許に係る人工弁は、生来の人工弁を除去することなく挿入可能であることが従来技術に対する改良である旨も記載している。そして、本件明細書は、生来の人工弁を除去しなければならないという上記課題を有する従来技術の例として引例 Bassler を挙げている。したがって、本件特許の「大きさ及び形状」が、生来の人工弁を除去した後にのみ挿入可能な大きさ及び形状をも含むと解することは不合理である。よって、本件発明は引例 Bassler に対して新規性を有する。

【解説】

本事案では、主に3つの理由からクレーム用語に対する最も合理的な解釈の範囲が判断されたと考えることができる。

1つ目は、クレーム用語の明白な意味 (plain meaning) の考え方として、各用語そのものや当該用語を直接的に修飾している文言だけでなく、クレーム全体の文言を考慮している点が挙げられる。即ち、本件特許クレームにおいて「大きさ及び形状」を直接的に含むのは「前記上流領域と前記下流領域との間の位置に挿入できる大きさ及び形状」という構成要件だけである。しかし、CAFC はそれ以外の構成要件「複数の弁尖を有する損傷した心臓弁」、「修復用の人工弁」、という記載から、上記「大きさ及び形状」は、心臓弁が複数の弁尖を有する状態（生来の心臓弁が除去されていない状態）で挿入可能な大きさ及び形状であること、修復対象である心臓弁は除去されない、といった解釈を加えている。

2つ目には、明細書の記載から上記明白な意味 (plain meaning) を判断（確認）している点が挙げられる。根拠として引用している記載は1つ目とほぼ重複しているが、クレームの文言だけでなく、明細書からみて (in light of the specification) 上記解釈の妥当性を確認しているといえよう。

最後に3つ目として、本件発明の目的や効果に着目している点が挙げられる。即ち、St. Jude Medical が引例として提出した Bassler は、本件特許発明が解決すべき課題を有するものとして、明細書において具体的に紹介されている先行技術であったことから、当該課題を包含するようなクレーム解釈は不合理であると判断している。審査基準に照らして考えれば、PTAB の解釈は、最も広い可能性のある解釈 (Broadest Possible Interpretation) ではあるが、明細書の基準と矛盾するために最も広い合理的な解釈 (BRI) ではない、ということであろう（上記第2.1節 (2) 参照）。

4. 最後に

4. 1 対応方針の提案

最後に、筆者の考える、審査官の不合理（と思われる）解釈への対応方針をいくつか紹介させていただきたい。なお、あくまでも筆者個人の見解である点はご了承ください。

(1) 審査官が発明そのものを誤って解釈していると思われる場合

審査官が発明を誤って解釈している場合であれば、まずは発明を説明する必要がある。妥当な審査は発明の正確な理解があって初めて可能だからである。また、発明自体を誤って解釈している以上、クレーム用語に対する解釈も不合理である可能性は高い。したがって、反論を行う、というのは当然一つのオプションに挙げられるだろう。

ただし、そのような場合でも、一度冷静になってクレームの文言のみを客観的に読んでみることをお勧めしたい。審査官による誤りが、純粋に審査官の能力に起因しているのであれば反論は悪くないと思われる。しかし、クレームの文言のみからは発明の特徴が正確に伝わらない、誤りではあるが審査官の解釈するようにクレームを読むことも可能である、といえる場合は、反論をしても審査官に受け入れられない可能性は高い。反論した結果、クレームの文言は発明を正確に表していない（descriptive でない）として法 112 条 (b) 項に基づく記載不備を指摘される可能性も大いにある。

もちろん、表面上は審査官の解釈するようにクレームを読むことが可能であるとしても、「明細書からみて (in light of the specification)」審査官の解釈が不合理だと主張することはできる。しかし、紹介した CAFC の判決の内容にかかわらず、「明細書からみて」というのは、「明細書の記載と矛盾しない」という意味であり、明細書の記載と矛盾する場合は、2. 3 節において説明した例外①又は例外②が適用される場合だけである、という考え方をしている審査官も一定数いるように感じる。そのような考え方を採る審査官の場合、残念ながら反論によって説得をするのは困難であり、争うのであれば審判請求などを考慮する必要がある。

したがって、まずは審査官と面接を行うのが良いと考える。面接であれば、審査官に本願発明の内容を丁寧に説明することが可能であるし、担当審査官の解釈の妥当性についても話し合うことができる。面接の結果、審査官を説得できたのであれば反論のみで対応すればよいし、審査官を説得できなかったのであれば、正確な発明の内容が伝わるようにクレームを明確化する補正を検討すればよい。後者の場合、面接の中で審査官と補正の方針を検討することもできるので、補正をしたが明確化が不十分であった、というような事態も避けることができよう。

なお、反論のみで対応する場合も、当該反論によって estoppel (禁反言) の制限がかかる可能性があることに留意したい。即ち、補正をせずとも実質的な権利範囲が限定される可能性はある。したがって、estoppel が権利範囲に与える影響と補正の影響とを比較した上で最終的な対応を決めるのが良いだろう。

(2) 審査基準や判例に反していると思われる場合

審査官の解釈が明らかに審査基準や判例に反していると考えられるのであれば、反論は妥当な対応といえるだろう。ただし、判例に関しては各案件の特殊な事情が影響した事例判断と捉えることもできるため、取扱いには注意が必要と思われる。反論をメインの方針としつつも、補正により不合理な解釈を合理的な解釈に誘導できるのであれば、補正は現実的なオプションといえるのではないか。

ただし、補正の根拠とできる記載が、求めている権利範囲（実施形態）のうち特定の実施形態に特化したものであり、全ての実施形態をカバーできる補正案がないといった事情がある場合は、反論による対応がベストといえるだろう。

(3) 言語の違いが影響している場合

我々日本の弁理士が普段取り扱うのは、日本の出願を基礎とした米国出願が多いと思われる。その場合に注意をしたいのが言語の違いによる影響の有無である。

筆者が関わらせていただいている業務の中でも、日本語の記載・文言からクレーム用語の解釈を主張している、と感じるケースがあるが、米国の審査官がみているのは英語のクレームであり、日本語のクレームではない。そして、言語が違う以上、ニュアンスなども含めると両者の文言の解釈範囲が完全に一致することはおそらく殆どない。多くの辞書や他の英文特許明細書において同じ用語が使われているとしても、英単語の方が広い意味を持っている、というケースは往々にしてある。特に、漢字は一つ一つの文字そのものが意味を有しているため、各文言の意味が特定されやすいが、英単語にはそういった傾向はない。

したがって、日本語の文言を基準にすると審査官の解釈は不合理に広い、という結論に至る場合であっても、英単語だけで判断すると審査官の解釈は完全には不合理とは言い切れない、という場合も少なくない。そのような場合は、日本語の文言が持つ意味に沿うように英文クレームを補正する必要があるだろう。

4. 2 おわりに

以上、最も広い合理的な解釈（BRI）に関し、審査基準の記載及び近年の判例を紹介させていただいた。

冒頭で述べさせていただいたように、BRIは米国における権利化手続の最も基本的かつ重要なスタンダードの一つである。しかし、その完璧な理解は難しい。難しいというよりも、主観的な要素が含まれる以上、完璧な理解というのは不可能に等しく、常にグレイな部分が存在すると思われる。それでも、審査官が守るべき基準があり、判例がある。そうした知識を増やしていくことで、理解の程度が高まり、対応の妥当性も高まるものと信じている。

本稿がBRIに関する会員各位の理解の一助となれば大変幸いである。

(参考文献及び引用文献)

- (1) *In re ICON Health & Fitness, Inc.*, 496 F.3d 1374, 1379 (Fed. Cir. 2007).
- (2) Federal Register Vol.83, No.197, pp.51340-51341 (Oct. 11, 2018).
- (3) https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-shinsa_binran2100.pdf
- (4) *Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359, 1364 [, 70 USPQ2d 1827, 1830] (Fed. Cir. 2004).
- (5) MPEP 608.01
- (6) *Paulsen*, 30 F.3d 1475, 1480, 31 USPQ2d 1671, 1674 (Fed. Cir. 1994).
- (7) *Intellicall, Inc. v. Phonometrics, Inc.*, 952 F.2d 1384, 1387-88, 21 USPQ2d 1383, 1386 (Fed. Cir. 1992).
- (8) *Toro Co. v. White Consolidated Industries Inc.*, 199F.3d 1295, 1301, 53 USPQ2d 1065, 1069 (Fed. Cir. 1999).
- (9) *Old Town Canoe Co. v. Confluence Holdings Corp.*, 448 F.3d 1309, 1317, 78 USPQ2d 1705, 1711 (Fed. Cir. 2006).
- (10) *SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 242 F.3d 1337, 1341, 58 USPQ2d 1059, 1063 (Fed. Cir. 2001).
- (11) *Poly-America, L.P. v. API Industries, Inc.*, 839 F.3d 1131 (Fed. Cir. 2016).
- (12) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1313, 75 USPQ2d 1321, 1326 (Fed. Cir. 2005) (en banc).
- (13) *Facebook, Inc. v. Pragmatus AV, LLC*, 582 F. App'x 864 (Fed. Cir. 2014).
- (14) *PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Commc'ns RF, LLC*, 815 F.3d 747, 752 (Fed. Cir. 2016).
- (15) *Power Mosfet Techs., L.L.C. v. Siemens AG*, 378 F.3d 1396, 1410 (Fed. Cir. 2004).
- (16) *Merck & Co. v. Teva Pharm. USA, Inc.*, 395 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2005).
- (17) *SimpleAir Inc. v. Sony Ericsson Mobile Communications AB*, 820 F.3d 419, 429 (Fed. Cir. 2016).
- (18) *Seabeds Geosolutions (US) Inc. v. Magseis FF LLC*, 8 F.4th 1285, 1290 (Fed. Cir. 2021).

(原稿受領 2023.1.9)