

米国特許のクレーム解釈 (フィリップス事件)

会員 須田 洋之



目 次

1. はじめに
2. 訴訟の経緯
3. 7つの質問
4. 質問に対する回答
5. おわりに

1. はじめに

米国特許のクレーム解釈に関する裁判所の判断として、その結論が *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 事件判決⁽¹⁾ 以来の重要な判決となるとも考えられ、我が国においても今後の展開を注視していく必要があると指摘されている⁽²⁾ *Phillips v. AWH Corp.* 事件について、CAFC が当事者及び有識者に提起した7つの質問、これらの質問が提起されることとなった経緯、及び質問に対する有識者の意見を中心に紹介する。

2. 訴訟の経緯

2.1 事件の概要

原告 Phillips は米国特許第 4,677,798 号の権利者であり、同特許は破壊行為に耐えうるモジュール型壁パネルからなる建築モジュールに関するものである。本事件の中心的な争点は、「バッフル」(“Baffle”)なる用語の意味である。この「バッフル」なる用語の用法として、例えばクレーム1には、“Building modules ... comprising ... means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.”と記載されている。

1997年2月3日に、Phillips は AWH を被告として、コロラド連邦地裁に '798 特許の侵害訴訟を提起した。地裁はまず '798 特許のクレームについて解釈をし、クレームはミーンズ・プラス・ファンクションの文言を含むものであるから、明細書により限定されるとした。そのうえで、地裁は、'798 特許の文脈における「バッフル」は、(i) 外壁から鋭角または鈍角で内側に延び、(ii) 壁モジュールの内部で中間の係合バリア

を形成するものであることを要する、と結論づけた。

Phillips は、地裁によるクレーム解釈の下では侵害を立証することはできない、としたため、地裁は AWH による非侵害のサマリー・ジャッジメントの申立てを認めた。原告、被告ともに CAFC に控訴した。

2.2 CAFC のパネルによる判断

2.2.1 多数意見

2004年4月8日付の CAFC 判決⁽³⁾ において、多数意見 (Lourie 判事) はまず、特許権侵害について判断するためには、裁判所は、(1) 特許クレームの範囲及び意味について決定し、(2) 適切に解釈されたクレームを侵害であると主張されている製品と対比する、2段階の分析をしなければならないこと、及び、第1段階、すなわちクレーム解釈は、法律問題であり⁽⁴⁾、CAFC が新たに審理 (de novo review) するものである⁽⁵⁾ ことにつき、原則を確認している。

そして、多数意見は、地裁による「バッフル」の語の意味の最終的な解釈は適当であったとの AWH の主張に賛成する一方、クレームの限定が 112 条第 6 パラグラフに規定されているミーンズ・プラス・ファンクションの形式であるか否かはクレーム解釈の問題であるから、法律問題であって CAFC が新たに審理するものである、としたうえで、「バッフル」はミーンズ・プラス・ファンクションの文言ではない、とした。その理由として、CAFC は、(a) 問題となっているクレームの用語は「手段」(“means”)の語を明示的に使用していないから、112 条第 6 パラグラフを引き合いに出すことについての推定は適用されないこと、及び、(b) 「バッフル」の語は構造について十分に詳述するものであり、辞書 (Webster's Third New International Dictionary) によればその通常の意味は「流れの方向を変え、妨害し、その他調節するためのもの」であることを挙げている。

さらに CAFC は、明細書を参酌してクレームを読み、

「バッフル」の語に関連して特許権者がクレームの範囲を限定したか否かについて決定する必要があるとして、クレーム解釈についての分析を進めている。すなわち、用語の通常の意味は内部証拠、すなわちクレーム、明細書及び出願経過を参酌して検討しなければならない、との立場を確認し⁽⁶⁾、(イ) 発明についての明細書の明示的な記載から、特許権者は自己の発明を衝撃または発射物に対する抵抗性を提供するパネルであると認識していたのであって、バッフルは90° 以外の角度に向けられていなければならない、と結論づけ、(ロ) 90° に向けられたバッフルでは'798 特許に記載されているように発射物の方向を変えることは不可能であり、(ハ) いずれにしても、90° に向けられたバッフルは先行技術文献に記載されている、と付言した。そして、多数意見は、'798 特許についてのこの解釈及びAWHがそのパネルに鋭角あるいは鈍角を使用していないことを理由に、地裁の非侵害の判断を支持した。

2.2.2 反対意見

これに対し、Dyk 判事は、バッフルを「90° 以外の角度に向けられている」構造体に限定している好ましい態様に基づいて、多数意見がさらなる構造的限定を課したことに付き、一部反対の意見を述べている。その理由として、反対意見は、これが普通の意味とは異なるものであること、特許権者が自己の辞書編纂者として振舞って「バッフル」の語に特別な意味を与えたことを示唆するものはないこと、及び、クレームを90° 以外の角度に向けられているバッフルに限定することを支持するために多数意見が列挙している上記意見(イ)～(ハ)はいずれも説得力がないことを挙げている。特に、上記意見(ハ)については、発明のある特徴が先行技術文献に記載されていた可能性があるという事実が有効性についての重大な問題を生ぜしめることは稀であるし、仮にそのような問題があったとしても、そのことはクレームの普通の意味から逸脱することを正当化するものではなく、クレームは有効性が担保されるよう解釈されるべきであるという「原則」は、多義的でないクレームの文言をその普通の意味に反して狭く解釈することを推奨するものではない、と指摘している。そして、反対意見は、本件では、「バッフル」の語に当業者が特別な意味を与えたであろうとする主張もなく、明細書あるいは出願経過中に放棄の意思を見出すことはできないのであるから、一般的な

目的のための辞書の「流れの方向を変え、妨害し、その他調節するためのもの」という定義が適用される、と述べている。

2.3 CAFC の大法廷による再審理命令

上記のCAFCパネルによる判決に対し、原告(控訴人)であるPhillipsは、パネルによる再審理及び大法廷による再審理を求める請願書を提出した。その結果、2004年7月21日付の裁判所命令⁽⁷⁾として、(1)パネルによる再審理は却下されたが、(2)大法廷による再審理は認められ、(3)2004年4月8日付の判決及び判決に付された意見は破棄されることとなった。

さらに、CAFCは、以下の7つの質問について、当事者による意見及び有識者による見解(amicus curiae brief)を提出する機会を与えることとした。

3. 7つの質問

「1. クレームの用語を解釈するにあたり、技術的及び一般的な目的のための辞書及び類似の資料を主として参照するのと、明細書中での特許権者によるその用語の用法を主として見るのとでは、いずれが特許のクレームの公衆に対する告知機能により良く資するか? いずれの資料も考慮すべきであるとするならば、どのような順番で考慮すべきか?」

「2. 辞書をクレーム解釈のための主たる資料として使用すべきであるとするならば、(辞書により定義される)クレームの文言の最大範囲を明細書が限定することができるのは、特許権者が自己の辞書編纂者として振舞っている場合、あるいは明細書がクレームの範囲を明確に放棄していることを表明している場合に限りられるとすべきか? そうであるとするならば、明細書中のどのような文言がこれらの条件を満たすのか? 技術用語辞典との対比で、一般的な辞書はどのように利用すべきか? 同一の用語について辞書による定義が複数存在する場合、通常の意味という概念はどのように適用されるのか? ある用語について適用可能な複数の定義を辞書が提供し得る場合、いずれの定義を適用すべきかを決するために明細書を参酌するのは適当か?」

「3. クレーム解釈の主たる資料は明細書とすべきであるとするならば、辞書はどのように利用すべきか? 例えば単一の実施態様しか開示されておらず、広がりについて示唆する記載がないような場合、クレームの

文言の通常の意味の範囲は、明細書中に開示された発明の範囲に限定されるべきか？」

「4. 取り消されたパネルによる決定における多数意見のクレーム解釈の方法論と反対意見の方法論とを、選択的な相反するアプローチとみるのではなく、これら2つのアプローチを補完的な方法論として取り扱って、クレームの範囲には2重の制限が存在するのであって、得ようとするクレームの範囲を確立するためには、特許権者はいずれの限定のための方法論をも満足しなければならない、とすべきか？」

「5. 102条、103条及び112条等により無効とされるのを回避することのみを目的として、クレームの文言が狭く解釈されるべき場合があるとすれば、それはどのような場合か？」

「6. 争いのあるクレームの用語の意味について決するにあたり、出願経過及び当業者による専門家証言が果たすべき役割は何か？」

「7. *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 事件における最高裁判決 (517 U.S. 370 (1996)), 及び *Cybor v. FAS Technologies, Inc.* 事件における当裁判所の大法廷判決 (138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998)) に従うとした場合、第一審裁判所によるクレーム解釈についての決定に、当裁判所が、何らかの側面について、何らかのかたちで従うことは適当か？ そうであるとするならば、それはいかなる側面について、いかなる状況において、いかなる程度で行われるべきか？」

4. 質問に対する回答

上記 CAFC による7つの質問に対しては、当事者による意見が提出されたほか、30 通近くの有識者による見解が提出されている⁽⁸⁾。当事者による意見は、訴訟において自己に有利な結論を導き出すことを目的としていることに鑑みれば、客観性を欠くものであったとしても、致し方のないところであろう。ここでは、バイアスのない意見であることが一応期待される、有識者により提出されたブリーフについて、その一部を紹介する（以下、引用の後のカッコ内はブリーフの該当箇所を意味する）。

4.1 第1の質問（辞書／明細書の優劣）について

最初の質問は、クレームの用語を解釈する際に参照すべき資料として、辞書（技術的／一般的）と明細書のいずれを重視すべきかについて問うものである。し

かも、その重要性の判断は、「特許のクレームの公衆に対する告知機能により良く資する」ことを基準としている。なお、辞書と明細書の両方を考慮すべきであるとした場合には、考慮の順序までを問うているが、その意図は必ずしも明らかではない。

まず、クレームの用語を解釈する際に、辞書と明細書の両方を参酌することが必要である場合には、明細書から読み取ることのできる解釈を優先させるべきである、ということについて反対はないようである。明細書をはじめとする内部証拠による解釈を辞書等の外部証拠に基づく解釈に優先させる理由として、USPTO (United States Patent and Trademark Office) は、次のとおり述べている：

「*Vitronics* 判決⁽⁹⁾ で述べられているとおり、クレーム解釈の出発点として内部証拠に依拠することは、確立された特許法の原則を堅持し、解決済みの期待を不安定化させることなく、特許権者に対して公平でありながらクレームの公衆告知機能に資するように特許のクレームを解釈することを可能にする。」(9頁14～18行)

「さらに、包装の一部ではない後に特定された辞書よりも、内部証拠に主として依拠することは、クレームの解釈が特許を付与するにあたっての USPTO のクレームの解釈と一致する最大の可能性をもたらす。」(10頁5～8行)

一方、クレームの用語の意味が明細書から解釈可能な場合であってもなお、辞書等を参酌すべきか否かについては、意見が分かれている。そのような場合には参酌不要であるとして、IPO (Intellectual Property Owners) は次のとおり述べている：

「クレームの意味についての主たる証拠は明細書及び出願経過中に見出され、これらの資料のみからクレームを的確に解釈できる場合には、他のいかなる証拠をも考慮すべきではない。」(17頁10～12行)

これに対し、常に両方の資料を参照すべきである、とするのが、ABA (American Bar Association) 及び FCBA (Federal Circuit Bar Association) の立場のようである：

「辞書対明細書の争いについては、いずれにも優位性はなく、どちらも考慮しなければならないという中

庸の立場を支持する。」(ABA, 2頁18～20行)

「両方の資料について、有用であると思われる他の内部証拠及び外部証拠とともに参酌すべきであって、特定の順番で参酌すべきクレーム解釈のためのツールなど、裁判所には必要ではない。むしろ、第一審裁判所は、クレーム解釈のためのツールをいかなる順番であろうと所定の事件に適切のように自由に使用可能であるべきである。」(FCBA, 2頁1～5行)

常に両方の資料を参酌するという立場については、参酌した上で明細書に基づく解釈を優先させるのであれば、何のために辞書等を参照するのか、という疑問を禁じえない。とはいえ、具体的な方法論としては、ITCTLA (International Trade Commission Trial Lawyers Association) が提唱する次のようなものが妥当であるように思われる：

「特許のクレームの公衆に対する告知機能により良く資するのは、可能な場合は常に、明細書中での特許権者によるその用語の用法、関連する技術的辞書及び類似の資料、並びに一般的な辞書を参酌し、その際、矛盾が生ずる場合には、明細書及び出願経過を優先し、同様に技術的辞書は一般的辞書に対して反証可能な優位性をもつものとする事である。」(3頁9～14行)

なお、AIPLA (American Intellectual Property Law Association) は、裁判所ははじめに、クレーム解釈の際の基本姿勢を明らかにすべきであるとしている：

「裁判所は、特許が発行された時点において全内部記録の検討から用語の意味を理解しようとしている関連分野の当業者の目から見て、クレームの用語を解釈すべきである。」(23頁9～14行)

4.2 第2の質問(辞書優位の場合の明細書の用法について)

第2の質問は、第1の質問に対して「辞書を優先すべきである。」と回答した人に向けられたものと理解することができる。そして、ここでは、辞書を優先させた場合の明細書の取り扱いについて問われている。第1の質問に対して辞書優先の立場をとる意見は、検討した中では皆無であり、結果として第2の質問に対する回答も少なかった。

USPTO 及び ABA は、次のように明細書優先の立場

を確認している：

「辞書を前提として使用し、辞書編纂者による反論あるいは明確な放棄／否認についてのみ明細書を参酌することとするのは、問題のあるアプローチである。すなわち、特許権者及び USPTO は通常、辞書による証拠よりもむしろ、明細書中に反映された発明の『文脈』に焦点を合わせる。White v. Dunbar, 119 U.S. 47, 51 (1886) 参照。」(USPTO, 11頁3～7行)

「特許のクレームの用語を解釈するにあたっては、裁判所は、次の (a) (b) の場合を除き、特許の文脈において使用されているとおりの当業者にとってのその用語の通常の意味を考えなければならない：(a) 特許権者が自己の辞書編纂者として振舞っている場合。この場合には、特許権者による定義に従うべきである。(b) クレームの範囲の明確な放棄があった場合。この場合には、特許権者はそのような行為によって拘束されるべきである。」(ABA, 2頁20行～3頁5行)

ITCTLA は、辞書優先の立場を採用した場合を仮定して、次のとおり第2の質問の全ての項目に回答している：

「当裁判所が、辞書をクレーム解釈のための主たる資料として使用すべきである、とするのであれば、(辞書により定義される) クレームの文言の最大範囲を明細書が限定することができるのは、特許権者が自己の辞書編纂者として振舞っている場合、あるいは明細書がクレームの範囲を明確に放棄していることを表明している場合に限られるとすべきである。」(5頁12～16行)

「上記のような条件を満足する明細書中の文言の例としては、『XXX は YYY を意味する』、『本発明では、XXX を必要とする／使用する』、『様々な実施態様の各々は、XXX を必要とする／使用する』、『全ての実施態様は、XXX を必要とする／使用する』などが挙げられる。」(5頁17～20行)

「一般的な辞書は、日常的な、非技術的な用語、すなわち、明細書中に定義も示唆もなく、関連する技術用語辞典にも適切な定義がない用語について、利用してよい。」(8頁4～7行)

「通常の意味という概念は、予定されている読者、すなわち当業者に対して適用される。」(8頁8～9行)

「同一の用語について辞書による定義が複数存在する場合、はじめにその用語が技術用語を意図するもの

であるか、非技術用語を意図するものであるかを決した後、適切である可能性のある定義についてのみ考慮すべきである。」(8頁4～7行)

「ある用語について適用可能な複数の定義を辞書が提供し得る場合、いずれの定義を適用すべきかを決するために明細書を参酌するのは、適当なだけでなく、必須である。」(9頁3～5行)

4.3 第3の質問(明細書優位の場合の辞書の用法)について

第3の質問は、第1の質問に対して「明細書を優先すべきである。」と回答した人に向けられたものと理解することができ、その場合の辞書の取り扱いについて問うている。ただし、質問の後段は、クレームの意味が明細書の開示の程度によって限定される場合について問うものであり、辞書の使用とは直接関係ないように思われる。

まず、辞書の用法については、明細書を優先する場合であっても必ず参酌すべきなのかについては意見が分かれるところであるが、利用可能であれば参酌したほうがよく、(明細書優先の立場からは当然ともいえるが)明細書から理解されるクレームの文言の意味を確認するために補助的に辞書を参照すべきである、ということになるようである：

「当裁判所が、クレーム解釈の主たる資料は明細書とすべきであるとする場合であっても、明細書からみて妥当であることを前提として、クレームの文言の通常の意味の範囲を決するために、辞書をなお利用すべきである。」(ITCTLA, 9頁16～19行)

「裁判所は、当業者のレベルを見出す際、内部証拠について理解する際、及び明細書全体の文脈からみて当業者がクレームの文言に付与したであろうと考えられる意味について認識する際の補助として、外部証拠を参酌することができる。裁判官は、関連する技術分野において一般的な用語が特別な意味を有するか否かについて、外部証拠を考慮することができる。」(USPTO, 13頁13～18行)

「裁判所が、クレームの意味について外部証拠を採用する必要がある場合には、重要性について予め決められた順序など存在すべきでなく、事件の詳細及び第一審裁判所の裁量を前提として、全ての資料が当事者に利用可能であるべきである。」(IPO, 17頁13～16行)

「全ての外部証拠と同様に、裁判所は、通常の意味を立証しようとする辞書の定義が内部証拠と一致する場合にのみ、辞書の定義を採用すべきである。」(AIPLA, 13頁3～5行)

一方、明細書の開示内容によってクレームの意味を限定解釈することについては、揃って反対の意見が述べられている：

「明細書が発明の実施態様を1つしか含んでいないとしても、クレームを狭く解釈する必要はない。」(IPO, 17頁19～20行)

「発明の範囲を明細書中に開示されている1または複数の実施態様に限定しようとするアプローチは、無意味で技巧的な変更による特許についてのフロードを招来することとなると考えられる。そのような煩わしいアプローチは現在の法ではないし、そうであるべきではない。」(ITCTLA, 11頁5～9行)

「一般に、裁判所は、依拠すべき明細書中の特徴を当業者が『例示』または発明の本質あるいは主たる目的にとって重要でないものと考えたであろうと思われる場合には、争いのあるクレームの用語のさらに狭い定義を明細書から推定しないようにすべきである。」(USPTO, 19頁6～10行)

「明示的な定義あるいは明示的なクレームの範囲の放棄がない場合、争いのある用語の最終的な解釈は、明細書及び出願経過中の特許権者によるその用語の用法と一致すべきであるが、これに限定されない。」(FCBA, 6頁11～14行)

4.4 第4の質問(クレーム解釈の方法論)について

第4の質問は、パネルの多数意見の方法論と反対意見の方法論とを補完的なものとして取り扱う可能性について尋ねている。上記のとおり、反対意見は、明細書の開示内容からクレームの用語の意味を限定した多数意見の立場を批判するものであり、「補完的な方法論」という考え方は直ちには理解し難い。意見の中にも第4の質問に対する回答は少なく、ITCTLAが補完的取扱いに反対、AIPLAがそもそも特許権者が満足すべき限定のための方法論などない、との見解を述べるにとどまっている：

「多数意見のクレーム解釈の方法論と反対意見の方法論とは、選択的な相反するアプローチであり、補完

的な方法論として取り扱うべきものではない。したがって、クレームの範囲には2重の制限が存在するのであって、得ようとするクレームの範囲を確立するためには、特許権者はいずれの限定のための方法論をも満足しなければならない、とすべきではない。反対意見のアプローチの方が、より優れた方法論である。」(ITCTLA, 11頁12～17行)

『得ようとするクレームの範囲を確立する』ためには、特許権者は、いかなる『限定のための方法論』をも『満足』する必要はない。クレーム解釈のゴールは、クレームの範囲を『限定』あるいは『限縮』することにあるのではなく、内部記録の検討から特許が発行された時点で当業者が客観的に認識したであろうと考えられるクレームの用語の意味を決することにある。」(AIPLA, 16頁9～14行)

4.5 第5の質問（有効性担保のための限定解釈）について

第5の質問は、特許の有効性を担保することのみを目的としてクレームを狭く解釈することが許容されるか否かに関する。そして、有効性に関連する具体的な特許要件としては、102条、103条及び112条が挙げられている。

この質問については、特許の有効性を担保すること「のみ」を目的とする、ということが、どのような状況を想定しているのかを明確にしておく必要があるように思われる。例えば、AIPLAは：

「出願の間の包袋記録から、出願人及び審査官が、クレームを提出し許可するにあたり、狭い意味を使用していたと合理的に確信できる場合に限り、クレームの有効性を担保するために狭い意味を採用するのが適当である。」(18頁5～9行)

と述べているが、これはエストッペルの問題であって、特許の有効性を担保しようとする場合には限られないであろう。

特許が無効とされることを回避するためにクレームを狭く解釈することは、その理由の如何によらず許されない、とする立場としては、次のようなものがある：

「クレームについての明確性の要件⁽¹⁰⁾から、多義的なクレームは禁じられているはずであるから、裁判官がクレームに狭い解釈を与える余地はない。」(EFF

(Electronic Frontier Foundation), 15頁4～6行)

「当裁判所は、判事は多義的なクレームに意味を与えるのではなく、これを無効としなければならないという要件を明言し、かつ厳格に執行すべきである。」(同15頁9～11行)

「有効性についての問題は、クレーム解釈と関わりを持つべきではない。そのようなアプローチは、公衆に対する告知機能に反することとなるからである。」(ABA, 3頁13～14行)

また、特許の無効理由として、102条及び103条と112条とを区別して、クレームの限定解釈は、後者については認められるが前者については認められない、とする立場もある：

「102条及び103条の下での特許の有効性は、通常、クレーム解釈との関連で検討されるべきではない。」(FCBA, 7頁3～5行)

「クレームは、その明瞭性が担保されるよう解釈されるべきであるが、他者による攻撃に対してその有効性が担保されるように解釈されるべきではない。」(IPO, 17頁17～18行)

さらに、特許の有効性担保を目的とするクレームの限定解釈が認められるためには、クレームの用語が多義的であることを要する、とする立場もある：

「明細書を参酌した後でもなお、クレームの用語が多義的(“ambiguous”)である(ただし不明瞭(“indefinite”)ではない)場合を除き、102条、103条及び112条等により無効とされるのを回避することのみを目的として、クレームの文言を狭く解釈すべきではない。」(ITCTLA, 12頁9～12行)

「真に多義的なクレームの用語の意味を探ろうとする場合(ある用語について多数の異なる定義が合理的に適用可能な場合であろう。)、競合者及び公衆は、特許のクレームの有効性が維持されるように、その用語が解釈されることを期待するはずである。この原則に依拠することは、282条に規定する特許の有効性の推定⁽¹¹⁾に適合する。ただし、この原則に依拠することができるのは、1以上の合理的な解釈をすることができるが、ある解釈がクレームを無効にしてしまうと考えられるような場合に限られるべきである。」(USPTO, 16頁10～17行)

4.6 第6の質問（出願経過・専門家証言の役割）について

第6の質問は、クレームの用語の解釈における出願経過及び専門家証言の役割を問うものである。明細書以外の代表的な内部証拠の例として出願経過について、また辞書以外の代表的な外部証拠の例として専門家証言について、それぞれの取扱いを確認するのがその趣旨であると考えられる。

出願経過の取扱いについては、具体的な回答はあまりなく、ITCTLAが：

「出願経過は、何が意図されていたのか、またクレームされた発明の限定／パラメータは何であったのかについて、極めて重要な文脈を与える可能性がある。」(16頁12～14行)と述べている程度である。

一方、専門家証言の取扱いについては、基本的には辞書の場合と同様と考えられているようである：

「裁判所は、専門家証言が客観的であって関連性があり、内部証拠と一致するという確信を裁判所が持つことができる範囲に限り、通常の意味を立証するための証拠として専門家証言を採用すべきである。」(AIPLA, 14頁5～8行)

「明細書及び出願経過は、関連する分野の当業者でない者には容易に理解できない用語を含む場合がある。さらに、クレームの文言が日常的な単語のみを含むようにみえる場合であっても、問題となる技術分野における文脈では、その文言あるいは出願経過が特別な意味あるいは重要性を有する場合がある。したがって、そのような場合に、関連する技術分野における当業者の証言を裁判所が得ることができれば有用であろう。」(ITCTLA, 17頁2～8行)

なお、ABAは、内部証拠／外部証拠という区別ではなく、次のような第一次資料／第二次資料という区別により、取扱いを分けている：

「特許の文脈において使用されているとおりの用語の通常の意味は、第一次資料（明細書、出願経過、辞書及び類似の客観的資料）を参酌して決定する。専門家証言等の二次的資料は、第一次資料から認識し得るクレームの用語の通常の意味に反するようには使用すべきでない。」(3頁5～9行)

4.7 第7の質問（再審理の基準）について

最後の質問は、第一審裁判所によるクレーム解釈をCAFCが再審理する際の基準に関する。Markman判決によってクレーム解釈が法律問題であることについては争いがなくなり、CAFCは第一審裁判所のクレーム解釈に拘束されることなく自由に（de novo）クレーム解釈について審理できることとなっている。CAFCがde novoの基準でクレーム解釈できることについては、「第一審裁判所における手続が控訴審への単なる通過点となってしまふ。」という批判⁽¹²⁾もあり、また「クレーム解釈は法律問題であるというMarkman判決の結論は一見、単純明快であるが、実は矛盾をはらんでいるのである。」との指摘⁽¹³⁾もある。見方によっては、この第7の質問は、第1～6の質問よりもはるかに重要な問題について問うものであるということができよう。

この質問に対しては、クレーム解釈における事実問題については、CAFCは第一審裁判所の判断に従うべきではないか、という意見が多い：

「当裁判所は、クレーム解釈中に遭遇する事実問題についての地裁の示唆あるいは判断には、従うべきである。」(AIPLA, 21頁6～8行)

「制度上の安定性を促進するとともに地裁に敬意を払うため、当裁判所は、クレーム解釈における事実問題—法律問題の区別を明確にし、クレーム解釈の文脈においてなされた事実問題についての判断には従うのが好ましいと考える。」(ABA, 3頁14～17行)

「当裁判所は、クレーム解釈の問題について、内部証拠に基づいて新たに審理すべきであるが、外部証拠に関連する信用性の決定その他の事実認定に関しては、明らかな誤りについて審理すべきである。」(IPO, 18頁1～3行)

「クレーム解釈は第一審裁判所による事実問題についての判断を必要とする可能性があり、事実その必要があることが多い。そのような判断がなされた場合、控訴審において、そのような判断は、第一審裁判所による他の判断と同様に取り扱われるべきである。すなわち、そのような判断は、『明白な誤り』の基準の下で再審理されるべきである。」(FCBA, 9頁1～5行)

このほか、一般的に、クレーム解釈についてCAFCが第一審裁判所の判断に従うべき場合について、次の

ような意見がある：

「(ITC の決定に関する CIT による見解について CAFC が審理する場合⁽¹⁴⁾ と) 同様のアプローチが、第一審裁判所のクレーム解釈についても採用することとして、『白紙』から始めるよりもむしろ、当裁判所は、第一審裁判所による説得力のあるクレーム解釈には相当の配慮をし、この争点に関する生の証言についてのその評価には相当の重みを与えるべきである。」(USPTO, 23 頁 13 ～ 17 行)

「記録が完全であり、第一審裁判所による分析が綿密かつ詳細である場合には、クレーム解釈の問題に関する場合であっても、少なくとも第一審裁判所の判断に従うべきか否かについて検討することは、当裁判所にとって有用であるものと思料する。」(ITCTLA, 23 頁 2 ～ 5 行)

5. おわりに

間もなく出されるのではないかとされている大法廷での判決においてなされる上記 7 つの質問に関する判断は、今後のクレーム解釈が従うべきルールを決めるものとして、必ず確認しておくべきものであろう。

注

- (1) *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (en banc), aff'd, 517 U.S. 370 (1996)
- (2) 岩瀬吉和「近時の米国 CAFC の裁判官の間におけるクレーム解釈手法の対立」知財管理 54 巻 13 号 1943 頁
- (3) *Phillips v. AWH Corp.*, Nos. 03-1269, -1286 (Fed. Cir. April 8, 2004)
- (4) *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (en banc), aff'd, 517 U.S. 370 (1996)
- (5) *Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc.*, 138 F.3d 1448, 1454 (Fed. Cir. 1998) (en banc)
- (6) *Rexnord Corp. v. Laitram Corp.*, 274 F.3d 1336, 1342-43 (Fed. Cir. 2001)
- (7) *Phillips v. AWH Corp.*, Nos. 03-1269, -1286, Order (Fed. Cir. July 21, 2004)
- (8) http://patentlaw.typepad.com/patent/2004/09/phillips_.html からダウンロード可能
- (9) *Vitronics v. Conceptiontronic, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)
- (10) 米国特許法 112 条第 2 パラグラフは、“The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.” と規定している。
- (11) 同法 282 条第 1 パラグラフは、“A patent shall be presumed valid.” と規定している。
- (12) Roger Schechter ら「Principles of Patent Law」301 頁 (2004 年), Thomson West
- (13) 木村耕太郎「判例で読む米国特許法」212 頁 (2001 年), 商事法務研究会
- (14) *ALTX, Inc. v. United States*, 370 F.3d 1108, 1116 (Fed. Cir. 2004)

(原稿受領 2005.6.6)