

REPORT

PHILLIPS V. AWH事件で連邦巡回裁判所は、クレーム解釈において 内的証拠を、辞書等の外的証拠よりも信頼性が高いと判示

2005年7月25日

序文

2005年7月12日、連邦巡回裁判所は、特許クレームの適正な解釈手法と、クレームの意味に係る種々の典拠がクレーム解釈に際して果たすべき役割に関し、*Phillips v. AWH Corp.* 事件において待望の大法廷判決を下しました。

概説すれば、連邦巡回裁判所は、*Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002)で判示された、公式に当てはめるような、辞書中心的クレーム解釈手法を却下しました。同裁判所は、特許出願日の時点で関連技術の当業者が、内的な特許記録、すなわち、クレーム、明細書及び審査過程の文脈の下でクレーム用語の意味をどのように了解したであろうかという点に焦点を合わせる伝統的手法を再確認しました。同裁判所は、保護の範囲を定義するのは明細書ではなく、クレームであるという「基本」原則と、クレームの意味を判断するために明細書を常に参酌する必要性とを共に確認しました。さらに同裁判所は、明細書に比べて審査過程は、交渉過程としての特許審査の特質により導入される曖昧性のため、往々にして信頼性が低いと判断しました。

*Phillips*事件で裁判所は、クレーム解釈に当たり、辞書も含まれる外的証拠が、内的記録に比べて信頼性に欠けると注意を喚起しました。しかし、同裁判所は、そのような外的証拠につき、クレームの用語の意味を関連技術及び内的記録の文脈下で確定するための補助手段として検討することが許容されることを確認しています。

*Texas Digital*事件でのクレーム解釈手法を却下することの外、*Phillips*判決は、典拠が、内的証拠に照らして曖昧でないクレームの意味と相反するように使用されない限り、クレームの意味のどの典拠が、また、どのような順で検討されるのかについて、一定の公式がないことを強調しました。*Phillips*判決は、*Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (*en banc*), *aff'd*, 517 US 370 (1996), *Vitronics Corp. v. Conceptoronic, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)及び*Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Systems, Inc.*, 381 F.3d 1111 (Fed. Cir. 2004)で判示されたクレーム解釈手法を具体的に認めました。しかし、これらの事件で判示されたクレーム解釈の基本原則についての裁判所の再宣告が一般的かつ抽象的であるため、地方裁判所や連邦巡回裁判所の将来のパネル（訳注：全員ではない複数の裁判官で構成された合議体）によって更なる一貫したクレーム解釈の分析に至るのか、疑問です。特に、本件では、明細書が、単にクレーム中の要件を例示するに止まらず、クレームの用語を黙示的に定義している状況について、殆ど明確にしていま

せん。多数意見はブライソン裁判官により起草され、連邦巡回裁判所の他の8名の裁判官も加わりました。ローリー裁判官は、多数意見によるクレーム解釈の方法論には同意する一方、フィリップス特許に関する多数意見のクレーム解釈に不同意である旨の一部反対意見を記草し、これにニューマン裁判官が加わりました。

メイヤー裁判官は、連邦巡回裁判所が第一審裁判所によるクレーム解釈の判断を重視することが適切か否かについての検討を見送った多数意見の判決には不同

2005年7月25日

意である旨の反対意見を記草し、これにニューマン裁判官が加わりました。メイヤー裁判官は、クレーム解釈に関する論点の多くが、連邦巡回裁判所よりも第一審裁判所で判断するに適切な、二次的な事実認定を包含するため、連邦巡回裁判所は第一審裁判所によるクレーム解釈を重視すべきであると論じました。

フィリップス判決の背景

*Phillips*判決が認めた特許法の「基本原則」の一つは、クレームが、保護される発明を定義するという点です。*Phillips*事件以前、連邦巡回裁判所の判決は、全ての事件において、クレーム解釈に関する審理は、クレームにおける現実の用語から始まるという点で一致していました。例えば、*Markman*, 52 F.3d at 980、及び *Texas Digital*, 308 F.3d at 1201。このルールから導かれる結論は、一般的に認められており、*Phillips*判決でも確認されたものですが、「余剰の」限定を、開示された実施例からクレームに導入するような解釈をすべきでないということです。また、どのクレーム解釈手法を是認したかに関わらず、連邦巡回裁判所の判決は、クレームを当業者の視点から解釈すべきであり、クレームの用語が関連技術分野において通常かつ慣習的な意味を推定的に有することを認めている点で一貫しています。

*Phillips*事件において連邦巡回裁判所の大法廷による再検討を最終的に誘起した法律上の不一致は、クレーム解釈に際して明細書が果たすべき役割です。

*Markman*事件の大法廷と *Vitronics*事件の連邦巡回裁判所のパネルは、クレーム解釈では明細書を常に参酌すべきであり、クレームの用語の意味が内的記録から曖昧でない場合に「外的」証拠に依拠することは不適切であるという伝統的見地を是認しました。しかし、連邦巡回裁判所の判決の中には、先ず内的記録の文脈の下でクレームの用語を解釈しようとする、*Markman*事件と *Vitronics*事件で是認されたクレーム解釈手法から逸脱するものもありました。これらの事件は、保護の範囲を確定する際のクレームの優先性を強調し、明細書及び審査過程の役割を局限しています。例えば、*CCS Fitness, Inc. v. Brunswick Corp.*, 288 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2002)を参照。

*Texas Digital*事件から始まる連邦巡回裁判所の一連の判決は、厳格な方法論を強く是認するものであり、最も厳密な形式で、i) クレームの用語がその分野で使用されている通常かつ慣習的な意味を有するという

「強い」推定を適用し、ii) 明細書及び審査過程の検討に先立ち、クレームの用語の通常かつ慣習的な意味に関する辞書類の証拠にまず着目し、iii) 明細書及び審査過程での明示的な限定用語であって、通常の意味と矛盾し、若しくは一致しない限定用語、又はある客体の明確な否認若しくは権利放棄を構成する限定用語のみを認めています。クレームを解釈する上での、この厳密なアプローチの論拠は、特に明細書が単一の実施例のみを開示する場合に、限定が不適切にクレームに導入されることに対する保護であるということでした。

*Texas Digital*事件中のクレーム解釈に対する厳密な手続上の手法に従う多くの判決にも関わらず、*Phillips*事件以前の連邦巡回裁判所の他の判決は、内的記録がクレームの意味の最も適切な典拠であり、最初に参酌すべきものであるという *Markman*判決および *Vitronics*判決の思想に忠実に従い続けました。例えば、*C.R. Bard, Inc. v. U.S. Surgical Corp.*, 388 F.3d 858, 862 (Fed. Cir. 2004) (辞書の定義は、内的記録を優越するものではない); *Kinik Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 362 F.3d 1359, 1365 (Fed. Cir. 2004)を参照のこと(クレームの技術用語を理解するための最も適切な典拠は、それが立脚する明細書であり、審査過程から得られる情報は必要に応じて検討すれば良い)。

上述した背景に照らし、連邦巡回裁判所は、クレームの用語を解釈するに当たっての内的及び外的証拠(特に辞書)の適切な役割を検討するために、*Phillips*事件を大法廷で再審理することを決定しました。

フィリップス事件の判決

1. 事実

フィリップス特許は、とりわけ、二つの外側鋼板パネル部を有する外側シェルからなる「防火、防音及び耐衝撃用」の安全バリア及び部屋構造のための建築モジュールに関するものです。論争の中心となったのは、フィリップス特許のクレーム1における下記の特徴の解釈です:

「前記シェルの負荷支持能力を高めるために該シェルの内側に配置された、前記鋼製シェル壁から内向きに延長する鋼製内側バッフルを具える更なる手段。」

2005年7月25日

他のクレームもバッフルを限定していましたが、「手段」の字句を含む文脈ではありませんでした。地方裁判所は、「バッフル」をミーンズ-プラス-ファンクション形式の限定として解釈して、開示されたバッフルに限定しました。開示されたバッフルの全てを、地方裁判所は、鋭角又は鈍角で延長する角度付きバッフルであると認定しました。フィリップス特許は、角度付きバッフルが、銃弾や爆発由来の破片等の投射体を偏向させ得ることを開示しています。

2. 連邦巡回裁判所パネルによる先の判決

ニューマン裁判官、ローリー裁判官及びダイク裁判官は、控訴を最初に審理しました。ローリー裁判官は、パネルの多数意見を起草しました。ローリー裁判官の意見に対し、ニューマン裁判官が同意し、ダイク裁判官は不同意でした。

ローリー裁判官は、そのパネル意見において、「バッフル」という用語が構造を十分に記載しているため、地方裁判所は「バッフル」をミーンズ-プラス-ファンクション形式の限定と解釈した点で誤っていると認定しました。辞書を引用して、同パネルは、「バッフル」の通常の意味は、「流れを偏向し、抑制し、又は調整するためのもの」であると指摘しました。その後、同パネルは、内的証拠の観点から「バッフル」の通常の意味について検討した結果、フィリップスのクレームにおける「バッフル」は角度付きバッフルに限定されると判断し、その根拠として、明細書には本件発明が、特に銃弾又は爆弾等の投射体に対する衝撃抵抗を発現すると記載されており、このような効果が、角度付きバッフルによってのみ得られるものであり、先行技術との差別化に寄与していると認定しました。

ダイク裁判官は、その反対意見において、「バッフル」はミーンズ-プラス-ファンクション形式の限定でないと同意する一方、パネル判決は「角度付き」との限定をクレームに不適切に取り込んだと論じました。ダイク裁判官は、クレームが角度付きバッフルに限定されるべきでないとし、(1) クレームを、開示された実施例のみに限定するのは不適切であり、(2) 明細書には、90° 以外の角度で位置されたバッフルが、必須である旨、又は「全ての実施例」に当てはまる構造である旨の記載がなく、角度付きでないバッフルの使用を放棄する旨の記載もなく、(3) 「衝撃抵抗」は、「高負荷支持強度」及び「薄肉鋼板」も特定するフィリップス特許に記載されている多くの目的の一つに過ぎず、

(4) 各クレームが、記載された目的の全てを達成することを義務付けることは不適切であると論じました。

連邦巡回裁判所が本件を大法廷で再審理すると決定した時点で、*Phillips*事件のパネル判決は取り消されました。

3. 連邦巡回裁判所による大法廷判決

A. 内的証拠は、クレーム解釈の指針として最も信頼できる典拠である

連邦巡回裁判所の大法廷判決は、「バッフル」がミーンズ-プラス-ファンクション形式の限定に該当しないと判断した点でパネル判決に同意し、クレームの用語を解釈するための方法論を判示しました。同裁判所は、(*Markman*、*Vitronics* 及び *Innova*事件を引用して)特許の内的証拠がクレーム解釈に当たって最も信頼できる典拠である旨の先の判決を再確認しました。同裁判所は、辞書の使用に関する見解の中には「明確な説明」を要する点もあると指摘しました。

連邦巡回裁判所は、初めに、「特許のクレームが発明を定義する」というのが特許法の「基本原則」であると繰り返しました。また、同裁判所は、クレームの用語の通常かつ慣習的な意味につき、発明の完成時点、すなわち特許出願の有効提出日現在で、当事者がその用語から了解する意味であると記載しています。¹ 当事者は、その用語が記載されている特定のクレームの文脈のみならず、明細書を含む特許全体の文脈の下でクレームの用語を読むものと想定されます。

連邦巡回裁判所は、汎用辞書が、一般に理解されている単語を解釈するのに役立つ場合もあるが、ある分野で特定の意味を有するクレームの用語を解釈するには役立つ場合もあると認定しました。従って、同裁判所は、クレームの用語を解釈するために、「当業

¹ *Texas Digital*事件は、クレーム解釈に当たり「特許の発行時点」で、一般に入手可能であった辞書、百科事典及び論文」を見ることを選択しました(斜体による強調付加)。 *Texas Digital*事件で裁判所は、先例を引用しなかったものの、内的記録がその時点で定着され、クレームが一般に公示されているため、発行日がクレーム解釈に当たっての適切な基準時であると理由付けました。308 F.3d at 1202-1203。 *Texas Digital*判決に従って、多くの連邦巡回裁判所判決が、クレームの意味を判断するため基準時として発行時を適用しました。

2005年7月25日

者が、問題のクレームの用語をどのように解釈するであろうかを示す、一般に入手可能な典拠」に目を向けるべきであり、そのような典拠には「クレームの用語それ自体、明細書の残部、審査過程、並びに、関連する科学的原理、技術用語の意味及び技術水準に関する外的証拠」が含まれると述べました。

連邦巡回裁判所は、特定のクレームの用語の意味に関する実質的な指針を、そのクレーム自体が提示すると述べました。用語がクレームで使用されている文脈は、高度に教示的である可能性があります(例えば、「鋼製バッフル」の限定は、「バッフル」が鋼製の物体を本来的に意味するものでないことを強く示唆します)。また、特許中の他のクレームも、主張の有無を問わず、クレームの用語の意味に関する理解を深めるための貴重な典拠となり得ます。同裁判所は、クレーム相互間の差は、特定のクレームの用語を理解する上で有用な指針となり得ると繰り返し、特定の限定を加えた従属クレームの存在は、その限定が独立クレームには存在しないという推定を生じさせるというクレーム差別化の法理を再確認しました。

連邦巡回裁判所は、*Markman*事件を引用し、「問題の用語の意味に対する単一で最善の指針」として明細書の特徴づけて、「クレームは、それが一部を構成する明細書の観点から読み取らなければならない」と強調しました。明細書は、クレーム解釈における基盤であり、クレームの用語の意味に関する疑問又は不明瞭性を解決するのに、外的証拠よりも役立ちます。また、発明者が特に用語を定義したか否か(発明者自身が辞書編集者としてその用語を作成したか否か)、又はクレームの範囲を放棄若しくは否認したか否かを判断するためにも、明細書を参酌しなければなりません。このような場合には、明細書において説明されている発明者の意図が決定的です。

連邦巡回裁判所は、クレーム解釈のために審査過程が、明細書に類似した機能を果たすと注記しました。しかし、審査過程は、クレームや明細書に比べて有用性が低いかもしれません。というのは、審査中には、米国特許庁と出願人との間の交渉過程としての本来的な特質のため、往々にして明確さが失われるからです。

B. 外的証拠は、内的証拠よりも信頼性が低い

連邦巡回裁判所は、辞書のような外的証拠でさえ、内的記録に比べて信頼性が低いとしながらも、外的証拠、すなわち専門家の証言、発明者の証言、辞書、学術論文等の、特許や審査過程に対して外部的な証拠を検討することが適切な場合があると認定しました。同裁判所によると、外的証拠は内的証拠よりも信頼性が低い傾向にあり、その理由は次のとおりです。すなわち、(1) 外的証拠は、通常、特許の範囲及び意味を説明するために特許審査時点で作成されたものでなく、(2) 外的証拠は、当業者により、又は当業者のために書かれたものでなかった場合があるため、特許の技術分野における当業者の理解を必ずしも反映していない場合があり、(3) 外的証拠には、往々にして偏見が含まれており(これは、特に発明者や専門家による証言に当てはまる)、さらに、(4) 外的証拠への不適切な依拠は、特許の内的証拠を構成する争う余地のない公開記録に相反して使用され、クレームの意味を変更してしまう恐れがある。²

同裁判所は、記載説明からの限定をクレームに取り込むことを避けようとする*Texas Digital*事件の裁判所の願望を認知する一方、*Texas Digital*事件の裁判所の方法論を批判しました。その理由は、過度に外的典拠を重視し、過度に内的典拠を軽視したからです。同裁判所は、「明細書が『問題の用語の意味に対する単一かつ最善の指針』であり、明細書が『クレームで使用された用語を明示的又は黙示的に定義する際に辞書としての役割を果たす』という連邦巡回裁判所の決定と矛盾する」として、*Texas Digital*判決での明細書の制限された役割を特徴づけました。クレーム解釈のために辞書に依拠しすぎることに主たる問題点は、辞書が、通常、関連技術分野における当業者向けとされており、多様な定義を提示することです。辞書をそのような卓越的位置まで持ち上げるということは、特許の文脈における単語の意味ではなく、単語の抽象的な意味に焦点を当てることとなります。このことは、発明を記載し、かつ請求する特許権者としての責任と、単語の可能な全ての定義を集約する辞書編集者としての目

² 連邦裁判所は、特に、専門家による確証のない主張に対して批判的でした。このことは、クレーム解釈に関する専門家の証言や宣言書は、書面証拠により支持されるべきものであることを強く示唆しています。

2005年7月25日

的とが分離することとなり得ます。従って、連邦巡回裁判所は、辞書の適切な使用を排除しない反面、裁判所がクレーム解釈のために辞書の定義に過度に依拠することは不適切であると判示しました。

多数意見は、一般の裁判所が、連邦巡回裁判所の先例に従い、論争中のクレームの用語を当業者がどのように了解するかを理解することに焦点を当てることにより、限定をクレームに読み込む事態を回避することが可能であると言明しました。連邦巡回裁判所は、下記の原則を改めて言明しました。(1)明細書からの限定をクレームに読み込むことは不適切である、(2)単一の実施例しか開示されていないとしても、クレームを開示された実施例に限定することは不適切である、また(3)クレームは、明細書の特定の実施例で表わされる内容とは異なる内容を包含する場合がある。

多数意見は、一般の裁判所が、どのように発明を作成し使用するかについて当業者に教示し、かつベストモード要件を満たすために、明細書に例示が記載されていることを常に念頭に置くことにより、クレームに限定を読み込むのを回避することが可能であると示唆しました。多数意見によれば、明細書をこの文脈で読み取ることにより、特許権者がこれらの目標に達するために特定の例を設定しているか否か、又は特許権者が、クレーム及び開示されている実施例に厳密に同一の広がりを持たせることを意図しているか否かが明確になります。(多数意見は、コメントを付することなく、*Scimed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys. Inc.*, 242 F.3d 1337, 1341 (Fed. Cir. 2001)を引用しました。これは、連邦巡回裁判所が、クレームに係るカテーテルが、同軸ルーメンを有するカテーテルに限定されるものと明細書を解釈した、広範に引用される判決です。)さらに、多数意見は、特許権者が明細書及びクレームの用語を使用する態様が、通常はその差別を明白にすると述べました。³

³この所見に関して連邦巡回裁判所が引用した唯一の例示は、1887年の米国最高裁判所判決、*Snow v. Lake Shore & M.S. Ry Co.*事件(121 U.S. 617, 630)であり、残念ながら現実に即した指針を殆ど提示していません。1800年代後半に使用されていたクレームの記載方式は、現在義務付けられているものとは対比できません。(クレームは、「ほぼ記載されている如く構成され操作される時の」(A + B + C)「の組み合わせ」という形式でした。)さらに、*Snow*事件の事実関係は特異

最後に、連邦巡回裁判所は次のとおり言明しました。すなわち、クレーム解釈を行うための「魔法の公式」、「問答式教授法」又は「厳格なアルゴリズム」が存在せず、一般の裁判所が「特定の典拠を検討することを妨げておらず、又は特定の順序で典拠を分析することを義務づけていない」けれども、一般の裁判所は、種々の原典に対して「適切な重み付けを与え」なければならず、「内的証拠の観点から曖昧でないクレームの意味と相反してはならない。」

C. 「バツフル」という用語は、角度付きバツフルに限定されない

フィリップス特許に戻り、裁判所は、初めに、クレーム1の言葉が、バツフルに対して三つの明らかな要件を明示的に課していると記しました。(1)鋼製でなければならない、(2)壁部の負荷支持手段の一部でなければならない、また(3)壁から内側に向かってなければならない。後述する理由のために裁判所は、内的証拠が、当業者が「バツフル」という用語を、「あるものの流れを抑制し、妨げ、又は塞ぐ物体」との一般的(辞書の)意味を有すると理解するであろうことを確認し、また、辞書の定義が*Phillips*事件の当事者間で合意していると認定しました。

連邦巡回裁判所は、特許の他のクレームを検討して、従属クレーム2と独立クレーム17は、バツフルがパネル部に対して角度をもって配向され、投射体を偏向するように機能することを特に限定していることを

です。開示された発明は、別途にクレームされた二つの部分を有しており、各部分は異なる構成要素を含んでいました。米国最高裁判所は、第一部分に関するクレームは、開示された構成要素の配置(ピストンとピストンロッドとが連結されていない配置)に限定されると判定しました。その理由は、明細書には、開示された配置が必須でない旨の記載がなく、構成要素の別の配置も開示されていなかったからです。対照的に、発明の第二部分に関するバルブ配置については、開示された配置が必須でない旨の記載があり、構成要素の別の配置も開示されていました。また、*Phillips*判決では言及されていませんが、*Snow*事件で裁判所が重要と考えた他の要因は、特許権者自身の先行技術特許が、パッキン箱を使用するピストン及びロッドの異なる配置を開示し、訴訟対象特許に明記された目的の一つは、パッキン箱の使用を回避することでした。121 U.S. at 630.

2005年7月25日

記しました。同裁判所は、クレーム1のバッフルが本来的に角度付けされるものなら、この特徴を限定する他のクレームは、クレーム1と重複するものとなることと理由付けました。

同裁判所によると、当業者が、バッフルは負荷支持物体であると理解するという結論を、明細書は支持しています。同裁判所は、特許が、投射体の偏向を発明の数々の目的の一つにしか過ぎないと描写するというダイク裁判官による、同事件の先のパネル判決に対する反対意見に同意しました。同裁判所は、当業者が明細書およびクレームを、壁面の一つから内側に延長する構造が、鋭角もしくは鈍角である場合には「バッフル」であり、90度に配置される場合には「バッフル」でないと意味するものとの解釈には至らないという結論に達しました。

「バッフル」は、クレームの有効性を保つために角度付きバッフルに限定されるべきであるというAWHの議論に対し、連邦巡回裁判所は、全てのクレームが角度付きバッフルに限定されていない限り、米国特許商標庁が特許の発行を拒絶したと示すものが審査過程には全く存しないと判示しました。さらに、同裁判所は、「バッフル」という用語は曖昧でないことも記しました。その用語が曖昧でないことは、有効性を保つためにクレームの用語を狭義に解釈するためのもう一つの要件です。従って、同裁判所は、「バッフル」が角度付きバッフルに限定されないと解釈しました。

D. 反対意見

上記のように、二名の裁判官が反対意見を出しました。ローリー裁判官による一部反対意見は、多数意見におけるクレーム解釈の方法論に同意する一方、「バッフル」に関する連邦巡回裁判所の解釈に異議を唱えました。ローリー裁判官の反対意見は、ニューマン裁判官も加わりました（これら両名の裁判官は、当初の連邦巡回裁判所パネルの多数意見に加わった裁判官）が、全ての開示されたバッフルは、投射体を偏向するために角度付きであるという事実に焦点を当て、連邦巡回裁判所が、「誤りが存在するという強い確信が得られない場合には、（地方裁判所による）クレーム解釈を肯定する方向に傾くべきである」と議じました。

メイヤー裁判官による反対意見は、多数意見が第一審裁判のクレーム解釈に従うか否かについての論点を考慮しなかったことを強く批判しました。メイヤー裁判官は、クレーム解釈が副次的な事実関係の認定を本

来的に包含し、連邦巡回裁判所がそのような事実関係に関する第一審裁判所の認定に従うべきであると論じました。また、メイヤー裁判官は、「（クレーム解釈の）事実要件に対して盲目的となる」ため、クレーム解釈に関して連邦巡回裁判所が新規に検討する実務慣行は予期不能性につながると論じました。さらに、*Markman*ヒアリングは、往々にして陪審裁判よりも時間がかかり、第一審裁判所が、クレームの理にかなった解釈に到達するために当事者の不一致な提出物を調整するように義務付けられているとも述べました。従って、メイヤー裁判官は、クレーム解釈の判断においては、第一審裁判所に従うべきであると論じました。

コメントと提案

多数意見は、クレームを解釈するための適切な方法論につき、多少明らかにしました。すなわち、(1) 公式に当てはめるような解釈手法を拒絶し、(2) あるタイプの証拠は、他の証拠より価値があると確認し、内的証拠に最大重点を置くこととし、(3) 明細書が、明示的のみならず、暗示的にも用語を定義することが可能であることを確認し、そして(4) 用語が、特許発行日ではなく、特許出願の有効提出日時点で了解された筈の意味を有するように読み取るべきことを確認するものです。しかし、クレーム解釈の大まかな原則についての連邦巡回裁判所による一般的な再宣告が、より一貫したクレーム解釈に至るのか、定かではありません。非一貫性の可能性は、ローリー裁判官及びニューマン裁判官が、多数派意見と同じクレーム解釈手法を適用したにも関わらず、多数意見とは逆に「バッフル」を解釈した事実からも明らかです。

この問題の困難性は、多数意見において、明細書がクレームの用語を黙示的に定義しているか、又はクレーム中の要件の例示を記載しているに過ぎないのかをどのように判断するかについて殆ど指針を提示していない事実にあります。引用された*Snow*事件の事実関係は、今日において遭遇しそうなものでなく、いずれにしても、開示された単一の実施例は発明者が発明とみなしたものであることを明細書が明確にしている極端な例を示します。さらに、*Phillips*事件で裁判所が強調した特定の論点、すなわち、一実施例のみが開示され、又はクレーム中の構成要件が開示されている実施例の全てに存在するという事実のみをもって、広義に表現されたクレームを明細書に開示されたものに限定してはならないという点は、この先の判例における真の争点ではありませんでした。むしろ、判断が二分さ

2005年7月25日

れる論点は、クレームの用語が、関連技術分野において通常かつ習慣的な意味とは異なる意味(通常かつ習慣的な意味よりも広義であれ、狭義であれ)を与えるべきであるという結論を支持するためには、何が明細書に記載される必要があるかということです。

*Phillips*事件で裁判所が、*SciMed*事件以外の連邦巡回裁判所自身の先の判決をいずれも引用しなかったことは助けとはなりません。この裁判所が引用しなかった事件には、例えば、先の論争を呼んだ判決である *Gentry Gallery Inc. v. The Berkline Corp.* 事件, 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1998)が含まれます。この事件では、*Snow*事件のシナリオで示された明確で直接的な信号が存在しない明細書は、発明の基本的特徴として、コントロールでの制御部の位置を黙示的に記載するものであると結論づけました。また、他の例には、より最近の判決が多く含まれており、先例である *Texas Digital* の厳格な解釈にも関わらず下された数件の判決も含まれています。例えば、*ASM Am. Inc. v. Genus Inc.* 401 F.3d 1340, 1347 (Fed. Cir. 2005) (「排出」は、真空ポンプの使用を要件としており、空間から反応ガスを「押し出す」ために不活性ガスを使用することを排除するものと適正に解釈され、その理由は、明細書が、チャンパーに対する不活性ガスの導入を「排出」プロセスの一部でないと明記しているからである); *C.R. Bard, Inc. v. U.S. Surgical Corp.*, 388 F.3d 858, 864-866 (Fed. Cir. 2004) (「一般的に適用可能である」旨の明細書の記載と、その特徴が全ての実施例に含まれていることに基づき、クレーム中のプラグはプリーツ付きプラグに限定される); *Alloc, Inc. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 342 F.3d 1361, 1370 (Fed. Cir. 2003) (クレームに「遊び」の要件が記載されていなくとも、(1) 「本発明」が「遊び」を含むことを特徴とする旨の明細書の記載、(2) 全ての図面や実施例は、「遊び」を黙示的又は明示的に開示すること、また (3) 「遊び」の重要性と利点が強調されていることに鑑み、クレームが「遊び」の限定を含むように解釈された)、等を参照。

このような先の判決のいずれも認めない点、又は、裁判所の認定範囲を限定しようとした最近の事件(例えば、*Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.*, 358 F.3d 898 (Fed. Cir. 2004)が挙げられる)のいずれも認めない点で、*Phillips*事件の判決は殆ど助けになりません。*Phillips*事件で裁判所が指針として提示したことは、当事者がどのように理解するか判断は「困難」であるという「数件の」判決が残されますが、「特定の特許の文脈において

問題を解決しようとすることは、クレームの範囲を明細書で開示される実施例に厳密に限定するか、又はクレームの言葉を明細書から切り離すよりも、正確に実際の発明の範囲を捉えることを可能とする」ということに尽きます(多分、より具体的な宣明に対するコンセンサスが、裁判所では得られなかったからです)。

いずれにしても、当事務所は、既存の弁明的意見が *Texas Digital* の方法論に重点的に依拠している場合には、その意見を再検討し、必要であれば修正することをお勧めします。さらに、特に、多数意見が、(内的記録の文脈の下で)クレームの用語に重点的に依拠し、構造的及び機能的特徴に関する明細書の限定をクレームに読み込むことを避けようとする、連邦巡回裁判所により再検討された努力を反映しているため、当事務所は、特許出願の作成及び審査に関して下記のようにお勧めします:

- 独立クレームに記載された要件の構造及び/又は機能を、さらに具体的に限定する従属項を含ませること(「クレーム差別化」の法理を發動すること)。
- 機能的限定がクレームで限定されない構造を示唆する場合、その機能的特徴に意図的に重点をおく場合を除き、クレームにその機能的限定を含ませないこと。
- 同一「発明」を記述するために、異なる独立クレームで異なる単語の使用を検討すること。一般論として、クレームの用語は、クレーム全体に互って使用される場合には、一貫して解釈されるからである。すなわち、全てのクレームで同じ単語が使用される場合には、その単語よりも更に広義で特許が獲得可能なクレームがあっても、その単語は全てのクレームで同一の意味を持つことになる。
- クレームの単語が特定の構造を網羅することを所望する場合、その旨を明細書に記載すること。すなわち、単語が本来意図した意味を有するように、明細書中でその単語を明確に定義すること。(例えば、「円形の」という単語が完全に円形ではない(長円形の、楕円形等の)構造も網羅することを所望する場合、「本明細書で使用される『円形の』という単語は、円形である構造と、例えば長円形又は楕円形等の、完全には円形でない構造とを網羅

2005年7月25日

することを意図する」旨の記載を明細書中に含ませること。)

- クレームの重要な単語に関して、その単語の辞書による定義が過度の限定でないことを確認すること。重要な単語とは、技術用語や、要素相互間の関係を記述する単語(隣接した、接合する、～の上に、上方に、等々)、又は要素の特徴を記述する単語(硬い、柔らかい、従来の、普通の、等)で例示されるものです。上記のとおり、明細書に単語を定義して、その意味を明らかにし、「当業者」が明細書を読む際に所望の意味を確実に理解できるようにすること。
- 多数の特徴、構造、目的及び利点を開示すること。但し、いずれも「本発明」として特徴付けるのを避けること。
- 異なる独立クレームが特許性について完全に同一の特徴を有していない限り、その独立クレームの特許性を個別的に論ずること。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンダリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。