

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

——Wagner論文及びPhillips対AWH事件の紹介——

岩 瀬 吉 和*

抄 録 米国特許のクレーム解釈に関するルールはCAFCによって統一されることになっているが、Polk Wagner助教授によれば、CAFCの裁判官の間にクレーム解釈手法に対立があり、これが事件の結論にも影響を及ぼしている。すなわち、CAFCの裁判官のクレーム解釈手法は、手続遵守的解釈と総合的解釈の二つに大別でき、裁判官は、いずれの解釈手法を多く用いるかによって、手続遵守的解釈主義者、総合的解釈主義者及び中立的裁判官（事件によって両方の解釈手法を使い分ける裁判官）に分けられるとする。この対立は、2004年4月のPhillips対AWH事件のCAFC判決に明確に現れているところ、CAFCは、同年7月、この判決を取消し、大法廷審理を命じた。本稿では、Polk Wagner助教授の論文の概要を紹介した上で、同事件の大法廷審理命令を引用し、そこでCAFCが当事者及び第三者に議論することを求めた論点を紹介する。

目 次

1. はじめに
2. Wagner論文の概要
 2. 1 研究動機及び研究の基礎データ
 2. 2 Procedural vs. Holistic：手続遵守的解釈 vs. 総合的解釈
 2. 3 Wagner論文のデータ分析結果
 2. 4 Wagner論文の結論及び政策的提言
3. Phillips対AWH事件
 3. 1 事件の概要
 3. 2 CAFCの大法廷審理命令
4. おわりに

1. はじめに

クレーム解釈にあたり、明細書における記載をどの程度読み込むか（限定解釈するか）、といった問題は、洋の東西を問わず、特許関係者にとっての永遠のテーマではないであろうか。我が国においても明細書の参酌については様々な議論がなされているが、明細書の記載はクレ

ーム解釈の際に常に参酌できるが、当該記載に基づきどの程度限定解釈するかについては、個々の事件毎の判断に委ねられている、というのが一般的な理解であると思われる¹⁾。

ところで、我が国では、多大な議論の結果、来年（2005年）には、「知的財産高等裁判所」が設立されることとなったが²⁾、その議論の中で常に意識されていたのが、米国の連邦巡回控訴裁判所（The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit。以下「CAFC」という。）である。2003年11月に開催された知的財産戦略本部権利保護基盤の強化のための専門委員会においても、CAFCについての紹介がなされ、CAFCによって、「判決の統一が図られ、特許権が安定」しているとの説明がされ、こういった理解を前提に、知財高裁設立の議論がされていたようである³⁾。

* 弁護士・ニューヨーク州弁護士
Yoshikazu IWASE

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

たしかに、CAFCの設立趣旨は、特許法についての予測可能性、統一性及び運用効率の向上を図るといった点にあったのであるが⁴⁾、当の米国においては、クレーム解釈に関する手法ないしルールについて、CAFCの裁判官の間で統一が保たれていないのではないか、という疑問ないし懸念が表明されている⁵⁾。米国の特許実務家の間では、CAFCの裁判官が、各々、傾向ないし好みをもっていることは、相当以前から認識されていたようであり、筆者も、米国特許実務家による講義ないし世間話の中で幾度か、そのような話を聞いていた。ただ、聞くたびに毎に、その内容は微妙に異なるものであり、単なる噂、ないし、データ化ないしマニュアル化はしにくい、職人のノウハウのようなものなのではないかと感じていた。

しかるに、本年（2004年）初め、この問題、すなわち、CAFCの裁判官の間でのクレーム解釈手法の対立について正面から取り組み、この問題について客観的なデータ化、分析を試みた研究が発表された。ペンシルヴァニア大学のR. Polk Wagner助教授が、Lee Petherbridge氏とともに著した「CAFCは成功しているか？ 司法運用の実証的検証」がそれである（以下「Wagner論文」⁶⁾という。）。彼は、クレーム解釈に関するCAFCの判決は、Procedural（手続遵守的解釈）とHolistic（総合的解釈）の二つに大きく分類でき、いずれの解釈手法を多く用いるかによって、Proceduralist（手続遵守的解釈主義者）、Holistic（総合的解釈主義者）及びSwing Judges（中立的裁判官—事件によって両方の解釈手法を使い分ける裁判官）に分けられるとする。この見解は、彼らのみが唱える特異な見解というわけではなく、日本でも著名な、米国特許法の大家Donald Chisum教授も、CAFCのクレーム解釈に関して、Wagner助教授と同様の、解釈アプローチの二分化傾向を指摘されている^{7)、8)}。

こうした声にあたかも応えるかのように、CAFCは、Phillips対AWH事件（以下「Phillips事件」という。）において、2004年7月、CAFCの3人の合議体が同年4月に出した判決⁹⁾を取消し、CAFCの常勤裁判官全員（12人）で構成される大法廷で再審理する決定を下した¹⁰⁾。この決定の中で、CAFCは、クレーム解釈に際しての辞書及び明細書の考慮の方法をはじめとするクレーム解釈に関する様々な論点を設定し、事件の当事者に対してこれらの論点について書面を提出することを求めた。さらに、CAFCは、事件の当事者以外による意見書（いわゆるアミカス・ブリーフ¹¹⁾）の提出も募集している。

本稿では、まず、Wagner論文を通じて、CAFCの裁判官がクレーム解釈に関してどのように対立しているのかを紹介する。次いで、かかる対立がPhillips事件においてどのように現れたかを検証した上で、同事件の大法廷再審理にあたり、CAFCが設定した論点を紹介する。

2. Wagner論文の概要

2.1 研究動機及び研究の基礎データ

米国の特許侵害訴訟において、クレーム解釈に関する第一審（連邦地方裁判所）の判断が、上級審であるCAFCで覆される可能性は、論者により若干の違いはあるものの、30%から50%であるといわれている¹²⁾。Wagner論文は、この数字を憂慮し、CAFCが、特許法に関する予測可能性及び統一性を図るといった責務を、本当に果たしているのか、という点に疑問をもち、この疑問を立証するべく、生の判決例というデータを使用する実証的研究を行った。

Wagner論文の研究対象は、1996年4月のMarkman最高裁判決¹³⁾以降、2002年11月1日までに下されたCAFCの判決、393件である。既に述べたとおり、Wagner論文は、近時の

表1 Procedural解釈とHolistic解釈

Procedural解釈 (手続遵守的解釈)	Holistic解釈 (総合的解釈)
<ul style="list-style-type: none"> ・形式的、段階的アプローチ ・クレーム文言の通常の意味 (Ordinary meaning) に重きをおく一般的推定。 ・その際、典型的には Technical Dictionary から意味をもってくる。 ・上記で確定された意味は、明細書及び出願経過に顕著な根拠が見出されない限り、変えない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・Proceduralより自由なアプローチ ・与えられた状況に応じてケース・バイ・ケースで意味を与える。

CAFCのクレーム解釈手法は、大きく二つに分類できるとする。一つは、Procedural解釈 (手続遵守的解釈)、もう一つは、Holistic解釈 (総合的解釈) である (表1 参照)。

2. 2 Procedural vs. Holistic : 手続遵守的解釈 vs. 総合的解釈

Procedural解釈は、形式的、段階的アプローチであり、手続遵守的解釈と訳すことができると思われる。その内容は、(1)特許のクレームの用語は、その用語が当業者に対して有する通常の意味 (Ordinary meaning) であるという推定が働いているものとし、(2)通常の意味を確定する際、辞書、技術用語辞典等から意味をもちこみ、(3)このように確定された通常の意味は、明細書及び出願経過にこれに反する顕著な根拠が見出されない限り、変えない、というものである¹⁴⁾。

これに対し、Holistic解釈は、手続遵守的解釈よりも自由なアプローチであり、用語の通常の意味、明細書、出願経過等を総合的に考慮し、与えられた状況に応じてケース・バイ・ケースで

意味を与える、というものであり、総合的解釈と訳すことができると思われる¹⁵⁾。

Procedural解釈の例として、Wagner助教授は、Johnson Worldwide判決を挙げる¹⁶⁾。この判決は、Proceduralist (手続遵守的解釈主義者) として分類されるClevenger判事によって書かれたものである¹⁷⁾。

「裁判所は、クレームにおける用語は、それらが語ることを意味するものであること、異なる強制を受けない限り、クレーム用語の通常の意味の全体にわたり効力が与えられるものであることを推定しなければならない。クレーム用語の通常の意味に傾く、この重い推定を覆すためには、クレームの実際の用語の中に、提示されたクレーム解釈と結びつく文字的な参照箇所がなければならない。我々の判例法は、通常の意味以外の、クレーム用語の定義をもちこむことを要求する十分な理由がある場合として、二つの状況があるとしている。第1に、特許権者が自らを辞書編集者とし、クレーム用語の明示的な定義を明確に示した場合。第2に、特許権者によって選ばれた用語がクレームの明確性を損なうものであり、それゆえに、使用されている用語から、クレームの範囲を知る方法がなくなっている場合¹⁸⁾。」

Holistic解釈の例として、Wagner助教授は、Wang Lab判決を挙げる¹⁹⁾。この判決は、Holistic (総合的解釈主義者) として分類されるNewman判事によって書かれたものである。

「[筆者補足：当事者の主張が] 一致していないのは、当該文言が、当業者によって、'669特許に記載されたキャラクター・ベースのシステムに限定されると理解されるか否かである。'669特許の明細書及び図面に記載され実施可能化された唯一のシステムは、キャラクター・ベースのプロトコールを使用している。明細書は、

表2 Wagner論文におけるクレーム解釈の分類

大分類	Procedural			Holistic		
小分類	強い Procedural	中程度の Procedural	弱い Procedural	弱い Holistic	中程度の Holistic	強い Holistic
文言的表現 及び 分類根拠	厳格なプロセスを述べる。 明確な定義等がない限り、通常の意味がコントロールする。	確立された形式的プロセスの枠組み。 ある側面においては逸脱がある：推定について言及しない、明細書についての広範にわたる検討。	分析の方式を見極めることが難しい。 プロセスについての若干の議論ないし示唆。	分析の方式を見極めることが難しい。 プロセス又は通常の意味について議論が皆無又はほとんどない。	プロセスについて認知するが、使われない。 明細書及び／又は出願経過が明らかに決定的。	プロセスについての議論なし。 明細書又は出願経過を前置きなしに使う。
判決例	Johnson Worldwide Assocs. v. Zebco Corp., 175 F.3d 985 (Fed. Cir. 1999) 等	In situ form Techs. v. Contracting, Inc., 99 F.3d 1098 (Fed. Cir. 1999) 等	Ethicon Endosurgery v. U.S. Surgical Corp., 93 F.3d 1572 (Fed. Cir. 1996) 等	Litton Sys. v. Honeywell, Inc., 87 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1996) 等	Harris Corp. v. IXYS Corp., 114 F.3d 1149 (Fed. Cir. 1997) 等	O.I. Corp. v. Tekmar Co., 115 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1997) 等

非キャラクター・ベースのプロトコールにも言及しているが、地裁は、ビットマップ・プロトコールへの参照を、技術の状況の認識として見たものであり、特許に記載された発明の拡張物としては見なかった。我々は地裁に同意し、他の知られたプロトコールへの参照は、出願人の発明に含まれるものとして記載したのではなく、明細書はそのようには「筆者補足：含まれるようには」当業者に理解されないと結論する。Wang（原告・特許権者）は、キャラクター・ベースのプロトコールは単なる「好適実施例」に過ぎず、明細書に記載された実施例はクレームの外延を画するものではないと主張する。先例には、明細書の範囲についての異なる結論を支持する様々な判決が存在するが、これらの事件は、各事件が起きた事実の文脈の中で見られなければならないものである。発明が適正にクレームされ、明細書の「好適実施例」よりも広いか否かは、明細書の内容、当該実施例が記載された文脈、出願経過、及び、（クレームの有

効性を保つために意味があり、適切な場合、）先行技術に依存する問題である。「好適」という用語の使用それ自体が、明細書に支持された範囲を超えてクレームを拡大するものではない。’669特許の明細書に記載された唯一の実施例はキャラクター・ベースのプロトコールであり、クレームはそれに限定して解釈されるのが正しいのである。」

Wagner論文は、Procedural解釈とHolistic解釈のそれぞれを、さらに、傾向の強さに応じて3つに分類し、合計で六つに分類した（表2）。

分類の方法は、まず、各共著者が、互いに他の共著者と独立して全判決を読み、各判決中のクレーム解釈に関する法律論ないし一般論の部分の記載に基づいて、それぞれの判決を表2のように分類し、それをふまえて、互いの分類が異なる判決については議論をした上で、分類を決める、というものである²⁰⁾。最初に各人が分類をした段階で、ProceduralとHolisticの大分

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

類については92%の判決で各人の分類が一致し、さらに細かい分類のレベルにおいても、72%で一致をみたということである。

2. 3 Wagner論文のデータ分析結果

(1) 裁判官の色分け

Wagner論文は、上記のようにして得られたデータに基づき、CAFCの裁判官を、(a) Proceduralist, すなわち、手続遵守的解釈をとる裁判官、(b) Holistic, すなわち、総合主義的解釈をとる裁判官、及び(c) Swing Judges, 事件によって両方の解釈手法を用いる中立的裁判官の三つに分類する。(a)の手続遵守的解釈をとる裁判官としては、Dyk判事、Linn判事、Clevenger判事が、(b)の総合主義的解釈をとる裁判官としては、Newman判事、Lourie判事、Bryson判事が、(c)の中立的裁判官としては、Rader判事、Plager判事、Gajarsa判事、Michel判事、Mayer判事、Archer判事、Schall判事、Rich判事が、それぞれ分類された(表3)。

(2) Procedural解釈(手続遵守的解釈)が優勢

続いて、CAFCの判決全体の傾向として、研究の対象となった全393判決の63.1%にあたる248判決がProcedural解釈をとっており、同36.9%にあたる145判決がHolistic解釈をとっているとしている(表4)。そして、これらの両方法論が、強い形で出る傾向(二極化傾向)が

表3 CAFCの裁判官の色分け

(a)Proceduralist (手続遵守的解釈をとる裁判官)	(b)Holistic (総合主義的解釈をとる裁判官)	(c)Swing Judges (両方の解釈手法を用いる中立的裁判官)
Dyk Linn Clevenger	Newman Lourie Bryson	Rader, Plager, Gajarsa, Michel, Mayer, Archer, Schall, Rich

表4 Procedural判決とHolistic判決の比率

	Procedural	Holistic
件数	248	145
比率(%)	63.1	36.9

あるとしている。

(3) Procedural判決が増加する傾向

Wagner助教授は、時を経るにつれ、Procedural解釈をとる判決の割合が増加する傾向にあるとしている。Wagner助教授は、この傾向は、比較的新しく、2000年に任命されたProceduralistと分類されるDyk判事及びLinn判事の働きによると分析されている。

(4) 合議体依存傾向

Wagner助教授は、CAFCのクレーム解釈は、合議体を構成する裁判官が誰であるかによって、明らかに影響されていると結論付ける。Wagner論文によれば、Dyk判事、Clevenger判事、又はLinn判事が合議体に入った場合にHolistic解釈がとられる可能性は低く(30%以下)、逆に、Newman判事、Lourie判事、又はBryson判事が合議体に入った場合にHolistic解釈がとられる可能性が高い(50%以上)ということである²¹⁾。

(5) その他

Wagner論文は、CAFCの裁判官の間の争い(Dissent)の95%は、クレーム解釈手法の違いに起因するとし、また、地裁判決が破棄されるケースの82%は、当該地裁判決の判事のたったクレーム解釈手法と当該事件をCAFCで審理した裁判官がたったクレーム解釈手法とが異なった方法論の違いに起因するとしている。

2. 4 Wagner論文の結論及び政策的提言

Wagner論文は、その論文のタイトルでもあ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

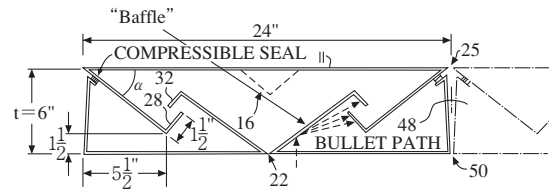
る「CAFCは成功しているか?」という問いに対し、「現在のところ、統一性と予見可能性を与えているとはいえない。」という否定的な結論を出している。ただ、現在は過渡期であり、CAFCは、判例法の統一を図り、当事者に予見可能性を与える責務に照らし、良い方向に向かっていると述べる。すなわち、Proceduralistの増加と、彼らが、判決でProceduralな傾向を強く押し出していることはCAFCが統一性と予見可能性という責務に応えようとしている姿勢の表れと評価できるとする²²⁾。次に、政策的提言として、Wagner論文は、Proceduralが予見可能性、統一性というCAFCの目的に照らして、遙かによい選択であり、クレーム解釈の手法を、Proceduralに統一せよと述べる²³⁾。また、Wagner論文は、CAFCの裁判官は、この両解釈手法の対立の存在を意識し、その統一を図ることにつき、より真剣に取り組むことを提案する（これが今回のPhillips事件の大法廷審理として実現したようにも見える）。さらに、当事者の予見可能性についての問題点を改善するべく、Wagner論文は、現在、当事者に、口頭弁論当日の朝まで秘密とされている合議体の構成員を、事前に当事者に明らかにする可能性について検討している。すなわち、Wagner論文は、事前に明らかにすることによって、当事者がCAFCの判決がどのようになるかについての予見可能性が高まり、一審判決後の和解の可能性が高まる可能性を示唆している。しかし、結論的に、合議体の構成員は事前に明らかにすべきではない、としている²⁴⁾。

3. Phillips対AWH事件

3.1 事件の概要

上述した対立が明確に現れた例として、Phillips事件の判決を検討する。冒頭にも記載したとおり、この判決は、既に2004年7月21日

図1 Phillips事件で問題となった文言「バッフル」 (“Baffle”)



のオーダーによって取消されている。この判決では、連邦地裁から控訴されたクレーム解釈問題につき、CAFCのLourie判事及びNewman判事（ともに、上記分類でHolistic—総合的解釈主義者）が多数意見を構成し、これに対して、Dyk判事（上記分類でProceduralist—手続遵守的解釈主義者）が反対意見を書いている。

本件で問題となった発明は、パネルからなる侵入防止部材であり、刑務所の壁等での利用が想定されているものであるが、クレーム²⁵⁾中の「バッフル」 (“baffle”) という文言の解釈が問題となった（図1は平面図）。図1の中で時計の針で言うと2時くらいの方向を指しているのがバッフルであり、刑務所の外壁等に使用され、外部からの衝撃や弾丸等の飛来物を逸らし内部への侵入を防止する等の効果があるとされている。

コロラド連邦地裁は、被告であるAWHによるサマリー・ジャッジメントの申立てを認め、AWH製品は特許を侵害しないと結論した。地裁の理由付けの概要は、以下のとおりである。本件特許は、いわゆるミーンズ・プラス・ファンクション・クレームであり、特許法112条6項により、特許発明は、明細書の実施例及びその均等物に限定して解釈される。明細書に開示されている実施例のバッフルは、全て壁面との角度が90度以外になっている。よって、特許発明のバッフルは、外壁から内側に向かって斜めか鋭い角度で伸び、かつ、壁部材の内部で中間的な連結障壁を構成するものである、と結論付けた。そして、被告AWHの製品では、バッフ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表5 Phillips事件の概要

	コロラド連邦地裁	CAFC2004年4月判決の 多数意見 (今般の大法廷審理命令により 取消された)	CAFC2004年4月判決の 反対意見
裁判官	Krieger判事	Lourie判事及びNewman判事	Dyk判事
ミーンズ・プラス・ファンクション・クレームか?	YES	NO	NO
「バッフル」(baffle)の意味	特許発明のバッフルは壁面との角度が90度以外のものに限定される。	特許発明のバッフルは壁面との角度が90度以外のものに限定される。	左のようには限定されない。
結論	非侵害	非侵害	地裁の「バッフル」の解釈は誤りであり、侵害の可能性がある。
理由付け	112条6項により、クレームの「バッフル」は、明細書に開示された実施例及びその均等物に限定される。明細書に開示されている実施例のバッフルは、全て壁面との角度が90度以外になっている。	<ul style="list-style-type: none"> 90度の角度をもつバッフルは特許に開示されているように飛来物を逸らすことができない。 90度以外の角度を有するバッフルが、唯一の実施例である。 	<ul style="list-style-type: none"> 「バッフル」という用語の通常の意義は、90度を除くという限定を含まない。 明細書において発明が複数の目的を達成すると記載されているからといって、各々のクレームが全ての目的を達成することができるように限定して解釈しなければならないというものではない。 発明の一要素が先行技術に開示されていたという事実は、深刻な有効性の問題を生ぜしめるわけではない。

ルは壁面との角度が90度であったため、非侵害であるとした。

CAFCの多数意見は、本件クレームがミーンズ・プラス・ファンクション・クレームであることは否定した。しかしながら、多数意見は、明細書の記載に鑑みると、特許権者はパネルが衝撃又は飛来物を防止する機能を有し、バッフルは90度以外の角度をもっていなければならないと考えていたものであると述べた。また、明細書を参照すると、90度以外の角度を有するバッフルが、唯一の実施例であると述べ、特許発明のバッフルは壁面との角度が90度以外のものに限定されると解釈し、地裁の非侵害の結論を

支持した。

これに対し、ProceduralistであるDyk判事によるCAFCの少数意見は、明細書に一つの実施例しか開示されていないからといって、クレームがその実施例に限定して解釈されることにはならない、とした先例を引用した²⁶⁾。また、明細書において発明が複数の目的を達成すると記載されているからといって、各々のクレームが全ての目的を達成することができるように限定して解釈しなければならないというものではない、と述べた²⁷⁾。そして、90度の角度を有するバッフルは、明細書に教示された耐圧、遮熱及び遮音目的は達成するものであり、これは、衝

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

撃及び飛来物の防止が別々に取り扱われているクレーム1-21, 23及び24に、とりわけよく当てはまる。また、多数意見は、90度の角度を有するバッフルが先行技術に開示されていたことに依拠しているが、発明の一要素が先行技術に開示されていたという事実は、深刻な有効性の問題を生ぜしめるわけではない。以上のように述べた上で、Dyk判事は、クレーム文言の通常の意味に好適実施例の限定を注入する根拠は見当たらないとして、多数意見のクレーム解釈に反対した（表5参照）。

3. 2 CAFCの大法廷審理命令

上記の判決に対し、原告Phillipsから、CAFCの判決の当該合議体による再審理及び大法廷での再審理を求める申立てがなされ、CAFCは、本年（2004年）7月21日、大法廷での再審理を行う決定をした。今般の大法廷での再審理による決定は、CAFCの常勤裁判官全員（12名）の投票により決定された²⁸⁾。この流れをWagner論文を念頭において見ると、本件の3人の合議体の中では、Lourie判事及びNewman判事という2人のHolisitc的裁判官が多数派を占めたため、2004年4月にはHolistic的な判決が出されたが、CAFCの全員の投票がされると、CAFC全員の中では少数派である彼らの判決は覆されてしまった、というように理解することもできる。

この決定にあたり、CAFCは、以下の七つの論点を設定し、当事者にこれらの論点についての書面を提出することを求めた。

1. 特許クレームの公衆への告知機能は、いずれを主たる参照資料とすることによって、よりよく果たされるか。技術辞典及び一般の辞典並びにクレームを解釈するための類似の資料か、それとも、明細書における特許権者による用語の使用か。もし両方の資料を参照す

べきだとすると、どのような順番で参照すべきか。

2. 仮に〔筆者補足：上記論点1で〕辞書がクレーム解釈の主たる参照資料とされるべきだとすると、特許権者が独自に用語を定義した場合又は明細書がクレーム範囲の明白な放棄を反映している場合のみに、明細書は（辞書によって定義された）クレーム用語が全範囲にわたることを制限すべきものとすべきか。もしそうだとすると、明細書中のどのような用語がこれらの条件を満たすか。技術辞典ではなく、一般的な辞典は、どのように使用されるべきか。同じ用語に複数の辞典の意味がある場合、通常の意味（ordinary meaning）という概念はどのように適用されるべきか。その辞典が、ある用語について潜在的に適用されうる複数の定義を提供する場合に、どの定義があてはまるべきかを定めるために明細書を参照することは適当か。

3. 仮に〔筆者補足：上記論点1で〕明細書がクレーム解釈の主たる参照資料とされるべきだとすると、辞書はどのように使用されるべきか。例えば、唯一の実施例が開示され、幅を許容する他の記載が開示されていないような場合、クレーム用語の通常の意味の範囲は明細書に開示された発明の範囲に限定されるべきか。

4. 今般破棄された本件の多数意見と少数意見のクレーム解釈の方法論を二者択一の対立するアプローチとして見るのではなく、二つのアプローチを相互補完的な方法論としてとらえるべきか（相互補完的な方法論としてとらえると、クレームの範囲には二重の制約があり、特許権者はその求めるクレーム領域を確立するためには双方の限定的方法論を満たさなければならないことになる。）。

5. いかなる場合に（仮にそのような場合があるとして）、クレーム用語は無効（例、102条、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

103条及び112条)を避けるためだけの目的で限定解釈されるべきか。

6. 出願経過及び当業者による専門家証言は、争いのあるクレーム文言の意味を決する際に、どのような役割を果たすべきか。
7. Markman事件の最高裁判決(517 U.S. 370 (1996))及びCyber Corp.事件(138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998))における当裁判所の大法廷判決に従うと、当裁判所は、第一審裁判所のクレーム解釈についての決定の何らかの側面に対し、何らかの敬意を払うことが適当か。もしそうだとすると、どのような側面について、どのような状況で、どの程度、そうすべきか。

上記の論点1から4は、本件で直接問題になっているクレーム解釈にあたり、明細書をどのように考慮すべきか、あるいは、明細書と辞書のどちらを優先的に考慮すべきか、に関する論点である。これに対し、論点5から7は、本件では直接問題になっていない問題であるが、問われている。論点5から7をも問うたCAFCの真意は必ずしも明らかではないが、可能性としては、明細書と辞書の参照をめぐる論点1から4を解決する上で、論点5から7も検討することが有益ないし必要と考えたのかもしれない。あるいは、いずれの問題についても、判例は存在するが、大なり小なり争いがあるといえる点であり²⁹⁾、本件の大法廷審理の機会に、論点5から7に関する既存の判例法を見直す、あるいは、明確にすることを意図しているのかもしれない。

さらに、今回、CAFCの多数は同意しなかったが、Rader判事は、次の論点も問題点として挙げるべきであったと、補足意見(Concurring opinion)中で述べている。

「クレーム解釈というものは、明細書が先か、

辞書が先か、といった厳格な演算手順(algorithmic rules)に従うべきものなのか。それとも、クレーム解釈は、各々の事件で、発明時の当業者の理解に従った用語の意味を決するべく、そして、第一審裁判所をしてクレームを契約又は法律として解釈させるべく適切な順序又は手段を利用することによってよりよくなされるものであるのか。」

Rader判事は、Wagner論文でSwing Judgeと分類されている。上記の補足意見の中の論点のトーンからも、Rader判事は、クレーム解釈とは、厳格な演算手順のようなルールに則って行うべきものではなく、より柔軟に対処すべきものと考えておられることが窺える。

4. おわりに

当事者の書面及びアミカス・ブリーフは、2004年9月末頃までに提出されることになっているが、大法廷での口頭弁論及び判決の時期は定かではない(もっとも、判決は、2005年中頃までには出されるのではないかという声もある。注記30)のEccleston論文参照)。本件の帰趨及び今後のCAFCのクレーム解釈の方向性を予測することは容易ではないが、本件についてのLourie判事及びNewman判事による判決は破棄されたのであり、本件の「バッフル」について「壁面と90度以外の角度を構成するバッフル」という限定的な解釈が採用される可能性は極めて低いといえる。上記のRader判事の補足意見と同様に、クレーム解釈とは事件毎の性格が強いものである、という考えをもつ米国の実務家の中には、今回の大法廷審理によってもクレーム解釈の予測性が高まることはないかもしれない、というやや悲観的な観測もあるようである。そして何より、裁判長であるMayer判事は、先例をシャッフルしても、言葉遊び(Charade)を続けるだけのことであると述べて、大法廷審理自体に反対した。勿論、これと反対に、これ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

をきっかけにクレーム解釈に関する予測可能性が高まることを期待し、この大法廷審理を好意的に受け止める声もある。本稿を準備している2004年8月の時点で既に、当事者以外の学者・実務家の間でも、この事件をめぐる議論が始まっているようであり³⁰⁾、同年9月末頃にアミカス・ブリーフが提出された後には、一層議論の熱が高まっていくと思われる³¹⁾。本事件の争点は、クレーム解釈という特許紛争の肝心要の部分に関する問題であり、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思われる。

注 記

- 1) 例えば、森義之、「特許発明の技術的範囲の確定」、『新・裁判実務体系 4 知的財産関係訴訟法』、p.162、(2001年)、青林書院
- 2) 知的財産高等裁判所設置法（平成16年法律第119号）
- 3) 権利保護基盤の強化に関する専門調査会第3回会合（平成15年11月28日）
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kenrihogo/dai3/3siryou2.pdf>（参照日2004年8月11日）
- 4) *Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc.*, 743 F.2d 1282 (9th Cir. 1984)
- 5) 本稿で扱ったクレーム解釈のルール他に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈、バイオテクノロジー特許の記載要件（バイオテクノロジー委員会第2小委員会、知財管理、Vol. 53, No. 12, p.1877, (2003年) 参照) についても、CAFCの基準は統一がとれていないといわれている。
- 6) R. Polk Wagner and Lee Petherbridge, *Is the Federal Circuit Succeeding? An Empirical Assessment of Judicial Performance*, 152 U. Penn. L. Rev 1105 (2004)
この論文は、Wagner助教授のホームページからダウンロードすることが可能である。このホームページから、同論文の要約版、PDFファイル化されたパワーポイント・プレゼンテーション等もダウンロードすることができる。
<http://www.law.upenn.edu/polk/FedCir/>

(参照日2004年8月11日)

このホームページには、同助教授が統計により得たデータに基づき作成した、Federal Circuit 予測ツール（合議体の裁判官をインプットすることにより、どのような傾向の判決が出るかを予測する）も用意されている。

- 7) Chisum教授は、2004年5月のモリソン・フォースター法律事務所のニューヨーク・オフィスでの講演の中で、近時のCAFCの判決には、Literarist（文言主義者）アプローチをとるものとContextualist（文脈主義者）アプローチをとるものがあり（前者がWagner助教授のいうProceduralistに、後者が同じくHolisticにそれぞれほぼ対応すると思われる。）、近時のCAFCの判決は残念ながらクレーム解釈についての統一的なアプローチをとっているようには見えない、といった趣旨のお話をされたそうである。
- 8) Wagner論文に対する米国の学者・実務家の評価は様々のようであるが、筆者の知る限りでは、「経験学的研究の中で最も衝撃的で論争の余地のある」というコメント（後記注30）のHarold Wegner氏の論文p.6及びp.80）、Wagner論文の分類は判決の法律論（一般論）の部分の言い回しに着目しただけのものであり、それほど重視すべきではないというコメント（実務家）、方法論上の同様の限界を指摘しつつも、このテーマについてなし得るデータ収集としては最高のものであり、学究に対するUseful contributionである、というコメント（学者）等が聞かれた。
- 9) *Phillips v. AWH*, No. 03-1269, -1286 (Fed. Cir. April 8, 2004)
- 10) *Phillips v. AWH*, No. 03-1269, -1286, Order (Fed. Cir. July 21, 2004)
- 11) 正式には、Amicus Curiae Brief（アミカス・キュリイ・ブリーフ）。Amicus Curiaeは、法廷の友、法廷助言者と訳されている。米国において、多くの場合、社会的・経済的・政治的影響のある事件において、これに利害関係のある個人・機関・組織等が裁判所の許可を得またはその要請によって、Amicus Curiaeとなり、Amicus (curiae) briefを提出する。「英米法辞典」、(1991年)、東京大学出版会を参照。
- 12) 例えば、Chu氏は、1997年の統計によれば、CAFCは、地裁判決の53%を破棄していると述べている。Christian A. Chu, *Empirical*

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- Analysis of the Federal Circuit's Claim Construction Trends, 16 Berkeley Tech. L.J. 1075, 1090 (2001) また、Moore教授は、連邦地裁の裁判官が33%の割合で不適切な解釈をしたと上級審で判断されていると指摘している。Kimberly A. Moore, Are District Court Judges Equipped to Resolve Patent Cases?, 15 Harv. J.L. & Tech. 1 (2001)
- 13) Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)。マークマン最高裁判決は、クレーム解釈は陪審ではなく、裁判官が判断すべき法律問題であると判示し、現在の米国特許訴訟実務の枠組みを定めた。Wagner助教授は、同最高裁判決は、裁判官がクレーム解釈をすることによって、クレーム解釈問題の明確性及び統一性が高まることを理由としていることを指摘し、クレーム解釈に関する統一された法的枠組みなしには、この理由付けは成り立たない旨述べている。Wagner論文p.1123参照。
- 14) 原文は以下の通り。“One line of reasoning, designated procedural, reveals a fairly formal process for analyzing the meaning of disputed claim terms, one that principally traverses according to a hierarchy of status among the various sources of meaning. The procedural approach starts with a general presumption in favor of the ordinarily understood meaning of claim language, typically drawn from a relevant-often technical-dictionary, reference works, or common usage. It then follows a pre-determined path of analysis, wherein any suggested alteration from the ordinary meaning must be accompanied by significant proof that such an alteration is required under the circumstances.” Wagner論文p.1133参照。
- 15) 原文は以下の通り。“The alternative methodology, designated holistic, adopts a distinctly more free-form approach, seeking the correct meaning according to the particular circumstances presented, rather than following the formal steps and hierarchy of information sources seen in the procedural method. The holistic approach is significantly more relaxed than the procedural method in moving away from the abstracted “ordinary meaning” of a term in favor of a more localized understanding.” Wagner論文p.1134参照。
- 16) Johnson Worldwide Assoc., Inc. v. Zebco Corp., 175 F.3d 985 (Fed. Cir. 1999)
- 17) このほかに、Procedural解釈の典型例として、CAFCの判決でも引用されることの多い、Texas Digital判決も挙げることができる。Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, Inc., 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002)。(Proceduralistと分類されたLinn判事による)この判決は、クレーム解釈に際して辞書を重視する近時のCAFCの傾向をよく表す判決である。
- 18) クレーム用語を用語の一般的意味をもつものとして解釈するという推定が覆される場面としては、本文中で述べたものの他、特許権者が、明細書又は出願経過において明白な除外又は限定をする文言又は表現を用いることによって権利範囲を放棄した場面(その放棄した範囲については権利主張をすることが許されない)が挙げられる。この法理の存在及び適用は、Proceduralistsも認めている(上記注17)のTexas Digital判決参照)。
- 19) Wang Lab., Inc. v. America Online, Inc., 197 F.3d 1377 (Fed. Cir. 1999)
- 20) Wagner論文p.1139参照。
- 21) Wagner論文p.1152参照。
- 22) この点につき、Wagner助教授に、近時のProceduralistの相次いで任命(Linn判事及びDyk判事)は、何らかの政治的な意図ないし力によるものなのか、質問したところ、おそらく偶然だと思う、という答えが返ってきた。
- 23) このWagner助教授のProceduralist支持の姿勢は、彼がProceduralistと分類したClevenger判事の下で書記官(Court Clerk)をしていたことと、完全に無関係ではないと思われる。CAFCの裁判官付きの書記官は、判決の起案、そのための調査といった仕事もすることになっている。
- 24) その理由は、こうである。彼の分析によると、CAFCの裁判官の約半数の裁判官(Proceduralistとされた3人と、Holisticとされた3人)がどのようなクレーム解釈手法をとるかは予測可能であるが、残りの約半数の裁判官の下す判決を予測することは容易ではない。そうすると、予測可能な前者の場合に和解が増え、予測困難な後者の場合には和解はされにくく、この後者の場

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

合に判決が下される割合が増える。そうすると、彼がCAFCの責務に照らし、好ましいと考えているProcedural解釈をとり、この傾向を強く出す判決の、CAFCの判決全体の中での割合が減少してしまい、全体として、将来的な、当事者の予測可能性が低まるおそれがある。このデメリットを、個々の事件で和解が増えるメリットと比較した場合、デメリットの方が大きく、したがって、合議体の構成は今のようになり、秘密にしておくべきである、というのがWagner論文の結論である。

- 25) 本件で問題となった特許（米国第4,677,798号特許）のクレーム1は次のとおり。“Building modules adapted to fit together for construction of fire, sound and impact resistant security barriers and rooms for use in securing records and persons, comprising in combination, an outer shell . . . , sealant means . . . , and further means disposed inside the shell for increasing its load bearing capacity comprising internal steel baffles extending inwardly from the steel shell walls.”
- 26) Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 358 F.3d 898 (Fed. Cir. 2004)
- 27) Phillips v. AWH, No. 03-1269, -1286 (Fed. Cir. April 8, 2004), Dissenting Opinion, p.4
- 28) Phillips v. AWH, No. 03-1269, -1286, Order (Fed. Cir. July 21, 2004), p.1
- 29) 論点5に関しては、クレームは特許の有効性を維持するように、限定して解釈すべき、とした判例が存在するが (Modine Mfg. Co. v. United States International Trade Commission, 75 F.3d 1545 at 1557等), 他方で、限定解釈による無効回避を許すべきではないとした判例もある (Karsten Mfg. Corp v Cleveland Golf Co., 242 F.3d 1376)。

論点6に関しては、クレーム解釈にあたり、出願経過はいわゆる内部証拠として、専門家証言はいわゆる外部証拠として、それぞれ考慮されることになっているが、とりわけ専門家証言を考慮してよいのか、考慮してよいとしない場合か、という問題は完全に解決されていないと思われる。Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1583 (Fed. Cir. 1996) 及びPitney Bowes, Inc. v. Hewlett-

Packard Co., 182 F. 3d 1298, 1308 (Fed. Cir. 1999) 参照。

論点7に関しては、Markman事件の最高裁判決はクレーム解釈は陪審ではなく裁判官が判断すべき法律問題であるとし、Cyber Corp.事件のCAFCの大法廷判決は、クレーム解釈は純粋な法律問題であり、CAFCは地裁のクレーム解釈をあらためて初めから審査 (de novo review) できることを明らかにしている。これらの判例法に鑑みると、論点7に対する答えは、CAFCは地裁のクレーム解釈に対して敬意を払うことは不適切である、ということで終わりになりそうである。しかし、Cyber Corp.事件の大法廷判決には反対意見が付されており、その意味では争いはいまだ存在する、ともいえるのかもしれない。なお、下記注30) のEccleston論文は、この論点7を中心に扱っている。

- 30) Harold C. Wegner, Claim Construction: Toward a Simplified and Predictable Body of Patent Law, Posted at the web site of Foley and Lardner, http://www.foley.com/files/tbl_s31Publications/FileUpload137/2190/Wegner%20Claim%20Construction.pdf (参照日: 2004年8月21日), Lynn E. Eccleston, Bulletproofing a Trial Claim Construction for Deferential Treatment at the Federal Circuit, Prepared for presentation to PATENT LAW DAY: CONTINUING CHALLENGES IN PATENT PRACTICE, panel on Cutting Edge Issues in Patent Litigation, Michigan State University College of Law, East Lansing, Michigan, September 13, 2004. これらの中でも、日本でも著名なHarold Wegner氏の論文は、現在の米国特許法の混乱状態の主たる原因は、CAFCが学者の意見を重視してこなかった点にあると述べ、CAFCのことを象牙の塔の孤立 (Ivory Tower isolation) と痛烈に批判しており (同論文p.5), 興味深い。
- 31) この点につき、米国特許庁は、クレーム解釈は、明細書及び出願経過からなるいわゆる内部証拠の文脈でなされるべきである旨主張しているようである。これと同様に、Stanford大学のMark Lemley教授らは、インテル社、IBM社、グーグル社、マイクロン・テクノロジー社及びマイクロソフト社を代理して、アマカス・ブリーフを提出しているが、CAFCが設定した論点1及び3

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

につき、特許の公衆への告知機能に鑑みると、クレーム文言は、まず最初に明細書及び出願経過に照らして解釈すべきであり、内部証拠の曖昧さを解決するのに必要な場合のみ、辞書等の外的証拠を利用すべきである旨の主張をしている。これに対し、American Bar Association, American Intellectual Property Law Association (AIPLA) 等の法律家団体は、米国特許庁等より、より緩やかに辞書の使用を認める意見を述べているようである。以上につき、

Brenda Sandburg, Law.com “Pedantic Patent Reviews Panned,” <http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1095434446663> (参照日：2004年10月4日)。上述したものを含め、提出されたほぼ全てのアミカス・ブリーフは、<http://www.patentlyobviousblog.com/2004/09/index.html> からダウンロードできる (参照日：2004年10月4日)。

(原稿受領日 2004年8月27日)

