

# 米国特許技術論争の論点整理

## 第1回 Preamble～権利範囲か権利範囲でないか

米国特許の技術論争に際してクレームを読み解く特許実務者が最初に突き当たる論点の一つに、クレーム前文（Preamble）がある。Preambleを限定と解すか否かは対象クレームの侵害性と有効性に関わってくるため、技術論争を行う際には必須の検討事項であるといえる。この米国特許法特有の論点に関し、押さえるべき基本的な考え方と留意すべき例外事項について、実際の判例および筆者の経験に基づいて解説する。



森下 実郎

Morgan, Lewis & Bockius LLP  
California/Washington D.C. 弁護士、  
外国法事務弁護士

## 1. はじめに

昨今クライアント企業とお話をさせていただくなかで、特許係争自体の減少や新型コロナウイルス感染症の影響で対面での交渉機会が減っていることから、若手社員が技術論争を経験する機会が少なくなってきたり、いざ事が起こった際にきちんと対応できるかどうか不安だ、という声を数多く耳にしてきました。また、技術論争を経験している者が減っていることは、権利行使に耐え得る強い米国特許クレームの創出にも悪影響を及ぼしているのではないかと、この問題意識を共有されることも度々ありました。

幸いなことに筆者は、国内企業の知的財産部で計10年間渉外業務に携わってきたなかで、国内外のグローバル企業を相手に米国特許の侵害性、有効性を争う数々の技術論争を経験することができました。現在、米国弁護士として特許権侵害訴訟や出願業務に関わる際に、相手の特許クレームを攻撃するウィークポイントの見だし方や、相手に付け込まれない隙のないクレームを作り上げる作業工程のなかで、知財部員としてくぐり抜けてきた技術論争で得た知見や経験が、自身のバックボーンとして大いに役立っていることを実感し、大変感謝しています。

上記クライアント企業の問題意識に応える目的と自身の恩返しの意味も込めて、2022年から国内企業の知財部員同士が会社対抗でシミュレーション的に技術論争を行う演習をスタートさせ、ありがたいことに大きな反響をいただきました。本

号から連載させていただく本論考は、当該演習の際に用いた技術論争における基本的な論点に係る講義資料をベースにしたものです。米国特許クレームの攻撃と防御に関する基本的な論点をおさらいして将来の技術論争に備えるとともに、より隙のない強い米国特許クレームを書き上げるためのキーポイントについてヒントを得ていただくことを目指しています。

対象読者としては経験年数5～10年程度の若手の知財部員（渉外部門・権利化部門）を想定していますが、それ以上の経験を有するベテランの方にも自身の知見の点検と新たな気づきを得ていただければ望外の幸せです。

## 2. Preambleに関する基本的な考え方

### （1）Preambleのクレーム解釈原則

「Preambleの目的は、クレームされた発明の一般的な性質を示すことにある。一般的に、クレームされた発明の権利範囲の境界を画定するための限定要因として意図されたり、使用されたりすることはない」<sup>注1</sup>

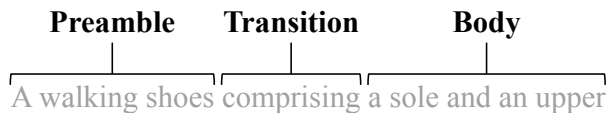
上記判例趣旨のとおり、米国特許法におけるクレーム前文（Preamble）の解釈を行う際の基本的な原則は「権利範囲として取り扱わない」というものであり、請求項全体を権利範囲とする日本特許法上の原則とは大きく異なります。特に、Preambleが発明の目的や用途を記載しただけの場合、一般的に当該目的や用途（例：サトウの切り餅事件「焼き網に載置して焼き上げて食する」）は権利範囲になりません。

このような日米特許法の原則の違いを理解しないまま、権利行使を受けた米国特許クレームの侵害性および有効性の判断を行っていたり、米国特許クレームの作成をしたりする国内企業を数多く見てきました。まずはこの原則を頭にたたき込むようにしてください。

## (2) Preambleの範囲

一般的に、Preambleとその他のクレーム文言 (Body) は転換語 (Transition<sup>注2</sup>) で区切られるとされています。ただし、Transitionが存在しない場合でもPreambleが存在することは前提とされるため、Preambleの議論を避けるためにTransitionを使用しないという対応はお勧めできません<sup>注3</sup>。

図1 一般的な米国特許クレームの構成



なお、Preambleの権利範囲についての判断は、一義的には米国連邦裁判所もしくは米国特許庁審判部が行うクレーム解釈、最終的には連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) の判断に委ねられています<sup>注4</sup>。よってPreambleの解釈についてはCAFCのこれまでの判断を踏まえる必要があります。

以上がPreambleの基本的な考え方で、特許クレームの中に「権利範囲として取り扱わない」部分があるという原則についてご理解いただけたかと思います。続いて、例外的にPreambleが権利範囲として取り扱われるケースについて解説します。

## 3. Preambleの解釈に関する例外

### (1) Preambleがクレームに必須な場合

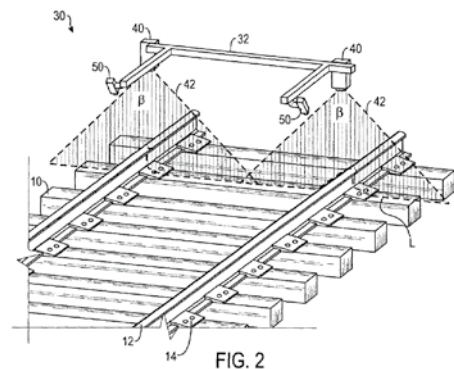
「Preambleはクレームにとって必須の構造およびステップ、またはクレームに生命、意味、活力を与えるために必須な場合、発明を限定する」<sup>注5</sup>

例えば、Preambleで具体的な装置とその構成について規定したうえで、その後のBodyで当該装置を用いた機能やステップについて定めたクレームは、前段のPreambleを抜きにして考えるとBody部分の動作を実現する主体が存在せず、発明として成立しません。このように、Preambleを抜きにしてはクレームが意味をなさず成立しない場合、Preambleは権利範囲として取り扱われることとなります<sup>注6</sup>。よってPreambleに発明に必須な構成要素を書き込むときは、Preambleが権利範囲として解釈される可能性が高いことを承知しておく必要があります。

### (2) Preambleがクレームに新たな要件を追加する場合

「Preambleに発明の一部である追加の構造またはステップが記載されている場合、Preambleはクレームの限定として機能することがある」<sup>注7</sup>

図2 米国特許7,616,329のFig. 2



上図を含む米国特許7,616,329の発明は光源、光受信機およびプロセッサを用いて鉄道線路の検査を行うシステムに関するもので、訴訟対象となったクレーム16のPreambleとBodyの一部は下記のとおりでした。

16. A system for inspecting a railroad track bed, including the railroad track, **to be mounted on a vehicle for movement along the railroad track**, the system comprising:  
at least one light generator...;

at least one optical receiver...; and  
at least one processor...

'329特許の侵害性が争われたGeorgetown Rail訴訟では、被疑侵害製品が特許発明の構成を実現するプロセッサを検査車両上に積んでおらず、遠隔地で解析する構成を取っていたことから、上記「to be mounted on a vehicle for movement along the railroad track」というPreamble中の構成要件が権利範囲となるか否かが争点になりました。CAFCは「特許全体の文脈」に着目し、上記Preamble中の構成要件はクレームに構造的な特徴を追加するものではなく、本発明の主な用途を説明するものであり権利範囲にはならないと結論付けました。

発明の主要な構成であるプロセッサの検査車両上の有無が「発明の一部である追加の構造」か否かということが「特許全体の文脈」から判断されたわけですが、システム全体が検査車両上に存在することの利点等について少しでも明細書で触れていたなら、逆の結果になっていても不思議ではなかったと考えられます。よって、Preambleに発明にとって非必須の構成要素を書き込む場合でも、発明の追加の構造やステップと捉えられた場合には権利範囲として判断される可能性を認識し、そのような構造やステップを極力書き込まないように留意する必要があります。

### (3) 審査経過禁反言

「さらに、クレームされた発明を先行技術と区別するために審査過程でPreambleに明確に依拠することは、クレームされた発明を定義するためにPreambleに依拠したことを示すため、Preambleが限定要素に変わることになる」<sup>注8</sup>

上記判例のとおり、審査過程においてPreambleの記載に基づいて先行文献との差異を主張した場合、当該依拠されたPreambleの記載は権利範囲として取り扱われることとなります。反対に、審査過程においてPreambleの記載が構成要件ではなく、限定要素として取り扱うべきではない旨説明した場合、特許成立後に先行文献との差異を主張するために当該構成要件を限定要素として解釈することは許されません<sup>注9</sup>。

### (4) Preambleが先行詞を含む場合

「当法廷はPreambleがクレーム本文で使用される用語の先行詞となる場合、当該Preambleを限定要素として取り扱うことを繰り返し判示してきた」<sup>注10</sup>

図3 米国特許9,301,574のFig. 1

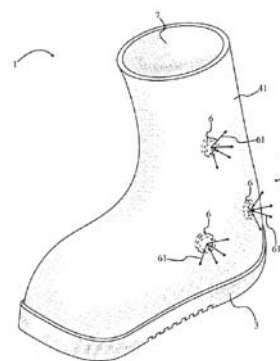


FIG. 1

上図を含む米国特許9,301,574の発明は、発光体を包含する靴に関するもので、訴訟対象となったクレーム1のPreambleとBodyの一部は下記のとおりでした。

1. An internally illuminated textile **footwear** comprises:

a sole and an upper;

an illumination system; ...

the illumination system being housed within **the**

**footwear**; and...

上記の場合、クレーム中に「the footwear」という関係詞節が登場するため、Preamble中の「footwear」は当該関係詞節の先行詞になります。仮にPreambleを権利範囲とせず、クレーム中にもないものとして取り扱った場合、先行詞が存在しないため関係詞節「the footwear」によって限定されている対象が不明瞭となります。また、Preamble中の先行詞とクレーム本文中の関係詞節の双方を用いてクレームの範囲を積極的に限定する行為は、Preambleが権利範囲となるべきであるとの発明者の意図を示すことになり、単に発明の目的

や用途を記載しただけとは捉えられなくなります<sup>注11</sup>。

Preamble中の先行詞とクレーム本文の関係詞節の存在だけをもってPreambleが限定的に解されると断定することはできませんが、歴史的にCAFCは同様の構成を持つクレームのPreambleを数多く権利範囲として取り扱ってきています。よって、Preambleを権利範囲に含みたくないとお考えの出願人は、Preamble中の用語がクレームのBodyに「the」によって修飾された関係詞節として存在しないかどうか、いま一度確認する必要があります。反対に、第三者特許による権利侵害主張を受けているクレームのPreambleを権利範囲として解釈したい場合には、Preamble中の用語がクレームのBodyに「the」を伴って再登場していないかをまず確認すべきです。

#### (5) Preambleの一部が限定要素として解釈された場合

「Preambleはクレームされた装置の唯一の構造を供給し、争われている文言は単に意図された用途や機能的特性を特定するものではなく、『Preambleの他の部分と絡み合っており』、発明の特徴の一つとして明細書に記載された構造を提供するものである」<sup>注12</sup>

上記CAFC判例のとおり、先行詞としてPreambleの一部が限定要素とされた場合、Preambleの他の文言も同様に権利範囲として解釈されるかどうかは、限定となったPreambleの文言が他の文言と「絡み合っている (intertwined)」か否かをもって判断されることとなります。例えば上述'574特許のクレーム1で先行詞とされた「footwear」の場合、Preamble

で「textile footwear」として一体的に記載されており構造的に不可分であると考えられたため、CAFCは素材を表す「織物状 (textile)」という構成要素を限定要素として解釈しています<sup>注13</sup>。

このように審査経過禁反言や先行詞としての使用によってPreamble中の一部の文言が権利範囲として解釈された場合、関連する文言まで限定要素とされる可能性があることにご留意いただければと思います。

## 4. おわりに

本稿がPreambleにまつわる基本的な論点について整理する機会となれば何よりです。次回は米国特許法112条で規定されているミーンズ・プラス・ファンクションについて取り上げ、基本的な論点と対処法についておさらいします。

本稿は筆者個人の資格で執筆したものであり、筆者の所属組織を代表する意見等を述べたものではありません。

### もりしたじつろう

ジョージワシントン大学ロースクール卒業、米国法務博士。パイオニア(株)および富士フイルム(株)の知的財産部門にて渉外・訴訟業務を担当し、両社で社長賞を受賞。モルガンレイス法律事務所東京オフィスにて特許出願、鑑定、ライセンス交渉、特許訴訟、特許譲渡等の知財業務を主に担当し、2021年パートナー就任。落語を演じるのを趣味としている。

注1 *PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Commc'ns RF, LLC.*, 815 F.3d 747, 753 (Fed. Cir. 2016)

注2 “comprising”“which comprises”“consisting of”“consisting essentially of”“having”“composed of”等

注3 *Cochlear Bone Anchored Solutions AB v. Oticon Med. AB.*, 958 F.3d 1348, 1354 (Fed. Cir. 2020)

注4 *Acceleration Bay, LLC v. Activision Blizzard Inc.*, 908 F.3d 765, 770 (Fed. Cir. 2018)

注5 *Shoes by Firebug LLC v. Stride Rite Children's Group.*, 945 F.3d 1362, 1367 (Fed. Cir. 2020)

注6 *SIMO Holds, Inc. v. H.K. uCloudlink Network Tech. Ltd.*,

983 F.3d 1367, 1375 (Fed. Cir. 2021)、US 9,736,689 クレーム8参照

注7 *Georgetown Rail Equip. Co. v. Holland LP.*, 867 F.3d 1229, 1236 (Fed. Cir. 2017)、US7,616,329クレーム16参照

注8 *Catalina Marketing Int'l v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 808 (Fed. Cir. 2002)

注9 *Marrin v. Griffin.*, 599 F.3d 1290, 1294 (Fed. Cir. 2010)

注10 *In re Fought.*, 941 F.3d 1175, 1178 (Fed. Cir. 2019)

注11 注5の判例 p.1368参照

注12 注6の判例 p.1376参照

注13 注5の判例 p.1368参照