

米 国
通商関連知的財産権情報

2017年11月

日本機械輸出組合

米国特許ニュース

目次

クレームの前文 (preamble) 中の限定は必ずしもクレーム範囲を限定しない……………	1
1. はじめに……………	1
2. 329 特許……………	1
3. 地裁訴訟……………	3
4. CAFC 訴訟……………	3
5. 解説……………	4

クレームの前文(preamble)中の限定は必ずしもクレーム範囲を限定しない

1. はじめに

米国特許プラクティスにおいては、クレームに構成要件(element)が多くあった場合、それぞれの構成要件に軽重はなく、1987年の Pennwalt 判決のオール・エレメント・ルールに示されたように、全ての構成要件が重要とみなされる。つまり、特許侵害や無効性においては、イ号や先行技術は原則としてクレームの全ての構成要件を示していなければならない。

しかし、このオール・エレメント・ルールの対象となるのは、普通、comprising(～を有する)、或いは consisting of(～から成る)という移行節以下に記載されているクレームの本体(body)に記載されている構成要件である。つまり、comprising 等の前に記載されている前文(preamble)の部分に記載されている構成要件ではない。但し、前文中の構成要件が本体部分に記載されている構成要件と密接な関係にあれば、前文中の構成要件も意味をなすことになるのでクレーム範囲を限定することになることはある。しかし、そのような場合でないクレームでは前文中の構成要件は原則としてクレーム範囲を限定しないと CAFC が本 Georgetown Rail Equipment Co.判決で再確認した。

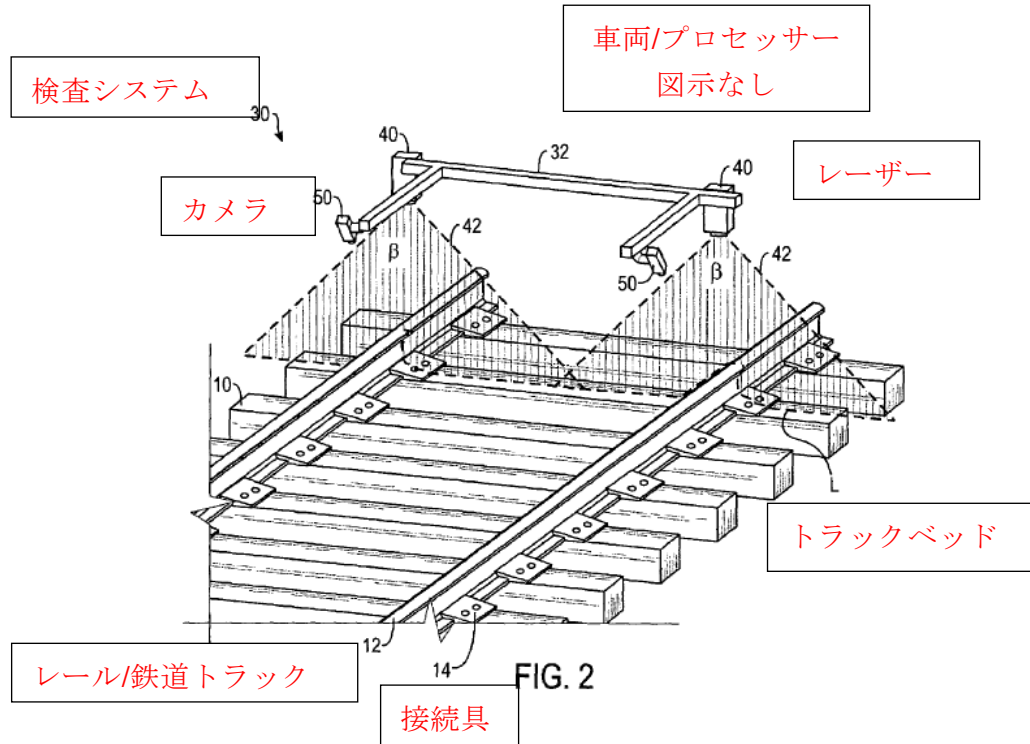
Georgetown Rail Equipment Co. v. Holland L.P.

2016-2297, CAFC 2017年8月16日

2. 329 特許

Georgetown Rail 社の米国特許 7,616,329 号は、鉄道のレールの足場の状態を検査するシステムで、特にレールが枕木にしっかり固定されているかを自動的に検査するシステムであり、車両に搭載されている検査システムからレーザー光線を出し、接続具の状態のデータをカメラに入力して、プロセッサーで処理して分析する特許であった。

その構造は次ページの図を参照されたい。



クレームには概略以下の記載があった。

1. 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:
 - A. at least one light generator positioned adjacent the railroad track ...;
 - B. at least one optical receiver positioned adjacent the railroad track ...; and
 - C. at least one processor for analyzing the plurality of images wherein [the processor uses a particular algorithm]

(訳)

鉄道のトラックベッド(これには軌道トラック、つまりレールも含む)を検査するシステムで、軌道トラックに沿って移動する車両の上に搭載されるシステムであって、下記を有するもの

- A. 鉄道トラック近くに設置される少なくとも1つの光ジェネレーター(レーザージェネレーター)
- B. 鉄道トラックの近くに設置される少なくとも1つの光受信器(カメラ?)、と
- C. 複数のイメージを分析する少なくとも1つのプロセッサを有し…(以下に記載されているアルゴリズムに関する限定等はここでは省略)

以上のように、この検査システムは、A:光ジェネレーターと、B:光受信器と、C:プロセッサを有し、前文システムは車両の上に搭載されていると記載されていた。つまり、プロセッサはシステムの一部であるので、プロセッサも車両の上に搭載されていることになる。

3. 地裁訴訟

一方、Holland 社のイ号は、A と B は車両上に搭載されているが、C のプロセッサは車両上に搭載されておらず、検査データは車両から離れた研究室へ送付され、その中にあるコンピューターで分析処理するものであった。Georgetown 社は Holland 社のイ号は 329 特許を文言侵害していると訴えた。

問題は、前文ではシステム全体が車両の上に搭載されると限定しているの、システムの一部である C のプロセッサも当然車両の上に搭載されなければならないか、それとも搭載されていなくてもよく、Holland 社の車両から離れたプロセッサを含むシステムも特許侵害品として含まれるか否かであった。

地裁は、329 特許の前文中の限定はクレーム範囲を限定しないと解釈し、陪審員は文言侵害と故意侵害、そして損害賠償は約 154 万ドル(約 1.6 億円)と評決した。裁判官は故意侵害があることから 100 万ドル(約 1.1 億円)の懲罰賠償を認定した。

4. CAFC 訴訟

CAFC 控訴では地裁のクレーム解釈が問題になった。

前文中の限定は一般的にクレーム範囲を制限するものではない。*Allen Eng'g Corp. v. Bartell Indus. Inc.*, 289 F.3d. 1336, 1346 (Fed. Cir. 2002).

しかし、本体部分の限定では発明の本質が理解し難く、前文を考慮すると「クレームに生命力と意味を吹き込む(breathes life and meaning into the claim)」場合には、クレームの限定となるものである。*In re Wertheim*, 541 F. 2d. 257 (CCPA 1976).

それに加え以下の場合もクレームの限定になる。

- (1) その限定は、クレーム発明の重要な(essential)構造ないしステップである場合；
- (2) 前文中の限定は、クレーム本体中の問題の限定の先行定義のベースとなっている場合；
- (3) 前文中の限定は、クレームを解釈する上で重要な場合；
- (4) 明細書に重要な限定であると記載している場合；
- (5) プロセキューションに、先行技術を回避するためにその限定に依存していた場合。

Catalina Mktg. Int'l, Inc. v. Coolsavings.com, Inc., 289 F.3d 808.

上記以外では前文中の限定は原則としてクレームを限定することにはならない。329 特許の明細書、プロセキューションヒストリーを調べると上記①～⑤に若干関連する事項はあるものの、それらに完全に該

当するとはいえない。特に、プロセキューションヒストリーで先行技術を回避した時にプロセッサーに対する言及はあったものの、それは先行技術を回避するための主張ではなく、一般的な技術説明であつたにすぎない。

よって、前文中の検査システムが車両に搭載されているという点は、プロセッサーを限定することにはならないので、Holland 社の検査システムは文言侵害になり、故意侵害があり、損害賠償 1.6 億円という陪審員の評決を支持する実質的証拠はあるといえる。また、地裁裁判官の 1.1 億円の懲罰賠償に裁量権の濫用は認められない。よって、地裁判決をそのまま維持する。

5. 解説

本判決、そして過去のいくつかの判例によると前文中の限定は一般的にはクレーム発明を限定することにはならないことは明らかである。よってクレーム範囲は本体部分に記載されている限定で判断されるので、クレームはより広く、本件のように侵害の可能性も高くなる。

しかし、現実としては、前文中により多くの限定が記載されていれば審査官は得てしてクレーム発明の範囲は狭いと性急に解釈して特許を許可することはあり得る。よって、前文中に限定を記載して特許許可を得て、その後にクレーム発明の範囲を正しく広く解釈して侵害の可能性を高めることは 1 つの戦略として考えられる。

但し、その分有効性について弱くなるので、先行技術について慎重に対処する必要はある。

(服部 健一)

本レポートの全部または一部の無断転載を、
翻訳、原文の如何を問わず禁ず。

米国通商関連知的財産権情報

2017年 11月

(Vol. 26 No. 6)

発行：日本機械輸出組合
通商・投資グループ

Tel 03-3431-9348

Fax 03-3436-6455

E-mail:trade@jmcti.or.jp

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

機械振興会館 401 号