

# 米国クレームのプリアンブルの解釈について



会員 青木 修

## 目次

- 1. はじめに
- 2. 第37米国連邦規則及び米国審査基準での取り扱い
  - 2A. 従来技術として判断される
  - 2B. クレーム範囲の解釈に影響を与えるか否か
- 3. プリアンブルがクレーム範囲を限定するか否かに言及した CAFC 判決
- 4. 米国クレームにおけるプリアンブルの取り扱いの注意点
  - 4A. 米国特許のクレーム解釈時の注意点
  - 4B. 米国出願のクレーム作成時の注意点
  - 4C. 米国出願の中間対応時の注意点
- 5. 結び

### 1. はじめに

米国特許及び米国特許出願におけるクレーム(以下、米国クレームという)は、多くの場合、ジェブソン形式で記述され、その場合、クレームは、プリアンブル(preamble)、トランジッションフレーズ(transition phrase)、ボディ(body)からなる。

審査段階では、プリアンブルは、引用例との対比の際に無視されることがある。また、侵害訴訟等においては、クレーム範囲の解釈は、法律問題として判断されるが、その際、プリアンブルをクレーム範囲の限定に使用するか否かが原告と被告との間でしばしば争われている。

本稿は、第37米国連邦規則(Title 37-Code of Federal Regulations Patents, Trademarks, and Copyrights : 37CFR)及び米国審査基準(Manual of Patent Examining Procedure : MPEP)におけるプリアンブルに関する規定を概観し、さらに、CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit)判決のうち、プリアンブルの解釈に言及しているものを参照して、米国クレームのプリアンブルの解釈の傾向について示す。

### 2. 第37米国連邦規則及び米国審査基準での取り扱い

はじめに、第37米国連邦規則及び米国審査基準により規定されているプリアンブルの解釈について述べる。

#### 2A. 従来技術として判断される

第37米国連邦規則(37CFR1.75(e))によれば、改良発明の場合、プリアンブルに従来技術が記述され、ボディに改良部分が記述されるものとしている。特に、37CFR1.75(e)<sup>(1)</sup>では、プリアンブルは、クレームのうちの従来技術部分についての概略的な記述を含む<sup>(1)</sup>、とされている。また、米国審査基準(MPEP2129)では、プリアンブルの構成要素(element)は従来技術として暗に認められるもの、とされている<sup>(2)</sup>。

以上より、米国審査官は、プリアンブルの記載内容を従来技術と判断し、新規性、非自明性等の判断の際、この部分を何ら考慮しない可能性が高い。

これとは別に、プリアンブルの記載内容がクレーム範囲の限定として考慮されるか否かについては、米国審査基準において判例を参照した規定がある。この点について次に述べる。

#### 2B. クレーム範囲の解釈に影響を与えるか否か

米国審査基準(MPEP2111.02)では、過去の判例に基づき、クレームに活力と意味を与えないプリアンブルはクレーム範囲を限定しない、としている<sup>(3)</sup>。

これからわかることは、クレーム範囲の解釈に影響を与えるか否かは、プリアンブルの文言から画一的に決めることはできない、ということである。

このMPEP2111.02によれば、「クレームに活力と意味を与えるか否か」に応じて、プリアンブルによってクレーム解釈が影響を受ける。すなわち、「クレームに活力と意味を与え」れば、プリアンブルの記載内容を含めてクレーム範囲が判断され、「クレームに活力と意

味を与え」なければ、プリアンブルの記載内容を含め  
ないでクレーム範囲が判断される。

したがって、審査及び訴訟でのクレーム範囲の判断  
においては、「クレームに活力と意味を与えるか否か」  
の判断が重要になる場合がある。しかしながら、「ク  
レームに活力と意味を与えるか否か」という抽象的な  
判断基準では、実務上どのように判断すべきか困難な  
場合が多い。

この点について、種々、CAFCによる判断がなされ  
ている。そこで、近年のCAFC判決を参照し、具体的  
にどのように判断すべきか考察する。

### 3. プリアンブルがクレーム範囲を限定するか否か に言及したCAFC判決

米国では、判例法が確立している。このため、CAFC  
による判決は、以後のCAFCでの判断に影響を与える。

上述のように、クレーム範囲の解釈に影響を与える  
か否かはプリアンブルの文言から画一的に決めること  
はできないが、プリアンブルがクレーム範囲を限定す  
るか否かに言及したCAFC判決は、存在する。

そこで、近年のCAFC判決の多くにおいて参照され  
ている主要な判決から、プリアンブルのクレーム範囲  
への影響に関する有益な教えの抽出を試みた。今回は、  
「preamble」をキーワードとしてCAFC判決をサーチ  
した結果に基づき<sup>(4)</sup>、CAFC判決において引用回数  
の比較的多い下記の4つの判決をピックアップした。

判決1: Bell Communications Research Inc. v.  
Vitalink Communications Corp., 1995<sup>(5)</sup>

判決2: Pitney Bowes Inc v. Hewlett-Packard Co.,  
June 23, 1999<sup>(6)</sup>

判決3: Bristol-Myers Squibb Company v. Ben Venue  
Laboratories Inc etc., April 20, 2001<sup>(7)</sup>

判決4: Catalina Marketing International Inc. v.  
Coolsavings.com Inc, May 8, 2002<sup>(8)</sup>

判決1は、最近のCAFC判決文で、プリアンブルを  
クレーム範囲の限定に含めるか否かの判断の際に特に  
多く引用されており、その教えの1つは、クレーム作  
成者がプリアンブルとボディの両方を用いて主題  
(subject matter) を特定した発明が、特許により保護  
されるものとなる<sup>(9)</sup>、というものである。すなわち、  
プリアンブルとボディの両方を用いて主題を特定した  
場合には、プリアンブルは、クレーム範囲の限定に使

用されるというものである。

また、判決2及び判決3の教えの1つは、ボディに  
おいて発明が完全に記述されていれば、プリアンブル  
は、クレーム解釈において重要ではない<sup>(10)</sup>、というも  
のである。また、判決4の教えの1つは、装置等の発  
明について、発明の用途を記述したプリアンブルは、  
概して、クレーム範囲を限定しない<sup>(11)</sup>、というもので  
ある。これらに関連して別の判決(後述の判決15)に  
次の教えがある。それは、ボディにおいて発明を構造  
的に完全に特定しかつプリアンブルでは発明の目的ま  
たは用途を述べるに過ぎない場合には、プリアンブル  
は、クレーム範囲を限定しない<sup>(12)</sup>、というものである。

また、判決4の教えの他の1つは、出願経過におい  
て、クレームされた発明を従来技術から差別化する際  
にプリアンブルに頼った場合には、プリアンブルは、  
クレーム範囲の限定になる<sup>(13)</sup>、というものである。

上記判決の他、プリアンブルの解釈に言及した最近  
のCAFC判決としては、次のものがあつた<sup>(14)</sup>。

判決5: Storage Technology Corp. v. Cisco Systems,  
Inc, May 13, 2003

判決6: Eaton Corp. v. Rockwell International Corp.,  
March 27, 2003

判決7: Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. v.  
Schering-Plough Corp., February 21, 2003

判決8: Altiris, Inc. v. Symantec Corp., February 12,  
2003

判決9: Shumer v. Laboratory Computer System Inc.,  
October 22, 2002

判決10: Allen Engineering Corp. v. Bartell Industries,  
Inc, August 1, 2002

判決11: Manning v. Paradis, July 12, 2002

判決12: Griffin v. Bertina, April 2, 2002

判決13: IMS Tech Inc v. Haas Automation, March 27,  
2000

判決14: STX LLC v. Brine Inc, April 13, 2000

判決15: Rowe v. Dror, April 21, 1997

判決16: Applied Materials Inc v. Advanced  
Semiconductor Materials Am. Inc, October  
24, 1996

判決17: Corning Glass Works v. Sumitomo Electric  
U.S.A Inc, February 22, 1989

これらのうち、方法クレームのプリアンブルについ

て言及した判決は、判決1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16であり、物のクレームのプリアンブルに言及した判決は、判決4, 5, 10, 13, 14, 15, 17である。

また、これらのうち、プリアンブルが、クレーム範囲の限定となると解釈した判決は、判決1, 2, 5 (方法クレームについてのみ), 7, 11, 12, 15, 16, 17である。

#### 4. 米国クレームにおけるプリアンブルの取り扱いの注意点

##### 4A. 米国特許のクレーム解釈時の注意点

ある製品、方法等が米国特許のクレーム範囲に含まれるか否かを判断する際、プリアンブルがクレーム範囲を限定するか否かを判断する場合がある。

上述のCAFC判決の教えを俯瞰すると、概して、プリアンブルの記載が長く、ボディの記載でプリアンブルの記載を多く引用している場合には、プリアンブルがクレーム範囲の限定になる可能性が高くなるように見受けられる。これに従ったCAFC判決が2003年にも出ている(判決6)<sup>(15)</sup>。ただし、クレーム内で、ボディの記載内容がプリアンブルの記載を引用している場合でも、プリアンブルがクレーム範囲の限定にならないとされた判決もある<sup>(16)</sup>。

これらを勘案すると、確かに、画一的にプリアンブルがクレーム範囲の限定となるか否かを判定することは困難であるが<sup>(17)</sup>、プリアンブルを全く見ずにクレームのボディだけを見て、どの程度、そのクレームの発明が定義されているかに基づいて、おおよその判断が可能であると思われる。

その際、クレームされている発明が何であるかが、クレーム内の文言だけでは十分に判断できない場合には、明細書及び図面を通して、クレームされている発明が何であるかを理解することが必要となる。

さらに、クレーム範囲の限定になるか否かは、明細書及び図面の記載に加え、出願経過により左右されるため<sup>(13)</sup>、より正確を期するには、クレーム文言や明細書及び図面の記載からクレーム範囲の限定にならないと考えられても、そこで断定せずその出願の包袋内容を調べる必要がある。例えば、拒絶理由の回避のための反論にプリアンブルの記載を使用した証拠が包袋内に残されている場合には、プリアンブルがクレーム範囲の限定になる可能性が高くなる。

したがって、米国特許のクレームにおいて、プリア

ンブルがクレーム範囲を限定するか否かの判断の際には、必要に応じて、クレーム文言(プリアンブルとボディとの対比)、明細書及び図面の記載、包袋内容と参照していくこととなる。

##### 4B. 米国出願のクレーム作成時の注意点

クレーム作成時には、概してプリアンブルは短いほうが好ましい。これは、ボディに比べ審査についてその技術ポイントの主張を受け入れられにくいからである。したがって、可能であれば、プリアンブルに記載しようとする事項は、その代わりに、ボディに含めるか、あるいは可能な限り省いたほうがよいと思われる。

しかしながら、クレームされる発明によっては、プリアンブルが長くなる場合もある。例えば、ある装置の使用を前提とした方法のクレームで、プリアンブルにおいてその装置の構成を詳述すると、プリアンブルが比較的長くなり、ボディにおけるプリアンブル内の文言への参照が比較的多くなる。なお、これに類するクレームにおけるプリアンブルの取り扱いについての判決としては、上記判決6, 9がある。

また、日本人(日本企業)が出願人である場合、同一の主題についての日本出願が既に存在しその日本出願をそのまま翻訳して米国へ出願すると、プリアンブルが比較的長くなってしまいうこともある。

以下、3つの米国出願ルートに分けてクレーム作成時に留意したい点について示す。

##### ① 直接出願の場合(対応の日本出願がない場合)

日本から米国へ直接出願する頻度は少ないと思われるが、この場合には、特に日本の特許法及び実務に拘束されずに済むため、上記のようにプリアンブルが解釈されることを踏まえてクレーム作成を行えばよい。

##### ② パリルートによる米国出願の場合

日本人(日本企業)がパリルートで米国出願を行う場合、パリ条約優先権の基礎となる出願は、大部分、日本出願となると思われる。日本出願では、独立請求項の冒頭部分で、「～において」、「～であって」などといった記載が、よく使用される。翻訳時には、この独立請求項の冒頭部分における「～において」、「～であって」などといった記載が、そのまま米国クレームのプリアンブルとして翻訳される可能性が高く、注意が必要である。

パリルートでは、米国クレームの内容を日本出願の

特許請求の範囲の内容から変更することが可能であるので、日本語の段階でクレームの再編集を行い、プリアンブルに対応する日本語部分を調整してから翻訳したほうがよい。日本出願と米国出願との間でクレームの解釈方法に多くの相違があるため、日本出願の特許請求の範囲を米国出願前に変更する場合には、プリアンブルに加えて、例えばミーンズプラスファンクションクレーム等についても併せて考慮し、米国出願用にクレームを再作成すべきか否かを検討したほうがよい。

### ③ PCT ルートによる米国出願の場合

国際出願を米国へ国内移行する場合、翻訳時にクレーム内容の修正が許されないため、結果として、国内移行後に補正を行うことになってしまう場合もある。クレーム範囲の限縮を伴う補正に基づく出願経過禁反言が強く働くため、PCT ルートで米国出願を行う場合には、注意が必要である。国際段階での補正を米国国内での審査時に反映させた場合にも同様であるため、その点も注意を要する。

PCT ルートを使用する場合には、国際出願における複数の指定国のうちの米国の重要度を勘案しつつ、国際出願時に、米国への出願（国内移行）を視野に入れて請求の範囲を作成したほうがよい。つまり、米国への出願の重要度が高い場合には、米国でのクレーム解釈を優先させて国際出願の請求の範囲を作成したほうがよい。

### 4C. 米国出願の中間対応時の注意点

オフィスアクションへの対応の際に、新規性（35USC 第102条）や非自明性（35USC 第103条）を回避するために、プリアンブルの記載内容のみで反論するのは難しいと考えられる。プリアンブル部分については従来技術であると判断される可能性が高いからである。

また、オフィスアクションへの対応において、新規性や非自明性を回避する場合にプリアンブルによった場合、特許化後に、プリアンブルがクレーム範囲の限定とされる可能性があることを留意して、拒絶理由に対する反論等を考えたほうがよい。

## 5. 結び

以上、米国クレームのプリアンブルの解釈について概観し、①プリアンブルが従来技術として見られるこ

と、②米国出願の出願経過におけるプリアンブルへの言及等が権利化後のクレーム範囲の判断に影響を与える可能性があること、③米国特許のクレーム範囲の解釈の際には、プリアンブルがクレーム範囲の限定として含まれる場合とそうでない場合があること、について述べた。さらに、米国クレームのプリアンブルの取り扱いについての注意点を述べた。

### 注

(1) 37CFR1.75(e)(1)

「A preamble comprising a general description of all the elements or steps of the claimed combination which are conventional or known.」

(2) MPEP2129 Admissions as Prior Art /

A JEPSON CLAIM RESULTS IN AN IMPLIED ADMISSION THAT PREAMBLE IS PRIOR ART

「The preamble elements in a Jepson-type claim ( ... ) “are impliedly admitted to be old in the art, ... but it is only an implied admission.” ...」

(3) MPEP2111.02 Weight of Preamble

「The preamble is not given the effect of a limitation unless it breathes life and meaning into the claim. In order to limit the claim, the preamble must be “essential to point out the invention defined by the claim.” Kropa v. Robie, 187 F.2d 150, 152, 88 USPQ 478, 481 (CCPA 1951)」

(4) サーチは、ジョージタウン大学法律ライブラリ (Georgetown University Law Library) のサーチエンジンを使用し、「preamble」という単語を含む最近のCAFC判決をピックアップし、さらにそれらの判決文において引用されているCAFC判決をピックアップした。

(5) 今回使用した判決文は、USPQ (The United States Patent Quarterly) に掲載されたものである。

(6)(7)(8) 今回使用した判決文は、ジョージタウン大学法律ライブラリ (Georgetown University Law Library) のウェブサイトに掲載されたものである。

(9) 判決文では次のとおりとされている。

「a claim preamble has the import that the claim as a whole suggests for it. In other words, when the claim drafter chooses to use both the preamble and the body to define the subject matter of the claimed invention, the invention so defined, and not some other, is the one the patent protects.」

(10) 判決3の判決文では、判決2を引用して次のとおりとされている。

「If the body of the claim sets out the complete invention, and the preamble is not necessary to give life, meaning and vitality to the claim, then the preamble is of no significance of claim construction because it cannot be said to constitute or explain a claim limitation.」

(11) 判決4の判決文では、In re Gardiner 判決 (CCPA 1948) を参照して次のとおりとされている。

「preambles describing the use of an invention generally do not limit the claims because the patentability of apparatus or composition claims depends on the claimed structure, not on the use or purpose of that structure.」

(12) Rowe v. Dror, April 21, 1997, CAFC

「where a patentee defines a structurally complete invention in the claim body and uses the preamble only to state a purpose or intended use for the invention, the preamble is not a claim limitation.」

(13) 判決4の判決文では、次のとおりとされている。

「clear reliance on the preamble during prosecution to distinguish the claimed invention from the prior art transforms the preamble into a claim limitation because such reliance indicates use of the preamble to define, in part, the claimed invention.」

(14) 判決5～16について今回使用した判決文は、ジョージタウン大学法律ライブラリ (Georgetown University Law Library) のウェブサイトに掲載されたものである。判決17について今回使用した判決文は、USPQ (The United States Patent Quarterly) に掲載されたものである。

(15) Eaton Corp. v. Rockwell International Corp., March 27, 2003, CAFC

この事案では、方法クレームが問題となり、プリアンブルで方法に係る装置の構造が定義され、ボディで、プリアンブルの文言を使用してその装置の動作が説明されている。この事案では、プリアンブルがクレーム範囲を限定すると解釈された。

(16) Schumer v. Laboratory Computer System Inc., October 22, 2002, CAFC

この事案では、方法クレームが問題となり、プリアンブルで方法に係る装置で使用される座標系が定義され、ボディで、プリアンブルの文言を使用してその装置の動作が説明されている。しかし、プリアンブルではその装置に必然的に備わる座標系を説明しているに過ぎないとして、この事案では、プリアンブルがクレーム範囲を限定しないと解釈された。

(17) Corning Glass Works v. Sumitomo Electric U.S.A Inc, February 22, 1989, CAFC

判決文において、「No litmus test can be given with respect to when the introductory words of a claim, the preamble, constitute a statement of purpose for a device or are, in themselves, additional structural limitations of a claim.」という教えがなされている。要は、プリアンブルが、目的に言及しているか、クレームの構成上の限定に該当するかについての簡単なテストはないということである。

(原稿受領 2003. 8. 27)