

# 米国特許侵害訴訟における *Markman* クレーム解釈

ヨーク M. フォークナー※  
鈴木 亜矢\*\*\*



## 要 約

マークマンクレーム解釈 (*Markman Claim Construction*) は、訴訟対象特許のクレーム中の文言であって当事者間において解釈に争いがあるものについて、裁判所がその意味と範囲を決定することである。マークマンクレーム解釈は、米国特許訴訟の重要な段階であるため、これに関する実体的又は手続的な問題を扱う判決例の数は膨大であり、その判例法を手短に要約することは不可能である。本稿では、いくつかの最近の連邦巡回控訴裁判所 (以下、CAFC) の判決例を参照しつつ、米国特許侵害訴訟におけるマークマンクレーム解釈の概要を簡潔に述べる<sup>(1)</sup>。

## 目次

1. はじめに—*Markman* 判決
2. マークマンクレーム解釈の手続
3. クレーム解釈の基本的なアプローチ
  3. 1 通常のかつ慣用される意味  
(ordinary and customary meaning)
  3. 2 最も広い合理的な解釈  
(broadest reasonable interpretation) (BRI)
  3. 3 2つの基準 (BRI 基準と *Phillips* 基準) に対する戦略的考察
4. クレーム解釈に用いられる証拠
  4. 1 内部証拠 (intrinsic evidence)
  4. 2 外部証拠 (extrinsic evidence)
5. クレーム解釈の基準  
(standards of claim construction)
  5. 1 好ましい実施形態が排除されるように解釈しない
  5. 2 明細書に記載された要件を取り込まない
  5. 3 クレームディファレンシエーション  
(claim differentiation)
  5. 4 クレーム用語の一貫した使用 (consistent use of claim terms)
  5. 5 クレームの前置部 (preamble)
  5. 6 明白な放棄の陳述 (clear and unmistakable statement of disavowal or disclaimer)
  5. 7 審査経過の参酌
  5. 8 方法クレーム (ステップの順序)
  5. 9 発明の目的
  5. 10 有効性 (validity) との関係
  5. 11 Dedication to the public
  5. 12 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
6. クレーム解釈の判断への控訴

6. 1 マークマン決定について直ちに CAFC に控訴できない

6. 2 CAFC における見直しの基準  
(standard of review)

## 1. はじめに—*Markman* 判決

*Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996) (以下、*Markman* 判決) において、連邦最高裁判所は、クレーム解釈は法律問題 (question of law) であって裁判官により判断されるべきものであり、事実問題 (question of fact) として陪審により判断されるべきものではない、と示した。この *Markman* 判決をうけて、裁判所によるクレーム解釈はマークマンクレーム解釈 (*Markman claim construction*) とも呼ばれている。

## 2. マークマンクレーム解釈の手続

本項では、マークマンクレーム解釈の手続の概要を、以下の簡単な想定シナリオ (必ずしも典型的ということではない) を用いて述べる。マークマンクレーム解釈の手続の要件は、特許侵害訴訟が提起された連邦地方裁判所の地区によるが、多くの場合、当該地区のローカルルールに規定されている。ここでは、AIPPLA (American Intellectual Property Law

※ フィネガン・ヘンダーソン・ファラボー・ギャレット & デナー法律事務所 米国弁護士 York M. FAULKNER

\*\*\* 同上 Aya SUZUKI

Association) の Patent Litigation Committee が 2014 年 9 月に公表した AIPLA's Model Local Patent Rules の規定<sup>(2)</sup>を参考にして説明する。なお、特許訴訟に特化したローカルルールがない地区においては、裁判所のスケジューリング命令 (Scheduling Order) がクレーム解釈手続を規定し、そのスケジューリング命令は多くの場合 AIPLA's Model Local Patent Rules に似た規定を含む。

裁判所が解釈することとなるクレームの用語又はフレーズ (以下、単に「用語」という) は、特許侵害訴訟の当事者間においてその解釈に争いがある用語に限られる。ここでは、想定シナリオとして、原告 (特許権者) P が、ある連邦地方裁判所の地区において被告 D (侵害被疑者) に対して特許侵害訴訟を提起した場合を想定し、順を追って手続を説明する。

#### (1) 解釈されるべき用語のリストの交換 (Exchange of Proposed Terms for Construction)

当該地区のローカルルールの定めに従い、原告 P と被告 D は、それぞれが裁判所に解釈されるべきと考えるクレームの用語のリストを交換する。ここでは、原告 P 及び被告 D の両方ともがクレームの用語 A と用語 B について裁判所の解釈を求めようと考えたとする。クレームの用語のリストの交換は、それぞれが作成した文書を相手方に送付し合うことにより行われ、裁判所に提出はしない。

その後、原告 P と被告 D は当事者間の話し合い (meet and confer) を行う。これにより、解釈に争いのある用語を絞り込む又は当事者間で解決し、後に共同で裁判所に提出する Joint Claim Construction and Prehearing Statement の作成を促進することが期待される。

#### (2) 予備的クレーム解釈の交換 (Exchange of Preliminary Claim Construction and Extrinsic Evidence)

その後、原告 P と被告 D は、それぞれ、原告 P 又は被告 D により解釈されるべきと特定された用語について自身が提案する解釈 (予備的クレーム解釈) を同日に (simultaneously) 交換する。当事者がそれぞれの予備的クレーム解釈を交換する際には、自身が提案

する解釈をサポートする内部証拠 (intrinsic evidence) である明細書や審査経過の箇所と、サポートする外部証拠 (extrinsic evidence) がある場合はそれと、を特定する必要がある。予備的クレーム解釈の交換は、それぞれが作成した文書を相手方に送付し合うことにより行われ、裁判所に提出はしない。

その後、原告 P と被告 D は当事者間の話し合い (meet and confer) を行う。これにより、さらに争点を絞り、後に共同で裁判所に提出する Joint Claim Construction and Prehearing Statement の作成を完成する。Meet and confer の後、原告 P 又は被告 D はリストから用語 B を削除することを決め、これにより解釈に争いのある用語は用語 A だけとなった。

#### (3) 当事者が共同で提出するクレーム解釈のヒアリング前陳述書 (Joint Claim Construction and Prehearing Statement)

原告 P と被告 D は、Joint Claim Construction and Prehearing Statement を裁判所に提出する。この文書においては、原告 P と被告 D との間で解釈に争いのある用語 A を特定し、用語 A につき原告 P の提案する解釈、用語 A につき被告 D の提案する解釈、をそれぞれ記載する。さらに、それぞれが提案する解釈をサポートする内部証拠 (intrinsic evidence) である明細書や審査経過の箇所と、サポートする外部証拠 (extrinsic evidence) がある場合はそれと、を特定して記載する。

#### (4) クレーム解釈のディスカバリー

原告 P と被告 D は、クレーム解釈に関する証拠のディスカバリー (discovery) を行う。例えば、原告 P と被告 D が、それぞれ、自社のクレーム解釈を支持する専門家証人によるデクラレーションを提出した後、被告 D が原告側専門家証人のデポジション (deposition) を行い、また、原告 P が被告側専門家証人のデポジションを行う。

#### (5) マークマン主張書 (Markman Briefs)

原告 P と被告 D は、冒頭 *Markman* 主張書 (Opening *Markman* Briefs) と、専門家による宣誓書 (experts' declarations) 等のクレーム解釈をサポートする証拠と、を裁判所に提出し、また相手方に送付する。その後、両当事者は、返答 *Markman* 主張書

(Responding *Markman* Briefs) と、専門家による返答宣誓書 (responding experts' declarations) 等のクレーム解釈をサポートする証拠と、を裁判所に提出し、また相手方に送付する。

### (6) マークマンヒアリング (*Markman* Hearing)

争点となっているクレームの解釈に必要である場合、裁判所は、マークマンヒアリングを行う。多くのケースにおいて、マークマンヒアリングは2つのパートから構成される：(i)特許の技術的なバックグラウンドを裁判所に説明するチュートリアル (tutorial)、及び(ii)クレーム解釈のための口頭弁論 (oral argument) であって、証人をその場で証言させることもある (専門家が証言をする、又は発明者が発明について証言をする)。

仮に、裁判所がクレームの用語 A を被告 D が提案したとおり解釈したマークマン決定 (*Markman* ruling 又は *Markman* Order) を出したとする。そこで、被告 D は裁判所の下した用語 A の解釈に基き、非侵害のサマリージャッジメント (summary judgment) を求める。裁判所は非侵害のサマリージャッジメントを被告 D 側に認める。原告 P は CAFC に控訴する。

## 3. クレーム解釈の基本的なアプローチ

### 3. 1 通常のかつ慣用される意味 (ordinary and customary meaning)

連邦地方裁判所における特許訴訟のクレーム解釈では、一般的に、クレームの用語は、通常のかつ慣用される意味 (ordinary and customary meaning) を持つと解釈される。*Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996); *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (以下、*Phillips* 判決)。すなわち、クレーム用語は、発明時 (特許出願の有効出願日) に、当業者が明細書に照らして理解する通常のかつ慣用される意味を持つと解釈される。*Phillips* 判決。

この一般的原則に対する例外は以下である：(i) 明細書において、発明者がクレーム用語の定義を記載しており、その定義が通常の意味とは異なる場合 (発明者が自ら辞書編集者 (lexicographer) として機能している場合)、及び(ii) 明細書において、発明者がクレーム範囲を意図的に放棄する記載をしている場合 (in-

tentional disclaimer or disavowal)。 *Phillips* 判決。

### 3. 2 最も広い合理的な解釈 (broadest reasonable interpretation) (BRI)

対して、米国特許商標庁 (以下、USPTO) は、特許クレーム用語を、明細書に基き当業者が理解するであろう最も広い合理的な解釈 (broadest reasonable interpretation) (以下、BRI) の基準で解釈する。BRI 基準の下、クレーム用語は、発明時 (特許出願の有効出願日) に当業者が明細書に基いて最も広い合理的な解釈をした場合を想定して解釈され、また、明細書からクレームへ限定事項を読み込むことはしない。*Phillips* 判決; Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) § 2111。

査定系再審査 (*ex parte* reexamination) においても、特許審判部 (PTAB) はクレーム解釈に BRI 基準を用いる。*In re Yamamoto*, 740 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1984)。ただし、対象特許が再審査中に満了する場合は BRI 基準ではなく *Phillips* 基準 (通常のかつ慣用される意味) が適用される。*In re CBS-System International, Inc.*, No. 15-1832 (Fed. Cir. 2016)。

当事者系レビュー (inter partes review: IPR) 及び付与後レビュー (post grant review: PGR) においても、特許審判部 (PTAB) はクレーム解釈に BRI 基準を用いる。37 C.F.R. §§ 42.100(b), 42.200(b); *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 579 U.S. \_\_\_\_ (2016)。

### 3. 3 2つの基準 (BRI 基準と *Phillips* 基準) に対する戦略的考察

USPTO 手続で用いられる BRI 基準は、裁判所において用いられる *Phillips* 基準 (通常のかつ慣用される意味) より広いクレーム解釈をもたらすことが多い。BRI 基準のもののクレーム解釈のほうがより広い範囲の先行技術を含み得るため、強い特許無効性の主張ができると考える侵害被疑者は、特許無効性の主張を裁判所ではなく USPTO においてしようとするかもしれない。一方、強い非侵害性の主張をできると考える侵害被疑者は、BRI 基準より狭いクレーム解釈を与え得る裁判所において非侵害性 (及び無効性) を主張しようとするかもしれない。



## 4. クレーム解釈に用いられる証拠

### 4. 1 内部証拠 (intrinsic evidence)

解釈に争いのあるクレーム用語の解釈にあたり、裁判所は内部証拠を考慮する。内部証拠としては以下が挙げられる：クレーム、明細書、図面、審査経過、再審査や再発行の経過。クレーム解釈は、当業者の視点のもと、解釈に争いのある用語を含むクレームだけを検討するのではなく、特許全体を検討して行う。*Phillips* 判決。

裁判所は、クレームと明細書を見るだけではなく、特許の審査経過も（それが証拠として特定された場合には）考慮する。審査経過にはプロセキューション中に引用された先行技術も含まれる。*Phillips* 判決。

裁判所は、内部証拠として、以下のものも考慮し得る：明細書中において参照され組み込まれた (incorporated by reference) 文書、明細書中に引用された先行技術、関連する米国特許とその審査経過。

### 4. 2 外部証拠 (extrinsic evidence)

裁判所は、特許と審査経過以外のあらゆる証拠、すなわち外部証拠にも依拠し得る。外部証拠としては以下が挙げられる：専門家の証言、発明者の証言、辞書、論文、文献。関連する手続においてなされた裁判所による判断も、外部証拠となり得る。裁判所は、例えば、以下に関する外部証拠を考慮し得る：基本となる技術、関連する科学的原則、専門用語の意味、技術水準、どう発明が機能するか。

外部証拠は、内部証拠よりも重要性及び信頼性が低い。外部証拠は有用かもしれないが、明細書やその他の内部証拠に反映されたクレーム用語の意味を変更又は矛盾する形で用いることはできない。*Phillips* 判決。内部証拠に照らしてクレーム用語の意味が明確である場合は、外部証拠に依拠してこれと異なる解釈をすべきではない。*Playtex Products, Inc. v. Procter & Gamble Co.*, 400 F.3d 901 (Fed. Cir. 2005)。

専門家の見解は、内部証拠とその他の独立した信頼できる情報源にサポートされていなければならない。例えば、当事者がマークマンクレーム解釈手続中に提出した専門家の宣誓書に、「専門家見解を明細書がサポートする理由」が記載されていない場合や、専門家見解をサポートする信頼できる文献等が引用されていない場合、そのような宣誓書は裁判所により無視されるであろう。

上述のように、内部証拠に基いたクレーム用語の解釈を、辞書や文献をもって変更することはできない。クレームは発明時に当業者に知られていた意義を用いて解釈されるから、依拠しようとする辞書や文献は、発明時（特許出願の有効出願日）以前に知られた情報を含む必要がある。

## 5. クレーム解釈の基準 (standards of claim construction)

判例法に基くクレーム解釈の基準を以下にいくつか例示する。なお、事実に背景は各事案で異なるから、事案ごとの具体的な事実（クレーム、明細書、技術水準等）を検討することなく、これらの基準を一概に適用すべきではない。

### 5. 1 好ましい実施形態が排除されるように解釈しない

特に説得力のある証拠がある場合を除いては、クレーム用語は、好ましい実施形態 (preferred embodiment) が排除されるように解釈されるべきではない。*SanDisk v. Memorex*, 415 F.3d 1278 (Fed. Cir. 2005)。

明細書が、非常に具体的な発明の実施形態を開示することがよくあるが、CAFC は、クレームがそれらの実施形態に限定されることがないように繰り返し警告している。*Phillips* 判決。

最近の判決例 *Inline Plastics Corp. v. EasyPak, LLC*, 799 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2015) においても、クレームが「プラスチックの食品容器であって本体と蓋がヒンジ部により結合されヒンジ部が frangible section（壊すことで蓋を本体から外することができる）を含む」と規定し、図1が frangible section において2本の平行するミシン目を示していた事案で、CAFC は、明細書は1本のミシン目でもよいと開示しており、クレーム範囲はミシン目1本の場合（侵害被疑品もミシン目1本）も含むと解釈した。

### 5. 2 明細書に記載された要件を取り込まない

一般的に、明細書に記載された要件をクレームへ読み込んではいない。クレーム範囲は好ましい実施形態に必ずしも限定されないし、多くの場合において限定されるべきではない。*RF Delaware, Inc. v. Pacific Keystone Techs.*, 326 F.3d 1255 (Fed. Cir. 2003)（以

下、*RF Delaware* 判決)。

最近の判決例 *Info-Hold, Inc. v. Applied Media Techs. Corp.*, 783 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2015) においても、CAFC は、特許が実施形態の一つだけ開示していた場合であっても、当該特許のクレームをその実施形態に限定して解釈することを明確に否定した。

### 5. 3 クレームディファレンシエーション (claim differentiation)

Claim differentiation の原則のもと、一特許の各クレームは異なる範囲をもつと推定される (presumed)。Claim differentiation は、従属クレームの一要件が独立クレームに読み込まれるべきかにつき当事者間に争いがあり、かつ当該要件が二つのクレームの唯一の意味ある差異である場合に適用される。*RF Delaware* 判決。

一方、claim differentiation の原則は、あくまで推定 (presumption) を生じるものであり、これは、当該原則による解釈が明細書や審査経過に基く解釈と矛盾する場合には反証され得る (rebuttable)。*Regents of the Univ. of Cal. v. DakoCytomation Cal., Inc.*, 517 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2008)。逆に言えば、明細書や審査経過に基くクレーム解釈が claim differentiation の適用によって覆ることはない。

### 5. 4 クレーム用語の一貫した使用 (consistent use of claim terms)

一特許において、クレーム用語は一貫して用いられていると推定される (presumed)。一般的に、クレーム用語は一特許において一貫して用いられるため、多くの場合、一クレームにおける一用語は、他クレームにおける同一用語と同じ意味をもつ。*Phillips* 判決。

クレームの異なる箇所にある同一用語は同じ意味をもつと推定される (presumed) が、明細書や審査経過に照らして当該用語がクレームの異なる箇所において異なる意味をもつことが明らかである場合は、この限りではない *Schoenhaus v. Genesco, Inc.*, 440 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2006)。

### 5. 5 クレームの前置部 (preamble)

発明の目的や意図する使用 (purpose or intended use) を単に述べたクレーム前置部 (preamble) の文言は、一般的にはクレームの範囲を限定するものとして

扱われない。しかし、クレーム本体 (body) の要件が前置部を受けてその内容をさらに説明する場合には (rely upon and derive antecedent basis from the preamble)、前置部はクレーム発明の必須要素として扱われ得る。*Pacing Tech., LLC v. Garmin Int'l, Inc.*, 778 F.3d 1021 (Fed. Cir. 2015) (以下、*Pacing Tech.* 判決)。

前置部が必須の構造若しくはステップを規定し、又は前置部がクレームに意味をもたせるために必要である (necessary to give life, meaning, and vitality to the claim) 場合、前置部はクレーム範囲を限定し得る。逆に、特許権者がクレーム本体 (body) で構成的に完成した発明を定義しており、クレーム前置部は単に発明の目的や意図する使用を述べるにすぎない場合は、前置部は限定要素とはならない。前置部をクレームの限定要素として扱うかどうかは、クレーム全体と特許に開示された発明に照らして各事案に応じて判断される。*TomTom, Inc. v. Adolph*, 790 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2015)。

### 5. 6 明白な放棄の陳述 (clear and unmistakable statement of disavowal or disclaimer)

#### (1) 「本発明 (the present invention)」

上述のように、クレーム文言が通常のかつ慣用される意味をもつという一般的原則の例外としては、発明者が自ら辞書編集者 (lexicographer) として機能した場合と、発明者がクレーム範囲を放棄した場合 (disavowal) と、がある。放棄 (disavowal) があったとされるのは、明細書 (又は審査経過) が「発明が特定の特徴を含まない」という明白な放棄の陳述 (clear and unmistakable statement of disavowal or disclaimer) を含む場合である。

*Pacing Tech.* 判決において、明細書は、「本発明の主たる目的は、…」と記載し、さらに、18 の追加の特徴を列挙しつつ、当該追加特徴の前にはそれぞれ「本発明の異なる目的は、…」と記載していた。CAFC は、特許が、本発明の 19 の目的を列挙しつつ「本発明のこれらの 19 の目的及び特徴は、『データストレージと、人が感知できるテンポ (sensible tempo) を生じさせる再生装置と、を含む、繰返し運動のペーシングシステム』によって達成される」と記載していることを指摘し、クレームは (sensible tempo を規定していな

いにもかかわらず) *sensible tempo* を生じさせ得るシステムに限定されると判断した。

*Pacing Techs.* 判決は、他にも、特許権者による明白な陳述による放棄によりクレームを限定的に解釈した判例法をいくつか紹介している：

- 明細書が「the present invention is ...」あるいは「all embodiments of the present invention are ...」と記載していた事案
- 明細書が、製造を成功裏に行うためにはある特定のステップが「必要である (required)」と記載していた事案
- 明細書が特徴 X は「an important feature of the present invention」あるいは「a very important feature ... in an aspect of the present invention」と記載していた事案

上記のような明細書の記載により、発明者が発明の範囲を限定的なものであると読者に通知した、と判断され得ることに留意したい。

## (2) 審査経過に基づく放棄 (prosecution disclaimer)

最近の判決 *Avid Tech., Inc. v. Harmonic, Inc.*, 812 F.3d 1040 (Fed. Cir. 2016) において、Avid が審査経過中にした陳述に基づく放棄 (prosecution disclaimer) が議論された。CAFC は、審査経過中の陳述が権利範囲の放棄になるのは、当該陳述が、明白な放棄に当たる場合であると述べた。争点となった審査経過中の陳述があいまいである、あるいは複数の合理的解釈が可能である場合、CAFC は審査経過に基づく放棄 (prosecution disclaimer) があったとは認定しない。

## 5. 7 審査経過の参酌

CAFC の説明によれば、クレーム解釈における審査経過の参酌と、均等論の分析における審査経過禁反言 (prosecution history estoppel) とは、別のものである。前者は、文言上の侵害の分析であり、争点となるクレーム用語の解釈は、審査経過中の特許権者の陳述と矛盾しないように解釈されるべきであるとする。後者は、均等論の分析であり、クレームが審査経過中に補正や主張により引用先技術と区別された場合、審査経過禁反言 (prosecution history estoppel) のもと、均等論の適用によるクレーム保護範囲の拡張を制限する。*Biodex Corp. v. Loredan Biomedical, Inc.*, 946

F2d 850 (Fed. Cir. 1991); *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U.S. 722 (2002)。

## 5. 8 方法クレーム (ステップの順序)

*Altiris, Inc. v. Symantec Corp.*, 318 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2003) において、CAFC は、クレームの文言は、文法的にも論理的にも、一ステップが他ステップに対して、ある特定の順序で配列されているべきとは示唆していないから、特定のステップ順序である必要があるとは解釈しない、と判断した。同判決において、CAFC は、特許権者が通常の意味から逸脱する意図を示した場合を除いては、クレーム用語はその通常の意味をもち、クレームは好ましい実施形態に限定されず、その原則は本件のように方法ステップの順序についても適用され、クレーム範囲は明細書記載の方法ステップの順序に限定されない、と述べた。

## 5. 9 発明の目的

クレーム用語の意味は、発明者が実際に何を発明したのか、そしてクレームに何を含めようとしたのか、の十分な理解をもつてのみ、決定し確認することができる。クレーム文言に忠実であって、特許の開示に最も自然に沿う解釈こそが、結局のところ、正しい解釈といえる。*Phillips* 判決；*Markman* 判決。

## 5. 10 有効性 (validity) との関係

*Phillips* 判決において、CAFC は、クレームはその有効性が維持されるように解釈されるべきであるという原則を確認したが、その一方で、その原則は広く適用されるべきものではないとし、有効性分析はクレーム解釈の通常の考慮要素であるという立場をこれまで取っていない。よって、この原則が適用され得るのは、クレーム解釈の全てのツールを適用した後でもなおクレーム用語が曖昧である場合に限られるだろう。

## 5. 11 Dedication to the public

明細書に開示されたがクレームされなかった主題については、文言上の侵害が排除され得るとともに、均等論による侵害も排除され得る。*PSC Computer Prods., Inc. v. Foxconn Int'l*, 355 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2004)。



## 5. 12 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの侵害性の判断においては、方法とそれにより得られる物との両方に重きをおく。すなわち、クレームされた方法と異なる方法で作られた物は侵害しないと判断される。*Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.*, 566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009)。

一方、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性の判断においては、焦点を当てるべきは物であってその製造方法ではない。すなわち、公知の物は、それが新しい方法で作られたものであっても特許性はない。*Amgen Inc. v. Hoffmann-La Roche, Ltd.*, 580 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2009) : MPEP § 2113.

## 6. クレーム解釈の判断への控訴

### 6. 1 マークマン決定について直ちに CAFC に控訴できない

一定の特殊な状況がある場合を除き、CAFC は、これまでマークマン決定に対する中間上訴 (interlocutory appeal) を認めていない。これは、一般的に、トライアルが終わり全ての請求事項 (all claims and counterclaims) について最終判断が下されるまでは、クレーム解釈は完結しないからである。マークマン決定を受けた当事者は、そのクレーム解釈に基きサマリージャッジメントの申立てをするかもしれないし、あるいは、裁判所はマークマン決定を侵害性及び有効性の判断の基礎として用いるかもしれない。

マークマン決定が事案の解決に決定的なものである場合、当事者は侵害性や有効性について一定の合意をする (stipulate) かもしれない。その場合には、裁判所はマークマン決定を含む最終的同意判決 (Consent Judgment) を下し、一当事者はこれに対して CAFC に控訴することができる。

## 6. 2 CAFC における見直しの基準 (standard of review)

クレーム解釈は最終的には法律問題 (question of law) であるから、控訴された際に CAFC は *de novo* 基準 (審理を最初からやり直す) によりクレーム解釈を検討する。クレーム文言、明細書、及び審査経過 (内部証拠) に基くクレーム用語の解釈は、法律的判断である。一方、クレーム解釈が外部証拠に基いた補助的な事実問題を含む場合、CAFC は clear error 基準 (明らかな誤りがない限り、地裁の判断を尊重する) により検討する。*Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc.*, 135 S.Ct. 831 (2015)。

すなわち、連邦最高裁判所は、クレームの最終的解釈は法律的結論であって CAFC が *de novo* 基準により検討することを確認しつつも、CAFC がクレーム解釈の際に議論された補助的な事実問題に対する地裁の判断を検討する際には clear error 基準を適用すべきことを示した。

## 注 記

(1) 本稿は、一般的な情報を提供することを目的としており、本稿の内容は弊所の助言や見解を表すものではない。なお、ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム等の論点については、今回は省略する。

(2) この Model Rules は、各連邦地裁地区が特許事案に用いるローカルルールを策定する際に考慮されるべき一般的なガイドラインとして公表されている。

AIPLA' s Model Patent Local Rules,

September 2014:

[http://www.aipla.org/committees/committee\\_pages/Patent-Litigation/Committee%20Documents/Forms/AllItems.aspx](http://www.aipla.org/committees/committee_pages/Patent-Litigation/Committee%20Documents/Forms/AllItems.aspx)

(原稿受領 2016. 10. 22)