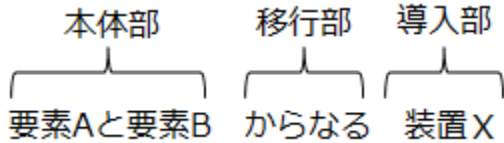


特許で権利を主張する部分はクレーム(特許請求の範囲)と呼ばれており、クレームにおいて発明を特定し権利主張の範囲を明確にします。クレームは通常、導入部(Preamble)、移行部(Transitional Phrase)、本体部(Body) 3つの部分から構成され、例えば次のような形式になります。



導入部は発明の対象を示すもので重要そうですが、実際は発明の要件は規定していません。移行部は発明の要件のみからなるものか (consisting of)、それらを含めばよいのか (comprising) 等を明らかにします。本体部は発明の要件を明らかにし権利範囲を実際に確定します。

例えば最近、次のような判例がありました (*Georgetown Rail v. Holland*)。この特許は、鉄道レールの敷板がずれているかどうかを自動的に検査する発明で、簡単には次のようなクレーム構成になっていました。

「(1) 光発生装置、(2) センサー、及び(3) プロセッサーからなる、鉄道レール上を移動する車両に搭載される検査システム。」

特許権者のG社は、H社が該特許を侵害しているとして侵害訴訟を起こしましたが、H社が実施していた検査システムでは、上記の(1)、(2)は車両に搭載されていましたが、(3)は車両には搭載されておらず、(1)、(2)で得た情報は本社に持ち帰り本社にあるプロセッサーで分析されていました。クレームでは(1)、(2)、(3)が「鉄道レール上を移動する車両に搭載される」と限定されているからH社は特許を侵害していないと主張しましたが、陪審員は、侵害を認定し、1.5ミリオンドル(約1億6500万円)の逸失利益、プラス1ミリオンドル(約1億1000万円)の懲罰的損害賠償の評決を下しました。H社はそれを不服として連邦裁判所に控訴しました。

ここで、「鉄道レール上を移動する車両に搭載される検査システム」は導入部です。導入部ではクレームの対象が記載されており、多くの場合、使用目的や使用意図が記載されますが、本件の控訴裁判では(3)のプロセッサーが「車両に搭載される」はそのようにして使うという使用意図に過ぎず、クレームを限定するものではないとして、侵害の認定を維持しました。

なお、「意図」は特に刑法等(刑法は専門外ですが)では重要な要素で、行為としては同じでも意図により異なる結果になります。例えば、ダイアの指輪を見つけて取り上げたとき「もらっちゃおう」と思えば窃盗、取り上げたときは思わなかったがそのうち思ったときは横領となります(そう思った瞬間に横領が成立し、その後で気が変わってもテクニカル上は成立する)。

一方、本件のように、特許クレームでは単なる「使用意図」は限定要件として考慮されないのが原則となります。但し、導入部の記載は常に考慮されないとも言えず、導入部が本体部で記載する発明の要件を理解する上で必須・重要である場合等では限定要件として考慮されます。本件では、(3)が車両に搭載されるかどうかは発明に必須ではなく、単なる使用意図であると判断されましたが、導入部が考慮されるかどうかは難しい判断なので注意が必要です。

(上記は一般論又は個人的見解で、個々のケースでの法律アドバイスを目的としたものではありません。)