

最も広い合理的解釈

～米国特許審査で採用される Broadest Reasonable Interpretation～ 米国特許判例紹介(117)

2015年3月2日

執筆者 弁理士 河野 英仁

IN RE KEVIN R. IMES,

1. 概要

米国における新規性及び非自明性の判断にあたっては、審査官は最も広い合理的解釈(BRI: Broadest Reasonable Interpretation)の原則に基づき、審査を行う¹。すなわち、USPTOは、単にクレームの文言に基づくのみならず「当業者により解釈されるであろうように明細書に照らして」最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、特許出願のクレームの範囲を特定する²。

従って、この BRI が適用される結果、出願人が意図していない先行技術に基づき拒絶されるケースが多い。

本事件では、「ワイヤレス」で情報の送受信を行う旨クレームに記載されていたところ、審査官及び審判部はリムーバブルメモリカードでデータの移行を行うことも「ワイヤレス」に含まれるとして先行技術の認定を行い、非自明性違反の拒絶をなした。CAFCは、明細書の記載に鑑みれば審査官の「ワイヤレス」に対する認定に誤りがあったとして、拒絶審決を取り消す判決をなした。

2. 背景

(1)特許の内容

Kevin Imes(原告)の米国特許出願 09/874,423(423 出願)は、通信網を介してデジタルカメラの画像及び映像情報に関して通信を行う装置を対象としている。

423 出願の独立クレーム 1 は、デジタル画像を記憶するメモリ、画像を表示するディ

¹ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 75 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 2005)

² *In re Am. Acad. of Sci. Tech. Ctr.*, 367 F.3d 1359, 1364[, 70 USPQ2d 1827] (Fed. Cir. 2004)

ディスプレイ及び通信要求を受信する入力装置を備える電子装置を記載している。

当該電子装置は第 1 及び第 2 ワイヤレス通信モジュールを格納するハウジングを含み、第 1 ワイヤレス通信モジュールは、セルラー通信モジュールであり、第 2 ワイヤレス通信モジュールは「低電力高速通信モジュール」である。

(2) 審査及び審判

審査官はクレーム 1 及び従属クレーム 2-5 は、U.S. Patent Nos. 6,762,791 (Schuetzle), 6,223,190 (Aihara), 及び 7,173,651 (Knowles) に基づき、自明であるとして拒絶した。

審査で問題となったのは、Schuetzle(以下、主引例)が第 2 ワイヤレス通信モジュールを開示しているか否かにある。主引例は、カメラ 30 が、画像情報をコンピュータシステム 20 へ、ワイヤレス通信インターフェースを介して、及び/または、リムーバブルメモリカード 35 をシステム 20 へ挿入することにより、送信するシステムを開示している。(下記図 1)

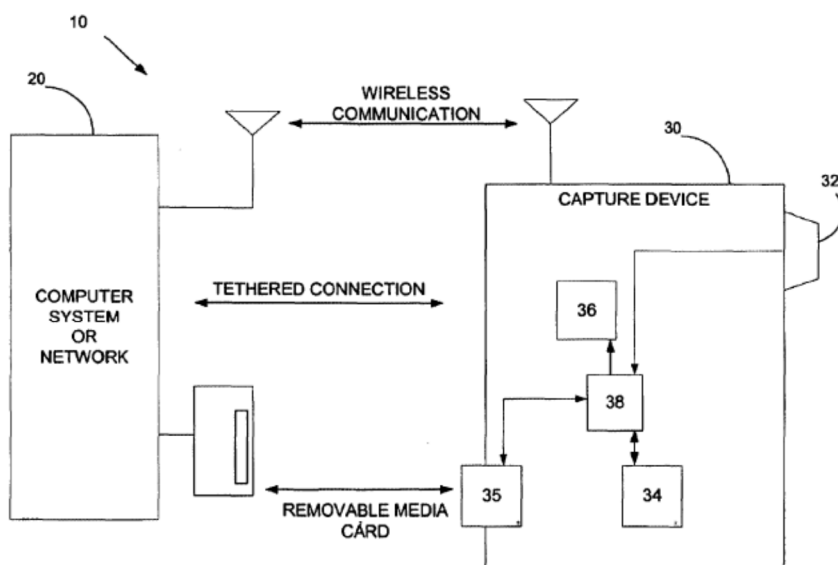


FIGURE 1

審査官は、主引例図 1 のワイヤレス通信インターフェースは、第 1 ワイヤレス通信モジュールを開示しており、主引例のリムーバブルメモリカード 35 は第 2 ワイヤレス通信モジュールを開示していると判断した。

審査官は、リムーバブルメモリカード 35 は、「ワイヤレス」であると認定した。これ

はコンピュータシステム 20 と情報を通信するために、リムーバブルメモリカードはカメラ 30 から取り外され、コンピュータシステム 20 に挿入されるからであり、換言すればワイヤは利用しない、というものである。

審査官はこのように、「ワイヤレス」を、メモリカードがコンピュータに挿入された場合に、リムーバブルメモリカードの金属接点とコンピュータシステムとの通信を含むものとして解釈した。原告は審査官の拒絶を不服として審判部にアピールした。

審判部は、主引例は「ワイヤレス通信モジュール」を開示しているとして、審査官の拒絶を維持する審決をなした。原告は審決を不服として CAFC へ控訴した。

3. CAFC での争点

争点：BRI に基づく「ワイヤレス」の範囲はどのように決定するか

4. CAFC の判断

結論：明細書の記載に基づき、「ワイヤレス」の意義を確定すべきである

CAFC は、審判部が、主引例のリムーバブルメモリカード 35 は、クレームされた第 2 ワイヤレス通信モジュールを開示しているとした結論は誤りであると判断した。

リムーバブルメモリカード 35 がワイヤレス通信モジュールか否かは、「ワイヤレス」の文言解釈がキーとなる。CAFC は、コンピュータシステムとリムーバブルメモリカードのアナログ金属接点とを通じた通信を含むという USPTO の「ワイヤレス」の解釈は、直接的であり、明細書に基づく最も広い合理的解釈に矛盾すると述べた。

CAFC は 423 出願の明細書の記載に注目した。423 出願は、明細書において明示的にかつ疑いようもなく「ワイヤレス」を、

「ワイヤレスは、電磁気または音波が、ワイヤを通じてというよりむしろ、大気空間を通じて信号を伝送する通信、監視、または制御システムであり」と定義している。

423 出願は、一貫して文言「ワイヤレス」を、Bluetooth 及び様々な通信プロトコル等のように、大気空間を通じて信号波を伝送する方法及び装置をいうものとして使用している。

リムーバブルメモリカードの金属接点は、信号を、電磁気または音波を使用して大気

空間を通じて伝送するものではない。

以上の理由により、CAFC は、リムーバブルメモ리카ード 35 は、明細書の観点から、文言の最も広い合理的解釈（BRI）に基づくワイヤレス通信モジュールではないと結論づけた。

5. 結論

CAFC は主引例を誤って認定した審判部の審決を取り消す判決をなした。

6. コメント

実務上米国ではクレーム発明とは、関連性が低いと思われる先行技術が提示され困惑することがある。このような場合、審査官は BRI により広範にクレームを認定し、対応する先行技術を提示してきた可能性がある。

Phillips 大法廷判決においては、USPTO が BRI 基準を用いることを明示的に確認しており、USPTO は、単にクレームの文言に基づくのみならず「当業者により解釈されるであろうように明細書に照らして」最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、特許出願のクレームの範囲を特定する。

本事件ではクレームの文言だけからすればあらゆるワイヤのない「ワイヤレス」が含まれ得るが、明細書の記載に基づけば大気空間を通じて送受信を行う意味でのワイヤレスと認定された。オフィスアクション対応時に審査官から BRI に基づく指摘を受けた場合、クレーム文言が不必要に広い範囲となっていないか十分注意する必要がある。

判決 2015 年 1 月 29 日

以上

【関連事項】

判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができる[PDF ファイル]。

<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/14-1206.Opinion.1-27-2015.1.PDF>