

米国におけるクレームの明確性判断

～感覚的特徴に対するクレームの文言～ 米国特許判例紹介(134)

2017年3月7日

執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

SONIX TECHNOLOGY CO., LTD.,

Plaintiff-Appellant

v.

PUBLICATIONS INTERNATIONAL, LTD., SD-X

INTERACTIVE, INC., ENCYCLOPEDIA

BRITTANNICA, INC., HERFF JONES, INC.,

Defendants-Appellees

1. 概要

米国特許法第 112 条(b)はクレームの記載に関し、以下の通り規定している。

米国特許法第 112 条(b)

明細書は、出願人が自己の発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする 1 又は 2 以上のクレームで終わらなければならない。

クレームドラフティングにおいては、クレームの記載が明確となるよう慎重に文言選定を行うが、技術の進歩により感覚に訴える発明もなされており、その場合、クレームの文言選定が困難となる。

本事件では「視覚的に無視できる」のクレーム文言が明確であるか否かが争点となった。CAFC はクレームの文言及び明細書の記載から明確であると判断し、不明確により特許を無効とした地裁の判決を取り消した。

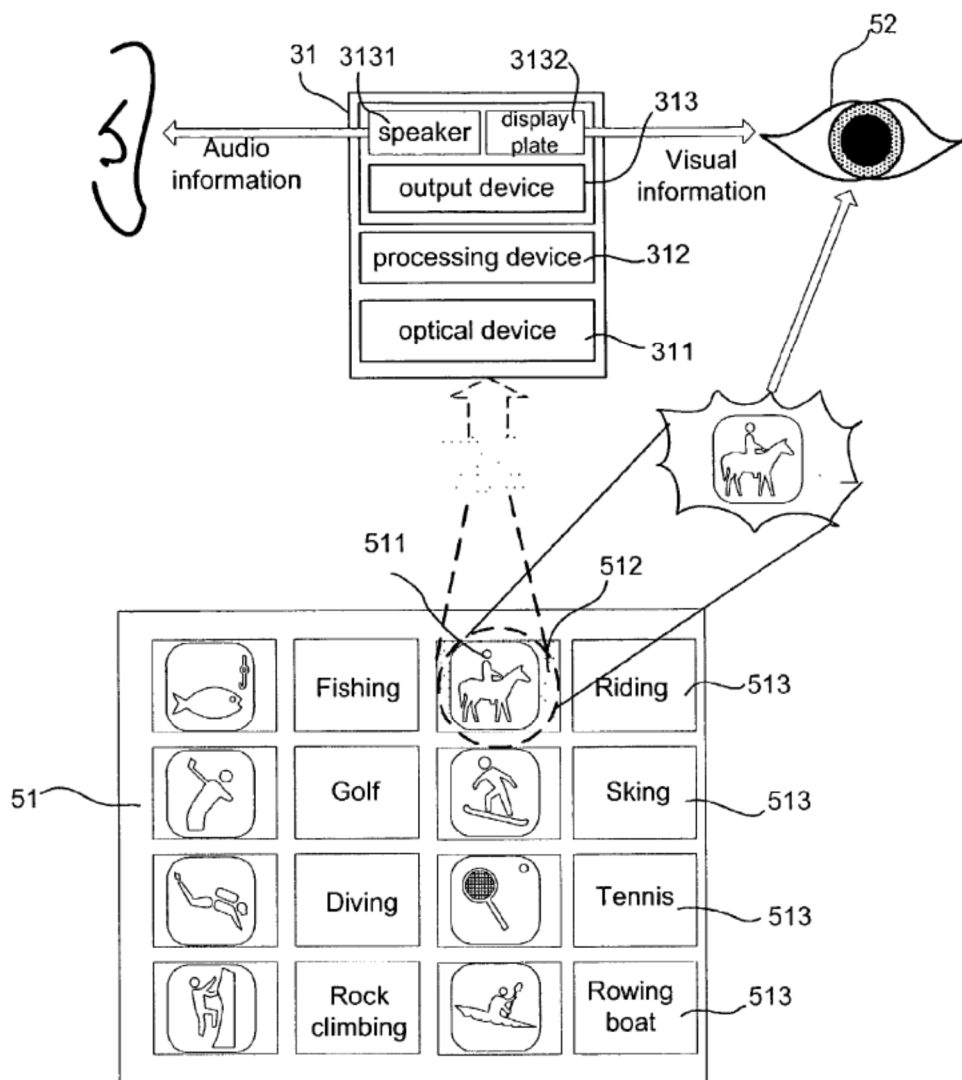
2. 背景

(1)特許の内容

Sonix (原告) は、U.S. Patent 7,328,845 を所有している。845 特許は、オブジェクト表面上にて、情報をエンコードするための「グラフィカルインジケータ」(例えば、

スモールドットマトリクス等)を使用するシステム及び方法である。当該表面によって、子供向け書籍上のイラストレーションまたはアイコン等の追加情報を特徴づける。

本発明は、グラフィカルインジケータを読むことができ、さらなる情報を出力する「光学装置」を含む。845 特許の図5は以下の通り。



この例では、乗馬している人物を示すアイコン(511)は、本(51)のページに印刷されている。グラフィカルインジケータ(512)は、アイコンと同じエリアに印刷されている。光学装置(311)はグラフィカルインジケータを含む画像を取り込む。

処理装置(312)画像からはインジケータを検索し、追加の情報を出力する。この例において、馬のアイコン上に光学装置を保持することにより、装置は、英語での馬の発音

等の音声情報を入力する。

オブジェクトの表面の情報をエンコードすること自体は新規なものではない。845 特許の従来例として、バーコードが記載されている。

845 特許の目的は、「視覚的に無視できる **visually negligible**」グラフィカルインジケータを提供することにより従来の方法を改善することにある。本特許はバーコードとクレームされたインジケータとの間の相違を明確化すべく、ブックカバーの例をあげている。

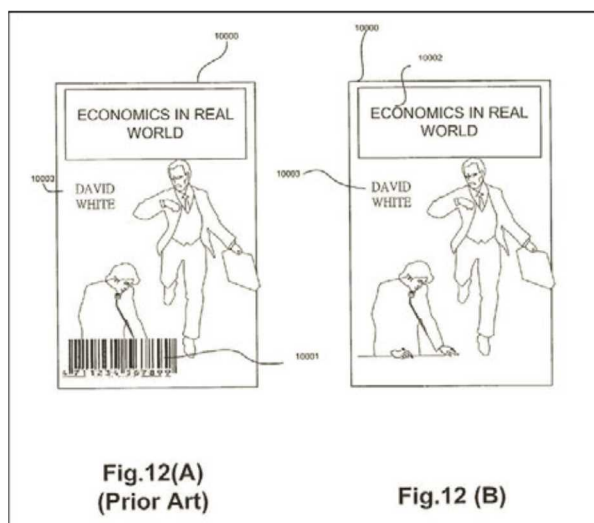
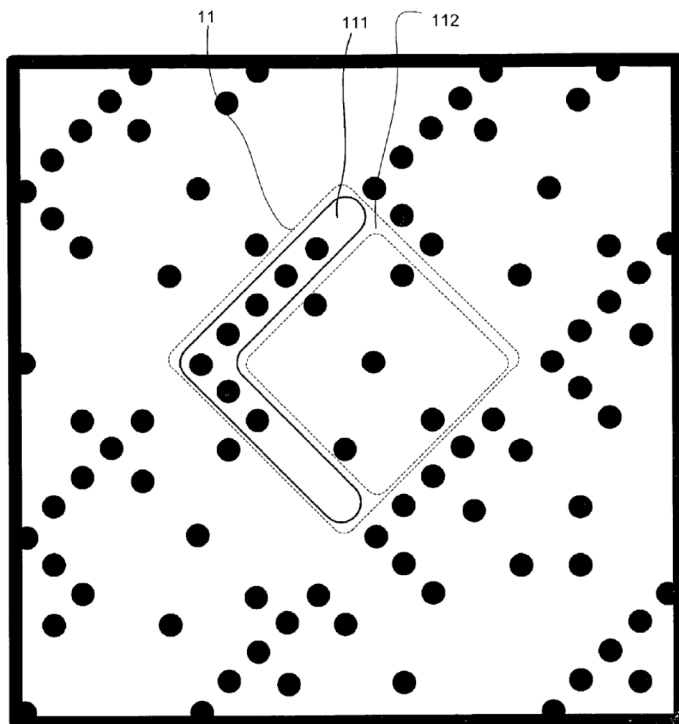


図 12(B)におけるグラフィカルインジケータ(10002)は、図 12 (B) におけるバーコード(10001)と同一情報を記憶しているが、「表面上の他の主情報に干渉しない」。

クレームされたインジケータの例示デザインは、レイアウト配置された複数のグラフィカルマイクロユニットを含む。ある実施例ではマイクロユニットは、マトリクス配置されたドットである。

マトリクスにおける各セルは、ドットを含んでいるか、あるいは、ドットを含んでいないかであり、これによりユニークなパターンにて情報を記憶することができる。



11 グラフィカルインジケータ

111 ヘッド情報

112 コンテンツ情報

明細書は、人間の目に対して無視できるグラフィカルインジケータの相違、明度及び均質性の要件を開示している。最初にインジケータは、人間の目が一つのグラフィカルインジケータを他とは区別できないほど小さくしなければならない、と記載している。特許は最高の結果として、グラフィカルマイクロユニットは、顕微鏡だけがそれを検出することができるほど小さくしなければならないと示している。

第2に、特許は、マイクロユニットの数は、グラフィカルマイクロユニットのサイズ、マイクロユニット間のピッチ及び要望されるビジュアル効果に基づき減じられるべきであり、これによりオブジェクトの表面明度に影響を与えなくなるとアドバイスしている。

最後に、各グラフィカルインジケータのグラフィカルマイクロユニットの数は、グラフィカルインジケータが人間の目とより同質に見え人間の目に視認できなくなるように、実質的に各その他のグラフィカルインジケータと等しくあるべきであるとしている。

明細書はまた、視覚的に無視できるインジケータの2つの例を挙げている。最初に、

各 1cm²あたり 3000 マトリクスセルを含んでおり、70%以下が、グラフィカルマイクロユニットを含んでおり、各マイクロユニットはセルの 80%以下を占める。

次に同様であるが、各 1cm²あたり 6000 セルを含むことを必要としている。

(2)訴訟の経緯

2013 年、原告は、Publications International, Ltd. (被告)らが対象となるクレームを侵害すると主張した。

地裁は、最終的にクレームは、不明確であるため無効であると判断した。「視覚的に無視できる」は「完全に主観的 purely subjective」であり、クレームの文言は、その意味においてガイダンスを提供していないと理由を述べた。また地裁は、明細書は当業者に、「合理的かつ明白にクレーム範囲の客観的境界を定義する意味」を何ら提供していない、と判断した。原告は判決を不服として CAFC へ控訴した。

3. CAFC での争点

争点：「視覚的に無視できる」の記載が明確か否か

4. CAFC の判断

結論：クレーム及び明細書の記載から「視覚的に無視できる」の記載は完全に主観的ではない

米国特許法第 112 条(b)は以下の通り規定している。

明細書は、出願人が自己の発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする 1 又は 2 以上のクレームで終わらなければならない。

最高裁は、この規定を、「明細書及び審査経過の観点から見て特許のクレームは、当業者に、合理的な確実性をもって発明の範囲について情報を与えていること」を必要とするものとして解釈している。そして明確性は、明確かつ確信ある証拠により証明されなければならない。

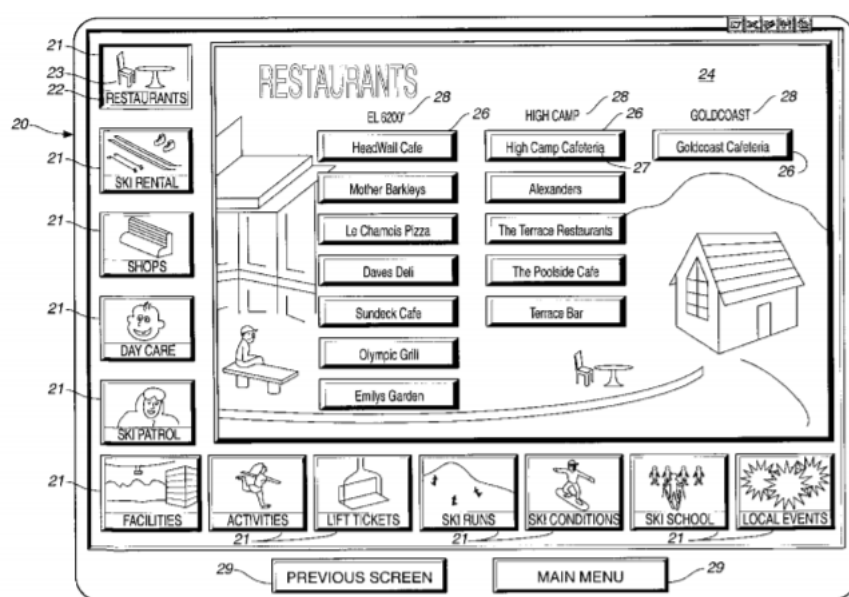
CAFC は、過去の類似する事件について分析した。

(1)Datamize 事件¹

¹ *Datamize, LLC v. Plumtree Software, Inc.*, 417 F.3d 1342, 1351 (Fed.Cir. 2005))

Datamize 事件は、インタフェーススクリーンに関し「審美的に美しい aesthetically pleasing」外観と雰囲気とするクレームに関する。

CAFC は、そのような文言は不明確であると判断した。なぜなら明細書には、スクリーンが審美的に美しいか否かに影響を与える様々な詳細要素を記載されているが(例えばボタンのスタイル、サイズなど)、審美的な選択がインタフェーススクリーンの「審美的に美しい」外観と雰囲気をもたらすように、当業者に審美的な選択をおこなわせるガイダンスを提供していないからである。そのようなガイダンスなしでは、当該クレームは、完全に人間の主観的意見に依拠することとなる。



(2) Interval Licensing 事件²

Interval Licensing 事件は、「ユーザの気を散らさないよう目立たないように“in an unobtrusive manner that does not distract a user.”」コンテンツを表示するクレームに関する。

CAFC は、当該文言は「程度の文言」であり、「完全に主観的である」と判断し、当該クレームの文言は、「コンテンツイメージがユーザに表示される客観的表示方法」を何ら提供していないと判断した。

(3)本事件について

CAFC は、クレームの文言そのものが、「視覚的に無視できる」の範囲を、疑いの余

² *Interval Licensing LLC v. AOL, Inc.*, 766 F.3d 1364, 1368–74 (Fed.Cir. 2014)

地が無いというほど明確にしていけないという、地裁の解釈に同意した。しかしながら、CAFCは、Datamize 事件における「審美的に美しい」及び Interval Licensing 事件における「ユーザの気を散らさないよう目立たないように」と同じように、当該文言が「完全に主観的」という地裁の判断に同意しなかった。

Datamize 事件及び Interval Licensing 事件は、人間のテイストまたは意見によって定まる感覚・主観的な文言が争点となった。「審美的に美しい」は、テイストまたは好みの事項を暗示している。何が審美的に美しいかは、人によって本質的に相違する価値判断である。

「ユーザの気を散らさないよう目立たないように」も同様に、ある時点における人間の個人的要素、集中力、注意力または類似する心理状態、あるいは、気を散らせるか否かに影響を与える意見を暗示している。

しかしながら、「視覚的に無視できる」か否か、または、ユーザの認識に影響を与えるか否かは、通常の人間の目により見ることができる事項に関わり、クレームを解釈するための客観的ベースラインとなり、当該文言は「完全に主観的」ではない。

続いて CAFC は明細書の記載を分析した。Enzo 事件³において明細書には、構造をモニターする例及び構造を選択する手続きが記載されており、CAFC は、当該例及び手続きが、当業者にとってガイダンス及び比較ポイントを提供していると判断した。

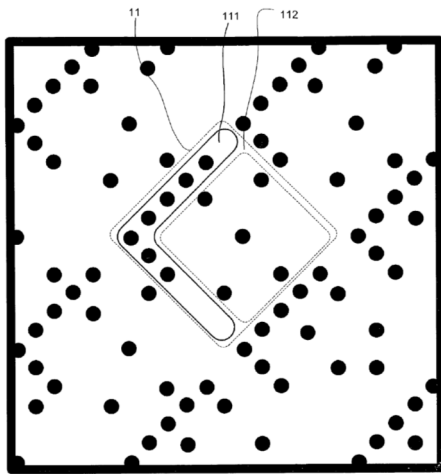
Interval Licensing 事件においては、一つの例が、争点に関し明細書に示されているが、クレーム範囲を合理的に明白にするのに十分詳細に記載されていない。

Datamize 事件では、明細書は、「審美的に美しい」インタフェースのいかなる例も含んでおらず、また明細書は「特徴を選択する際に、審美的に美しい結果をもたらすために、どのような要素を、当業者が考慮するか」を説明していなかった。

一方、845 特許は、Datamaize または Interval Licensing よりも比較的詳細な説明を含んでいる。具体的には以下を含んでいる。

- (1) 視覚的に無視できるインジケータの一般例示的デザイン
- (2) 人間の目に対し無視できるグラフィカルインジケータの要件
- (3) 視覚的に無視できるインジケータの 2 つの特別な例

³ *Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp.*, 599 F.3d 1325, 1336 (Fed. Cir. 2010); *Datamize*, 417 F.3d at 1349–54)



- 11 グラフィカルインジケータ
- 111 ヘッダ情報
- 112 コンテンツ情報

Datamize 事件とは区別できる例が記載されており、また Interval Licensing 事件とは異なり、明細書は追加の例及び特別な要件を含んでおり、明細書にて記載されている詳細な程度は、Enzo 事件におけるそれに近い。

CAFC は請求項の文言及び明細書の記載から「視覚的に無視できる」の記載は明確であると判断した。

5. 結論

CAFC はクレームの記載が不明確であり特許は無効とした地裁の判決を取り消した。

6. コメント

発明の性質によっては文言にて発明の特徴を表現しにくい場合がある。例えば本事件及び過去の事件で争われたように、「視覚的に無視できる」、「審美的に美しい」、「ユーザの気を散らさないよう目立たないように」等、視覚、美しさ等の感覚的な部分に特徴がある発明である。

「審美的に美しい」、「ユーザの気を散らさないよう目立たないように」はテイスト、好み、個人的感覚に依拠する要素が大きいため、「完全に主観的」と言えるであろう。

本事件では肉眼で視認できないほどのグラフィカルインジケータを配するアイデアであり、「視覚的に無視できる」以外になにか良い記載方法はあるであろうか。明細書

には具体的な形態がいくつか記載されており、これらを包括的にクレームするには、やむを得なかったのではと考える。また本クレームの文言及び明細書の記載からすれば、基準となる「完全に主観的」とまでは言えない。

今後もクレームの文言選定に悩む新たなアイデアが出て来るであろう。その際、当該アイデアが感覚的特徴に関するものであれば、「完全に主観的」基準が争われた本事件が参考となる。

判決 2017年1月5日

以上

【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる。

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1449.Opinion.1-3-2017.1.PDF>