

仮出願の内容と非自明性判断

～仮出願の記載内容を削除したことによる影響～ 米国特許判例紹介(136)

2017年5月30日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

MPHJ TECHNOLOGY INVESTMENTS, LLC,

Appellant

v.

RICOH AMERICAS CORPORATION, XEROX
CORPORATION, LEXMARK INTERNATIONAL, INC.,

Appellees

1. 概要

米国での審査及び審判部での IPR (当事者系レビュー) においては、最も広い合理的解釈(BRI: Broadest Reasonable Interpretation)により、クレーム解釈が行われる。USPTO は、単にクレームの文言に基づくのみならず「明細書に照らして当業者が解釈するように」最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、クレームの範囲を特定する¹。

本事件では、原告が先行技術を回避すべく、仮出願の内容の記載に基づきクレーム範囲を狭く解釈すべきとの主張を行った。

CAFC は、特許出願人が仮出願の際に記載した争点となる事項を、本出願の段階で削除していたことから、狭く解釈すべきとする原告の主張を退け、特許は無効であるとの判決をなした。

2. 背景

(1)特許の内容

MPHJ は、「文書管理用の分散コンピュータアーキテクチャー及び方法」と称する米国特許 No. 8,488,173(以下、173 特許という)を所有している。173 特許は、「一般のコピー機を通過するペーパーを必要とするプロセスから、ある場所で装置からスキャンさ

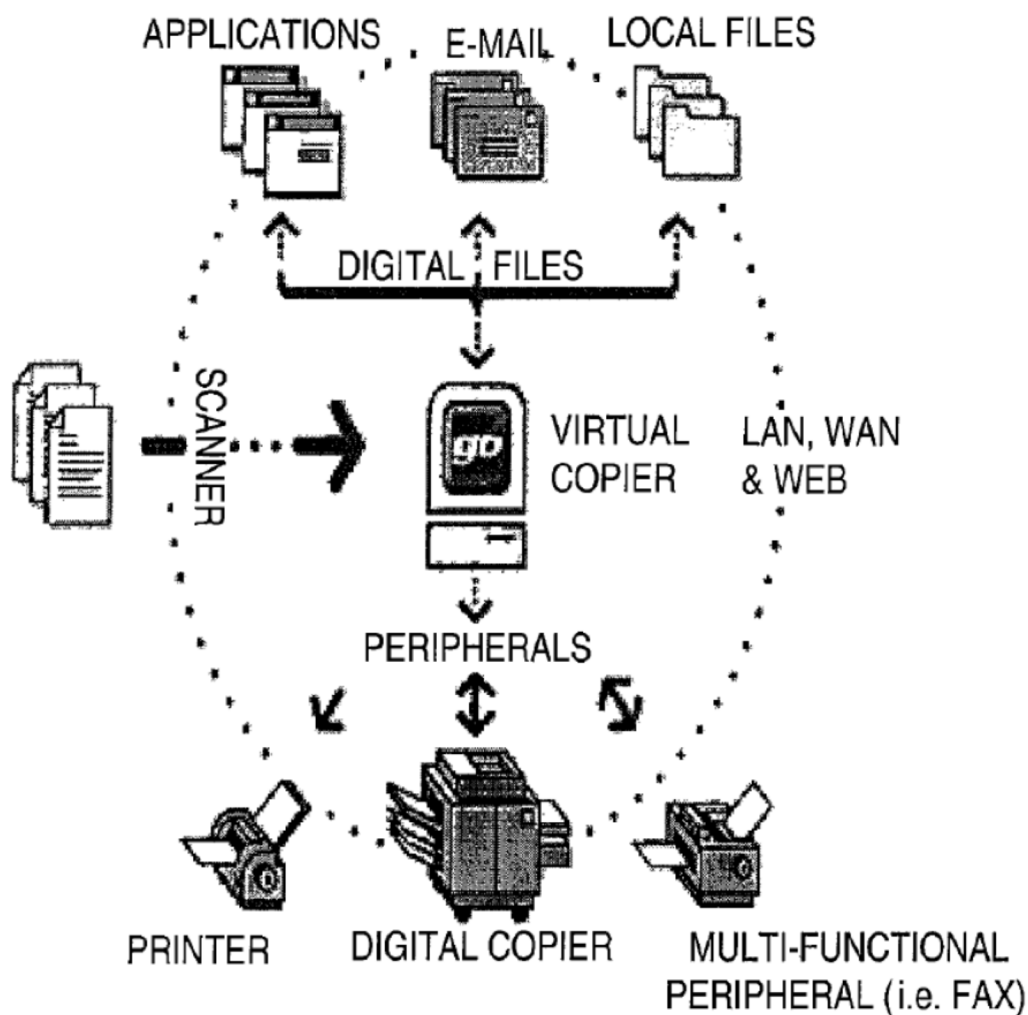
¹ PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Commc'ns RF, LLC, 815 F.3d 734, 742 (Fed. Cir. 2016)

れ、他の場所で他の装置によりコピーされるプロセスへコピーの概念を拡張する」システム及び方法を記載している。

173 特許は、本発明を仮想コピー機 (Virtual Copier” (“VC”)) と呼んでおり、一般の PC ユーザに、既存のビジネスに対し電子ペーパー処理を追加することを可能するものである。

173 特許は、画像がシームレスに他の装置、アプリケーションまたはインターネットで複写できるよう、同様の処理をソフトウェアにて行うために「シングル GO ボタン」を設けている。

図 28 は、仮想コピー機を通じてソフトウェアにより変動する様々な入力装置及び行先を記載している。



(2)IPR の請求

被告はクレーム 1-8 について IPR を請求した。審判部は、レビューを開始し、クレーム解釈を行った後、クレームは先行技術により特許性がないと判断した。

審判部は、クレーム 1-8 は、Xerox ネットワークシステムアーキテクチャー一般マニュアルおよび Xerox 150 グラフィックインプットステーションマニュアルにより新規性がないと判断した。

また審判部は、クレーム 1-8 は、U.S. Patent No. 5,513,126 (Harkins) により新規性がなく、Harkins と Motoyama U.S. Patent No. 5,818,603 の組み合わせにより自明であると判断した。

問題となったクレーム 1 および 4 の要部は以下のとおりである。

1. 少なくとも電子画像、電子グラフィックス及び電子文書のいずれかを、応答可能に少なくとも一つの通信ネットワークに接続可能な一又は複数の外部装置、ローカルファイル及びアプリケーションを含む複数の外部送信先へ送信可能なシステムにおいて

．．．

少なくとも前記外部送信先、前記電子画像、電子グラフィックス及び電子文書のいずれか一つへの前記複写及びシームレス送信は、ネットワークを通じて、少なくとも前記外部送信先の 3 つに通信可能であり、選択的に前記プリンタによりプリント可能である。

4. 少なくとも電子画像、電子グラフィックス及び電子文書の一つを管理する方法において、

．．．

(d)前記スキャナ、デジタルコピー機、または他の多機能周辺機器と、第 1 の前記インターフェースプロトコルを使用する電子メールアプリケーションソフトウェアとを接続する．．．

原告は、クレーム 1 に記載された「シームレス」送信は、人間の仲介がないワンステップ処理を必要とし、当該特徴は先行技術に開示されていないと述べた。

方法クレーム 4 に関し、原告は、クレームの(d)における「前記スキャナ、デジタルコピー機、または他の多機能周辺機器と、電子メールアプリケーションソフトウェアとを

接続する」を強調し、これは、スキャナから電子メール送信先までの処理はシングルステップで実行されることを意味すると主張した。

審判部はクレームを、別れたステップか、シングルステップか、人間または機械によるユーザの仲介があろうがなかろうが、スキャンおよび電子メール送信を含むと解釈し、クレームを無効とした。

原告は決定を不服として CAFC に控訴した。

3. CAFC での争点

争点：削除済みの仮出願の記載を根拠とすることができるか否か

4. CAFC の判断

結論：仮出願の記載の削除はクレーム解釈に影響を与える

原告は、「接続する interfacing」はスキャナまたは他の周辺装置から、電子メール、インターネットまたは他の送信先へ直接のシングルステップの転送を必要とし、173 特許のシステムは、「プロセスを開始する以外の追加のユーザ仲介を排除しているため、直接である」と主張した。

原告は、同様に、クレームにおける文言「Go ボタン」は、「処理を始める操作」を必要としており、「処理を完了するためのユーザのさらなるアクションは不必要である」と主張し、「Go ボタン」は、「タスクを完成するための OS 上で実行可能な離散ソフトウェアプログラム」としてクレームの文言の「アプリケーション」により実装されると主張した。

原告は、173 特許の記述は、Go ボタンの範囲は、文書のコピーを許可し、ソフトウェアアプリケーション（第 3 者のソフトウェア）に文書をワンステップで統合するシングルファンクションであることは疑いがないと述べた。根拠となる明細書の記載は以下のとおりである。

明細書の記載

VC は、コピー機の通知を拡張する、つまり、ソフトウェアにおいて同様の処理を実行して画像がシームレスに他の装置・アプリケーション・インターネットにて複製されるようにシングル GO または START ボタンを使用することにより単純にオリジナル

の文書画像を他の紙面に複製する。

原告は、「シームレスに」はワンストップでの自動転送を意味すると述べた。しかしながら、審判部は、明細書及びクレームは、シングルステップ操作だけを必要としていないと判断した。

原告は、クレーム解釈は、仮出願 No. 60/108,798 によりサポートされていると議論した。当該仮出願はシングルボタンを使用する「ワンストップ」処理に関する 2 つの記載がある。

仮出願の記載

特許：The IMAGinE Virtual Copier Interface:ワンステップで、デジタル画像装置及びソフトウェアアプリケーションからユーザにファイルまたは電子イメージをコピーする複雑な操作を提示する単純な方法

The IMAGinE Virtual Copier は、物理的装置から直接第三者のソフトウェアアプリケーションへワンストップで、ペーパーをコピーすることができる。

Visioneer's Paperport or Xerox's Pagis 等の他のアプリケーションを使用する場合、ユーザはペーパーをキャプチャーアプリケーションにインポート、または、スキャンしなければならない、それから当該出力を他のロケーションへドラッグしなければならない。

IMAGinE Virtual Copier では、シングルボタン（Go ボタン）は直接、スキャン風装置（スキャン機能を有するコピーまたはスキャナ）からペーパーをコピーし、それを第三者のアプリケーション内に置くものである。

原告は、ワンステップコピー及び送信プロセスに「明示的に発明の範囲を限定している」これらの言及に主張し、クレームは合理的にコピー及び送信の分かれたステップとして解釈することができないと主張した。原告は、そのような先行技術は 798 仮出願とは区別できると述べた

被告は、原告が依拠している 798 仮出願の言及は最終的な出願から削除されていると指摘した。

原告は、当該文章は発行された特許内にたとえ存在しなくとも、これらの省略部分は、明示的にディスクレームされたものではなく、審査経過の一部であり、適切に依拠でき、クレームを限定するものであると反論した。

CAFC は、仮出願は、クレームを理解するために貢献できる点に同意した。しかしながら、本事件においては、意図された最終的出願の範囲の理解に貢献する 798 仮出願から削除されており、CAFC は、これらの限定文章の削除は大きな影響を与えるものとみなすと判示した。

最終的な 173 特許は、クレームを削除されたワンステップ処理に限定する意図に関する言及または示唆を含んでいない。また、明細書もクレームもこの制限された範囲が唯一意図された範囲であることに言及していない。173 特許は、シングルステップ処理を「オプションル」として記載している

173 特許の要約書には以下の記載がある。

「本システム及び方法は、電子的に、シームレスに装置からコピーできるようにペーパーをマネージするソフトウェアであり、またオプションルなシングルステップ処理を有するビジネスアプリケーションである」

173 特許明細書には、以下の記載がある。

「ソフトウェアに、装置及びビジネスアプリケーション(マイクロソフトオフィス等)において、オプションルなシングルステップ Go を用いて、電子的にかつシームレスにコピーできるようペーパーを管理させることができることが望ましい」

シングルステップ操作がオプションルであるというこれらの言及は、798 仮出願から最終特許への変更に一致する。

当業者は、発明者が、シングルステップ処理がオプションルであり、必須ではないとすることを意図していたと合理的に結論付けるであろう。以上の理由により CAFC は、コピー及び送信のシングルステップ処理に限定するものではないとした審判部のクレーム解釈を支持した。

5. 結論

CAFC は特許を無効と判断した審判部の決定を支持する判決をなした。

6. コメント

仮出願の記載内容はクレーム解釈に当たり参酌されるが、それは本出願にも当該記載が反映されている場合に限られる。本事件においてはシングルステップ処理を仮出願で記載していたものの、本出願の際には明細書にて当該シングルステップはオプションル

であると記載内容を変更した。以上の権利化までの経緯からすればクレーム範囲を広く解釈し、特許を無効と判断した審判部の判断は妥当と考える。

判決 2017年2月13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/16-1243.Opinion.2-9-2017.1.PDF>