

# 文言解釈と均等論による解釈

## ～セミランダムレートの解釈～ 米国特許判例紹介(97)

2012年1月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

Absolute Software, Inc. et al.,  
Plaintiffs-Appellants,  
v.  
Stealth Signal, Inc. et al.,  
Defendants-Cross Appellants.

### 1. 概要

特許権侵害の判断にあたってはクレームに記載された文言どおりに解釈するのが原則である。しかしながら、文言解釈を厳格に適用した場合、文言に合致しない迂回技術を採用することで第3者が容易に特許の網をすり抜けることができてしまう。

このような不合理的を回避するために、クレームの文言に加え、これと均等な範囲にまで権利範囲を拡張する均等論<sup>1</sup>が存在する。米国においては、クレームされた発明とイ号製品との間の相違が薄弱である (insubstantial) 場合、Function-Way-Result テスト (以下、FWR テストという) を用いた均等判断が行われる。

FWR テストとはイ号製品が、クレームされた発明に対し、実質的に同一の機能 (Function) を果たし、同一の方法 (Way) で、同一の効果 (Result) をもたらす場合に均等と判断する手法である<sup>2</sup>。

本事件ではクレーム中の「セミランダムレート (semi-random rate)」という語の文言解釈が問題となった。特許権者は文言侵害及び均等論に基づく侵害を主張したが、地裁及び CAFC とともに文言侵害及び均等論に基づく侵害を認めなかった。

### 2. 背景

#### (1) 特許発明の内容

Stealth(原告)は U.S. Patent No. 5,406,269(以下、269 特許という)を所有している。

<sup>1</sup> *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17, 39–40 (1997)

<sup>2</sup> *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605, 608 (1950)

269 特許は、電子装置に秘密裏に中央監視装置に発信するエージェントを埋め込む遠隔監視装置に関する発明である。269 特許は、電子装置の動作を遠隔にて監視すること、及び、ライセンスなく複数のコンピュータにインストールする等のソフトウェアの不正使用を遠隔にて検出することを目的としている。

(2)争点となったクレーム

争点となったのはクレーム 12 である。クレーム 12<sup>3</sup>は以下のとおり。

12. 遠隔地での動作監視システムにおいて

...

セミランダムレートで(at a semi-random rate)、前記フォーマット手段からシステムの中央サイト手段へメッセージパケットの送信を前記電子装置のユーザに秘密裏に開始する送信手段。

参考図 1 を用いて 269 特許の概要を説明する。

---

<sup>3</sup> 12. A remote site performance monitoring system for inclusion in an electrical apparatus to monitor and collect performance data thereof during operation surreptitiously of a user of said electrical apparatus for transmitting said collected performance data to a central site means for comparing the received collected performance data with expected performance data for electrical apparatus of the type in which said remote site performance monitoring system has been added, said remote site system comprising:

\* \* \* \*

transmission means for initiating, at a semi-random rate, the transmission of the message packet from the formatting means to the central site means of the system surreptitiously of a user of said electrical apparatus.

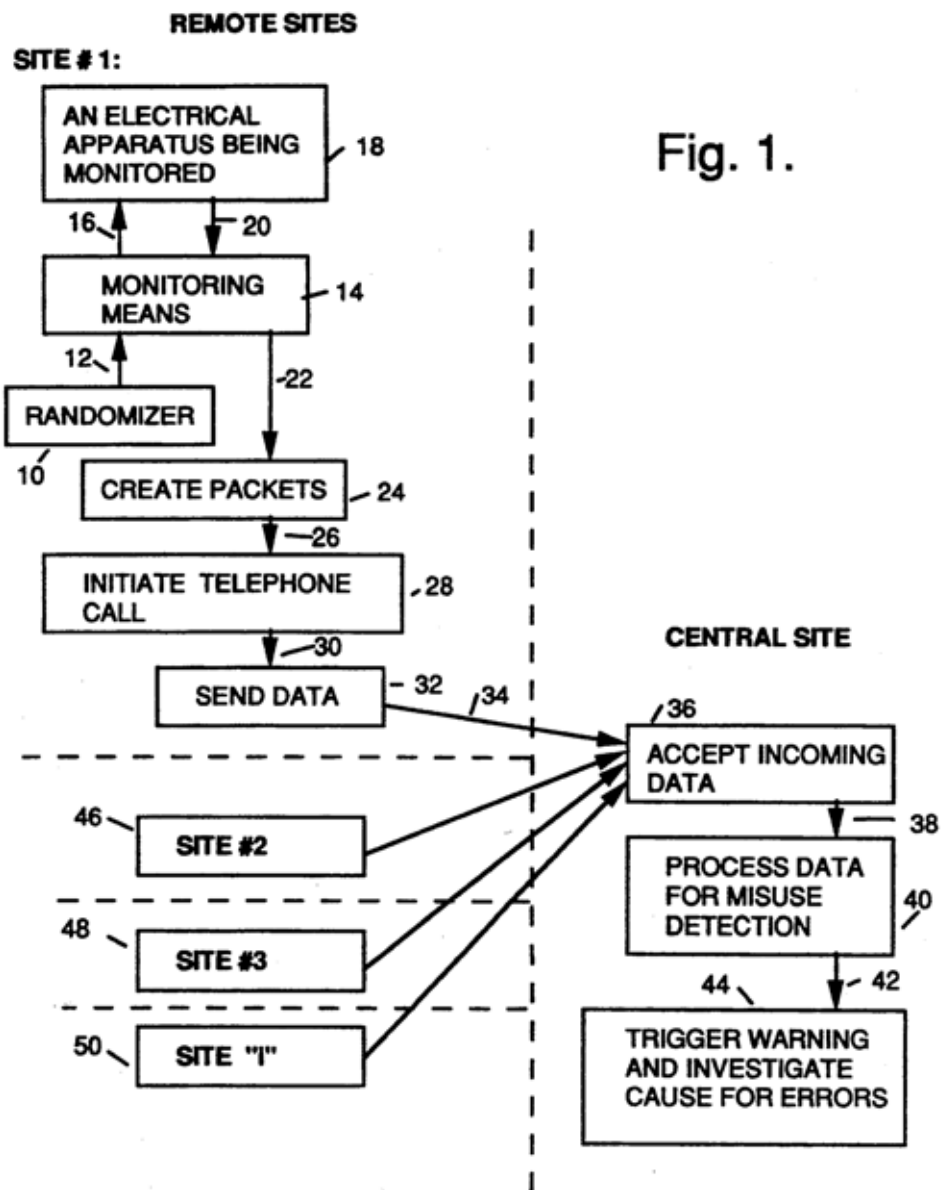


Fig. 1.

参考図1 処理概要を示すフローチャート

フローチャートにおいて、左側は監視対象となる電子装置側の処理であり、右側は中央監視装置側における処理である。監視手段 14 は監視対象である電気装置 18 を監視している。乱数発生器 10 は乱数を発生させる。監視手段 14 は乱数発生器 10 が発生させた乱数に基づくセミランダムレートでパケットを生成し、中央監視装置に発信を行う。

### (3) 訴訟の経緯

Absolute(被告)は Computrace ソフトウェア(以下、イ号製品という)を製造及び販売

している。原告はイ号製品が 269 特許のクレーム 12 を侵害するとして被告をテキサス州連邦地方裁判所に提訴した。

地裁は、イ号製品が監視センターに対し、前回発信してから 24.5 時間後に発信を開始することから、「セミランダムレート」の構成要件を具備せず、特許権侵害には当たらないと判断した<sup>4</sup>。原告はこれを不服として CAFC に控訴した。

### 3 . CAFC での争点

#### **争点 1 : 前回の発信から 24.5 時間後の発信がセミランダムレートといえるか否か？**

イ号製品は、監視センターに対し、前回発信してから 24.5 時間後に発信を開始するよう設計されているが、この点については争いがない。クレームには「セミランダムレート」でメッセージパケットを送信する点が記載されており、イ号製品が当該構成要件を文言上具備するか否かが問題となった。

#### **争点 2 : 前回の発信から 24.5 時間後の発信がセミランダムレートといえるか否か？**

また文言上の侵害に該当しないとすれば、均等論上の侵害が成立するか否かが問題となった。

### 4 . CAFC の判断

#### **争点 1 の結論 : 明細書の記載から文言侵害には該当しない**

原告は、被告イ号製品が監視センターに前回の発信完了から 24.5 時間毎に発信を開始する点を認めたものの、特許権侵害が成立すると主張した。イ号製品は一定時間毎の発信であるが、インターネットにアクセスが集中している場合、または、監視センターにトラフィックが集中し負担増となっている場合などでは、必ずしも一定時間毎に発信が行われない事を根拠とした。すなわち、イ号製品はシステムへのアクセスが集中している場合、発信が遅れることから、発信間隔が変動し、「セミランダムレート」の構成要件を具備するというものである。

CAFC は「セミランダムレート」の解釈に当たり、269 特許の明細書の記載を参酌した。269 特許のサマリーには、発信は好ましくは、注意深く制御されたセミランダムレートで、おそらく 1 週間に一回トリガーされると述べられていた。

また 269 特許の実施例には、乱数発生器 10 が以下のとおり 2 つの機能を果たすと記

---

<sup>4</sup> *Absolute Software, Inc. v. Stealth Signal, Inc.*, 731 F. Supp. 2d 661 (S.D. Tex. 2010)

載されている。

(i)例えば、一日、1週間、1ヶ月等、一定時間毎に1回発信する。

(ii)当該発信は前記一定時間の間に一回だけランダムになされる。

CAFCは、原告が主張した要因により、イ号製品によりなされる将来の発信の正確なタイミングは、確実に予期することができないものの、発信終了時点において次の発信は正確に24.5時間後に開始される事実があると述べた。

このように、イ号製品においては、次回発信時間は、いつも正確に前回の発信から24.5時間後に起こることが決定されている。また明細書の記載に鑑みれば269特許は発信間隔を、乱数発生器を用いてランダムで変動させることを特徴とするところ、アクセス集中等に起因する発信間隔の変動までも、クレームの「セミランダムレート」と意味することはできないと結論づけた。

以上のとおり、CAFCは文言上イ号製品に対して特許権侵害が成立しないと判断した。

#### **争点2の結論：機能が相違することから均等侵害は成立しない**

CAFCは、イ号製品は269特許と機能が相違することから均等論上の侵害が成立しないと判断した。

上述したとおり、均等論上の侵害が成立するか否かは、FWRテストにより判断される。すなわち、イ号製品が、クレームされた発明に対し、実質的に同一の機能(Function)を果たし、同一の方法(Way)で、同一の効果(Result)をもたらす場合に均等と判断される。本事件においては両者の「機能」について分析された。

269特許の「セミランダムレート」とする構成要件は以下の2つの機能を果たす。

第1の機能：ライセンスなく複数の電子装置にインストールする海賊行為を秘密裏に検出すること

第2の機能：監視対象である電子装置内のエージェントが、中央監視装置に次回発信することをユーザに検知されること防止すること

原告は、被告がイ号製品のマーケティング資料において、当該イ号製品の秘密性及び検出困難性をセールスポイントにしており、実質的に同一の機能を果たし、均等論成立要件の一つ「機能」を満たすと主張した。

しかしながら、CAFCは、イ号製品が前回発信終了後24.5時間間隔としているのは、

電子装置が全て同時に発信しないようスケジューリングし、サーバの負担を軽減させる機能を果たすものであると認定した。そして CAFC は、イ号製品は最後の通信から 24.5 時間後に次回発信が発生することから、イ号製品のユーザーは電子装置が次回監視装置にコンタクトする時を正確に把握することができることから、イ号製品は 269 特許が果たす機能、すなわち発信時期の予測防止機能及び次回発信の阻止機能を果たさないと判示した。

以上のとおり、CAFC は機能が実質的に同一とはいえないことから、均等論上も特許権侵害が成立しないと判断した。

## 5 . 結論

CAFC 大法廷は、文言侵害及び均等論上の侵害も成立しないと地裁の判断を支持する判決をなした。

## 6 . コメント

文言侵害に関しては、明細書でランダムと記載していることから、一定時間経過後に発信を行うイ号製品が文言上侵害に該当しないと比較的容易に判断できる。問題は均等論上の侵害である。米国は、日本の最高裁判所が判示<sup>5</sup>した均等 5 要件とは全く異なる FWR テストを用いたアプローチを採り、比較的容易に均等論上の侵害が認められるため注意を要する。

本事件では、3 要素の内、「機能」面が対比され、均等侵害が成立しないと判断された。他の 2 要素、方法及び効果については考慮されることなく非侵害と判断された。FWR テストを理解する上で参考となる判例である。

判決 2011 年 10 月 11 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/10-1503.pdf>

---

<sup>5</sup>無限摺動用ボールスプライン軸受事件(最判平成 10 年 2 月 24 日 最高裁判所民事判例集 52 卷 1 号 113 頁)