

同一文言に対する権利範囲解釈の相違

～同一文言に対し異なる解釈が成立するか否か～ 米国特許判例紹介(98)

2012年5月10日

執筆者 弁理士 河野 英仁

Digital-Vending Services International, LLC.

Plaintiff-Appellant,

v.

The University of Phoenix, Inc. et al.,

Defendants-Appellees.

1. 概要

クレームの文言解釈にあつては、クレーム、明細書、図面及び審査経過等の内容が総合的に考慮される。クレーム中の特定の文言については、明細書を通して統一した意味内容で使用されるのが原則である。

本事件においては 2 つのカテゴリの異なるクレームに同一の文言が使用されていた。アーキテクチャクレームには当該文言を限定する用語が付加されており、方法クレームには当該限定する用語が付加されていなかった。

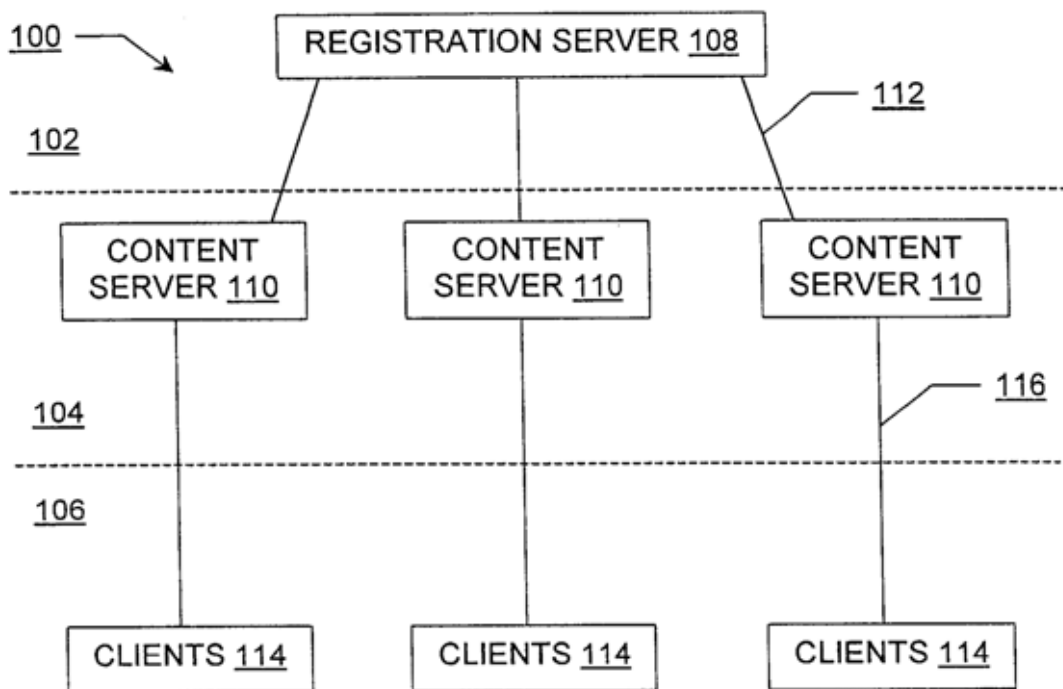
CAFC はクレームの文言、明細書及び審査経過等を総合的に勘案し、アーキテクチャクレームについてなされた限定解釈を用いて、方法クレームに対しても同様の限定解釈を行った地裁の判断を覆す判決をなした。

2. 背景

(1)特許発明の内容

Digital-Vending Service (以下、原告) は、U.S. Patent No. 6,282,573 (以下、573 特許という)を所有している。573 特許は、コンピュータネットワークを通じて配信されるコンテンツへのアクセスを制限する技術に関する。

573 特許は、共有使用環境におけるコンテンツに対するアクセスを規制する方法及びコンピュータアーキテクチャーをクレームしている。参考図 1 はコンピュータアーキテクチャーの概要を示す説明図である。



参考図 1 コンピュータアーキテクチャーの概要を示す説明図

参考図 1 に示す多層レベルコンピュータアーキテクチャーは登録サーバ 108 が属する層 102、コンテンツサーバ 110 が属する層 104、及び、クライアント 114 が属する層 106 を含む。アーキテクチャーは、コンテンツをコンテンツサーバ 110 に保持する。一方、登録サーバ 108 には、コンテンツを含ませないようにしている。

(2) 訴訟の開始

原告は Phoenix、Capella Education Company、及び Walden University, Inc. の 3 社が、573 特許を侵害するとして、バージニア州連邦地方裁判所へ提訴した。Capella 及び Walden の 2 社は原告と和解したが、Phoenix (以下、被告) は引き続き争った。地裁は、被告のイ号製品は特許を侵害しないとする略式判決をなした。原告はこれを不服として CAFC へ控訴した。

3 . CAFC での争点

争点：同一特許のカテゴリーの異なるクレームに用いられる文言に対して、異なる解釈を行うことが可能か否か？

573 特許のクレーム 23 - 37 はコンピュータアーキテクチャーのクレームであり、以

下の限定がなされていた。

「各登録サーバはさらに、アーキテクチャーにより管理されるコンテンツを含まない」

すなわち、管理コンテンツはコンテンツサーバに記憶され、登録サーバは許可されていないユーザのアクセスを防止すべく、管理コンテンツを含まないことを特徴としている。

一方、573 特許のクレーム 1 - 12 はカテゴリーの異なる方法クレームであり、「アーキテクチャーにより管理されるコンテンツを含まない」との限定はなされずに単に、「登録サーバ」と記載されている。

アーキテクチャークレーム 23 における登録サーバについての限定事項が、同様に方法クレーム 1 における登録サーバにも適用され、限定解釈されるか否かが問題となった。

4 . CAFC の判断

結論：他のクレームについてまで限定解釈した地裁の判断は誤りである

(1)登録サーバの文言解釈

CAFC は、アーキテクチャークレームでの限定事項を、方法クレームについてまで同様に適用した地裁の判断は誤りと結論づけた。

CAFC は、

「「登録サーバ」はその他信じられる理由がなければ、全てのクレームを通じて同じ意味をもつと推測される。当該推測は、文言がクレームの異なる場所にて異なる意味を持つということが明細書及び審査経過から明らかでない限り、クレームの異なる場所に現れた同じ文言が同じ意味を有するというものである。」

との原則を述べた上で、573 特許における登録サーバについて検討を加えた。

CAFC は文言解釈の際に用いられるフィリップス大法廷判決¹を挙げ、クレームの周辺の文言を考慮して、文言解釈する必要性があるとした。例えば、クレームが「スチール調節板(steel baffles)」に言及している場合、文言「調節板」は本質的にスチール製ではないということ強く示唆しているといえる。

本事件においても、いくつかのクレームにおける限定「登録サーバはアーキテクチャーにより管理されるコンテンツを含まないことを特徴とする」が付加されていることは、文言「登録サーバ」は、これ単独において、管理コンテンツを含まないサーバ

¹ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1314 (Fed. Cir. 2005) (en banc)

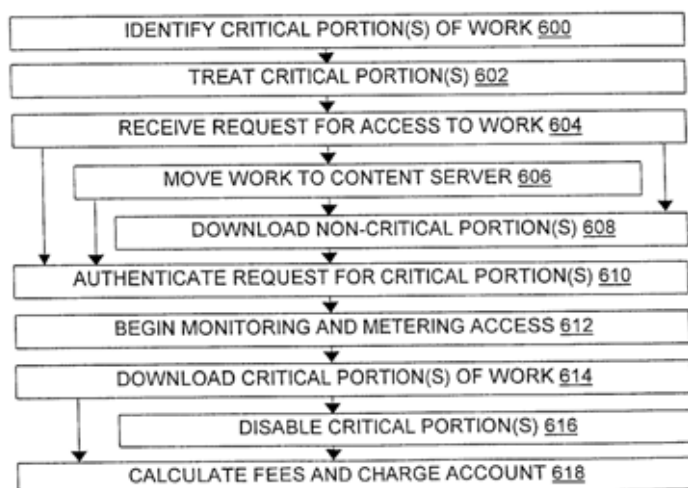
を本質的に意味するものではない、すなわち管理コンテンツを含む可能性があるという
ことを強く示唆している。

CAFC は続いて明細書の記載を検討した。明細書の一部には、登録サーバは管理コンテンツを含まないということが記載されている。しかしながら、573 特許は、コンテンツを保護する方法クレームと、コンテンツを保護するコンピュータアーキテクチャーとの 2 つが含まれる。

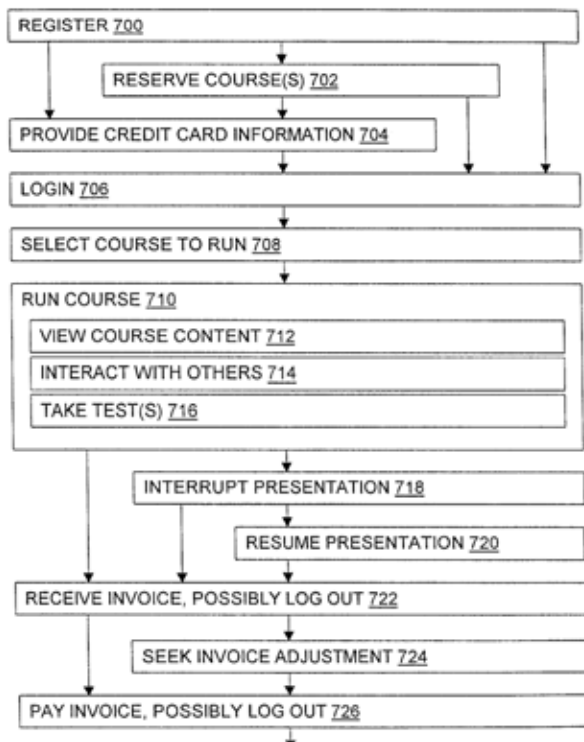
発明者は、アーキテクチャークレームに対応する説明として、登録サーバを、管理コンテンツを含まないようにし続ける要件を実施例に記載している。

例えば、参考図 1 に示すように、実施例の「アーキテクチャー概説」部分において、「各登録サーバ 108 はアーキテクチャー 100 により管理されるコースウェア(教育ソフトウェア：管理コンテンツの一つ)または他の配信可能なコンテンツを含まない」、「コンテンツサーバ 110 及び登録サーバ 108 は、同一コンピュータ上に存在しない、なぜなら登録サーバ 108 がコースウェアを含まないとする要件に反するからである」、「登録サーバ 108 とは異なり、コンテンツサーバ 110 はコースウェア及び/または他の管理コンテンツ 400 を含む」と記載されている。

一方、方法クレームに対応する説明中には、上述した要件が言及されていない。参考図 2 及び参考図 3 は方法クレームに対応する実施例中のフローチャートである。



参考図 2 方法クレームに対応する実施例中のフローチャート



参考図 3 方法クレームに対応する実施例中のフローチャート

参考図 2 及び参考図 3 に示すように、実施例中には、方法クレームにおいて使用された「登録サーバ」が管理コンテンツを含むべきではないとは記載されていない。

以上のことから、CAFC はアーキテクチャクレームにおける「登録サーバ」についての限定解釈を、方法クレームにおける「登録サーバ」についても同様に適用した地裁の解釈を誤りと判示した。

(2)権利侵害の判断

被告の Apply Web コンピュータ(以下、イ号製品)は以下のデジタルコンテンツを含んでいない。

被告のロゴ、授業のカタログ、財務上のオプションガイド、学生のプライバシーに関する様々な文書・授業料・学資援助

これらのコンテンツはユーザがアクセスする際に制限されていることから管理コンテンツとなる。地裁は、アーキテクチャクレーム及び方法クレームにおける「登録サーバ」は共に、管理コンテンツを含まないと解釈したことから、イ号製品は非侵害であると判断した。

しかしながら、CAFC の解釈の元では、方法クレームについては「登録サーバ」が、管理コンテンツを含んでいることは条件とされていない。以上のことから、方法クレームについて特許権侵害が成立しないとした地裁の判決を無効とした。

5 . 結論

CAFC は、限定解釈をなし、特許権非侵害と判断した地裁の判決を無効とした。

6 . コメント

特許権侵害訴訟における最大の争点は文言解釈である。クレームには装置、方法、システム、記録媒体等、複数のカテゴリーが存在する。一般的には各カテゴリーにおける文言は同一の意味内容において記載することが多い。

しかしながら、各独立クレームはそれぞれ別々に解釈され、本事件の如く独立クレーム間でその解釈が異なることがある。権利侵害分析を行う際には、カテゴリーが異なるクレーム間でも、文言解釈が相違する可能性があることを念頭に置き、慎重に分析する必要があるといえる。

判決 2012 年 3 月 7 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/11-1216.pdf>