

**Web 上における刊行物とは**  
**～ 米国特許法第 102 条の刊行物と Web との関係～**  
**米国特許判例紹介(103)**

2013 年 1 月 10 日  
執筆者 弁理士 河野 英仁

Voter Verified, Inc.,  
Plaintiff-Appellant,  
**v.**  
Premier Election Solutions, Inc., et al.,  
Defendants- Appellees.

1 . 概要

新規性に関しては米国特許法第 102 条(b)に規定されている。

第 102 条 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失  
次に該当する場合を除き，何人も特許を受ける権原を有する。  
．．．

(b) その発明が，合衆国における特許出願日前 1 年より前に，合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載されたか，又は合衆国において公然実施され若しくは販売された場合

インターネット上に掲載された文書も刊行物に該当し、新規性が否定される。

本事件では、問題となる文書が Web 上に掲載されていたものの、当該文書に対し Web 上にて全く索引付けされていなかった。このような Web 上の文書が米国特許法第 102 条(b)における刊行物に該当するのかが問題となった。地裁<sup>1</sup>及び CAFC は共に当該文書が公衆に対し利用可能な状態にあったことから、刊行物に該当すると判断した。

2 . 背景

(1)特許の内容

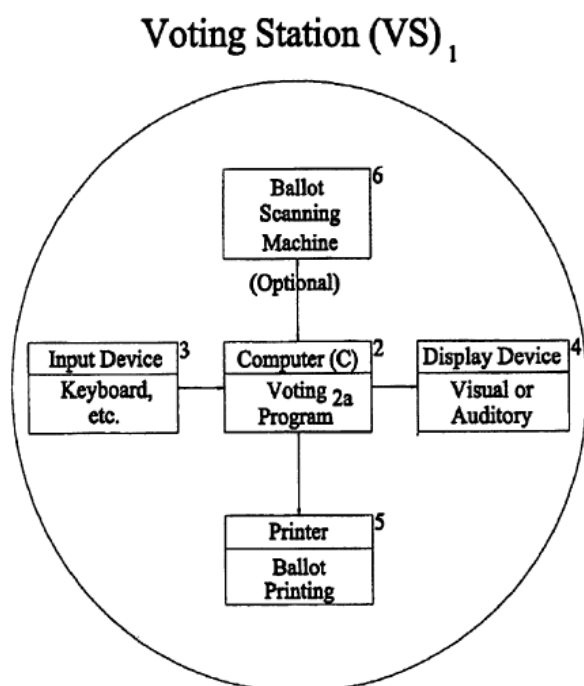
Voter Verified は再発行特許である U.S. Reissue Patent RE40,449 (以下、449 特許)

---

<sup>1</sup> *Voter Verified, Inc. v. Premier Election Solutions, Inc.*, No. 6:09-cv-1968 (M.D.Fla. Aug. 31, 2011)

を所有している。449 特許は 2000 年 12 月 7 日の優先権を主張して出願が行われ、2008 年 8 月 5 日に登録された。

参考図 1 は 449 特許の代表図である。449 特許は、選挙投票自動システム及び方法に関し、集計の際に、機械及び人的エラーを発見し、修正する自動認証手続を特徴としている。



**FIG. 1**

参考図 1 449 特許の代表図

## (2) 訴訟の経緯

Premier Election Solutions(被告)も自動投票システムを提供していた。2009 年 11 月、原告は 449 特許の侵害に当たるとして被告をフロリダ州連邦地裁に提訴した。被告は、449 特許は、先行技術 Benson 記事により無効であると主張した。

地裁は被告の主張を認め、特許は Benson 記事により自明であり 449 特許は無効であるとの判決をなした。原告はこれを CAFC に不服として控訴した。

### 3 . CAFC での争点

#### **争点： 索引付けされていない Web 上の文書が刊行物に該当するか否か**

原告は、Benson 記事は Web サイトにアップロードされているものの、何ら索引付けされておらず、第三者は当該先行技術にアクセスすることができないことから、米国特許法第 102 条(b)に規定する先行技術に該当しないと主張した。

過去の事件においても索引付けは、先行技術のアクセスビリティを決定するにあたり、重要な要素となっていた。過去の判例では図書館に収蔵された引用文献が問題となっていた。

In re Hall 事件<sup>2</sup>では、大学の図書館に収蔵されていた論文は、カタログにて索引付けされていたことから、公衆にとってアクセス可能な刊行物であると判断された。

また、In re Bayer 事件<sup>3</sup>では、収容されているが、大学図書館で棚にのせられておらず、またカタログにも載っていない論文は公衆にとって利用可能な刊行物ではないと判示された。

このように索引付けとアクセスビリティとの間に密接な関係があるところ、索引付けされることなく Web 上にアップロードされた文書が、米国特許法第 102 条(b)にいう刊行物に該当するか否かが問題となった。

### 4 . CAFC の判断

#### **結論： 索引付けはアクセスビリティの必須要件ではなく Benson 記事は刊行物に該当する。**

CAFC は Web 上にアップロードされた Benson 記事は刊行物に該当すると判断した。

CAFC は、索引付けは、書籍等の固定された伝統的なものであれば重要であるが、オンライン文献の公衆のアクセスビリティの評価に際してはさほど重要ではないと述べた。むしろ、文献が「相当な注意を払う興味ある者及び当業者が検索をすることができる範囲内で利用可能」であるか否かがポイントになると判示した。

Benson 記事に関する状況は以下のとおりである。

---

<sup>2</sup> *In re Hall*, 781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986)

<sup>3</sup> *In re Bayer*, 568 F.2d 1357 (CCPA 1978)

(1)Benson 記事は、Tom Benson によって 1986 年 3 月 4 日 Risks Digest に投稿された。その当時、Risks Digest は購読メーリングリストを通じてオンラインで配布されており、また SRI インターナショナルにより管理される FTP(File Transfer Protocol)サイトを通じてダウンロード可能であった。

なお、449 特許の優先日は 2000 年 12 月 7 日であり、これよりも 1 年前の 1999 年 12 月 7 日(クリティカルデイト)以前に公開されたものが米国特許法第 102 条(b)にいう刊行物に該当する。

(2)1995 年 1 月を始めとして、全ての Risks Digest において発行されたコンテンツ(Benson 記事を含む)は、ウェブサイト(<http://catless.ncl.ac.uk/Risks>)を通じてインターネット上で世界中にて利用可能となった。

(3)Risks Digest は、コンピュータ自動化のリスクに興味あるコミュニティに十分に知られている。これには、電子投票技術に関するものも含み、1999 年前に Risks Digest は、電子投票に関する 100 以上の記事を含んでいた。

(4)1995 年 9 月から Risks Digest ウェブサイトは、投票、選挙等の検索用語に対応して Benson 記事を検索できるサーチツールを含んでいた。

CAFC は以上の事実に基づけば、Risks Digest ウェブサイトは、クリティカルデイト前に疑いようもなくインターネットユーザに公開されており、電子投票に興味ある当業者は、当該技術を議論する著名なフォーラムとして、Risks Digest に気付いていたであろうと述べた。

そうすると、Risks Digest ウェブサイトにアクセスすることにより、これに興味ある研究者は、当該ウェブサイト自身の検索機能を注意して使用することで Benson 記事を見つけるはずである。

以上のことから CAFC は、Benson 記事は、クリティカルデイト前に公衆にとって利用可能であり、米国特許法第 102 条(b)における先行技術としての「刊行物」に該当すると結論づけた。

## 5 . 結論

CAFC は、Benson 記事が米国特許法第 102 条(b)にいう刊行物に該当し、自明であると判断した地裁の判断を維持する判決をなした。

## 6. コメント

図書館の文書と異なり、相当な注意を払う興味ある者及び当業者が検索をすることができる範囲内で利用可能であれば、米国特許法第 102 条(b)における刊行物に該当すると判示された。

なお、2013 年 3 月 16 日から施行される改正米国特許法においては、新規性に関する規定は、改正米国特許法第 102 条(a)に統合された。改正米国特許法第 102 条(a)(1)の規定は以下のとおり。

### 第 102 条 特許要件；新規性

(a)新規性；先行技術-次の各項の一 に該当するときを除き，人は特許を受ける権利を有するものとする。

(1)クレームされた発明が、有効出願日前に特許されるか、刊行物に記載されるか、または、公然使用、販売、その他公衆に対し利用可能となった場合

本事件における Benson 記事は仮に改正法が適用される状況にあったとしても、米国特許法第 102 条(a)にいう刊行物に該当するであろう。

米国特許法第 102 条(a)(1)には、さらに新たな概念「その他公衆に利用可能となった場合 Otherwise available prior art (to the public)」が規定されている。公表されたガイドライン案によれば、「包括的」な意味であり、クレーム発明が、十分に公衆に利用可能であれば、たとえ文書その他の開示が印刷された文書であろうがなかろうが、取引で販売されてであろうがなかろうが、米国特許法第 102 条(a)(1)の規定に基づく「その他利用可能」な先行技術に該当する。

例えば、大学図書館における学生論文、科学会議におけるポスター表示または配布したその他の情報、公開特許公報における主題、電子的にインターネットに投稿された文書、米国統一商事法典に基づく販売を構成しない商取引等も「利用可能」と判断される<sup>4</sup>。

従って、この点に関しては改正前後において取り扱いに相違はない。

判決 2012 年 11 月 5 日

<sup>4</sup> 詳細は拙著「新旧対照 改正米国特許法実務マニュアル」経済産業調査会を参照されたい。

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/11-1553.pdf>