

クレームの明確性判断基準

～内的証拠から合理的確実性をもって伝えているか否か～ 米国特許判例紹介(119)

2015年7月1日

執筆者 弁理士 河野 英仁

BIOSIG INSTRUMENTS, INC.,

Plaintiff-Appellant,

v.

NAUTILUS, INC.,

Defendant-Appellee,

1. 概要

クレームの明確性に関し、米国特許法第 112 条(b)は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。

係争時にはクレームの曖昧な文言を巡って争いになることが多く、被告側は当該クレームの記載が不明確であるとして、米国特許法第 112 条(b)の規定に基づき、特許の無効を主張する。

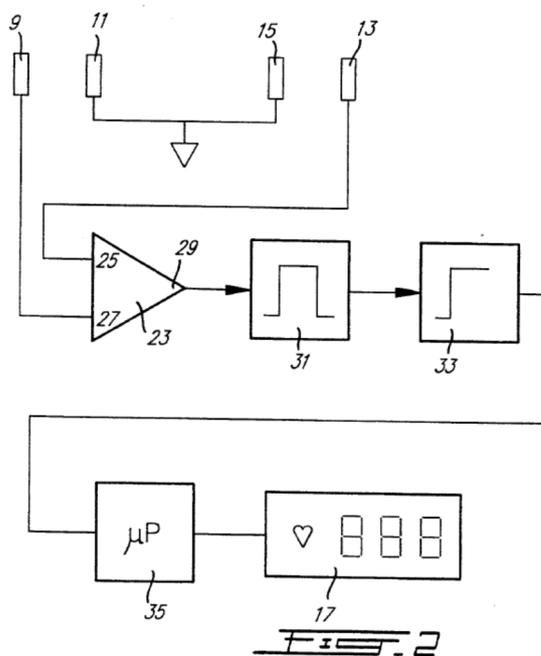
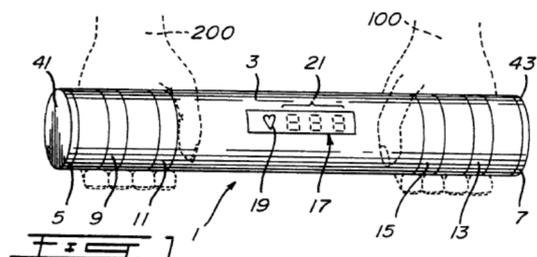
本事件では「spaced relationship (間隔をあけた関係)」の文言が、明確か否かが争点となった。CAFC は、最高裁が判示した基準に基づき明細書及び審査経過を考慮すれば、当該クレームの文言は、合理的確実性をもってクレームの範囲を伝えているとし、特許は有効との判決を下した。

2. 背景

(1)特許の内容

Biosig(原告)は US No.5,337,753(753 特許)を所有している。753 特許は、ユーザの心拍を検出する処理中に、効果的にノイズ信号を排除する心拍モニターに関する。753 特許は、1992 年 6 月 9 日に出願され、1994 年 8 月 16 日に特許が成立した。

参考図1に示すように、753特許は、運動器具に搭載され、筋電図(EMG)信号が実質的に除去される心電計(ECG)信号を処理することによって、心拍を計測する装置を開示している。



参考図1

争点となったクレーム1¹は以下のとおりである。

¹ クレーム1

1. A heart rate monitor for use by a user in association with exercise apparatus and/or exercise procedures, comprising:

an elongate member;

electronic circuitry including a difference amplifier having a first input terminal of a first polarity and a second input terminal of a second polarity opposite to said first polarity;

said elongate member comprising a first half and a second half;

1. 運動器具及び/または運動行為に関しユーザにより使用される心拍モニターにおいて
伸長部材と、
第1極性の第1入力端子、及び、該第1入力極性と対向する第2極性の第2入力端子
を有する異なる増幅器を含む電子回路とを備え、
前記伸長部材は、第1ハーフ及び第2ハーフを含み、
第1ライブ電極及び第1共通電極は、前記第1ハーフ上に、相互に間隔をあけた関係
(in spaced relationship)で搭載されており、
第2ライブ電極及び第2共通電極は、前記第2ハーフ上に、相互に間隔をあけた関係(in
spaced relationship)で搭載されており、
前記第1及び第2共通電極は、相互に接続されており・・・

(2) 訴訟の経緯

(i) 地裁での判断

原告は、Nautilus を 753 特許の侵害であるとして 2004 年 8 月提訴した。

被告は、非侵害及び不明確による無効を主張した。2012 年 2 月 22 日、地裁は被告の主張を認め、753 特許クレーム 1 の「間隔をあけた関係」の文言が不明確であると判断した。地裁は侵害については判断していない。

(ii) CAFC での判断

控訴審において CAFC は、地裁の判決を差し戻した。CAFC は、クレームは、「解釈に耐えられない、または、解決できないほど不明瞭である場合にだけ」、不明確とされる、とする基準に基づき、クレームの明確性を判断し、その結果クレームは明確であると判断した。

(iii) 最高裁の判断

最高裁は、移送命令を認め、CAFC の「解釈に耐えられない、または、解決できない

a first live electrode and a first common electrode mounted on said first half in spaced relationship with each other;

a second live electrode and a second common electrode mounted on said second half in spaced relationship with each other;

said first and second common electrodes being connected to each other and to a point of common potential

ほど不明瞭」基準は妥当でないとして、CAFC に差し戻す判決²をなした。最高裁は、「特許を表現する明細書及び審査経過を考慮して読まれるクレームが、合理的確実性をもって、当業者に発明の範囲について情報を伝えていない場合、特許は不明確であり無効となる」との明確性に関する基準を判示した。事件は再び CAFC へ差し戻された。

3. CAFC での争点

争点： 内的証拠から合理的確実性をもって発明の範囲について伝えているか否か？

4. CAFC の判断

結論：「間隔をあけた関係」は、当業者に発明の範囲について合理的確実性をもって伝えている

CAFC では従来用いてきた「解釈に耐えられない、または、解決できないほど不明瞭である場合にだけ不明確とする基準」ではなく、「特許を表現する明細書及び審査経過を考慮して読まれるクレームが、合理的確実性をもって、当業者に発明の範囲について情報を伝えている場合に明確とする基準」により 753 特許クレーム 1 の文言が明確か否かを判断した。

CAFC は、内的証拠、すなわち明細書、図面及び審査経過について分析した。

(1)明細書の記載

753 特許の明細書には、「間隔をあけた関係」について、ライブ電極と共通電極との間のスペースが 1 インチである等の実際のパラメータは定義されていない。

しかしながら、CAFC は、753 特許のクレーム文言、明細書及び図からすれば、十分当業者にとってこの争点となっている文言の境界について明確に伝えていると判断した。

クレーム 1 は、ライブ電極及び共通電極に、独立して電気信号を手の異なる 2 つの点で検出することを要求していることから、ライブ電極と共通電極との間の距離は、ユーザの手よりも大きくすることはできないといえる。

また、ライブ電極と共通電極との間の距離が、無限小とすれば、ライブ電極と共通電極とが一つの電極に合体し一つの検出点となってしまうと妥当ではない。

² *Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.* (Nautilus II), 134 S. Ct. 2120 (2014)

CAFC は明細書及び図面の記載から、当業者であれば「間隔をあけた関係」は、無限小でもなく、また、ユーザの手よりも大きいということを理解できると判断した。

(2) 審査経過

CAFC は続いて審査経過を分析した。

原告は審査段階において、先行技術との相違点を明確化すべく以下の主張を行った。

「これにより、第 1 筋電図信号は、前記第 1 ライブ電極と前記共通電極との間で検出され、第 1 筋電図信号と大きさ及び位相が実質的に同一の第 2 筋電図信号が、前記第 2 ライブ電極と前記第 2 共通電極との間で検出される。第 1 筋電図信号が、前記第 1 端子に印加され、前記第 2 筋電図信号は、前記第 2 端子に印加され、第 1 及び第 2 筋電図信号は、実質的にゼロの筋電図信号を前記差動アンプの出力にて生成するために相互に差分がとられる。」

USPTO の審査官は当該機能を、先行技術を回避しクレームの特許性を確保する理由として「極めて重要」と判断した。CAFC は当該主張に基づけば、クレーム 1 の機能は、ライブ電極と共通電極との間の「間隔をあけた関係」の適切な境界を特定していると述べた。

以上の理由により、CAFC は、内的証拠(明細書、図面及び審査経過)が、発明の本来備わっているパラメータを当業者に十分に提供していると判断した。そして、CAFC は、クレームの「間隔をあけた関係」は、当業者に発明の範囲について合理的確実性をもって伝えている」とおり、米国特許法第 112 条パラグラフ 2 の要件を満たすとの判決をなした。

5. 結論

CAFC は、最高裁が新たに判示した基準下でも 753 特許のクレーム 1 は明確であるとの判決をなした。

6. コメント

クレームの明確性については、従来の基準「解釈に耐えられない、または、解決できないほど不明瞭」ではなく、「内的証拠から当業者に合理的確実性をもって発明の範囲を伝えているか」とする基準が採用される。

本事件では「spaced relationship」という造語の明確性を巡り最高裁まで争われた。最終的には、明細書、図面及び審査経過（発明者の証言を含む）を考慮して明確と判断されたが、クレームを記載する際には造語の使用は控えるべきである。とりわけ日本企業が米国に出願する場合、さらに英語へ翻訳するため「造語」は一段と不明確な用語に変化する恐れがある。

本事件であれば「所定間隔」、「第1距離」等の用語をクレームに記載しておけば問題は生じなかったであろう。クレーム範囲を広げようとするあまり「造語」、または一般の辞書にない「特許用語」を使用してしまう場合がある。係争時にはこのような文言を巡って争いとなることが多いため十分に注意すべきである。

判決 2015年4月27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://patentlyo.com/media/2015/05/12-1289.Opinion.4-23-2015.11.pdf>