

米国自明性判断における動機付けの重要性

～2つの文献の組み合わせと動機付け～ 米国特許判例紹介(145)

2018年8月31日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

PERSONAL WEB TECHNOLOGIES, LLC,
Appellant
v.
APPLE, INC.,
Appellee

1. 概要

米国特許法第 103 条に規定する自明性の判断においては、2つの文献の組み合わせが問題となることが多い。そして、異なる文献の2つから当業者がクレーム発明に到達するための動機付けが存在するか否かが争点となる。

本事件では対象特許に対し IPR が請求され、審判部は、クレーム発明は2つの文献の組み合わせにより自明であると判断した。

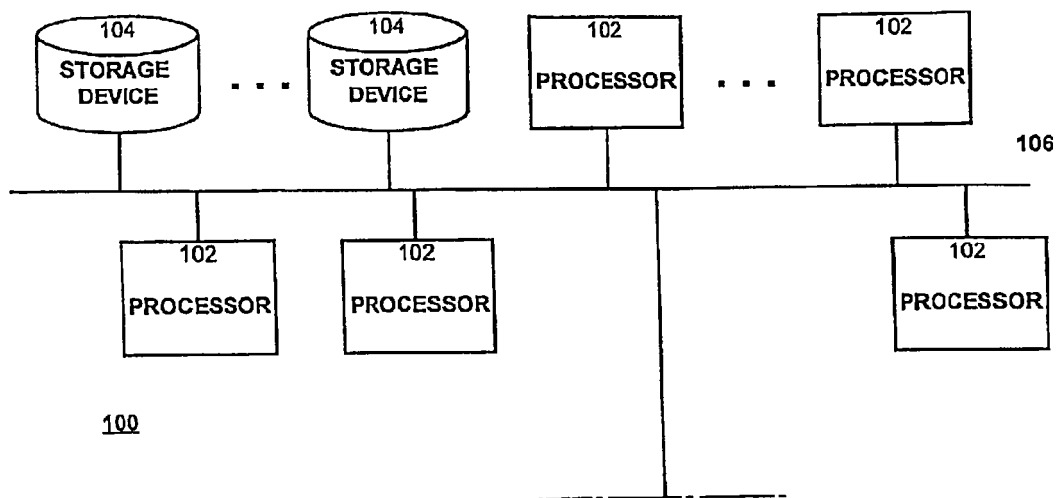
CAFC は2つの文献の組み合わせに対する動機付けの検証が十分になされていないとして、審判部の決定を取り消す判決をなした。

2. 背景

(1)特許の内容

PersonalWeb Technologies(特許権者)は、「データ処理システムにおけるデータへのアクセスの制御」と称する特許 U.S. Patent No. 7,802,310 号 (310 特許) を所有している。310 特許は 2007 年 10 月 31 日に出版され 2010 年 9 月 10 日に登録された。

310 特許は、データファイルに、ファイルの内容に依拠して実質的にユニークな名前(いわゆる“True Name”)を付与することにより、データをロケーティングし、データに対するアクセスを制御する方法を記載している。



310 特許は、比較的小さなサイズのファイル用識別子を生成するために、ファイルのコンテンツを使用する数学的アルゴリズム（ハッシュ機能）を用いて True Name を生成する。310 特許は、当該名前をネットワークにおける複数の値と比較することをクレームしている。これは、ユーザがデータにアクセスすることを許可されているか否かを決定し、当該決定に基づきデータに対するアクセスを認めるか、拒否するためのものである。

(2) 訴訟の経緯

Apple は、クレーム 24, 32, 70, 81, 82, and 86 について IPR を請求した。Apple は、Woodhill (U.S. Patent No. 5,649,196)、及び、Stefik (U.S. Patent No. 7,359,881) の組み合わせにより自明であると主張した。

Woodhill は、データをバックアップまたは復元するシステムにフォーカスしており、また Stefik は、データにアクセスする権利を管理するシステムにフォーカスしている。

特に Woodhill は、バックアップファイル等のファイル管理機能を実行する際に、コンテンツベースの識別子を使用するシステムを開示している。Woodhill は、コンテンツベースの識別子（バイナリオブジェクト識別子）を使用するデータアイテム（バイナリオブジェクト）を識別する分散ストレージシステムを含んでいる。

バイナリオブジェクト識別子は、データアイテムのコンテンツを使用して算出され、

各バイナリオブジェクト識別子は、他の特定の情報と共に、バイナリオブジェクト識別子レコードに記憶される。

Woodhill は、バイナリオブジェクトが、システムの最近のバックアップ時から変化したか否かをチェックするバックアップ/修復システムにおいて、ファイル管理の目的のために、コンテンツベースのバイナリオブジェクト識別子を使用している

Stefik は、リポジトリに記憶されたデジタル作品に対するアクセスを制御する認証システムを開示している。各デジタル作品は、「固有の識別子“unique identifier”」が付与されている。

各デジタル作品には、作品へのアクセスを制御する使用権も関連付けられている。ユーザは、チケット所有者をデジタルファイルへのアクセスを有するものとして識別する「デジタルチケット」を介して、デジタル作品にアクセスする許可を示す。これは、所有者がアクセス費を支払ったか、あるいは、アクセスする権利があるからである。

審判部は、2014年5月26日レビューを開始した。レビュー後の2015年5月25日審判部は最終決定を下し、クレーム24,32,70,81,82,86はWoodhill及びStefikとの組み合わせにより自明であると判断した¹。原告は当該決定を不服としてCAFCへ控訴した。

3. CAFCでの争点

争点：組み合わせのための動機付けが存在するか否か

4. CAFCの判断

結論：当業者が完成できただけでなく、先行技術の組み合わせをクレームされた発明に到達させるよう動機づけられたかどうか

争点となったクレーム24は以下の通りである。

24. 1 つまたは複数のプロセッサを含むハードウェアによって少なくとも部分的に実装されるコンピュータ実装方法であって、

(a) プロセッサを使用して、第1のコンピュータで第2のコンピュータから、特定の

¹ *Apple Inc. v. PersonalWeb Technologies, LLC*, IPR2013-00596, 2015 WL 1777147 (PTAB Mar. 25, 2015)

データ項目に関する要求を受信するステップであって、前記要求は、少なくとも前記特定のデータ項目のコンテンツ依存名を含み、少なくとも部分的には、特定のデータ項目内のデータの機能に少なくとも部分的に基づいており、コンテンツ依存名を決定するために機能によって使用されるデータは、特定のデータ項目の内容の少なくとも一部を含み、メッセージダイジェスト関数またはハッシュ関数を含み、2つの同一のデータ項目は同一のコンテンツ依存名を有しており、

(b) 前記要求に応じて、

(i) 特定のデータ項目のコンテンツ依存名を複数の値と比較させるステップと、

(ii) 特定のデータ項目のコンテンツ依存名が前記複数の値のうちの少なくとも1つに対応するかどうかに基づいて、特定のデータ項目へのアクセスが許可されていないかどうかを決定するソフトウェアと組み合わせたハードウェアと、

(iii) 前記(ii)ステップにおける決定に基づき、前記特定のデータ項目へのアクセスが許可されていないと判定された場合、前記特定のデータ項目が前記第2のコンピュータによって提供されること、または前記第2のコンピュータによってアクセスされることを許可しないことを特徴とする方法。

Apple により提示され審判部により適用された自明性判断に基づけば、審判部は、2つのポイントにおいて判断をしなければならない。

最初に、審判部は、Woodhill 及び Stefik において、310 特許の全ての構成要件が開示されているかを判断しなければならない。

第2に、審判部は、当業者が、310 特許に至るよう先行技術を組み合わせる動機付けがあったか否か、そしてそのように組み合わせることに成功の合理的な期待があったか否かを判断しなければならない。

KSR 最高裁判決²では以下のように判示されている。

「なぜなら、全てではないにしてもほとんどの発明は、発見されてから長い間、ビルディングブロック（基礎的要素）に依存しているからであり、クレームされた発明は、何らかの意味で、すでに知られているものの組み合わせになるからである。」

「当業者がクレームされた方法における要素を組み合わせるに至った理由を特定することが重要である。」

CAFC は、審判部は、以下の点について、十分に説明しておらず結論をサポートしていないと述べた。

² *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)

- (1) Woodhill 及び Stefik が、310 特許の全ての構成要件を開示しているということ。
- (2) 関連する当業者が、Woodhill 及び Stefik を、クレームされた方法に合理的に期待される成功をもって組み合わせる動機があったということ

例えば、クレーム 24 は、複数の値と比較される特定のデータアイテムのコンテンツ依存名をクレームしている。

審判部は、この構成要件は満足すると判断した。しかし、この点は副引例である Stefik だけに開示されており、主引例である Woodhill には開示されていない。

特許権者は、「Woodhill は、「バイナリオブジェクトにアクセスし、検索し、またはアドレス指定するために、バイナリオブジェクト識別子を使用していない」と主張した。

審判部の議論は、「複数の値“plurality of values”」の比較要素に対処しておらず、少なくとも明確に対処していない。

「特定のデータ項目のコンテンツベースの識別子がデータベースのエントリに対応するかどうかについて」の判断に言及する場合、審判部の意見は、Woodhill がどのようにしてコンテンツベースの識別子と複数の値との間の比較を含む決定を開示しているか明示的に述べておらず、説明していない。

また、審判部の推論は、当業者が Woodhill と Stefik とを 310 特許でクレームしている方法で組み合わせる動機づけが有り、そうすることに合理的な期待を持っている、という判断において不完全である。

審判部の最も実質的な本争点の議論は、単に Apple の以下の主張に同意しただけである。「Woodhill と Stefik を読んだ当業者は、Woodhill と Stefik との組み合わせにより、Stefik の選択的アクセス機能が Woodhill のコンテンツ依存識別子機能と共に使用されることが可能になる(would have allowed for)と理解していたであろう。」

しかし、その推論は、当業者がいったん 2 つの参考文献と共に提示されれば、それらを組み合わせることができる (could be combined) と理解するであろうということ以上のものではない。

それだけでは不十分である。それは、これらの 2 つの参考文献を選び出し、それらを組み合わせることでクレームされた発明に到達する動機付けを意味するものではない(自明さ

は、当業者が完成できただけでなく、先行技術の組み合わせまたは修正をクレームされた発明に到達させるよう動機づけられたかどうかに関する³⁾。

審判部の陳述は十分に説明されておらず、証拠に基づいてもいない。事実、審判部は、2つの参考文献の組み合わせがどのように機能するはずであるかを明確に説明したり、証拠を引用したりしていない。

少なくともこの場合、組み合わせの企図された作業の明確で証拠に裏付けられた記述は、関連する当業者がその組み合わせを完成するために動機付けられており、そのように行うことを合理的に期待するという結論を適切に説明しサポートするための前提条件である。

例えば、技術が単純で慣れており、先行技術がその言語ではっきりしており、容易に理解できる場合には、簡単な説明で必要なすべてを行うことができる。一方、技術または先行技術の記述の複雑さまたは不明瞭さは、より詳細な説明を必要とする可能性がある。

CAFCは、本事件では、審判部による説明及び証拠が不十分であり、自明性を決定するのに必要な要件を満たしていないと判断した。

5. 結論

CAFCは、クレーム24等について自明であるとした審判部の決定を取り消す判決をなした。

6. コメント

本事件では、クレームの構成要件に関連する事項が適切に副引例に開示されておらず、主引例及び副引例から当業者がクレーム発明に到達する動機付けもないと判断された。審判部はIPR申立人の組み合わせることができるであろうという主張にのみ依拠しており、クレーム発明に到達する動機付けに関する説明が不十分であると判断された。

判決 2017年2月14日

以上

³ *InTouch Techs., Inc. v. VGO Communications, Inc.*, 751 F.3d 1327,1352 (Fed. Cir. 2014)

【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/16-1174.Opinion.2-10-2017.1.PDF>