

米国における技術的範囲の解釈

～「全体に」の範囲が争われた事例～

米国特許判例紹介(149)

2021年2月10日

執筆者 河野特許事務所

所長弁理士 河野 英仁

MAXILL, INC., AN OHIO CORPORATION,

Plaintiffs-Appellees

v.

LOOPS, LLC, LOOPS FLEXBRUSH, LLC,

Defendants-Appellants

1. 概要

米国におけるクレーム解釈はクレームの文言そのものに基づいて行われる¹。またクレームの文言は明細書に記載の観点から解釈され、さらに審査経過(prosecution history)も併せて考慮される²。

本事件ではクレームにおける「全体にフレキシブル flexible throughout」の文言解釈が問題となった。地方裁判所は訴訟対象である歯ブラシのヘッドが剛性であったため、技術的範囲に属しないと判断した³。

これに対し、CAFCは、クレームは、ヘッドに挿入される細長い本体全体がフレキシブルであることを限定しており、ヘッドに挿入される細長い本体全体は依然としてフレキシブルであるから、被告製品は技術的範囲に属すると判断した。

2. 背景

(1)特許の内容

Loops (原告) は、米国特許第 8,448,285 号 (285 特許) を所有している。285 特許は 2006 年 11 月 27 日に出願され、2013 年 5 月 28 日に登録された。285 特許は、矯正施設及びメンタルヘルス施設での配布用に設計された歯ブラシと、そのような歯ブラシの製造方法に関するものである。

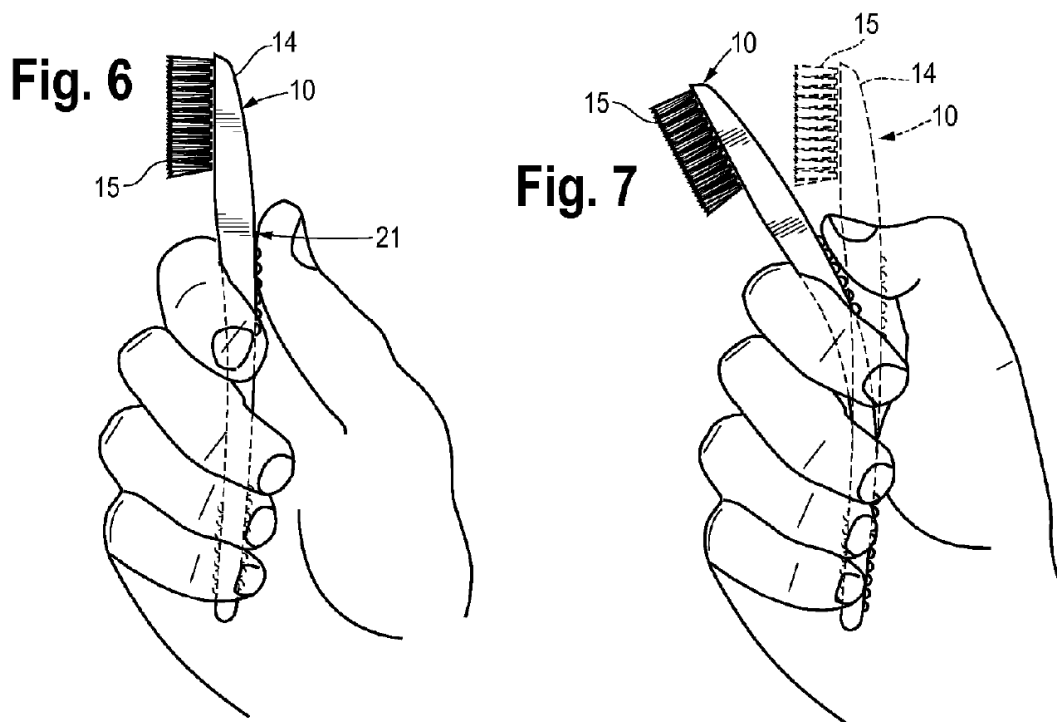
クレームされている歯ブラシの本体は、従来の歯ブラシよりも柔軟な材料でできてお

¹ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1313(Fed. Cir. 2005) (en banc)

² *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1314, 1317(Fed. Cir. 2005) (en banc)

³ *MaxillInc. v. Loops, LLC*, No. C17-1825

り、それを武器にする可能性を低減または排除している。歯ブラシ本体は、ハンドル部とヘッド部からなる。本体のヘッド部は、剛毛を備えたヘッドが取り付けられる空洞を含む。クレームは、ボディコンポーネントがヘッドコンポーネントの材料よりも「剛性が低い」材料できていることを説明している。



争点となったクレーム1は以下のとおりである。

1. 歯ブラシにおいて、

細長い本体全体にわたってフレキシブル（flexible throughout）であり、第1の材料を含み、ヘッド部およびハンドル部を有する細長い本体と、

第2の材料を含むヘッドであって、前記細長い本体のヘッド部分に配置され、成形されているヘッドと、

ヘッドから延びており、毛ブラシを形成する複数の毛とを備え、

第1の材料は、第2の材料よりも剛性が低い。

(2) 訴訟の経緯

2018年2月8日、原告は、Maxill（被告）の下記図⁴で示す製品が285特許のクレーム1等を侵害するとして、地方裁判所に提訴した。

⁴ ICS HP より 2021年1月9日

<https://www.icswaco.com/base/product/TM02450/Supermaxx-Flexible-Toothbrush.html>



地方裁判所は、ヘッドが細長い本体に挿入されると、細長い本体のヘッドの部分がハンドル部分のように曲がらないため、被告製品が全体にわたってフレキシブル (flexible throughout) であると判断できないとし、被告製品は 285 特許の技術的範囲に属さないとの判決をなした。原告は判決を不服として CAFC へ控訴した。

3. CAFC での争点

争点：全体にわたってフレキシブルの解釈

4. CAFC の判断

結論：クレーム及び明細書の記載から細長いボディ全体がフレキシブルであると解釈すべきである

原告は、対象となった歯ブラシの細長いボディは、全体がフレキシブルなオレンジ色の柔軟な素材でできており、このコンポーネントはより剛性の高いヘッドコンポーネントとは別であると主張している。

一方、被告は、ヘッドは細長いボディのヘッド部分に成形されているため、ヘッドを含む細長いボディが全体的にフレキシブルではないと主張した。

双方の主張に対し、CAFC は原告の主張に同意した。CAFC の判断は以下のとおりである。

クレームの文言解釈、および明細書の記載に基づいて、地方裁判所は、細長いボディ単体とは逆に、ヘッドと組み合わせた場合の細長いボディについてフレキシブルである

と誤解した。

クレーム 1 に記載のとおり、クレーム 1 の歯ブラシは、(1) 細長いボディ、(2) ヘッド、及び (3) 剛毛の 3 つのコンポーネントを定義している。

細長いボディは、ヘッド部分とハンドル部分とを備えている。それは「第 1 の材料」でできており、「全体にフレキシブル」でなければならない。このクレームは、ヘッドが細長いボディの一部であるとは説明しておらず、むしろ、「第 2 の材料」でできているヘッドは、剛毛も別個の構成要素であるのと同様に、クレームにおいて、細長いボディとは別個の構成要素として特定されている。

クレーム 4 の文言は、細長いボディのフレキシブル限定がヘッドの考慮を除外しているという CAFC の見解をさらにサポートしている。

クレーム 4 は以下のとおり。

4.クレーム 1 の歯ブラシにおいて、

第 2 の材料は耐久性があり、ショア A スケールで約 75～約 95 の硬度がある。

被告が口頭弁論の間に認めたように、この硬度は非常に硬いと認識されている。ヘッド構成要素のそのような程度の硬度は、ボディ構成要素とヘッド構成要素との組み合わせに向けられた、クレーム 1 のフレキシブル限定の解釈を弱める。

また、本明細書では、ヘッドと細長いボディを 2 つの別個の構成要素として記載しており、細長いボディは柔軟な材料でできているのに対し、ヘッドは硬い材料でできていると説明している。

「細長いボディ 102 は、前述のように、フレキシブルな材料で作ることができる。ヘッド 104 は、剛毛ブラシ 106 の取り付けを容易にするために、より剛性のある材料で作ることができる。」

したがって、ヘッド構成要素は、フレキシブルな細長いボディと比較して剛性になるように設計されている。

要約すると、クレームの正しい解釈は、細長いボディは全体にわたってフレキシブルである必要があり、そのフレキシブルの要件は、たとえヘッドが細長い本体のヘッド部分に成形されている場合でも、剛性のヘッドには及ばないということである。

5. 結論

CAFC は、被告製品は技術的範囲に属さないとした地裁判決を取り消した。

6. コメント

クレーム中の「全体的に」の文言が製品全体に対する限定なのか、歯ブラシのボディ部分に対する限定なのかを巡り争いとなった。クレーム 1 の記載だけでは地方裁判所が判断したように前者と解釈される可能性もある。

本事件ではクレームの文言解釈にあたり、明細書の記載を参酌すると共に、従属クレームの記載をも参酌している。従属クレームは独立クレームをさらに限定するものであるが、ヘッド部分の硬度を限定することで、クレーム 1 の「全体的に」の解釈がより明確となった事例である。

判決 2020 年 12 月 31 日

以上

【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。

<https://patentlyo.com/media/2020/12/Maxill-v.-Loops.pdf>