

クレームの明確性判断
～明細書に記載のない文言を審査段階で追加し不明確と判断された事例～
米国特許判例紹介(152)

2021年8月10日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

TVNGO LTD.,
Plaintiff-Appellant
v.
LG ELECTRONICS INC., LG ELECTRONICS USA, INC.,
Defendants-Appellees

1. 概要

米国特許法第 112 条(b)に基づき、「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」。

このようにクレームに対する明確性が要求されているが、審査過程においてクレームを補正する際に、やむを得ず明細書に直接記載されていない文言を用いて補正する場合がある。本事件においてはこの追加した文言の明確性が争点となった。

CAFC は、クレームの文言と明細書の文言とが矛盾することから、不明確であるとし、特許無効との判決をなした地方裁判所の判決を支持した。

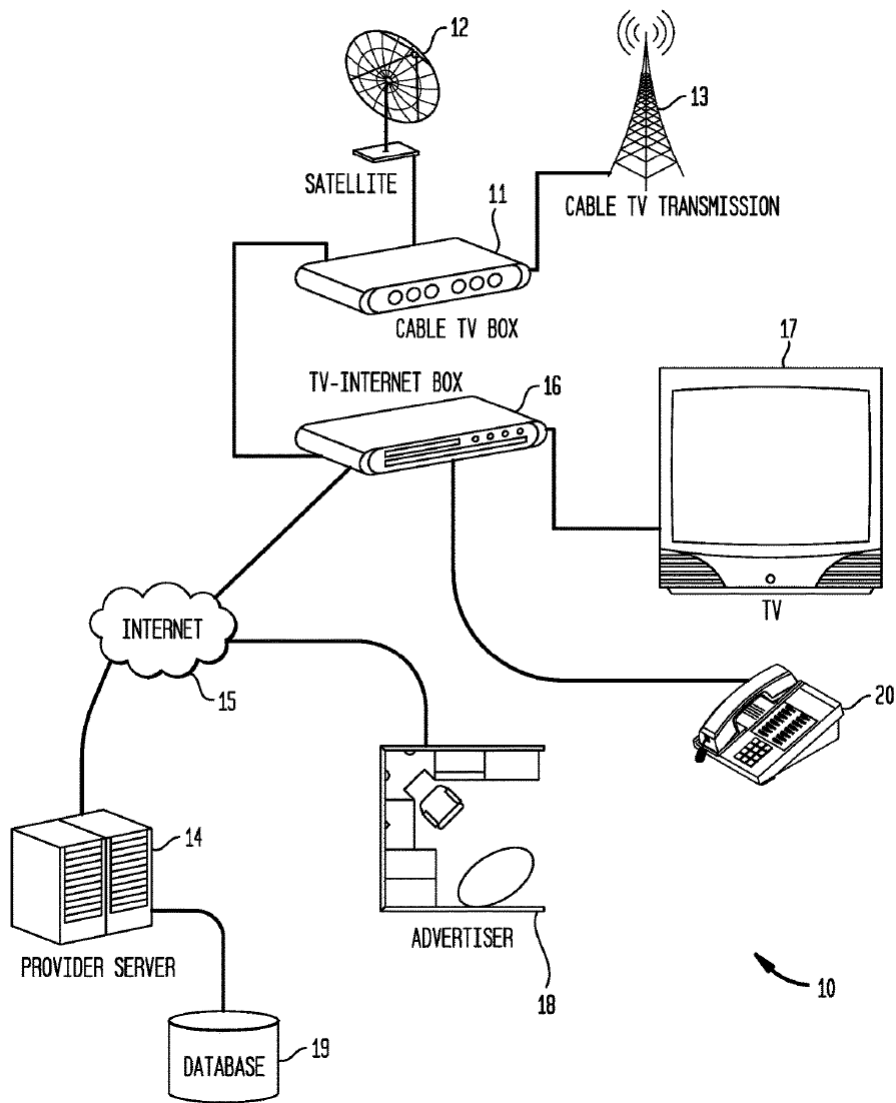
2. 背景

(1)特許の内容

TVnGO(原告)は、明細書及び図面を同じくする 米国特許第 8,132,220 (220 特許), 9,124,945 (945 特許), 9,392,339 (339 特許), 9,407,969 (969 特許), 及び 9,794,621 (621 特許)を所有している。

これらの特許は、「顧客サイトで放送 TV 信号を IP パケットデータとマージする機能を備えた TV-インターネット統合ボックス」の提供に関連している。たとえば、図 1 は、ケーブルボックスとインターネットからの入力とテレビへの出力を備えた「TV-インターネット統合ボックス」を示している。

FIG. 1



広告主は広告を表示するための条件を指定することができ、IP コンテンツプロバイダーは「IP コンテンツが顧客の施設にストリーミングされる日付、時刻、およびチャンネルを示すカレンダーおよびプログラムデータを保存することができ、加入者は、受信したい IP コンテンツの種類と、アイコンやテキストデータなどのプログラムの詳細を表示するかどうかを選択できる。

明細書はまた実施例の図 7a-c に従いプログラムされるリモートコントロールを開示している。

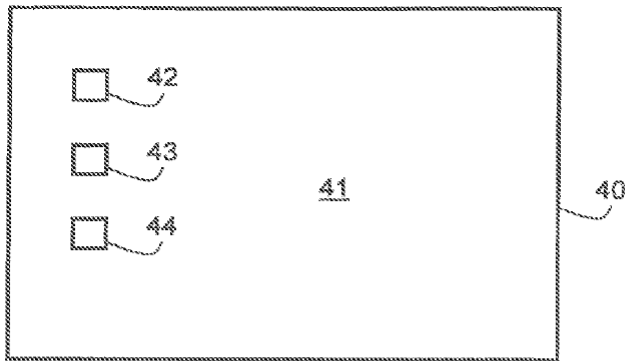


FIG. 7a

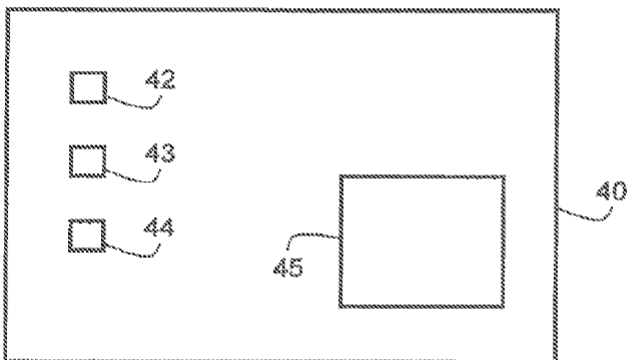


FIG. 7b

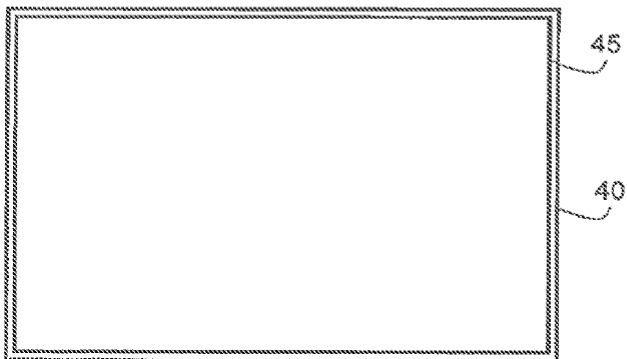


FIG. 7c

図7 aは、「テレビ画面 40 が、テレビ画面 40 の全領域を占めるサイズのウィンドウ 41 に従来のテレビ放送を表示するデフォルトの状況」、ならびに「既知のアドレスのそれぞれの Web サイトからストリーミングされる別の IP コンテンツを指す IP アイコン 42、43、および 44」を示している。

原告の見解では、アイコンは「Netflix ロゴなどの一般的に認識されているロゴの形態をとることができる。図 7b は、「アイコン 42 に対応するリモコンユニット 30 のキーを押すと、それに対応する IP コンテンツが小さなウィンドウ 45 内に表示される」ことを示している。

この時点で、「アイコン 42、43、および 44 は表示されたままであるため、必要に応じて、リモートコントロールユニット 30 上の別のキーを押すことによって、選択されたプログラムを変更することができる。」

「キーを 2 回続けて押すと、IP コンテンツのサイズが変更され、ウィンドウ 45 が画面の実質的に全領域を占めるようになる」(図 7c 参照)。「キーを 3 回続けて押すと、状況はデフォルトに戻る。したがって、各キーは、3 つの異なる表示モードを切り替える 3 方向のトグルとして機能する。」

339 特許のクレームの要部は以下のとおりである。なお争点には筆者にて下線を付した。

1. ユーザの施設内で、テレビチャンネルビデオを、ユーザが選択したオーバーレイアクティベーション基準に応じて表示されるテレビチャンネルビデオ上のオーバーレイを通じて、ユーザが選択したインターネットプロトコル (IP) 素材と組み合わせるよう構成されたテレビインターネット統合回路において、

...

オーバーレイアクティベーション基準にตอบสนองして、ディスプレイ画面にオーバーレイを画面イメージの少なくとも一部として表示させ、

ユーザの施設内でユーザが選択したオーバーレイアクティベーション信号にตอบสนองし、表示されたオーバーレイの 1 つを識別して、識別されたオーバーレイに関連付けられた IP ソースからの IP 形式の素材を画面に表示させ、

ユーザの施設内でのユーザの選択に応じて、画面画像は、それぞれの時点で、オーバーレイの有無にかかわらずテレビチャンネルビデオと、表示されたオーバーレイを通じてユーザが選択した IP 素材である。

(2) 訴訟の経緯

原告は、LGE (被告) の「スマート TV」がクレームされた特許を侵害していると主張し、連邦地方裁判所に提訴した。地方裁判所はクレームの「オーバーレイアクティベーション基準」及び「オーバーレイアクティベーション信号」の 2 つの文言が不明確であるとして、特許は無効との判決を下した。原告は CAFC へ控訴した。

3. CAFC での争点

争点：審査段階で追加した文言が明確か否か

4. CAFC の判断

結論：明細書の記載と一致しておらず不明確である

CAFC はクレームの「オーバーレイアクティベーション基準」及び「オーバーレイアクティベーション信号」の文言は不明確であると判断した。理由は以下に示すとおりである。

特許は、クレームされていることを明確に通知できるほど正確である必要があり、それによって、まだ公開されているものを一般に通知する。それゆえ、米国特許法第 112 条(b)は、「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。」と規定している。

特許クレームは、「本発明の範囲について当業者に合理的な確実性をもって通知することができない」場合、不明確である。クレームの文言は、「一般に、通常の慣習的な意味が与えられている」、つまり、「本発明の時点で当該分野の当業者にその用語が持つであろう意味」であり、クレームは、特許の明細書と審査履歴に照らして読む必要がある。

ここで問題となっているのは、「オーバーレイアクティベーション基準 “overlay activation criterion”」と「オーバーレイアクティベーション信号 “overlay activation signal.”」の 2 つのフレーズである。

クレームにおいて、これらの文言は、一般に、オーバーレイの生成に関連している（例えば、上記の図 7 a ~ c）。しかし、それらの正確な意味は、地方裁判所によって議論された特許内の矛盾を考慮すると、合理的に確実ではない。

当事者は、「オーバーレイアクティベーション基準」も「オーバーレイアクティベーション信号」も当技術分野では通常の意味を持たないことに同意している。代わりに、原告は、当業者が構成要素の単語をつなぎ合わせることで、争われているフレーズを理解すると主張している。つまり、「オーバーレイ」、「アクティベーション」、「基準」、「シグナル」という用語は、それぞれ簡単に理解できるわかりやすい英語の単語である、と主張している。（「オーバーレイには意味があり、基準には意味があり、シグナルには意味があり、アクティベーションには意味がある」と主張する）。

ここで、この場合の文脈では、構成単語の通常の意味だけで、これらのフレーズの意味を確立するのに十分であるとはいえない。

どちらのフレーズも、審査段階でクレームに追加されたため、共有する明細書では定義はもちろのこと、言及されていない。そして、審査経過によって提供される「限られた情報」は、ここでも合理的な確実性を提供するのに十分ではない。

地方裁判所と同様に、係争中のフレーズが「クレームに追加され、審査官によって議論、理解、検討され、最終的に許可された」という理由だけで、「不明確にはほど遠い」ということにはならない。

つぎに CAFC は、明細書との不一致について言及した。つまり、「オーバーレイアクティベーション基準」または「オーバーレイアクティベーション信号」によって達成された結果に関する明細書とクレームの間の不一致である。

具体的には、係争中のフレーズに言及しなかったことに加えて、明細書で「アクティブ化 “activates”」および「アクティブ化 “activating”」という言葉を使用すると、さらに不確実性が生じる。明細書では、これらの単語を使用して、すでにオーバーレイされているアイコンをアクティブにして、それが表す IP コンテンツを表示することを説明しているが、クレームでは、最初にオーバーレイを表示することに関して争点となっている文言を使用しているようで、どちらの読み方が正しいかについて混乱が生じている。

一方で、明細書には「特定のキーを押すと表示されたアイコンがアクティブになる」と記載されており、「各アイコンをアクティブにするための適切なキーまたはボタン」に言及されている。

ただし、クレームは別の方向を示している。「基準」という用語に関して、339 特許クレーム 1 および 15 は、「オーバーレイのアクティブ化基準に応答して、ディスプレイ画面にオーバーレイを表示させる」と述べている。

「信号」の用語に関して、945 特許請求項 1 および 12 は、「オーバーレイアクティベーション信号」を処理した結果が「テレビ画面にオーバーレイを表示させるディスプレイ駆動信号を生成する」ことであると述べており、621 特許クレーム 1 は「TV 画面に 1 つまたは複数のオーバーレイを表示させるディスプレイドライブ信号を生成する」と述べている。

原告は、争点となった文言は、最初のオーバーレイの表示と IP マテリアルの表示の

両方を対象としていると反論した。しかし、CAFCは、これらのオプションのいずれかが正しい場合もあるため、この提案が不確実性を解消することにはならないと判断した。

ここで、当業者は、当業者が通常の意味を持たない2つのクレームフレーズに遭遇すが、明細書を調べたところ、それらのフレーズを見つけることができない。そして、特許の「アクティベーション」の使用からそれらの意味を収集しようとする、「特許は2つの異なる結果を示唆している」。つまり、すでに表示されているオーバーレイに関連付けられているIPコンテンツの表示と、最初のオーバーレイの表示とが対立しており、どちらの読み取りが正しいかについての合理的な確実性はない。

以上の理由によりCAFCは、クレームは不明確であると結論付けた。

5. 結論

CAFCは、クレームの文言が不明確であり無効とした地裁判決を支持した。

6. コメント

米国では他国と比較して補正の制限が緩やかであることから、やむを得ず明細書に記載のない文言をクレームに追加して先行技術と差別化することにより、特許査定に結び付けることもある。

本事件においては、審査官とのやり取りを通じて「オーバーレイアクティベーション基準」という造語を審査段階で追加した結果、明細書の記載と矛盾することとなった。

補正の際には造語を用いることにより不明確とならないよう注意するとともに、審査段階で適切に補正できるよう明細書作成段階から、記載を充実させておくことが重要である。

判決 2021年6月28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。

http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1837.OPINION.6-28-2021_1796547.pdf