

他国の審査経過を考慮したクレーム解釈
～バーコードの解釈～
米国特許判例紹介(168)

2024年2月7日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

K-FEE SYSTEM GMBH,
Plaintiff-Appellant

v

NESPRESSO USA, INC.,
Defendant-Appellee

1. 概要

クレーム解釈にあたってはクレーム文言、明細書、図面及び審査経過を含む内的証拠が利用され、補足的に専門書及び辞書等の外的証拠が利用される¹。

本事件では、クレームのバーコードの文言解釈が争点となり、連邦地方裁判所は、特許権者が欧州特許庁（EPO）に対してなした陳述によりクレーム範囲を限定解釈し、特許非侵害の判決を下した。

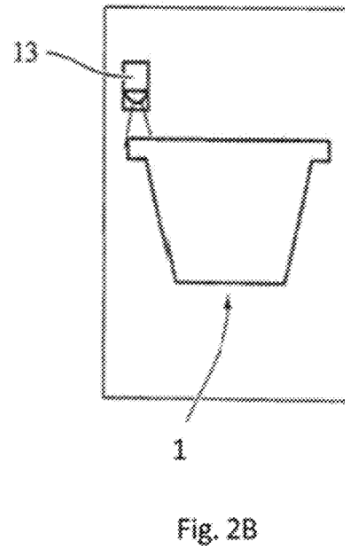
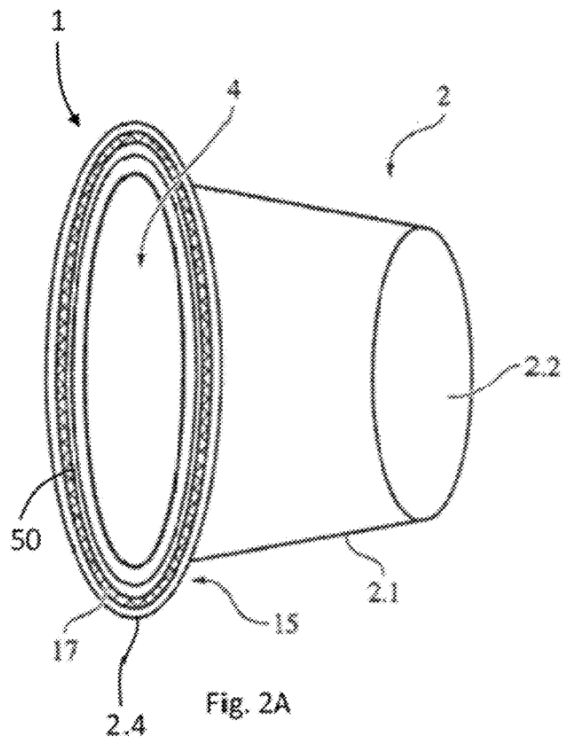
CAFC は、明細書及び EPO に対する主張を総合的に考慮し、限定解釈した地方裁判所の判断を取り消す判決を下した。

2. 背景

(1)特許の内容

K-FEE SYSTEM は、「識別子を持つポーションカプセル」と称する米国特許第 10858176(176 特許)を所有している。176 特許は 2019 年 8 月 12 日に出版され 2020 年 12 月 8 日に登録された。主張された特許は、コーヒーマシンに関連付けられたデバイスによって読み取られると、カプセルが互換性のないマシンで使用されるのを防ぐことができる情報を表示するコーヒーマシンポーションカプセルについて説明している。

¹ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1312-17 (Fed. Cir. 2005) (en banc)



表示される情報には、温度や水の量など、カプセル固有の抽出パラメータも指定される。この訴えにとって重要なのは、特許が情報を「バーコード」にエンコードすることによってこの概念を実装していることである。

176 特許のクレーム 1 の要部は以下のとおりである。

1. コーヒー飲料の製造方法において、
 - バーコードリーダを含む装置を提供し、
 - 底面に第 1 のバーコードが位置する反対側の底面を含む第一部分カプセルを装置に挿入し、
 - バーコードリーダで第 1 のバーコードを読み取り、
 - 第 1 のバーコードの読み取りに基づいて第 1 のコーヒー飲料の製造プロセスを制御し、
 - 反対側の底面を含み、その底面に配置され、第 1 のバーコードとは異なる第 2 のバーコードを有する第 2 部分カプセルを装置内に挿入し、
 - バーコードリーダで第 2 のバーコードを読み取り、
 - 第 2 のバーコードの読み取りに基づいて第 2 のコーヒー飲料の第 2 の製造プロセスを制御し、第 2 の製造プロセスは第 1 の製造プロセスとは異なる・・・。

(2) 訴訟の経緯

K-Fee は NESPRESSO が製造販売するコーヒーカプセル Vertuo®が 176 特許を侵害するとしてカリフォルニア州連邦地方裁判所に提訴した。



地方裁判所は、紛争の核心を『バーコード』の意味に関して EPO で K-fee が行った陳述が、これらの訴訟手続きにおけるその限定の明白かつ通常の意味に影響を与えるべきかどうか』であると特徴づけた。

K-fee は、弁理士を通じて、K-fee の関連欧州特許 EP3023362 の有効性を争うネスプレッソの海外関連会社ネステック S.A.による異議申し立てを却下するよう EPO に求める動議の中で声明を発表した。K-fee は、特定の先行技術 WO 2011/141532 A1(Jarisch, D1)を区別しようとしていた。

地方裁判所は、K-fee が米国特許商標庁で 176 特許となった特許の審査過程において、「EPO の審査記録が PTO に提供された」と結論付け、したがって地方裁判所はそれらを内的証拠の記録の一部として分析した。

地方裁判所は、K-fee が「ビットコード」(2つのバイナリシンボルで構成されたコード)を除外する特定の「明白で普通の意味」について EPO に対して「精力的に弁論」したと結論づけた。K-fee による EPO 提出に基づいて、地方裁判所は「バーコード」を次のように解釈した。

地方裁判所は、「バーコード」をその単純かつ普通の意味(すなわち、線とギャップを含む可変幅のバーを有するコード)と解釈し、その範囲は K-fee が EPO に対し行った明確かつ明白な陳述によって理解されている(つまり、バーコードの範囲には、Jarisch/D1 で開示

² NESPRESSO 社 HP より 2024 年 1 月 27 日 https://www.nespresso.com/jp/ja/vertuo-system?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAzc2tBhA6EiwArv-i6a3RbA3TgKw5RKGR19iIMxPrt1wJclSOBtpi7EIOadJhQqpattgKUBoCIIMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

されているタイプのビットコードは含まれない」と述べた。

地方裁判所はこの用語を解釈するために外的証拠に頼らなかった。「バーコード」のクレーム解釈に基づいて、ネスプレッソは、告発された製品の非侵害についての略式判決を求めて申し立てを行った。ネスプレッソは主に、同社の告発製品のカプセルは、K-fee が EPO に対し区別していた Jarisch カプセルと同一に動作し、どちらも 2 進数記号のみを持つ機械可読コードを使用しており、告発されたカプセルはクレームのバーコードの限定を満たしていないと主張した。

地方裁判所は、Jarisch は、バーコードではなくビットコードを開示しているが、バーコードは常に可変幅のバーで構成されているため、0 と 1 など 2 つ以上のバイナリシンボルが含まれるとした、EPO に対する K-fee の声明を特に重視し、申し立てを認め、2 つのシンボルのみを使用するビットコードはバーコードではありえないと繰り返した。地方裁判所は、ネスプレッソの告発製品がシンボルを 2 つだけ含むコードを使用していることには争いがないと認定し、ネスプレッソは侵害していないと結論付けた。

地方裁判所は 2022 年 6 月 28 日に最終判決を下した。K-fee は 2022 年 7 月 14 日 CAFC に控訴した。

3. CAFC での争点

争点：「バーコード」の解釈

4. CAFC の判断

結論：バーコードは視覚的に不均一な幅の直線的に配置された一連のバーからなるコードメッセージと解釈すべき

両当事者は、「バーコード」の意味がクレーム自体または明細書によって明確になっていないことに同意している。また、K-fee は、地方裁判所では異議を唱えたが、EPO 出願の内的証拠としての地位に異議を唱えなくなった。

CAFC は、まず当業者がこの分野における「バーコード」の意味をどのようなものとして理解するのかを検討した。K-fee の EPO に対する申し立ては、Jarisch (Nestec の出願) が K-fee の欧州特許 EP3023362 の新規性を否定すると主張した Nestec の有効性異議申し立てに対する陳述であった。K-fee の EP3023362 および本訴訟で主張されたその特許と同様、Jarisch は、コーヒーマシンが読み取って使用できる情報を「コードによって」表示

する飲料カプセルを開示している。

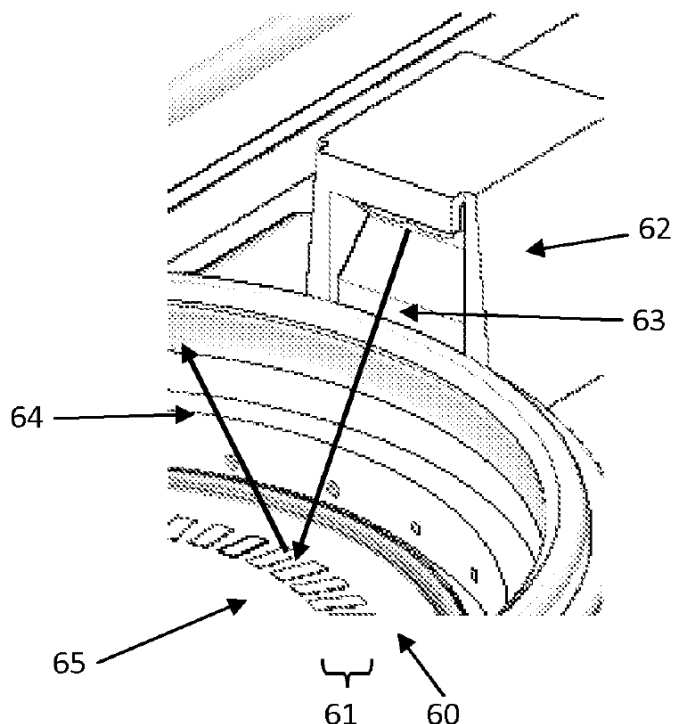


Fig. 2

Nestec は異議申し立てにおいて、このコードは EP3023362 で K-fee が使用する用語「バーコード」であると主張した。これに応じて、K-fee はまず、「バーコード」の意味に関する証拠を関係者に提出した。この証拠は、この訴訟のために作成されたものではなく、当該分野の出版物からの引用という形で提出された。

同報告書は、「関係者は常に、バーコードという用語を、可変幅のバーで構成されるラインコードとして定義している」と結論づけた。その理解は、ウィキペディアの項目と、K-fee が地方裁判所に提出した辞書の項目にも反映されている。「可変幅のバー」という通常の常識的で自然な英語の意味は、見た目の問題である。「バー」は、長さとは幅（正確に長方形ではない場合でも）を持つ 2 次元の形状であり、幅（線形読み取りの方向）は均一ではない。

EPO に対し、K-fee は、前述のことを述べた後、専門家の宣言を支持して、Jarisch の開示はこの定義を満たしておらず、（欧州法の下では）バーコードは Jarisch から「直接および明確に推測されない」と述べた。

Jarisch は、コードの中でも、0 と 1 に対応する 2 つの状態をコード化できるメッセージが「一連の小さな長方形の表面で形成される」コードを開示している。バーコードは常に可変幅のバーで構成されており、したがって 0 と 1 など 2 つ以上の 2 進記号が含まれているため、Jarisch はビットコードを開示するが、バーコードは開示しないと K-fee が声明を出

したのはこのような背景があった。

地方裁判所は、その主張と、K-fee の EPO 提出書類の周辺資料に依拠して、「バーコードの範囲には、Jarisch で開示されたビットコードの種類は含まれない」と結論付けた。さらに地方裁判所は、略式判決でこの解釈を適用する際に、「Jarisch で開示されたビットコードの種類」とは「『0』と『1』のみを含むバイナリコード」を意味すると明らかにした。

地方裁判所は、バーコードは常に可変幅のバーで構成されているため、0 や 1 などの 2 進記号も大きい、つまりバーコードには 2 進記号よりも多くを含まなければならない、さらにはその延長で 2 つのバイナリシンボルのみを含むコードはバーコードになり得ないと解釈した。

しかし、K-fee の EPO に対する他の陳述は、地方裁判所の結論があまりにも限定的であったことを示している。K-fee は同じ申請書の他の箇所でも、「バーコードはビットコードである可能性はあるが、必ずしもビットコードであるとは限らない。したがって、これはバイナリコードの特殊な形式である。」と述べていた。

K-fee はさらに、EPO 出願の中で、「バーコードは『ビットコード』である一方で、『特殊なケース』でもあり、したがって『ビットコード』のサブセットを表す」と主張した。また、K-fee の専門家は、「ビットコード」と「バイナリコード」という用語を同じ意味で使用し、「したがって、バーコードは基本的にバイナリコードのバージョンと見なすことができる」と述べた。

地方裁判所はこれらの陳述の一部に言及した。しかし、地方裁判所は、総合的に判断すると、関連する技術者は依然としていかなるビットコードもバーコードにはなり得ないと結論付けるという判断を下した。

K-fee は、可変幅のバーで構成された結果として 2 つ以上のバイナリシンボルが存在することになると示唆したが、Jarisch がバーコードを開示しない理由として、Jarisch のメッセージは可変幅のバーで構成されていないことを挙げた。K-fee の主張はすべて、K-fee がバーコードとビットコードの関係を、単にビットコードがバーコードになり得ないというよりも、より複雑であると理解していたことを示唆している。

要約すると、この争点に関して、当事者のバーコード理解に関する K-fee の EPO への提出から明らかなのは、バーコードメッセージにはさまざまな幅のバーが使用されており、これは見た目の問題であるということだけである。

K-fee は、ウィキペディアからバーコード標準、教科書に至るまで、「バーコード」のそのような理解をサポートするために EPO に多数の情報源を引用した。これらの情報源では、さまざまな設定のさまざまなバーコードについて説明しているが、共通して、さまざまな幅の「バー」または「ストライプ」に重点が置かれている。これは、「当事者は常にバーコードという用語を、可変幅のバーで構成されるラインコードとして定義している」という K-fee の EPO に対する明示的な表明と一致している。

以上の理由により、CAFC は、主張された特許とその審査履歴(後者は、EPO の異議申し立てを含めることが当事者によって受け入れられている)を読んだ当業者は、「バーコード」とは、メッセージ内のバーの幅が変化する視覚的な外観を特徴とする、バーを表示するラインコードメッセージを指すものと理解すると結論付けた。

5. 結論

CAFC は、誤った文言解釈により非侵害と判断した地方裁判所の判決を取り消した。

6. コメント

被告製品のコーヒーカプセルに設けられたコードが特殊なコード形状であったため、明細書で特に詳細な説明がなされていないクレームの文言「バーコード」の解釈が問題となった。米国の裁判所が権利範囲の解釈の際に、ファミリー特許出願の EPO に対する審査経過を考慮した点にも注目すべきである。対応ファミリー出願における意見書及び補正書における陳述が他国の権利範囲解釈に影響を及ぼす可能性がある点に注意すべきである。

判決日 2023年12月26日

以上