

米国における印刷物(printed matter)法理  
～デジタル分野における印刷物法理の適用範囲～  
米国特許判例紹介(170)

2024年6月10日  
執筆者 河野特許事務所  
所長弁理士 河野 英仁

IOENGINE, LLC,  
*Appellant*  
v  
INGENICO INC.,  
*Appellee*

## 1. 概要

米国では判例において特定の「印刷物 printed matter」は、米国特許法に基づく特許対象の範囲外であると判示されている。例えば、医療製品の使用に関する投与量の説明を記載した FDA ラベルは印刷物に該当し、新規性の判断時に重みを与えられないが、紙媒体が存在しないデジタル分野で印刷物の法理がどのように適用されるのかが問題となる。

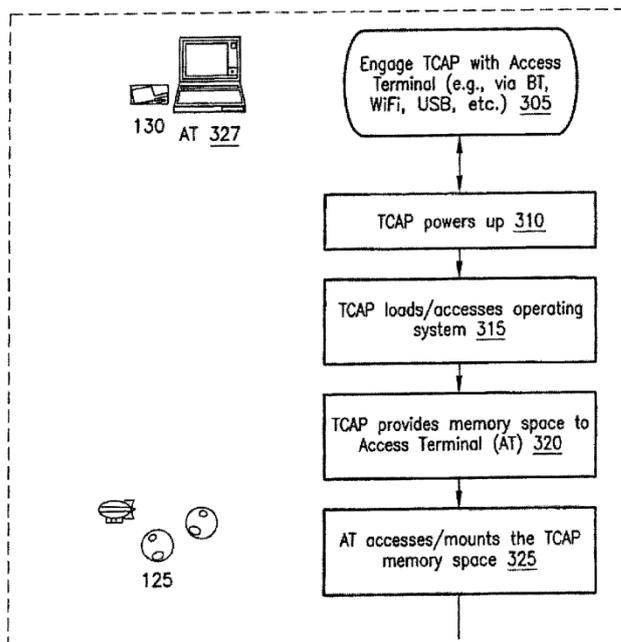
本事件ではクレーム中の暗号化通信(encrypted communications)及びプログラムコード(program code)の文言が印刷物に該当するか否かが争点となった。

CAFC は、通信している内容自体をクレームしているものではないため、印刷物に該当すると判断した審判部の決定を取り消す判決を下した。

## 2. 背景

### (1)特許の内容

IOENGINE はトンネリングクライアントアクセスポイントのための装置、方法、およびシステムと称する米国特許第 9,059,969 号(969 特許)を所有している。969 特許の明細書には、「安全性が高く、ポータブルで電力効率の高いストレージおよびデータ処理デバイス」であるトンネリングクライアントアクセスポイント (TCAP) が開示されている。



TCAP は、アクセス端末（既存のデスクトップまたはラップトップコンピュータなど）に接続すると、端末の従来のユーザインターフェースと入出力周辺機器を利用することができ、一方、TCAP 自体はストレージ、実行、および処理リソースを提供する。

これにより、TCAP は、アクセス端末の入出力機能を通じてデータが提供され、実際にデータがアクセス端末上に存在しなくても、ユーザーが観察できるようにすることで、アクセス端末を介してデータを「トンネリング」する。TCAP は、独自のより複雑な周辺機器や入出力機能のセットを必要とせず、通信ネットワーク上のアクセス端末を通じてデータをトンネリングしてリモートサーバーにアクセスすることもできる。

問題となった特許は、端末と通信するように構成された「ポータブルデバイス」(TCAP) をクレームしている。クレームには、実行時に対話型ユーザインターフェースを表示する第 1 のプログラムコードを記憶する、携帯機器または端末上のメモリが記載されている。またメモリには、通信ネットワークノードとの通信を含む通信を容易にするためにさまざまな方法で構成される第 2、第 3、および第 4 のプログラムコードも格納される。

独立クレーム 1 に従属する争点となったクレーム 4 及び 7 は以下のとおりである。

1. 端末と通信するように構成された携帯機器において、・・・
  
4. クレーム 2 の携帯機器において、

通信ネットワークノードに送信される通信により、通信ネットワークノードから端末への暗号化通信(encrypted communications)の送信が容易となる。

7.クレーム2の携帯機器において、通信ネットワークノードはデータベースを備え、通信ネットワークノードに送信される通信により、通信ネットワークノード上のプログラムコード(program code)の端末へのダウンロードが容易になる。

## (2) 訴訟の経緯

被控訴人 INGENICO は、対象特許の IPR の申立を提出した。審判部は、対象特許の特定のクレームは特許性がないと判断する最終決定書を発行した。IOENGINE は、審判部が印刷物の法理(printed matter doctrine)を誤って適用したと主張して控訴した。

## 3. CAFC での争点

**争点：「暗号化通信」及び「プログラムコード」に印刷物の法理が適用されるか否か**

## 4. CAFC の判断

**結論：「暗号化通信」及び「プログラムコード」は印刷物ではない**

IOENGINE は、審判部が「暗号化通信」と「プログラムコード」を記載する特定のクレーム限定に特許としての重要性を与えないという印刷物の法理を誤って適用したと主張した。

CAFC とその前任裁判所は、特定の「印刷物」が米国特許法に基づく特許対象の範囲外であることを長い間認めてきた<sup>1</sup>。「印刷物」は歴史的には実際の「印刷された」素材に関わるクレーム要素を指したが、今日ではこの原則は、媒体に関係なく、その伝達内容としてクレームされるあらゆる情報を含むように拡張されている。CFAC は、印刷物法理に基づいて、クレーム限定に特許としての重要性を与えるべきかどうかを判断するために、2段階のテストを適用した。

第1に、問題の限定が印刷物を対象とするか否かを判断する<sup>2</sup>。「印刷物は情報の内容をクレームするものに限られる。」言い換えれば、印刷物は「伝える内容をクレームするもの」

<sup>1</sup> *C R Bard Inc. v. AngioDynamics, Inc.*, 979 F.3d 1372, 1381 (Fed. Cir. 2020) (citing *AstraZeneca LP v. Apotex, Inc.*, 633 F.3d 1042, 1064 (Fed. Cir. 2010); *In re Chatfield*, 545 F.2d 152, 157 (CCPA 1976)).

<sup>2</sup> *In re Distefano*, 808 F.3d 845, 848 (Fed. Cir. 2015)

である。「問題の限定が印刷物であると判断された場合にのみ」、「それでも印刷物に特許性の重要性を与えるべきかどうか」を問う第 2 ステップに進む。「クレームされた情報コンテンツが基材(substrate)と機能的または構造的な関係を持っている場合、印刷物にはそのような重要性が与えられる。」

審判部が印刷物の原則を適用した 969 特許のクレーム 4 と 7 は、いずれもクレーム 2 に従属しており、クレーム 2 では「第 4 のプログラムコードは、携帯機器プロセッサによって実行されると、通信ネットワークノードに通信を送信させるように構成される」を要求している。

969 特許のクレーム 4 は、「通信ネットワークノードに送信される通信により、通信ネットワークノードから端末への暗号化通信(encrypted communications)の送信が容易となる」とされている。換言すれば、クレーム 4 は、携帯機器が通信ネットワークノードに通信を送信することを企図しており、これにより、暗号化された通信を端末に送信することが容易になる。

審判部は、「たとえデータが暗号化された形式であっても、データの送受信以上のことを要求する内容は何も含まれていない」と判断したため、『「暗号化通信」という用語は通信コンテンツ、つまり印刷物のみをクレームしている」と判断した。さらに審判部は、クレームには「使用または操作されているデータ」や「暗号化されたデータの送信を超えるいかなる処理」も要求していないため、「暗号化されたデータとそれを運ぶ通信との機能的な関係は存在しない」と判断した。したがって、審判部は、この限定には特許としての重要性を与えるべきではないと結論付けた。

CAFC は、クレームされた「暗号化通信」が印刷物に当たるという審判部の意見に同意しなかった。上述したように、印刷物は、その通信内容、つまり具体的に通信される内容についてクレームされるものである。通信があるという事実自体がコンテンツではなく、コンテンツとは通信が実際に語っていることである。また、通信が暗号化されているかどうかなど、通信の形式もコンテンツとみなされない。印刷物には、通信そのものではなく、通信される内容、つまり通信されるコンテンツや情報が含まれる。

CAFC ではこれまでに、医療製品の使用に関する投与量の説明を記載した FDA ラベルは印刷物である、患者に食品と一緒に薬を摂取するように指示するラベルは印刷物である、DNA 検査の実施方法に関する説明書は印刷物である、リストバンドに印刷されている数字は印刷物である、と判断した。

医療上の指示や番号などの通信内容を主張するこれらの例とは異なり、ここでの暗号化通信は、通信している内容についてはクレームされていない。したがって、CAFCは、クレームされた「暗号化通信」は印刷物に該当しないと判断した。

審判部はまた、969 特許のクレーム 7 に記載されている「プログラムコード」の限定について、特許としての重要性を認めることを拒否した。969 特許のクレーム 7 の関連限定事項には、「通信ネットワークノードに送信される通信により、通信ネットワークノード上のプログラムコードの端末へのダウンロードが容易になる」と記載されている。すなわち、クレーム 7 では、通信ネットワークノードへの通信は、クレーム 4 で上述したように、暗号化された通信の送信ではなく、端末へのプログラムコードのダウンロードを容易にする。

969 特許のクレーム 7 に関して、審判部は、クレーム 7 のプログラムコードのダウンロードの記載が、通信であるコードのダウンロードに限定されており、クレームには他の機能が記載されていないため、クレーム 7 のプログラムコードには特許性の重要性が認められないと判断した。

ここでも、CAFC は審判部の意見に同意しなかった。「プログラムコード」は、その通信内容を主張するものではなく、情報コンテンツはクレームされていない。実際、このクレームは、クレームされている「プログラムコード」の内容については全く触れていない。コードがダウンロードされていても、分析は変わらない。

特定の内容をクレームするものではないため、プログラムコードは印刷物ではない。そうでないと結論付けることは、印刷物法理を現在の範囲をはるかに超えて許容できないほど拡大することになる。「暗号化通信」や「プログラムコード」は通信内容としてここでは主張していないため、印刷物ではない。以上の理由により CAFC は、969 特許のクレーム 4 および 7 に関する審判部の新規性に関する決定を取り消した。

## 5. 結論

CAFC は、印刷物に該当し新規性なしと判断した審判部の決定を取り消した。

## 6. コメント

印刷物の法理は従来から存在し、ラベルに記載された説明書き等は新規性を判断する際に重みを与えられないこととなる。デジタル関連特許では物理的なものは存在しないためどのように印刷物の法理が適用されるかが問題となる。

審判部は暗号化通信及びプログラムコードに関し他の機能が全く記載されていないから印刷物に該当すると判断したが、CAFCは情報の内容自体をクレームしている場合のみ印刷物の法理が適用されるのであって、審判部の判断は誤りであるとした。

日本では近い判断基準として、「情報の単なる提示」がある。すなわち発明が情報の単なる提示にすぎない場合は、法上の発明でないとして特許法第29条第1項の柱書違反となる。これに対し、米国の印刷物法理は、クレーム中の限定要素が印刷物と認定された場合に新規性及び進歩性を考慮する上で、当該限定要素に重みを付与しないとするものである。日本の実務家にとっては馴染みのないものであるがデジタル関係クレームの印刷物の法理を理解する上で参考となる判例である。

判決日 2024年5月3日

以上