

機器設定の変更により技術的範囲に属する場合の侵害の成否  
～顧客が容易に設定変更することができるか否か～  
米国特許判例紹介(173)

2024年12月10日  
執筆者 河野特許事務所  
所長弁理士 河野 英仁

PROVISUR TECHNOLOGIES, INC.,  
*Plaintiff-Appellee*  
v  
WEBER, INC.,  
*Defendant-Appellant*

1. 概要

イ号製品がクレームの全ての構成要件を充足する場合、クレーム発明の技術的範囲に属し、特許権侵害が成立することとなる。

本事件においては通常の使用形態ではクレームの構成要件を充足しないが、機器の設定変更により動作が変更され、クレームの構成要件を充足して技術的範囲に属することとなるが、後者の場合に特許権侵害が成立するか否かが争点となった。

CAFC は、機器を使用する顧客が設定変更により動作を容易に変更することができる状態ではなかったとして、特許権侵害を認めた地裁判決を取り消した。

2. 背景

(1)特許の内容

Provisur は、食品加工機械に関連する米国特許第 10,625,436(436 特許)、第 10,639,812 (812 特許) 及び第 7,065,936(936 特許)を所有している。共通の明細書を共有する 436 特許と 812 特許は、肉及びチーズ等の食品をスライスしてパッケージ化するために食品加工工場で使用される高速機械スライサーに関連する。以下に注釈を付した図は、食品を入れるリフトトレイアセンブリ(220)を備えた食品ローディング装置(青)を含むスライサーを示している。リフトトレイは上方に旋回して、食品供給装置(黄色)にあるグリッパー(緑)が食品をスライスのために前方に導く。

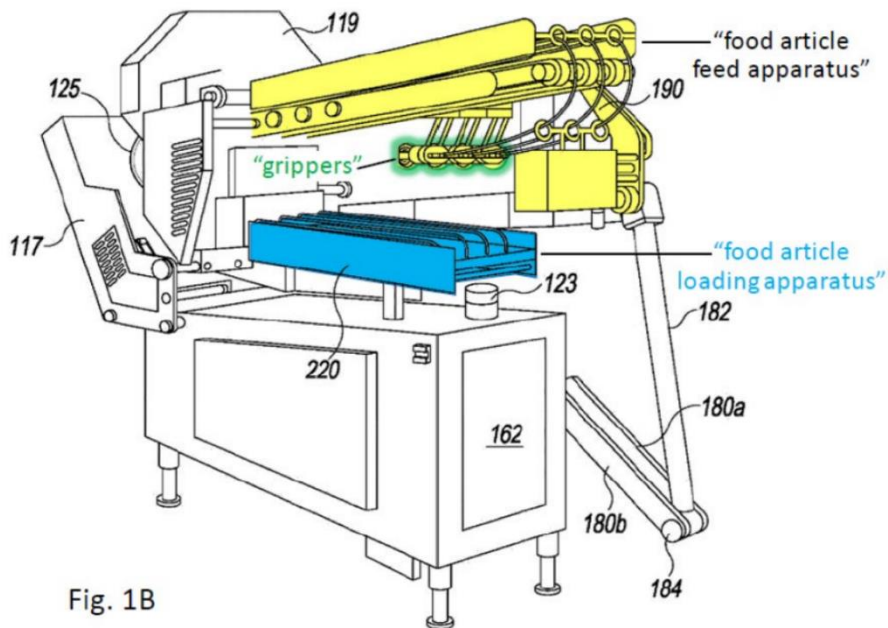
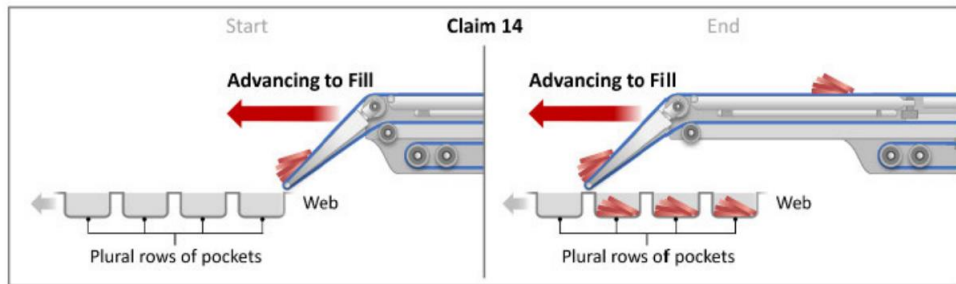


Fig. 1B

936 特許は、スライスした食品をパッケージに詰める充填包装装置に関する。図はスライス包装ラインを示している。スライス機(20)は「パンからスライスを取り取り、そのスライスを出力コンベアアセンブリ (30) に置く」。コンベアアセンブリ(30)は、適切な重量のドラフトをステージングコンベア (44) に移動する。ステージングコンベア (44)は、ドラフトの列をシャトルコンベア(52)に渡し、シャトルコンベアはドラフトをフィルム製のポケットに送る。

936 特許では、ポケットを充填するための2つの代替方法、すなわち、引き込み充填と前進充填について説明している。引き込み充填の実施形態は、シャトルコンベアが伸長位置にある状態で開始し、スライサーから最も遠いポケットから充填を開始し、コンベアが完全に引き込まれるまで充填する。引き込み充填(retract-to-fill)の実施形態をカバーするクレーム、すなわち主張されていないクレーム 1~4、6~13、および 15~20 は、従来技術に対して無効であると判断された。主張されたクレームは前進充填(advance-to-fill)の実施形態をカバーする。前進充填の実施形態は、シャトルコンベアが引き込み位置にある状態で開始し、スライサーに最も近いポケットを充填し、コンベアが完全に伸長するまで前進する。以下の注釈付き図は、前進充填の実施形態を示している。



936 特許で唯一主張されているクレーム 14 には、次のように記載されている。

14. クレーム 10 の装置において、

前記シャトルコンベアは、前記ウェブが前記充填ステーション内で静止している間に複数列のポケットを充填するように構成されており、前記シャトルコンベアは、前記ウェブが前記充填ステーション内で次の複数列のポケットを配置するために前進している間に、伸長位置から収縮位置まで収縮して空のポケット群の新しい第 1 列を充填するように構成されている。

(2) 訴訟の経緯

Provisur は Weber が 812 特許、436 特許、および 936 特許を故意に侵害したとして訴訟を起こした。Provisur は、Weber の 905、906、908、および S6 食品スライサーが 812 特許および 436 特許を侵害し、Weber の SmartLoader 製品が 936 特許を侵害したと主張した。

陪審裁判は 2022 年 10 月に行われた。陪審は、Weber が 436 特許のクレーム 9～12 および 16、812 特許のクレーム 1、7、8、および 936 特許のクレーム 14 を故意に侵害したと認定した。陪審は、Provisur に、936 特許に対して 3,013,068 ドル、436 特許に対して 3,747,046.50 ドル、812 特許に対して 3,747,046.50 ドルを支払うよう命じた。Weber は判決を不服として控訴した。

3. CAFC での争点

**争点：機器設定の変更により技術的範囲に属する場合に侵害が成立するか否か**

4. CAFC の判断

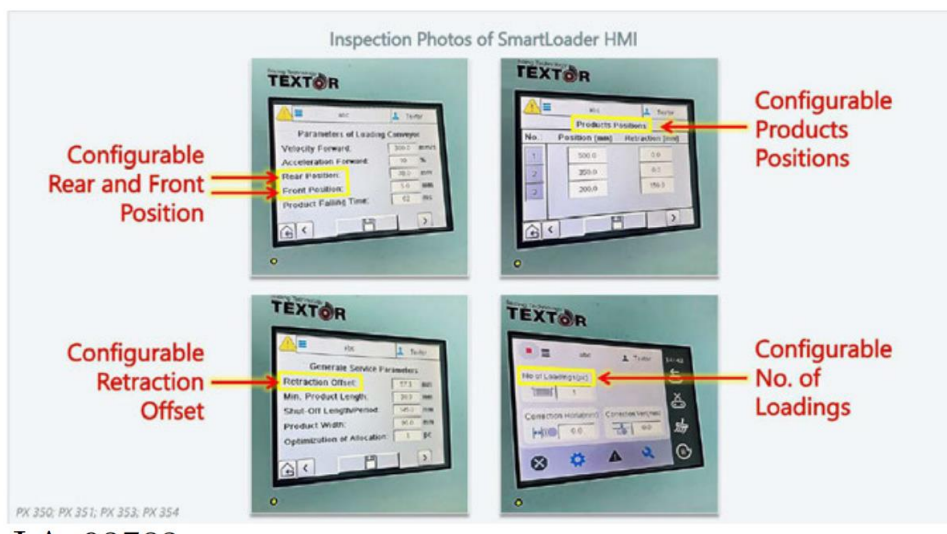
**結論：顧客が容易に設定変更できない場合、侵害は成立しない。**

控訴審では機器設定により前進充填が可能となるイ号製品が、936 特許のクレーム 14

を侵害するか否が争点となった。

クレーム 14 では、前進充填コンベアが必要である。記録では、Weber の SmartLoader が顧客に引き込み充填コンベアとして販売されていることは明白である。SmartLoader が前進充填コンベアとして動作している写真やビデオはない。Provisur の専門家である Keith Vorst 博士は、そのことを認めた。また、Weber の顧客が SmartLoader を前進充填コンベアとして使用したという証拠は見つからなかったと認めた。

Provisur の侵害理論は、Weber の SmartLoader が前進充填コンベアとして動作するように再プログラムできることに依拠していた。Provisur は、その責任を果たすのに十分な証拠を提出しなかった。Vorst 博士は、コンベアの特定のパラメータを操作することで、SmartLoader が前進充填コンベアとして動作するように構成できると証言した。SmartLoader にはヒューマンマシンインターフェイス (HMI) が含まれており、これにより、誰かが新しいプログラムを作成し、コンベアのパラメータを調整して、コンベアを進めたり引っ込めたりできると証言した。特に、Vorst 博士は、これらのパラメータの構成を可能にするとされる HMI 画面のデモに依拠した (以下を参照)。Vorst 博士は、前後位置などのパラメータを調整することで、SmartLoader を前進コンベアとして構成できると証言した。



「訴えられたデバイスが、クレーム限定を合理的に満たすことができる場合、侵害していると判断される可能性がある。<sup>1)</sup>」「しかし、デバイスは、特許クレームのすべての限定を満たすように変更できるというだけの理由では、侵害にはならない。<sup>2)</sup>」CAFC は、訴えられたデバイスが侵害するように容易に構成できる場合、そのデバイスは能力基準を満たして

<sup>11</sup> *Hilgraeve Corp. v. Symantec Corp.*, 265 F.3d 1336, 1343 (Fed. Cir. 2001)

<sup>2</sup> *High Tech Med. Instrumentation, Inc. v. New Image Indus., Inc.*, 49 F.3d 1551, 1555 (Fed. Cir. 1995).

いると判断してきた<sup>3</sup>。

ここで、Provisur は、Weber の顧客が主張する前進充填機能を容易に起動できたという証拠を提示しなかった。Vorst 博士は、HMI を介して SmartLoader を構成することについて証言したが、Weber の顧客がアクセスできない画面にアクセスできた。実際、Vorst 博士は、検査中に特定の HMI 画面にアクセスする許可を Weber の技術者に求めなければならなかったと説明した。Vorst 博士はさらに、積載コンベアの背面と前面の位置を構成する画面と製品の位置を構成する画面を含むこれらの画面のうち少なくとも 2 つが、SmartLoader を前進充填に再構成するために必要であると証言した。しかし、Weber のソースコード専門家である Valerdi 博士は、HMI の 1 つの画面のみが Weber の顧客に利用可能であると証言した。（「Q: では、これら 4 つの画面のうち、顧客が利用できるのはどれですか? A: 設定可能なロード数といくつかの調整パラメータがある右下の画面のみです。Weber の顧客が利用できるのはその画面のみです。」）。Weber の技術専門家である Reinholtz 博士も同様に、HMI 画面のほとんどが Weber のサービス技術者のみが利用可能であり、顧客は利用できない、と証言した。Vorst 博士の理論に従って SmartLoader を再構成するために必要な画面は、Weber の顧客には提供されていない。

これは、顧客が侵害構成を簡単にアクティブ化できる侵害シナリオではない。Vorst 博士は、検査中に Weber 製品へのアクセスを許可された専門家である。Weber の顧客は、SmartLoader を前進充填コンベアとして動作するように再構成するために必要であると Provisur が主張する画面にアクセスできない。構成可能なパラメータにアクセスできるのは、Weber とその技術者だけである。これらの事実を考慮すると、Weber の SmartLoader は、936 特許のクレーム 14 を侵害するように容易に構成することはできない。

## 5. 結論

CAFC は、特許権侵害を認めた地裁判決を取り消した。

## 6. コメント

本事件では、機器の設定画面において特定の操作を行うことにより、前進充填が可能となるが、一般のユーザでは容易に前進充填への設定変更を行うことができず、前進充

---

<sup>3</sup> *Fantasy Sports Props., Inc. v. Sportsline.com, Inc.*, 287 F.3d 1108, 1118 (Fed. Cir. 2002) (ユーザーが既存の機能のみをアクティブ化する必要がある場合に、被告のデバイスが侵害していることを説明)、*Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp.*, 626 F.3d 1197, 1205 (Fed. Cir. 2010) (同上)

填を特徴とするクレーム 14 の侵害は成立しないと判示された。

判決文で引用された **Finjan** 事件においては、イ号装置は、クレームの構成要件であるソフトウェアモジュールを具備するが、販売時にはロックされており、ユーザが鍵を購入し、ロックを解除することによって初めてアクティベートされる。CAFC は、ソフトウェアモジュールに係るソースコード自体について何ら変更する必要がないから、ロックされていようとも、直接侵害が成立すると判断した。

ソフトウェア製品では設定変更により技術的範囲に属する形態となり得ることもあるが、使用者であるユーザがそのような設定変更を容易に行うことができるか否かが侵害成否のポイントとなる。

判決日 2024 年 10 月 2 日

以上