

## CAFC, 主観的なクレーム用語の明瞭性を説明

*Sonix Technology Co., Ltd. v. Publications International, Ltd.* の訴訟(事件番号:16-1449(連邦巡回控訴裁判所:2017年1月5日))では、連邦巡回控訴裁判所は、合衆国法典第35巻(35 U.S.C.)の第112条の第2項に基づき、主観的クレーム用語の含有がクレームを不明瞭にしたという合衆国地方裁判所の判決を覆した。

合衆国法典第35巻(35 U.S.C.)の第112条の第2項は、その中で、特許のクレームは、発明とみなされた主題を具体的に指摘し、明確にクレームしなければならないと述べている。従って、法令の基準を満たすために、クレームは特許で保護され得る主題の境界を明確に定義しなければならない。クレームが法令の基準を満たしているか(すなわち、クレームが発明とみなされた主題を具体的に指摘し、明確にクレームしているか)は、当業者がクレームの範囲を明確に理解しているか否かという状況から評価される。

主観的用語とは、個人的感情、思い、意見に基づくまたは影響される用語のことである。そのため、主観的用語は厳密な意味を持たず、用語を解釈する人物の観点によって意味を成す。これは、明確で事実に基づき解釈によって意味が変わらない客観的用語とは対照的である。その変動する意味のために、発明をクレームする際に主観的用語を使用することは合衆国法典第35巻(35 U.S.C.)の第112条の第2項に基づく不明瞭性の問題を引き起こす可能性がある。

Sonix Technology Co., Ltd. (以下「ソニックス」という)は、画像インジケータを使用して物体(例: 本中のページ)表面に情報をエンコードするシステムおよび手法に関する米国特許番号 7,328,845 (845 特許)の取得者である。物体の表面に情報をエンコードすることは新しくはないが、845 特許は画像インジケータを「視覚的に無視」することで従来の手法をさらに良くすると主張している。

2013 年，ソニックスは，Publications International, Ltd.，SD-X Interactive, Inc.，Encyclopedia Britannica, Inc. および Herff Jones, Inc. (総じて「被上訴人」という)が 845 特許の主張されたクレームを侵害したと申し立てた。上記の通り，合衆国地方裁判所は「視覚的に無視」するとは「全く主観的」でありクレーム用語がその意味を指示していないと論じ，クレームが不明瞭のため無効であると最終的に判決を下した。そして，同地方裁判所は仕様書の明細書がクレーム範囲である「かなり確かで客観的な境界を定義するという意味」を当業者に伝えていないと判断した。

ソニックスはこの判決を上訴し，連邦巡回控訴裁判所は地方裁判所の判決を覆す前に始めから再審理した。連邦巡回控訴裁判所は，地方裁判所が示したことに対して用語が個人の思いや意見にのみ依存するものではなく「視覚的に無視」という用語が「全く主観的」ではないということを強く主張し，当業者がクレームされた発明においてインジケータが「視覚的に無視」ということがどういう意味であるかかなり正確に理解しているというソニックスの意見に最終的に同意した。代わって，ある何かが「視覚的に無視」されるものか否かという問題は「普通の人で何が見える」かを判断することに作用し，クレームをどう解釈するかで明確かつ客観的な基準を規定することとなった。

この結論を下すために，連邦巡回控訴裁判所は，最高裁判所が「仕様書および特許出願の経過履歴を照らして考えると，特許のクレームが当業者にかなり正確に発明の範囲について伝える」ことを求めている合衆国法典第 35 卷(35 U.S.C.)の第 112 条の条項を理解していると述べた。*(Nautilus v. Biosig Instruments, Inc., 134 S. Ct. 2120, 2129)* 従って，クレーム用語の明瞭性は，特許の明細書に記載される内在的証拠および特許出願の経過履歴などに記載される外的証拠を検証して再審理する必要がある。連邦巡回控訴裁判所は，「視覚的に無視」という用語の範囲として内在的証拠には次が含まれると主張した。

(1) 視覚的に無視される画像インジケータの一般的かつ模範的な設計, (2) 画像インジケータが人の目に無視される要件, (3) 視覚的に無視する画像インジケータの2つの具体的例。

さらに, 連邦巡回控訴裁判所は, 特許出願の経過履歴を「視覚的に無視」という用語の明瞭性を支持する見方を含む外的証拠として引用した。連邦巡回控訴裁判所は, 被上訴人が無効論に関する主張書面の初めと終わりで「視覚的に無視」という用語が不明瞭であると主張しなかったことから, 被上訴人が訴訟の初めから既に「視覚的に無視」という用語の意味を理解していたのであろうと主張した。そして, 連邦巡回控訴裁判所は, 当事者の使役する専門家も控訴の中で「視覚的に無視」という用語を参照および非難された製品に当てはめるのに困らなかったと指摘した。

上記事件は, 主観的クレーム用語に対処し, 明細書でこうした用語を理解できるように熟慮して指示することの重要性を示している。主観的クレーム用語の意図する意味を指示するとは, 具体的な例を示し, 用語の定義を満たすために必要な特定の要件を記載することである。しかし, 連邦巡回控訴裁判所は, 例や要件が常にクレームを明確にするものではなく, 「クレームが不明確であるか否かはそのクレームが現れる特許の『仕様書と特許出願の経過履歴に照らして』判断されなければならない」(“whether a claim is indefinite must be judged ‘in light of the specification and prosecution history’ of the patent in which it appears.”)と主張している。さらに, 特許を無効にしようとする場合, 主観的クレーム用語の定義について先ず疑問視し, こうした用語が理解されると示す可能性のある特許出願の経過履歴を無意識に作らないようにすることが賢明である。

実務助言

- 特許出願を提出する前に、主観的クレーム用語に対するクレームを再審理する。
- 主観的クレーム用語の使用を削除する、または避ける。
- 主観的クレーム用語が必要であると判断される場合、意図する意味を指示する。
- 特許を無効にしようとする場合、主観的クレーム用語の明瞭性を問う。