

米国特許ニュース

クレーム解釈においてクレームの限定が明確である場合は
明細書の記載を導入して解釈することはない
また、ライセンス契約や証人の証言・証拠を
自明性を克服するための二次的考慮事項の証拠として使用する場合
特許の有用性との「関連性 (Nexus)」を示さなければならない

服部 健一 (Ken I. Hattori)
キム サンフン (Sung-Hoon Kim)
本橋 美紀 (Miki Motohashi)
米国弁護士
2020年7月

I. 概要

本件で CAFC は複数の興味深い論点について議論している。第一に、特許権者の Siemens 社は IPR におけるクレーム解釈において特許有効性を確保するために明細書の記載を導入し狭く解釈しようとしたが、審判部も CAFC もクレームの限定が明確であったため、あえて明細書の記載を導入する必要はないと判断した。特に、議論となったのはクレーム文言中の「複数の規制 (corresponding regulations)」の解釈の仕方であるが、Siemens 社が提案した解釈に従うとクレーム後半の文言「a regulation」の限定の解釈と整合しなくなるので Siemens 社の解釈は否定された。

次に、二次的考慮事項の証拠に関しては、自明性を否定するために提出されたライセンスに関する証拠を採用するか否かの判断のためには、名目上の関係ではなく、問題の特許のクレーム限定の有用性とライセンス証拠の間に十分な関連 (nexus) がある場合にのみ採用できると示した。本件は、自明性を示す証拠の採用の可否に関して具体的に説明している。

更に、当業者が先行技術の組み合わせる教示があるかという点に関しても議論されており、多面的に議論された事件であるといえる。

Siemens Mobility, Inc. v. U.S. PTO
Decided on September 8, 2020, No. 2019-1732, 2019-1752

II. 背景

1. Siemens 社の 2 つの特許

Siemens 社の米国特許第 6,609,049 号(049 特許)および米国特許第 6,824,110 号(110 号特許)は、様々な場所で列車警笛装置を自動的に作動させる方法とシステムに関する特許である。本システムには、制御装置、GPS 受信機、踏切の位置のデータベースそして警笛が含まれている。

両特許は、GPS が次の踏切を感知すると、その踏切が州の規制対象であると検知した場合は、警笛はその州の規制に基づいて作動し、その検知がない場合は、その踏切が連邦鉄道局の規制対象であるとみなし、連邦の規制に合わせて警笛を鳴らす(注:つまり規制を選択的に検知しているとは言い難い)という方法とシステムに関するものである。049 特許と 110 特許のクレームは実質的には同じであり、110 特許独立クレーム 1 内の文言の単数形・複数形がクレーム解釈の中心争点となった。

110 特許 独立クレーム 1

1. A computerized method for activating a warning device on a train at a location comprising the steps of:

maintaining a database of locations at which the warning device must be activated and corresponding regulations concerning activation of the warning device;

obtaining a position of the train from a positioning system;

selecting a next upcoming location from among the locations in the database based at least in part on the position;

determining a point at which to activate the warning device in compliance with a regulation corresponding to the next upcoming location; and

activating the warning device at the point.

クレーム 1. ある地点で列車の警笛装置を作動させるためのコンピュータ化された方法であり、下記のステップを有する方法;

位置情報データベースを有し、それは警笛装置が作動しなければならない場所(locations)と、その警笛装置の作動に対応する複数の規制(regulations)のデータを有し;

測位システムで、列車の位置を特定し;

少なくとも部分的にその(列車の)位置情報に基づいて、データベース内の場所情報から、次の(警笛作動)場所を選択し;

次の場所に対応する規制(a regulation)に従って警笛装置を作動させる地点を決定し;そして

その地点で警笛を作動させる方法。

2. 米国特許商標庁審判部 (PTAB)

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation(以下 Westinghouse 社)は両特許に対して IPR(当事者系レビュー)を米国特許庁審判部に請求し、特許法 103 条に基づいて 049 特許と 110 特許の両方の特許のクレーム 1~7、9、11~17、そして 19 は先行技術 Byers(位置に基づき、列車の警笛を調整するデジタル音響処理技術)によって、更にクレーム 8 と 18 は先行技術 Byers と Michalek(列車が次の場所(踏切)へ接近していることを無線通信で伝えるシステム)から自明で特許は無効であると主張した。これに対し、Siemens 社はクレーム 1 は次の場所(踏切)において複数の異なる規制(州規制と連邦規制)から 1 つの規制を特定して警笛装置を作動させるので先行技術とは異なると争った。

審判部は、クレーム文言は広く、Siemens 社の主張のように限定しておらず、両先行技術によって自明であると結論した。さらに、審判部は、Siemens 社の自明性を否定する二次的考察事項のライセンスに関する証拠は特許の自明性に関連性(nexus)があるとは認めず、当業者であれば両方の先行技術の教示を組み合わせていたであろうと結論した。

そこで Siemens 社は、049 特許そして、110 特許の当該クレームは無効であるとする審決について、CAFC に控訴した。

III. CAFC 控訴

控訴では以下の 3 つの争点に関して、審判部の判断に十分な根拠があったか否かが検討された。

- 1) 「corresponding regulations (対応する複数の規制)」のクレーム解釈
- 2) Siemens 社が提示した二次的考察事項の証拠に対する評価
- 3) 当業者であれば両方の先行技術を組み合わせていたはずであるとする結論

1. “Corresponding Regulations” のクレーム解釈

Siemens 社は、「対応する規制(corresponding regulations)」とは、「連邦または州の規制などのように、警笛装置を作動させる必要がある各場所(each location)に適用される規制が複数ある(“corresponding regulations” means “governing regulations) 」ことを意味すると主張した。

Siemens 社が審判、そして準備書面全体で繰り返したこの解釈では、データベース内の各場所に複数の対立する規制(州規制か連邦規制)があり、その中からいずれかを選択する機能があることを必然的に必要とする。

その一方で、Siemens 社は、このクレーム解釈では各場所(per location)に複数の規制を記録する(stored)必要はないと繰り返し主張していた¹。(注:この Siemens 社の主張は、(1)規制は、単数の(1つの)規制が各場所にあれば良いという主張であるとも解釈もできるが、(2)全ての各々の場所に複数の規制がある必要はないという意味にも解釈できるが、どちらの意味で説明されているのかは判決中の記載からは不明である。但し、Siemens 社は、複数の規制はいくつかの場所(some locations)にあれば良いという後者を意味すると考えられる主張もしていた。)

特許庁側は、クレーム文言は複数の場所と複数の規制について記載されているだけで、規制と場所の間の通信の形式または性質を限定しないと主張した。明細書には連邦、州、またはその他の規制、あるいは明細書に規定されている特定の議論またはデータベース構造の間の対立について説明はなく、そのような対立を解決する方法をクレームに導入して解釈する根拠も存在しないと主張した。

CAFC は、特許庁と、特許庁審判部の主張を支持し、審判部の「対応する規制(corresponding regulations)」というクレームの最も広い合理的な解釈(BRI)では、「警笛装置を作動させなければならぬ場所(複数)のデータベースと、警笛装置、および次の場所に対応する規制(a regulation, 1 つあるいはそれ以上の規制)」であるという認定を支持した。

CAFC のクレーム解釈は以下の通りである。「対応する複数の規制(corresponding regulations)」という文言は、列車の警笛が作動する場所のデータベースに関するクレームに記載されている。そのデータベースには、「場所」と「警笛装置の起動に関する対応する規制」の両方が含まれている。しかし、このクレーム文言では、場所の数と規制の数の関係を定義する限定はない。せいぜい、このクレーム文言は、データベースが複数の場所と複数の規制を含んでいることを示唆しているだけである。その上、クレーム文言は、単一の場所に複数の規制が記録されなければならないことを要求してはいない。

この解釈では、「次の場所に対応する規制(a regulation)に従って「警笛装置を作動させる地点を決定する」ことを要求している「決定」ステップという限定がクレーム中にあることから強化される。「規制(a regulation)」というクレーム文言の「a」という不定冠詞には、特定の対象(単数)を示す場合と、ある物の総称(単数の場合と複数の場合の両方を含む)の二つの意味がある。

本クレームにおいては、前半部の「corresponding regulations」を場所ごとに複数の規制があることを要求しているとクレーム解釈するのであれば、その後続く「a regulation」の「a」の意味を特

¹ 判決中では「Despite this assertion and the phrasing of its proposed construction, Siemens also repeatedly argues that its construction **does not require multiple regulations** to be stored per location. See, e. g., Siemens Br. 21.」と述べられている。

定の単数の対象を示す不定冠詞として解釈する場合、矛盾が生じる。よって、CAFC は、この不定冠詞はある種類の総称(one or more)として解釈すると判断した²。

更に CAFC は、明細書の記載も「a regulation」の「a」の意味を総称の不定冠詞としてクレーム解釈することを支持していると示した。特許には図 2 の例示的な実施例の記載しかない。図 2 は、ある場所は州規制に従うことを示しているが、州の規制がない場合、特定の連邦規制に従って警笛装置を鳴らすことを記載している。その上、図 2 は、対立する規制(州規制と連邦規制)についての説明や、本発明がそのような対立をどのように解決するかを示すものではない。規制間の対立を解決することに関する新しい限定をクレームに導入することが適切であったとしても、図 2 はそのように解釈する根拠を提供していない。

これに対し Siemens 社は、システムが 1 つの規制しか記録・適用できない場合には、図 2 の手順は意味がなくなると反論した。しかし、図 2 は、1 つの規制のみが記録・適用される場所があることを明確に想定している。図 2 に示されるプロセスは、次の踏切を決定し、それが州規制の対象であるかどうかを決定することから始まる。州規制の対象ではない場合、警笛は連邦規制に従って作動する。したがって、図 2 のプロセスに従うと、州規制がない場所には、「対応する規制」が 1 つだけしかないことになる。これは Siemens 社の主張(各場所に複数の規制がある)には反している一方で、審判部の解釈(各場所に 1 つ又はそれ以上の規制)とは矛盾していない。

よって、CAFC は、Siemens 社の残りの議論を考慮しても、審判部の判断は正しいと認定した。

2. 二次的考察事項の証拠

Siemens 社は、本特許について Norfolk Southern 社とのライセンス契約が存在する事、そして Westinghouse 社とのライセンス交渉において両特許を重要で有効であると考えていたことを示す Westinghouse 社員によるライセンスに関する証言を、自明性を克服するための二次的考察事項の証拠として提出した。しかし、審判部はこれらの証拠は特許の有用性との関連(Nexus)がないとしてこの証拠を考慮しなかったため、この判断は誤りであると Siemens 社は CAFC においても争った。

この主張について、CAFC はこれらのライセンス契約は 2 つの特許の有用性に説得力があるとは認めなかった。何故なら、Norfolk Southern 社とのライセンス契約は、ライセンス関係製品を円滑に供給するためであるという明記があり、その上ロイヤリティ情報が取り除かれた状態で審判部に提示されただけであったためである³。

Westinghouse 社とのライセンス交渉における証言に関しては、わずかなライセンス料で提供されおり、このライセンス要求は、係争中の特許侵害訴訟の費用を回避するためのものでしかなく、特許の重要性を示すものでは無かったと指摘した。更に、Westinghouse 社の証言は「警

² *N. Am. Vaccine, Inc. v. Am. Cyanamid Co.*, 7 F.3d 1571, 1576 (Fed. Cir. 1993)

³ この程度の情報では証拠と特許の有用性との関連を示していないと認定されたようである。

笛のシーケンシング特許」または「警笛の自動作動」には言及しているが、本件で争われた自明性の解釈に関連するクレーム文言とは全く関連性がないと認定した。

よって、審判部による「ライセンス関係の証拠は 110 特許の価値を示すための十分な根拠を提供していない」という認定を CAFC は支持した。

3. 先行技術の組み合わせ

Siemens 社はクレーム 8 及び 18 は Byers に Michalek⁴を組み合わせることで無効であるとする審判部の審決に異議を唱えた。Siemens 社によると、Byers は Michalek が無線で取得する種類の情報を記録しないため、古くなったデータに対処するという既存の技術的問題を解決するために Byers を Michalek を組み合わせることで改良するということはできないので、既存の問題が存在したとしてもそれは両先行技術を組み合わせる理由にならないと主張した。

しかし、CAFC は Michalek の古いデータの問題が Byers に存在することを認識し、Michalek の無線更新を潜在的な解決策として検討したであろうとし、審判部の判断は実質的な証拠に基づいていると認定した。

更に Siemens 社が両先行技術のデータ形式の違いが重要であるという理由を提供できたとしても、クレーム 8 と 18 はデータベース内の特定のタイプのデータを更新する必要性を示しておらず、審判部の無効決定に実質的な証拠がなかったとすることはできないとした。

よって、CAFC は、審判部の結論が十分な証拠によって明確に裏付けられていると判断し、審判部の審決を支持した。

IV. 考察

クレーム解釈は法律問題であるため CAFC は審判部のクレーム解釈を全面的やり直し (denovo) で審議する。CAFC は、本件においてクレームの限定の意味が明確であれば、異なるクレーム解釈や明細書の記載を安直に取り入れることはないことを示した。それが考慮される場合とは、明細書に発明を非常に断定的に記載していた場合や、出願中で出願人が同様に発明を非常に断定的に特定していたような場合であるが、本件はそのいずれでもないケースである。また、議論になった 1 つの点はクレーム文言が示す対象が単数であるか複数であるかという点である。クレームドラフトする際にはクレーム内の前後の表現の整合性等、細部まで注意して検討することが必要である。

自明性の分析において提示される二次的考慮事項の証拠は、クレーム発明の有用性・重要性和十分な関連性 (nexus) がなければならないことを示している。本件において Siemens 社が示し

⁴ Byers は位置に基づいて、列車の警笛を調整するデジタル音響処理技術であり、Michalek は列車が次の踏切へ接近していることを無線通信で伝えるシステムである。

たライセンスの証拠は、Norfolk Southern 社と Westinghouse 社が本特許の重要性や有効性を認識していたということを示すものではなかったために、審判部も CAFC も関連性 (nexus) が無いと判断された。

つまり、ライセンス契約の存在とそれに関する証人の証言も、問題の特許の有用性と関連性がある場合にのみ、自明性を克服するための二次的考慮事項の証拠として使用できる。相手方の過去の行動、対応を証拠として用いようとする場合は、訴訟物との関連性が存在するかをまずは検討することが重要といえよう。