

デコーディング特許： 外国出願禁反言及び POSITA 選択の影響を解説

筆者：ジェフリー・バーグマン (Jeffrey Bergman, 弊所マネージングマネージャー) &
ナディアポスルスズニー (Nadia Posluszny)

K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc. 事件において、米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) による直近の判決が、クレーム解釈及び特許審査における禁反言に関する重要な問題を取り上げています。一般人にでも普通に理解できるように、裁判所は、「バーコード」という用語を、厳密なデータ暗号化ではなく、バーコードの見た目に基づいて解釈しました。しかしながら、連邦巡回区控訴裁判所は、クレーム解釈において、「バーコード」を機能性ではなく外観に基づいて解釈するときに、誤って、当業者 (POSITA) として間違った人物に重点を置いてしまったのでしょうか。とりわけ、裁判所は、当該用語を解釈するときに、外国特許審査経過における特許所有者からの陳述を考慮し、これまでの CAFC により確立された判例と矛盾する見解を判示しています。このズレにより、既存の基準に対する潜在的な影響への懸念が浮上しました。そのように、当該判定は世界的に、特許出願の審査経過禁反言 (prosecution history estoppel) の範囲を潜在的に拡張し、特許弁護士に、米国における訴訟手続において、関連特許の外国出願の審査経過において行われた陳述を考慮するように促します。結局のところ、当該判決は、特許法における適応性と正確性との間の繊細な均衡を解説し、知的財産保護の範囲に影響を与えています。

「バーコードとは？」という質問を投げ掛けられたとき、一般のユーザなら、頭の中に一見恣意的に交互に配置された白と黒のバーの映像を浮かべるでしょう。バーコードの複雑な仕組みへのユーザの理解が限られていますが、ユーザは、バーコードをコンピュータにより解読可能な情報のレポジトリとして認識し

ます。この質問への解答が、最近の特許侵害事件において米国連邦巡回区控訴裁判所により考慮されました。

連邦巡回区控訴裁判所は、特許所有者に有利な判決を下し、通常理解に合わせて、「バーコード」を、単に明細書のテキストに基づくのではなく、バーコードの外観 (*visual appearance*) に裏付けられるものとして解釈しました。

K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc. 事件¹において、連邦巡回区控訴裁判所は、K-fee が所有する3つの米国特許において用いられた用語「バーコード」の意味を解釈するよう求められました。それらの特許は、コーヒーマシンにより読み取り可能な、抽出処理を制御するための情報を表示するコーヒーマシン用カプセルに関するものです。その情報は、「バーコード」に暗号化されています。K-fee は、Nespresso USA の自社製品がこれらの特許の権利を侵害しているとして訴訟を提起しました。

クレーム解釈の手順の一環として、裁判所は、特許請求の範囲の広さが制限されたかを判断するために、特許所有者が対応欧州出願において行った陳述を検討しました。裁判所は、それらの陳述はクレームの範囲に対する明白かつ紛れもないディスクレマーとならないという結論を下しました。具体的に、裁判所は、ビットコードを有するバーコードに関する K-fee の陳述は議論の余地のない明確なものではなく、クレームの範囲のディスクレマーとなる基準を満たしていないと特に示しました。裁判所は、用語「バーコード」は当業者により理解されるその外観に基づいて解釈されるべきであると判定しました。具体的に、連邦巡回区控訴裁判所は、バーコードを、その見た目により、幅の異なる並行する一連のバーであると定義しました。

¹ 89 F.4th 915 (Fed. Cir. 2023).

連邦巡回区控訴裁判所は、適切なクレーム解釈の手順を忠実に守り、当該技術分野における関連する通常の技術レベルを有する人がどのように用語「バーコード」を解釈するかに対し分析を行いました。しかしながら、連邦巡回区控訴裁判所は、そのクレーム解釈において、「バーコード」をその見た目に基づいて解釈した時に、当該技術分野における通常の技術レベルを有する人（当業者、POSITA）に関し、誤って、間違った「人物」に重点を置いてしまったのでしょうか。POSITAとは、一般の人や当該技術分野のユーザではなく、当該技術分野における関連する通常の技術レベルを十分に有する個人です。例えば、携帯電話技術のPOSITAとは、機械を単に操作するユーザではなく、技術開発に携わる一般のエンジニアを指します。

一般のユーザがバーコードがどのように機能し、データを符号化するかについての知識を欠くのに対し、POSITAはより深い理解を有します。そのように、バーコード技術の込み入った細部を理解するPOSITAは、バーコードを、単にその外観に基づいて定義しません。なぜなら、POSITAは、バーコードの視覚情報がどのようにコンピュータにより変換されるかの繋がりを成すバーコード内のコーディングの重要性を認識しているからです。しかしながら、連邦巡回区控訴裁判所の今の判定によれば、仮想の人物であるPOSITAの特定の資質、経験及び教育が概説されておらず、「バーコード」は見たところ、デイリーユーザがどのように定義し得るかに基づいて定義されています。

その判定はまた、米国特許法における審査経過の禁反言に関する議題を取り上げています。特許出願の審査経過の禁反言は、特許審査段階において行われた陳述に基づいて、特許の権利範囲を制限します。しかしながら、米国における審査経過の禁反言の範囲は従来、米国における審査段階において行われた陳述及び外部証拠において行われた陳述に限られていました。関連CAFC判例によれば、外国において特許保護を得るために異なる法的及び手続的要件が存在しているの

で、対応米国出願のクレーム解釈において特定の種類の表明を考慮することが不適切なものであると確立されています。その結果、CAFCは通常、違う外国特許法を考慮し、外国特許庁の審査経過において異なる（たとえ類似するとしても）クレームに関し行われた陳述が概して無関係なものとみなされると主張します。

今の判定は、より多くの訴訟当事者に関連国際特許の各国における審査経過において行われた陳述から審査経過の禁反言を用いるようにと影響を与えるかもしれません。この潜在的な傾向により、裁判所は各国の法律間の相違を考慮しつつ、行われた陳述を分析することが求められているから、外国法律についての知識の欠如に起因して誤った判定を下してしまうリスクがあるという懸念が高まりました。それにもかかわらず、当該判定により、審査経過の禁反言に求められる高い基準が強調されています。裁判所は、K-feeの陳述は疑う余地のない明白な基準を満たしていないと強く述べ、こうして、審査経過の禁反言を適用するための厳格な基準を強調しました。

要するに、連邦巡回区控訴裁判所が *K-fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc.* 事件に対して下した判決により、POSITA に対する連邦巡回区控訴裁判所の選択における判定に関し疑問が投げ掛けられ、米国特許法における審査経過の禁反言に関し重大な影響を与えられています。裁判所は、一般のユーザの理解に合わせてバーコードの外観を強調している一方で、デイリーユーザ或いはコーヒーマシン用カプセルのエンジニアや開発者などの当業者を POSITA として選択するかに関する疑問が投げ掛けられています。更に、連邦巡回区控訴裁判所の判定は一見したところ、既存の判例と矛盾し、米国国境を越えて審査経過の禁反言の範囲を拡張し、訴訟当事者に関連特許の各国における審査経過を考慮させます。訴訟当事者が国際的審査経過の禁反言を利用することが潜在的に増加することで、多様な外国法律により齎される複雑さへの懸念が浮上しました。これらの考慮にもかかわ

らず、当該判決は、審査経過の禁反言を適用するための厳格な基準を強化し、特許審査段階における明確さと曖昧でない陳述の必要性を強調しました。

ベストプラクティスに関するアドバイス：

- 1) 特許出願を作成する際に、重要な用語を必ず明細書において明確に定義します。これは、クレーム解釈時に曖昧さを回避し、揺るぎない基礎を提供することに役に立ちます。重要な用語を定義する際に、POSITA を正確に識別することの重要性を認識することも大切です。クレーム解釈時の潜在的な不一致を回避するために、技術的用語の説明及び解釈を、意図した POSITA の専門的技術と知識に合わせて作成します。
- 2) 特許権者は、自身の陳述が世界的に影響を与えることを心に留めるべきです。関連外国特許や特許出願が存在する特許をめぐる訴訟をする場合、異なる裁判管轄において行われた陳述がどのように米国におけるクレーム解釈に影響を与え得るかを考慮するべきです。この世界的な視点は、米国国内における特許権の権利行使において一貫性を維持し、意図しない結果を回避するために不可欠となってきます。