

米連邦巡回区控訴裁判所、電子通信のクレーム解釈における印刷物の法理を説明

筆者：ニコラス・キング (Nicholas King, Ph.D.) &
アンディ・ポスルズニー (Andy Posluszny)

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、*IOEngine, LLC v. Ingenico Inc.*^[1] 事件において、米国特許商標庁の特許審判部 (PTAB) が、「安全性が高く、ポータブルで電力効率の高いストレージ及びデータ処理装置である」トンネリング・クライアント・アクセス・ポイント (TCAP) に関する米国特許の様々なクレームに対しいくつかの当事者系レビュー (IPR) において米国特許法第 102 条に基づいて下した新規性欠如という最終書面決定 (Final Written Decisions) を部分的に取り消す判決を下しました。CAFC は、「PTAB による、『暗号化通信』及び『プログラムコード』を記載した特定の限定に印刷物の法理 (printed matter doctrine) を不正確に適用し、特許性の重みを否定する判定は、法律問題として、間違っている」と結論付けました。CAFC は、PTAB のその法的誤りを正し、「印刷物は通信という動作自体よりもむしろ、通信されるもの、つまり、通信されているコンテンツや情報を包含する」とはっきりさせました。

印刷物の法理 (printed matter doctrine) とは？

印刷物の法理は、その核心から言えば、「単なる情報」を特許の保護対象から除外するための法理です。クレームされた発明の主題の特許性の重み (patentable weight) や特許適格性 (patent eligibility) を判断する際に行われる分析は多くの場合、(1) 特許法第 101 条に記載される 4 つの法定カテゴリ (プロセス、機械、製造及び組成物) のうち少なくとも 1 つに特定されることと、(2) *Alice/Mayo* 枠組み^[2] に記載された特許適格性のある主題の判断に委ねます。特許法第 101 条にお

いても *Alice/Mayo* 枠組みにおいても明示的に記載されていませんが、印刷物の法理はそれでもなお、クレームの特許適格性を否定するために引用され得ます^[3]。更に、*IOEngine* 事件で指摘されているように、印刷物の法理は、クレーム解釈時に特許法第 102 条に規定される新規性及び第 103 条に規定される非自明性を含む他の特許性要件を分析するための考慮事項でもあります。

「印刷物」を構成するものは？

歴史的に、米国関税及び特許控訴裁判所（U.S. Court of Customs and Patent Appeals）（CAFC の前任裁判所）は、「印刷物」を、文字やテキストが紙媒体に配置されたものとして認めました。技術の進歩により、その視野は実質的に拡大されました。今日では、印刷物の法理は、ほぼ全ての種類（すなわち、媒体）の通信内容（例えば、データ、信号、ラベル、指示の内容）に関連します。

「印刷物の法理」はどのように適用されるか？

印刷物の法理は、クレーム限定の特許適格性の有無を判断するために、（1）クレーム限定が全体として「印刷物」自体に関するものか否かを判断し、この条件（1）が満たされた場合かつその場合に限り、次に、（2）当該「印刷物」と対象発明の基本的な要素との間に機能的又は構造的関係が存在するかを判断するという 2 ステップ分析として適用されます^[4]。CAFC は、*IOEngine* 事件に対し、簡略的に適用を実際に行った結果、印刷物の法理がその現在の適用範囲を超えて不正確に拡大されたという誤認を認定しました。

IOEngine 事件に関わる複数の特許において、それらの関連限定は、「通信ネットワークノードへ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の送信が容易となる」（“the communication caused to be transmitted to the

communication network node facilitates the transmission of encrypted communications from the communication network node to the terminal”) と、「通信ネットワークノードへ送信される通信により、通信ネットワーク上のプログラムコードの端末へのダウンロードが容易となる」 (“the communication caused to be transmitted to the communication network node facilitates the download of program code on the communication network node to the terminal”) と記載しています。

PTAB の最終書面決定において、クレームに記載の「暗号化通信」及び「プログラムコード」は、「印刷物」として認定されました。PTAB は、これらのクレーム限定は、通信ネットワークノードから端末へ伝達される（すなわち、送信されてダウンロードされる）コンテンツ（すなわち、印刷物）に関連するものであると判定しました。更に、PTAB は、それらのクレーム限定は、クレームの構造的な構成要素との機能的な関係を含まない（すなわち、通信ネットワークと端末のどちらも当該コンテンツを用いなかった）と認定しました。そのように、PTAB は、それらのクレーム限定に対し特許性の重みを与えず、最終的に、特許法第 102 条に規定される新規性を欠くとしてそれらの対応クレームは特許性を有しないという判定を下しました。

CAFC は、PTAB の当該判断を覆し、「PTAB は印刷物の法理の 2 ステップ分析の 1 つ目のステップにおいて間違っただ」と判定しました。CAFC は、「印刷物」は通信コンテンツ、すなわち、*具体的に通信*されているコンテンツについてクレームされたものであると論証しました。問題のクレーム限定は、「暗号化通信」及び「プログラムコード」において通信されているどの内容にも依拠していないので、「暗号化通信」及び「プログラムコード」は、それらが記載されているクレームの文脈においては「印刷物」ではありません。この認定に基づき、CAFC は最終的に、PTAB の新規性欠如判定を取り消す判決を下しました。

CAFC は印刷物の法理の 2 ステップ分析の 2 つ目のステップに進むことを断りましたが、2 つ目のステップの分析でも取消判決に至る同様の論拠になることは想像が付きまます。全体として考慮すれば、関連クレーム限定は、「通信ネットワークノードへ送信される通信」と、通信ネットワークノードと端末間の「暗号化通信の送信」及び「プログラムコードのダウンロード」の具体的な動作との間の機能的な関係に関するものです。

実務における留意点

電子通信分野において、今回の CAFC による判決により、通信自体がコンテンツではなく、通信が暗号化されているか否かなど、通信の形式もコンテンツとみなされないということが強調されました。印刷物は、通信という動作自体よりもむしろ、通信されるもの、つまり、通信されているコンテンツや情報を包含します。したがって、クレーム限定が実際の通信内容に関する場合に、当該通信内容を、構造や機能と明確にかつ明示的に結び付けるようにする必要があります。同様に、審査段階や訴訟中に、クレーム限定が「印刷物」に該当するとして特許適格性を有しないとみなされた場合、審査官による拒絶や相手による特許異議申立に承服する前に、思慮深く 2 ステップ分析を行ってみるべきです。

[1] *IOEngine, LLC v. Ingenico Inc.*, 100 F.4th 1395 (Fed. Cir. 2024).

[2] <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>

[3] 例えば、*Digitech Image Techs., LLC v. Elecs. for Imaging, Inc.*, 758 F.3d 1344, 1349–50 (Fed. Cir. 2014)をご参照ください。

[4] MPEP § 2111.05