

審査経過に使われる文言に関する教訓となる判例

筆者：ブレナ・トンプソン (Brena L. Thompson, Ph.D.) &
サラ・フレドリック (Sarah J. Fredrick, Ph.D.)

米国連邦巡回区控訴裁判所 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) (以下、「CAFC」と言う) は最近、International Business Machines Corp. (以下、「IBM」と言う) の特許の非侵害に関する、具体的なクレーム解釈の根拠となった内部証拠 (intrinsic evidence) に基づいた地方裁判所判決を支持する判定を下しました。当該明細書における特定の文言と当該特許の審査経過が考慮された結果、その対象クレームは、ローカルストレージ用のデータの「プリフェッチ」 (pre-fetching) とその後の「オンデマンド」 (on-demand) に応じる取り出しを明示的に記載していないにもかかわらず、その特徴を必要としていると判定されました。したがって、それらのクレームは侵害されていないと認定されました。この判決によって、クレームの文言の重要性のみならず、明細書に使われる文言と審査段階において使われる言葉の重要性が強調されました。

Chewy, Inc. v. International Business Machines Corp. 事件において米国特許第 7,072,849 号 (以下、「849 特許」と言う) に関する最近の連邦巡回区控訴裁判所判決¹が、クレーム文言及び特許出願の審査過程全体を通して使われた言葉の両方の重要性を示した良い例となっています。

849 特許は主に、双方向サービス (インタラクティブサービス) のユーザに広告を表示するための改善方法に関するものです。具体的に、当該発明に係る方法は、ユーザの受信システムにおいてユーザがリクエストする前に広告を「保存及び管理する」ことによって、アプリのデータの検索と表示への広告トラフィックによる干渉を最小限にします。

¹ *Chewy, Inc. v. Int'l Bus. Mach. Corp.*, -- F.4th --, 2024 WL 925884 (Fed. Cir. Mar. 5, 2024).

Chewy, Inc. (以下、「Chewy」と言う) が、IBM を訴え、849 特許を含んだいくつかの IBM の所有特許の非侵害に関する宣言判決 (declaratory judgment) を求めました。それに応じ、IBM は、Chewy の自社ウェブサイトとモバイルアプリケーションがそれらの特許の特許権を侵害したと主張し反訴しました。クレーム解釈とディスカバリー手続後、地方裁判所は、Chewy のウェブサイトやモバイルアプリケーションが対象クレームに記載の「選択的保存」限定を実行しているというようなことは合理的な事実認定者 (reasonable factfinder) によって発見されなかったため、Chewy が提出した、対象クレームの殆どを侵害していないという略式判決 (summary judgment) を求める動議を認めました。IBM は、その略式判決の判定に対し、上訴しました。

対象となったクレーム 1 は以下の通り、記載しています。

1. ユーザ受信システムを含むコンピュータネットワークから取得される広告を表示するための方法であって、前記ネットワークは、それぞれのユーザが前記ネットワークからインタラクティブサービスを含むアプリケーションをリクエストできる多様なユーザ受信システムを含み、前記受信システムのそれぞれは、前記アプリケーションの少なくとも視覚的な部分がディスプレイの 1 つ又は複数の画面に表示されるモニターを含み、前記方法は、

- a. 前記ネットワークを介し、ディスプレイの 1 つ又は複数の画面の第 1 部分に表示されるようにアプリケーションを構造化するステップと、
- b. 前記アプリケーションに適合する方式で、前記ネットワークを介し、前記アプリケーションと同時にディスプレイの 1 つ又は複数の画面の第 2 部分に表示されるように広告を構造化するステップであって、前記広告を構造化するステップは、前記広告を、広告データを含むオブジェクトとして構成するステップを含む、ステップと、

- c. 前記受信システムにおいて構築された保存部に広告オブジェクトを
選択的に保存するステップと

を備える、方法。

(原文：1. A method for presenting advertising obtained from a computer network, the network including a multiplicity of user reception systems at which respective users can request applications, from the network, that include interactive services, the respective reception systems including a monitor at which at least the visual portion of the applications can be presented as one or more screens of display, the method comprising the steps of:

- a. structuring applications so that they may be presented, through the network, at a first portion of one or more screens of display; and

- b. structuring advertising in a manner compatible to that of the applications so that it may be presented, through the network, at a second portion of one or more screens of display concurrently with applications, wherein structuring the advertising includes configuring the advertising as objects that include advertising data and;

- c. selectively storing advertising objects at a store established at the reception system.)

IBMは、地方裁判所が「前記受信システムにおいて構築された保存部に広告オブジェクトを選択的に保存する」という特徴を「前記アプリケーションと同時に表示することを予期して (*in anticipation of display concurrently with the applications*)、広告オブジェクトを取り出し (*retrieving*)、前記受信システムにおいて構築された保存部に保存する」として解釈したことに対し異議を唱えました。地方裁判所は、それを「プリフェッチ」と呼びました。IBMは、プリフェッチは当該クレーム1又はそれに類似する他の独立クレームにおいて要求されていないと反論しました。

IBMは、「当該明細書において一貫してクレームはプリフェッチを含むと記載されている一方で、『この発明』（this invention）、『当該方法』（the method）及び「本発明」（the present invention）という用語はその発明全体の範囲を限定しない」と反論しました。CAFCは以前に、別の案件において、『本発明』（present invention）や『この発明』（this invention）という用語の「使用」が常に限定的というわけではなく、具体的な限定を『発明』（invention）として呼ぶことが統一されていない場合や内部証拠の他の箇所が特許全体に限定を与えたことを支持しない場合があると説明していました。具体的に、IBMは、「当該明細書は、『RS（受信システム） [reception system] 400は、所定の保存基準によりオブジェクトを選択的に保存する手段を備え、したがって、よく使われるオブジェクトはRSに局所的に保存されることができ、かつ、よく使われるオブジェクトはそれらのローカルの保存場所から消える』と記載しているので、『選択的に保存する』という限定はプリフェッチを要求しない」と反論しました。

しかしながら、CAFCはその反論に同意せず、「849特許は広告オブジェクトのプリフェッチを一律に指しているから、*Absolute Software*において参照される狭い例外は適用できない」と述べました。当該特許において、一般のオブジェクトとは対照的に、広告オブジェクトを具体的に言及する度毎に、プリフェッチが必要であると記載されています。CAFCは更に、当該特許の審査段階中に当時の特許審査・インターフェアランス部（現在の特許審判部（PTAB）の前身）に提出された審判理由書を引用しました。その審判理由書において、IBMは以下の内容を記載しています。

「アプリケーション表示遅延の可能性を更に低下させるために、明細書は、広告を表示する場合に、ホストに戻ることなしで受信システムにおいてデータを利用することが可能となるように広告オブジェクトをユーザ受信システムに選択的に保存すると記載している。記載されている方法は、広告オブジェクトが個別に

ネットワークからプリフェッチされ、表示のために呼び出されることを予期して受信システムにキャッシュされるように管理広告オブジェクトの保存を提供する。」

当該判決は、「849 特許は一般の種類オブジェクトのプリフェッチを要求していないかもしれないが、特定のサブクラスオブジェクトのプリフェッチを確かに要求している」という結論を下しました。実際、IBM 自身が審判理由書において認めたように、プリフェッチは、当該発明の主要な特徴です。したがって、CAFC は、地方裁判所による、クレーム 1 及び同様のクレームの非侵害の略式判決への許可を支持しました。

結論として、今回の判決により、具体的な例（広告オブジェクト）によって損なわれ得る広範な用語（オブジェクト）に頼ることの危険性が目立ちました。また、今回の判決により、クレームの文言に明示的に記載されていなくとも審査経過においてクレーム解釈により限定的であると判定され得る実施形態を回避しつつ、主張する最も広範な発明の裏付けとなる明細書の用語の重要性も強調されました。