

2015年5月重要判例

1. タイトル

Biosig Instruments v. Nautilus

Fed. Cir No. 2012-1289

2. キーワード、条文等

不明瞭 (Indefiniteness)、「解釈できないほど曖昧」な基準 (“Insolubly Ambiguous” Standard)、「リーズナブルな明確性」の基準 (“Reasonable Certainty” Standard)、特許法 112 条第 2 パラグラフ (35 U.S.C. § 112, ¶ 2)

3. 書誌的事項

判決日: 2015年4月27日

管轄裁判所: 南部ニューヨーク地区連邦地裁, 最高裁からの差し戻し判決

判事: ニューマン、シャール、ワラック

4. 結論

地裁判事はクレームは 112 条第二項を満足せず、不明瞭で無効であるとサマリージャッジメント判決を下した。しかし、CAFC は「解釈できないほど不明瞭」な場合には無効であるというこれまでの判例での基準を適用して、地裁判決を支持せず、クレームは記載不備で不明瞭ではないと判決し、地裁に差し戻した。しかし、侵害被疑者は、最高裁に上告し(上告を受理するか否かは上訴を受ける裁判所の裁量によって決まる)、CAFC の判決を逆転するように要求した。

一方、最近の最高裁は、*Nautilus v. Biosig* 判決で、CAFC それまでのクレームが「解釈できないほど不明瞭 (insolubly Ambiguous)」な場合は無効という基準は間違っていて、それに代わって、「リーズナブルな明確性 (Reasonable Certainty)」があるか否かで決定する基準を使うことを判決した。ただ、最高裁は、その新しい基準を本件の特許に適用せずに、その代わりに、CAFC が「リーズナブルな明確性」基準を適用して、問題のクレームは不明瞭かどうかを再検討するよう差し戻した。

そして、CAFC は、差し戻し審で最高裁が求める「リーズナブルな明確性」基準を適用しても、クレームは不明瞭でないという前回の判決を維持した。

5. 判決のポイント

クレームは、明細書とプロセキューションヒストリーを参酌しても「発明の範囲が当業者にとってリーズナブルに明確性がない」場合には不明瞭で無効である。

裁判所は、侵害被疑者のクレームは不明瞭であるという主張をクレーム解釈の一般的理論を

適用してクレーム解釈を進める。

クレームが「程度を示す用語(about や near 等)」を用いているとき、裁判所は、まず、「その程度を測る何らかの基準」を特許が示しているか否かを分析する。程度を示す用語を含むクレーム限定は、発明の態様からその用語を当業者が十分な明確性をもって理解できる時、そのクレームは明瞭であると考えられる。

クレーム限定が、「純粋に機能の用語」のみを記載しているとき、限定が十分に明瞭か否かを決定するためには、「発明の態様(明細書の開示と関連分野の当業者の知識)に強く依存して決定される。

クレームの起草者にとって、わずかな不明瞭ささえもなくすることは不可能なことであるが、特許クレームは何がクレームされているかを明白に通知するように十分に明確でなければならない。それによって公共は、特許を侵害せずに実施出来ることは何であるかを知ることが出来る。

裁判所は、発明を奨励するように解釈することと、公共への通知があるように解釈することの間のコンフリクトするバランスを考慮しなければならない。そのバランスのため、米国特許法 112 条第 2 パラグラフは「クレームは、出願人が自己の発明とみなす主題を特定し、明確にクレームする 1 つ以上のクレームで終わらなければならない」と記載している(注:AIA 新法では「出願人」は「発明者」に修正されている)。

6. 争点の解説

本事件で問題となった特許のクレーム発明は使用者の心拍数を計測する処理の間、「ノイズ」信号を心拍モニターから排除する技術に関する件である。モニターは、運動装置の上に取り付けられ、運動者の心拍数を測定する。この種の測定においては人間の筋肉から生ずる EMG 信号が紛れ込むため、正確な ECG 信号が測定できないことがあるので、問題となる EMG 信号を相殺させて、正しい ECG 信号のみを測定するための装置に関する件である。

クレーム 1 は全てのクレームを代表する広いクレームであり、以下のような記載がある。心電計は使用者によって使用され、エクササイズ機器、あるいはエクササイズ手続きと関連し、以下を有する:

細長い部材と;

第 1 の極性の第 1 の入力端子と、第一の極性とは反対の第 2 の極性の第 2 の入力端子を有

する差動増幅器を含む電子回路と;

第1の半分と第2の半分からなる細長い部材と;

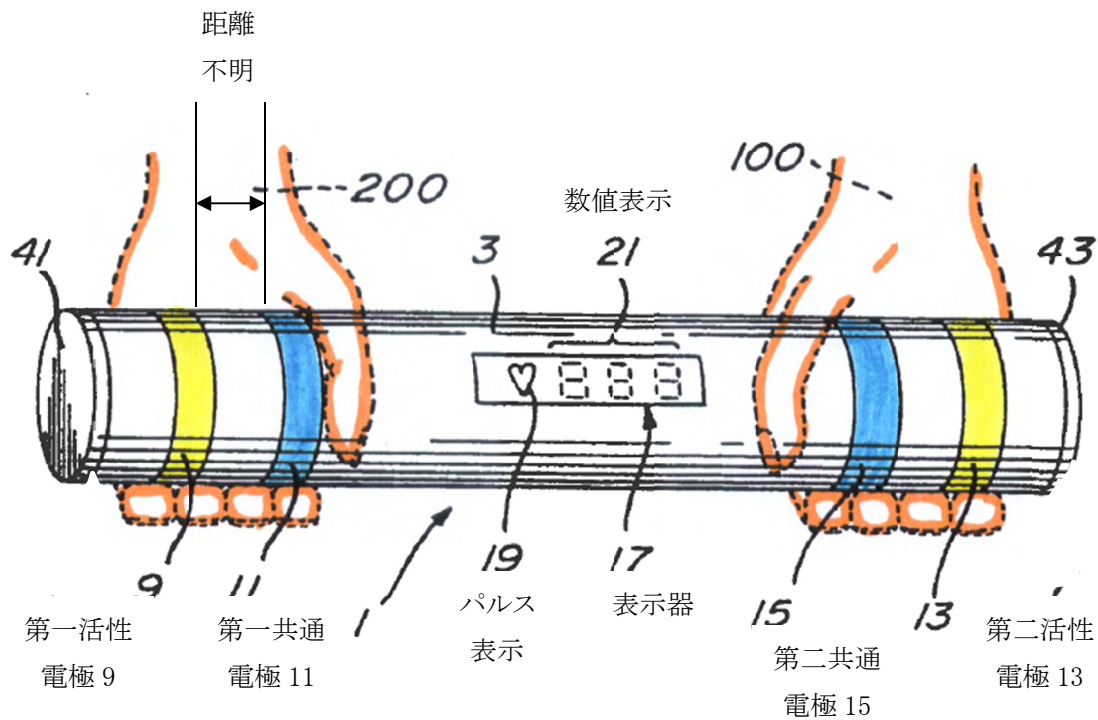
第一活性電極と第一共通電極は互に離れた関係で取り付けられており;

第二活性電極と第二共通電極は互に離れた関係で取り付けられており;

第一および第二の共通電極は、互いに、共通電位点に接続されている装置。

当事者間が争っている点は、活性電極と共通電極の位置を示す、「互に離れた関係で」という用語であり、どの位離れていなければならないのかは不明であった。

下記の特許の図面はモニター1が付けられたエクササイズ装置の実施例を示している。



侵害被疑者の Nautilus 社は最高裁の Nautilus v. Biosig 判決はクレームは「リーズナブルな明確性」を示していなければならないとしたので、「互に離れた関係」では間隔が不明瞭であると主張した。なぜなら「もともとの内部証拠では、2つの反対の解釈があり、特許クレームの範囲が不明なので、後続の技術革新のための潜在的な道が基本的に不明確である。」と主張し

た。Nautilus 社は「互に離れた関係」は、2つの意味を持つことができ、1つは明細書に記載された結果をもたらす特殊な間隔で、もう1つはそのような結果とは直接リンクしない間隔があり、いずれか不明であると主張した。

特許クレームの範囲に記載されている発明の効果は、「第一筋電信号が第1の端子に適用され、第二筋電信号が第2の端子に適用されたとき、第一及び第二の筋電信号は、差動増幅器の出力において実質的にゼロの筋電信号を生成するために、互いから減算する」、すなわち、ノイズ信号を除去するということを意味している。

特許権者の Biosig 社は「リーズナブルな明確性」は新しい基準ではなく、それは特許クレームについてほぼ百年にわたって要求されて来ている明確性の程度と同じであると反論した。Biosig 社はさらに、CAFC は以前の判決と同様に、クレームは当業者には理解しえるもので、不明瞭ではないと結論すべきであると主張した。

CAFC は最高裁の Nautilus v. Biosig 判決はこれまでの不明瞭の基準を変更したと認めた。「我々は今、信頼性の低いコンパスである「解釈し難いほど不明瞭」ではなく、「リーズナブルな明確性」という明るい星のもとで判断しなければならない。」CAFC は Nautilus v. Biosig 判決以降、いくつかの判決では「リーズナブルな明確性」基準を不明瞭の争点に適用してきたと付け加えた。

本件に戻ると、CAFC は、明細書およびプロセキューションヒストリーの両方から、「互に離れた関係」は、当業者はノイズ信号を除去するという意図していたことが理解できると述べた。この点において、CAFC は、先の判例と同じ分析を繰り返した。

753 特許のクレームの記載、明細書として活性電極と共通電極との間の「互に離れた関係」を示す図面から、問題となっている用語の範囲は、当業者が十分に明瞭に理解できる。例えば、活性電極と共通電極の距離は使用者の手の幅より広くはないことが分かる。なぜならクレーム1が活性電極と共通電極は手の2つの異なる点から電気信号をそれぞれ検知することが要求されているからである。他方、活性電極と共通電極との間の距離を極端に小さくして、活性電極および共通電極を併合してしまい、検出点が事実上1つの単一の電極になってしまうことは不都合である。

言い換えれば、ノイズ信号を除去する目的の物理的実用性の観点から、「互に離れた関係」は活性電極と共通電極が結合させてしまう距離よりも大きく、また、手の幅より狭くなければならない。

以上のことから CAFC は、「当業者は、内部証拠が示されるような本発明の特有のパラメータを理解するであろう」と結論付けた。

「互に離れた関係」という用語は、最高裁が警告した、「不確実性により技術革新停滞をもたらす」ことはなく、逆に、それとは逆に、クレームの範囲は合理的な明確性を持って、当業者に通知している。」と結論した。(強調追加)

7. リンク

<http://cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1289.Opinion.4-23-2015.1.PDF>