

## 特許名称はクレーム解釈の内部証拠

筆者：セイラー・マッセイ（Sayler A. Massey） & ケビン・クルブス（Kevin A. Kuelbs）

*Wastow Enterprises, LLC v. Truckmovers.Com, Inc.* 事件<sup>1</sup>において、連邦巡回区控訴裁判所は、特許の名称は、裁判においてクレームの権利範囲を判断する際の内部証拠になり得ると注意を促しました。裁判所は、特許の名称は、クレーム解釈において考慮される唯一の証拠ではないが、証拠となる1つのファクターとなり得ることを再び是認しました。

多くの投資家にとって、特許の名称は、発明自体の真髄のようなものです。発明はしばしば、細部がうまく収まるまで考えられる単一のアイデアから始まります。そのアイデアは、後に特許の名称として捉えられ、発明を世界に伝える能力を表します。

その上、特許の名称は、特許が検索データベースにインデックスされることも可能にし、特許の名称によって特許と発明の対象を効率的に判断することができます。その結果、今日の拡大し続けるデータ分析の世界において、特許の名称は、特許識別及び分類に重要な要素となり得ます。しかしながら、特許分類及びインデックス化が知識を蓄える世界には極めて貴重であるのと同時に、次のような質問が必ず聞かれます。特許の名称は、裁判において特許のクレーム解釈に影響を与えますか。

最近の判決として、*Wastow Enterprises, LLC v. Truckmovers.Com, Inc.* 事件がこの質問の答えとなり、特許の名称の重要性有無を知る上での手掛かりとなります。この判決は、特許に明白かつ適切に名を付けることの重要性、そして、特許の名称を全体として特許と結び付けることの重要性を強調しました。

---

<sup>1</sup> Appeal No. 2020-2349, \_\_\_ F.3d \_\_\_, (Fed. Cir. May 14, 2021).

米国特許法施行規則 37 CFR § 1.72 に基づき、特許の名称は、合理的に可能な限り、具体的に示されなければならず、特許の名称は必ず 500 文字以内で、明細書の最初のページに記載されなければなりません。他のガイドラインとしては、法的ではありませんが、特許の名称は、“a”、“an” 及び “the” などの非限定冠詞及び前置詞を名称の最初に使わないことや名称は “new”、“novel”、“etc.” 及び “improved” などの用語を含むべきではない<sup>2</sup> こと等が含まれます。最後に、特許の名称は、特許登録名、商標名及び略語を避けるべきとされています。上述のガイドラインに従わなかった場合、特許の名称は、裁判においてクレーム解釈に支障を来し、特許権者の権利行使に影響を与えてしまうことがあります。

*Wastow* 事件はまさにその一例です。ここで、特許の名称は、クレームの権利範囲を判断するために裁判所によって利用され、特許侵害裁定に役に立つ証拠となる 1 つのファクターです。*Wastow* 事件において、*Wastow* は、*Truckmovers* に対してその「Z-wing」けん引システムを販売することによって自社特許を侵害しているとして訴訟を提起しました。地方裁判所は、クレーム解釈に関する命令を発し、クレーム全体にわたって用いられた “device” という用語が “universal folding boom trailer” のみをカバーすることに限定されると示しました。事実審裁判所は、当該特許全体にわたって、“device” という用語が “universal folding boom trailer” 以外のものとして構成され得ることを示唆する内部根拠がないという事実を根拠にしています。実際に、当該特許の明細書において、その汎用的な用語 “device” が用いられることなく、「本発明 (the present invention)」が、繰り返し “universal folding boom trailer” と表記されました。

その比較的狭いクレーム解釈の結果として、地方裁判所は、*Truckmovers* は *Wastow* の特許を侵害していないとの判定を下し、非侵害の判断を発行しました。連邦巡回区控訴裁判所 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”) がこの訴訟事件を審査した時、CAFC は同様に、“device” という用語は “universal

---

<sup>2</sup> MPEP § 606

folding boom trailer”に限定されると判断し、それによって下級裁判所の判定を維持しました。しかしながら、CAFCは、自身の意見を補強するように特許の名称を更に根拠にし、「名称はこうして明細書において明確にされた内容を補強する」と述べました。

*Wastow* 事件は、裁判所がクレーム解釈において、特許の名称を内部証拠として使った最初の事件ではありませんでした。*Titanium Metals Corp. of America v. Banner*,<sup>3</sup>事件において、CAFCも特許の主題を判断するために発明の名称を使用しました。事件の核心に触れると、Titanium Metalsは、米国特許商標庁（U.S. Patent and Trademark Office, “USPTO”）の審判部は誤って新規性の欠如として特許を拒絶したと主張しました。具体的には、USPTOは、Titanium Metalsの特許が類似するチタン合金に関するロシア文献から想到できると判断した一方で、Titanium Metalsは、チタン合金は先行技術文献において記載されていない特性（*properties*）を表すようクレームしているので当該特許は新規性を有すると反論しました。CAFCは、その反論を却下し、「クレームは『高耐食性』を有する合金を記述したが、Titanium Metalsのクレームの合金はBannerの合金と類似する組成を有し、新規性を欠く」と述べ、Bannerに有利な判定を下しました。更に、裁判所は、1つの証拠としては、当該特許及びロシア文献両方の名称に基づいて、当該特許及びロシア文献は両方とも「チタン合金」に関するものであると挙げました。この判決において、裁判所は、クレーム及び明細書が解釈の余地を残した場合に特許の名称はクレーム解釈に助力できることを再び是認しました。

この判例は後に、*Ruckus Wireless, Inc. v. Innovative Wireless Solutions*<sup>4</sup>事件において使われました。その特許の名称「電話回線経由の情報パケット通信 (“Communicating Information Packets Via Telephone Lines”）」は、Innovative Wireless Solutionsのクレームの権利範囲を有線電話回線に限定するために使われま

---

<sup>3</sup> 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985)

<sup>4</sup> 824 F.3d 999, 1003 n.2 (Fed. Cir. 2016)

した。具体的には、Innovative Wireless Solutions は、「クレームは『通信経路 (“communications path”)』及び『2線式回線 (“two-wire line”)』の両方を特定したので、『通信経路』という用語は勿論、2線式電話回線だけでなく、それ以上を含み、無線通信も含むと解釈されるべきである」と反論しました。CAFCは、それに同意せず、「Terry 特許の名称は、それらは『電話回線経由の情報パケット通信』に関する」と示した」と述べました。裁判所は、「これらの記載は無線通信を『通信経路』から明示的に除外していないが、無線通信は確実に含まれず、そのように解せない」と述べました。結果として、CAFCは、Ruckus に有利な判定を下し、非侵害という地方裁判所の最終判断を維持しました。

注目すべきことに、上述したそれぞれの事件において、特許の名称は、クレームの権利範囲を判断するための唯一のファクターではありませんが、それぞれの判決によれば、特許の名称は、クレーム解釈に影響を与え得るある程度の証拠的重きを有するため、審査及び裁判において影響力を持つことが確認できました。特に、よく練り上げられた明細書と的確な名称が Wastow の訴訟事件をよくする可能性はあるかもしれませんが、CAFCは依然として、裁判でクレーム解釈において用いられ得る証拠として特許の名称の重要性を再び是認しました。実際に、名称の重要性は、それ自体で証拠として成り立つ能力にあるのではなく、クレームの範囲を判断する際の補助的役として成り立つ能力にあります。

## 実務におけるアドバイス

特許の名称は、クレームに係る発明を的確に反映するように細心の注意を払って決めるべきです。稀かもしれませんが、裁判所は、特許の名称がクレーム解釈において証拠として用いられ得る複数の状況に対して説明しており、クレームに合わせて特許に名を的確に付けることが有用に違いありません。加えて、特許の名称は、特許分類及び識別に役に立ち、特許に名を的確に付けることは、世界における特許の可視性のためにも手助けになります。