

REPORT

信号のみでは特許取得が可能である内容とはならないという
米国連邦巡回控訴裁判所による判決

IN RE NUIJTEN

2007年11月6日(最新版)

I. 概要

35 U.S.C. §101に基づき特許取得が可能である内容に関するもうひとつの判決では、¹ *In re Nuijten*事件において、米国連邦巡回控訴裁判所(「連邦巡回裁判所」と略称)での裁判官の意見が分かれ、その多数派意見は、「信号」のみでは(すなわち、何らかの媒体を経ての一時的な電気もしくは電磁伝送)、§101に基づき特許取得が可能ではないとしました。² 2007年11月1日、出願人は、全裁判官出席の上での再度ヒアリングを行うように要求する書類を提出しました。当事務所のウェブサイトでは、この要求書類のコピーを掲載しています。

ガハルサ裁判官は、多数派意見書を執筆しました。ムア裁判官は、ガハルサ裁判官に同意しました。リン裁判官は、一部同意、一部反対意見を唱えました。これら3人の裁判官の全員は、§101に基づき信号が「プロセス」、「機械」、もしくは「物質の組成」を構成しないと同意しました。しかし、リン裁判官は、信号が、§101の意味の範囲で「製造物」も構成しないという多数派の結論に対して強く反対意見を唱えました。

¹ *In re Comiskey*事件を参照のこと。499 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2007)。この事件については、当事務所2007年10月22日付けスペシャルレポートで説明してあります。

² 500 F.3d 1346 (Fed. Cir. 2007)参照のこと。

II. 背景

出願人であるNuijten氏は、米国特許商標庁内特許審判インターフェアレンス部(「審判部」と略称)が出した決定について上訴しました。この決定とは、Nuijten氏の信号請求項を拒絶することを確認するものでした。Nuijten氏の特許出願は、音声ファイルもしくはビデオファイルのようなデジタル信号に追加もしくは補足「水位標」データを埋め込む(符号化する)ことにより誘導させるひずみを減少させることに関するものです。Nuijten氏の技巧は、水位標により導入されるひずみに対して部分的に補償するように、水位標された信号を更に変更させることにより既存の水位標技術を向上させます。

Nuijten氏は、自己の技巧を網羅するあらゆる請求項を提出しました: (1) 「信号中に補足データを埋め込む方法」を実行するための一連のステップを記載するプロセス請求項; (2) 「信号を符号化するための符号化手段」とプロセスを実行するための他の構造特徴とを含む、「信号中の補足データを埋め込むための配置」の装置請求項; (3) 「埋め込まれた補足データを有する信号を記憶させた記憶媒体」に関する「記憶媒体」請求項; および (4) 埋め込まれた補足データを有する符号化信号に関する「信号」請求項。信号請求項は、信号に対する伝搬波等を明瞭に限定しませんでした。独立信号請求項は、符号化される信号の種類のみ、もしくは埋め込まれた補足データの特質のみに限定されていませ

2007年11月6日

んでした。この請求項は下記のように記載されていません:

埋め込まれた補足データを有する信号において、前記信号は、所定の符号化プロセスと前記補足データを表わす前記信号の選択されたサンプルに対応して符号化され、前記選択されたサンプルより先に起こる前記サンプルの少なくとも一つは、前記所定の符号化プロセスに対応する前記サンプルと異なる。

3つの従属項は、埋め込まれたデータが水位標であり、信号はビデオ信号であり、信号は音声信号であるという要件をそれぞれ追加しました。

審査官は、プロセス請求項と装置請求項のみを許可し、§101に基づき他の請求項は特許取得が不可能であるとして拒絶しました。審判部は、記憶媒体請求項に関する審査官の判断を取り消しましたが、§101に基づき信号請求項に関する拒絶を確認しました。これは次の2つの根拠に基づくものでした: (i) 請求された信号には物理的特徴がなく、信号の抽象的特徴を記載しているにしか過ぎないため、請求項は、特許取得が不可能である「抽象的アイデア」を記載している; および (ii) 請求項は、特許取得が可能である内容の4つの制定法のカテゴリーのいずれの範囲にも入らない。

連邦巡回裁判所は、特許取得が可能である内容の制定法のカテゴリーを記載していないとして、信号請求項についての審判部の拒絶を確認しました。連邦巡回裁判所の多数派の裁判官は、審判部の「抽象的アイデア」であるという拒絶の根拠については説明しませんでした。リン裁判官は、両方の根拠に基づき審判部の拒絶を取り消すべきであると考えました。

III. 解説

現行の§101には、制定法的に特許取得が可能である内容の4つのカテゴリーを記載しています。その4つとは、「処理」、「機械」、「製造物」、および「物質の組成」です。更に、§100は、「プロセス」には、「プロセス、技術、もしくは方法」という意味が含まれると定義しています。上訴された請求項を、「配線、空気、もしくは真空のような何らかの媒体を経て伝搬する一時的な電気および電磁信号」としてみなして、*Nuijten*

事件の3人の裁判官全員が、拒絶された信号請求項は、「処理」、「機械」、もしくは「物質の組成」のカテゴリーに入らないと同意しました。

特に、多数派意見書に記載されているように、連邦巡回裁判所は、(i) 信号は、合図をすること、すなわち情報伝達を示す、(ii) 電磁波のような物理的なキャリアは、受取人に情報を伝えるのに必要であり、従って(iii) 請求された信号は、情報が埋め込まれる何らかのキャリアを必要とする点で、*Nuijten*氏に同意しました。しかし、対象の請求項は、特定の物理的な媒体に限定されないため、信号の物理的キャリアの特質が、対象である請求項と全く関連がありません。また、そのような物理的であるが、一時的である伝搬信号に関する請求項は、制定法の特許取得のカテゴリーに入りません。この点で、同裁判所は、「プロセス」の制定法の定義が「技術」を含むため、「プロセス」カテゴリーが「動作」を義務付けないとする*Nuijten*氏の主張を拒絶しました。

多数派の意見書では、制定法における機械と物質の組成の特許取得のカテゴリーについて、極簡単に説明しました。多数派は、1863年に最高裁判所が「機械」を「部品からなる、もしくは特定のデバイス、デバイスの組み合わせからなる有形なもの」と定義したことを記して、電気変更もしくは電磁変更からなる一時的な信号は、物理的であり、実際のなものであるが、最高裁判所のこれらの定義が示すように、有形な構造を有していない(すなわち、機械的な「デバイス」もしくは「部品」でない)としました。同様に、多数派は、「電気電位もしくは電磁電界の変動からなる信号」は、*Diamond v. Chakrabarty*事件中の「物質の組成」に関する最高裁判所の定義内に入らないと記しました。この定義とは、「化学結合、もしくは機械的混合の結果にかかわらず、もしくは気体、流体、粉末、もしくは固体であるにかかわらず、2つ以上の物質からなる全組成物および全合成物」³のことです。

制定法の特許取得のカテゴリー中の「製造物」に関して、多数派は、最高裁判所および連邦巡回裁判所の先例を、「手作りもしくは機械製造にかかわらず、原材料もしくは準備された材料に、新しい形状、品質、

³ 447 U.S. 303, 308 (1980)を参照のこと。

2007年11月6日

特質、もしくは組み合わせを与えることにより、これらの材料から」使用のための物品が製造される製造工程の結果である有形な物品もしくは商品に「製造物」が限定されるように解釈しています。多数派は、一時的な電気もしくは電磁伝送は、この定義に入らないとしています。実際に存在し、有形な原因と結果を有しているという意味で、あるものが、人工的(人造的)であり、物理的であるということは充分ではありません。多数派は、「請求された信号を包含するエネルギーは、一時的であり、伝送中に永続性がない」としています。

意見中の脚注では、多数派は、*O'Reilly v. Morse* 事件、56 U.S. 62 (1853年)についての最高裁判所の判決を区別しました。この判決では、最高裁判所は、モールの「符号システム」(すなわち、モールス符号)を網羅する請求項を認めました。*Nuijten*事件の多数派は、モールス特許の書面記載が、モールス符号を合図の実際のプロセスの記載の一部として記載していると説明しました。「古い文言は質問を若干不明瞭にする一方、」多数派は、認められた請求項を合図方法を網羅するプロセス請求項として解釈しました。多数派は、PTOが*Nuijten*氏の出願中でモールス特許の請求項に類似した請求項を許可し、これらの請求項は、上訴の段階では対象ではなかったと記しました。⁴

リン裁判官の反対意見は、最高裁判所の先例が、「製造物」という用語を非一時的であり、有形なものとして限定して解釈されるべきという多数派の見解に同意していません。反対意見は、思慮深く、理路整然としたものであり、最先端技術と100年以上遡る制定法の文言とを一致させることが困難である質問を示しています。従って、多数派の見解が、この分野における決まった法律となるかどうかは待ってみないと分かりません。当事務所では、*Nuijten*氏が最高裁判所に対して裁量上訴の要求を提出するかどうかを監視して、もし提出された場合、最高裁判所がこの事件を検討することに同意するかどうかを監視します。

⁴ 同一脚注において、多数派は、CCPAの判決を意匠特許に関するものとして区別しました。しかし、多数派は、対象の信号のようなものが、意匠特許保護の対象となり得るかどうかを検討することを明瞭に拒否しました。

IV. 提案

Nuijten 事件が覆されるか、もしくは却下されない限り、特許庁は、「信号」請求項を拒絶し、一般裁判所は、「信号」請求項を無効とすることでしょう。しかし、今日のインターネット中心の社会では、信号に基づく技術の効果的であり実際の社会での保護に対して、そのような請求項が重要もしくは不可欠となることがあります。従って、法律の明瞭化が直ちになされない可能性がある上、法律が定着したものとなるまで、少なくとも当分の間、このような保護が重要であると考える出願人は、自己の出願中に信号請求項を含むことを検討した方がよいかもしれません。

最高裁判所、米国議会、もしくは連邦巡回裁判所での今後の判決、もしくは連邦巡回裁判所での全裁判官出席の上での判決により、*Nuijten* 事件は、覆され、却下され、もしくは制限される可能性があります。そのため、信号請求項の網羅が重要であるとする出願人が、今回、信号請求項の権利化を求めるといってかかわらず、今後、信号に基づく技術を追加できるように、信号に基づく技術についての出願を、信号請求項を裏付けるように、草案し続けることをお勧めします。勿論、出願人が、特許庁が許可した装置、プロセス、およびもしくは記憶媒体請求項を含むように継続するようにお勧めします。

この点で、多数派が、*Morse* 事件⁵についての解説中で制定法の特許取得のカテゴリーとして認めたように思われる「合図」請求項、すなわち、合図方法(情報を伝えること)に関する請求項を求めることは価値のあることかもしれません。しかし、方法請求項に関する現行の連邦巡回裁判所の法律では、そのような合図請求項は、受取人が米国以内に位置しているとしても、米国以外で起きた合図を網羅するのに有効でない可能性があります。

また、*Comiskey* 事件で記載された自明性の標準(非自明性は、§101に基づく特許可能でない請求項中に包含された内容が非自明であることを示すことによ

⁵ 上記のように、*Nuijten*事件で許可されたプロセス請求項は、情報を伝送するものではなく、信号中に補足データを埋め込む方法に関するものでした。

2007年11月6日

り、証明されることが不可能である)に基づき、⁶ 情報を含む信号を伝達することは、従来周知であり、信号のみだけでは特許取得が不可能であることを考慮して、合図請求項が非自明であることは可能であるかどうかという質問がでます。しかし、*Comiskey* のような自明性分析に基づき、信号を記憶媒体に記憶させることも、従来周知であるため、特許庁が現在許可している記憶媒体請求項の特許性は、疑わしきものとなることでしょう。

従って、現時点で、特許庁また一般裁判所が、物理的であり、役に立ち、実在であり、有形である結果を生むが、従来の機械的発明と比較して、比較的「一時的な」実施を有する最新式の人工的技術に、§101と§103の要件を適応することにおいて、どこまで *Nuijten* 事件の判決と *Comiskey* 事件の判決との組み合わせた論理を強く押してくるか明白ではありません。

* * * * *

Oloff & Berridge, PLC は、米国バージニア州アレキサンダーリア市を拠点とする心的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャル・レポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff & Berridge, PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャル・レポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。

⁶ *Comiskey* 事件に関しては、当事務所2007年10月22日付けのスペシャルレポートを参照のこと。