

●国際活動センターからのお知らせ
【米 国 情 報】

担当:外国情報部 杉本 渉

連邦巡回控訴裁判所(CAFC) 2008-1500
ANASCAPE, LTD v. NINTENDO OF AMERICA INC.,
2010年4月13日判決

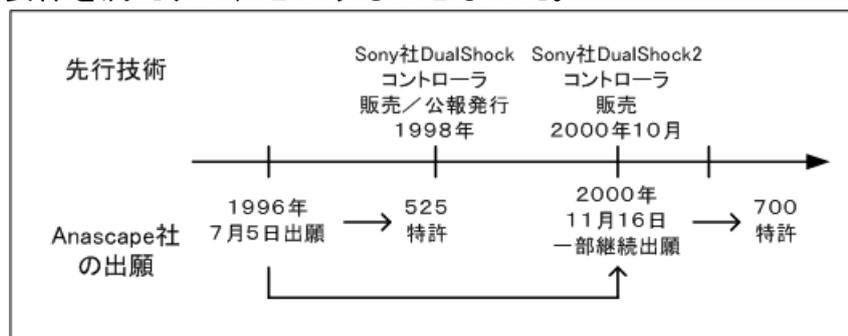
1. 事件の概要

Anascape社の米国特許6,906,700(以下、700特許)をNintendo社のビデオゲームコントローラが侵害するとして、侵害行為の差止め及び損害賠償を認めた地裁の判決に対し、Nintendo社は、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に控訴し、逆転勝訴した。

2. 特許発明と争点

特許発明は、画面上のイメージ画像の動きを手操作により操るコントローラに関する。実施例では、このコントローラは、前後、左右、上下方向の3軸に沿った直線動作と3軸を中心とするロール、ピッチ、ヨーの回転動作とをトラックボールやジョイスティックなどの操作により可能とし、イメージ画像の可動方向を規定する自由度(DOF)として6DOFを有する。(添付(*1)～(*3)参照。)

下図に示すように、700特許は、米国特許6,222,525(以下、525特許)に係る先の出願の一部継続出願(CIP出願)により得られたものである。700特許に先の出願日の利益が認められるためには、法120条により、700特許発明が法112条第1パラグラフの要件に従って先の出願に開示されていなければならない。そのように開示されていない場合には、700特許は先行技術により無効である旨が、地裁においてAnascape社との間で確認されていた。そこで、CAFCでの争点は、700特許クレームがwritten description要件を満たすか、というものとなった。



CAFCでの具体的な争点は、先の525特許明細書が、525特許クレームに記載されているような6DOFをもって作動する単一入力要素(single input member)(例えば、トラックボールやジョイスティックなど)を有するコントローラをサポートするのみならず、700特許クレームに記載されているような全体で6DOFをもって作動する複数入力要素(multiple input members)(例えば、トラックボールとリング状のコレットなど)を有するコントローラをサポートしているか否か、というものであった。

3. CAFCの判断

Anascape社は先の525特許出願は複数入力要素についてもサポートしていると主張したが、次の理由等により、CAFCはこの主張を認めなかった。

まず、525特許出願のうち明細書の「発明の背景」や「発明の目的」、要約、図面には明らかに単一入力要素についての記載があるのみであった。また、525特許出願には、複数入力要素に係る従来技術Changの重大な欠点も記載されていた。さらに、Anascape社が主張の根拠の1つとした“input member moveable on at least two axes”の“at least two”の記載は、2000年8月に補正により追加されたものであった。しかも、Nintendo社が指摘するように、525特許出願から700特許出願への変更点（古典的な新規事項）として、17箇所” hand operable single input member”のうち16箇所が” hand operable input member(s)”に変更され、また、従来技術Changに関する記載が全て削除されていた。加えて、Anascape社は複数入力要素の根拠として、回転動作によりヨーをコントロール可能なコレット（添付（*3）トラックボール12周辺のリング状のコレット16参照）を挙げたが、ヨーのコントロールは6DOFを有するトラックボールにより可能であることに変わりなく、コレットは単にヨーをコントロールする二つ目の手段に過ぎないものであった。

また、700特許クレームはwritten description要件を満たすと判断した地裁の陪審評決は、700特許出願がwritten description要件を満たすか否かを判断したものであり、先の525特許出願が700特許クレームのwritten description要件を満たすか否かを判断したものではない、とCAFCは判示した。

よって、700特許クレームは525特許の出願日の利益を得ることができず、700特許は先行技術により無効であり、侵害差止めと損害賠償とを認めた地裁の判決をCAFCは破棄した。

4. 付帯意見

Gajarsa判事は、本事件の判断については肯定する一方で、Ariad v. Eli Lilly事件のCAFC大法廷判決（No. 2008-1248, 2010年3月22日）に関し意見を付した。大法廷判決では、法112条第1パラグラフによればwritten description要件とenablement要件とがそれぞれ独立に特許を無効にできると判示された。これに対し、Gajarsa判事は、written description要件を優先（権、日時）判断の場面に限定して適用するのが地裁や実務家にとって明確で、enablement要件の方をクレーム無効の判断に適用するのが好ましいと述べている。過去の判例をみると、written description要件を優先判断の場面でどのように適用すべきかを示す良い例は数多くあるが、無効判断についてはenablementの原理が残されているに過ぎない。該判事は、written description要件を無効判断の場面でどのように適用すべきかについては、今後の課題であるとしている。

5. 訳者コメント

written description要件を単独でクレームの有効無効の判断に適用することを考えると、本事件の700特許クレームの範囲は700特許出願の記載に対して広範に過ぎると思われるが、本事件ではこの点は特に指摘されていない。米国のwritten description要件と我が国のサポート要件とを共に満たす実務の観点から、written description要件の判断動向を今後も注目する必要があると考えられる。

参考URL：

<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/08-1500.pdf>

添付 (*1) 700特許の主なクレームの一例 (クレーム19)

添付 (*2) Nintendo社のコントローラの一例 (Nintendo社 (日本) ホームページより)

添付 (*3) 全図面が共通の525及び700特許出願の実施例の一例 (Fig. 4)

(台座部分が3方向に可動し、トラックボールが回転作動する。)

(*1)

19. A hand operated controller comprising structure allowing hand inputs rotating a platform on two mutually perpendicular axes to be translated into electrical outputs by four unidirectional sensors to allow controlling objects and navigating a viewpoint, the controller including a tactile feedback means for providing vibration detectable by the user through the hand operating the controller;

a second element movable on two mutually perpendicular axes, said second element structured to activate two bi-directional proportional sensors providing outputs at least in part controlling objects and navigating a viewpoint;

a third element movable on two mutually perpendicular axes, said third element structured to activate two bi-directional proportional sensors providing outputs at least in part controlling objects and navigating a viewpoint;

a plurality of independent finger depressible buttons, each button associated with a button sensor, said button sensor outputs at least On/Off data to allow controlling of the objects.

(*2)



(*3)

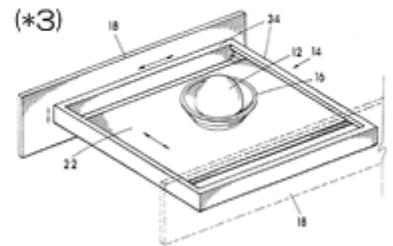


FIG. 4