

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第9回）

クレームの明確性判断

～明細書に記載のない文言を審査段階で追加し不明確と判断された事例～

TVNGO LTD.,

Plaintiff-Appellant

v.

LG ELECTRONICS INC., LG ELECTRONICS USA, INC.,

Defendants-Appellees

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

米国特許法第112条 (b) に基づき、「明細書は、出願人が自己の発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする 1 又は 2 以上のクレームで終わらなければならない」。

このようにクレームに対する明確性が要求されているが、審査過程においてクレームを補正する際に、やむを得ず明細書に直接記載されていない文言を用いて補正する場合がある。本事件においてはこの追加した文言の明確性が争点となった。

CAFCは、クレームの文言と明細書の文言とが矛盾することから、不明確であるとし、特許無効との判決をなした地方裁判所の判決を支持した。

2. 背景

(1) 特許の内容

TVnGO（原告）は、明細書及び図面を同じくする 米国特許第8,132,220（220特許）、9,124,945（945特許）、9,392,339（339特許）、9,407,969（969特許）、及び9,794,621（621特許）を所有している。

これらの特許は、「顧客サイトで放送TV信号をIPパケットデータとマージする機能を備えたTV-インターネット統合ボックス」の提供に関連している。たとえば、図1は、ケーブルボックスとインターネットからの入力とテレビへの出力を備えた「TV-インターネット統合ボックス」を示している。