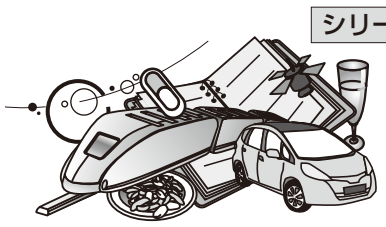


シリーズ あなたは知ってる!?

特許豆知識！

［第12回］

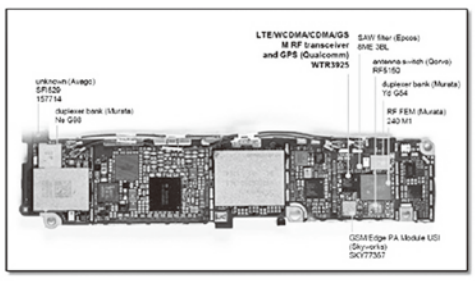
米国特許マジカルフレーズ

弁理士 久村 吉伸

米国赴任中に現地で得た情報として、今回は、現地でしばしば見かけた不思議なフレーズを３つご紹介します。

1. “On information and belief”

特許侵害訴訟の始めの方で、原告（特許権者）の提出する書面に登場するフレーズです。以下は、2016年12月に提出された書面の一部です。



Source: Exhibit 11, at 25

72. Each of the '301 Accused Products includes a transmit synthesizer common to a plurality of radio interfaces of the direct-conversion transmitter and configured to generate a mixing signal.

73. For example, on information and belief, the WTR3925 RF transceiver includes one or more transmit phase-locked-loops that contain one or more voltage controlled oscillators configured to generate a mixing signal for the direct-conversion transmitter. On information and belief, the transmit phase-locked loop is common to the plurality of radio interfaces because it is used for many of the radio interfaces supported by the iPhone 6s.

74. Each of the '301 Accused Products includes a controllable low-pass filter common to the plurality of radio interfaces of the direct-conversion transmitter, the controllable low-pass filter configured to perform filtering of an analog baseband transmission signal using a controllable cut-off frequency according to which one of the plurality of radio interfaces of the direct-conversion transmitter is selected.

{で印した部分には、以下の記載があります。

73. For example, on information and belief, the WTR3925 RF transceiver includes one or more transmit phase-locked-loops that contain one or more voltage controlled oscillators configured to generate a mixing signal for the direct-conversion transmitter.

この記載は、①”For example, on information and belief”、②”the WTR3925 RF transceiver”③”includes. . . “、を並べた構成になっています。①は、”For example”の後に、”on information and belief”というフレーズを記載したものです。日本語では「情報と信念に基づいて」などと訳されます。②は被疑侵害品の名称等です。この例では、スマホに搭載されたRFICの名称になります。③はclaimに記載の構成要件を、claimの文言そのままに記載したものです。実際のこの書面は80ページを超える大作でが、その大半は、claim記載の構成要件ごとに①～③を繰り返しているだけです。そして、書面の最後には、弁護士の名前が書いてあります。

つまり、米国特許侵害訴訟において特許権者が始めに行う主張は、①情報と信念に基づいて、②対象製品は、③claimのとおりになっている、by弁護士○○、という定型文でよいということです。本当にこんなアバウトな主張でＯＫなのか？と現地の米国特許弁護士に聞いたら、ＯＫと返ってきました。特許権者の始めの主張としては上記定型文で十分で、もし被告が特許侵害していないと反論するのであれば、discoveryで決着をつけることになる、だそうです。

侵害訴訟を提起する根拠が“On information and belief”のフレーズで済むなんて、不思議です。

2. “Prima facie obviousness”

審査段階で耳にするフレーズで、「一応の自明性」などと訳されています。この日本語訳がなんだかアバウトな表現で良くないね、といった話をしたところ、審査官経験のある米国特許弁護士が具体例を話してくれました。

審査でobviousness（自明性）の判断をする場合は、プリントアウトしたclaimの縦方向の長さが、広げた親指と人差し指の間の距離よりも長い場合と、そうでない場合とで、第一印象（first impression）を決めた。短い場合（つまりclaimの行数が少ない場合）は、prima facie obviousnessの立証を前提に審査を進めた。

やはりアバウトなフレーズだと思いました。

3. “Two hair cuts”

期間の長さを示すフレーズで、３か月に相当します。３か月だとヘアカットが２回必要になる、という理由です。私の米国駐在期間（３か月）も、審査におけるＯＡ応答期間（３か月）も、“two hair cuts”です。

以上