

実際の実施化に関する発明者証言が十分に裏付けられたと判断されたケース

Federal Circuit は、[Dionex Softron GmbH v. Agilent Technologies, Inc.](#) (Appeal No. 21-2372) において、PTAB がインターフェアランス手続で優先権の所在を判断するにあたり実際の実施化(actual reduction to practice)を裏付ける証拠を考慮したことは誤りでなかったと判示した。

Dionex は、Agilent の特許出願からクレームをコピーして Dionex 自体の特許出願に使用したために、インターフェアランス手続を提起された。その手続で Dionex は、記述によるサポートを欠くという理由で Agilent のクレームを無効とする判決を求める申立てを行った。PTAB は、Agilent の明細書を分析での比較対象とする「元の明細書」("originating specification")として採用し、係争クレーム文言を解釈した結果、Agilent の明細書中にはクレームに関する十分な記述によるサポートがあると認定した。Agilent は、その後 Agilent に優先権を得る資格があると判断する判決を求める申立てを行った。PTAB は、Agilent が Dionex の最初の着想日より前に発明を着想し実施化していたことを証明したと認定し、Agilent の申立てを認めた。Dionex は審決を不服として上訴した。

Federal Circuit は、記述については、Agilent のクレームがコピーされたためにインターフェアランスの提起に至ったのだから、PTAB が Agilent の明細書を「元の明細書」として扱ったことは適切であったと認定した。Federal Circuit は、PTAB のクレーム解釈と Agilent の明細書に十分な記述によるサポートが提供されていたという結論に過誤は認めなかった。

優先権についても、Federal Circuit は Agilent に有利な PTAB の認定に過誤は認めなかった。Federal Circuit は、PTAB が実施化に関する Agilent の発明者証言を裏付ける根拠とした文書一つと、専門家証言、非専門家証言(lay testimony)を吟味した。引証された文書には発明が実施化されたと言われている日より後に変更が加えられていたが、Federal Circuit は、非発明者証言がその文書にはその日より前に当該のクレームの限定が描写されていたと述べていたことを指摘した。Federal Circuit によれば、専門家もまた、当該の文書には、クレームされている結果を達成するように設計された構成が開示されていたという意見を述べていた。Federal Circuit は、2 人の非専門家証人がいずれも有効に機能する試作品を当該期間中に見ていたことも指摘した。Federal Circuit は、全体的に見て、Dionex による最初の着想日より前に Agilent による実際の実施化がなされていたことを裏付ける実質的な証拠があったと結論した。よって、Federal Circuit は PTAB の審決を維持した。

選択の余地なし: 出訴後に外国籍の被告が一方的に法廷地を指定することによっては、対人裁判権の適用を逃れることはできない

Federal Circuit は、[In Re: Stingray IP Solutions, LLC](#) (Appeal No. 23-102) において、出訴後に被告が別の州での訴訟に一方的に同意することによっては、連邦民事訴訟規則 4 条(k)(2)に基づく対人裁判権の適用を逃れることはできないと判示した。

Stingray は、海外企業関連グループである TP-Link を特許侵害を理由にテキサス州東部地区連邦地裁で提訴した。TP-Link は、テキサス州東部地区地裁には同社に対する対人裁判権がないと主張し、対人裁判権の欠如を理由に訴えを却下するか、28 U.S.C. § 1406 に基づきカリフォルニア中部地区地裁に事件を移送するように求める申立てを行った。規則 4 条(k)(2)は通常、被告がどの州の対人裁判権の対象でもないが全体として合衆国との十分な接触がある場合には、どの連邦裁判区にも対人裁判権を認めている。TP-Link は、カリフォルニア州中部地区地裁の対人管轄権に服することに同意するので、規則 4 条(k)(2)は TP-Link には適用されない、と主張した。管轄権と裁判地に関する証拠開示手続の後、地裁は「カリフォルニア州中部地区が適切な管轄権と裁判地の両方を有する」という TP-Link の表示を認め、事件を移送した。Stingray は、地裁の移送命令を取り消させる職務執行令状を求めて上訴した。

Federal Circuit は、提訴後に被告が別地区での訴訟に同意することによって規則 4 条(k)(2)に基づき一方的に対人裁判権の適用を逃れることが Federal Circuit の判例法に基づいて可能か、という基本的ではあるが判断が出されていない法律問題を是正するために職務執行令状の発給を認めた。Federal Circuit は、規則 4 条(k)(2)は、被告が提訴後に一方的に別地区での訴訟に同意することにより規則 4 条(k)(2)に基づいて裁判権の適用を逃れることを許してはいない、と説明した。とくに、Federal Circuit は、規則 4 条(k)(2)が導入されたのは、合衆国との十分な接触があった被告が連邦裁判権の適用を完全に逃れるのを防ぐためであり、また、被告が別の法廷地に提訴後の同意によって一方的に移送を強制できないようにするためでもあったと指摘した。よって、Federal Circuit は、地裁の移送命令を取り消し、TP-Link が事件が他の事由により移送されるべきであることができるかどうかを地裁に検討させるために事件を差し戻した。

取り逃した機会: Federal Circuit は PTO が上訴の段階で初めて提起した自明論は検討しない

Federal Circuit は、[In Re Google LLC](#) (Appeal No. 22-1012) において、上訴審での PTO の主張はそれまでの記録を反映していないと判示した。

Google は、インターネット検索クエリにより返ってきた結果を、検索したユーザーに適切な (年齢相応であるなど) 結果だけが表示されるように選別する方法をクレームする出願を行った。クレームされていた方法は、検索クエリに使われている単語の数に基づいてあらかじめ決められた閾値を利用し、検索結果として表示する子ども向けのコンテンツを比較的多くするか少なくするかを判断するという方法である。審査官は、クレームが Parthasarathy 文献と Rose 文献という 2 件の先行技術文献に照らして自明であるとして拒絶査定を出した。Rose 文献が示しているクエリの長さに依存する値を Parthasarathy 文献が示しているユーザーが選択する閾値に置き換えることが可能だから、というのが審査官の拒絶理由であった。PTAB は審査官の拒絶査定を維持した。Google はこの審決を不服として上訴した。

上訴審において、PTO は、Rose 文献が教示しているクエリの長さを組み入れるために Parthasarathy 文献が示している閾値を変更する予見可能な方法は 2 つしかなく、双方とも試みることが自明であったため、PTAB の審決は維持されるべきであると主張した。しかし、Federal Circuit は、PTO の主張は、本案に関するものか否かはさておき、PTAB が明確に表していた置換自明論を反映していなかったと認定した。Federal Circuit は、Federal Circuit が特許性判定で検討の対象とするのは PTAB が実際に拠り所とした根拠に限られており、したがって、PTO が上訴段階で初めて提起した主張を Federal Circuit が検討することはできないと説明した。PTO は、Rose 文献には単語の数に基づくあらかじめ決められた閾値が開示されておらず、それどころか、検索の関連性スコアの算出はクエリの結果を取得した後でしか実施できないことが開示されていることを認めた。その結果、Federal Circuit は、審判部の論拠は拒絶査定の支えにはなっていなかったという結論を下した。よって、Federal Circuit は PTAB の審決を取り消し、さらに審理を行わせるために事件を差し戻した。

大事なのはチャンバの大きさではなく、内的記録にどのように記述されているかだと判断されたケース

Federal Circuit は、[Grace Instrument Indus. v. Chandler Instruments Co.](#) (Appeal No. 21-2370) において、度合を表す用語は、明細書にそれらの意味について目安となる記述があるため、不明確ではないと判示した。

Grace Instrument Industries (以下「Grace」) は、粘度計の特許を侵害しているという理由で、Chandler Instruments に対する侵害訴訟を提起した。その粘度計は、石油やガスの掘削業者が、掘削液を実際の掘削孔で使用する前に掘削液のサンプルの粘度を実験室環境でテストするために使用する装置である。地裁は、「拡大したチャンバ(enlarged chamber)」という用語は、何らかの比較基準を当然必要とし、明細書にはその比較基準が示されていないため、辞書の定義に基づいても不明確であると判示した。

Federal Circuit は、「拡大したチャンバ」の不明確認定を覆し、代わりに、チャンバが特定の機能を果たすために「十分に大きい」ことを要求しているという解釈を採用した。Federal Circuit は、拡大したチャンバの大きさは、「何らかの [定義されていない] 基準物より大きい」かどうかではなく、「特定の機能を果たせるほど十分に大きい”large enough”」かどうかで判断されることが内的記録中で説明されていると論断した。したがって、「拡大したチャンバ」の意味については、当業者にとって十分な目安が内的記録に示されており、この用語は

不明確ではなかったと Federal Circuit は判断した。

両当事者は、いくつかの means-plus-function 文言、とくに、クレームされている機能を果たすのに必要な構造の解釈についても争っていた。この点については、Federal Circuit は、地裁の解釈がクレーム文言および内的記録と全体として一致していたと認め、地裁の解釈を維持した。また、Federal Circuit は、別の解釈を推していた Grace の主張は説得力のない循環論法に依存していたと認定した。

出願手続懈怠により特許権行使不能という判断が維持されたケース

Federal Circuit は、[Personalized Media Communications, LLC v. Apple Inc.](#) (Appeal No. 21-2275) において、地裁が Personalized Media Communication の特許を出願手続懈怠 (prosecution laches) により権利行使不能と判断したことは裁量権の濫用ではなかったと判示した。

Personalized Media Communications, LLC (PMC) は、特許侵害を理由に、Apple をテキサス州東部地区連邦地裁で提訴した。裁判で、陪審は、Apple が少なくとも 1 つのクレームを侵害したと認定し、PMC に対して合理的ロイヤルティに基づく 3 億 800 万ドルを超える損害賠償を認める評決を出した。地裁は、残りの問題について非陪審審理を行い、PMC の特許が出願手続懈怠により権利行使不能と判断した。地裁は、PMC は非衡平的な計略を用いて自社の特許権を延長することに成功したと判断し、「PMC の特許取得アプローチについての唯一の合理的説明は、計画的な遅延戦略だったということである」と結論した。

Federal Circuit は、PMC の出願手続遅延は総合した事情を考えれば不当であり弁解の余地がないものであったと地裁が認定したことは裁量権の濫用ではなく、その遅延が原因で Apple が不利益を被ったと結論し、地裁判決を維持した。また、Federal Circuit は、PMC の特許取得戦略は、数ある事実の中でも、PMC が特許期間を 17 年から 20 年に延長する変更に至るまでの数か月間に 328 件もの出願を行い特許制度を濫用したこと、PMC の特許審査を効率化していくための出願統合合意が USPTO と交わされていること、さらに PMC が係争特許の優先日から 16 年も経ってからクレームに特定の複数のクレーム限定を導入する決定をしたことを考慮して総合した事情を考えれば不当であり弁解の余地がないものであった、という地裁の分析も維持した。Federal Circuit は、Apple が PMC が審査手続を遅延させていた期間に Apple が侵害製品の開発と発売に投資していたことを示すことによって、Apple が不利益を被ったことを立証したと地裁が判断したことは適切であったと判示した。