

記述の処方箋

Federal Circuit は、[Regents Of The University Of Minnesota v. Gilead Sciences, Inc.](#) (Appeal No. 21-2168) において、医薬品特許の広範な属クレームの記述が十分とされるには、(1) その化合物の属の外側限界の記述と、(2) 亜属の相応の数を明らかにすることと、当業者が亜属を具体的に思い浮かべられるか認識できるような、亜属に共通する構造的特徴の記述が必要、と判示した。

Gilead は、ミネソタ大学のプロドラッグ特許についての当事者系レビューを請求した。両者は、無効と主張されたそれぞれのクレームのどの限定も「Sofia」文献に開示されていたという点については合意した。しかし、両者は、ミネソタ大学の特許の優先日については合意しなかった。とくに、Gilead は、ミネソタ大学の出願中のクレームには、同大学が主張する優先日を与えられる資格はなく、よって、Sofia 文献はミネソタ大学の特許に対する先行技術であると主張した。PTAB は、ミネソタ大学が優先権主張の基礎としたいずれの出願にも十分な記述によるサポートが含まれていなかったと認定し、Gilead の主張を認めた。ミネソタ大学は審決を不服として上訴した。

ミネソタ大学は上訴審において、同大学が優先権主張の基礎とした特許出願には、(1) 同じ文言 [*ipsis verbis*] でのプロドラッグ亜属の開示と、(2) 記述によるサポートを提供するための十分な道標が含まれていたため、十分な記述が含まれていた、と主張した。第一の点については、ミネソタ大学は、仮出願のさまざまなクレームの各部分を組み合わせることによって、同じ文言での開示を見出すことができると主張した。Federal Circuit は、ミネソタ大学の提案は「迷路のような」通り道であり、「それぞれのステップが複数の代替的な通り道を提供している」と、「各選択ステップでそれぞれが唯一の選択肢として示されていた」という記述とは異なっていたと評し、ミネソタ大学の主張を認めなかった。

また、Federal Circuit は、優先出願は、「blaze marks [通り道がわかるように立木の皮を剥いで付けた道標のこと]」、つまり、当業者をクレームされている発明に導くのに十分な目印を提供することにより、記述によるサポートを提供していた、というミネソタ大学の主張も退けた。Federal Circuit は、同じ文言での記述が提供されていたというミネソタ大学の主張に挙げられていた主要クレームが、「後からクレームされた木のすぐ近くを通っている『通り道の道標を森の中に付けていた』のだったとしても、問題の優先出願は、『当業者をとくに提案されている木に導いてはおらず、当業者がその木を見つけるために通り道を外れるべき地点も教示していない』」、と論断した。どちらの例においても、ミネソタ大学は、当業者を導くのに十分な亜属も構造的特徴も記述していなかった。したがって、ミネソタ大学は、優先権を主張する資格を有することを証明できず、Federal Circuit は PTAB の審決を維持した。

非侵害とする訴訟上の合意が上訴理由として不十分と認定されたケース

Federal Circuit は、[Alterwan, Inc. v. Amazon.Com, Inc., Amazon Web Services, Inc.](#) (Appeal No. 22-1349) において、両当事者が交わした非侵害とする訴訟上の合意書には十分な詳細が提供されていなかったと認定した後、クレーム解釈に関する上訴の本案を扱うことを拒絶した。

AlterWAN は、広域ネットワークの展開に関する特許クレームを侵害されたと申し立て、Amazon を提訴した。地裁は、上訴の争点となった 2 つのクレーム文言の解釈を行った。その後、両者は、それらの解釈によれば Amazon は侵害していないとする訴訟上の合意書を提出した。地裁は終局判決を出し、AlterWAN は地裁のクレーム解釈を不服として上訴した。

Federal Circuit は、非侵害とする訴訟上の合意書には、Federal Circuit が上訴で提示されたクレーム解釈に関する問題を解決することを可能にするような十分な詳細が書かれていなかった、と判示した。Federal Circuit は、訴訟上の合意によれば、Amazon が勝訴すると考えられるのは、争われた文言のうち一方の解釈が正しかった場合か、それとも両方が正しかった場合のみかは不明確であると認定した。よって、Federal Circuit は、地裁判決を無効とし、侵害についての両者の意見を明らかにさせ、本件において非侵害とする訴訟上の合意が可能かどうかを判断させるために、事件を差し戻した。

先行技術文献を組み合わせる動機づけを証明する「周知の技術」

Federal Circuit は、[Intel Corp. v. Pact Xpp Schweiz AG](#) (Appeal No. 22-1037) において、「周知の技術」という理論的解釈に従い、2つの先行技術文献が同じ課題に対処しており、一方の文献がその課題に適切に対処する周知の技術を提供している場合には、それらの文献を組み合わせる動機づけが存在する、と判示した。

Intel は、コンピューターメモリアクセスを対象としている Pact の特許についての当事者系レビューを請求した。Pact は、特許が取得されている2つの先行技術文献を組み合わせる動機づけがあったことを Intel が証明できなかったと主張した。Intel は、2つの先行技術文献が同一分野に関連していて、かつ、同一の課題に対処しており、2つめの文献がその課題に適切に対処する周知の技術を提供している、という「周知の技術」の理論的解釈を用いて、組み合わせの動機づけが存在したと主張した。PTAB は Intel の主張を退け、同社が無効と主張したクレームの特許性を支持した。PTAB は、1つめの先行技術文献がすでに課題を解決しているのに、2つめの先行技術文献が示している周知の技術を用いる動機づけはなかったと論断した。したがって、PTAB は、2つめの先行技術文献の技法を用いても、1つめの文献の教示は改善されないだろうと結論した。Intel は審決を不服として上訴した。

Federal Circuit は上訴審で審決を破棄し、事件を差し戻した。Federal Circuit は、2つめの文献が示していた周知の技術が1つめの文献の教示を全面的に改善する必要はないことを挙げ、組み合わせは「最良の選択肢である必要はなく、適切な選択肢でありさえすればよい」と述べた。Federal Circuit は、PTAB の理由づけは「PTAB の結論と矛盾する」と結論し、2つの文献が「同一の課題に対処しており、[2つめの文献の技法] がその課題に対処する周知の技術であったという事実こそ、組み合わせの動機づけが存在する理由にほかならない」と述べた。

それほど自明でない、自明性の根底にある事実問題の実質的証拠レビュー

Federal Circuit は、[Roku, Inc. v. Universal Electronics, Inc.](#) (Appeal No. 22-1058) において、PTAB の審決からの上訴で事実問題だけが扱われている場合には、実質的証拠のレビュー基準が適用される、と判示した。

Roku は、Universal Electronics のユニバーサルコントロールエンジン (ユニバーサルリモコン) 特許についての当事者レビューを請求した。PTAB は、Roku が無効と主張した特許が自明であることを証明しなかったと認定した。とくに、PTAB は、Roku が無効と主張したクレームの特定の限定が先行技術により開示されていたか自明となっていたことを同社が証明できなかったと認定した。Roku は審決を不服として上訴した。

Federal Circuit は PTAB の審決を維持した。Roku は上訴趣意書の中で、上訴の唯一の争点が、先行技術があるクレーム要素を教示していたか否かという事実問題であることを認めた。Federal Circuit は、その先行技術が何を開示していたかについては「激しい議論があり僅差で裁決された」ことを認めた。Federal Circuit は、「[その]事実問題については両者の視点を理解」できると述べたが、事実問題の実質的証拠レビュー基準に従い、先行技術がクレームの限定を開示していたかどうかについての PTAB の判断には実質的証拠による裏付けがあった、と判示した。

Newman 判事は反対意見を著し、上訴では事実問題だけではなく自明性の法的判断も扱ったのだから、覆審的 (*de novo*) 審査が適用されるべきであったと主張した。