

October 2023 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

自明性判断における実質的証拠

[Schwendimann v. Neenah, Inc](#) (Appeal No. 22-1335) において、Federal Circuit は、PTAB の自明性認定は、当業者が先行技術を組み合わせる動機を得たであろうことと、組み合わせ案の実施に成功する合理的な見込みもあったことを示す実質的証拠によって支えられていると判示した。

Neenah は、暗い色の布への画像転写に関する Schwendimann の特許について当事者系レビューを請求し、先行技術の様々な組み合わせと比較して自明であると主張した。審判部は IPR 手続きを開始し、当業者が Kronzer 特許と Oez 特許の教示を組み合わせる動機を得ていたであろうし、そのような組み合わせの実現に成功する合理的な見込みもあったと考えられることから、本件クレームは自明なため特許性がないと認定した。組み合わせの動機については、審判部は、Kronzer 特許と Oez 特許はどちらも転写シートの画像転写品質の向上を対象としており、当業者がなぜ両特許を組み合わせる動機を持ちえたかを説明する十分な論理的基盤があったと認定した。審判部は、当業者が Kronzer 特許と Oez 特許の教示を組み合わせる理由を得るのに、Schwendimann の特許が解決した特定の課題を Kronzer 特許が解決している必要はなかったと説明し、どちらの特許も、転写画像の品質を向上させるという共通の目標の達成を目指していたことを繰り返し強調した。Kronzer 特許と Oez 特許の組み合わせに成功する合理的な見込みについては、審判部は、Oez 特許が組み合わせ案から遠ざかるように教示しておらず、かつ、組み合わせ案が予想外の結果に至ることを裏付ける証拠はなかったという結論を下した。審判部は、当業者が先行技術の組み合わせを検討するときに常識を捨てることはないので、Kronzer 特許と Oez 特許で用いられている「剥離」方法が異なることによって当業者が組み合わせ案の実施を断念することはないだろうと判示した。

Federal Circuit は上訴審において審判部の審決を維持した。また、審判部の自明判断の根拠である関連する事実認定は明白であると判示した。また、Kronzer 特許と Oez 特許の開示内容に加えて証言も、当業者が先行技術を組み合わせる動機を得るだろうという審判部の認定を裏付ける実質的な証拠であると結論した。成功する合理的な見込みについては、Oez 特許の開示内容が Oez 特許が組み合わせ案から遠ざかるように教示していないことの実質的証拠であると認定した。また、Federal Circuit は、組み合わせ案の実施は予想外の結果には至らないだろうし、当業者は組み合わせ案を実施するときに常識を働かせて使用可能な転写シートに想到するだろう、という審判部の結論が実質的証拠により裏付けられていると認定した。

Federal Circuit は、Schwendimann は、当業者が組み合わせ案の「第一の先行技術」に Kronzer 特許を選択しただろうと判断した理由を審判部が説明しなかったのは誤りであったという主張を審判部に提示しなかったため、この主張をする権利を喪失したと判示した。また、この主張を検討する正当な理由になる例外的な状況を Schwendimann が挙げなかったと説明した。Federal Circuit はさらに、先行技術を第一、第二と位置づけるのは、法的に意味のない単なる提示の仕方にすぎないため、この主張には判例法上の根拠がないという意見を述べた。よって、Federal Circuit は審判部の審決を維持した。

Noah 事件第 2 グループに該当: 明細書中にソフトウェアプロトコル名がある場合、PTAB による専門家証言の検討が認められることがある

[Sisvel Int'l S.A. v. Sierra Wireless, Inc.](#) (Appeal No. 22-1493) において、Federal Circuit は、コンピューターを使って実施される means-plus-function クレームの分析において、明細書中で言及されているソフトウェアプロトコル名が当業者にとって特定の構造を意味する場合、審判部は当業者の知識に関する専門家証言を検討しなければならないと判示した。

Sierra は、Sisvel が保有する特許について当事者系レビューを請求した。係争特許では、無線システム内でデータを送信するときに通信路を符号化する方法とシステムが開示されている。特許のクレーム 5 には、「検知手段」に関する限定が記述されている。Sierra は、明細書中で特定のソフトウェアプロトコルの名前が挙げられていることと、両当事者の専門家がこれらのプロトコルは当業者によく知られていると証言していることを根拠とし、この限定は、means-plus-function 限定と解釈されるべきであると主張した。

審判部はこの限定を「means-plus-function」として解釈したが、Sierra が「(十分な) アルゴリズム構造」を指摘できなかったと判断した。特に、審判部は、本件を、明細書中にはアルゴリズムの開示が皆無であり、当業者の知識が問題とならない *Noah Systems, Inc. v. Intuit, Inc.*, 675 F.3d 1302 (Fed. Cir. 2012) 事件の「第 1 グループ」判決の適用対象に分類したようである。審判部が、明細書自体に開示されている不十分な構造が Sierra 側の専門家証言により補足される、Noah 事件「第 2 グループ」判決の適用対象には本件が該当しないと認定しているからである。

Federal Circuit は、「検知手段」という限定については審判部の審決を覆した。また、Noah 事件第 1 グループと第 2 グループという両方の先例を再検討した。その結果、明細書中にソフトウェアプロトコル名への明確な言及があることは、本件を「開示が皆無」である Noah 事件第 1 グループ判決の適用対象から除外するのに十分であると結論した。よって、Federal Circuit は、本件が実際には、理解されているアルゴリズムがプロトコル名によって十分に開示されているかどうかを審判部が判断するために当業者の知識に関する専門家証言を検討する必要がある「Noah 事件第 2 グループ判決」が適用される事件に該当すると判示した。

クレーム解釈における定冠詞: ドラフターは要注意

[Finjan LLC v. Sonicwall, Inc.](#) (Appeal No. 22-1048) において、Federal Circuit は、いくつかの争点について裁定を下しており、Sonicwall はいくつかの機能を 1 台以上のコンピューターではなく同一のコンピューターにより実行することを要求している Finjan の特許を侵害していないと判断した。

Finjan は、Sonicwall が、合衆国特許第 8,677,494 号、第 6,154,844 号、第 6,804,780 号、第 7,613,926 号 (以下「ダウンローダブル特許」と総称) と合衆国特許第 8,225,408 号 (以下「ARB 特許」) という 2 組の特許を侵害したと主張した。ダウンローダブル特許には、無害に見えるダウンロード物に含まれている可能性があるマルウェアからユーザーを守るためのファイル選別方法が記述されている。ARB 特許は、着信するコードを精査して潜在的なエクスプロイトを見つけ出す同様の技術に関連している。Finjan は、(1) クレームされている機能は 1 台以上のコンピューターにより実行されるものだったため、Sonicwall は ARB 特許を侵害しなかったとする命令、(2) 被疑侵害製品は着信するパケットを「実行可能」ファイルに再構成しないので、Sonicwall はダウンローダブル特許を侵害してはいなかったとする命令、(3) '780 号特許と'844 号特許は争点効に基づき無効とする命令、(4) Finjan 側の専門家の配分分析を不適切とする命令など、地裁が略式判決で登録したいくつかの命令を不服として上訴した。

まず、Federal Circuit は、*Salazar v. AT&T Mobility, Inc.* において最近下した判決に依拠し、クレームされているステップが 1 台以上のコンピューターによって実行されるため、Sonicwall は ARB 特許を侵害しなかったとする地裁判決を維持した。64 F.4th 1311 (Fed. Cir. 2023)。ARB 特許のクレームには、「a computer (1 台のコンピューター)」と「the computer (そのコンピューター)」によって実行される一連のステップが記述されていた。Federal Circuit は、*Salazar* 判決に依拠し、前記の 1 台のコンピューターを指すために「the」を使用していることが、記述されているステップは 1 台以上のコンピューターではなく同一のコンピューターにより実行されるという結論を裏付けたと判示した。さらに、明細書にはサーバーが「複数のコンピューター」で構成されうると記述されているため、「a」、「its」、「the」を使用していることそれ自体では「the locator server (そのロケーターサーバー)」という用語が指す範囲を 1 台のコンピューターに限定していなかったと説明し、係争クレームは *01 Communique Laboratory, Inc. v. LogMeIn, Inc.* のクレームとは異なると指摘した。687 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2012)。ARB 特許のクレーム 1 はむしろ、「the computer (「その」コンピューター)」と前記のコンピューターに言及することによって、記述されているステップのそれぞれが同一のコンピューターによって実行されることを要求していた。よって、Sonicwall は記述されているステップを 1 台のコンピューターで実行してはいなかったため、Federal Circuit は地裁の非侵害判決を支持した。

残りの争点についても、Federal Circuit は、Sonicwall がダウンローダブル特許を侵害しなかったという地裁判断を維持した。また、「ダウンローダブル」という用語について両者が合意していた「an executable application (実行可能なアプリケーションプログラム)」という意味に依拠し、Sonicwall のシステムが精査するのは「実行可能」ファイルではなく着信するパケットなので、Sonicwall はダウンローダブル特許を侵害していなかったと判断した。Bryson 判事は反対意見を述べ、Finjan は「ダウンローダブル」の意味には同意していたが、着信するパケットを含みうる「実行可能な」という用語の解釈には同意していなかったと主張した。

Federal Circuit は最終的に、争点効を適用する根拠となった関連判決が無効とされたため、地裁が下した'780 号特許と'844 号特許に関する無効判決を破棄した。また、Finjan 側の専門家による配分分析が Sonicwall のシステムの下位要素を考慮に入れていなかったため、配分分析を排除した地裁判断を維持した。

組み合わせる動機の磁力

[Cyntec Co. Ltd. v. Chilisin Elecs. Corp.](#) (Appeal No. 22-1873) において、Federal Circuit は、先行技術を組み合わせる動機が存在するか否かは、陪審に残しておくべき事実問題であると判示した。

Cyntec は、チョークインダクターの鑄造における粒度と硬度が異なる 2 種類の磁石粉末の使用に関する特許を侵害したとして、Chilisin を提訴した。

地裁は、本件特許は自明ではないとする法律問題としての判決を求めた Cyntec の申立てを認めた。Chilisin 側の専門家証言では、2 種類の磁石粉末の使用を開示していた二つの先行技術を組み合わせしており、そのうち一方はインダクター製造用の 2 種類の磁石粉末の使用を開示し (Shafer 特許)、他方は粒度と硬度が異なる粉末の使用を開示していた (Nakamura 出願)。Shafer 特許では磁石粉末の粒度と硬度が開示されておらず、組み合わせる動機は生じにくいため、地裁は Cyntec の申立てを認めた。

Federal Circuit は、当業者が組み合わせる動機は通常は陪審に残しておくべき事実問題であると指摘し、地裁判決を破棄した。また、当業者が Shafer 特許が開示していた 2 種類の粉末の性能を向上させるために Nakamura 出願を参考にする動機を得ていたと考えられることを示す、Chilisin の専門家が提出した証拠が十分であったと結論した。

Federal Circuit は、被告 Chilisin が Cyntec 側の損害算定専門家の証言を除外するよう求めて提出した Daubert 申立てを却下した地裁判断も破棄した。また、専門家の算定が、無関係な製品も含む収益報告書に基づいていたと結論した。さらに、「最初の硬度の違いによって」という文言が、硬度の違いがその後に記述されている限定に「影響を及ぼす」ことを要求しているという地裁の解釈を維持した。