

## January 2024 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

### 「Single」はあくまでも「一つ」を意味する

[Pacific Biosciences Of California, Inc. v. Personal Genomics Taiwan, Inc.](#) (Appeal No. 22-1410) において、Federal Circuit は、相関する 2 件の当事者系レビューの審決で出された最終審決書を維持し、その内容には、「1 個の生体分子を同定するための 1 台の装置」という文言により検出対象となる分子 1 個だけで分子を同定する性能が要求されていた、という解釈も含まれていた。

Pacific Biosciences of California, Inc. (以下「PacBio」) は、Personal Genomics Taiwan, Inc. (以下「PGI」) が保有する同一特許のクレームの無効をそれぞれ主張する 2 件の当事者系レビューを請求した。争点となったのは、「1 個の生体分子を同定するための 1 台の装置」という限定であった。PacBio は、その限定には、複製した生体分子の集団を調べてその生体分子が何であるかを推測することにより特性を明らかにする性能を持つ装置が含まれると主張した。審判部はこの主張を認めず、限定は、装置が 1 個の生体分子だけを検査することによってその特性を明らかにする性能を有することを要求していると解釈した。審判部はその解釈に基づき、一方の IPR では PacBio の無効主張を退け、他方の IPR では無効主張されたクレームを無効と判定した。両社はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は審判部の両方の審決を維持し、審判部による「1 個の生体分子を同定するための 1 台の装置」という限定解釈に同意した。Federal Circuit は、「single (1 個の)」という単語がその限定の「決定的特徴」とであると認定し、その単語を含める明白な理由は、クレームされている装置が検出対象であるその 1 個の分子だけで 1 個の生体分子を同定できなければならないことを示すため以外にないと述べた。審判部の解釈を維持した後、Federal Circuit は、審判部が決定した IPR 手続の処分も維持した。

## 二番手の当事者が IPR で新たに提示した先行技術文献を用いて補正クレームの排除に成功したケース

[Cywee Group Ltd., V. Zte \(Usa\), Inc and LG Electronics, Inc.](#) (Appeal No. 21-1855) において、Federal Circuit は、当事者系レビュー (以下「IPR」) 手続において、併合された当事者が修正されたクレーム補正申立てに新たな先行技術文献を用いて異議を申し立てることを特許審判部 (以下「審判部」) が許したのは誤りではなかった、と判示した。

ZTE (USA), Inc. (以下「ZTE」) は、CyWee Group Ltd. (以下「CyWee」) に譲渡された特許 1 件のうち、いくつかのクレームが無効であると主張する IPR 請求を行った。CyWee が LG Electronics (以下「LG」) を提訴してから 1 年余り過ぎてから、LG が ZTE の IPR 請求への併合を求める申立てを行った。審判部は、ZTE が開始された IPR への参加をやめない限り、LG が受動的な二番手として振る舞い積極的役割を担わないことを条件に、IPR 請求への併合を求めた LG の申立てを認めた。LG の併合後に、ZTE は、CyWee による修正された補正申立てに異議を申し立てない意思を示した。LG は、以前には開示されていなかった先行技術文献を含んだ自明な組み合わせに基づき、CyWee の修正された補正申立てに対して異議を申し立てた。審判部は LG の申立てを認め、無効主張された原クレームには特許性がないと判定し、CyWee の修正された補正申立てを退けた。CyWee はこれを不服として Federal Circuit に上訴した。

Federal Circuit は、審判部が CyWee の補正申立てに異議を申し立てることを LG に許したのは誤りではなかった、と判示した。Federal Circuit は、ZTE が CyWee の修正された補正申立てに異議を唱えず、したがって IPR 手続の当該部分への参加を事実上停止していたため、LG は併合の条件に違反しなかった、という審判部の判断に同意した。

また、Federal Circuit は、審判部が LG が修正された補正申立てに対する異議の申立てにおいて新たな先行技術文献を提起することを許したのは誤りではなかった、と判示した。Federal Circuit は、IPR を請求時に提示した理由に限定している特許法 315 条(c)の規定は補正申立てには適用されないと判定した。Federal Circuit はさらに、修正された補正申立てへの異議申立ては、最初の補正申立てに対して申し立てた異議に限定される、という主張を退けた。