

March 2024 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

不明確性の定義: クレーム限定が矛盾するのはどのような場合か？

Federal Circuit は、[Maxell, Ltd., v. Amperex Technology Limited](#), (Appeal No. 23-1194) において、二つのクレーム限定を同時に充足することが可能なら、その二つのクレームは矛盾していないと判示した。

Maxell は、自社の電池特許を Amperex が侵害したと主張した。Amperex は、係争特許は無効と申し立て、問題のクレームは、(1) 「M¹ が、[コバルト、ニッケルまたはマンガン] の中から選択された少なくとも一つの遷移金属原素を表しており、なおかつ、(2) 遷移金属 M¹ 中の「[コバルト]」の含有率は (中略) 30 モル%から 100 モル%であると述べていることにより、特許法 112 条に照らして不明確であると主張した。地裁は、クレーム解釈において、限定(1)と(2)は矛盾しており、したがって不明確である、という点に同意した。地裁は、限定(1)がコバルトを任意で要求しているのに対し、限定(2)はコバルトを必須のものとして要求していることから、クレーム文言は矛盾している、と論断した。Maxell は地裁判決を不服として上訴した。

Federal Circuit は、限定(1)と(2)は矛盾しておらず、したがって不明確でない、と認定した。Federal Circuit は、遷移金属原素は、コバルト、ニッケルまたはマンガンのいずれかを含み、なおかつ 30 モル%から 100 モル%のコバルトを含むことが可能である、と論断した。よって、Federal Circuit は地裁判決を覆した。

ある限定が発明の各側面に全体的に適用されると考えられる場合のクレーム解釈

Federal Circuit は、[Chewy, Inc. v. International Business Machines Corporation](#) (Appeal No. 22-1756) において、特許権者がクレームの限定に従来の技法を記述するだけでは、抽象概念を特許適格なその抽象概念の特定の実施に変化させることはできない、と判示した。

Chewy, Inc.は、ウェブ広告に概して関連する二つの IBM 特許について非侵害の確認判決を求め、International Business Machines Corp. (IBM) を提訴した。これに対し、IBM は特許侵害を受けたと主張する反訴を行った。地裁は、1 件目の特許の係争クレームについては、非侵害の略式判決を求めた Chewy の申立てを認めた。地裁は、2 件目の特許の係争クレームが 101 条に照らして無効であるという Chewy の申立ても認めた。IBM は、両方の略式判決を不服として上訴した。

Federal Circuit は、1 件目の特許については、どんな合理的な事実認定者も、Chewy のウェブサイトやモバイルアプリケーションが問題のクレーム中に記述されている「広告オブジェクトを選択的に保存する」限定を実行するとは認定しえなかつただろうと判断し、ほとんどのクレームについて、略式判決を与えた地裁の判断を支持した。Federal Circuit は、この限定では、ユーザーリクエストに応答してではなく、ユーザーリクエストを予期して広告オブジェクトを保存することを要求している、という地裁のクレーム解釈を維持した。IBM は、この解釈の裏付けとされた特許中の一節は係争クレームには当てはまらない、と主張した。Federal Circuit は、この特許では、広告オブジェクトのプリフェッチをこの発明全体に必要な一つの側面として指していたとし、この主張を退けた。

Federal Circuit は、2 件目の特許の係争クレームは 101 条に照らして特許不適格であるとした地裁判決も維持した。*Alice* 判決で確立されたフレームワークの第一段階を適用し、Federal Circuit は、係争クレームが、検索結果に基づいて広告を特定するという抽象概念を対象としていたと判定した。第二段階では、Federal Circuit は、クレームに発明概念が記述されていなかったと判示した。IBM は、オフラインバッチ処理が記述されている限定など、様々な限定を根拠に、クレームには、検索結果を利用して関連性が高い広告を特定する、という抽象概念の特定の実施が記述されていたと主張した。Federal Circuit はこの主張を認めず、それらの付加された限定に記述されているのは、クレームされている抽象概念を特許適格な主題に変化させるのに十分な発明概念ではなく、従来技法だけであったと判断した。

一般に行われている、結果を得るために有効な変数の最適化により、先行技術で開示されていない部分が補われると判断されたケース

Federal Circuit は、[Pfizer Inc. v. Sanofi Pasteur Inc.](#) (Appeal No. 19-1871) において、クレームされているパラメーターが結果を得るために有効な変数であると認識されていることを示す証拠があれば、クレームされているパラメーターそのものが先行技術中で明確に開示されていなくてもクレームが自明となりうる、と判示した。

Merck と Sanofi は、Pfizer が保有する特許の当事者系レビューを請求した。係争特許では、ある特定の種類の複合糖質の分子量範囲がクレームされていた。PTAB は、特にクレームされていた複合糖質の分子量が、先行技術と主張されたどの文献でも開示されていなかったことを認め、また、IPR の申立人たちもこれを認めた。ただし、PTAB は、複合糖質の分子量は、安定性の向上と良好な免疫反応において結果を得るために有効な変数であると認定した。したがって、当業者は、本件複合糖質の分子量を最適化する動機を得ていたであろう。この認定に基づき、PTAB はクレームが先行技術により自明なために無効とした。

上訴審において、Federal Circuit は PTAB の審決を維持した。Pfizer は、「結果を得るために有効な変数の法理」の適用が適切なのは、クレーム範囲と先行技術で開示されている範囲の間に実際の重複が存在している場合だけであると論じ、PTAB がこの法理を適用したことは誤りであったと主張した。Federal Circuit は Pfizer の主張を退けた。Federal Circuit は、クレーム範囲と先行技術で開示されている範囲の重複により自明性の推定が生じ、その推定には、クレームされているパラメーターが結果を得るために有効と認められていないことを示す証拠によって反駁できると認めた。Federal Circuit は次に、対偶もまた真であると判示した。つまり、クレームされているパラメーターが結果を得るために有効と認められる証拠があれば、先行技術で開示されていない部分が補われ、クレームは自明となる。本件では、先行技術は本件特許で特にクレームされていた複合糖質の分子量を教示していなかったが、他の類似する複合糖質の分子量範囲は教示していた。それらの範囲がクレームされていた範囲と重複していたことと、複合糖質の分子量が結果を得るために有効な変数であることから、当業者が変数を最適化することは可能であった。

公知なだけでは不十分

Federal Circuit は、[Virtek Vision International Ulc, v. Assembly Guidance Systems, Inc., Dba Aligned Vision](#) (Appeal No. 22-1998) において、参考文献を組み合わせる理由を提示せずに先行技術の要素が当業者に知られていることを示すだけでは、自明性の証明にはならない、と判示した。

Aligned Vision という商号で営業している Assembly Guidance Systems, Inc. (以下「Aligned Vision」) は、Virtek Vision International ULC (以下「Virtek」) が保有する特許の当事者系レビューを請求した。本件特許には、第二の光源とレーザー光線を用いてレーザープロジェクターを作業面に位置合わせするための二段階の位置合わせ方法が記述されていた。Aligned Vision は、四つの先行技術文献の様々な組み合わせにより特許不適格となる四つの理由を主張した。審判部は、二つの特許不適格理由に基づき、本件特許のいくつかの係争クレームを無効とする最終審決書を出した。しかし、審判部は、他の二つの理由に基づき、Aligned Vision は、その他の係争クレームが特許不適格であることを証明できなかったと認定した。Virtek は、いくつかの係争クレームを審判部が無効と判断したことを不服として上訴し、その一方で、Aligned Vision は、Aligned Vision が残りの係争クレームの特許不適格性を証明できなかったという審判部の判断を不服として交差上訴した。

Federal Circuit は、無効とされたクレームについては審判部の審決を覆し、残りのクレームについては維持した。どちらの場合においても、Federal Circuit は、自明性の証明には、なぜ当業者が参考文献を組み合わせてクレーム発明に想到する動機を得ていたかを説明する実質的証拠が必要であると強調し、当業者が所望すればその組み合わせを行うのに必要な知識を持っていたことを証明するだけでは不十分であると指摘した。Federal Circuit は、設計の必要性、市場圧力、または常識的な理由により、当業者が参考文献を組み合わせる動機を得たであろうことを示す記録上の証拠はなかったと認定した。よって、Federal Circuit は、クレーム要素が先行技術中に存在するだけでは組み合わせの動機があったことの実質的証拠にはならないという、確立されている原則を適用した。

陪審説示では関連のあるすべての非自明性の客観的しるしを考慮するように説明しなければならない

Federal Circuit は、[Inline Plastics Corp. v. Lacerta Group, LLC](#) (Appeal No. 22-1954) において、陪審説示では、関連のあるすべての非自明性の客観的しるしについて検討するように陪審に指示しなければならない、と判示した。

Inline Plastics Corp. (以下「Inline」) は、不正開封防止容器に関する自社特許数件を侵害しているとして、Lacerta Group, LLC (以下「Lacerta」) を提訴した。裁判では、陪審が係争クレームは無効であり侵害されていないと判断した。

Inline は上訴し、(数ある主張の中でも特に) 地裁が誤った陪審説示を行ったと主張した。特に、Inline は、陪審説示では陪審に対して関連のあるいくつかの非自明性の客観的しるしを考慮するように説示していなかったと主張した。例えば、Inline が模倣、ライセンス許諾、業界での称賛といった客観的なしるしについて、それぞれの証拠を提出していたにもかかわらず、説示では言及されなかった。それどころか、陪審説示では、商業的成功と長年の要望という客観的しるしに言及しただけであった。

Federal Circuit は Inline の主張を認め、クレームが無効かどうかについて新たな裁判を行わせるために事件を差し戻した。Federal Circuit は、陪審説示ではすべての関連のある客観的しるしについて説明していなかったため、不適切であったと裁定した。さらに、Federal Circuit は、陪審が自明性だけを根拠に少なくとも一部のクレームを無効と判断したことが評決から明白であることと、一応の自明性の立証は、合理的な陪審にとっては、総体的に考慮した客観的しるしとその立証をしのごと認定するほど、強力ではなかったことから、陪審説示での誤りは無害ではなかったと認定した。