

複数の抽象概念を組み合わせても抽象性は薄まらない

Federal Circuit は、[Broadband iTV, Inc. v. Amazon.com, Inc.](#) (Appeal No. 23-1107) において、特許法 101 条に従い特許適格性を評価するときに、二つの抽象概念を組み合わせてもどちらの抽象性も薄まることはなく、慣用性も Alice テストの両段階で分析できる、と判示した。

Broadband iTV, Inc. は、Amazon.com と関連企業 (以下「Amazon」と総称) が特許 5 件を侵害していると申し立て、提訴した。Amazon は、Broadband の特許がクレームしているのは特許不適格な主題であるとする略式判決を求める申し立てを行った。地裁は、Broadband の特許が特許不適格な主題をクレームしており、したがって 101 条により無効であると認定し、Amazon の申し立てを認めた。Broadband は上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。Federal Circuit は、Alice テストの第一段階を適用し、係争特許 4 件のクレームが、メタデータの受信およびそのメタデータに基づいて動画コンテンツの表示を整理する、という抽象概念を対象としていたと認定した。Federal Circuit は、二つの抽象概念を組み合わせることでどちらの抽象性も薄れることはない、という地裁の判断に同意した。5 件目の特許については、Federal Circuit は、クレームが動画コンテンツのカテゴリーを推奨するために視聴歴を収集し利用するという抽象概念を対象としていたと認定した。Federal Circuit は、クレームが対象としていたのが抽象概念ではなく、公知の技術的問題に対する技術的解決策 (構造または機能の改良) であった *Core Wireless* 判決及び *Data Engine* 判決と本件との違いを指摘した。Federal Circuit は、上記 2 件とは対照的に、Broadband のクレームはいかなる特定の技術的解決策も対象としてはいなかったと認定した。Federal Circuit は、Alice テストの第二段階を適用し、抽象概念自体を大いに超える何かに変化させる要素は、係争クレームには一切含まれていなかった、という地裁の判断に同意した。

Federal Circuit はまた、地裁がクレーム発明の慣用性を Alice テストの両段階にかけて評価したことは誤りであった、という Broadband の主張も退けた。裁判所は、慣用性を Alice テストの両段階にかけて分析し、クレームが、長年実践されてきたか基本的な人間の慣行かどうか (第一段階) と、特許に記載されているのが、クレームされている、先行技術と比較しての進歩であるか (第二段階) を判断する必要があると説明した。Federal Circuit は、「二つの段階の間に明確な境界はない」という見解を重ねて強調した。

専門家証人として適格であるために発明当時に当業者であったことは必須要件ではない

Federal Circuit は、[Osseo Imaging, LLC v. Planmeca USA Inc.](#) (Appeal No. 23-1627) において、専門家証人は、当業者として適格となったのが発明当時より後であっても、発明当時の当業者としての視点から証言することができる、と判示した。

Osseo Imaging, LLC は、特許 3 件を侵害していると申立て、Planmeca USA Inc.を提訴した。地裁の陪審は、Planmeca が Osseo の特許を侵害しており、それらの特許の特定のクレームは自明による無効ではなかったと認定した。Planmeca は、特許は侵害しておらず係争特許は無効であるという、法律問題としての判決を求める申立てを行った。Planmeca はその申立てにおいて、Osseo の技術専門家の証言は、発明と申し立てられているものがなされた時までにはその専門家が当業者 (POSITA) として適格と認められるのに必要な量の経験を積んでいなかったため、無視されるべきであると主張した。地裁は、Planmeca が、専門家証人は発明と申し立てられているものがなされた日より前に専門知識を取得していなければならない、という主張を裏付ける法的根拠を何も提示しなかった、と説明し、この申立てを退けた。Planmeca はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。Federal Circuit は、当業者が当業者としての視点から証言するためにいつ技能を習得していなければならないかという时期的な要件はない、とした地裁の判断に同意した。Federal Circuit の説明によれば、いつの時点であれ、少なくとも当業における通常の技量を習得していることが、専門家が当業者としての視点から証言する時に満たしていなければならない唯一の条件であり、「それ以上の何も必要ない」という見解であった。また、Federal Circuit は、*Kyocera Senco Industrial Tools Inc. v. International Trade Commission*, 22 F.4th 1369 (Fed. Cir. 2022) は、Planmeca が提案した当業者適格時期要件を課す根拠にはならないと認定した。Federal Circuit は、Osseo の専門家が当業者として適格であったことは疑いなく、したがって、いつの時点でも当業者として適格であったことがなかった専門家が当業者としての視点から証言できるか、という点が検討されたに過ぎない *Kyocera* 判決は、本件には適用できない、と説明した。Federal Circuit は提案された時期要件を退け、専門家が必要なレベルの技能を取得するのが後になっても、それより前の、発明と申し立てられているものがなされた当時に当業者が持っていたであろう知識についての理解を身につけることは可能であるという結論を下した。Federal Circuit はまた、陪審の侵害と有効性に関する評決は、実質的証拠に裏付けられていたと認定し、よって、それらの争点について法律問題としての判決を下すことを拒絶した地裁の判断を維持した。

技術的進歩を特定の技術的方法と結びつけることは特許適格性判断の際に有利に働く視点となる

Federal Circuit は、[Contour IP Holding LLC v. GoPro, Inc.](#) (Appeal No. 22-1654) において、特定の技術的手段による技術の改良が記述で開示されており、かつ、クレームにその改良が反映されている場合は、特許法 101 条に従いクレームが特許適格であると判示した。

Contour は、カリフォルニア州北部地区地裁において、GoPro の一人称視点映像 (以下「POV」) デジタルビデオカメラ製品のいくつかが Contour の特許を侵害していると非難し、2 件の訴訟を提起した。GoPro は、係争クレームが 101 条に従い特許不適格であるとされた略式判決を根拠として主張した。地裁は GoPro の主張を認めた。地裁は、代表クレームが、Alice テストの第一段階に照らして、「動画を (2 つの異なる解像度で) 生成、送信し、動画の設定をリモートで調整する」という抽象概念を対象としており、Alice テストの第二段階では、そのクレームには機能的な、結果指向の表現だけが記述されており、物理的構成要素が基本的で一般的なタスク以外の働きをすることは示されていなかったと認定した。Contour は Federal Circuit に上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を破棄した。Federal Circuit は、係争クレームが、Alice テストの第一段階で判断された抽象概念ではなく「関連技術を改良する特定の手段を対象」としていた、と判示した。地裁は、係争クレームを、「カメラのプロセッサが、無線送信用に画質の異なる複数の動画ストリームを生成することができる」特定の方法に限定されていると解釈した。Federal Circuit は、この仕組みは、POV カメラ技術を改良するものとして明細書に記述されていると指摘し、係争クレームが「よって、特定の、技術的な手段を要求しており、(中略) そのことが技術的改良も提供している」と判示した。また、Federal Circuit は、クレームが「先行技術に存在していた公知または従来からの構成要素を用いているに過ぎない」特許不適格な主題を対象としていた、という GoPro の主張も退けた。「その点だけでは、クレームが抽象概念を対象としていることを必ずしも意味しない」という見解であった。

貫性は重要でない:侵害理論に一貫性がなくてもクレームは不明確とはならない

Federal Circuit は、[Vascular Solutions LLC v. Medtronic, Inc.](#) (Appeal No. 24-1398) において、複数のクレームに同じ限定がある場合、その限定についての特許権者の侵害理論はクレームごとに異なってもよい、と判示した。

Vascular Solutions LLC、Teleflex LLC、Arrow International LLC、Teleflex Life Sciences LLC (以下「Teleflex」と総称) は、Medtronic, Inc.と Medtronic Vascular, Inc. (以下「Medtronic」と総称) に対する特許侵害訴訟を提起し、特許 7 件に及ぶ 40 のクレームが侵害されたと主張した。

特許は、「近位の実質的に硬い部分」を含むカテーテルをクレームしている。侵害されたと主張されているいくつかのクレームでは、実質的に硬い部分には一つの側部開口部を含む。その他の侵害されたと主張されているクレームでは、側部開口部が実質的に硬い部分から離れていると記述されている。両方のクレームセットが同一の被疑侵害装置に侵害されたと主張されていることから、Teleflex は、被疑侵害装置のどの部分が「実質的に硬い部分」であったのかについて二つの相互に排他的な理論を提案していることになる。

地裁は、二つの侵害理論の間に一致しない点があることを指摘し、「実質的に硬い部分」が結局、被疑侵害製品のどこにあるのかを明確にする解釈を求めた。地裁は、その解釈を見極めることができず、侵害されたと主張された全クレームを不明確であると判示した。Teleflex はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は、「実質的に硬い部分」に関する Teleflex の侵害理論に不一致があることによって、クレームは不明確とはならない、と説明した。クレーム限定は、互いに関連する特許クレームでは同じように解釈されるべきであるが、異なるクレームでは一つの解釈が異なる侵害理論の根拠となりえる。本件では、Federal Circuit は、カテーテルの「実質的に硬い部分」の範囲を特定せずにその部分の機能を明確にした解釈を支持した。カテーテルの異なる部分が、異なるクレームの文脈において同じ機能的解釈を満たすことはできるため、Teleflex がクレームを不明確にすることなく二つの異なる侵害理論を自由に主張することが可能であった。よって、Federal Circuit は地裁判決を無効とし、事件を差し戻した。

当事者により提示されていない事由についての自発的な判決は不適切である

Federal Circuit は、[*Astellas Pharma, Inc. v. Sandoz Inc.*](#) (Appeal No. 23-2032) において、両当事者が無効事由を提示していなかった侵害訴訟において地裁が 101 条に基づき特許を自発的に無効化した時に、当事者提示の原則に違反した、と判示した。

Astellas は、過活動膀胱治療薬の組成及び投与方法を対象とする医薬品特許の侵害を理由に、Sandoz、Zydus、Lupin、Lek (以下「Sandoz」と総称) を提訴した。Sandoz は、最初の特許無効の主張において、特許法 102 条、103 条および 112 条に基づき、係争クレームが無効であると主張した。審判に先立ち、Astellas は、三つのクレームのみ有効と主張することに同意し、Sandoz は、無効主張を 112 条に基づくものだけに限定することに同意した。5 日間の非陪審裁判の後、地裁は、三つの係争クレームのいずれも特許法 101 条によれば無効であると認定した。Astellas は上訴した。

Federal Circuit は、101 条に基づき特許を無効とした地裁の命令は、当事者提示の原則に反することから不適切であった、と判示した。当事者提示の原則は、訴訟の当事者が「裁定を受ける争点を案出し、裁判所が「当事者が提示する問題の中立的仲裁人」の役割を果たすべきとする原則である。本件の当事者は 101 条に基づく無効に関する主張は提示していなかったため、地裁がその事由に基づく問題について判断したことは、地裁の裁量権の濫用であった。Federal Circuit は、両当事者が提起した争点、つまり、112 条に基づく侵害と無効について検討させるために、事件を地裁に差し戻した。