

August 2022 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

AI 発明は不可:「発明者」は自然人でなくてはならない

Federal Circuit は、[Thaler v. Vidal](#) (Appeal No. 21-2347) において、特許法に従い「発明者」は自然人でなければならない、と判示した。したがって、AI システムを発明者とすることはできない。

Thaler は、AI システム「DABUS」を単独発明者として記載した特許出願 2 件の特許庁に申請した。特許庁は Thaler に対し、有効な発明者を記載するよう求める欠落部分提出要求通知を送った。Thaler は、特許庁長官に通知を取り消すよう求める請願を行った。特許庁は、機械には発明者資格がないことを理由に請願を拒絶した。Thaler は司法審査を請求し、双方とも地裁に略式判決を求める反対申立てを行った。地裁は特許庁の略式判決を求めた申立てを認め、Thaler の出願復活請求を拒絶し、特許法上の「発明者」は同法の中で自然人を意味するのに用いられている「個人 (individual)」でなくてはならないという結論を下した。

上訴審において、Federal Circuit は、特許法は発明者を自然人とすることを明白に義務づけていると結論した。Federal Circuit は、特許法中に「個人」の定義はないが、最高裁は制定法中で「個人」が使用されている場合には連邦議会が異なる意味を持たせることを意図したことを示唆するしるしが無い限り通常は人間を意味すると述べていると説明した。そのようなしるしが見つからなかったことから、Federal Circuit は、特許法の文脈上では「個人」という用語が指している対象には人間だけが含まれると結論した。Federal Circuit は地裁判決を維持した。

出願譲渡前のクレーム削除によって譲渡人禁反言の適用は阻止されない

Federal Circuit は、[Hologic, Inc. v. Minerva Surgical, Inc.](#) (Appeal No. 19-2054) において、削除されたクレームの有効性を特許の譲渡人が保証しており、その削除されたクレームがある関連クレームよりも実質的に広くなかったため、譲渡前にクレームが削除されたことにより、その関連クレームに関して譲渡人禁反言が適用される、と判示した。

Hologic, Inc. (以下「Hologic」) は Minerva Surgical, Inc. (以下「Minerva」) を特許侵害で提訴し、地裁は、譲渡人禁反言の法理に従い、Minerva の無効抗弁を認めなかった。Federal Circuit は地裁判決を維持し、Minerva は「この一世紀前に定められた禁反言形式の放棄」を求める請願を最高裁に提出した。最高裁は、譲渡人禁反言は今も有効な法理だが適用に限界はあるという判断を示し、侵害されたと主張されるクレームが譲渡人禁反言が適用されるべきでないほど Hologic に譲渡されたクレームより「実質的に広い」かどうかを Federal Circuit に判定させるために事件を差し戻した。差し戻し審において、Federal Circuit は、(1) 発明者が、出願を譲渡する前に削除された原出願中のクレームの有効性を保証していたか否かと、(2) 削除されたクレームが侵害されたと主張されたクレームよりも実質的に広かったか否かを分析した結果、地裁判決を維持した。

Minerva は、削除されたクレームの有効性について、そのクレームは出願譲渡前に削除されたので発明者は有効性を保証していなかったと主張した。Federal Circuit は、そのクレームは限定要求によって「権利関係に不利益を与えることなく」削除されたのであったため、この主張を退けた。さらに、発明者は、そのクレームを削除する前に、そのクレームに対する審査官の新規性喪失を理由とする拒絶査定を克服するのに成功してもいた。Federal Circuit はこの状況を踏まえて、クレームの削除は特許性以外の理由で行われたのであり、クレームに特許性がないことを認めたわけではなかったと説明した。さらに、Federal Circuit は、削除によってそのクレームが無効となったわけではなく、分割出願でさらに審査を受けることがまだ可能な状態であり、発明者からの譲渡によって、未申請の分割出願に対する権利も譲渡されたと説明した。よって、削除されたクレームは譲渡時に Hologic に権利が移動し、そのクレームの有効性は、原出願、審査経過で防御に成功したこと、そして、譲渡された権利が無効または権利行使不能であると「(発明者自身が) 合理的に結論できるような当座の知識はない」と書かれた発明者の譲渡書でも保証されていた。

クレームの広さについては、Minerva は、侵害されたと主張されたクレームが「非透湿性の」機器を対象としていた一方で、削除されたクレームは「透湿性の」機器に限定されていたので、削除されたクレームが権利主張されているクレームよりも「実質的に広かった」と主張した。Federal Circuit は、クレーム文言(明示的な限定を含んでいなかった)と記述(「透湿性」を「好ましい」とだけ記述していた)を分析した結果、Minerva の主張には賛同せず、クレーム範囲区別の法理(Doctrine of claim differentiation)を適用し、削除されたクレームは「透湿性」の機器だけに限定されておらず、それどころか「透湿性」と「非透湿性」の両方の機器を包含していたと判断した。よって、侵害されたと主張されたクレームは削除されたクレームより実質的に広くないと判断され、譲渡人禁反言が適用された。

先行技術の開示が「他人によってなされた」発明ではないという主張を認めさせるのに大学が成功したケース

Federal Circuit は、[LSI Corporation v. Regents Of The University Of Minnesota](#) (Appeal No. 21-2057) において、特許または出願の開示が改正前特許法 102 条(e)にいう「他人によってなされた」発明か否かを判定するには、開示の出典が真に「他人によってなされた」ものか否かを判定するために開示中の依拠部分を評価する必要がある、また、たとえ審判部が主張の本案について結論に達していても、審判部の時機逸失判定については上訴されなくてはならない、と判示した。

LSI は、ミネソタ大学 (UMN) が保有する、コンピューターを使用した符号化およびビット処理に関連する合衆国特許第 5,859,601 号 (以下「'601 号特許」) の当事者系レビューを請求した。審判部は、'601 号特許のクレーム 14 と 17 は、合衆国特許第 5,392,270 号 (以下「岡田特許」) と合衆国特許第 5,731,768 号 (以下「Tsang 特許」) のいずれによっても新規性を喪失してはいなかったと判断した。岡田特許に関しては、審判部は、LSI のいくつかの主張が提起すべき時機を過ぎており、また、いずれにせよ、クレームされている処理上の制約には触れていなかったために本案敗訴したと認定した。Tsang 特許は岡田特許とは対照的にクレームされている制約に触れてはいたが、Tsang 特許の開示内容におけるそれらの要素は特許法 102 条(e)にいう「他人によってなされた」ものではなかった。LSI は審決を不服として上訴した。

Federal Circuit は、Tsang 特許による新規性喪失については、Tsang 特許の関連部分に「他人によってなされた」発明が記述されていたか否かについて審判部が下した判定を再審査した。Tsang 特許には、'601 号特許とは異なる発明主体が間違いなく記載されていた。また、LSI は、'601 号特許のクレーム 14 と 17 の新規性を失わせているとして Tsang 特許の背景部分に記載されている処理上の制約の開示に依拠した。しかし、Tsang 特許の当該部分は、'601 号特許の発明者たちによって書かれた年次報告書の要約であり、Tsang 特許の記載発明者に提供された彼らの研究成果を記述していた。よって、LSI が依拠していたのは厳格に言えば Tsang 特許であり、'601 号特許の発明者によって書かれたその年次報告書ではなかったのだが、争点の判断に関連する審査は、Tsang 特許の LSI が依拠した部分が「他人によってなされた」ものであるか否かであった。そうではなかったため、Federal Circuit は、102 条(e)に照らして Tsang 特許は本件特許の新規性を喪失させなかったと判定した審判部の審決を維持した。

岡田特許については、LSI は、上訴の時機については審判部の審決を上訴しなかったことを口頭弁論で認め、審判部は主張の本案について結論に達したので上訴は必要でなかったと主張した。Federal Circuit はこの主張には賛同せず、時機逸失がその審決の独立した理由であったため、LSI は審判部が主張の本案について結論に達していても時機に関する審決については上訴する必要があったと判示した。よって、Federal Circuit は、LSI が時機を逸失したという判定に異議を申し立てる権利を失ったと結論し、本案を検討せずに審判部の判定を維持した。

特許庁は IPR 開始決定の長官による再審査を求める請求を検討する必要はない

Federal Circuit は、[In Re: Palo Alto Networks, Inc.](#) (Appeal No. 22-145) において、IPR と PGR の開始拒絶決定の長官による再審査を求める請求を検討することを拒む USPTO のポリシーは、合衆国憲法の任命条項に違反しない、と判示した。

Palo Alto Networks, Inc. (以下「PAN」) は、1 件の特許についての当事者系レビュー (IPR) と、別の 1 件の特許についての付与後レビュー (以下「PGR」) を請求した。これらの請求が係属中に、合衆国特許商標庁 (USPTO) は、開始決定の長官による再審査を求める請求は受け付けないことを示すために暫定ガイダンスを更新した。特許審判部は PAN の IPR と PGR の開始を拒絶した。PAN は、これらの拒絶の長官による再審査を求めて請求を提出したが、USPTO は請求を検討することを拒絶した。PAN は、Federal Circuit に職務執行令状 (writ of mandamus) の発給を求める請願を行い、USPTO のポリシーに異議を申し立てた。

PAN は、*United States v. Arthrex, Inc.* (141 S. Ct. 1970) (2021 年) に依拠し、USPTO が開始決定の長官による再審査を求める請求を受け付けることを絶対的に拒絶するのは憲法の任命条項違反であると主張した。*Arthrex* 判決では、大統領によって任命される行政官である長官が、大統領の任命を受けない、長官より下級の官吏である特許審判官の最終審決書に対する支配権限を持たなかったことは、任命条項違反であると認定した。Federal Circuit は、PAN が請求したのは最終審決書ではなく開始決定の再審査だったので、PAN が置かれている状況は *Arthrex* 事件の状況とは異なると指摘した。長官が開始決定を再審査するのを阻む構造的障害はなく、長官が自発的にそうすることはこれまでも時折あった。よって、そうした再審査を求める請求の検討を拒絶する USPTO のポリシーは、任命条項に違反してはいなかったと判断された。

自明性の主張への専門家証人による反論が証人自身に当業経験がないために弱められたケース

Federal Circuit は、[Best Medical International, Inc. v. Elekta Inc.](#) (Appeal No. 21-2099) において、専門家証言に立った専門家に欠けている経験を当業者なら有するだろうという審判部の認定が実質的な証拠により裏付けられている場合、その専門家証言が割り引いて考慮されたのは適切であり、問題のクレームが IPR 審決の上訴がなされる前に並行する査定系再審査で最終的に削除されている場合は、特許権者に IPR での特許性欠如判定を上訴する資格はないと判示した。

Elekta は、Best Medical International (以下「BMI」) が保有する、最適な放射線照射の仕方を計算することによる腫瘍の放射線療法を対象とした特許中の 4 クレームの有効性を問う当事者系レビューを請求した。審判部がレビューを開始した時点で、有効性を問われたクレーム 2 つ (1 と 18) については、並行する手続きで査定系再審査が進行中であった。その再審査において、BMI は拒絶査定への応答でクレーム 1 を削除した。しかし、IPR のほうでは、クレーム 1 がまだ法的に放棄されておらず再審査での最終処分により削除されてもいないからという理由で、審判部がクレーム 1 の分析を開始した。最終的に、審判部は IPR において有効性を問われたクレーム 1、43、44、46 は自明であつただろうと結論した。この結論に達するのに、審判部は、当業者 (POSA) であれば正式なコンピュータープログラミングの経験を有していただろうと認定した。BMI の専門家証人にはこの経験がなかったため、審判部はその自明性分析において BMI の専門家証言を割り引いて考慮した。

IPR 審決からの上訴審において、Federal Circuit は、クレーム 43、44、46 は自明であつただろうという審判部の判定を維持した。Federal Circuit は、両当事者が当業技術の水準について審判部の参考になるような要因に関連する証拠をほとんど提出しなかったという所見を述べた。裁判記録には当業者のトレーニングに関して相反する専門家証言が含まれていたが、Federal Circuit は、当業者なら正式なコンピュータープログラミングの経験を持っていただろうと審判部が結論したことは不合理ではなく実質的な証拠を欠いてもいなかった、という判断を示した。Federal Circuit は、明細書には本件発明がコンピューター上で実施されることが繰り返し言及されており、審判部は触れなかったが、発明者の証言録取書も審判部の結論を裏付けていたと指摘した。BMI は、クレーム 1 に関しては、審判部が最終審決書を出す前にこのクレームが削除されたことによって、特許性の問題が争訟性を喪失し、このクレームを分析する審判部の権限もなくなったと主張した。しかし、BMI は、口頭弁論において、クレーム 1 が最終的に削除されたのは、同社が審査官の拒絶査定について不服審判を請求しなかったからであったことを認めた。拒絶査定が出されたのは、審判部が最終審決書を出した後だったが、審判部の IPR 審決から上訴する前であった。よって、Federal Circuit は、審判部が IPR で最高裁の *SAS Institute* 判決に基づいてクレーム 1 を分析したことは適切であつたと判示した。しかし、クレーム 1 が最終的に削除されたタイミングのせいで、BMI が IPR 審決について Federal Circuit に上訴した時点ではクレーム 1 の特許性に関して何の問題も争訟も存在しておらず、したがって BMI にはクレーム 1 に関して審判部の審決を上訴する資格はなく、Federal Circuit にも、BMI の上訴のうち、その部分に対する裁判権はなかったと判断された。

被疑侵害製品にクレームされている機能を果たす能力があることだけでは特許の標準必須性を立証するには不十分と判断されたケース

Federal Circuit は、[INVT SPE LLC v. International Trade Commission, HTC America, Inc., HTC Corporation](#) (Appeal No. 20-1903) において、被疑侵害製品にクレームされている機能を果たす相当の能力があるかどうかを判定するには、被疑侵害製品がクレームされている環境で動作中に、クレームされている機能のすべてを少なくとも時々あるいは 1 回は実行することの証明が必要となると判示した。

INVT SPE LLC は、被申立人の 3G 準拠通信機器および特定の LTE 準拠通信機器が '439 号特許をはじめとする INVT の 5 件の特許を侵害したと申し立て、国際貿易委員会 (ITC) に提訴した。係争対象となっている '439 号特許は、利用者の機器 (受信側) がいくつかのパラメーターを決定して基地局 (送信側) に送信し、基地局が同じパラメーターを使ってデータを符号化し、符号化されたデータを利用者の機器に送信して復号化させる無線通信システムに関連していた。INVT SPE LLC は、'439 号特許のクレームは LTE 標準に必須であり、被疑侵害製品は問題のクレームを実施していたと主張した。ITC はこの主張に賛同せず、'439 号特許における侵害されたと主張されたとするクレームは LTE 標準に必須ではなく、侵害されてもいなかったと判定した。

Federal Circuit は、'439 号特許については委員会の決定を維持した。Federal Circuit は、'439 号特許のクレームが対象としていたのは「能力」であり、実際の動作ではなかったと認めた。しかし、Federal Circuit は、侵害されたと主張されたクレームは LTE 標準の想定されるあらゆる実施形態を対象としてはいなかったため、標準に必須ではないという判断を示した。また、Federal Circuit は、被疑侵害機器が侵害されたと主張されたクレームに記述されていた機能を実行することがあると INVT が立証できなかったため、侵害はなかったと判断した。