

April 2023 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

IPR 禁反言の立証責任を負うのは誰か

Federal Circuit は、[Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corp.](#) (Appeal No. 21-2296) において、当事者系レビューの申立てで提起されていない無効理由が合理的に提起され得ることを証明する責任は特許権者にあると判示した。

Ironburg の特許を侵害したとして提訴された Valve は、地裁に対して 4 つの無効理由を主張した。4 つの理由のうち 2 つは以前に Valve が IPR 請求で提示したものであるが、その申立てはその他の理由で開始されており、Valve が後に地裁で提示した 2 つの理由で開始されたわけではなかった。Valve は、その 4 つのうちもう 2 つの理由を以前は主張していなかった。地裁は、米国特許法 315 条(e)(2)に基づいて、それぞれの理由が IPR において「提起された、または合理的に提起できた」ので、Valve は 4 つの無効理由の全部を主張することは禁反言により阻まれると判断した。最初の 2 つの無効理由に関し、地裁は *Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd.*, 25 F.4th 976, 991 (Fed. Cir. 2022) における Federal Circuit の最近の意見に依拠した。この意見は、PTAB によって開始されたものでない請願でも、その請願で主張された問題は、IPR において「提起された」と認めるものである。もう 2 つの無効理由に関し、地裁は、それらの問題が請願において合理的に提起できなかったことを立証する責任を黙示的に Valve に課した。具体的に言えば、地裁は、たとえ熟練した調査者であっても関連する先行技術を発見することが合理的に期待されたわけではないことを証明するために必要な証拠を Valve が提供しなかったと認定した。

Federal Circuit は、Valve が以前に主張していなかった 2 つの理由に関して地裁の判決を破棄し、事件を差し戻した。Federal Circuit は、「IPR 禁反言の積極的抗弁を主張し、それにより利益を得ようとする当事者」として、特許権者に立証責任があると判示した。同裁判所は、これが「積極的抗弁を主張する当事者が立証責任を負うという一般的な慣行と一致している」と説明した。したがって、Ironburg のような特許権者は、特許の異議申立人が提示した無効理由を裏付ける基礎を成す先行技術が、IPR 中に合理的に提起され得たことを証明する責任を負う（例えば、入念な調査を行う熟練した調査者であれば、関連する先行技術を発見することが合理的に期待できたから等）。

Federal Circuit は、*Cal. Inst. of Tech.*を援用して、Valve が IPR で提起した 2 つの無効理由に関して（それらの理由では開始されていなかったが）地裁の判決を維持した。Federal Circuit は、不明確性、故意の侵害、および損害賠償の問題など、特許無効が申立てられたその他の争点に関する地裁の判断も維持した。

音楽はどこまで届くか：商標のタッキング原則の適用範囲は限定的

Federal Circuit は、[Bertini v. Apple Inc.](#) (Appeal No. 21-2301) において、一つの商品またはサービスに商標をタッキング (tacking) した場合でも、そのことにより、商標出願においてその他すべての商品またはサービスに優先権が付与されるわけではないと判示した。

Apple は、録音やライブ音楽演奏の制作および配信を含むサービスに関し、APPLE MUSIC という商標登録を出願した。音楽家の Charlie Bertini は、Bertini が 1985 年以降のフェスティバルやコンサートに関連して使用し、1990 年代以降のサウンド録音の配信にも使用していた Bertini 自身のコモンロー上の商標であった APPLE JAZZ と混同されるおそれがあるとして、Apple の出願に異議申立てを行った。Apple は、自社の音楽ストリーミングサービスを開始した 2015 年に APPLE MUSIC 商標の使用を始めたが、同社が Apple Corps (The Beatles のレコードレーベル) から購入した商標権に基づいて、それ以前の 1968 年の優先日に対しても権利があると主張した。Apple は、より早期の優先日を取得するために、Apple Corps がレコード盤に APPLE 商標を使用していたことに、ライブ音楽演奏用の APPLE MUSIC の自社による使用を「タック (Tack)」することが許可されるべきだと主張した。審判部は、Apple Corps による 1968 年以降の継続的使用に基づいて Apple に優先権が認められると認定し、Bertini の異議申立てを却下した。

上訴審において、Federal Circuit は、一つの商品またはサービスに商標をタッキングした場合でも、そのことにより、商標出願においてその他すべての商品またはサービスに対する優先権が付与されるわけではなく、したがって、審判部が一つのサービスのみに関する優先権の表示に基づいて出願に列挙されたすべてのサービスに関する絶対的優先権の主張を Apple に許可したことは誤りであったと判示した。Federal Circuit は、タッキングが適用されるために新旧の商品またはサービスが同一である必要はないが、新しい商品またはサービスは、「以前の商品またはサービスの系列が正常に進化したものの範囲内」でなければならないことも明確にした。同裁判所は、カセットとコンパクトディスクが限定された範囲内にあると見なされることはあるかも知れないが、Apple のライブ音楽演奏がレコード盤の正常な製品進化の範囲内にあると判断する消費者はいないであろうと説明した。したがって、Federal Circuit は、Bertini の異議申立てに対する審判部による却下を破棄した。

クレーム中の「Said」による限定の可能性

Federal Circuit は、[Salazar v. AT&T Mobility LLC](#) (Appeal No. 21-2320) において、不定冠詞「a」はオープンエンド形式のクレームにおける「one or more (一つ以上の)」を意味するが、「said (上記の)」という用語の使用は、クレームの限定部分が以前にクレームされた用語への参照であることを示しており、したがって記述されるすべての機能を実行するためには単一のクレーム要素を必要とする可能性がある」と判示した。

Salazar は、有線および無線の通信技術を記述した米国特許 5,802,467 号を侵害したとして AT&T を提訴した。クレームには、「(中略) を生成するためのマイクロプロセッサ、(中略) を作成する上記のマイクロプロセッサ、上記のマイクロプロセッサにより受信される複数のパラメータセット (中略)、[および] (中略) を生成する上記のマイクロプロセッサ」と記述されている。クレーム解釈において、地裁はクレーム文言が「生成、作成、検索、および機能の生成を実行するように少なくとも一つが構成されている一つ以上のマイクロプロセッサ」を意味すると解釈した。地裁は、「上記の」という用語の使用が、「少なくとも一つのマイクロプロセッサが、すべての機能の(および関係する) 限定を満足しなければならない」ことを必要としていたと論じた。結果的に、陪審は、被疑製品が 467 号特許を侵害しなかったと認定した。

上訴審において、Salazar は、地裁がクレーム文言を、その後に記述される「生成」、「作成」、および「検索」のすべての機能を実行できる単一のマイクロプロセッサを必要とするものと解釈したことは誤りであったと主張した。

Federal Circuit は、「不定冠詞を使用するクレーム要素を導入し、その後に記述される機能を伴う要素を追加で定義するクレーム文言」が、クレーム要素の複数の例を許容する可能性がある一方で、「上記の」の使用は、「その要素の単一の例が、記述されるすべての機能を実行できることを、それにもかかわらず要求することがある」と判断した。Federal Circuit は、「クレーム用語『マイクロプロセッサ』はマイクロプロセッサが一つだけであることを必要としないが、『上記のマイクロプロセッサ』を参照する後続の限定は、少なくとも一つのマイクロプロセッサがクレームされた各機能を実行できることを必要とする」旨に同意した。したがって、Federal Circuit は、非侵害の認定を維持した。

AT&T は、請求遮断効の問題に関する略式判決を求める申立ての地裁による却下と、特許に新規性があったという地裁の判断に関しても上訴した。Federal Circuit は非侵害を維持したので、請求遮断効の問題を検討するには至らなかった。新規性についての AT&T の主張に関し、Federal Circuit は、AT&T は連邦民事訴訟規則 50 条に基づく法律問題としての判決を求める申立てを行わないことにより、この議論を放棄したと判示した。

参照による組み込み：特許ポートフォリオを構築するか破壊するか

Federal Circuit は、[Arbutus Biopharma Corporation v. Modernatx, Inc.](#) (Appeal No. 20-1183) において、Arbutus の特許は、安定した核酸脂質粒子 (SNALP) の製造方法を記載するために同じ参照に組み込まれた以前の Arbutus の特許により新規性を欠如していたと判示した。

Moderna は、Arbutus の米国特許 9,404,127 号の IPR を請求した。この'127 号特許は、非層状の形態を有する SNALP の製造および投与方法を対象としたものである。SNALP の形態は、(1) 製剤の製造に使用される脂質、および(2) SNALP の形成に使用されるプロセスに依拠するが、それらはいずれも'127 号特許に組み込まれた参照に記載されている。Moderna は、'127 号特許が Arbutus の米国特許 8,058,069 号により新規性を欠如すると主張した。審判部は、'069 号特許が'127 号特許のクレーム 1 の限定のほとんどを明示的に開示し、クレーム 1 の残りの限定（「形態限定」）を本質的に開示し、そして従属クレームの限定を開示したと判断した。したがって、審判部は'127 号特許のすべてのクレームが'069 号特許により新規性を欠如していたことを認定した。Arbutus はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は、審判部の審決を維持した。Federal Circuit は、'069 号特許が形態限定を明示的には教示しなかったことを確認した。しかし、Federal Circuit は、'127 号および'069 号の特許が、ほとんど同一の文言で同じ 5 つの製剤を開示し、SNALP を形成するための 2 つのプロセスを説明するために、組み込まれている同じ参照（'031 公報および'025 号公報）に依拠していることを認定した。したがって、'069 号特許は、「クレームされた形態的特性を有する組成物を当然に発生させるであろう」製剤およびプロセスを開示することにより、本質的に形態限定を開示していた。とりわけ、Federal Circuit は、'069 号特許が、クレーム 1 の形態限定に適合する SNALP に到達するために従う必要のある「限られた数の」製剤およびプロセスを提供していたと認定した。'127 号特許の従属クレームに関しては、Federal Circuit は、それらのクレームが、'069 号特許および組み込まれた参照により新規性を欠如していた旨に同意した。したがって、Federal Circuit は、'069 号特許により'127 号特許のクレームは新規性を欠如したとする審判部の認定を維持した。

証拠書類の燃焼：訴状の証拠書類に含まれる矛盾した記述記述の否認

Federal Circuit は、[Healthier Choices Management Corp. v. Philip Morris Usa, Inc.](#) (Appeal No. 22-1268) において、原告が、訴状の添付書類に含まれる記述に関し、そのような陳述と矛盾する、的を絞った具体的な主張を訴状中で行うことにより、その記述を十分に否認できると判示した。

Healthier Choices Management Corp. (「HCM」) は、電子式のニコチン送達システムである Philip Morris の IQOS システムが、電子ニコチン送達装置および部分燃焼方法に関する自社の特許を侵害していると主張して、Philip Morris を提訴した。IQOS システムは、燃焼を回避するために十分な低温でタバコが加熱される「非燃焼加熱」式のシステムとして販売されている。HCM は、IQOS システムが実際に燃焼を起こすと主張した。

HCM は、Philip Morris のリスク低減タバコ製品申請書 (MRTPA) を証拠書類として訴状に添付した。Philip Morris は、侵害しているとされる IQOS システムが燃焼反応を起こさなかったことを証明することにより、MRTPA は HCM の侵害請求と矛盾したと主張して、却下の申立てを行った。地裁は Philip Morris の申立てを認めたので、HCM は修正訴状提出許可を求める申立てを行った。地裁は、IQOS システムが燃焼反応を起こしたことを、元の訴状と修正後の訴状がいずれも信頼できる形で主張していないと認定し、HCM の申立てを拒絶した。したがって、HCM は侵害を主張できなかった。地裁は、弁護士料に関する Philip Morris の申立ても認めた。HCM はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を破棄し、弁護士料に関する裁定を無効とし、事件を差し戻した。Federal Circuit は、証拠書類の具体的な記述と矛盾する推断的な主張が訴状に含まれている場合は、証拠書類の記述が優先されることを認めた。しかし、HCM の元の訴状は、MRTPA のクレームと矛盾する特定の陳述を行うことにより、MRTPA に記載された記述を否認していた。Federal Circuit は、証拠書類の内容を否認することに「魔法の言葉」は必要とされないとし、Philip Morris の試験プロセスや燃焼マーカ-の存在に関する議論を含む HCM の詳細な主張が、それと相反する MRTPA 中の記述を否認するには十分であると判示した。同裁判所はまた、MRTPA へのすべての引用が削除され、MRTPA が証拠書類から取り除かれ、修正訴状が HCM の技術専門家による宣言により裏付けられたので、HCM の修正訴状はさらに強力な主張になっていると判示した。MRTPA を否認する特定の陳述をすることにより、Federal Circuit は、HCM の元の訴状と修正訴状が特許侵害の主張を説明する上で十分であるとの結論を下した。

Federal Circuit は地裁に対して、差し戻す際に、マークマンヒアリングを実施して、「燃焼」の定義の説明を受けるよう助言し、そのような措置により略式判決に関する侵害の問題が解決する可能性がある」と説明した。

デジタル画像処理の方法クレームの特許不適格性

Federal Circuit は、[Sanderling Management Ltd. v. Snap Inc.](#) (Appeal No. 21-2173) において、デジタル画像処理の方法クレームが米国特許法 101 条に基づいて特許不適格であるとの地裁の認定は適切であったと判示した。

Sanderling Management Ltd. (「Sanderling」) は、共通の仕様を持つ 3 つの特許を侵害していると主張して、イリノイ州北部地区で Snap Inc. を提訴した。これらの特許はそれぞれ、一定の条件が満たされた場合に配信ルールを使用してデジタル画像のブランディング機能をユーザーにロードする方法をクレームしている。Snap は、クレームは特許不適格である主題を対象とするので、米国特許法 101 条に基づいて無効であると主張して、訴えの却下を求める申立てを行った。この事件はその後カリフォルニア州中央地区に移送され、同地区の裁判所は Snap による訴え却下の申立てを認めた。Sanderling はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は、係争クレームが特許不適格であったとする地裁の判断を維持した。Alice の二段階テストのステップ 1 に関し、Sanderling は自らの主張を *McRO, Inc. v. Bandai Namco Games Am. Inc.*, 837 F.3d 1299 (Fed. Cir. 2016) における主張になぞらえて、地裁がクレームを抽象度のレベルが高すぎるものと解釈したことは誤りであったと主張した。Federal Circuit はこれに同意せず、*McRO* における特許は抽象的な概念を対象としたものでなく、「情報を特定の形式に直す具体的なルールの組み合わせ順序」を提供するものであったとして *McRO* と区別した。Federal Circuit は、本件特許の「配信ルール」が「ユーザーの位置に基づいて、対応する機能を単に受信し、照合し、その後配信する」ものであり、*McRO* の具体的なクレーム文言よりもはるかに一般的な手順のセットであると説明した。したがって、Federal Circuit は、Alice テストのステップ 1 に基づいて、クレームが抽象的な概念を対象としていたとする認定を維持した。Federal Circuit は、Sanderling が、自らが解釈を望んだ用語の解釈を提案せず、またそうした解釈が Alice 分析にどのような違いをもたらすかも説明しなかったという理由で、地裁がクレームの解釈をせずに Snap の申立てを判断したことは誤りではなかった旨も認定した。

Alice テストのステップ 2 に関し、Federal Circuit は、係争クレームの「配信ルール」が、一般的なコンピュータ構成要素を使用した抽象的な概念の適用であったので、進歩性のある概念ではなかったと判示した。Federal Circuit は、Snap による訴え却下の申立ての承認が、事実に関する紛争により妨げられるべきであったとする Sanderling の主張も退けた。Federal Circuit は、Sanderling が具体的な事実に関する紛争を期限内に特定しなかったと認定した。さらに、Federal Circuit は、地裁が特許の有効性の推定をしなかったという証拠がなかったと認定し、特許の適格性は改めて検討されるべき問題であるので、特許庁の適格性判断に従う必要はないと説明した。

さらに、Federal Circuit は、Sanderling の提案した補正には元の訴状の欠陥を矯正できない推断的主張のみが含まれていたという理由で、Sanderling の訴状補正の申立てを却下した地裁の判断を維持した。

クレームの数値範囲が先行技術と重複すると、特許の有効期間が短くなる可能性がある

Federal Circuit は、[Ucb, Inc. v. Actavis Laboratories Ut, Inc.](#) (Appeal No. 21-1924) において、地裁が正しくない新規性欠如の枠組みを適用したことは法的に誤りであったが、比率の範囲をクレームする特許は重複する範囲を開示している先行技術に照らして自明であると認定したことは正しかったと判示した。

UCB は、Actavis が UCB の医薬品である Neupro[®]を対象とした FDA 医薬品簡略承認申請 (ANDA) を提出した後に、Actavis を特許侵害で提訴した。係争特許は、元の Neupro[®] の処方よりも安定性が高く、室温でより長く保存できる新バージョンの Neupro[®] を対象としたものであったが、それは UCB がより早期に取得していた、関係性のない「Muller」特許の対象であった。具体的には、係争特許は、ポリビニルピロリドン (PVP) に対するロチゴチンの比率を増やすことにより、元の Neupro[®] の処方に改良を加えたものであった。しかし、係争特許でクレームされたロチゴチン対 PVP の比率の範囲は、Muller 特許で開示されたものと重複していた。地裁は、Muller 特許により開示された比率の範囲を考慮すると、係争クレームには新規性がなく、自明でもあった旨を認定した。UCB は両方の認定に関して上訴した。

新規性の欠如に関し、Federal Circuit は地裁の分析に法適用の誤りがあると認定した。Muller 特許は、クレームの数値範囲と重複する比率の範囲を明白に開示していた。したがって、Federal Circuit は、重複範囲の分析に関して、地裁は、クレームの数値範囲がクレームされた発明の実施可能性にとって重要であるか否かの評価を必要とする従来の枠組み (traditional framework) を適用するべきであったと説明し、地裁の分析が、重複範囲に関する従来の枠組みでなく、「直ちに想定される (immediately envisage)」一連の事件に依拠していたので、Federal Circuit は法適用の誤りを認定した。

自明性に関し、Federal Circuit は地裁の認定を維持した。Federal Circuit は、Muller 特許がクレームの数値範囲と重複する比率の範囲を開示していたので、自明性の推定の適用に同意した。同裁判所は、係争特許の当時の最先端技術を Muller 特許が反映しているので、それらの特許が使用可能な先行技術である旨にも同意した。Federal Circuit はさらに、別の引例が、熟練した当業者がクレームの比率の範囲を調査することを批判したり、信用を毀損したり、その他の方法で思いとどまらせたりしなかったもので、反対の教唆 (teach away) を行わなかった旨にも同意した。

Federal Circuit は、予想外の結果がなく、商業的成功の証拠が弱いという地裁の認定も維持した。Federal Circuit は、予想外の結果がないという認定が、クレームの比率の範囲と先行技術の範囲が同様のやり方で医薬品の安定性を提供すると、熟練した当業者であれば予想するであろうという証拠によって裏付けられた旨に同意した。同裁判所は、クレームの数値範囲と先行技術の範囲との間の

安定性の差は、程度の差（例えば安定性の増加）であり、種類の差（例えば新規の特性）ほど説得力がなかった旨も強調した。Federal Circuit は、先行技術である Muller 特許が、係争特許でクレームされた医薬品製剤の開発を競合他社に思いとどませる抑止特許として作用したので、商業的成功の証拠が弱かった旨にも同意した。