

June 2023 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

自明性判断における客観的証拠

[Medtronic, Inc. v. Teleflex Innovations](#) (Appeal No. 21-2357) において、Federal Circuit は、辛うじて自明性を成立させる一応の証明 (a close *prima facie* case of obviousness) は、非自明性の客観的しるし (objective indicia) を示す強力な証拠によって覆せる、と判示した。

Medtronic は、ガイドエクステンションカテーテルに関連する Teleflex の特許についての当事者系レビューを請求し、参考文献のさまざまな組み合わせにより自明であると主張した。審判部は IPR 手続を開始し、Teleflex の特定のクレームを補正する条件付き申立てを認め、クレームには特許性がなくはないと認定した。審判部は、Medtronic が、参考文献および組み合わせの動機づけについて「辛うじて」自明性を成立させる一応の証明がある主張を提示したと認定した。しかし、審判部は、Teleflex がこの主張を非自明性の客観的しるしを示す「強力な」証拠により覆したとも認定した。審判部は、Teleflex が、係争クレームを実施した自社製品が商業的に成功しており、Medtronic を含む競合他社によって模倣されていたことを証明したと認定した。審判部は、Medtronic が係争クレームのすべての要素がそれぞれに公知であったのを立証したことは認めしたが、Teleflex が、証拠が全体としての特徴の組み合わせに結びつけられておりその組み合わせが以前は公知でなかったため、商業的成功と係争クレームとの間には因果関係があったことを証明した、という結論を下した。審判部は、Teleflex が、Medtronic が Teleflex の特許製品にアクセスできたことと Medtronic と Teleflex の製品の間に相当の類似性があることなどの状況証拠により、模倣があったことを十分に立証したと判示した。

Federal Circuit は上訴審で審判部の審決を維持した。Federal Circuit は、審判部が特徴の組み合わせに基づいて因果関係を認定したことは誤りではなく、審判部の模倣認定を裏付けるだけの十二分な状況証拠があったと判示した。Federal Circuit はまた、直接証拠 (すなわち、特許されている特徴の写真または分解された製品) が必要であるという Medtronic の主張も退けた。

商業的成功の証拠と先行技術

[Yita LLC v. Macneil Ip LLC](#) (Appeal No. 22-1373) において、Federal Circuit は、先行技術中で開示されている一つのクレーム要素に全部が関連している商業的成功の証拠は非自明性認定の裏付けにはなりえない、と判示した。

Yita LLC は、特許審判部に提起した二つの当事者系レビュー (IPR) において、MacNeil IP LCC に譲渡された合衆国特許 2 件のクレームが無効であると主張した。一つめの IPR において、審判部は、当業者なら先行技術文献中の教示を組み合わせる動機を得ていただろうし、その実行における合理的な成功も見込んでいただろうと判断した。だが、審判部は、MacNeil が提示した、ある特定のクレーム限定に関連づけられていた二次的考慮事項の証拠には説得力があり、非自明性を示していると認定し、したがって係争クレームは自明ゆえに特許性がないとはいえない、と判示した。Yita は審決を不服として上訴した。

上訴審において、Federal Circuit は一つめの IPR に関する審判部の審決を覆した。Federal Circuit は、MacNeil の二次的考慮事項の証拠に基づいて Yita の自明性を理由とする無効主張を退けるために審判部が示した理由付けは法的に正しくなかった、と判示した。Federal Circuit は、二次的考慮事項の証拠が、クレームされている発明の「一つの要素」について、または先行技術中にある「公知の要素の発明性がある組み合わせ」に関連づけられる場合があることは認めた。だが、MacNeil が提示した商業的成功の証拠は全部、先行技術中に開示されていた一つの要素に関連するものであった。したがって、Federal Circuit は、その成功の証拠は無関係であり、クレームされている発明の自明性を弱めてはいなかったと判示した。

二つめの IPR については、Federal Circuit は、Yita が請求人応答書の脚注で初めて提起した主張を検討しないという審判部の決定を維持した。

適切な説明なしに提出された大量の証拠を PTAB が検討する必要はない

[Parus Holdings, Inc. v. Google LLC](#) (Appeal No. 22-1269) において、Federal Circuit は、PTAB が IPR で適切な説明なく参照により組み込まれた (incorporated by reference) 証拠の検討を拒絶したことは誤りではなかったと判示した。

Google LLC とその他の複数の請求人は、Parus Holdings, Inc. が保有する特許 2 件の当事者系レビューを請求した。双方の当事者が争ったのは、引用文献の一つが無効主張された特許の先行技術に該当するか否かであった。Parus は、問題の参考文献が先行技術とみなされるのを回避する (swear behind) ために、同社がクレームした着想と発明実施化努力を裏付けとして 1,000 ページを超える宣言書や証拠物件、クレームチャートを提出した。だが、Parus は、その資料のわずか一部を応答書面に引用しただけで、説明をほとんど提供しなかった。そのかわりに Parus は、提出物の参照による組み込みに依存した。審判部は、Parus が参照による組み込みの禁止に従わなかったため、無効主張されている特許が先行技術文献の優先日より前に着想され実施化されたという Parus の主張と証拠を検討することを拒絶した。よって、審判部は問題の参考文献を先行技術と認定した。審判部は、無効主張された特許が優先権を主張していた公開出願である二つめの参考文献について、無効主張されたクレームが優先権を主張していた出願が、すべてのクレーム要素に記述によるサポートが提供されていなかったことから、先行技術となると認定した。審判部は、すべての無効主張されたクレームを自明につき特許性なしと認定した。

Federal Circuit は、審判部が Parus が提出した着想に関する証拠の検討を拒絶したことは不適切ではなく、また、記述要件に関する審判部の審決は実質的証拠により裏付けられていたと判示し、審決を維持した。Federal Circuit は、Parus はひとたび Google の IPR 請求に対する応答書を提出する選択したことにより、参照による主張の組み込みを禁じ、証拠の詳細な説明を義務づけている規則も含め、審判部の規則や規制を遵守する責任を負った、と説明した。Parus がそれらの規則を遵守しなかったため、審判部が Parus が提出した着想日に関する証拠を検討するのを拒絶したことは誤りではない。記述要件に関しては、Federal Circuit は、審判部が優先権を評価する目的で記述を扱ったことは、その分析が Google の主張する参考文献が先行技術に該当するか否かを判断するために必要であったことから、審判部は法定権限を逸脱してはいなかったと説明し、審決に誤りは認めなかった。

アイデアから寄与まで～ホース発明者性のもつれを解く

[Blue Gentian, LLC v. Tristar Products, Inc.](#) (Appeal No 21-2316) において、Federal Circuit は、特許権者が発明を先行技術と差別化するために貢献した特徴に依存した場合は、共同発明者と主張する人物がその着想に顕著に貢献したことになる、と判示した。

Gary Ragner 氏は、いくつかの伸びるホースの試作品をデザインし、特許を取得した。ホースを上市するために投資家を求めていた Ragner 氏は、Michael Berardi 氏と出会った。Ragner 氏は Berardi 氏に一つの試作品と関連資料を見せた。その会合の後、Berardi 氏は独自の伸びるホースの試作品を製作した。Berardi 氏はその後、自分のデザインの特許を取得し、その特許を Blue Gentian に譲渡した。Ragner 氏は、自分の特許を Tristar Products に譲渡した。

Blue Gentian は、Berardi 氏の特許を侵害したとして Tristar を提訴した。Tristar は、Ragner 氏を共同発明者として Berardi 氏の特許に加えさせるために反訴した。地裁は、Ragner 氏が投資家との会合で Berardi 氏に三つの重要なクレーム要素を伝えたことから、発明者として特許に名前を挙げられるべきであったと認定した。Blue Gentian は判決を不服として上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。まず、Federal Circuit は、Ragner 氏が寄与した三つの要素が、侵害主張されているそれぞれの特許で少なくとも一つのクレーム中に存在していると認定した。そのうえ、Blue Gentian は、その三つの要素を発明を先行技術と差別化するために利用していた。Federal Circuit は、特許権者自身が発明を先行技術と差別化していると認めているそれらの特徴は、係争クレームに必然的に結びついていると説いた。同様に、そのような実質的に差別化する特徴を寄与したことは、発明全体と比較してみると質的に些細なことではない。

Federal Circuit はまた、Ragner 氏と Berardi 氏とのやりとりの具体的な裏付けを提出する必要はないと判示した。柔軟な基準である合理の原則テストでは、発明者の話が信用できるか否かを判断するためにすべての直接関係のある証拠を検討する。さらに、Federal Circuit は、共同があったとみなされるには、Ragner 氏の寄与が最終的にクレームされたホースを発明する意図で提供されたものである必要はない、と判示した。Ragner 氏が秘密の技術的詳細と代替デザインを明かしたことは、共同があったことを立証するのに十分であった。