

## August 2023 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

**IPR 請求人には、特許権者の応答書で初めて提案されるクレーム解釈への応答が許可される必要がある**

Federal Circuit は、[Axonics, Inc. v. Medtronic, Inc.](#) (Appeal No. 22-1532) において、IPR で特許権者が応答書中でクレームの解釈を初めて提案する場合に、請求人には、自らの弁駁書中でその新たな解釈に基づいて新規性欠如または自明性を主張し提示する機会が与えられる必要があると判示した。

Axonics は、Medtronic が保有する特許 2 件の当事者系レビューを請求した。Axonics の請求は、問題の二つの節に関して「一入力」のクレーム解釈を採択していた。Medtronic は、一入力の解釈に基づく特許性を論じた予備応答書を提出した。審判部は IPR の開始を認めた。Medtronic は次に、問題の節に関する「二入力」のクレーム解釈を初めて展開した特許権者応答書を提出した。Axonics は、当初の一入力のクレーム解釈と新たな二入力のクレーム解釈の両方を論じる弁駁書を提出した。審判部は、二入力のクレーム解釈を採択する最終審決書を発行した。二入力のクレーム解釈に関する Axonics の弁駁書中の主張と証拠は、請求書中に提示されていなかったため、審判部はこれらを見逃した。審判部は関連する特許クレームを維持した。Axonics はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は審査部の審決を取り消した。同裁判所は、行政手続法に基づき、審判部が IPR 開始後に新たなクレーム解釈を採択する場合には、IPR 請求人に十分な通知と新たな解釈に基づく応答の機会が与えられる必要があると認定した。IPR 開始後に特許権者が提案する新たなクレーム解釈に対する弁駁書での主張と証拠を排除することは、特許権者による禁反言を作り出すための「Sandbagging（能力を控え目に見せて相手を欺くこと）」に結びつく可能性があるとして指摘した。Federal Circuit は二入力のクレーム解釈に基づく Axonics の主張および証拠を審判部に検討させるために事件を差し戻した。

## 無料サンプルと充填剤は、逆の教示も商業的成功も意味しない

Federal Circuit は、[Incept LLC v. Palette Life Sciences, Inc.](#) (Appeal No. 21-2063) において、特許は先行技術を軽んじてはいなかったため、逆の教示(teaching away)をしておらず、また無料サンプルは商業的成功の証拠にならないと判示した。

Palette は Incept が保有する特許について当事者系レビューを請求した。係争特許は、非標的組織が受ける放射線量を減少させるために、放射線の標的組織とその他の組織との間に生分解性充填剤を導入することをクレームしていた。Palette は、係争クレームの一部は先行技術文献である Wallace によって新規性を喪失しており、その他のクレームは Wallace に照らして自明であると主張した。Incept は、充填剤が少なくとも数ヶ月は「本質的に非分解性」であると Wallace が教示していたため、Wallace はクレームされている発明とは逆の教示をしていると主張した。また、Incept は、保護対象である製品の販売において同社が商業的に成功していることは、クレームが自明でないことを証明しているとも主張した。PTAB は、充填剤が数ヶ月間は非分解性であったとの教示は、充填剤が数ヶ月後には分解可能になったことを含意しているため、Wallace はクレームされている発明の新規性を喪失させており、逆の教示をしてはいなかったと認定した。また、PTAB は、Incept が依存していた販売データに無料サンプルが含まれていたため、Incept の商業的成功という主張も却下した。

Federal Circuit は審判部の審決を維持した。Wallace が生分解性充填剤の使用を軽んじず、信用を失わず、むしろ充填剤が生分解性であることを含意していたため、Federal Circuit は Wallace が逆の教示をしていなかった旨に同意した。また、Federal Circuit は、Incept が商業的成功の十分な証拠を提出しなかったという審判部の審決も維持した。

Newman 判事は部分的に反対意見を述べ、Wallace はクレームの限定すべてを記述していないと主張した。Newman 判事はさらに、審判部が Incept の商業的成功の証拠を無視したことは誤りであったとも主張した。

## 重みの考慮：非自明性を示す客観的指標

Federal Circuit は、[Volvo Penta of the Americas, LLC, v. Brunswick Corp.](#) (Appeal No. 22-1765) において、審判部は非自明性を示す複数の客観的な指標を組み合わせた重みを考慮しなければならず、特許権者により証明される客観的な各指標に割り当てられた重みに関して説明を提供する必要があると判示した。

Brunswick は、Volvo Penta が保有する特許 1 件が自明であると主張して当事者系レビューを請求した。Volvo Penta は、自明性を成立させる一応の証明のある主張を覆すために、非自明性の客観的な指標を援用した。Volvo Penta と Brunswick の製品がクレームされている発明を実施したものであることには異論は出なかった。特許権者である Volvo Penta の応答書には、クレームされている発明を使用したそれらの製品と同一の範囲にあるという関連性の推定に言及した専門家報告書の一段落への引用を伴う一文が含まれていた。審判部は、この主張はあまりにも推断的で、Volvo Penta は立証責任を果たしていないと認定した。審判部はさらに、Volvo Penta が客観的な証拠に結びついた発明の特徴を特定できなかったと認定し、関連性が推定とは無関係に存在するという Volvo Penta の主張を却下した。関連性の欠如を認定したにもかかわらず、審判部は代わりに、特定の客観的な指標を検討した。審判部は、最終審決書において、特定の客観的指標に「ある程度の重み」を割り当て、その他の指標には「非常に小さい重み」を割り当てたが、全体的に、これらの要因の重みは「いくぶん」非自明性に傾いているに過ぎないと認定した。従って審判部は、クレームが自明であったことになると結論した。Volvo Penta は上訴した。

Federal Circuit は審判部の審決を取り消し、差し戻した。同裁判所は、審判部に対する Volvo Penta の主張があまりにも推断的であったので、Volvo Penta には関連性の推定を受けることができないことを認めた。しかし、同裁判所は、無効主張されたクレームにあった特徴が製品の商業的成功を推進したという反論の余地のない主張と証拠を通じて、Volvo Penta が推定とは無関係の関連性を証明したと認定した。また、Federal Circuit は、客観的な指標に対するさまざまな重みの割り当てが「過度に曖昧かつ不明瞭」であり、実質的な証拠により裏付けられていなかったため、審判部が客観的指標の代替分析において誤りを犯したとも判断した。同裁判所は、客観的な指標の組み合わせの重みを検討しなかった点で、審判部がさらに誤りを犯したと認定した。非自明性の客観的指標に関して審判部に誤りがあったので、同裁判所は審決を取り消し、二次的考慮事項に関する証拠全体の認定および検討を求めて事件を差し戻した。

## ターミナルディスクレマーは、脱出用ハッチにはならない

Federal Circuit は、[In Re: Collect, LLC](#), (Appeal No. 22-1293) において、特許期間調整を受けた特許に関する自明型二重特許分析は、調整後の特許の存続期間に基づくものになると判示した。

Collect は、同じ特許出願に対する優先権を主張していた特許 4 件（「異議を申し立てられた特許」）に対する侵害を理由として Samsung を提訴した。それぞれの異議を申し立てられた特許には、USPTO による審査の遅延に関する特許期間調整（「PTA」）が認められた。Collect は、異議を申し立てられた特許のいずれに関してもターミナルディスクレマーを提出しなかった。Samsung は、異議を申し立てられた特許には自明型二重特許に基づいて特許性がないと主張し、査定系再審査を請求した。審査官は、異議を申し立てられたクレームが、同じパテントファミリー内で以前に存続期間が満了したクレームの自明な変更版であったので、その主張に同意し、それらを無効とした。

Collect は異議を申し立てられたクレームの却下に関して審判部へ控訴した。Collect は、自明型二重特許が、特許法 156 条に基づいて有効に取得された特許存続期間延長（「PTE」）を無効化するものではないと指摘し、二重特許分析に基づく異議を申し立てられた特許の非特許性は、PTE に対する場合と同様に、PTA が追加される前の異議を申し立てられた特許の存続期間に基づくべきであると主張した。しかし、審判部は、AIA 以前の特許法 154 条の文言が、PTE とは異なり PTA はターミナルディスクレマーにおいて権利放棄された日を超えて期間を調整できないこと、そして二重特許分析は調整後の特許の存続期間に基づいて行われるべきであることを明示していると判示した。

Federal Circuit は審判部の審決を維持した。Federal Circuit は、自明型二重特許に基づいてクレームの非特許性を判断する際に、PTA と PTE に関しては、上記の二つの法令の違いにより、異なる扱いをするべきであると判示した。Federal Circuit は特に、二重特許分析が、PTA を追加した後の特許の存続期間に基づいて実行されると判示した。同裁判所はさらに、特許の存続期間が満了したため、Collect がターミナルディスクレマーを提出する機会は過ぎてしまっており、ターミナルディスクレマーは特許期間満了後に展開される脱出用ハッチの役目を果たさないと説明した。