

IPR 請求人は *Arthrex* 事件判決に基づく審判官の任命条項に異議申立てを行うことができない

CIENA CORPORATION v. OYSTER OPTICS, LLC (Appeal No. 19-2117) において、IPR を積極的に請求することで請求人が審判官の任命条項に異議を申立てる権利が放棄され、そのため請求人は、*Arthrex* 事件判決に基づく差戻し、および新たな合議体による審理の請求を行うことができないとされた。

Ciena は Oyster の特許に係る IPR を請求した。PTAB は審理を開始し、クレームのいずれについても特許不適格であることを Ciena は立証できなかつたと判示した。Ciena は Federal Circuit による *Arthrex* 事件に関する判決に基づいて上訴した。Ciena は、*Arthrex* 事件判決に基づくと、当初の審判官の合議体が任命条項に準じて任命されたものではないため、PTAB の審決を破棄して異なる審判官の合議体による新たな審理を行わなければならないと主張した。

Federal Circuit は、Ciena が *Arthrex* 事件の特許権者と異なり、IPR の積極的な請求を行ったため、*Arthrex* 事件とは区別されるとした。よって、Federal Circuit は、Ciena が審判官の任命条項に対する異議申立てを行う権利を放棄したと判示した。Federal Circuit は、一定の状況では権利放棄を取り消すこともあるが、Ciena が IPR 請求、および、IPR の結果が出るまでの地裁での関連手続きの停止をどちらも積極的に求めたことから、権利放棄を取り消すことを拒絶した。

Arthrex 事件判決に基づく差戻しは *Arthrex* 事件判決以前に出された最終審決書に限定

CATERPILLAR PAVING PRODUCTS v. WIRTGEN AMERICA, INC. (Appeal No.20-1261) において、Federal Circuit は、*Arthrex* 事件判決に基づく IPR の差戻しは、*Arthrex* 事件判決後に出された最終審決書においては正当化されないことを判示した。

Wirtgen America, Inc. は、Caterpillar Paving Products Inc. (以下「Caterpillar」) の特許に関する当事者系レビュー (IPR) を請求し、PTAB は審理を開始した。Caterpillar は、2019 年 11 月に出された最終審決書を不服として上訴し、PTAB 審判官の合憲性に関する *Arthrex v. Smith & Nephew, Inc.*、941 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2019) の Federal Circuit による判決を踏まえて、最終審決を破棄して異なる構成の審判官合議体による新たな差戻し審理を行うべきだと主張した。

Federal Circuit は、*Arthrex* 事件判決の適用は、同事件判決以前に出された最終審決書に明示的に限定されると判断した。本事件の IPR 手続きの大部分は *Arthrex* 事件判決前に実施されたが、最終審決書は、*Arthrex* 事件判決後に憲法に則って任命された合議体により出された。従って、*Arthrex* 事件判決に基づく差戻しは正当化されなかった。

違憲に任命された審判官は当事者系再審査の上訴審での審判はできない

[VIRNETX INC. v. CISCO SYSTEMS, INC.](#)、[VIRNETX INC. v. CISCO SYSTEMS, INC.](#) (Appeal No.19-1671)において、Federal Circuit は、特許審判官の任命が違憲であった場合、当事者系再審査の上訴審での審決は、当事者系レビューにおける審決と同じく破棄されなければならないことを判示した。

被上訴人 Cisco と訴訟参加人で特許商標庁長官の Andrei Iancu 氏は、当事者系レビュー (IPR) の範囲を超えて *Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.*, 941 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2019) の判決を維持拡大する Federal Circuit の判決に異議を申し立て、合議体による再審理および大法廷による再審理を請求した。*Arthrex* 事件判決では、違憲状態で任命された特許審判官 (APJ) 合議体が出した IPR 審決は破棄されなければならないことが判示された。*VirnetX* 事件の当初の合議体による判決は、*Arthrex* 事件判決を当事者系再審査に維持拡大するものであった。

再審理の請求では、IPR と当事者系再審査の相違点に基づき、APJ は当事者系再審査からの上訴を審理する義務という点で憲法に則って任命されたものとみなされるべきだと主張した。再審理請求に対し、Federal Circuit の合議体は「我々の理論的根拠をより包括的に説明する目的」で命令を出した。

合議体は、最高裁が、任命の合憲性は特定の事件で使用される権限だけでなく、被任命者の義務全てに基づくとした *Freytag v. Commissioner*, 501 U.S. 868 (1991) を分析した。当事者系再審査からの上訴審を審判する APJ は IPR も行うため、*Arthrex* 事件判決に基づいて APJ の任命が違憲であるとされた。さらに、合議体は、当事者系再審査をそれ自体で分析したとしても、再審理が IPR と十分類似しているため、*Arthrex* 事件で特定された同様の憲法上の問題が指摘されるだろうとした。従って、合議体再審理の請求は拒絶された。

また別途命令により、Federal Circuit は説明することなく大法廷による再審理請求を拒絶した。

クレームが無効となるまで特許適格性を主張し続ける

[ELECTRONIC COMMUNICATION TECHNOLOGIES, LLC v. SHOPPERSCHOICE.COM, LLC](#)

(Appeal No.19-1587)において、Federal Circuit は、長年の商習慣を対象とするクレームは特許法 101 条審査手順の第 1 段階の条件を満たさないことを判示した。

Electronic Communication Technologies, LLC (以下「ECT」)は米国特許第 9,373,261 号(以下「'261 特許」)に関する特許侵害を理由に ShoppersChoice.com, LLC (以下「SC」)を提訴した。SC は、'261 特許のクレーム 11 が特許法 101 条に基づき無効であるとする訴答に基づく判決を求める申立てを行った。地裁は申立てを認めた。ECT は Federal Circuit に上訴したが、Federal Circuit はクレーム 11 の無効を支持した。

'261 特許は商品に関する配達通知システムについて記載していた。クレーム 11 は、配達通知システムを、ハードウェアおよびソフトウェア構成要素およびその機能に関して具体的に記載したものだ。地裁は、クレーム 11 が「移動性のある物の受取りまたは配達に関する事前通知を提供する抽象的概念を含むもの」で、かつ、「発明概念を含まない」ため、101 条に基づき無効であると判断した。Federal Circuit は、*Alice/Mayo* の 2 段階テストを適用し、これに同意した。Federal Circuit は、長年の商習慣を対象とするクレームがこの 2 段階テストの第 1 段階を満たさないことを再確認し、移動性のある物の受取りまたは配達に関する事前通知の提供に関するアイデアは、長年の商習慣であると判断した。Federal Circuit はまた、クレーム 11 が、「クレームされている抽象的概念を特許適格性のある応用例に移行させるに十分な発明概念を含まない」ため、2 段階テストの第 2 段階も満たさないと判断した。

ECT は、配達通知システムの改善されたセキュリティプロトコル、'261 特許が USPTO から査定を受けたスピード、および、ECT が特許出願中に USPTO に 101 条の適格性を確認するよう請求した善意より、クレーム 11 が特許適格性を有するといえるはずだと主張した。Federal Circuit は、こうした主張について、説得力に欠けると判断した。最後に、ECT は、クレーム解釈を行わずにクレーム 11 が特許適格性を有しないと判断したことは地裁の誤りであると主張した。Federal Circuit は、この主張についても、ECT が解釈を必要とすると思われる用語を一つも提案しなかったとして拒絶した。従って、Federal Circuit は、'261 特許クレーム 11 の無効性を維持した。

特許法 112 条第 6 項における不明確性の全てが PTAB による先行技術の分析を妨げるわけではない

[COCHLEAR BONE ANCHORED SOLUTIONS AB V. OTICON MED. AB](#) (Appeal No. 19-1105) において、Federal Circuit は、択一的クレームの全てではなく一部が特許法 112 条第 6 項に基づき不明確である場合、PTAB は新規性の欠如および自明性の分析を行うことができると判示した。

PTAB は、片側性難聴患者のリハビリに関する Cochlear Bone Anchored Solutions (以下「Cochlear」) の特許クレームについて Oticon が請求した当事者系レビューを開始した。PTAB は、クレーム 7 から 10 には、ミーンズ・プラス・ファンクション限定が含まれ、対応構造が明細書に開示されていないため、クレーム条件を先行技術と比較するためにクレームを解釈することができなかつたと判断した。従って PTAB は、これらのクレームを無効とすることを拒絶した。Oticon はこの審決を不服として上訴した。

Federal Circuit は、一部を維持し、一部を破棄した。Federal Circuit は、クレーム 7 から 9 は、それぞれ少なくとも一つのミーンズ・プラス・ファンクション・クレームの必須要素を有していたが、明細書には対応する構造が提供されていなかったため、112 条第 6 項に基づき不明確であると同意した。従って、「先行技術の分析を行うことは不可能」であり、「取るべき道はクレーム 7 から 9 の特許不適格性を示すことができなかつたと結論付けることだった」とした。しかし、Federal Circuit は、クレーム 10 についての PTAB の審決を破棄した。クレーム 7 から 9 とは異なり、クレーム 10 にはミーンズ・プラス・ファンクションの形で必須要素が含まれていなかった。クレーム 10 は、「電子回路における、指向性に依存する少なくとも一つの集音器および／または信号処理手段を備えた指向性手段」を記載していた。Federal Circuit は、「および／**または (and/or)**」という接続詞の使用により、クレーム範囲に 3 つの代替サブセットが作られたとした。さらに、PTAB が「信号処理手段」が不明確であるとしたことは正しいが、「指向性に依存する集音器」はクレームされている機能を実施するための「明白な構造」であった。択一的クレームの全ての代替的事項について先行技術の分析が不可能と結論付けるために、PTAB がその一部に関する不明確性のみに完全に依拠したことは誤りであった。Federal Circuit は、「指向性に依存する集音器」という代替的事項が、第 112 条第 6 項の対象となるのか、および、この代替的事項が先行技術により新規性欠如、または自明となるのかを判断するため、事件を差戻した。

クレーム用語の文脈を立証する内部証拠はクレーム範囲を限定し得る

[MCRO, INC. v. BANDAI NAMCO GAMES AMERICA](#) (Appeal No.19-1557) において、Federal Circuit は、内部証拠が特許の文脈が狭義であることを立証する場合、クレーム用語の範囲が限定され得ると判示した。

McRO は、3D キャラクタの唇の動きと顔面表情のアニメーションを自動化する方法に関する特許侵害を理由に、複数のゲーム開発者(以下「開発者ら」)に対して訴訟を起こした。地裁は当初、主張されていたクレームは特許法 101 条に基づき特許不適格であるという略式判決を求めていた開発者らによる申立てを認めた。Federal Circuit は、クレームが特許適格性を有すると判断し、地裁の判決を覆した。差戻し審理において、地裁は、クレーム用語の「モーフ・ウェイト・セット(morph weight set)」は 3 次元ベクトルを要求していると解釈し、非侵害および実施不可能のため無効であるという略式判決を求めていた開発者らの申立てを認めた。McRO はこれを不服として上訴した。

上訴審において、「モーフ・ウェイト・セット」は 3 次元ベクトルを要求すると解釈される場合、開発者らは特許を侵害していないことについての当事者間の論争はなかった。McRO は、地裁が「モーフ・ウェイト・セット」という用語について、任意の数字の順序集合を含む McRO のより広義の「ベクトル」解釈を採用せず、「ベクトル」が 3 次元ベクトルを要求すると狭義に解釈したことは間違いであったと主張した。Federal Circuit は、明細書における「頂点」や「位相」等空間に関する用語、および、主張されているクレームのプリアンブルにおける「3D キャラクタ」が、「狭義の幾何学的意味での『ベクトル』を強く示している」として、McRO の主張を退けた。また Federal Circuit は、クレームされているプロセスを要約する方程式も Federal Circuit の解釈を裏付けるものであるとした。この方程式は 3 次元ベクトルを問題のベクトルの合計に追加することを要求していたため、Federal Circuit は加算されたベクトルも同様に 3 次元でなければならないと結論付けた。Federal Circuit は、本件特許の文脈においてもっとも適切な意味は「ベクトル」は 3 次元ベクトルを要求していたことであり、地裁のクレーム解釈および非侵害の認定を維持した。

さらに Federal Circuit は、地裁による実施可能性要件の不充足を理由とするクレーム無効の認定にも言及した。Federal Circuit は、実施可能性の判断には、実施されていないクレーム範囲内の実施例、または、その範囲内にあると考えられる実施例を少なくともいくつか特定する必要があると説明した。しかし、地裁と開発者らが特定した具体的な実施例は、被疑侵害製品と二つ目の実施例のみであり、「ベクトル」が 3 次元でなければならないと解釈した場合、その全てがクレーム範囲外であった。Federal Circuit は、実施されていないクレーム内にある、または、あると思われる具体的な実施例を特許無効を主張する者が特定するという、既存の条件から逸脱することを却下した。クレーム範囲内にあるが「実施されていない事物の具体的な特定」がなかったため、開発者らは実施不可能性を明白かつ説得力のある証拠をもって立証する責任を果たすことができなかった。Federal Circuit は、地裁の実施可能性要件の不充足を理由とするクレーム無効の略式判決を破棄し、さらに審理させるために事件を差戻した。