

## 憲法に違反して任命された特許審判官は査定系審判請求で審決を出せない

[In Re Boloro Global Limited](#) (Appeal No. 19-2349) では、特許審判官が憲法に違反して任命されている場合、その特許審判官が査定系審判請求で出した審決は無効とされなければならないと判示した。

PTAB (特許審判部) は、いくつかの査定系審判請求において、Boloro Global Limited の特許出願に対する審査官の拒絶査定を維持する審決を出した。Boloro はこれを不服として上訴した。

上訴審において、PTO 長官は、本件の査定系審判請求で PTAB が最終審決を出した時点では特許審判官 (APJ) が憲法に従って任命されていなかったことを認めた。この憲法違反の適切な救済措置を決めるため、Federal Circuit は、*Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.*, 941 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2019) と *VirnetX Inc. v. Cisco Sys., Inc.*, No. 2019-1671, 2020 WL 2462797 (Fed. Cir. May 13, 2020) において Federal Circuit が下した判決に依拠した。*Arthrex* 判決と *VirnetX* 判決で、Federal Circuit は、APJ が憲法に従って任命されていない場合、当事者系レビューや当事者系再審査からの審判請求における当該の APJ の審決は無効とされなければならない、事件は別の APJ で構成される合議体から新たな審理と審決を受けるために差し戻されなければならない、と判示した。長官は、長官には Boloro の特許の発行を命じる権限があったがそうせずに、PTAB がその後出した審決と一致する結果となったのであり、同じ救済措置をあえて査定系手続にまで適用する必要はないと説いた。

Federal Circuit は、*Arthrex* 判決と *VirnetX* 判決で適用された救済措置から逸脱すべき理にかなった理由はないと判断し、長官の主張には賛同しなかった。したがって、Federal Circuit は PTAB の審決を無効とし、*Arthrex* 判決に沿って審理させるために事件を差し戻した。

## PTAB は 2 段階の自明性判断を省略することはできない

[Fitbit, Inc. v. Valencell, Inc.](#) (Appeal No. 19-1048) では、PTAB は、IPR 請求人のクレーム解釈案を拒絶しても、主張された自明性の根拠を考慮して特許性を評価せずに自明性審査を終了してはならないという判決が下された。

Apple Inc. は、Valencell が保有する特許について IPR を請求した。PTAB は、クレーム 1、2 および 6 から 13 についてのレビューを開始したが、クレーム 3~5 のレビューは拒絶した。その後、Fitbit がクレーム 1、2 および 6 から 13 についての IPR を請求し、Apple の IPR との併合を求める申立てを行い、PTAB はこれを認めた。PTAB は、審判の後だが最終審決書を出す前に、*SAS Institute, Inc. v. Iancu*, 138 S. Ct. 1348 (2018) における最高裁判決に従い、クレーム 3~5 を追加するために Apple と Fitbit を共同請求人とする IPR をあらためて開始した。PTAB は続けて、クレーム 1、2 および 6~13 には特許性がないが、クレーム 3~5 には特許性がなくはないと結論した。PTAB は、Fitbit のクレーム解釈案の拒絶に基づき、クレーム 3 には特許性がなくはないと判断した。PTAB は、クレーム 4 と 5 についても、あるクレーム文言に先行詞がないためにそれらのクレームの意味が「合理的な議論の対象」となっていたため、特許性がなくはないと判断した。

Federal Circuit は、併合された当事者としての Fitbit の権利には不服申立てをする権利も含まれており、PTAB のクレーム解釈は誤っておらず、PTAB が誤ったのは、主張された自明性の根拠を考慮することなくクレーム 3~5 の特許性を判断したことであると判示した。Valencell は上訴審において、Fitbit の請願書にはクレーム 3~5 については書かれていなかったため、Fitbit には、クレーム 3~5 に関する審判部の審決についての審判請求で当事者となる資格はなかったと主張した。Federal Circuit は、そのような状況によって、特許法 315 条に基づき併合された当事者としての Fitbit の制定法で認められた不服申立てをする権利は無効とはならないと論断し、Valencell の主張を退けた。Federal Circuit は次に、PTAB が採用したクレーム解釈を維持した。しかし、Federal Circuit は、PTAB がクレーム解釈のステップのみ完了した後でクレーム 3 についての分析を止め、自明性判断を下したことは誤りであったと判断した。PTAB は主張された自明性の根拠について解釈に従ったクレーム 3 の特許性レビューを怠ったため、Federal Circuit はクレーム 3 についての PTAB の審決を無効とし、特許性を判断させるために事件を差し戻した。最後に Federal Circuit は、クレーム 4 と 5 に特許性がなくはないとした PTAB の審決について検討した。Federal Circuit は、問題のクレーム文言の正しい先行詞は審査経過を参照することによって明確にされたと説明し、この二つのクレームの意味については先行詞の欠如のため合理的な議論があったという PTAB の判断を退けた。Federal Circuit は、正しい先行詞についてはどの当事者にも異議はなかったにもかかわらず、この共通した認識を PTAB が採用することを拒絶した点を強調した。Federal Circuit は、PTAB がこの先行詞の脱漏を特許性の根拠として扱ったのは合理的な解決ではなく、AIA が特許庁に課している、特許性の実体に関する問題を解決するという任務には適合していなかったと結論した。よって、Federal Circuit は、クレーム 4 と 5 には特許性がなくはないという PTAB の審決も無効とし、主張された自明性の根拠を踏まえて補正後のクレーム 4 と 5 の特許性の実体について判断させるために事件を差し戻した。

## IPR で提出される代替クレームは 101 条に基づく特許適格性に関する異議申立ての対象となる

[Uniloc 2017 LLC v. Hulu, LLC](#) (Appeal No. 19-1686) では、PTAB が当事者系レビュー手続において特許法 101 条に基づき特許適格な主題の欠如を理由に代替クレーム案を拒絶したことは PTAB の法定権限を越える行為ではないと裁定された。

Hulu, LLC および他の当事者 (以下「Hulu」と総称) は、Uniloc 2017 LLC が保有する特許 1 件について当事者系レビュー (IPR) を請求した。PTAB は IPR を開始し、Uniloc 特許のクレームのいくつかには先行技術に照らして特許性がないと判断した最終審決書を出した。Uniloc は IPR 中に補正を求める申立てを提出し、PTAB が本件特許の独立クレームに特許性がないと判断した場合には代替クレームを記載するよう求めた。Hulu はこの申立てに対し異議を申し立て、代替クレームは 101 条に照らして特許不適格であると主張した。Uniloc は、101 条に基づく特許適格性に関する異議申立ては IPR 法によって阻まれると応答したが、101 条に関する Hulu の主張の実体については応答しなかった。PTAB は Uniloc の申立てを却下し、101 条のみを根拠として代替クレームには特許性がないと判断した。Uniloc はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は PTAB の審決を維持した。多数派は、IPR 法では、PTAB が代替クレームを原クレーム (102 条と 103 条のみに従ってレビューされる) よりも徹底的にレビューすることを認めていると判示した。IPR 法はすべての代替クレームが「特許性を有する」ことを要求しているが、これは、代替クレームが 101 条の条件を満たしていなければならないことを意味している。

O'Malley 判事は反対意見を著し、IPR 法中の「特許性」とは、101 条ではなく 102 条と 103 条にいう特許性を特に指していると主張した。この反対意見では、代替クレームは原クレームよりも範囲が狭くなければならず、原クレームが 101 条の要件を満たしていれば、原クレームより範囲が狭い代替クレームもその要件を満たしているだろうと指摘していた。したがって、原クレーム中には存在していなかった 101 条上の特許性に関する新たな問題が代替クレームによって生じるはずがないというわけである。

## 憲法修正第 11 条は州を特許訴訟への非任意併合から守る

[Gensetix, Inc. v. Baylor College Of Medicine \(Appeal No. 19-1424\)](#) において、州は、特許訴訟への非任意併合を防ぐために憲法修正第 11 条に基づき主権免除特権を行使できるという判決が下された。

Gensetix は、テキサス大学 (以下「UT」) が保有する特許の独占的ライセンシーである。Gensetix は Baylor を相手取って特許訴訟を提起した。UT が特許訴訟への参加を拒否したため、Gensetix は連邦民事訴訟規則 19 条に基づき UT を必要当事者として併合した。UT はこれに対し、UT を非任意併合することは修正第 11 条により与えられている主権免除特権により禁じられていると主張し、自らを訴訟から外すよう求める申立てを行った。地裁は UT の主張を認め、UT を訴訟から除外した。地裁はその後、UT は不可欠当事者であり、UT 不在では事件を進めることができないと判断し、事件全体を却下した。Gensetix はこれを不服として上訴した。

Gensetix は上訴審において、主権免除特権は、規則 19 条に基づく主権機関の非任意併合を阻まないと主張した。Gensetix は、修正第 11 条は主権機関を訴訟から守るが、同条項は主権機関が原告として訴訟に併合されることを阻むものではないと主張した。Gensetix はさらに、Gensetix と UT の間ではライセンス契約が締結されているため、UT には訴訟に参加する義務があったと主張した。これに対し UT は、主権免除特権による保護は規則 19 条に基づく併合にも及ぶと主張した。UT はさらに、Gensetix とライセンス契約を締結してはいるが、この契約によって主権免除特権を放棄してはいないと主張した。

Federal Circuit は UT の主張を認め、主権免除特権による保護は併合にも及ぶと判示した。Federal Circuit は、修正第 11 条は州を「被告とする」訴訟だけに適用されるのではないと指摘した。むしろ、修正第 11 条の目的は、州がその意思に反して法廷に引きずり出されるのを防ぐことにあるというのが Federal Circuit の見解であった。したがって、当事者が UT を被告として訴訟を提起したのでもなく、主権免除特権は適用される。Federal Circuit はさらに、UT にはライセンス契約のために訴訟に参加する義務はなく、ライセンス契約には UT が主権免除特許を放棄しないことが明確に記載されていると指摘した。

Federal Circuit は UT を訴訟から外した地裁の裁定は維持したが、UT 不在では事件を進められないとした地裁の判断は覆した。Federal Circuit は、中でも、問題の契約のもとでは複数の訴訟が提起されるリスクがなかったこと、Gensetix には UT 不在では特許権を主張する手段がなかったことを指摘した。Federal Circuit は事件をさらに審理させるために差し戻した。

Newman 判事は、判決に一部反対する意見を著し、本件では修正第 11 条に基づく主権免除特権は UT にはなかったと主張した。特に、Newman 判事は、UT にはライセンス契約に基づき訴訟に参加する契約上の義務があったと主張した。

Taranto 判事も判決に一部反対する意見を著したが、UT は不可欠当事者であり、UT 不在で事件の継続は不可能であるため、本件は却下されなければならないと主張した。

## 装置の運転の改良は抽象的でない

[Xy, LLC v. Trans Ova Genetics, LLC](#) (Appeal No. 19-1789) では、装置の運転方法の改良を対象とするクレームは特許適格な主題である場合があるという判断が下された。

XY は 2016 年に、Trans Ova が 7 件の特許を侵害したと主張して同社に対する訴訟を提起した。この訴訟が提起された時点では、類似のテクノロジーを対象とする別の複数の特許が侵害されたと XY が主張して 2012 年に Trans Ova に対し提起した訴訟の上訴がまだ係属中であった。Trans Ova は、侵害請求の対象とされたクレームは 101 条に基づき特許不適格であるとする訴答に基づく判決を求める申立てを行い、また、侵害請求の対象となっていた特許のうち 3 件に関する請求の却下を求める申立てを行い、それらの特許についての 2016 年の侵害の申立ては XY の 2012 年の訴訟に基づく請求遮断効によって阻まれると主張した。地裁は、クレームが対象としているのは抽象概念であり発明概念を欠いていると判示し、訴答に基づく判決を与えた。地裁はまた、問題のクレームは侵害請求の対象から除外されるべきであったと認定し、訴訟の却下を求める申立てを認めた。XY は上訴した。

Federal Circuit は、地裁が問題のクレームが抽象的であり「回転する多次元データを許容する方程式」を対象としていると判示したことは誤りであったと認定した。それどころか、Federal Circuit は、問題のクレームは、粒子を 2 つの集団にリアルタイムで分類し選別する装置の運転方法を改良しており、これを実行する手段の詳細な記述を含んでいたと判断した。Federal Circuit はさらに、問題のクレームは粒子の分類と分離を改良する複数の方程式を採用していたにもかかわらず、それらの方程式がクレームされていた方法による向上した結果を達成するように働くのは装置の運転に加えられた特定の改良 (すなわち特定の検出装置の使用と方法に関するその他の限定) と組み合わせた場合のみであったと説明した。侵害請求の対象とされたクレームが対象としていたのは抽象概念ではなかったと判断したので、Federal Circuit は Alice テストの第 2 段階を適用するには至らなかった。よって、Federal Circuit は特許不適格とした地裁判決を覆した。

Federal Circuit はまた、地裁が請求遮断効を認定したのは誤りであったと判断した。地裁は、問題の特許が 2012 年の訴訟が提起される前に発行されており、以前の出願クレームと同じか実質的に同じ主題を扱っており、以前に侵害したと主張された製品または方法を対象としていたという理由で、請求遮断効が適用されるという結論に至った。Federal Circuit は、2012 年の訴訟と 2016 年の訴訟の係争範囲が「実質的に同じ」かどうかを判断するには、地裁が 2016 年に侵害請求の対象とされた特許クレームの範囲を 2012 年に侵害請求の対象とされた特許クレームの範囲と比較する必要があったと説明し、地裁の認定を退けた。Federal Circuit は次に、最初にこの比較を実行してはどうかという Trans Ova の勧めを拒絶した。Federal Circuit は、地裁の訴訟却下判決を無効とし、さらに審理させるために事件を差し戻した。