

自然現象を利用して人間が考案したものを対象とするクレームは特許適格

[*llumina, Inc. V. Ariosa Diagnostics, Inc.*](#) (Appeal No. 19-1419) において、Federal Circuit は前判決を修正し、自然現象と人間が考案したものとの違いを明確にした。

llumina は、胎児 DNA と母体 DNA の長さの違いを利用して妊婦の血液から胎児の DNA を抽出する方法の特許を侵害しているとして、Ariosa Diagnostics を提訴した。カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、llumina の特許が自然現象を対象としているため特許法 101 条に基づき無効と判断した。Federal Circuit は、llumina の特許は特許適格な主題を対象していると認定し、地裁判決を覆した。これに対し Ariosa は再審理を求める請願を提出した。Federal Circuit は、この修正された判決意見書の中で、胎児 DNA は通常母体 DNA よりも短いという自然現象を認めた。だが、Federal Circuit は、llumina がクレームしている 2 種類の DNA の判別に用いられる大きさの閾値は人間が考案したものであると説明した。係争クレームが対象としていたのは、胎児 DNA と母体 DNA の自然の大きさの違いを分析する方法ではなく、この違いを 2 種類の DNA を区別するために利用することだった、という意見であった。

Reyna 判事は反対意見を述べた。

プリアンブル中の限定的な用語によりプリアンブル全体が限定的となる可能性がある

Federal Circuit は、[Bio-Rad Laboratories, Inc. V. 10x Genomics Inc.](#) (Appeal No. 19-2255) において、プリアンブルの要素が限定的である場合には、プリアンブルの残りの部分に含まれていて切り離せない用語も限定的であり、さらに、不利益のバランスの分析に基づいて、本案的差止命令は非侵害代替品が存在しない製品まで対象とすべきではない、と判示した。

Bio-Rad は、医療診断や検査用に微小な液体のしずくを形成する装置を対象とする 3 件の特許を侵害したとして、10X を提訴した。陪審は、10X に故意侵害責任があるとする評決を出した。地裁は、非侵害の JMOL (法律問題としての判決) を求める 10X の申立てを却下し、本案的差止命令を求める Bio-Rad の申立てを認めた。

上訴審において 10X は、地裁は問題の特許 3 件のうち 2 件についてプリアンブルが限定的であることを認めなかったことにより独立クレームの解釈を誤った、と主張した。地裁は、プリアンブル中のいくつかの用語はクレーム本文中で用いられているそれらの用語の先行詞となっていたが、そのためにプリアンブル全体が一つの限定に変えられてはいなかったと認定していた。Federal Circuit は地裁の認定に賛同しなかった。Federal Circuit は、このプリアンブルをきっちりと別々の部分に分けることは不可能であり、プリアンブル全体を一つのものとして読まなくてはならないと判断した。Federal Circuit は、地裁がプリアンブル中の一部の用語については限定効果があることを認めたものの、それらの限定的部分の周囲にある他の用語について限定効果があることを認めなかったことは誤りであったと判示した。Federal Circuit は、プリアンブル全体をクレーム範囲の限定として考慮したうえで侵害の有無を新たに判断させるために、事件を地裁に差し戻した。

10X は、本案的差止命令の適用範囲についても異議を申し立てた。地裁は、差止命令の対象であるシステムの全部ではないが一部については 10X が非侵害代替製品を引き続きおおむね販売できることから、10X が被る不利益は軽減されると判断した。Federal Circuit は、10X が被ると考えられる不利益を製品別に評価し、5 つの製品ラインのうち 2 つのラインについては、非侵害代替品が存在しないため差止命令を無効とした。

標準規格における特許の必須性は本質的にスタンダードな事実問題

[Godo Kaisha Ip Bridge 1 V. Tcl Commc'n Tech. Holdings Ltd.](#), (Appeal No. 19-2215) では、技術標準規格における特許の必須性は陪審が判断すべき事実問題かどうかについて判断がなされた。

Ip Bridge は、TCL が携帯電話通信標準規格である LTE の諸要素を対象とした 2 件の特許を侵害しているとして、TCL を提訴した。Ip Bridge は裁判において、TCL の製品は (1) 2 つの特許のクレームが LTE 標準規格の必須要素に不可欠なものであったことと、(2) TCL の製品が LTE 標準規格を実施していたことから、Ip Bridge の特許を侵害していたと主張した。陪審は TCL が Ip Bridge の特許を侵害したと認定し、損害賠償を認めた。裁判の後、TCL は、法律問題としての判決を求める再度の申立てを提出し、ある特許がある標準規格に必須かどうかという問題は裁判所のクレーム解釈によるのみ判断されるべきであると主張した。地裁はこの申立てを却下し、TCL はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。Federal Circuit は、特許クレームが標準規格に必須かどうかという点については、陪審が判断すべきかそれとも裁判所がクレーム解釈の一部として判断すべきかという未解決の問題が存在していたことを認めた。しかし、先例においては、この問題を訴訟当事者が事実問題として証明することと考えられていた。たとえば、*Fujitsu Ltd. v. Netgear, Inc.*, 620 F.3d 1321, 1327 (Fed. Cir. 2010) (「被疑侵害者は、標準規格のすべての実施物がクレーム範囲に入っていないことを自由に (中略) 証明することができる」とした判決) を参照されたい。先例におけるクレーム解釈への言及は、「侵害分析の第一のステップがクレーム解釈であることを認めたにすぎなかった」というのが Federal Circuit の見解であった。したがって、Federal Circuit は、ある特許がある標準規格に必須かどうかという問題は陪審によって適切に判断されたと判示した。

被疑侵害製品の仮想部分が構造クレームの限定を満たすと認められなかったケース

[Neville V. Foundation Constructors, Inc.](#) (Appeal No. 20-1132) において、Federal Circuit は、「端部プレート (end plate)」という用語が平坦な外面を要求しているという解釈を維持し、したがって、「端部プレート」が被疑侵害製品の内部にあると考えられる仮想部分であるという上訴人の侵害説はあらかじめ除外されていたと判示した。

原告である Steve Neville、Substructure Support, Inc. と TDP Support, Inc. (以下合わせて「Substructure」という) は、「基礎杭 (foundation piles)」に関連する 2 件の特許を侵害していると申し立て、Foundation Constructors, Inc. と Foundation Pile, Inc. (以下合わせて「Foundation」という) を提訴した。基礎杭とは、その上に建設される基礎を支えるために「地中に埋め込まれる筒状構造」である。本件の特許クレームには螺旋状の先端を備えた筒状の杭が記述されていた。地裁は、「実質的に平坦な面を有する端部プレート」という語句の解釈に一部基づき、非侵害とする略式判決を与えた。Substructure の専門家証人から提出された以下の図には、被疑侵害製品である Foundation の杭の先端内にある「端部プレート」と Substructure が主張する部分が示されている。



Substructure は、図の中で被疑侵害製品である杭の先端を強調した部分が、一つが杭先端の内部に面しておりもう一つが先端軸と接している実質的に平坦な二つの面を有する「端部プレート」であると主張した。地裁は、「実質的に平坦な面を有する端部プレート」という用語の平易な意味には杭先端の内部にある面は含まれていなかったと認定したため、この説を退けた。Substructure はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は、「端部 (end)」という用語そのものが端部プレートの当該面が杭の先端の外側部分であることを示唆していると説明した。明細書と審査経過もまた、地裁の解釈を裏付けている。したがって、Federal Circuit は地裁の略式判決を維持した。