

## 類似技術の判定における「合理的な関連性」の分析に早道はない

Federal Circuit は、[Donner Technology, LLC v. Pro Stage Gear, LLC \(Appeal No. 20-1104\)](#) において、引例がクレームされている発明の類似技術かどうかを判断するには、その引例と発明が関連している目的あるいは問題を当業者(英語では略称を「PHOSITA」という)の視点から特定し比較する必要もある、と判示した。

Donner は、Pro Stage が保有しているギターのエフェクトペダルの基盤に関連する特許の IPR を請求した。Donner は IPR 申立書の中で、一つには、継電器構造に関連する先行技術文献(以下「Mullen 特許」)を考慮した場合に特許が自明であると主張した。PTAB は、Donner が Mullen 特許が類似技術であることを証明できなかったことを理由に、自明につき特許無効という Donner の申立てを退けた。Donner は上訴した。

Federal Circuit は PTAB の審決を無効とした。Pro Stage の特許と Mullen 特許が「同じ努力傾注分野」から出たものでないことは明白であった。よって、類似技術かどうかの判定は、Mullen 特許が「(Pro Stage の特許の)発明者が取り組んでいた特定の問題に合理的に関連していた」かどうかにかかっていた。Federal Circuit はまず、ペダルボードの発明者が継電器技術分野の技術を検討せざるを得なかったと考えられる理由についての Donner 側の詳細な専門家証言を不適切に退けた点において PTAB は誤りを犯したと認定した。Federal Circuit は次に、PTAB が Mullen 特許と Pro Stage の特許が関連していた目的あるいは問題を当業者の視点から特定し比較することを怠り、「合理的な関連性」と「努力傾注分野」のテストを不適切に混同したと判断した。Federal Circuit はまた、類似技術の判定において検討すべき適切な問題は、引例と特許との間に「有意な差異」があったかどうかや当業者が引例のあらゆる詳細を理解したかどうかではなく、むしろ、当業者が関連する問題の解決を試みる際に引例を「合理的に参考にしていただけると考えられる」か否かであると指摘した。Federal Circuit は PTAB の審決を無効とし、合理的な関連性についての正しい分析基準に基づき適切な事実問題について裁定させるために事件を差し戻した。

## クレーム解釈を PTAB に主張しなかった場合、上訴で主張する権利は失われる

[In Re: Google Technology Holdings LLC \(Appeal No. 19-1828\)](#) において、Federal Circuit は、クレーム解釈の主張を PTAB に対して提起しなかった場合、上訴で提起する権利は失われると判示した。

PTAB は、Google Technology Holdings LLC (以下「Google」) のクレームが自明であるとする最終拒絶査定を維持した。Google はこれを不服として上訴した。

Google は上訴審において、PTAB のクレーム解釈は誤りであり、そのためにクレームが不適切に自明認定される結果となったと主張した。Federal Circuit は、Google が PTAB に対してあるいは審査中に自明認定に反駁するクレーム解釈の主張を提起しなかったことから、Google が上訴でクレーム解釈の主張を提起する権利を喪失したと認定した。Google は、Google のクレーム中の用語を PTAB が自発的に解釈したのだから、Google は反証となる解釈を Federal Circuit で提起することを許されるべきであり、例外が適用されると主張した。Federal Circuit はこの主張を退け、Google は同社にとって望ましいクレーム解釈を PTAB に対して提起すべきであり、Federal Circuit で初めてこれを試みることは、「特許出願の拒絶を再審査する重要な役割を (中略) PTAB から奪うことになる」と判決した。Federal Circuit はまた、この判示は今後の訴訟当事者が上訴段階に達するまで新たな主張を秘匿するのを防ぐために重要であると述べた。よって、Federal Circuit は PTAB の自明性判断を維持した。

## CBM レビューを受ける資格についての上訴はできない

[Sipco, LLC v. Emerson Electric Co. \(Appeal No. 18-1635\)](#) において、特許が CBM レビューの対象となるという PTAB の判断は、特許法 324 条(e)に基づき上訴できないと判示された。

Emerson は、SIPCO の特許についての特定ビジネス方法特許 (CBM) レビューを PTAB に請求した。PTAB は本件特許が CBM レビューの対象となると判断してレビューを開始し、有効性を問われたクレームは 101 条に照らして特許不適格であるとともに 103 条に照らして自明であると認定した最終審決書を出した。Federal Circuit は、本件特許が CBM レビューの対象となるという判断も含めて、PTAB の審決を無効とした。

Emerson は、PTAB の CBM レビュー開始決定について上訴することを禁じている特許法 324 条(e)に基づき、連邦最高裁に裁量上訴を申し立てた。Emerson は、324 条(e)の適用範囲は、特許が CBM レビューの対象となるという PTAB の判断についての上訴の禁止にも及ぶと主張した。最高裁は Emerson の申立てを認め、Federal Circuit の意見を無効とし、最高裁の *Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP*, 140 S. Ct. 1367 (2020) 判決の見地からさらに検討させるために事件を差し戻した。

Federal Circuit は *Thryv* 判決の見地に立った差戻審において、324 条(e)の適用は特許が CBM レビューの対象となるという PTAB の判断についての上訴の禁止にも及ぶことに同意した。*Thryv* 判決において、最高裁は、当事者系レビュー (IPR) の上訴禁止規定は IPR の請求期限が過ぎているか否かに関する PTAB の判断についての上訴も禁じていると判示した。Federal Circuit は、*Thryv* 判決やその他の先例で示されたように、「当事者系レビュー開始決定に異議を申し立てる理由が、特許庁の当事者系レビュー開始決定に関連する制定法の適用と解釈に密接に結びついている係争問題から成っている場合には」裁判所による再審査を受けることはできない、と指摘した。Federal Circuit はこの論拠を CBM の場合に当てはめ、特許が CBM レビューの対象となるかどうかは、手続開始の決定に明確かつ排他的に関係していると説いた。Federal Circuit は、したがって、SIPCO の特許が CBM レビューの対象となるという PTAB の判断を Federal Circuit が再審査することは禁じられていたと判示した。Federal Circuit は、有効性を問われたクレームは自明であったと考えられるという PTAB の判断を維持し、101 条に照らした特許性に関する PTAB の審決には触れなかった。

## 限定ありとするか限定なしとするか：何に基づいて特許発明を先行技術と区別するのか？

[Vectura Limited v. Glaxosmithkline LLC. \(Appeal No. 20-1054\)](#) において、Federal Circuit は、粒子の製造に用いられるプロセスではなく、そのプロセスでできた粒子の構造に基づいて特許発明を先行技術と異なるものとして区別することによって、プロセスの限定がクレームに持ち込まれはしない、と判示した。

Vectura は、特許侵害を理由に GlaxoSmithKline と Glaxo Group (以下「GSK」) を提訴した。Vectura が侵害を受けたと主張した特許には、高エネルギー微粉碎を用いた複合粒子の製造方法が記述されていた。問題のクレームは、粒子の製造方法ではなく粒子を対象としていた。GSK は、それらのクレームは微粉碎を要求していると解釈されるべきであり、GSK の製造プロセスに微粉碎は含まれていないため、侵害していなかったと主張した。地裁はクレームが微粉碎を要求してはいないと解釈し、陪審は GSK が侵害したと認定した。地裁は GSK の裁判後の申立てを却下し、GSK は上訴した。

GSK は、(1) 明細書には微粉碎のプロセスが必須であることが示されており、(2) 出願人が、先行技術が特許発明と同じ微粉碎工程を含んでいなかったという理由で先行技術の特許発明との違いを示すことによって微粉碎以外のプロセスを放棄したのだから、地裁のクレーム解釈は誤っていたと主張した。Federal Circuit は、明細書のいくつかの部分で微粉碎が要求されていることが示唆されていたことは認めたが、それ以外には微粉碎は一つの好ましいプロセスに過ぎないことを明確にした。Federal Circuit はまた、出願人が、粒子の製造プロセスではなくクレームされていた粒子の独特な構造に基づいて特許発明を先行技術と区別していたと判断した。よって、Federal Circuit は地裁判決を維持した。

## 日付が決め手 – 先行技術公開日を証明した Twitter のリプライ

Federal Circuit は、[Vidstream LLC v. Twitter, Inc. \(Appeal No. 19-1734\)](#) において、IPR 請求後に提出された先行技術文献の出版日を示す証拠を PTAB が考慮することは、その証拠が特許権者からの異議申し立てに対する正当な弁駁であった場合には適切であると判示した。

Twitter は、2012 年 5 月 9 日の優先日を有する VidStream LLC に譲渡された 1 件の特許について二つの当事者系レビューを請求した。Twitter は、VidStream の特許に対する先行技術として Anselm Bradford と Paul Haine (以下「Bradford」文献) が共著した本を挙げ、係争対象となっているシステムは自明なため特許性がないと主張した。

Twitter の申立書には、「Copyright © 2011」という表示がある Bradford 文献の著作権表示ページの写しが含まれていた。これに対し VidStream は、Bradford 文献中のあるページにこの本が 2015 年 12 月 13 日に出版されたことが示されていたので Bradford 文献は先行技術ではなかった、と主張した。Twitter は、その主張に対する弁駁書の中で、(i) 議会図書館から入手した「Copyright © 2011」という表示がある Bradford 文献の写し、(ii) Bradford 文献の最初の出版日が 2011 年 11 月 8 日であることが記載された Bradford 文献の著作権局登録証明書の写し、(iii) Internet Archive から入手した、Bradford 文献が 2011 年に Amazon で販売されていたことを示す証拠を含め、出版日が 2011 年であったことを証明する追加の文書を引証した。PTAB は、Twitter の IPR 申立書と弁駁書で提出された一群の証拠全体に依拠して Bradford 文献が先行技術であると判断し、VidStream の特許クレームを無効とした。VidStream は上訴し、PTAB が弁駁書で初めて提示された証拠に依拠したことは誤りであったと主張した。

Federal Circuit は PTAB の審決を維持した。Federal Circuit は、Bradford 文献の基準日に関する証拠を提供する機会が両当事者に一度ずつ与えられていたこと、VidStream には Twitter がその弁駁書の中で提示した証拠に反論する機会が一度与えられていたこと、また、提出された一群の証拠全体により、Bradford 文献が VidStream の 2012 年の優先日以前に出版されていて公に入手可能となっていたという PTAB の認定が十分に裏付けられていたことを説明した。