

## March 2022 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

### いずれの先行技術文献にも開示されていなくても「提案される組み合わせ」で開示されているクレームの限定は自明

Federal Circuit は、[Hoyt Augustus Fleming v. Cirrus Design Corporation](#) (Appeal No. 21-1561) において、「自明かどうか争われているクレームの限定が、個別の先行技術文献の一つというよりはむしろ、(複数の引例の) 提案される組み合わせによって開示されている」場合、そのクレームは自明であると判断した。行政手続法(The Administrative Procedure Act)に従った補正の申立ては、補正クレーム案に関する記載によるサポートがない場合には却下される場合がある。

Cirrus は、パラシュート展開要求を受けるとパラシュートの展開に成功するように航空機に最適な姿勢をとらせるという自動操縦装置を対象とする Fleming 氏の特許について IPR を請求した。Fleming 氏は、IPR 手続中に、一部のクレームの補正を求める申立てを提出した。特許審判部 (PTAB) は、1) パイロットがパラシュートを展開する前に航空機を (手動で) 特定の最適な姿勢にすべきであることを開示している Cirrus のパイロット操縦ハンドブックと、2) 緊急時に、パラシュートの展開も含め、特定の手順を開始する自動操縦に関連する 1 件の特許から、問題のクレームは自明と認定した。また、PTAB は、補正クレーム案に関する記載によるサポートがないことを理由に、補正の申立てを却下した。Fleming 氏は控訴した。

Federal Circuit は PTAB の審決を維持した。Federal Circuit は、本来はなかったクレームの限定を PTAB が不適切に補ったという Fleming 氏の主張を退けた。それどころか、Federal Circuit は、どちらの先行技術文献も、航空機を有効にパラシュートを展開できる姿勢にする飛行動作を実行する自動操縦装置を教示してはいないが、当業者なら、1) パラシュート展開前の手動による飛行動作を 2) 自動操縦装置に組み合わせるといふ動機を得て、クレームされている発明に想到していたであろうから、問題のクレームはやはり自明である、と判断した。また、Federal Circuit は、「Fleming 氏は、補正クレーム案における航空機の動作に関して必要な事項をサポートしている明細書の一節をも指摘しなかった」ことを理由に、Fleming 氏による補正の申立てを却下した PTAB の判断も維持した。

## 概念の近接、単語の複数形と受動態がクレーム解釈にもたらす影響

Federal Circuit は、[Apple Inc. v. Mph Technologies Oy](#) (Appeal No. 21-1532) において、一つのクレーム中のいくつかの概念が近接していることによって、それらの概念が互いに結びつけられ、そのクレームの平易な意味に影響することがあると判示した。

Apple は、複数のネットワークを通じたメッセージの安全な送信を改善する方法を対象とする 3 件の特許について当事者系レビューを請求した。特許審判部 (PTAB) は Apple のクレーム解釈を退け、レビューの対象となったクレームが自明であったことを Apple が証明できなかったと認定した。Apple は審決を不服として控訴した。

Federal Circuit は PTAB の審決を維持した。Federal Circuit は Apple のクレーム解釈を退け、クレーム文言には一般的にそれらの文言の平易かつ通常の意味が適用されるべきであることを強調した。Federal Circuit はまた、クレーム文言を解釈する際のいくつかのルールについて詳しく説明した。Federal Circuit は、まず、一つのクレーム中の近接した複数の概念は、それらの概念は互いに結びつけられると説明した。この原則に基づき、Federal Circuit は、「1 台のモバイルコンピューターから第一のネットワークアドレスに向けて送信された安全なメッセージを受信するように構成された仲介コンピューター」という文言についての Apple の解釈を退けた。Apple は、このフレーズは、メッセージが最終的に第一のアドレスに送信されるのである限り、モバイルコンピューターがそのメッセージを第一のアドレスに直接送信することは要求していなかった、と主張した。しかし、Federal Circuit は、受信/送信に関する文言が近接していることによって、それらの概念が互いに結びつけられ、モバイルコンピューターが第一のアドレスにメッセージを直接送信することが要求されていたと判断した。また、Federal Circuit は、受動態が使用されていることは、問題のクレームの平易な意味に影響しなかったとも判断した。

さらに、Federal Circuit は、「発明を説明する記載の中に、複数形を使用することに何らかの意味を持たせているものが何もない」場合であっても、複数形の用語は二つ以上のものを指していると判断した。ゆえに、「information fields (情報フィールド)」という用語は、二つ以上のフィールドを指していると判断した。よって、Federal Circuit は、Apple の主張を退けた PTAB の判断を維持し、問題のクレームは自明ではなかったであろうと認定した。

## PTAB が自発的に特許要件不備を提起すべきなのはまれな状況に限られる

Federal Circuit は、[Hunting Titan, Inc. v. Dynaenergetics Europe GmbH](#) (Appeal No. 20-2163) において、特許要件不備 (unpatentability) の証拠が容易に見て取れ、かつ説得力がある場合など、まれな状況に限り、PTAB が補正の申立てで提案された代替クレームに対して自発的 ("*Sua Sponte*") に特許要件不備を提起すべきであると判示した。

Hunting Titan, Inc. は、新規性欠如と自明の理論に基づき、DynaEnergetics が保有する特許についての当事者系レビュー (IPR) を請求した。PTAB は審理を開始し、先行技術である Schacherer 文献によってすべての原クレームが新規性を喪失しているために特許要件不備であると認定した。DynaEnergetics は、代替クレームを追加するために特許補正の申立てを行った。Hunting Titan は、二つの異なる先行技術文献から代替クレーム案が自明であることを主に主張し、補正の申立てに対し異議を申し立てた。PTAB は代替クレームが Schacherer 文献により新規性を喪失していると判断し、補正の申立てを却下した。PTAB は、Hunting Titan が提起した自明の理由は検討しなかった。DynaEnergetics は、再審理と先例意見合議体 (Precedential Opinion Panel) によるレビューを請求した。合議体は、IPR 請求人が補正の申立てに異議を申し立てる際に提示しなかったか十分に展開しなかった特許要件不備をどのような状況であれば PTAB が提起してよいのかを検討するための審理を認めた。

合議体は、PTAB は、特許要件不備の証拠が容易に見て取れ、かつ説得力がある場合などのまれな状況でのみ、特許要件不備を自発的 ("*Sua Sponte*") に提示できると判断した。合議体は、証拠が容易に見て取れる場合の一例として、対応する原クレームに特許性がないのと同じ理由で代替クレームにも特許性がないことが記録から容易にかつ説得力をもって証明される状況を挙げた。次に PTAB の審決に目を向けた合議体は、PTAB が Schacherer 文献をそれだけで特許要件不備として提起することを正当化するのに必要となる、容易に見て取れ、かつ説得力のある新規性喪失の証拠は記録に含まれていなかったと認定した。Hunting Titan は、先例意見合議体の審決を不服として Federal Circuit に控訴した。

控訴審において、Federal Circuit は合議体の審決を維持した。Federal Circuit は、PTAB が自発的に特許要件不備を提起する裁量を行使できるのをまれな状況に限定した合議体の審決は誤りではなく、合議体が挙げたまれな状況の複数の種類は Federal Circuit の先例とも矛盾していなかったと指摘した。ただし、Federal Circuit は合議体の理由づけについては異議を唱え、合議体が IPR 手続の敵対的性質に依存していることには問題があると認定した。また、Federal Circuit は、証拠を容易に見て取れる状況が適用されないという審決を合議体が下したのは誤りであったことを Hunting Titan が控訴審で主張しなかったことを指摘し、この判決が狭いものであることを強調した。Prost 判事は同意意見の中で、自身の見解では、Hunting Titan がその主張を保持していれば認められていた可能性が高かったと考える理由を説明した。