

May 2022 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

誰かが間違っている: 事実に関する証言に矛盾がある場合、PTAB は IPR でその矛盾を解消しなくてはならない

Federal Circuit は、[Google LLC v. IPA Technologies Inc.](#) (Appeal No. 21-1179) において、引用文献が先行技術であったかどうかを判断するために、特許審判部 (PTAB) には、根本的な証言の矛盾を解消する義務があると判示した。

Google は、IPA Technologies の特許 2 件について当事者系レビューを請求した。Google は、IPA の本件特許は、学術論文である Martin 文献に同特許の発明者らと発明者でない Douglas Moran 博士の両方が共著者として記載されていたため、この文献から自明であったであろうと主張した。審査経過では、審査官は Martin 文献が先行技術であると判断し、特許法 102 条(a)に従って拒絶理由を通知した。この拒絶理由に対し、本件特許の出願人は、Moran 博士は Martin 文献に別段に開示されているクレーム主題の共同発明者ではないと主張する発明者宣言書を提出した。この宣言書により、Martin 文献の発明は「他人による」ものではないとされ、したがって 102 条(a)の適用対象外となったことから、審査官は拒絶理由を撤回した。Google の IPR 請求はそれでも Martin 文献に依拠しており、Google は、Moran 博士が Martin 文献に反映されている発明者の地位 (inventorship) に寄与したことに基づき、Martin 文献が先行技術であることを立証しようとした。最終口頭審理後、PTAB は、Martin 文献への Moran 博士の寄与によって博士が Martin 文献の発明主体の 1 人であったことがどのように立証されるのかを説明する十分な裏付けを Google が提示していなかったと結論し、Google が自明と申し立てていたクレームは特許要件を欠場したものではないとする最終審決書を出した。

Google は控訴した。控訴審において、Federal Circuit は、PTAB の判断が Moran 博士の不十分な発明への貢献に基づいていたという点について両当事者が合意していたという所見を述べた。Federal Circuit は、論文の共著者であったことによってその共著者が推定的に共同発明者とされることはないが、共著者であることは、やはり「共著者が発明に寄与したことの大きな補強証拠である」と説明した。よって、Federal Circuit は、Moran 博士の証言は、博士が共著者として名前を挙げられていたこと、そして関連するプロジェクトで博士が果たした役割と関連特許に博士の名前が挙げられていたことによって、十分に補強されていたと結論した。十分な補強証拠が存在していたことから、Federal Circuit は、PTAB が発明者の地位の問題を本案について取り扱わなかったことは誤りであったと結論した。また、Federal Circuit は、Moran 博士と発明者らの互いに矛盾する証言の両方を信用できると PTAB が認定するのは「条理にかなった姿勢」ではなかったという所見を述べた。Federal Circuit は、PTAB がこの「関連性が高い証拠の矛盾」を解消し「適切な事実認定を行う」ように、事件を差し戻した。さらに、Federal Circuit は、Moran 博士がたとえ発明者の 1 人であったとしても博士を本件特許に発明者として追加することは可能であり、そうすれば Martin 文献は先行技術ではなくなるので PTAB の審決は維持できる、という IPA の主張を退けた。IPA Technologies は本件特許の発明者の地位の訂正を求めてはいなかったため、Federal Circuit は IPA の主張は無効と判断した。Federal Circuit は PTAB の審決を無効とし、さらに審理させるために事件を差し戻した。

否定的なクレーム解釈は不適切と認定されたケース

Federal Circuit は、[Sound View Innovations, LLC v. Hulu, LLC](#) (Appeal No. 21-1998) において、あるクレームの限定を肯定的に解釈せず、それどころか、その技術分野で十分に統一された意味を有することが証明されていないある用語との関係に依拠してその限定が欠けていると認定したことは不適切であった、と判示した。

Sound View Innovations, LLC (以下「Sound View」) は、マルチメディアのストリーミングに関連する特許クレームを侵害されたと主張し、Hulu, LLC を提訴した。地裁はそのクレームが「バッファ」を要求していると解釈した。略式判決において、Sound View は「バッファ」要件を充足するために、被疑侵害装置で「キャッシュ」と呼ばれている構成要素に言及した。地裁は、本件特許でも構成要素を指すのに「キャッシュ」という用語が使われており、本件特許ではそれらの構成要素が「バッファ」とは異なると説明されていることを指摘した。したがって、地裁は、「キャッシュ」と呼ばれている被疑侵害構成要素は、地裁のクレーム解釈で要求されている「バッファ」ではありえないと判示し、非侵害の略式判決を下した。Sound View は控訴した。

Federal Circuit は非侵害判断を覆した。Federal Circuit は、地裁が「バッファ」という用語を解釈した限りでは、除外されなければならないもの (キャッシュ) を宣言したに過ぎなかったと指摘した。Federal Circuit は、否定的解釈それ自体を禁じたルールは存在しないことを認めた。しかし、Federal Circuit は、本件における地裁の否定的解釈は、地裁の解釈で要求される「バッファ」と被疑侵害製品の比較を可能にしてはいなかったと判示した。Federal Circuit は、「キャッシュ」という用語が当該技術分野で十分に統一された意味を有するという判断がなされていなかったことを指摘した。Federal Circuit は、そのような判断がされていない状況では、本件特許では「キャッシュ」が「バッファ」と区別されていたという結論によって、「キャッシュ」と呼ばれている被疑侵害構成要素が構成要件の「バッファ」を実施しているという認定は排除されないからだと説明した。さらに、Federal Circuit は、本件特許において「バッファ」と「キャッシュ」という用語が相互排他的に使用されていると見受けられないというさらなる理由のために、「バッファ」の肯定的解釈が必要であったと判示した。したがって、Federal Circuit は非侵害の略式判決を取り消し、事件を差し戻した。

空席の特許庁長官の任務の特許局長が代行することは憲法の任命条項に反しない

Federal Circuit は、[Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.](#) (Appeal No. 18-2140) において、合衆国特許商標庁の長官職と副長官職が空席の間は、当事者系レビュー審決の再審理を決定する長官の権限の特許局長が憲法の任命条項に違反せずに行使することができる、と判示した。

Smith & Nephew, Inc.と ArthroCare Corp.は、Arthrex, Inc.の特許について、同特許のいくつかのクレームが先行技術により新規性を喪失していると主張し、当事者系レビューを請求した。PTAB は当事者系レビューを開始し、最終的に申立人に有利な認定を下した。Arthrex は控訴し、その主張の一部は、PTAB には最終審決を出す憲法上の権限はないというものであった。Arthrex は特に、特許審判官 (APJ) は、憲法の任命条項が上級官吏について義務付けているとおりに大統領による任命と上院の承認を受けていないと主張した。Federal Circuit はこの主張に同意し、適切な救済措置は、(1) APJ の解任についての法的制限を解除することと、(2) *新たな APJ 合議体に再審理させるために事件を差し戻すこと*であると判示した。最高裁は APJ が行政政府に対して拘束力のある最終審決を出すことはできないという点には同意したが、Federal Circuit の判決を取り消し、事件を差し戻した。最高裁はそうするにあたって、次のような代替的救済措置を命じた。(1) 合衆国特許商標庁長官を、PTAB 審決の再審理を PTAB 以外の者が許可することを禁じている特許法 6 条(c)の適用対象から除外することと、(2) 事件の再審理を行うかどうかを判断させるために *事件を長官代行に差し戻すこと*である。差し戻し審において、Arthrex は長官による再審理を求めた。しかし、長官職と副長官職の両方が空席であったことから、庁規則に従い、特許局長が Arthrex の請求を検討することになった。特許局長は再審理を拒絶し、PTAB の審決が最終審決であると裁定した。Arthrex は控訴した。

この即時控訴において、Arthrex は、最高裁が命じた救済を受けられなかったことと、特許局長が長官の権限を行使したことは任命条項違反であったことを主張した。Federal Circuit は、特許局長は大統領による任命と上院の承認を受ける (PAS: “a presidentially appointed, Senate-confirmed”) 官吏ではないので、通常は行政政府に対して拘束力のある最終審決を出せないことを認めた。しかし、Federal Circuit はそれに続けて、*United States v. Eaton* 判決 (169 U.S. 331 (1898)) によれば、不在となっている PAS 官吏の任務を下級官吏が一時的に代行することができる、と説明した。Federal Circuit は、*Eaton* 判決の本件への適用可能性を支持するにあたり、*Eaton* 判決の場合と同じく、庁規則によって局長の在任期間が指定されていなくても、局長は長官職と副長官職が空席である間だけ代理を務めるようになっているから、局長が長官の任務を代行する期間は限られている、とさらに説明した。上記のことを踏まえて、Federal Circuit は、局長が長官の権限を代行したことは任命条項に違反しなかったと結論した。

Arthrex は、局長が再審理請求について裁定を下すことは、連邦職欠員改革法 (FVRA: Federal Vacancies Reform Act) により禁じられていたとも主張した。Federal Circuit は、FVRA は PAS 官吏の委任不能な任務を一時的に代行できる者を制限しているにすぎないので、この主張も退けた。長官が再審理請求の可否を判断する権限は委任可能なものだからである。