

February 2024 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

PTAB の分析結果が PTAB がクレーム解釈を行ったか否かを判断する決め手に

Federal Circuit は、[Google LLC v. Ecofactor, Inc.](#) (Appeal No. 22-1750) において、PTAB の特許クレーム分析の結果が、PTAB がクレーム解釈を行ったか否かを判断する決め手となる、と判示した。

EcoFactor は、空調システム(以下「HVAC」システム)を対象とする合衆国特許第 8,498,753 号 (以下「753 号特許」) の譲受人である。753 号特許では、いくつかの要素を考慮して快適さと省エネルギーの最適なバランスをとるサーモスタットが開示されている。Google は、753 号特許が先行技術に照らして自明であるという理由で IPR を請求した。PTAB は IPR を開始した。IPR 開始後、両当事者は、5 つのインプットが記述されているクレーム限定の一部分が先行技術で開示されていたか否かを巡って争った。とくに、両者は、それぞれのインプットが異なっている必要があるか、それとも絡み合っている可能性があるかについて争った。PTAB は、クレーム解釈は不要であり、クレーム文言に基づけば、クレーム限定は別々の異なるインプットを必要としていたと判定した。したがって、PTAB は、Google が無効と主張していた753 号特許のクレームが特許要件不適合であることを同社が立証していなかったと認定した。

上訴審において、Google は、PTAB がクレーム解釈を行ったと主張し、その PTAB による黙示的なクレーム解釈は、行政手続法 (以下「APA」) に違反しており、PTAB が押しつけた限定は内的記録でも判例法でも裏付けられていなかったため、誤っていた、と主張した。

Federal Circuit は、PTAB が、クレーム 1 のインプット[i]から[v]までがそれぞれに異なっており、どれも存在している必要があったと判定した時に、事実上、クレーム解釈を行っていたと判示した。そもそも、クレーム解釈を行ってはいなかったという PTAB の陳述は、「クレーム解釈がなされたか否かを決定するものではなかった」と Federal Circuit は述べた。Federal Circuit は、PTAB の陳述ではなく分析結果に着目した。クレームの文面には、それらのインプットの範囲と限界の決め手となるものは一切なかった。PTAB は、その限定の範囲を判断することにより、黙示的にクレーム解釈を行った。

Federal Circuit は次に、クレーム解釈が誤っていたという Google の主張を検討した。Federal Circuit は、PTAB のクレーム解釈は APA に違反していなかったと判断した。Federal Circuit は、PTAB が、「どちらの当事者も提案していない係争文言のクレーム解釈を APA に抵触せずに採用することはできる」と指摘した。ただし、PTAB は、「当事者に通知と応答する機会を与えないまま、最終審決書でどちらの当事者も請求も予想もしていないクレーム解釈を採用して、途中で変説することはできない」という見解を示した。本件では、両者が上訴における枠組みと同じ枠組みの下で IPR 手続中も限定の意味と範囲について争っていたため、Google は争点について通知を受けており、審理を受ける機会も与えられていた。よって、PTAB が解釈を行ったこと自体は APA に違反していなかった。しかし、その解釈には内的証拠または判例法による裏付けがなく、内的証拠と判例法の両方による裏付けがあったのは、PTAB が採用した解釈よりも広い解釈であった。したがって、PTAB の解釈は誤りであった。

よって、Federal Circuit は、PTAB のクレーム解釈を覆し、最終審決書を無効として事件を差し戻した。

Federal Circuit が公衆による入手可能性の基準の適用の仕方を PTAB に指示したケース

Federal Circuit は、[Weber, Inc. v. Provisur Technologies, Inc.](#) (Appeal No. 22-1751) において、製品マニュアルにその複製や転写を禁じる著作権表示があることによって、そのマニュアルが先行技術文献から除外されない、と判示した。

Provisur Technologies, Inc. は、フードスライサーに関する特許 2 件を侵害しているという理由で、Weber, Inc. を提訴した。Weber は、他の先行技術文献と組み合わせた Weber のフードスライサーの使用マニュアルを根拠に、この 2 件の特許についての当事者系レビューを請求した。審判部は本件特許の IPR を開始した。しかし、審判部は、マニュアル中の著作権表示と Weber のフードスライサーの販売に伴う利用条件によりマニュアルが秘密文書となっているため、同マニュアルは印刷刊行物ではない、と最終的に判定した。審判部は次に、Weber が本件特許が無効であることを立証できなかったと判示した。

Federal Circuit は、とくに、マニュアルの先行技術ステータスについての審判部の審決を覆した。Federal Circuit は、文献が印刷刊行物と認められるための要件である公衆による入手可能性の有無は、「公衆の中で関心のある者が相当の注意によってその文献を見つけられるかどうか」で判断される、と説明した。Federal Circuit は、Weber が、フードスライサーの購入時またはマニュアルの請求があった時のほか、トレードショーや Weber のショールームでもマニュアルを提供していたことを認めた。Federal Circuit は、審判部がマニュアルの著作権表示と Weber の利用条件を「過度に重視」したことを批判した。Federal Circuit は、「Weber が著作権所有者であることを主張することによって、当該文献を公衆にとって入手可能にする Weber 自体の能力がなくなるわけではなく」、また、「知的財産権条項 (中略) にも、Weber による使用マニュアルの公衆への配布を左右するような趣旨はない」と判示した。

特許出願書類で範囲をクレームする前に関連技術を慎重に検討すべし

Federal Circuit は、[Rai Strategic Holdings, Inc. v. Philip Morris Products S.A](#) (Appeal No. 22-1862) において、クレーム範囲は、明細書により広い代替範囲が開示されており、当業者がその広いほうの範囲が狭いほうの範囲とは異なる発明に到達しないことを十分判断できる場合は、その広いほうの範囲よりも狭くすることができる、と判示した。

Phillip Morris Products, S.A. (以下「Phillip Morris」) は、様々な電気機械構成部品を有する電気喫煙装置を対象とする Rai Strategic Holdings, Inc. (以下「RAI」) の特許について付与後レビュー (以下「PGR」) を請求した。Phillip Morris は、装置中の発熱体の長さに関するクレーム範囲が、明細書中に開示されている範囲よりもかなり狭かったことから、クレームは自明であり記述によるサポートがないために無効であると主張した。とくに、クレーム範囲は「約 75% から約 85%」の間と記載されており、明細書には、「約 75% から約 125%」と「約 85% から約 115%」などと開示されていた。審判部は Phillip Morris の主張を認め、本件クレームが特許不適格であると述べた。RAI はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は、クレームに記述によるサポートがないとした審判部の認定を無効とした。Federal Circuit は、明細書で開示されている範囲よりも狭い範囲が記述によりサポートされているかどうかの判定は、高度に事実に基づく判定であり、発明の性質と、当業者に伝えられる知識の量に依存すると述べた。本件では、装置中の諸要素の組み合わせが予測可能であり複雑性が不足していることにより、明細書の記載で開示されている範囲よりも範囲が狭いクレームがサポートされている。明細書の記載で開示されている範囲と比較した場合に、クレーム範囲が発明、操作性、または有効性の変化につながることを示す証拠がないことから、本件のクレームは特許法 112 条に照らせばサポートされていたことになる。

(限定的な) クレーム解釈: Federal Circuit がクレーム解釈の範囲について再び強調

Federal Circuit は、[Promptu Systems Corp. v. Comcast Corp.](#) (Appeal No. 22-1939) において、クレーム解釈の対象は解釈が必要な文言に限定し、解釈の食い違いを解決するのに必要な範囲に限定する必要があると判示した。

Promptu Systems は、メディア配信とテレビ受像機を制御する音声認識システムに関連する特許 3 件の侵害を理由に Comcast を提訴した。地裁が Comcast のクレーム解釈案を大部分採用した後、両当事者は Promptu の特許侵害請求 (合衆国再発行特許第 44,326 号) の一つを棄却することに合意した。残り 2 件の特許の侵害請求 (合衆国特許第 7,047,196 号と第 7,260,538 号) については、Promptu は Comcast による侵害はなかったとする終局的判決の登録に合意し、その申立てを行った。地裁は Promptu の申立てを認め、終局的判決を登録した。Promptu はその後、地裁による 4 つのクレーム限定の解釈を不服として上訴した。

Federal Circuit は、地裁のクレーム解釈を一部覆し、一部維持した。最初の二つの限定 (「バックチャンネル」と「多数の、または受信され特定された音声チャンネル」) については、Federal Circuit は、クレーム文言も明細書も地裁の解釈を裏付けてはいなかったと説明した。Federal Circuit は、地裁が「バックチャンネル」を、「音声処理システムまたはエンジンに信号を送信するための固定された周波数域または時間枠」に限定される、と狭く解釈したと認定した。Federal Circuit は、裁判所は、「ある特許の、有効と主張されているクレーム中に存在するすべての限定を解釈することを要求されない (また、されるべきでもない)」という、*O2 Micro* 判決で示した案を再び強調した。よって、Federal Circuit は、「バックチャンネル」という文言が経路を指すかストリームを指すかについては、Promptu の弁護士がクレーム解釈のこの面についての裁定は不要かもしれないと認めたため、検討することを拒絶した。第三の限定 (「有線ノードに結合された音声認識システム」) については、Federal Circuit は、地裁による「音声認識システム」(機能が音声認識であるシステム) の解釈は、音声認識が本件音声認識システムの「唯一の」機能であると推定しただけのものに過ぎなかったと認定した。Federal Circuit は、地裁が、「～に結合されている」という文言に近接要件 (「中または近く」) を追加し、より広い「有線ノード」というクレーム文言を解釈した際に明細書中の「集中化された無線ノード」の定義を採用したことによって、誤りを犯してもいたと認定した。第四の限定 (「集中化された処理ステーション」) については、地裁の解釈が一部維持された。以上を踏まえて、Federal Circuit は、'196 号特許と'538 号特許についての地裁の終局的判決の登録を無効とし、さらに審理させるために事件を地裁に差し戻した。