

## August 2024 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

### 情報の操作方法を特定していなければ 101 条に従い特許不適格となると判断されたケース

Federal Circuit は、[Mobile Acuity Ltd. v. Blippar Ltd.](#) (Appeal No. 22-2216) において、結果指向の機能的表現で記述されているだけで情報を操作するステップを特定していない特許クレームは、特許法 101 条に従い無効となる、と判示した。

Mobile Acuity は、ユーザーがアップロードする画像や情報を実際の場所と関連付けるシステム及び方法を対象とする特許 2 件を侵害しているとして、Blippar を提訴した。Blippar は、いくつかのクレームはそれぞれの特許のクレーム群全体を代表したものであり、それらのクレームは特許法 101 条に照らして無効であると主張する、訴え却下の申立てを行った。地裁は、無効主張されたクレームは、権利主張された特許のすべてのクレームを代表するものであると認定し、さらに、それらのクレームは特許性のない主題を対象としていると認定して、Blippar の訴え却下の申立てを認めた。Mobile Acuity は、これを不服として Federal Circuit に上訴した。

上訴審において、Federal Circuit は地裁判決を維持した。第一に、Federal Circuit は、地裁がいくつかのクレームを権利主張された特許の全クレームを代表するものとして扱ったことは正しかった、と判示した。Federal Circuit は、Blippar は、権利主張された特許のすべてのクレームが「同じ特許不適格な概念に実質的に類似しており、その概念に結び付けられてもいる」ことを証明しており、Mobile Acuity は、どのクレームについても、地裁がすべてのクレームを代表するものとして扱ったクレームとは実質的に異なる限定を明示できなかった、と認定した。

第二に、Federal Circuit は、権利主張されたクレームは、「情報の受領、情報の画像との関連付け、画像の比較、その比較に基づいた情報の提示」という抽象概念を対象としていたと認定した。Federal Circuit は、2 段階方式の Alice/Mayo テストの第 1 段階を適用し、権利主張されたクレームは、結果指向の機能的表現だけで構成されており、クレームに記述されているステップがどのように実行されるかについての具体的要件が省略されていると判断した。特に、Federal Circuit は、一つの画像が別の画像に「対応」していることを要求したクレーム文言では、画像を比較する特定の方法をクレームできていなかったと認定した。Federal Circuit は、Alice/Mayo テストの第 2 段階を適用し、Mobile Acuity が発明概念と主張したのは抽象概念そのものの一部であったという結論を下した。

## 販売による不特許事由は秘密の製法で作られた製品にも適用される

Federal Circuit は、[Celanese International Corporation v. ITC](#) (Appeal No. 22-1827) において、製法特許クレームは、秘密の製法で作られた製品が基準日より前に販売されている場合、販売による不特許事由 (特許法 102 条(a)(1)) に該当し無効となる、と判示した。

Celanese は、Celanese の特許製法を用いて作られた製品を Jinhe が輸入したと告発し、国際貿易委員会に提訴した。Jinhe は、Celanese が同社の特許製法を用いて作られた製品を基準日より前に合衆国内で販売したため、権利主張されたクレームは販売による不特許事由により無効である、という略式判断を求める申立てを行った。Celanese は、特許改正法 (以下「AIA」) によって販売による不特許事由に関する旧法が改正されており、改正前の販売による不特許事由は適用されない、と主張した。ALJ (行政法判事) は、AIA によって「販売」の意味は変更されておらず、したがって権利主張されていたクレームは無効であると裁定し、Jinhe の申立てを認めた。委員会は再審査を拒絶し、Celanese は Federal Circuit に上訴した。

Federal Circuit は、「秘密の製法を用いて作られた製品の基準日前の販売によって、その製法の特許性は喪失する、と長年判示してきた」ことに言及した。Federal Circuit は、*Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharms. USA*, 586 U.S. 123 (2019 年) において、最高裁が、102 条の「販売」の文言が適用される秘密の販売に関する法の実質は AIA の施行によって変わらなかったという判断を下したと説明した。よって、最高裁は、特許を受けた化合物の販売には、その販売によって化合物の組成が公開されなくても、AIA 施行後の販売による不特許事由が適用される、と判示した。Federal Circuit は、同じ論拠を適用し、連邦議会は、秘密の特許製法を用いて作られた製品の販売について「確立されている文言の解釈を撤廃すること」を意図していなかった、と判示した。Federal Circuit は、AIA 施行前と施行後の 102 条における如何なる文面の変更も、「実質的には同じ意味を表すのに用語の事務的な洗練にすぎない変更を反映したものである」と裁定した。Federal Circuit は、102 条(b)、271 条(g)と 273 条(a)に加えられた変更は、連邦議会に販売による不特許事由の適用範囲を変更する意図があったことを示していないと判断した。よって、Federal Circuit は ITC の無効判断を維持した。

## 親特許であるがゆえに生じたトラブル: 特許の親子関係における自明型二重特許の適用制限を明確にしたケース

Federal Circuit は、[Allergan USA, Inc. v. MSN Laboratories Private Ltd.](#) (Appeal No. 24-1061) は、先に出願・発行され、後に有効期間が満了する特許と、後に出願・発行され、先に有効期間が満了する子特許があり、双方が共通の優先日を有する場合には、子特許に基づけば親特許が自明型二重特許となることを理由に親特許のクレームを無効にすることはできない、と判示した。

2019 年に、Sun Pharmaceutical Industries (以下「Sun」) は、Viberzi®の後発品の市販承認を FDA から得るために簡略新薬承認申請 (ANDA) を行った。その後、Allergan が、Sun の ANDA 申請により、1,000 日を超える特許期間調整を受けていた Allergan 特許の一つが直接侵害されたと申し立て、Sun を提訴した。訴訟が係属中に、その特許の継続特許 (子特許) がいくつか発行された。Sun は、有効期間が子特許より後に満了する親特許は、子特許の自明型二重特許となるので無効であると主張した。地裁は、自明型二重特許 (ODP) であることを理由に親特許を無効と認定した。地裁は、特許期間調整により満了日が後になったことで特許期間が不公平に延長される結果となり、ODP の原則に違反したと結論した。

しかし、Federal Circuit は、先に出願・発行され、後に有効期間が満了するクレームを、優先日が同じであり、後に出願・発行され、先に有効期間が満了する参照クレームによって無効とすることはできないと判示し、地裁判決を破棄した。本件では、親特許が先に出願・発行され、本件発明について最初の独占権の範囲を画定した。子特許は、親特許と同じ原出願から派生したが、親特許より後に出願された。Federal Circuit は、親特許の有効期間が特許期間調整によって子特許より長くなっているという理由だけで、子特許によって親特許を無効とすることはできないと説明した。この状況で先願特許を無効化すると、特許審査の遅延分を埋め合わせするという、特許期間調整の目的を損なうことになり、特許権者が適法に与えられた特許期間延長の利益を失うという不公平な状況が生じうる。

## 当事者適格は憶測の上に成り立たず

Federal Circuit は、[\*Platinum Optics Technology Inc. v. Viavi Solutions Inc.\*](#) (Appeal No. 23-1227) において、潜在的侵害責任に基づく当事者適格が認められるには、将来の侵害の実質的リスクを生じさせるか、特許権者が侵害を受けたと主張するに至る可能性が高い、将来の活動の具体的な計画がなければならない、と判示した。

Viavi は、特許侵害を理由に 2 つの民事訴訟で Platinum Optics Technology (以下「PTOT」) を提訴したが、いずれも棄却された。地裁での事件がまだ係属中に、PTOT は、それらの民事訴訟で権利主張された特許が無効と主張する当事者系レビューを請求した。地裁での訴訟が棄却された後、審判部は、特許クレームに特許性がないことを PTOT が証明できなかったと判示する最終審決書を出した。PTOT は審判部の認定を不服として上訴した。

行政機関による審理を受けるのに憲法第 3 章に基づく当事者適格は必要ないが、連邦裁判所で行政機関の最終処分を再審査を求めるには当事者適格がなければならない。本件では、Federal Circuit は PTOT に当事者適格がないと判断し、上訴を棄却した。PTOT は、同社には Viavi による将来の侵害請求に直面する実質的リスクがあったため、当事者適格があったと主張した。その主張の裏付けとして、PTOT はまず、PTOT が供給契約を履行するには Viavi の特許を侵害せざるを得ないだろうと Viavi が確信していることが書かれている Viavi からの書簡を挙げた。しかし、Federal Circuit は、その書簡は民事訴訟が棄却される前に送られたものであることを指摘し、その書簡を根拠とした将来の訴訟についての PTOT の憶測は、当事者適格を立証するには不十分と結論した。次に、PTOT は、自社製品の新型を開発しており、Viavi が再び係争特許を侵害されたと主張するだろうと予想していると述べた宣言書を提出した。Federal Circuit は、その宣言書には開発計画も新型の詳細も書かれておらず、新型が係争特許にどのように関係する可能性があるのかも記述されていなかったと指摘し、宣言書が説得力を欠くと認定した。Federal Circuit は、PTOT は、実質的な侵害リスクを生じさせるか、Viavi が侵害請求を主張する動機となる可能性が高い将来の活動の具体的な計画があることを立証できなかったと結論した。したがって、PTOT は、審判部の審決を上訴する当事者適格を欠いていた。

## 文言侵害と均等論は同じ問題か

Federal Circuit は、[Wisconsin Alumni Research Foundation V. Apple Inc.](#) (Appeal No. 22-1884) において、文言侵害と均等論に基づく侵害は、争点効上では同一の争点として扱われる、と判示した。

Wisconsin Alumni Research Foundation (以下「WARF」) は、Apple に対する 2 件の関連する訴訟の終局判決を不服として上訴した。第一の訴訟 (以下「WARF I」) で、WARF は Apple のプロセッサ A7 と A8 が WARF の '752 号特許を侵害していると申し立てた。第二の訴訟 (以下「WARF II」) では、WARF は同じ特許を Apple のプロセッサ A9 と A10 が侵害したと申し立てた。WARF I では、陪審は Apple が WARF の特許を文言侵害したと認定した。Apple は陪審評決を不服として上訴し、Federal Circuit は評決を破棄した。WARF II は、WARF I の上訴の結果を待つ間、停止された。WARF はその後、WARF I で均等論に基づく侵害についての再審理を請求し、また、WARF II で均等論に基づく訴訟の継続を求めたが、地裁は両方の請求を拒絶した。WARF I では、地裁は、WARF が均等論を放棄したという理由で、均等論に基づく再審理を求めた WARF の申立てを拒絶した。WARF II では、地裁は、WARF I での非侵害判決によって、プロセッサ A9 と A10 が '752 号特許を侵害したという認定が争点効により排除されると認定した。WARF は両判決を不服として上訴した。

Federal Circuit はまず、WARF I では、WARF が戦略的な理由により均等論を積極的に放棄したため、WARF が均等論を部分的に放棄したことになった、という地裁判断を維持した。次に、Federal Circuit は、WARF の均等論は、それよりも前に出された、文言侵害はなかったという認定により阻止される、という地裁判断を維持した。Federal Circuit は、WARF I のプロセッサ A7 と A8 は、WARF II のプロセッサ A9 と A10 と「本質的に同じ」であり、文言侵害と均等論は、どちらも制定法上の根拠が同じであり、歴史的に同じ争点として扱われ、どちらの理論に従っても証拠や裁判前の準備が同じであることから、争点効上では同一の「争点」であると判示した。最終的に、Federal Circuit は、WARF II も、以前に非侵害と認定された製品と本質的に同一の製品に対する侵害請求が阻止される *Kessler* 理論により、請求が排除されると判示した。