

一つひとつの単語が意味を持つ:明細書で用いた命名法がクレーム範囲を限定する

*HD Silicon Solutions LLC V. Microchip Technology Inc.* (Appeal No. 23-1397) において、Federal Circuit は、クレームされている材料は、適切な解釈によると、IPR 申立人が先行技術と主張する文献で開示されていたことになるため、一つの特許クレームを除いたすべての特許クレームが自明であるため無効と判示した。

Microchip Technology は、HD Silicon Solutions の特許の全クレームが無効であると主張し、IPR を請求した。無効主張された特許は、「タングステンを含む (中略) 第二の膜を蒸着させる」ことを必要とするローカル回路インターコネクトの形成方法に関するものである。審判部は、「タングステンを含む」という文言を、元素としてのタングステンとタングステンの化合物を含むあらゆる形態のタングステンを意味すると解釈した。審判部はその解釈に基づき、一つのクレームを除いたすべてのクレームを自明につき無効と判断した。

Federal Circuit は、審判部の「タングステンを含む」という文言の解釈には賛同しなかったが、その文言の適切な解釈に基づいて審判部の判断を維持した。Federal Circuit は、特許のクレームと明細書では「タングステン」という名称が一貫して単独で使用されており、明細書には元素としてのタングステンの材料特性が記述されている、という点を強調した。また、本件の明細書では元素と化合物の両方を含む材料を呼ぶ場合にオープンエンドの修飾語句 (例: 塩素系エッチャント) を使う慣例的な命名法を用いている点を指摘した。この命名法に基づき、Federal Circuit は、クレームされている修飾語句のない「タングステン」は元素としてのタングステンのみを指していると結論した。Microchip が先行技術文献と主張した文献では元素としてのタングステンが開示されていたため、Federal Circuit は審判部の自明性判断を維持した。

一審で証拠として許容された時期遅れの専門家証言が上訴で排除され、再審が認められたケース

*Trudell Med. Int'l Inc. v. D R Burton Healthcare, LLC* (Appeal No. 23-1777) において、Federal Circuit は、侵害はなかったとする時期遅れの専門家証言を地裁が裁判中に許したことは誤りであったと判示した。地裁は、陪審が非侵害と認定した後に再審を認めるのを拒絶したことにより、さらに誤りを犯した。

Trudell Medical International (以下「Trudell」) は、特許侵害を理由に D R Burton Healthcare (以下「Burton」) を提訴した。Burton 側が侵害はなかったとする専門家証言を開示したのは、証拠開示手続が締め切られた後で、裁判まで 3 週間を切った時点であった。地裁は、Burton 側の遅れた専門家証言の排除を求めた Trudell の申立てを却下し、陪審は侵害なしと認定した。これに対し、Trudell は再審を求めた。地裁はこの申立てを却下し、Trudell は上訴した。

Federal Circuit は、時期遅れの専門家証言を証拠として許容した地裁の判断を覆した。Burton 側の専門家証言は、非侵害の根拠とされた証拠の「ほぼ全部を構成」しており、Trudell が裁判前にその専門家から証言録取をすることは不可能だったため、証言が遅れたことは無害ではなかった。その点とはまた別に、Federal Circuit は、専門家証言が地裁のクレーム解釈を無視したものであったことから、連邦証拠規則 702 条と *Daubert* 基準に照らして、証拠とするには不十分であると認定した。

不適切な専門家証言を理由に、Federal Circuit は再審を認めなかった地裁の判断を覆した。

Federal Circuit はまた、一審を担当した判事が陪審の面前で Trudell の弁護士について不満を述べるなど、裁判中に終始礼節に反する発言があったことから、差戻し審を担当する判事の変更を求めた Trudell の要請を認めた。

前の審理で適用された証明責任の基準が後の審理よりも低かった場合、後の審理に争点効は適用されない

*Kroy IP Holdings, LLC V. Groupon, Inc.* (Appeal No. 23-1359) において、Federal Circuit は、IPR と地裁では適用される証明責任が異なるため、IPR で取り消されたクレームと些細な違いしかないクレームを特許権者が主張することは争点効によって阻止されない、と判示した。

Kroy IP Holdings (以下「Kroy」) は、特許侵害を理由に Groupon を提訴した。Groupon は、侵害が主張された特許に対し、一部のクレームだけを無効と主張する 2 件の IPR 請求を行った。特許審判部 (以下「審判部」) は、Groupon が無効と主張したクレームはどれも特許性を欠くと認定し、Federal Circuit もこの認定を維持した。しかし、Groupon が IPR を申請できる期限が過ぎた後、Kroy は訴状を修正し、2 件の IPR で無効主張されなかった追加のクレームを訴状に含めた。Groupon は、先行する二つの IPR 審決の争点効により、Kroy がそうすることはできないと主張し、訴え却下の申立てを行った。地裁は、IPR で取り消されたクレームと些細な違いしかないクレームを特許権者が有効と主張することは争点効により阻止されると認定し、申立てを認めた。Kroy は上訴した。

Federal Circuit は、第二の訴訟に異なる証明責任のような異なる法的基準が伴う場合には争点効は適用されないと判示し、地裁判決を覆した。地裁では、Groupon は明確かつ説得力のある証拠によってクレームが無効であることを証明しなければならない。しかし、審判部による IPR に適用される基準は地裁の基準よりも低く、Groupon は証拠の優越によって特許性がないことを証明しさえすればよかった。よって、Federal Circuit は地裁判決を破棄し、事件を差し戻した。

クレームされている組成物に重要な特性を記述しているクレームは 101 条審査に耐える

*US Synthetic Corp. v. International Trade Commission* (Appeal No. 23-1217) において、Federal Circuit は、クレームに記述されている磁気特性がクレームされている組成物の物理的性質に明細書中で明確に関連付けられている場合、クレームされている組成物の磁気特性を記述したクレームが対象としているものは抽象概念ではない、と認定した。

US Synthetic Corp. (以下「USS」) は、数社の企業が合衆国特許第 10,508,502 号 (以下「'502 特許」) および他の 4 件の USS 特許を侵害する製品を輸入したことにより関税法 337 条に違反したと申し立て、連邦国際貿易委員会 (以下「委員会」) に提訴した。'502 特許は、掘削工具や工作機械に使用される、多結晶ダイヤモンドコンパクト (以下「PDC」) として知られる組成物をクレームしている。代表的なクレームには、ダイヤモンドなどのクレームされている PDC の構成要素、その粒径などの寸法情報と磁気特性が記述されている。委員会は調査を開始した。ITC の行政法判事は、最終仮決定において、侵害されたと主張されている特許クレームは特許法 101 条に照らして抽象概念を対象としているため特許不適格であると判定した。委員会はその判定を審査し、これを維持した。USS はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は委員会の特許不適格裁定を覆し、事件を差し戻した。Federal Circuit によれば、当事者の紛争の中心は'502 特許に記述されていた磁気特性であった。Federal Circuit は、本件特許の明細書では、記述されている磁気特性がクレームされている PDC 組成物の物理的特性に明確に関連付けられていたと認定した。Federal Circuit は、開示されていた相関関係が、「特許クレームが対象としているのがアイデアの具体的な実施なのか、それともアイデア自体のみなのかを法律問題として確認するという、101 条の特許適格要件を満たすのに十分」であったと判示した。Federal Circuit は、「記述されている材料特性と PDC の構造との間に完全な代理的指標は必要ない」と説明した。また、記述されている相関関係が「単なる推論的なものではなく、具体的で意味のあるもの」であると認定した。したがって、Federal Circuit は、侵害されたと主張されていた'502 特許のクレームが対象としているものは、Alice テストの第一段階に照らせば抽象概念ではない、と結論した。