

August Federal Circuit Newsletter (Japanese)

明細書の一部削除がクレーム解釈にひびいたケース

[FMC Corp. v. Sharda USA, LLC](#) (Appeal No. 24-2335) において、Federal Circuit は、一つの仮出願と、同一パテントファミリーに属しており、侵害を受けたと主張されていない特許での開示部分に基づいて地裁がクレーム文言を解釈したことは誤りであった、と判示した。

FMC Corp. (以下「FMC」) は、殺虫剤に関連する特許 2 件の侵害を理由に Sharda USA, LLC (以下「Sharda」) を提訴した。FMC は、Sharda に対する予備的差止命令を求める申立てを行った。地裁は、「組成物」というクレーム文言が、物理的に不安定な組成物とは対照的に、物理的に安定した組成物だけを対象としていると解釈した。地裁は、関連する仮出願と侵害を受けたと主張されていないパテントファミリーメンバーに見つかった安定性に関する開示部分を解釈の論拠とした。だが、訴訟中の特許では、「安定した」、「安定性」という言葉やこれらのバリエーションへの言及が削除されていた。地裁は、その「組成物」の解釈に基づき、Sharda の無効抗弁を退け、最終的に予備的差止命令を与えた。Sharda は上訴し、地裁の「組成物」の解釈はクレーム範囲を安定した組成物だけに不適切に限定していたので誤っていた、と主張した。

Federal Circuit は Sharda の主張を認め、地裁の差止命令を無効とした。Federal Circuit は、係争特許の開示部分と、仮出願および侵害を受けたと主張されていないパテントファミリーメンバーそれぞれの開示部分との違いに注目した。仮出願については、Federal Circuit は、FMC が侵害されたと主張している特許の明細書を作成中に、同社が安定性に関する開示部分を削除することを選択したと論断した。Federal Circuit は、当業者は「その発展には意味があると認識するだろう」と説明した。よって、審査経過からは、当業者がクレームされている組成物が安定した組成物だけに限定されることになるとは理解していなかったであろうことが証明された。関連特許について、Federal Circuit は、Federal Circuit ではパテントファミリー中のクレーム文言に一貫した意味を通常適用していると指摘した。しかし、Federal Circuit は、本件のように出願人が一部のパテントファミリーメンバーの明細書を大きく変更した場合にはその推定は当てはまらない、と説明した。

Federal Circuit は、地裁の「組成物」の解釈に誤りがあったと認定したことから、地裁の有効性分析についても誤りがあったと認定した。その結果、Federal Circuit は、予備的差止命令を無効とし、正しいクレーム範囲を適用してさらに審理させるために事件を差し戻した。

審査官の許可査定は根拠として不十分: クレームの補正の記述がないために侵害評決が覆されたケース

[*Mondis Technology Ltd. v. LG Electronics Inc*](#) (Appeal No. 23-2117) において、Federal Circuit は、審査過程で補正されたクレームの限定に記述によるサポートがなかったため、陪審の侵害評決を覆した。

Mondis Technology Ltd.は、特定のディスプレイユニットの記憶装置に記憶されている識別番号に基づいてそのディスプレイユニットを制御するシステムを対象とする Mondis の'180 号特許のクレーム 14 と 15 を侵害したという理由で、LG Electronics Inc.を提訴した。審査経過で、クレーム 14 の「前記ディスプレイユニットを識別するための識別番号」という記述は、「少なくとも前記ディスプレイユニットのタイプを識別するための識別番号」という記述に補正された。裁判で、LG は明細書は元のクレーム文言をサポートしていたが、補正後の前記ディスプレイユニットのタイプを識別するという文言はサポートしていなかったため、クレームは無効だと主張した。Mondis は裁判中に記述について反証は提出しなかったが、陪審は係争クレームは無効ではなく LG は侵害したと認定した。地裁は、記述について法律問題としての判決を求めた LG の申立ても退け、LG は上訴した。

Federal Circuit は、合理的な陪審であればその「前記ディスプレイユニットのタイプ」という限定に対する記述によるサポートを認定しなかっただろうと判示し、評決を覆した。Mondis は、審査官が異議なくクレームの補正を許可したので、Mondis は「特に有力な正しさの推定」を受ける権利がある、と主張した。しかし、Federal Circuit は、審査官がクレームを許可したこと自体は、クレームが 112 条の要件を満たしていたという実質的証拠にはならないと説明し、Mondis の主張を退けた。Federal Circuit は、装置のタイプに結びつけられていた識別番号は一度もなく、特定の装置に結びつけられていた識別番号だけが一貫して記述されていた出願書では、問題のクレーム限定はサポートされていなかったと認定した。さらに、Mondis の専門家証人は、明細書には「ディスプレイユニットのタイプを識別するための識別番号は明示的に記述されていない」と証言し、Mondis はこの証言について専門家証人を再主尋問しなかった。したがって、記録には、合理的な陪審が当業者は特許が「タイプ」に関する限定を開示したと理解していただろうという判断に到達できるような証拠は一切なかった。

101 条が重みを持つか？

Powerblock Holding, Inc. v. Ifit, Inc. (Appeal No. 24-1177) において、Federal Circuit は、*Alice* テストの第 1 ステップにおいて、クレーム全体を考慮してクレームの性質を全体として捉えた上で除外された事項を対象としていたかどうかを確認するべきであった、と判示した

PowerBlock Holdings (以下「PowerBlock」) は、特許侵害およびユタ州の不正競争防止法に違反したという理由で iFit を提訴した。iFit は、特許法 101 条を援用し、請求原因事由の記載不備を理由とする訴え却下の申立てを行った。iFit は、係争クレームは自動化されたウエイトのスタッキングという抽象概念を対象とし、一般的な構成要素で構成されるウエイトの選択と調整をする装置を追加し、抽象概念以上のものを有意に加えることなくクレームし、ている、と主張した。地裁は、この主張を認め、一つを除いたすべてのクレームが 101 条に従い特許不適格であると認定し、iFit の訴え却下の申立てを認めた。PowerBlock は上訴した。

Federal Circuit は、*Alice* テストの第 1 段階に照らして、係争クレームが対象としているのは抽象概念ではないと判示し、地裁判決を覆した。Federal Circuit は、クレームには、一般的な構成要素ではなく、一般的にウエイトの選択と調整をする装置も先取りせずにウエイトスタッキングの自動化を達成する方法を限定するための特定の実施を提供する、構造についての意味のある限定が含まれている、と判示した。さらに、Federal Circuit は、*Alice* テストの第一段階では、クレームを全体として捉えたときの性質が除外された事項を対象としていたかどうかを確認するためにはクレーム全体を考慮すべきであることから、先行技術にあるという理由だけで限定を抜いて読むか無視しようとした iFit の試みを退けた。考慮を怠れば、特許法 102 条と 103 条に照らした新規性と自明性の分析を、101 条に照らした特許適格性の分析と不適切に一つにまとめてしまうことになりかねない。よって、Federal Circuit は地裁判決を破棄し、事件を差し戻した。

冒認とインターフェアランスは同じではない: 先願者が独自に着想した場合は先願者が権利を保持する

[Global Health Solutions LLC v. Selner](#) (Appeal No. 23-2009) において、Federal Circuit は、先願者が発明を他者から冒認したことを申立人が立証できなかったと判示し、冒認手続を拒絶した審判部の決定を維持した。

Marc Selner 氏は 1 件の特許を出願した。その後、Global Health Solutions LLC (以下「GHS」) は同じ主題を対象とし、創業者である Bradley Burnam 氏を発明者として記載した特許出願を行った。改正特許法 (AIA) が両方の出願に適用される。GHS は、Burnam 氏が真の発明者だと申し立て、Selner 氏に対する AIA に基づく冒認手続を請求した。その手続において、GHS は、Burnam 氏が先に発明を着想し、自分の発明を Selner 氏に伝達した、と主張した。審判部はこの主張を認めず、Selner 氏が、Burnam 氏が着想して伝達する 3 時間ほど前に独自にそのアイデアを着想したのであり、Selner 氏のその発明の証拠には十分が裏付けがあると認定した。審判部は、着想には実際の実施化がなければならないという GHS の主張も退けた。GHS は上訴した。

Federal Circuit は審判部の決定を維持した。Federal Circuit は、審判部がどちらが先発明者だったかに焦点を当てたことは誤りだったと判示したが、Selner 氏が独自に着想したという証拠と先願者であったことにより、AIA の適切な基準に従い GHS の主張が打ち消されるため、その誤りは無害だったとみなした。Federal Circuit はさらに、Selner 氏の発明の証拠は十分に裏付けられておらず、審判部が Selner 氏の着想を反証する責任を GHS に移したことは不適切であり、十分な着想には実際の実施化がなければならない、という GHS の主張も退けた。最終的に、Federal Circuit は、GHS が冒認の主張を認められなかった場合に Burnam 氏を共同発明者として追加するように求めた代替的要請は、冒認手続の請願書に一文で書かれていたのみで、審判部に適切な形式で提起していなかったことから、GHS がその権利を喪失した、と判示した。

