

## January Federal Circuit Newsletter (Japanese)

### 提供中: 『Federal Circuit Year in Review』レポート

Knobbe Martens が 2025 年に Federal Circuit から出された最も注目される特許関連判決 50 件以上を取り上げた『[Federal Circuit Year in Review](#)』レポートを皆様にお読みいただけます。このレポートでは、今後大きな影響をもたらすと考えられる様々な判決の Knobbe Martens の弁護士による詳細な分析を提供しております。分析は、クレーム解釈、侵害、特許可能な主題、PTAB の動向など、十数のカテゴリーに整理されています。レポートの詳細とダウンロードは[こちら](#)からどうぞ。

## 上訴期間を履き違えた Crocs

*Crocs, Inc. v. Int'l Trade Comm'n* (Appeal No. 24-1300) において、Federal Circuit は、ITC が同一事件で違反判断と非違反判断を出している場合、19 U.S.C. § 1337 に従い、いずれの判断かで異なる上訴期間が適用される、と判示した。

Crocs は、複数の被申立人が Crocs の複数の商標を侵害または希釈化する行為によって 19 U.S.C. § 1337 に違反したと申し立て、ITC に提訴した。侵害したとされていた被申立人のうち、4 社が出廷せず (以下「出廷しなかった被申立人」)、3 社が ALJ (行政法判事) による証拠審理に参加した (以下「出廷した被申立人」)。ITC は、Crocs が、出廷した被申立人による混同のおそれも、侵害も、希釈化も立証できなかったため、それらの被申立人に関しては違反を認めなかった。ITC は、出廷しなかった被申立人に対し、限定的排除命令を出した。Crocs は、ITC が最終判断を出してから 99 日後に Federal Circuit に上訴通知を提出した。

Federal Circuit は、Crocs の出廷した被申立人に関する非違反認定に対する上訴が、最終審決が出てから 60 日を経過した後で行われたことを理由に、この上訴を却下した。Crocs は、出廷しなかった被申立人が違反していたという判断によって適用開始となった大統領検討期間の満了後 60 日以内に上訴したのだから、上訴期間内であったと主張した。だが、Federal Circuit は、調査により、違反認定 (大統領検討期間が適用される) と非違反認定 (大統領検討期間が適用されない) が混合する結果となった場合、二つの異なる上訴期間が適用されると説明した。これは、混合する結果が同一の最終判断意見書に記載されている場合であっても当てはまる。出廷した被申立人に関する Crocs の上訴は、非違反判断が出されてから 60 日を経過した後でなされたため、上訴期間外であった。

Federal Circuit は、出廷しなかった被申立人に関する判断は維持し、ITC が限定的排除命令を出したことについて十分な根拠を提示したと判示した。

## 順序が肝心: 方法クレームが特定の順序を要求していると判断されたケース

[Sound View Innovations, LLC v. Hulu, LLC](#) (Appeal No. 24-1092) において、Federal Circuit は、方法クレームは、ステップの順序を明示的に記述していなくても、そのクレームの文言が、論理上または文法上、あるステップをその前に別のステップが実行されることに依存させるように書かれている場合、ステップを特定の順序で実行することを黙示的に要求しているといえる、と判示した。

Sound View Innovations は、ストリーミング遅延を軽減する方法に関する特許を侵害しているという理由で Hulu を提訴した。地裁は、Hulu に有利な非侵害の略式判決を出し、(1) 問題のクレームは Hulu の製品にはない特別なバッファを要求しており、また、(2) Hulu のシステムは、クレームされている方法のステップをクレームで要求されている順序で実行していなかった、と判示した。

上訴審において、Federal Circuit は、略式判決を与えた地裁判断を維持した。クレームが特別なバッファを要求していたという地裁の解釈には同意しなかったが、クレームされている方法はステップが順番に実行されることを黙示的に要求していた、という判断には同意した。通常、クレームされている方法のステップは順番に実行される必要はない。しかし、係争クレームでは前のステップに過去形を用いて言及しており、論理上、第一のステップが第二のステップの前に実行されなければならないことを示していた。

Federal Circuit の分析は、クレームには、ステップの順番を示す文字や数字など、明確な順序のしるしは必要ないと強調した。Federal Circuit は、その代わりに、方法クレーム中のステップの間に内在的な論理的依存や機能的関係がある場合、黙示的な順序付けが存在すると説明した。Hulu の被疑侵害システムは、問題のクレームが要求する順序でステップを実行してはいなかったため、Federal Circuit は非侵害の略式判決を与えた地裁の判断を維持した。

## 結果指向のクレームと 101 条:「どのようにして」をクレームする

[Us Patent No. 7,679,637 LLC v Google LLC](#) (Appeal No. 24-1520) において、Federal Circuit は、結果指向のクレームは、クレームしている結果がどのようにして達成されるかや、技術的改良をどのように表しているのかを記述していない場合、特許法 101 条に照らして特許不適格である、と判示した。

US PATENT NO. 7,679,637 LLC は、参加者が「セッションをリアルタイムで見たり、または進行中でも遅れて見たり、終了した後で見たりする」ことを可能にする「タイムシフトティング機能」を備えたウェブ会議システムに関する'637 号特許の侵害を理由に、Google LLC を提訴した。Google は、クレームは特許法 101 条に照らして特許不適格であると主張し、連邦民事訴訟規則 12 条(b)(6)に基づき、訴え却下の申立てを行った。地裁は、Google の訴え却下の申立てを認め、上訴人が求めていた訴状修正の許可は、無益であるという理由で拒絶した。US PATENT NO. 7,679,637 LLC は上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。Alice テストの第一段階では、Federal Circuit は、クレームが対象としているのは「プレゼンテーションの非同期レビューを可能にする」という特許不適格な抽象概念であると認定した。「いわゆる非同期レビューという目標がどのようにして」達成されるかがクレームに記述されていないから、というのがその理由であった。さらに、Federal Circuit は、記載では、元の構成要素に加えられた改良を開示しておらず、発明者が直面していた問題に対し、クレームされていた発明がどのように技術的解決策であるのかを説明してもいなかった、と指摘した。Alice テストの第二段階では、Federal Circuit は、問題の結果指向のクレームが、クレームされている結果を達成する方法を説明する具体的な実施態様を示していなかったと認定した。明細書は、クレームされているアプリケーションが通常の機能に従って動作する従来の周知の構成要素であり、したがって発明概念には相当しないことを明示していた。以上の理由から、クレームは特許法 101 条に照らして無効であった。

## Knobbe Martens のパートナー、Jeremiah Helm と Sean Murray が、Law360 に Federal Circuit の「道しるべ」ガイダンスに関する分析を寄稿

Knobbe Martens のパートナーである [Jeremiah Helm](#) と [Sean Murray](#) は、「Law360」に寄稿した最近の注目すべき Federal Circuit 判決に関する最新のコラムで、記載要件が焦点となった Federal Circuit の *Duke University v. Sandoz* 判決について考察している。

両著者は、この判決を、「特許出願者が発明を対象とするクレームを構築する際に、開示内容の様々な部分から使う部分をえり好みしてもよいか、という、特許法における根本的な問いに答えるもの」と位置づけている。

この問いに答える上で、Federal Circuit は複数の機会に「blaze marks」という概念に言及した。もともとは通り道がわかるように立木の皮を剥いで付けた道しるべを指す言葉であり、特許の開示内容とクレームされる発明を結び付ける明確な道筋が必要であることを強調する記載要件を指す、長年支持されてきた概念である。地裁はこの事件で、Sandoz は Duke 大学がまつ毛美容液を対象とする特許の中で明確な記載を提供しなかったことを立証できなかったと認定したが、Federal Circuit はこれに賛同しなかった。Federal Circuit は、特許が使用可能と考えられる要素を列挙した長いリストを開示している場合には、当業者を最終的にクレームされている要素の組み合わせに導く、はっきりした「道しるべ」も提示していなければならないことを強調した。

Helm と Murray は、*Duke* 判決は「後知恵的なクレームドラフティングの重要な限界」を浮き彫りにし、特許の明細書は「クレームされている各要素を個別に提示するだけでなく、特定のクレームされている発明に到達するはっきりした道筋を提示」しなければならないことを強調していると指摘した。

二人は、「今後、*Duke* 判決は、特許無効を主張する者にとって、特許中で具体的に開示されていない亜属を記述するように審査経過で補正されたクレームを攻撃する、強力な手段を提供する可能性が高い」と結んでいる。

記事全文は[こちら](#)から読めます。