

July Federal Circuit Newsletter (Japanese)

PTAB は、以前の不服申立てで未解決のまま残された問題を再検討することがある

[Intellectual Pixels Limited v. Sony Interactive Entertainment LLC](#) (Appeal No. 24-2174) において、審判部は差し戻し審で審判部の当初の審決または当該審決の不服申立てにおいて対処されていなかった限定事項を考慮する事で、Federal Circuit の命令の範囲を超えていなかった。

Sony は、Intellectual Pixels Ltd.(以下「IPL」) の保有する、外部サーバ上でインタラクティブソフトウェアをホスティングする方法を対象とする特許について、当事者系レビューを請求した。その特許ではクライアントデバイスがユーザ入力を受信してサーバに送信し、サーバが更新された画像を生成して圧縮し、クライアントデバイスに送信して表示する。当初の審決において、審判部は、先行技術である Wiltshire が更新された画像を生成することを開示していたことを Sony は示していなかったと結論づけた。Sony はこれを不服として上訴し、Wiltshire は同社のシステムをビデオゲームで使用していることを開示し、これには新しい画像を生成する必要があったため、Federal Circuit は審判部の審決を無効とした。差し戻し審で、審判部は、Wiltshire が生成の限定を開示し、生成された画像を圧縮し送信する他の限定も開示したと認定する第二の審決を出した。したがって、審判部は、有効性を問われていたクレームが、自明であり特許不適格であると判断した。

IPL は上訴し、審判部が、以前の不服申立てで覆されていなかった 2 つの認定を行ったことにより、Federal Circuit の命令の範囲を超えていると主張した。第一に、審判部は、Wiltshire がそのシステムを画像の「生成」を必要とするビデオゲームに適用したことを差し戻し審で認定したが、審判部は当初、Wiltshire がビデオゲームの使用を開示していなかったことを認定していた。しかし Federal Circuit は、この認定は Federal Circuit の命令によって強制されたものであり、妨げられたものではないと判示した。第二に、審判部は、Wiltshire が圧縮限定を開示していることを認定したが、審判部は当初、生成限定と圧縮限定の両方で要求される「更新された画像」は Wiltshire には存在しないと述べていた。Federal Circuit は、IPL の主張を退け、審判部の当初の審決は生成限定に基づいており、したがって圧縮限定に関連する事実認定は上訴の対象とはならず、Federal Circuit によって決定されたものではなく、命令の一部でもなかったと説明した。したがって、審判部は、Wiltshire が圧縮限定を開示したかどうかについて自由に検討することができた。また、差し戻し審での審判部の認定は、実質的な証拠によって裏付けられたため、Federal Circuit はこれを維持した。

クレーム解釈の誤りにより仮差止命令が失効したケース

[Socket Solutions, LLC v. Import Global, LLC](#) (Appeal No. 25-1121) において、Federal Circuit は、勝訴の可能性の分析が誤ったクレーム解釈に依存している場合、仮差止命令は成り立たないと判示した。

Socket Solutions, LLC (以下「Socket Solutions」) は、Import Global, LLC (以下「Import Global」) を提訴し、Import Global の Neat Socket®製品が、コンセントカバーに関する Socket Solutions の米国特許第 9,509,080 号 (以下「'080 特許」) を侵害していると主張した。地裁は Socket Solutions に対し、Import Global が Neat Socket®製品の製造、使用、販売、販売の申し出、または米国への輸入を行うことを禁止する仮差止命令を認めた。Import Global は上訴し、本案の勝訴の可能性を評価する際に、クレーム文言の「バックプレート」と「ピン」を地裁は誤って解釈したと主張した。

Federal Circuit はこれに同意した。第一に、Federal Circuit は、クレームされている「フロントプレート」に対する位置関係を必要とする「バックプレート」を、地裁は不適切に解釈したと判示した。Federal Circuit は、明細書および *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316 (Fed. Cir. 2005) で示された原則、すなわち「クレームの文言に忠実であり、かつ明細書における発明の説明と最も自然に整合する解釈が、最終的には正しい解釈となる」という原則に合致するよう、「カバー」の厚みに着目して「バックプレート」を解釈した。

第二に、Federal Circuit は、地裁が特許法 112 条 (f) の下で、「ピン」をミーンズ・プラス・ファンクション文言として誤って解釈したと判示した。クレーム文言「ピン」は、「means」という用語を使用していないため、112 条 (f) は適用されないという反証可能な推定がある。Socket Solutions は、「ピン」は構造物であるが、その機能により最も的確に定義される構造要素であるため、112 条 (f) が適用されるべきであると主張した。Federal Circuit はこれには同意せず、「『対応する電気端子に電気配線を物理的および電氣的に接続する』ものが必ずしも『ピン』ではない」とし、純粋に機能的な定義ではあまりにも広くなりすぎるだろうと指摘した。「ピン」は当業者によって理解される構造的な文言で、明細書に構造的に記述されているため、Socket Solutions はその推定を覆すことはできなかった。Federal Circuit は、112 条 (f) は適用されず、「ピン」には平易で通常の意味が与えられるべきであると判示した。

地裁の勝訴の可能性の分析は、これらの誤ったクレーム解釈に依存していたため、Federal Circuit は仮差止命令を取り消し、さらに審理させるために事件を差し戻した。

「コード」の解説：ソフトウェアのミーンズ・プラス・ファンクション分析にやり直しが必要となったケース

[Tracktime, LLC v. Amazon.Com Services LLC](#) (Appeal No. 24-1102) において、Federal Circuit は、112 条 (f) が適用されるかどうか、そしてもし適用されるなら、クレームが 112 条 (f) を充足するかどうかを判断するために、提出された証拠を完全に検討させるため、この事件を差し戻した。

TrackTime は、モバイルデバイス上のマルチメディアファイル内で時間関連のある文字起こしを利用してナビゲートするための方法とシステムに関連する 2 つの特許、'978 特許と'638 特許を侵害しているとして Amazon を提訴した。Amazon は、'978 特許における 2 つの「実行可能なプログラムコード」の限定は、特許法 112 条 (f) に基づくミーンズ・プラス・ファンクションのクレーム文言であり、明細書には対応する構造を欠いており、このクレームを不明確なものにしていると主張した。地裁はこの見解に同意し、侵害されたと主張されたクレームが不明確であるとして無効であると判断した。'638 特許については、陪審は、侵害されたと主張されたクレームが侵害されておらず、先行する LiveNote と呼ばれる文字起こしソフトウェアに対して無効であると判断した。

上訴審において、Federal Circuit は、'978 特許の不明確性に関する地裁の判決を取り消し、差し戻した。Federal Circuit は、地裁判決後に出された *Dyfan, LLC v. Target Corp.* 判決は、地裁が行った内的証拠に対する限定的な検討にとどまらない分析を必要としたと説明した。Federal Circuit は、これらの限定は、クレーム文言を全文および文脈に沿って読まれるべきであると判示した。Federal Circuit はまた、当業者がこのクレーム文言をどのように理解するか、または記載されている機能を実行するために既製のコードが利用可能かどうかといった外的証拠を考慮することの重要性を強調した。

Federal Circuit は'638 特許の判決を維持した。Federal Circuit は、LiveNote によってクレームは新規性を失っているという陪審の判断を裏付ける十分な証拠があると判示した。Federal Circuit は、その証拠は、陪審が解決するのにふさわしい「専門家間のごくありふれた議論」であったと判断した。

Jeremiah Helm と Sean Murray が Law360 で、「About」と特許クレームの不明確性に関する Federal Circuit 判決を分析

Knobbe Martens のパートナーである [Jeremiah Helm](#) と [Sean Murray](#) が、最近の注目すべき Federal Circuit 判決に関する最新の『Law360』コラムで、「about」という用語が論争になった *Enviro Tech Chemical Services, Inc. v. Safe Foods Corp.* の Federal Circuit 判決と、特許法 112 条に基づく特許クレームの不明確性のもたらす意味を分析している。化学処理会社 2 社 (Enviro Tech Chemical Services と Safe Foods Corporation) の特許紛争における裁判所の判決は、「近似の文言でクレーム範囲の拡大を試みることの危険性を示している」と両氏は書いている。

Helm と Murray は、化学薬品槽で食鳥肉を処理する方法を対象とした Enviro Tech の係争特許で、クレームされているプロセスに必要な pH 範囲を定義するためにどのように「about」という用語を使用していたかについて説明している。特許クレームでこの種の近似の文言を使用することは有益であり得るが、*Enviro Tech* の事例のように、明確性が欠如しているためにクレームを無効にすることもあり得ると両氏は指摘している。

両著者は、特許クレームの起草における近似の文言の使用に関して、実務家や特許保有者にいくつかの重要な教訓を提供している。「特許権者は、クレームに明確な境界が必要であるという要件に沿って、近似の文言を使用してクレームの範囲を拡大したいという願望を抑える必要がある」と両氏は示唆している。さらに、「about」や

「approximately」などの用語が特許クレームに含まれている場合、両著者はこれらの用語を定義する明細書を作成することを推奨している。最後に、両氏は「実務家は、特許クレームの起草時に近似の文言を避けることによって、不明確性の問題を完全に回避する方がよいかもしれない」と書いている。

Law360 の記事 “Being Precise About ‘About’” の全文は [こちら](#)。