

世界特許裁判所における裁判

Slide
1

裁判
所

Pony社

VS

Donkey社

訴訟代理人：York M. Faulkner

訴訟代理人：David Albagli

- 当事者間の合意に基づき、すべての争点について一人の判事による裁判にて判定が下される。
- 別段の定めがない限り、
 - クレーム解釈はマークマンヒアリングにおいて決定される。
 - 禁反言に関する主張は通常、略式判決または公判前手続きにおいて審理される。
 - 均等論は公判において争われる。



ニュージャージー州地区連邦地方裁判所首席判事
Renée Marie Bumb判事

補正後の請求項 1 の範囲

要素

- A. モバイルデバイスが設置される搭載部と、前記搭載部がヒンジ軸を介して回動可能に接続される基部で構成されるモバイルデバイス用スタンド。本モバイルデバイス用スタンドは、以下の要素を備えることを特徴とする。
- B. 前記基部に形成された複数の凹部
- C. 搭載部側から出た、前記凹部と所定の位置で嵌合する突起
- D. 前記突起を付勢する弾性部材 金属製圧縮コイルばね
- E. これにより、[スタンドを特徴づける結びの句]

裁判所は、要素Dについて判決を下さなければならない。

侵害はあるか？

- 文言侵害：

Ponyは文言上の相違を認める（「板ばね」と「コイルばね」）

文言侵害はなし

- Ponyによる均等論の適用：

Ponyは均等論のもとで立証責任を負う

除外宣言／
主張に基づく禁
反言

Donkeyが立証
責任を負う

「フェスト推
定」／補正に基
づく禁反言

Ponyが立証責
任を負う

均等論へ進む

争点1：「フェスト推定」の覆滅

「補正と被疑均等物との関係が接線的なものにすぎなかったか否かを判断するには、必ずその補正が行われた文脈に焦点を当てなければならない。すなわち、審査経過を参照する必要がある」

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.
[*Festo X*], 344 F.3d 1359, 1370 (Fed. Cir. 2003)

補正書における出願人の主張

引用文献1に開示されている**ゴム製ストッパー**は、経時劣化し、特徴的な「カチッ」という触感を発生させることがない。

これに対し、本発明は、金属製圧縮コイルばねの線形圧縮および復元力によって**特徴づけられる機械的機構**を利用しており、これが明白な技術的差異となっている。

「弾性部材」 属



「機械的機構」 亜属

特徴：
線形圧縮+復元力

具体例：
金属製圧縮コイルばね



「ゴム製ストッパー」 亜属

先行技術文献1

- ・ 「変形した状態」がデフォルト
- ・ 「ゴムの弾性によって押圧され」

Ponyの意見書

- ・ 「経時劣化を起こす」
- ・ 「特徴的な『カチッ』がない」

「明白な技術的差異」

Slide 8

Pony

「機械的機構」

「～によって特徴づけられた」

「 α の線形圧縮および復元力」

「金属製圧縮コイルばね」



「明白な技術的差異」

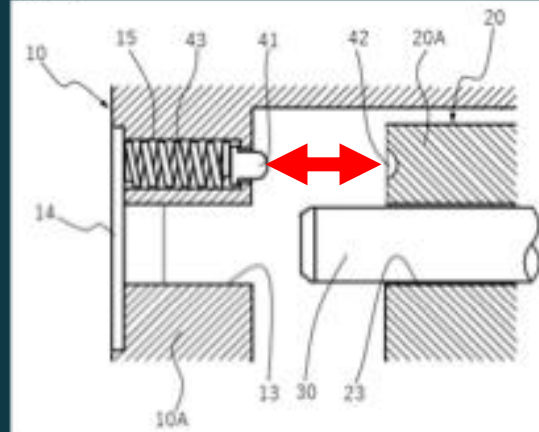
Slide
9

Pony

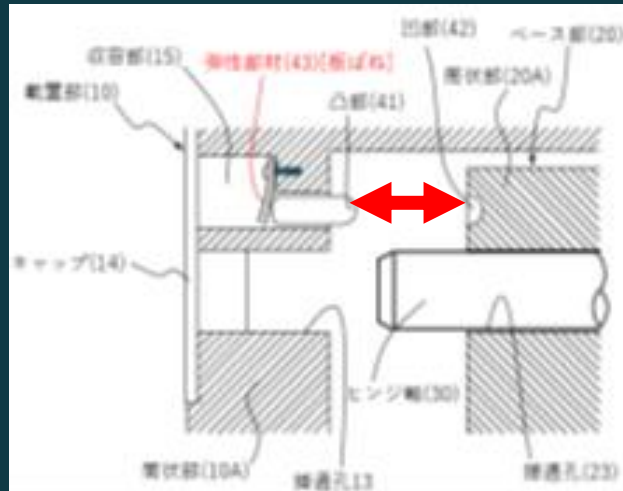
機械的機構

突起（４１）接触面における線形圧縮および復元力

コイルばね
（コイルに沿った軸
方向のたわみ）



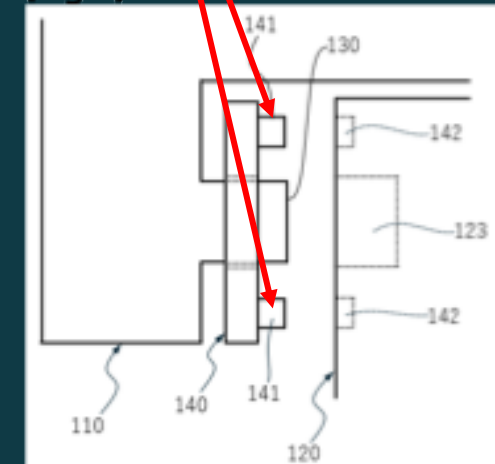
板ばね
（板の横方向の
たわみ）



ゴム製ストッパー

- ・「弾性的に変形した状態を取り付けられた」
- ・「ゴムの弾性によって凹部に対して押圧された」
- ・「経時劣化する」
- ・「特徴的な『カチッ』がない」

[Fig.3]



- Lillyは、「抗葉酸剤」（「弾性部材」に相当）を特定の塩「ペメトレキセドニナトリウム」（「コイルばね」に相当）に範囲を狭めるため、2つの請求項を補正した。
- Lillyは一般的な「ペメトレキセド塩」（「金属製ばね」に相当）を主張できたが、実際にはしなかった。
- Hospiraの手順では、代替の塩である「ペメトレキセドジトロメタミン」（「板ばね」に相当）が使用されていた。
- Hospiraは、Lillyがペメトレキセドニナトリウムを除くすべてのペメトレキセド塩を放棄したと主張した。
- 連邦巡回区控訴裁判所は、以下のように判示した。
 - ペメトレキセド塩の種類について、「範囲を狭めた補正の理由との関連性はわずかにすぎない」。
 - 「特許出願代理人に完璧さは求めないし、最高裁判所にもそれを求めている」

*** Ponyの補正 ***

- 今回の件では、「金属製ばね」の種類（コイルまたは板）について、「Ponyの範囲を狭めた補正の理由との関連性はわずかにすぎない」。
- 板ばねは、変形や劣化など、ゴム製ストッパーのいずれの特徴も有していない。
- 板ばねには、コイルばねについて列挙された特徴と共通の特徴がある。
 - 板ばねは、「特徴的な『カチッ』という触感を発生させる機械的機構」である。
 - 突起（41）の接触面における線形圧縮および復元力は、板ばねのものと実質的に同じである。

請求項の補正を支持する宣言書：

- 「**この特定の塩の組み合わせ**は、各回収に必要なサイクル数を低減させ、各回収の処理時間を低減させることによって、商業的製造の費用対効果を大幅に向上させる」
- 「有効な塩の組み合わせの選定は『長きにわたる開発の道のり』であり、『単なる2つ目の塩の追加』の結果として、発明が起こるわけではない」

連邦巡回区控訴裁判所

- 「[特許の] 審査過程で、Amgenは、請求項に記載された**特定の組み合わせ**以外の塩の組み合わせを明確にかつ疑う余地なく放棄した」

*** Ponyの補正 ***

- 「この特定の塩の組み合わせ」のような限定的な文言はない。
- その代わり、突起 4 1 における線形圧縮および復元力によって特徴づけらる「機械的機構」亜属には、特許のコイルばねに例示されたような特色がある。
- 板ばねにもこの特色がある。板ばねは、審査過程におけるPonyの意見書の中で明示的に除外されてはいない。

請求項 1 が補正され、放棄についての 「フェスト推定」が引き起こされた

- ▶ 「弾性部材」は、審査官によって102条に基づく引例として挙げられた先行技術（ゴム製ストッパーである弾性部材と記載）との区別をつけるため、「金属製圧縮コイルばね」という記載に変更された。
 - ▶ したがって、特許性を理由として範囲を狭める補正がなされ、Ponyはこれを認めている。
- ▶ 審査経過による禁反言に基づく推定により、補正により範囲を狭められた要素の均等性に対するPonyの主張は退けられた。 (*Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.* [Festo VIII], 535 U.S. 722, 736-41 (2002))
- ▶ 現在、Ponyは 特許請求の範囲の放棄された部分を復活させようとしている。
 - ▶ フェスト判決では、当時において**予見できなかった側面**、補正の理由との関係が**接線的なもの**にすぎない側面、または「その他の理由」については、特許権者が当該理由を立証することができれば放棄した範囲がこれらの側面までは及ばないことが認められている。
 - ▶ Ponyは、補正の目的（すなわち、ゴム製ストッパーのような弾性部材を除外すること）と、あらゆる種類の金属ベースのばねの使用との関係、は**接線的なもの**にすぎないと主張している。

放棄の推定が引き起こされたが、Ponyは接線性に拠って覆すことができない

Slide
13

Donkey

- ▶ Ponyは、「金属製圧縮コイルばね」への補正は、この「亜属」と補正の核心的根拠は、接線的な関係を有するとして、あらゆる種類の金属製ばねを含むように解釈されるべきであると主張する。
- ▶ 補正の核心的根拠は、以下のものを区別することであった。
 - ▶ 「カチッ」という触感を発生させる部品とさせない部品、および劣化する部品としない部品。この区別は、これらの性質が放棄された請求項の範囲を定義すると主張し、何らかの形で機械的機構の亜属（接線的な主題）とゴム体の亜属（放棄された主題）との間に境界線を引くものである。
 - ▶ しかしながら、これらの性質は、請求項には記載されておらず、装置構成を従来技術から区別しようとする上で、特許性を判断する際の重点にはならない。（MPEP 2114参照）
- ▶ 代わりに、「金属製圧縮コイルばね」と記載された補正要素があるだけであり、復活させるべき接線的な主題はない。
- ▶ それでもなお「金属製圧縮コイルばね」を拡大解釈すべきだ、とするPonyの主張は間違っている。

放棄の推定が引き起こされたが、Ponyは接線性に拠って覆すことができない

Slide
14

Donkey

- ▶ 「**金属製圧縮コイルばね**」がそれでもなお実質的に「**金属製ばね**」として広く解釈されるべきだとするPonyの主張は間違っている。
 - ▶ Ponyは、審査経過における、「金属製圧縮コイルばね」は「線形圧縮および復元力」によって特徴づけられるものであるとの自己の記述を挙げ、それゆえに請求項は線形圧縮および復元力によって特徴づけられたあらゆる**金属製ばね**を含むとする。だが、請求項からは「**圧縮コイル**」としか読めない。
 - ▶ *Merck & Co. v. Teva Pharms. USA, Inc.*, 395 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2005) (rejecting a construction that would render a claim term superfluous)
- ▶ 代わりに、Amgen v. Cohesusのケースに見られるように、補正後のクレーム文言を特許性の根拠とする意見書により結果的に、先行技術が開示していなかった範囲にまで請求項の範囲の放棄をもたらす可能性がある。
 - ▶ Ponyは必要以上のものを放棄しており、均等性は法律上当然ながら禁反言によって封じられ、Donkeyのモバイルデバイス用スタンドは均等論の観点において非侵害となる。

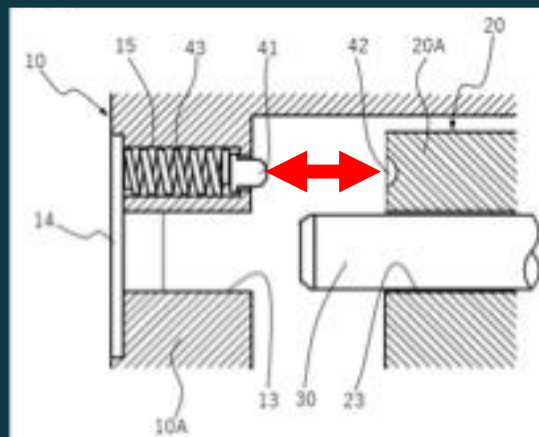
争点2：均等性

「実質的に同じ方法により」

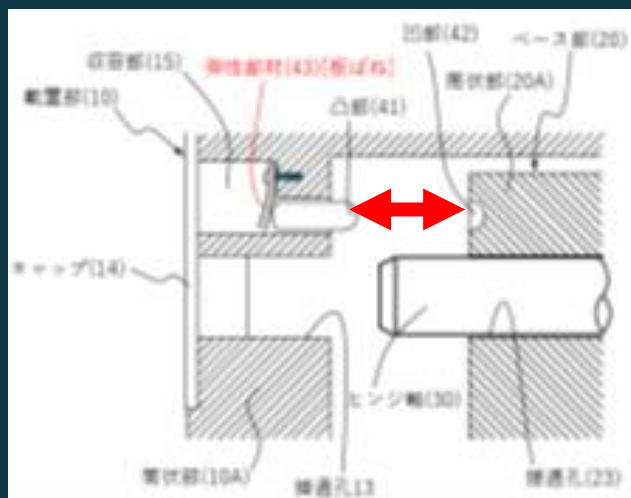
Slide
16

Pony

コイルばね
(コイルに沿った軸
方向のたわみ)



板ばね
(板の横方向の
たわみ)



- いずれのばねも、突起（４１）の接触面における線形圧縮および復元力によって特徴づけられる。
- たわみの相違点は、「方法」においては、実質的な相違にはあたらない。
- 各々のばねは、実質的に同じ方法で、突起（４１）を付勢するという同一の機能を果たし、その結果として同等の性能および耐久性を発揮する。

「弾性部材」 属



「機械的機構」 亜属

特徴：
線形圧縮+復元力

具体例：
金属製圧縮コイルばね

↓ 侵害の疑いがかかった金属製板ばね
突起 4 1 において同じ特徴



「ゴム製ストッパー」 亜属

先行技術文献1

- ・ 「変形した状態」がデフォルト
- ・ 「ゴムの弾性によって押圧され」

Ponyの意見書

- ・ 「経時劣化を起こす」
- ・ 「特徴的な『カチッ』がない」

Donkeyのモバイルデバイス用スタンド—要素Dの「方法」には均等性はない

Slide
18

Donkey

- ▶ まず、明確にしておくべきは、モバイルデバイス用スタンドの「機能—方法—結果」に請求項1との均等性があるか否かの分析は、放棄についての「フェスト推定」を覆すPonyの主張が受け入れられた場合のみに必要となる、ということである。
 - ▶ 両当事者は、モバイルデバイス用スタンドと請求項に係る発明に関して、要素Dの「機能」および「結果」が実質的に同じであることには合意している。
 - ▶ Donkeyは、モバイルデバイス用スタンドの要素Dは請求項に係る発明と、実質的に同じ「方法」では作用しないと主張する。
 - ▶ 請求項に係るコイルばねは軸方向の圧縮を介して付勢するが、モバイルデバイス用スタンドの板ばねはプレートとの曲げ応力を介して付勢する。
 - ▶ Ponyが裁判所に対して高い抽象度で「方法」について評価するように主張したとしても、特許の文言自体は、分析を「らせんコイルの軸方向圧縮 vs プレートの曲げ」という詳細レベルの方向に向けている。ただし、機械的にみれば、両者の相違は実質的ではないとは言えない。
- ▶ Donkeyはさらに、もしモバイルデバイス用スタンドの板ばねを「金属製圧縮コイルばね」の均等物であるとみなすなら、それはクレーム用語である「圧縮コイル」を実質的に請求項から消し去ることであり、それは、制限事項を無効にしてしまうことだと主張する。

争点3：否認

Ponyによる否認は「明確かつ疑う余地がない」

Slide
20

Donkey

- ▶ 請求範囲の否認は、明細書または審査経過における文言によって発生する可能性がある。
(*Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1316-17 (Fed. Cir. 2005)参照)
- ▶ 権利の否認は明確かつ疑う余地のないものでなければならないが、**明示する必要はない**。
(*Trs. of Columbia Univ. v. Symantec Corp.*, 811 F.3d 1359, 1363-64 (Fed. Cir. 2016))
 - ▶ 特許権者による「**本発明は...**」などの記述が請求項を制限する。
- ▶ 米国特許商標庁（USPTO）の拒絶に対するPonyの応答は、金属製圧縮コイルばね以外の機構を明確にかつ疑う余地なく否認するものであった。
 - ▶ 請求項 1 の補正のみによって本発明を先行技術と区別し、USPTOの認可を得るためにその補正を行った経緯を説明するにあたり、Ponyはこのように記している。
 - ▶ 「これに対し、**本発明は...**金属製圧縮コイルばねによって特徴づけられた機械的機構を**利用している**」
 - ▶ これは発明の特徴的構成を説明する明確な記述であり、このような記述をする過程でPonyは暗示的に発明を制限した。

特許明細書

- 明細書については明確である。発明の要素 4 3 はそのすべての言及箇所において「弾性部材」と広義に記載されており、コイルばねは「弾性部材」の例示的な実施形態としてのみ開示されている。

補正書におけるPonyの主張

- 補正書の主張も同様に明確であり、明細書にある「弾性部材」の亜属として明示的に「機械的機構」を提示している。
- この亜属はコイルばねとしてではなく、コイルばねの「線形圧縮および復元力によって特徴づけられた」ものとして記載されている。
- こうした主張には明確かつ疑う余地のない除外の文言はない。「...だけ」、「...に限る」、「...を含まない」といった表現は記載されていない。

裁判所の判決—判事による

Slide
22

Court

争点1：否認または除外宣言

- Ponyの主張が認められ、裁判所は「フェスト推定」に関する審理へ移行した。

争点2：「フェスト推定」の覆滅

- Donkeyが勝訴し、裁判所は侵害なしとの判断を下した。

争点3：均等性

- 「フェスト推定」の段階で侵害なしとの判断を下しているため、裁判所は争点3に進む必要はない。

裁判所の判決—判事による

Slide
23

Court

争点1：権利の否認または除外宣言

- 裁判所はPonyに有利な判断を下した。Ponyは補正書において、「当業者にとって自明であった」、「明確かつ疑う余地のない」除外宣言を適用しなかった。（*Trivascular, Inc. v. Samuels*, 812 F.3d 1056, 1063-64 (Fed. Cir. 2016)）

裁判所の判決—判事による

Slide
24

Court

争点2：「フェスト推定」の覆滅

➤ Ponyは「フェスト推定」を覆すことはできない。なぜなら、板ばねは「本発明の技術分野において先行技術として知られていた」はずの「公知技術」（*Festo X*, 344 F.3d, 1369ページ）であり、Ponyが行った特許に対する補正は**明示的に**「被疑均等物を含む先行技術を回避するためになされており、[したがって] 接線的な関係にすぎないとは言えない」（同書1370ページ）からである。

裁判所の判決—判事による

Slide
25

Court

争点3：均等性

➤ Ponyは「フェスト推定」を覆すことができなかったため、裁判所は均等性の争点に進む必要はない。しかし、仮にこの争点が審理されたとしても、均等性なしとの判断が下された可能性が高い。その理由は、いずれのばねも同じ「機能」を提供して同じ「結果」を達成するものの、それを実現する「方法」は、一方はコイルばねが圧縮力を介するのに対し、他方は板ばねは曲げ力を介し、両者で異なっているからである。このような方法の相違により、均等性に基づいて侵害を認めることは不可能となる。

裁判所の判決—判事による

Slide
26

Court

終局判決によりDonkeyの勝訴！



Donkeyの製品はPonyの特許を侵害していない。