



合衆国特許商標庁

米国商務省知的財産担当次官兼特許商標庁長官

NESTED BEAN, INC.,

申立人

v.

BIG BEINGS USA PTY LTD および LB ONLINE & EXPORT PTY LTD

商号 LOVE TO DREAM ONLINE AND EXPORTS,

特許権者

IPR2020-01234

特許第 9,179,711 (B2) 号

KATHERINE K. VIDAL 米国商務省知的財産担当次官兼特許商標庁長官

審決

再審理を許可し、最終審決書を修正する

I. 序文

Nested Bean, Inc. (以下「申立人」) は、米国特許第 9,179,711 (B2) 号 (証拠書類 1001, 以下「'711 号特許」) のクレーム 1~18 の当事者系レビュー (以下「IPR」) を求める申立書 (文書 1, 以下「本件申立書」) を提出した。'711 号特許のクレーム 1 およびクレーム 2 は、独立クレームであり、クレーム 3~16 は、クレーム 1 またはクレーム 2 のいずれかに直接的または間接的に従属する多数項 (マルチ) 従属クレームである (証拠書類 1001, 明細書 11 列目 14 行~12 列目 43 行, 2021 年 1 月 25 日)。特許審判部 (以下「PTAB」) は、IPR 実施を決定し (文書 15, 「実施決定」)、2022 年 1 月 24 日に最終審決書を発行した (文書 34, 「最終審決書」)。最終審決では、クレーム 1、17、および 18 の非特許性について、申立人が証拠優越の原則によって立証できなかったと判断され、クレーム 2~16 の非特許性について、申立人が証拠優越の原則によって立証したと判断された (最終審決書 69~70 頁)。

2022 年 2 月 23 日、Big Beings USA Pty Ltd および LB Online & Export Pty Ltd.、商号 Love to Dream Online and Exports (総称して「特許権者」) は、長官レビュー請求書を提出した (文書 35, 「請求書」または「再審理請求」)。特許権者は、請求書において次の主張をしている。

クレーム 3~16 は、いずれもクレーム 1 または 2 に従属するマルチ従属クレームである。PTAB は、申立人がクレーム 1 の非特許性を証拠優越の原則によって立証していないと判断している。クレーム 3~16 は、クレーム 1 に従属しているから、同様に、PTAB は、クレーム 3~16 の非特許性についても、申立人が証拠優越の原則によって立証できなかったと判断すべきであった [旧特許法第 112 条, 5 段落]。

(再審理請求¹⁾)。2022年6月17日、私は、PTAB 最終審決書の長官レビューを認めた。また、特許権者には補足摘要書を提出する機会を認め、申立人には特許権者の補足摘要書に対する応答摘要書を提出する機会を認めた(文書 36, 3~4 頁)。私は、特に当事者に以下の点について検討するよう要請した。(i) 特許権者が依拠するマルチ従属クレームについて規定する特許法第 112 条 5 段落の解釈が、先例のない問題であるか否か。(ii) そうである場合、立法経緯、適切な法令、規制、および政策上の課題、または説得的法源は何か。(iii) そうでない場合、特許権者の解釈に関する具体的な権威的判例は何か(同典拠)。2022年7月1日、特許権者が補足摘要書(文書 37, 「特許権者補足摘要書」)を、2022年7月15日、申立人が応答摘要書(文書 38, 「申立人応答摘要書」)をいずれも適時に提出した。2022年7月26日、私はさらに、申立人の応答摘要書に対して特許権者が回答摘要書を提出し、特許権者の回答摘要書に対して申立人が再回答摘要書を提出する機会を認めた(文書 39, 2 頁)。2022年8月2日、特許権者が補足摘要書(文書 40, 「特許権者補足摘要書」)を、2022年8月9日、申立人が応答摘要書(文書 41, 「申立人応答摘要書」)をいずれも適時に提出した。

私は、本件手続きに記録される PTAB の審決、関連文書、および関連証拠書類をレビューした。後述するように、私は、マルチ従属クレームの特許性を択一的に引用した各クレームについて検討することが、PTAB において先例のない問題であると判断する。

¹リーヒ・スミス米国発明法(以下「AIA」、一般法令第 112-29 号)の該当部は、2013年3月16日に発効された。'711 号特許の出願は、2013年3月16日以前に出願された外国特許出願の優先権を主張するため、米国特許法第 112 条を参照する場合、最初の優先日時時点で有効であった旧特許法の該当部を参照することになる。本審決における私の判断および根拠は、AIA 後の法令である新特許法第 112 条(e)にも同様に適用される。

私は、さらに、特許法第 112 条の 5 段落の平易表現に基づく解釈によれば、マルチ従属クレームの特許性を検討する際、択一的に引用する各クレームを個別に検討することが求められると判断する。したがって、私は、PTAB が、クレーム 3~16 がクレーム 1 の従属クレームであるから特許性がないと判断したのは誤りであると判断する。したがって、私は、再審理を認め、PTAB の最終審決書を修正する。

II. 審議

A. '711 号特許のクレーム 1~18 および PTAB の審決

'711 号特許のクレーム 1 およびクレーム 2 は独立クレームであり（証拠書類 1001, 明細書 11 列目 14~53 行）、クレーム 3~16 は、直接的または間接的に、独立クレーム 1 または独立クレーム 2 のいずれかを択一的に引用し、いずれかに従属するマルチ従属クレームである（同典拠明細書 12 列目 1~52 行）。たとえば、クレーム 3 の関連部には、「クレーム 1 またはクレーム 2 に記載のスワドルスーツ」が列挙される（同典拠明細書 12 列目 1 行）。

PTAB は、'711 号特許のクレーム 1~18 の IPR を開始した（実施審決 2 頁）。PTAB は、最終審決書において、申立人が独立クレーム 1 の非特許性を立証できなかったが、独立クレーム 2 の非特許性については立証したと判断した（最終審決書 69~70 頁）。マルチ従属クレーム 3~16 の特許性を評価するにあたり、

PTAB は、クレーム 3~16 がクレーム 1 またはクレーム 2 に択一的に従属していると判断した。したがって、これらのクレームのいずれかのバージョン（クレーム 1 に従属するバージョン、またはクレーム 2 に従属するバージョン）が先行技術によって開示されている場合、クレーム 3~16 が先行技術に基き予測される（または以下で自明となる）ものとする。

（同典拠 35 頁, 脚注 7）。したがって、PTAB は、クレーム 3~16 の両バージョン、すなわち、クレーム 1 に従属する第 1 バージョン、およびクレーム 2 に従属する第 2 バージョンに特許性がないと判断した。その理由は、第 2 バージョンが独立クレーム 2 に従属しており、独立クレーム 2 に特許性がないことが立証されたためである。

(同典拠, 35~38 頁, 64 頁, 68~70 頁参照)。PTAB は、クレーム 3~16 について、独立クレーム 1 に従属するクレームとしての特許性を別途検討しなかったため、(第 1 バージョンの) 非特許性は、立証されていない(概して同典拠を参照)。

B. マルチ従属クレームの特許性を択一的に引用した各クレームについて検討することは、PTAB において先例のない問題である

連邦巡回区控訴裁判所が「マルチ従属クレームが無効であり、その独立クレームが有効であると言及する場合、特許権者は、「意見に具体性がない」として、連邦巡回区控訴裁判所がこの問題に正面から取り組んでいないと主張する(特許権者補足摘要書 8 頁, 強調省略)。また、特許権者は、今回の状況は「まれ」であること、「まさにこの状況を直接取り上げる珍しい事例であり」、

「PTAB が最終審決書において、マルチ従属クレームの従属先独立クレームの一方を特許不可、他方を特許可とした事例が存在しない」ことから、PTAB における初判例であると主張している(特許権者補足摘要書 1, 3, 7 頁; 特許権者回答書 2~3 頁)。特許権者は、「PTAB の判例は、マルチ従属クレームそのものを独立して検討しており」、審理対象になっていない独立クレームに従属する範囲についての「マルチ従属クレームの特許性に関する決定は下されていない」と主張している

(特許権者再審理請求 13~14 頁, Comcast Cable Commc'ns, LLC v. Rovi Guides, Inc.を引用,

IPR2017-01147, 文書 No. 41, 10~11 頁, PTAB 2018 年 11 月 6 日; Target Corp. v. Proxicom

Wireless LLC, IPR2020-00980, 文書 32, 32 頁, 脚注 7, PTAB 2021 年 11 月 30 日); 特許権者補足摘要書 9 頁)。

申立人は、本件が初判例の問題であるという特許権者の主張に異議を唱え、PTAB が本件でマルチ従属クレームを扱った方法は、

「択一的な記載をしたクレームを無効とする連邦巡回区控訴裁判所の判例と一致し」、「[PTAB] の判例と一致し」「地裁の判例とも一致する」とした(申立人応答摘要書 2, 6~7 頁)。申立人は、クレームの本文に択一的に列挙された限定事項を扱った連邦巡回区控訴裁判所の関連判例を挙げ、いずれも申立人の結論を支持していると主張している(同典拠 7~9 頁, 引用省略)。また、申立人は、PTAB の過去の判例を 3 件挙げ、これらが申立人の主張を裏付けていると主張している(Dukane Corp. v. Herrmann Ultraschalltechnik GmbH & Co., KG, IPR2016-00066, 文書 15, PTAB 2017 年 4 月 26 日, 以下「Dukane」という; SK Innovation Co., Ltd.v. Celgard, LLC, IPR2014-00680, 文書 59, PTAB 2015 年 11 月 6 日, 以下「SK Innovation」という; Amerigen Pharm. Ltd. v. Shire LLC, IPR2015-02009, 文書 32, PTAB 2016 年 12 月 28 日, 以下「Amerigen」という, 同典拠, 2~6 行; 申立人応答摘要書 1~3 頁)。さらに申立人は、結論の裏付けとして、地裁の判例を 2 件を挙げている(申立人応答摘要書 6~7 頁, Chrimar Sys. Inc. v. Ruckus Wireless, Inc.を引用, 2020 年ウエストロー 1905572, カリフォルニア州北部地区, 2020 年 4 月 16 日; PrivaCash, Inc. v. American Express Travel Related Services Co., 2014 年ウエストロー 3666974, ウィスコンシン州西部地区, 2014 年 7 月 22 日)。

私は、本件で提示された解釈の問題は、判例で正面から扱われていないという点で特許権者と同意見である。² 申立人による判例の特徴付けには説得力がない。引用された判決はいずれも、マルチ従属クレームのバージョンをすべて検討していないし、マルチ従属クレームの 1 つのバージョンだけが特許不可であるとの判断に基き、マルチ従属クレームの全バージョンが特許不可であるとの判断は積極的になされていない。引用された判例を見る限り、私に提示された特定の状況を直接検討した法廷はないようである。

² さらに、後述する通り、特許所有人の提案する解釈は、既存の MPEP 指針と一貫性がある。

申立人が特定する連邦巡回区控訴裁判所の一連の判例は、この問題を検討していない（申立人応答摘要書 7～10 頁；申立人応答摘要書 3 頁）。これらの判例は、マルチ従属クレームを取り扱っているのではなく、クレームの従属関係とは無関係なクレームの特徴（範囲、世代、択一的に列挙された限定事項）を解釈している（たとえば、申立人応答摘要書 7～9 頁；Titanium Metals Corp. of Am. v. Banner, 控訴審裁判所判例集第 2 版 778 巻 775 頁, 776 頁, 781～782 頁, 連邦巡回控訴裁判所 1985 年, ニッケル約 0.6%～0.9%、モリブデン約 0.2%～0.4%、鉄最大 0.2%、バランスチタンを主成分とする合金」についての「範囲の列挙」を解釈している；King Pharm., Inc. v. Eon Labs, Inc., 控訴審裁判所判例集第 3 版 616 巻, 1267 頁, 1276～77 頁, 連邦巡回控訴裁判所 2010 年, 先行技術で開示されている時間帯の範囲を検討している。；Atlas Powder Co. v. IRECO Inc., 控訴審裁判所判例集第 3 版 190 巻, 1342 頁, 1346 頁, 連邦巡回控訴裁判所 1999 年, 「当該特許クレームの属に含まれる先行技術の単一種」に関する。；Brown v. 3M, 控訴審裁判所判例集第 3 版 265 巻 1349, 1353 頁, 連邦巡回控訴裁判所 2001 年, 「2 桁、3 桁、または 4 桁の年号表現のうち、少なくとも 1 つ」について解釈している；In re Theresa, フェデラル・アペンディックス, ウェスト控訴裁判所判例集 720 巻 634 頁, 637 頁, 連邦巡回区裁判所 2018 年, 「プリセットワードまたはプリセットシンボル」を解釈している；USA, Inc. v. Baxter Int'l, Inc., 控訴審裁判所判例集第 3 版 582 巻 1288 頁, 1297～98 頁, 連邦巡回控訴裁判所 2009 年, マーカッシュ形式で書かれたクレームを解釈している）。これらの判例はいずれも、申立人が認識しているような、マルチ従属クレームの解釈を対象としたものではない（申立人応答摘要書 3 頁）。さらに、特許権者が特定したマルチ従属クレームに関する連邦巡回区控訴裁判所の判例は、本件特定の状況に対応していない（特許権者補足摘要書 7～9 頁, 再審理請求 9～10 頁）。Dow Chemical Co. v. Mee Industries, Inc.（控訴審裁判所判例集第 3 版 41 巻 1370 頁, 1377～138 頁, 連邦巡回控訴裁判所 2003 年）における無効分析の際、連邦巡回区控訴裁判所は、クレーム 21 および 23 が「マルチ従属クレームであるが、異議対象は〔中略〕従属先のクレーム 14 のみである」と指摘した（強調表示）。このように、Dow Chemical 事件の連邦巡回区控訴裁判所は、無効分析があくまでクレーム 21 および 23

の独立クレーム 14 に従属するバージョンのみを対象にしており、異議対象となっていないクレームの有効性には触れていないことを示唆した。さらに、*Honeywell Int'l v. Hamilton Sundstrand* (控訴審裁判所判例集第 3 版 370 巻 1131 頁, 1148~149 頁, 連邦巡回控訴裁判所 2004 年) の反対意見は、非マルチ従属クレームの有効性について言及している (従属クレームを独立クレームに書き換え、元の独立クレームを取り消すことは、狭義の修正に当たるという多数派意見に反対している)。反対意見は、マルチ従属クレームをわずかに取り上げたに過ぎない。「各クレームが、独立クレームか否かにかかわらず、別個の発明を定義しており、その有効性は個別に判断される」との見解だ (同典拠)。

この問題は、これまで PTAB でも取り扱ったことがない。申立人が指摘した PTAB の判例は、申立人の提案する解釈には参考にならない。*Dukane* において、PTAB は、マルチ従属クレーム 6 がクレーム 2 または 3 に択一的に従属していたものの、クレーム 1 に従属している部分のみを対象にしてその非特許性を検討した (*Dukane*, 文書 15, 17 頁, PTAB は、「クレーム 1 の従属に基づき IPR 実施をしたときと同じようにクレーム 6 を検討したが、クレーム 2 および 3 の従属関係は [考慮されてい] ないと述べている」)。SK Innovation において、PTAB は、マルチ従属クレーム 11 がクレーム 1~6 に択一的に従属していたにもかかわらず、クレーム 11 がクレーム 7~10 に従属する範囲のみの非特許性を検討した (SK Innovation, 文書 59, 4~5 頁, 「クレーム 7~11 に異議する」という理由、および「最終審決結果には、クレーム 1~6 の特許性の判断、またはクレーム 1~6 に従属する範囲におけるクレーム 11 の特許性の判断について、が含まれていない」という理由を根拠に審理が開始されたことを説明している)。Amerigen において、PTAB は、同様に、マルチ従属クレーム 25 の非特許性をクレーム 18~20 に従属する範囲のみ取り上げ、

クレーム 2 または 13 からの択一的な従属に関しては、クレーム 25 の非特許性判定を行わないことを明示的に表明した (Amerigen, 文書 32, 4 頁, 「クレーム 25 は、クレーム 18~20 に従属する範囲のみが審理対象であり、提起されていないクレーム 2 および 13 に従属する範囲は対象外である」ことを確認している)。

申立人が引用する地裁の判例はほとんど参考にならない。PrivaCash, Inc. v. American Express Travel Related Services Co. (2014 年ウエストロー3666974, ウィスコンシン州西部地区, 2014 年 7 月 22 日) では、本件で提示される特定の状況については検討されていない。PrivaCash において、地裁は、マルチ従属クレームのあるバージョンが無効になった場合、当該マルチ従属クレームのバージョンすべてが無効になるか否かを論じていない (同典拠参照)。代わりに、地裁は、マルチ従属クレームの択一的に列挙されたバージョンがグループとして扱われなければならないという議論を却下し、マルチ従属クレームを独立して検討すべきであること、マルチ従属クレームが、引用する特定クレームの限定内容すべてを参照援用することを強調している (同典拠 10~11 頁, 引用省略)。

申立人の立場を支持する唯一の判例である Chrimar Sys. Inc. v. Ruckus Wireless, Inc. (No. 16-CV-00186-SI, 2020 年ウエストロー1905572, *3, カリフォルニア州北部地区 2020 年 4 月 16 日) は、指針をほとんど示していない (立人応答摘要書 6~7 頁)。Chrimar 判例は、マルチ従属クレームの扱いについて論じているものの、米国特許法第 112 条 5 段落の解釈については論じていない (Chrimar 参照, 2020 年ウエストロー1905572, *3~4)。Chrimar 判例の意見は、米国特許法第 112 条を解釈しておらず、PTAB の最終審決書における命令の文言を解釈している (同典拠参照)。具体的には、Chrimar 判決は、PTAB の最終審決書の文言を、マルチ従属クレームのバージョンすべてを無効とするものと解釈した。しかし、最終審決書は、マルチ従属クレームが択一的に引用されたクレームのそれぞれについて特許性を考慮したか否かについては説明していないし、すべてのバージョンについて特許性を考慮したとも説明していない (Juniper Networks, Inc. v Chrimar Systems, Inc. 参照, IPR2016-01391, 文書 66, 特許審判部 2017 年 12 月 20 日)。裁判の結論は、せ

いぜい申立人の解釈を暗示する程度である。しかし、そのような推論は説得的価値を有しない。裁判では分析されず本件で検討した、法令上の文言およびその他の解釈的な情報源の視点からみるとなおさらである。

C. 米国特許法第 112 条 5 段落の解釈

特許権者および申立人は、米国特許法第 112 条 5 段落の解釈について意見が対立している。特許権者は、この法令によれば、PTAB は、マルチ従属クレームの従属関係についての特許性を個別に検討することが求められると主張する（再審理請求 1 頁，特許権者補足摘要書 10 頁）。逆に、申立人は、マルチ従属クレームのいずれかのバージョンが先行技術に対して特許性がないと判断された場合、マルチ従属クレームの「全体」、すなわち、すべてのバージョンに特許性がないと判断されることになる読むべきだと主張している（申立人応答摘要書 1 頁）。以下の理由により、私は、連邦巡回区控訴裁判所の判例法、立法経緯、および USPTO の手続きに裏付けられた、法令の平易な文言に基づく特許権者の解釈に同意する。

1. 法令および規則

私はまず、マルチ従属クレームを管理する法令や規則の文言に注目する。

米国特許法第 112 条 5 段落の該当部は、「マルチ従属クレームは、参照する特定クレームのすべての限定を参照援用するよう解釈すべき」と記載している。同様に、連邦行政規則集 37 巻第 1.75 条 (c) の関連部は、「マルチ従属クレームは、参照する各特定クレームすべての限定を参照援用すると解釈されるべき」と記載している。

連邦行政規則集 37 卷第 1.75 条 (c) は、さらに、(中略) 手数料の計算上、マルチ従属クレームは、そこに直接言及されるクレームの数で計算される。さらに、特許後のクレームの扱いを規定する米国特許法第 282 条は、「特許の各クレーム (独立型、従属型、マルチ従属型のいずれでも) は、他のクレームの有効性と独立して有効性が推定され、従属またはマルチ従属クレームは、無効なクレームに従属していたとしても有効と推定される」ことを求めている。

米国特許法第 112 条第 5 段落の平易な文言によれば、マルチ従属クレームは、複数の単一従属クレームと同等である。したがって、複数の単一従属クレームの非特許性がそれぞれ個別に判断されるのと同様に、マルチ従属クレームによって網羅される従属クレームもまた個別に判断されるべきである。連邦行政規則集 37 卷第 1.75 条 (c) もこの解釈を裏付けている。なぜならマルチ従属クレームで択一的に引用する各クレームには、それぞれ独立した従属クレーム手数料が発生する。つまり、マルチ従属クレームの各バージョンは、独立した従属クレームとして請求されるため、別ものとしての扱いが示唆される。

さらに、米国特許法第 282 条は、マルチ従属クレームの有効性を「独立して」、すなわち別々に検討すると述べていることから、択一的に引用される各クレームを検討することも示唆している。マルチ従属クレームが択一的に引用するバージョンについての特許性を個別に検討することが求められると法令を読めば、第 112 条 5 段落と第 282 条の両方が有効になる。逆に、申立人が主張するように、マルチ従属クレームの非特許性が個々の従属クレームの非特許性のいずれか 1 つによって左右されることが認められると第 112 条 5 段落を読めば、第 282 条に抵触する。申立人は、第 112 条 5 段落の解釈と第 282 条の解釈の違いを照合していない。

関連する法規制の文言に基づけば、私は特許権者の意見に同意する。「全体を考慮すると法律は明確である。マルチ従属クレームは、複数のクレームとして扱われ、各クレームが従属クレームおよび引用先のクレーム 1 つからなり、それぞれの複数クレームの有効性（および／または非特許性）は個別に検討されなければならない」（再審理請求書 4 頁）。法律の文言が「明確」であれば、それで法解釈の分析は完了する（Thaler v. Vidal 参照, 控訴審裁判所判例集第 4 版 43 卷 1207 頁, 1213 頁, 連邦巡回区控訴裁判所 2022 年, Bostock v. Clayton Cnty, 最高裁判所リポーター 140 卷 1731 頁, 1749 頁, 2020 年, 「本廷は長年にわたり何度も説明してきたが、法令の用語の意味が明白である場合、我々の仕事は終わりである」を引用している）。しかし、完全を期すために、私は、自分の法文解釈を支持する他の解釈資料を検討する。

2. 判例

上述したように、いずれの当事者も、本件で提示された解釈を正面から取り上げた司法または行政の判例を特定していない。

前述のとおり、申立人は、自らが引用する連邦巡回区控訴裁判所の判例が「マルチ従属クレームには [中略] 関係ない」と認識している（申立人応答摘要書 3 頁）。申立人は、金属チタンとその「子孫」で議論された、択一的に引用された限定に関する連邦巡回区控訴裁判所の論理を、マルチ従属クレームに適用することを提案している。なぜなら「他の択一的クレームが部分的にも無効となり得ない場合に、マルチ従属クレームを別扱いする原理的な理由がない」ためだ（申立人応答摘要書 10 頁；申立人応答摘要書 3 頁）。しかし、申立人の提案は、結論を推測している。申立人は、控訴裁が、どこでクレーム従属性に対して択一的に列挙された限定の解釈を適用することを示唆したのかを示していない。

さらに、これらの事件で問題となった個別クレームの特徴とは異なり、第 112 条 5 段落および第 282 条は、マルチ従属クレームを直接取り上げている。

特許権者が指摘した連邦巡回区控訴裁判所の事件は、本件の解釈の問題に直接触れていないものの、特許権者の解釈を支持するものである（特許権者補足摘要書 7～9 頁，再審理請求 9～10 頁）。たとえば、Dow Chemical で提示された問題は、マルチ従属クレームの 1 バージョンの有効性がそのマルチ従属クレームのすべてのバージョンの有効性にどのように影響するかを論じていないが、連邦巡回区控訴裁判所は、「特許の各クレーム（独立、従属、マルチ従属の形式を問わず）は、他のクレームの有効性とは別にその有効性が推定され、従属またはマルチ従属クレームは、無効クレームに従属していても有効と推定される」点を「強調」している（控訴審裁判所判例集第 3 版 41 卷 1375 頁（Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc. を引用している，控訴審裁判所判例集第 3 版 329 卷 1358 頁，1370 頁，連邦巡回区控訴裁判所 2003 年）。前述したように、マルチ従属クレームの無効議論において、連邦巡回区控訴裁判所は、択一的に列挙された従属関係のうち、1 つのみが異議されていることを指摘した（同典拠 1377～78 列目）。このように、連邦巡回区控訴裁判所の無効性分析は、マルチ従属クレームのすべてのバージョンに適用されるのではなく、マルチ従属クレームの異議されたバージョンのみが対象となった。

さらに、Dayco Products では、異なる特許にまたがる異なるクレームをグループ化することが許容できないことについて議論する中で、連邦巡回区控訴裁判所は、「クレームの有効性を個別に扱わない」ことは誤りであり、「特許の各クレーム（独立、従属、またはマルチ従属の形式を問わず）は、他のクレームの有効性とは別にその有効性が推定され、従属またはマルチ従属クレームは、無効クレームに従属していても有効と推定される」と規定した米国特許法第 282 条に反していると説明した（控訴審裁判所判例集第 3 版 329 卷 1370 頁）。控訴裁は、

「分析に重要な側面においてクレームの範囲が異なる場合、それらのクレームは個別に検討しなければならない」と説明した（同典拠 1370～371 頁）。マルチ従属クレームの択一的に列挙された各バージョンの範囲が異なるため、Dayco Products は、マルチ従属クレームの特許性を、択一的に引用されたクレームのそれぞれについて個別に検討することも示唆している。

3. 立法経緯

立法経緯も、特許権者の法解釈と一致している。1975 年 11 月 14 日、米国は一般法令第 94-131 号を制定し、特許協力条約（PCT）により導入されたマルチ従属クレームの慣行を他の変更とともに組み入れた（一般法令第 94-131 号第 3 条, 第 7 条, 第 10 条, 法令 89 卷 685 頁, 691 頁）。PCT は 1970 年 6 月 19 日に締結され、以下の目標を掲げている。

科学技術の進歩に貢献することを希望する。

発明の法的保護を完成することを希望する。

複数の国で保護を求める発明の保護取得を簡素化し、より経済的にすることを希望する。

新発明を説明する文書に含まれる技術情報への公衆のアクセスを容易にし、加速させることを希望する。

開発途上国特有のニーズに適用できる技術的解決策に関する利用しやすい情報を提供し、絶えず拡大する現代技術へのアクセスを容易にすることを通じて、国または地域にかかわらず、発明の保護のために設けられた法制度の効率性を高めることを目的とする措置を採用し、開発途上国の経済発展を促進および加速させることを希望する。

(特許協力条約, 1970 年 6 月 19 日, 合衆国国際協定集 28 巻 7645 頁, 国際連合条約集 1160 巻 231 頁)。明言されたこれらの目標は、1970 年以来、規則 6.4 を含む PCT 規則によって推進されている。

別のクレームを 1 以上参照する従属クレーム(「マルチ従属クレーム」)は、択一的な形式によってのみ当該クレームを引用すること(中略)。従属クレームは、引用するクレームに含まれるすべての限定を含むと解釈され、従属クレームがマルチ従属クレームの場合は、それが考慮する特定のクレームに含まれるすべての限定を含むと解釈される。

(特許協力条約, 規則 6.4, 1970 年 6 月 19 日)。このように、PCT 規則 6.4 の平易な文言によれば、マルチ従属クレームの特許性は、「考慮される特定のクレーム」に基づいて「解釈」されるべきであるため、択一的に引用されるクレームのそれぞれについて個別に検討される(強調追加)。

米国が PCT の締約国となったことを受けて、米国は一般法令第 94-131 号を成立させた。この法律は、特に、以下の規定を追加することで米国特許法第 112 条を改正したものである。

クレームは、独立形式で書いてもよいし、事案の性質が許す限り、従属形式またはマルチ従属形式で書いてもよい。

以下の条項に従うことを条件として、従属形式のクレームは、先に定義されたクレームへの引用を含めることができ、その後、クレームの主題のさらなる限定を特定するものとする。マルチ従属クレームは、引用するクレームのすべての限定が参照によって援用されると解されるべきである。

マルチ従属形式のクレームは、択一的な形式によってのみ、先に定義された 1 以上のクレームへの引用を含めることができ、その後、クレームの主題のさらなる限定を特定するものとする。マルチ従属クレームは、他のマルチ従属クレームの基礎としてはならない。マルチ従属クレームは、引用する特定のクレームの限定内容すべてを参照によって援用するものと解釈される。

(一般法令第 94-131 号, 1975 年 11 月 14 日)。注目すべきは、米国特許法第 112 条のマルチ従属クレームに対応する部分が、PCT 規則 6.4 とほぼ同じであり、第 112 条が PCT 規則 6.4 と同じようにマルチ従属クレームを解釈することを意味していることである。

米国特許法が国際協定と調和することをさらに裏付けるように、当時のジョージ・W・ブッシュ大統領が米国上院に送った 2006 年 9 月 5 日の書簡の中で、大統領は次のように述べている。

強力な知的財産権の保護は、自由貿易とグローバルな市場アクセスの基礎となる。PCT 条約は、全世界で特許を取得し維持するために必要な手続きを成文化し、調和させ、コストを削減することで、特許保護を促進する。この条約に定められた規定によって、米国の特許出願人と特許権者が世界中で知的財産を保護することが容易になるため、米国の商業的利益を保護するものである。

ジョージ・W・ブッシュから第 109 回連邦議会への書簡 (2006 年 9 月 5 日,

<https://www.congress.gov/treaty-document/109th-congress/12/document-text?overview=closed> で閲覧可能)。同様に、Condoleezza Rice 国務長官 (当時) も、2006 年 9 月 5 日付の上院への書簡の中で、次のように付け加えた。

PCT 条約は、米国の既存の国際社会への義務を補完するものであり、知的財産権保護の向上を促すという我々の政策を促進する。米国の関心に一致する PCT 条約によれば、特許出願や特許に関わる国および地域の方式要件を簡素化かつおおいに調和させることにより、米国の特許出願人や特許権者が、米国だけでなく世界中で特許を取得および維持することが容易になる。

Condoleezza Rice から第 109 回連邦議会への書簡 (2006 年 9 月 5 日)

(<https://www.congress.gov/treaty-document/109th-congress/12/document-text?overview=closed>にて閲覧可能)。したがって、立法経緯から、私の解釈は、マルチ従属クレームの特許性は、択一的に引用する各クレームについて個別に検討されることを示唆する PCT 規則 6.4 に従っている。

4. 現在の USPTO の指針および手順

特許権者の法令解釈は、米国特許庁の指針および慣習に合致している。私は、特許権者による審査官指針の解釈を、USPTO が一貫して採用しているという特許権者の意見に同意する（再審理請求 5～6 頁、特許権者補足摘要書 4 頁）。³たとえば、MPEP 第 608.01 条 (n) (i) (b) (4)（第 8 版、改訂 7、2008 年 7 月）⁴は、審査官および弁護人に対し、「マルチ従属クレームは、択一的に引用する全クレームの限定事項を全て含むのではなく、（中略）任意の一実施形態において、その実施形態が引用する特定のクレームの限定事項のみが含まれる」ことを助言している。また、同じ条項で、審査官に対し、「マルチ従属クレームは、複数の単一従属クレームと同じように考慮する」ことを助言している。さらに、MPEP では、マルチ従属クレームの例として、ある基礎クレームをキャンセルしても、マルチ従属クレーム全体がキャンセルされないことが提示されている。

再審査の結果、クレーム [クレーム 1 の従属クレームとしてのクレーム 3] が削除されたため、その主題は保護対象外となった。したがって、クレーム [クレーム 1 の従属クレームとしてのクレーム 3] は、キャンセルされたクレームとして指定される。クレーム [クレーム 2 の従属クレーム 3] は、その内容および保護範囲について変更がなく、確定クレームとして指定されている

³ 申立人は、USPTO 指針について検討していない（申立人応答摘要書 3 ページ，脚注 1）

⁴ 711 号特許の最も早い優先日時点で有効であった MPEP のバージョンを引用する。

(MPEP 2287 第 III 条, 再審理請求 6 頁, 特許権者補足摘要書 5 頁)。さらに、上述したように、また特許権者が指摘するように、USPTO のクレーム料金体系によれば、マルチ従属クレームの各バージョンを別個に扱うことが正当である。なぜなら、出願人はマルチ従属クレームの組み合わせごとに料金を支払う必要があるからである。たとえば、「マルチ従属クレームが 2 つの独立クレームを引用する場合 (中略) 特許庁は出願人に従属クレーム 2 件分の料金を請求する」(再審理請求 4~5 頁, 連邦行政規則集 37 巻第 1.75 条 (c) を引用)。そのため、私は、既存の USPTO の慣行が特許権者の解釈を支持すると判断する。

5. 結論

米国特許法第 112 条第 5 段落の平易な文言は、米国特許法第 282 条および連邦行政規則集 37 巻第 1.75 条 (c) と合わせて考えても、マルチ従属クレームの択一的に引用された従属クレームの特許性を個別に検討するような解釈を支持している。上記で付加的に引用された判例は、この判断を確認するものである。本件で適用された解釈は、以前からの MPEP 指針と一致している。さらに、連邦巡回区控訴裁判所、地裁、および PTAB の判例を分析したところ、本件で提示された解釈上の問題に正面から取り組んだ審理が存在しない。このように、第 112 条 5 段落は、PTAB がマルチ従属クレームに参照援用された各クレームの限定を個別に検討することを要求していると解釈する。

D. 審決

以上のことから、私は、PTAB がマルチ従属クレーム 3~16 の分析において、クレーム 3~16 が、非特許性が立証されなかったクレーム 1 の限定を参照援用していることを別途考慮しなかったことが誤りであったと判断する。

(最終審決書 35 頁, 脚注 7 を参照)。PTAB は、申立人がクレーム 1 の非特許性を立証できなかつたと判断したのだから、PTAB は、クレーム 1 の従属クレームとしてのマルチ従属クレーム 3~16 についても非特許性が認められないと判断すべきであった。したがって、申立人は、クレーム 1 の従属クレームであるクレーム 3~16 の非特許性がないことを、証拠優越の原則によって立証することができなかった。

私の判断に基づき、PTAB の決定を以下のように修正する。(1) 35 頁の脚注 7 を削除する。(2) 付録 A に示すように、審決文に一定の変更を加える。(3) 第 III 条結論 (69~70 頁) の要約を以下の要約に差し替える。(3) 70 頁の命令を以下の命令に差し替える。⁵ 審決に示された残りの特許性判定は、本命令の影響は受けない。

III. 命令

したがって、

最終審決に対して、以下の付録 A に示されるように文言の変更を加えることを命じる。

さらに、最終審決書 69 頁~70 頁の要約を次のように差し替えることを命じる。

要約表：

⁵ また、38 頁の第 II.F.4 条の要約を修正し、誤って省略されたとと思われるクレーム 16 を追加した。その要約は、付録 A で示す通りに解釈するものとする。

| クレーム | 米国特許法 | 引用 | 非特許性が立証されたクレーム | 非特許性が立証されなかったクレーム ⁶ |
|-----------|---------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1-18 | 102 | Parks | 2, 3/2-15/2 | 1, 3/1-16/1, 16/2, 17, 18 |
| 1-6, 8-16 | 103 (a) | Parks, Moss | 2, 3/2-6/2, 8/2-16/2 | 1, 3/1-6/1, 8/1-16/1 |
| 1-6, 8-16 | 103 (a) | Parks, Moss, Greiert | 2, 3/2-6/2, 8/2-16/2 | 1, 3/1-6/1, 8/1-16/1 |
| 1-6, 8-16 | 103 (a) | Parks, Moss, 当業者 | 2, 3/2-6/2, 8/2-16/2 | 1, 3/1-6/1, 8/1-16/1 |
| 7, 17, 18 | 103 (a) | Parks, Moss, Beiring | 7/2 | 7/1, 17, 18 |
| 7, 17, 18 | 103 (a) | Parks, Moss, Beiring, 当業者 | 7/2 | 7/1, 17, 18 |
| 全体としての結果 | | | 2, 3/2-16/2 | 1, 3/1-16/1, 17, 18 |

さらに、審決書 70 頁に記載された命令を次のように差し替えることを命じる。

IV. 命令

以上の理由により、次のように命じる。

申立人は、米国特許第 9,179,711 号 (B2) のクレーム 1、3～16 (クレーム 1 に従属)、17、18 の非特許性を証拠優越の原則に基づき立証していないことを決定する。

⁶特許審査実務と (MPEP 608.01 (n) (i) (f) 参照) 同様、本表は、マルチ従属クレームおよび従属先の独立クレームの両方を示す。たとえば、「3/1」はマルチ従属クレーム 3 がクレーム 1 に従属していることを示し、「3/2」はマルチ従属クレーム 3 がクレーム 2 に従属していることを示す。

申立人が、米国特許第 9,179,711 号 (B2) のクレーム 2 および 3~16 (クレーム 2 に従属) の非特許性を証拠優越の原則に基づいて立証したことを決定する。

さらに、本件は最終審決書であるため、我々の審決の司法レビューを求め
る本件手続きの当事者は、連邦行政規則集 37 巻第 90.2 条の通知および通達の要件に従わなければならない。

付録 A

| 審決書頁 | 原文 | 置換後の文 |
|----------|---|---|
| 35 頁脚注 7 | クレーム 3~16 がクレーム 1 またはクレーム 2 に択一的に従属している。したがって、これらのクレームのいずれかのバージョン (クレーム 1 に従属するバージョン、またはクレーム 2 に従属するバージョン) が先行技術によって開示されている場合、クレーム 3~16 が先行技術に基き予測される (または以下で自明となる) ものと考える。 | [この脚注全体を削除] |
| 38 | したがって、我々は、Parks がクレーム 16 を予測していることを、申立人が証拠の優越によって示すことができなかったという特許権者に同意する。 | したがって、我々は、Parks がクレーム 1 または 2 に従属するクレーム 16 を予測していることを、申立人が証拠の優越によって示すことができなかったという特許権者に同意する。 |

| 審決書頁 | 原文 | 置換後の文 |
|------|--|--|
| 38 | <p>上記の理由すべてにより、我々は、申立人が、Parks がクレーム 1,17,18 を予測していることを証拠優越の原則によって立証しておらず、Parks がクレーム 2～15 を予測していることを証拠優越の原則によって立証したと結論づける。</p> | <p>上記の理由すべてにより、我々は、申立人が、Parks がクレーム 1～16（クレーム 2 の従属）,17, もしくは 18、またはクレーム 1 に従属するクレーム 3～16 を予測していることを証拠優越の原則によって立証していないことを結論づける。</p> <p>さらに、我々は、申立人が、Parks がクレーム 2、およびクレーム 2 の従属クレームであるクレーム 3～15 を予測していることを証拠優越の原則によって立証したことを結論づける。</p> |
| 63 | <p>我々は、申立人が、Parks および Moss の組み合わせがクレーム 1 を表現することを証拠優越の原則によって立証できておらず、クレーム 2 の自明性を証拠優越の原則によって立証したと判断する。</p> | <p>我々は、申立人が、Parks および Moss を組み合わせれば、クレーム 1 が自明であったことを証拠優越の原則によって立証できていないが、クレーム 2 の自明性を証拠優越の原則によって立証したと判断する。</p> |
| 64 | <p>したがって、我々は、申立人が、Parks および Moss を組み合わせれば、クレーム 16 が自明であったであろうことを証拠優越の原則によって証明したと判断する。</p> | <p>[この文を削除]</p> |

| 審決書頁 | 原文 | 置換後の文 |
|---------|---|---|
| 65 頁の上部 | [置換元はなく、追加のみ] | <p>3.要約</p> <p>上記の理由すべてにより、我々は、申立人が、Parks および Moss を組み合わせれば、クレーム 1、またはクレーム 1 に従属するクレーム 3~6 および 8~16 が自明であったであろうことを証拠優越の原則によって立証できなかったと結論づける。さらに、我々は、申立人が、Parks および Moss を組み合わせれば、クレーム 2 およびクレーム 2 に従属するクレーム 3~6 および 8~16 が自明であったであろうことを証拠優越の原則によって証明したと結論づける。</p> |
| 65~66 | <p>したがって、我々は、申立人が、Parks、Moss、および Greiert を組み合わせれば、クレーム 1 が自明となることを証拠優越の原則によって立証することができず、申立人が、Parks、Moss、および Greiert を組み合わせると、'711 号特許のクレーム 2~6 および 8~16 が自明であったであろうことを証拠優越の原則によって立証したと判断する。</p> | <p>したがって、我々は、申立人が、Parks、Moss、および Greiert を組み合わせれば、クレーム 1、またはクレーム 1 に従属するクレーム 3~6 およびクレーム 8~16 が自明となることを証拠優越の原則によって立証できていないと判断する。さらに、我々は、申立人が、Parks、Moss、および Greiert を組み合わせれば、'711 号特許のクレーム 2、ならびにクレーム 2 に従属するクレーム 3~6 および 8~16 が自明であったであろうことを証拠優越の原則によって証明したと結論づける。</p> |

| 審決書頁 | 原文 | 置換後の文 |
|------|--|--|
| 68 | <p>したがって、我々は、申立人が、Parks、Moss、および当業者の知識を組み合わせれば、クレーム1が自明となることを証拠優越の原則によって立証することができず、申立人が、Parks、Moss、および常識を組み合わせれば、'711号特許のクレーム2～6および8～16が自明であったであろうことを証拠優越の原則によって立証したと判断する。</p> | <p>したがって、我々は、申立人が、Parks、Moss、および当業者の知識を組み合わせれば、クレーム1、またはクレーム1に従属するクレーム3～6およびクレーム8～16が自明となることを証拠優越の原則によって立証できていないと判断する。さらに、我々は、申立人が、Parks、Moss、および常識を組み合わせれば、'711号特許のクレーム2、ならびにクレーム2に従属するクレーム3～6および8～16が自明であったであろうことを証拠優越の原則によって立証したと結論づける。</p> |

| 審決書頁 | 原文 | 置換後の文 |
|------|--|---|
| 69 | <p>したがって、我々は、申立人が、Parks、Moss、Beiring、および Parks、ならびに Moss、Beiring、および常識を組み合わせれば、クレーム 17 および 18 が自明となることを証拠優越の原則によって立証することができず、申立人が、Parks、Moss、および Beiring、ならびに Parks、Moss、Beiring、および常識を組み合わせれば、'711 号特許のクレーム 7 が自明であったであろうことを証拠優越の原則によって立証したと判断する。</p> | <p>したがって、我々は、申立人が、Parks、Moss、Beiring、および Parks、ならびに Parks、Moss、Beiring、および常識を組み合わせれば、クレーム 1 に従属するクレーム 7 またはクレーム 17 および 18 が自明となることを証拠優越の原則によって立証することができなかつたと判断する。さらに、我々は、申立人が、Parks、Moss、および Beiring、ならびに Parks、Moss、Beiring、および常識を組み合わせれば、'711 号特許のクレーム 2 に従属するクレーム 7 が自明であったであろうことを証拠優越の原則によって立証したと結論づける。</p> |

申立人側：

Eric P. Carnevale

LANDO AND ANASTASI, LLP

csmith@lalaw.com

ecarnevale@lalaw.com

特許権者側：

Cory Bell

Linda J. Thayer

Robert Kramer

FINNEGAN, HENDERSON, FARABOW,

GARRETT & DUNNER, L.L.P

cory.bell@finnegan.com

linda.thayer@finnegan.com

robert.kramer@finnegan.com

Jerry C. Liu

HILL, KERTSCHER & WHARTON, LLP

jl@hkw-law.com