



[内容]

1. (インド) インド特許出願のクレーム補正に関する最近の画期的な判例
2. (米国) 「地裁がクレームの誤記を訂正してクレーム解釈した事件」に関する CAFC 判決紹介
3. (米国) 種概念選択要求後に補正されたジェネリッククレームの解釈に関する CAFC 判決紹介

1. (インド) インド特許出願のクレーム補正に関する最近の画期的な判例

2022年7月5日、デリー高裁判決(C.A.(COMM.IPD-PAT) 11/2022: NIPPON A&L INC. vs. The Controller of Patents) は「特許付与前の特許明細書またはクレームの補正は、厳密にではなくより寛大に解釈されるべきである」と判示しました。特許付与前の補正の場合、補正前後の発明は「発明が開示された事項の範囲内である限り」同一である必要はないとも述べています。

現時点では、特許審査管理官は補正に関する規定(法59条)を非常に厳格に解釈しますが、この判例は、非常に前向きな一歩であり、長年の懸案であったクレーム補正の受理に関するインド特許庁の厳格なプラクティスに変更をもたらすことが期待されています。

[情報元] Kan and Krishme, July 2022
[担当] 深見特許事務所 溝口 正信

2. (米国) 「地裁がクレームの誤記を訂正してクレーム解釈した事件」に関する CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、クレームの自明で軽微な誤記を訂正してクレーム解釈をした地方裁判所の判決を支持しました。

Pavo Solutions LLC v. Kingston Technology Company, Inc., Case No. 21-1834 (Fed. Cir. June 3, 2022) (Lourie, Prost, Chen, JJ.)

1. 本件特許の概要

本件特許(米国特許6,926,544号)は、一般的に「一体型の回転式カバーを備えたフラッシュメモリ装置」を対象としています。フラッシュメモリ装置はUSBポートを損傷や異物から守るためにカバーを使用しますが、従来はカバーが装置本体から分離可能であったために、カバーの紛失によってまたはカバーと装置本体との接合が緩むことによってUSBポートを損傷することがありました。

本件特許では、使用中に装置本体から完全には分離されることのないカバーを使用することによってこのような課題を解決するものであり、以下に示す本件特許の図2は、本件特許のフラッシュメモリ装置を構成する装置本体30およびカバー40を示しています。

装置本体30は、ヒンジ突起33を有するケース31を備え、カバー40は、U字状のキャビティとして形成され、その一方側に、ケース31上のヒンジ突起33を受け入れる円形のヒンジ穴41を有しています。カバー40の他方側は、装置本体30がカバ

一40に出入りできるように構成されています。ヒンジ突起33は、図2において手書きの数字41で示される位置にカバー40のヒンジ穴41がはめ込まれたときに、カバー40の回転軸として機能します。

裁判で争点になったクレーム1は以下のように記載されています。

1. A flash memory apparatus comprising:

a flash memory main body including a rectangular shaped case within which a memory element is mounted, an USB (Universal Serial Bus) terminal piece electrically connected with the memory element and installed at a front end of the case in a projecting manner, and a hinge protuberance formed on at least one side of the case; and

a cover including pair of parallel plate members facing each other and spaced by an interval corresponding to the thickness of the case, the cover having an open front end and a closed rear end with a pair of lateral side openings; the parallel plate members having at least one hinge hole receiving the hinge protuberance on the case *for pivoting the case with respect to the flash memory main body*, whereby the USB terminal piece is received in an inner space of the cover or exposed outside the cover.

(クレーム1の試訳)

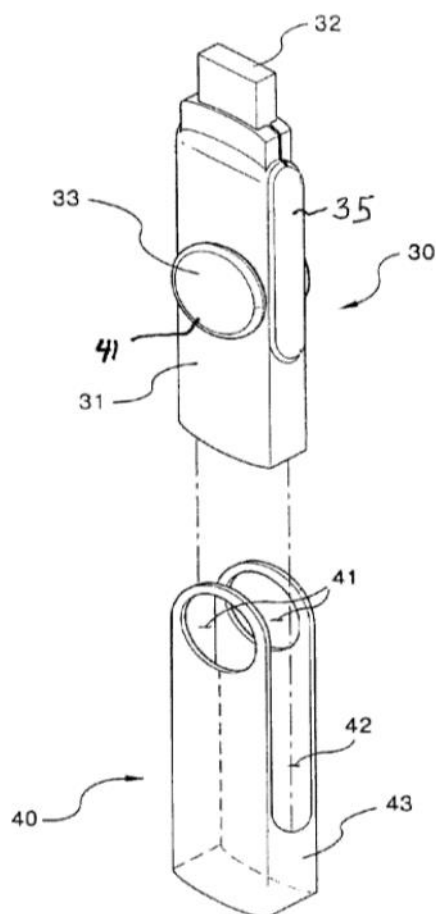
1. フラッシュメモリ装置であって、

フラッシュメモリ本体を備え、前記フラッシュメモリ本体は、メモリ素子が内部に実装された長形状のケースと、前記メモリ素子に電氣的に接続されかつ前記ケースの前方端において突出する形態で装着された USB 端子片と、前記ケースの少なくとも一方側に形成されたヒンジ突起とを含み、

前記フラッシュメモリ装置は、

カバーをさらに備え、前記カバーは、互いに面しかつ前記ケースの厚みに対応する間隔を隔てた一対の平行な板部材を含み、前記カバーは、開放された前方端と閉鎖された後方端とを有するとともに一対の側部の開口を有し、前記平行な板部材は、前記フラッシュメモリ本体に対して前記ケースを回動させるために前記ケース上の前記ヒンジ突起を受ける少なくとも1つのヒンジ穴を有し、これにより前記 USB 端子片は、前記カバーの内部空間に受け入れられるかまたは前記カバーの外部に露出される、フラッシュメモリ装置。

[FIG. 2]



2. 事件の経緯

2014年8月22日に CATR Co. (以下、CATR 社) は、本件特許を侵害したとして Kingston Technology Company, Inc. (以下、Kingston 社) をカリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に訴えました。なお、原告は、2016年10月3日に CATR 社から Pavo Solutions LLC (以下、Pavo 社) に引き継がれました。

Kingston 社はこれに対して IPR (*inter partes review* : 当事者系レビュー) を米国特許商標庁に請求して対抗しましたが、本件特許のクレームのいくつかは IPR を克服して存続しました。

3. 地裁の判断

(1) クレーム解釈について

地裁はそのクレーム解釈命令において、上記のクレーム1の下線部の“pivoting the case with respect to the flash memory main body” (前記フラッシュメモリ本体に対して前記ケースを回動させる) という記載は誤記を含んでおり、この部分が本来は“pivoting the cover with respect to the flash memory main body” (前記フラッシュメモリ本体に対して前記カバーを回動させる) とすべきものであった、という点において Pavo 社と合意しました。

地裁は、ケースは本体の一部として説明されており、したがってそのケースを本体に対して回動させることは不可能であるとして、この誤りは本件特許の文面から明白であると判断しました。また、被告の Kingston 社は、この誤記に関して、“pivoting the case with respect to the cover” (前記カバーに対して前記ケースを回動させる) と訂正

する代替案を提出しましたが、このように訂正しても結果としてもたらせる権利範囲に違いはなく、したがって、地裁は、このような訂正は合理的な論争 (reasonable debate) に関するものではないと判断しました。最後に地裁は、このような訂正は審査経過とも整合することに注目しました。Kingston 社は、そのような訂正は適切ではないという議論をサポートするように専門家証言を提出しましたが、そのような議論は内部記録と整合していないとして、地裁は証言を無視しました。

以上に基づき、地裁は、クレームの当該箇所の文言について、特許明細書と審査経過にサポートされているとして、元の「ケース」という文言を「カバー」で置き換えるように裁判で訂正してクレーム解釈を行い、Kingston 社による侵害を認定しました。

(2) 損害額の算定について

Pavo 社側の損害額について専門家である Jim Bergman 氏は、CATR 社と IPMedia 社 (USB ドライブの製造メーカー) との間の以前の和解合意に基づいて、合理的なロイヤルティの損害の利益ベースのモデルを提示しました。CATR 社と IPMedia 社との以前の合意では、IPMedia 社は、その製品の将来の販売の販売から IPMedia 社によって認識される利益のほぼ 25%にあたる額を支払うことで合意していました。Bergman 氏は、IPMedia 社と Kingston 社との間の会社の規模や収益力などの相違点を考慮して、Pavo 社と Kingston 社とは、18.75%の利益分割で合意できたであろうと結論付けました。これは、Kingston 社にとって製品 1 個あたり 40 セントに相当します。

Kingston 社は、Bergman 氏が 25%に依拠したことは不正確で思惑によるものであるとして、Bergman 氏の証言を排除することを求めましたが、地裁は、Bergman 氏は単に IPMedia 社とのライセンスの条項に依拠しただけで、その分析は許されない憶測を含むようなものではないとして、その申立を却下しました。

(3) 故意侵害について

審理の結論において、陪審員は、Kingston 社は本件特許のクレーム 1, 4 および 24 を故意に侵害したとして、Pavo 社に 20 セントの合理的なロイヤルティを付加しました。これにより、補償的損害賠償額は 50%増額となり、\$ 7,515,327.40 に到達しました。

Kingston 社は CAFC に控訴しました。

4. CAFC の判断

CAFC は、控訴審において 3 つの争点に対処し、これらについて地裁の判決を支持しました。

(1) 裁判での訂正について

第 1 の争点は、地裁がクレームにおける明らかな軽微な誤記を適切に訂正したことです。そのような訂正は、①訂正がクレームの文言と明細書の考慮に基づく合理的な論争の対象とはならず、②審査経過がクレームの異なる解釈を示唆しない場合にのみ適切です。特定の訂正が適切であるかどうかを決定する際に、裁判所は、そのような訂正がクレームの範囲にどのように影響するか、および特許の記載内容に基づいて発明者が結果として生じるクレームの範囲を享受する権利があるかどうかを検討する必要があります。

CAFC は、明細書によってサポートされているクレーム文言の文脈全体から誤りが明らかであり、クレームの範囲を拡大するものではない、と判断しました。さらに、訂正は合理的な議論の対象ではありませんでした。裁判での訂正は、出願人が意図し、審査官が理解した意味を与えるだけのものです。Kingston 社による訂正の代替案は、クレームにおいて構造上の要素が記載される順序を逆にするものでした。

審査経過もまた、クレームの異なる解釈を示唆しませんでした。出願人と審査官は一貫して、カバー内でケースを回転させることを説明するものとしてクレームを特徴付けたものであり、これは特許審判部と裁判所の両方が認めたものであります。審査にあた

る機関はそれぞれ、発明の性質と範囲が「ケース」を「カバー」に訂正することと一貫性を有することを理解していました。Kingston社は、特許審判部が文言を訂正するという出願人の要求を拒否したと主張しましたが、拒否は手続き上の理由によるものでした。

(2) 故意侵害について

第2の争点について、Kingston社は、元々記載されていたとおりの(誤記を含む)クレームは侵害しておらず、そして裁判所が後でクレームを訂正するとは予想できなかったので、故意侵害の評決を支持するための必須要件である「意図(intent)」をKingston社は形成していなかった、と主張しました。このようなKingston社の主張は、地裁が特許の文言に重要な変更を行い、特許の範囲を変えてしまった、という議論に帰着します。しかしながら、地裁によって裁判でなされた訂正は、クレームを作り直すものではなく、むしろ、クレーム自体の明白な意味を有効にするものです。明白で軽微な誤記は、当然のことながら、その本来の意味を覆い隠すものではなく、Kingston社は、陪審員の評決を逃れるためにそのような誤記を盾にしてその背後に隠れるようなまねはできません。結論として、CAFCは、クレームの文言における明らかな軽微な誤記への依拠は、故意侵害に対する防御にはならない、と判断しました。

(3) 比較可能なライセンスについて

第3の争点について、CAFCは、IPMediaライセンスにおける25%の利益表示へのBergman氏の依拠を排除するKingston社の申立を地裁が拒否したことについて、地裁による裁量権の濫用はないと判断しました。Kingston社は、Bergman氏の方法論は、CATR社が実際に受け取った金額ではなく、代わりにKingston社が「拘束力のない不払い条項(non-binding non-payment term)」であると特徴付けた25%の利益表示に依拠したものであるため、不合理であると主張しました。

陪審員の損害賠償額は、その金額が著しく過剰または巨額である場合、証拠によって明らかに裏付けられていない場合、または憶測や推測のみに基づいている場合を除き、支持されなければなりません(Bio-Rad Labs., Inc. v. 10X Genomics Inc., 967 F.3d 1353, 1373 (Fed. Cir. 2020))。両当事者の専門家は、IPMediaライセンスが比較可能なライセンスであることに同意しました。Bergman氏は、IPMedia社とKingston社との間の収益性およびビジネスモデルの違いを考慮して、利益分割モデルを使用して損害を分析しました。その結果、Bergman氏は利益分割をIPMediaライセンスの25%から18.75%に減額しました。Bergman氏の分析は、契約当事者の経済状況の差異を考慮したものであり、これはまさにCAFCの裁判例の要求するところに沿うものです。

CAFCはまた、より低いコストを示す証拠に照らして、Bergman氏が非侵害に係る構成要素に対して損害額を適切に配分しなかったというKingston社の主張に同意しませんでした。より具体的に、Kingston社は、侵害品のケース部のコストとして35セントかかったことを示す証拠について地裁の審理で争いがなかったことを指摘し、この金額はBergman氏が提案した40セントのロイヤルティよりも低額であるため、Bergman氏は侵害に係る構成要素の価値を考慮していない、と主張しました。しかしながら、Kingston社が負担した材料のコストは特許取得された構成要素の価値と同じではないため、両者を比較することはあたかもリンゴをオレンジに対比するようなことであって同意できません。

特許に係る構成要素とそれ以外の構成要素との間で損害額を分離または配分する証拠を特許権者が提示しなければならないこと(LaserDynamics, Inc. v. Quanta Comput., Inc., 694 F.3d 51, 67 (Fed. Cir. 2012))、複数の構成要素からなる製品の場合にはロイヤルティベースおよびロイヤルティレートの組み合わせは当該製品の侵害に係る構成要素に起因する価格を反映しなければならないこと(Ericsson, Inc. v. DLink Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 1226 (Fed. Cir. 2014))、などが判例上確立されています。Bergman氏の分析は、すでに組み込まれている配分の十分な証拠を提供することによ

り、非侵害に係る構成要素に対して正しく配分されたものでした。特に、十分に比較可能なライセンスが適切なロイヤルティを決定するための基礎として使用される場合、さらなる配分は必ずしも必要ではありません (Vectura Ltd. v. GlaxoSmithKline LLC, 981 F.3d 1030, 1040 (Fed. Cir.2020))。なぜなら、配分が組み込まれた比較可能なライセンスに依存する損害賠償理論は、比較可能なライセンスの交渉者が、主張された特許の価値を具体化するロイヤルティ率とロイヤルティベースの組み合わせで解決したものとみなすことができるからです。

5. 実務上の注意

誤記を含むクレームを文言上は侵害していない場合であっても、そのような誤記が明白で軽微なものである場合には、裁判所はクレーム解釈中にクレームの文言の誤りを訂正して本来のクレームの意味を解釈する可能性があります。したがって、侵害に関する見解を提供するに際して、特に故意侵害を分析するときには、誤記に関わりなくクレームの本来の意味を理解していたかどうかについてよく考慮する必要があります。

また、合理的なロイヤルティ損害額については、個別の配分について既に組み込まれている比較可能なライセンスが別であれば、それに依拠することによって、製品を構成する要素に対する配分の議論は必要なくなることがあります。そのような比較可能なライセンスを検討する必要があります。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | June 9, 2022 “Can’t Hide Behind Minor Clerical Error to Escape Willful Infringement Verdict”
- ② Pavo Solutions LLC v. Kingston Technology Company, Inc., Case No. 21-1834 (Fed. Cir. June 3, 2022) (Lourie, Prost, Chen, JJ.) CAFC 判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

3. (米国) 種概念選択要求後に補正されたジェネリッククレームの解釈に関する CAFC 判決紹介

連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC)は、種選択要求(species restriction requirement)後に応答して取り下げられた(withdrawn)クレームを審査官が誤って再度組み込んだ(rejoined)と地裁が結論付けたことを誤りと判断し、地裁がクレーム区別の法理(doctrine of claim differentiation)を無視したとして、種選択要求後に補正された包括的 (generic) な独立クレームに関する地裁の解釈を取り消して、差し戻しました。

Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp., Case No. 21-2013 (Fed. Cir. Apr. 4, 2022)

I. 事件の背景

1. 本件特許が特許されるまでの経緯

Littelfuse 社は、ヒューズと電気導体との間の電氣的接続を提供するためのヒューズエンドキャップに関する特許 (米国特許第 9,564,281 号) を所有しています。本件特許の明細書は、本件特許発明の次の 3 つの実施形態を教示しています。

- (1) 「取付カフ」と「端子」からなる機械加工された単一ピースのエンドキャップ
- (2) 「取付カフ」と「端子」からなる型打ち (プレス) 成形された単一ピースのエンドキャップ
- (3) 「取付カフ」と、「端子」と、取付カフを端子に取り付ける「留めステム(fastening)

stem)」とを備える2ピース組立エンドキャップ。

なお、上記実施形態(1)-(3)はそれぞれ、本記事に添付する「[本件特許の発明の実施形態説明用参考図](#)」の参考図2~4（本件特許の図2B, 3B, 4B）に示す実施形態に対応します。

出願当初のクレームには、取付カフおよび端子を有するエンドキャップを包含する独立クレーム、および3つの実施形態のそれぞれに向けられた従属クレームが含まれていました。実施形態の2ピース組立エンドキャップに向けられた従属クレームには、「端子が留めシステムに圧入される」という限定が含まれていました。

審査段階において審査官は、選択要求を発行し、独立クレームは従属クレームの3つの種を包括していると主張しました。Littelfuse社は、組み立てられたエンドキャップの種を選択し、審査官は他の実施形態に向けられたクレームを審査対象から除外(withdrew)しました。新規性欠如の拒絶理由に回答して、Littelfuse社は、端子がシステムに圧入されることを特定せずに、留めシステムを構成要件に追加することによって、独立クレームを補正しました。Office Actionに回答して補正された独立クレームを許可した後、審査官は、以前に取り下げられたクレームは「許可可能な独立クレームのすべての限定を含む」として、それらを再び許可クレームに組み込みました(rejoined)。

本記事に、本件特許の独立クレーム1と、再び組み込まれた2つの従属クレーム8, 9のそれぞれの英語原文と、日本語訳を添付しています。

2. 連邦地裁への提訴

Littelfuse社は、本件特許を侵害するヒューズを販売したとして、Mersen社をマサチューセッツ地区連邦地方裁判所に提訴しました。両当事者は地方裁判所に対し、再び組み込まれた(rejoined)従属クレームが単一ピースの実施形態に向けられているにもかかわらず、独立クレームの留めシステムの要素が、Littelfuse社の特許発明をマルチピースエンドキャップに限定するかどうかを決定するよう求めました。

地裁は、クレーム言語、明細書、および審査履歴により、発明がマルチピース構造を有することに限定されると判断しました。そう判断するに際して地裁は、まず、「留め(fastening)システム」の普通の(plain)意味は、「装置の他の2つの構成要素を取り付けたり接合したりするシステム」であると判断しました。

また地裁は、留めシステムは、端子が留めシステムによって取付カフに接合されるマルチピース実施形態に関連してのみ、明細書において言及されていると指摘しました。

Littelfuse社は、取り下げたクレームの再組み込み(rejoinder)は、独立クレームが単一ピースおよびマルチピースの実施形態を網羅していることを意味すると主張しましたが、地裁は、審査対象から除外された従属クレームが元の独立クレームに従属していたため、「誤解」に基づいて再組み込みされたと推論しました。独立クレームがマルチピースのエンドキャップのみを対象とする地裁の判決に照らして、Mersen社は非侵害を主張し、それに対して特許権者であるLittelfuse社はCAFCに控訴しました。

II. CAFCの判断

クレーム区別の法理(Doctrine of Claim Differentiation)を適用して、CAFCは、独立クレームがマルチピースデバイスのみを対象としているとの地裁の結論に誤りがあると結論付けました。またCAFCは、再び組み込まれた従属クレームは、エンドキャップが単一の材料から形成されることを記載することによって、独立クレームの発明を限定していると指摘しました。さらにCAFCは、独立クレームは従属クレームよりも広いいため、独立クレームは単一ピースの実施形態を包含しなければならず、そうでなければ、従属クレームは無意味になると判断しました。

ここで「クレーム区別の法理」は、同一出願中の複数のクレームは全て異なる保護範囲を有していると推定されることを意味し、米国特許実務では特に、メインクレームのある構成要素をサブクレームで限定して規定した場合、メインクレームは、サブクレーム

ムで明示した内容よりも広い保護範囲を有するという原則の意味に用いられます。

CAFC はまた、クレームの区別の推定(the presumption of claim differentiation)は、明細書または審査経過によって覆されなかったと判断しました。CAFC は、本明細書のいかなる部分も、留めシステムが単一ピースのエンドキャップ内に存在できないと述べていないと認め、クレームされた発明を明細書中の好ましい実施形態に限定することに対して警鐘を鳴らしました。

CAFC はまた、独立クレームはマルチピース構造に限定されず、いずれの従属クレームも筋の通った(coherent)発明を形成するため、再び組み込まれた従属クレームを含む許可クレームには矛盾がない(logical)として、「取り下げられたクレームが許可クレームのすべての限定を含む」という審査官の決定を、筋が通っていると認定しました。

このように、CAFC は、留めシステムは取付カフを端子に取り付けるためのものである必要はなく、独立クレームはマルチピースのエンドキャップの実施形態に限定されないと結論付けました。CAFC は、地裁の判決とクレーム解釈を無効にし、さらなる手続きのために差し戻しました。

III. クレームの補正に関する、日本の審査基準および欧州特許庁の決定について

1. 日本での、補正が新規事項を提起するかどうかの判断基準について

日本の特許・実用新案審査基準第 IV 部第 2 章の「3.新規事項の具体的な判断」の「3.2 当初明細書等の記載から自明な事項にする補正」において、『補正された事項が「当初明細書等の記載から自明な事項」である場合には、当初明細書等に明示的な記載がなくても、その補正は、新たな技術的事項を導入するものではないから許される。』と規定され、「3.3.1 特許請求の範囲の補正」の「(2) 発明特定事項を下位概念化又は付加する補正の場合」において、「a 請求項の発明特定事項の一部を限定して、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項まで下位概念化する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。」と規定されています。

2. 欧州特許庁における最近の決定について

欧州特許庁拡大審判部の 2021.12.21 付け決定(T2282/16)において、「1つのメインクレームのみに従属する複数の単従属クレームがある場合に、当該複数の単従属クレームの記載をメインクレームに追加する補正に対して、メインクレームと当該複数の単従属クレームの特徴の組合せが、出願当初の書面から直接的かつ明確に導き出せない」との理由で、新規事項の追加と判断されました。

IV. 実務上の留意点

実務上、補正後の独立クレームに、従属請求項の記載をそのまま維持して従属させる場合、当該従属クレームに記載の発明が出願当初の開示によってサポートされていない場合、新規事項を追加するものとして補正が却下されるかどうか、懸念されます。

本件 CAFC 判決では、「当初明細書等に開示がないためにクレームの保護範囲となりえない」との地裁の判断は誤りであって、明細書または審査経過において補正後のクレームの保護範囲を排除する何らかの積極的理由がなければ、当該従属クレームの再組み込みは認められるものと判断しています。地裁への差し戻しに際しては、そのような積極的理由の有無を改めて審理することを求めており、理由がないことが確認されれば、従属クレームの再組み込みの妥当性が裏付けられることとなります。本件判決は、種概念選択要求に応答して選択されなかった従属クレームの再組み込み(rejoinder)という特殊な状況下の事例ではありますが、クレームを減縮補正する場合の新規事項の追加に該当するかどうかの判断にもつながるものと思われます。

今回の CAFC 判決、上述の日本の審査基準、欧州特許庁拡大審判部の決定を比較すると、クレームの減縮補正が新規事項の追加に該当するかどうかの判断基準に少なから

ず差異があることが伺え、クレームの補正に際しては、国ごとの判断基準の相違を見極めた上での対処が望まれます。

[情報元]

1. IP UPDATE (McDermott Will & Emery) "Missed Connection: Avoid Claim Construction Rendering Independent Claim Narrower Than Dependent Claim" (April 14, 2022)
2. Littelfuse, Inc. v. Mersen USA EP Corp., Case No. 21-2013 CAFC 判決原文
3. 本件米国特許(No.9,564,281)公報

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

[添付書面](#) : 本件特許の実施形態説明用参考図 1 - 4 (本件特許の図 1 B、図 2 b、3 B、4 B)

本件特許クレーム 1, 8, 9 原文およびその日本語試訳

[注記]

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。