



[内容]

1. (米国) 冠詞 a および said とクレーム記載の機能との関係の CAFC 判決紹介
2. (米国) USPTO の AI 発明に対する動き
3. (米国) an open-ended claim には固有の上限が存在し実施可能であるとした CAFC 判決紹介

1. (米国) 冠詞 a および said とクレーム記載の機能との関係の CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、権利主張された特許クレームにおける冠詞 “a” および前置語を指す “said” について、クレームに記載されたすべての機能を単一のマイクロプロセッサが実行できることを要求するものであると地方裁判所が正しく解釈した、と認定し、陪審員の非侵害の評決を支持しました。

Salazar v. AT&T Mobility LLC et al., Case No.21-2320; -2376 (Fed. Cir. Apr. 5, 2023) (Stoll, Schall, Stark, JJ.)

1. 本件特許の説明

Joe Salazar 氏は、いずれかの機器および／装置との間で、音響、音声およびデータを双方向通信するための、コマンド、制御、検知を含む、無線および有線の通信技術に関する米国特許第 5,802,467 号 (以下、本件特許) を所有しています。

本件特許について、第一審で争点となった文言を含むクレーム 1 を以下に示します。

\*\*\*\*\*

1. A communications, command, control and sensing system for communicating with a plurality of external devices comprising:

*a microprocessor for generating* a plurality of control signals used to operate said system, *said microprocessor creating* a plurality of reprogrammable communication protocols, for transmission to said external devices wherein each communication protocol includes a command code set that defines the signals that are employed to communicate with each one of said external devices;

a memory device coupled to said microprocessor configured to store a plurality of parameter sets *retrieved by said microprocessor* so as to recreate a desired command code set, such that the memory space required to store said parameters is smaller than the memory space required to store said command code sets;

a user interface coupled to said microprocessor for sending a plurality of signals corresponding to user selections to said microprocessor and displaying a plurality of menu selections available for the user’s choice, *said microprocessor generating* a communication protocol in response to said user selections; and

an infra-red frequency transceiver coupled to said microprocessor for transmitting to said external devices and receiving from said external devices, infra-red frequency signals in accordance with said communications protocols.

\*\*\*\*\*

2. 事件の経緯

(1) 1 回目の訴訟提起

2016 年に、Salarzar 氏は HTC Corporation (以下、HTC 社) を特許侵害でテキサ

ス州東部地区連邦地方裁判所に訴え、権利主張されたクレームを実施化した特定の電話機を HTC 社が販売したことで HTC 社が本件特許を侵害したと主張しました。これに対して陪審員は、HTC 社は侵害していないという評決を下しました（陪審員は本件特許の有効性については判断しませんでした）。

#### (2) 2回目の訴訟提起

2019年、Salarzar氏は、1回目の訴訟で争った同じ製品に対して、再度、本件特許を権利主張して、AT&T Mobility LLC, Sprint United Management Company, T-Mobile USA, Inc., および Verizon Wireless, Inc.（以下、電気通信プロバイダ各社と総称する）を同じくテキサス州東部地区連邦地方裁判所に訴えました。HTC社は訴訟参加し、訴えられた製品は本件特許を侵害していないという宣言判決（declaratory judgement）を求めました。地裁は、HTC社の請求を分離し、訴訟のその部分を保留しました。後述しますように、この2回目に提起された訴訟はその後CAFCに控訴されることとなりますが、本稿はその控訴審の判決について解説するものです。

### 3. 第一審での争点と地裁の判断

クレームの解釈において、原告および被告の両当事者は、上記のクレーム1の原文のうち太字斜体で示した以下の限定の解釈について争いました。

\*\*\*\*\*

「・・・複数の制御信号を生成するためのマイクロプロセッサ（a microprocessor for generating）を備え、前記マイクロプロセッサは・・・複数の再プログラム可能な通信プロトコルを作成し（said microprocessor creating）、・・・前記マイクロプロセッサによって検索された（retrieved by said microprocessor）複数のパラメータセットを記憶するように構成され・・・前記マイクロプロセッサが・・・通信プロトコルを生成する（said microprocessor generating）・・・」

\*\*\*\*\*

この論争の本質は、「クレームに記載された上記の『(制御信号の)生成 (generate)』、『作成 (create)』、『検索 (retrieve)』および『(通信プロトコルの)生成 (generate)』のそれぞれの機能を、1つのマイクロプロセッサ (one microprocessor) で実行できることをクレームが要求しているかどうか」ということでした。

地裁はこの質問に肯定的に答え、このクレーム用語 (a microprocessor) について、「1つまたは複数のマイクロプロセッサ (one or more microprocessor) であり、そのうちの少なくとも1つが、『生成』、『作成』、『検索』および『生成』の機能を実行するように構成されている」ことを意味していると解釈しました。地裁はさらに、「少なくとも1つのマイクロプロセッサは、『前記マイクロプロセッサ』について記載されたすべての機能的（および关系的）限定を満たさなければならない」と判断しました。裁判で、陪審員は、訴えられた製品は特許を侵害していないと判断した一方で、特許は無効ではないとも判断しました。これに対して、原告である Salazar氏はCAFCに上訴し、被告である電気通信プロバイダ各社も交差上訴しました。

### 4. CAFCの判断

#### (1) クレーム解釈について

Salazar氏は、地裁は初出の「マイクロプロセッサ (“a” microprocessor)」および既出の「前記マイクロプロセッサ (“said” microprocessor)」の解釈を誤ったものであり、地裁はクレームの文言を、1つまたは複数のマイクロプロセッサのいずれかがクレームに記載された「生成」、「作成」、および「検索」の機能を実行できればよいものであると解釈すべきであった、と主張しました。言い換えると、Salazar氏の見解では、正しいクレーム解釈は、たとえ単一のマイクロプロセッサがクレームに記載された機能のすべてを実行できない場合であっても、クレームされたある機能を実行できる1つの

マイクロプロセッサと、クレームされた別の機能を実行できる別のマイクロプロセッサとを包含する、ということになります。

CAFCは、Salazar氏の主張を却下しました。一般に、不定冠詞“a”は、移行句“comprising”を含むオープンエンドクレーム（open-ended claim）において、「1つまたは複数（one or more）」を意味します。この一般原則に対する例外は、クレーム自体の文言、明細書または審査経過が原則からの逸脱を必要とする場合に発生します。CAFCは、初出の「マイクロプロセッサ（a microprocessor）」というクレーム用語は、マイクロプロセッサが1つしか存在しないことを要求するものではないが、「前記マイクロプロセッサ（said microprocessor）」に言及する後続の限定は、少なくとも1つのマイクロプロセッサが、クレームされた各機能を実行できることを必要とする、と認定しました。CAFCはさらに、争点となっているクレーム記載に基づいて、記載された複数の機能のうちの1つしか実行できないマイクロプロセッサを複数個特定しても本件特許クレームに適合されるには十分ではない、と説明しました。このような結論は、CAFCにおけるこれまでの多くの先例の結論に従ったものであります（たとえば、Convolve, Inc. v. Compaq Computer Corp., 812 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2016)、In re Varma, 816 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2016) など）。したがって、CAFCは原審の陪審員の非侵害の認定を支持しました。

#### （2）特許無効の主張について

電気通信プロバイダ各社の交差上訴に目を向けると、原審において陪審員は権利主張されたクレームは新規性を阻害されていないと判断し、地裁はその判断にしたがって判決を行いました。CAFCでの控訴審において、電気通信プロバイダ各社は、権利主張されたクレームが新規性を阻害されているという実体的で明瞭で説得力のある証拠を提出しているため、クレームが新規性を阻害されていないという地裁の判断は誤りであると主張しました。

しかしながらCAFCは、電気通信プロバイダ各社が控訴審において新規性阻害による無効の主張を放棄したと認定しました。連邦民事訴訟規則 50 条は、当事者が不利な判決に対して上訴するためには十分な証拠に基づいて適切に申し立てなければならないことを規定していますが、CAFCは、電気通信プロバイダ各社が、この連邦民事訴訟規則 50 条の下に、原審の公判の後に法律上当然の判決（judgement as a matter of law）を求める申立をしておらず、したがって控訴審のための主張を維持できなかった、と認定しました。CAFCは特に、原審の公判において、電気通信プロバイダ各社（その代理人）が、裁判官に対して、新規性阻害に関する法律上当然の判決を申し立てるいかなる意図も明確に否認したことに注目しました。したがって、CAFCは、規則 50 条の最も寛大な解釈の下でさえ、その問題に関する陪審員の認定について上訴する権利を放棄したと判断しました。

#### [情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | April 13, 2023 “It's All in the Grammar: "A" Still Means "One or More," but Single Component Must Perform All Claimed Functions”
- ② Salazar v. AT&T Mobility LLC et al., Case No.21-2320; -2376 (Fed. Cir. Apr. 5, 2023) (Stoll, Schall, Stark, JJ.) (CAFC 判決原文)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

## 2. (米国) USPTO の AI 発明に対する動き

USPTO は、人工知能(AI)およびその他の新興技術(ET)(量子コンピューティング、合成生物学、ブロックチェーン、精密医療、仮想現実など)におけるイノベーション、創造性、起業家精神を奨励し、これらのテクノロジーの予測可能で信頼できる知的財産権を促進するため、利害関係者を集める機会として、2022年6月7日にAI/ET パートナーシップの設立の発表をしています。

2022年6月29日に開催された第1回目のAI/ET パートナーシップの「発明者と機械生成発明の出現」に関するパネルディスカッションでは、イノベーションにおけるAIの役割の増大について議論がされました。

一方、2022年8月に米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が、米国特許法は「発明者」が自然人であることを要求しているため、AI ソフトウェアシステムを特許出願の発明者として記載することはできない、と判断しました。(Thaler v. Vidal, Case No. 21-2347 (Fed. Cir. Aug. 5, 2022), (Moore, Taranto, Stark, JJ.), 2022年9月22日付弊所配信記事「人工知能(AI)ソフトウェアシステムを特許出願の発明者として記載することはできないとした CAFC 判決紹介」で紹介)

また、この判決で、裁判所は、「AIの助けを借りて人間が行った発明が特許保護の対象であるかどうかという問題」に及んでいないと説明しています。

これを受け、USPTO は、AI テクノロジーの現状とその進歩によって生じる可能性のある発明者問題に関係して、11項目について、パブリックコメント(期限2023年2月14日から2023年5月15日)を求めました。以下に、11項目のうち、特にAIの発明に対する貢献や法改正に関する質問事項についてその内容を示します。

さらに、発明者問題に関して広く利害関係者に意見を直接聞くため、2023年4月25日にヴァージニア、同年5月8日にカリフォルニアでリスニングセッションが開催されています。

<パブリックコメントを求めた内容の一部>

1. 現在、発明創出プロセスにおいて、機械学習を含むAIはどのように活用されていますか？

これらの貢献は、人間が貢献した場合、共同発明者のレベルに達するほど重要なものですか？

3. AIシステムが、共同発明者とみなされる人間と同じレベルで発明に貢献した場合、その発明は現行の特許法の下で特許を取得することができますか？

4. AIシステムが共同発明者と同じレベルで貢献した発明は、重大な所有権の問題を引き起こしますか？

例えば、所有権は発明した自然人にのみ帰属しますか、それともAIシステムを作成、訓練、維持、所有する者にも所有権がありますか？

AIシステムの訓練に使用された情報の持ち主についてはどうでしょうか？

6. USPTO は、特許出願でクレームされている発明に対してAIシステムが行った貢献の説明を出願人に要求すべきですか？

その場合、どのように実施すべきですか、また、どの程度の貢献が開示されるべきですか？

AIシステムによる発明への貢献は、他の(AIでない)コンピュータシステムによる貢献と異なる扱いを受けるべきですか？

9. 米国の発明者法に関して検討すべき法改正があるとするならば、どのような法改正を行うべきか、また、その法改正によってどのような結果が予想されますか？

例えば、AIシステムに発明者として記載する資格を与えるべきですか？ AIシステムの発明者としての記載を認めることは、イノベーションを促進し、インセンティブを

与えますか？

<コメント>

・ Chat GPT の出現によって、日常での AI の活用性がより高まり、発明創生への影響も現実的となっています。USPTO は昨年の CAFC の判断で解決されていない「AI の助けを借りて人間が行った発明が特許保護の対象であるかどうかという問題」を考慮した上で、今後の取り組みについて、パブリックコメントを求めました。

・ 質問事項の 11 項目の中には、AI の発明における寄与、仮に AI が共同発明者レベルで寄与した場合、AI の作成者等にも特許の所有権は認められるべきか、法を改定して、AI も発明者に含むべきか等が含まれています。

(2019 年にも AI に関するパブリックコメントを求めています。内容を比較すると、より AI が発明に寄与している場合を想定した質問になっているものと考えられます。)

・ また、4 月と 5 月に質問事項に関連する USPTO、法律の専門家等を交え、リスニングセッションが西海岸と東海岸で行われています。

・ パブリックコメントの期限は既に終了していますが、今後、これまでに集めた意見や議論の結果から、USPTO がどのようなアウトプットを出していくのか見守りたく思います。

[情報元]

- ① 連邦官報 "Events for the Artificial Intelligence and Emerging Technologies Partnership" (A Notice by the Patent and Trademark Office on 06/07/2022), <https://www.federalregister.gov/documents/2022/06/07/2022-12139/events-for-the-artificial-intelligence-and-emerging-technologies-partnership>
- ② 連邦官報 "Request for Comments Regarding Artificial Intelligence and Inventorship" (A Notice by the Patent and Trademark Office on 02/14/2023), <https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/14/2023-03066/request-for-comments-regarding-artificial-intelligence-and-inventorship>
- ③ USPTO ホームページ "AI and Emerging Technology Partnership engagement and events", <https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/ai-and-emerging-technology-partnership-engagement-and-events>
- ④ McDermott Will & Emery IP Update | March 2, 2023, "PTO Seeks Comments on Role of Artificial Intelligence in Inventorship", <https://www.ipupdate.com/2023/03/pto-seeks-comments-on-role-of-artificial-intelligence-in-inventorship/>
- ⑤ McDermott Will & Emery IP Update | April 13, 2023, "PTO to Host Listening Session on Role of AI in Innovation", <https://www.ipupdate.com/2023/04/pto-to-host-listening-session-on-role-of-ai-in-innovation/>

[担当] 深見特許事務所 栗山 祐忠

### 3. (米国) an open-ended claim には固有の上限が存在し実施可能であるとした CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、米国への輸入によって特許権が侵害されており関税法 337 条違反が認められるとした米国国際貿易委員会 (ITC) の決定に対する控訴審において、実施可能性の争点については、オープンエンドのクレーム (an open-ended claim) には固有の上限が存在するため実施可能であると ITC が正しく認定しており、さらに、侵害認定の争点については、不定冠詞 “a” は「1 つまたは複数 (one or more)」を意味するため侵害が成立すると ITC が正しく認定している、と結論付けました。

FS.com Inc. v. International Trade Commission, Case No. 22-1228 (Fed. Cir. Apr. 20, 2023) (Moore, Prost, Hughes, JJ.)

#### 1. 本件発明の説明

Corning Optical Communications LLC (以下、Corning 社) は、一般にデータセンタで使用される光ファイバ技術に関する米国特許第 9,020,320 号 (320 特許)、第 10,444,456 号 (456 特許)、第 10,120,153 号 (153 特許)、および第 8,712,206 号 (206 特許) を所有しています (以下、これら 4 件の特許を本件特許と総称します)。

特に、320 特許、456 特許および 153 特許は、光ファイバ接続を支持する光ファイバ機器 (モジュール、トレイ、アダプタ等) を収納するシャーシを含む光ファイバ装置を開示しております。たとえば、320 特許のクレーム 1 および 3 は以下のような光ファイバ装置を規定しています (太字斜体の部分は本件の争点に関連する部分)。

\*\*\*\*\*

1. A fiber optic apparatus, comprising:  
a chassis; and  
a fiber optic connection equipment provided in the chassis;  
the fiber optic connection equipment configured to support ***a fiber optic connection density of at least ninety-eight (98) fiber optic connections per U space***, based on using at least one simplex fiber optic component or at least one duplex fiber optic component.

(クレーム 2 は省略)

3. The fiber optic apparatus of claim 1, wherein the fiber optic connection equipment is configured to support ***a fiber optic connection density of at least one hundred forty-four (144) fiber optic connections per U space***.

\*\*\*\*\*

一方、206 特許は、光ファイバ装置の部品である光ファイバモジュールに関するものです。たとえば、206 特許のクレーム 14 は以下のような光ファイバモジュールを規定しています (太字斜体の部分は本件の争点に関連する部分)。

\*\*\*\*\*

14. A fiber optic module, comprising:  
a main body defining an internal chamber disposed between a front side and a rear side;  
a plurality of optical fibers disposed in the internal chamber;  
***a front opening*** disposed along a longitudinal axis in the front side;  
a first plurality of fiber optic components optically connected to the plurality of optical fibers, the first plurality of fiber optic components disposed through the front opening providing a fiber optic connection density of at least one fiber optic connection per 7.0 millimeters (mm) of width of the front opening; and

at least one second fiber optic component optically connected to at least one of the plurality of optical fibers to provide optical connection between the at least one second fiber optic component and at least one of the first plurality of fiber optic components.

\*\*\*\*\*

## 2. 事件の経緯

### (1) ITC への提訴

Corning 社は、FS.com Inc. (以下、FS 社) が、上記の 4 件の本件特許の様々なクレームを侵害する高密度光ファイバ機器を輸入することにより米国の関税法 337 条に違反していると主張し、FS 社を ITC に提訴しました。

ITC は、関税法 337 条に基づいて米国への輸入に関する不公正行為の調査 (337 条調査) を行い、不公正行為が認められる場合には侵害品の輸入を禁止する権限を有する独立した行政機関です。ITC の権限としては、侵害行為を差し止めるだけで損害賠償の請求は認められません。ITC では、行政法判事 (ALJ) が事件の審理を行います。ITC の決定に対しては CAFC に控訴することが可能です。

なお、米国関税法 337 条について簡単に説明いたしますと、この規定は、米国への商品の輸入・販売において米国国内産業に悪影響を及ぼす不公正な行為を違法なものと宣言し、調査、輸入排除等の救済措置を取り得る権限を ITC に与える規定です。特許侵害は米国特許法 271 条に基づき専ら連邦裁判所で扱われますが、ITC は連邦裁判所と比較して、厳格な期限管理の下、迅速な輸入差止権限を有するなど、特許権者にとって多くの利点があることから、近年、ITC を活用する事例が増えています。

### (2) ITC の当初の決定

ITC は、FS 社による高密度光ファイバ機器の輸入は、関税法 337 条に違反する行為であると判断しました。より具体的には、ITC の担当 ALJ は、FS 社の行為は、「光ファイバ装置」を規定する 320 特許 (クレーム 1 および 3)、456 特許 (クレーム 11, 12, 14-16, 19, および 21)、および 153 特許 (クレーム 9, 16, 23, および 26) を侵害しており、「光ファイバモジュール」を規定する 206 特許 (クレーム 14 に従属するクレーム 22 および 23) を侵害している、との決定を当初発行しました。

この結論に到達する過程において、FS 社は本件特許に関する様々な無効理由を主張しましたが、その中には、320 特許および 456 特許の特定のクレームは実施不能である、との主張を含んでおりました。しかしながら、ITC の担当 ALJ はこれらの主張を却下しました。

具体的には、ITC での原審において FS 社は、320 特許のクレーム 1 および 3、および 456 特許のクレーム 11, 12, 15, 16, および 21 は実施不能なため無効であると主張しました。争点となっているクレームは、上記のクレーム 1 および 3 の原文で太字斜体で示した部分であり、たとえば 320 特許のクレーム 1 は「U 字状スペースあたり少なくとも 98 個の光ファイバ接続からなる光ファイバ接続密度」と規定しており、同特許のクレーム 3 は「U 字状スペースあたり少なくとも 144 個の光ファイバ接続からなる光ファイバ接続密度」を規定しています。FS 社は、明細書では U 字状スペースあたり最大 144 個の光ファイバ接続までしか実施可能化されていないため、「少なくとも 98 個」、「少なくとも 144 個」というような上限が存在しないオープンエンドの密度範囲は実施可能ではないと主張しました。原審の ITC は、このような FS 社の無効の主張を却下しました。

### (3) ITC の再審理

FS 社は、上記の ALJ の当初の決定について ITC による再審理 (Commission review) を請願し、ITC は ALJ の決定の一部について再審理を認めました。ITC は再審理において、実施可能性についての ALJ の当初の決定については再審理を拒否して、ALJ の

当初の分析を採用し、320 特許のクレーム 1 および 3、および 456 特許のクレーム 11, 12, 15, 16, および 21 は実施可能であると判断しました。

ITC は再審理において、侵害については、206 特許の“a front opening”（上記のクレーム 14 の原文で太字斜体で示した部分）の解釈として、不定冠詞“a”は「1 つまたは複数 (one or more)」を意味するという Corning 社の解釈を採用し、この結果、206 特許の侵害が成立するとした ALJ の当初の判断を支持しました。

より具体的に、FS 社は、206 特許のクレーム 14 の「前面開口 (a front opening)」は単一の前面開口に限定されるので、分離された複数の前面開口を備えた FS 社の光ファイバモジュールは、206 特許のクレーム 14 に従属するクレーム 22 および 23 を侵害するものではないと主張しました。ITC は、侵害を評価する際に、206 特許のクレーム 14 の前面開口を、光ファイバモジュールの前面側に位置する開口（例えば、本件特許の図 13 において寸法 H1 および W1 を有するものとして示されている開口）を意味すると解釈し、さらに、このクレーム用語は、1 つまたは複数の開口を含んでいる、と結論付けました。ITC は、FS 社の製品がこの要件を満たしているため、206 特許を侵害していると判断しました。

以上の結果、ITC は最終的に、FS 社は関税法 337 条に違反しているという担当 ALJ の当初の決定を肯定し、FS 社に対して、高密度光ファイバ機器およびその部品の輸入を禁止する一般排除命令 (GEO) および停止通告書を発行しました。FS 社はこの ITC の再審理における最終決定を不服として、CAFC に控訴しました。

### 3. CAFC の判断

#### (1) 無効理由（実施可能性）について

CAFC は、ITC の実施可能化に関する判断を支持しました。CAFC は、オープンエンドのクレームが本質的に不適切ということはなく、「正確には知られていないが固有の上限があり、明細書により当業者がその上限に近づくことができる場合」には実施可能になり得ると説明しました。CAFC は、当業者であれば、U 字状スペースあたり 144 個の接続を実質的に超える密度は技術的に実行不可能であることを理解していたであろうから、U 字状スペースあたり約 144 個の接続という固有の上限があると判断しました。CAFC はさらに、明細書が、達成可能な最大密度は U 字状スペースあたり 144 個の接続であることを開示しており、専門家の証言は、144 個の接続を超える密度を達成した商用製品は存在しないことを確認したことを認定しました。この証拠を考慮して、CAFC は、オープンエンドのクレームは U 字状スペースあたり約 144 個の接続という固有の上限があり、したがってクレームされているオープンエンドの範囲が実施可能であると原審の ITC が適切に判断したと結論付けました。

#### (2) 侵害について

CAFC は ITC の侵害の決定を支持しました。CAFC は、特許権者が特許クレームにおける“a”または“an”を「1」に限定する明確な意図を示さない限り、特許クレームの“a”または“an”という用語は一般に「1 つまたは複数」を意味すると説明しました。FS 社は、権利主張されていないクレーム 63 における「(複数の) 前面開口 (front openings)」の記載は、権利主張されたクレーム 14 における「前面開口」を単一の開口に限定する明確な意図を示していると主張しました。CAFC は、特に、明細書が 1 つまたは複数の前面開口を備えた実施形態を開示していることから、権利主張されていないクレームを複数の開口に限定することは、権利主張されているクレームを 1 つの開口に限定する意図を示さないと認定し、その主張を棄却しました。したがって、CAFC は、「“a” front opening」が 1 つまたは複数の開口を包含するという一般原則から逸脱する理由を認めませんでした。

### 4. 実務上の留意点



### (1) オープンエンドのクレームの実施可能性

本件では、オープンエンドのクレーム (an open-ended claim) の実施可能性が争われました。具体的には、「少なくとも (at least) ○○個の」という上限がオープンになっているクレームが実施可能要件を満たすかが争点となりました。具体的には、「少なくとも 98 個の光ファイバ接続」を限定するクレーム 1 に従属するクレーム 3 では「少なくとも 144 個の光ファイバ接続」が限定されており、このように上限が定められていないようなクレームであっても、正確には知られていない固有の上限があつて明細書により当業者がその上限に近づくことができる場合には実施可能になり得ると判示されました。本件では、明細書が、本件特許の優先日において利用可能であつた部品 (アダプタ) を使用して 144 個の光ファイバ接続が最大密度であつたことを開示しており、また Corning 社自身の専門家証人がこの部品を使用して 144 個を超える接続を実現した製品が存在しないことを証言したため、明細書の具体的開示を超える技術が実行不可能であることが当業者によって理解されたと判断されたものです。したがって、外観上・形式的には上限が無いようなクレームであっても実際には明細書の開示を超える範囲は認められない場合があることに留意する必要があります (ただし、本件では、144 個というクレーム 3 の下限値が固有の上限と一致すると解釈されることによって実施可能要件違反で無効になることは回避されました)。

### (2) 不定冠詞 “a” または “an” の解釈について

上記のように不定冠詞 “a” または “an” は一般に「1 つまたは複数 (one or more) のコンポーネント」を意味しますが、最近、CAFC は Salazar v. AT&T Mobility LLC et al. 事件判決において、その後の “said” の限定により、単一のコンポーネントがクレームされたすべての機能を実行することが要求される場合があることを判示しました。

#### [情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | April 27, 2023 “Reaching New Lights: Inherent Upper Limit Enables Open-Ended Range”
- ② FS.com Inc. v. International Trade Commission, Case No. 22-1228 (Fed. Cir. Apr. 20, 2023) (Moore, Prost, Hughes, JJ.) (CAFC 判決原文)
- ③ Salazar v. AT&T Mobility LLC et al., Case No.21-2320; -2376 (Fed. Cir. Apr. 5, 2023) (Stoll, Schall, Stark, JJ.) (CAFC 判決原文)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

#### [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。