

<米国>



## 米国特許訴訟に影響を 与える最近の判決

Maier & Maier, PLLC. Partners

**Timothy J. Maier &  
Christopher J. Maier**

米国連邦裁判所における最近の判例は、米国における特許訴訟に重大な影響を与える可能性があります。これらの決定（および非決定）は、多くの係争中の、および将来の訴訟で感じられ、知財についての前進している意思決定において考慮に入れる必要があります。

1. *Athena Diagnostics, Inc., et al. v. Mayo Collaborative, et al*, Appeal No. 2017-2508 (Fed. Cir. July 3, 2019)

特許適格性は、米国の実務における議論の支配的なテーマです。今年の夏、連邦巡回控訴裁判所は、*Athena Diagnostics, Inc., et al. v. Mayo Collaborative, et al.* 事件の再審理に対して大法廷判決を下しました。判事の意見が肯定7、否定5に割れた判決には、驚くことに8つの個別意見（同意4、反対4）が付帯していました。それぞれに共通の指摘事項は、最高裁判所が Mayo 判決から生じた拘束力を有する先例に言及する必要性でした。1月13日、最高裁判所は、この件の裁量上訴を不許可とすることにより、連邦巡回控訴裁判所からの申立てを拒否しました。最高裁判所はまた、同様の問題を提起した *HP Inc. v. Berkheimer* と *Hikma Pharmaceuticals, et al. v. Vanda Pharmaceuticals* の両方について裁量上訴を拒否しました。最高裁が自らの判決の明確化をきっぱりと拒否したため、この問題はおそらく議会によって明確化されるでしょう。

2. *Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc.*, Appeal No. 2018-2140 (Fed. Cir. Nov. 3, 2019)

この事件では、特許審判部 (PTAB) の行政特許判事 (APJ) の合憲性についてバランスがとられています。現在、APJ は米国商務長官によって任命されています。*Arthrex Inc.* は最初の争訟で、PTAB の手続きは憲法違反であると主張しました。米国憲法によれば、上院の助言と同意を得てアメリカ合衆国大統領が Principal officer を任命する必要があります。昨年秋、連邦巡回控訴裁判所は、APJ を Inferior

officer として扱うために在職期間の規定を廃止しました。米国政府が介入した大法院控訴に至ったため、この決定に満足した当事者はいませんでした。現在、すべての口頭弁論が終了しており、数か月以内に判決が出ると予想されますが、決着をつけるために最高裁判所に上訴される可能性があります。

3. Samsung Electronics America, Inc. v. Prisia Engineering Corp., Appeal Nos. 2019-1169, 2019-1260 (Fed. Cir. Feb. 4, 2020)

2020年2月4日、連邦巡回裁判所は、Samsung Electronics America, Inc. v. Prisia Engineering Corp. 事件を PTAB に差し戻すに際し先例となる判決を下しました。控訴に至るまでの PTAB での手続きにおいて、Samsung は米国特許第 8,650,591 号のクレーム 1～4、8 および 11 のレビューを申請しました。PTAB の最終的な審決書では、合議体はクレーム 11 を自明性を理由に無効としましたが、クレーム 1～4 と 8 の分析を拒否しました。彼らの理由付けは、これらのクレームは IPXL クレーム分析の下で混合された特許対象であって、議論の末に認められた知的財産権の範囲を超えて不特定に拡張するせいでクレームを不特定にし、合議体が審理を続けられない、というものでした。控訴審において連邦巡回裁判所は、単にクレームが不明確であるという事実は、PTAB における新規性と自明性の観点による審理を妨げるものではないと説示した。この判決により、連邦巡回裁判所は、クレームが不明確である場合であっても、効率的な特許無効請求のために控訴人が当事者系レビューを利用する権能を認めています。

4. Ironworks Patents LLC v. Samsung Elecs. Co., Appeal No. 2020-1191 (Fed. Cir. Feb. 21, 2020)

2020年2月21日、連邦巡回裁判所は、Ironworks Patents LLC v. Samsung Elecs. Co. 事件を、以下の欠陥のあるクレーム解釈のため、カリフォルニア北部地区に差し戻しました。合議体は、明細書の記載と参照番号の慣例によって、「カメラユニット」という用語が、バッテリーと外部インターフェイスデバイスを必要とするものと誤解されていると判断しました。連邦巡回裁判所は、この明細書がカメラユニットからバッテリーと外部インターフェイスを除外しているとする Ironworks の解釈をサポートしていると認定しました。本明細書は、「(カメラ 14a および光学系 14b を備える) カメラ構成 14o および画像処理ユニット 14c を含むカメラユニット 14 を一貫して指」しています。実務レベルでは、参照番号の慣例が強調されることにより、最初に提出する書類において一貫性のある明確な文章を作成し、イノベーションを適切に保護するために細部に留意する必要性が強調され、また、訴訟担当者はクレーム解釈紛争における別の不安を覚えます。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

## Recent Decisions Impacting U.S. Patent Litigation

Maier & Maier, PLLC.

Partners

**Timothy J. Maier & Christopher J. Maier**

Recent caselaw in the U.S. Federal Courts may have significant impact on patent litigation in the United States. These decisions (and non-decisions) will be felt in many pending and future litigations and should be taken into account in your IP decision making moving forward :

1. Athena Diagnostics, Inc., et al. v. Mayo Collaborative, et al, Appeal No. 2017-2508 (Fed. Cir. July 3, 2019)

Subject matter eligibility continues to dominate discussions in U.S. practice. This past summer, the Federal Circuit issued an en banc decision against rehearing in Athena Diagnostics, Inc., et al. v. Mayo Collaborative, et al. The decision split the judges with seven for and five against and included a staggering 8 separate opinions (four concurring and four dissenting). The common refrain in each was the need for the Supreme Court to address the binding precedent from Mayo. On January 13, the Supreme Court denied that plea from the Federal Circuit by refusing to grant certiorari on the case. Supreme Court also declined to grant certiorari on both HP Inc. v. Berkheimer, Hikma Pharmaceuticals, et al. v. Vanda Pharmaceuticals, which raised similar issues. The most likely source of clarity on the matters remains in Congress, with the Supreme Court flatly refusing to clarify their decisions.

2. Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc., Appeal No. 2018-2140 (Fed. Cir. Nov. 3, 2019)

The constitutionality of the Administrative Patent Judges at the Patent Trial and Appeals Board (PTAB) hangs in the balance in this case. Currently, APJs are appointed by the U.S. Secretary of Commerce. In the original challenge, Arthrex Inc. argued that PTAB proceedings are unconstitutional because this appointment proceeding is insufficient for principal

officers. Under the U.S. Constitution, principal officers must be appointed by the President of the United States, with the advice and consent of the Senate. Last fall, the Federal Circuit ruled severed a tenure provision in an attempt to convert the APJ's to inferior officers. None of the parties were satisfied with this decision as it went to an en banc appeal where the U.S. Government intervened. Currently all briefing has been concluded and a decision is expected in the coming months, with a likely Supreme Court petition to follow either way.

3. Samsung Electronics America, Inc. v. Prisia Engineering Corp., Appeal Nos. 2019-1169, 2019-1260 (Fed. Cir. Feb. 4, 2020)

On February 4, 2020, the Federal Circuit issued a precedential decision in remanding Samsung Electronics America, Inc. v. Prisia Engineering Corp. to the PTAB. In the PTAB proceeding leading to appeal, Samsung had petitioned for review of Claims 1-4, 8, and 11 of U.S. Pat. No. 8,650,591. In the PTAB's Final Written Decision, the Board invalidated claim 11 for obviousness, but declined to analyze 1-4 and 8. Their reasoning was that the claims were mixed subject matter under IPXL claim analysis, making the claims indefinite and precluding the Board from continuing the review since indefiniteness extends beyond the congressionally granted scope for IPRs. On appeal, the Federal Circuit explained that the mere fact that the claims were indefinite does not bar the PTAB from reviewing them on anticipation and obviousness grounds. With the decision, the Federal Circuit preserves the ability for petitioners to use IPRs to challenge patents more efficiently, even in the case where the claims are indefinite.

4. Ironworks Patents LLC v. Samsung Elecs. Co., Appeal No. 2020-1191 (Fed. Cir. Feb. 21, 2020)

On February 21, 2020, the Federal Circuit remanded Ironworks Patents LLC v. Samsung Elecs. Co. back to the Northern District of California due to its flawed claim construction below. The panel of judges found the term 'camera unit' to have been misinterpreted to require a battery and external interface device over the specification and convention of the reference numbering. The Federal Circuit found that the specification supported Ironworks' construction excluding the battery and external interface from the camera unit. The specification "consistently refers to camera unit 14 which includes camera arrangement 14a (comprising camera 14a and optics 14b) and image processing unit 14c". On a practical level, this emphasis on reference number convention emphasizes the need for consistent and clear drafting in the initial filings and the necessary attention to detail needed to adequately protect your innovations, and gives litigators another quiver in claim construction disputes.