

特許明細書における発明の権利範囲のディスクレーマーは

優先権のチェーンを断ち得る

筆者：パヤール・マジユムダー（Payal Majumdar, Ph.D., 特許技術者）、

ピーター・シエクター（Peter C. Schechter, パートナー）

Akeva, LLC, v. Nike, Inc. 事件において、米国連邦巡回区裁判所は、特許明細書におけるクレームの権利範囲のディスクレーマーが特定の実施形態を除外していることから、後の継続出願特許のクレームにおいてその特定の実施形態を主張することができないとの判決を下し、優先権のチェーンが断たれました。裁判所は、明細書におけるクレームの権利範囲のディスクレーマーは、禁止された新規事項の追加なしにその後に取り消されることができないとの判決も下しました。

In *Akeva, LLC, v. Nike, Inc.*¹ 事件において、米国連邦巡回区裁判所（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下、“CAFC”という）は、特許明細書におけるクレームの権利範囲のディスクレーマーが特定の実施形態を除外していることから、後の継続出願特許のクレームにおいてその特定の実施形態を主張することができないとの判決を下し、優先権のチェーンが断たれました。裁判所は、明細書におけるクレームの権利範囲のディスクレーマーは、禁止された

¹ 817 Fed. Appx. 1005 (Fed. Cir. 2020).

新規事項の追加なしにその後に取り消されることができないとの判決も下しました。結果として、非侵害及び無効性の両方の略式判決が認められました。

Akeva は、運動靴のリアソールとミッドソールの改善を記載するフットウェア特許（以下、「主張特許」という）のポートフォリオを所有しています。5 つの主張特許のうちの 4 つを含んだサブセットが、5 つ目の特許（以下、「'126 特許」という）に基づく優先権を主張しています。そのサブセットは、「継続出願特許」（Continuation Patents）と呼ばれます。

Asics が主張特許を侵害していないと言い、宣言判決を求めました。それに応じ、Akeva は、特許侵害の反訴を提起しました。Akeva は、Nike, Inc.、Adidas America Inc.、New Balance Athletic Shoe, Inc. 及び Puma North America, Inc. をも主張特許の特定のクレーム侵害の被告として追加しました。地方裁判所は、それらの継続出願特許は、'126 特許のクレーム優先権の利益を享受することができないことから、Nike によるそれらの無効性に対する略式判決を認めました。上訴において、CAFC は、それらの継続出願特許は、'126 特許に基づくクレーム優先権の主張の効果が認められないという地方裁判所の判断は正しかったとの判定を下しました。

'126 特許の明細書は、従来の固定式リアソールを有する靴のリアソールウェアの問題として、「ヒール部が一般的に、運動靴の他の部分よりも早く摩耗されるため、靴の大部分がまだ良好な状態であっても、靴そのものを換えないといけない」と記載しています。'126 特許は次に、その従来の固定式リアソールの問題の解決策として、交換可能な着脱式リアソール又は回転可能なリアソールを開示しました。

告訴された Nike の靴は全て、従来の固定式リアソールを含んでおり、Nike は、'126 特許の請求項 25 の「固定されたリアソール」 ("rear sole secured") という用語は、それらの主張特許に含まれないが優先権のチェーンに含まれる介在特許の明細書においてそのクレームの権利範囲が具体的に除外されたので、従来の固定式リアソールを搭載する靴をカバーすることができないと反論しました。より具体的には、継続出願特許の全ての優先権のチェーンは、告訴されていない '300 Patent を含みます。'300 特許は、'126 Patent の一部継続出願です。先の訴訟において、CAFC は、'300 Patent の明細書は、従来の固定式リアソールを除外したので、'300 Patent のクレームは、従来の固定式リアソールを有する靴をカバーしないと判定しました。

Akeva は、その後、継続出願特許の出願明細書のディスクレイマーを削除しました。第一審裁判所は、Akeva が行った継続出願特許明細書の補正は、開示内容を広げたことから新規事項の追加に該当するとの判決を下し、結果として、それらの継続出願特許は、'300 Patent を介して '126 Patent に基づくクレーム優先権を主張できないということになりました。よって、地方裁判所は、それらの継続出願特許は、米国特許法第 102 条に規定される「販売による新規性の喪失」 (on-sale bar) に基づき、無効であるとの判決を下しました。

Akeva は、それに対して上訴を提起し、CAFC は、原判決を支持しました。'126 Patent 及び '300 Patent の両方に使われるリアソールウェアに起因する従来の固定式リアソールの靴についての意見の相違、それらの取り外し可能及び／又は回転可能なリアソールとしての発明の特徴付け、及び、そのようなリアソールに関するそれらの一様で冗長な開示を考慮すれば、CAFC は、「固定されたリアソール」とは、従来の固定式リアソールとは異なり、「選択的に又は永久的

に留められたがその位置に永久に固定されていないリアソール」(rear sole selectively or permanently fastened, but not permanently fixed into position) を意味するという地方裁判所の解釈に同意しました。裁判所は、明細書のいくつかの記載は、従来の固定式リアソールはそれらの発明の権利範囲内に含まれていない証拠であると特に言及しました。従って、明細書のレビュー後に、CAFC は、'126 Patent 及び'300 Patent は両方とも従来の固定式リアソールの靴を除外しているという地方裁判所の見解に同意しました。

そして、CAFC は、それらの継続出願特許は、'126 Patent に基づく優先権を主張することができないという地方裁判所の判定を考慮しました。裁判所は、'126 Patent の優先日を主張する法的権利の有無について、以下のように述べました。

「これらの継続出願特許クレームが出願のチェーンを介して'300 Patent を含んだ'126 Patent に戻り、その優先権を主張することをサポートする適切な記載は必ず存在しなければなりません。'300 Patent におけるディスクレイマーは具体的に、その特許の権利範囲から従来の固定式リアソールとミッドソールが挿入された運動靴を除外し、その実施形態の開示の継続性を断ちました。結果として、これらの継続出願特許は、'300 Patent を介して、従来の固定式リアソールを有する靴に関するクレームのより早い優先日を主張することができません。」

CAFC は、「優先権についての Akeva の反論の根本的な問題は、'300 Patent におけるディスクレイマーで従来の固定式リアソールを有する靴を記載しなかった」と説明しました。優先権のチ

エーンが断たれたことにより、それらの継続出願特許の主張クレームは、従来の固定式リアソールを有する靴に対して'126 Patent に基づく優先権を主張できません。

Akeva は、先のディスクレーマーは継続出願特許において取り消されたので、これらの継続出願特許は'126 Patent に基づく優先権を主張できると反論しました。CAFC は、反対意見を示し、明細書における特定の実施形態に対するディスクレーマーは、新規事項の追加なしに取り消されることができないとの判定を下しました。裁判所は、明細書におけるディスクレーマーを取り消すことは、完全に新しい実施形態を、最初から'300 Patent から除外された継続出願特許に含めることになることを説明しました。そのような実施形態は、「典型的な新規事項」であり、先の特許において開示された発明の権利範囲内には含まれません。従って、CAFC は、'300 Patent によってそれらの継続出願特許のクレームの優先権チェーンが断たれたという地方裁判所の見解に同意しました。その結果、CAFC は、それらの継続出願特許の主張クレームは最先の発明ではないとの判定を下しました。

今回の訴訟事件から、いくつかのことを学びました。まず、特許出願の明細書は必ず、発明のあらゆるかつ全ての技術的選択肢／実施形態を含める又は記載することによって発明の保護範囲をより広くするように注意深く書くことです。次に、優先権のチェーンにおける全ての出願の発明の権利範囲のディスクレーマーによって、優先権のチェーンが同時に断たれてしまい、そのチェーンにおける後続出願が除外されたクレームの権利範囲を再びカバーすることができないことです。最後に、判決は、狭く書かれた明細書の結果として、審査段階において、戦略を変更しよ

うとする又は誤りを訂正しようとする時に特許権者が直面するいくつかの限定を強調しています。