

参照による編入の範囲

参照による編入は便利な仕組みであり、それにより出願人は他の文献に開示された内容を願書に改めて記載しなくても、その開示を願書に取り込んで、それが願書の中に明示的に記載されている場合と同様に扱うことができる。「参照によって別の資料を編入するためには、編入される特定の資料の詳細な特徴を主文書に明記した上で、様々な文書の中で当該資料が記載されている箇所をはっきりと指定しなければならない。*Advanced Display Sys., Inc. v. Kent State Univ.*, 212 F.3d 1272, 1282 (Fed. Cir. 2000)。だが、編入の際に用いられる文言によっては、文書のどの部分が参照により願書に編入されるかが明確にならないこともありうる。

Paice LLC v. Ford Motor Co., 2018 WL 651366 (Fed. Cir. Feb. 1, 2018) は、合衆国特許 7,237,634 号（以下「'634 特許」と称する）および合衆国特許第 8,214,097 号（以下「'097 特許」と称する）に関する当事者系レビュー（IPR）の手續に由来する控訴で連邦巡回が示した判決である。これらの特許で異議の対象となった請求項は、ハイブリッド車の運転モード選択に関わるものであった。

異議の対象となった請求項の自明性に基づく拒絶を扱ったこの判決の中で、連邦巡回は、主要引例である合衆国特許第 5,343,970 号（以下「Severinsky の特許」と称する）は「'634 特許」と「'097 特許」の問題の請求項に含まれる限定をいくつか教示しているという特許審判部（PTAB）の判断を支持している。

ただし、補助引例となった特許協力条約に基づく出願（PCT 出願）WO 00/15455 号（以下「'455PCT 公開出願」と称する）に関しては、Severinsky の特許の関連部分は「'455PCT 公開出願よりも前の日付で提出された合衆国特許第 7,237,654 号の願書に編入されていない」という PTAB の判断は、連邦巡回によって覆されている。

具体的に言えば、「'634 特許」には電気モーターのバッテリーの電圧と電流出力を示した「電気系クレーム」が含まれている。これらの電気系クレームは、当初は「'455PCT 公開出願の公開後に提出された一部継続出願」に含まれていたものである。だが、「'634 特許」は合衆国特許出願第 09/264,817 号（以下「'817 出願」と称する）による優先権を主張しており、後者の願書には Severinsky の特許が参照により編入されていた。原告の Paice は、

Severinsky の特許は参照によって全文が編入されていると主張し、電気系クレームに関する主張を裏付けるものとして（’455PCT 公開出願の公開よりも後の日付の）明細書を提出したのである。

PTAB は問題の IPR に関する決定の中で、Severinsky の特許のうち参照により’817 出願に編入されている範囲はもっと狭く、編入された資料は電気系クレームに関して明細書による裏づけを提供していないとの判断を示した。Severinsky の特許は以下のような文言によって’817 出願に編入されている。

本出願は、発明者の合衆国特許第 5,343,970 号（’970 特許）に開示されたハイブリッド車両に加えられた多くの改良および拡張を開示しており、’970 特許は参照により本書に編入される。差異に言及しない場合、’970 特許に示された車両設計の詳細は本書に示された車両にも適用されるものと理解すべきである。

上の引用のうち 2 番目のセンテンスは、Severinsky の開示のうち’817 出願の開示と変わらない部分のみが編入されるという意味だと PTAB は解釈した。電氣的な限定に関係する Severinsky の開示は、それに対応する’817 出願の開示とは異なっていた。そこで、Severinsky のその部分の開示は’817 出願に編入されていないものと PTAB は考えたのである。

連邦巡回はこの判断を覆し、上に引用した最初のセンテンスは、Severinsky の特許が無条件に’817 出願に編入される旨を明白かつ明瞭に言明していると指摘した。第 2 のセンテンスは引用の範囲に関して述べたものではなく、単に、明細書に別段の言及がない限り、Severinsky によって開示された特徴が’817 出願の発明として記述された車両に適用されると述べているだけである、と連邦巡回は判示している。連邦巡回は *Modine Mfg. Co. v. U.S. Int’l Trade Comm’n*, 75 F.3d 1545 (Fed. Cir. 1996) の判例を引用し、「文書に開示された特徴の適用可能性と文書の編入それ自体とは異なる概念であり、一方が他方を暗示している訳ではない」と述べている。それゆえ連邦巡回は、Severinsky の特許はその全文が’817 特許に編入されとの判断を示し、本件を PTAB に差し戻した上で、Severinsky の特許の全文が編入された’817 特許が’634 特許の電気系クレームの裏づけとして十分な発明の記述を提供しているか否かの判断を求めたのである。

連邦巡回は参照による編入の問題については原告の Paice に有利な判断を示したが、この事案は、文書のどの部分が参照により編入されるかを示す際に曖昧さを排することの重要性を強調するものである。文書全体を編入する意向があるならば、その旨の明瞭な記述を盛り込むことが重要であり、参照により編入される対象を制限するような言明はいっさい加えてはならない。