***Sigray* 事件**

— 暗黙的クレーム解釈と内在性による新規性欠如 —

筆者：岡田 亮 (*Ryo Okada*) &

ケビン・キュールブス (*Kevin Kuelbs*, 弊所リードパートナー)

Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc. 事件¹において、米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、米国特許商標庁・特許審判部 (PTAB) が暗黙的かつ間違っただクレーム解釈を行ったと判定し、Zeiss 社が所有する特許のクレームに記載の X 線撮影システムの拡大率の数値範囲は発明の同一性のある先行技術文献により内在的に開示されていると結論付けました。当該 *Sigray* 判決は、(1) 内在的特徴が特定されていない (*unrecognized*)、意図的でない (*unintentional*)、または望ましくない (*undesirable*) 場合であっても、その内在的開示によりクレームの新規性が否定され得る、及び、(2) クレーム文言がクレームの範囲及び意味を決定するという 2 つの原則について重要な注意喚起となりました。

PTAB は、請願人である *Sigray* 社が申請した当事者系レビュー (IPR) において、*Sigray* 社は X 線撮影システムに関する米国特許第 7,400,704 号における争点となったクレームの非特許性を示していないと認定しました。CAFC は、PTAB の当該判断はクレームに記載の拡大率の範囲に対する暗黙的かつ間違っただクレーム解釈に該当すると判定し、その拡大率の範囲は、正しいクレーム解釈に照らして科学論文 (*Jorgensen* 論文) の内在的開示により新規性を欠くと判定しました。

Zeiss 社の特許のクレーム 1 は、投影 X 線ステージと光学ステージとを備える X 線撮影システムを記載しており、「投影 X 線ステージの拡大率が 1~10 倍の間である (*wherein a magnification of the projection x ray stage is between 1 and 10 times*)」

¹ *Sigray, Inc. v. Carl Zeiss X-Ray Microscopy, Inc.*, No. 2023-2211, Fed. Cir. (2025 年 5 月 23 日)

という限定を記載しています。当該特許の開示内容によれば、その拡大率（M）は、以下の式で決定されます。

$$M = (L_s + L_d) / L_s$$

上記式において、 L_s はX線源と試料との間の距離であり、 L_d は試料と検知器との間の距離です。M値が1の場合は拡大がないことを指します。両当事者は、X線源において小さくても発散が存在する限り、拡大率が1を超えることに合意しました。

PTABは、そのIPRにおける最終書面決定において、Zeiss社の当該特許の何れかのクレームの特許性を否定する判定を下さず、Sigray社はJorgensen論文が争点となったクレームに記載の範囲内で投影拡大を内在的に生成するX線ビームを発散することを開示していることを示す責任を果たしていないと指摘しました。Sigray社はそれに対し上訴しました。

クレームに記載のありとあらゆる構成要素が単一の先行技術文献において明示的にまたは内在的に記載されていると認定された場合、クレームは35 U.S.C. § 102に基づいて新規性がないと判断されます。更に、内在的開示による新規性欠如の判断は、記載されていない限定を必ず含む先行技術を文献が開示している限り、適切とされます。

Sigray事件において、CAFCは、PTABの法的分析を遠慮なく検討しました。PTABは、クレーム解釈を行っていないと述べましたが、裁判所は、クレーム解釈が実際に行われたか否かに関するPTABのそのような陳述は決定的ではないと示しました。PTABの判決を検討した結果、CAFCは、PTABは事実上、クレーム解釈を暗黙的に行ったと結論付けました。結果として、裁判所は、クレーム解釈に関するPTABの法的結論を改めて検討しました。つまり、法的問題となる、上訴裁判所が自身のクレーム解釈を行ったことが、後に手元にある事実に対する新たな独立した認定にも繋がることになったのです。

当事者の主張は、Jorgensen 論文の X 線源における発散が存在するか否かに重点を置きました。CAFC は、PTAB が Jorgensen 論文において開示された発散について説明する際に「十分 (enough)」という単語の使用（すなわち、Sigray 社が Jorgensen 論文における X 線ビームが投影拡大をもたらすのに十分に発散していることを示さなかったという記述）が、Jorgensen 論文は X 線が少なくともある程度発散していることを開示したと結論付けたことの裏付けであると判定しました。

CAFC は更に、PTAB がその判決を下す際に依拠した証拠もまた発散の存在を裏付けるものとなっていると指摘しました。例えば、PTAB は、コリメーションがビーム発散を最小化にするための技術であると主張し、Jorgensen 論文における非常に小さい角度で範囲を定める X 線焦点と、「コリメートされた X 線ビームは意味のある発散が存在しないビームである」などの専門家証言とを考慮しましたが、それらは全て、Jorgensen 論文において拡大の実現が意図されていないとしても、Jorgensen 論文により、小さいもののある程度の発散が必ず開示されていることを示していることに繋がります。CAFC は更に、試料と検出器との間の距離をゼロに設定することに限り、1 に等しい M 値は得られると指摘しました。それに関し、CAFC はまた、Zeiss 社が絶対的で理論的な平行化は実際問題として達成できないと認めたことに依拠しました。このように、裁判所は、PTAB はクレーム文言「1 と 10 との間 (between 1 and 10)」を暗黙的にかつ誤って解釈し、小さな拡大を除外したという結論に至りました。

次に CAFC は、証拠により裏付けられた、Jorgensen 論文が M 値が必ず 1 を超える投影拡大を内在的に開示しているという結論に基づいて、改めて新規性判断を行いました。こうして、裁判所は、Jorgensen 論文の内在的開示により、クレームに記載の拡大率の数値範囲は新規性を有しないと結論付けました。CAFC は、クレーム文言が常にその範囲と意味を決定し、本質的な証拠によって反対の結論が強制されない限り、クレーム文言は発明時に当業者の使用法に従って用語により与

えられた意味を持つと強調しました。このように、Zeiss 社の特許の争点となったクレーム 1、3、4 が Jorgensen 論文により新規性を欠くと認定されました。

Sigray 事件の結果により、先行技術文献に存在する、開示されていないが物質に存在する不純物のように、特定されていない、意図的でない、或いは望ましくない特徴であってもそのような特徴について認識することの重要性が強調されました。特に、先行技術文献における明示的または暗黙的な開示を通して単一の重なる点によりクレームの新規性が否定され得るので、広い数値範囲が組み込まれているクレームを注意深く精査すべきです。更に、クレーム用語の通常的かつ慣習的な意味を理解するために特定のクレーム用語を選択する際に留意すべきです。必要または適切な場合、用語の異なるまたは反対の解釈が必要または望ましいのであれば、明示的な定義を明細書に含めることを考慮すべきです。これらは、特許出願起草者と特許弁理士にとって重要な考慮事項です。