

COCHLEAR BONE ANCHORED SOLUTIONS AB v. OTICON MEDICAL AB事件、  
上訴番号2019-1105、-1106 (CAFC、2020年5月15日)。Newman裁判官、O'Malley裁判官、Taranto裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

Oticon社は、骨に固定する補聴器に関する特許クレームについての当事者系レビュー(IPR)を請求した。本補聴器は、(音波が頭蓋骨を通過する際に強さが弱まる)高周波数の音波を選択的に増幅することにより、音波を患者の耳が聞こえない側から患者の聞こえる耳に経頭蓋的に送信するものである。

クレームの序文(preamble)には、補聴器が「片側難聴のリハビリ用(for rehabilitation of unilateral hearing loss)」であることが記載されていた。特許権者は、先行技術文献は、重度の難聴の患者におけるデバイスの使用を避けるように教示しており、これらの文献を序文(preamble)の観点から組み合わせることはできないと主張した。PTABはこの主張に同意せず、序文(preamble)の文言は限定とならないと判断した。

PTABは、ミーンズ・プラス・ファンクションの限定を記載した特定のクレームに関して先行技術の分析を行うことは不可能であるとした。本限定では、明細書にて対応構造が開示されていないため、これらのクレームには特許性がないことを示すことはできないとした。

#### 争点/判決:

PTABは、クレーム解釈にて誤りをなしたか。否、原決定が確認支持される。

PTABは、ミーンズ・プラス・ファンクションの特徴を記載しているクレームに関して特許性がないと判断できなかったとした結論にて誤りをなしたか。然り、一部は確認支持され、一部は無効とされ、本件は差し戻しとなった。

#### 審理内容:

CAFCは、クレームの序文(preamble)は「クレームに生命、意味、活力を与える(give life, meaning, and vitality to the claim)」ために必要ではないため、限定とならないと判断したPTABに同意した。CAFCは、クレームの序文(preamble)の文言は意図した使用(intended use)の供述に過ぎず、そのような文言により構造的な要素は追加されていないとした。また、序文(preamble)には、クレームの本文に先行する基礎が記載されていなかった。

また、CAFCは、限定がクレームの本質的な要素である場合には対応構造が開示されていないミーンズ・プラス・ファンクションの限定を記載するクレームについて、PTABが先行技術の分析を行わないことは正しいと判断した。対象クレームの1つには、代替手段により(「および/もしくは(and/or)」の文言を使用して)そのようなミーンズ・プラス・ファンクションの限定の1つが記載されていたため、この特徴は必須要素ではなかった。先行技術の分析は、ミーンズ・プラス・ファンクションの限定を必要としない、クレームに記載の実施例に関して行うことができるからである。CAFCは、特許性がないと判断できなかった他のクレームに関して、請願者(petitioner)が他の手続きにてこれらのクレームに異議を唱えることは禁じられていないと指摘した。