

XY, LLC v. TRANS OVA GENETICS, LC事件、上訴番号2019-1789 (CAFC、2020年7月31日)。  
Wallach裁判官、Plager裁判官、Stoll裁判官による審理。コロラド州地区地方裁判所(Martinez裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

XY社は、フローサイトメトリー装置を制御して、男性を決定する精子細胞と女性を決定する精子細胞などの粒子をリアルタイムで異なる容器にさらに正確に分離する方法に関する特許の侵害でTrans Ova社を訴えた。具体的には、クレームに記載の方法には、信号データをn次元パラメーターデータに変換し、n次元パラメーターデータを回転的に変更し、n次元パラメーターデータをスケールリングまたは転移させ、これにより、異なる集団にグループ化されたデータポイントの空間的分離を増加させるステップが記載されていた。すなわち、クレームに記載の方法により、各集団の描写が改善され、これにより、フローサイトメトリー装置は、従来のフローサイトメーターで以前可能であったよりも正確に各集団を分離することができる。

Trans Ova社は、正式事実審理なしの判決(summary judgment)を求める申し立てを提出し、クレームは数式という特許不適格な抽象概念に関するものであると主張した。地方裁判所は、正式事実審理なしの判決(summary judgment)を求めるTrans Ova社の申し立てを認め、クレームは35 U.S.C. §101に基づき無効であるとした。XY社は、これを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

地方裁判所は、クレームを35 U.S.C. §101に基づき無効とすることにて誤りをなしたか。然り、原判決は覆され、差し戻しとなる。

#### 審理内容:

CAFCは、クレームがAlice事件のステップ1での数式という抽象概念に関するものではないとした。むしろ、CAFCは、クレームがフローサイトメトリー装置を操作してリアルタイムで同じサンプル内の個々の粒子を分類および選別する改善された方法に関するものであり、そうするための手段の詳細な説明を含んでいるとした。例えば、クレームに記載の方法では、個々の粒子のリアルタイム選別に基づき、フローサイトメーターで個々の粒子を分類するステップが実際に記載されている。従って、クレームに記載の方法は個々の粒子の選別と分離を改善することにおいて式を使用するというものの、CAFCは、特定の検出器と他のフローサイトメーターの特徴とを組み合わせただけの場合にのみ、式がクレームに記載の方法の改善結果を達成するように機能するとした。

また、CAFCは、クレームに記載の方法は、Diehr事件およびThales事件の対象クレームに類似しているとした。これら事件における対象クレームは、数式を構造もしくはプロセスに実施もしくは適用することにより、構造もしくはプロセスを改善することに関するものであった。従って、CAFCは、クレームを完全とするために数式が必要であるという事実は、そのクレームの抽象化を運命づけるものではないとした。CAFCは、これらの事実認定に基づき、クレームに記載の方法は§101に基づく特許適格性のある主題に関するものであると判断した。