

KAMSTRUP A/S v. AXIOMA METERING UAB事件、上訴番号2021-1923 (CAFC、2022年8月12日)。  
Reyna裁判官、Mayer裁判官、Cunningham裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

Kamstrup社は、モノリシックポリマー構造体を一体成型した (being cast in one piece)超音波流量計のハウジングに関する特許を所有している。明細書では、流量計は「モノリシックポリマー構造体を形成する工程が1つしかないため、既存の流量計に比べて工程数を減らして製造することができる (can be fabricated with a reduced number of steps compared to existing meters, since only a single step is used to form the monolithic polymer structure)」と説明されている。

Axioma社は、Kamstrup社の特許の全クレームについて当事者系レビュー(IPR)を申請した。PTABは、「一体成型した (being cast in one piece)」というクレーム用語を(とりわけ)プロダクト・バイ・プロセスのクレーム要素であると解釈したため、各クレームは同一又は自明であるとして特許取得性がないとされた。Kamstrup社はこれを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

PTABが、「一体成型した (being cast in one piece)」をプロダクト・バイ・プロセスのクレーム要素であると解釈したことは誤りであったか。否、原決定が確認支持される。

#### 審理内容:

CAFCは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームにより、出願人は、製造されたプロセス以外の定義づけが困難である、さもなければ特許取得可能な製品を主張することができる」と説明した。プロダクト・バイ・プロセス要素がクレームに記載されている場合、クレーム要素が同一性又は自明性の判断に関連するためには、クレームに記載の製品を先行技術と区別する構造的及び機能的差異が示されなければならない。構造的もしくは機能的差異が示されない場合、その要素には特許性の重みが付与されない。差異はクレームに明示的に記載されている必要はないが、明細書、審査経過 (prosecution history)、および入手可能であれば外的証拠によって、構造的及び機能的差異が存在するか否かが明らかにされる必要がある。本件には、問題が2点ある。

最初の問題点は、「一体成型した (being cast in one piece)」がプロダクト・バイ・プロセスのクレーム要素であると、PTABが正しく判断したか否かということである。CAFCは、クレーム要素では構造が特定の方法で成型「されている (being)」ことが記述されているため、プロダクト・バイ・プロセスに関するものという点でPTABに同意した。さらに、Kamstrup社の明細書の記載に関連する主張(すなわち、「モノリシックポリマー構造体を形成する工程が1つしかないため、既存の流量計に比べて工程数を減らして製造することができる (can be fabricated with a reduced number of steps compared to existing meters, since only a single step is used to form the monolithic polymer structure)」は、「一体成型した (being cast in one piece)」というフレーズがプロダクト・バイ・プロセスのクレーム要素を構成するという追加のサポートとみなされた。

第二の問題点は、プロダクト・バイ・プロセスのクレーム要素がクレームに対して特許性の重みを付与するか否かである。CAFCは、そうでないことにPTABに同意した。この点に関して、Kamstrup社は、クレームに記載のハウジング要素と先行技術との間の構造的もしくは機能的差異について、明細書、審査経過 (prosecution history)、もしくは外的証拠において開示されていることがあればそれを何ら指摘しなかった。従って、CAFCは、Kamstrup社が、「成形 (casting)」プロセスにより、クレームに記載のハウジングを先行技術と区別する「構造的及び機能的差異 (structural and functional differences)」が与えられることを示さなかったため、同社には特許性の重みが付与される資格はないとした。