

September 2022 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

重複訴訟禁止原則: 訴訟が重複する訴えとして却下されるのを防ぐには適正な申立てを行うことが肝要

Federal Circuit は、[Arendi S.A.R.L. v. LG Electronics Inc.](#) (Appeal No. 21-1967) において、重複訴訟禁止原則によれば、一当事者が同一の主題に関係して同時に同一の裁判所において同一の被告に対する 2 件の別個の訴訟を維持することはできないと判示した。

Arendi S.A.R.L. (以下「Arendi」) は、いくつかの特許を侵害しているとして LG Electronics (以下「LG」) を提訴した。Arendi は特許訴訟地方規則に従い、侵害に関する最初の主張書面を送達した。しかし、Arendi がクレームチャートを提出したのは、一つの製品、すなわち LG の Rebel 4 携帯電話端末のみであった。LG は、Arendi クレームチャートを一つだけ提出したことは、被疑侵害製品一つにつき一つのクレームチャートの提出を義務づけている特許訴訟地方規則を遵守したことにならないと Arendi に知らせた。Arendi は、他の製品も含めるために主張書面を補足することはまったくせず、Rebel 4 が他の LG 製品をどのように代表しているのか説明もしなかった。LG は、Rebel 4 以外の製品についての侵害主張を含んでいた Arendi の専門家報告書のいくつかの部分を削除するよう求める申立てを行った。地裁は、Arendi がそれらの主張書面を適時に開示しなかったことを理由に LG の申立てを認めた。Arendi は、Rebel 4 以外の製品が同じ特許を侵害したと主張する第二の訴状を提出した。LG は、その第二の訴えが第一の訴えと重複しているとして、却下を求める申立てを行った。地裁は LG の申立てを認め、Arendi はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は第 3 巡回区の審査基準を適用し、地裁判決を維持した。Federal Circuit は、Arendi の二つめの訴訟が不適切な重複訴訟であったと地裁が認定したことは裁量の濫用ではなかったと判示した。重複訴訟禁止原則によれば、一当事者が同一の主題に関係して同時に同一の裁判所において同一の被告に対する 2 件の別個の訴訟を提起することはできない。複数の特許訴訟は、同一の特許について権利主張されており、かつ被疑侵害製品が少なくとも本質的に同じかまったく同様である場合には、同一の主題に関係する訴訟とみなされる。Arendi は、Arendi の専門家報告書の部分的削除を求めた LG の申立てを地裁が認めたことから、被疑侵害製品の中に重複はないと主張した。Federal Circuit は、地裁が削除の申立てを認めたのは Arendi が証拠開示義務を果たさなかったためであると指摘し、この主張を退けた。Federal Circuit は、Arendi が一つめの訴訟でも侵害に関する主張書面に当該被疑侵害製品を記載し、それらの被疑侵害製品についての質問書を送達し、それらの被疑侵害製品に関連する証拠開示を受けたと指摘し、Arendi が Rebel 4 以外の製品について一つめの訴訟でも争っていたという判断を示した。

司法審査: PTAB は分析から判断に至るまでの合理的に認識できる論理を示さなければならない

Federal Circuit は、[Provisur Technologies, Inc. v. Weber, Inc.](#) (Appeal No. 21-1942) において、特許審判部 (PTAB) は分析から判断に至るまでの PTAB の論理が当事者系レビューの記録から合理的に認識できるようにする義務を負うと判示した。

Weber は、Provisur の特許について当事者系レビューを請求し、クレームが複数の先行技術文献に照らして自明なため無効であると主張した。Weber は弁駁書の中で、Weber の先行技術文献中で開示されていたデジタルカメラが Provisur の特許でクレームされていたのと同じタイプのカメラであったことを示す証拠も提出した。Provisur は、Weber が証拠を提出すべき時機を失しているとして、この証拠を排除するよう PTAB に求めた。PTAB は最終審決書において、Weber の反証証拠は適切に提出された反証証拠であったと認定し、また、当該デジタルカメラに関する限定は Weber の先行技術文献によって開示されていたと認定した。また、PTAB は、Weber の先行技術文献が問題のクレームに含まれていたその他のすべての限定を教示していたことについては Provisur Technologies が異議を申し立てなかったと認定した。しかし、PTAB は、これらの限定について PTAB 自体の分析を示さず、Weber が提示した主張と証拠をそのまま PTAB のものとして採用しただけであった。

Federal Circuit は控訴審において、Provisur Technologies が先行技術文献は複数の独立クレームのさらなる限定を教示していなかったことを主張していたと認定し、PTAB が Provisur の他の主張を検討しなかったことは誤りであったと認定した。Federal Circuit はまた、PTAB が Weber の主張と証拠をそのまま採用したことによって、Federal Circuit が控訴審で意味のある再審査を行うことはできなくなっていたと認定した。しかし、Federal Circuit は、Weber の反証証拠によって Weber のクレーム無効説が変わったわけでも Weber の IPR 申立書の弱点が埋められたわけでもなかったと説明し、Weber の反証証拠は適切に提出されたという PTAB の審決を維持した。Federal Circuit は Provisur の残りの主張を PTAB に検討させるために事件を PTAB に差し戻した。

発明概念に関する真実と思われる事実についての主張により訴え却下の申立てが阻まれると判断されたケース

Federal Circuit は、[Cooperative Entertainment, Inc. v. Kollektive Technology, Inc.](#) (Appeal No. 21-2167) において、訴状中に発明概念に関する真実と思われる主張が記載されていたために特許適格性の欠如を理由として訴えの却下を求める申立てはできなくなっていたと判示した。その発明概念が周知のものか、日常的なものか、従来のからあるものか否かの判定は、連邦民事訴訟規則 12 条(b)(6)が適用される段階では解決できない事実問題であったからである。

Cooperative は、大容量のファイルを配信するピアツーピア・ネットワークを構築するシステムと方法について特許を取得しており、Kollektive を侵害で告発した。Kollektive は、特許法 101 条によればすべてのクレームが特許不適格であると主張し、規則 12 条(b)(6)に基づき訴えの却下を求める申立てを行った。Cooperative は修正訴状を提出し、そのために Kollektive は訴え却下の申立てを提出し直すに至り、地裁はその申立てを認めた。Federal Circuit は上訴審において、地裁の訴訟却下判決を無効とし、さらに審理させるために事件を差し戻した。

Federal Circuit は、最高裁の *Alice* 判決で確立された二段階の判断フレームワークを特許適格性の分析に適用し、修正訴状の中でクレームに発明概念が記述されていたという主張が真実と思われる程度になされていたか判定するために直接第二段階に進んだ。Federal Circuit は、特許適格性の欠如を理由とする訴えの却下ができなくしていたはずの発明概念と主張されるものが少なくとも二つあるという結論を下した。それは、(1) コンテンツ配信ネットワーク外で通信するためのピアノードの利用と、(2) データコンテンツのセグメント化におけるトレースルートの利用であった。Federal Circuit はこれらの概念に実際に発明性があるか否かは判定せずに、Cooperative の訴状では、これらの概念が先行技術と比べたときの違いと改良点であり、当該技術分野に利点を提供すると主張されていたと指摘した。また、Federal Circuit は、クレームされているネットワークが周知のものか、日常的なものか、従来のからあるものか否かの判定は、規則 12 条(b)(6)が適用される段階では解決できない事実問題であったと論断した。よって、Federal Circuit は、発明概念に関する真実と思われる事実についての主張がなされていたために特許適格性の欠如を理由とする訴えの却下はできなくなっていたと判示し、さらに審理させるために事件を差し戻した。

Federal Circuit がリモートワーカーを巡る裁判管轄紛争について職務執行令状の発給を拒否したケース

Federal Circuit は、[In Re: Monolithic Power Systems, Inc.](#) (Appeal No. 22-153) において、「常設され確立されている事業所」の要件をリモートワーク従業員が満たしていたか否かを巡る具体的事案が重要な紛争に対し、職務執行令状の発給を拒絶した。

Bel Power Solutions Inc. (以下「Bel Power」) は、電源モジュールを他社ブランド製品受託製造企業に販売したことによって特許を侵害したという理由で、Monolithic をテキサス州西部地区地方裁判所において提訴した。Monolithic は、デラウェア州法人であるためテキサス州西部地区には居住していなかったと主張し、裁判管轄の欠如を理由に訴えの却下または事件の移送を求める申立てを行った。Monolithic はさらに、テキサス州西部地区では財産の所有もリースもしておらず、同地区に 4 人のフルタイムのリモート従業員がいたことは、合衆国法典第 28 編 1400 条(b)にいう「常設され確立されている事業所」を構成するには十分でないと主張した。

Albright 判事は、(1) Monolithic がテキサス州西部地区で地域の顧客にサービスを提供するために従業員を募集したことと、(2) Monolithic が、テキサス州西部地区の Monolithic の顧客にサービスを提供するために使用される財産をテキサス州西部地区内で提供しリモート従業員の自宅に保管していたことを指摘し、Monolithic が合衆国法典第 28 編 1400 条(b)にいう「常設され確立されている事業所」を持っていたと認定し、移送の申立てを退けた。

Federal Circuit は、「地裁判決には、直ちに職務執行令状審査を要するような広範で基本的で繰り返し発生する種類の法律問題も司法権の侵害も関係していない」と判示し、職務執行令状の発給を拒絶した。Federal Circuit は、裁判管轄分析は必然的に事実を対象とする分析であり、かつ、「本件は一連の特異な事実を呈する可能性がある」と認定し、Monolithic が職務執行令状審査を要する種類の懸念事項を証明しなかったと判示した。Lourie 判事は反対意見を述べ、Federal Circuit は、特にリモートワークの普及が進んでいることを踏まえて、「常設され確立されている事業所」の分析における従業員の自宅の重要性についての混乱を防ぐために職務執行令状の発給を認めるべきであったと論断した。