

## January 2024 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

21 億ドルの損害賠償判決をご破算にするライセンスの抗弁を法廷で争う機会を Intel が不当に拒否されたケース

[\*VLSI Technology LLC v. Intel Corporation\*](#) (Appeal No. 22-1906) において、Federal Circuit は、適用法下での抗弁が無益ではないライセンスの抗弁を主張するための答弁書修正の申立てを地裁が却下したことは裁量権の濫用であったと判示した。

VLSI Technology LLC は、マイクロプロセッサのメモリ電圧管理とクロック速度管理に関する特許 2 件の侵害を理由に、Intel Corporation を提訴した。裁判の後、陪審は Intel が両方の特許を侵害したと認定し、VLSI に 21 億ドルを超える損害賠償を認めた。しかし、Intel は、裁判の何か月も前に、両 VLSI 特許のライセンスを取得したという抗弁を主張するための答弁書修正の申立てを行っていたが、その抗弁を残りの訴訟から切り離し、これについての訴訟を停止する請求もしていた。Intel は、Finjan, Inc. との間に特許ライセンス契約を結んでおり、Finjan が最近、VLSI の親会社でもある Fortress により買収されたと主張した。Intel は、Intel と Finjan 間のライセンスは、Fortress の Finjan 買収によって VLSI も含むことになった Finjan の関連会社が保有する特許も対象としていた、と論じた。裁判の後、地裁は、Intel の答弁書修正の申立ては時宜を得ず、VLSI に不利益をもたらし、かつ、抗弁が無益であるという理由で、申立てを却下した。

Intel は、答弁書修正の申立ての却下を不服として上訴した。Federal Circuit は、この却下を覆し、地裁が裁量権を濫用したと認定した。第一に、Intel が申立ての提出を買収の 3 か月半後まで不当に遅らせたこと地裁が認定したことが地裁の裁量権の濫用であった。Intel には、ライセンス契約に基づいて特定の紛争解決手続に従う義務があり、Intel は申立てを行う前にそれを実行した。第二に、VLSI にとってのいかなる不利益も、申立てを却下する根拠とはなりえなかった。Intel の申立ては、他の争点についての裁判を遅延させないように、抗弁を元の訴訟から切り離し、新しい訴訟を停止することを請求していた。さらに、ライセンスの抗弁は適用法下で無益とみなされうるものではなかった。地裁は、デラウェア州法下では契約当事者ではない者はその契約に拘束されないという一般規則に依拠したが、その規則の例外を考慮しなかった。デラウェア州法ではライセンスの抗弁に対する決定的な答えが提供されていなかったため、Federal Circuit は、抗弁を十分に法廷で争えるように、申立ての却下を覆した。

Intel は、同社が 2 件の特許を侵害したという陪審の認定とその損害賠償評決についても上訴した。Federal Circuit は、一方の特許の侵害認定を維持し、他方の特許の侵害認定を覆し、これによって損害賠償額が 6 億 7,500 万ドル減額され、さらに、被侵害特許についての残り 15 億ドルの損害賠償評決を無効とし、損害額について新しい裁判を行わせるために事件を地裁に差し戻した。

## 外国特許庁に対して行った陳述が合衆国特許のクレーム範囲の制限となりえるかどうかの判断を Federal Circuit が避けたケース

[\*K-Fee System GmbH v. Nespresso USA, Inc.\*](#) (Appeal No. 22-2042) において、Federal Circuit は、欧州特許庁 (EPO) に対して行った陳述が合衆国特許のクレーム範囲の制限 (disavow) となりえるかどうかについては、本件における陳述が放棄を構成するには不明瞭すぎるため、裁定を下す必要はないと判示した。

K-fee は、コーヒーメーカーの機能を制御するバーコードが付いたコーヒーカプセルをクレームする特許 3 件を侵害したという理由で、Nespresso を提訴した。地裁は、K-fee が 1 件の関連する欧州特許出願について EPO に行った陳述に基づき、「バーコード」という用語は 2 つのバイナリー記号だけを使用するビットコードを除外していると解釈した。これらの陳述は、K-fee が合衆国での審査過程で EPO での出願記録を審査官に提出したため、USPTO の検討対象である内的記録の一部となっていた。Nespresso は、地裁の解釈に基づき、自社の製品はバーコードに関する限定を満たしていないと主張し、非侵害の略式判決を求める申立てを行った。地裁はこれを認め、略式判決を与えた。

Federal Circuit は、地裁の解釈と略式判決を覆した。Federal Circuit は、地裁の解釈は、ビットコードの放棄であるという主張が、K-fee が EPO に対して行った陳述のいくつかにより打ち消されることを無視していたと説明した。EPO への陳述が合衆国特許のクレーム範囲を限定しえたとしても、K-fee は、「バーコード」という用語に新たな意味を持たせるか「バーコード」の明白な意味の一部を放棄(disclaim)するのに必要なだけの明瞭さを陳述に持たせてはいなかった。