

文法に忠実に: 開示されているすべての実施形態を包含する解釈を採用するために地裁がクレーム文言から逸脱したのは誤りと判断されたケース

Federal Circuit は、[Simo Holdings Inc. v. Hong Kong Ucloudlink Network](#) (Appeal No.19-2411) において、明細書に開示されている実施形態がクレーム範囲に入っていないことがクレーム文言と内的証拠によって十分に示されている場合、その開示されている実施形態を除外してクレーム解釈することは適切である、と判示した。

SIMO Holdings Inc. (以下「SIMO」) は、携帯電話ネットワークでのローミング料金を低減するための装置と方法を対象とするクレームが侵害されたと主張し、Hong Kong uCloudlink Network (以下「uCloudlink」) を特許侵害で提訴した。両当事者は、侵害についての略式判決を求める交差申立てを行った。地裁は侵害についての略式判決を与え、侵害を立証するのにクレームに記述されている機器の構成要素 (以下「市外通話データベース」) の一つは必要でなかったという結論に基づき、uCloudlink の交差申立てを却下した。地裁は、uCloudlink が提示していた逆の解釈は「文法的見地からは説得力があるが、明細書の内容に矛盾することになる」と説いた。明細書では、市外通話データベースは任意で選択できる発明の一構成要素として性格づけられていたからである。侵害は故意のものであったという陪審判決が出た後、地裁は SIMO に 820 万ドルの損害賠償を認める終局判決を下した。uCloudlink は上訴した。

Federal Circuit は地裁がクレーム解釈を誤ったと結論し、地裁の略式判決を覆した。Federal Circuit は、地裁の解釈は伝統的な文法の原則から逸脱しており、Federal Circuit の先例の誤解に基づいていた、と説明した。開示されている実施形態を包含するようにクレーム解釈することが通常は良しとされているが、Federal Circuit は、このルールは絶対的なものではなく、特定の実施形態がクレーム範囲から除外されていることがクレーム文言と内的証拠によって証明されている場合には譲歩しなければならないと強調した。Federal Circuit は、正しいクレーム解釈に従い、uCloudlink には非侵害の略式判決を受ける資格があると判断した。Federal Circuit は、侵害に関して裁判に付し得るだけの事実問題を SIMO が示せなかったと認定し、SIMO の差戻し請求を退けた。

自分の運命は自分で決める: 特許権者が自己に有利な PTAB 審決を保全するため上訴の争訟性を一方的に喪失させたケース

Federal Circuit は、[Abs Global, Inc. v. Cytonome/St, LLC](#) (Appeal No. 19-205) において、2017 年に Cytonome が ABS を合衆国特許第 8,529,161 号の侵害で訴え、これに対して、ABS が '161 号特許の当事者系レビューを請求した事件について再審査を行った。PTAB は、有効性が問われたクレームのうち全部ではなくいくつかを無効とする最終審決書を出した。最終審決書が出された後、地裁は非侵害の略式判決を求める ABS の申立てを認めた。ABS は、いくつかのクレームに特許性がなくはないと判断している PTAB の最終審決書の一部について上訴した。これに対して、Cytonome は、'161 号特許の侵害はなかったという地裁判決からの一切の上訴を放棄するという宣誓供述書を含む趣意書を提出し、ABS の上訴に争訟性はないと主張した。

Federal Circuit は自発的停止の法理を適用し、Cytonome の宣誓供述書によって ABS の上訴の争訟性が失われたことを認めた。Federal Circuit は、Cytonome の宣誓供述書により、Cytonome が将来 ABS に特許を侵害されたとして権利を行使する努力を再開することは合理的に考えて予想されないことが証明されたと判断した。したがって、Federal Circuit は、ABS が主張するところの唯一の被害が地裁での並行訴訟において侵害したと判断されるおそれだけであるため、ABS にとって現在の事実上の被害はないと判断した。さらに、将来 ABS が本件特許を侵害することを示唆する材料は記録にも一切なかった。Federal Circuit は、ABS が、将来同社が製造する製品に対し、その製品が少なくとも開発中であるという具体的な証拠を示せないまま、Cytonome がその製品によって '161 号特許が侵害されたと再び主張するおそれがあると申し立てるだけでは、上訴を継続するには十分でないと判断した。Cytonome の宣誓供述書は、同社が不法行為であると申し立てた ABS の行為すべてを包含しており、また、Cytonome が再び侵害告発行為を行うことは合理的に考えてありそうにないという Cytonome の主張に ABS が反駁しなかったことから、自発的停止の法理によって一切の事件も争訟も消失し、IPR からの上訴も争訟性を喪失した。

Federal Circuit は、[Fort James Corp. v. Solo Cup Co.](#), 412 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2005) によって争訟性喪失の法理に例外が設けられた、という ABS の主張を退けた。Federal Circuit は、[Fort James](#) 判決が表していたのは、地裁判決が上訴裁判所による再審査の対象となる場合には、択一的な救済の根拠に基づいて提起された二つの問題の両方について裁定する権限が地裁にはあったという原則に過ぎないと判示した。したがって、IPR 手続における如何なる決定も地裁訴訟での判決に択一的根拠を提供し得なかったため、[Fort James](#) 判決は適用することができない。

「Kitchen」という同じ言葉があるだけで混同は生じない: 商標を比較する際に共通して使われている言葉が示唆的または記述的である場合、商標審判部はその言葉に対する重み付けを軽くすることができる

Federal Circuit は、[Quiktrip West, Inc. v. Weigel Stores, Inc.](#) (Appeal No. 20-1304) において、*Dupont* ファクターに従って商標を比較する場合、審判部は記述的でなくとも示唆性が高い共通の言葉に対する重み付けを軽くできると判示した。さらに、当事者に顧客が商標を混同するのを防ぐために自己の商標を何度も変更する意思があることは、その当事者が不誠実でないことを証明しているとも判示した。

2014 年、Weigel Stores, Inc. は、同社の店舗で販売する食品や飲料に関して、図案化した「W KITCHENS」という商標を使用し始めた。Weigel が最初に使用したその商標の外観は以下のとおりであった。



QuikTrip West, Inc. は Weigel に使用停止要求状を送り、以下に示す QuikTrip の「QT KITCHENS」という登録商標と混同されるおそれがあるほど類似しているという理由で、Weigel に「W KITCHENS」商標の使用を停止するように求めた。



これに対して、Weigel は自社商標を 2 度変更した後、以下に示す 3 度目に変更した最終版の商標の登録を出願した。



QuikTrip はその後、Weigel の商標が「QT KITCHENS」の商標と混同されるおそれを生じさせると主張し、15 U.S.C. 1052 条(d)に基づいて Weigel の商標登録に対する異議申立てを行った。審判部は、*DuPont* ファクターに従って混同のおそれはないと判断し、QuikTrip の異議申立てを退けた。QuikTrip は上訴した。

上訴審において、QuikTrip は、商標の類似性と QuikTrip が主張するところの Weigel の不誠実さという二つの *DuPont* ファクターに関する審判部の分析に異議を申し立てた。商標の類似性について、Federal Circuit は、審判部が両社の商標を比較する際に、「kitchen」は記述的な言葉でなくとも示唆性が高いため、「KITCHEN(S)」(単数形と複数形を含む)という共通の言葉に対する重み付けを軽くすべきであると判断したことは適切であったと認定した。さらに、Weigel の円の中に入れた「W」と QuikTrip の「QT」という、それぞれの商標の主要で特徴ある部分に対する重み付けを審判部が重くしたことも正しかったと判断した。QuikTrip が主張するところの Weigel の不誠実さについて、QuikTrip は、Weigel が QuikTrip の店舗の写真を撮影したことと Weigel が QuikTrip のマーケティング資料に目を通したことも含め、Weigel が QuikTrip の商標の要素を故意に模倣した証拠について審判部が意味のある考慮をしなかった、と主張した。これに対して、Weigel は、顧客による混同を防ぐために自社の商標を何度も変更する意思があったことによって、不誠実であったという推定は否定されるはずであると主張した。審判部と Federal Circuit の双方が Weigel の主張を認め、Federal Circuit は審判部の審決を維持した。