

勝訴当事者側証人の証言が虚偽であったことが露見した後、裁判所が敗訴当事者を判決から救済したケース

Federal Circuit は、[Cap Export, LLC v. Zinus, Inc.](#) (Appeal No. 20-2087) において、特許権保有企業の社長であり証人でもあった技術専門家が証言録取時に先行技術に関する知識について虚偽の証言をしたことが露見し、被告側にそれが詐欺ではないかと疑う理由がなかった場合に、連邦民事訴訟規則 (FRCP) 60 条(b)(3)に基づいて判決と差止命令が取り消されたのは適切であった、と判示した。

Cap Export は、Zinus が保有する、ヘッドボード内のコンパートメントに部品が格納されている組み立て式ベッドフレームを対象としていた特許 1 件について、特許の無効と非侵害を宣言する確認判決を求めた。Zinus は Cap Export が自社の特許を侵害したと主張し、反訴した。Cap Export は、技術専門家証人でもあった Zinus の社長の証言録取を行い、組み立てられていない状態で一つの箱に詰められて出荷されたベッドをそれまでに見たことがあるか (証人はそのようなベッドを知っていたことを否定した)、また、組み立てられておらず構成部品が別の構成部品の中に格納された状態で出荷される家具に思い当たるか (この質問に対し、証人は棚のあるキャビネットを挙げた) を尋ねた。Zinus は特許は無効ではないとする部分的略式判決を求めた申立てを最終的に認められ、Cap Export は侵害判決と本案的差止命令を受けることに同意した。その後、Zinus は別の企業に対して同じ特許の権利を主張し、事件記録を監視していた Cap Export は、Zinus の社長の署名がある先行技術製品のインボイスを発見した。その製品とは、ヘッドボードの中にあるファスナー付きのコンパートメント内に構成部品が梱包されたベッドであった。Cap Export は、FRCP 60 条(b)(3)に基づき、「相手方当事者による詐欺 (中略)、不実表示、または違反行為」を理由に、確定判決と差止命令の取り消しを求める申立てを行った。地裁はこの申立てを認め、Zinus はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。本件の問題は手続き上の問題であったことから、Federal Circuit は Ninth Circuit における先例判決を分析した。その判決では、敗訴当事者が十分かつ公正に自らの抗弁を提示することが詐欺により妨げられており、「審理前または審理中に相当の努力による発見が不可能」であったことを救済の要件としていた。Federal Circuit は、Ninth Circuit が課した努力要件が FRCP 60 条(b)(3)の平易な文言に矛盾していることを指摘した後、詐欺の発見における相当の努力では、詐欺ではないかと疑う理由がない限り、敗訴当事者には詐欺を調査することは要求されていないと判断した。次に、Federal Circuit は、証人が「重要性が高い先行技術」に関する自分の知識について積極的不実表示を行い、かつ証言録取での自分の証言について「まったく信じ難い」説明を提示したという地裁の認定に依拠して、Cap Export には当該の状況で詐欺ではないかと疑う理由はなかったと判断した。よって、判決と差止命令の取り消しを求める申立てを地裁が認めたことは、地裁の裁量の濫用ではなかったと結論された。

101 条のサンドボックスを抜け出せなかった Free Stream

Federal Circuit は、[Free Stream Media Corp. v. Alphonso Inc.](#) (Appeal No. 19-1506) において、クレームに記載された進歩を達成するための構造または具体的な作用がクレームに記載されておらず、かつ、クレームに記載された進歩によりコンピューティングデバイスの操作性が改善されていない場合、それらの特許クレームが対象とされていたのは抽象概念であった、と判示した。

Free Stream Media Corp. は、特許侵害を理由に Alphonso Inc. を提訴した。Alphonso は、訴えの却下を求める申立てを行い、Free Stream が侵害されたと主張する特定のクレームは、受け手に合わせた広告という抽象概念を対象としているため、特許法 101 条に照らして特許不適格であると主張した。Free Stream はこれを否定し、それらのクレームは、具体的な改善、すなわち、一つのデバイスからデバイス上のアプリケーションがしうる作用を制限するセキュリティ機構である「セキュリティサンドボックス」を通過させてもう一つのデバイスに関連性の高いコンテンツ（たとえばターゲット広告）を配信することを対象としているのだと述べた。地裁は Alphonso の主張を退け、Alice テストの第一段階では、侵害されたと主張されたクレームは抽象概念を対象としていなかったと認定し、訴えの却下を求めた同社の申立てを却下した。Free Stream は、その他のいくつかの争点を Federal Circuit に上訴し、Alphonso は訴え却下の申立てが却下されたことを不服として交差上訴した。

Federal Circuit は、Alphonso による訴え却下の申立てを却下した地裁判断を覆し、本件のクレームは特許不適格と判示した。Alice テストの第一段階で、Federal Circuit はクレームが抽象概念を対象していると判断した。Federal Circuit は、この判断について二つの論理的根拠を示した。第一に、Federal Circuit は、本件のクレームには、帰るところ技術的改善となる機能的結果（関連性の高い情報をセキュリティサンドボックスを通過させること）を達成する具体的な構造または作用の記述がないまま、その機能的結果が抽象的に記述されていたと認定した。第二に、Federal Circuit は、一般的なプロセスと機械を使ってターゲットコンテンツを利用者に提供する以外に、クレームに記載された進歩と主張されている点によってどのようにコンピューター技術が改善されたのかを Free Stream が説明していなかったと認定した。Federal Circuit の見解では、Free Stream が技術的進歩と主張した点は、携帯端末の利用者にターゲット広告を提供するという抽象概念を達成するのにコンピューターを道具として使用しているだけに過ぎなかった。Alice テストの第二段階では、Federal Circuit は、侵害されたと主張されたクレームに発明概念が記述されていなかったと判断した。Federal Circuit は、本件のクレームには、セキュリティサンドボックスを迂回してターゲットコンテンツをクライアントデバイスに提供する、という基礎的なアイデアを実施するために、一般的な特徴とごく普通の機能を使用することが記述されていたに過ぎなかったと認定した。

提訴すると脅す再三の具体的な通信を送ることは、十分な最小限度の接触に相当する

Federal Circuit は、[Trimble Inc. v. Perdiemco LLC](#) (Appeal No.19-2164) において、特許侵害訴訟を提起すると脅しライセンス契約の交渉をする電子メールや電話、書簡によるやりとりを法廷地州内の企業と行ったことは、法廷地州で対人裁判権を成立させるのに十分であったと判示した。

PerDiemCo は、電子ログ記録装置とジオフェンシングに関連する 11 件の特許を侵害しているとして、Trimble を非難した。PerDiemCo にはたった 1 人の従業員しかおらず、それは所有者の Robert Babayi であり、Babayi 氏はワシントン DC から同社を経営していた。PerDiemCo はまた、テキサス州マーシャルに事務所スペースを借りていた。ただし、Babayi 氏がテキサスの事務所を訪れたことは一度もなかった。PerDiemCo は、カリフォルニア州に本社を置く企業である Trimble に対し、特許を侵害しているという主張とライセンス契約を持ちかけるさまざまな書簡やその他の通信を送った。

3 か月間のやりとりの後、Trimble はカリフォルニア州北部地区地方裁判所で非侵害の確認判決を得ようとした。地裁は、PerDiemCo.に対する対人裁判権がないことを理由に訴訟を却下した。地裁がとくに根拠としたのは、*Red Wing Shoe Co. v. Hockerson-Halberstadt, Inc.* における Federal Circuit 判決であった。*Red Wing* 判決において、Federal Circuit は、「特許権者は、ある法廷地にたまたま所在している当事者に侵害の疑いがあることを通知しただけで、その法廷地での対人裁判権に服すべきではない」と述べた。Trimble はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は、「PerDiemCo の行為は、『(カリフォルニア州に) たまたま所在している当事者に侵害の疑いがあることを通知しただけ』という程度を遥かに超えていた」ため、*Red Wing* 事件とは区別した。PerDiemCo が侵害訴訟のために雇った弁護士の名前まで挙げたことと、訴訟を提起するつもりである裁判地を Trimble に知らせたことも含めて、「やりとりを続けるうちに、さらに多くの自社特許が侵害されたと主張し、さらに多くの Trimble と ISE の製品を侵害製品と非難し、侵害訴訟を提起するという脅しを大幅に強めた」と Federal Circuit は述べた。さらに、Federal Circuit は、*Red Wing* 判決後に出され、同判決が適用される範囲を明確にするとともに特許訴訟の文脈における対人裁判権の判断に一貫性をもたらしたいくつかの判決についても説明した。Federal Circuit は、*Red Wing* 判決は、特許権の行使に関する書簡によって確認判決訴訟における裁判権の根拠が提供されることはありえないという主張を支持するものではない、と述べた。

Federal Circuit は、PerDiemCo がカリフォルニア州と接触した 3 か月の期間に関連する非侵害の確認判決を求める訴訟は、最小限度の接触または意図的な利用があったという要件を「もちろん充足していた」と判示した。Federal Circuit は地裁の命令を破棄し、さらに審理させるために事件を地裁に差し戻した。

文言選択は慎重に: 発明者はクレームの主であり、発明者が発明を記述しクレームするのに用いた文言には支配力がある

Federal Circuit は、[Bio-Rad Laboratories, Inc. v. ITC](#) (Appeal No. 20-1475) において、特許権者がクレームの過度に単純化された特徴づけを押し通すことによってそれらのクレームの束縛を逃れることはできない、と判示した。

Bio-Rad は、10X Genomics が特定のマイクロ流路チップを輸入したことに関し、同社に対する ITC 調査手続を提起した。ITC は、一部の 10X 製品が Bio-Rad が権利主張していた特許を侵害していたと認定し、両者ともこの認定を不服として上訴した。Bio-Rad は上訴審において、同社のクレームに記述されていた構造的限定はすべて 10X の製品に含まれており、ITC は Bio-Rad が権利主張していたすべての特許について侵害があったと認定すべきであった、と主張した。

Federal Circuit は、Bio-Rad の構造的限定に関する主張は、クレームを過度に単純化した形に書き換えることと、記述されていた構造に互いとの差異をもたせていたすべての限定を取り除くことを前提としていたと認定した後、ITC の認定を維持した。Federal Circuit は、発明者はチップの構造自体ではなく、チップのウェル、チャネルや記述されていたその他の構造に含まれている材料に基づいて発明を特徴づけることを選択しており、Bio-Rad が「装置クレームは、装置がどのような働きをするかではなく、装置が何であるかを対象とする」という一般的な法律的主張を指し示すことによってその選択を逃れることはできない、と述べた。Federal Circuit は、クレームの限定が構造的なものだったからというだけでクレーム文言のほとんどを軽視するのは不適切であると指摘した。