

昔の出願に基づく優先権を主張した大量の特許出願において出願手続懈怠と判断されたケース

Federal Circuit は、[Hyatt v. Hirshfeld](#) (Appeal No. 18-2390) において、6年以上前の出願に基づいて優先権を主張した大量の特許出願について出願手続懈怠を立証する責任を PTO が果たしたと判示した。

Gilbert Hyatt 氏は、拒絶された 4 件の出願について特許を取得するために、特許法 145 条に基づき、PTO に対する地裁訴訟を提起した。Hyatt 氏がそれら 4 件の特許出願を行ったのは、特許期間の起算日が発行日から出願日に変更された 1995 年 6 月 8 日までの数か月間であった。その数か月間に、Hyatt 氏は合計 381 件の大量出願を行った。381 件の出願のいずれも、当初のクレームは少数であった。Hyatt 氏はその後、クレーム数を 1 件の出願につき約 300 項に増やす補正を提出した。

この地裁訴訟で争われた 4 件の出願では、それらの出願の 12 年から 25 年前に遡る 1970 年代と 1980 年代の出願に基づく優先権を主張していた。PTO は、2003 年から 2012 年にかけて、訴訟係属中に Hyatt 氏の出願の多くについて審査を停止した。PTO は 2013 年頃に Hyatt 氏の出願の審査を再開し、Hyatt 氏の出願だけを審査する審査室を特別に設置した。審査官たちは最初のオフィスアクションの作成に約 4 か月から 5 か月を費やし、それぞれのオフィスアクションは何百ページにも及んだ。5 年間に PTO が Hyatt 氏の特許出願のクレーム審査に費やした費用は 1,000 万ドル余りに達し、Hyatt 氏が支払った手数料は約 700 万ドルに上った。Hyatt 氏は、4 件の係争出願のクレーム拒絶査定を特許審判抵触部が維持した後、それらの出願について特許を取得するために地裁訴訟を提起した。

その地裁訴訟において、PTO は、4 件の係争出願からの特許発行は出願手続懈怠により阻まれると主張した。出願手続懈怠を立証するには、(a)総合的な事情を考慮すると不当であり弁解できない遅延であることと、(b)遅延が原因で不利益が生じたことを証明する必要がある。地裁は、非陪審審理を行った後、PTO が出願手続の懈怠を立証する責任を果たさなかったと結論し、PTO に 4 件の係争出願に基づき特許を発行するよう命じた。PTO は上訴した。

Federal Circuit は、地裁が総合的な事情を考慮せず、主に PTO の行為に注目する一方で Hyatt 氏の行為を割り引いて考えた論じ、地裁が出願手続懈怠の法的基準を誤って適用したと認定した。Federal Circuit は、PTO の行為を総合的な事情に照らして考慮することはできるが、PTO の審査の遅延が出願人自身の出願手続遅延を正当化する根拠とはならないと指摘した。Federal Circuit はさらに、PTO が裁判で提示した証拠と主張は、出願手続懈怠の争点について反証する責任を Hyatt 氏に移すのに十分であったと判示した。この点について、Federal Circuit は、Hyatt 氏が出願手続を 6 年以上遅らせたことから、不利益の推定が生じると指摘した。Federal Circuit は、Hyatt 氏が PTO の特許審査制度の「明確な濫用」をしたことが 4 件の係争出願の遅延に寄与したことを立証する責任を PTO が果たしたと結論した。したがって、Federal Circuit は出願手続懈怠についての地裁判決を取り消し、この争点についての証拠を提示する機会を Hyatt 氏に提供するために事件を差し戻した。

審査中の出願人の陳述によりクレーム範囲が狭まることを **Federal Circuit** が確認したケース

Federal Circuit は、[Speedtrack, Inc. v. Amazon.com, Inc.](#) (Appeal No. 20-1573) において、クレーム発明が先行技術と異なる点はクレーム発明には先行技術にある特定の特征がない点であると出願人が繰り返し強調した場合、その特徴を除外しているものとしてクレームを解釈することは適切であると判示した。

SpeedTrack は、コンピューターファイリングシステムの使用方法を対象とするクレームが侵害されたと主張し、小売ウェブサイト運営業者各社を特許侵害で提訴した。クレームされていたファイリングシステムでは、ユーザーが自ら作成した「カテゴリー説明」をファイルに割り当てることができ、一つ以上のカテゴリー説明を選択することによって一致するファイルだけを検索することができる。出願人は審査中に、出願人が「階層的」と呼ぶあらかじめ定義されたフィールドと値の関係がないことを強調することによって、クレーム発明と先行技術との違いを示した。

地裁は、「あらかじめ定義された階層関係を持たない」という **SpeedTrack** の解釈案を採用したが、その後、フィールドと値の関係は階層的であり、クレーム範囲から放棄されることを明記した釈明命令を出した。**SpeedTrack** は地裁が明確にした解釈に基づく非侵害判決に同意し、地裁は非侵害の終局判決を登録した。だが、**SpeedTrack** は、地裁が明確にしたクレーム解釈を不服として上訴した。

Federal Circuit は、地裁のクレーム解釈と非侵害の終局判決を維持した。**Federal Circuit** は、出願人はあらかじめ定義された階層的なフィールドと値の関係を自己の発言とクレーム補正により審査中に放棄した、という地裁の見解に同意した。**SpeedTrack** は、審査中の陳述では、フィールドと値の階層的關係ではなく、複数の値間 (すなわちカテゴリー説明間) のあらかじめ定義された階層的關係を放棄してただけであったと主張した。**Federal Circuit** はこれを否定し、クレーム対象の発明があらかじめ定義されたフィールドと値の関係をういた「階層的な」先行技術のシステムと異なることを出願人が再三にわたって示した点を強調した。**SpeedTrack** の主張に従えば、問題のクレームは出願人が審査中に本願発明とは異なるとした先行技術のシステムを包含することになってしまうため、**Federal Circuit** はその矛盾した性質を指摘した。

SpeedTrack はさらに、同一の特許に関する前訴と再審査手続では放棄が明確に認定されなかったため、明確かつ誤解の余地のないクレーム範囲の放棄がなされたことにはならないと主張した。**Federal Circuit** は、特許庁が再審査中に放棄の問題を検討したことを示すものは何もなく、前訴の当事者は「あらかじめ定義された階層的關係がない」という解釈で合意していたと指摘し、この主張を退けた。**Federal Circuit** は、地裁が二つめのクレーム解釈命令を出したことにより明確かつ誤解の余地のない放棄の認定がないがしろにされたという **SpeedTrack** の主張も同様に退けた。**Federal Circuit** は、地裁の二つめのクレーム解釈命令は、フィールドと値が関係付けられたシステムに関する地裁のクレーム解釈が及ぼす影響を明文化しただけであったと説明した。

高度に一般的な記述でクレームされているデジタルカメラは抽象概念であるとして特許不適格と判断されたケース

Federal Circuit は、[Yu v. Apple](#) (Appeal No. 20-1760) において、従来の構成要素を持つデジタルカメラを記述している装置クレームは、デジタルカメラを使って二つの画像を撮影し一方の画像を他方の画像を用いて向上させるという抽象概念を対象としているため、特許不適格と判示した。

Yanbin Yu 氏と Zhongxuan Zhang 氏は、デジタルカメラに関するクレームが侵害されたと主張し、Apple と Samsung に対する特許侵害訴訟を提起した。地裁は、権利主張されたクレームが二つの画像を撮影して一方の写真の画質を他方の写真で向上させるという抽象概念を対象としていたことと、それらのクレームに従来の限定以外のものが記述されていなかったことから、特許法 101 条に照らして特許不適格であると結論し、被告らの訴え却下の申立てを認めた。

Federal Circuit は、複数の画像を用いて相互の画像を向上させるという概念と手法は公知であることと、問題のクレームには従来のカメラの構成要素が高度に一般的に記述されているとともに基本的な構成要素の機能が記述されていることを指摘し、訴え却下の決定を維持した。Federal Circuit はまた、明細書には「(高額の) 費用をかけずにデジタルカメラが高画質な画像を作成することを可能にする『一般的な』解決策の高い必要性」が挙げられており、明細書もこの結論と一致していることを指摘した。さらに、Federal Circuit は、権利主張されているクレームの範囲の広さと明細書に記述されているそれよりも特定の実施態様との不一致を認め、「クレームされている進歩の焦点は抽象概念であり、先行技術とは異なるとされた、明細書に説明されている特定の構成ではない」と述べた。また、クレームには、クレームされている構成に「基礎となっている画像の向上という抽象概念に十分な実質」を付加するような発明概念は含まれていなかったと結論した。

Newman 判事は反対意見を著し、デジタルカメラは明確な構造を持った機械的・電子的な装置であり、抽象概念ではないと論じた。

譲渡人は譲渡証での表明に矛盾しない限り、自分が譲渡した特許の有効性に異議を申し立てることができる

最高裁は、[Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.](#) (Appeal No. 20-440) において、譲渡人禁反言が適用されるのは、譲渡人による特許無効の主張が、譲渡人がその特許を譲渡した時に行った明示または黙示の表明に矛盾する場合であって、その場合のみであると判示した。

Csaba Truckai 氏は、水分浸透性のアプリーケーター先端部を使用する子宮出血治療用装置を発明した。Truckai 氏はその発明の特許を出願し、その出願と将来の継続出願を Novacept に譲渡し、同社は後に Hologic に買収された。Truckai 氏は Novacept を退職して Minerva Surgical を設立し、Minerva Surgical で、前発明とは異なり水分非浸透性のアプリーケーター先端部を有し、改良されているという装置を開発した。Hologic は、浸透性の有無に関わらずアプリーケーター先端部を包含するクレームを入れた継続出願を行い、その特許が発行された後で Minerva を提訴した。Minerva は、非浸透性のアプリーケーター先端部は明細書の記述では開示されていなかったため、継続特許は無効であると主張した。Hologic はこれに対し、譲渡人である Truckai 氏 (さらに Minerva) は、譲渡人禁反言の原則によれば、自らが譲渡した特許の有効性に異議を申し立てることはできないと応答した。地裁と Federal Circuit は、譲渡人禁反言によって Minerva が継続特許は無効と主張することはできないという点に同意した。最高裁は裁量上訴を認めた。

最高裁において、Minerva は、譲渡人禁反言は廃止されるか、あるいは制約されるべきであると主張した。まず、Minerva は、1952 年特許法では、特許の無効は侵害に関わる訴訟における抗弁「とする」という規定により、譲渡人禁反言を撤廃したと主張した。最高裁は、譲渡人禁反言は連邦議会も変えずにいる、特許に関わる司法判断の背景的原理であると判示するとともに、Minerva の法解釈によれば、特許訴訟で十分に確立されている他のいくつかの排斥原則が排除されることになると指摘し、Minerva の主張を退けた。次に、Minerva は、過去の最高裁判決によって譲渡人禁反言が「排除された」と主張した。最高裁はこれに同意せず、それらの判決はこの原則の適用範囲を規制するものではあったが、排除してはなかったと述べた。さらに、Minerva は、譲渡人禁反言によって「悪い特許」の無効化が妨げられたため、政策上の見地から廃止されるべきであると主張した。最高裁は、譲渡人自らが有効であると少なくとも黙示的に表明していた特許の有効性に異議を申し立てることによって生じる「不公正な取引」のほうが大きな問題となるとして、この主張も退けた。よって、最高裁は譲渡人禁反言を支持した。

最高裁は、譲渡人禁反言の適用制限についても検討した。この原則は、譲渡人による特許無効の主張が、特許が有効であるという自らの明示または黙示の表明に矛盾する場合にのみ適用される。最高裁は、矛盾がない三つの例を示した。第一の例は、発明が創出される前に従業者が雇用契約によりあらかじめすべての発明を譲渡した場合、その従業者がその譲渡により何の表明もしていないために禁反言が生じない場合である。第二に、最高裁は、譲渡後の法律の変化によって、譲渡人による特許有効の保証が無意味になる場合があると述べた。法律の変化によって特許が有効でなくなった場合、譲渡人がその変更に基づいて特許の無効を主張することは阻まれない。第三に、最高裁は、特許権者が主張しているクレームの範囲が譲渡時の特許のクレームよりも実質的に広い場合、譲渡人はそのクレームの有効性までは保証していないわけであり、したがって、譲渡人がそのクレームの有効性に異議を申し立てることによって過去の自分の保証に矛盾したことはないことを明確にした。この状況は、たとえば、譲渡人が発行済みの特許ではなく出願を譲渡し、その出願から発行された特許のクレームが譲渡された出願よりも実質的に広い場合に生じる可能性がある。最高裁は、本件がこの第三の例に当てはまるか否かについて両者が争っていたことを指摘し、判決を取り消し、侵害されたと主張されている継続特許のクレームがもとの譲渡時の出願クレームより実質的に広がったかどうかを検討させるため、Federal Circuit に事件を差し戻した。

Barrett 判事は、Thomas 判事と Gorsuch 判事が賛同した反対意見において、最高裁が検討すべきだった問題は、1952 年特許法に譲渡人禁反言が組み込まれていたかどうかであったと述べた。Barrett 判事は、特許法にはこの原則は組み込まれておらず、それは、(1)譲渡人禁反言は、この原則を連邦議会が「認識しており支持していた」と最高裁が推定できる「ほど十分には確立しておらず」、また、いずれにせよ、

連邦議会が、特許は動産の属性を有すると明記して特許法の譲渡に関する条項を実質的に変更したことで、(2)多数派意見に反して、譲渡人禁反言には、連邦議会がこれを踏まえて立法したと推定される「背景的原理」として扱われるのに必要な重みのある歴史がないためである、という見解であった。

Alito 判事も反対意見を著し、まず、譲渡人禁反言を認めた最初の最高裁判決である *Westinghouse* 判決が覆されるべきかどうかを判断せずに、最高裁が譲渡人禁反言の適用の可否を判断することは不可能であると述べた。多数派も主要反対意見もこの問題に触れてはいなかった。Alito 判事は、特許法には譲渡人禁反言に関する明確な規定がなく、多数派意見はその判示を裏付ける先例を挙げなかったという見解であった。Alito 判事はまた、主要反対意見における連邦議会による撤廃に関する分析についても異議を唱えた。Alito 判事は、Barrett 判事が依拠した、連邦議会が最高裁先例を撤廃したかどうかの判断基準は不適當である、という見解であった。Alito 判事は、最高裁は *Westinghouse* 判決が破棄されるべきかどうかは判断しないだろうから、裁量上訴を認めたのは不用意であったとして、申立てを却下すべきであった、と述べた。

原告が「裁判地操作」を図った訴訟で **Federal Circuit** が事件の移送を命令

Federal Circuit は、[In re: Samsung Elecs., Co., Ltd.](#) (Appeal No. 21-139) において、訴訟前の行為による裁判地操作は裁判地の移送を招くと判示した。

ノースカロライナ州有限責任会社である **Ikorongo Technology LLC** (以下「**Ikorongo Tech**」) は、テキサス州西部地区で発生した特許侵害を理由に訴訟を提起する権利を **Ikorongo Texas LLC** (以下「**Ikorongo Texas**」) に譲渡した。**Ikorongo Tech** も **Ikorongo Texas** も、ノースカロライナ州にある同一のオフィスから両社を経営する同じ 5 人の個人により所有されている。この提訴権の譲渡から 10 日後に、**Ikorongo Texas** はテキサス州西部地区において **Samsung Electronics., Co., Ltd.** と **LG Electronics U.S.A., Inc.** を相手取った特許侵害訴訟を提起した。修正訴状には、**Ikorongo Texas** と **Ikorongo Tech** が共同原告として記載されている。

Samsung と **LG** はそれぞれに、合衆国法典第 28 篇 1404 条(a)に従い、カリフォルニア州北部地区への事件移送を求める申立てを行った。地裁は、**Ikorongo Texas** の特許訴訟を提起する権利がテキサス州に限定されているため、2 件の訴えがカリフォルニアで「提起されていたかもしれない」ことを **Samsung** と **LG** が立証できなかったと結論し、申立てを拒絶した。**Samsung** と **LG** はそれぞれ **Federal Circuit** に対し、事件をカリフォルニアに移送する職務執行令状の発給を求める申立てを行い、**Federal Circuit** は両社の申立てを合わせて検討した。

Federal Circuit は、2 件の訴えがカリフォルニア州北部地区で「提起されていたかもしれない」かどうかを分析し、判例法では訴訟前の行為による裁判管轄と裁判地の操作がよしとされていないことを指摘した。本件では、**Federal Circuit** は、**Ikorongo Tech** から **Ikorongo Texas** への譲渡はもとより、**Ikorongo Texas** の存在さえも、テキサスに裁判地を確保するだけの目的で行われたように見えると述べた。**Federal Circuit** は、**Ikorongo Texas** の存在は「明らかに最近設立されたばかりで、当座限りの不自然なものであり、これまでも常に一蹴されてきた、訴訟を目的とする策略のたぐいに過ぎない」と結論した。**Federal Circuit** は、この操作がなければ、**Ikorongo Tech** はカリフォルニアで訴訟を提起していた可能性があると考えられ、したがって、**Ikorongo** の訴えはカリフォルニアで「提起されていたかもしれない」と判断した。**Federal Circuit** は、よって、地裁の命令を取り消し、事件をカリフォルニア州北部地区に移送する職務執行令状の発給を認めた。