

February 2022 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

同意命令：単一の執行された契約が締結されていないにも拘わらず、拘束力を持つ和解契約の規定が見つかった

Federal Circuit は [*Plasmacam, Inc. v. Cncelectronics, LLC*](#) (Appeal No. 21-1689) において、和解交渉における条項の意味についての合意は、すべての条項に関する最終的な和解契約がなくとも、その条項に関しては拘束力のある執行可能な合意を形成することがあると判示した。

PlasmaCam は、特許侵害を理由に CNCElectronics, LLC (以下「CNC」) を提訴した。両当事者は、事件の最終的な和解に至る前の 2019 年 12 月 20 日に、一連の E メールのやり取りをした。両当事者は、和解契約の具体的な草案を取り交わしたが、主として不提訴契約の対象となる製品と相互免責の文言については意見を異にしていた。両当事者は結局、対象製品については CNC の定義に合意したものの、相互免責の文言については合意に至ることができなかった。そこで、PlasmaCam は、2019 年 12 月 20 日付けで両当事者が取り交わした E メールで大枠が示された和解契約を執行することを提案した。PlasmaCam は応答書の中で、両当事者が相互免除の範囲についても合意に至ったと地裁に通知した。しかし、PlasmaCam の応答書には、対象製品について両当事者が従前に合意していた CNC の定義でなく、PlasmaCam の定義も含まれていた。地裁は、対象製品については最終的に PlasmaCam の定義を適用した。CNC は控訴した。

控訴審において、Federal Circuit は、両当事者が同意した条項については、明白な誤りがあったかどうかを見直す事実関係の問題であると述べた。次に、Federal Circuit は、その時点で相互免除の文言について合意がなかったとしても、対象製品の定義については相互の合意が存在したので、地裁の命令に明白な誤りがあると判示した。Federal Circuit は原審を覆し、対象製品について CNC の定義を使用した命令を発行するよう、地裁に差し戻した。

Newman 判事は反対意見を著し、和解契約の一つの条項への断片的な「合意」を認めてしまえば、それは和解契約における相互同意の原則に反することになるので、そうした合意はあり得なかったと主張した。

先行技術の組み合わせについての十分な根拠に基づかない主張は、仮差止命令を覆すには不十分である

Federal Circuit は [*BLEPHEX, LLC v. MYCO INDUSTRIES, Inc.*](#) (Appeal No. 21-1149) において、当業者であれば一つの先行技術文献にある複数の実施例をどのように組み合わせるかについて十分な根拠に基づかない主張 (“conclusory statements”) は、仮差止命令を覆すには不十分であると判示した。

BlephEx は、眼瞼炎の治療に関連する同社の特許のクレームの一つを侵害しているとして、Myco を提訴した。地裁は Myco に対し、被疑侵害製品に関するすべての国内販売を禁止する仮差止命令を下した。Myco は、Myco が特許の有効性に対する実質的な疑問を提起していないという地裁の結論に異議を唱え、また、仮差止命令が当事者間の現状 (“status quo”) を維持できていないと主張して、Federal Circuit に控訴した。

Federal Circuit は、新規性欠如および自明性に関する地裁の判断に関しては明白な誤りを認めなかった。Myco は、二つの異なる実施例により複数のクレーム構成要素を開示した一つの文献により、当業者であれば、たとえ実際の組み合わせについて論じられていなくとも、その組み合わせを実施できることが予想できたと主張した。Federal Circuit は、Myco がその技術における通常レベルの技能が極めて高かったこと（博士号および眼瞼炎の治療における数年の経験）に同意していたが、Myco は当業者であれば何をするかについて仮定を提示したに過ぎないと説明して、その主張を退けた。Federal Circuit は、これでは当業者がその二つの実施例を組み合わせるであろうことを示す証拠として不十分であるとの判断を下した。同様に、Federal Circuit は、当業者が動機づけられることは何かを示す証拠を Myco が提示しなかったので、Myco が一文しか書かなかった自明性の主張（非常に貧弱な主張なので Myco がその主張を放棄したのかも知れないと Federal Circuit が指摘していた）も退けた。

地裁の差止命令は現状を維持できていないという Myco の主張に関しては、Federal Circuit は BlephEx の特許が付与される前の時点を経験とすべきであると主張している点が Myco の誤りであると判示した。そうではなく、現状の評価に使用されるべき適切な時期は、BlephEx の特許が付与され、（その）行使が可能であった時期とされた。

狭義の解釈が最も広義の合理的解釈だったので、クレームは IPR のチャレンジを切り抜ける

Federal Circuit は [*Quanergy Systems, Inc. v. Velodyne Lidar Usa, Inc.*](#) (Appeal No. 20-2070) において、最も広義の合理的解釈基準に基づいても、クレームの文言が特定の方法を示すものとして明細書の記載において排他的に使用されている点と、そのことがクレームの基礎となっている関係にも鑑みれば、その文言が特定の検出方法を示しているという狭義の解釈は適切であったと判示した。

Quanergy は、レーザー画像検出／測距 (「LIDAR」) システムに関連するクレームの無効であるとし、二つの当事者系レビューの請願を行った。Velodyne は、光が検出器に戻るまでの時間から距離を測定するタイム・オブ・フライト (ToF) LIDAR システムを組み込んだ製品を販売していた。いずれの請願においても、Quanergy は、いずれのクレームも反射光の検出位置により距離を測定する先行技術に基づいて自明であったと主張した。「LIDAR」という文言に最も広義の合理的解釈を適用しているにもかかわらず、PTAB はその文言が ToF LIDAR を意味するものと解釈し、無効主張されたクレームが、検出までの時間でなく検出位置に依存するという先行技術の LIDAR の記載からは、自明ではなかったと結論を下した。さらに、PTAB は、非自明性という客観的な兆候が、いかなる自明性の推定による説明よりも重要であると判断し、この証拠と Velodyne が販売している製品との関連性を強調した。Quanergy は、とりわけクレームの解釈と関連性の推定において PTAB が誤りを犯したとして、Federal Circuit に控訴した。

Federal Circuit は PTAB の審決を維持した。PTAB による「LIDAR」の解釈に関し、Federal Circuit は、この文言を PTAB が ToF LIDAR と解釈することは適切であると論じた。なぜなら、明細書の記載は、パルス式 ToF LIDAR に「排他的に」焦点を当てており、そのような方法が「クレームされた発明の基礎を成す」としていたからである。さらに、Federal Circuit は、これがその文言を好ましい実施態様に限定したという主張を退けた。なぜなら明細書の記載は最初から ToF LIDAR に言及しており、そのコンセプトが明細書の記載全体の下地になっていたからである。

Federal Circuit は、先行技術は ToF LIDAR を開示も示唆もしていなかったという PTAB の結論が実質的な証拠により裏付けられているという判断も下し、関連性についての PTAB の推定と、非自明性の客観的な兆候についての「徹底的な」分析は、実質的な証拠によって裏付けられていると結論した。Federal Circuit は、Velodyne の製品がクレームに係る発明の具現化であり、関連性の推定は適切であり、Quanergy は自らの「PTAB に対する皮相な、肉付けされていない主張」によって、この推定に反駁していなかったとして PTAB に同意した。

Federal Circuit が *Shaw* 判決を覆し、地裁の訴訟での IPR の禁反言を拡大

Federal Circuit は [*California Institute of Technology v. Broadcom Inc. and Apple Inc.*](#) (Appeal No. 20-2222) において、地裁の訴訟における IPR 禁反言が、請願書に合理的に含めることのできたすべての理由に適用されること、そして、説得力のある証拠がないので、サプライチェーンの異なるポイントで同じデバイスに対してより高いロイヤリティを課する 2 段階の損害賠償は認められないと判示した。

Caltech は、Apple 製品に組み込まれていた Broadcom の無線チップが、無線データ送信に関連する特許を侵害しているとして、Broadcom と Apple を提訴した。同時係属中の訴訟において、Broadcom と Apple は、複数の当事者系レビュー (IPR) の請願を行ったが、対象となったクレームが自明であったことを証明できなかった。地裁で、Broadcom と Apple は、対象となったクレームが、IPR 手続で提示されていない先行技術の新しい組み合わせから自明であったらと主張した。地裁は、特許法 315 条 e (2) およびその IPR 禁反言の規定の解釈に基づき、Broadcom および Apple の先行技術に基づく無効提起は IPR の請願で合理的にできたので、裁判では排除されると解釈し、すべての特許について先行技術を理由とした無効は認められないという略式判決を下した。陪審員は 3 つの特許すべての侵害を認め、地裁は Apple および Broadcom の JMOL 申立てと新しいトライアル（最終口頭弁論）の申し立てを却下した。損害賠償に関し、Caltech は、同じチップ内の同じ被疑侵害技術から債務が生じるにもかかわらず、Broadcom と Apple に対して異なる料率のロイヤリティを求める 2 段階の損害賠償理論を提案した。Broadcom と Apple は控訴した。

Federal Circuit は、IPR 禁反言に基づく無効が認められないという地裁の略式判決を維持した。IPR で取り扱う範囲を決めるのは請願であり、開始の決定ではないという *SAS Institute, Inc. v. Iancu* (138 S. Ct. 1348, 2018) における最高裁の判決を援用して、Federal Circuit は、大法廷での審理なしに *Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc.* (817F. 3d 1293, Fed. Cir. 2016) における従前の判断を覆して、「禁反言は、請願に含まれ PTAB で審理が開始されたクレームおよび理由に対してだけでなく、その請願では述べられていないが合理的にその請願において主張することのできたすべての理由に対しても適用される」ことを明確化した。Federal Circuit は、請願が IPR 手続を定義し、すべての請願理由に対して開始する必要がある現在の制度では、請願書に書かれていない理由を含めるように禁反言の規定を拡張することが、「合理的に提起できた」に関して妥当と思われる唯一の解釈であると説明した。

Caltech が提示した損害賠償および 2 段階モデルに関し、Federal Circuit は、チップがサプライチェーンの異なるレベルで使用されているので、同じチップに関して Broadcom と Apple に別々の料率のロイヤリティを設定することが適切であるという Caltech の主張を退けた。Federal Circuit は、説得力のある証拠がないことから、「サプライチェーンの異なるポイントにある同じデバイスについて、より高いロイヤリティが取れるということはない」と理由を説明した。さらに、Federal Circuit は、Broadcom と Apple が同じチップに対して大幅に異なるロイヤリティ料率をもたらす別々の交渉に従事していたであろうと結論付けられる事実上の根拠はないとも説明した。従って、

Federal Circuit は陪審員による損害賠償の評決を取り消し、損害賠償については新たなトライアルを行うよう本件を差し戻した。Federal Circuit はまた、とりわけ、主張されていた 2 つの特許の非侵害に関連する JMOL 申立てに対する地裁の却下は維持したが、最後の特許の侵害に関する陪審員の評決を取り消し、クレームの解釈に関して地裁が陪審員に適切な指示を与えなかったことを理由として新たなトライアルを行うよう本件を差し戻した。

Dyk 判事は文言上の侵害に関する多数派の結論に賛同せず、専門家の証言は地裁のクレーム解釈に基づく侵害を裏付けておらず、対象特許のそれぞれについて JMOL 却下の決定は覆されたであろうと説明した。

予備的な交渉か、商業的な販売オファーか？

Federal Circuit は [Larry G. Junker v. Medical Components, Inc.](#) (Appeal No. 21-1649) において、具体的な引渡条件、リスク配分、および支払条件を記載した書簡が、「見積依頼」への返答として送られたにもかかわらず、商業的な販売オファーを構成することであると判示した。

Larry Junker 氏は、カテーテル挿入用シースに関連する意匠特許の侵害を理由として Medical Components, Inc.を提訴した。両当事者は、特許の基準日より前に送付された書簡が商業的な販売オファーであったか否かという問題について、略式判決を求める交差申立てを行った。無効ではないとする略式判決を求める Junker 氏の申立てを認めるにあたり、地裁は、「見積」という文言の複数の使用例に基づき、その書簡は明確なオファーではないと判断した。非陪審審理の後に、裁判所は侵害との判断を下し、Junker 氏に損害賠償裁定を与えた。

Federal Circuit は、無効でないとする地裁の略式判決を覆した。Federal Circuit は、「見積」という文言により、通信文が明確なオファーではないことを裏付けることができると認めつつも、この文言が単に存在するだけでは決定的ではないと判示した。通信文が販売オファーを構成するのか、あるいは単なる交渉への勧誘であるのかを判断する場合には、通信文の条件を全体として検討されなければならない。本件において、Federal Circuit は、その書簡に価格、引渡条件、およびリスク配分の条件、すなわちオファーに必要なすべての条件が記載されていたために、それが販売オファーを構成するものと判断した。同裁判所は、その書簡が一つの受取人宛であり、依頼がないのに送られてくる価格見積ではないことを示していることも指摘した。オファーに必要な条件が存在することは、その書簡に「見積」という言葉が何度も書かれていたこと、数量と製品に関する一部の条件が欠落していたこと、そして「見積依頼」への返事として送られたことよりも重視された。