

July 2022 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

アンフォーストエラー：IPR 申立人は当業者なら訂正していたであろう平凡な転記ミスは自明性の根拠とすることはできない

Federal Circuit は、[LG Electronics Inc. v. Immervision Inc.](#) (Appeal No. 21-2037) において、先行技術文献が開示に「明白な」誤りを含んでいる場合、開示の文面からすぐに明らかでない誤りであっても、誤りのある記述を自明認定の根拠とすることはできない、と判示した。

LG Electronics (以下「LG」) は、Immervision の特許 2 件に対する IPR を請求した。LG は、自明であると申し立てたクレーム中でクレームされている画像点分布機能のあるパノラマ対物レンズの実施態様が、ある先行技術文献に含まれていた、と主張した。Immervision の専門家は、その実施態様の再現を試みた時に、実施態様と合致するレンズを作製することができなかった。彼は、優先出願と発行された特許の間に転記ミスが生じ、LG の専門家が依拠した表中の非球面係数は別の実施態様のものだったと判断した。特許審判部は、この転記ミスは、当業者なら気づいて訂正していたであろう明白な種類の誤りであったと判断した。正しい係数が用いられた時に、実施態様が問題のクレームの文言に合致しなかったことから、審判部は LG が自明性を立証する責任を果たしていなかったと認定した。

Federal Circuit は、控訴審において、上記の誤りは、当業者ならその誤りを正していたか開示を無視していたであろう程度に当業者にとっては明白だった、という審判部の事実認定が、実質的証拠によって裏付けられていたかどうかを検討した。Federal Circuit は、非球面係数について、(1) 特許と優先出願の間で値が異なること、(2) 実施態様の表とレンズシステム全体の実施態様を包含する表の間で値が異なること、(3) 依拠されている先行技術文献中の二つの実質的に異なる実施態様で値が同じであることが、どれも、本件特許が明白な誤りを含んでいたことを当業者に示唆していただろうと認定した。Federal Circuit は、誤った情報を正しい情報と置き換えれば、先行技術文献はクレームされていた画像点分布を開示していなかった、という審判部の判断を裏付ける実質的証拠を認めた。Federal Circuit は、(1) 当業者が誤りを見つけるまでに時間がかかりすぎただろう、(2) 本件の転記ミスは先例の誤記とは異なっていた、という LG の主張には説得力がないと判断した。Federal Circuit は、誤りの明白度は、その誤りを見つけるのに要する時間の長さや誤りの性質のみによって判断されないと説明した。

Newman 判事は、Immervision の専門家がその誤りを見つけるまでに費やした努力と、審査中や公開後の 20 年間のいつの時点でも気づかれなかったという事実、そして誤りが単なる誤記的な性質のものではなかったという事実を考慮すれば、誤りは当業者にとって明白だったとはいえない、との反対意見を著した。

特許明細書と矛盾する専門家証言が事実問題に関する真正な争点を作り出せなかったケース

Federal Circuit は、[Caredx, Inc. v. Natera, Inc.](#) (Appeal No. 22-1027) において、特許不適格と申し立てられた特許クレームのステップが従来的であることを認める記述が明細書中にある場合、そのクレームが非従来的だったという専門家証言によって特許不適格の略式判決を阻止することはできなかった、と判示した。

CareDx, Inc. (以下「CareDx」) は、臓器移植患者の血中ドナー由来遊離 DNA 濃度を測定することによって移植臓器に対する拒絶反応を検知する方法を対象とするクレームを侵害されたと申し立て、Natera, Inc. と Eurofins Viracor, Inc. (以下、両社を「被告ら」という) を提訴した。被告らは、侵害したとされているクレームは、従来的な技法のみを用いた自然現象の検知を対象としているため、特許法 101 条に基づき特許不適格であると主張し、略式判決を求める申立てを行った。被告らは、申立ての裏付けとして、クレームされている方法の各ステップが「周知されている」または「当該技術分野で既知である」と認めていた明細書中のいくつかの部分に依拠した。CareDx は同社の反論の中で、当該のステップは従来的ではなかったという専門家証言に依拠した。地裁は、CareDx が事実問題に関する真正な争点を作り出せなかったと認定し、略式判決を与えた。CareDx は控訴した。

Federal Circuit は、*Alice/Mayo* テストに基づき、クレームが自然法則とその自然法則の発現を検知又は定量する従来的なステップの組み合わせを対象としていれば特許不適格である、と説明した。Federal Circuit は、クレームされている方法中の各ステップが「周知されている」又は「当該技術分野で既知である」ことを認める記述が明細書中に何箇所もあることは、特許不適格であることを証明する内的証拠となる、と判示した。CareDx は、内的記録に明らかに矛盾する外的証拠を根拠として事実問題に関する真正な争点を作り出すことはできなかった。Federal Circuit は、したがって地裁判決を維持した。

動機は重要 – 法廷地漁りをすると相手方の弁護士報酬を負担させられることがある

Federal Circuit は、[Realtime Adaptive Streaming LLC v. Netflix Inc.](#) (Appeal No. 21-1484) において、裁判所は、不誠実行為を行った当事者に相手方の弁護士報酬を負担させるのに、裁判所固有の衡平法上の権限を行使することができる、と判示した。

Realtime Adaptive Streaming (以下「Realtime」) は、6 件の特許を侵害されたと申し立て、Netflix に対する訴訟をデラウェア州地区で提起した。その訴訟の係属中に、Netflix は、それらの特許のいくつかは特許法 101 条に基づき特許不適格であると主張し、デラウェア州での訴訟の却下を求める申立てを行った。また、Netflix は、それらの特許の特許性に異議を申し立てる IPR の請求も行った。特許庁が IPR 手続きを開始し、デラウェア州治安判事がいくつかの特許を特許不適格と認定するよう勧告した後だが地裁がその勧告に基づき判断を下す前に、Realtime は自発的に訴訟を取り下げた。

Realtime は、デラウェア州地裁では、カリフォルニア州に移送すれば不公平な負担となると主張したにもかかわらず、同じ複数特許に基づきカリフォルニア州中部地区で再び侵害訴訟を提起した。Netflix は、本件に要した弁護士報酬を Realtime に負担させることと事件のデラウェア州への移送を求める申立てを行った。決定が下される前に、Realtime は自発的にその訴訟を取り下げた。地裁は、特許法 285 条に従い、あるいは代替的に地裁固有の衡平法上の権限に基づき、Realtime が容認できない法廷地漁りを行ったと認定し、カリフォルニア州での訴訟について Realtime に Netflix の弁護士報酬を負担させることを認めた。

Federal Circuit は、Ninth Circuit の先例を適用し、カリフォルニア州の地裁が固有の衡平法上の権限に基づいて Realtime に Netflix の弁護士報酬を負担させることを認めたことは裁量権の濫用ではなかったと判示した。Federal Circuit は、連邦民事訴訟規則 41 条は、原告が訴訟を自発的に取り下げて別の法廷地で再提訴することを認めているが、Realtime の行為は、デラウェア州地裁で敗訴する可能性を回避するための見え透いた駆け引きだった、と指摘した。Federal Circuit は、デラウェア州での訴訟は Realtime が訴訟を提訴した時点では維持できないことが明白ではなく IPR の開始だけでは Realtime が同社の訴訟追行努力の無益さを悟るには十分でなかったと地裁が判断したことに裁量権の濫用はなかったと認定し、IPR 手続きとデラウェア州での訴訟について Realtime に Netflix の弁護士報酬を負担させることを拒絶した地裁の判断も支持した。