

## Arthrex 事件の再来を Federal Circuit が拒否したケース

Federal Circuit は、[Cywee Group Ltd. v. Google LLC](#) (Appeal No. 20-1565) において、憲法の任命条項は USPTO 長官が USPTO の特許性判断を再審査する権限を持つことを定めてはいるが、長官に期限を延長する決定の再審査を求める権利などの手続上の権利を訴訟当事者に保証してはいない、と判示した。

Google は 2018 年 6 月に、CyWee の特許のいくつかのクレームが無効と主張とする 2 件の IPR 請求を行った。審判部はそれぞれの請求に応じ、無効主張されたすべてのクレームについて期限内に IPR を開始した。IPR 開始後、当事者の併合があったため、審判部は本来は 1 年である最終審決書を出す法定期限を特許法 316 条(a)(11)に従って 1 か月延長した。審判部は、無効主張されたクレームは自明につき特許性がないという審決を最終的に下した。CyWee は、2020 年 3 月に、数ある争点の中でも特に任命条項に基づいて審判部特許審判官 (APJ) の任命の合憲性を争う Federal Circuit への最初の上訴を行った。Federal Circuit は、この任命条項を根拠とする最初の任命条項に関する上訴を、当時既判力があった Federal Circuit の先例により排除されるとして退けた。

Federal Circuit がその命令を出した 11 日後、最高裁が *United States v. Arthrex* (141 S. Ct. 1970 (2021)) (以下「Arthrex 判決」) において、特許性判断の再審査を認めない APJ の権限は任命条項に確かに違反していたという判決を下した。Federal Circuit は命令を撤回し、CyWee は当時 USPTO の長官代行を務めていた特許局長による再聴聞を請求した。特許局長が再聴聞を拒絶すると、CyWee は再び上訴した。

CyWee は、当該の審決に適用される法定期限 (IPR 開始決定は 3 か月、最終審決書は 1 年) 内であれば長官は審判部の審決を再審査できるはずだと主張した。Federal Circuit は、それらの期限を定めている法律には長官によるさらなる再審査の期限については触れていないと判断し、この主張を退けた。CyWee は、長官による再審査を受ける権利を与えずに最終審決書を出す 1 年の期限を延長する権限は審判部にはないと主張した。Federal Circuit は、期限を延長する権限は適切に委任されていたと判断し、任命条項は長官による再審査を受ける権利のような手続上の権利を訴訟当事者に保証するようには意図されていなかったと指摘した。

クレーム解釈は、クレームを開示例に限定し、またはクレーム中の文言を無用のものにすべきではない

Federal Circuit は、[SSI Techs., LLC v. Dongquan Zhengyang Electronic Mechanical Ltd.](#) (Appeal No. 21-2345) において、地裁が一方の特許のクレームを審査経過を考慮して解釈したことは正しかったが、クレームされていた「フィルター」を明細書中の例に限定してもう一方の特許を解釈したことは誤りであったと判示した。

SSI は、DZEM が 2 件の特許を侵害したと申し立て、DZEM を提訴した。それらの特許には、燃料タンクまたは他の容器に入っている流体の性質を検出するセンサーが記述されていた。DZEM は特許無効を主張し、不法妨害であるとして反訴した。地裁は、非侵害の略式判決を求めた DZEM の申立てを認め、DZEM が特許無効を主張した反訴は却下した。地裁は、不法妨害を主張した DZEM の反訴については SSI に略式判決を認めた。

'153 号特許については、地裁は、審査経過を根拠に、「測定される流体の体積が減少するにつれて流体の希釈が検出される」という文言が、測定される流体の体積をクレーム対象である混入物質の検出において考慮することを要求していると解釈した。'038 号特許については、地裁は、「フィルター」が「複数の開口部を画定する多孔性構造体であって、その構造体を通ずる液体または気体から前記の開口部よりも大きな不純物を除去するように構成されているもの」を意味していると解釈した。また、地裁は、SSI が均等論に基づいて DZEM が '038 号特許を侵害したという主張を行う権利を喪失したと認定した。SSI はこれらの争点について上訴した。DZEM は他の争点について交差上訴した。

Federal Circuit は、'153 号特許については、地裁の解釈を維持した。Federal Circuit は、測定される流体の体積を考慮することが要求されるエラー検出能力をクレーム範囲に取り込む意図があったことを審査経過が示しているという点は認めた。さらに、Federal Circuit は、別の解釈をすれば「測定される」という文言が無用のものと化していただろうから、地裁の解釈はクレーム文言により裏付けられていたと認定した。'038 号特許については、Federal Circuit は、地裁が採用した「フィルター」の解釈がクレームを明細書中の例に不適切に限定していたため、この解釈を退けた。Federal Circuit は SSI の解釈を採用し、よって、'038 号特許についてはすべての略式判決を無効とし、差し戻しとした。Federal Circuit はまた、SSI は '038 号特許について均等論に基づく主張をする権利を喪失していなかったと判示した。両当事者が、SSI の専門家証言も含めて、略式判決請求趣意書でその争点に触れていたからである。

さらに、Federal Circuit は、DZEM に将来訴訟を起こされる明らかなリスクがないため、'153 号特許の無効を主張する反訴を却下した地裁の判断を維持した。Federal Circuit は、不法妨害を主張した反訴については、SSI の侵害主張が「客観的に根拠を欠く」ものでなかったことを認めたため、地裁が与えた略式判決も維持した。

## 発明者が展示会の「スーパーボウル」でデモンストレーションを行ったために新規性を喪失したケース

Federal Circuit は、[Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc.](#) (Appeal No. 21-2246) において、実用試作機のデモンストレーションを行ったことにより、公然使用による特許性喪失事由が適用されると判示した。

Minerva は、特許侵害を理由に Hologic を提訴した。Hologic は、Minerva が有効と主張するクレームが改正前特許法 102 条(b)の公然使用による特許性喪失規定に基づき無効と判示する略式判決を求める申立てを行った。Hologic は、Minerva が、特許を出願する 1 年以上前に、特許技術を含んでいる実用試作機のデモンストレーションを展示会で行ったと主張した。地裁は、本件発明が基準日より前に「公然使用」されており、「特許出願可能な状態にあった」と認定し、Hologic の申立てを認めた。

上訴審において、Minerva は、試作機は「展示しただけ」であり、公然使用とみなしうる水準には達してはいなかったと主張した。Federal Circuit は、発明者が「業界のスーパーボウル」と形容した展示会の重要性と公的な性質を指摘し、Minerva の主張を認めなかった。また、Federal Circuit は、試作機をつぶさに観察してその仕組みを見ることを許された高度な知識を持つ出席者たちから Minerva が受けた詳細なフィードバックも引用した。さらに、Federal Circuit は、公然使用とみなされるには、少なくとも公衆の 1 人が発明を認識し理解してさえいればよく、公衆が子細に観察したり直接触れて扱ったりしていなくてもよいことを指摘した。

Federal Circuit は、クレームを具現化し発明の意図された目的を果たす試作機を製作した時点で Minerva が発明を実施化したことになるため、発明は特許出願可能な状態にあったと認定した。裁判所は、Minerva がその後設計を改良するために行った努力を、発明を特許出願可能な状態にするには必要でない洗練または微調整と位置づけた。試作機が FDA への承認申請が可能な状態でなかったという事実も、Federal Circuit は要件ではないとして同様に退けた。

## 誠実な行為の飛躍か: 特許権者が「模倣された」と触れ回るのを阻止できないと判断されたケース

Federal Circuit は、[Line-Netics, LLC v. Nu Tsai Capital LLC](#) (Appeal No. 23-1146) において、裁判所は、特許を侵害されたという特許権者の申立てに客観的に合理的根拠がある場合には、特許権者から第三者に向けたそのような言説を差し止めることはできないと判示した。

Line-Netics は、特許侵害を理由に Nu Tsai Capital (商号を Holiday Bright Lights といい、以下「HBL」と呼ぶ) を提訴した。また、Line-Netics は、HBL に関するいくつかの事柄の中でも特に HBL が Line-Netics の特許 2 件を侵害していると申し立てる通知を HBL の顧客に送った。HBL は、不法妨害と名誉毀損などを理由に州法に基づく反訴を行い、Line-Netics によるそのような通知の送付の差し止めを求める申立てを行った。

地裁は、Line-Netics が HBL が特許侵害者だと示唆する言説をすることを禁じる予備的差止命令を与えた。連邦特許法と憲法修正 1 条の規定が優先することにより、「特許権者が通信の中で自己の特許が侵害されたと主張し訴訟も辞さない」と警告する誠実な (good faith) 行為に対し、州法に基づく不法行為責任を問うことはできないため、この差止命令を出すにあたっては特許権者の行為が不誠実 (bad faith) であったことの立証が一つの必須要件となった。地裁は、特許を侵害されたという Line-Netics の申立ては、さまざまな理由から「客観的に見て根拠がない」ものであったことから、Line-Netics が不誠実行為を犯したと認定した。

Federal Circuit は、侵害されたという申立てが「少なくとも合理的」であったことを示す主張を見つけ、地裁がそれらの申立てに「客観的に見て根拠がない」と認定した理由をいずれも退けた。したがって、Federal Circuit は、地裁が差止命令を出したことは裁量権の濫用であったと認定した。