

September Federal Circuit Newsletter (Japanese)

おとり戦術が咎められて再審に: 以前の表明に反する裁判での主張を Federal Circuit が戒めたケース

[Magēmā Technology LLC v. Phillips 66](#) (Appeal No. 24-1342) において、Federal Circuit は、被告が実試験は不要と表明することによって開示強制を求める申立てを覆すのに成功した後で、地裁が同じ被告に、侵害を証明するにはそうした試験が必要であると陪審に対し主張するのを許したことは、地裁の裁量権の濫用であった、と判示した。

Magēmā は、大型外航貨物船に使われる燃料である船舶用低硫黄燃料油 (HMFO) を対象とする自社の特許を侵害したという理由で、Phillips を提訴した。侵害を受けたと主張されるクレームには、HMFO は水素化精製と呼ばれるプロセスにかける前に引火点が少なくとも 140°F でなければならないという限定があった。Magēmā は、証拠開示手続中に、実際の引火点試験データの提出を Phillips に強制するよう求める申立てを行った。だが、Phillips は、実試験を行うのは危険すぎると主張し、さらに、Magēmā には実試験の代わりに一般に受け入れられている計算式を使って引火点を推定することが可能だと表明することにより、開示強制を求める申立てを退けるのに成功した。しかし、裁判の直前になって、Magēmā は、Phillips が以前の表明に反して、侵害を証明するには実試験が必要であり計算式で得た推定値では不十分と主張する計画であることを知った。Magēmā は、Phillips が実試験が必要との主張を裁判で提示することに異議を申し立てたが、地裁は異議を却下した。裁判で、Phillips は、引火点の限定を証明するには実試験が必要と繰り返し主張した。陪審は非侵害の評決を下した。Magēmā は再審を求める申立てを行い、地裁はこの申立てを退けた。地裁は Phillips の実試験が必要という主張は「不適切で権利関係に不利益を及ぼす性質」のものであると認めたが、陪審には他のクレーム限定に基づいて非侵害と認定することが可能だったという理由で、無害な誤りだったと認定した。

上訴審において、Magēmā は、地裁が再審を求める申立てを却下したことは裁量権の濫用であったと主張した。Federal Circuit は、Phillips の実試験が必要という主張が不適切であると同時に権利関係に不利益を及ぼす性質のものであったという点は認めたが、その主張が無害な誤りであったという点には賛同しなかった。Federal Circuit は、Phillips が、実試験は不要であり計算式による推定値で十分だという自らの以前の表明に背くことにより、「おとり戦術を使って裁判直前に Magēmā の権利を妨害した」と認定した。さらに、Federal Circuit は、本件は陪審にかけられて一般評決が出されたため、陪審が評決の根拠としたのが不適切であった実試験が必要との主張だったか、それとも異なる争点であったかは判定できなかったため、誤りは無害なものではなかったと判定した。よって、Federal Circuit は、再審を求める申立てを退けた地裁判決を覆し、再審のために事件を差し戻した。

専門家証言が陪審の侵害評決を裏付けられなかったケース

[*Finesse Wireless LLC v. At&T Mobility LLC*](#) (Appeal No. 24-1039) において、Federal Circuit は、不明確で矛盾を含んだ専門家証言は、陪審の侵害評決を裏付ける実質的証拠ではなかったと判示した。

Finesse は、AT&T による Nokia の無線機の利用により Finesse の特許 2 件が侵害されたと申し立て、AT&T を提訴した。侵害されたというのは、'134 号特許と'775 号特許である。Nokia は訴訟に介入した。陪審は、侵害を受けたと主張された Finesse の特許のクレームがいずれも有効であり侵害されたと認定し、損害賠償を与えた。AT&T と Nokia は、非侵害とする法律問題としての判決 (JMOL) のほか、損害賠償についての JMOL と再審を求める申立てを行った。地裁はそれらの申立てを退けた。AT&T と Nokia は上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を破棄し、陪審の侵害評決には実質的証拠による裏付けがなかったと判示した。'134 号特許について、Federal Circuit は、被疑侵害製品である無線機の受信機が「対象の信号」および「干渉を発生させる信号」の両方をサンプリングしていたどうかに関する Finesse の専門家証言が不明確で矛盾していたと認定した。'775 号特許については、Federal Circuit は、Finesse の専門家が根拠とした文書には 3 つの信号の乗算しか示されていなかったのに、合理的な陪審が、被疑侵害製品である無線機がクレームどおり 7 つ信号の乗算を実行すると認定しえたはずがない、と判示した。Federal Circuit は、非侵害とする JMOL を拒絶した地裁判断を破棄し、損害賠償も無効とした。

限定要求に従うことがクレーム範囲の放棄につながる場合がある

[Focus Products Group International, LLC v. Kartri Sales Co., Inc.](#) (Appeal No. 23-1446) において、Federal Circuit は、審査官の限定要求やクレームの位置づけに異議を申し立てず度々従っていると、クレーム範囲の放棄につながる可能性がある、と判示した。

Focus Products Group は、商標やトレードドレスに関する請求の他、シャワーカーテンロッドを通すのにリングを使用する、フックがいないシャワーカーテンに関連するいくつかの特許の侵害を理由に、Marquis Mills と Kartri Sales を提訴した。地裁は、被疑侵害製品である Marquis と Kartri のシャワーカーテンに上縁が平坦なリングが組み込まれており、本件の特許を侵害しているという略式判決を与えた。

Marquis は上訴審において、他にも多くの問題がある中でも、特に、Focus が審査過程で上縁が平坦なリングを組み込んだシャワーカーテンを放棄していたので、地裁の判断は誤りであったと主張した。Federal Circuit はこの主張を認めた。本件の特許の原出願には、数ある中でも、突起、延長部分または指状部分のあるリング、上縁が平坦なリングなど、シャワーカーテンのリングの様々な実施態様を挙げたクレームが含まれていた。審査官は、本件のクレームが特許可能な程度の特徴がある種を対象としていると位置づけ、限定要求を出した。Focus は、オフセットスリットや新しい指状の構成部分を有するリングを選択し、「平坦な上縁」を有するリングを記述したクレーム 1 つを含め、その種を対象とする新しいクレームを追加した。しかし、審査官は、「平坦な上縁」が記述されたクレームが選択されなかった種を対象としていると指摘し、そのクレームは審査での考慮の対象から取り下げられたと判断した。Focus は、審査官によるそのクレームの取り下げに異議を申し立てず、取り下げられていないクレームを追求した。審査官は、許可通知において、Focus に「平坦な上縁」を記述したクレームの取り下げに異議を申し立てる最後のチャンスを与えたが、Focus はそうしなかった。Federal Circuit は、最初の限定要求に沿って、平坦な上縁を有するリングを除外せよという審査官の再三の要求に従うことによって、Focus が本件の特許について減縮されたクレーム範囲を受け入れたことを明示した、と判示した。さらに、Marquis の被疑侵害製品に平坦な上縁が含まれていたことについて争いはなかったことから、Federal Circuit は侵害の略式判決を破棄した。

注目すべきことには、Marquis と Kartri の被疑侵害製品のどちらにも上部が平坦なリングがあったにもかかわらず、Federal Circuit は Marquis についてだけ侵害認定を破棄した。上訴したこの 2 社は、当初、互いに一方の趣意書の主張を他方の趣意書に組み込んだ、所定の形式に従わない上訴趣意書を別々に提出していた。Kartri の趣意書は主に商品とトレードドレスについて書かれており、Marquis の趣意書は主に特許について書かれていた。Federal Circuit が所定の形式に従っていない趣意書を拒絶した後、Kartri と Marquis は、参照による組み込みの記述を削除した上訴趣意書を提出しなおした。Federal Circuit は、提出しなおされた上訴趣意書を吟味した後、Kartri が特許について 1 ページしか割いておらず内容も推断的すぎるため、同社は特許非侵害の主張を放棄したことになる、と判示した。