

October Federal Circuit Newsletter (Japanese)

当事者適格か当て推量か？ 臆測に基づいた特許取消しのリスクは当事者適格要件を満たすには不十分

[US Inventor, Inc. v. United States Patent And Trademark Office](#) (Appeal No. 24-13960) において、Federal Circuit は、臆測に基づく特許取消しリスクを申し立てていた上訴人が、USPTO による規則制定を求める請願の却下を覆すための当事者適格(スタンディング)を立証できなかった、と判示した。

US Inventor, Inc.と National Small Business United (両者を合わせて以下「上訴人ら」と呼ぶ) は、USPTO が IPR と PGR の審理を開始する裁量権限の制限条件を定める規則制定を求める請願を共同で行った。規則案は、例えば、特許権者が小企業に該当し、無効主張されたクレームを実際に実施化した場合は、特許権者が IPR と PGR の開始を阻止することを許可するというものであった。USPTO は上訴人らの請願を却下した。上訴人らはこれを不服として USPTO を提訴した。USPTO が上訴人らの請願を却下したことは、行政手続法と改正特許法への違反であると申し立てた。地裁は、組織および団体の当事者適格に欠けるという理由で上訴人の訴えを却下した。上訴人らは Federal Circuit に上訴した。

上訴人らは上訴審において、団体の当事者適格を欠くことを理由に地裁が訴えを却下したことは誤りであったと主張した。また、上訴人らは、USPTO が請願を却下したために、上訴人らの構成員が IPR または PGR の審理が開始された場合に特許取消しのリスクによる損害を被ったと主張した。Federal Circuit は、上訴人らの少なくとも 1 者の構成員が原告としての当事者適格を有することを上訴人らが立証できなかったため、団体の当事者適格を欠くと判示した。特に、構成員が損害を被るには将来に一連のいくつかの出来事が起きる必要があることから、上訴人が主張している取消しリスクは「実際または直ちの」ものではなく「臆測に基づく」ものであった。Federal Circuit は、したがって当事者適格の欠如を理由とした地裁の却下判断を維持した。

1,000 万ドルから 1 ドルに ～ 手術用ステープラー特許の侵害訴訟で損害専門家の排除により名目的損害賠償となったケース

[Rex Medical, L.P. v. Intuitive Surgical, Inc.](#) (Appeal No. 24-1072) において、Federal Circuit は、権利主張された特許の価値を分離するために特許ポートフォリオの価値を配分しなかったことが理由で、損害額についての証言が排除された、と判示した。

Rex は、Intuitive の手術用ステープラーが Rex の特許の一つである '650 号特許を侵害したと申し立て、Intuitive を提訴した。陪審は、Rex の特許の権利主張されたクレームが有効であり侵害されたと認定し、1,000 万ドルの損害賠償を与えた。Intuitive は、侵害、無効および損害賠償について法律問題としての判決 (JMOL) を求める申立てを行った。地裁は、侵害と無効については申立てを却下したが、損害については申立てを認め、損賠賠償を 1 ドルに減額した。Rex は上訴した。

Federal Circuit は、地裁判決を維持し、地裁が Rex の専門家証言を排除したことは適切だったと判示した。Rex の専門家は、'650 号特許と他の 8 件の特許、7 件の合衆国出願、19 件の国外特許や出願を含んだポートフォリオを包含する類似の一括払いライセンス契約書に依拠した。だが、専門家は '650 号特許に帰せられる価値の配分をしなかった。Federal Circuit は、損害専門家がポートフォリオライセンスを損害額の算出に用いる場合は、信頼できる仕方でライセンス対象特許に価値を配分しなければならないことを強調した。Federal Circuit は、専門家の手法が「本件の事実とは結び付けられていない」ものであったと認定した。他に証拠は提示されなかったため、陪審が '650 号特許だけのロイヤルティを合理的に推定することはできなかった。よって、Federal Circuit は、どんな損害賠償裁定額も臆測に基づいたものとなるだろうと判示し、名目的損害賠償だけを認めた地裁判決を維持した。

忌避の拒否は異例ではない

[Centripetal Networks, LLC, v. Palo Alto Networks, Inc.](#) (Appeal No. 23-2027) において、Federal Circuit は、Centripetal の忌避申立てが時宜を得ず法的根拠がないという理由でこれを拒絶しその他の主張を退けた特許審判部の判断を維持したにもかかわらず、審判部が模倣の証拠を適切に考慮しなかったとして、最終審決書を無効とし事件を差し戻すと判示した。

Palo Alto Networks は、Centripetal の特許について IPR を請求した。McNamara 審判官を含む審判官 3 名で構成された合議体が当事者系レビューを開始した。Centripetal は IPR の開始について再審理を請求し、Cisco がその後独自の IPR 申立てを行い、併合を求めた。Cisco の併合請求により、Centripetal は McNamara 審判官が Cisco の株式を保有していることを知った。先例選定合議体が Centripetal の再審理請求を取り上げることを辞退した後、Centripetal は、合議体全体の忌避および IPR 開始決定の取消しを求める申立てを提出した。合議体は Cisco の IPR 開始と併合請求を認めた。合議体は、忌避の申立ては法的根拠がなく、かつ時宜を得ないと結論したが、McNamara 審判官ともう 1 人の審判官が合議体から脱退した。新しい審判官 2 名が任命された後、新合議体は、取消し決定を求める申立てを却下し、McNamara 審判官からのインプットは受けずに本件特許の特定のクレームが自明であるとする最終審決書を出した。Centripetal は上訴した。

上訴審において、Federal Circuit は、Centripetal が、申立て期限間近に提起した 3 か月以上前に利益背反と主張する事実を知っていたことから、忌避の申立てが時宜を得ないと審判部が判断したことは裁量権の濫用ではなかったと判示した。Federal Circuit はまた、Centripetal のその他の主張は実体的事項に基づき認められないと判示した。具体的には、McNamara 審判官が保有していた株式は合議体選定時点で忌避の最低基準を下回っていたし、審判部が Centripetal の主張を法的根拠を欠くものとして退けたことは Centripetal に対して法の適正手続を受ける権利を否定することではなく、また、忌避は審決の取消しを必然の義務とするものでもなかった。

しかし、Federal Circuit は、審判部が最終審決書で模倣の証拠を適切に考慮していなかったため、誤りを犯したと判断した。よって、Federal Circuit は、模倣の適切な分析を実施させるために審判部の審決を取り消し、差し戻した。