

## April Federal Circuit Newsletter (Japanese)

### 非公開でも無効事由に～機能が開示されていない販売でも不特許事由の適用を招いた事件

[Definitive Holdings, LLC v. Powerteq LLC](#) (Appeal No. 24-1761) において、Federal Circuit は、クレームされている発明を実施した製品が基準日より前に第三者によって販売された場合、その製品の機能が公開されていなくても、販売による不特許事由が適用されることになる、と判示した。

Definitive Holdings は、Powerteq がエンジンコントローラー・ソフトウェアのアップグレードを対象とする特許を侵害したと申し立て、Powerteq を提訴した。Powerteq は、係争クレームを実施している装置を第三者である Hypertec が本件特許の優先日の 1 年以上前に販売したと主張し、AIA による特許法改正前の販売による不特許事由 (旧 102 条 b) に基づき特許無効の略式判決を求める申立てを行った。地裁は略式判決を認め、Definitive はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。Federal Circuit は、Definitive が異議を申し立てなかった事実記録によって、Hypertec の装置が基準日より前に販売され、係争クレームにあったすべての限定を実施していたことを示す明確かつ説得力のある証拠が確立されたという点に同意した。Federal Circuit はまた、販売による不特許事由が成立するには発明の機能が公開されていなくてはならないという Definitive の主張を退けた。Federal Circuit は、商業目的での販売では、販売された製品がクレームされている発明を実施してさえいれば発明がどのように機能するかを開示する必要はないと説明した。Hypertec の装置は公に販売されており、本件特許にクレームされている方法を使用者が実行できるようにしていたため、販売による不特許事由が適用された。

## 当事者適格が成立するのは事実上の損害が係争クレームと関連付けられる場合だけ

[\*ironSource Ltd. v. Digital Turbine, Inc.\* \(Appeal No. 24-1831\)](#) において、Federal Circuit は、被上訴人が保有する無効主張されている特許から生じる事実上の損害を根拠に憲法第 3 章に基づく当事者適格を証明しようとする上訴人は、自社製品を係争クレームと関連付けなくてはならないと判示した。

ironSource Ltd. (以下「ironSource」) は、Digital Turbine, Inc. (以下「DT」) が保有する特許のいくつかのクレームに関する付与後レビュー (PGR) を特許審判部 (以下「審判部」) に請求した。審判部が PGR を開始し (そして補正を求める DT の最初の申立てを却下し) た後、DT は補正を求める修正申立てを行った。代替クレームは、とりわけ、原クレームにはなかった二つの限定を新たに持ち込んだ。審判部は、最終審決書でその申立てを認めた。ironSource は上訴した。

上訴審において、DT は ironSource が憲法第 3 章に基づく当事者適格を欠くと主張した。Federal Circuit は、事実上の損害を証明するには ironSource が根拠とした宣誓書が不十分と認定し、DT の主張を認めた。Federal Circuit は、宣誓書は「ironSource が以前に当該製品を開発し、発売したことを証明した」が、「係争対象である代替クレームに含まれている特徴を備えた当該製品を提示し直す具体的な計画を証明できなかった」と説明した。ironSource は、DT が侵害の発生を暗示的に予告したと主張したが、ironSource は PGR で減縮されたクレームでなく原特許クレームに注意を集中することによってミスを犯した。口頭弁論で、ironSource は、*General Electric Co. v. Raytheon Techs. Corp.*, 983 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2020) に基づき、事実上の損害を証明するには係争クレームへの「間接的な言及」で十分である、と初めて主張した。Federal Circuit は、*General Electric* で取り上げられた宣誓書は、係争対象であった「クレーム限定に上訴人の潜在的製品を引き続き関連付けていた」ため、同判決を適用するのは筋違いであると認定した。よって、Federal Circuit は裁判権がないことを理由に上訴を棄却した。

## 通知ができなければ訂正もできない～256条(b)を充足できなかったために特許無効と判断されたケース

*Fortress Iron, LP, v. Digger Specialties, Inc.* (Appeal No. 24-2313) において、Federal Circuit は、特許に記載されていなかった共同発明者は特許法 256 条(b)に従い「関係当事者」に該当し、その発明者に通知と聴聞の機会を与えなければ発明者の訂正はできない、と判示した。

Fortress は、あらかじめ組み立てられている手すりパネルを対象とする特許の侵害を理由に Digger Specialties を提訴した。訴訟の過程で、Fortress は、2 名の個人が共同発明者として特許に記載し損ねたことを認めた。Fortress は、共同発明者のうち 1 名を見つけられなかったため、256 条(b)に従い地裁で発明者記載の訂正を求めた。地裁は、不記載であった共同発明者が同条に従い通知と聴聞の機会を受ける権利を有する「関係当事者」に該当することから、Fortress の請求を退けた。Fortress は共同発明者を見つけられなかったためこの法定要件を充足できず、地裁は本件特許が発明者不正確のため無効と判示した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。Federal Circuit は、不記載であった発明者は 256 条(b)に従い「関係当事者」であり、通知と聴聞を受ける機会を与えられなければならない、と判示した。Federal Circuit は、「関係当事者」を、敵対する経済的利害または憲法上の当事者適格を有する共同発明者に限定しようとする Fortress の試みを退けた。よって、Fortress は 256 条(b)の手続要件を充足できなかったため、発明者記載の誤りを訂正することはできなかった。Federal Circuit はさらに、発明者が不正確に記載された、それを適法に訂正できない特許は無効と判示した。

## 記述と実施可能性の不備を解消する特効薬～先行技術

*Teva Pharmaceuticals International GmbH v. Eli Lilly And Company* (Appeal No. 24-1094) において、Federal Circuit は、治療方法クレームに記載されている、機能で定義されている種は、優先日にその種の構成員が周知であれば、一つの例のみでも十分に記述され実施可能な場合がある、と判示した。

Teva は、ヒト化抗 CGRP 拮抗抗体 (以下「本件抗体」) を用いた頭痛治療方法をクレームしているいくつかの特許の侵害を理由に Eli Lilly を提訴した。陪審は、Eli Lilly が Teva の有効な特許を故意に侵害したと認定した。Eli Lilly は、記述要件と実施可能性要件の不備により特許無効とする法律問題としての判決 (JMOL) を求める申立てを行った。地裁は両方の理由に基づき Eli Lilly の申立てを認めた。Teva は上訴した。

上訴審で Federal Circuit は地裁判決を破棄し、事件を差し戻した。明細書には、一つの本件抗体に加えて、先行技術であるいくつかの抗 CGRP 拮抗抗体とヒト化の方法が開示されていた。Federal Circuit は、クレームされている発明は、機能で定義されてはいるが周知である種の利用であり、クレームされている発明は新しい抗体の種ではなかったと認定した。Federal Circuit はまた、陪審の評決に依拠し、陪審がその評決の裏付けとして、当業者が明細書から当該の抗 CGRP 拮抗抗体のクラスと抗体のヒト化手法が周知であったことを理解していただろうと認定できたはずであると指摘した。陪審はまた、その評決の裏付けとして、すべての本件抗体を頭痛の治療に利用することも認定できたはずである。よって、Federal Circuit は、本件抗体一つのみが開示は、これらの状況下で、かつこの記録に基づき、クレームされている治療方法に記載されている機能で定義された種を記述し実施可能とするのに十分代表的であると認定した。

## 特許で開示されたインプラントの営業秘密は保護の対象ではない

*International Medical Devices, Inc. v. Cornell* (Appeal No. 25-1843) において、Federal Circuit は、CUTSA (カリフォルニア州統一営業秘密法) に従い、営業秘密と主張されるものは特許での開示により一般的に知られている場合は保護の対象ではない、と判示した。

International Medical Devices (以下「IMD」) は、美容整形目的のペニスインプラントに関する、四つの営業秘密の不正流用、契約違反、偽造を含む様々な訴訟原因を理由に Robert Cornell 医師を提訴するとともに、正しい発明者の名前を記載しなかったことを理由に Cornell 医師の特許のうち 2 件を無効化しようとした。裁判で、陪審は Cornell 医師がすべての請求について有責であると認定した。地裁が Cornell 医師の JMOL を求める申立てを却下した後、Cornell 医師は上訴した。

Federal Circuit は、営業秘密の不正流用に関する請求に対する地裁の法律問題としての判決 (JMOL) 拒絶判断を覆した。Federal Circuit は、二つの営業秘密は特許で開示された後、一般的に知られており、第三の営業秘密は、特許と当業における一般的知識の組み合わせにより一般的に知られていたと認定した。Federal Circuit は、IMD が第四の営業秘密を適切な守秘義務表示をせずに開示したと認定した。よって、Federal Circuit は、IMD の営業秘密のいずれかがカリフォルニア州法による保護対象であったことを示す実質的証拠はない、と判示した。Federal Circuit は、契約違反に関する請求と特許無効に関する請求についての地裁の JMOL 拒絶判断も関連する理由により覆したが、偽造に関する請求についての JMOL 拒絶判断は維持した。

## 特許クレーム文言に関する Federal Circuit 判決を Jeremiah Helm と Sean Murray が Law360 への寄稿記事で解説

Knobbe Martens のパートナー、[Jeremiah Helm](#) と [Sean Murray](#) は、Federal Circuit の最近の注目すべき判決を取り上げた Law360 へのコラムで、*Netflix Inc. v. DivX LLC* における Federal Circuit の特許クレーム解釈に関する判決意見について考察した。

同判決は、特に、クレーム文言に二通りの解釈がありどちらも同等に妥当と思われる事例における、特許クレーム文言とクレーム解釈のニュアンスに関するものであった。本件では、Federal Circuit の解釈は「within」という修飾語の意味にかかっていたため、係争特許の適切なクレーム解釈を判断するのに英語の文法慣行とクレーム起草原則を参照する必要性が生じた。

Helm と Murray は、*Netflix* 事件の結果を基に、特許手続遂行者と特許訴訟弁護士に向けたいくつかの重要なポイントを紹介している。例えば、特許クレームの起草においては、曖昧さが生じないように、修飾語句は「最も近い位置にある被修飾語句」を修飾するという文法規則にできる限り従うよう勧めている。また、特許の明細書によっては、判決意見書で発表された文法に従う解釈アプローチを乗り越えることができない可能性があることも強調している。

記事全文は[こちら](#)から読めます。