

May Federal Circuit Newsletter (Japanese)

「About」を使用したために明確性要件を満たしていないと判断されたケース

[Enviro Tech Chemical Services, Inc., v. Safe Foods Corp.](#) (Appeal No. 24-2160) において、Federal Circuit は、合理的な確かさのあるクレーム範囲の広さを当業者が判断できる客観的境界が内的記録に示されていない場合、「about」という用語を使用してクレームされている範囲は不明確となりうる、と判示した。

Enviro Tech は、食鳥肉の重量を増やすために過酢酸で食鳥肉を処理する方法を対象とする特許を侵害しているという理由で、Safe Foods を提訴した。地裁は、「a pH of about 7.6 to about 10 (約 7.6 から約 10 の pH)」という句がクレーム範囲を十分に明確にしなかったと認定し、係争クレームは不明確なため無効と判示した。上訴審において Federal Circuit は地裁判決を維持した。Federal Circuit は、「about」や「approximately」といった程度を表す用語は本来的に明確でも不明確でもないが、限定要素の範囲はその特定のケースの技術的事実に基づいて合理的に確かでなくてはならないことを再び強調した。本件では、クレーム文言が、クレームされている pH 範囲からの許容可能な逸脱の目安を提供していなかった。明細書も、実際の pH と目標 pH の差が 0.3 以下である条件下で実験を行ったいくつかの例を含んでいたが、その他の実験は両者の差が 0.3 より大きい条件下で行っていたため、クレーム文言と同様、不明確さを解消できていなかった。審査経過からも、出願人の「about」という用語の使用に一貫性がなく、その範囲を一度も定義していなかったため、目安を知ることはできなかった。内的記録が「about」について一貫した基準を提供していなかったため、この用語が当業者にクレーム範囲を合理的な確かさで伝えることができず、係争クレームが不明確とされた。

IPR 開始決定と関連付けられた真の利害関係者に関する紛争は上訴審による再審査不可

[Federal Express Corporation v. Qualcomm Incorporated](#) (Appeal No. 24-1235) において、Federal Circuit は、審判部による真の利害関係者 (以下「RPI」) に関する問題の取扱いに対する異議申立ては、争われている RPI に関する問題について審判部が最終審決を出す前に決定を下すことを拒絶した場合であっても、上訴審による再審査の対象にはならない、と判示した。

Federal Express Corporation (以下「FedEx」) は、特許 6 件の侵害を理由に Roambee Corporation (以下「Roambee」) を提訴した。1 年の IPR 請求期限日に、地裁における訴訟では被告でなかった Qualcomm Incorporated (以下「Qualcomm」) が、FedEx の特許は無効と主張する複数の IPR 請求を行った。Qualcomm は、その申立書で Roambee を RPI として挙げなかった。

FedEx は IPR の開始に異議を申し立て、Qualcomm が IPR 申立書で Roambee を RPI として開示しなかったため、審判部は申立書を検討することを阻むべきだと主張した。審判部はこの主張を認めず、レビューを開始した。追加の証拠開示手続の後、FedEx は IPR 手続の終了を求める申立てを行った。審判部は、たとえ Roambee が RPI だったとしても、出訴期間の満了または禁反言により出訴が阻まれる問題はなかっただろうから、Roambee が RPI かどうかを判定する必要はないと説明し、この申立てを退けた。審判部はクレームに特許性がないと認定する最終審決を出した。

上訴審では、Federal Circuit は、手続終了を求める申立てを退けた審判部の決定を不服として FedEx が提起した上訴は、手続開始に関連する決定の上訴審による再審査を排除している特許法 314 条(d)に基づき、再審査できない、と判示した。Federal Circuit は、RPI 開示要件は手続開始決定に必要な条件の一つであり不可欠である、と説明した。FedEx の上訴はつまるところ、そもそも IPR が開始されるべきだったかどうかを問うものであったため、手続終了を求めた申立てを拒絶した審判部の決定は再審査不可であった。

営業秘密の不正流用に関する請求の出訴期間のカウントダウンはアクセスと類似性を認識した時から始まる

Insulet Corp. v. Eoflow, Co. Ltd. (Appeal No. 25-1807) において、Federal Circuit は、営業秘密の不正流用に関する請求は、営業秘密へのアクセスおよびそれらの営業秘密と競合製品との類似性を証明する、不正流用を申し立てるのに十分な事実を原告が知っていたか、知っていたはずであった時点で生じる、と判示した。

Insulet は、EOFlow が Insulet の元従業員数人を雇い、競合するインスリンパッチポンプを開発した後、営業秘密保護法 (以下「DTSA」) に基づく営業秘密の不正流用と特許侵害を理由に EOFlow を提訴した。地裁は、DTSA 請求を特許侵害請求と分けて審理した。DTSA 請求について、陪審は EOFlow が四つの営業秘密を不正流用したと認定するとともに、出訴期間の満了により請求が阻まれてはいなかったと認定し、填補損害賠償および懲罰的損害賠償を認めた。地裁は EOFlow の JMOL を求める申立てを却下し、本案的差止命令を出した。EOFlow は上訴した。

上訴審において、Federal Circuit はまず、Insulet の特許請求の任意的取り下げは、「再訴可能」という位置付けではあったが、最初の被疑特許侵害行為から 6 年間の出訴期間が過ぎていたために裁判権に関する目的に限り再訴不可能な取り下げとして作用したことから、Federal Circuit に裁判権があったと判示した。

次に、Federal Circuit は、DTSA が定めている 3 年間の出訴期間はこの訴訟が提起される前に過ぎていたので、EOFlow は JMOL が承認される権利があったと結論した。Federal Circuit は、アクセス+類似性基準を適用し、Insulet が不正流用を申し立てるのに十分な事実を基準日よりかなり前に知っていたか、知っていたはずであったと結論した。特に、Insulet は、営業秘密について詳細な知識を持っていた Insulet の元従業員 1 名を EOFlow が雇っていたことと、その従業員が EOFlow の競合製品の開発に携わっていたことを知っていたので、EOFlow による営業秘密へのアクセスについては知っていたことになる。さらに、営業秘密と競合製品の間の類似性は、EOFlow が製品サンプルを展示していたトレードショーやカンファレンス、EOFlow のウェブサイト、EOFlow の目論見書などで基準日より前に公に観察することが可能であった。

Federal Circuit は、DTSA は「継続する不正流用」を一つの不正流用に関する請求として扱っており、それは、申し立てられている不正流用の同じ過程の一部として開示されている関連営業秘密についても同時に請求が生じることを意味すると説明した。Insulet には、基準日より前に、少なくとも一つの営業秘密について不正流用を申し立てるのに十分なアクセスと類似性に関する認識があったため、申し立てている関連営業秘密の不正流用は一つの不正流用請求を構成し、Insulet がその訴状を提出する前に出訴期間が満了していたことになる。

Federal Circuit は地裁判決を破棄し、Insulet による DTSA の請求は出訴期間の満了により阻まれると判示した。

IPR 手続の遡及効の限界について Sean Murray と Jeremiah Helm が「Law360」コラムで考察

Knobbe Martens のパートナーである [Sean Murray](#) と [Jeremiah Helm](#) は、毎月寄稿している注目すべき最近の Federal Circuit 判決を取り上げた最新の「Law360」コラムで、*Implicit LLC v. Sonos Inc.*における遡及効に関する Federal Circuit の意見について考察した。

同事件では、以前に当事者系レビュー手続で無効とされた特許を遡及的に訂正しようとする *Implicit* の試みが検討された。「Federal Circuit は、理論的に、遡及的訂正により IPR の結果が変わることによって *Implicit* の特許が無効判定を免れていたはずであったとしても、*Implicit* はその訂正に頼る権利を喪失していたと裁定した」と Murray と Helm は説明している。

両著者は、「[Federal Circuit は] 特許について以前より懐疑的になったと多くの人が捉えているが、特許の保護を強化する姿勢を最近強めている合衆国特許商標庁により広い裁量を与えている」ことなど、この判決はいくつかの理由で興味深いと述べている。Murray と Helm はまた、この判決を踏まえて、「非常に巧妙な」法的主張よりも重要となりうる、証拠を裁判所に適時に提出しない場合の権利喪失リスクをはじめ、特許弁護士のためのいくつかの重要な実務上の教訓を挙げている。

記事全文は[こちら](#)から読めます。