September Federal Circuit Newsletter (Japanese)

沈黙する参考文献、雄弁な専門家: PTAB は記載のない限定を参考文献がどのように開示しているかを証明するのに専門家証言に依拠できる

Netlist, Inc., v. Micron Technology, Inc. (Appeal No. 24-1707) において、Federal Circuit は、たとえ先行技術文献に限定に関する記載がないと主張されている場合であっても、その文献がいかに限定を教示しているか説明する専門家証言による裏付けがあれば、PTAB はその文献が限定を開示していると適切に認定できる、と判示した。

Netlist は、コンピューターのメモリモジュールを対象とする 1 件の特許について無効主張されていたクレームすべてが自明につき特許性がないと判示した特許審判部 (PTAB) の審決を不服として上訴した。Netlist は、バッファを通過するデータパスの有効化と無効化と、そのデータパスが特定の時点で有効化されるかどうかに関する、2 つのクレーム限定を先行技術が教示していたかどうかについて、異議を申し立てた。PTAB は、それらの限定が先行技術で開示されていたと認定し、無効主張されていたクレームは自明であったと結論した。

Federal Circuit は審決を維持した。Federal Circuit は、データパスの有効化と無効化およびクレームされているタイミングについて Ellsberry 文献が教示していたという PTAB の認定には実質的証拠による裏付けがあった、と判示した。PTAB がその結論に到達するのに、当業者が Ellsberry 文献をどのように理解したであろうか判断するために、同文献の開示内容、専門家証言と適用される業界基準に依拠したことは適切であった。Netlist はさらに、PTAB の審決に実質的証拠による裏付けがあったとしても、IPR 申立書に記載された無効理由に含まれていない参考文献に依拠したという点で PTAB の判断は誤っていた、と主張した。Netlist は、PTAB がその文献の役割を単に当業者の一般的な技術水準を証明するだけのものから自明判断の根拠となる先行技術文献にまで拡張したことは、許されるべきでなかった、と主張した。だが、Federal Circuit は、PTAB はそれとは別に Ellsberry 文献だけが記載している限定を認定したのだから、過誤と申し立てられた行為は無害なものであった、と結論した。

Netlist はまた、PTAB が Ellsberry 文献にデータパスの有効化の教示があったと認定したのは誤りだったと主張し、Ellsberry 文献にはドライバコンポーネントがそれらのデータパスを有効化できることさえ書かれていなかったことをその理由として挙げた。Federal Circuit はこの主張を認めず、PTAB の結論はドライバがデータパスを有効化すると説明した専門家証言を根拠としていたので、審決には実質的証拠による裏付けがあったと認定した。Federal Circuit はさらに、Ellsberry 文献ともう一つの参考文献の組み合わせがデータパスの有効化を教示していたという PTAB の別の判断を Netlist が無視したと指摘した。PTAB の論拠は十分に説明されており、実質的証拠による裏付けもあったことから、Federal Circuit は審決を維持した。

非公開の販売は特許法 102 条(b)(1)(B)にいう公然開示を構成しない

NCS Multistage Inc., NCS Multistage, LLC v. Nine Energy Service, Inc. (Appeal No. 25-1000) において、Federal Circuit は、非公開の販売は特許法 102 条(b)(1)(B)にいう公然開示を構成しない、と判示した。

油田サービス提供事業者である NCS Multistage (以下「NCS」) は、Nine Energy Service (以下「Nine」) の BreakThru ケーシング浮力装置が石油・ガス産業で坑井への長いパイプの挿入を補助するために使用される NCS の浮力工具に関する特許クレームを侵害していると訴えた。陪審は、NCS が権利主張しているクレームを Nine が直接的にも間接的にも侵害しており、クレームは無効でなく、NCS に損害賠償を受ける権利があると認定した、NCS に有利な評決を出した。地裁は終局判決を出し、Nine は上訴した。

Federal Circuit は審理の結果、地裁判決を取り消した。Federal Circuit は、地裁の「internal diameter (内径)」と「casing string (ケーシングストリング)」の解釈を退けた。Federal Circuit は、「internal diameter」という語の解釈が不適切であったとし、その理由は、一つのクレーム用語は、明細書あるいは審査経過によりそうでないことが明白に立証されない限りクレーム全体にわたって同じ意味を持つと推定され、本件では前記のクレーム用語がクレームの異なる部分で異なる意味を持つことを内的証拠が明確に示していないからであると述べた。Federal Circuit はまた、明細書には明確なサイズは記載されていなかったので、地裁が「casing string」という用語を特定のサイズに限定したことは不適切だった、と判示した。

Federal Circuit はまた、NCS が 2012 年に同社の Airlock 装置を第三者に販売したことは、その後の第三者への販売が先行技術に該当することを防ぐことになったであろう 102 条(b)(1)(B)にいう公然開示には該当しなかった、と判示した。NCS の販売は、黒い筒に封入されており切り開かなければ内部を見ることが不可能だった装置を NCS が顧客に非公開で販売し、技術マニュアルには「機密」という表示があり、公衆がクレームされている特徴を認識できたことを示す証拠は一切なかったので、公然開示ではなかった。よって、競合他社によるその後の TDP-PO ツールの販売とその装置の使用は先行技術であった。

さらに、Federal Circuit は、事実証拠開示手続の終了 2 日前に開示された TDP-PO ツールの他の販売に関する証言と文書を排除した地裁判断は支持した。Nine がこれらの文書の関連性を長い間認識しており、これらの文書の開示が遅かったために NCS がそれらに対処するための意味のある機会を奪われたからである。

Federal Circuit は、侵害の存在、特許が無効でないことおよび損害賠償を認めた地裁判決を無効とし、再審を受けさせるために事件を差し戻した。

プリアンブルは不利なクレーム解釈から逃れるための「万能な」手段にはならない

Moskowitz Family LLC v. Globus Medical, Inc. (Appeal No. 24-1696) において、Federal Circuit は、特許クレームの本文で用いられている用語の先行詞を提供しているプリアンブルは発明の範囲を限定しうるという判断を改めて確認した。

Moskowitz Family LLC は、脊椎固定術用のインプラントシステムおよびツールを対象とする複数の特許を Globus Medical, Inc.が侵害していると申し立て、同社を提訴した。地裁は、「universal」という用語が、「脊椎のどの領域、すなわち頸椎、胸椎、腰椎においても後方、前方、側方からのどのアプローチを用いても [椎骨／椎体] の間に挿入されるように設計されている」ことを意味すると解釈した。Moskowitz は、被疑侵害製品が、解釈どおりの「universal」という限定が含まれているどのクレームも侵害しえなかったことには同意したが、プリアンブルだけに記載されている「universal」に限定性はない、と主張した。Globus は非侵害の略式判決を求める申立てを行った。地裁はプリアンブルに限定性があると判示し、申立てを認めた。Moskowitz は上訴し、地裁が「universal」が「one-size-fits-all (一律にどのような設置の仕方にも適する)」を意味すると解釈することによりプリアンブルがクレームを限定していたと判示したことは誤りであった、と主張した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。Federal Circuit は、「プリアンブルは、それに本質的な構造または工程の記載がある場合、またはクレームに生命、意味、活力を与えるために必要である場合は、発明の範囲を限定する」という一般原則を説明した。Federal Circuit はプリアンブルを分析し、プリアンブルには具体的特徴を有する「universal」な構造の記載があった。Federal Circuit は、クレーム本文中の用語がプリアンブルにあるそれらの先行詞を指していることから、クレームの意味を確定するには長く詳細なプリアンブルが必要であった、と結論した。Federal Circuit はさらに、発明が達成しなければならないことと含んでいなければならないことについて、プリアンブルが重要な文脈を提供していた、と説明した。Federal Circuit は次に、クレームにそれぞれ対応するプリアンブルがなければ、クレームが、発明の重要部分として明細書で強調されている必須の「universal」な特徴を反映しないことになる、と指摘した。プリアンブルに限定性ありと判示した後、Federal Circuit は、地裁の「universal」の解釈は、明細書にある、脊椎の三領域のいずれにも使用され複数の手術アプローチでの使用に合わせて改変できる器具の開示を適切に反映しているとして、この解釈を維持した。

すべての実質的権利の移転を受けたライセンシーは特許権者に代わって訴訟当事者となれる

TexasLDPC, Inc. v. Broadcom Inc. (Appeal No. 25-1074) において、Federal Circuit は、「すべての実質的権利」を移転するライセンス契約は、ライセンシーに特許法 281 条に基づき自己の名の下に特許侵害者を提訴することを許可する譲渡に等しく、特許権者が連邦民事訴訟規則 19 条にいう必要当事者でないという認定の裏付けとなる、と判示した。

TexasLDPC は、特許侵害を理由に、特許権者である Texas A&M University を併合せずに Broadcom、LSI と Avago を提訴した。何年にも及ぶ訴訟の末、地裁は二つの理由で訴訟を却下した。第一に地裁は、TexasLDPC のライセンス契約は TexasLDPC が事業活動を停止して権利行使だけの活動に移行した時点で自動的に終了したと判断し、規則 12 条(b)(1)に従い、事物裁判権の欠缺を理由に訴えを却下した。第二に地裁は、TexasLDPC には「すべての実質的権利」がなかったとして、Texas A&M を必要当事者として併合しなかったことを理由とし、上記規則 12 条(b)(7)に従い、かつ、Texas A&M が支配するライセンス情報なしには完全な救済を与えられないことを理由として、上記規則 19 条(a)(1)(A)に従い、訴えを却下した。主権免除により Texas A&M の併合は実現可能でないことから、地裁は Texas A&M の参加がないまま審理を進めるのではなく、訴えを却下した。

Federal Circuit は地裁判決を破棄した。Federal Circuit はまず、ライセンス契約は特許権の行使を TexasLDPC の事業活動の一つとして一義的に想定しているので、終了しなかった、と判示した。Federal Circuit は次に、ライセンス契約は、「すべての実質的権利」を移転しており、TexasLDPC がライセンスされた製品を製造、使用、販売する独占的権利に加えて、特許権を行使し侵害に対する損害賠償を回収する「実質的に無制限の」権利も保有しているため、譲渡に等しい、と判示した。Texas A&M が保持する、「研究および教育の目的で」本件特許を実施し、以前の非独占的ライセンシーを提訴する権利は、TexasLDPC が単独で提訴することを阻むには不十分であった。

この判断により、規則 19 条(a)(1)(B)に関する審理の結論も得られた。Texas A&M は、本件への不参加によって自己の権益を守る力が損なわれることも、被告らが複数の、あるいは一貫性のない債務にさらされることもなかったので、必要当事者ではなかった。Federal Circuit は、規則 19 条(a)(1)(A)について別に検討し、19 条が「証拠開示手続の手段ではなく」、不参加の当事者から証拠を入手する必要があるからといって、その当事者が「必要」とはならないと判示した。訴訟に参加している当事者に意味のある救済を与えることが可能だったため、Texas A&M がさらなるライセンス情報を保有していても、地裁が完全な救済を与えることは可能であった。

裁判所が原告の制裁と弁護士報酬の負担を認めない場合は、訴訟前に存在した特許無効を示す強い兆候について検討しなければならない

Epic Tech, LLC v. Pen-Tech Associates, Inc. (Appeal No. 25-1624) において、Federal Cicuit は、上訴審での意味のある再審査を可能にするには、地裁が原告に対する制裁と弁護士報酬の負担を求める被告の申立てを却下する理由を十分に説明しなければならない、と判示した。

Epic Tech, LLC (以下「Epic Tech」) は、ソフトウェア特許の侵害を理由に Pen-Tech Associates, Inc (以下「Pen-Tech」) を提訴した。Pen-Tech は特許法 101 条に基づく特許無効の略式判決を求める申立てを行って成功し、次に、連邦訴訟規則 11 条に基づく原告に対する制裁のほか、特許法 285 条、合衆国法典 28 編 1927 条および裁判所本来の権限に基づく弁護士報酬および訴訟費用の負担を求めた。その裏付けとして、Pen-Tech は、最高裁の *Alice* 判決をはじめ、*Alice* 判決後に PTO が関連出願の特許可能な特徴を欠くクレームを 101 条に基づき拒絶していること、さらに地裁が関連特許のクレームを 101 条に基づき無効とする判決を過去に出していることから、Epic Tech が特許無効の可能性を訴訟前に認識していた、と主張した。地裁はこれらの申立てを却下し、Pen-Tech は上訴した。

Federal Circuit は Eleventh Circuit の判例法を適用し、「規則 11 条に基づく制裁を求める申立てを拒絶する裁判所命令に関して上訴審での意味のある再審査を行えるのは、その一審裁判所が十分な説明を提供している場合のみである」と説明した。Federal Circuit の合議体は、*Alice* 判決、PTO の拒絶査定、過去の特許無効判決が、Epic Tech に特許が無効である可能性を認識させるにはなぜ不十分だったのかについて、地裁が説明する必要があったと論断した。さらに、訴訟前に特許*無効*を示唆していたそれらの兆候が規則 11 条に基づく申立ての根拠となっていたことから、地裁が Epic Tech とその弁護士による訴訟前の*侵害*調査に依拠したことは不適当であった。よって、合議体は、地裁の規則 11 条に関する裁定について上訴審で意味のある再審査を行うことはできないと結論した。また、地裁の 285 条に基づく裁定について Federal Circuit の判例法に従って意味のある審査を行うことも、地裁の 1927 条に基づく裁定について Eleventh Circuit の判例法に従って意味のある再審査を行うこともできないと判断した。

よって、Federal Circuit は、Pen-Tech の 11 条、285 条、1927 条に基づく申立てを拒絶した地裁の判断を取り消し、さらに審理させるために事件を差し戻した。

Jeremiah Helm と Sean Murray が『Law360』のコラムで Wyeth 判決と実施可能要件について解説

Knobbe Martens のパートナー、Jeremiah Helm と Sean Murray は、『*Law360*』に毎月寄稿している注目すべき最近の Federal Circuit 判決を取り上げたコラムの最新回で、*Wyeth, LLC v. AstraZeneca Pharmaceuticals LP* の判決意見について考察している。この事件は、非小細胞肺がんの治療方法に関する特許侵害紛争である。

この事件では、「特許での開示は、クレーム発明を当業者が過度の実験をせずに製造し使用することを可能にするものでなければならない」とする実施可能要件が結果を左右したと二人の著者は説明している。本件の場合、Wyeth が特許での開示に含めたのは同社の薬剤の単回投与量について実験室での体外試験結果のみであり、人間の患者への正確な投与量を判断するには過度の実験を要すると Federal Circuit は判断した。

Helm と Murray は、*Wyeth* 判決が、特許での開示が実施可能要件を満たしているという主張と、近似する先行技術に照らして特許クレームが自明でなく差異があるという、自明判断を防ごうとする主張の間に生じる緊張関係をいかに浮き彫りにしているかについて論じている。「公知技術から発明技術に想到する当業者の能力を低めに提示して発明が自明でないという主張は、表層的な開示をもとに通常の実験を用いてクレーム発明を実施する能力が当業者にあることに依拠して実施可能要件を満たしているという主張と、当然ながら対立する」と二人は述べている。

二人は、*Wyeth* 判決により、「実施可能要件の充足の有無を問う訴訟の増加につながる可能性が高く」、また、「特許権者が非自明の主張を組み立てるときに、特に予測不能性を強調し当業者の実験能力を低めに提示すべきかどうかについて、自己の特許の開示内容を慎重に考量するようにもなるだろう」と主張する。

『*Law360*』への寄稿記事「Meeting The Enablement Requirement」の全文をお読みください。