

November 2022 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

参照により組み込まれた限定的な定義は同一ファミリーの後続特許を必ずしも律しない

Federal Circuit は、[Finjan LLC v. Eset, LLC](#) (Appeal No. 21-2093) において、特許ファミリーの先願特許に記載されており、参照により後続特許に組み込まれている(incorporated by reference)具体的な定義は、その後続特許自体にその定義が記載されていない場合、その後続特許を律しない(restrict)、と判示した。

特許権者である Finjan, LLC は、侵害を理由に Eset, LLC を提訴した。地裁は、係争特許中の「downloadable (ダウンロード可能な)」という用語の定義を決定するために *Markman* 審理を行った。地裁はその審理で、同一ファミリーに属しているが本件の係争対象でない特許に記載されており、参照により係争特許に組み込まれている問題の用語の定義に依拠した。地裁はこの定義に基づき、問題の用語は「ソースコンピューターからダウンロードされダウンロード先のコンピューター上で動作する、実行可能または解釈可能な小さなアプリケーションプログラム」を意味すると解釈した。この狭い定義が決定された後、Eset は、不明確性を理由に無効の略式判決を求める申立てを行った。地裁は、「小さな」という用語を理由に係争特許が不明確と認定し、この申立てを認めた。Finjan はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は上訴審で地裁のクレーム解釈を覆した。Federal Circuit は、参照による組み込みによって、組み込まれた特許(incorporated patent)は組み込み先の特許(host patent)の本文に含まれることになるが、組み込み先の特許における開示内容が組み込まれた特許がいかに解釈されるかを律すると説明した。本件では、組み込まれた特許のほうに含まれていた「downloadable」という用語の定義はやや限定的であったが、係争特許のほうでは、小さくないダウンロード可能物の例を列挙することによってこの用語がより広義に用いられていた。よって、Federal Circuit は、より限定的な解釈を採用した地裁判決を覆し、略式判決を認めた地裁判断を取り消し、さらに審理させるために事件を地裁に差し戻した。

和解時に当事者不適格判決を取り消さなかったために後訴が阻止されたケース

Federal Circuit は、[Uniloc USA, Inc. v. Motorola Mobility LLC](#) (Appeal No. 21-1555) において、先行訴訟で和解した時に地裁が当事者不適格に関する判決を取り消さなかったため、争点効 (collaterally estopped) により特許権者が当事者不適格として後訴を阻まれたと判示した。

Uniloc は、特許侵害を理由にデラウェア州地区連邦地裁で Motorola を提訴した。地裁は、Uniloc が利益分配契約の不履行条項に従い係争特許のライセンスとサブライセンス権を Fortress Credit Co. に付与していたことから、憲法 3 条に照らして Uniloc が当事者不適格であると判示し、訴えを却下した。Uniloc は関連する訴訟で、別の特許 2 件を侵害しているとして Blackboard Inc. を提訴しており、その両方の特許も Uniloc と Fortress 間での同じ契約の対象となっていた。その訴訟では、地裁は争点効問題として *Motorola* 判決を適用し、当事者不適格を理由に訴えを却下した。

上訴審において、Motorola と Blackboard は、Uniloc の Apple に対するもうひとつの訴訟における判決により、争点効問題として Uniloc が当事者不適格であることが確定されたと主張し、地裁判決を弁護した。対 *Apple* 訴訟では、Uniloc は係争特許が Fortress との同じ契約の対象となっていたと主張し、地裁は (1) Uniloc が Fortress にライセンスとサブライセンス権を付与しており、また、(2) Uniloc には係争特許についての独占的な権利がなく、したがって Uniloc は当事者適格でなかったと認定して、当事者不適格を理由に *Apple* との訴訟を却下した。Uniloc は *Apple* 判決を不服として上訴したが、両社は上訴判決が出る前に和解契約の締結に至り、地裁判決は取り消されなかった。

こうした背景があり、Federal Circuit は、当事者不適格であるとして、対 Motorola 訴訟と対 Blackboard 訴訟の却下を維持した。Federal Circuit は、Motorola が地裁で争点効の抗弁を放棄したという Uniloc の主張を退け、対 *Apple* 上訴が終結するまで争点効問題を提起しなかったことは放棄を構成しないと指摘した。また、Federal Circuit は、対 *Apple* 訴訟で当事者不適格が認定されたのは誤りであるから、そのような誤った判決であることによって、争点効の適用は阻止されるべきである、という主張も退けた。よって、Federal Circuit は、通常は特許権者がライセンスの付与によって憲法 3 条に基づく当事者適格を喪失することはないが、*Apple* 判決は当事者適格問題についての再訴を阻む有効で終局的な先例判決であった、という結論を下した。

訴訟開始前に「取り消し不能な」ライセンスを取り消したことによって当事者適格が治癒されたケース

Federal Circuit は、[Uniloc 2017 LLC v. Google LLC](#) (Appeal No. 21-1498) において、「irrevocable (取り消し不能な)」特許ライセンスは、相互の合意があれば解除することが可能であり、そうしたライセンスはその性質上、解除契約の存続条項の対象に該当する権利ではない、と判示した。

Uniloc は特許侵害を理由に Google を提訴し、Google は、利益分配契約の不履行条項によれば Uniloc が Fortress Credit Co.に係争特許のライセンスとサブライセンス権を付与していたことになるため Uniloc は当事者不適格であるという理論に基づき、当事者不適格を理由に訴えの却下を求める申立てを行った。Uniloc は、自社がそうしたライセンスを Fortress に付与していたとしても、Google に対する訴訟を提起する前に、Uniloc と Fortress の間で締結された解除契約によって一切のライセンスは解消されたと主張した。地裁は、「取り消し不能な」ライセンスが付与され、そのライセンスが解除契約後も存続し、そのために Uniloc は当事者適格を喪失したと認定し、訴え却下の申立てを認めた。

Federal Circuit は、(1) 唯一の問題は、解除契約によって Fortress が有していた一切のライセンスが解消されたか否かであり、また、(2) このライセンスが解消されたのであれば、Uniloc が本件において当事者適格であることに両者が同意していることになる、と指摘した。Federal Circuit は解除契約の文言に着目し、ライセンスおよび一切の権利が「shall terminate (終了するものとする)」という文言により、解除契約によって Fortress のライセンスが解除されたように見えると指摘した。Federal Circuit は次に、地裁がライセンス契約書中の「取り消し不可能な」という用語の意味を誤解したと説明した。この用語は、ライセンスはライセンサーの一方的な行為によって「取り消し不可能」であったことを意味していたが、このことが解除契約でなされたようにライセンスが相互の合意によっても「取り消し不可能」だとは示唆していなかったことを意味した。また、Federal Circuit は、Fortress のライセンスと、性質上解除後も存続する他の権利との区別を示し、解除契約の存続条項を根拠とする Google の主張も退けた。よって、Federal Circuit は地裁判決を覆し、事件を地裁に差し戻した。

IPR でのディスクリーマーをクレームの補正に用いてはならない

Federal Circuit は、[Cupp Computing as v. Trend Micro Inc.](#) (Appeal No. 20-2262) において、特許権者は IPR 手続中にクレーム範囲を取り除くディスクリーマーによってクレームを減縮しようとしてはならない、と判示した。

Trend Micro は、携帯端末を標的とした悪意のある攻撃への対処に関連する CUPP の特許 3 件の無効を主張する IPR を請求した。CUPP は、IPR 手続中に、携帯端末から遠隔する「セキュリティシステムプロセッサ」を含んでいなかった実施態様をクレームから取り除いた。CUPP は次に、Trend Micro が示した先行技術文献には「セキュリティシステムプロセッサ」が開示されていなかったと主張した。PTAB は、IPR 手続でのディスクリーマーによってクレームを減縮しようとする CUPP の試みを退け、無効主張されたクレームは自明と判断した。CUPP はこれを不服として上訴した。

上訴審において、Federal Circuit は CUPP のクレーム範囲の放棄を無視した PTAB の審決を維持した。Federal Circuit は、無効主張されているクレームを IPR 手続中にディスクリーマーを用いて補正することを特許権者に許せば、「IPR のプロセスを実質的に弱体化させる」ことになる、と説明した。Federal Circuit は、連邦議会は特許庁が「過去の特許の付与を再検討し、修正する」ことができるように IPR 手続を設計したのだと指摘した。しかし、主題の一部を放棄することを特許権者に許せば、連邦議会の意図に反して、特許庁は「特許権者が今になって確保しておけばよかったと考えているクレームに焦点を当てる」ことを強いられることになる。さらに、Federal Circuit は、連邦議会は IPR で特許権者がクレームを補正するための専用のプロセスを設けており、その補正プロセスには公益を保護する仕組みが含まれており、ディスクリーマーを用いればその仕組みを回避することになってしまうと説明した。一例として、Federal Circuit は、この補正プロセスは、「クレームの実質的補正から『中用権』により被疑侵害者を保護し、そうしたクレームが不遡及的効果しか持たないようにしている」と説明した。そのうえ、IPR 申立人がクレームの無効を主張するのに依拠できるのは特許法 102 条と 103 条だけなので、ディスクリーマーを認めれば、101 条に定められている特許要件を満たしているか吟味を受けずにクレームを補正することを特許権者に許すことになってしまう。よって、Federal Circuit は、IPR 手続中のディスクリーマーは、「そのディスクリーマーがなされた IPR 手続では拘束力を持たない」と判示した。しかし、Federal Circuit は、IPR 中に特許権者が行ったディスクリーマーはその後の IPR 手続では拘束力を持つことを強調した。