

雄牛は止められない: 請求遮断効の制約

[*Inquran, LLC dba STGenetics v. ABS Global, Inc., Genus PLC*](#) (Appeal No. 22-1385) において、Federal Circuit は、先の提訴時には存在しなかった誘発侵害請求(induced infringement claim)は請求遮断効(claim preclusion)により阻まれない、と判示した。

最初の訴訟 (ABS I) では、STGenetics (以下「ST」) が ABS Global, Inc. (以下「ABS」) に対する特許侵害請求を提起した。ABS は、雄牛の精子細胞の選別方法に関する ST の特許を自社の GSS システムが直接侵害したとする訴訟上の合意に応じた。地裁は ST に継続的なロイヤリティを認めた。ST はまた、ABS に対する第二の特許侵害訴訟 (ABS II) を提起した。ABS II の証拠開示手続中に、ST は、ABS が GSS システムの第三者への販売及びライセンス供与と、システムの使用方法の教示を開始していたことを知った。第三の訴訟 (ABS III) では、ST は、ABS が GSS システムを第三者に販売しライセンス供与していたことに基づいて誘発侵害を主張した。ABS は、この誘発侵害請求は ABS I 判決の請求遮断効によって阻まれるという理由で、訴えの却下を求める申立てを行い、地裁はその申立てを認めた。ST はこれを不服として上訴した。

上訴審において、ABS と ST は、本件における請求遮断効の三要素のうち二つ目の要素、すなわち ABS I と ABS III が同じ訴訟原因(cause of action)に関係する訴訟であったかという点だけを争った。Federal Circuit は、第一に、ABS I においては ST が第三者が関わる誘発侵害を主張しなかったと認定した。第二に、Federal Circuit は、ABS I では ST が第三者誘発侵害請求を提起できたはずがなかったと認定した。その請求を裏付ける事実が明らかになったのは ABS II での証拠開示手続中であり、ABS I でそうした請求をするのは臆測に基づいて行うことになっていただろうからである。Federal Circuit は、したがって、ABS I と ABS III は同じ訴訟原因に関わる事件ではなかったと判示した。よって、地裁が請求遮断効を適用したことは誤りであり、Federal Circuit は地裁判決を覆した。

AIA 施行後の特許の有効性をインターフェアランス手続で問うことはできない

[SNIPR Technologies Ltd. v. Rockefeller University](#) (Appeal No. 22-1260) において、Federal Circuit は、優先権に AIA だけが適用される特許はインターフェアランス手続の対象とはならない、と判示した。

特許審判部は、SNIPR が保有しておりいずれも AIA が適用される特許 5 件と、Rockefeller が保有する AIA 施行前の特許 1 件のインターフェアランスを宣言した。審判部は、そのインターフェアランスで SNIPR 特許の全クレームを取り消した。SNIPR は上訴し、同社の特許に適用されるのは AIA 施行前の先発明制度ではなく AIA の先願発明者規定であるため、それらの特許がインターフェアランス手続の対象とされるべきではなかったと主張した。

Federal Circuit は、SNIPR の主張を認めて審判部の審決を覆し、「AIA の文言、目的と立法経緯から、AIA だけが適用される先願発明者特許がインターフェアランスの対象となるはずがないことは明白である」と判示した。Federal Circuit は、AIA3 条(n)の平易な文言に依拠し、制定法がインターフェアランスの対象とすることを認めているのは、AIA 施行前の特許と、混合特許(すなわち AIA 施行前と施行後のクレームを含んでいる特許)だけであると判示した。同法の文言では、AIA で特許法に加えられた修正はどの AIA 施行後特許にも適用「するものとする (shall)」となっており、これは AIA により適用され「強制的かつ包括的である」、「非裁量的な義務を課す」ことを意味する。さらなる根拠として、Federal Circuit は、連邦議会が「混合特許」に対するインターフェアランスを認める一つの例外を設けており、そのことも AIA 施行後特許がインターフェアランスの対象ではないことをさらに裏付けている、と説明した。よって、Federal Circuit は、AIA 施行後特許についてのインターフェアランスは存在しないと判示した。

Federal Circuit は、AIA 施行前の 135 条(a)中の「存続期間が満了していない特許 (any unexpired patent)」という文言が AIA 施行後特許の有効性を問うインターフェアランス手続を認めている、という Rockefeller と訴訟参加人である USPTO 長官の主張を退けた。裁判所は「個別の規定ではなく制定法」を解釈するようになっているため、Federal Circuit は、「AIA に照らした AIA 施行前の特許法 135 条と、AIA3 条(n)の発効日規定」を解釈した。インターフェアランス手続は派生手続(derivation proceedings)により完全に取って代われ、インターフェアランスについての他の言及も制定法からことごとく削除されているため、Federal Circuit は、AIA 施行前の 135 条中の「存続期間が満了していない特許」という文言が純粋な AIA 施行後特許を指しえないのは明白であると判示した。

クレームされている機能を一般的なコンピューターを使用して人間より速く実行することはコンピューター技術の改良として十分ではない

[Trinity Info Media, LLC v. Covalent Inc.](#) (Appeal No. 22-1308) において、Federal Circuit は、ポーリングに対する使用者の回答に基づいて使用者たちを互いに結びつけることを対象とした特許は、それらの特許で抽象概念にさらに何かを加えずに一般的なコンピューター構成要素を使用しているにすぎないため抽象的である、と判示した。

Trinity Info Media は、ポーリングの質問と回答に基づいて使用者たちを互いに結びつける方法とシステムを対象とした特許を Covalent が侵害したと申し立て、Covalent に対する特許侵害訴訟を提起した。Covalent は、問題の特許クレームは特許法 101 条に照らして特許不適格と主張し、訴え却下の申立てを行った。地裁は、有効と主張されたクレームは、一致する回答を返した使用者たちをマッチングするという抽象概念を対象としていることから 101 条に照らして特許不適格であったと認定し、訴え却下の申立てを認めた。Trinity Info Media はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は、係争クレームが 101 条に照らして特許適格な主題をクレームしていなかったという地裁の判断を維持した。上訴審において、Trinity Info Media は、人間にはクレームされている機能をナノ秒で実行することも大量のポーリング結果を集計することもできないので、クレーム対象のプロセスは抽象概念ではなかった、と主張した。Federal Circuit は Trinity Info Media の主張を退けた。Federal Circuit は、係争クレームは「ナノ秒」での処理は要求していなかったと指摘した。しかも、クレームは、人間がコンピューターほど速く実行できない演算を要求していてもなお、抽象概念を対象とするものであり得る。Trinity Info Media はさらに、クレームはコンピューターの機能性の改良を対象としていた、と主張した。Federal Circuit は、有効と主張されたクレームが対象としていたのは「既存のポーリングシステムの改良方法であり (中略) コンピューター技術の改良方法ではなかった」と指摘した。Federal Circuit はさらに、プロセスを人間より速く実行するのに一般的なコンピューターを使用するだけでは、特許適格となるのに十分でない、と説明した。