

May 2024 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

侵害判決が確定するのは執行以外に裁判所がすべきことが何も残っていない場合だけ

Federal Circuit は、[Packet Intelligence LLC v. Netscout Systems, Inc.](#) (Appeal No. 22-2064) において、侵害判決がその後出された特許性欠如認定の影響を受けないほど十分に「確定」したといえるのは、判決の執行以外に裁判所がすべきことが何も残っていない段階に訴訟が移行している場合だけである、と判示した。

本件の Federal Circuit への上訴は二度目であった。Packet は、NetScout がいくつかの特許を侵害しているとして、テキサス州東部地区連邦地裁に提訴した。一審では、地裁が、NetScout が故意に侵害し、どの係争クレームも特許性を欠いておらず無効でもないと認定し、Packet への訴訟前と訴訟後の損害賠償、加重損害賠償に加えて将来の侵害に対する継続的ロイヤリティ支払いを認めていた。第一の上訴では、Federal Circuit は、侵害と有効性に関する地裁の判断を維持したが、損害賠償金の一部については地裁の裁定を破棄し、地裁に損害賠償を再考させるために事件を差し戻した。だが、差し戻し審の係属中に、特許審判部が、第三者が提起した複数の IPR において、Packet が NetScout に侵害されたと主張したクレームのすべてが特許性を欠くと認定する最終審決書を出した。Packet は審判部の審決を不服として上訴した。その最終審決書が出された後、NetScout は、Packet の侵害訴訟を却下するか、Packet の上訴が決着するまで訴訟を停止するよう求める申立てを行った。地裁は、その訴えの却下か訴訟停止を求める申立てを退け、第一の上訴から差し戻された争点についての修正終局判決を出した。NetScout はこれを不服として上訴した。

NetScout が上訴した後、Federal Circuit は、第三者が提起した複数の IPR で審判部が Packet の特許が特許性を欠くと認定した最終審決書を維持した。上訴審では、第一の上訴と同じ 3 名の判事が構成する合議体が、Packet の特許の侵害を認めた判決は特許性欠如判断の維持によって影響を受けないほど十分に確定していなかったため、Packet の特許の侵害は争訟性を喪失したと判断した。Federal Circuit は、侵害判決がその後に出された特許性欠如認定の影響を受けないほど十分に「確定」したといえるのは、判決の執行以外に裁判所がすべきことが何も残っていない段階に訴訟が移行している場合だけである、と説明した。Packet が得ていた侵害判決は、Federal Circuit がその侵害判決を最初に維持した後も、地裁が損害賠償裁定を再考する必要がある、「判決の執行以外にすべきことが何も (中略) ない」状態には達していなかったため、十分に「確定」していなかった。また、Packet が得ていた侵害判決は、NetScout の上訴が法的根拠を欠くものではなかったため、地裁が修正判決を出した後も十分に「確定」していなかった。

特許譲受人である Intellectual Tech が独立した当事者適格を有すると判断されたケース

Federal Circuit は、[Intellectual Tech LLC v. Zebra Technologies Corporation](#) (Appeal No. 22-2207) において、特許権者は、他者に非排他的使用許諾権を与える契約を結んでいても、自らが特許侵害を受けたと主張するのに、憲法上の当事者適格の認定要件である事実上の損害を証明する排他的権利を維持できる、と判示した。

OnAsset Intelligence Inc (以下「OnAsset」) の子会社である Intellectual Tech (以下「IT」) は、特許侵害を理由に Zebra を提訴した。OnAsset は、訴訟を提起する前に、Main Street Capitol Corp. (以下「Main Street」) から融資を受ける契約において、OnAsset が債務不履行に陥った場合に行使できる権利を含めた係争特許に対する担保権を付与した。OnAsset はその融資契約で債務不履行に陥り、Main Street と返済猶予契約を結んだ。それと同時に IT が設立され、OnAsset が係争特許を IT に譲渡した。IT は OnAsset と Main Street 間の融資契約への併合契約を締結し、その後不履行に陥った。OnAsset、IT、Main Street 間の契約には、不履行の場合には、Main Street がその選択により、係争特許を数ある選択肢の中でも「売却、譲渡、移転、担保権の設定、債務負担の設定、またはその他の方法で処分する」ことができると規定されている。Main Street は、本訴訟の提起時には、係争特許に対する契約上のどの選択権も行使していなかった。Zebra は当初、IT に当事者適格がないことを理由に訴え却下の申立てを行い、地裁はこれを拒絶した。Zebra は、その当事者適格に関する申立てを事물관轄権欠如の略式判決を求める申立てという形に変え、再び申立てを行った。地裁は、Main Street が係争特許を Zebra に使用許諾できるようになっていたことにより、IT のすべての排他的権利が奪われていたと認定し、IT が憲法上では当事者不適格であるという Zebra の申立てを認めた。地裁は、憲法上の当事者適格の欠如は提訴時に存在しており、したがって治癒不可能であったと指摘し、Main Street を併合することによって当事者適格を治癒しようとした IT の試みを退けた。IT はこれを不服として上訴した。

上訴審において、Zebra は、Main Street が契約により得ていた使用許諾権は、(1) 排他的であり、したがって IT からすべての排他的権利を奪っていたか、(2) 非排他的であったが、IT のすべての排他的権利を剥奪していたため、IT には排他的権利がなかったと主張した。Federal Circuit は、まず、担保契約により、Main Street がさらなる措置をとらなくても Main Street に排他的使用許諾権が与えられていた、という Zebra の主張を退けた。そうではなく、IT の債務不履行によって Main Street が選択権を行使できるようになったに過ぎなかった、という見解であった。次に、Federal Circuit は、Main Street が本件特許を使用許諾できるようになっていたことによって、IT がすべての排他的権利を剥奪されていた、という Zebra の主張を退けた。Federal Circuit は、「特許権者は、さらなる取決め等なく他者に使用許諾権限を与えている場合であっても、当事者適格を認められるための事実上の損害要件を満たすのに十分な排他的権利を有する」と判示した。さらに、Federal Circuit は、Main Street に契約に基づき本件特許を譲渡する選択権があるからといって、IT が持っていた排他的権利を現に剥奪することにはならず、譲渡は、単に譲渡する権限があることではなく、実際の権利の移転を根拠として評価しなければならない、と判示した。よって、Federal Circuit は、IT と Main Street の両者に特許の使用を許諾する権限があったにもかかわらず、IT は少なくとも係争特許に対する排他的権利の一部を維持していたので事実上の損害を被ったと認定し、地裁判決を破棄して事件を差し戻した。

Federal Circuit は、IT の法律上の権利が特許法 281 条に基づき特許法上で当事者適格と認められる「特許権者」要件を満たすのに十分であったかという点については、憲法上の当事者適格を証明する事実上の損害要件とは異なるので判断を下さなかったことにも特に触れた。

印刷物の法理は通信の形式には適用されない

Federal Circuit は、[Ioengine, LLC v. Ingenico Inc.](#) (Appeal No. 21-1227) において、通信の「暗号化」または「プログラムコード」の送付を要求しているクレーム限定は、印刷物の法理の適用対象とはならない、と判示した。

Ingenico は、IOENGINE が保有する特許 3 件の多数のクレームの有効性を争う当事者系レビューを請求した。Ingenico は、「暗号化された通信」と「プログラムコード」を要求しているクレーム限定には、印刷物の法理に照らして何の特許性上の重みも与えられない、と主張した。審判部は、これらの限定では通信される情報の内容をクレームしているため、印刷物の法理が適用されると認定し、Ingenico の主張を認めた。審判部は、この認定を根拠として、これらの限定が記述されているクレームは先行技術により新規性がなかったと認定した。IOENGINE はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は、「暗号化された通信」と「プログラムコード」という限定は「本件の場合、それらが通信する内容についてクレームされてはいない」ことから、印刷物の法理は適用されない、と判示した。Federal Circuit の見解によれば、通信の「暗号化」の要求は、通信の「内容」ではなくその「形式」の指定にあたる。また、通信に「プログラムコード」に含むことの要求も、通信の内容を指定していることにはならない。よって、Federal Circuit は、これらの限定が記述されていたクレームについては、審判部の新規性欠如審決を破棄した。

Federal Circuit 大法廷が意匠特許の新しい自明性判断基準を採用

Federal Circuit は、[LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC](#) (Appeal No. 21-2348) において、大法廷での審理の結果、意匠特許が自明なため無効かどうかを判定する従来の *Rosen-Durling* テストを覆し、「より柔軟な」アプローチを採用する、と判示した。

LKQ Corporation と Keystone Automotive Industries, Inc. (以下合わせて「LKQ」) は、GM Global Technology LLC が保有する自動車のフェンダーに関する意匠特許の当事者系レビューを請求した。

特許審判部は、主引例は無効主張されている意匠特許のクレームと「基本的に同じでなければならない」と規定し、副引例は「一方の特徴が他方へのそれらの特徴の適用を示唆するほど主引例と『関連性が高い』ものでなければならない」と規定している *Rosen-Durling* テストを適用した。審判部は、LKQ が挙げた主要な引例の意匠がクレームされていた意匠と「基本的に同じ」であることを同社が立証できなかったため、LKQ が自明性を証明できなかったと判断した。主要な引例が *Rosen-Durling* 基準でいう主引例に該当しなかったため、審判部は、LKQ の副引例が「一方の特徴が他方へのそれらの特徴の適用を示唆するほど」主要な引例と「関連性が高い」ものであったかどうかは一度も検討しなかった。

LKQ は上訴し、Federal Circuit の合議体は審判部の審決を維持した。Federal Circuit はその後、大法廷による再審理を認め、合議体の意見を取り消すに至った。

Federal Circuit は大法廷による審理を行い、*Rosen-Durling* テストを覆した。Federal Circuit は、*Rosen-Durling* テストが、自明性判断を行う際に、特許法 103 条にいう「広範かつ柔軟な基準」と、「より柔軟なアプローチ」を示唆する最高裁の *KSR* 判決および *Graham* 判決の先例と合致しない、という結論を下した。Federal Circuit は、*Graham* テストの要素に触れながら、意匠特許の自明性を判断する枠組みを説明した。

第一に、「当該意匠分野における通常のデザイナーの知識範囲内で『先行意匠の範囲と内容』を考慮する」。Federal Circuit は、「意匠特許の類似意匠テストの完全かつ正確な輪郭を詳細に説明する」ことは拒絶した。Federal Circuit は、「製造物品としての同じ努力傾注分野の先行意匠は類似性を有するものとなる」が、「他の意匠も類似性を有する可能性は排除していない」と述べた。

第二に、「先行意匠と係争意匠クレームとの差異を判断する」。Federal Circuit のアプローチでは、「最低基準である『類似性』の要件を廃止する」。代わりに、「当該製造物品の分野における通常のデザイナーの視点から (中略) クレームされている意匠と先行意匠の視覚的外観を比較する」。

第三に、「関連分野における当業者のレベル」を判断する。Federal Circuit は、「意匠特許における自明性分析に商業的成功、業界の称賛、模倣などの二次的考慮事項を適用することに関する (Federal Circuit の) 既存の先例をかき乱す」ことは拒絶した。

Federal Circuit は、意匠特許の自明性分析では「クレームされている意匠の、選択された個別の特徴ではなく、全体的な視覚的印象に注目する」ことを「改めて維持」した。裁判所は、「主引例と副引例は、他方へのそれらの特徴の適用を示唆するほど『関連性が高い』ものである必要はないが、双方が特許されている意匠と類似した意匠でなければならない」と述べた。最終的に、Federal Circuit は「これらの引例を組み合わせる動機が引例そのものから生じている必要はない」と説明した。

Lourie 判事は判決に賛同しつつ、Federal Circuit が、*Rosen* と *Durling* の先例を覆すのではなく、それらが示した基準の厳格さを和らげることもできた可能性がある、と述べた。

特許譲渡契約書の曖昧な文言によって当事者適格に関する略式判決が排除されたケース

Federal Circuit は、[Core Optical Technologies, LLC v. Nokia Corporation](#) (Appeal No. 23-1001) において、カリフォルニア州法を適用し、雇用契約中の「完全に私自身の時間に」という文言は曖昧であると認定され、したがって、特許侵害を理由に提訴する当事者適格を欠くとする略式判決はあらかじめ排除される、と判示した。

Core Optical Technologies, LLC は、Nokia Corporation 他 (以下まとめて「Nokia」) を特許侵害で提訴した。発明者として名指されている Mark Core 博士は、係争特許を 2011 年に Core Optical に譲渡していた。Nokia は、Core Optical が当事者不適格であるとする略式判決を求める申立てを行った。Nokia は、Core 博士は 1990 年の雇用関連契約によってすでに第三者である TRW Inc. に特許権を譲渡していたため、2011 年の譲渡は無効であると主張した。この 1990 年の契約は、Core 博士の雇用中に博士が開発した発明を自動的に TRW に譲渡するものであったが、「完全に (Core 博士) 自身の時間に」開発された発明は除外していた。'211 号特許でクレームされている発明を Core 博士が 1993 年から開始した博士研究の過程で着想し、実施化したかどうかは、いずれの当事者も争わなかった。Core 博士はその博士課程中に、TRW から給与を支払われるパートタイム社員であるとともに TRW の後援を受ける博士フェローとして働き続けた。TRW は、Core 博士の授業料や諸料金を支払い、Core 博士に賃金、月ごとの奨学生給付金、完全な社員としての福利厚生を提供した。地裁は、Core 博士が彼の博士研究に費やした時間は、完全に Core 博士「自身の時間」ではなかったと判断した。地裁は、Core Optical が当事者不適格であるとする略式判決を認めた。Core Optical 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 はカリフォルニア州を適用し、雇用契約中の「完全に私自身の時間に」という文言は曖昧であり、さらに事実関係を確認せずには決定的に解釈できないと認定した。Federal Circuit は、Core 博士による TWR のリソースの利用と、係争特許につながった博士の博士研究がどの程度博士の雇用から独立して行われたかについて、矛盾する証拠があることを指摘した。Federal Circuit は、これらの曖昧な点を明確にするようさらに審理させるため、事件を地裁に差し戻した。

Mayer 判事は反対意見を著した。判事は、地裁がカリフォルニア州法上の法律問題として、Core 博士が特許発明を「完全に (博士) 自身の時間に」開発したのではなかったと判断した後、Nokia の略式判決を求めた申立てを認めたのは正しかった、という意見を述べた。