

## July 2024 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

### 被侵害特許に無効主張の標的となる「脆弱性だけ」では被疑侵害製品に対する予備的差止命令を覆すには不十分

Federal Circuit は、*Natera, Inc v. Neogenomics Laboratories, Inc.* (Appeal No. 24-1324) において、被侵害特許に無効主張の標的となる脆弱性があっても、無効を疑わせる実質的な問題が提起されていないならば、予備的差止命令は有効である、と判示した。

Natera は、NeoGenomics の製品である RaDaR アッセイが、がん再発の早期評価を目的とする ctDNA の検出に関連する Natera の特許を侵害したと申し立てた。地裁は、RaDaR アッセイが Natera が保有する合衆国特許第 11,519,035 号を侵害しているため、NeoGenomics に RaDaR アッセイの製造、使用、販売、販売の申し出を行うことを禁じる予備的差止命令を発した。地裁は、RaDaR アッセイを特定の研究や試験に使用することで得られる公益を考慮した上で、そうした研究や試験を進められるように、命令の適用範囲を数度にわたり明確に示した。NeoGenomics は上訴し、(a) RaDaR アッセイは Natera の特許を侵害しておらず、(b) 先行技術文献と当業者の知識を考慮すれば '035 号特許は無効であり、(c) RaDaR アッセイのほうが感度が優れているため、公益の点から RaDaR アッセイの販売を許可することが求められるであろう、と申し立てた。Federal Circuit はこの主張を認めず、地裁判決を維持した。

上訴審において、NeoGenomics は地裁が '035 特許の明確なクレーム解釈を行わなかったと申し立てた。Federal Circuit は、NeoGenomics が上訴の結果が出るまでの間予備的差止命令の停止を求める申立てを行うまでクレーム解釈に関する異議を提起しなかったことから、確定的なクレーム解釈は必要なかった、という判断を下した。NeoGenomics は次に、予備的差止命令を覆すために立証すればよいのは、無効主張の標的となる特許の「脆弱性だけ」であると主張した。Federal Circuit は、NeoGenomics の主張が誤りであると指摘した。被疑侵害者が予備的差止命令を無効にするために係争特許が実際に無効であることを証拠を挙げて主張する必要はないが、「無効を疑わせる実質的な問題」を証明する必要はある。NeoGenomics は、当業者が cfDNA を利用したがんの検出に先行技術文献を用いる動機を得ていたであろう理由を明確に説明しておらず、したがって、無効を疑わせる実質的な問題を証明しなかった。

NeoGenomics は最後に、RaDaR アッセイは Natera 製品より検出感度が優れているため、がん患者がその恩恵を得られるように公益の点から予備的差止命令を覆すことが求められる、と主張した。Federal Circuit は、RaDaR アッセイの優越性に関する NeoGenomics の主張には臨床データによる裏付けがなく、さらに、RaDaR アッセイを用いた研究や特定の試験を進められるように地裁が差止命令の適用範囲を調整する努力をしたことによって、RaDaR アッセイの利用に関する公益上の懸念は解消されていた、と認定した。

## 特許訴訟を繰り返し提起しておきながら本人出廷を拒否する原告に罰金が科されたケース

Federal Circuit は、*Backertop Licensing LLC v. Canary Connect, Inc.* (Appeal No. 23-2367) において、連邦民事訴訟規則 (FRCP) 45 条は、裁判所が職権により出廷命令を出す権限が及ぶ地理的範囲を制限していない、と判示した。

背景: デラウェア州地区首席判事は、この 1 年半にわたり、相互に関連のある数十件の特許訴訟事件において違反行為と疑われる弁護士と当事者の行為について調査していた。これらの事件の原告は、IP Edge (特許マネタイズ企業) と Mavexar (コンサルティング会社) の関連会社であることが明らかであるいくつかの有限責任会社 (LLC) である。地裁は、IP Edge と Mavexar が様々な手法を使って、裁判所から真の利益当事者を隠し、USPTO に架空の譲渡申請を行うことによってペーパーカンパニーである数社の LLC に特許を詐欺的に譲渡することにより裁判所に対して詐欺を働き、地区開示規則に違反し、さらに法曹倫理規則に違反したのではないかという懸念から、当事者の行為に関する情報を集めるための証拠審査を行った。地裁の調査対象には、Backertop Licensing LLC が関与している訴訟事件が含まれていた。

地裁での審理: LaPray 氏は、複数の連邦地方裁判所で少なくとも 12 件の特許侵害訴訟を提起した事業体である Backertop Licensing LLC の唯一の所有者となっていた。LaPray 氏は、少なくとも 97 件の特許侵害訴訟を提起した他の LLC6 社の経営メンバーでもあった。2023 年 3 月に、地裁は、Backertop、LaPray 氏およびそれらの弁護士に対し、裁判所に対して詐欺を働いているのではないかという地裁の懸念に関連して文書の提出を命じるとともに、LaPray 氏に「Backertop が所有するあらゆる資産」を明らかにするよう命じた。Backertop は提出命令の撤回を求め、その後、訴訟取下げの共同合意書を提出した。その数日後、Backertop の弁護士が訴訟代理人を退任しようとしたが、Backertop はこれに異議を申し立てた。地裁は審理日を設定し、すべての訴訟当事者に本人出廷を命じた。地裁は、Backertop の提出命令撤回の申立てを拒絶し、提出を受けた後、訴訟当事者らに対し、地裁には質問があり、その質問のために LaPray 氏本人の裁判所での出廷を要する旨を通知した。地裁は、LaPray 氏の都合に合わせるために新たな審理日を設定し、LaPray 氏からの電話出廷要請を拒絶した。Backertop は再考の申立てを行い、FRCP の 45 条の地理的制限により「地裁が LaPray 氏にデラウェア州内での出廷を命じる命令を出すことは阻まれている」と主張した。地裁は申立てを却下した。予定された審理への出廷を LaPray 氏がなおも拒絶した後、地裁は、LaPray 氏が民事的裁判所侮辱を犯したと認定し、氏本人が出廷するまで 1 日 200 ドルの罰金を科した。Backertop と LaPray 氏は上訴した。

Federal Circuit での審理: Federal Circuit は、「FRCP の 45 条は、その文面上、被召喚人の居住地から半径 100 マイル以内で行われる裁判、審理、または証言録取への出席を要求されている被召喚人を訴訟当事者または弁護士が罰則付きで召喚する努力にのみ適用されると説明し、地裁判決を維持した。よって、45 条は、地裁の職権による出廷命令には適用されない。Federal Circuit は、さらに、地裁の強制命令は、「Backertop が関与している、違反行為の疑いがある行為を調査するための適切な手段である」と判示した。

## 雇用前経歴調査を実施するプロセスの自動化が 101 条に基づき特許不適格と判断されたケース

Federal Circuit は、*Miller Mendel, Inc. v. City Of Anna, Texas* (Appeal No. 22-2090) において、訴答に基づく判決に先立ち侵害主張から排除されたいかなるクレームについても存続中の争訟は存在しない、と判示した。

Miller Mendel, Inc. (以下「Miller Mendel」) は、テキサス州アンナ市 (以下「市」) が、雇用前経歴調査の管理を用途とするソフトウェアシステムを対象とした特許クレームを侵害したと申し立てた。地裁は、特許法 101 条の特許不適格事由を挙げ、訴答に基づく判決を求める市の申立てを認めた。Miller Mendel は、特に、地裁の特許不適格判断を不服として上訴した。交差上訴審において、市は、地裁が無効判断をクレーム 1、5、15 のみに限定することを明確にした再考命令において誤りを犯した、と主張した。

Federal Circuit は、まず、地裁の再考命令を維持した。市は、無効判断はクレーム 9 にも適用されるべきであると主張した。だが、Federal Circuit は、判断を下せない理由として、残りのクレームに対する事物管轄権がないことを挙げた。地裁の最初の判決に先立ち、Miller Mendel は侵害主張補正した。補正後の主張では、クレーム 1、5、15 の侵害だけを主張していた。したがって、補正により、それまで存在していた争訟が排除され、残りのクレームに対する Federal Circuit の事物管轄権が損なわれたのである。

次に、Federal Circuit は地裁の特許不適格判断を維持した。Federal Circuit は、*Alice* テストの第一段階を適用し、係争クレームは、改善されはしたが、抽象概念を構成しているに過ぎない、と判示した。さらに、第二段階を適用し、係争クレームは、発明の特許適格な応用に変換する追加要素を含んでいないと判示した。係争特許のクレームの限定では、通常のコンピューターとネットワークの機能だけが要求されており、明細書には、発明が「通常の雇用前経歴調査タスクの大半」の自動化として記述されていた。

## 禁反言は過去に許可されたクレームには適用されない

Federal Circuit は、*Softview LLC v. Apple Inc.* (Appeal No. 23-1005) において、37 CFR 42.73 条(d)(3)(i)に基づく禁反言は、PTO での審査段階で新たに追加されたクレームおよび補正されたクレームにのみ適用され、すでに許可されたクレームの維持には適用されない、と判示した。

Apple と Motorola は、携帯端末にインターネットコンテンツを表示することを対象とする SoftView の特許について当事者系再審査を請求した。Kyocera もまた、SoftView の特許クレーム 319 のうち 18 についての当事者系レビュー (以下「IPR」) を請求した。Apple は査定系再審査を求める別の請求も行ったが、すべての当事者系および査定系の再審査は Kyocera の IPR の結果が出るまで停止された。審判部は、無効主張された SoftView 特許の 18 のクレームが、IPR の結果として自明であり特許性を欠くと認定した。

IPR の終結後、再審査の停止が解除された。査定系再審査中に、SoftView は、IPR 手続で取り消された複数のクレームから取った限定を組み合わせて、いくつかのクレームを補正した。それらの補正クレームは許可され、査定系再審査証に記載された。その後、当事者系再審査において、審判部は、それ以前に査定系再審査で許可されていたクレームも含め、未決であったすべてのクレームを、IPR で無効とされたクレームと「特許可能なほどの差異」がなかったため、37 CFR 42.73 条(d)(3)(i)に基づき特許性を欠くとして拒絶した。SoftView は、当事者系再審査の審決を不服として上訴し、数ある中でも特に、審判部が以前に許可されていたクレームに 42.73 条(d)(3)(i)に基づく禁反言を適用したことは不適切であった、と主張した。

42.73 条(d)(3)(i)は、特許権者が「いかなる特許でも (i) 終局的に拒絶されたか取り消されたクレームと特許可能なほどの差異がないクレームを取得すること」を禁じている。Federal Circuit は、42.73 条(d)(3)(i)は、その文言によれば、クレームの「取得」だけに適用され、すでに許可されたクレームの維持には適用されないという SoftView の主張を認めた。よって、Federal Circuit は、すでに許可されていたクレームについては審判部の審決を取り消した。

SoftView は、また、42.73 条(d)(3)(i)は、先行技術ではなく以前に取り消されたクレームとの比較に基づいてクレームの特許性を打ち消す規則であるため、この規則に基づく禁反言判断を下す権限は PTO にはなかった、と主張した。だが、Federal Circuit は、PTO の規則は PTO の規則制定権限に基づいて合法的に発布されたものであったと認定し、その主張を退けた。よって、Federal Circuit は、IPR 手続で取り消されたクレームと比較して特許可能なほどの差異がない補正後のクレームの許可を SoftView が得ることはできないと判断した審判部の審決を維持した。

## 非公開の販売は特許法 102 条(b)(2)(B)にいう公然開示とみなすには十分でない

Federal Circuit は、*Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Limited, Inc.* (Appeal No. 23-1336) において、第三者による非公開の販売は、特許法 102 条(a)(1)に照らして新規性を喪失させる「公然使用」を構成する可能性があるが、発明者による非公開の販売は、発明が 102 条(b)(2)(B)にいう「公然開示されていた」ことにはならない、と判示した。

Kaijet は、Sanho が保有する特許のクレームが自明であるという理由でそれらのクレームが無効であると主張する当事者系レビューを請求した。自明と主張されたそれぞれの組み合わせには、Sanho 特許に先行する有効出願日を有する「Kuo 文献」として知られる、1 件の合衆国公開特許出願が含まれていた。Sanho は、無効主張されている Sanho 特許の発明者が、Kuo 文献の有効出願日より前に、クレームされていた発明を実施している機器を Sanho に販売し、引き渡していたため、Kuo 文献は先行技術ではないと申し立てた。Sanho は、この非公開の販売は公然開示に該当するため、102 条(b)(2)(B)に照らして Kuo 文献は先行技術ではない、と主張した。審判部は、非公開の販売は 102 条(b)(2)(B)の例外に該当する公然開示ではなかったと判断し、Sanho の主張を退けた。Sanho は審決を不服として上訴し、102 条(b)(2)(B)中の「公然開示されていた」という文言は、発明が「販売されている」状況も含めて、102 条(a)(1)に記述されているすべての開示を含むと解釈されるべきだと主張した。

Federal Circuit は、クレームされている発明は、102 条(b)(2)(B)に照らして、非公開の販売によって公然開示されていたことにはならない、と判示し、審判部の審決を維持した。Federal Circuit は、102 条(a)(1)に照らして、発明の主題が非公開の販売によって開示されているとみなせる可能性はあるが、条文の文言から読みとれることから、102 条(b)(2)(B)中の「公然開示されていた」は、「公然」という言葉を加えることにより、それよりも狭い意味を与えられるべき異なるフレーズを指している、と指摘した。さらに、Federal Circuit は、102 条(b)(2)(B)にいう公然開示に該当するには公衆にとって入手可能である必要があることを立法経緯が示していると指摘した。また、Federal Circuit は、「公然使用」と「公然開示」の違いも、後者では発明が公衆にとって入手可能である必要がある点であると示した。だが、Federal Circuit は、102 条(a)(1)における「公然使用」の司法解釈を 102 条(b)(2)(B)における「公然開示されていた」の定義に組み込むことは拒絶した。発明者と Sanho 間での非公開の販売では、102 条(b)(2)(B)の例外が適用されるほど発明の主題が公衆に十分に開示されていなかったため、審判部が Kuo 文献が先行技術であるという判断を下したことは誤りではなかった。