

October 2024 Federal Circuit Newsletter (Japanese)

第三者の助言を得なかったことは侵害の故意性の証拠ではない

Federal Circuit は、[*Provisur Technologies, Inc. v. Weber, Inc.*](#) (Appeal No. 23-1438) において、特許権者は、侵害が故意であったことを証明するために、被疑侵害者が特許を侵害しないための助言を第三者から得なかったことを利用することはできない、と判示した。

Provisur は、Weber の SmartLoader 製品が Provisur の特許を侵害したと申し立て、訴訟を提起した。陪審は Weber が故意に侵害したと認定し、損害賠償を認めた。評決後、Weber は、故意の侵害はなく侵害もなかったとする法律問題としての判決と、損害賠償についての再審理を求める申し立てを行った。地裁は Weber の申し立てを拒絶した。Weber はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は地裁の故意認定を破棄した。Federal Circuit は、Provisur の専門家による証言が、被疑侵害者が侵害しないために弁護士の助言を求めなかったことを故意性の証明に利用することを禁じている特許法 298 条に違反していたと認定した。裁判において、同専門家は、侵害されたと申し立てられている特許を評価するために Weber が第三者に相談しなかったことについて証言した。Federal Circuit は、Provisur は第三者からの助言を弁護士からの助言に代替することによって 298 条を回避することはできず、また、地裁が専門家の証言を許容したことは誤りであった、と判示した。Federal Circuit は、専門家の証言の残りは、故意性を立証する法律問題としては不十分であると認定した。

Federal Circuit はまた、侵害はなかったという法律問題としての判決を出すことを拒絶した地裁の判断を破棄した。Federal Circuit によれば、Provisur の侵害理論は、Weber の SmartLoader がクレームされているとおりにプログラムし直せると証明することに依存していた。Provisur の専門家は、SmartLoader に備わっているコンベヤーの特定のパラメーターをいじることによってこれを達成できると証言した。しかし、Federal Circuit は、そうするには Weber の顧客には提供されていなかったアクセスを要したと指摘した。さらに、その専門家は、自分が SmartLoader をクレームどおりに構成できたというのではなく、そのように構成することが可能であっただけであった、と証言した。Federal Circuit は、専門家の証言は、したがって、侵害があったことを示す実質的証拠ではなかったと結論した。

第三に、Federal Circuit は、損害賠償についての再審理を拒絶した地裁の判断を破棄した。Federal Circuit は、地裁が Provisur に全体市場価値ルールの利用を許したことは誤りであった、と判示した。Federal Circuit は、侵害したと申し立てられていた Weber の SmartLoader の特徴は、より大きな構成要素のいくつかの部分であり、その構成要素自体も、複数の構成要素から成っている食品包装ライン全体のうちの一構成要素でしかなかった、と指摘した。Federal Circuit は、特許されていた特徴がそのライン全体に対する需要を生み出していたことを示す十分な証拠を Provisur が提示できなかった、と判示した。

ある当事者の特許侵害訴答が十分であるかどうかは特許の複雑さと絡み合っていると判断されたケース

Federal Circuit は、[*Alexsam, Inc. v. Aetna, Inc.*](#) (Appeal No. 22-2036) において、事実審裁判所による当事者の特許侵害訴答の十分性に関する判断について覆審的審査を行い、その中で、特許自体の複雑さを含め、いくつかの要因を検討した。

AlexSam は、Aetna に対する特許侵害訴訟を提起し、Aetna が、AlexSam の多機能デビット/クレジットカードテクノロジーを侵害する Mastercard ブランド商品と VISA ブランド商品の両方を販売したと申し立てた。AlexSam と Mastercard は、アカウントを「アクティベートし、またはアカウントに価値を追加するそれぞれのプロセス」と定義されている「ライセンス対象取引」を Mastercard が処理し、また、Mastercard が他者が処理できるようにすることを許諾するライセンス契約を従前に結んでいた。Aetna は訴え却下の申立てを行い、地裁はこれを認めた。地裁は、(1) Aetna は、Mastercard ブランド商品と VISA ブランド商品を販売するライセンス契約を通じて明示ライセンスを有しており、(2) AlexSam のテクノロジーを侵害することが可能だったのは第三者である顧客だけだったため、AlexSam の訴答には欠陥があったと認定した。

だが、Federal Circuit は地裁判決を無効とした。Federal Circuit はライセンス契約を分析し、契約の平明な文言により、アクティベーションや価値の追加を含まない如何なる取引的な構成要素もその契約ではライセンスされていなかったことが証明されていた、と結論した。AlexSam が侵害されたと主張した特許クレームは、アクティベーションや価値の追加を伴う取引だけに限られていなかったことから、AlexSam の特許クレームを侵害するあらゆる行為が契約上でライセンスされるわけではないだろう。Federal Circuit はまた、特許侵害の訴答を十分に行うための枠組みを再び強調し、「テクノロジーの複雑さ、侵害を受けたと主張されているクレームの実施に対する任意の要素の重要性、および被疑侵害装置の性質」などの要因を挙げた。Federal Circuit は、Federal Circuit が行った本件についての事実審裁判所判断の再審査は覆審であると判示し、AlexSam の訴答は、関係しているテクノロジーの複雑さ(あるいは複雑さの欠如)に一部基づき、十分であったと結論した。よって、Federal Circuit は地裁判決を無効とし、さらに審理させるために事件を差し戻した。

明細書がクレーム文言の意味が平明でないことを示している場合、クレーム解釈を巡る紛争を連邦民事訴訟規則 12 条(b)(6)の段階で解決することは誤りとなる可能性がある

Federal Circuit は、[Utto Inc. v. Metrotech Corp.](#) (Appeal No. 23-1435) において、「グループ」という言葉の平明な意味は「二つ以上」のもの集まりであるが、その言葉が「一つ以上」のものを意味することがあると明細書に示されている場合、訴え却下の申立ての段階で地裁がクレーム解釈を行ったことは誤りであった、と判示した。

UTTO Inc.は、Metrotech Corp.に特許を侵害されたと申し立てて同社を提訴し、予備的差止命令を求める申立てを行った。侵害を受けたと主張された特許は、地下にある電気・ガス・水道等の配線や配管を検知する方法をクレームしており、同特許ではそれらを「埋設資産」と呼んでいる。地裁は、予備的差止命令を求める申立てを退けるにあたり、「埋設資産データポイントのグループ」という句が、それぞれの埋設資産について二つ以上のデータポイントを要求していると解釈した。UTTO が、Metrotech の製品ではそれぞれの埋設資産につき一つのデータポイントしか用いていなかったと申し立てたため、Metrotech は、連邦民事訴訟規則 12 条(b)(6)に基づき、UTTO の侵害請求の却下を求める申立てを三度行った。地裁はそれらの申立てを認めたが、最初の二つについては UTTO に訴状の修正を許可した。しかし、UTTO の申立ては、二つ以上のデータポイントを要求しているという地裁の解釈に合わなかったため、地裁は、Metrotech が行った第三の、再訴不能の訴え却下の申立てを認めた。UTTO は、訴え却下の申立ての段階で地裁がクレーム解釈を行ったことは誤りであったと主張し、上訴した。

Federal Circuit は、地裁の侵害請求の却下を無効とし、事件を差し戻した。Federal Circuit は、訴え却下の申立ての段階でのクレーム解釈は全面的に禁じられている、という主張を明確に退けた。ただし、Federal Circuit は、地裁は「埋設資産データポイントのグループ一つ」が少なくとも二つのデータポイントでなければならないか否かを十分に分析しておらず、もっと徹底したクレーム解釈審理が必要であった、という UTTO の主張を認めた。Federal Circuit は、「～のグループ一つ」の平明な意味が通常は二つ以上のもの集まりを意味すると認めたが、クレーム解釈分析では明細書が中心的な役割を果たさなければならないことを強調した。Federal Circuit は、明細書中に、クレームされている「グループ」は一つ以上のデータポイントを指すという UTTO の主張を裏付ける二つの節を見出した。地裁は、そのような裏付けは明細書に「二度しか」登場していないという理由で UTTO の主張を退けていたが、Federal Circuit は、複数のもの集まりであることを示す「グループ」は二つ以上のものであることを指すという一般的推定を克服するのになぜ二度では不十分なのかに疑義を唱えた。また、Federal Circuit は、外的証拠が差し戻し審でのクレーム解釈に役立つ可能性がある」と指摘した。

FRAND 義務と訴訟差止命令が交差したケース

Federal Circuit は、[Telefonaktiebolaget Lm Ericsson v. Lenovo \(United States\), Inc.](#) (Appeal No. 24-1515) において、国内訴訟によって外国訴訟の処分が決定付けられなければならない、という訴訟差止命令の前提要件は、外国での差止命令を求める当事者が差止命令を求める前に公平、合理的かつ非差別的 (以下「FRAND」) なライセンス交渉を行ったかどうか国内訴訟で検討されたときに満たされる、と判示した。

Lenovo と Ericsson はいずれも、どの 5G 関連特許を標準必須特許 (以下「SEP」) とするか判定する基準を策定している欧州電気通信標準化機構 (以下「ETSI」) のメンバーである。ETSI のメンバーは、「保有する SEP についての取消不能なライセンスを『公平、合理的かつ非差別的な [FRAND] 条件』で付与する」ことを義務付けているポリシーに同意している。Lenovo と Ericsson はいずれも、「FRAND 確約には SEP ライセンスについて誠実に交渉する義務が含まれている」ことに同意している。

5G SEP のグローバルクロスライセンスについて両社が合意に到達できなかった後、Ericsson は、ノースカロライナ州東部地区において特許侵害と誠実に交渉を行うという FRAND 確約への違反を理由に Lenovo を提訴した。また、Ericsson は、Ericsson 側は誠実に交渉する FRAND 確約を遵守していたという確認判決も求めた。その後、Ericsson は、コロンビアとブラジルにおける同社の SEP に基づき、両国で予備的差止命令を求めて Lenovo を提訴した。どちらの差止命令も数週間以内に認められた。これに対し、Lenovo は、Ericsson がブラジルとコロンビアでの差止命令を強制することを禁じる訴訟差止命令を求める申立てを地裁で行った。

地裁は、申立てを拒絶し、国内訴訟によって「外国訴訟の処分が決定づけられる」という訴訟差止命令の前提要件が満たされていない、と判示した。地裁は、「国内訴訟が処分決定力を持つには、当事者間のグローバルクロスライセンスに至らなければならないだろう」と論断した。訴訟からそのようなライセンスに至る保証はないため、地裁は、本件国内訴訟には外国訴訟の処分を決定する力はないと判示し、訴訟差止命令を出すことを拒絶した。

だが、Federal Circuit は地裁判決を無効とした。Federal Circuit は、地裁が Ericsson が FRAND 確約を遵守していなかったと判断した場合は、Ericsson がそれらの特許に関連する外国での差止命令を求めることを阻止されるだろう、と述べた。よって、Federal Circuit は、地裁が審理した Ericsson が実際に誠実に交渉したかという問題は、外国訴訟の処分を決定付けることができる、と判断した。この前提要件が満たされていたため、Federal Circuit は、残りの訴訟差止命令の可否を左右する要素について再検討させるべく、事件を差し戻した。