

December Federal Circuit Newsletter (Japanese)

当然の成り行き：本来的特性から成功の合理的見込みがあったことに疑問の余地なしと判断されたケース

[*Cytiva Bioprocess R&D AB v. JSR Corp. \(Appeal No. 23-2074\)*](#) において、Federal Circuit は、そのクレーム限定以外の点では自明である組成物の本来的特性やプロセスの結果を記述しているにすぎないクレーム限定は、成功の合理的見込みがあったと認定されなくても自明と認定されうる、と判示した。

JSR は、Cytiva が所有する 3 つの特許について 6 件の当事者系レビューを請求した。3 つの特許は、いくつかのクロマトグラフィーのマトリックスおよびそれらのマトリックスを使用して目的化合物を分離するプロセスに関するものであった。審判部は、組成物クレームすべてとプロセスクレームのほとんどに特許性がないと判示したが、4 つの従属プロセスクレームは特許性はなくはないと認定した。また、審判部は、それらの従属プロセスクレームが自明という JSR の主張が認められるには、成功の合理的見込みの立証を要すると判示した。Cytiva は特許性がないと認定されたクレームについて上訴し、JSR は特許性はなくはないと認定された 4 つの従属クレームについて交差上訴した。

Federal Circuit は、無効主張されたクレームのほとんどに特許性がないとした審判部の審決を維持する一方、4 つの従属プロセスクレームに特許性はなくはないとした審決は覆した。Federal Circuit は、審判部が本来的特徴を記述しているに過ぎないので特許性を欠くと認定した対応する組成物クレームと従属プロセスクレームとの間に実質的差異がないと指摘した。Federal Circuit は、クレームの限定が本来の性質のものであるなら「その達成に成功する合理的な見込みがあったことに疑問の余地はない」ことから、JSR が従属プロセスクレームについて成功の合理的見込みを立証する必要があったとした審判部の判示には賛同しなかった。よって、問題の従属プロセスクレームは自明な組成物の本来的特性の結果を記述しているに過ぎなかったため、自明であると判断された。

根拠を欠く専門家証言によって重要な事実に関する真正な争点は生じない

Federal Circuit は、[*Mirror Worlds Techs., LLC v. Meta Platforms, Inc.* \(Appeal No. 22-1600\)](#) において、推断的で許容できない証拠を根拠としているか、重要なクレーム限定に触れていない専門家証言は、非侵害の略式判決を回避しえる重要な事実に関する真正な争点を生じさせるのに十分でない、と判示した。

Mirror Worlds は、Meta のバックエンドシステムがストリームベースのデータ編成を対象とする複数の特許を侵害したと主張した。証拠開示手続きが終了した後、Meta は、Meta のシステムは Mirror Worlds の特許にあるデータのソースやデータの提示方法に関するさまざまなクレーム限定を満たしていないと主張し、非侵害の略式判決を求める申立てを行った。地裁は、Mirror Worlds が侵害されたと主張するそれぞれのクレーム限定を Meta のシステムが実施していることを示す十分な証拠を提示していなかった、という Meta の主張を認め、非侵害の略式判決を与えた。Mirror Worlds は上訴し、地裁が同社の専門家証言を考慮しなかったと主張し、その専門家証言により非侵害の略式判決を無効にするのに十分となる重要な事実に関する真正な争点が生じていたと申し立てた。

Federal Circuit は、Mirror Worlds が重要な事実に関する真正な争点を生じさせるのに十分な証拠を提出していなかったことを認め、地裁の認定を支持した。Federal Circuit は特に、裁判所は Mirror Worlds の専門家が、第三者によって作成された、証拠として許容できず真正なものであることも証明されていないスクリーンショットに不適切に依拠していたこと、専門家証言のその他の面が推断的であったこと、専門家がそれぞれのクレーム限定のすべての範囲に触れなかったことを指摘した。Federal Circuit は、そのような証言は重要な事実に関する真正な争点を生じさせるのに十分でない、と判示した。

特許法 285 条に基づく弁護士報酬および費用は裁判所固有の権限に従った制裁を排除しない

[*PS Products Inc. v. Panther Trading Co. Inc.*](#) (Appeal No. 23-1665) において、Federal Circuit は、特許法第 285 条は、裁判所固有の権限に基づく抑止的制裁の適用を禁じていない、と判示した。

PSP は、意匠特許の侵害を理由に Panther を提訴した。Panther は、請求原因事由の主張不備と不適切な裁判地を理由に、訴え却下の申立てを行った。これに対し、PSP は再訴不能な訴え取下げの申立てを行い、裁判所はこれを認めた。訴訟取下げの後、Panther は、弁護士報酬と費用の賠償および抑止的制裁金を求める申立てを行った。地裁はこの申立てを認め、裁判所固有の権限に基づき 25,000 ドルの抑止的制裁金を支払うよう PSP に命じた。PSP は抑止的制裁金を不服として上訴し、Panther は上訴を防御するための弁護士報酬と費用の賠償を要求した。

Federal Circuit は制裁金を科す裁定は維持したが、弁護士報酬の賠償を認める裁定を下すことは拒絶した。Federal Circuit は、特許法第 285 条は地裁が別の権限に基づいて弁護士報酬とは別に制裁を課すことを排除していないため、地裁が弁護士報酬の賠償を認めたと同時に抑止的制裁を科したことは明確な誤りではなかった、と判示した。Federal Circuit はまた、PSP が実体を欠く侵害と不適切な裁判地の主張を提示し続けたこと自体は本件上訴を無駄な上訴にはしなかったと判示し、よって、本件上訴について弁護士報酬の賠償を認めることは拒絶した。

「必要な架け橋」は組み合わせる動機と同じではない

[*Palo Alto Networks, Inc. v. Centripetal Networks, LLC. \(Appeal No. 23-1636\)*](#) において、Federal Circuit は、二つの参考文献の教示の間に「必要な架け橋」がないという審判部の認定には明確さが欠けており、参考文献を組み合わせる動機があったか否かという疑問を解決しなかった、と判示した。

Palo Alto Networks, Inc. (以下「PAN」) は、Centripetal Networks, LLC が所有する特許についての当事者系レビューを申請した。特許審判部は、PAN が本件特許が自明であることを立証していないと認定する最終審決書を出した。審判部は、一方の参考文献が教示していた第一のクレーム要素ともう一方の参考文献が教示していた第二のクレーム要素を結びつけるのに「必要な架け橋」を PAN が立証できなかつたと指摘した。PAN は上訴した。

Federal Circuit は、組み合わせる動機に関する判示とその論拠を審判部が説明しなかつたと判示した。裁判所は、審判部が「必要な架け橋」という言葉で何を意味していたかが不明確だったと認定した。Federal Circuit によれば、審判部が二つの参考文献を合わせて検討せず個別に検討したことが不適切であった。Federal Circuit は審決を無効とし、審判部に審決を明確にさせるために事件を差し戻した。

削除された定義がクレーム解釈に「非常に重要な意味をもつ」と判断されたケース

[DDR Holdings, LLC v. Priceline.Com LLC, Booking.Com B.V.](#) (Appeal No. 23-1176) において、Federal Circuit は、仮出願で提示されていた定義を最終版の明細書から削除したことは、削除した文言をクレーム範囲から除外する特許権者の意図を示していた、と判示した。

DDR Holdings, LLC (以下「DDR」) は、ホストウェブサイトの視覚要素を第三者である「商人 (merchant)」からのコンテンツとともに表示する合成ウェブページに関する特許を侵害しているとして、Priceline.com LLC と Booking.com B.V. (以下まとめて「Priceline」) を提訴した。Priceline は、「商人」というクレーム用語は商品の提供者だけに限定され、サービスの提供者は含まないため、侵害はしていないと主張した。DDR は、侵害されたとする特許が優先権を主張している仮出願で提示されていた定義を根拠に、「商人」には商品の提供者もサービスの提供者も含まれると主張した。しかし、特許権者である DDR はその定義を最終版の明細書から削除しており、最終版の明細書に商人のサービスに関する言及は含まれていなかった。地裁は Priceline の主張を認め、「商人」は商品の販売者に限定されると解釈した。

Federal Circuit は、仮出願から侵害されたという特許の明細書に至るまでの間に特許権者が文言を削除したことは、クレーム解釈分析にとって「非常に重要な意味を持つ」と判示し、地裁判決を維持した。また、Federal Circuit は、仮出願は参照により本件の特許に組み込まれているので仮出願での定義が適用されるべきだ、という DDR の主張を退けた。Federal Circuit は、「サービス」に言及した定義を削除したことは、「出願人が意図した『商人』の意味の進化」を示していると認定した。

「見積もり」状が特許無効事由である販売の申し出であると認定されたケース

Crown Packaging Technology, Inc. v. Belvac Production Machinery, Inc. (Appeal No. 22-2299) において、Federal Circuit は、「見積もり」と記述され、具体的で完全な条件を含んでおり米国の法人に向けられた販売の申し出は、商業的な販売の申し出であると判示した。

Crown Packaging Technology, Inc. は、金属製飲料缶の製造に使用されるネッキング機械を対象とする 3 つの特許を侵害していると申し立て、Belvac Production Machinery, Inc. を提訴した。Belvac は、Crown が侵害されたと主張しているクレームを実施したネッキング機械を米国で販売する申し出を Crown 自身が特許出願の 1 年以上前に行っていることから、本件特許が AIA 施行前の販売による不特許事由 (特許法 102 条(b)) に基づき新規性を喪失しているため無効であると主張した。地裁は Crown に略式判決を与え、3 つの特許は販売による不特許事由に基づいての無効ではないと裁定した。陪審裁判の後、地裁は、侵害されたと主張されていたクレームは無効ではなく、かつ侵害されていないとの判決を下した。

Federal Circuit は、侵害されたという特許が販売による不特許事由に基づき無効であると判断したため、地裁の有効認定を覆した。Federal Circuit は、Crown が第三者に宛てた書状は「見積もり」ではあったが、それでもクレームされている発明を販売する申し出であると認定した。Federal Circuit は特に、その書状には Crown の代表者の署名があり、特定の第三者に送付されており、クレームされている発明について詳細な説明、価格、納品条件が含まれていることを指摘した。Federal Circuit はさらに、見積もり状がコロラド州内にある第三者の営業所に送付されていたことから、Crown の申し出は米国内で行われたと認定した。販売による不特許事由が適用されると認定したため、Federal Circuit は地裁判決を覆し、Belvac を勝訴とする判決を登録させるために事件を地裁に差し戻した。

クレームされているシステムの一部の利用者が侵害しているとみなされるには、そのシステム全体を制御し、かつそのシステムから利益を得ていなければならない

[CloudofChange, LLC v. NCR Corporation](#) (Appeal No. 23-1111) において、Federal Circuit は、特許を受けたシステムの一部だけを使用する当事者は、システム全体を制御せずシステム全体の使用から利益を得ていない場合、直接侵害の法理に基づく特許侵害の責任を負わない、と判示した。

CloudofChange, LLC (以下「CloudofChange」) は、NCR Corporation (以下「NCR」) が販売時点管理 (以下「POS」) システムに関する 2 つの特許を侵害していると主張し、同社を提訴した。本件特許のクレームは、ウェブサーバーをホスティングするベンダーと、POS 端末を所有しそのウェブサーバにインターネット接続を介してアクセスする加入者、という二者の主体を明確に要求していた。被疑侵害製品である NCR Silver は、加盟店がメニューを編集し、取引を行い、独自の POS 画面を構築できるようになっていた。しかし、NCR は、加盟店契約に基づき、被疑侵害製品を使用するのに必要なインターネット接続を提供する責任を利用者に負わせた。地裁では、陪審が NCR が直接侵害したと認定した。地裁は、非侵害とする JMOL (法律問題としての判決) を求める NCR の申立てを拒否するにあたり、NCR が加盟店契約により加盟店にインターネットアクセスの維持を要求することによって、本件特許でクレームされている要素を実施するよう加盟店に指示したと結論づけた。

Federal Circuit は地裁の JMOL の拒否を覆し、陪審評決を無効とした。Federal Circuit は、*Centillion Data Sys., LLC v. Qwest Commc'ns Int'l, Inc.*, 631 F.3d 1279 (Fed. Cir. 2011) における Federal Circuit の先例を引用し、システム全体を所有しない当事者であっても、その当事者がシステム全体を制御し、そのシステム全体を制御することから利益を得ている場合は、侵害目的でシステムを「使用している」ことになる、と指摘した。Federal Circuit は、NCR の加盟店が POS 端末を使用してサービス要求を開始し、そのサービスを提供するバックエンドから利益を得ることから、NCR の加盟店が特許システムを稼働していることになる、と説明した。したがって、Federal Circuit は、NCR ではなく加盟店がシステム全体を制御し、これから利益を得ていると結論した。Federal Circuit はまた、NCR が加盟店に NCR Silver システムの利用契約を結んだり同システムを使用したりするように指示も管理もしていなかったことから、NCR は加盟店の使用について侵害の代位責任を負わないと結論した。NCR の加盟店契約は加盟店にインターネットアクセスを維持する責任を負わせているが、加盟店が NCR Silver システム全体を実際に使用することは要求していなかった。したがって、Federal Circuit は NCR が責任を負わないと判示した。