

April Federal Circuit Newsletter (Japanese)

もういいかい、まあだだよ: 営業秘密が公に利用可能となるのはいつか?

[*ams-Osram USA Inc. v. Renesas Electronics America, Inc.*](#) (Appeal No. 22-2185) において、Federal Circuit は、テキサス州法によれば、営業秘密が公に入手可能となるのは、公に利用可能な製品からリバースエンジニアリングできる最先の日である、と判示した。

原告 ams-OSRAM USA (旧社名 TAOS) は、被告 Renesas (旧社名 Intersil) が営業秘密を不正使用し秘密保持契約に違反したと申し立て、Renesas を提訴した。被告は、原告の営業秘密を組み込んだ製品を販売し始めた。その後、原告は、その営業秘密をリバースエンジニアリングによって解明することが可能な製品を公に発売した。地裁は、損害額の算定期間を、被告による営業秘密の最先の不正使用日から原告の製品発売により営業秘密が「適切に入手可能」となった日までとした。次に地裁は、不正使用者が自らの製品でその営業秘密を再現するまでにかかったと考えられる期間である「ヘッドスタート」期間を考慮した。この上訴では、(1) 営業秘密が「適切に入手可能」となった日、(2) 「ヘッドスタート」期間の正確な長さ、そして (3) 不正使用から生じた妥当な損害額を地裁が正しく算定したかどうかが争われた。

Federal Circuit はまず、営業秘密が「適切に入手可能」となったのは被告が営業秘密を実際にリバースエンジニアリングした時点であったという地裁の判断は誤っていたと判示した。テキサス州法によれば、正しい日は、不正使用者が営業秘密をリバースエンジニアリングすることが**可能だった**日である。次に、Federal Circuit は「ヘッドスタート」期間の長さについての地裁の判断を検討したが、明確な誤りは認めなかった。したがって、その結果、損害額算定対象とされた期間の長さは変わらなかったが、開始時点はより前に移動した。しかし、Federal Circuit は、この変化は地裁の損害額算定に影響しなかったと認定し、よって地裁の算定を維持した。最終的に、Federal Circuit は地裁の判決前利息裁定を無効とし、地裁にさらに検討させるために事件を差し戻した。

苦い薬: 特許出願の遂行のために述べたことは出願人に不利な証拠として用いられる可能性があり、また実際に用いられる

Azurity Pharmaceuticals, Inc. v. Alkem Laboratories Ltd. (Appeal No. 23-1977) において、Federal Circuit は、特許出願遂行中になされた主張や補正は、継続出願におけるクレーム範囲の放棄の「明確かつ誤解の余地がない」証拠を提供しうる、と判示した。

Azurity Pharmaceuticals は、Alkem Laboratories の簡略承認申請 (以下「ANDA」) が大腸感染症治療用の経口液体製剤を対象とする特許 1 件を侵害したと申し立て、Alkem を提訴した。Azurity の特許は、「プロピレングリコールを含む極性溶媒」という記述が含まれていた先行技術引例 (以下「Palepu」) にかんがみて審査過程で何度も拒絶査定を受けていた別の出願 (以下「'059 出願」) の継続であった。地裁は、Azurity が '059 出願の遂行過程で行った主張と補正が、クレームされている発明から「明確にかつ誤解の余地なく」プロピレングリコールを放棄していたと判断した。Alkem の ANDA にプロピレングリコールの記述があり、また、Azurity の特許クレームの中で閉鎖型の「consisting of (からなる)」という移行句が使われていたことから、地裁は、Alkem の ANDA は Azurity の特許を侵害しなかったと認定した。

さらに地裁は、証拠開示手続段階での合意によってプロピレングリコールの放棄の効果が覆された、という Azurity の主張を退けた。具体的にいえば、Azurity の特許クレームには「着香料」が記述されており、両者は「係争クレームで使用するのに適した着香料には、プロピレングリコールを含むものと含まないものがある」ことで合意していた。Azurity は、この合意が、プロピレングリコールを含む着香料が使われている製品が、「consisting of」という移行句と放棄にかかわらず侵害となりうることを意味すると解釈した。しかし、地裁はその主張を退け、プロピレングリコールの放棄は決定的であったと認定した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。Federal Circuit は、'059 出願の審査過程で審査官が Palepu を先行技術として繰り返し引用しており、Azurity が機会あるたびに、クレームされている製剤がプロピレングリコールを含まないと主張することにより、自社発明と Palepu との違いを明確にかつ誤解の余地なく示していたことを指摘した。Azurity はまた、もう一つの特許出願 (以下「'421 出願」) を遂行中に、オフィスアクションに対する応答書に '059 出願ではプロピレングリコールを放棄しなかったと記述したため、プロピレングリコールは放棄しなかったと主張した。Federal Circuit は、'421 出願と '059 出願が互いに **並行して** 遂行されており、Azurity が係争クレームが許可された **後で** その記述を行ったことから、その記述に関連があるとみなさなかった。最終的に、Federal Circuit は、両者の合意によってその放棄は除外されなかった、という地裁の結論を維持した。Alkem は、合意の中で、プロピレングリコールが存在するため侵害していないと主張しており、Federal Circuit は、Alkem がほんの数行後で侵害を認めていたとは信じがたいと認定した。

過誤なし:審判部が先行技術引例以外の証拠に依拠したことは手続上の誤りではなかったと判断されたケース

[Sage Products, LLC v. Stewart](#) (Appeal No. 24-1283) において、Federal Circuit は、当業者が引例をどのように理解したであろうか判断するために審判部が先行技術引例以外の証拠に依拠したことは裁量権の濫用ではなかった、と判示した。

Sage は、自社特許の無効主張されたクレームが先行技術にかんがみて新規性を喪失しており自明であったという、審判部の IPR での判断を不服として上訴した。上訴審において、Sage は、審判部が IPR 申立人が提起しなかった主張を作り出し、先行技術引例以外の証拠を考慮したことは、裁量権の濫用であった、と主張した。

Federal Circuit は、Sage が特許権者応答書の中で提起した主張に IPR 申立人が応答することを審判部が許したことは、裁量権の濫用ではなかったと認定した。さらに、審判部が、当業者が理解すると考えられることを判断するために、両者の専門家証言を含めた先行技術以外の証拠に依拠したことは不適切ではなかった。最終的に、Federal Circuit は、審判部が先行技術以外の証拠を参考にしたことが誤りであったとしても、それは無害であり、Sage の権利を損なわなかったと判示した。したがって、審判部は手続上の誤りは犯しておらず、審決は維持された。

確立されている機械学習方法を新しい環境に応用することでクレームが 101 条に従い特許適格とはならない

Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp (Appeal No. 23-2437) において、Federal Circuit は、確立されている機械学習方法を新しいデータ環境に応用する以上のことをしていないクレームは 101 条に従い特許不適格である、と判示した。

Recentive は、Fox が 4 件の特許を侵害していると申し立て、提訴した。うち 2 件の特許は、「機械学習トレーニング」特許であり、ライブイベントのスケジュール設定に関するものであった。あとの 2 件の特許は、「ネットワークマップ」特許であり、放送局が使用するネットワークマップの作成に関するものであった。Fox は、本件の特許が 101 条に従い特許不適格であるという理由で、訴えの却下を求める申立てを行った。地裁は、2 段階方式の *Alice* テストを適用し、無効主張されているクレームが対象としていたのはライブイベントのスケジュール設定とネットワークマップの作成という抽象的アイディアであり、「発明的概念」ではなかったと認定した。よって、地裁は Fox の訴え却下の申立てを認めた。Recentive は上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。*Alice* テストの第 1 段階に従い、Federal Circuit は、本件の特許はクレームされている方法を実行するのに一般的な機械学習に依存していたと指摘した。そのうえ、Recentive は、機械学習自体も機械学習を改良する方法もクレームしていなかったことを認めていた。機械学習に技術的改良は一切加えられていなかった。よって、Federal Circuit は、クレームが開示していたのは機械学習を新しい環境で使用するだけだったと説明し、さらに、Recentive がクレームしている方法は機械学習を新しい利用分野に応用しているのだから特許適格である、という同社の主張を退けた。Federal Circuit は、クレームされている方法は、以前は人間が行っていた処理の速度と効率を高めるので特許適格である、という主張も退けた。よって、Federal Circuit は、地裁が *Alice* テストの第 1 段階で特許が抽象的アイディアを対象としていたと判断したのは正しかったと判示した。

Alice テストの第 2 段階で、Recentive は、発明的概念は「機械学習を用いて、リアルタイムのデータに基づいて最適化されたマップとスケジュールを動的に生成し、変化する条件に基づいてそれらを更新すること」であったと主張した。Federal Circuit は、地裁が、これは抽象的アイディアをクレームしたに過ぎず、したがって、*Alice* テストの第 2 段階において、クレームを特許適格な主題に変化させるのに十分な「発明的概念」を対象としていなかったと判示したことは正しかったと認定した。

IPR では出願人が自認した先行技術の特許無効の根拠の一部として用いることはできない

[Qualcomm Incorporated v. Apple Inc.](#) (Appeal No. 23-1208) において、Federal Circuit は、出願人が自認した先行技術 (以下「AAPA」) は、特許法 311 条(b)に従い IPR における無効理由の根拠とはなりえない、と判示した。

Apple は、Qualcomm が保有する特許 1 件が無効と主張する複数の当事者系レビュー (IPR) 請求を行った。それらの IPR 申立書に挙げられていた無効理由のいくつかは、出願人が自認した先行技術 (「AAPA」)、すなわち、無効主張された特許の明細書による先行技術に関する開示を根拠としていた。Qualcomm は、この理由は、IPR 申立書では「特許または印刷刊行物から構成される先行技術のみを根拠として」クレームを特許性のないものとして取り消すよう請求できると規定している特許法 311 条(b)に違反していると主張した。審判部は当初、当該の AAPA が無効主張されている特許に記載されていたものであり、よって「特許または印刷刊行物から構成される先行技術」であったことから、その AAPA の使用は 311 条(b)に従っていると判断した。Qualcomm は上訴した。2022 年 2 月に、Federal Circuit は、無効理由の「根拠」となるのに、311 条(b)にいう「特許または印刷刊行物から構成される先行技術」は AAPA を含まないと判示し、Apple の申立書に記載されていた AAPA が無効理由の根拠を構成したかどうかを判断させるために審判部に差し戻した。

差戻審では、USPTO 長官からの指導に沿って、審判部が、無効理由が先行技術である特許または印刷刊行物と組み合わせた AAPA を根拠としている場合、その AAPA は無効理由の根拠としないと裁定した。審判部は次に、Apple の申立書に記載されていた AAPA は、先行技術特許と組み合わせられていたため無効理由の根拠となっていなかったもので、311 条(b)に違反していなかったと判断した。Qualcomm は上訴した。

Federal Circuit は審判部の審決を破棄し、審判部が 311 条(b)の解釈を誤ったと判示した。Federal Circuit は、同法の平易な意味は、「根拠」を「特許または印刷刊行物から構成される先行技術」に明確に限定していると判断した。そして、AAPA は、以前に判示されたとおり、先行技術特許でも印刷刊行物でもない。よって、311 条(b)は、同法の平易な意味によれば、無効理由の根拠に AAPA を含めることを認めていない。だが、審判部の解釈は、AAPA がその根拠の一部として実際に用いられる状況を除外していない。よって、Federal Circuit は、審判部が 311 条(b)を正しく解釈できていなかったと結論した。

Federal Circuit はまた、Apple の IPR 申立書が 311 条(b)に従っていたという審判部の認定も覆した。Apple はその申立書の中で、無効理由の根拠に当該の AAPA が含まれていたことを認めていた。よって、Federal Circuit は、Apple のいくつかの記述により、AAPA が無効理由の根拠の一部であり、よって 311 条(b)に違反していたことが立証されたと結論した。Federal Circuit は、無効主張されたクレームに特許性がないとした審判部の認定を覆した。