

米国特許ニュース

当事者系レビューの請求者が特許有効の審決を CAFC に控訴するためには請求者に何らかの被害が生じていて連邦裁判所での原告適格性がなければならないが、特許侵害の実質的なリスクのある具体的ビジネスプランがあれば原告適格性があり控訴出来ると
CAFC 判決 (GE 訴訟 II)

2021 年 3 月 24 日
4 月改訂

米国弁護士
服部 健一 (Ken I. Hattori)
本橋 美紀 (Miki Motohashi)

I. 概要

2019 年の GE v. UTC 判決 (GE 訴訟 I) においては、GE 社は UTC 社の特許を無効であると主張し IPR を請願したが、審判部は特許有効と審決した。敗訴した GE 社は、CAFC に IPR の審決を控訴したが、CAFC は、GE 社はその特許に関する開発/プランがまだなかったため真の (real) そして危急の (imminent) 損害 (injury) が生じていることを立証していないため、審決を CAFC に控訴する原告適格がないとして CAFC は控訴を棄却した。この上告を最高裁も棄却したのでその CAFC 判決は確定した。

本件は GE 訴訟 II であり、2019 年判決とは全く別の特許であるが、当事者は 2019 年判決と同じ GE 社と UTC 社を買収した Raytheon 社である。GE 社は、Raytheon 社のギア付きターボファンエンジン特許に対して IPR を請求したが特許有効と敗訴したため、CAFC に控訴したので、状況としてはかなり 2019 年の GE 訴訟 I の判決と似ている事件である。

しかし、本件の GE 訴訟 II では結論が正反対のものとなった。CAFC は、GE 社が当該特許に関連する具体的ビジネスプランを有し、GE 社が Raytheon 社から侵害訴訟を提起される可能性がある「実際の (real) そして危急の (imminent) 損害が生じる」といえる程度に高いことを証拠を示して立証したので、連邦裁判所である CAFC へ控訴する原告適格を GE 社が有するとして本件の控訴を受け入れた。その上で特許有効の審決は誤りであったと破棄差し戻した。

II. 米国特許庁審判部 IPR

Raytheon 社は航空機のギア付ターボファンエンジンに関する米国特許第 8,695,920 号(920 特許)を有している。920 特許は 2014 年 4 月に発行され、GE 社は 2016 年に 920 特許に対して IPR を請願し、審判部は IPR を開始した。

IPR ではクレーム 10~14 が問題になり、GE 社は 2 つの先行技術の Wendus と Moxon を組み合わせて自明であると争った。Raytheon 社は Wendus には Moxon の構造と組み合わせることを否定する阻害要因(発明と反対方向への教示、Teaching away)があるので、組み合わせることは自明でないと反論した。審判部は Raytheon 社の主張に同意して GE 社はそれらのクレーム 10~14 が無効であることを立証していないので 920 特許は有効であると審決した。

III. CAFC 控訴

これに対して GE 社は CAFC へ控訴したのが本事件である。控訴における第一の争点として、Raytheon 社は 2019 年の CAFC 判決と同様に GE 社はまだギア付ターボファンエンジンを開発していないので控訴するための原告適格がないと争った。しかし、CAFC は、GE 社は 920 特許を侵害する実質的な可能性のあるビジネスプランを有し、そのプランを進める行為を現在行っているという証拠があるため、実際の(real)そして危急の(imminent)損害が生じるといえると認定し GE 社の原告適格を認めた。そして第二の争点として審判部が 920 特許クレーム 10~14 を有効と審決したのは誤りであるとし、IPR の審決を破棄し、審判部へ差し戻した。この判決の理由は以下の通りである。

争点1:原告適格の有無

CAFC は *Amerigen* 判決¹において、CAFC は審判部での審決をレビューする管轄権を有するものの²、連邦裁判所へ控訴するためには「原告は憲法上の最低限の原告適格性(the irreducible constitutional minimum of standing)を有していなければならない」と判示している。

その最低限の要件を満たすためには、①実際の損害(injury in fact)を被ったこと、②それは被控訴人(Raytheon 社)の行為に追跡可能であること、そして③控訴人に有利な裁定(控訴許可して特許を無効にすること)を得ることによって矯正出来るであろう、という事を意味する³。

また、行政官庁(特許庁等)の決定に対して控訴する権利等、議会が訴訟当事者に手続き上の権利を与えた場合(本件の場合では、特許法第 319 条の CAFC に控訴できるという条文)、

¹ *Amerigen Pharm. Ltd. v. UCB Pharma GmbH*, 913 F.3d 1076, 1082 (Fed. Cir. 2019).

² 28 U.S.C. § 1295(a)(4)(A)

³ *Spokeo, Inc. v. Robins*, 136 S. Ct. 1540, 1547 (2016), as revised (May 24, 2016).

原告適格に関する条件は緩和される可能性があるものの、実際の損害 (injury in fact) があることはやはり必要であると先例⁴で示されている。本件における原告適格の有無の判断は、GE 社はそのような実際の損害があったか否かという点である。

損害の可能性

JTEKT 判決においては、控訴人が実際に損害の根拠として潜在的な侵害責任 (potential infringement liability) に依存しており、現在の侵害行為に従事していない場合、侵害の実質的な危険を生み出す将来の活動について具体的な計画 (concrete plan) があることを確立する、あるいは特許権者が侵害の主張をする可能性があることを示す必要がある⁵と判示していた。

ただしこの先例は、審決を CAFC へ控訴するためには、控訴人は特許権者による侵害訴訟という特定の脅威 (specific threat) に直面する必要を示すものではない⁶。控訴人は侵害訴訟になり得るような活動を過去に行った、活動を現在行っている、あるいは活動を将来行う可能性があるということを示せばよいと判示してきている。つまり、控訴人が行政官庁の最終審決のレビューを求めた際に原告適格が問題になった場合、略式判決 (summary judgment) と同様の証拠提出責任の基準が適用されるということである⁷。

GE 社の示した証拠

本件では GE 社は将来の開発活動について具体的なプランを有していることを複数の証拠によって示したといえる。例えば、(1) GE 社は 920 特許を侵害する可能性があるギア付きターボファンエンジンのデザインの開発のために 2019 年に 100 万ドル～120 万ドル(一億円以上)費やしたという証拠、(2) GE 社が引き続きこのエンジンの開発を続ける意図を有すること、(3) このエンジンデザインが市場では好ましいものであり、このデザインのエンジンを航空機会社 (Airbus 社) に提供したこと、(4)そしてこのような売買が当該特許の侵害訴訟が提起される実質的なリスクを高めること等である。このように、GE 社がそのデザインを本当に最終決定するかはまだ不明であるが、以上の実際の活動から具体的ビジネスプランが存在することは十分に認定できる。

そして、さらに重要なことは、GE 社がこのデザインのエンジンを販売することは侵害訴訟の実質的なリスクがあることを信じているという点が重要である。GE 社の知財部長は宣誓書の中で、「Raytheon 社はこの GE 社のエンジンに対して侵害を訴えてくると十分に予想している」と述べている。IPR 請願者は、CAFC へ控訴するためには特許侵害があることを自認する必要はない。しかし、知財部長の宣誓書は GE 社の次世代エンジンのデザインは 920 特許を侵害する実質的なリスクがあることを示している。

⁴ *Consumer Watchdog v. Wis. Alumni Research Found.*, 753 F.3d 1258, 1261 (Fed. Cir. 2014).

⁵ *JTEKT Corp. v. GKN Auto. LTD.*, 898 F.3d 1217, 1221 (Fed. Cir. 2018), cert. denied, 139 S. Ct. 2713 (2019).

⁶ *Adidas AG v. Nike, Inc.*, 963 F.3d 1355, 1357 (Fed. Cir. 2020)

⁷ *Phigenix, Inc. v. Immunogen, Inc.*, 845 F.3d 1168, 1172–73 (Fed. Cir. 2017). 被疑侵害者が特許権者から提訴される前に特許無効や特許非侵害を確認するための地裁訴訟

以上のことから GE 社は将来 920 特許を侵害する実質的な可能性がある具体的ビジネスプランを示し、侵害訴訟が提起されうる実際の (real) そして危急の (imminent) 損害があることを立証したので、GE 社には CAFC 控訴を行う原告適格がある。

よって、920 特許は有効であるとした審決が正しいか以下に審尋する。

争点2:特許自明性

GE 社は IPR において、Wendus は 920 特許のクレーム 10 の構成要件の全てを開示しており、開示していない唯一の点は Moxon が開示している二段式高圧エンジンの点だけであったので両先行技術を組み合わせると自明で無効であると争った。しかし、審判部は Wendus は阻害要因 (ティーチングアウェイ) を示す開示があるので 2 つの先行技術を組み合わせるのは自明でなく、920 特許は無効ではないと審決した。

本件において CAFC は、主に審判部の先行技術の Wendus には阻害要因の記載があったとした点が正しいか、という点を重点に審議した。GE 社はその点について、審判部の解釈は誤りであると以下の 3 点を主張した。

- ① Wendus がクレームの重要な構成要件である 2 段式高圧タービンを使用することについて批判的に記載していると解釈した点は読み誤りで、その記載は単に一段式高圧タービンが好ましいというだけの一般的な記載であり、阻害要因になるほどの強い記載ではない。
- ② 2 つの先行技術を組み合わせる動機があるか否かについても高すぎる基準を適用したのでその点も誤りである。
- ③ 当業者が Wendus と Moxon を組み合わせると、当業者は Wendus のエンジンのパフォーマンスの利点に捕らわれ、Moxon の二段式高圧タービンの構造を取り入れることはないと解釈したことも誤りである。

これに対して Raytheon 社は、(1)Wendus はエンジンに二段式高圧タービンを加えることの阻害要因であること、(2) Wendus は一段式高圧タービンの良さを強調しており、GE 社の Wendus と Moxon を組み合わせる動機を否定していること、若しくは、(3)GE 社は「全体として」クレーム 10 の発明を達成するために Wendus のエンジンを改変する動機を確立できなかったことという 3 点のいずれかについて、審判部が実質的な証拠をもって認定していた場合には CAFC は審判部の判断を支持するべきであると主張した。

まず、CAFC は阻害要因の法理論を「先行技術が単に他の発明を好む一般的な記載をしているだけで、問題のクレーム発明に取り入れることを『非難したり、信憑性がないとしたり、勧められない』』というような記載がない場合は、阻害要因があるとはいえない。」と説明した。

本件の 2 つの先行技術を組み合わせることについては一般的な記載があるだけで、組み合わせることを非難している記載とは解釈し難いとした。Wendus の記載は一段式高圧タービンの方

が良いと軽く支持しているだけ (only weakly support) であり、Moxon の二段式高圧タービンを
用いること自体を批判しているものではない。Wendus では一段式高圧タービンの方が良いとい
う理由についても軽量さとコスト面での利点について一般的な事項を述べているだけなので、
この記載が阻害要因になるとはいえない。よって CAFC は、Wendus は Moxon の二段式高圧タ
ービンを加えることを批判しているわけではないとした。

更に審判部は、2 つの先行技術を組み合わせる動機の実質的な証拠がないとしたが、この結
論も短絡的すぎると CAFC は批判した。2 つの先行技術を組み合わせる動機は、「当業者が両
者を組み合わせることを試みる一般的な理由 (コスト、軽量化、耐久性の改善等) があり、得られ
る結果が合理的な予測の範囲であれば動機は成立する」ものであり、本件もそのような先行技
術であるといえる。

また、審判部は、GE 社は 920 特許のクレーム 10 の記載は、「全体から判断して (as a whole)」
自明であることを示す実質的根拠を提示しなかったと述べているがこの点にも問題があると指
摘した。Wendus はクレーム 10 の全ての構成要件を開示しており、開示していない点は Moxon
に開示されている二段式高圧タービンのみである。当業者であれば、これらの組み合わせは予
期される範囲内での効果が得られるだけであるため、阻害要因となったとはいえない。

よって CAFC は、審判部の審決を支持する実質的な証拠はなく、2 つの先行技術を組み合わ
せることは自明でないという結論は誤りであると認定した。更に、920 特許のクレームは自明であ
り無効と認定され、本件は特許庁審判部へ差し戻された。

IV. 考察

この GE 訴訟 II の判決は、①連邦裁判所へ控訴するための原告適格性と、②先行技術の組み
合わせの阻害要因の基準という2つの重要な点を示している。

原告適格の争点に関して、今回の判決は、結果的には GE 訴訟 I と正反対の結果になったが、
法理論としては 2019 年の判決と完全に整合すると CAFC は述べている。

2019 年判決では GE 社は特許侵害に係るエンジンの開発のために何らかの時間と費用を
費やしたものの、その度合いは立証されていなかった。また、特許侵害の可能性についても、
GE 社の製造予定の製品が争われた特許を侵害するようなデザインであったという証拠が全く
提出されていなかった。

一方本件では GE 社には 920 特許を侵害する妥当性のある具体的な開発プランがあるので原
告適格はあり CAFC 控訴が出来ると判示した。このように CAFC 控訴するためには実際の損害
がある必要はなく、それを妥当に示している危急そして具体的プランがあれば控訴する原告適
格性があるとしている。その理由はクレームの文言と GE 社の具体的開発プランのデザインがそ
れだけ近いため損害がより確実といえるからであろう。

以上の点の相違が、原告適格の有無の認定の結果を分けるものとなったのである。IPR を提起する場合、そしてその審決を控訴する際は、自己に CAFC に原告適格性があることを立証する証拠があるか、あるいは相手方に証明できる証拠が本当に存在するの否かを検討することが重要であるといえる。

このように米国の連邦裁判所の訴訟において原告適格を要求する理由は、米国憲法に連邦裁判所の管轄権が記載されていて、連邦政府/連邦裁判所の権限は限定されており、それが特許訴訟においても適用されるためである。知財実務者がこの点を理解するには特許法だけでなく米国憲法についても学ぶ必要があるといえるだろう。

次に、先行技術を組み合わせることの阻害要因に関して、特許審査の過程においては審査官は単独の先行技術で拒絶することは少なく、ほとんどの場合、いくつかの先行技術を組み合わせるものである。その時、組み合わせるための阻害要因があれば拒絶に反論しやすい。この判決は 1 つの先行技術にその技術の利点を記載しているだけの場合は阻害要因とまでは言えず、「他の技術を非難したり、信ぴょう性がない、進められない」というようなネガティブな記載が必要であるとしている。

それに加えて、実際に組み合わせた結果、何か問題が生じたり、悪い結果が生じるような場合も阻害要因になるので、現実には 2 つの先行技術を組み合わせる時にどのような問題が生じるかを検討することが重要である。