

テキサス州東部地区連邦地裁、特許適格性の争いに対する新ローカルルール施行

地区連邦地裁は、訴訟事件表を管理する手段としてローカルルールを用いる。具体的には、ローカルルールは、裁判所固有の権力に基づき、その規則、命令及び手続を施行するための一連の事件管理命令である。それによって、裁判所は、ローカルルールを遵守しない当事者に対して適切な制裁を科し得る¹。裁判所のローカルルールは通常、その裁判所で提起されたすべての訴訟事件に適用される一方、いくつかの裁判所では、特許訴訟事件を管理するために追加のローカルルールを制定している。テキサス州の東部地区において、例えば、特許権者が裁判所及びすべての当事者に対して、どの特許クレームを主張しているのかやどの製品が特許クレームを侵害していると主張されているのかを特定しなければならないことが、特別なパテントルールにより指定されている(すなわち、「侵害性の主張書面」)²。これらの侵害性の主張書面を指定した後、パテントルールはさらに、侵害被疑者がいつまでに、主張されている特許クレームに対する無効性の主張書面を開示しなければならないかを指定する。東部地区のローカルルールに基づき、これらの無効性の主張書面は、特許クレームの有効性を争うための材料を構成する先行技術、特許クレームを明確に示すために複数の先行技術文献を組み合わせる動機並びに不明瞭性、実施可能要件及び記載要件などに基づく無効性のあらゆる根拠のうちそれぞれの項目を特定するべきである。有効にするためには、ローカルパテントルールは、議会制定法である、米国連邦裁判所の準拠となる米国連邦民事訴訟規則及び米国憲法の適正な法手続 (Due Process) 要件の両方と一致しなければならない³。

2019年7月25日付でテキサス州東部地区連邦地裁首席判事である Rodney Gilstrap 氏が自身が扱う特許事件に対する新しいローカルルールを明示する新しい命令を発した⁴。これらの新しいローカルルールにより、特許クレームが特許適格性を有する主題としての要件を満たしていないと主張する当事者に対して、追加手続が定められている。これまで、訴訟手続を行う当事者は、ALICE 判決(*Alice Corp. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208 (2014))に基づいて不適格な主題とされている特許クレームの有効性を争うために、例えば、略式判決の申立、又は訴え却下の申立のような申立を提起していたが、新しいルールは、首席判事 Gilstrap 氏の法廷において特許の有効性を争う者に、特許適格性の主張書面を、無効性の主張書面と同時にすべての当事者へ送付することを要求する。

適格性の主張書面についての新しいルールの下、現在、特許適格性を争う当事者は、適格性に対するそれぞれの判例上の例外(例えば、抽象的概念、自然法則又は自然現象)及び任意の申立てられたクレームが他の任意の申立てられたクレームを代表するものであるかを特定する1つのチャートを提供しなければならない。当事者が特許適格性に対して争うことを考えていない場合、当該当事者は、単に「なし」又は「本事件に非該当」と述べた適格性の主張書面を提供して訴訟手続の間に特許適格性に対する異議申立を行わないという通知を提供することができる。適格性

の主張書面が米国連邦証拠規則に基づく証拠⁵として許される開示を含む限り、適格性の主張書面は証拠として認められることに留意することが重要である。

新しいルールを踏まえ、異議申立を行っている当事者は、申立されているクレームについての産業の説明を特定する2つ目のチャートも提供しなければならない。さらに具体的には、2つ目のチャートは、関連する産業において関連する時に、申立されているクレームがなぜよく理解されると主張されるのかについての事実的及び法的基礎、慣例並びに慣習を示すべきである。この2つ目のチャートは、申立されているクレームの各構成要素が、個々に、かつクレームと他の構成要素との組み合わせで、如何によく理解されているのかについての記載、慣例及び慣習も含まなければならない。

主張されている特許クレームが他の点でなぜ特許保護に関して不適格であるのかについて他に任意の事実的、又は法的基礎が主張されている場合、異議申立をしている当事者は、3つ目のチャートをさらに提供すべきである。例えば、当チャートは、主張されている特許クレームが米国特許法第101条に基づく「プロセス、機械、生産物、又は組成物」としての要件を満たしていないこと、又は主張されている特許クレームが特定の、実質的な、かつ信頼できる有用性を欠くことなど、特許適格性を争うための、ALICE 判決に基づくものではない材料を含んでよい。

さらに、新しいルールはまた、申立している当事者に、その当事者が特許適格性を争うために頼ろうとするすべての資料を提出する、又は閲覧及び謄写のために入手可能にするように要求する。これらの資料に関して、申立している当事者は、数、生産国、及び提起日によって特許を特定しななければならない。新しいルールは、申立している当事者に、公開のための特定情報、及び特許適格性の争いに関連するであろう公共の使用又は販売の証拠を提供することも要求する。同様に、新しいルールは、申立している当事者に、それらの資料のうち、英語表記ではない任意のそのような頼られる部分の英訳の提供も要求している。

当事者が適格性の主張書面を提出すると、その適格性の主張書面は、少数の例外があるが、さらなる修正を行えない最後の主張書面であるとみなされる。新しいルールの下では、以下の理由のうちの1つに該当すれば、当事者は、適格性の主張書面を修正してもよい：(1) 特許侵害を主張する当事者が侵害性の主張書面を補正した場合、(2) 当事者が信義誠実の原則に従い、クレーム解釈の判例により、適格性の主張書面に対して変更が要求されると考える場合及び(3) 当事者が正当事由を裁判所に開示している場合である。例えば、正当事由の例外は、主張されている特許クレームのうち1つ以上のクレームに対する特許適格性に関連する、元の適格性の主張書面を提出した後に行われた新しい連邦巡回区先例審決に基づいてよい。同様に、特許適格性に影響を及ぼす新しい米国最高裁判所審決が当然、当事者による適格性の主張書面を変更させるための正当事由となり得る。

分析の結果、新しいルールは、テキサス州東部地区において特許権を行使する特許権者にとって明確な利益を与えるものである。しかしながら、新しいルールはまた、侵害被疑者に対して追加

の負担を課すこととなる。適格性の主張書面の送付期日を、無効性の主張書面と同時にするのは、侵害被疑者の法律顧問の業務量を著しく増大させるはずである。東部地区のローカルパテントルールに基づき、侵害性の主張書面の提出と無効性の主張書面の期日との間に45日の期間が指定されている。したがって、このタイトな期間は現在、適格性の主張書面も含まれるだろう。明るい面としては、適格性の主張書面の早期開示は、特許適格性問題に対して最終的判断を求める申立前の早期解決を促進し得る。

(注)

¹ *Flaksa v. Little River Marine Const. Co.*, 389 F.2d 885, 887 n. 3 (5th Cir. 1968) 参照。

² 付録 B: パテントルール。 <http://www.txed.uscourts.gov/?q=patent-rules> より入手可能。

³ *O2 Micro Int'l Ltd. v. Monolithic Power Sys., Inc.*, 467 F.3d 1355, 1364 (Fed. Cir. 2006); *In re Katz Interactive Call Processing Patent Litigation*, 639 F.3d 1303, 1311-1313 (Fed. Cir. 2011)参照 (ディスカバリー後にさらに狭められ得る特定の数のクレームのみを特許権者が主張するという地区連邦地裁のクレーム選択手続を支持する。)

⁴ “Standing Order Regarding Subject Matter Eligibility Contentions Applicable to All Patent Infringement Cases Assigned to Chief District Judge Rodney Gilstrap,”

<http://www.txed.uscourts.gov/sites/default/files/judgeFiles/EDTX%20Standing%20Order%20Re%20Subject%20Matter%20Eligibility%20Contentions%20.pdf> より入手可能。

⁵ テキサス州東部地区、パテントルール、2-4開示の許容性