

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侵害/被害が生じて連邦裁判所での原告適格性がなければならないが、イ号の設計や生産計画がなく、危急の侵害/被害が生じる可能性がない場合は、原告適格性はなく控訴は出来ないと CAFC 判決 (GE 訴訟 I)

2021 年 3 月 24 日
4 月改訂

米国弁護士
服部 健一(Ken I. Hattori)

1. 概要

米国特許法第 311 条(a)は、特許所有者でない者は当事者系レビューを請願出来る、と規定しており、利害関係者でなくても当事者系レビューを請願出来るように規定している。そして、319 条は、当事者系レビューの審決に不服のある者は第 141 条から第 144 条の規定に従い CAFC へ控訴出来るように規定している。これらの規定によると利害関係がなくても審決を CAFC に控訴出来ると解釈出来なくはない。

しかし、CAFC は連邦裁判所であるので、実際に CAFC に控訴するためには請願者に連邦訴訟上の原告適格 (standing) がなければならない、そのためには憲法上の最低限の被害 (Constitutionally minimum injury) がなければ控訴出来ず、単に将来侵害/被害の可能性があるというだけでは不十分である、と CAFC が判示した (GE 訴訟 I)。即ち、侵害の可能性のある製品を開発していない者、あるいはその具体的プランがない者が、安全のために IPR レビューを請求して敗訴した場合は CAFC に控訴出来ないことがあるので注意する必要がある。

General Electric Co. v. United Technologies Corp., Fed. Cir. No. 2017-2497, 2019 年 7 月 10 日

2. 事件の経緯

United Technologies Corporation(以下、UTC 社)と General Electric Company(以下、GE 社)は航空機のエンジン開発を競い合っている。UTC 社は Boeing 社の飛行機に使用されるガスタービンエンジンの主にギアド・ファン・エンジンに関する米国特許 8,511,605 号(605 特許)を有している。

GE 社は多くのガスタービン・エンジンの開発を行っているが、UTC 社の 605 特許のギアド・ファン・エンジンそのものの具体的開発計画はなく、当然警告状や訴状は受理していなかったものの、もし将来その種のエンジンを開発するとなると特許侵害になる可能性があると考え、2016 年 1 月 29 日に 605 特許に対して IPR レビュー(当事者系レビュー)を請願した。

当事者系レビューは 311 条(a)の規定により特許権者以外の者であれば利害関係がなくても請願出来るので米国特許商標庁は IPR レビューを開始し、2017 年 6 月 26 日に GE 社は 605 特許のクレーム 7~11 は自明であると立証していないので、605 特許は有効であると審決した。

3. CAFC 控訴

そこで GE 社は CAFC へ控訴したが CAFC は、侵害/被害の立証を行っていないので連邦裁判所へ控訴する原告適格がないとして控訴を却下したのが本事件である。

侵害/被害

CAFC という憲法第 III 章の連邦裁判所で争うためにはその要件の 1 つとして実際の被害(injury)がなければならぬと判示されてきた。*Phigenix, Inc. v. Immunogen, Inc.*, 845 F.3d 1168, 1172 (Fed. Cir. 2017)

その理由は、憲法第 III 章には連邦裁判所は事件(cases)ないし紛争(controversies)について裁判をする権限があると規定しているが、そのような裁判をするためには単なる争いや心配だけでは、訴訟が乱立するのでそれを防ぐため何らかの具体的被害(real injury)がある事件になっていなければならないと判示してきたからである。

そして、過去の判決では「被害(injury)」とは、「単なる推測的で仮想的なものではなく、具体的に特定されていなければならない(concrete and particularized)」と判示されてきた。*JTEKT Corp. v. GKN Automotive LTD.*, 898 F.3d 1217, 1220 (Fed. Cir. 2018)

そこで UTC 社は、GE 社は 605 特許のギアド・ファン・エンジンの開発を行っておらず、よって UTC 社は警告状も何も送っていないので、GE 社は侵害や被害はなく、CAFC という憲法第 III 章の連邦裁判所(Article III court)へ控訴するための原告適格がないと争った。

米国特許商標庁の審判部での IPR 手続中には GE 社はそのような被害が生じていた証拠を出していなかったことについては両当事者に争いが無い(そもそも IPR レビューの請願ではそのよ

うな証拠は求められないので普通は提出しない)。よって、GE 社はこの控訴においてそれを示す証拠を提出することが必要である。

GE 社の宣誓書

そのため GE 社は Long 知財部長の宣誓書を提出し、同部長は以下のように説明した。

商業用航空機のエンジンのビジネスは時間がかかるものである。航空機のエンジンの場合、特定の航空機の設計に適合していなければならない。そのため航空機エンジンの開発には 8 年以上かかるものである。GE 社は 1970 年代に NASA のためにターボファンエンジンを開発した。これを商業用航空機のエンジンにするためには規制が非常に多くあるため更に時間がかかる。その上、605 特許は審決で有効とされたため、それを回避しなければならないが、そのためには更に時間がかかる。

GE 社は以上の点から開発に費用と時間がかかるために 605 特許有効の審決により被害 (injury) が生じる可能性が高いと主張した。そして更に、315 条(e)の規定により、同じ証拠と理由では再レビューを要求出来ないのでは、法的エストッペルという被害も生じたと主張した。

これに対して UTC 社は、(1)UCT 社は 605 特許についてまだ GE 社に警告状も出していない、(2)GE 社は 605 特許のクレーム 7~11 をカバーするエンジンをまだ開発していないので、「具体的で特定された (concrete and particularized) 経済的被害」の証拠を提出していない、(3)法的エストッペルは原告適格にそもそも整合する理由ではない、と反論した。

CAFC は、まず、本件の控訴を受理すべきかを決定するため両社から意見を出させるためにヒアリングを行った。そして CAFC は両者に対して更なる証言そして証拠があればそれらを提出するように要求した。

そこで GE 社は Long 知財部長の 2 つ目の宣誓書を提出して以下のように述べた。

Boeing 社は GE 社そして同社の競合社に対して Boeing 社の将来の航空機に用いられるエンジンデザイン、即ち、ギアド・ファン・エンジン、そしてダイレクト・ドライブ・エンジンについての情報を提供するように示してきた。そのような新しい GE 社のエンジンを設計するとそれは当然 605 特許に関係してくる。その結果、GE 社は現在のエンジンデザインに関係するダイレクト・ドライブ・エンジンのデザインを提出した。但し、GE 社は 605 特許により関係するギアド・ファン・エンジンの情報は提出していない。

GE 社は実際の (real) そして危急の (imminent) 被害があることを立証していない

GE 社の被害があったという主張は、憲法上の原告適格があることを支持するためには、あまりに推測的にしか過ぎない。被害は Phigenix 判決で示したように、605 特許に関して「実際のそして危急のもの (real and imminent) でなければならない」。Phigenix, Inc. v. ImmunoGen, Inc., 845 F. 3d 1171 (Fed. Cir. 2017)

Long 知財部長の宣誓書は、GE 社が入札に敗れた(つまり被害があった)ということを示すものではない。また、ダイレクト・ドライブ・エンジンの設計も 605 特許を回避するために行った、とは主張していない。605 特許に関連するのはギアド・ファン・エンジンであるが宣誓書によるとその開発を行っていることを示していない。宣誓書には、605 特許を侵害する可能性があるために設計変更したとする記述はない。それによって Boeing 社への入札に敗れたという事実があったわけでもない。

我々は AVX 判決で、「たとえ議論上は問題の特許クレームによってカバーされる恐れがある行為を行っていたとしても、現在の、そして推測的でない利害がない場合は憲法第 III 章上の原告適格があるとはいえない」と述べた。*AVX Corp. v. Presidio Components, Inc.*, 923 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2019)

競争条件が変わったか

もし、政府の行為(例えば、米国特許商標庁の特許有効の審査)が競争条件を変えた場合は憲法第 III 章の原告適格があり得ると述べた。*Clinton v. City of New York*, 524 U.S. 417, 433(1998)

そのような場合とは、政府(米国特許庁)が既存の競合者に便宜を与えたか、あるいは競合者の市場に他の侵入者を増加させたような場合である。

競合者の原告適格が適用される場合とは、政府の行為(IPR の審査)が競合者の景観を変えるような場合、つまり競合者に新しい便宜をもたらすような場合をいう。

本件においては審査は 605 特許のクレーム 7~11 を有効と審査したが、それは競合者(GE 社)の商業用航空機のエンジンの競争景観を変えたとはいえない。よって、審査は GE 社に競合的害を与えたとはいえないので原告適格を確立したとはいえない。

GE 社は 605 特許は有効と審査したことによって、GE 社に経済的ロスが発生したと主張しているが、我々はそれに同意しない。それによって GE 社は 605 特許をデザイン回避するために新たな研究開発費を余儀なくされたという証拠を提出したわけではない。

ギアド・ファン・エンジンの開発

ギアド・ファン・エンジンに関する GE 社の唯一の証拠は、同社がそれを昔の 1970 年代にちよつと開発していたという証拠があるが、それはあまりに古いので実際の、そして危急の被害(actual and imminent injury)が生じたという証拠にはならない。我々は Lujan 判決で被害は実際の、そして危急のものでなければならない(injury must be actual and imminent)と述べた。

更に、GE 社が 605 特許のクレーム 7-11 にカバーされるギアド・ファン・エンジンを、今、開発しているという証拠はない。あるいは GE 社はそのための確定的なプラン(definite plan)があるという証拠も出していない。

GE 社は、更に、IPR レビューで敗訴したので 315 条(c)の規定により、審決と同じ理由と同じ証拠で 2 度と IPR レビューを請求出来ないというエストップの被害が生じたと主張しているが、それは原告適格になるための被害にならないことは我々は前掲した AVX 判決で述べていることである。

以上の結果、本件においては GE 社は CAFC という憲法第 III 章の裁判所へ控訴するための被害、即ち、原告適格を立証していないので CACF 控訴を却下する。

4. 考察

当事者系レビューは特許権者以外の者は請願出来ると 311 条(a)に明記し、利害関係は一切要求しておらず、且つ審決に不服がある者は CAFC に控訴出来ると 319 条に明記している。にも拘らず、CAFC に控訴するためには審決によって何らかの被害 (injury) がなければならないことは米国憲法特有の問題である。

しかし、その米国憲法自体にも連邦裁判所に訴訟出来るのは事件ないし紛争 (case & controversy) と規定しているだけで被害については何も規定していない。それを長い間の判例で事件ないし紛争になるためには少なくとも被害 (injury) がなければならないと判決されてきたのである。これは被害も何もないとすると訴訟が乱立するからであろう。

とにかく日本であれば審決に不服があれば特許権者であれ審判請求者であれ、当然知財高裁へ控訴出来るであろうが米国では CAFC 控訴にさえ制約がある。

但し、それでも特許法 319 条に、単に、最終決定に不服がある者は CAFC 控訴が出来ると規定していることから、被害の要件は多少緩く、現実生じている (侵害品を販売している) 必要はなく、将来的被害でもそれが現実的なもので (real) 且つ危急のもの (imminent) であれば良いとしており、本件はそれさえないとした判決である。

もし、GE 社がギアド・ファン・エンジンの開発をしていたという証拠があれば 605 特許侵害の問題は現実的になるので原告適格はずっと高まったであろう。

そのためか、2020 年の GE v. Raytheon (UTC) 判決 (GE 訴訟 II) では別の特許について GE 社は問題の特許でカバーされるエンジンの開発/生産する具体的計画を有しており将来の実質的な危険性を示したとして CAFC 控訴を許可し、その上 Raytheon 社 (UTC 社) 特許を有効とした IPR 審決は誤りで、無効と逆転判決している。

このようなことから CAFC 控訴出来るか否かは IPR を提起する際の重要な考慮事項といえよう。