

## 2015年5月重要判例

### 1. タイトル

*Arcelormittal France v. AK Steel*

Fed. Cir No. 2014-1189

### 2. キーワード、条文等

再発行特許出願 (Reissue Patent Application), 拡大再発行 (Broadening Reissue), 特許法 251 条(d) (35 U.S.C. § 251(d)), 法問題既判原理 (The Law-of-the-Case Doctrine), 裁判所強制命令 (The Mandate Rule)

### 3. 書誌的事項

判決日: 2015年5月12日

管轄裁判所: デラウェア地区連邦地裁

判事: ダイク、ワラック、ヒューズ

### 4. 結論

地裁は、特許再発行手続き補正された全てのクレームは、原特許が発行されてから2年以上経った後に実質的に拡大されていたと解釈できるので251条(d)の規定により無効であったという、サマリー・ジャッジメント判決を下した。控訴審でCAFCは、いくつかの争われたクレームが拡大されていることについては地裁は正しく判断しているが、その他の点については誤った判断をしたと判決し、地裁判決の一部を容認し、一部を差し戻した。

### 5. 判決のポイント

法問題既判の原理(The Law-of-the-Case Doctrine)は、特定の法的争点に関する裁判所の判示は、同じ裁判のその後の段階における同じ争点に関しては先の判示に従わなければならないという原理である。言い換えれば、地裁は同じ事件の同じ争点については地裁自身の以前の判示に拘束されることになる。

一方、裁判所強制命令(The Mandate Rule)の原理では、下級裁判所は問題の事件の上訴における控訴裁判所の命令に従わなければならない、その強制を外す権限を有していないという原理である。

しかし、例外として、地裁は、新しい証拠の発見などの「特別な事情」がある場合には、法問題既判の原理と裁判所強制命令の原理の適用を外すことができる。

その場合とは、新しい証拠が「その争点が最初に決定されたときの証拠と重大に異なり、且つ、前の決定を支持しない」時に、地裁には上記の2つの原理を無視することができる。つま

り、新しい証拠は以前の証拠とは大きく異ならなければならない、それ以前の決定とは異なる結果をもたらす必要がある。

251 条(d)は、いかなる再発行特許も、原特許が発行されてから 2 年以内に請求されていないければ、原特許のクレームの範囲を拡大することはできない、と規定している。

特許法 251 条(d)の基でクレームは本来許されないほどに拡大されているかどうかを判断するには、裁判所は、(1)元の特許請求の範囲と再発行特許請求の範囲を比較し、(2)再発行特許のクレームは原発明のクレームによってはカバーできない「何らかの考え得る任意の装置やプロセス」をカバーできるようになったか否かを検討しなければならない。新しい実施例の1つでも、再発行特許クレームの範囲に含まれるようになった場合、クレームは拡大されたことになるので許容されない。

再発行出願のプロセキューションヒストリーは再発行特許クレームの範囲を解釈するのに用いることは出来るが、原特許のクレームの範囲を解釈することに用いることはできない。

## 6. 争点の解説

153 特許は元の 805 特許の再発行特許である。2 つの特許は同じ明細書を有しており、またあるタイプの鉄鋼板をクレームしている同じ独立クレームを有していた。その独立クレームはシートは、熱処理された後に、「非常に高い機械的抵抗性」を有している、と記載していた。

先の侵害訴訟において、地裁は、鋼が 1500 メガパスカルよりも大きな引張強度を有することを「非常に高い機械的抵抗」を意味すると解釈した。陪審は特許は無効であり、侵害はないと評決し、地裁もそれを判決にした。しかし、CAFC は、「非常に高い機械的抵抗」についての地裁の解釈に同意したが、下記の他の争点で同意せず、再審するよう地裁に差し戻した。

最初の控訴の間に、特許権者は、地裁のクレーム解釈を「修正」するために再発行出願を提出し、クレーム 1 に従属する従属クレーム 23 が追加された。

独立クレーム 1 は訂正されなかったが、その新しい従属クレーム 23 は(2)「1000 メガパスカルを越える機械的抵抗」があるという限定が追加された。このように、新しいクレーム 23 は、元のクレーム 1 は、最初の控訴中に CAFC によって決定されていたよりも広い範囲を持っていることを示していることになる。即ち、新しいクレーム 23 が追加された、元のクレーム 1 は、鋼板が 1000 メガパスカルから 1500 メガパスカルの機械的抵抗を有する件に加えて、機械的抵抗が 1550 メガパスカルの実施例を超えることを含むことになると示した。

新しいクレーム 24 は、まず第(1)にクレーム 1 に従属して、次に第(2)に鉄鋼版は、1500 メガパスカル以上の機械的抵抗を有しているという限定を有し、これは CAFC がクレーム 1 を解釈した値と全く同じであった。

つまり、新しいクレーム 24 は、CAFC が解釈した元のクレーム 1 の範囲を変えていなかった。新しいクレーム 25 はクレーム 25 に従属し、さらにそのクレーム範囲を限定していた。

以下の CAFC の差し戻された第二の侵害訴訟では、地裁は被告のクレーム 1～23 は拡大されていることになるので無効であるとサマリー・ジャッジメントで判決した。地裁は、被告が要求しなかったにもかかわらず、クレーム 24 とクレーム 25 も許可されない拡大を行っているので、無効であると判決した。

第二審のサマリー・ジャッジメント判決の控訴で、特許権者は特許が許可された再発行手続きでは特許庁は「非常に高い機械的抵抗」という限定を、CAFC の先の控訴審での解釈より広い意味をもってたと解釈したためであると主張した。つまり、クレーム 1 はより広い意味を持っていたので、許されない拡大ではなかったと争った。

特許権者は法問題既判の原理と裁判所強制命令の原理があることは認めたが、許可された再発行出願は「新たな証拠」であり、別の CAFC が最初の控訴で解釈した「非常に高い機械的抵抗」の意味より、異なって広く解釈することは正当化されると主張した。

しかし、CAFC は再発行出願は新たな証拠ではないとして、特許者<sup>x</sup>の主張に同意しなかった。再発行クレームが、元のクレームよりも許容できないほど広いかどうかの問題は、再発行特許の範囲でカバーされる「考えられる任意の装置や方法」が原特許の特許クレームの範囲によってカバーされていなかったかどうかで決定されると述べた。理由はもし特許権者が元のクレームの範囲を再発行出願で変更することが出来たら、251 条(d)の規定の意味がなくなってしまうからである。

再発行クレーム 1～23 は、クレーム 1 に補正はないものの元のクレームより広がったことになるので、無効であるとした地裁のサマリー・ジャッジメント判決は、正しいと判示した。

一方、クレーム 24～25 に関しては、CAFC は特許法 282 条の有効推定の原則は、「それぞれのクレームは独立して有効であると推定する」と規定しているのでクレーム 24、25 にも適用され、更にこの推定は、251 条(d)にも働くこと述べた。

CAFCの、前の控訴での解釈では、クレーム24は元のクレーム1と完全に同じ範囲を有し(機械的抵抗が1500メガパスカルより大きい)、それは、クレームを広げていないので、251条(d)の規定では、無効にはならない。クレーム24を狭めたクレーム25もまた、クレームを広げていないので無効ではないと判示した。

従ってCAFCは、クレーム24とクレーム25は251条(d)の規定で無効であるというサマリー・ジャッジメント判決を破棄した。

#### 7. リンク

<http://cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/14-1189.Opinion.5-8-2015.1.PDF>