

ARCELORMITTAL v. AK STEEL CORP.事件、上訴番号2017-1637(CAFC、2018年11月5日)。Reyna裁判官、Wallach裁判官、Hughes裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Robinson裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

2010年の訴訟では、ArcelorMittal社(Arcelor社)は、AK Steel社の実験的な等級「AXN」の鋼板製品ラインがArcelor社の特許を侵害していると主張した。本特許は、とりわけ「熱処理後の1500MPaを超える非常に高い機械抵抗[最終抗張力、すなわちUTS]」を有するとしてクレームに記載の鋼板を記載するものであった。この「熱処理」とは、いわゆるホットスタンピングを意味するものであった。このホットスタンピングとは、少なくとも一部の鋼の結晶質の微細構造をマルテンサイトに変換する効果を有するものであった。このような鋼板は、自動車がへこまないようにする自動車部品において役に立つものであった。

記録では、AXN製品は、非商業的ホットスタンパーによりホットスタンプされていた、また1500MPaを超えることがないUTSを有していたとあった。Arcelor社の専門家は、AXN製品は、ホットスタンプ後に、1442MPaのUTSを有していたと証言したが、AK Steel社がホットスタンプ製品を議論当時に販売していたという証拠がないように思われた。

本件は、正式事実審理(trial)に進み、陪審員により均等論(doctrine of equivalents)に基づき非侵害の評決が出された。Arcelor社は、この判決を不服として、CAFCに上訴したが、別の問題において本件を一部覆した後、地方裁判所へ本件を差し戻しとした。

2010年の案件が、差し戻しとなっていた間に、2013年、Arcelor社は、「ULTRALUME」という更に新しい鋼板製品ラインが、侵害しているだけではなく、AXN製品とは著しく異なるとする新しい証拠に基づき新しい訴状を提出した。AK Steel社は、AXN製品とULTRALUME製品は同一であるとして、争点効(collateral estoppel)に基づき本件却下を求める申し立てを提出した。地方裁判所は、本件却下の申し立てを拒否し、2010年～2013年のAK Steel社の製造仕様に関して同社の代表者の単一デポジションに限定したディスカバリーを許可した。その後、AK Steel社は、再び争点効(collateral estoppel)に基づき正式事実審理なしの判決(summary judgment)の申し立てを提出した。Arcelor社は、1500MPa板を製造するAK Steel社とArcelor社の両社を含むサプライヤーの自動車製造会社が主催したウェビナーからのスライドを含み、追加証拠に基づき反対し、追加のディスカバリーを要求した。地方裁判所は、AK Steel社の申し立てを認め、Arcelor社からの要求を拒否した。Arcelor社は、正式事実審理なしの判決(summary judgment)の申し立てが認められたことを不服として上訴した。

争点/判決理由:

地方裁判所が、AK Steel社に対して正式事実審理なしの判決(summary judgment)の申し立てを認めたことは誤りであったか。然り、原判決が覆され、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、特に、**事実を非申立人のArcelor社に最も有利な観点から見た際**、AK Steel社が、ULTRALUME製品が2010年の訴訟において非侵害であると宣言された製品と著しく異なっていなかったことを証明する責任を果たしていなかったとした。確かに、CAFCは、Arcelor社が正式事実審理なしの判決(summary judgment)の申し立てに反対して地方裁判所に提出した重要な違いについての同じ証拠の一部に依拠した。追加の証拠には、ULTRALUME製品の製造過程が「鋼抗張力を約600MPaから1400MPa以上に上げる」(裁判所によるイタリック体部分の追加)ことを宣伝しているAK Steel社のパンフレットが含まれていた。