

NETWORK-1 TECHNOLOGIES, INC. v. HEWLETT-PACKARD COMPANY事件、上訴番号2018-2338 (CAFC、2020年9月24日)。Prost裁判官、Newman裁判官、Bryson裁判官による審理。テキサス州東部地区地方裁判所(Schroeder, III裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

Network-1社は、イーサネットを介してリモート機器に電力を供給するための装置と方法に関する特許を侵害したとして、Hewlett-Packard(HP)社を提訴した。陪審員は、特許が無効であり、侵害されていないと判断し、HP社に同意した。Network-1社の正式事実審理後の申し立て(post-trial motions)に対して、地方裁判所は、侵害の問題に関するNetwork-1社の新たな正式事実審理(trial)の要求を却下したが、有効性の問題に関する法律の問題としての判決(JMOL)の申し立てを認めた。さらに有効性の問題について、地方裁判所は、特許審判部(PTAB)においてHP社が参加当事者であった当事者系レビュー(IPR)を考慮して、HP社が特定の無効性の異議を唱えることを禁じた(estopped)と判断した。

Network-1社は、地方裁判所のクレームの解釈が誤りであると主張し、地方裁判所の非侵害の判決を不服として上訴した。これに対して、HP社は、有効性に関する地方裁判所のJMOLについて反訴し、地方裁判所が、IPRで提起されなかった無効性の異議を唱えることからHP社を不適切に排除した(precluded)と主張した。また、HP社は、主張特許の再審査中にクレーム6の範囲が不適切に拡大されなかったという地方裁判所の認定が誤りであったという理由で、有効性の問題について反訴した。

#### 争点/判決:

- (i) 地方裁判所が、IPRで提起されたもの以外の新たな無効性に関する異議を唱えることをHP社に禁じた(estopped)ことに誤りがあったか。然り、原判決は覆され、差し戻しとなった。
- (ii) 地方裁判所は、再審査されたクレーム6の範囲が拡大されなかったとしたことにおいて誤りをなしたか。否、原判決は確認維持された。

#### 審理内容:

第一に、クレーム解釈の問題について、CAFCは地方裁判所の判決を部分的に確認維持したが、CAFCがAC電源とDC電源の両方を含むと認めた「主電源(main power source)」の解釈については地方裁判所の判決を覆した。次に、CAFCは、制定法上の禁反言(statutory estoppel)の問題とクレームの範囲の拡大の問題について検討した。

(i) 制定法上の禁反言: 地方裁判所は、主張特許の有効性が支持されたIPR中に提起される可能性があった有効性について同裁判所にて異議を唱えることをHP社に禁じた(estopped)ことに基づきJMOLを認めた。地方裁判所が誤ってJMOLを認めたというHP社の主張に対して、CAFCは、参加当事者としてHP社は、IPRを開始した第三者によって既に設定された以外の理由を理屈に適って提起することはできなかったと判断した。従って、CAFCは、地方裁判所の判決を無効とし、本件を差し戻しとした。

(ii) クレームの範囲の拡大: HP社は、Network-1社が35U.S.C. §305の規定に基づき独立クレーム6の範囲を不適切に拡大したと主張した。制定法に記載のように、原クレームでカバーされていない実施形態をカバーする場合、クレームの範囲は拡大される。主張特許の再審査中に、Network-1社は、クレーム6の2つの電源が「同じ物理デバイス(the same physical device)」であることを記載する2つの従属クレームを追加したが、クレーム6を補正しなかった。CAFCは、新従属クレームは適切に無効化とされるが、クレーム6の範囲は変更されていないとした。故に、CAFCは、§305に従い、クレーム6の範囲は変更されないままであるという地方裁判所の判決を確認維持した。