

DEFINITIVE HOLDINGS v. POWERTEQ事件, 上訴番号 2024-1761 (CAFC、2026年4月14日)。Moore裁判官、Dyk裁判官、Cunningham裁判官による審理。ユタ地区地方裁判所(Barlow裁判官)による判決を不服としての上訴。

背景:

Definitive Holdings社は、エンジンコントローラソフトウェアの更新に関する特許を侵害したとして Powerteq社を提訴した。この特許において、デバイスは、純正ソフトウェアの一部を置き換えるため、純正設定に戻すためのイメージを保持しながら、エンジンコントローラに接続している。Powerteq社は、今回の訴訟の当事者ではないHypertech社が、特許の基準日(critical date)より前に、クレームに記載の発明を具体化したとされる自社製品PP3を販売したことに基づき、無効性を主張して正式事実審理なしの判決(summary judgment)を求める申し立てを提出した。地方裁判所は、Hypertech社の販売記録、Hypertech社のCEOの証言録取書(deposition testimony)、PP3のソースコード、およびソースコードを分析したPowerteq社の専門家の証言に依拠した。そして、PP3の販売により、販売による特許性の喪失(on-sale bar)が適用されるとした。Definitive Holdings社は、地方裁判所がCEOの証言という証拠能力のない伝聞(inadmissible hearsay)に依拠したこと、およびPP3の内部構造もしくは機能性が開示されていないため、販売による特許性の喪失(on-sale bar)は適用されないことを主張して上訴した。

争点/判決:

- (1) 地方裁判所が、Hypertech社のCEOの証言録取書(deposition testimony)に依拠したことは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。
- (2) 地方裁判所が、Hypertech社のデバイスの過去の販売により、販売による特許性の喪失(on-sale bar)が適用されるとしたことは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

審理内容:

Definitive Holdings社は、連邦証拠規則(Federal Rule of Evidence)第602条によると、証人には、その事項について個人的な知識があると認定するに足る十分な証拠がある場合にのみその事項について証言することができるため、証言録取書(deposition testimony)は証拠として認められないと主張した。CEOは、PP3が販売されたとされてから数年後にHypertech社に入社した。しかし、CAFCは、個人的な知識を証明するための証拠として、証人自身の証言を使用することができるとした。CEOは、自ら販売記録をレビューして、ソフトウェアのバージョンを確認するため、エンジニアとともにPP3のデバイスを分解したと証言した。CAFCは、理にかなった陪審員であれば、CEOにはPP3の販売とそのソースコードについて個人的な知識があったと結論づけることができるとした。

Definitive Holdings社は、PP3の販売はソースコードもしくは内部構造を開示するものではないため、販売による特許性の喪失(on-sale bar)は適用されないと主張した。しかし、CAFCは、販売による特許性の喪失(on-sale bar)はクレームに記載の発明の開示を要求せず、秘密に行われた販売によっても適用される可能性があることを改めて指摘した。CAFCは、真に問われるべき問題は、販売時に販売行為により発明が開示されているかどうかではなく、販売が発明を具体化したデバイスに関連しているかどうかであるとした。CAFCは、製造工程が、その工程により製造された製品の販売から特定することができなかった場合、販売による特許性の喪失(on-sale bar)は適用されないという *W.L. Gore* 事件と区別した。本件では、PP3は特許取得済みの方法を実行し、そのソースコード上で操作することにより、クレームに記載のデバイスそのものとなった。「本件は、Hypertech社には、製品自体から特定することができない新しい方法により製品を製造することを可能にする秘密の製造工程があったという事例ではない。...むしろ、Hypertech社は、クレームに記載の方法を実行し、クレームに記載の装置を使用する能力を、一般公衆に直接販売していた(This case is not a case where Hypertech had a secret manufacturing process that permitted it to make a product in a new way undiscoverable from the product itself... Instead, Hypertech was directly selling to the public the ability to perform the claimed method and to use the claimed apparatus)」。従って、地方裁判所の正式事実審理なしの判決(summary judgment)は確認支持された。