

NCS MULTISTAGE INC. v. NINE ENERGY SERVICE, INC.事件、上訴番号 2025-1000 (CAFC、2026 年 9 月 14 日)。Reyna 裁判官、Hughes 裁判官、Cunningham 裁判官による審理。テキサス州西部地区地方裁判所 (Albright 裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

NCS社は、坑井の底部へのケーシングストリングの挿入をサポートするツールに関する特許を所有している。この特許の優先日は2013年2月5日である。クレームでは、ラプチャーディスクが、管状部材の領域とシール状態で係合することが要件づけられている。その領域は、「ケーシングストリングの内径よりも大きな内径を有し、かつケーシングストリングの内径と平行である(has a larger internal diameter than the internal diameter of the casing string and is parallel to the internal diameter of the casing string)」。

優先日より前に、2012年7月、NCS社はTundra社に対してAirLockデバイスを初めて販売した。2012年8月、TCO社(第三者)がApache社に対してTDP-POツールを販売し、Apache社はそのTDP-POツールを2013年1月までに坑井作業で使用した。

NCS社は侵害を理由にNine社を提訴した。地方裁判所は、「内径(internal diameter)」を「内面および測定された直径の両方(both an inner surface and a measured diameter)」であると解釈し、「ケーシングストリング(casing string)」を「慣習的に外径が4.5インチ以上であるパイプ(pipe that is customarily ≥ 4.5 inches in outer diameter)」であると解釈した。正式事実審理(trial)において、Nine社はTDP-POツールが先行技術であると主張した。NCS社は、Tundra社への販売は公衆開示であるため、TCO社の販売が35 U.S.C. § 102(b)(1)(B)に基づき先行技術から除外されること、およびTDP-POツールはケーシングツールではなくチュービングツールであるとして反論した。陪審員は侵害を認め、非無効性ではないとした。地方裁判所は、Nine社からの法律問題としての判決(judgment as a matter of law: JMOL)を求める再度の申立てを棄却した。Nine社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

(1) 地方裁判所が、TCO社によるApache社へのTDP-POツールの販売について、§ 102(b)(1)(B)による例外規定に基づき先行技術から除外することはできないとする判決(JMOL)を棄却したことは誤りであったか。然り、原判決は取り消しとされ、差し戻しとなった。

(2) 地方裁判所が、「ケーシングストリング(casing string)」を、慣習的に4.5インチ以上の寸法を必要とするものと解釈したことは誤りであったか。然り、原判決は取り消しとされ、差し戻しとなった。

審理内容:

Apache社への販売に関して、§ 102(b)(1)(B)に基づき、発明者が同一の主題を既に「公衆開示(publicly disclosed)」していた場合、第三者による開示は先行技術とはならない。NCS社は、2012年7月のTundra社へのAirLockの販売がそのような公衆開示となるため、その後にTCO社によるApache社への販売は先行技術とはみなされないと主張した。しかし、CAFCはこれに同意しなかった。陪審評決の後に出された *Sanho Corp. v. Kaijet Technology International Ltd.* (Fed. Cir. 2024)事件の判決に依拠した。Sanho事件は、販売が必ずしも公衆開示となるわけではない、発明が公衆に公開される必要があるとした。本件にて、AirLockは、切断して開ける必要のある密閉チューブに入った状態で単一の当事者に対して非公開で販売されており、NCS社の技術文書には機密の表示があった。従って、理にかなった陪審員であれば公衆開示があったとすることはあり得ず、すなわちこの例外は適用されず、Apache社への販売は法律の観点から先行技術となるとされた。

「ケーシングストリング(casing string)」について、明細書には4.5インチが一般的であるとの記載があるが、「他の寸法……も可能である(other dimensions ... are possible)」とも記載されている。従って、CAFCは、この寸法についての限定的な解釈は不適切であるとした。この誤りおよびApache社への販売についての判決に基づき、CAFCは非無効性の判決を取り消し、再審理のために差し戻しとした。

これとは別に、CAFCは、「内径(internal diameter)」はクレーム全体を通して同一の意味、すなわち測定された直径を指すものとして、侵害の認定(judgment)についての判決を取り消し、この解釈に基づく再審理を命じた。