

4月 Federal Circuit 判決要約

ある証拠が先行技術が公に入手可能であったことを裏付けていても、提示されていなかった新規性喪失の法理を PTAB が採用したことが妥当である根拠にはならない

Federal Circuit は、[M & K Holdings, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. \(Appeal No. 20-1160\)](#) において、著名な標準制定団体のウェブサイト上で共有されているタイトルの検索が可能な刊行物は印刷刊行物であると判示した。特許審判部 (PTAB) は、IPR 申立人の自明性の法理と両立しない新規性喪失の法理を採用することにより、手続上の過誤を犯した。

Samsung は、動画ファイルの圧縮に関連する M&K の特許についての当事者系レビューを請求した。Samsung の請求は、テクノロジー企業、大学および研究機関の代表者らで構成され、高効率動画画像符号化方式の業界標準を制定する共同研究開発チーム (以下「JCT-VC」) の作業に関連して作成された「WD4-v3」文献、「Park」文献と「Zhou」文献を根拠としていた。M&K は、Samsung の請求の実体の有無を問うのではなく、公に入手可能でなかったことを理由に、特許法 102 条に基づいて上記の文献は印刷刊行物ではなかったと主張した。PTAB は、JCT-VC は著名な団体であり、くだんの文献については JCT-VC の会議でも検討されており、有効性を問われている特許の優先日以前に同団体の公式ウェブサイトにも掲載されていたと認定し、この主張を退けた。その結果、PTAB は、Samsung がクレーム 3 が自明と主張していただけであったにもかかわらず、クレーム 3 が「WD4-v3」文献のため新規性を喪失していたという判断も含めて、有効性を問われていたクレームのいずれにも特許性がないと判断した。

Federal Circuit は、各文献の公衆による入手可能性については PTAB の判断を維持したが、クレーム 3 が新規性を喪失していたという判断は無効とした。公衆による入手可能性について、M&K が異議を唱えたのは、相当の注意を払えばそれらの文献を見つけることが可能だったかどうかだけであった。しかし、Federal Circuit は、会議でくだんの文献について検討されたことや、JCT-VC の著名なステータス、JCT-VC ウェブサイトについての口コミによる知識、そしてこのウェブサイト上で文献を見つけるためのタイトル検索機能など、この問題に関する豊富な証拠が PTAB の意見に含まれていたことを指摘した。M&K は、ウェブサイトのランディングページの大部分には検索機能も文書のレポジトリがあるという表示さえもなかったと主張したが、Federal Circuit はこれらの主張を退け、判断すべき問題は、ウェブサイトの利用者が相当の注意を払えば文献を見つけることが可能だったかどうかであったと結論した。

Federal Circuit は、PTAB がクレーム 3 が新規性を喪失していると判断したことにおいて手続上の過誤を犯したと判断した。Samsung は、「WD4-v3」文献、「Park」文献と「Zhou」文献からクレーム 3 が自明であったと主張したのみであり、PTAB が判断したように「WD4-v3」文献により新規性を喪失しているとは主張しておらず、さらに、Samsung はいくつかある限定の一つが「WD4-v3」文献では開示されていなかったと明確に述べていた。M&K は PTAB がクレーム 3 について新規性喪失による特許性欠如の法理を採用する可能性があることを知らされていなかったため、Federal Circuit は PTAB の審決を無効とし、さらに分析させるために事件を差し戻した。

顧客ロイヤリティプログラムのコンピューターシステムに特許適格性は認められず

Federal Circuit は、[Cxloyalty, Inc. v. Maritz Holdings Inc. \(Appeal No. 20-1307\)](#) において、従来の技法を用いて抽象概念を実施するクレームは特許不適格と判断した。

CxLoyalty は、あるコンピューター制御システムに関連する Maritz の特許のクレームについて、特定ビジネス方法特許レビュー (以下「CBM」) を請求した。そのシステムとは、ロイヤリティプログラムに加入している顧客が人とのやり取りを要せずにロイヤリティポイントをベンダーが提供するリワードと引き換えることを可能にするものであった。

PTAB は、原クレームは特許不適格であったが、Maritz が提案した代替クレームは特許適格であると結論した。PTAB は、特許適格性を評価するための 2 段階フレームワークの第 1 段階で、原クレームと代替クレームが対象としていたのは「第 1 の形態の価値を利用する買い手 (すなわち、ポイントを全部または一部利用するリワードプログラム加入者) と第 2 の形態の価値を取引する売り手 (通貨で購入取引をするベンダーシステム) との間の「商取引を容易にする、または仲介すること」であったと判断し、これについて PTAB は、「商業において長く広く行われてきた基本的経済慣行」であり、したがって抽象概念であると結論した。第 2 段階では、PTAB は、原クレームは抽象概念を「実行するための一般的かつ従来のコンピューター構成要素 (中略) と機能性」を記述していたに過ぎなかったため特許不適格であったが、代替クレームは主に Maritz の専門家証言に基づけば発明概念を含んでいたため特許適格であったと結論した。

しかし上訴審では、Federal Circuit は原クレームも代替クレームも特許不適格な主題を対象としていたと結論した。特許適格性判断の第 1 段階については、Federal Circuit は PTAB と同意見であり、原クレームと代替クレームは長年行われてきた商慣行に関連する情報の送信を対象としていたことから、いずれのクレームも抽象概念を対象としていたと結論した。第 2 段階については、Federal Circuit は、原クレームと代替クレームが対象としていたのは、個別に検討しても特定の順序での組み合わせとして検討しても、十分に理解されており型どおりで従来の技法を用いて前述の抽象概念を応用すること以上のもではなかったと判断した。Maritz は、同社の専門家証言により、発明が技術的課題に対する技術的解決策であったことは証明されたと主張した。Federal Circuit は Maritz の主張には賛同せず、専門家証言は推断的であり、取引の全体的な性質を隠したままでロイヤリティ付与システムを第三者であるベンダーのシステムと接続するという、解決されたと主張されている技術的課題は、コンピューターシステム自体の性能を向上させる解決策を必要とする技術的課題ではなかったと説いた。さらに、クレームには、Maritz が挙げた課題に対する解決策は記述されていなかった。よって、Federal Circuit は、原クレームは特許不適格であったという PTAB の判断は維持し、代替クレームは特許適格であったという PTAB の判断は覆した。

会社全体を買収すれば、その会社の法的闘争を引き継ぐことができる

Federal Circuit は、[Mojave Desert Holdings, LLC v. Crocs, Inc. \(Appeal No. 20-1167\)](#) において、当事者系再審査の請求人のすべての資産や権益を買収したか譲渡された者は、PTAB での審理において真の利益当事者として請求人と交替し、原請求人の憲法 3 条に基づく上訴資格を引き継ぐことができる、と判示した。

Crocs は、Crocs の意匠特許を侵害したとして、U.S.A. Dawgs を地裁で提訴した。U.S.A. Dawgs は Crocs の特許についての当事者系再審査の第三者請求を行い、その再審査の結果、Crocs の特許は新規性を喪失していたという判断が下された。Crocs はこの判断を不服として PTAB に審判を請求した。PTAB への審判が係属中に U.S.A. Dawgs は第 11 章破産手続を申請し、すべての資産と権益を Dawgs Holdings に売却した。U.S.A. Dawgs は清算手続のために存続した。その後、Dawgs Holdings は、再審査と地裁での訴訟における一切の請求権を含めたすべての権利や権益を Mojave に譲渡した。

その数か月後、Mojave は、再審査における真の利益当事者として交替するための請求を PTAB に申請した。PTAB は、売却契約と譲渡契約は Mojave を真の利益当事者として確立するには不十分であり、Mojave は再審査の当事者として不適格であり、また、連邦行政命令集 41.8 条(a)に真の利益当事者変更があつてから 20 日以内と定められている期限内に請求が行われなかったとして、Mojave の請求を抹消し、却下した。PTAB は審査官が出した Crocs 特許の拒絶査定を覆し、U.S.A. Dawgs はこれを不服として上訴した。

Federal Circuit は、売却契約と譲渡契約によって再審査における権益を含めて U.S.A. Dawgs の全資産が適切に移転されたと判断し、PTAB の当事者交替に関する審決を覆した。Federal Circuit はまた、連邦行政命令集 41.8 条(a)の立法目的は利益相反を見つけ出すことにあり、当事者の交替に直接関係してはいないと指摘し、Mojave の請求は期限を過ぎていたという Crocs の主張も退けた。最後に、Federal Circuit は、Mojave は U.S.A. Dawgs の権利承継人として憲法 3 条が定めている当事者適格要件を満たしていると判断し、Mojave が上訴する当事者として不適格であったという Crocs の主張を退けた。Federal Circuit は、PTAB に事件を差し戻すことなく、Mojave が上訴当事者として交替することを認めた。

金だけがすべてにあらず: 金銭的投資の回収はエクイティ上の中用権の有無を判断する際の唯一の考慮事項ではない

Federal Circuit は、[John Bean Technologies Corp. v. Morris & Associates, Inc.](#), (Appeal No. 20-1090) において、被疑侵害者がエクイティ上の中用権の抗弁を用いる資格があるかどうかを判断する場合、金銭的投資の回収は、裁判所が考慮しなければならない唯一の要素でも、他の要素より重視されなければならない要素でもないと判示した。

2002 年に、Morris and Associates, Inc. (以下「Morris」) は、John Bean Technologies Corp. (以下「Bean」) に対し、Bean の特許は無効であると主張し、その根拠として先行技術を引用した催告状を送った。Bean はその催告状に回答しなかった。2014 年に Bean は同じ特許のクレームを補正し、再審査証明書の発行を受けた。Bean はその 6 週間後に Morris に対する侵害訴訟を提起した。Morris は、Bean の特許侵害請求は Morris にエクイティ上の中用権が認められることによって阻まれると断定する略式判決を求める申立てを行い、地裁はこの申立てを認めた。Bean はこれを不服として Federal Circuit に上訴し、地裁はエクイティ上の中用権の要素を不適切に重視したことによって裁量権を濫用したと主張した。

Federal Circuit は、再発行付与前に行われた投資の金銭的回収は、エクイティ上の救済の付与を無効とするのに十分とみなされるべきだという Bean の主張を退け、地裁判決を維持した。Federal Circuit は、投資の回収は、再発行の付与前に「行われていた投資又は開始されていた事業」の保護に関して特許法 252 条に企図されていた唯一の目的でも唯一の要素でもなく、エクイティ上の中用権についての分析はもっと広い範囲に及ぶと指摘した。Federal Circuit は、Bean が 2002 年に自社の特許が無効であるという Morris の考えに対して異議を唱えずにおき、それどころか Morris が被疑侵害製品に基づいて 10 年以上にわたり事業を大きくすることを許してから再審査請求を行ったことにより、Bean が不誠実な行為を行った、という地裁の認定に賛同した。Federal Circuit は、Morris の投資には 10 年以上に及ぶ研究、開発、販促と営業権も含まれており、単なる金銭的投資以上のものであったという点にも賛同した。