

対応する構造で失敗: アルゴリズムが欠けていたことでクレームが不明確と判断されたケース

Federal Circuit は、[Rain Computing, Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. \(Appeal No. 20-1646\)](#) において、means-plus-function 文言が示す機能を果たす構造は、その機能を果たすアルゴリズムを欠いた汎用コンピューターであることはできないと判示した。

2018 年、Rain Computing, Inc. (以下「Rain」) は、Samsung Electronics Co. Ltd.、Samsung Electronics America, Inc. および Samsung Research America, Inc. (以下合わせて「Samsung」と呼ぶ) に対し、Samsung がアプリストアを通じてソフトウェアアプリケーションを提供したことに基づき、特許侵害訴訟を提起した。具体的に言えば、その特許クレームは、クライアント端末へのソフトウェアアプリケーションパッケージの配信を対象としていた。2020 年 2 月には、地方裁判所が、「executing (実行する)」と「user identification module (ユーザー識別モジュール)」という文言を含むいくつかの文言を解釈した命令を出した。地裁はさらに、「user identification module」は means-plus-function 文言であり、不明確ではないと判断した。地裁はその命令の後、当事者の共同合意に基づき、侵害を受けたと主張されたクレームは侵害されておらず、不明確ではないので無効とはならないという判決を出した。Rain は上訴し、Samsung は交差上訴した。

上訴審では、Rain が地裁の「executing」という文言の解釈に異議を申し立て、Samsung が地裁の「user identification module」という文言の解釈に異議を申し立てた。具体的に言えば、Samsung が異議を申し立てたのは、「user identification module」という文言によりクレームが不明確となっていないという地裁の判断であった。Samsung は、「user identification module」という文言には、この文言を明確にする具体的な構造が欠けていたと主張した。Federal Circuit は Samsung の主張に同意した。まず、Federal Circuit は、「module」は「means」を代替することがあるよく知られた汎用文言であり、特定の構造を意味するという共通理解はなく、明細書によってこの文言に構造上重要な意味が与えられてもいなかったと指摘し、「user identification module」という文言は means-plus-function 文言であると結論した。Federal Circuit はこの文言が means-plus-function 文言であると判断し、次に、「ユーザーが利用契約を結んでいる 1 つまたは複数のソフトウェアアプリケーションパッケージへのアクセスを制御するための」機能を特定した。この機能については両当事者は争っていなかった。さらに、Federal Circuit は、「user identification module」の機能を実行する十分な対応する構造が明細書によって開示されていなかったと判断した。Federal Circuit は、対応する構造が、専用のソフトウェアがなければアクセス制御機能を実行できない汎用コンピューターである場合には、コンピューターがその機能を果たすために実行するアルゴリズムが明細書に開示されていなければならないと説明した。Federal Circuit がクレーム文言にも明細書の記述にも「user identification module」の機能を実行するアルゴリズムを示す記述は一切なかったと結論したことから、「user identification module」という文言には十分な構造が欠けており、侵害されたと主張されたクレームは不明確であることになった。よって、Federal Circuit は、クレームは不明確ではないので無効ではなかったと判示された地裁判決を覆し、Rain の上訴は争訟性を喪失したとして却下した。

Federal Circuit に捨てられた Diaper Genie 判決

Federal Circuit は、[Edgewell Pers. Care Brands, LLC v. Munchkin, Inc. \(Appeal No. 20-1203\)](#) において、装置クレーム中にある機能を示さない文言は、その装置のあらゆる用途を対象としていると解釈されるべきであり、また、均等論分析を省略するためにクレームの無力化を用いることはできないと判示した。

Edgewell Personal Care Brands, LLC と International Refills Company, Ltd. は、合衆国特許第 8,899,420 号と第 6,974,029 号を侵害しているとして Munchkin, Inc. を提訴した。二つの特許は、バケツと使用済みのおむつを包むプラスチックシートを取り出せるカセットを含む専用のゴミ容器を対象としている。'420 号特許のクレームは、バケツのカセットを保持する部分に「clearance (隙間)」があるカセットを対象としていた。'029 号特許のクレームは、「tear-off section (引きちぎれる部分)」がある「annular cover (環状のカバー)」を備えたカセットを対象としていた。地裁は両特許のクレームを解釈した後、'420 号特許の文言侵害はなく、均等論に基づく '029 号特許の侵害もなかったとする略式判決を与えた。

上訴審において、Federal Circuit は '420 号特許についての略式判決を無効とし、'029 号特許についての略式判決を破棄して差し戻した。'420 号特許に関しては、Federal Circuit は、地裁がカセットの設置後にカセットとバケツの間に隙間が残るという要件を加えて「clearance」を解釈したことは誤りであったと判示した。Federal Circuit は、「装置クレーム中の機能を示さない文言を (中略) 装置が後にどのように使用されるかで侵害の有無が決まるような仕方で解釈することは、通常は不適切である」と説明した。このクレーム解釈の誤りのため、Federal Circuit は '420 号特許の侵害はなかったと判示されていた略式判決を無効とした。'029 号特許に関しては、Federal Circuit は地裁のクレーム解釈を維持したものの、地裁がクレーム無力化分析を誤って適用していたため、均等論に基づいた非侵害の略式判決を覆した。Federal Circuit は、侵害理由によってクレーム要素が「無意味または無効」となる場合のみ無力化が適用されると説明した。Federal Circuit は、裁判所は「ある要素があるか『ないか』の『二者択一的』選択によって (均等論に基づく) 侵害判断を省略する」べきではないと注意を促した。それよりも、裁判所は証拠を評価し、合理的な陪審員であれば被疑侵害製品がクレームにあるのと実質的に同じ機能を実質的に同じように果たし実質的に同じ結果を達成すると認定するかどうかを判断しなくてはならない。Federal Circuit は、Edgewell 側の専門家証言を考慮した上で、略式判決を排除するのに十分な重要事実に関する真の問題があると判断し、地裁判決を破棄した。

PTAB の禁反言適用審決の司法審査は可能か

Federal Circuit は、[Uniloc 2017 LLC v. Facebook Inc. \(Appeal No. 19-1688\)](#) において、特許法 314 条(d) は、特許審判部 (PTAB) による IPR 開始後の 315 条(e)(1)に基づく禁反言の適用を Federal Circuit が審査することを排除しないと判示した。

Uniloc の特許である合衆国特許第 9,995,433 号 (以下'433 号特許) は、Facebook が請求した 2 件と Apple が請求した 1 件を含む複数の当事者系レビュー (IPR) 請求の対象となっていた。Facebook の請求が IPR 開始決定を待っていた間に、PTAB が Apple の IPR を開始した。Facebook はその後、IPR が開始されていた Apple の請求と実質的に同じ内容の追随請求を提出し、Apple の IPR への併合を求める申立てを行った。PTAB は Facebook の追随請求に応じて IPR を開始し、併合の申立てを認めた。一方、Uniloc の特許に対するさらにもう一者の IPR 請求人となる LG Electronics が、Facebook の最初の 2 件の請求と実質的に同じ内容の 2 件の請求を行った。PTAB は結局、Facebook の最初の請求 2 件と LG の追随請求について手続きを開始し、Facebook の IPR への併合を求める LG の申立てを認めた。

LG の追随 IPR を開始してから 2 か月後、PTAB は Apple の IPR において、有効性に異議が申し立てられていたすべてのクレームの特許性を支持する最終審決書を出した。このため、Facebook については 315 条(e)(1)の禁反言規定が適用されることになり、PTAB は、Apple の IPR で支持されたクレームに対する異議申立てを Facebook が維持することを禁反言により禁じた。315 条(e)(1)に基づく禁反言により、最終審決書を受けた IPR 請求人は、後続の USPTO での手続、民事訴訟または ITC 訴訟において「当事者系レビュー中にその請求人が提起したか、合理的に提起し得た理由」を後で提起できないようになっている。しかし、PTAB は、Facebook に適用される禁反言は LG にまでは及ばないと判示した。PTAB は結局、Facebook と LG の IPR において、有効性を問われたすべてのクレームには特許性がないと判断した最終審決書を出した。

Uniloc は上訴し、LG が真の利益当事者であるか Facebook の利害関係者であるから、LG にも禁反言が適用されるべきであったと主張した。Uniloc の主張を検討するに至る前に、Federal Circuit はまず、PTAB の IPR 開始決定については上訴できないと定めている 314 条(d)により、PTAB の IPR 開始後の禁反言適用についての司法審査も阻止されるかどうかを検討した。Federal Circuit は、本件における禁反言はいずれも IPR 開始後に生じたことから、PTAB のそれ以前の IPR 開始決定とは別個のものであったと説明した。よって、禁反言は IPR 開始時には適用し得なかったため、Federal Circuit は、314 条(d)は PTAB による IPR 開始後の禁反言に関する審決が上訴で審査されることを同様に阻止しないと判示した。Federal Circuit は次に Uniloc の元の主張を検討し、LG は真の利益当事者ではなく Facebook の利害関係者でもなかったという PTAB の結論を維持した。

新方式のデータ処理が特許不適格なアルゴリズムと判断されたケース

Federal Circuit は、[In Re The Board Of Trustees \(Appeal No. 20-1012\)](#) において、データを生成する新方式の数学的プロセスを対象とするクレームは、2 段階の Alice 分析によれば技術プロセスの改善を欠く特許不適格なアルゴリズムであると判示した。

The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University (以下「Stanford」) は、ある人が 1 個の遺伝子を受け継いだ親を特定するためにその人の遺伝的構成に関するデータを処理する改善された方法を対象とする特許を出願した。審査官は、特許不適格である抽象的な数学的アルゴリズムを対象としているという理由でクレームを拒絶し、PTAB は 2 段階の Alice 分析に基づいてその拒絶査定を維持した。

Federal Circuit の見解はまず、「計算を実行するための数学的アルゴリズムは、それ以上の何かが加えられていない限り、特許不適格である」という、確立されて長い原則を指し示すことから始められた。Federal Circuit は次に、Stanford の新方式を数学的分析として性格付け、問題のクレームは一般的なコンピューターハードウェアについて記述しており、当該のデータを用いた具体的な応用を要求していないと指摘した。Alice 分析に基づく PTAB の認定を反駁しようとする試みの中で、Stanford は、クレームは従前の方法よりも多くの情報を提供する、新規性のある具体的な応用であり、したがって抽象概念ではないと主張した。Federal Circuit はこの主張を退け、たとえこれが改善されたデータ生成プロセスであったとしても、Alice 分析に照らせば、技術プロセスを改善してはいない抽象的な数学的計算を依然として対象としていたと判示した。Stanford は次に、PTAB がクレームの要素を順序付けられた組み合わせとして評価しなかったと主張した。Federal Circuit はこの主張も退け、データ処理要素の順序付けられた組み合わせによって、クレームされている主題がどう抽象概念から実用的応用へと変化したのかを、Standard が説明しなかったと論断した。クレームが特許不適格な主題を対象としていたため、Federal Circuit は PTAB の審決を維持した。

Stanford のコンピューターモデル – 親の目には発明でも特許には不十分

Federal Circuit は、[In Re: Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University \(Appeal No. 20-1288\)](#) において、クレーム中の単なる数学的なステップの特定の組み合わせには、数学的アルゴリズムと思考プロセスを特許適格なものにするだけの発明性がないと判示した。

Stanford University は、ハプロタイプ相を推定するためのコンピューター化された統計モデルに対する特許を出願した。このモデルは、子がどちらの親から特定の遺伝子を受け継いだかを推定するのに役立つ可能性がある。審査官は、特許不適格な主題に関するものであるという理由でクレームを拒絶した。Stanford は、特許審判部 (PTAB) に審判を請求し、特定の統計ツールの使用に加えて、クレーム中の特定の順序付けられたステップの組み合わせにより、既存の統計モデルを改善したと主張した。Stanford は、これらの改善によってクレームが特許適格なものに変化したと主張した。PTAB は Stanford の主張には同意せず、Alice 分析に基づき、クレームが特許不適格な数学的アルゴリズムと思考プロセスだけで構成されていると認定した。また、PTAB は、Alice 分析に照らして、クレームには、発明概念を提供するさらなる限定が導入されていなかったと判断し、クレームの拒絶を維持した。

Federal Circuit は PTAB の審決を維持した。Federal Circuit は、順序付けられたステップの組み合わせはモデルの効率と正確さを改善するのに重要であったという Stanford の主張を検討したが、クレームはコンピューターの機能を必要としない抽象的な思考プロセスに過ぎなかったと認定した。したがって、クレームが完全に数学的概念を対象としており、順序付けられた組み合わせによってさらなる限定が導入されていなかったことから、どのクレームも Alice 分析に照らせば特許不適格となった。