

PS4 を巡る特許紛争で地裁が適用した訴答基準が「エラー」と判断されたケース

Federal Circuit は、[Bot M8 LLC v. Sony Corporation Of America \(Appeal No. 20-2218\)](#) において、侵害の主張がクレーム文言を「あまりにも忠実に」なぞっているため妥当と認められない、という地裁の見解は、過度に負担の大きい訴答基準をつきつけていたと判示した。

Bot M8 LLC (以下「Bot M8」) は、Sony Corporation of America、ソニー株式会社、Sony Interactive Entertainment LLC (以下まとめて「Sony」と呼ぶ) とその PS4 ゲームコンソールに対し、ゲーム機に関連する一連の特許権を主張した。侵害されたという特許は、合衆国特許 8,078,540 号 (以下「540 号特許」)、8,095,990 号 (以下「990 号特許」)、7,664,988 号 (以下「988 号特許」)、8,112,670 号 (以下「670 号特許」) などであった。事件管理協議において、地裁は Bot M8 が侵害に関する具体的な事実を挙げる主張を記載した修正訴状を提出すべきだと指示した。Bot M8 はこれに同意し、第一修正訴状を提出した。Sony は請求の原因が記載されていないとして修正訴状の却下を求める申立てを行い、地裁は、Bot M8 の侵害の主張が事実による裏付けを十分に申し立てずにクレーム文言をあまりにも忠実になぞっているからという見解で Sony の申立てを認めた。裁判所は、第二修正訴状の提出許可を求める Bot M8 の申立てを退けた。Bot M8 は上訴した。

上訴審において、Federal Circuit は Bot M8 の修正訴状を却下した地裁判決の一部を維持し、一部を差し戻した。Federal Circuit は、原告はクレーム要素を列挙して被疑侵害製品がそれらの要素を有していると結論するだけでは、妥当と認められる侵害請求を主張できないと説明した。それよりも、被疑侵害製品が特許クレームを侵害していることがなぜ真実を思えるのかを明確に表した、事実に基づく主張がある程度なければならない、と Federal Circuit は説いた。'540 号特許については、Bot M8 の主張が互いに矛盾しているためにいくつかのクレーム限定の侵害が成り立たず、よって訴状に侵害の請求原因が記載されていないという点で、Federal Circuit は地裁と同意見であった。同様に、'990 号特許についても、Bot M8 の主張では裏付けとなる事実に基づいた十分な主張をせずにクレーム要素を列挙しているに過ぎなかったため、Federal Circuit は地裁による申立ての却下を維持した。しかし、Bot M8 の'988 号特許と'670 号特許についての主張も十分な事実に基づいていないため却下が正当であるという点については、Federal Circuit は地裁と見解を異にした。Federal Circuit は、むしろ、Bot M8 は訴答段階で主張の正当性を証明する必要はないと訓告した。Federal Circuit は、Bot M8 の訴答がクレーム文言を忠実になぞっていたことを認めつつも、訴答が訴えの却下を求める申立てに耐えうるに十分な、妥当と認められる事実に基づく主張に裏付けられていたと判示した。Federal Circuit はまた、裁判所は不十分な訴状を自発的に却下することができるため、訴えの却下を求める申立てが係属していなかった時に地裁が事件管理協議で Bot M8 に修正訴状を提出するように指示したことは誤りではなかったと判示した。Federal Circuit はまた、Bot M8 が申立ての提出が遅れた理由を早期のリバースエンジニアリング作業がハッキング防止法によって制約されたためと説明したことと、同社がそれ以前に裁判所に対し、被疑侵害製品はすでに「解体」済みなのでリバースエンジニアリングの結果を第一修正訴状に「喜んで」含めると表明していたことと矛盾しているため、地裁が第二修正訴状の提出許可を求める Bot M8 の申立てを却下したことを支持した。Bot M8 が第一修正訴状にリバースエンジニアリングの結果を含めると言いながら実行しなかったことから、Federal Circuit は Bot M8 が第二修正訴状を提出できる時機を失したという地裁の判断に同意した。

先行技術文献がそれ自体の開示から遠ざかるように教示していると **Federal Circuit** が判断したケース

Federal Circuit は、[Chemours Company Fc, LLC v. Daikin Industries, Ltd. \(Appeal No. 20-1289\)](#) において、先行技術文献が、同じ文献の別の箇所が開示されている特徴を含めるために、特定の実施態様に変更を加えることから遠ざかるように教示している可能性があると判示した。

Daikin は、一定のフローレートでの流動性をもつ溶解したポリマーで電線を押出加工することによる通信ケーブルの絶縁方法を対象とする **Chemours** の特許 2 件について、当事者系レビューを請求した。**PTAB** は、クレームされているフローレートを用いるように先行技術文献中にある実施態様を変更することは、クレームされているフローレートが同じ先行技術文献の別の箇所が開示されていたので自明であったであろうと判断し、有効性が問われていたクレームは自明のため無効と認定した。

上訴審において、**Federal Circuit** は、当該の実施態様ではクレームされているフローレートを用いないように先行技術文献が教示していると認定し、**PTAB** の審決を覆した。**Federal Circuit** はまた、特許発明の商業的成功を証明するための市場シェアの証拠を要求することによって、**PTAB** が法的に誤りを犯したと判断した。**Federal Circuit** は、むしろ、売上高の証拠だけで十分となりえると認定した。

Dyk 判事は、判決に一部反対し、先行技術はクレームされているフローレートを用いないように十分に教示していなかったと述べた。

PTAB の自発的なクレーム解釈が手続上不適切だったと判断されたケース

Federal Circuit は、[Qualcomm Incorporated V. Intel Corporation \(Appeal No. 20-1589\)](#)において、あるクレーム特徴が先行技術中に存在することが IPR 審理で主な争点となっており、そのクレーム特徴の解釈について当事者が合意済みである場合に PTAB がその争われていないクレーム解釈から自発的に逸脱するときは、そうする前に当事者に通知をし応答する機会を与えるべきであると判示した。

Intel は、帯域幅の増加と回路コンポーネントの低減に関連する 1 件の Qualcomm の特許について、6 件の当事者系レビューを開始した。それぞれの IPR 審理において、当事者が争っていないクレーム解釈では一つの信号によって使用者が利用できる帯域幅を増加させることが要求されていた。さらに、これ以前にこれらの IPR と並行して行われていた国際貿易委員会の調査では、委員会が同じクレーム文言について同様の解釈を採用していた。PTAB での口頭弁論では、ある審判官が Intel に当事者間の合意がある解釈の必要性に関する二つの質問をしたが、合議体は前記の帯域幅に関する要件について Qualcomm に何の質問もしなかった。その翌日、PTAB は、別のクレーム文言の解釈について追加の趣意説明を命じたが、帯域幅を増加させる点に関する代替的な解釈を検討しているようなそぶりはまったく見せなかった。PTAB はその後、有効性が問われていたクレームを自明と判示した最終審決書を出した。最終審決書を出すにあたって、PTAB は、クレームされている信号により帯域幅を増加させるという要件を省いたクレームの解釈を採用した。

Federal Circuit は、当事者間の合意があったクレーム特徴を PTAB が自発的に排除したことに応答できるように適切な通知と機会を PTAB が Qualcomm に与えなかったと判断し、審決を無効として事件を差し戻した。Qualcomm は審理中一貫して、先行技術では帯域幅を増加させるという要件は開示されていなかったと主張していた。この当事者間の争いのないクレーム特徴はすでに別の政府機関によっても採用されていたことから、Federal Circuit は、いずれの当事者もこの合意済みであったクレーム解釈の問題が未確定であるかのように扱われることを予想していたとは想像し難いという所見を述べた。よって、Federal Circuit は、PTAB が Qualcomm にこの争点についての通知と抗弁する機会を Qualcomm に提供しないまま、当事者が合意済みであったクレーム特徴を審決から排除したことは不当であったと判断した。