

関連会社が裁判区内に物理的に所在しているだけでは適切な裁判地の条件を満たさない

Federal Circuitは、Andra Group, LP v. Victoria's Secret Stores, LLC (Appeal No. 20-2009) において、ある法人が裁判区内に物理的に所在しているからといって、その関連法人に対する裁判権がその裁判区を管轄する裁判所に自動的に与えられるわけではないと判示した。

Andra Group, LP (以下「Andra」) は、特許侵害を理由に Victoria's Secret Stores, L.L.C.、Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.、Victoria's Secret Direct Brand Management, LLC 及び L Brands, Inc. (以下「Victoria's Secret」と総称する) をテキサス州東部地区地方裁判所において提訴した。テキサス州東部地区地裁は、Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.、Victoria's Secret Direct Brand Management, LLC 及び L Brands, Inc. (以下「非店舗被告ら」と総称する) に対し、各社が裁判区内に常設され確立されている事業所を持たないことを理由に、管轄違いによる訴え却下の申立てを認めた。Andra はこれを不服として上訴した。

Andra は上訴審において、非店舗被告らは、(1) 裁判区内にある Victoria's Secret Stores の小売店舗において同社従業員との間に代理関係を有することと、(2) Victoria's Secret Stores の店舗を自社の事業所として追認していることによって、裁判地内に常設され確立されている事業所を有していたと主張した。Federal Circuit は事実を検討し、非店舗被告らには Victoria's Secret Stores の従業員の監督や支配をする権利はなく、したがって代理関係は確立されていなかったと判定した。さらに、Federal Circuit は、Andra は非店舗被告らが「(小売店舗) から実際に業務を行っている(いた)」ことを証明できなかったと判定し、したがって非店舗被告らは Victoria's Secret Stores の店舗を自社の事業所として追認していなかったと認定した。

よって、Federal Circuit は、Andra のいずれの主張にも説得力があるとは認めず、地裁判決を維持した。

一つの抽象概念にもう一つの抽象概念を足しても、一つの抽象概念にしかない

Federal Circuit は、[In Re PersonalWeb Technologies LLC \(Appeal No. 20-1543\)](#) において、発明概念を伴わない思考プロセスの寄せ集めを対象とした特許は、特許法 101 条に照らして特許不適格であると判示した。

PersonalWeb は、3 件の特許を侵害しているとして、EMC、VMware、Facebook、Google と YouTube を提訴した。3 つの特許は、データアイテムにそのデータの内容に基づいてコンテンツベース識別子と呼ばれる一意の名前を割り当てるデータ処理システムを対象としていた。被告らは、3 件の特許は特許法 101 条に照らして無効であると主張し、訴答に基づく判決を求める申立てを行った。地裁は、本件特許が、1) 一つのコンテンツベース識別子を受領する、2) そのコンテンツベース識別子を、もう一つのコンテンツベース識別子またはデータ要求などの他のものと比較する、そして 3) データへのアクセスを提供するか、拒否するか、データを削除する、という 3 つのステップからなるプロセスを対象としていると認定した。地裁は、*Alice* 判決で示された二段階の判断フレームワークを適用した後、問題のクレームは特許法 101 条に照らして特許不適格であると認定した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。Federal Circuit は、クレームされている 3 つのステップからなるプロセスの各ステップは、思考プロセスという抽象概念であると判断した。*Alice* テストの第一段階ではクレームを総合して検討するが、Federal Circuit は、一つの抽象概念にもう一つの抽象概念を足しても、もう一つの抽象概念にしかないと判断した。Federal Circuit は *Alice* テストの第二段階に進み、PersonalWeb がクレームを特許適格な応用に変化させられる改良点と主張していたものは、クレーム自体が示していた抽象概念を再述したものに過ぎなかったと判断した。よって、本件のクレームは、抽象概念そのものを有意に超えるような発明概念を欠いていたために第二段階の基準を満たせなかった。Federal Circuit は、クレームの詳細には、個別に見ても組み合わせとして見ても、それ自体が抽象的でなく、発明性を有する点は一切なかったという地裁の判断に同意した。

プリアンブル中の限定の自明性は特許の有効性を問う者にとって頭痛の種になり得る

Federal Circuit は、[Eli Lilly And Company v. Teva Pharmaceuticals \(Appeal No. 20-1876\)](#) において、装置または組成物の使用方法に関するクレームでは、プリアンブル中にある意図された目的の記述が限定的と解釈される傾向があると判示した。

Lilly は、片頭痛を緩和する方法に関する Teva の特許 3 件に対する IPR を請求した。PTAB は、Lilly が有効性に異議を申し立てたクレームが、同社が主張した先行技術文献から自明であったことを証明できなかったと結論した。PTAB は、有効性が問われたクレームのすべての要素が先行技術で開示されていたことを Lilly が証明したことと、先行技術を組み合わせる動機付けがあったことは認定したが、Lilly は、当業者が先行技術文献の組み合わせに成功するという合理的期待を持っていたことを証明していなかったとした。Lilly は PTAB の審決を不服として上訴した。

Lilly は上訴審において、目的の記述だけを含むプリアンブルは法律問題としてクレームの限定にはなり得ないので、Teva のプリアンブルが限定的と解釈されると PTAB が認定したことは誤りであったと主張した。Federal Circuit は Lilly の主張に同意せず、装置や組成物のクレームとは異なり、装置や組成物の使用方法のクレームは、その方法が何で「ある」かを対象としているのではなく、通常はその方法が何を「する」かに完全に依存すると説明した。また、ある方法が何をするかは、通常はクレームのプリアンブルに記述されている。したがって、装置または組成物の使用方法に意図された目的が記述されている場合、そのようなプリアンブルの文言は限定的であるという結論に至る傾向がある。

Lilly はまた、PTAB が、先行技術文献が当業者に成功の合理的期待を与えていたかどうかの分析において、有効性データを 要求する、より厳格な基準を課していたと主張した。Federal Circuit は、PTAB がそのような基準を課したとは考えなかった。Federal Circuit はまた、成功の合理的期待を証明するのに臨床データに依存する必要はなく、すべての事例で治療が成功するという確実性の立証も含めなくてよいことを明確にした。

クレームされていない特徴が重要である場合にはクレームと商用製品との関連性の推定は適用されないことがある

Federal Circuit は、[Teva Pharmaceuticals v. Eli Lilly And Company \(Appeal No. 20-1747\)](#) において、関連性推定の分析では、記述されている製品のクレームされていない特徴を事実認定者が考慮し、その特徴の重要性と、その特徴がクレームと製品との対応関係に及ぼしている影響を確認する必要があると判示した。

Eli Lilly は、IPR でヒト化拮抗抗体を対象とする 3 件の特許の有効性に異議を申し立てた。PTAB は、3 件の特許のいずれでも、有効性を問われたクレームには、引証されたさまざまな先行技術文献から自明であるため特許性がないと判断した。

Federal Circuit は、先行技術文献の教示を組み合わせる動機付けがあったという PTAB の認定を裏付ける実質的証拠があることと、安全性と有効性に関する潜在的な懸念から当業者が治療薬としての可能性を調べるためにクレームされている抗体の作成を断念したとは考えられないことを認定した後、PTAB の審決を維持した。

Federal Circuit はまた、PTAB の基準の説明は誤っていたが、有効性を問われたクレームと商用製品との関連性は推定されないという PTAB の認定を維持した。Federal Circuit は、関連性推定の分析では、記述されている製品のクレームされていない特徴を事実認定者が考慮し、その特徴の重要性と、その特徴がクレームと製品との対応関係に及ぼしている影響を確認する必要があると指摘した。本件では、クレームされていない特徴が当該の商用製品の機能性にとって重要であったため、PTAB がクレームと商用製品との関連性は推定されないと認定したことは正しかったという判断であった。

無用な細かい区別立てをしなが、特許をろうでできた付け鼻のように好き勝手な方向にねじ曲げてはならない

Federal Circuit は、[Commscope Technologies LLC v. Dali Wireless Inc. \(Appeal No. 20-1817\)](#) において、特許権者が特許の有効性を保全するために先行技術中の技術と特許技術との区別を主張した場合、被疑侵害製品に使われている先行技術と同じ技術を同時に侵害の根拠とすることはできないと判示した。

CommScope は、CommScope の特許 5 件を侵害したと申し立て、Dali に対する訴訟を提起した。Dali は反訴し、CommScope が Dali の特許 2 件を侵害したと申し立てた。陪審は、両当事者に対して侵害、非無効および損害賠償について評決を出した。CommScope と Dali は、法律問題としての判決、再審理及び弁護士報酬を求めた各自の申立てを地裁が却下した後、それぞれ上訴した。

Dali の '521 号特許には、信号のデジタルプリディストーション処理を行う装置及び方法が記述されていた。具体的には、本件特許には、「電力増幅器の出力を表す信号を切断するためにコントローラーのスイッチを切ること」を要求する運転モードが記述されていた。地裁は、この文言を「電力増幅器の出力を表す信号を切断するためにコントローラーを非運転状態に切り替えること」を意味していると解釈した。

第一に、Federal Circuit は、脚注に記載しただけの主張は剥奪されると指摘し、地裁のクレーム解釈に対する Dali の異議申し立てを退けた。たとえその主張が適切に提起されていたとしても、十分には展開されていなかった。Dali から意味のある異議申立てが出ないのを見て、Federal Circuit は地裁の解釈を採用した。

第二に、Federal Circuit は、非侵害について検討し、被疑侵害製品でスイッチ、コントローラー、またはその二つの組み合わせが「非運転状態」にされていることを示す証拠を Dali が挙げなかったと認定した。さらに、CommScope は、スイッチとコントローラーの両方が継続的に運転しているという CommScope の専門家からの証言に対して Dali が異議を申し立てず、ただ単に、その運転が侵害となった理由を説明したに過ぎなかったと主張した。Federal Circuit は、この区別は「無用な細かい区別立て」であるとする Dali の主張を退けた。

第三に、Federal Circuit は、Dali の侵害主張は、新規性の喪失はなかったという同社の主張に照らせば成立し得なかったと判定した。Dali は、特許が「出力をトレーニング回路から切断するために、スイッチをコントロールし、それ自体とスイッチを非運転状態にするコントローラー」を要求していたと主張することによって、先行技術を区別した。しかし、CommScope の技術がその特許を侵害したという主張では、Dali は、「コントローラー 自体 がオフにされなければならないという CommScope の前提は [中略] ナンセンスそのものだ」と主張した。Federal Circuit は、本件が、「特許を、ろうでできた付け鼻のように、新規性喪失を避けるために一方にねじ曲げ、侵害認定を受けるために他方にねじ曲げるようなことをしてはならない」という原則に完全に当てはまると認定した。よって、Federal Circuit は、非侵害の JMOL を求めた CommScope の申立ての却下を覆し、無効の JMOL を求めた同社の申立ての却下は維持した。

明細書に具体的記述が欠けていることによって特許適格性に問題が生じたケース

Federal Circuit は、[Universal Secure Registry LLC v. Apple Inc. \(Appeal No. 20-2044\)](#) において、特許権者が明細書で既存の公知の方法や技術に言及している場合、技術的詳細や予想外の結果を提供していないと、訴訟中に特許性のある主題でないことを追及される弱点となる可能性がある、と判示した。

Universal Secure Registry LLC (以下「USR」) は、Apple と Visa が USR の特許 4 件のクレームすべてを侵害していると申し立て、両社に対する訴訟を提起した。これに対し、Apple と Visa は、問題のクレームは特許法 101 条に基づいて拒絶されるべきだと申し立てた。USR の 4 件の特許は、電子決済取引の安全確保を対象としていた。地裁は、4 件の特許すべてが特許不適格な主題をクレームしていたと認定した。USR は Federal Circuit に上訴した。Federal Circuit は、*Alice* 判決で確立された二段階分析を行い、どのクレームも両方の段階で特許適格性なしと結論した。

Federal Circuit はその分析において、認証技術にかかわる一連の事件を挙げ、ユーザー認証に関して、「特許適格性の有無は、クレームがコンピューターの機能性そのものの改良となるだけの十分な具体性を提供しているかどうかで決まることが多い」と指摘した。Federal Circuit は、付加的な機能性向上を期待しての公知の技法の一般的組み合わせは、*Alice* 分析に基づく主張を克服するには通常は不十分であると述べた。

裁判所によれば、USR の第一の特許は「ユーザーと商業者間の取引を可能にする方法を対象とした」クレームを有しており、したがって *Alice* 分析の第一段階の特許適格性基準を満たさなかった。第二段階については、Federal Circuit は、この特許では同様の認証スキームを利用しているセキュリティベンダーが発行する商用化されている認証カードの使用に触れているうえ、明細書では、認証用に時間によって変化するコードを生成する主要なステップは「従来のであり長年用いられてきた」ことを認めていたと認定した。

USR の第二の特許にも同様の不備があった。Federal Circuit は、発明が対象としていたのはデータを収集して検査しユーザーのアイデンティティを認証するという抽象概念であり、クレームは「一般的な方法による従来の動作」を集めたものだったと認定した。Federal Circuit は、この特許では、それぞれの技法によりもたらされることが期待されたセキュリティの総和以上のものを達成しなかった公知のセキュリティ技術の組み合わせを提案したに過ぎなかったとして、*Alice* 分析の第二段階の基準を満たすのに十分な発明概念はなかったと判断した。この特許の明細書でも同様に、商用化されている認証カードや、小切手に印刷されているバーコードなどの公知のセキュリティ技術が挙げられていた。

以上の特許と同様に、USR の第三、第四の特許も、「取引を可能にするために二つの装置を使用したユーザーのアイデンティティの多要素認証」という抽象概念を対象としていると認定された。両方の特許について、Federal Circuit は、クレームには、既存の認証又はセキュリティへの応用に技術的解決策を提供する「具体性が欠けていた」と説明した。一方の特許については、Federal Circuit は、「バイOMETRICS 情報を生成するか認証情報を伝送する具体的な技術的解決策の記述がない」ことが、*Alice* 分析に照らしてクレームが抽象的と判断されるのに十分であったと説明した。他方の特許については、クレームは具体的な技術的改良点を開示していなかったという理由で同様に抽象的だが、さらに、「クレームされている発明は、従来の認証技術を組み合わせる [中略] 期待される累積的に高度な認証の完全性を達成しているに過ぎない」という見解であった。

機能的クレームの記述不備により 10 数億ドルの損害賠償評決がふいになったケース

Federal Circuit は、[Juno Therapeutics, Inc. v. Kite Pharma, Inc. \(Appeal No. 20-1758\)](#) において、クレームされている機能が特定の構造の結果であって、クレームされている機能を達成する構造としない構造を区別する特徴が明細書で提供されていない場合、共通する一般的な構造についての知識と二つの代表的な種 (species) の開示は、機能的にクレームされた属 (genus) の記述を裏付けるには不十分であると判示した。

Juno は、機能的に定義された結合要素と広く定義された結合標的を有するキメラ T 細胞受容体の属を対象とした特許クレームを侵害しているとして、Kite を提訴した。Kite はその抗弁の一部として、侵害されたと主張されているクレームは、「無数の」考えられる候補を対象としており、機能的クレームの文言に合致するのはそのほんの一部だけなので、記述不備のため無効であり、さらに、明細書に開示されている二つの実施態様は代表的なものではないと主張した。Juno はこれに対し、考えられる候補は周知されており共通する構造的特徴を有していることから、二つの実施例は代表的であると主張した。陪審は、本件のクレームが記述不備のため無効であることを Kite が証明できなかつたと認定し、12 億ドルを超える損害賠償を認めた評決を出した。Kite は、記述不備についての法律問題としての判決を求める申立てを行ったが、地裁はこれを却下した。

Federal Circuit は上訴審において、合理的な陪審なら本件特許が記述要件を充足していたと認定したはずがないと判示し、地裁判決を覆した。Federal Circuit は、*Ariad* 判決で示した基準を改めて説明し、結合に関する機能的文言を使用している属クレームは、「出願人がクレームされている結果を達成する上位概念の発明をしたことを、機能的に定義された属のクレームを裏付けるのに十分な種を出願人が発明したことを示すことによって立証しなければならない」と強調した。証拠について解説しながら、Federal Circuit は、標的と結合要素の両方に公知の候補があることを認めたとしても、明細書には、選択された標的に実際に結合する結合要素を結合能力がない要素と区別する開示がなかったと説明した。Federal Circuit はまた、一般的な共通した構造中でアミノ酸配列に変更を加えることによって結合標的が変わり、かつ、明細書でそうした構造を区別する特徴が提供されていない場合、Juno が主張した二つの要素と他の候補要素の共通する構造は本件では不十分であったと指摘した。したがって、実質的証拠は陪審の評決を裏付けておらず、クレームは記述不備のため無効とされた。