

組み立てていなければ侵害にはならない — Federal Circuit が直接侵害における「最終組立者」理論の適用拡大を拒絶したケース

[*Acceleration Bay LLC v. Take-Two Interactive Software*](#) (Appeal No. 20-1700) において、Federal Circuit は、直接侵害の有無判断に用いられる「最終組立者」の法理は、クレームされている装置を完成させるための構成部品の製造も据え付けもしていない被告らには適用されないと判示した。

Acceleration Bay は、マルチプレイヤーゲーム環境など、複数の参加者により使用されるコンピューターネットワークに関連する特許を保有していた。Acceleration Bay は、Take-Two が『グランド・セフト・オート V』やその他のゲームをする顧客のために Acceleration Bay の特許を侵害するネットワークを設立したことは直接侵害にあたるという理由で、Take-Two と他の企業を提訴した。Take-Two は、クレームされている各構成部品を製造せず販売もしていなかったため、Acceleration Bay は直接侵害の「最終組立者」の法理に依拠した。「最終組立者」の法理によれば、クレームされている装置におけるすべてのクレーム限定に被告の製品が合致していなくても、被告が既存のネットワークに被告の製品を設置することによってクレームされている装置を「作る」場合には直接侵害が成立する。Take-Two は、「最終組立者」の法理は本件には適用されないと主張し、非侵害の略式判決を求める申立てを行った。地裁はその主張に同意し、非侵害の略式判決を与えた。Acceleration Bay は上訴した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。Acceleration Bay は、Take-Two のソフトウェアが顧客のコンソールを制御していることにより、クレームされている構成部品がクレームの機能的要素を充足することになるので、「最終組立者」の法理が適用されると主張した。Federal Circuit は、Take-Two はハードウェアを製造しておらず、ハードウェアをネットワークに設置してもいなかったため、「最終組立者」の法理は適用されないと認定し、この主張を退けた。よって、Federal Circuit は、非侵害の略式判決を与えた地裁の判断を維持した。

特許適格性判断で Alice テストの第二段階だけが実施されたケース

Federal Circuit は、[Cosmokey Solutions GmbH & Co. Kg v. Duo Security LLC](#) (Appeal No. 20-2043) において、コンピューターにより実施される認証・検証技術を対象とする特許クレームは、特定の恩恵をもたらす具体的な改良点が記述されていれば、特許法 101 条に基づく特許適格性についての異議申立てに耐える可能性がある」と判示した。

CosmoKey は、数あるステップの中でも、とくにユーザーの携帯端末上で認証機能をアクティベートすることによって端末で取引を行うユーザーを認証する方法を対象とするクレームが侵害されたと主張し、Duo Security を特許侵害で提訴した。Duo は、CosmoKey が侵害されたと主張しているすべてのクレームは特許法 101 条に基づき特許不適格であると主張し、訴答に基づく判決を求める申立てを行った。地裁は、本件の特許が対象としていたのは「認証」という抽象概念であり、発明概念は記述されていなかったと認定した。よって、地裁は 101 条に照らしてクレームは無効と認定した。CosmoKey は速やかに Federal Circuit に上訴した。

Federal Circuit は Alice テストの第一段階から検討を開始し、問題のクレームが「認証という抽象概念を対象としている」という地裁の捉え方について疑念を表明した。しかし、Federal Circuit は、クレームが対象としていたのが抽象概念であったかどうかを判断することは拒絶し、その代わりに、クレームが Alice テストの第二段階を充足していると認定した。Federal Circuit は、問題のクレームと明細書には「安全性を向上させ、第三者による不正アクセスを防止し、実施が容易で、複雑でない携帯端末を使って便利に実行できる」という認証の具体的な改良点が記述されていた」と説明した。よって、Federal Circuit は下級審の判決を破棄した。

Reyna 判事は、地裁判決を破棄する多数派の決定に賛同したが、それとは別に、問題のクレームは Alice テストの第一段階に照らせば特許適格な主題を対象としていたと主張する意見を著した。Reyna 判事はまた、多数派が Alice テストの第一段階を回避したことは「異例であり、最高裁の先例に矛盾する」と厳しく批判した。

Federal Circuit が PTAB には IPR を開始する許し難い動機はないと判示したケース

Federal Circuit は、[Mobility Workx, LLC v. Unified Patents, LLC](#) (Appeal No. 20-1441) において、手数料を運営の財源とする AIA (米国特許改正法) に基づくレビュー手続きはデュープロセス (法の適正手続きの保障) に違反しないと判示した。

当事者系レビュー (IPR) の後、特許審判部 (PTAB) は Mobility の特許クレームを無効と認定した。Mobility は、審決を不服として Federal Circuit に上訴し、AIA レビュー手続きの仕組みと財源はデュープロセスに違反すると主張した。Mobility は、とくに、PTAB と個々の特許審判官 (APJ) には IPR を開始する許し難い金銭的な動機があると主張した。

Federal Circuit は、Mobility のデュープロセス違反の申立てを退けた。Federal Circuit はまず、PTAB が *Tumey v. Ohio*, 273 U.S. 510 (1927) で許し難いと認定された、地方自治体首長が主催する法廷とは異なることを指摘した。同事件では、裁判官を務めた村長が、被告の有罪が決定した場合には報酬を受け取り、それを村の財源に当てていた。Federal Circuit は、USPTO の予算を決める責任を担っているのは APJ ではなく連邦議会であると説明し、したがって、手数料を運営の財源とする IPR の仕組みはデュープロセスに違反しないと判示した。次に、Federal Circuit は、賞与を得るために IPR を開始することにおける利害関係がデュープロセス違反となるにはあまりにも関係が薄弱なため、個々の APJ には、APJ の賞与の仕組みに基づいて IPR を開始する許し難い動機はないと判示した。

United States v. Arthrex, Inc., 141 S. Ct. 1970 (2021) に照らし、Federal Circuit は、特許庁長官が PTAB の最終審決書を審査できるように事件を差し戻し、特許性問題の実体にまでは触れなかった。

Newman 判事は、差し戻しの決定には賛同したが、判決意見の残りの部分については反対意見を著した。Newman 判事は反対意見の中で、IPR の開始決定を PTAB に委ねることにより任命条項に違反する可能性と、同じ PTAB に開始と特許性の判断をさせることに伴う偏見など、Mobility が挙げた複数の憲法上の懸念事項について検討し、見解を示した。