

February Federal Circuit Newsletter (Japanese)

コンセプト上の類似性と実質的類似性との間に密接な関係はない

[*Range Of Motion Products, LLC v. Armaid Company Inc.*](#) (Appeal No. 23-2427) において、Federal Circuit は、二つの意匠の機能的要素でコンセプト上の類似性が生じている場合でも、通常の観察者がそれらの意匠が類似していると判断するかどうかを分析する際には、その機能的要素を分離・除外して考えなければならない、と判示した。

Range of Motion (RoM) は、Armaid の「Armaid2」マッサージ器が RoM の意匠特許を侵害したと申し立て、Armaid を提訴した。地裁はまず、機能的要素を装飾的特徴から分離・除外してクレームを解釈し、クレームされているアームの形状など、両マッサージ器の多くの類似点は、機能への配慮により生じたものであると認定した。地裁は次に、残りの装飾的要素（機能的特徴の装飾的要素も含む）の相違点を比較し、合理的な陪審であれば実質的類似性を認めることはあり得ないほど「明白に類似していない (plainly dissimilar)」と判示した。よって地裁は非侵害の略式判決を認めた。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。裁判所は、意匠特許侵害の有無を判断するには、クレームされている意匠と被疑侵害意匠の装飾的要素のみを比較すべきであり、機能的要素は分析から除外しなければならないことを強調した。Federal Circuit の合議体は、二つのマッサージ器の画像を左右に並べたり重ねたりするなどして比較すれば、コンセプト上の類似性だけで侵害を立証できる、という RoM の主張を退けた。Federal Circuit は、アームの形状と他の共通する特徴は機能的なものであり、したがってそれらは全体的な装飾性に寄与している範囲に限って考慮されるべきであるという点では、地裁に賛同した。

Federal Circuit は、意匠の機能的要素を除外した後に残った装飾的な相違点は、通常の観察者から見て明白に類似しないものであったと判示した。また、Federal Circuit は、地裁判決を維持する上記とは拮据的な根拠として、もし地裁が両意匠を先行技術と比較する三者比較分析を行う必要があったとしても、合理的な陪審が実質的類似性を認めることはあり得なかった、という点も挙げた。

Moore 首席判事は多数意見に反対し、問題を類似点ではなく相違点の観点から捉えることは分析に根本的な影響を及ぼすので、「明白に類似していない」という例外を設けず、常に実質的類似性の分析を行うべきであると論じた。

ワイヤレス TV 特許がありふれていると判断されたケース

[GoTV Streaming, LLC v. Netflix, Inc.](#) (Appeal No. 24-1669) において、Federal Circuit は、特許権者のクレーム解釈が認められても、特許法 101 条を克服するには必ずしも十分ではない、と判示した。

GoTV Streaming, LLC (以下「GoTV」) は、Netflix, Inc. (以下「Netflix」) がワイヤレスデバイス上でのストリーミング用にサーバーコンテンツを配信・調整する方法とシステムを対象とした三つの特許を侵害しているとして提訴した。Netflix は、それぞれの特許が対象としているのは特許法 101 条に照らして特許不適格な主題である、と主張した。地裁は、Netflix による 101 条に基づく特許無効の主張を退けたが、GoTV 特許のうち 1 件の全クレームが不明確である、と判示した。陪審は Netflix が残り 2 件の特許を侵害したと認定した。GoTV と Netflix は、それぞれ不明確性と特許適格性について交差上訴した。

上訴審において、Federal Circuit はまず、地裁の不明確判断を覆し、代わりに GoTV が提案したクレーム文言の解釈を採用した。Federal Circuit は次に、二段階の *Alice* テストによる分析を行い、第一段階では、クレームが対象としていたのは、特定の製品をユーザー側の制約に合わせて最終的に生成するための調整可能な仕様組み合わせのテンプレート、という抽象概念であった、と判示した。Federal Circuit は、クレーム中の抽象概念を「ディテールの多くを指定しているがすべてを指定してはいない、ドレスやズボンの型紙」や、「キッチンキャビネットの設計図」になぞらえた。*Alice* テストの第二段階において、Federal Circuit は、問題のクレームは、通常のコンピューターやネットワークが情報を収集し、デバイス画面に表示するために調整された画像記述を作成することを単に記述していたにすぎなかったため、発明概念を欠いている、と判示した。したがって、Federal Circuit は特許適格性に関する地裁の判決を覆し、Netflix に有利な判決を下した。

無効主張された特許庁長官から PTAB への指示には予告・意見聴取に基づく規則制定手続きを要しないと判断されたケース

[Apple Inc. v. Squires](#) (Appeal No. 24-1864) において、Federal Circuit は、特許商標庁 (PTO) 長官が当事者系レビュー申請の裁量的却下に関して特許審判部 (PTAB) に与えた指示は一般方針声明であり、よって、行政手続法に定められている予告・意見聴取に基づく規則制定手続きに関する要件の対象とはならない、と判示した。

Apple Inc. および他の 4 社 (以下「Apple」) は、PTO 長官が特許審判部(以下「審判部」) に対して発した三つの指示は、本判決に関連する限りにおいて、PTO が正式な予告・意見聴取に基づく規則制定手続きを怠ったことを根拠に無効であると主張した。争点となった三つの指示のうち二つは、NHK 事件と *Fintiv* 事件で出された先例拘束性を有する審判部審決という形で出されていた。その「NHK-Fintiv 指示」では、審判部が IPR 手続開始の可否を決定する際に評価すべき六つの非排他的要因を挙げていた。第三の指示は長官がメモランダム形式で発し、NHK-Fintiv 指示を修正したものであった。地裁は、Apple が無効と申し立てた指示は予告・意見聴取に基づく規則制定手続きを経る必要がないと判示した。Apple は上訴した。

2025 年 2 月に、本件当事者らが上訴趣意書を提出した後、PTO 長官代行が第三の一連の指示を撤回した。2025 年 10 月には、長官が、審判部ではなく長官が IPR 手続開始の可否を決定することを示した。

Federal Circuit は、Apple の主張が認められるかどうかは、無効と申し立てる指示が実体的な立法規則であるか、それとも単なる一般方針声明であるかにかかっていると判示した。Federal Circuit は、「立法規則は個人の権利および義務の状況を変化させ、法の効力をもって当事者を拘束するものである」と説明した。これに対し、「一般方針声明に法の効力はなく」、また、「行政機関が裁量権をどのように行使していくつもりなのかをあらかじめ公衆に通知するために発する声明にすぎない」とした。Federal Circuit は、無効と主張された指示は、PTO に対する法的拘束力がなく、単に同庁が裁量権をどのように行使するつもりかを公衆に知らせていただけだったので、一般方針声明にすぎないと結論した。

Federal Circuit はさらに、実体的規則の「基準」は個人の権利や義務について法的効力を有することだが、IPR 非開始決定は特許の有効性を問う者の実際の法的な権利や義務に影響しない、と説明した。特許の有効性を問う者の権利や義務は、議会が IPR 制度を制定していなかった場合と同様に存続する。

よって、Federal Circuit は、長官の指示は無効という Apple の主張を退けた地裁判決を維持した。

Netflix 提供—文法警察: クレーム解釈のエクササイズ

[Netflix, Inc. v. DivX, LLC](#) (Appeal No. 24-1541) において、Federal Circuit は、英語文法の一般原則を用いて、争点となっているクレーム文言の推定上正しい解釈を特定することができる、と判示した。

Netflix, Inc. は、DivX, LLC が所有する合衆国特許第 10,225,588 号 (以下「'588 号特許」) の全クレームについての当事者系レビュー (IPR) 開始を審判部に請求した。'588 号特許がクレームしていたのは、部分的に暗号化されたメディアコンテンツをストリーミングするためのシステムおよび方法であった。審判部は IPR を開始し、審理では、当事者が「保護されている動画の選択されたストリームの要求された部分内にある動画フレームの暗号化された部分を特定する暗号化情報を見つける[。]」というクレーム限定の解釈を巡って争った。DivX は、この限定が、「暗号化情報が、保護されている動画の選択されたストリームの要求された部分内にあること」を必要としていると主張した。これに対し、Netflix は、「保護されている動画の選択されたストリームの要求された部分内」にあることが必要とされているのは「動画フレームの暗号化された部分」だけであると主張した。最終的に、審判部は DivX の解釈案を採用し Netflix の自明を理由とする無効主張を退ける最終審決書を出した。

上訴審において、Federal Circuit は、両当事者の解釈はいずれも意味的に妥当と思われると述べたが、英語文法の原則を適用すると Netflix の解釈の方が「明確に有利」となると認定した。具体的には、「修飾語句は、意味的に妥当と考えられる最も近い位置にある被修飾語句に結び付けられている、という推定に基づいて理解される」という原則が Netflix の解釈に有利に働いた。この原則は「推定上の解釈を確立する」に過ぎないが、内的記録中にその推定が覆されていたことを示す証拠はなかった。

したがって、Federal Circuit は審判部の解釈を覆し、「『保護されている動画の選択されたストリームの要求された部分内にある』ことが要求されているのは『暗号化情報』ではなく、動画フレームの『暗号化された部分』であると結論付け」た。Federal Circuit はさらに、争点となっていた限定は、そのように解釈すれば、先行技術と主張されるものにより教示されていた、と判示した。したがって、Federal Circuit は審判部の審決を無効とし、さらに審理させるために差し戻した。

専門家の信頼性は陪審が判断すべき領域

Willis Electric Co., Ltd. v. Polygroup Ltd. (Macao Commercial Offshore) (Appeal No. 24-2118)において、Federal Circuit は、損害専門家の証言がもっと明確に提示できたはずであるという事実も、損害を算定する方法論については合理的な意見の相違があり得るという事実も、その専門家の証言を排除する根拠にはならない、と判示した。

Willis Electric Co., Ltd. (以下「Willis」) は、Polygroup Ltd.と他の3つの法人(以下「Polygroup」と総称)を特許侵害で訴えた。地裁は、Willisの損害専門家の意見の排除を求めたPolygroupによる *Daubert* 申立てを却下した。一つの従属クレームの侵害が主張された陪審裁判の後、陪審はWillisに対し42,494,772ドルの損害賠償を認めた。Polygroupはその後、損害額について再審を求める申立てを行ったが、地裁はこれを却下し、Polygroupは上訴した。

最初に検討すべき問題として、Polygroupは、侵害されたと主張されたクレームの価値は、そのクレームが従属している独立クレームから取り入れた限定を根拠とすることはできない、なぜなら、その独立クレームは以前にFederal Circuitが維持した「最も広い合理的な解釈」の基準に照らして審判部が特許性なしと判断していたからである、と主張した。しかし、Federal Circuitは、地裁がその独立クレームについて異なる解釈に達しており、そのクレームが *Phillips* 基準に照らして特許性がないとは認定していなかったため、その主張を退けた。

上訴の核心部分については、Polygroupは、Willisの損害専門家の分析に対していくつもの異議を申し立てた。例えば、Polygroupは、その専門家が特定のデータをどのように選別したか陪審に説明しなかったことを理由に、収益ベースの按分に関する証言を批判した。しかし、Federal Circuitは、専門家の証言は、「もっと正確に」証言することが「専門家にはできたはずだという理由だけで許容不可能とされる」わけではないと説明した。証言に信頼性がないもう一つの例として、Polygroupは専門家が収益性をモデル化した方法を非難した。Federal Circuitは、そうした類の主張にも説得力はないとし、その理由を「合理的な人は、彼女が平均算定方法の基礎としていた仮定が市場の実態に十分近似していたかどうかについて異論を唱えるかもしれないが、それは陪審が判断すべき事実問題であり、専門家証言を全面的に排除する根拠にはならない」からであると説明した。Federal Circuitは、専門家による市場ベースの損害按分手法に関するPolygroupの同様の批判も退けた。

最後に、Polygroupは、専門家による *Georgia-Pacific* 分析は純粋に質的なものであり、したがって合理的なロイヤリティの算定を裏付けることはできないと主張した。Federal Circuitはその主張も退け、「*Georgia-Pacific* 分析は必然的に質的分析を許容している。なぜならば、複数の分析要素(例えば、当事者間の商業的關係、先行技術と比較した特許発明の利点、特許実施形態の性質など)が「仮想交渉においてさえも数学的に正確に表すのには向いていない」からであると指摘した。Federal Circuitは、Polygroupの批判は損害専門家の証言の信頼性ではなく重み付けに対するものだと説明した。

よって、Federal Circuitは、損害賠償について再審を求めるPolygroupの申立てを拒絶した地裁の判決を維持した。

開示されている構造を無視したためにミーンズプラスファンクションクレームの侵害立証が頓挫したケース

[Genuine Enabling Technology LLC v. Sony Group Corporation](#) (Appeal No. 24-1686) において、Federal Circuit は、特許権者が、開示されている構造が被疑侵害製品と実質的に同じ「仕方 (way)」で機能することを証明しようと試みた中で、その構造の一部要素を省略した理由を正当化できなかったため、ミーンズプラスファンクション (Means-plus-function) クレームは非侵害という略式判決を維持した。

Genuine Enabling Technology (以下「GET」) は、Sony の PlayStation 3 と 4 のコンソールとコントローラーが、複数の入力データストリームを同期させるコンピューター入力装置に関する GET 特許を侵害していると申し立て、Sony を提訴した。地裁は、侵害されたと主張されたクレーム中の「エンコーディング手段 (encoding means)」という文言を特許法 112 条(f)の適用対象であるミーンズプラスファンクションの限定として解釈し、対応する構造を「[GET 特許の] 図 4A 中のブロック 34 における論理設計およびその同等物」と定義した。証拠開示手続の終結時に、Sony は、被疑侵害製品である Bluetooth モジュールが GET 特許の図 4A のブロック 34 と構造的に同等であるとした GET の専門家の意見を排除するために *Daubert* 申立てを行った。地裁は、GET の専門家が、GET 特許と被疑侵害製品である Sony の Bluetooth モジュールが実質的に同じ「仕方」で機能するという意見を述べた際にブロック 34 の一部を省略した理由を説明しなかったことを理由に、Sony の *Daubert* 申立てを認めた。Sony はその後、非侵害の略式判決を求める申立てを行い、地裁はこれを認めた。地裁は、*Daubert* 申立てに対する判断の理由付けによれば、GET が被疑侵害製品である Bluetooth モジュールがブロック 34 と実質的に同じ「仕方」で動作することを立証できなかったと結論せざるを得ないため、合理的な陪審が侵害があったと認定することはあり得ないと認定した。

Federal Circuit は地裁判決を維持した。Federal Circuit は、クレームされていた「エンコーディング手段」の構造は GET 特許の論理ブロック 34 であるという地裁のクレーム解釈判断に対し、GET が一度も異議を唱えなかったことを指摘した。Federal Circuit は、ブロック 34 には「多くの様々な要素」があるが、GET とその専門家は、ブロック 34 と被疑侵害製品であるモジュールが同じ「仕方」で動作すると主張した際に説明なしにこれらの要素を無視したと強調した。また、Federal Circuit は、GET の専門家が、ブロック 34 のどの要素が構造的同等性分析に重要かについて、一貫性のない証言をしたことも指摘した。GET の専門家がブロック 34 の動作の「仕方」に関する分析からなぜその特徴の様々な要素を省いたのか説明しなかったため、Federal Circuit は、合理的な陪審が被疑侵害構造とブロック 34 が構造的に同等と認定できるだけの十分な証拠を GET が提示しなかったため非侵害の略式判決は正当であったと認めた。