

March Federal Circuit Newsletter (Japanese)

改良とされる点がクレームされていないソフトウェアクレームが Alice テスト第一段階で不合格となったケース

[Trustees Of Columbia University v. Gen Digital Inc.](#) (Appeal No. 24-1243) において、Federal Circuit は、明細書に記述された技術的な改良が要求されていないソフトウェアクレームは Alice テスト第一段階で抽象的なアイデアを対象としている、と判示した。

Columbia University は Gen Digital, Inc. (旧 Norton) を提訴し、Norton のアンチウイルス製品が、エミュレータと関数呼び出しのモデルを使用したプログラム実行異常の検出を対象とした特許を侵害していると主張した。Norton は、主張されたクレームは特許法 101 条に照らして特許不適格であるとして、訴答に基づく判決を求める申立てを行った。地裁は、Alice テスト第一段階では、「(1) 独自モデルの作成と (2) 効率の向上」によって「コンピューターウイルススキャンを改良することによってコンピューターの機能を向上させた」ため、このクレームは抽象的ではないと結論付け、Norton の申立てを却下した。地裁が申立てを却下した後、事件は陪審裁判に進み、故意の侵害および、Norton が米国外の顧客にソフトウェアを販売したことに基づく損害を含む 1 億 8500 万ドルを超える損害賠償の評決が下された。

上訴審において、Federal Circuit は特許法 101 条に関する地裁の判断を覆し、判決を無効とした。Federal Circuit は、主張されたクレームが、データを異なるコンピューターを使用して作成されたモデルと比較して異常かどうかを判断する、という抽象的なアイデアを対象していると判示した。Federal Circuit は、ウイルススキャンや分析作業を複数のコンピューターに分割する手法は、周知の抽象的な技術であり、また、当該クレームには、主張されている効率の向上がどのように達成されるのかが具体的に記述されていないと論じた。Columbia University はまた、このクレームは選択的エミュレーションを対象としており、完全なプログラムではなくプログラムの一部のみがエミュレートされているため、抽象的ではないと主張した。Federal Circuit は、クレーム文言に選択的エミュレーションが要求されておらず、明細書において選択的エミュレーションは任意として記述されていたため、この主張を退けた。Federal Circuit は、明細書に進歩とされるものが記述されていることに基づいた Columbia University の他の主張も、それがクレーム文言には反映されていないため同様に退けた。よって Federal Circuit は、Alice テスト第一段階においてこのクレームが抽象的なアイデアを対象していると判示し、Alice テスト第二段階を考慮するために事件を差し戻した。

Federal Circuit はまた、Norton の外国の顧客へのソフトウェアの販売および送信に基づく損害賠償を含む他の問題にも言及した。ソフトウェアは、コンピューターで読み取り可能な媒体にエンコードされたソフトウェアの特定のコピーに組み込まれるまでは、有形のものではなく、主張されたクレームを侵害することもできない、と Federal Circuit は説明した。したがって、法律問題としては、Norton がサーバー経由で外国の顧客に送信したソフトウェアは米国外で作成されたものであり、よってこの外国での販売による損害はなかった。

利益相反があっても、弁護士と依頼人との秘匿特権が自動的に消滅するわけではない

[The Trustees Of Columbia University In The City Of New York v. Gen Digital Inc.; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP](#) (Appeal No. 24-1244) において、Federal Circuit は、たとえ弁護士が利益相反を理由に依頼人の代理人を務める資格を失ったとしても、利益相反があるからといって弁護士・依頼人との秘匿特権が自動的に消滅するわけではないため、裁判所は秘匿特権の対象となる通信内容の開示を強制することはできない、と判示した。

Columbia University は、Gen Digital (Norton) を相手取り、とりわけ、Norton の米国特許第 8,549,643 号の発明者である Columbia University 教授 2 人を真の発明者または少なくとも共同発明者として明記するよう求める発明者の訂正など、複数のクレームを提起した。陪審裁判の後、地裁は、Columbia University 教授らを共同発明者として加えるよう発明者を訂正する判決登録を行った。地裁はまた、Columbia University に対し、侵害による加重損害賠償金および弁護士費用を認めた。

発明者資格の問題に関連して、Columbia University は、Norton の弁護人を務める Quinn Emanuel 法律事務所が、Norton と Norton の元従業員である Dr. Dacier の両方の代理を務めたことは不適切であり、Columbia University の発明権主張を支持する裁判において、Dr. Dacier が証言するのを不当に妨げた、と主張した。Norton は当初、Dr. Dacier を発明者資格の問題に関する事実認定の証人として挙げていた。しかし、訴訟が数年間停止中に、Dr. Dacier は業界イベントで Columbia University の当該教授の 1 人と会い、発明者資格の問題に関する Norton の行為に遺憾の意を表明した。Columbia University は Dr. Dacier に連絡を取り、この時点で同氏は弁護士を立てていないと述べていたため、Columbia University の発明者資格に関する主張を裏付ける証言をしてもらおうよう依頼した。Norton はその後、Quinn Emanuel 法律事務所が依然として Dr. Dacier の代理人であることを再確認した。裁判の前に、Quinn Emanuel 法律事務所は、Dr. Dacier がサウジアラビアに移住しており、裁判に出席しない旨を表明した。

証拠排除の申立てにおいて、地裁は職権により、Dr. Dacier が Norton の行為に遺憾の意を表明したことを根拠に、Quinn Emanuel 法律事務所が Dr. Dacier の代理人としての利益相反を有すると裁定した。地裁は、この利益相反により委任契約が「無効」になったと裁定し、Quinn Emanuel 法律事務所に対し、利益相反期間中に Dr. Dacier から得た情報を開示するよう命じた。Quinn Emanuel 法律事務所はこれを拒否し、弁護士・依頼人との秘匿特権を主張した。裁判後、Columbia University は、加重損害賠償金または弁護士費用の算定を裏付けるため、Quinn Emanuel 法律事務所に対し開示命令の順守を引き続き求めた。地裁は、Quinn Emanuel 法律事務所に対し民事的侮辱罪を認定し、関連する侵害訴訟において、加重損害賠償金および弁護士費用の算定に関して、不利益推論制裁を適用した。

Federal Circuit は、Quinn Emanuel 法律事務所に対する開示命令および侮辱罪の認定を覆した。Federal Circuit は、利益相反が生じたからといって、弁護士と依頼人の関係が自動的に終了したり、弁護士・依頼人との秘匿特権が無効になったりすることはないとし、開示命令を無効とした。民事的侮辱罪は有効な命令違反を必要とするため、無効な開示命令では侮辱罪による制裁を支持することはできなかった。その結果、Federal Circuit はまた、侮辱罪による制裁措置に部分的に基づいていた地裁の加重損害賠償金および弁護士費用の支払命令を無効にした。

ミーンズ・プラス・ファンクション限定に対応する構造は、クレームされた機能のみを果たす必要があり、クレームされていない他の機能は果たす必要はない

Richard Gramm, et al. v. Deere & Company (Appeal No. 24-1598) において、Federal Circuit は、明細書において追加の機能が開示されているとしても、それによって、ミーンズ・プラス・ファンクション限定のクレームされている機能を果たす構造の適格性が失われるべきではないとの判断を示した。

Gramm は、収穫機のヘッダーの制御を対象とした特許を侵害しているとして Deere & Co. を訴えた。侵害されたと主張されたクレームには、「ヘッダーを土壌面から所定の高さに維持しつつ、前記第 1 の信号に従ってヘッダーを昇降させるための [中略] 制御手段」という限定が記述されていた。クレームの解釈の中で、当事者らは、当該限定がミーンズ・プラス・ファンクションである点、クレームされている機能がヘッダーを所定の高さまで昇降させるものである点、および明細書にその機能を実行するための「ヘッドコントローラー」が開示されている点について合意した。しかし Deere は、「ヘッドコントローラー」は「Deere コンバインに組み込まれた」商用実施形態であると明細書で説明されているため、「ヘッドコントローラー」は十分に明確な構造ではないと主張した。発明の時点で、市販されている Deere 製ヘッドコントローラーは 3 種類あり、1 つは論理回路を基盤としたもので、残りの 2 つはマイクロプロセッサを基盤としたものであった。Deere は、明細書では「ヘッドコントローラー」が (1) 高さと (2) 横位置の両方を制御するものとして記述されており、回路ベースのコントローラーは高さのみを制御するため、この明細書は回路ベースコントローラーに言及していないと主張した。地裁は Deere に同意し、さらに両方の機能を果たす市販のヘッダーはマイクロプロセッサベースのものしかなかったため、明細書にはその機能を実行するためのアルゴリズムを開示する必要があるとした。明細書にはそのようなアルゴリズムが開示されていなかったため、地裁は当該クレームを不明確であると判示した。

Federal Circuit は地裁判決を破棄し、差し戻した。Federal Circuit は、クレームされている機能が実行可能でありかつ二次的な機能も実行可能な「ヘッドコントローラー」が、明細書に記述されていることを認めた。回路ベースのコントローラーは二次的な機能を実行できなかったとしても、クレームされている機能は実行することができた。したがって、地裁は、対応する構造の特定において、回路ベースのコントローラーを除外した点で誤りを犯した。また、回路ベースのコントローラーは汎用コンピューターではないため、クレームされている機能を実行するためのアルゴリズムを明細書で開示しなければならないという要件は生じなかった。したがって Federal Circuit は、地裁による不明確であるとする判断を覆した。

やり直しなし：自発的な取り下げは、手続停止の期限をリセットするものではない

Ascendis Pharma A/S v. Biomarin Pharmaceutical Inc. (Appeal No. 26-1026) において、Federal Circuit は、ITC 手続の被申立人が、以前に確認判決を求める訴訟を提起し、かつ合衆国法典第 28 編 1659 条 (a)(2) に基づく手続停止の申立て期限に間に合わなかった場合、同一の当事者を対象として地裁で再提訴された確認判決訴訟について、強制的な手続停止を請求することはできないと判示した。

BioMarin Pharmaceutical Inc. は、特定の医薬品が特許を侵害しているとして、Ascendis を相手取り、ITC に提訴した。Ascendis は、非侵害の確認判決を求める訴えを地裁に提起した。30 日以上待った後、Ascendis は再訴可能な自発的な取り下げの申立てを行った。Ascendis は、訴えを再提出し、合衆国法典第 28 編 1659 条(a)(2) に基づき強制的な手続停止を求める意向であると説明した。その後 Ascendis はほぼ同一の新たな確認判決訴訟を提起し、その後まもなく強制的な手続停止を申し立てた。BioMarin はこの手続停止が時宜を得ないものとして異議を申し立てた。地裁は一時的な手続停止を開始し、Ascendis の強制的な手続停止の要求を、争点が消滅したとして却下した。Ascendis は上訴した。

Federal Circuit は、強制的な手続停止の却下を認めたが、一時的な手続停止により Ascendis の要求を無効にしたことには同意しなかった。Federal Circuit は、合衆国法典第 28 編 1659 条(a)(2) に基づく強制的な手続停止の要求は、地裁に訴訟を提起してから 30 日以内に行われなければならないと説明した。Ascendis は確認判決訴訟を最初に提起した日から 30 日以内に強制停止を要求せず、代わりに、期限をリセットすることを目的に、その申し立てを取り下げたことになる。コモンローの原則を適用し、制定法の条文と歴史を分析した上で、Federal Circuit は、自発的な取り下げは、制定法の明示的な要件を回避する目的で使用することはできないと説明した。したがって、Federal Circuit は、合衆国法典第 28 編 1659 条(a)(2) に基づく Ascendis の強制的な手続停止の要求は時宜を得ないものであったと判断した。