



[内容]

1. (米国) CAFC は、特許権者が地裁での非侵害の判決に対して上訴しないと判断した後は、IPR の請求は訴訟性を失うと判断した
2. (米国) CAFC は、オブジェクト指向シミュレーションに向けられた特許クレームは、米国特許庁 101 条の下で特許適格性を有さない主題であるという地裁の判断を肯定した
3. (韓国) 韓国におけるパラメータ発明関連等特許審査基準の改訂について
4. (商標・米国) クッキーのデザインが機能的であるとしてトレードドレスによる保護が認められなかった事例
5. (欧州) 統一特許裁判所協定 (UPCA) のドイツの批准は保留
6. (米国) KSR 判決を踏まえて、PTAB による非自明性の決定を覆した CAFC 判決
7. (米国) 弁護士費用に関する CAFC 判決
(Munchkin, Inc. v. Luv n' Care, Ltd., No. 19-1454 (Fed. Cir. 2020))
8. (米国) CAFC は、クラウドストレージの 3 件の特許クレームについて、不明瞭なため無効であるかまたは非侵害であると判断した
9. (米国) 特許ライセンス契約は将来世代のワイヤレスネットワークにも適用される

1. (米国) CAFC は、特許侵害で訴えられてはいなかった IPR(inter partes review)の請求人は、請求を退ける IPR の最終決定に対して、問題となっているクレームを侵害する実質的なリスクがあったことを立証する事実を主張した場合には、上訴する原告適格があると判断した

ABS Global, Inc. v. Cytonome/ST, LLC, Case No.19-2051 (Fed. Cir., Jan. 6, 2021)

本件の経緯は以下の通りです：

- ① 2017 年の 6 月に、Cytonome/ST 社は、本件特許を含む 6 件の特許の侵害を主張して ABS 社を訴えました。
- ② ABS 社は、本件特許の全てのクレームについて当事者系レビュー (IPR:inter partes review)を請求しました。
- ③ 2019 年の 4 月に、米国特許商標庁 (USPTO) の特許審判部 (PTAB) は、本件特許のいくつかのクレームを無効にする最終決定を出しました。
- ④ その 2 週間後に、地裁は略式判決を出し、被疑侵害品は主張された特許のどのクレームも侵害しないと判示しました。
- ⑤ 2019 年 6 月に、ABS 社は、PTAB の最終決定に対して連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に控訴しました。
- ⑥ CAFC に対する準備書面において、Cytonome/ST 社の代理人は、Cytonome/ST 社は特許の非侵害に関する地裁の認定に対して控訴しないことを選択したこと、したがってそのような控訴する権利は放棄すること、を述べた宣誓供述書を提出しました。
- ⑦ 2020 年 6 月に地裁は、本件特許の非侵害を含む最終判決を出しました。

このような状況において、CAFCは、PTABの最終決定に対するABS社の控訴を、地裁の非侵害の判決に鑑み、控訴は法的意味を失ったという理由で却下しました。

CAFCは、この争点を、「自発的停止の法理 (voluntary-cessation doctrine)」の下の争点として特徴付けました。知的財産権侵害事件においては、自発的停止の法理は、法的意味を失ったことを主張する知財権者が、「申し立てられた不当な行為が再び起こるとは合理的には予想できないこと」、すなわち知財権者が同じ被疑侵害品について再度、知的財産権を主張するつもりはない、ということを実証することを要求するものです。

もしも知財権者がそのように証明するのであれば、立証責任は被疑侵害者に移ります。その場合被疑侵害者は、PTABの決定をCAFCに控訴するためには、被疑侵害者が、知財権者の法的主張はしないという決断によってはカバーされないであろう活動に従事しているか、またはそのような活動に従事するのに十分な具体的な計画を持っていることを示す必要が出てきます。

この法理を適用してCAFCは、Cytonome/ST社はABS社に対して特許権侵害を主張するとは合理的には予想することはできないと結論付けました。なぜなら、ABS社はすでに、被疑侵害品は侵害を構成しないとする地裁判決を確定させており、Cytonome/ST社は非侵害の判決に対して控訴する権利を放棄していたからです。効果として、ABS社は、いわゆるKesslerの法理に従い、ABS社の今回の被疑侵害品と「本質的に同じである」製品に対する将来の侵害を含めて侵害の責任から解放されました。

さらに、裁判所は、Cytonome/ST社が将来の法的追求を否定した対象外の活動に、ABS社がこれまで従事してきたかまたは従事する具体的な将来の計画があることを示さなかったため、Cytonome/ST社が将来特許侵害でABS社を訴えることを合理的に予測できるということをABS社は示さなかった、と認定しました。すなわち、裁判所は、「Cytonomeが非侵害の略式判決に対して上訴する権利を否認したことは、被疑侵害品に関して…特許クレームの侵害についてCytonome/ST社がABS社に対して責任を主張することを禁じたものであり、これによりABS社が、現実に主張された損害と同じ広がりを持つこれらの製品を自由に製造、使用、販売できる。」と判断しました。裁判所の見解では、ABS社がCytonome/ST社による他の特許に関するABS社に対する連続訴訟のパターンの証拠を単に提供するだけでは十分ではありませんでした。法的な訴訟性に疑義があり、そして裁判所は、ABS社が覆すための議論を口頭弁論までに提起しなかったことによりそのような議論をする権利を失ったと結論付けたため、裁判所は、管轄権の欠如によりABS社の控訴を棄却しました。

シャロン・プロスト (Sharon Prost) 裁判長は、救済の問題の取り扱いについて部分的に反対意見でした。プロストの見解では、適切な救済策とは、非侵害の地裁判決の控訴を放棄するというCytonome/ST社の決定に起因する訴訟性の喪失のため、PTABの決定を無効にすることでした。プロストの見解によると、Cytonome/ST社側でのその自発的な停止は、ABS社が控訴した決定に基づいてCytonome/ST社が後で禁反言を主張できるという「奇妙な」結果を回避するために、ABS社にPTABの決定を無効にする権利を与えた、というものでした。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | January 14, 2021

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

2. (米国) CAFCは、オブジェクト指向シミュレーションに向けられた特許クレームは、米国特許庁 101 条の下で特許適格性を有さない主題であるという地裁の判断を肯定した

Simio, LLC v. FlexSim Software Prod., Inc., Case 20-1171 (Fed. Cir. Dec. 29, 2020)

Simio 社は、オブジェクト指向シミュレーションに向けられた特許クレームの侵害について FlexSim に対して訴訟を起こしました。このオブジェクト指向シミュレーションでは、オブジェクトの1つのインスタンスに、ジェネリックオブジェクトの定義を変更せずに動作が割り当てられる可能性があります。FlexSim 社は、特許は米国特許法 101 条の下で無効であると主張して、訴えを却下するように動きました。地裁は FlexSim 社の却下の申立てを認め、主張されたクレームは、テキストベースのコーディングをグラフィカルな処理で置き換えるという特許不適格な抽象的なアイデアに向けられており、FlexSim 社が、システムを特許適格にするのに十分な独創的な概念や変更がないことを適切に示した、と判示しました。Simio 社は上訴しました。

連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、地裁による却下命令とその根拠となる特許適格性の結論を新たに検討しました。2 段階の Alice/Mayo の枠組みの下で、裁判所は地裁の判断を肯定しました。Alice/Mayo の枠組みの最初のステップを考慮して、裁判所は、主張されたクレームが「オブジェクト指向シミュレーションを作成するためにプログラミングの代わりにグラフィックスを使用するという抽象的なアイデアに向けられた」ものであることに同意しました。裁判所は、「オブジェクトインスタンスに新しい動作を追加する実行可能プロセス」が、その動作が実行されているコンピューターの機能を改善したという Simio 社の主張を却下し、コンピューターに改善は行われず、クレームの限定によってクレームの特徴が「全体として」変更されなかったと結論付けました。Alice/Mayo の枠組みのステップ 2、すなわちクレームが抽象的なアイデアを発明的概念に限定したかどうかについて、CAFC は、クレームは新しいアイデアに向けられているかもしれないが、それでもアイデアの発明的概念または適用を欠いている抽象的なものであると結論付けました。CAFC は、地裁の却下を肯定しました。

次に、CAFC は、地裁が、Simio 社の訴状を修正する許可を求める申請を却下したことに誤りがあったかどうかについて対処しました。CAFC は、根拠不十分な陳述を無視した後、Simio 社の修正された訴えは、元の訴えと同じ非抽象性の主張を再パッケージ化しただけであると結論付けました。CAFC はまた、地裁が適格性を判断する前にクレーム解釈を行うべきであったという Simio 社の主張を却下しました。CAFC は、特許権者が用語の解釈が分析にどのように影響するかを説明しない場合、訴答段階の特許適格性の決定が適切であり得ると判断しました。

最後に、CAFC は、Simio 社の修正許可の申立てを却下する独自の理由を提起し、「法の結論を認めるのに十分な記録がある理由で、地裁が依拠していない理由でさえも、肯定し得る」と説明しました。CAFC は、Simio 社が、スケジュール命令の期限後に修正許可を求める正当な理由を示さなかったと認定しました。つまり、Simio 社の修正された訴えには、期限までに申し立てることができなかった事実は何も含まれていませんでした。また、Simio 社は関連する法の変更を何ら示しませんでした。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | January 14, 2021

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

3. (韓国) 韓国におけるパラメータ発明関連等特許審査基準の改訂について

韓国特許・実用新案審査基準が改訂され、2020 年 12 月 14 日付で施行されました。今回の改訂は、主として、パラメータ関連発明の記載要件、および、優先審査可否の要件としての「実施の主体」の審査基準に関するものです。

改訂の概要は、以下のとおりです。

I. パラメータ関連発明の記載要件に審査基準（第2部第3章、第4章）の改訂

1. 改訂の背景

出願人がパラメータ発明を忠実に公開し、権利範囲を適正に請求するように誘導するため、また、パラメータ発明を容易に実施可能にするため、明細書および請求の範囲におけるパラメータ発明の記載要件およびその審査基準をより明確化する必要がありました。

2. 「発明の説明」の記載要件の改訂の内容

第2部第3章（発明の説明）の「2. 3. 2 特殊な場合の取り扱い」の「(3) パラメータ発明の場合の規定」について、以下のように改訂されました。

(1) パラメータで特定される発明が発明の説明の記載要件を満たす条件として、次の事項が明記されました。

・通常の技術者が、出願時の技術水準から見て、過度な実験や特殊な知識を付加しなくても、明細書の記載に基づいて、新たなパラメータを含む発明の全ての構成を、特許請求の範囲で限定された数値範囲全体にわたって正確に理解することにより、これを使用することができること。

・上記構成から得られる効果もまた、数値範囲全体にわたって、明細書から具体的な実験・実施例等により証明され、又は通常の技術者が出願時の技術レベルから見てこれを十分に予測することができること。

(2) パラメータに関する具体的な技術内容として改訂前から挙げられている7項目が、パラメータ発明が容易に実施されるための要件であることが明記されました。

(3) パラメータ発明に関する発明の説明の記載要件を満たさない例として、次の4項目の場合が挙げられ、それぞれについて詳細な説明が付記されました。

①パラメータの定義および技術的意味が明確に記載されていない場合

②パラメータによって限定された物の製造方法が記載されていない場合

③パラメータの効果を確認できる実施例および比較例が記載されていない場合

④パラメータと関連した変数の測定のための方法、条件、器具についての説明が記載されていない場合

また、上記項目の具体的な技術内容が明示的に記載されていない場合でも、出願時の技術常識を勘案すると明確に理解され得る場合には、これを理由に発明が容易に実施され得ないと判断しないことが明記されています。

3. 請求の範囲の記載要件の改訂内容

(1) 第2部第4章（請求の範囲）の「3. 発明の説明によって裏付けられること」について、以下のように改訂されました。

(i) 「④出願時の当該技術分野における技術常識に照らして見て、発明の説明に記載された内容を請求された発明の範囲まで拡張するか、又は一般化することができない場合」の事例として、新たに次の「例4」が追加されました。

「(例4) パラメータ発明において、請求項にはパラメータの数値範囲が限定されているが、発明の説明にはその数値範囲の全体にわたって具体的な実施例が記載されておらず、実施例を通じてより良い効果が確認された数値範囲以外の範囲については、出願時のその技術分野における技術常識をもってしてもその効果が認められない場合」

(ii) 「⑤発明の説明には、発明の課題を解決するために必須の構成として説明されている事項が請求項には記載されていないことから、当該技術分野における通常の知識を有する者が、発明の説明から認識することができる範囲から外れた発明を請求するものと認められる場合」の事例として、新たに次の「例2」が追加されました。

「(例2) パラメータ発明について、発明の説明には、『パラメータの特性値を満たすだけでなく、特定の組成及び工程を通じて冷延鋼板を構成する場合に、優れた強度と延

伸率を確保する実施例』のみが記載されているのに対して、請求項には『特定のパラメータの特性値のみを満たす冷延鋼板』が記載された場合」

(2) 第2部第4章(請求の範囲)の「4. 発明が明確かつ簡潔に記載されていること」の項目(9)において、発明が明確かつ簡潔に記載されているものとして取り扱う要件として、改定前から規定されている3項目の他に、「パラメータの測定方法、測定条件、測定装置などを把握してパラメータの値を明確に確認することができること」が追加されました。

この改訂により、パラメータの測定方法が明確に理解されない場合には、パラメータで表現された請求の範囲が不明確なものとして判断されることが明確にされました。

II. 優先審査関連の審査基準(第7部第4章)の改訂

優先審査を受けるための要件として、第7部第4章4.12の「②「実施」の主体」には、改訂前より、「出願人が実施または実施準備中でなければならない」という原則が規定され、但し書きとして、「出願人と実施者とが異なる場合、実施者と出願人との間に実施契約がある場合に限り、当該実施者も実施の主体となり得る」ことが規定されています。

この規定について、今回の改訂において、「出願人が実施企業(実施者)の代表者である場合には、実施契約を立証する別途の書類を提出しなくても、出願人から実施の許諾を受けたものと見なす」ことが追記されました。

[情報元]

1. KOREANA PATENT FIRM 韓国における改定「特許・実用新案審査基準」('20.12.14改訂)のご案内(2021/1/5)、およびその添付資料
2. KOREANA PATENT FIRM 韓国における「特許・実用新案審査基準一部改訂(案)」のご案内(2020/11/10)、およびその添付資料
3. KIM & CHANG IP Newsletter 2021 Issue 1「パラメーター発明の記載要件に関する韓国の特許審査基準強化」
4. 前回(2018/8/10付)改訂の韓国特許・実用新案審査基準仮訳(ジェトロ作成)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

4. (商標・米国)クッキーのデザインが機能的であるとしてトレードドレスによる保護が認められなかった事例

米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の大法廷は、チョコレートに浸した棒状のクッキーのデザインがトレードドレス保護の対象となるかどうかについて審理を行い、当該製品の形態は機能的なもの(functional)であり、トレードドレスによる保護の対象にはならないと判断しました。

本件訴訟の当事者であるA社とB社は共に、片面をチョコレートやフレーバークリームに浸した薄い棒状のクッキーを製造しています。A社は不可争性を備えた2つのトレードドレス登録を取得しており、トレードドレス侵害を理由にB社を提訴し、CAFCの大法廷まで争いましたが、侵害は否定されました。

本件において、A社は「当該トレードドレスは製品に"不可欠(essential)"なものではないため、機能的ではない(だからこそトレードドレスによる保護を認めるべきである)」と主張しました。これに対し、CAFCは、トレードドレスの特徴についてA社の登録に注目し、「当該登録の特徴は、スナックを持ち、食べ、共有し、又は、梱包するという実用的な機能に関連している」と指摘しました。従って、本件製品の形態に採択

されたデザインは、製品をスナックとしてより有用 (useful) にするものではあるが、「A社が出所であることを識別するに足る恣意的又は装飾的なものではない」と判断しました。また、CAFCはトレードドレスを機能的と判断するためには、それが不可欠なものである必要はないとした上で、「製品や特徴が有用であるかどうか」ではなく、「その特徴のために採択された特定の形状及び形態が有用であるかどうか」を考慮するのが適切な分析であると強調しています。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | February 4, 2021
[担当] 深見特許事務所 原 智典

4. (欧州) 統一特許裁判所協定 (UPCA) のドイツの批准は保留

思い出されますように、ドイツ議会の上院にあたる連邦参議院 (Bundesrat) は 2020 年 12 月 18 日に統一特許裁判所協定 (United Patent Court Agreement: UPCA) の批准法案を可決いたしました。その後、2つの訴え (2BvR2216/20、2BvR2217/20) がカールスルーエの連邦憲法裁判所に提起されました。

これまでと同様に、連邦憲法裁判所は、連邦大統領フランク・ヴァルター・シュタインマイヤー (Frank-Walter Steinmeier) に批准法案の執行を待つよう要請し、連邦大統領の広報担当者は連邦大統領が執行を保留することを発表しました。

2番目の訴えは、連邦憲法裁判所がこの2番目の訴えの実質について決定するまで UPCA の批准を完了することをやめるように暫定命令によって関係機関に義務付ける要求を伴っています。

[情報元] D Young & Co Patent Newsletter No.81 February 2021
[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

5. (米国) CAFC は、皮膚がんの検出装置に関する特定のクレームについての、特許審判部 (PTAB) による非自明性の決定を、KSR 判決を引用して覆すとともに、従属クレームに関して個別に判断されることなく特許性を認めた PTAB の決定を破棄し、従属クレームについてさらなる審理を行なわせるために、PTAB に差し戻した

Canfield Scientific, Inc. v. Melanoscan, LLC, Case No. 19-1927 (Fed. Cir. Feb. 18, 2021)

1. 本件 CAFC 判決の背景

(1) Canfield 社による IPR (当事者系レビュー) 申請

Canfield Scientific 社は、Melanoscan 社の特許 (以下「Melanoscan 特許」) のクレームの有効性について、いくつかの先行文献により自明である主張して IPR を申請しました。

(2) Melanoscan 特許発明の概要

Melanoscan 特許に開示された装置は、「健康と美容上の病気を検出するために、閉塞されていない体の表面の全部または一部の撮像を可能にするように配置された、カメラと光源が取り付けられた包囲構造体(enclosure)」であり、IPR 申請の対象となる2つの

独立請求項はいずれも、以下の構成要件を備えています。

- ・人またはその一部を受け入れるように構成された包囲構造体であって、包囲構造体内に人またはその一部を配置するための指定された撮像位置を規定する包囲構造体。
- ・複数の撮像装置が互いに垂直方向に間隔を置いて配置され、撮像装置は、指定された撮像位置の中心線に対して両側に複数配置される。
- ・互いに間隔を置いて配置され、複数の画像装置の周辺にある複数の光源。

(3) Canfield 社の主張

Canfield 社は自明性の主張のため Voigt, Hurley, Crampton, Daanen, Dye の 5 件の先行文献を提示しました。Voigt は、患者の皮膚の画像を分析および測定するためのカメラと光源を含む包囲構造体を開示しています。Voigt は、壁に沿って被写体を配置し、カメラを一方に配置することを教示していますが、中心線の両側に垂直方向と横方向に間隔を置いて配置された撮像装置（カメラ）を開示していません。

Hurley, Crampton および Daanen はそれぞれ、包囲構造体の中央に被写体を配置し、カメラを垂直方向、横方向、および中心線の両側に配置することを開示しています。

Canfield 社は、これらの先行文献の開示の組合せにより、IPR 対象のクレームの主題が合理的に示唆されると主張しました。

(4) PTAB の決定

PTAB は、この主張を説得力のないものと判断し、「Voigt の後壁は 2 台の背面カメラの視界を遮り、Voigt の水平方向に調整可能なスライダは残りのカメラの視界を部分的に遮ることから、当業者は、Voigt のシステムとハーレーの撮像装置の配置とを組み合わせるように動機付けられなかったであろう」との理由で、Melanoscan 特許発明は自明ではないと結論付けました。

(5) Canfield 社による控訴

Canfield 社は、PTAB による上記決定を不服として、CAFC に控訴しました。

2. CAFC 判決の概要

CAFC は、上記 PTAB の結論に同意せず、Voigt においては撮像される被写体が壁に沿って配置され、Hurley, Crampton, Daanen においては、被写体は枠組(framework)内の中央に配置されており、これらの先行文献はいずれも、中心線の周りに互いに横方向および縦方向に間隔を置いて配置されたカメラを示していることを指摘して、IPR の対象となった独立クレームの主題は、本発明の分野の当業者にとって自明であると結論付けました。この結論を導くに際して、CAFC は、影響力の大きい最高裁判所の KSR 判決を引用して、「既知の方法に従った、よく知られている要素の組み合わせは、予測可能な結果しか得られない場合に自明である可能性が高い」と述べています。

CAFC は、独立クレームに関する PTAB の特許性の決定を覆すとともに、IPR において個別に審理されなかった従属クレームに関して、PTAB でさらに審理することを求めて、PTAB に差し戻しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | February 2021
本件 CAFC 判決（上訴番号：2019-1927、判決日：2021年2月18日）
[担当] 深見特許事務所 野田 久登

7. (米国) CAF C は、事件が「例外的なケース」であるとして弁護士費用を得るためには、勝訴当事者がその根拠を明確に説明することが重要であるとした上で、地裁が「例外的なケース」と認定した根拠を十分に示しておらず、裁量権を濫用していたとして、地裁判決を破棄しました。

(Munchkin, Inc. v. Luv n' Care, Ltd., No. 19-1454 (Fed. Cir. 2020))

I. 弁護士費用の法的根拠

特許ないし商標権を乱用し、明確な侵害の根拠がないにもかかわらず訴訟を提起し、相手方を疲弊させ、無理なライセンス契約を結ばせようとする悪質なケースを防ぐため、米国特許法 285 条、およびランハム法(商標法)1117 条(a)には、「裁判所は例外的なケースにおいて、勝訴当事者に適切な額の弁護士費用を与えてもよい」と規定しています。

一部の特許不実施団体によって上記のような悪質な訴訟が過熱した 2014 年頃、米国連邦最高裁は Octane Fitness 判決によって、「例外的なケース」といえる場合は、勝訴した当事者(勝訴した被告も含まれます)に弁護士費用を認め易くなるように判示し、根拠の乏しい訴訟を提起することを抑止することを試みました。

Octane Fitness 判決において最高裁は、この「例外的なケース」の意味を、法的関係と事実関係の両方を考慮し、訴訟当事者の立場の実質的な強さや、または訴訟での不当な行為が他のケースと比較して「際立っているようなケース」とであると定義しています。この分析によると、全体的な状況を踏まえた上で事件が例外的なケースに当てはまるか否かを検討しなければなりません。更に最高裁は、事件が「例外的に悪質なケース」であることを、勝訴した当事者側が立証責任を負うとしました。

II. 本件の経緯

1. Munchkin 社による地裁への提訴

(1) 飲料漏れを防止する幼児用飲料容器の特許、商標およびトレードドレスを有していた Munchkin 社は、まず商標に基づいて、Luv 'N Care 社(以下「LNC 社」)が商標侵害および不正競争をしているとしてカリフォルニア州中部地区連邦地裁に提訴しました。

(2) その1年後、Munchkin 社は、その訴訟に新たな商標、トレードドレス侵害の請求を加えるとともに、特許(US7,359,748)の侵害を訴状に含める申し立てをし、地裁はそれを許可しました。

2. Munchkin 社による訴訟の取り下げ

その後、Munchkin 社は、地裁が訴因について実態的判断を下す前に、同社のビジネス上の都合と、LNC 社が提起した IPR(当事者系レビュー)の不利な結果から、同地裁提訴後に LNC 社に対する全ての法的請求を自発的に放棄しました。

3. 地裁での LNC 社の主張と、地裁の認定

これに対して、LNC 社は、Munchkin 社は正当な訴因を持たないにも関わらず不当な訴訟を提起したと主張し、米国特許法 285 条、ランハム法(商標法)1117 条(a)の「例外的なケース」に当てはまるので、Munchkin 社に LNC 社が費やした弁護士費用を支払わせるように要求する請願を提出し、地裁はそれを認めました。

4. Munchkin 社による控訴

これに対し Munchkin 社は、地裁判決はその根拠を明確に判示していないとして、CAFC に控訴しました。

5. CAFC は、元の訴訟で争われた知財権そのものに関する争点が地裁で十分に議論されていない場合、事件が「例外的なケース」であるとして弁護士費用を得るためには、

勝訴当事者が、その事件が例外的である根拠を明確に説明することが重要であると説明した上で、本件では地裁は「例外的なケース」と認定した根拠を十分に示しておらず、裁量権を濫用していたとして、地裁判決を破棄しました。

III. 地裁が裁量権を濫用したとする CAFC 判決の具体的根拠について

地裁が「例外的なケース」とであると認定したことが、地裁の裁量権の濫用であると判断した具体的理由について、CAFC 判決は次の点を挙げています。

1. 特許訴訟について

(a) 地裁は Munchkin 社のクレーム解釈を採用しており、それが「LNC 社の特許無効の申し立て」として重大なハードルとなっていたこと。

(b) 地裁が Munchkin 社のクレーム解釈を採用したという事実そのものから、何故 Munchkin 社の訴訟における主張が本件において例外的に弱いのかを地裁は十分に詳細に説明する義務が生じていたこと。

(c) IPR において特許無効になったという結果と、IPR により特許が無効になる確率を示す統計は、地裁の判断の根拠としては不十分であること。

(d) Munchkin 社特許を無効とする先行技術として引用した Playtex 社の Twist ‘N Click カップ製品については、地裁は表面的にしか言及せず、そのような先行技術を詳細に議論することなく、裁判記録にも形式的にしか記載していなかったこと

2. 商標訴訟について

(a) Munchkin 社が新たな商標侵害を訴状に含める修正を申し立てた際に、地裁が訴状の修正認めた限り、そのような訴訟を提起したこと自体については Munchkin 社を非難することは出来ないこと。

(b) 商標同士の混同のおそれについて、地裁が具体的に分析することが必要であったこと。

3. トレードドレスについて

(a) トレードドレスに関する申し立てのいずれも、Munchkin 社の保護可能な有効なトレードドレスの権利を所有しているとする主張が不当であったとする判決を正当化するものではないこと。

(b) 商標の場合と同様に、地裁が Munchkin 社に訴状に新しくトレードドレスに関する請求を追加することを許可していた点。

IV. 本件 CAFC 判決を踏まえた留意点

特許、商標、トレードドレス事件において、勝訴者が敗訴者に弁護士費用を求める場合には、例外的・懲罰的な賠償であることを考慮して、勝訴者に弁護士費用を与えられるほど事件が「例外的」に悪質であったとする根拠を、例えば、準拠法や事実に基づいて、相手方当事者の行為が非常に不当であり不実性があることを立証して、明確に示すことが重要になります。

[情報元] Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP 米国特許ニュース | Jan, 2021

本件 CAFC 判決原文 (No.2019-1454、判決日：2020年6月8日)

Octane Fitness 事件最高裁判決 (No.12-1184、判決日：2014年4月29日)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

8. (米国) CAFC は、クラウドストレージの3件の特許クレームについて、不明瞭なため無効であるかまたは非侵害であると判断した

Synchronoss Technologies, Inc. v. Dropbox, Inc., Case No.19-2196, -2199 (Fed. Cir. 2021年2月12日) (Reyna, J.)

1. 概要

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、データ同期に向けられた 3 件の特許に関する地裁の判決、すなわち：

- ・ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム (means plus function claim) の要素をサポートするのに十分な構成の開示を欠いているため不明瞭である

- ・クレームの範囲に関して不可能である

- ・クレームは侵害されていない

という判断を支持しました。

2. 経緯

① Synchronoss 社は、

(i) インターネット経由で接続された複数のデバイス間でのデータの同期 (米国特許 6,671,757 号)、

(ii) 同期エージェント管理サーバー (米国特許 6,757,696 号)、および

(iii) ネットワーク結合デバイスへのメディアデータの転送 (米国特許 7,587,446 号)、に関連する 3 つの特許の侵害について Dropbox 社に対して訴訟を起こしました。

② 地裁はこれら 3 件の特許について以下のように判断しました。

(i) 最初の特許 (米国特許 6,671,757 号) に関して、地裁は、Dropbox 社の被疑侵害製品は完全にソフトウェアの内に存在していたのに対し、クレームは解釈上ハードウェアを必要としたため、Dropbox 社は侵害していないと認定しました。

(ii) 次に、2 番目の特許 (米国特許 6,757,696 号) に関して、地裁は、「ユーザー識別子モジュール」を含むさまざまなクレーム用語が明細書の十分な構成に対応していないため、この特許のすべてのクレームは米国特許法第 112 条第 6 項の下に不明確であるので無効であると認定しました。

(iii) 最後に、3 番目の特許 (米国特許 7,587,446 号) に関して、地裁は、その範囲内に不可能なこと、すなわち「デジタルメディアファイルのディレクトリを含む[単一の]メディアファイルの生成」を含むため、米国特許法第 112 条の下で無効であると認定しました。

③ Synchronoss 社は、3 つの判断すべてについて控訴しました。

3. CAFC の判断

CAFC は、地裁のこれらの判断に以下のように対応しました。

① 1 番目の特許 (米国特許 6,671,757 号) に関して

CAFC は、地方裁判所による非侵害の認定に対処しました。地方裁判所で、Synchronoss 社は、「デバイス」というクレーム用語は、「…ハードウェアに存する…ソフトウェア」を含むものであるとする解釈を提案し、そのクレームは、「…ハードウェアから完全に切り離されたソフトウェア」をカバーできないことを認めました。CAFC は、「ハードウェア」という用語は、主張されたクレームの範囲をハードウェアコンポーネントを含むように限定しましたが、Dropbox 社は顧客にソフトウェアを提供しただけであると結論付けました。Synchronoss 社は、Dropbox 社が発明全体を使用したと主張しましたが、CAFC はその意見に対して、「顧客が使用するためにソフトウェアを適用することは、システムを使用することと同じではない」と判示された Centillion Data Sys. v. Qwest Commc'ns 事件を引用しました。

② 2 番目の特許 (米国特許 6,757,696 号) に関して

次に、CAFC は、ミーンズ・プラス・ファンクション要素を含むクレームが、明細書中に先行した十分な構成を欠いた用語を含むと判断されたことに対処しました。CAFC は、「ユーザー識別子モジュール」という用語を解釈するために 2 段階のプロセスを適用し、最初にクレームされた機能を特定し、次に明細書がクレームされた機能を実行するのに十分な構造を開示したかどうかを判断しました。クレームされた機能が「ユーザーの識別」であるという Synchronoss 社の見解を採用した上で、CAFC は、明細書はクレーム

ムされたユーザ識別子モジュールに対応する十分な構造を開示していないと認定しました。Dropbox社の専門家は、システムがユーザ識別を実行できる20を超える多くの態様を各々の個別の構造とともに特定しました。Synchronoss社はむしろこのことに依拠してこのような多くの異なる構造のリストはユーザ識別子モジュールが当業者によって理解される証拠であると主張しました。しかしCAFCは、「ミーンズ・プラス・ファンクションクレームの用語が、クレームされた機能を達成するためのすべての既知の方法に対応するだけでは不十分であり、代わりに、この用語は、当業者が構造を認識し、クレームされた機能と関連付けることができるように、明細書に開示された「十分な」構造に対応しなければならない」と述べました。

③ 3番目の特許（米国特許7,587,446号）に関して

CAFCは、Synchronoss社の専門家がメディアファイルにメディアファイルのディレクトリを含めることは不可能であると認めたことに注目し、不可能な範囲を含むと認定した地裁の判断に同意しました。裁判所は、当業者であれば発明が実際には別の何かを意味することを理解するだろうというSynchronoss社の主張を却下し、Synchronoss社の提案はクレームの有効性を維持するためにクレームを書き直す結果になるであろう、と述べました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | February 25, 2021
[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

9. (米国) 特許ライセンス契約は将来世代のワイヤレスネットワークにも適用される

Evolved Wireless, LLC v. HTC Corp., Case No.20-1335,-1337,-1339,-1340,-1363 (Fed. Cir. 2021年1月26日) (Dyk, J.)

1. 事件の概要

もともと第3世代(3G)のセルラーネットワークの時代にドラフトされた特許ライセンス契約の解釈において、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、ライセンス契約が後続の世代のワイヤレスネットワークをも対象としていることを認め、侵害の申立がライセンス契約および特許消尽の原則によって阻まれるという地方裁判所の判決を支持しました。一方でCAFCは、ライセンスの終了に関する補足的な証拠に基づく判断のために、地裁の判決を一部取消して差し戻しました。

2. 背景

セルラーワイヤレスネットワークが適切に動作するためには、ネットワーク内の各コンポーネントが、共有された規格に従って動作する必要があります。初期世代のワイヤレスネットワークは、特定の地理的な場所に固有のものでした。その後の「世代」は、国際機関によって設定された世界標準に従ってハーモナイズされるようになりました。しかし第3世代(3G)について言えば、ある程度のハーモナイゼーションはなされたものの、WCDMAおよびCDMA2000として知られる2つの別々の3G規格が存在しました。第4世代(4G)は、より新しいテクノロジーをLong Term Evolution (LTE)として知られる単一の規格にハーモナイズさせることにより、このような分裂した状態に対処しました。それにもかかわらず、1つまたは複数の3Gまたは4G規格と互換性のある装置が存在します。これらは、互換性の特性に応じて、「シングルモード」または「マルチモード」の装置と呼ばれます。標準のハーモナイゼーションに必須の1つまたは複数の技術をカバーする特許は、標準必須特許(Standard-Essential Patents: SEP)と呼ばれ、公正、合理的、非差別的な条件でライセンス供与される必要があります。

す。

3. 事件の経緯

LG Electronics 社は、LTE 規格に基づいてモバイルデバイスのある基地局から別の基地局に切り替える方法を開示する特許を開発しました。LG 社はその後、この特許が LTE 規格に必須であると宣言し、ワイヤレスコンポーネントの開発者およびサプライヤーである Qualcomm 社にライセンスを付与しました。LG 社はその後、この特許を TQ Lambda 社に売却し、TQ Lambda 社はさらにそれを Evolved Wireless 社に売却しました。Evolved Wireless 社は、さまざまなモバイルデバイス製造業者に対して侵害訴訟を提起しましたが、これらの製造業者はすべて、Qualcomm 社のコンポーネントを被疑侵害品に組み込んでいました。この特許は引き続き LG 社と Qualcomm 社とのライセンス契約の対象であるため、中心的な争点は、被疑侵害品がライセンス契約の範囲内にあるかどうかということでした。

4. 地方裁判所（第一審）の判断

ライセンス契約は対象特許を特定していませんでしたが、Qualcomm 社とその顧客に対して、「完全な CDMA 電話または CDMA モデムカード、および何らかの後続の世代の製品」としてライセンス契約で定義された「加入者ユニット」を製造、販売、または使用するために技術的または商業的に必要な LG 社の特許を使用する権利を付与しました。地方裁判所は被疑侵害品がライセンス契約の対象であることを認定し、そして、ライセンス契約が Qualcomm 社による特許の使用を認めており、かつ特許消尽の原則が Qualcomm 社の顧客（すなわち被告）に対する侵害の申立を排除した、という理論で被告に有利な略式判決を下しました。Evolved 社は控訴しました。

5. CAFC（控訴審）の判断

控訴審において、Evolved 社は、被疑侵害品が「加入者ユニット」の定義を満たしていないこと、およびライセンス契約が終了していたという補足証拠を提出したが地方裁判所が無視したこと、を主張しました。Evolved 社は、ライセンス契約の「後続の世代の製品」という用語には、LTE 規格で動作する製品は含まれず、代わりに、その後開発された CDMA 対応製品（つまり、3G 製品）のみが含まれると主張しました。CAFC はこれに同意せず、Evolved 社の解釈は、この文脈において「世代」という言葉の確立された意味を無視していると判断しました。CAFC は、ライセンス契約は後続の世代の製品を対象としているため、ライセンス契約が有効であった期間の侵害を除外したと結論付けました。

しかし、これで審理は終了しませんでした。地方裁判所での略式判決を求める両当事者のそれぞれの申立てが係属中であった間に、Evolved 社は、「補足事実の通知」を提出することにより LG 社と Qualcomm 社とのライセンス契約が終了したことを地方裁判所に通知しました。CAFC は、地方裁判所が略式判決の聴聞でライセンス契約の終了について具体的に質問したにもかかわらず、終了が略式判決における地方裁判所の見解の一部を形成しなかったことに注目しました。したがって、CAFC は、ライセンス契約の終了の試みの影響に関するさらなる事実認定のために差し戻しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | February 18, 2021

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

[注記]

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。