



[内容]

1. (米国) 標準必須特許に関する米国 CAFC 判決紹介
2. (米国) 沈黙はクレームの否定的表現の十分な記載要件かも知れないとした CAFC 判決の紹介
3. (著作権・米国) AI が作成したアートの著作権保護
4. (米国) 出願人が自認した先行技術に関する CAFC 判決

1. (米国) 標準必須特許に関する米国 CAFC 判決紹介

米国第5巡回区連邦控訴裁判所は、自動車部品供給業者には、公正、合理的、無差別で標準必須特許を直接ライセンス供与することを拒否した特許所有者らに対する反トラスト訴訟を提起する憲法上の地位がないと判断しました。

Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC et al., Case No. 20-11032 (5th Cir. Feb. 28, 2022)

以下、標準必須特許の一般的事項について簡単に触れた後、本件判決の概要を説明し、その後に、標準必須特許関連の欧米の動向と日本の状況に言及します。

I. 標準必須特許について

特定の業界の団体などが所定の技術を標準化し、それを規格化した場合に、この規格を満たす製品を製造販売等する上で使用を余儀なくされる特許を、標準必須特許 (Standard Essential Patent: SEP) と呼んでいます。

標準化のために使わざるを得ない特許がある場合に特許所有者から法外なライセンス料を請求されるというホールドアップ問題や、逆に、実施者が特許のライセンスのオファーに誠実に応じないホールドアウト問題のような紛争が、標準化に取り組む企業と特許所有者との間の起こりえます。そのような紛争を防止するためには、所定の技術を標準化した団体は、公平、妥当かつ差別のない (Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory: FRAND) 条件に従った、標準必須特許のライセンスを得る必要があります。

標準規格の普及を目指す取組みは、特に情報通信分野において顕著に進められて来ましたが、インターネットを通じて互いに接続された多種多様な物が、相互に情報をやり取りする IoT(Internet of Things)が、近年急速に進展してきていることから、他の業種においても情報通信分野の標準規格を利用する必要性が生じ、それが標準必須特許のライセンス交渉に大きな変化をもたらしています。

II. 本件第5巡回区連邦控訴裁判所(the US Court of Appeals for the Fifth Circuit)の判決概要

1. 背景

Continental 社は、情報通信の端末としての機能を備えたコネクテッドカーに組み込まれた遠距離通信制御ユニットを提供しています。遠距離通信制御ユニットは、2G、3G、および 4G セルラー規格を使用したワイヤレス接続を提供し、ユーザーが音楽をストリーミングしたり、目的地に移動したり、車から直接緊急支援を求めたりできるようにします。

Nokia 社、PanOptis 社等は、標準化団体によって設定された 2G、3G、および 4G セルラー標準に不可欠な SEP を所有またはライセンス供与しています。特許ライセンスを促進するために、これらの個々の SEP 所有者は、他の多くの特許所有者とともに、

特許所有者のライセンスエージェントである Avanci 社とライセンス代理契約を締結しました。本件の事例の核心は、当該ライセンス代理契約に基づく義務と FRAND 条件に従う義務との交錯にあります。

ライセンス代理契約に基づき、Avanci 社は、自動車メーカーまたは相手先ブランド供給 (OEM) にのみ特許ライセンスを供与できます。OEM はその車両にセルラー規格を使用した接続機器を備えることから、サプライチェーンにおいて Continental 社の下流にあります。この契約では、特許所有者が SEP を Continental 社などの部品供給業者に FRAND レート (SEP ライセンス時の「公正、合理的かつ非差別的な条件」下でのロイヤリティレート) で個別にライセンス供与することを認めています。

Continental 社によれば、Avanci 社および個々の SEP 所有者に FRAND 条件でのライセンス供与を求めたものの、SEP 所有者は、FRAND レートでライセンス供与する義務に違反して、その要求に応じなかったとのこと。それに対して Avanci 社は、Continental 社は個々の SEP 所有者から FRAND 条件でライセンスを取得可能であり、また、Avanci 社が Continental 社の製品を組み込んだ OEM にライセンスを与えているため、Continental 社は SEP ライセンスを必要としなかったと反論しました。Continental 社は、Avanci 社および個々の SEP 所有者に対してテキサス州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起し、FRAND 条件で Continental 社にライセンスを与えることを拒否したことは、米国の反トラスト法の中心的な連邦法の一つであるシャーマン法に違反する反競争的行為であると主張しました。

Avanci 社がこの Continental 社の主張の却下を申立てたところ、Continental 社は、同社が反トラスト訴訟を提起する憲法上の地位を与えられるべきであることの根拠として、権利侵害の2つの持論を提示しました。Continental 社の1つ目の持論は、「Avanci 社と個々の特許所有者が非 FRAND レートで OEM にライセンスを与えたとしても、それらのライセンスに支払うべきロイヤリティは、補償義務によって Continental 社に戻される可能性がある」というものでした。

Continental 社の2番目の持論は、「Avanci 社と個々の特許所有者が、Continental 社に FRAND 条件のライセンスを提供することを拒否したことが、Continental 社が反トラスト訴訟を提起する憲法上の地位を確立するのに十分な権利侵害に当たる」というものです。なお、米国憲法第3章に規定する、連邦裁判所に訴訟を提起する地位を有するものと認められるためには、実際に損害を受けたことを具体的に立証することが必要とされています。

地方裁判所は、Continental 社の1つ目の持論を却下しましたが、2番目の持論を受け入れ、Continental 社が FRAND 条件でライセンスを取得し得なかったことは、反トラスト訴訟を提起する憲法上の地位の付与に値する権利侵害であると認定しました。しかしながら地方裁判所は、Continental 社が、反トラスト法違反の妥当な根拠を示さなかったとして、Continental 社のシャーマン法に基づく主張を却下しました。それに対して Continental 社は控訴しました。

2. 第5巡回区連邦控訴裁判所の判断

第5巡回区連邦控訴裁判所 (以下「第5巡回区裁判所」) は、Continental 社の権利侵害の2つの持論はいずれも、反トラスト訴訟を提起する憲法上の地位を与えるのに十分ではないと結論付けました。Continental 社の1つ目の持論に関して、第5巡回区裁判所は地方裁判所による却下を支持しました。具体的には、1つ目の持論は、OEM によるいくつかの仮想の前提の積み重ね、つまり OEM が非 FRAND ライセンスを受け入れること、および、OEM が非 FRAND レートでのロイヤリティを支払った場合の補償契約という、実際の存在が立証されていない事項を前提としていたため、推論的すぎると判断しました。

Continental 社の 2 番目の権利侵害の持論に関して、第 5 巡回区裁判所は地方裁判所に同意せず、Avanci 社および個々の特許所有者が FRAND 条件でのライセンスの供与を拒否したことは、Continental 社に権利侵害をもたらさなかったと認定しました。その理由として第 5 巡回区裁判所は、そもそも Continental 社は標準化団体の一部ではなかったため、Continental 社には個々の特許所有者と標準化団体との間での FRAND 契約を主張する権利がないと説明しました。

第 5 巡回区裁判所はさらに、Continental 社が契約上 FRAND 条件でライセンスを取得できる場合でも、個々の特許所有者が OEM に積極的にライセンスを供与することで、FRAND 条件で Continental 社が利用可能であることを意味し、標準化団体に対する義務を果たしているため、契約違反とはならないと認定しました。第 5 巡回区裁判所はまた、

Continental 社が事業を運営するために SEP ライセンスを自ら所有する必要はないことから、Continental 社の財産権が侵害されたとは言えないことにも言及しました。

上記理由により、Continental 社には反トラスト訴訟を提起する憲法上の地位がないと判断したため、第 5 巡回区裁判所は地方裁判所の判決を破棄し、Continental 社の提訴を却下することの指示を伴って差し戻しました。

III. SEP 関連の欧米の動向と日本の状況

1. 米国の動向

2010 年代前半は、SEP に関するホールドアップ問題等の弊害が顕在化したため、2013 年に、司法省(DOJ)と特許商標庁(USPTO)が共同で、「SEP に基づく差止めが制限される可能性がある」という趣旨の声明を発表するなど、実施権者を保護する傾向がありました。しかしながら 2010 年代後半以降、米中貿易摩擦等の影響もあってプロパテント化が急速に進展したことにより、逆に SEP 所有者を保護する傾向が進み、2019 年 12 月には、DOJ, USPTO と国立標準技術研究所(NIST)は、2013 年の DOJ および USPTO の上記共同声明を撤回し、「SEP に関する侵害訴訟においても、通常の侵害訴訟と同様に、差止めを含む全ての救済が認められるべきである」との見解を明確にする共同声明を発表しました。

その後バイデン大統領は 2021 年 7 月 9 日、米国経済の競争促進のため、連邦取引委員会 (FTC) 等の政府機関に対して、多岐にわたる産業分野で競争を促進する施策の実施を求める大統領令に署名しました。

その大統領令の中で、司法長官および商務長官に対して、SEP の乱用防止等のため、競争法と知財法の関係についてこれまでの立場を見直すかどうかの検討を求めています。検討対象には、2019 年 12 月に公表された上記共同声明も含まれており、当該共同声明の「SEP に関する侵害訴訟においても差止めを含む全ての救済が認められるべき」との立場の見直しが求められたことは、トランプ前政権のプロパテント政策からの転換であると考えられており、今後の動向が注目されます。

2. 欧州の動向

(1) 欧州連合司法裁判所は、SEP 侵害救済の在り方に関するデュッセルドルフ地方裁判所からの付託に対して、2015 年 7 月 16 日に予備的判決を発出しました。その中で、「FRAND 条件によりライセンスを第三者に付与することを確約していた SEP 所有者が被疑侵害者に対して事前に警告し、実施料等を特定して書面によるライセンスの申し出を行っており、他方でその被疑侵害者が、SEP 所有者の申し出に対して誠実に応答するのを怠っていた場合には、SEP 所有者による侵害差止めを求める提訴は市場の支配的地位の濫用には当たらない」旨を判示しました。

(2) 行政、法案発議を行なう執行機関としての欧州委員会は、2017 年 11 月に、公正

かつバランスの取れた SEP 制度を構築するためのガイダンスを公表し、その後、透明性が高く、予測可能で効率的な SEP 制度を実現することを目的として、SEP に関する専門家グループの立ち上げや、その活動報告を行なっています。

そのような目的を達成するための適切な条件を整えるためには、SEP の具体的な実情についてより明確にする必要がありました。そこで欧州委員会は、SEP のライセンスのための効率的な枠組みを構築する上で重要となる様々な事項について意見を求めるため、すべての利害関係者を対象に、パブリック・コンサルテーション（期間：2022年2月14日から2022年5月9日）を行なっています。

3. 日本の状況

(1) アップル vs.サムスン知財高裁大合議判決（2014年5月）

知財高裁は、「FRAND 宣言された SEP について、FRAND 条件でライセンスを受ける意思を有する者に対する差し止め請求権の行使は、権利濫用である」と判示しました。

(2) 公正取引委員会が、2016（平成 28）年改訂の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」において、SEP(同指針では「標準規格必須特許」)の権利行使が独禁法違反に該当し得る場合を例示しました。

(3) 特許庁の取組み

IoT の普及によるライセンス交渉の大きな変化や、通信関連の一製品当たりの SEP の権利数の増加による、事業開始前の権利関係把握の困難化に対処するため、特許庁は、平成 30 年 3 月 28 日に「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を公表しました。

また、ライセンス交渉の対象となる特許発明が、特定の標準規格に基づく標準必須特許であるかどうかの争いは、当事者同士のみで解決することが困難と考えられることから、そのような判断を特許庁が公正・中立な立場から行なう判定制度の運用を明確化する「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き」を平成 30 年 3 月 28 日に公表し、本運用を同年 4 月 1 日から開始しました。その後この手引きは、令和元年 6 月 26 日に改訂されています。

その他、SEP を巡る紛争に関する各国の裁判例、公的機関の見解等を収集・整理した、「標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する調査研究」、及び、特許紛争に関する調停・仲裁事件に関する情報を収集・整理した、「標準必須特許を巡る国内外の動向について（裁判及び調停・仲裁による紛争解決の実態）の調査研究」を公表しました。

SEP 関連の上記手引きおよび報告書についてはいずれも、特許庁ホームページ内に設けられた「標準必須特許ポータルサイト」においてリンクされています。

[情報元]

1. IP Update (McDermott Will & Emery, March 3, 2022) "Supplier Can't Complain when SEP Holder Refuses to License"
2. 第 5 巡回区控訴裁判所判決"Continental Automotive Systems, Inc. v. Avanci, LLC et al., Case No. 20-11032"原文
3. 日本特許庁ホームページの「標準必須特許ポータルサイト」内関連資料
4. IP Update (McDermott Will & Emery, March 10, 2022) "The Net Is Tightening on European SEP Regulation"
5. IP Update (McDermott Will & Emery, March 17, 2022) "SEP Regulation: European Union Calls for Stakeholders' Views"
6. JETRO テュッセルドルフ事務所 SEP に関する欧州知的財産ニュースより
 - (1) 「欧州委員会、SEP の新たな枠組みに関するパブリック・コンサルテーションを開始」(2022年2月15日)
 - (2) 「欧州委員会、知的財産保護及びイノベーションの強化に係る対策を公表（標

準必須特許(SEP)に係るガイダンスを含む) (2017年11月29日)

7. JETRO NY 知的財産部「バイデン大統領が競争促進のための行政命令に署名」(2021年7月23日)

8. 平成28年改訂の「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(公正取引委員会)

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

2. (米国) 沈黙はクレームの否定的表現の十分な記載要件かも知れないとした CAFC 判決の紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、明細書にクレームの否定的表現については明記されていないが、明細書の記載要件を満たしているとする地方裁判所の判断を支持しました。

(Novartis Pharms. v. Accord Healthcare Inc., Case No. 21-1070 (Fed. Cir. Jan. 3, 2022) (Linn, O' Malley, JJ.) (Moore, CJ, dissenting).)

1. 事件の経緯

(1) 背景

Novartis は、ジレニアの名称で再発寛解型多発性硬化症 (RRMS) の治療等に使用される 1 日の用量が 0.5mg の塩酸フィンゴリモド薬を市場に投入しています。HEC Pharm Co., Ltd. and HEC Pharm USA Inc. (以下、「HEC」という。) は、ジェネリック版のジレニアを販売するための承認を求め、簡略化された新薬承認申請 (ANDA) を提出しました。Novartis は、HEC の ANDA が、Novartis の特許 (US 特許 9,187,405 号、以下「'405 特許」という。) を侵害していると主張して地方裁判所に訴訟を提起しました。

(2) '405 特許クレームの記載

'405 特許のクレーム 1 の記載は、以下のとおりです。

A method for reducing or preventing or alleviating relapses in Relapsing-Remitting multiple sclerosis in a subject in need thereof, comprising orally administering to said subject 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol, in free form or in a pharmaceutically acceptable salt form, at a daily dosage of 0.5 mg, **absent an immediately preceding loading dose regimen.**

(必要とされている対象における再発寛解型多発性硬化症の再発を低減または予防または軽減するための方法であって、前記対象に 2-アミノ-2-[2-(4-オクチルフェニル)エチル]プロパン-1,3-ジオールを遊離形または薬学的に許容可能な塩形で、**直前の loading dose レジメンなく** 1 日の用量が 0.5mg で、前記対象に経口投与することを含む方法。)

なお、'405 特許のクレーム 1 の「loading dose」は、通常投与される 1 日当たりの用量よりも高い用量を意味することを、Novartis および HEC の両方の専門家が同意していました。

(3) 明細書の記載

'405 特許は 2006 年 6 月 27 日付で提出されたイギリス特許出願 (以下、「2006 出願」という。) に基づく優先権を主張していました。HEC の主張は、'405 特許のクレームは 2006 出願に記載されていないというものでした。

'405 特許の明細書および 2006 出願の明細書は両方とも脱髄疾患に関連する血管新

生の治療または予防にフィンゴリモドを含む S1P 受容体モジュレータのクラスの使用について記載していました。両方の明細書は、S1P 受容体モジュレータのクラス内の特に好ましい化合物として塩酸フィンゴリモド（化合物 A）を特定していました。

両方の明細書は再発性実験的自己免疫性脳脊髄炎（EAE）実験の結果について記載していました。EAE 実験において、RRMS を模倣した疾患がルイスラットに誘発され、ラットは免疫後 11 日以内に急性疾患を引き起こし、16 日目付近でほぼ完全に寛解し、26 日目付近で再発しました。両方の明細書は、S1P 受容体モジュレータ、例えば化合物 A（塩酸フィンゴリモド）が、0.1~20mg/kg の用量で動物に投与されたとき、疾患に関連する血管新生を有意に遮断すると報告していました。両方の明細書は、さらに、化合物 A が「0.3mg/kg の用量で毎日投与された」または「2 日もしくは 3 日に 1 回または週に 1 回、0.3mg/kg の用量で経口投与された」ラットにおいて、疾患の再発が完全に抑制されたことを報告していました。

両方の明細書は、また、予言的なヒト臨床試験（以下、「予言的試験」という。）を記載していました。予言的試験は、RRMS 患者に 1 日当たり 0.5、1.25、または 2.5mg の S1P 受容体モジュレータ（例えば、化合物 A（塩酸フィンゴリモド））を 2~6 ヶ月間投与する試験について記載していました。両方の明細書は、予言的試験に関連する「loading dose」については記載していませんでした。

両方の明細書は、「本発明の方法を行うのに必要な 1 日投与量は、例えば、用いられる化合物、宿主、投与方法および処置される状態の重症度に依存して変化する。」と、広範囲の潜在的な投与量を記載していました。潜在的な投与量は、好ましい 1 日用量範囲が 0.1 から 100mg であり、1 日おきにまたは週 1 回、0.5 から 30mg の用量でした。

なお、両方の明細書に記載の塩酸フィンゴリモド（化合物）は、'405 特許のクレーム 1 の「2-アミノ-2-[2-(4-オクチルフェニル)エチル]プロパン-1,3-ジオールを遊離型または薬学的に許容可能な塩型」に相当します。

（4）地方裁判所の判断

地方裁判所は、4 日間のベンチトライアル（陪審員制度を用いることなく、裁判官のみで行われる審理）後、HEC の ANDA は Novartis の '405 特許のクレーム 1-6 を侵害していると判断しました。地方裁判所は、HEC が、'405 特許のクレーム 1 の（a）1 日の用量が 0.5 mg であること、および（b）「loading dose」がないことの限定が明細書にサポートされていないために無効であることを示すことができなかったと判断しました。

（5）CAFC への上訴

HEC は地方裁判所の判断を不服として CAFC に上訴しました。HEC の CAFC への上訴理由の概要は、以下のとおりです。

（a）2006 年の優先日の時点で 1 日当たり 0.5mg の用量は RRMS を治療するには効果的ではないと考えられていた。他の 2 つの用量と一緒に 0.5mg の 1 日当たりの用量をリストしている明細書に記載の予言的試験は書面による十分な説明を提供していない。クレームの 1 日当たり 0.5mg の用量の限定は、明細書に記載の EAE 実験の最少用量から Novartis によって「非公開の数学的手先の早業」として計算されたものに過ぎない。

（b）'405 特許の明細書には、「loading dose」がないことのクレームの否定的表現についての記載およびその潜在的な利益または不利益についての記載がない。'405 特許の明細書および先行技術の要約（Kappos 2006）のいずれにも「loading dose」が記載されていないにも関わらず、'405 特許の明細書には「loading dose」がないことが記載されており、Kappos 2006 には「loading dose」がないことが記載されていないとして、Kappos 2006 に対して '405 特許クレームは新規性を有するとする地方裁判所の判

断には誤りがある。

2. CAFC の判断

(1) 1日の用量を0.5mgの限定のクレームのサポートについて

CAFCは、以下の理由により地方裁判所の判断を支持しました。

①明細書には、0.5、1.25、または2.5mgの1日あたりの用量の予言的試験が記載されている。

②EAE 実験で記載されているラットの1日あたりの最少用量をクレームの1日0.5mgのヒト用量に変換する専門家証言を信用するとして地方裁判所の判断に誤りはない。

(2) 「loading dose」がないとするクレームの否定的表現について

CAFCは、以下の理由により地方裁判所の判断を支持しました。

①沈黙しているだけでは明細書の開示は不十分であると考えられるが、「クレームの否定的表現についての新しく強化された基準」は存在しないため、従前のおおりの、当業者が明細書の記載からクレーム発明を読み取ることができる限り、明細書の記載は任意の形式をとることができる。

②明細書に記載のEAE 実験と予言的試験には「loading dose」が含まれていなかったと述べた専門家の証言を信用した地方裁判所による判断に明らかな誤りはない。

③当業者が、Kappos 2006を「loading dose」の有無について沈黙していると認識しながら、'405特許の明細書を「loading dose」を含まないことが記載されていると認識すると判断することに明らかな誤りはない。'405特許は許可された特許であるため、その明細書の記載が完全であり、特許が有効であると推定される。一方、それ自体が許可された特許ではないKappos 2006のような先行技術文献の開示には、そのような推定は適用されない。

(3) Kimberly A. Moore 裁判長の反対意見について

沈黙は、「loading dose」がないことのクレームの否定的表現についての十分な開示にはならない。'405特許の明細書には「loading dose」の開示はなく、「loading dose」の使用の有無については決して議論されていない。大多数が認めているように、我々は、沈黙はクレームの否定的表現をサポートできないと考えてきた。沈黙は、発明者が実際に当該発明を所有していたという証拠にはならない。今回の多数決による結論は、確立された判例と、特許審査手続マニュアルにおける米国特許商標庁のガイダンスと矛盾している。クレームの否定的表現については、発明者がそれを除外した理由を明細書に記載している必要がある。明細書の沈黙だけでクレームの否定的表現の記載が十分であるとすれば、後に追加されるすべての否定的表現が明細書にサポートされることになり、法の根本的な誤りとなる。

3. コメント

本件の'405特許もそうですが、先行技術との差異を明確化するために、クレームに否定的表現（「～がない」等）を記載することがあります。本裁判例では明細書にクレームの否定的表現が明記されていなくても、明細書の記載から当業者が当該クレームの否定的表現を読み取ることができれば、明細書の記載要件が満たされると判断されています。バイオテクノロジー事件の記載要件に関連する問題は、以下に示される最近のいくつかのCAFC判決の対象となっており、本裁判例におけるCAFCの裁判長の反対意見を考慮致しますと、明細書の記載要件に関して近い将来に大きな判断がなされるかも知れません。

- ・Nuvo Pharms. v. Dr. Reddy's Labs. (2019)
(https://foia-documents.uspto.gov/federal/17-2473_1.pdf)
- ・Indivior UK v. Dr. Reddy's Labs. (2021)
(20-2073. OPINION. 11-24-2021_1870396. pdf (uscourts.gov))
- ・Juno Therapeutics v. Kite Pharma. (2021)
(20-1758. OPINION. 8-26-2021_1825257. pdf (uscourts.gov))

[情報元]

- ①McDermott Will & Emery IP Update | January 14, 2022 “Silence May Be Sufficient Written Description Disclosure for Negative Limitation”
- ②Novartis Pharms. v. Accord Healthcare Inc., Case No. 21-1070 (Fed. Cir. Jan. 3, 2022) (Linn, O’ Malley, JJ.) (Moore, CJ, dissenting). CAFC 判決原文

[担当] 深見特許事務所 赤木 信行

3. (著作権・米国) AI が作成したアートの著作権保護

米国著作権局の審査会 (Review Board) は、著作権が生じるためには著作物が人間によって創作されなければならないとし、コンピュータで作成された風景画像の著作権登録を拒絶しました。

2018年、Steven Thaler氏は「A Recent Entrance to Paradise」と名付けられた作品の著作権登録の申請を行いました。Thaler氏は、その著作者を、機械上で動作するコンピュータアルゴリズムである「Creative Machine」と記載しました。また、自身を申請者として記載し、「Creative Machine」の所有者の立場から、当該作品を職務著作 (work-for-hire) として登録しようとしていました。著作権局審査会は、当該作品は「人間の著作者」の要件を満たさないとし、登録を拒絶しましたが、Thaler氏は審査会に再考を求め、「人間の著作者の要件は違憲であり、制定法や判例法のいずれにも裏付けられていない」と主張しました。

審査会は、本申請を再度審査した結果、人間の著作者による十分な創造的なインプット又は介入を示す証拠をThaler氏は提供していないと判断し、「著作物は人間の著作者によって創作された場合にのみ著作権保護の要件を満たす」という、著作権法及び判例法に関する長年の解釈の放棄を拒否し、「A Recent Entrance to Paradise」の拒絶を支持しました。これに対し、Thaler氏は2度目の再考を求めました。

2度目の再審査において、審査会は、米国最高裁判所が、1884年から著作権を人間とその才能の排他的権利であると説明してきたことに言及しました。また、最高裁判所が著作権保護の前提条件として「人間の精神と創造的表現の間の結びつき」を繰り返し明示してきたことも指摘しました。人間の著作者という要件は、下級審でも支持されています。例えば、1997年、米国第9巡回区控訴裁判所は、Urantia Found. v. Kristen Maaherraの訴訟において、「人間ではない霊的存在によって"執筆された"」言葉を含む書籍は、「その啓示を人間が選択し配置した」場合にのみ著作権保護を受けると判示しました。

審査会は、連邦政府機関が裁判所に追随してきたことにも言及しました。1970年代、「著作物の新技術使用に関する国家委員会」(COMmission on New Technological Uses of copyrighted works [CONTU]) は、機械による新しい著作物の創作について研究していました。CONTUは、コンピュータを使用して創作された作品を保護するためには、人間の著作者という要件が求められ、著作権法の改正は必要ないと判断しました。CONTUは「いかなる著作物も、その創作に使用された装置や機器に依存するものでは

なく、むしろ、少なくとも著作物の創作時に人間の創造的努力の存在があって、著作権による保護の資格を得る」と示しました。

審査会は、その立場を裏付けるものとして、米国特許商標庁が発行した最近の報告書に言及しました。特許商標庁は、「自然人の関与なしに、AI アルゴリズムやプロセスによって生み出された作品は、……著作権法上の著作物として適格であるか」についてパブリックコメントを求めています。ほとんどの意見提出者は、現行法は人間以外が著作者となることを認めていないことを受け入れ、現行法の維持を推奨しています。

審査会はまた、人工知能が職務著作の法理の下で著作者になりうるとする Thaler 氏の主張も退けました。コンピュータは拘束力のある法的契約を結ぶことができず、また、職務著作の法理は、著作物の所有者の特定について述べているにすぎず、著作者について述べているわけではないからです。

以上より、著作権局の審査会は、申請された著作権登録の拒絶を支持しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | March 3, 2022

[担当] 深見特許事務所 原 智典

4. (米国) 出願人が自認した先行技術に関する CAFC 判決

当事者系レビューにおける「出願人が自認した先行技術」に基づく特許審判部の特許性欠如の認定を取消して、連邦巡回控訴裁判所は、「出願人が自認した先行技術」が特許無効の根拠を形成するかどうかの判断のための手続を差し戻しました。

Qualcomm Inc. v. Apple Inc., Case Nos. 20-1558, -1559 (Fed. Cir. Feb. 1, 2022)

1. 背景

Qualcomm 社は、複数の供給電圧を有するシステム用の電力検出回路を備えた集積回路デバイスに関する特許(US8,063,674)を所有しています。この特許は、集積回路のレベルシフトが送信用の入力/出力デバイスをトリガーし、回路からの誤った出力信号をもたらす漂遊電流に関連する問題を解消することを目的としています。この特許は、その優先日前にすでに使用されていた漂遊電流問題を解決するための様々な方法を記載していますが、それらの従来技術を記載した先行する特許や文献を特定していません。

Apple 社は、2つの理由に基づいて当事者系レビュー (Inter Partes Review: IPR)を申請しました。第1の理由は、4件の先行技術文献の組合せに基づいていました。最終的な書面による決定において、特許審判部 (PTAB) は、IPR 対象の特許はこれら4件の先行技術文献の組合せにより無効にはならないと認定しました。第2の理由は、別の先行技術文献 (Majcherczak) と、IPR 対象特許の明細書に記載された、出願人が自認した先行技術 (Applicant Admitted Prior Art: AAPA) との組合せに依存していました。

IPR 手続中、Qualcomm 社は、AAPA と、先行文献である Majcherczak の開示との組合せが IPR 対象特許の発明のすべての要素を教示することを認めましたが、特許無効の根拠としての Apple 社による AAPA の使用は、IPR 手続では禁止されていると主張しました。

PTAB は Qualcomm 社に同意せず、Apple 社の第2の根拠に基づいて、IPR 対象の特許発明は特許性がないと判断しました。それに対して Qualcomm 社は連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) に控訴しました。

2. 本件判決概要

(1) 控訴審における当事者の主張

Qualcomm 社は控訴審において、「IPR の申請は『先行技術の特許または先行技術を記載した刊行物』にのみ基づくことができ、IPR の手続きを規定する 35USC (米国特許法) § 311 (b) は、先行文献ではない文書に含まれる『特許所有者による自認の記載』の使用を認めていない」と主張しました。

これに対して Apple 社は、「特許または刊行物に含まれる先行技術は、その特許または刊行物自体が先行文献であるかどうかにかかわらず、特許無効の主張の根拠として使用できる」と主張しました。

(2) CAFC の判断

(i) 米国特許法 § 311 (b) の規定の解釈について

CAFC は、IPR で提起される特許無効の理由は、IPR 申請対象の特許に先行する特許または刊行物に基づいている必要があるという Qualcomm 社の見解に同意し、IPR 申請対象の特許に記載の AAPA は、IPR 手続における特許無効の主張の根拠を形成しない可能性があることを認めました。

この結論に達するにあたり、CAFC は、Return Mail Inc. v. US Postal Serv. 最高裁判決 (2019 年) における最高裁判所の見解に依拠しました。この見解は、米国特許法 § 311 (b) における「特許または刊行物」を「特許出願の時に存在する」ものに限定解釈すべきであるというものです。なお、米国特許法第 311 条(b)は次のように規定しています。

『§ 311 (b) : 当事者系レビューの申請者は、第 102 条または第 103 条の規定にのみ基づく理由であって、かつ特許または刊行物(printed publications)からなる従来技術(prior art)にのみ基づき、特許の 1 以上のクレームの特許性が無いとして取り消しを請求できる。』(条文の日本語訳は、ヘンリー幸田著「米国特許法逐条解説」に基づいています。)

また CAFC は、「特許および刊行物」を「特許出願の時に存在する」ものに限定解釈するという判断が、米国特許法 § 301 および § 303 に規定する査定系再審査(ex parte reexamination)に関する、過去の判決 (In Re Lonardo, (Fed. Cir. 1997)等) における「特許または刊行物からなる先行技術」の解釈や、2011 年の改正特許法(American Invents Act: AIA)制定時における議会の意図とも整合すると述べています。

(ii) IPR において AAPA が考慮される可能性について

(a) CAFC は、米国特許法 § 311 (b) の下で、IPR 対象の特許に記載された AAPA は「特許または刊行物からなる先行技術」には該当しないことを認めたものの、「AAPA が IPR から完全に除外されるわけではなく、CAFC の先行する判決において、IPR で特許の無効を主張する場合に、少なくともある程度は AAPA を考慮することを認めている」ことに言及しています。具体的には、「特許クレームに記載の発明の非自明性を評価する際には、特許の明細書における先行技術の自認の記載に依存することが適切である」という判断を示した判決 (Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC., (Fed. Cir. 2020)) を挙げて、その判決が、さらに先行する判決 (PharmaStem Therapeutics, Inc. v. ViaCell, Inc. (Fed. Cir. 2007)) の「先行技術に関する明細書の承認は、後の自明性の調査の目的で特許権者を拘束する」という見解を引用していることに言及しています。

(b) また CAFC は、IPR においてある程度は AAPA を考慮することが認められる理由として、米国特許法 § 312(a)(3)(B), § 314(a), § 316(a)(3)に規定されているように、IPR 申請者が IPR において先行技術文献以外の証拠 (証拠や意見をサポートする宣誓供述書等) に依拠することができること、および、上述の Koninklijke Philips 判決において実際に、「当業者の一般的知識は、米国特許法 § 311(b)に規定する『特許または刊行物からなる先行技術』を構成しないため、IPR において依拠することはできない」という主張を却下していることに言及しています。

(c) さらに CAFC は、IPR における AAPA の使用は、IPR 手続の能率向上のために、米国特許法 § 102 に規定された先行技術のうちの、より立証が困難な「販売」や「公の

使用」を除外して、先行技術文献に限定した、改正法制定時の議会の意図に反するものではないと述べています。

(iii) 判決

上記判断に基づき CAFC は、「IPR 対象の特許発明は特許性がない」とする PTAB の決定を取消して、Apple 社が依拠する AAPA が特許無効の根拠を形成するかどうかをさらに審理させるため、PTAB に差し戻しました。

3. 実務上の留意点

本件判決において、「IPR で提起される無効の理由は、IPR 申請対象の特許の先行技術である特許または刊行物に基づいている必要がある」という Qualcomm 社の主張を認めて、PTAB の特許無効の決定を取消す判決を出したにもかかわらず、CAFC は、過去の判決を例示して、当業者の知識または技術水準の特定や、先行文献を組み合わせる動機付けの提供など、IPR 手続において特許発明の非自明性を評価する際に、AAPA が役立つ可能性があることを示しました。

言い換えれば、PTAB の特許無効の決定自体を否定したのではなく、特許無効の理由としての AAPA の使用の根拠の審理が十分ではないために、PTAB に差し戻したものです。よって、AAPA に基づいて特定される、当業者の知識または技術水準や、先行文献を組み合わせる動機付けにより、特許発明の非自明性欠如が立証されれば、PTAB が再度特許無効の決定を行なう可能性があります。

したがって、IPR 申請における特許無効の主張に際して AAPA に依拠する場合には、「特許出願時に既に存在する特許および刊行物」に開示された先行技術と同様に位置づけるのではなく、当業者の知識または技術水準の特定や先行文献を組み合わせる動機付けの提供など、本件判決において AAPA に依拠することが有効であるとされた主張を行なうことが、有効であると言えます。

[情報元]

1. IP Update (McDermott Will & Emery, February 10, 2022) "IPR Petition Cannot Be Based on Applicant Admitted Prior Art"
2. Qualcomm Inc. v. Apple Inc., Case Nos. 20-1558, -1559 (Fed. Cir. Feb. 1, 2022) 判決原文
3. Return Mail Inc. v. US Postal Serv. 2019 年最高裁判決原文

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

[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。