

米国特許ニュース

特許適格性がないという公判前の略式判決が却下された後、被告はその後の陪審員公判では特許適格性については一切問題提起せず控訴権を確保せず、判決も特許適格性については何も述べていなかったにも拘らず、CAFCは控訴で特許適格性の問題を裁量で受領し、特許無効と判決

米国弁護士
服部 健一(Ken I. Hattori)
ジョン P. コング(John P. Kong)
2020年5月

CAFCに控訴するためには、普通は公判前の略式判決(事実認定が必要がない法律上の公判前の判決)だけでなく、正式な陪審員公判中に JMOL 判決(やはり事実認定が必要のない法律上当前の結論の公判中の判決)を提出して控訴権を留保しておかなければならないと連邦訴訟規則 50 条(b)は規定している。この事件はその留保がなかったにも拘らず CAFC の多数判事は裁量で略式判決却下不服を受領してレビューし、地裁とは反対に特許適格性がないとして特許無効にした事件である。

反対意見判事は、CAFC 判事が連邦規則 50 条(b)に明記された控訴条件を越えた裁量権があるか疑問視している。その上、本判決における CAFC の多数判事は、Alice ステップ 1 と 2(米国特許商標庁の第 101 条ガイドラインのステップ 2A と 2B に相当)の新しい 2 つの判断基準を示したともいえるので、本件はオンバンクでレビューし直しされる可能性が強い。

ともあれ、別件の Illumina 判決では地裁が特許適格性がないとした判決を CAFC の多数判事が特許適格性があると逆転判決しており、これらの判決は、地裁や CAFC の判事達はいかに第 101 条の特許適格性の考え方が異なり、且つその問題を重視しているかを示す事件であるともいえる。

Ericsson Inc. v. TCL Commc'n Tech. Holdings Ltd.,

事件の経緯は以下の通りである。

1. 米国特許商標庁での IPR 手続き

Ericsson 社と Telefonaktiebolaget LM Ericsson 社(以下“Ericsson 社”と総称)は 2015 年にテキサス東部地区地裁に TCL Communication Technology Holdings 社、TCT Mobile 社そして TCT Mobile (US)社(以下“TCL 社”と総称)に対して Ericsson 社の 5 つの特許を侵害しているとして提訴した。これに対して TCL は 5 つの特許全てについて当事者系レビュー (IPR)を申請し、4 つの特許は先行技術によって無効となり、米国特許第 7,149,510(“510 特許”)のみが生き残った(なお、IPR は先行技術に基づく有効性を審議する手続きであるので 101 条の特許適格性は審議されていないはずである)。

2. 地裁判決

地裁訴訟において唯一有効となった 510 特許が問題になり、TCL 社は陪審員公判が始まる前のディスカバリー段階で 510 特許のクレーム 1 は米国特許法第 101 条の特許適格性がなく無効であるという公判前の略式判決(サマリー・ジャッジメント、又は SJ 判決ともいう)のモーションを提出した。そのクレーム 1 の記載は以下の通りである。

1. A system for controlling access to a platform, the system comprising:

① a platform having a software services component and an interface component, the interface component having at least one interface for providing access to the software services component for enabling application domain software to be installed, loaded, and run in the platform;

② an access controller for controlling access to the software services component by a requesting application domain software via the at least one interface, the access controller comprising:

(i) an interception module for receiving a request from the requesting application domain software to access the software services component;

(ii) and a decision entity for determining if the request should be granted wherein the decision entity is a security access manager, the security access manager holding access and permission policies; and

(iii) wherein the requesting application domain software is granted access to the software services component via the at least one interface if the request is granted.(注：①...(i)...等は著者が便宜上記入した記号)

クレーム 1(要旨翻訳)：プラットフォームへのアクセスをコントロールするシステムであり、以下を有するシステム：

① プラットフォーム、そしてそれはソフトウェアサービスコンポーネントとインターフェースコンポーネントを有し、インターフェースコンポーネントはソフトウェアサービスコンポーネントにアクセスする少なくとも1つのインターフェースを有し…(略)…；

② アクセスコントローラ、そしてそれはソフトウェアサービスコンポーネントへのアクセスをコントロールするためのものであり、…(略)…、そのアクセスコントローラは以下を有するもの：

- (i) インターセプションモジュール、そしてそれはリクエストアプリケーションドメインソフトウェアからのリクエストを受け取るものであり、…(略)…；
- (ii) デシジョンエンティティ、そしてそれはリクエストを許可すべきかを決定し、セキュリティアクセスマネージャーでもあり、…(略)…、そして
- (iii) リクエストアプリケーションドメインソフトウェアはソフトウェアサービスコンポーネントにアクセスを許可するもの…(略)…。

クレーム1は、概略、プラットフォーム、インターフェース・コンポーネント、ソフトウェア・サービス・コンポーネント、コントローラ、モジュール等を有し、ソフトウェアでプラットフォームへのアクセスをコントロールするシステムを記載している。

明細書にはこの発明はモバイルフォンに用いられるものと説明しているが、クレームにはその限定があるか、あるいはそのように解釈可能か不明で、あらゆる技術やシステムに適用出来る可能性のある非常に広いクレームである。

地裁は略式判決のモーションに対して、「クレームは単なる抽象的アイデアではなく、モバイルフォンのセキュリティアクセスマネージャーソフトウェアの改良された技術的解決に関するもので101条の特許適格性がある」として、このモーションを却下した。*Ericsson Inc. v. TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd.*, 2017 WL 5137401 at *7 (E.D. Tex. 2017年11月4日) (“Summary Judgment Dec.”).

つまり、地裁はこのクレーム発明は明細書には明記のあるモバイルフォンの改善であると解釈したのである。

その1ヶ月後に、正式な公判が始まり、陪審員公判が行われたが、TCL社は特許適格性がないというJMOL判決(Judgement as a matter of law)を求める再度の申し立てはしなかった(重要な事実認定が必要なく、法律上当然の結論として得られる判決の要求を公判前のディスカバリー段階では略式判決といい、公判ではJMOL判決という)。そして陪審員は特許有効で、TCL社は故意に侵害したと事実認定し、1.1億ドル(約120億円)の損害賠償の評決を下した。

つまり第 101 条の特許適格性の問題は正式な公判や判決前後では提起されることは一切なかった。そのため地裁の最終判決でも第 101 条についての問題は一言も述べられていない。 *Ericsson Inc. v. TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd.*, 2018 WL 2149736 (E.D. Tex. 2018 年 5 月 10 日) (“Dist. Ct. Dec.”).

普通は、CAFC 控訴するためには公判中にも JMOL 判決のモーションを提起して、控訴権を留保していなければならないと連邦訴訟規則 50 条(a)と(b)は規定している。

3. CAFC 判決

TCL 社はこのように陪審員公判中は特許適格性の問題を一切争わなかったものの、地裁判決を CAFC 控訴した時にその中で地裁が特許適格性に関する公判前の略式判決のモーションを却下したことについても争った。

そのため、TCL 社は特許侵害や損害賠償に反対する控訴理由以外にも、510 特許のクレーム 1 は特許適格性がないという詳細な控訴理由書面を提出し、それに対して Ericsson 社は特許適格性があるという反論書を提出した。

CAFC は控訴権を留保していないこの点についての控訴を受領出来るか審議したが、多数判事の 2 人は裁量権を行使してこの点を受領してレビューし、問題のクレームはアイデアを特許適格主題に変えるための十分な発明的コンセプトがなく、情報リソース(判決にはこの記載があるものの、クレーム中にはなく若干意味不明) へのアクセスを制御するという抽象的アイデアしか記載しておらず特許適格性がないので無効であると判決した。

そのため、地裁の特許侵害や損害賠償の点は一切審議されず破棄された。Ericsson 社は今後争うためには、オンバンクヒアリングを要求するか、又は、最高裁へ上告するしかないが、最近の最高裁は 101 条の問題は議会が 101 条の改正をするべき問題であるとしているので、まず上告を受理しない傾向にある。

この判決の多数判事は第 101 条の問題が控訴可能か否かは手続き的問題で裁判所に裁量権があるとし、また Alice 判決ステップ 1[USPTO のステップ 2A プロング I、II(抽象的アイデアを記載しているか又は他の構成要件は抽象的アイデアを実際応用に統合させているか)、そしてステップ 2[USPTO のステップ 2B(より重要なものにしてしているか)]についてかなり拡張した解釈を示している。

a. 公判前の略式判決却下に対する控訴レビュー

最初の手続き上の問題は、CAFC は果して、第 101 条の特許適格性に関する地裁の公判前略式判決の却下をレビュー出来るかという点である。第 101 条の特許適格性の問題は

その後の公判中そして、その後の判決前後でも一切提起されなかった。よって地裁の最終判決でも第 101 条に関しては何も触れていない。その上、「略式判決の却下は控訴できない」という判決さえもある。 *Novo Nordisk A/S v. Becton Dickinson & Co.*, 304 F.3d 1216, 1221 (Fed. Cir. 2002).

公判前の略式判決を却下した場合、控訴権を維持するためには、連邦民事訴訟規則 50 条(a)は、公判に入ってから法律上当然の結論の JMOL 判決(Judgement as a matter of law)を求め、更にその後、規則 50 条(b)では、公判後にもその JMOL モーションを再提出することが必要であると規定している。この裁判では規則 50 条(a)の JMOL モーションどころか、公判後の規則 50 条(b) JMOL モーションさえも出されていない。

しかし、多数判事は第 101 条問題の受領を 2 つの理由により正当化した。まず、地裁による公判前略式判決の却下は、特許権者の原告(Ericsson 社)が特許適格性があるという略式判決を出して、それが容認されたのと同じ効果があるとみなし、その場合は裁量に基づいて再審理を行うことは適正であると多数判事は述べている。

その理由について、多数判事はまず、略式判決のモーションを却下した時に、事実問題を決定する陪審員は必要とされていない(つまり法律問題のみなので判事の裁量権が強くなる)と述べている。地裁はクレーム 1 を Alice ステップ 1(USPTO のステップ 2A プロング I、II)に基づいて分析して、抽象的アイデアそのものをクレームしているのではないという理由で略式判決のモーションを却下した。クレーム 1 は抽象的アイデアではないと判決することで、「TCL 社が公判中にその結論は誤りであるとするような事実問題を提起することはあり得ない」となる。しかし多数判事はこの手続き問題をクレーム解釈の手続き問題と同じで、陪審員問題ではなく裁判所に管轄権のある法律問題であるので控訴審はレビュー出来ると *Lighting* 判決を例示して述べた。 *Lighting Ballast Control LLC v. Phillips Electronics North America Corp.*, 790 F.3d 1329 (Fed. Cir. 2015).

これに対して、反対意見の Newman 判事は「*Lighting Ballast* 判決は CAFC の担当パネルが自発的にレビューすることを支持するものではなく、地裁での正式な公判では第 101 条問題に何も言及がなく、如何なる記録も、証拠も証人の証言も、専門家の調査報告も、審理中審理後のモーションも、弁論も地裁の判決も、そして第 101 条問題についての公判中の JMOL モーションさえもないのに控訴審でレビューすることはおかしい」と多数判事の正当化を批判している。

第 5 巡回地区の法のもとでも、「申立人が規則 50 条の申し立てをしない限り、法的誤りでさえレビューすることはない」と述べ、更に「多数判事のパネルは、第 101 条の特許適格性を判断して、地裁裁判の認定なしに事実認定を行い法律を適用している」と批判している。

それに対して、多数判事は「もし問題が十分に議論し尽されており、また問題が法律上の問題であった完全な記録があり、そしていかなる当事者にも偏見を生じさせず、且つ単に差し戻しただけでは何の目的も達成出来ないのであれば CAFC は放棄したことを検討する裁量権を有する」と述べた。 *Interactive Gift Express, Inc. v. Compuserve, Inc.*, 256F.3d 1323, 1345 (Fed. Cir. 2001).

つまり、多数判事は特許適格性問題は公判前ではあるものの、略式判決のモーションの中で議論され、且つ、更に CAFC への控訴でも再び議論され、合計 2 回の機会において十分に議論されており、TCL 社は地裁でも控訴でもずっと同じ議論をしているので、本控訴で「特許適格性問題を解決すること」は問題のない(straightforward)ことである、と説明している。これに加えて更に、第 101 条問題は十分に議論し尽され、地裁は略式判決を却下するために証拠が不十分であったか否かについては何も懸念する必要はないので、Ericsson 社も地裁もこの CAFC 判決によって予期せぬ「奇襲」を受けたことにはならない、とも付け加えた。

b. 米国特許法第 101 条に基づく特許適格主題

第 101 条の分析のメリットについては、多数判事はクレームは情報リソース(前述したように意味は必ずしも明確ではない)へのアクセスを制御したり、あるいは許可を制限する抽象的アイデアを対象としていると結論している。多数判事はクレームされた情報リソースへのアクセス制御は人間が頭の中でペンと紙を使って行うことが出来ることである、とみなしている。クレーム発明は非常に広いので、それは図書カードを所持している会員に本を貸し出す図書館に用いたり、あるいはある特定の社員にある特定の階に入ることを許可するオフィスビルディングに用いたり、あるいはローン申請者の適正や資金の用途に基づいてローンを許可する銀行等に用いたりすることが出来ると例えている(つまり、クレームは広すぎるので本当の用途が特定出来ないという意味であろう)。

Ericsson 社はクレームは明細書に記載されているモバイルフォンという装置を対象としている(という明確な限定はやはりクレームにないが)と争ったが、多数判事は争点は特定の環境—モバイルフォンシステム—に対する抽象的アイデアに過ぎず、特別な効果をもたらさない限定であり、クレームが抽象的にならない環境をもたらしていることはいとして簡単に却下した。

さらに多数判事はこれらのクレームは、「プラットフォームへのアクセス制御のためのシステム」と記載しているだけで、特定のモバイルシステムやデスクトップシステムやその他のシステムに限定しているものではない。クレームを特許適格クレームに変えるかもしれない特異性は存在していない。クレームはどのようにしてアクセスが制御されるかについて言及していない。従って、Alice ステップ 1(ステップ 2A プロング I, II)に基づいて、クレームは「間違いなく高度な機能を果たす技術的な方法」ではなく、リクエ

ストを受け、アクセスするリクエストを許可すべきかを決定することで情報リソースへのアクセスを制御するという「具体的中身の無い抽象的な」アイデアを単に記載しているにすぎない、と述べた。

著者の分析では、クレーム1は、まず、プラットフォームはソフトウェアサービスコンポーネントとインターフェースコンポーネントを有すると記載している。両方のコンポーネントの詳細は明細書に説明がある。そして Ericsson 社が主張するように、クレーム1は、「ソフトウェアは3層構造」である。それは①アプリの第一層と、②インターフェースコンポーネント/アクセスコントローラの第2層と、③ソフトウェアサービスコンポーネントの第3層である。TCL社の専門家証人さえもそれによりより良い機能が生じていると認めている。多数判事はそのような構造はクレームに明記がないと反論しているものの、ソフトウェアの多層構造はクレーム中にいくつかのソフトウェアが記載されていることから明らかであるともいえる。このようなソフトウェアの多層構造からモバイルフォンの安全性が確保されるといえるかもしれない。

確かに、クレームは広いものの、一体どのようにしてこのクレーム発明を①図書館から本を借りることや、②オフィスビルディングへアクセスすることや、③銀行からのローンに例えることができるかと多数判事が主張しているのかは若干不可解である。これらのどの例もソフトウェアの構成要件とは関係がない。これらのどの例もアプリのインストールやローディングや実行時間の間のプラットフォーム内のソフトウェアサービスへのアクセスに関するものではない。これらのどの例もアプリがソフトウェアサービスにアクセスするためにインターフェースコンポーネントやコントローラへのアクセスを通過するように要求するものではない。

おそらく1つの説明として言えるのは多数判事は Alice ステップ1の審理において上記に論じられているクレーム中のいくつかの他の特定の限定/構成要件を無視していたのではないかと考えられる。多数判事は Alice ステップ1においてはクレームの限定を個々に評価するのではなく、「クレーム全体としての特性」を評価しなければならないことを認識はしているものの、同時に、「クレームの大部分は抽象的アイデアを規定していて、残りの限定は「必要な先行詞や後に続く構成要件」(これも若干不可解な表現であるが、クレーム中の特定の重要な限定とそれを更に詳細に限定した後続の構成要件、と解釈出来なくはない)を記載しているのみの場合は、クレームの全体としての特性はその抽象的アイデアに向けられているにすぎない」と説明している。

多数判事は抽象的アイデアはアクセスリクエストを受け、それを許可すべきかを決定することで情報リソースへのアクセスを制御するというアクセスコントローラに基づいてみるとみなしている。ただし、アプリからソフトウェアサービスコンポーネントへのアクセス要求を受信すると、アクセスコントローラ(およびインターフェースコンポーネント)はアプリをソフトウェアサービスコンポーネントから分離する。

多数判事は、アプリ、インターフェースコンポーネント/アクセスコントローラ、および携帯電話のセキュリティを向上させる「多層構造ソフトウェア・アーキテクチャー」(クレームにはその名称そのものの記載はないが、明細書の記載からその構造があると解釈出来なくはない)を形成するソフトウェアサービスコンポーネント間の相互関係を考慮していない。この残りのクレーム限定は、「必要な先行詞と後に続く構成要件にすぎない」として切り捨てられた感じもする。Alice ステップ 1 の正しい分析のもとでなら、「クレーム全体としての特性」を評価しなければならないのに、アプリ、インターフェースコンポーネント/アクセスコントローラ、そしてソフトウェアサービスコンポーネント間の相互関係をどうして無視出来るのだろうか？

次に Alice ステップ 2(USPTO ステップ 2B)については、地裁と Ericsson 社は、510 特許の「多層構造・アーキテクチャー」とは、明細書に説明してある通り、当時先行技術として知られていなかった携帯電話のセキュリティーシステムを特定の導入する装備であると解釈していた。しかし、多数判事は「サービスレイヤー」とは「垂直機能ソフトウェアスタックに組み込まれており」、そして「水平分割機能ソフトウェアユニット」であるという Ericsson 社の主張に焦点を当てていた。Alice ステップ 1 の分析におけるように、アプリ、インターフェースコンポーネント/アクセスコントローラ、および携帯電話のセキュリティを向上させる「多層構造ソフトウェア・アーキテクチャー」を形成するソフトウェアサービスコンポーネントの相互関係のような「残りの限定」はどうなったのであろうか？ これらも Alice ステップ 2 の分析に基づいて必要な「先行詞と後に続く構成要件」のみを規定しているとして見捨てられてしまったのか？ この問題に関して、反対意見を述べた Newman 判事は、「多数判事は、最高裁が判示した、各クレームの限定をまず、個別に分析し、次に組み合わせられていた順でも分析して、追加の限定がクレームの性質を特許適格のアイデアに変えたか否かを決定しなければならないとした勧告に反してクレーム中の他の限定を無視してしまっている」と批判している。

クレームされているアプリ、インターフェースコンポーネント/アクセスコントローラ、そしてソフトウェアサービスコンポーネントの相互関係に言及するかわりに、多数判事は Alice ステップ 2(ステップ 2B)の分析については、垂直機能ソフトウェアスタックと水平分割ソフトウェアのユニットがクレームの中に記載されていないという事実のみに焦点を当てていたようである。しかし、前述したように、クレーム 1 は「多層構造ソフトウェア・アーキテクチャー」を十分限定しているともいえる。この点において、Newman 判事は、「多数判事は明細書の技術情報のすべてがクレームの抽象性を回避するためにクレームに記載されなければならないと要求しているようである」、と批判している。Newman 判事によると、これにより「新しい第 101 条の分析法が作られている」ことになり、クレームには「明細書のすべての説明的記載や区別する詳細が記載されていなければならないという慣習はなく」、「多数判事の新しいクレーム解釈の方法は既に損なわれている技術革新への動機に更に新たな不安をもたらしてる」とも述べている。

多数判事が正しいか、Newman 判事が正しいかはオンバンクがあれば判明するかもしれない。

4. 考察

この判例は被告が公判前のディスカバリー段階では第 101 条の問題を提起したものの、公判以降は一切提起せず、且つ規則 50 条(a)、(b)のもとの控訴権を留保さえしていないが、それにも拘らず CAFC は受領して審議してしまったという手続き的な問題のケースである。恐らく多数判事はこのクレームが特許適格性があるのはあまりにおかしいと感じたためであろう。Newman 判事による強い反対意見に反映されるように、このような裁量の適否、そしてそれが今後も繰り返されるかは、控訴に割り当てられた連邦巡回裁判所のパネルの判事の組み合わせ次第なのかもしれない。それほど判事によって特許適格性の考え方はバラバラで流動的である。勿論、安全な方法は、規則 50 条(a)、(b)の必要条件を適格に守って控訴を行うことである。

このような手続き的な点とは別に、本判決では、第 101 条における CAFC の実質的な審議内容は不十分と思われる点が多い。Newman 判事の反対意見によって提起されら 2 つの憂慮すべき点は、今後更に第 101 条の法的問題に不確実性をもたらすであろう。

第 1 の憂慮すべき点は、クレーム中の限定が Alice ステップ 1 において「必要な先行詞とその後続く構成要件」(意味はあまり明らかではないが)を提供するのみであるとして簡単に無視されていいのかである。「必要な先行詞とその後続く構成要件」はもしかすると抽象的アイデアを構成する機能の記載であるかもしれないにも拘らずその機能は無視されることになる。Newman 判事は多数判事の判決をそう解釈している。「必要な先行詞とその後続く構成要件」を軽視するこの新しい考え方では、「クレーム全体としての特徴」を確認する Alice ステップ 1 の分析を難しくしている。侵害者にとっては Alice ステップ 1 の分析でクレームされた特徴を破棄するこの分析方法は有利であろう。その場合、特許権者はまたもや第 101 条の挑戦に生き残るために新しい障害物を回避しなければならない。

第 2 の憂慮すべき点は多数判事が「クレームが抽象的になることを避けるためには明細書における全ての技術的情報をクレームの中に記載していなければならない」と要求しているとも言えなくはないと考えられる点である。もしそうであれば Newman 判事が言う、そのような新しい要求は新しい第 101 条の考え方を作り出すことになるという点は正しいことになる。

そのような考え方が危険であることは、*American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings, LLC*, 939 F.3d 1355, 1373-75 (Fed. Cir. 2019)における Moore 判事の反対意見と似ている。彼も、多数判事の決定は、第 112 条の実施可能要件を Alice ステップ 2 の分析

に誤って組み込んだ、と主張している。クレームにはアクセス制御が「どのように」行われるかについての記載がないという多数判事の意見は、第 112 条の実施可能要件と第 101 条の問題を混同させているともいえる。多数判事は単に Ericsson 社の Alice ステップ 2 の議論を誤解して、Ericsson 社の主張のほんの一部を強調し過ぎたのかもしれない。我々は何故多数判事が「多層構造アーキテクチャー」の点をソフトウェアサービスコンポーネントについての明細書の詳細な点を考慮しなかったかについては判決に記載がないので知ることは出来ない。とにかくこの判決から言えることは、クレーム主題についての特別な特徴が明確にあれば、クレームを特許適格主題に変える発明概念に貢献していると言える事は確かである。

更に、米国特許商標庁は特許適格性の分析についてステップ 1、ステップ 2A プロング I、II、ステップ 2B というように独自のガイドラインを示しているが、裁判所はそれを無視して Alice ステップ 1、2 という Alice 判決中の表現を用いていることも混乱する一因である。特許庁は自らのガイドラインに沿って審査するので、我々は審査手続きにおいては米国特許商標庁のガイドラインの表現を用いて対処すべきであろう。

それにしても Ericsson 社の 5 件の特許の内、4 件は IPR で無効にされ、唯一残った 510 特許もこの CAFC 判決で無効にされ、地裁で得られた特許侵害と損害賠償の評決と判決も全て破棄されたので大損害が生じたといえる。