

米国連邦巡回区控訴裁判所、

第一審裁判所からの第 101 条解釈要請を拒む

筆者：ピーター・シエクター (Peter C. Schechter, パートナー)

予想通り、米国連邦巡回区裁判所は今、地方裁判所判事による、第 101 条に基づく特許適格性についての被疑侵害者の抗弁をもとに当該被疑侵害者からの訴え却下申立棄却に対する中間上訴を棄却しました。地方裁判所判事は、米国最高裁判所が下した Alice 判決をどのように適用するか確信が持てず、そして、その後の CAFC による Alice 判決を適用した判例において、自身が下した第 101 条の特許適格性判決の上訴確認を早めに得たい場合、係争中の特許は必ず、訴訟の訴答段階で無効にされています。

先の記事¹で紹介したように、2020 年 8 月、米国地方裁判所 Nielson 判事は、米国特許法第 101 条に基づく特許適格性についての被疑侵害者の抗弁をもとに、当該被疑侵害者からの訴え却下申立を棄却しました。Nielson 判事はまた、米国連邦巡回区裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”) への即時抗告のため、特許有効性を維持する命令を交付し、「本裁判所の判決が誤っているなら、CAFC による判決の取り消しを歓迎する」と

¹ <https://www.obwbip.com/uncategorized/will-u-s-district-courts-give-up-trying-to-understand-section-101-patent-eligibility/>

述べました²。第一審裁判所及び訴訟人にとって、即時抗告は、ディスカバリー及び裁判にかかる時間及び費用を節約する効果があるはずでしたが、結局、CAFCは、対象特許は事実上、第101条に基づく特許適格性を有しないとの判決を下しました。

CAFCが下した判例法判例は、最高裁判所のAlice判決 (*Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Intern'l* (“Alice”)³ decision)⁴を解釈して引用したのですが、現に不明確で紛らわしく、かつしばしば互いに矛盾しています。我々が予想した通り、CAFCはNielson判事からの解釈要請を拒みました。CAFCの命令は単に、合衆国法典第28巻 (28 U.S.C.) 第1292条 (b) による許容される上訴の法定基準が引用されており、そして、何の説明もなく、「本件に対し、中間上訴を認めるべきではない」との結論でした。

この訴訟事件において、Nielson裁判長は第101条に基づく特許の有効性判断に自信が持てないと既に表明しましたが、CAFCはその後、それをもとに、当該係争中の特許は、実に無効であるとの結論を下しました。結果として、当事者の時間とお金、そして、地方裁判所の貴重な資源は、このような訴訟事件で無駄になってしまいました。

現在、米国地方裁判所判事は、第101条及びAlice判決に基づき、原告の特許の有効性について確信が持てない場合には、CAFCにより取り消されるリスクもありますが、当然すべきこととして、特許発明の主題の特許適格性に起因して被告からの訴状却下申立を認めることが最も賢明であると思われます。そのような却下申立を認めることで、事件の自動的に上訴

² *Alexsam, Inc. v. HealthEquity, Inc.*, Case No. 2:19-cv-00445, 2020 WL 4569276 (D. Utah Aug. 7, 2020).

³ 573 U.S. 208 (2014).

⁴ *Alexsam, Inc. v. HealthEquity, Inc.*, ___ Fed. Appx. ___, 2020 WL 6059708 (Fed. Cir. Oct. 14, 2020).

可能となる最終判決が齎され得ます。そうすることによって、裁判所判事は少なくとも、訴訟事件に対して裁判所の時間及び資源を使うことを確実にすることができ、その訴訟事件は、上訴において CAFC の 3 名判事からなる合議体により、対象特許クレームは第 101 条に基づき、無効ではないと既に判断されるものとなります。

しかしながら、最近の別の判決で示されているように、有意義な再審理が行えるために、米国地方裁判所判事は必ず、特許が無効であると判定した理由を十分かつ詳細に説明しなければなりません。*Realtime Data LLC, dba IXO, v. Reduxio Sys., Inc.*⁵訴訟事件において、デラウェア州地方裁判所 Connolly 判事も、特許適格性判定について CAFC の助力を求めるよう努力しましたが、コロラド州地方裁判所 Nielson 判事のように特許異議申立を棄却するのではなく、Connolly 判事は、申立を認め、第 101 条に基づき、係争中の 5 つの特許の 159 の全てのクレームは特許適格性を有しないとして無効であるとの判決を下しました。

特に書面による分析がなく、ほんの数分間の口頭弁論後、Connolly 判事は、特許適格性問題について「一般人は異議を唱え得る」と述べた上、全ての特許クレームは無効であると判定し、「連邦巡回区裁判所に反論するといいたいと思う。私が間違っているなら、私は間違っている」と締め括りました。Connolly 判事は、「Realtime は正しいかもしれませんが。連邦巡回区裁判所合議体は違う意見を示すだろうし、そうする機会もあるだろう」と続けて述べました。またしても、米国地方裁判所判事から驚くばかりの発言がされました。しかし、このような発言は、現時点での米国特許制度の下で動いており、最高裁判所が下した Alice 判決は決し実用的なものではな

⁵ Appeal Nos. 2019-2198, -2201, -2202, -2204, 2020 WL _____ (Fed. Cir. Oct. 23, 2020).

いが故に CAFC の混乱して紛らわしく、一貫せず、互いに矛盾し、しかも見たところでは気まぐれな判例を理解して論理的に適用している全ての裁判所判事、特許弁護士及びクライアントが直面している現実を反映しています。

CAFC は、わずかな共感を示し、「地方裁判所による短い分析は、有意義な再審理を促進するのに不十分である」と判定しました。同意意見として、巡回区裁判所 Taranto 判事は、以下のように述べました。

「差し戻しにより、地方裁判所は、クレームをより正確に特徴づけることが可能となり、その新たな根拠をもとに、2019 年 7 月以降の多数の、先の訴訟事件の分析に関する質問についての明確なガイダンスを提供する判例を含み、地方裁判所により取り掛かっていなかった関連判例を考慮し得ます。」

もし Taranto 判事は本当に、CAFC の 2019 年 7 月以前又はそれ以降の判決は米国特許法第 101 条に基づく特許適格性について明確なガイダンスを提供していると信じているなら、彼は明らかに、米国特許所有者と被疑侵害者にとっての法学的かつ実務的にまるで悪夢のような今の現実から隔離されています。