

米国連邦巡回区控訴裁判所、特許適格性に関する単純判決を下すも、 先の判決に矛盾するよう見える

筆者：メーガン・ジャリワラー (Megan Jariwala, Ph.D.) &
ジェフリー・バーグマン (Jeffrey Bergman、弊所マネージングパートナー)

米国特許法第 101 条により定義されているように、特許の保護対象として、新規かつ有用なプロセス (process)、機械 (machine)、製造物 (manufacture) 及び組成物 (composition of matter) が含まれます。最高裁判所は様々な判決によりこの条文の範囲を定義しようと試みてきており、中でも最も有名な *Alice Corp. v. CLS Bank Int'l* 判決により、特許適格性を判断するための現行の 2 ステップの枠組みが提供されました。その 1 つ目のステップは、クレームに記載の主題が抽象的アイデアなどの司法例外に関するかの判断に関するものであり、2 つ目のステップは、クレームが当該司法例外を著しく超えたものを記載しているかの判断に關しています。*Alice* 判決による枠組みは、過去 10 年間で、今年 8 月に連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) により下された物議を醸す判決を含み、多くの裁判事件に用いられています。

Powerblock Holdings, Inc. v. iFit, Inc. 事件^[1]において、CAFC は、ユタ州地方裁判所により米国特許第 7,578,771 号 (以下、「771 特許」という) の全てのクレームが米国特許法第 101 条に基づいて特許適格性を有しないと下された判決を覆しました。CAFC は、地方裁判所は特に独立クレーム 1 に有意義な限定を無視したから *Alice* 枠組みのステップ 1 を間違えて適用したと結論付けました。

背景

PowerBlock が、iFit, Inc. が自社の 771 特許を侵害したと主張して訴訟を提起しました。当該特許は、ユーザにより選択された所望の重量に応じてセレクト化されたダンベルの重量を調整する電子モータを備え、セレクト化されたダンベルの重

量を選択し調整するためのシステムに関するものです。当該’771 特許は、従来の手動ダンベルと従来のセレクト化されたダンベルを用いて実行される重量調整よりも更に安全で更に便利な自動化された重量調整を記載しています。

当該特許が第 101 条に基づいて有効であるかの問題に戻ると、地方裁判所は、*Alice* 枠組みを適用しました。ステップ 1 において、裁判所は、独立クレームは、特定のシステム又は方法でなく一般的な構成要素を用いる抽象的アイディアに関するものであると判定しました。ステップ 2 において、裁判所は、独立クレームは当該抽象的アイディアを著しく超えたものを追加しなかったと判定しました。

CAFC は、その控訴判決において、独立クレーム 1 の限定は、*Alice* 枠組みのステップ 1 に従って、「第 101 条を満たすのに十分な特異性及び構造を提供する」と判定しました。特に、裁判所は、独立クレーム 1 は、特定のシステム、すなわち、セレクト化されたダンベルに限定されており、自動化されたウェイトスタックを、すなわち、「セレクトを異なる調整位置に物理的に移動させる」電子モーターで実行することに関する十分な記載を提供していると説明しました。裁判所は、争点となった他のクレームの特許適格性に対しても同じ結論に至りました。

CAFC はまた、現在の判決と、地方裁判所により参照された 2 つの事件に対する判決との間の矛盾の可能性に対処しました。まず、CAFC は、’771 特許は *University of Florida Research Foundation, Inc. v. General Electric Co.* 事件 (916 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2019)) で争点となった、ベッドサイドマシンによる生理学的データからグラフィカルユーザインターフェイスへの変換を自動化して効率化を高めて人的ミスが減らすプロセスをクレームに記載した特許に類似するという事実審裁判所による主張に反対意見を示しました。CAFC は、反対に、’771 特許は単なる自動化でなく機械への改善を表していると説明しました。

同様に、控訴裁判所は、’771 特許は *Chamberlain Grp., Inc. v. Techtronic Indus. Co.* 事件 (935 F.3d 1341, 1347 (Fed. Cir. 2019)) で争点になった、移動可能なバリアを

無線で制御するためのシステムを記載する特許に類似するという iFit の主張に反対意見を示しました。CAFC は、'771 特許は特にセレクトタが重量を調整する方法に関する更なる特異性を与えるから、'771 特許の特許適格性が認められた正当な理由となると強く示しました。

矛盾するガイダンスと進行中の論争

法曹界にいる多くの専門家は、CAFC による判決の結果に同意しましたが、特許適格性に対するこの判決と、他の CAFC による特許不適格を支持した判決との違いとは何かに対し明白な合意は存在しませんでした。

おそらく意外なことではありませんが、iFit は、2025 年 9 月 10 日に、再審理及び大法廷での再審を求める請願を提出しました。当該請願において、iFit は、*Yu v. Apple Inc.* 事件 (1 F.4th 1040 (Fed. Cir. 2021)) において上訴されたように、現在の判決は *CardioNet, LLC v. InfoBionic, Inc.* 事件 (955 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2020)) における裁判所の先の判決に矛盾すると主張しました。つまり、iFit は、*Yu v. Apple* 事件において争点となった特許不適格と見なされた特許は、その従来 of 機械的構成要素が基本的な機能を実行する '771 特許に類似すると主張しました。

とりわけ、巡回裁判所 Stoll 判事が、*Powerblock* 事件の判決理由及び *CardioNet v. InfoBionic* 事件の判決理由の両方を作成しました。*CardioNet* 事件において、それらのクレームは、心臓活動を識別するビート検出器と、識別された心臓活動を診断する技術と、心臓活動が心房細動及び／又は心房粗動の兆候を現わしているかを示す技術とを備える装置に関するものです。CAFC は、*Alice* ステップ 1 分析で際立っているように具体的な装置への改善を特定し、クレームは心臓モニタリング技術への特許適格性のある改善に関するものであると判定しました。今回の事件に同じロジックを適用すると、'771 特許は、具体的な装置、すなわち、セレクトタ化されたダンベルへの改善として同様に特許適格性があるように見えます。

Yu v. Apple 事件において、それらのクレームは、画像センサ及びレンズを備え、画像を組み合わせることによって写真の品質を高めるデジタルカメラに関するものです。記載された物理的な構成要素をよそに、裁判所は、クレームは画像操作という抽象的アイディアに関するものであると判定しました。’771 特許に同じロジックが適用された場合、そのセレクト化されたダンベルは、デジタルカメラ、すなわち、典型的な機能を行う一般的な構成要素の収集物に類似するものとみなされ得ました。同様に、自動化されたウェイトスタックは特許適格性を与えることなく、セレクト化されたダンベルの使用経験を向上させると主張することもできました。

Yu v. Apple 判決と *Powerblock* 判決との間の対立を考慮すると、巡回裁判所 Taranto 判事が両方の判決理由に賛同したことが不可解なように見えます。法令の現状があんまりにも分かりにくくて混乱しやすいから、CAFC の判事でさえ自身の判決に従ったり一致させたりすることができなかつたのでしょうか。セレクト化されたダンベルの安全性の向上がデジタルカメラの写真品質の改善よりも抽象性が低いと反論しようとする人がいるかもしれませんが、それらのクレームに記載の主題間には、はっきりした明らかな法的な区別がありません。

まとめ

特許適格性に関する法的ガイダンスに矛盾が存在することは何も新しいことではありませんが、今回の *Powerblock v. iFit* 事件により、連邦巡回区控訴裁判所による判決における不一致が強調されました。特に、一般的な構成要素の扱いは、第 101 条分析において、大きく異なっており、どのようなクレームが特許適格性を有するか、どのようなクレームがそうでないかに関して混乱を招いています。唯一の指針は、指針が存在しておらず、事件がその場しのぎで判断されるということのようです。第 101 条を巡る係争中の訴訟に関わっている場合、特定の

巡回裁判所判事により作成された様々な判決を検討し、自身の案件をその判事により下された先の判例に類似させてみるのは賢明でしょう。

参考資料

[1] *Powerblock Holdings, Inc. v. iFit, Inc.*, No. 24-1177 (Fed. Cir. 2025).