

Alice/Mayo テストに基づく特許適格性分析における 代表的な特許クレーム

筆者：イブライマ・ディエディヴ (Ibrahima Diedhiou) &
ナディア・ポスルスズニー (Nadia Posluszny)

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が最近、*Mobile Acuity Ltd. v. Blippar Entities* 事件¹において下した判決から、米国最高裁判所によるおなじみの *Alice/Mayo* 枠組みに基づき、特許法第 101 条に規定されている特許適格性を判断する分析において代表的な特許クレームの使用に関する重要な問題が強調されました。今回の判定では、訴訟において代表的クレームが担う重要な役割の要点が示され、事件の早期訴答段階において特許所有者に代表としてのクレーム分類に対し実質的な反論を強制的に提示させるという地方裁判所の裁量権が再確認されました。

Mobile Acuity が *Blippar* を、発明の名称が「撮像された画像を用いるアクセスのための保存情報」という自社の関連特許のうちの 2 つの特許のそれぞれの 3 つのクレームの侵害として訴えました。*Blippar* はそれらの特許は特許法第 101 条に基づく特許適格性を有しないことを根拠に、*Mobile Acuity* の控訴の棄却申立をしました。*Blippar* は、自社のその有効性申立を能率化にし、それに集中するように、各特許における 1 つのクレームが、それぞれの特許における全体のクレームセットの代表的なものであると主張しました。そして、*Blippar* は、それらの代表的な

¹ ___ F.4th ___, 2024 WL 3659127 (Fed. Cir., Aug. 6, 2024).

クレームのそれぞれは、判例の制御により求められている *Alice/Mayo* 枠組みを用いて判断される場合に、特許法第 101 条に基づき無効であると反論しました。

それに対し、*Mobile Acuity* は上訴し、地方裁判所が第 101 条分析において代表的なクレームに依拠したのは間違いだったと反論しました。地方裁判所の実質的な特許適格性要件違反の判定に対しても異議申立をしました。しかしながら、本事件でより興味深いことが、CAFC が第 101 条分析における代表的なクレームの適切な使用とその使用に当たっての手續の仕組み及び要件について詳細に説明した内容です。

CAFC は、第 101 条に基づく特許適格性分析を行う際に、問題となっているクレームが「同一」不適格な概念に「実質的に類似して関連している」場合、代表的なクレームに限定することが適切であると説明しました。加えて、控訴裁判所は、事実審裁判官は当事者に、提示した代表的なクレームを確認した上で争点に対する反論を提示するように求める裁量権があると示しました。CAFC は、特許異議申立人がクレームは同一概念に実質的に類似して関連していると示し、かつ、

(1) 特許所有者が代表的なクレームにおいて発見されなかったクレーム限定の区別可能な重要性に関する「意義のある反論」(meaningful argument) を提示しなかった、又は (2) 当事者がクレームを代表的なものとして扱うことに同意する場合に、地方裁判所はクレームを代表的なものとして扱い得ると述べました。この文脈において、「意義のある反論」は、単なる一例として挙げれば、なぜ当該代表

的なクレームにおいて発見されなかったクレーム限定が、特許適格性分析に重大な影響を与える区別可能な重要性を持つかについての説明を指し得ます。

特許異議申立人である **Blippar** は、それぞれの特許における全体のクレームセットが「同一」不適格な概念に「実質的に類似して関連している」ことを疎明する最初の責任を負いました。**Blippar** は、他のクレームの限定は一般的なコンピュータ構成要素又は従来のコンピュータ動作を記載しているだけであってそれらは全て当該代表的なクレームと同一抽象的アイディアに関するとして反論しました。

Blippar が必須の疎明をしたため、今度は、それぞれの特許の特定された代表的なクレームの適格性がなぜ各特許の全体のクレームセットの適格性を決定するものとして適正に扱われることができないかに関する「無価値でない」(non-frivolous) 主張を提示する責任は **Mobile Acuity** に移りました。

Mobile Acuity は、代表的なクレームにおいて発見されなかったクレーム限定のうちの 1 つがなぜ、適格性分析に重大な影響を与える「区別可能な重要性」を持つかを説明するなど、実質的な主張を提出すべきでしたが、そうしませんでした。代わりに、特許所有者である **Mobile Acuity** は、クレームを代表的なものとして扱うのは「ディスカバリーにおいて追加の主張クレームが特定され得るので、訴答段階では特に厄介である」と反論しただけでした。手続自体に対する概括的なそのような反論は、不十分であると判定されました。実際、**CAFC** は、**Mobile Acuity** は代表的なクレームをめぐる論争に対立して無価値でない反論をする義務

を果たしなかったから、たとえ代表的なクレームが最終的に適格性を有しないと判定されとしても、**Mobile Acuity** は **Blippar** により特定されたグループのクレームの特許適格性を主張する権利を喪失したと決定しました。

CAFC は続けて、クレームの代表性をめぐる論争という背景において、事件の全ての段階における不適格を証明する異議申立人の責任は、特許所有者が代表的なものとされたクレームは適格性の目的においてグループの全てのクレームを適正に代表しないと無価値でない反論を提示した場合に、特許異議申立人は (i) 代表的なクレームは実際、クレーム間の差異が特許適格性分析にとって重大ではない場合において代表的なものである（すなわち、クレームは同一不適格な概念に実質的に類似して関連している）こと、又は (ii) それぞれの個別のクレーム（すなわち、代表的なものとされたクレームにより適正に代表されていないそれらのクレーム）が特許適格性を有しないことを証明する責任を負うということを意味すると説明しました。このアプローチは、「（独立、従属又は多項従属形式であるか、）特許の各クレームは他のクレームの有効性から独立して有効であると推定されるべきである」という長年の原則（特許法第 282 条）により義務付けられているものです。

代表的なクレームに関する特許適格性の判定は、それらが代表するクレームのみに拡大され、それに応じて、代表的なクレームが代表していないクレームには拡大されないので、地方裁判所にとって、代表性をめぐる紛争を解決し、どのク

クレームが他のクレームにより適切に代表され、どのクレームが適切に代表されないかを明確に示すことが重要であると CAFC は注意を促しました。

CAFC は最終的に、地方裁判所が Blippar により提案された代表的なクレームを手続的及び実質的に使用したことを支持し、Mobile Acuity の特許の問題となっているクレームは全て特許法第 101 条に基づいて無効であり、その結果、訴答段階において告訴の棄却は適切であること更に支持しました。