

CELLSPIN SOFT, INC v. FITBIT, INC事件、上訴番号2018-1817および1819-26 (CAFC、2019年6月25日)(Lourie裁判官、O'Malley裁判官、Taranto裁判官による審理)。カリフォルニア州北部地区地方裁判所(Rogers裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Cellspin社は、同社所有の4件の特許が侵害されているとして9名の被告を提訴した。4件の特許の全てが、ユーザが獲得した内容をデータ獲得装置からウェブサイト自動的に公開するためにデータ獲得装置(例えば、デジタルカメラ等)をモバイル装置に接続することに関するものであった。これらの特許には、データ獲得装置とモバイル装置間でUSB接続もしくは有線接続を必要としていた先行装置の改良が記載されていた。

被告らは、特許クレームが35 U.S.C. §101に基づき特許不適格であると主張し、本件棄却の申し立て(motion to dismiss)を提出した。該特許クレームが単にウェブサイト上でデータの内容とマルチメディアの内容を獲得、転送、および公開することに関するものであったからである。地方裁判所は、Alice事件における2段階の分析に基づき本件棄却の申し立てに同意して認めた。まず、地方裁判所は、クレームが、一般的なコンピュータハードウェアを使用して、データを獲得、転送、および公開するという抽象概念のみに関するものであることに同意した。次に、同裁判所は、様々なクレーム要素が周知であり、通常の使用に従って機能しているとした。また、同裁判所は、Berkheimer事件とは異なり、本審理のこの段階で要素の組み合わせが独創的であるか否かを検討する必要はないとした。Berkheimer事件は正式事実審理なしの判決(summary judgment)の申し立てにのみ適用され、棄却の申し立てには適用されないからである。この判決を不服として、Cellspin社は上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が、本件棄却の申し立てを認め、特許クレームが訴訟初期(pleadings)段階で§101に基づき特許不適格であるとしたことは誤りであったか。然り、原判決は取り消しとなり、地方裁判所に差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、Alice事件の第二ステップに基づく地方裁判所の分析に反対し、訴状中の主張は、事実として認められた場合、クレームには特許適格性がある可能性があることを十分に裏付けているとした。棄却の申し立てが、訴訟初期(pleadings)段階で提出された場合、原告にとって最も有利な観点から、訴状中の主張および事実が解釈される。CAFCは、Cellspin社が「クレームに記載の発明の局面が従来のものではなかった理由についての具体的でもっともらしい事実の主張」を述べたとした。CAFCは、クレームをBASCOM事件の特許適格であるクレームと類推し、同様にCellspin社の特許もクレームに記載の要素の一般的ではなく、従来のものではない取り決めで発明概念を記載しているとした。また、CAFCは、「Cellspin社は、[クレームに記載の]技術を独創的なものとして単にラベル付けするだけではなく、[...]これらの技術が類似方法で実施されなかったことを示唆する証拠を示した」と述べた。

更に、CAFCは、地方裁判所が棄却の申し立て段階でBerkheimer事件の原則を適用しなかったことが、Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.事件、882 F.3d 1121 (Fed. Cir. 2018)での判決と完全に矛盾しているとした。Aatrix事件では、CAFCは、「クレームには発明概念が含まれていると適切に主張する特許権者は、規則12(b)(6)に基づき§ 101に基づく特許適格性の分析にて合格する」と述べた。従って、CAFCは、地方裁判所が本段階で本件棄却の申し立てを認めることにおいて誤ったとした。