

KONINKLIJKE KPN N.V. v. GEMALTO M2M GMBH事件、上訴番号2018-1863、1864、1865 (CAFC、2019年11月15日)。Dyk裁判官、Chen裁判官、Stoll裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Stark裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

KPN社は、データが正確に送信されるか否かを確認するためのデバイスに関する特許を所有している。KPN社の特許は、同一チェックデータが破損したデータブロックと破損していないデータブロックに対して生成されていることに起因する、先行技術のチェックデータジェネレーターにおける体系的エラーの課題を解決しようとしている。本課題解決のため、該特許では、異なるデータブロックに適用される順序を変更することにより、チェックデータの生成方法を変更することが開示されている。

KPN社は、デジタルセキュリティ企業であるGemalto M2M社を、該特許のクレーム1から4を侵害しているとして提訴した。これに対して、Gemalto社は、特許クレームが35 U.S.C. §101に基づき不適格であるとして、訴答に基づく判決(judgment on the pleadings)を求める申し立てを提出した。地方裁判所は、クレームは単なる抽象的なデータ操作活動を記載するに過ぎないとして、Gemalto社の申し立てを認めた。KPN社は、従属クレーム2~4のみに関する地方裁判所の判決を不服として上訴した。

#### 争点/判決:

地方裁判所は、クレーム2~4を35 U.S.C. §101に基づき無効であるとしたことにより誤りをなしたか。然り、原判決が覆された。

#### 審理内容:

上訴にて、KPN社は、クレーム2~4には、変更デバイスが「[ビット位置]順序を時間<sup>に</sup>互って(in time)変更する」ように構成されていると記載されているため、これらのクレームには先行技術のチェックデータジェネレーターの技術的向上が記載されていると主張した。更に、KPN社は、クレームに記載のデバイスは、チェックデータの生成方法を時々変更することにより、チェックデータが常に同じ方法で生成されるために持続するエラーを検出できなかったという先行技術の不成功を避けていると主張した。

CAFCは、KPN社に同意した。CAFCは、Alice事件のステップ1に基づき、上訴対象クレームには、既存の技術的プロセスにおける課題を解決する特定の手段または方法が記載されているか否かに注目した。CAFCは、クレーム2~4では、データ順序(permutation)を「時間<sup>に</sup>互って(in time)」変更させることにより体系的エラーの検出を向上させる動的チェックデータジェネレーターを設けることにより、先行技術のデバイスを向上させているとした。従って、クレームには、単にデータを操作するという抽象概念ではなく、既存の技術デバイスの非抽象的向上が記載されている。

Gemalto社は、生成されたチェックデータを実際に使用してエラー検出を実行するための「適用ステップ(application step)」が記載されていないため、クレームは不適格であると主張した。しかし、CAFCは、§101では、クレームがシステム全体に1つのデバイスがどのように適用されるかを記載する必要がないことを確認した。むしろ、クレームでは、向上をもたらす時間<sup>に</sup>互っての順序の変更の記載等、十分に具体的な実施を記載するだけでよい。

クレームが、Alice事件のステップ1に基づき特許適格であるとされたため、CAFCは、ステップ2の分析まで行わなかった。地方裁判所の判決は覆された。