

UNILOC USA, INC. v. LG ELECTRONICS USA, INC.事件、上訴番号2019-1835(CAFC、2020年4月30日)。Moore裁判官、Reyna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(Koh裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Uniloc社は、一次ステーション(基地局等)と少なくとも1つの二次ステーション(モバイルデバイス等)の間の通信システムの改善に関する特許を侵害したとしてLG社を提訴した。従来、一次ステーションは、ネットワークに参加するように新しいデバイスを誘う照会メッセージを広範囲に送信し、また別の処理として、一時的に置かれたデバイス(既に接続されているが、現在能動通信(active communication)を行っていないデバイス)に対してポーリングを行い、送信するデータがあるか否かを確認する。特許取得済みのこのシステムは、一次ステーションが照会メッセージの一部として追加のデータフィールドを追加できるようにすることでこのようなシステムを改善し、一次ステーションが照会メッセージを送信するのと同時にポーリングを行うことができるようにした。このような変更により、一時的に置かれたデバイスにより発生する遅延を減少させた。

主張クレームは、35 U.S.C. §101に基づき抽象概念に関するものであり、発明概念(inventive concept)を記載していないとして特許不適格であるとして、LG社は、連邦民事訴訟規則(Fed. R. Civ. P.)12(b)(6)に基づき、Uniloc社の侵害の主張を却下するように申し立てを提出した。地方裁判所はLG社の申し立てを認めた。Uniloc社は、これを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所は、クレームを§101に基づき特許不適格としたことにおいて誤りをなしたか。然り、原判決は覆され、差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、特許で意図された改善、すなわち一時的に置かれたデバイスにより発生する遅延の減少は、*Enfish*事件¹(コンピュータのデータ管理を改善し、データベースのより効率的な起動と適応を可能にする)、*Visual Memory*事件²(コンピューターの能力の改善、すなわち性能を犠牲にせずに、さまざまなタイプのプロセッサに対応する)、および*Ancora Technologies*事件³(「ライセンス認証ソフトウェアのハッキングに対する脆弱性」に対処し、コンピュータの機能性の問題に対する解決策を提示する)と同様に、特許適格性のある「コンピューターの機能性の改善」であると説明した。

LG社は、遅延の減少が特許適格性のある「コンピューターの機能性の改善」であることに異議を唱えなかったが、クレームはこの意図された改善に十分に関するものではないと主張した。LG社は*Digitech*事件を引用した。その事件にて、CAFCは、クレームの特徴だけでは、画像の歪みを低減させるという意図された改善に直接つながらなかったため、「2つのデータセットを1つのデータセットにまとめるプロセス」を記載しているクレームは特許不適格であるとした。

しかし、CAFCは、本件の「送信前に各照会メッセージに少なくとも1つの二次ステーションにポーリングを行うための追加のデータフィールドを追加する」というクレームに記載の特徴は、単に一般化されたステップではなく、データを送信する方法の特定の変更であり、周辺機器の遅延を減少させるという意図された改善に直接つながるため、*Digitech*事件とは異なるとした。

¹ *Enfish, LLC v. Microsoft Corp.*, 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016).

² *Visual Memory LLC v. NVIDIA Corp.*, 867 F.3d 1253 (Fed. Cir. 2017).

³ *Ancora Technologies, Inc. v. HTC America, Inc.*, 908 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2018).