

BOT M8 LLC v. SONY CORPORATION OF AMERICA事件、上訴番号2020-2218(CAFC、2021年7月13日)。Dyk裁判官、Linn裁判官、O'Malley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(Alsup裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Bot M8社は、ゲーム機に関する6件の特許のクレームを侵害したとしてSony社を提訴した。特許のクレームには、認証機構や障害検査プログラムを含む、さまざまな特徴が記載されている。Bot M8社は、Sony社のPlayStation 4コンソールと一般的なPlayStationネットワークが主張クレームを侵害していると主張した。本件がカリフォルニア州北部地区地方裁判所に移管となった後、6件の特許のうち5件のみが訴訟対象となった。案件管理協議(case management conference)中に、地方裁判所は、Bot M8社に、侵害されたとされる「すべてのクレームのすべての要素(every element of every claim)」を説明する第一次修正訴状(amended complaint)を提出するように指示した。Bot M8社による第一次修正訴状の提出後、Sony社はBot M8社の主張がなされていなかったとして却下を求める申し立てを提出した。地方裁判所は、5件の特許のうち4件に関して却下を求めるSony社の申し立てを認め、Alice事件における§101に基づく分析では5番目の特許が無効であることに基づく正式事実審理なしの判決(summary judgment)を求めるSony社の代替申し立てを認めた。

その後、地方裁判所は、Bot M8社がSony社のソースコードを引用できるように、Bot M8社に第二次修正訴状を提出する機会を与えた。地方裁判所によると、これは、Bot M8社が第一次修正訴状に含めるべきであったものである。Bot M8社は、ソースコードを見つけるためにSony社のソフトウェアにて「あらかじめ設けられた制限を非正規に解除すること(jailbreaking)」は違法である可能性があるという懸念を提起した。地方裁判所はこの懸念を却下したが、それでもSony社に、ソフトウェアを逆行分析(リバースエンジニアリング)する許可をBot M8社に与えるように指示した。Bot M8社は、Sony社のソフトウェアをリバースエンジニアリングした後、承認期間中に第二次修正訴状を提出した。それにもかかわらず、地方裁判所は、Bot M8社が第一次修正訴状にソースコードの証拠を含めるための注意を払わなかったとして、第二次修正訴状を提出する許可を求めるBot M8社の申し立て(motion for leave)を時機を失したものであるとして却下した。

争点/判決:

地方裁判所が、侵害の主張が十分になされていなかったとして却下を求めるSony社の申し立てを認めたことは誤りであったか。然り、原判決は一部確認支持および一部覆しとなり、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

上訴において、CAFCは、4件の特許のうち2件に関する主張がなされていなかったとして地方裁判所が却下したことを確認支持した。これらの特許に関するBot M8社の主張は確証のない矛盾したものであったためである。特に、第一次修正訴状では、主張クレームの限定を満たさない方法でPlayStation 4コンソールが説明され、特許の1件については、侵害の可能性さえ否定されていた。

しかし、クレームにて故障検査プログラムが記載されている2件の特許に関して、CAFCは、地方裁判所の訴答(pleading)要件が不適切に過度であると判断した。CAFCは、原告が訴答(pleading)段階でその主張を証明する必要がないことを確認した上で、訴状は、救済のための理屈に適った主張を示すのに十分な事実の主張をする必要があるだけとした。地方裁判所は、Bot M8社の主張が「クレームの文言に忠実すぎて、理屈に適っているとはみなされない(too closely tracked the claim language to be deemed plausible)」ため、Bot M8社は、クレームに記載の限定のように、ゲーム開始前にPlayStation 4が故障検査プログラムを完了していることを証明しなかったと判断した。しかし、CAFCはこれに同意せず、ゲーム開始前のPlayStation 4エラーコードのBot M8社の証拠は、訴答(pleading)段階での侵害を理屈に適って主張するのに十分であったと判断した。従って、CAFCは、これら2件の特許に関する地方裁判所の却下を覆した。