

CONTOUR IP HOLDING LLC v. GOPRO, INC.事件、上訴番号 2022-1654、2022-1691 (CAFC、2024年9月9日)。Prost裁判官、Schall裁判官、Reyna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 (Orrick裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Contour社は、POVビデオカメラに関する特許のクレームを侵害しているとしてGoPro社を2度提訴した。最初の訴訟で、地方裁判所は、クレーム用語の「生成(generate)」を「ビデオ画像データから並行して記録する(record in parallel from the video image data)」と解釈した。そして、新しいGoPro製品に対して同一の複数の特許を主張する2度目の訴訟で、GoPro社は、主張クレームは35 U.S.C. §101に基づいて特許不適格であるとして異議を申し立てた。GoPro社は、類似の主題を扱った別のCAFCの判決が、主張クレームが抽象概念に関するものとして§101に基づき特許不適格であると認定したことを受けて、2度目の訴訟で訴答に基づく判決を求める申し立て(motion for judgment on the pleadings)として異議を提出した。

当初、地方裁判所は申し立てを棄却した。しかし、GoPro社は正式事実審理なしでの判決(summary judgment)の段階において主張クレームは§101に基づき特許不適格であると再度主張した。今回、地方裁判所はGoPro社の主張に同意し、Alice事件に基づく分析の第1段階において主張クレームは「(2つの異なる解像度で)ビデオを作成して送信し、ビデオの設定をリモートで調整する(creating and transmitting video (at two different resolutions) and adjusting the video's settings remotely)」という抽象概念に関するものであると特徴付けた。そして、Alice事件に基づく分析の第2段階として、地方裁判所は、主張クレームは機能的で結果指向の文言のみを記載しており、「物理構成要素が基本的で一般的なタスク以外の方法で動作していることを示すものはない(no indication that the physical components are behaving in any way other than their basic, generic tasks)」と結論付けた。従って、地方裁判所はContour社に対して不利な判決を出し最終的に記録に載せた。

争点/判決:

地方裁判所が、主張クレームを§101に基づき特許不適格であると判断したのは誤りであったか。然り、原判決は取り消され差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、Alice事件に基づく分析の第1段階を「先行技術と比較したクレームに記載の進歩の焦点(focus of the claimed advance over the prior art)」を検討することとして特徴付けることから始めた。そしてそうするために、CAFCは、クレームが単に「それ自体が抽象概念である結果または効果(a result or effect that itself is the abstract idea)」に関するものではなく、「関連技術を改善する特定の手段または方法(a specific means or method that improves the relevant technology)」に関するものであるかどうか注目する必要があると判断した。

ここで、CAFCは、主張クレームは関連技術を改善する特定の手段に関するものであると判示した。特に、CAFCは、「生成(generate)」の限定と地方裁判所が示したその解釈に焦点を当てた。その解釈は、「リモートデバイスにワイヤレス転送される低品質の記録を伴う並行データストリーム記録(parallel data stream recording with the low-quality recording wirelessly transferred to a remote device)」を要件づけており、CAFCはこれが技術的な改善をもたらすと確信していた。また、CAFCは、(i) 地方裁判所がクレームを許容できないほど高い一般性レベルで特徴付けたことを非難し、(ii) クレームが周知または従来の構成要素を使用するだけでは、Alice事件に基づく分析の第1段階で抽象概念に関するものであることを必ずしも意味しないと、(iii) 本件の事実をGoPro社が引用した過去の判決から区別した。

最後に、CAFCは、Alice事件に基づく分析の第1段階に基づいてクレームは特許不適格な主題に関するものではないため、第2段階に進む必要はないと判断した。