

ANCORA TECHNOLOGIES, INC. v. ROKU, INC.事件、上訴番号2023-1674、2023-1701 (CAFC、2025年6月16日)。Lourie裁判官、Reyna裁判官、Hughes裁判官による審理。裁判所名義で出された判決(per curiam)。特許審判部(PTAB)の決定を不服としての上訴。

背景:

Ancora Technologies, Inc.社(「Ancora社」)は、コンピュータ上での使用のためにライセンスされたソフトウェアプログラムをハッカーがコピーすることを防止するソフトウェアベースの製品に関する特許を所有している。Roku社はAncora社の特許についてIPRを請願し、PTABは対象クレームは自明であるため特許取得不可能であるという決定を出した。PTABは、二次的考慮事項の分析の一環として、非自明性の客観的指標としてのライセンス供与証拠に関してあまり重視しなかった点に一部基づいて分析を行った。PTABは、Ancora社がこれらのライセンスがクレームに記載の主題の特有の特徴から直接的に生じたものであることを立証しなかったと判断したため、Ancora社が異議の申し立てのあったクレームとライセンスとの間の関連性を立証しなかったと結論付けた。PTABは、ライセンスの大部分が黒く塗りつぶされていたため、何がライセンスされ、どのような条件でライセンスされたかを判断することが不可能であるとした。Ancora社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

PTABが、非自明性の二次的考慮事項に関するAncora社の証拠を却下したことは誤りであったか。然り、原決定は覆され、差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、PTABがライセンス供与証拠に関する判例法にて義務付けられているよりも厳格な関連性基準(nexus standard)を適用したと判断した。CAFCは、PTABがライセンス供与証拠の審査に用いた基準は過度に厳格であり、対象特許は明らかにライセンスの対象であったとした。CAFCは、「特許ではクレームに記載または説明されている以上の多くの特徴があるため関連性を証明するためには慎重な分析が必要となる製品とは異なり、対象特許の実際のライセンス付与は、その性質上、特許技術に直接結びついているため、同様の分析を必要としない(unlike products, which have many features beyond those claimed or described in the patent and therefore require careful parsing to establish a nexus, actual licensing to the subject patent does not demand the same, as they are, by nature, directly tied to the patented technology)」とした。

また、CAFCは、ライセンス供与契約を締結するための唯一の動機として単一の特許が必要であるとするPTABの主張を無効とし、「関連性についての法律(nexus law)では、特定の特許がライセンスの対象の唯一の特許である必要はない、もしくはライセンスを締結するための唯一の動機である必要もない(nexus law does not require a particular patent to be the only patent being licensed or the sole motivation for entering into a license)」とした。CAFCは、対象特許がライセンスの対象であり、ライセンスの一部であった可能性のある他の特許は関連性の調査に影響を及ぼさなかったとした。

さらに、CAFCでは、対象特許のライセンス供与に結び付いた訴訟和解は、訴訟にて遅い段階で書類が提出されたことを考慮すると、特許とライセンス供与の関連性を特に証明するものであるとされた。また、CAFCは、ライセンス供与のコストが訴訟コストをはるかに上回っていたため、必要な関連性を判断するにおいて非常に証明力が高いとした。最終的に、CAFCは、PTABがライセンス供与に関する二次的考慮事項に基づく分析にて誤りをなしたとし、原決定を取り消しおよび差し戻しとした。