

May 18, 2009

東部地区が Bilski 判決をソフトウェアに関して適用

Versata Software, Inc. 対 Sun Microsystems, Inc. 事件、2-06-cv-00358 (2009年3月31日
テキサス州東部地区)

In re Bilski 事件では、連邦巡回控訴裁が 35 USC § 101 に基づき特許権による保護の対象となるのは何かを検討し、対象が特許性を有するためには、当該の発明が(1)特定の機械もしくは装置に直結されているか、(2)特定の対象物を異なる状態や物に変換しなければならないと結論した。

テキサス州東部地区連邦地裁は最近、Bilski 判決をソフトウェア特許に関する事件に適用した。Versata Software, Inc. 対 Sun Microsystems, Inc. 事件、2-06-cv-00358 (2009年3月31日テキサス州東部地区) 参照。この事件で、被告である Sun Microsystems, Inc. はこれらの特許が Bilski 判決で明確に示された「機械または変換」の判定基準を満たさないと主張し、訴答に基づく判決の申し立てを行っていた(同上2頁)。具体的には、Sun は、クレームされている方法は頭の中や鉛筆と紙で実行できるものであり、したがっていかなる機械にも直結されているものではないと主張した。また、これらのクレームは「物を異なる状態や物に変換するものではない」とも主張した(同上参照)。テキサス州東部地区連邦地裁は「基本原理に係るクレームの除外以上の広範な除外をソフトウェアや他の特許対象カテゴリーに採用すること」を連邦巡回控訴裁が拒絶したことに言及し、Sun による Bilski 判決の解釈に異を唱えた(同上)。同連邦地裁はこの文言に依拠し、Bilski 判決の機械または変換の判定基準には直接触れることなく、本件の争点が法律問題のみであることを立証していないとして、Sun の申し立てを却下した。テキサス州東部地区連邦地裁は、Bilski 判決についてはソフトウェア・クレームの特許性を当然に変更するものではないと判断したものと思われる(同上)(Bilski 判決で提示された事実は「ソフトウェア・クレームのうち特許保護の対象となるものとならないものとの違いに光を当ててのにはあまり役に立たないだろう」とした Bilski 判決の記述に触れている)。

テキサス州東部地区のアプローチが他の裁判所でも採用されるかどうかは、今のところ未知数である。

事実審裁判所の裁判地移送申し立て拒絶を支持する合理的な法律上の論拠が存在する場合、連邦巡回控訴裁は職務執行令状による救済を認めない

In re Telular Corp., Misc. No. 899 (2009年4月3日連邦巡回控訴裁) (先例とならない判決)

第1404条(a)に基づく裁判地移送申し立て事件が相次ぐ中、その最新の事件で、連邦巡回控訴裁は、イリノイ州北部地区連邦地裁への事件移送申し立て却下命令の取り消しをテキサス州東部地区連邦地裁に命じる職務執行令状発給を求めた Telular の申し立てを却下した。In re Telular 事件、判決速報 No. 09-M899 (2009年4月3日連邦巡回控訴裁)。In re Telular 事件には興味深い経緯があり、Ward 裁判官が Telular の裁判地移送申し立てを却下する命令を出した日は、Y. 対 TS Tech 事件、判決速報 No. 2:07-CV-406、6 (2008年9月10日テキサス州東部地区) で同裁判官が裁判地移送申し立てを却下した日と同じであった。ところが連邦巡回控訴裁は、In re TS Tech USA Corp. 事件、551 F.3d 1315, 1319 (2008年連邦巡回控訴裁) では職務執行令状の発給を認めている。

特筆すべき点は三点ある。まず第一点目として、Telular の場合は TS Tech と異なり、申し立てを行ったのが連邦地裁の決定後5か月も経ってからであり、このことが「特別令状の発給が必要かどうかにおいて不利になる」と連邦巡回控訴裁は指摘している (In re Telular 事件、3頁)。第二点目として、Telular はこの事件とテキサス州東部地区との関係は「[原告の] 裁判地の選択を除けば、同裁判地に Telular 製セルラー式アラーム・セキュリティ・システムを家庭に設置する販売店があること」以外に何もないと主張していた (同上4頁)。これに対し、同裁判所は「しかし、これだけでは Telular が選択した別の裁判地の方が明らかに便宜になるということにはならない」と指摘した (同上5頁)。さらに第三点目として、Telular は自社の証人の多数がシカゴに居住するため、テキサス州東部地区では不便であると「述べた」 (同上)。しかし、連邦巡回控訴裁は次のように指摘した。「少なくとも Telular 自身の証人のうち2名はアトランタに居住しており、事件が移送されればアトランタ出張所の書類をイリノイ州の裁判所に移送する必要が生じる……これらの状況を踏まえると、Telular は連邦地裁が明らかにその裁量権を濫用して移送を却下したものであることを証明していない」 (同上)。連邦巡回控訴裁はこの事件を最近の先例と比較し、In re Telular 事件の状況は「TS Tech 事件や Volkswagen 事件で職務執行令状の発給が認められるに至った、事実が圧倒的に移送を支持していた状況とは全く対照的」とであると指摘した (同上5頁)。連邦巡回控訴裁は次のように結論している。「明らかに裁判所の裁量権の境界領域を超えるような命令であれば、裁判所としてこれらを是正するために職務執行令状の発給を認めなければならない場合もある。しかし、本件では事実審裁判所の決定を支持する合理的な法律上の論拠が存在しており、職務執行令状は不適切である」 (同上5~6頁) (引用省略)。

この命令文は以下で入手可能である。

<http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-M899no.pdf>

上記に関してのお問合せはこちらまで：

・ロバート・ゲイブリック (ワシントン DC オフィス) :
Tel: 1. 202. 739. 5501

rgaybrick@morganlewis.com

・松尾悟（東京オフィス）：
Tel: 03. 4578. 2505
smatsuo@morganlewis.com

・ロバート・バスビィ（ワシントン DC オフィス）：
Tel: 1. 202. 739. 5970
rbusby@morganlewis.com

モルガン・ルイスの知的財産権部門

モルガン・ルイスの知的財産権部門は、190名を超える知的財産権分野の専門家から構成されています。特許・商標・著作権を始めとする知的財産権に関する訴訟、ライセンス、知的財産権の権利行使プログラム、トレードシークレットの保護、フランチャイズ契約・インターネット・広告メディア・不正競争等の分野から生じる問題、業務のアウトソーシングや管理サービス、ビジネス取引で発生する知的財産権を巡るあらゆる問題に関して、クライアントへの助言、代理業務を行っております。

モルガン・ルイス&バックキウス LLP について

モルガン・ルイスは、北京、ボストン、ブラッセル、シカゴ、ダラス、フランクフルト、ハリスバーグ、ヒューストン、アーバイン、ロンドン、ロサンゼルス、マイアミ、ミネアポリス、ニューヨーク、パロアルト、パリ、フィラデルフィア、ピッツバーグ、プリンストン、サンフランシスコ、東京、ワシントンDCにある22ヶ所のオフィスに1,400名を超える弁護士を擁する国際的な法律事務所です。モルガン・ルイスまたはその業務の詳細については www.morganlewis.com をご覧下さい。

このニュースレターは一般の情報としてモルガンルイス法律事務所の顧客と仲間に提供しております。これは、いかなる特定の問題に対する弁護士の助言として解釈されるべきではなく、その助言を構成しているものでもなく、弁護士と顧客との関係を作り上げるものではありません。又、この資料の中で論議された過去の結果が同じような結果を保証する事ではないという点に御注意下さい。

© 2009 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.