

CORE WIRELESS LICENSING S. A. R. L.,
Plaintiff- Appellees

v.

LG ELECTRONICS, INC.,
LG ELECTRONICS MOBILECOMM U. S. A., INC.,
Defendants- Appellant

2016-2684, 2017-1922
[CAFC 2018. 1. 25 判決]

新横浜総合特許事務所
弁理士 山下 聡

1. 概要

(1) 経緯

Core Wireless は、LG が米国特許 8,713,476 (’476 特許) のクレーム 8, 9 と、米国特許 8,434,020 (’202 特許) のクレーム 11, 13 とを侵害しているとして、テキサス州東部地区連邦地方裁判所 (以下、地裁) へ、特許侵害訴訟を提起した。

LG は、

1) ’476 特許のクレーム 8, 9 と ’202 特許のクレーム 11, 13 が特許法 101 条違反による無効を求めるサマリージャッジメントの申立、

2) これらのクレームが新規性なく、特許法 102 条違反による法律問題としての判決を求める申立 (JMOL) 、及び

3) これらのクレームは非侵害であるという法律問題としての判決を求める申立、
を行った。

地裁は、LG の申立を棄却した。LG は、CAFC へ控訴。

(2) 争点

コンピュータ装置の表示スクリーン上にアプリケーションサマリを表示させる発明（争点となったのは、'476 特許のクレーム 8, 9 の独立クレームであるクレーム 1）は、米国特許法 101 条の要件を満たすか。

'476 特許のクレーム 1 を以下に示す。

1. A computing device comprising a display screen, the computing device being configured to display on the screen a menu listing one or more applications, and additionally being configured to display on the screen an application summary that can be *reached directly* from the menu, wherein the application summary displays a limited list of data offered within the one or more applications, each of the data in the list being selectable to launch the respective application and enable the selected data to be seen within the respective application, and wherein the application summary is displayed while the one or more applications are in an *un-launched state*.

（コンピュータ装置において、
表示スクリーンを備え、

前記コンピュータ装置は、1つ以上のアプリケーションをリスト化するメニューを画面上に表示させ、さらに、前記メニューから直接到達することができるアプリケーションサマリーを前記スクリーン上に表示させ、

前記アプリケーションサマリーは、前記1つ以上のアプリケーション内で提供されるデータに関する限定リストを表示し、前記リスト内の各前記データは、対応するアプリケーションを実行するために選択可能で、選択されたデータが対応するアプリケーション内で見ることができるようになされており、

前記アプリケーションサマリーは、前記1つ以上のアプリケーションが実行されていない状態となっている間、表示されることを特徴とするコンピュータ装置。）

他にも、新規性と侵害についても争われた。

2. 判決内容

テキサス州東部地区連邦地方裁判所 No. 2:14-cv-00911-JRG-RSP, 2:14-cv-00912-JRG-SP, J. Rodney Gilstrap 裁判官からの控訴

MOORE、O’ MALLY、及び WALLACH 裁判官の面前で

MOORE 裁判官により登録された CAFC の判決理由

WALLACH 裁判官により登録された一部認容、一部破棄の判決理由

MOORE 裁判官

LG Electronics, Inc. (“LG”)は、(1) 米国特許 8,713,476(’476 特許)のクレーム 8, 9、及び米国特許 8,434,020(’020 特許)のクレーム 11, 13 が合衆国法典 35 編 101 条により特許非適格な発明の主題に向けられているというサマリージャッジの申立、(2) 米国特許 6,415,164 (“Blanchard”)が合衆国法典 35 編 102 条により主張されたクレームについて新規性がないという法律問題としての判決を求める申立、及び(3) クレームが特許侵害ではないという法律問題としての判決を求める申立、を棄却したテキサス州東部地区連邦地方裁判所の判決に対して、控訴した。以下に示す理由により、CAFC は、地裁の判決を維持する。

背景

’476 特許と’020 特許は、改善された表示インタフェース、とくに、携帯電話のような小さい画面の電子装置について開示する。’020 特許¹, 1:14-24. 改善されたインタフェースによって、ユーザは、電子装置に記録された所望のデータ、及び電子装置に含まれるアプリケーション機能に対して、より高速にアクセスすることが可能となる。Id. at 2:20-44. アプリケーションサマリーウィンドウは、“全部又は一部のアプリケーションをリスト化するメインメニューからそれ自体、直接的に到達することが可能な、共通機能と共通アクセスデータとに関する限定リスト”を表示する。Id. at 2:55-59, アプリケーションサマリーウィンドウは、2つのステップで到達することができる:すなわち、“最初に、様々なアプリケーションを示すメイン画面を起動し、次に、興味のあるアプリケーションのための適切なサマリーウィンドウを起動する。” Id. at 2:61-64. 特許が説明していることは、開示されたアプリケーションサマリーウィンドウが、とくに小さい画面の装置において、“従来のナビゲーションアプローチよりも遥かに高速で、簡単である”、ということである。Id. at 2:64-65.

Core Wireless Licensing S.A.R.L. (“Core Wireless”)は、LG が、’476 特許のクレーム 8, 9 と、’020 特許のクレーム 11, 13 を侵害している、と主

¹ ’476 特許と’020 特許の明細書には、事実上同一である。とくに言及しない限り、’020 特許に対する引用は、双方の特許における開示に言及する。

張して、LG を提訴した。’476 特許のクレーム 8, 9 は、クレーム 1 に従属し、クレーム 1 は、以下となる（強調部分を付加した）：

1. A computing device comprising a display screen, the computing device being configured to display on the screen a menu listing one or more applications, and additionally being configured to display on the screen an application summary that can be *reached directly* from the menu, wherein the application summary displays a limited list of data offered within the one or more applications, each of the data in the list being selectable to launch the respective application and enable the selected data to be seen within the respective application, and wherein the application summary is displayed while the one or more applications are in an *un-launched state*.

’020 特許のクレーム 1 1, 1 3 は、クレーム 1 に従属し、クレーム 1 は以下となる（強調部分を追加した）：

1. A computing device comprising a display screen, the computing device being configured to display on the screen a main menu listing at least a first application, and additionally being configured to display on the screen an application summary window that can be *reached directly* from the main menu, wherein the application summary window displays a limited list of at least one function offered within the first application, each function in the list being selectable to launch the first application and initiate the selected function, and wherein the application summary window is displayed while the application is in an *un-launched state*.

LG は、合衆国法典 35 編 101 条により主張されたクレームが無効であることを求めるサマリージャッジを申立てたが、地裁は棄却した。地裁は、’476 特許のクレーム 1 が、特許適格性を評価するに値する目的で表されていると認定した。

地裁は、クレームが抽象的アイデアに向けられていないと判示した。その理由は、LGのクレームが、“アプリケーションが起動されていない状態で、アプリケーションサマリーウィンドウ”であることに向けられていることを信用したとしても、“アプリケーション”の概念、“サマリーウィンドウ”、及び“起動されていない状態”は、コンピュータや携帯電話のような装置に特有なものである、ということである。J.A. 9561. 地裁が説明したことは、“LGは、このような装置の外側にある概念に対する類似物ではないことを識別する(した)”。Id. 更に、地裁は、“クレーム1が抽象的アイデアに向けられているとしても、少なくとも、機械—変換テストをパスするため、未だ特許適格性を有するだろう”、ということを指摘した。J.A. 9562.

本事件は、トライアルに移行し、地裁は、最初の証言をヒアリングした後、“起動されていない状態”と“直接的に到達した”というクレーム用語に関して、“02 Micro事件の状況”と同じ状況が存在することを決定し、両当事者に対して、これらの用語の解釈について議論する機会を与えた。J.A. 10277-78 ; 02 Micro Int’l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., 521 F.3d 1351, 1362 (Fed. Cir. 2008) (“両当事者がクレーム用語の範囲に関する基本的な争いを提示したとき、地裁にはそれを解決するための義務がある”)を参照。地裁は、“起動されていない状態”は“表示されていない”ことを意味し、“直接的に到達した”は、“干渉するステップなく到達した”ことを意味する、と決定した。

陪審員は、主張されたクレームは全て、侵害であり、有効であると認定した。LGは、“起動されていない状態”の正確な解釈は、“動作していない”ことを意味し、この解釈の下で、合理的な陪審員は侵害であるとは認定しないことを一部主張して、法律問題としての判決を求めた。LGは、“直接的に到達した”という限定要素は、メインメニューと相互に関連したユーザを必要とし、合理的な陪審員が、このような解釈の下で、侵害であると認定することはなかった、ということも主張した。地裁は、規則50(a)の申立において、そのクレーム解釈の主張を維持しなかったことを指摘して、クレーム解釈を元に戻すことを認めなかった。さらに、地裁は、適用した解釈に基づいて、非侵害であることを求める法律問題としての判決の申立を認めなかった。その理由は、侵害被疑装置におけるアプリケーションサマリーウィンドウがメインメニューから直接的に到達することができたことを、合理的に認定した陪審員から、トライアルで証拠が提示されたためである。

地裁は、Blanchardによって新規性がないという法律問題としての判決の申立も認めなかった。Core Wirelessは、LGの有効性を証言する専門家に反証する専門家を呼び出すことを選択しなかったけれども、陪審員がLGの専門家の証言を信用する必要はないことを指摘し、“明確で納得できる証拠によって、’476特許

と'020特許の有効性の推定を打ち負かすことに失敗した”と結論付けた。J. A. 18.

LGはすぐに控訴した。CAFCは、合衆国法典28編1295条(a)(1)²により管轄権を有する。

検討

特許控訴のため、CAFCは、巡回区、ここでは第5巡回区の法を適用し、特許法ではない法律を争点にする。*LaserDynamics, Inc. v. Quanta Comput., Inc.*, 694 F.3d 51, 66 (Fed. Cir. 2012). 第5巡回区控訴裁判所は、サマリージャッジメントの申立と、法律問題としての判決を求める申立とを最初からレビューした。Id. 第5巡回区控訴裁判所は、評決に対して最も好ましい全ての証拠を見て、証拠が圧倒的に一当事者勝訴となるほど、合理的な陪審員があらゆる反対の結論を出すことができない場合にのみ、陪審員の評決を破棄するだろう。*Bagby Elevator Co. v. Schindler Elevator Corp.*, 609 F.3d 768, 773 (5th Cir. 2010). 合衆国法典35編101条による特許適格性についての最終決定は、CAFCが最初 (de novo) からレビューする法律上の問題である。*Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Fin. Corp.*, 850 F.3d 1332, 1338 (Fed. Cir. 2017). 新規性と侵害性は、双方とも、陪審員に対してしようとしたときに、実質的な証拠として見直された事実の問題である。

1. 特許適格性

“新規かつ有用なプロセス、機械、製造物、もしくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明し又は発見した”ものは誰でも、特許を取得できるかもしれない。合衆国法典35編101条。特許の保護は、“人間の才能の基礎的要素”を占有するクレームまでには広げられていないため、自然法則、自然現象、及び抽象的アイデアに向けられたクレームは、特許適格性がない。*Alice Corp. Pty. v. CLS Bank Int'l*, 134 S. Ct. 2347, 2354 (2014). 最高裁は、特許非適格な発明の主題を求めるクレームと、“基礎的要素を何かそれ以上のものに統合する”クレームとを区別することをCAFCへ指示した。Id. 最初に、CAFCは、

² 残りの関心事は、損害額が未解決のままであり、将来の陪審員トライアルの主題となる一方で、有効性と侵害の判決に対する控訴をレビューする権限があるか否かである。このことは、規則54(b)により判示されていないこと、もしくは、登録されている、として、本当のことである。しかしながら、本パネルは、*Robert Bosch, LLC v. Pylon Manufacturing Corp.*, 719 F.3d 1305, 1320 (Fed. Cir. 2013) (en banc) (“損害額の審理がまだ開始されていない場合に特許侵害責任決定からの控訴を受け入れる”ために管轄権を維持すると判示)の決定に拘束される。

“争点となるクレームが特許非適格な概念に向けられているか否かを決定する”。Id. at 2355. もし、そうであるなら、CAFCは、“クレーム要素を調査して、クレームにした抽象的アイデアを特許適格性のある応答へ‘変換する’ために十分な‘発明概念 (inventive concept)’を含むか否かを決定する”。Id. at 2357 (*Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc.*, 566 U.S. 66, 72, 79 (2012)を引用). クレームが特許適格性のある概念に向けられているのであれば、クレームは、101条を満たし、第2ステップへ移行させる必要はない。*Visual Memory LLC v. NVIDIA Corp.*, 867 F.3d 1253, 1262 (Fed. Cir. 2017).

第1ステップにおいて、CAFCは、“第1ステップの質問が意義あることを保証するために十分特殊性があるとともに、クレームに向けられているものは何かを明瞭に表現”しなければならない。*Thales Visionix Inc. v. United States*, 850 F.3d 1343, 1347 (Fed. Cir. 2017). “抽象的アイデア”の外形を描画することは本質的に困難ではあるけれども、*Visual Memory*, 867 F.3d at 1259. CAFCは、“あるレベルにおいて、全ての発明は、自然法則、自然現象、もしくは抽象的アイデアを具体化し、使用し、応答し、依存し、もしくは応用する”ということを中心に留めておかなければならない。*Mayo*, 566 U.S. at 71. CAFCがまた質問することは、クレームが、コンピュータ装置の能力において特定の改善に向けられているか否か、もしくは、その代わり、“コンピュータが単なる道具として実行される抽象的アイデアとしての適任であるプロセス”か否かである。*Enfish, LLC v. Microsoft Corp.*, 822 F.3d 1327, 1336 (Fed. Cir. 2016) (下線部筆者)。

CAFCは、以前、101条による特許適格性のある発明の主題に向けられた、様々なシステムについての改善にクレームが焦点を当てている、ことを判示した。例えば、*Enfish*事件において、CAFCは、コンピュータデータベースにおける自己参照型テーブルについて言及するクレームが、コンピュータ機能の特定の改善に向けられているため、第1ステップにおいて特許適格性があることを判示した。822 F.3d at 1336 (下線部筆者)。従来のコンピュータ部品を公知のビジネス手法に単に付加”するクレームと異なり、クレーム化した自己参照型テーブルは、“コンピュータがメモリ内のデータを蓄積し抽出する方法を改善させることを特徴にした特定の種別のデータ構造”があるため、汎用的な多目的コンピュータ上で実行する発明として、クレームを運命付けることはしなかった。Id. at 1338-39. *Thales*事件において、移動するプラットフォーム上のオブジェクトの位置と方位とを決定する慣性センサーを利用する改善された方法に言及するクレームは、抽象的アイデアもしくは自然法則に向けられていない、と判示した。850 F.3d at 1349. CAFCが指摘したことは、システムは、従来のセンサーと数式を用いていたけれども、クレームは、センサー

の特別な構造と、多くの複雑性を取り除いたデータを本質的に従来の方法で利用する特別な方法とを特定した、ということである。Id. at 1348-49.

*Visual Memory*事件において、CAFCが判示したことは、特許適格性のある発明の主題に向けられているプロセッサによって定義されたプログラム可能な操作上の特徴とともに、改善されたコンピュータメモリシステムにクレームが向けられている、ということである。867 F.3d at 1259. クレームにした発明は、従来技術のプロセッサができなかったフレキシブル性を提供し、プロセッサの種別毎に分割されたメモリシステムをデザインする必要性を排除した。

Id. そして、最近では、*Finjan, Inc. v. Blue Coat Systems, Inc.* 事件において、CAFCは、行動ベースのウィルススキャン方法が特許適格性のある発明の主題に向けられていると判示した。その理由は、“新たに利用可能な、潜在的脅威についての行動ベースの情報を蓄積し利用する”ことを含む、“コンピュータセキュリティシステムが、以前、できなかったことをすることが可能な新たな種別のファイルを使用する”ためである。2018 WL 341882 at *4 (Fed. Cir. Jan. 10, 2018). マッチングするコードを探索する従来技術のシステムと対照的に、クレーム化した行動ベースのスキャンは、“ダウンロード可能なコードが、潜在的危険を発生させ、求めていない操作を行う”か否かを分析する際に、“ウィルスをフィルタリングするニュアンス”以上のことが可能であった。Id. at *3. CAFCは、クレームが“したがって、コンピュータセキュリティがはっきり示されているという抽象的アイデアというよりむしろ、機能における非抽象的な改善に向けられている”と判示した。Id. at *4.

本事件で主張されたクレームは、コンピュータ装置における改善に向けられており、LGが控訴³において主張するような、インデックスという抽象的アイデアに向けられてはいない。情報を要約するという汎用的なアイデアは、確かに、発明に対する従来技術として存在するが、これらのクレームは、特別な手法で、電子装置において情報を要約し提示することに向けられている。’476特許のクレーム1は、サマリーウィンドウがアクセスされなければならない特別な方法を特定する、“メニューから直接的に到達することができるアプリケーションサマリー”を必要としている。さらに、“対応するアプリケーションを実行するために選択可能で、選択されたデータが対応するアプリケーションで見ることが可能な各データ”の限定された集合として、クレームは、アプリケーションサマリーウィンドウを必要としている。クレームの限定要素は、サマ

³ 主張された抽象的アイデアというこのはっきりとした表現は、控訴において初期の段階へ進ませた。CAFCは、この理論やその後に提案された理論を認定することをしなかったため、Core Wirelessが主張するように、この議論が先延ばしにするべきか否かについて決定しない。

リーウィンドウにおいて表示されることができるデータの種別を制限している。最後に、サマリーウィンドウは、“1つ以上のアプリケーションが起動されていない状態である間に表示される”こと、すなわち、装置アプリケーションが特定の状態で存在するという必要性について、クレームは言及している。これらの限定要素は、コンピュータ上で汎用インデックスを表示する従来のユーザインタフェース方法を用いるよりもむしろ、ユーザに対して、限定された情報の集合を表示する特定の手法について開示している。Enfish事件、Thales事件、Visual Memory事件、及びFinjan事件においてクレームされた改善されたシステムと同様に、これらのクレームは、電子装置における改善されたユーザインタフェースという結果を生むことで、従来システムに対する特定の改善について言及している。（下線部筆者）

特許明細書において確認すると、これらのクレームは、とくに小さい画面を持つ電子装置における改善されたユーザインタフェースについて開示されている。特許明細書が示唆することは、従来技術のインタフェースには、ユーザが正しいデータ／機能を見つけるため何度もスクロールしたり表示を変えたりすることを要求する、コンピュータが効果的に機能することに関連した多くの改善点がある。’020特許 at 1:47-49。小さい画面は、“データや機能を、多くのレイヤや表示に分割する必要がある”ために、id. at 1:29-30。従来技術のインタフェースでは、望ましいデータや機能を取得するために多くのレイヤを介して、ユーザに対してドリルダウンさせることを要求していた。Id. at 1:29-37。このようなプロセスは、“とくに初心者に対して、学習するのは時間がかかり、複雑で、そして難しかった”。Id. at 1:45-46。

開示された発明は、メインメニューから直接アクセスされることができる、“共通機能と共通アクセスデータとに関する限定リスト”をまとめることによって電子装置に対する効率を改善させる。Id. at 2:55-59。サマリーウィンドウにおいて選択されたデータや興味のある機能を表示させることで、ユーザは、“アプリケーションを開くことなく”、最も適切なデータや機能を見つけることができる。Id. at 3:53-55。さまざまな表示やウィンドウを介した、ユーザに対するナビゲーション速度は改善される。それは、“ユーザを、望ましいアプリケーションへナビゲートし、そのアプリケーションを開いて、アプリケーション内においてナビゲートすることで、興味あるデータをみたり、興味ある機能を実行させたりすることが可能になる”からである。Id. at 2:35-39。複数のオプション画面を介して呼び出すことよりもむしろ、“開始から望ましいデータ／機能へ到達するために必要なステップ数は、たった3ステップである”。Id. at 3:2-3。このことにより明確に示されることは、クレームが、コンピュータ、とくに小さい画面を持つコンピュータ機能における改善

に向けられている、ということである。（下線部筆者）

CAFCは、主張されたクレームが、抽象的アイデアに向けられていないと判示し、処理を第2ステップへ移行させない。クレームは、101条により特許適格性がある。

II. 新規性

引用文献Blanchardは、“小さい画面上で様々な種類のユーザ情報を提示する際にどのようにスペースを割り当てるかを動的に変化するための配置を提供する”携帯電話の表示画面について示唆している。J. A. 13097 at 1:53-57. その文献には、ユーザが繰り返すことで、選択可能な一連のサブレベルメニューを表示する階層的なメニュー表示について開示する。ユーザが選択する際に、表示は動的に変化する；例えば、“電話帳”のような機能を選択すると、“エントリを追加”のような機能に関連したオプションを表示する。

LGは、明確で納得させる証拠によって、引用文献Blanchardには、主張されたクレームの各要素が開示されることが立証されることを主張する。LGが最初に提出したことは、最終弁論の間とトライアルブリーフィング後において、主張されたクレームと引用文献Blanchardとが異なるという議論が、クレームによって言及されていない構成要素に基づいている、ということである。さらに、LGが提出したことは、新規性なしという一応確からしい証拠が提示され、Core Wirelessは反証に関するあらゆる優位な証拠を提示することができなかつたため、主張されたクレームは引用文献Blanchardにより新規性がないとする、法律上の判決を求める権利が与えられた、ということである。CAFCはこの意見に同意しない。

特許は有効と推定され、クレーム無効の立証責任は、明確で納得させる証拠によって無効を主張する当事者が負う。合衆国法典35編282条； *Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P' ship*, 564 U.S. 91, 95 (2011). 無効という防御方法を主張する侵害被疑者は、“無効の主張をサポートする証拠を提出する最初の責任”を負う。 *Titan Tire Corp. v. Case New Holland, Inc.*, 566 F.3d 1372, 1376 (Fed. Cir. 2009). 一度、証拠が提出されると、“証拠提出責任は、反対証拠と反対主張を提示する特許権者に移る”。Id. at 1376-77. しかし、最終的には、侵害被疑者によるトライアルでの無効の防御方法の結果は、侵害被疑者が“特許が無効であるという明確で納得させる証拠によって証明する説得責任をもたらす”か否かである。Id. at 1377. 無効の認定をサポートする明確で納得させる証拠を提示する侵害被疑者に責任があるため、証拠責任がある当事者に対して法律問題としての判決を認めることは、反対当事者の証人が鍵となる自白をするような、“極端な例のために取っておく”ことが一般的である。9B Fed. Prac. & Proc. Civ. § 2535 (3d ed.); see *Grey v. First Nat' l Bank in*

Dall., 393 F.2d 371, 380 (5th Cir. 1968). (“指図評決を申立てる当事者がこのような責任を持つ場合、申立が認められることをサポートする証拠が、圧倒的な効果となるように一方的とならなければならない。”).

これは、1つの極端な例ではない。LGは、Dr. Rhyneの証言を提示したが、Core Wirelessは、Dr. Rhyneを反対尋問し、Dr. Rhyneの意見が正確ではない理由を陪審員に対して明らかにした。例えば、Dr. Rhyneは、電話帳アプリケーションの5つの機能のうち、3つのみが引用文献BlanchardのFigure 3には表示されているため、主張されたクレームが言及するデータと機能の“限定リスト”が引用文献Blanchardに開示されている、ことを証言した。しかし、反対尋問において、5つの機能の全てが“このメニューを介して利用可能である”か否かを尋ねられたとき、Dr. Rhyneは、電話帳アプリケーションの5つの機能全てが、引用文献Blanchardに開示されたメニューを介して利用可能であることを認めた：“あなたは、これらの全てに到達することができる—あなたは、それがあなたの意味することであれば、これらを全て画面上にもたらすことができる。” J. A. 10741. 評決に有利なように証拠を確認すると、証拠によってLGが勝訴すると、強く、かつ、圧倒的に指摘できるため、合理的な陪審員はあらゆる反対の結論に到達することができなかったケースであると、CAFCは言うことはできない。合理的な陪審員は、Dr. Rhyneの反対尋問を聞くことができ、引用文献Blanchardには、クレームにおける限定要素である“限定リスト”について開示されていないと結論付けるだろう。それは、サマリー表示ウィンドウ内でキーを押下することで、引用文献Blanchardにおける付加的な機能に、ユーザがアクセスすることができるためである。LGの証拠が適切に疑われたことを信じる—もしかすると、自身のリスクかもしれない—他の目的のために、その限定されたトライアル時間を利用するための選択的を、Core Wirelessは持っていた。そして、陪審員は、Dr. Rhyneの証言を評価し、引用文献Blanchardがクレームの新規性を損失させることを、LGが明確かつ納得させる立証が行われたか否かを決定する権利が与えられた。

地裁は、法律問題としての判決を求める申立を拒絶したとき、有効性の推定が、反証されない証拠の前でクレームを“救済した”ことを判示しなかった。地裁は、陪審員に対して、“Dr. Rhyneの証言に対して完全な信頼と容認を与える”ことが必要とされなかったという反証されない意見を単に作成した。J. A. 17. CAFCは、地裁に同意し、新規性に関して法律問題としての判決を求める申立の拒絶を維持する。

III. 侵害性

LGは、本控訴において、2つの非侵害の主張を提示した。第1に、LGは、“起動されない状態”の正確な解釈は、地裁が判決したように“表示されない”ことよりはむしろ、“実行されないこと”であると主張し、侵害被疑装置は、その解

積⁴により、侵害ではないと主張した。第2に、LGは、メニューの一部ではないステータスバーから侵害被疑装置のサマリーウィンドウに到達するため、合理的ではない陪審員によって、侵害被疑装置が“[メイン]メニューから直接的に到達する”というクレームの限定要素を満たすと認定されたと主張した。CAFCは、2つの主張を認めない。

“クレームの適切な解釈において最後の争点は、法律問題として処理されるべき”であり、CAFCは、最初から (de novo) レビューする。*Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc.*, 135 S. Ct. 831, 838 (2015). クレーム解釈に関するあらゆる補助事実の認定は、明確に誤った基準の下で、レビューされた。Id. クレームを解釈する際、CAFCは、“クレーム自体の用語、特許明細書、出願経過、そして、もし必要なら、あらゆる関連する本質的でない証拠”を考慮する。*Advanced Steel Recovery, LLC v. X-Body Equip., Inc.*, 808 F.3d 1313, 1317 (Fed. Cir. 2015). “地裁が特許（特許の出願経過に沿った特許クレームと特許明細書）に対して本質的な証拠のみをレビューする場合、判決の決定は、単に、法律の決定に帰することになるだろう”。*Teva Pharm. USA, Inc.*, 135 S. Ct. at 841.

最初に、CAFCは、“起動されていない状態”の解釈について考える。これは、本質的な証拠によって両当事者をサポートする閉鎖的なケースであるけれども、CAFCは、“起動されていない状態”の地裁の解釈について、“表示されていない”という意味であることに対して誤りはないと考える。このような解釈は、従来技術の電子装置において、全く実行していないアプリケーションと実行しているアプリケーションの2つを、少なくともある程度、含んでいる。J. A. 10283(起動されていないアプリケーションは、“コードを実行していないか、ユーザに対して視覚できないかのいずれかである”というCore Wirelessの専門家の証言)参照。

発明の焦点は、小さい画面を持つ装置において、“ユーザが高速、かつ、効果的にデータにアクセスし、所望の機能を実行することをナビゲートできるようにする”ことである。’020特許, at 1:26-29. 発明は、“ユーザが正しいデータ/機能を見つけるために何度も画面をスクロールしたり切替えたりする必要があるかもしれない”従来のユーザインタフェースを識別する。Id. at 1:47-49. 例えば、ユーザに対して実際に表示される“共通機能と共通アクセスデータ”の利益を最大化すること—を解決するための課題として、実行アプリケーションがシステム上で有しているかもしれないメモリドレインを、特許明細書で

⁴ 控訴において、LGは、“起動されない状態”に関する地裁の解釈の下、実質的な証拠によって、侵害被疑装置がこの限定要素と合致するという陪審員の評決をサポートすることを論じることをしなかった。

は識別していない。Id. at 2:26-30 ; id. at 4:36-39(“携帯電話は、ユーザにとって最も興味があるものはどのような機能及び／又は蓄積データの種類かを学習することができるかもしれない、従って、その携帯電話には、あらゆるユーザに対してサマリー画面が含まれるだろう。”)を参照。

“表示”と“実行”の用語は、特定の画面がユーザに対して表示されることを伝えるために、特許明細書においてずっと用いられている。特許明細書では、発明によって成し遂げられるユーザナビゲーションにおける長所を記述する際に、以下のように記述する：すなわち、

ユーザは、ちょうど、2つのステップでサマリーウィンドウを得ることができる。すなわち、最初に、様々なアプリケーションを示すメイン画面を起動し、そして、興味あるアプリケーションのために適切なサマリーウィンドウを起動する。これは、従来のナビゲーションアプローチよりも、遥かに高速で簡単である。一度、サマリーウィンドウが起動されると、コアデータ／機能が表示され、このデータ／機能を選択することによって簡単に到達することができる詳細な部分にアクセスすることが可能となる。

Id. at 2:59-3:2 (強調部分を付加した)。この記述において、ユーザがアプリケーションを実行することを指示することなく、様々なメニューオプションを選択するとき、ユーザに対して何を表示するかを記述するために、“起動”が用いられている。

この理解は、“実行する”という用語の特許における使用によって確認できる。特許明細書では、“表示”という用語を終始用いているが、“実行する”という用語(もしくはその用語のあらゆる変更)は1回だけ使用している：すなわち、“(携帯電話のような)コンピュータ装置上で実行されるとき、上記発明の詳細に従って動作することが可能なコンピュータプログラムがある。そのプログラムは、オペレーティングシステムであるかもしれない。” Id. at 2-40-44. したがって、ユーザが“メイン画面を起動する”又は“適切なサマリーウィンドウを起動する”ことを、特許明細書が示唆するとき、コンピュータプログラムやサマリープログラムを実行するオペレーティングシステムは、既に、実行されている。Id. at 2:59-3:2. 同様に、各特許には、“実行する”という用語を用いる1つの独立クレームのみあり、装置アプリケーションではなく、クレームされた機能を実行する全ての“コンピュータプログラム製品”を記述するものとして用いられている。’020特許, at 6:20-32 (claim 16); ’476特許, at 6:30-43 (claim 11). これらのクレームは、さらに、“起動されていない状態における”アプリケーションについて言及している。特許権者は、“起動されていない”を“実行

されていない”を意味するとした場合、どのように同じように表現するかを知っている。

2つの特許で同一である図3は、“起動されていない状態”の解釈を、更に確認させている。図3において、サマリーウィンドウには、“メッセージ”アプリケーションの下、“3つの読まれていないemail”、“2つの新たなSMS”メッセージ、および“1つの進行中のチャット”があることが示されている。’020特許, at Fig. 3 (強調部分を付加した)。“進行中”という用語 (“受信した”のような用語を対比されるように)の使用によって示されることは、少なくとも発明の実施例において、メッセージアプリケーションにおけるプロセスの少なくともある部分集合は、既に実行されている、ということである。特許明細書を確認すると、アプリケーションサマリーウィンドウは、アプリケーションから、単なる通知以上の何かの情報を反映する：“スナップショットアプリは、通知を交換しようとはしないけれども、キーアプリケーション機能に対する高速ショートカットと同様に、ユーザに対してじゃまにならない注意を促すことで、通知を補うようにしている。” Id. at 4:32-35. また、特許明細書では、“スナップショットアプリの購買層は、携帯電話自体が見つめることができる周辺を変えるかもしれない”という好ましい実施例を記述する。Id. at 4:47-49 (強調部分を付加した)。特許明細書では、“電話でブルートゥースが可能であれば、周辺にある他のブルートゥース装置をリスト化したサマリーウィンドウと関連したブルートゥースアプリケーションがあるかもしれない。” Id. at 4:49-52. さらに、’020特許のクレーム6と’476特許のクレーム5は、双方とも、“装置周辺と異なる”ものを表示するデータもしくは機能が必要である。装置の位置の変化により異なるアプリケーションサマリーウィンドウ内において、ある手法で実行するアプリケーションを有することなく、データとともにアプリケーションがどのように動作するかについて、LGは明瞭に表現しなかった。ブルートゥースアプリケーションの全てが“実行する”ことがない一方で、アプリケーションサマリーウィンドウ内において利用可能な装置を更新させるために、少なくともアプリケーションプロセスのある部分集合が実行されなければならない。

図3に表示されたブルートゥースの実施例とメッセージの実施例は、起動されたアプリケーションはコードを実行し、ユーザが視認することができる、という02 Micro事件のヒアリングについてのCore Wirelessの主張と一致する。したがって、起動されていないアプリケーションは、“コードを実行してもいない、もしくは、ユーザが視認することができない、いずれか”である。J. A. 10283(強調部分を付加した)。起動されていないアプリケーションに代わって、アプリケーションサマリーウィンドウが限定されたプロセスを行うことについては、特許明細書には示唆されていない。LGが提案した“起動されていない”を“実行

されていない”と、実施例から解釈することは許されない。

LGは、特許明細書では、“起動”と“表示”を異なる概念を表現するために用いられていると主張する。例えば、特許明細書では以下のように説明する：すなわち、“スナップショットアプリは、実際にアプリケーションを開くことなく、アプリケーションとそのアプリケーションの機能とからデータを表示することができる；アプリケーションに関連したスナップショットアプリにおいて、ユーザがアイテムを選択したときのみ、アプリケーションは開かなければならない。”’020特許， at 3:53-58（強調部分を付加した）。この一節は、地裁の解釈を否定しない。特許明細書において記述されていることは、スナップショットアプリは、“開いている”選択アプリケーションが行うことなくデータを“表示”し、以前に開いていないアプリケーションが、少なくともプロセスの部分集合の幾つかを実行しないことを指示すること以上なく、データを“表示”する。同様に、異議を唱えた解釈が仮定したことは、アプリケーションを表示することは、特定データの表示を必要とする、ということである。Wallach Op. at 3-5. 特許明細書は、このことが真実ではない、ということの説明している。ユーザがサマリーウィンドウからデータ、例えば、一般的な電子メールの連絡、を選択したとき、“表示は、新たな電子メール形式に変化し、ユーザが必要なことは、本文を入力し、‘Do it’ ボタンを押すことだけである”。’020特許， at 5:5-19. このことは、データを事前にロードすることなく、“各アプリケーション内で選択データを見る”ことができない、電子メールアプリケーションを表示することとは異なる。’476特許のクレーム1。

特許権者は、LGが主張するように、審査の間、“起動されていない状態”の解釈について、明確にそして誤りなく、否認したり限定したりすることはしなかった。特許権者は、特許を取得する目的で、ある意味を、明確かつ誤りなく否認するときのみ、審査経過に基づく放棄の理論は、クレーム用語の全範囲を奪い返すことから特許権者を排除する。*Mass. Inst. of Tech. v. Shire Pharm., Inc.*, 839 F.3d 1111, 1119 (Fed. Cir. 2016). 申立てられた放棄は、複数の合理的な解釈に対して不明瞭か従順である場合、CAFCは、審査経過に基づく放棄を認定することを否定する。Id.

審査経過中の特許権者の意見は、あらゆるプロセスが実行されていないアプリケーションに対して“起動されていない状態”の意味を限定する明確で誤りのない放棄にはなっていない。審査経過中、特許権者は、クレームと従来技術である米国特許6,781,611 (“Rechard”)とを区別した。Rechardは、“デスクトップコンピュータ上で複数のアプリケーションにおいて複数のオープンウィンドウ間を切替える”方法を示唆する。J.A. 14461 at 1:38-40. 審査官は、Rechardの図6について、“ユーザは2つのアプリケーション、AppAとAppBを持ち、デス

クトップ上で開いて” あり、先頭ウィンドウがAppAとなっている、ことを指摘した。J. A. 14459, 14462 at 3:20-26. AppA内において複数のウィンドウが開いており、タスクバーでAppBのアプリケーションボタンの矢印をクリックして押すと、ポップアップメニューが現れ、AppB内の3つのオープンウィンドウが表示される。Rechardから発明を区別する際に、特許権者が述べたことは、Rechardのメインメニューは、“単一アプリケーション、例えば、起動されたアプリケーション内のオープンウィンドウ”である、ということである。それは、アプリケーションが実行しなければならず、従って、起動されるアプリケーション内で、ウィンドウが開かれるという事実が続く。J. A. 12764 (強調部分を付加した)。この意見は、地裁の解釈と一致する。Rechardの図6におけるAppAとAppBの双方は、ユーザに表示される。本図面において、AppAが表示領域のほとんどを塞いでいるが、AppBは、タスクバー上においてアプリケーションボタンの形式でユーザに表示される。確かに、AppBのアプリケーションボタンの矢印が、“AppBに複数のオープンウィンドウがあるという視覚的なインジケータとして役に立つ”ことを、Rechardは特に示唆している。J. A. 14462 at 3:35-37 (強調部分を付加した)。Core Wirelessが認めたことは、表示されたアプリケーションは実行しなければならない、ということである。Oral Arg. at 20:32-40. Rechardの図6におけるAppBは、表示され実行しているため、AppBが“起動され”なければならないという審査経過中における特許権者の意見は、“起動されていない状態”は“表示されていない”を意味するという解釈と完全に一致する。

クレーム用語、特許明細書、そして審査経過の全ては、地裁の解釈をサポートしているため、“起動されていない状態”の正確な解釈は、“表示されていない”という地裁の解釈にCAFCは同意する。

第2に、実質的な証拠は、“[メイン]メニューから直接到達する”というクレームの限定要素に基づく陪審員の侵害の評決をサポートしている。LGが主張したことは、ステータスバーは“メインメニュー”と区別されるという証拠がトリアルで立証されたため、侵害被疑装置はこの限定要素を満たすということを合理的な陪審員は認定することができなかった、ということである。CAFCは、この主張には同意しない。

控訴においては、侵害被疑装置がどのように動作するかについては争いが無い。装置には、表示ボタンに沿って、Gmailや電話のようなアプリケーションと対応する一連のアイコンから構成された、主要なホームスクリーン表示を有する。ホームスクリーン表示の全体は、侵害被疑の“メインメニュー”である。ホームスクリーン表示の先頭に沿って、ステータスバーが、時間、バッテリー状態、信号強度、及び他のデータを表示する。ステータスバーからスワイプダウンすることでユーザがアクセスする、侵害被疑のアプリケーションサマリーウィンド

ウは、LG装置の通知シェーディングである。

陪審員は、ステータスバーが侵害被疑の“ホームスクリーン”の一部であるか否かについて論争となる証拠を聞いた。Dr. Rhyneは、表示画面の上にあるステータスバーと表示画面の下にあるナビゲーションバーとの間の画面の一部がホームスクリーンであるため、ステータスバーは“ホームスクリーンの一部ではない”ということを証言した。J. A. 10603-04. さらに、ユーザは、ちょうど、メインホームスクリーンビューではなく、“ほとんどすべてのアプリケーションにおいて[通知シェード]を開くことができる”と、彼は証言した。J. A. 10604-05. Core Wirelessの侵害専門家は、あらゆるアプリケーションが中央ビューに表示されながら、ユーザがステータスバーから通知シェードに到達することができることに同意した。Core Wirelessの専門家であるDr. Zegerが認めたことは、アプリケーションが開いて表示されたとき、メインメニューからアプリケーションを開くための“介在ステップが存在するため”、ユーザは、メインメニューから通知シェードに直接到達することができない、ということである。 J. A. 10315. しかし、メインメニューが表示され、ユーザが通知シェードをプルダウンしたとき、ユーザは、メインメニューから侵害被疑のアプリケーションサマリーウィンドウへ直接到達する、と彼は証言した。Core Wirelessは、また、陪審員に対して、ホームスクリーンの一部としてステータスバーを厳密に識別するLGのユーザマニュアルを提示した。

両当事者の争いは、ステータスバーが侵害被疑の“ホームスクリーン”の一部であるか否かに要約される。このことは、陪審員がCore wireless勝訴と決議するとCAFCが仮定するという事実問題であり、実質的証拠は、陪審員の認定をサポートする。LGのユーザマニュアルにおいて、ステータスバーは、ホームスクリーンとして識別されたビューに関する最初の部分である。陪審員には、争点となるDr. Zegerの証言を信頼する権利も与えられた。確かに、ステータスバーがホームスクリーンの一部であるなら、ユーザは、メインメニューから侵害被疑のサマリーウィンドウへ直接到達することができる、ということ、Dr. Rhyneは認めた。CAFCは、実施的な証拠が陪審員の侵害認定をサポートすると結論付ける。

結論

以上の理由から、CAFCは、合衆国法典35編101条によりクレームには特許適格性がないというサマリージャッジメントの申立を否決した地裁の判決を維持する。また、CAFCは、クレームはBlanchardによって新規性がなく、侵害ではないという法律問題としての判決を求める申立を否決した地裁の判決も維持する。

維持

WALLACH裁判官、一部賛成、一部反対

私は、米国特許8,534,020 (“020特許”)のクレーム11と13、及び米国8,713,476 (“476特許”)のクレーム8-9について特許適格性があると決定すること、もしくは、“直接到達する”というクレームの限定要素がその侵害性と新規性の分析のためにあると解釈すること、いずれも、特許テキサス州東部地区地方裁判所(“地裁”)には誤審がなかった、という主要意見に同意する。*Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Elecs., Inc.*, No. 2:14-cv-911-JRG, 2016 WL 4440255, at *1 (E.D. Tex. Aug. 23, 2016)を参照。(新規性と侵害性とを決定); *Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Elecs., Inc.*, No. 2:14-cv-911-JRG-RSP (E.D. Tex. Mar. 20, 2016) (J.A. 9555-62). (特許適格性を決定). しかし、私は、“起動されていない状態”の限定要素についての地裁の解釈に賛成するという多数の決定に同意しない。’476特許, col. 6 II. 2-3を参照; ’020特許, col 5 I. 43. 私は、“起動されていない状態”という用語は、控訴人LG Electronics, Inc. (“LG”)が提案するように、“実行されていない”ことを意味すると認定し、この解釈が侵害性と新規性の認定を変えるかどうかを審理するために本事件を地裁に差し戻すだろう¹。したがって、私は、本日の判決に対して一部反対する。私は、クレーム解釈の法的基準をレビューし、その分析を提案する。

I. 法的基準

クレーム解釈は、クレームの用語に焦点を当て、“その一部である特許明細書を参照して読む。” *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1315 (Fed. Cir. 2005) (en banc) (内部クォーターションマークと引用は無視した). 審査経過は、クレーム用語の意図した意味をサポートする付加的な文脈を補充するために審査されるかもしれない。*Home Diagnostics, Inc. v. Lifescan, Inc.*, 381 F.3d 1352, 1356 (Fed. Cir. 2004)を参照。裁判所は、クレーム解釈の際に非本質的な証拠を考慮するかもしれないが、“このような証拠は、一般的に非本質的な記録よりも重要性は低い”。*Wi-LAN, Inc. v. Apple Inc.*, 811 F.3d 455, 462 (Fed. Cir. 2016) (引用は無視した). 非本質的な証拠は、“それを考慮した明白なクレームの意味に対して否認するため”には用いられないだろう。*Phillips*, 415 F.3d at 1324 (引用は無視した). 地裁は、その決定をする際に、非本質的な証拠を検討することはしなかった。J.A. 10277-97参照。地裁が特許に対して本質的な証拠のみをレビューするとき、その決定は、本法定が最初からレビューした、単なる法律的な決定になる。*Teva Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc.*, 135 S. Ct. 831, 841 (2015)を参照。

¹ 異なるクレーム解釈が特許適格性の分析に影響を及ぼすことは、両当事者ともに議論しなかった。一般的には、Appellant’s Br.; Appellee’s Br. 参照。

II. “起動されていない状態”のクレーム解釈に対する地裁の誤審

地裁は、トライアル前協議の間、“起動されていない状態”の用語の意味を“表示されていない”と解釈し、法律問題としての判決を求める申立を否決したトライアル後においては、それを維持した。*Core Wireless*, 2016 WL 4440255, at *4-5; J. A. 10297を参照。LGは、“起動されていない状態”の用語の意味を“実行されていない”と解釈すべきと主張した。Appellant’s Br. 30; id. at 30-48を参照。私はLGの主張に同意する。私は、特許明細書の用語と出願経過の残りの部分の後に、クレーム解釈基準と一致して、クレームの用語を考慮する。*Phillips*, 415 F.3d at 1315を参照。

第1に、クレームの一部は以下のように記述する：すなわち、アプリケーションサマリーがそのアプリケーションで提供するデータを“表示する”；各データは、“各アプリケーションを起動させるために選択可能で、選択されたデータが見られるようになっている”；そして、アプリケーションサマリーが“1つ以上のアプリケーションが起動されていない状態を保ちながら、表示される”。’476特許, col 5 I.60-col6 I.3 (claim 1).² “表示”は、クレームにおける“起動”とは異なりかつ独立に用いられ、2つの用語は異なる意味を持っている。さらに、“起動”と“選択データが見られる”とを分割することで、クレームは、起動することとデータを表示することの相違を意図している。*Chi. Bd. Options Exch., Inc. v. Int’l Sec. Exch., LLC*, 677 F.3d 1361, 1369 (Fed. Cir. 2012) (“異なる[クレーム]用語は異なる意味を持つという一般的推定”を適用)を参照。さらに、クレーム用語は、“各アプリケーションを起動[する]”こと自体と、アプリケーション“内部で...選択データが見られる”ことは区別している。’476特許, col 5 I.66-col 6 1.1 (強調部分を付加した)。起動を“表示”の意味で解釈すると、このような区別は意味がないと解釈することになるだろう。*Merck & Co. v. Teva Pharm. USA, Inc.*, 395 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2005) (“クレーム用語の全てに意味を与えるクレーム解釈は、そうでないことよりも望ましい” (引用は無視した))を参照。さらに、アプリケーションサマリーでプレビューされた“データ”のみ見ることができるという発明に、クレーム用語が特別に向けられているという文脈内で、アプリケーション自体の“表示”の意味がある、ということ、私は理解できない。*Innova/Pure Water, Inc. v. Safari Water Filtration Sys., Inc.*, 381 F.3d 1111, 1119 (Fed. Cir. 2004) (“出願人がクレーム内で異なる用語を用いる場合、出願人が、異なる用語の意味の選択について、用語の意味の相違を反映しようとしていると推定する

² ’020特許のクレーム1は、’476特許の該当部分と実質的に同一であり、特許明細書はほとんど一緒である。そのため、私は、各引用に対して’476特許のクレーム1についてのみ参照する。

ことは許容される”)を参照。

第2に、特許明細書では、“起動”と“表示”とを区別して用いている。^{’476} 特許, col. 3 II. 10-11 (“サマリーウィンドウが起動されると、コアデータ／機能が表示される。”)。これは、用語が区別されることと、多数意見のように起動が表示と同義であることの双方を意味する。Maj. Op. at 14-17参照。前述したように、クレーム解釈の基準に基づいて、“起動”は、独立した最初の段階を意味し、“表示”は、“サマリーウィンドウ”が起動された後、2番目の段階を意味すると、私は認定する。被控訴人Core Wireless Licensing S.A.R.L. (“Core Wireless”)が争っていることは、“ユーザが様々なアプリケーションを示すメインビューを起動する...ことができる”という記述、^{’476}特許, col. 3 II. 5-7, は、特許明細書では“ビュー”という用語が用いられているため、“起動”が“視覚的アクセス”に言及しているという主張をサポートしている、ということである。Appellee’s Br. 21。しかし、“メインビュー”という用語は、サマリーアプリケーションウィンドウに言及し、かつ、同義である。^{’476}特許, col. 3 II. 5-7, 17-33を参照; id. figs 1-3。この特定のページを参照すると、“ビュー”という用語を用いることは、動詞である“起動”に対して付加的な意味を授けてはいない。

LGのクレーム解釈において特許明細書における付加的な用語としては、以下のように記述している。すなわち、ユーザが“位置”し、“必要なアプリケーションを開始／オープンし、”、“そして、必要な蓄積データを...表示させる...ことが必要になる。” Id. col I II. 51-55. (強調部分を付加した)。再度、特許明細書では、ユーザの動作において2つの分割された段階として、表示とオープンとを意図しており、以下のような結論を私に導いている。すなわち、“表示”と“オープン”は同義ではなく、視覚的なアクセスをアプリケーションのコンテンツへ伝えるときに、“表示”という用語をどのように用いるかを特許訴訟の草稿者が知っている、ということである³。“アイドルスクリーン”という用語は、“携帯電話が使用されることなく切り替えられる”と、特許明細書において厳密に定義し、id. col. 2 II. 10-12, このことは、特許訴訟の草稿者が2つの意味を含む単一の用語をどのように定義するかを知り、そして、このような説明が複数の意味を含まない用語を必要とするだろう、ということを示している。このような理由から、私は、“起動されていない”という用語が、“従来技術の電子装置において、ある程度、全く実行されていないアプリケーションと、

³ 同一の理由で、特許明細書のある一節では、“ユーザが様々なメニューオプションを選択する際にユーザに対して何が表示されるか”を記述するために“起動”を用いている、という多数意見には、私は同意しない。Maj. Op. at 15(’020特許, col. 2 I. 59-col-3 I. 2を引用する)。

実行されているアプリケーションの双方を含む”という、多数意見に対して懐疑的である⁴。Maj. Op. at 14.

“起動されていない状態”という用語の解釈に沿った課題に発明が向けられていると特許明細書が示唆しているというLGの主張に同意する、もしくは、少なくとも、その技術分野における課題として、一方当事者が提案した解釈を有利なように比較検討することは決定的ではないというLGの主張に同意する。LGが主張することは、“ユーザに対して必要なアプリケーションをナビゲートし、そのアプリケーションを開いて、アプリケーション内部へナビゲートする”ことに発明が向けられている、ということである。Appellant’s Br. 32 (’476特許, col. 2 II. 46-50. を引用)。再度、解釈は、“オープン”という用語に対する理解に掛かっており、アプリケーションを実行することや表示することに言及するかどうかに掛かっている。たとえ、起動の解釈がこのように向けられたとしても、クレームされた発明は、小さなコンピュータ装置に蓄積された大量の情報に対するアクセスを改善させることに向けられている。’476特許, col. 2 I. 66-col. 3 I. 6 (発明に関する“とくに小さい画面装置におけるナビゲーションの容易さとスピードに関する有利性”を議論している)を参照。クレームされたサマリーアプリケーションメニューをユーザがナビゲートする際に、この情報を蓄積するアプリケーションのデフォルト状態は、クレームされた発明の有効性に影響を与えないように、私には見える。発明の焦点が“ユーザに対して、小さい画面上でデータアクセスと所望の機能の活性化とを、素早く効率的に、ナビゲートできるようにすること”である点で、多数意見は一致している。Maj. Op. at 14 (’020特許, col. 1 II. 26-29)。したがって、“メモリドレイン”のような厳密な目標の不在により、“起動されていない”という用語の解釈においてためになるべき、多数裁判官自身が生み出したように見える問題を見出すことができた。それは、発明が“ユーザに対して実際に表示される‘共通機能と共通アクセスデータ’の利益を最大限にすることに関連する”からである。Id. at 15 (’020特許, col. 4 II. 36-39を引用)。CAFCのクレーム解釈分析において、CAFCは、何が特許明細書から欠けているのかや何が記載されているのかを見るのではなく、むしろ、何が含まれているのかを見ている。Merck & Co. v. Teva Pharm. USA, Inc., 347 F.3d 1367, 1371 (Fed. Cir. 2003) (“クレーム解釈の基本的な規則

⁴ 特許明細書において、“実行する”という用語の単一の使用に言及することによって、多数意見の議論が付加的にサポートされる一方で、Maj. Op. at 15-16 (’020特許の col. 2 II. 40-44 (“コンピュータ装置上で実行されるときコンピュータプログラムがある”))を参照、この用語に関して当事者が議論していないことを私は書き留め、コンピュータプログラムそのものに言及することが、装置内のアプリケーションが適用されるように、その用語の使用と同等であるときに、“実行する”という記録からはその意味は明確ではない。

は、特許明細書における用語が、*特許明細書*において提示されている意味で解釈される、ということである。したがって、クレームは、実施例と一致するように解釈されなければならない...”（強調部分を付加した）（引用は無視した）を参照。ここで、上述したように、多数意見で一致した発明の焦点は、申立てられた用語に関する一方当事者の解釈をサポートする。小さい画面を有するコンピュータ装置上で無数のアプリケーションからデータを集めるために、アプリケーションサマリーメニューを使用することは、アプリケーションがバックグラウンドで実行されているか否かに拘わらず、記述された方法でユーザに対して利益を生む。さらに、特許明細書の他の部分において、“アプリケーション内及び／又はそのアプリケーションに蓄積されたデータ内で提供される共有機能”のリストを、アプリケーションメニュー上で提供することを通じて、“ユーザに対して内部状態の[装置の]変化を効果的に理解できるようにする”ことへ、発明が向けられている。⁵ 476特許, col. 2 II. 22-24, 34-36. ここで、再び、アプリケーションとその内部に蓄積されたデータにより提供されるオプションをよりよく、ユーザに対して理解できるようにすることが、メインメニューから選択されるまで実行されないアプリケーションでうまく成し遂げられる目標である。

第3に、出願経過は、LGが提供した解釈をさらにサポートする。Core Wirelessが、“起動”は“表示”を意味するという自らの解釈を否認しなかったとしても⁵、“起動されていない”という用語に対するLGの解釈が、特許訴訟と出願経過の全ての用語により密接に関係すると、私は認定するだろう。*Phillips*, 415 F.3d at 1316. “例えば、プログラムが起動された状態となっている場合のように、プログラムの実行段階において”、サマリーアプリケーションメニューをそのクレームが“表示するのみ”ではなかったため、確かに、Core Wirelessは審査中に、主張したクレームと従来技術とを区別した。J. A. 12764（強調部分を付加した）。したがって、Core Wirelessは、“起動”とい用語について、単に表示されることではなく、実行する意味に用いた。J. A. 12765（Core Wirelessが補正した他の部分について記述すると、1）クレームした発明の“根本的な目的”は、サマリーアプリケーションメニューにおけるアプリケーションについての情報が“アプリケーションが実行するまで表示されない”という従来技術の問題を解決することである、そして、2）“実行するアプリケーションよその結合に関連する”従来技術は、アプリケーションサマリウィンドウがアプリケーション

⁵ 多数意見も地裁も、LGの主張を審査経過に基づく放棄の主張として解釈し、Core Wirelessが“出願審査の間、クレームの範囲を明確に否認する”ことを証明するために、LGは高いバーを満たすことができなかったと決定した。*Core Wireless*, 2016 WL 4440255, at *4; see Maj. Op. at 18-19.

を起動することなく表示されるという本クレームの要求を何ら満たすことができないこと、である。(強調部分を付加した))を参照。

“起動されていない”は“実行されていない”意味であると解釈することは、特許明細書における、ある実施例を除外することになるだろうという、Core wirelessの主張を、多数意見は採用した。Maj. Op. at 16-17を参照; Appellee’s Br. 28-29も参照、しかし、このことは、“クレームの範囲から実施例を除外する解釈が正しいのはきわめて稀である”というCAFCの決定に反する。*MBO Labs., Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 474 F.3d 1323, 1333 (Fed. Cir. 2007) (内部クォータションマークと引用は無視した)。とくに、画面上で見ることができる進行中のチャットがあることを示すアプリケーションウィンドウが図3には示されている。’020特許, Fig. 3; ’476特許, Fig. 3。多数意見で述べていることは、“‘進行中’ (‘受信した’のような用語と対立するように) の用語の使用は、少なくとも、発明のいくつかの実施例において、また、少なくとも、メッセージプロセスのいくつかの部分集合において、すでに実行されていることを示す”、ということである。Maj. OP. at 16。新たなメッセージのアプリケーションメニューの表示やサマリーメニューでの進行中の用語の使用が通常の知識を有する者にとって、潜在的なアプリケーションが実行されていることを示している、と提案するために、Core Wirelessは、未だ、専門家証言や他の形式で、その証拠を提出していない。Core Wirelessは、証拠ではなく、弁護士による弁論のみ提出した。See *Gemtron Corp. v. Saint-Gobain Corp.*, 572 F.3d 1371, 1380 (Fed. Cir. 2009) (“宣誓していない弁護士による弁論は... 証拠ではなく、自白証拠に... 反論することができない” (引用は無視した)); Appellee’s Br. 28-29。さらに、クレーム1では“1つ以上のアプリケーション”が起動されていない状態であることを述べているのみであるため、“起動されていない”を“実行されてない”ことを意味すると解釈することは、実施例と一致しないだろう、ということ、私は信じない。’476特許, col.6 II. 203; ’020特許, col.5 II. 35, 43 (“起動されていない状態”である“少なくとも第1のアプリケーション”を要求する)を参照。したがって、“進行中”が実行しているアプリケーションを含んでいたとしても、実行されていないメッセージアプリケーションからのメッセージに関するアプリケーションメニューの表示は、特許訴訟におけるクレーム1の要求を満たすだろう⁶。

⁶ 私は、特許明細書において以下のように記述されていると読まないだろう。すなわち、“スナップショットアプリは、通知を置き換えることを意図するのではなく、ユーザに対して、でしゃばりではない合図を供給することでこれらを統合することを意図”しており、これにより、多数意見が論じるように、“表示”を意味する“起動”をサポートする、ということである。Maj. OP.

したがって、私は、“起動されていない状態”に関する地裁のクレーム解釈と、その用語が“実行されていない”を意味するという解釈については破棄するだろう。このクレーム解釈となる場合、私は、侵害と新規性に関する更なる認定のために下級審に差し戻すだろう。私は、謹んで反対する。

at 16 参照 ; '476 特許, col.4 II.43-46; '020 特許, col.4 II.32-35. このような用語が、現在実行されていないアプリケーションからの情報に関するサマリーアプリケーションメニューの提示に言及すると、容易に理解することができるだろう。

3. 101 条拒絶に対する対応策

(1) 判決内容

本判決では、Alice テストを用いて特許適格性を判断するに際して、Enfish 事件の規範を用いている。すなわち、「クレームが、コンピュータ装置の能力において特定の改善に向けられているか否か、もしくは、その代わりに、“コンピュータが単なる道具として実行される抽象的アイデアとしての適任であるプロセス”か否か」により、Alice テストの第1ステップを判断している。

具体的には、「特許明細書が示唆することは、従来技術のインタフェースには、ユーザが正しいデータ／機能を見つけるため何度もスクロールしたり表示を変えたりすることを要求する、コンピュータが効果的に機能することに関連した多くの改善点があり、クレームに記述したアプリケーションサマリーによって、**「“共通機能と共通アクセスデータとに関する限定リスト”をまとめること**」ができ、「サマリーウィンドウにおいて選択されたデータや興味のある機能を表示させることで、ユーザは、“アプリケーションを開くことなく”、最も適切なデータや機能を見つけることができる」。

そして、「複数のオプション画面を介して呼び出すことよりもむしろ、“開始から望ましいデータ／機能へ到達するために必要なステップ数は、たった3ステップである”」り、「このことにより明確に示されることは、クレームが、コンピュータ、とくに小さい画面を持つコンピュータ機能における改善に向けられている、ということである」。

したがって、「本事件で主張されたクレームは、コンピュータ装置における改善に向けられており、LG が控訴において主張するような、インデックスという抽象的アイデアに向けられてはいない。」「すなわち、これらのクレームは、電子装置における改善されたユーザインタフェースという結果を生むことで、従来システムに対する特定の改善について言及している」。

以上から、CAFC は、争点となっているクレームは、Alice テストの第1ステップで「No」（抽象的アイデアではないこと）であり、第2ステップへ移行することなく、特許適格性あり、と判示した。

(2) 101 条拒絶に対する対応策

本判決においても、McR0 事件等と同様に、Enfish 事件の規範（「クレームが、コンピュータ装置の能力において特定の改善に向けられているか否か」）により、Alice テストの第 1 ステップを判断している。

その際、CAFC は、明細書を参照しており、従来技術（「従来技術のインタフェースには、ユーザが正しいデータ／機能を見つけるため何度もスクロール」）に対して、どのような改善（「サマリーウィンドウにおいて選択されたデータや興味のある機能を表示させることで、ユーザは、“アプリケーションを開くことなく”、最も適切なデータや機能を見つけることができる」→「開始から望ましいデータ／機能へ到達するために必要なステップ数は、たった 3 ステップ」）があったかを説明している。

したがって、Enfish 事件や McR0 事件と同様に、出願明細書から従来技術を示したうえで、どのような（技術的）改善があったのかを示すことで、101 条拒絶に対する対応策になる。通常、日本語明細書には、従来技術、課題、効果が記載されているため、日本語明細書に記載された内容に従って、「技術的改善」を示すことで、101 条拒絶は解消されるものと思われる。

以 上