

問 1.

***** 翻訳 START *****

地方裁判所は、説明を付することなく、Aatrix による訴状補正の申立を却下した。第 11 巡回区控訴裁判所は、地方裁判所による補正許可の却下を、裁量権の濫用基準で審査する。Mann v. Palmer, 713 F.3d 1306, 1316 (11th Cir. 2013). 地方裁判所は、「正義がそう要求するときは」自由に訴状の補正を許可すべきである。Fed. R. Civ. P. 15(a) (2); see Perez v. Wells Fargo N.A., 774 F.3d 1329, 1340 (11th Cir. 2014). 地方裁判所は、「不当な遅滞、被告に対する不当な不利益、および補正の無益性」といった多数の根拠に基づいて、補正の申立を却下することができる。Mann, 713 F.3d at 1316; see also Perez, 774 F.3d at 1340-41 (listing other factors). 第 11 巡回区控訴裁判所は、地方裁判所による無益性を理由とする補正許可の却下を、改めて審査する。Mann, 713 F.3d at 1316. 補正許可を却下する正当な理由は、明示されるか、または記録から明らかでなければならない。See Garfield v. NDC Health Corp., 466 F.3d 1255, 1270 (11th Cir. 2006) (citing Foman v. Davis, 371 U.S. 178, 182, 83 S.Ct. 227, 9 L.Ed.2d 222 (1962)).

本件において、地方裁判所は、「提出書類および関連判例を検討したところ、当裁判所は先の決定を再考する理由を見出さない」と述べるにとどまり、Aatrix の申立を却下した。J.A. 34. 地方裁判所は、Aatrix の補正申立を却下する理由を何ら示しておらず、また本件は、記録が「補正許可を却下するための十分かつ明白な根拠」を含んでいるような事件ではない。Rhodes v. Amarillo Hosp. Dist., 654 F.2d 1148, 1154 (5th Cir. 1981). fn2 実際、Green Shades が控訴審において行っている唯一の主張は、係争中のクレームは「一見して無効であり、より慎重に起草された訴状であっても」その有効性を「変更することは何らできない」ため、補正は無益であるというものである。Appellee's Br. 4, 12. 我々はこの主張に同意しない。

提案された第 2 次補正訴状案は、真実として採用されれば、地方裁判所の特許適格性の分析に直接影響を与えるような主張を含んでいる。これらの主張は、少なくとも、クレーム用語である「データファイル」が、単独で、または他の要素との組み合わせにおいて、Rule 12(b) (6) の段階での Alice/Mayo 分析に耐えうるのに十分な発明概念を構成するかどうかといった、§ 101 条の分析の基礎となる事実上の争点を提起している。Alice/Mayo 分析のステップ 2 は、クレームされた抽象的アイデアを特許適格性のある適用へと「変換」するのに十分な「『発明概念』」をクレームが含んでいるか否かを検討することを要求する。Alice, 134 S.Ct. at 2357 (quoting Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 72, 79, 132 S.Ct. 1289, 182

L. Ed. 2d 321 (2012)). 我々は、自己のクレームが発明概念を含んでいることを適切に主張した特許権者は、Rule 12(b)(6)に基づく § 101 条の適格性分析に耐えうると判示してきた。See, e. g., BASCOM, 827 F. 3d at 1352 (so holding after analysis of allegations). ここで、クレームされた発明における発明概念に向けられた事実を主張している提案された補正訴状を Aatrix が提出することを許可することは、無益ではないであろう。See FairWarning IP, 839 F. 3d at 1097.

Aatrix の提案された第 2 次補正訴状案は、クレームされたフォームファイル技術に存在する発明概念に関する多数の主張を提示している。同訴状案は、先行技術であるコンピュータ化されたフォームファイル作成に存在する課題を含め、特許発明の開発について詳述している。J. A. 418-33. そして、「Aatrix の特許発明による改良点、および同発明によって解決された課題」に向けられた具体的な主張を提示している。J. A. 454-57 (emphasis removed). 例えば、クレームされたデータファイルに関して、提案された第 2 次補正訴状案は以下のように主張している。

Aatrix 特許においてクレームされている発明は、外部アプリケーションから可視電子フォームへのデータの取り込みを可能にする。先行技術のフォームソリューションは、公開されたデータベーススキーマを持つ広く利用可能なデータベースからデータを抽出することのみを可能とし、アプリケーションソフトウェア独自のデータ構造からの抽出は可能としなかった。Aatrix 特許の発明は、独自のデータベーススキーマを知る必要なく、また各外部アプリケーションと連動するようにフォームファイルをカスタムプログラムする必要なく、エンドユーザーアプリケーションからデータを取り込むことを可能にした。Aatrix 特許の発明は、ユーザーアプリケーションからデータを取得してフォームに挿入することを可能にし、値を手入力する必要性を排除し、転記ミスのリスクを排除する。

J. A. 455 ¶ 109; see also J. A. 431-32 ¶¶ 43-46 (describing the development and success of the claimed data file despite the difficulty in obtaining data from other software vendors given proprietary data structures). クレームされたデータファイルに関するこれらの主張は、当該データファイルがサードパーティ製ソフトウェアアプリケーションからのデータの取り込みにおける改良に向けられたものであるとしている。

*** 翻訳 END***

問 2.

*** 翻訳 START ***

「本知的財産権」とは、世界のいずれかの地域におけるすべての知的財産権及び工業所有権をいい、これには、すべての発明、特許、実用新案、著作権又は関連する権利、商標、商号、事業名称、ゲットアップ及びトレードドレスに関する権利、グッドウィル及びパッシングオフ又は不正競争に関して訴訟を提起する権利、インターネットドメイン名、意匠権、意匠、サービスマーク、データベース権、本秘密情報（ノウハウ及び営業秘密を含む。）の秘密性を使用し及び保護する権利、並びにその他類似の性質を有する権利が含まれ、これらが登録されているか未登録か、又は登録により保護可能であるかを問わず、また、かかる権利及び現在又は将来において存する又は存するであろうすべての類似若しくは同等の権利若しくは保護形態についてのすべての出願（並びに出願し及び付与を受ける権利）、更新又は延長、及びこれらに基づく優先権を主張する権利が含まれる。

2. (省略)

3. (省略)

4. (省略)

5. 本知的財産権

5.1 本製品及び本ドキュメンテーションに存する、及びこれらに係るすべての本知的財産権は、NIPTA 及び（該当する場合）そのライセンサーに帰属するものとし、本販売店は、本契約に基づき明示的に許諾されたもの以外に、本製品及び本ドキュメンテーションに存する、又はこれらに係るいかなる権利も有しないものとする。

5.2 本販売店は、本期間中、NIPTA の本知的財産権の有効性及び執行可能性を維持することにおいて NIPTA を支援するために、NIPTA が合理的に要求するあらゆる措置を、NIPTA の費用負担において講じるものとする。

5.3 本販売店は、本知的財産権の使用において、その有効性又は評判に悪影響を及ぼす可能性のあるいかなる行為も行ってはならず、また、なすべき行為を怠ってはならない。

5.4 本販売店は、本契約に基づき許諾された本商標の使用権について、サブライセンス、譲渡又はその他の処分を行ってはならない。

5.5 NIPTA は、本製品若しくは本ドキュメンテーションに存する本知的財産権、又は本商標に関する有効性若しくは執行可能性について、また、これらが第三者のいかなる本知的財産権も侵害しないかについて、いかなる表明又は保証も行わない。

5.6 NIPTA は、本契約により、本販売店に対し、本期間中及び本地域において、本契約の諸条件に従うことを条件として、本製品の販売促進、広告及び頒布において本商標を使用する非独占的権利を許諾する。本販売店は、本商標におけるすべての権利が NIPTA

に留保されること、及び本契約に明示的に規定される本商標を使用する権利を除き、本販売店が本契約に基づく自己の義務の履行の結果として本商標におけるいかなる権利も有しておらず、また取得もしないことを確認し、これに合意する。

5.7 本販売店は、NIPTA が発行するブランドガイドライン（本ガイドを含む。）において許可される場合を除き、本商標の下でのみ本製品のマーケティング及び頒布を行うものとし、他のいかなる商標、ブランド又は商号とも関連付けて行ってはならない。本販売店は、本製品に関するすべての広告に適切な本商標が表示されること、及びその後に適宜「®」の記号又は「TM」の文字が付されることを確保するものとする。

5.8 本販売店が使用を意図する本商標のすべての表示は、使用前に、書面による承認を得るために NIPTA に提出されなければならない。

5.9 本販売店は、NIPTA が発行する本商標の使用に関するすべての規則（NIPTA が発行するブランドガイドライン（本ガイドを含む。）に定められるものを含む。）を遵守するものとする。

5.10 本販売店は、以下の行為を行ってはならない。すなわち、本商標の識別性若しくは有効性、又は本商標における NIPTA の信用を損なう可能性のある方法で本商標を使用すること。NIPTA の事前の書面による同意を得ることなく、本製品に関連して本商標以外のいかなる商標も使用すること。又は、混同若しくは誤認を生じさせるおそれがあるほど NIPTA の商標若しくは商号に類似するいかなる商標若しくは商号も使用すること。

5.11 本販売店は、以下の事実を知った場合には、書面により NIPTA に通知するものとする。すなわち、本製品及び本ドキュメンテーションに存する若しくはこれらに関連する本商標若しくはその他の本知的財産権の侵害若しくは侵害の疑い。又は、本製品若しくは本ドキュメンテーション、あるいは（本ハードウェア製品に関する）製造、使用、販売若しくはその他の処分が、本商標の下であるか否かを問わず、第三者の本知的財産権を侵害している旨のいかなる請求（以下「本クレーム」という。）。

5.12 第 5.11 条に該当するいかなる事項に関しても、以下の通りとする。NIPTA は、当該事項に関して（もしあれば）いかなる措置を講じるかをその完全な裁量において決定するものとする。NIPTA は、自身が必要とみなすその後のいかなる措置についても、これを遂行し、かつ単独で管理するものとする。本販売店は、NIPTA の事前の書面による同意なしに、いかなる認諾（NIPTA に対するものを除く。）、合意又は和解も行ってはならず、また、いかなる請求又は訴訟手続の遂行においても NIPTA が合理的に要求するすべての支援を NIPTA に提供するものとする。そして、NIPTA は、当該措置に関連するすべての費用を支払うものとし、当該措置の結果として支払われ又は裁定される可能性のあるすべての損害賠償金及びその他の金員を受け取る権利を有するものとする。

*** 翻訳 END***