

問 1

地方裁判所は、理由を示すことなく Aatrix の訴状修正申立てを却下した。第 11 巡回区控訴裁判所は、修正許可の却下について裁量権の濫用の観点から審査する。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場合」には、訴状の修正を自由に認めるべきである。連邦民事訴訟規則 15 条(a)(2)項 ; Perez v. Wells Fargo N.A., 774 F.3d 1329, 1340 (11th Cir. 2014) 参照。地方裁判所は、「不当な遅延、被告に対する不当な不利益及び修正の無益性」等の多数の理由に基づき修正申立てを却下し得る。Mann, 713 F.3d at 1316; Perez, 774 F.3d at 1340-41 (その他の要素を列挙) も参照。第 11 巡回区控訴裁判所は、無益性を理由とする地方裁判所による修正許可の却下については、デノボ(全面的再審理)で審査を行う。Mann, 713 F.3d at 1316。修正許可を却下する正当な理由は、裁判所が明示する場合もあれば、記録から明らかである場合もある。Garfield v. NDC Health Corp., 466 F.3d 1255, 1270 (11th Cir. 2006) 参照 (Foman v. Davis, 371 U.S. 178, 182, 83 S.Ct. 227, 9 L.Ed.2d 222 (1962) を引用)。

本件では、地方裁判所は、Aatrix の申立てを、「提出書類および関連する判例法を検討した結果、当裁判所は、従前の決定を再考すべき理由を見出さない」とのみ述べて、却下した。J.A. 34。地方裁判所は、Aatrix の修正申立てを却下した理由を一切示しておらず、また、本件は記録に「修正の許可を却下する十分かつ明白な根拠」が含まれている事件ではない。Rhodes v. Amarillo Hosp. Dist., 654 F.2d 1148, 1154 (5th Cir. 1981)。fn2 実際、Green Shades が控訴審で主張する唯一の論点は、「争点となっているクレームは文面上当然に無効であり、より慎重に訴状を起草したとしてもその有効性は変わらない」ため、修正をしても無益であるというものである。被控訴人答弁書 4 頁、12 頁。当裁判所はこの主張に同意しない。

提案された第二修正訴状には、真実と仮定すれば、地方裁判所の特許適格性分析に直接影響を与え得る主張が含まれている。これらの主張は、クレーム用語「データファイル」が単独又は他の要素との組合せにより、(連邦民事訴訟) 規則 12(b)(6)の段階における Alice/Mayo 分析を通過するのに十分な発明的概念を構成するかというような、少なくとも(米国特許法) 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 のステップ 2 では、クレームが「クレームされた抽象的概念を特許適格な応用へと『変換』するのに十分な『発明的概念』」を含むかどうかを検討することが求められる。Alice, 134 S.Ct. at 2357 (Mayo Collaborative Servs. v. Prometheus Labs., Inc., 566 U.S. 66, 72, 79, 132 S.Ct. 1289, 182 L.Ed.2d 321 (2012) を引用)。当裁判所は、自らのクレームが発明的概念を含む

ことを適切に主張する特許権者は、(連邦民事訴訟) 規則 12(b) (6)に基づく (米国特許法) 101 条の特許適格性分析を通過すると判示してきた。例えば BASCOM, 827 F.3d at 1352 参照 (主張内容の検討を経て同旨判示)。本件では、Aatrix がクレームされた発明の発明的概念に向けられた事実を主張する、提案された修正訴状を提出することを認めたとしても、無益ではない。FairWarning IP, 839 F.3d at 1097 参照。

Aatrix の提案された第二修正訴状は、クレームされたフォームファイル技術の発明的概念に関する多数の主張を提示している。同第二修正訴状は、先行技術のコンピュータ化されたフォームファイル作成において存在した諸問題を含め、特許発明の開発について説明している。J.A. 418-33。そして、「Aatrix の特許発明による改良および解決された課題」に向けられた具体的な主張を示している。J.A. 454-57 (強調は削除)。例えば、クレームされたデータファイルに関して、提案された第二修正訴状は以下のように主張する。

Aatrix 特許でクレームされた発明は、外部アプリケーションから閲覧可能な電子フォームヘデータを取り込むことを可能にする。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備える広く利用可能なデータベースからのみデータを抽出でき、アプリケーションソフトウェアの独自のデータ構造からは抽出できなかった。Aatrix 特許の発明は、独自のデータベーススキーマの知識を必要とせず、また各外部アプリケーションに対応するためにフォームファイルを個別にプログラミングする必要もなく、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と転記ミスリスクをなくすものである。

J.A. 455 ¶ 109; J.A. 431-32 ¶¶ 43-46 も参照 (独自のデータ構造のため、他のソフトウェアベンダーからのデータ取得が困難であったが、クレームされたデータファイルが開発され、成功に至ったことを説明している)。これらのクレームされたデータファイルに関する主張は、当該データファイルが第三者のソフトウェアアプリケーションからのデータの取込みの改善に向けられたものであることを述べている。

## 問 2

「**知的財産権**」とは、世界各地のあらゆる知的財産権及び工業所有権をいう。これには、一切の発明、特許、実用新案、著作権若しくはこれらに関連する権利、商標、商品名、商号、外観に関する権利及びトレードドレス、営業権及び詐称通用若しくは不正競争行為に対する提訴権、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、機密情報（ノウハウと企業秘密を含む）を使用し、その機密を保護する権利、並びに同様の性質を持つその他の権利（登録の有無又は登録による保護が可能か否かに関わらない。）を含む。また、現在又は将来に存在する、これらの権利及び全ての類似又は同等の権利若しくは保護形態についての、出願（及び出願と授受の権利）、更新又は延長、及び優先権を主張する権利を含む。

2. （省略）

3. （省略）

4. （省略）

### 5. 知的財産権

5.1 本件製品及び本件文書に対する全ての知的財産権は、NIPTA 及びそのライセンサー（該当する場合）に帰属し、販売店は、本契約により特に付与されない限り、本件製品及び本件文書に対する権利を一切持たない。

5.2 販売店は、契約期間中、NIPTA の知的財産権の有効性及び権利行使可能性の維持において NIPTA を支援するため、NIPTA が合理的に要求する全ての措置を、NIPTA の費用負担において講じなければならない。

5.3 販売店は、知的財産権の使用において、その有効性又は評価に悪影響を及ぼしうる一切の行為を行ってはならず、又はそのような行為を控えなければならない。

5.4 販売店は、本契約により付与された本件商標の使用権について、サブライセンス、移転、その他の取引を行ってはならない。

5.5 NIPTA は、本件製品若しくは本件文書に対する知的財産権の有効性又は権利行使可能性について、本件商標に関し、又はこれらが第三者の知的財産権を侵害しているかどうかに関し、表明又は保証を一切行わない。

5.6 NIPTA は販売店に対し、契約期間中、担当地域において、本契約の契約条件に従い、本件製品の宣伝、広告、流通に本件商標を使用する非独占的権利を付与する。販売店は、本件商標に対する全ての権利が NIPTA に帰属することと、本契約に特に定め

る本件商標使用权を除き、これに対する権利が販売店に一切帰属せず、本契約に定める販売店の義務の履行に伴って販売店に付与されることは全くないことを認め、同意する。

- 5.7 販売店は、NIPTA から与えられたブランディング・ガイドライン（本件ガイドに含まれる。）において許されていない限り、本件商標のみを使用して本件製品のマーケティング及び流通を行い、他の商標、ブランド又は商品名を併せて使用してはならない。販売店は、本件製品の全ての広告に、本件商標を適切に表示し、本件商標の後に「®」のマーク又は「TM」の文字を適宜添えなければならない。
- 5.8 販売店は、使用しようとする本件商標の全ての表示について、使用前に、書面によって承認を受けるため、NIPTA に提出する。
- 5.9 販売店は、NIPTA から与えられた本件商標の使用に関する全てのルール（ガイドを含め、NIPTA から与えられたブランディング・ガイドラインに明記されているものを含む。）を遵守する。
- 5.10 販売店は、以下の行為をしてはならない。

本件商標の識別性、有効性又はこれらについての NIPTA の営業権を損なわせかねない方法で本件商標を使用すること。

NIPTA から事前に書面によって同意を得ずに、本件商標以外の商標を本件製品との関連で使用する。

NIPTA の商標又は商品名と非常に酷似し、混同又は欺罔を引き起こしかねない商標又は商品名を使用すること。

- 5.11 販売店は、次のことを知ったときは、NIPTA に書面によって通知する。

本件商標若しくは本件製品及び本件文書に関連するその他の知的財産権の侵害又は侵害のおそれがある行為

本件製品若しくは本件文書、又は本件製品若しくは本件文書の製造（ハードウェア製品に関して）、使用、販売、その他の処分が、本件商標を使用しているかどうかにかかわらず、第三者の知的財産権を侵害している旨の請求（以下「**本件請求**」という。）。

- 5.12 第5条第11項に当てはまる事項に関しては、以下のとおりとする。

NIPTA は、(いかなるものであれ) その事項に関して講じるべき措置を、自己の絶対的裁量において決定する。

NIPTA は、NIPTA が必要とみなした一切の事後措置を指揮し、単独で管理する。

販売店は、NIPTA から事前に書面によって同意を得ずに、(NIPTA 以外に対して) 事実を認めてはならず、合意若しくは妥協をしてはならず、本件請求又は法的手続の運営面で NIPTA が合理的に要求する全ての支援を NIPTA に対して提供しなければならない。

NIPTA は、当該措置に関連する全ての費用を支払い、当該措置の結果として支払われ又は与えられる全ての損害賠償金その他の金員を受け取ることができる。