

AMERICAN AXLE & MANUFACTURING, INC., v. NEAPCO HOLDINGS LLC事件、上訴番号 2018-1763 (CAFC、2019年10月3日)。Dyk裁判官、Moore裁判官、Taranto裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Stark裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

American Axle & Manufacturing (AAM)は、シャフトアセンブリを通しての振動を減衰するように構成されたライナーを備えたドライブラインプロペラシャフトの製造方法に関する特許を所有している。特に、クレーム1には下記のような方法が記載されている。

方法は、

- (i) 中空シャフト部材を備えることと、
- (ii) 前記シャフト部材を通して伝達される少なくとも2種類の振動を減衰させるため、少なくとも1つのライナーを調整すること、
- (iii) 前記少なくとも1つのライナーが、約2%以上の量だけ前記シャフト部材内のシェルモード振動を減衰させるように構成され、かつ前記少なくとも1つのライナーが、前記シャフト部材の曲げモード振動を減衰させるようにも構成されるように、前記シャフト部材内に前記少なくとも1つのライナーを位置させることとからなることにおいて、前記少なくとも1つのライナーは、ドライブラインシステムに取り付けられた状態にあるシャフトアセンブリの曲げモードの固有振動数の約±20%以内に調整されることを特徴とする方法。

AAM社は、Neapco社に対して侵害訴訟を提起した。その次に、Neapco社は、AAM社のクレームが35 U.S.C. §101に基づき無効であるとして正式事実審理なしの判決(summary judgment)を求める申し立てを提出した。地方裁判所は、AAM社のクレームが、ライナーとプロペラシャフトの作り方を記載せずに、特定の振動モードと周波数を減衰させるという望ましい結果に到達するため、フックの法則の抽象概念を適用するように人物に指示するだけであったとして、Neapco社の申し立てを認めた。これを不服として、AAM社は上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が、本件却下の申し立てを認め、AAM社の特許のクレームが§101に基づき不適格であるとしたことは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

審理内容:

AAM社は、(i) クレームが単にフックの法則に関するものではなく、(ii) ライナーの調整には、単一の剛性を備えたスプリングを調整する以上のことが関与していると主張した。それどころか、ライナーは、「異なる方向に異なる剛性を備えた複雑な分散オブジェクト(a complex, distributed object with different stiffnesses in different directions)」であり、加えられた力の位置と測定された変位に依存するものである。また、AAM社は、2つの異なる振動モードを同時に減衰させるためにライナーを使用したことがかたつなかつたため、クレームには、クレームを特許適格にする発明概念が記載されていると主張した。

CAFCは、AAM社のクレームには、(i) デュアルダンピングの結果に到達するように必要な複数の周波数を生成するために、もしくは(ii) 曲げモードの振動を減衰させるようにライナーを調整するために、変更する必要がある特定の変数が記載されていないとした。CAFCは、AAM社のクレームは、「クレームを読む人物にライナーを調整するよう単に指示する」ものであり、「自然法則(フックの法則)を複雑なシステムに適用するだけであり、その方法に関する指示さえ記載されていない」と判断した。従って、CAFCは、AAM社のクレームは、*Alice*事件のステップ1に基づき抽象概念に関するものであるとした。また、CAFCは、(i) 自動車産業ではプロペラシャフトの固有振動数と減衰をテストすることが周知であるため、AAM社のクレームには、*Alice*事件のステップ2に基づく進歩性が記載されていない、および(ii) 「従来の無制限の試行錯誤プロセスに従事する」というクレームに記載の特徴は、「そのプロセスが対象とする所望の結果が新しく型破りなものであったとしても、特許適格性のある発明にはならない」とした。

Moore裁判官は、適切な質問とは発明が35 U.S.C. §112に基づき実施されたか否かであると主張する反対意見を提出した。