

***Sonos v. Google* 事件：特許取得手続懈怠法理の再来？**

筆者：リリー・ウィッダップ (*Lily M. Widdup*) &

ジェフリー・バーグマン (*Jeffrey Bergman*, 弊所マネージングパートナー)

近年、特許取得／出願審査手続懈怠の法理が米国裁判所にめったに適用されなくなりしました。米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所による最近の判決によれば、その法理はまだ死んでいません。

最近の判決 (*Sonos* 事件) において、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所がひょっとすると、特許取得手続懈怠の法理 (*doctrine of prosecution laches*) という眠り続けている法理に新しい命を吹き込んだのかもしれない¹。この法理は長年存在していますが、*Lemelson Foundation*²及び *Gilbert Hyatt*³に対する繰り返しの使用を除けば、めったに適用されませんでした。しかしながら、それらの事件は、いわゆる「サブマリン特許」である、特許法改正の1995年前に出願されたが1995年以降に許可された特許に基づいて優先権を主張する（多数ではあるが）狭いグループの特許出願に関連しています。1995年に、特許権の存続期間（特許期間）の計算が「許可日から17年」から、「出願日から20年」へと劇的に変わりましたので、これは、著しい違いです。

その状況から切り離して、特許取得手続懈怠の法理は裁判所によりめったに適用されていません。特許取得手続懈怠の法理は、公平な積極的抗弁であり、「総合的な状況の下で、特許制度の甚だしい悪用を構成する、特許が、審査段階において不合理かつ説明のつかない遅延を経て許可された場合、当該特許を権利行使不能とする」場合があります⁴。*Sonos* 事件において、地方裁判所は、この法理

¹ *Sonos, Inc. v. Google LLC*, No. C 20-06754 WHA, No. C 21-07559 WHA (N.D. Cal. Oct. 6, 2023.)

² *Symbol Tech. Inc. v. Lemelson Med., Educ., & Research Found.*, 422 F.3d 1378, 1385, 76 USPQ2d 1354, 1360 (Fed. Cir. 2005)

³ *Hyatt v. Hirshfeld*, 998 F.3d 1347, 2021 USPQ2d 591 (Fed. Cir. 2021)

⁴ *Cancer Research Tech. Ltd. v. Barr Lab'ys Inc.*, 625 F.3d 724, 728 (Fed. Cir. 2010)

を用いて、Google に 3,200 万ドル支払いを命じる陪審評決を却下し、Sonos の特許は特許取得手続懈怠によって権利行使不能であると言いました。

Sonos 事件において、対象特許発明は、ユーザが特定の部屋からメディアプレイヤーのグループを生成、保存、活性化することができるシステムを用いてこれらのプレイヤーを異なる部屋にアレンジすることに関するものです。実際上、これにより、ユーザは、1つの家において複数の音楽又はビデオプレイヤーを管理することができます。Sonos は元々、2006年に当該発明の仮出願を出願しました。

Sonos は、2008年から2019年の間に、当該元の出願の様々な面に関する一連の米国特許を取得しました。Sonos は、特許を取得する度に、新しいクレームを記載した継続出願をしました。Sonos はその後、権利行使をしました。米国においてこの類の継続出願の実務は合法かつ一般的です。多くの企業は様々なレベルの権利範囲を求めるために複数の継続出願をしています。更に、特許出願人が競合相手の製品に示されたクレームをドラフティングし、それより以前の優先日を主張できるということも本当です⁵。一般的に言えば、このことに関して何も間違っているや違法、不公正などの問題まったくありません。

上に特筆した特許期間に課する法令の変更後、ほとんどの特許代理人は、この出願手続懈怠の論理的根拠が特許期間の変更により無効にされたと考えました。各継続出願の特許期間は、優先権主張する最も古い出願に結び付けられなければなりません。1995年以前にされた継続出願の場合ように、（各特許は発効日から起算される、新しく規定される特許期間を有するので、）特許権者は、特許の特許期間を無期限に延長することができません。

しなしながら、この事件の場合、Google は、こんなに長い期間にわたって大量の継続出願がされたという単なる事実が「不合理な」行為の証拠であると反論しました。地方裁判所は、それらの反論に同意し、「この命令の証拠は、特許権者である Sonos, Inc による13年にわたる不合理で許し難く偏見を抱かせる遅延後に

⁵ See *Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc.*, 358 F.3d 898, 909 n.2 (Fed. Cir. 2004)

付与された特許である」と述べました。Sonosは、2006年に、対象特許において優先権を主張した仮出願をしましたが、2019年になってようやくこれらの特許の特許出願をし、主張したクレームを提出しました。

この判定を下すに当たり、裁判官は、過去の判例（全て1995年以前にされた出願に関するもの）を検討し、8年、9年及び10年の遅延が「不合理である」と以前に判定されていたと述べました。Sonosは、自社がした継続出願はそれぞれ怠りなく進められ、全てUSPTOの規則・規定に従ったと反論しました。裁判官は、その反論を拒絶し、「Sonosがその間、怠りなく特許出願をしたことで不合理で許しがたい遅延を引き起こしていないということにはならない。むしろ、より不合理でより許し難い遅延を生じさせている」と述べました。Sonosは、13年以上をかけてクレームを提出した全ての関連時期において関連出願をしました。Sonosにとって、当該発明をクレームするためにそれらの出願を補正することは手間のかからないことでした。

それとは別に、裁判官は、今回の判決を下すに当たり、潜在的な新規事項の追加及び明確性要件に依拠しました。しかしながら、地方裁判所は、特許取得手続懈怠に重点を置き、既に常習になっており、出願人が長い時間をかけて特許出願をして自身のクレームを改良することを許容している米国における一連の継続出願の提出標準実務に問題を呈した判決を下すことを選びました。この実務は、発明者が自身の特許クレームを、進化しつつある技術の状況に合わせることを許容しています。クレーム提出における大幅な遅延に対する判決の精査が、特許出願人に、自身の継続出願戦略を再評価してより積極的に自身のクレームを主張することで特許取得手続懈怠のリスクを低下させるように働き掛けます。更に、そのようなクレームの提出において、「不合理な遅延」を構成する範囲が今、問題となっています。確かに、Sonos事件の裁判において、8年以上遅延してクレームを提出したことが問題視され得ます。特許訴訟の被告人がこれから、これらの反論をどこまで使うかは現時点ではまだ分かりません。

今回の事件でもう一つ興味深い要素が、Sonosは1995年において行われた特許期間変更によって特許取得手続懈怠の法理が議論する余地のあるものとなったと特に反論したことです。「Sonosは、特許取得手続懈怠の法理に基づく積極的抗弁は死んでいることを論証しようとして大いに反論しました、、、そうではありません。特許取得手続懈怠の法理に基づく抗弁を確立させる際に最高裁判所は、特許期間の細かい差異をあんまり気にしておらず、それよりも、公衆の享受を犠牲にして利益を得るために特許独占を操縦することにもっと関心を持ちました。それはまさにこの裁判所がここで懸念していることです」。要するに、裁判所は、特許取得手続懈怠の法理に基づく抗弁は主に、公益を犠牲にして利得を得るために特許独占を操縦することに関係していると強調しました。

Sonos事件は、特許制度全体にとって重要であり、革新と競争と間のバランスの問題を呈し、特許権者に迅速にかつ合理的に行動するように促しています。この事件は、知的財産における公衆の利益を保護すること、及び、特許権者が制度を不当に利用できないことを確実にすることの重要性を目立たせています。裁判所は不当な独占の防止及び特許制度のインテグリティの保護を強調した一方で、今回の判定は、特許取得手続遅延の期間を問題視し、特許取得手続懈怠に盾を突いています。当該判決による、一連の継続出願をするという実務及び特許取得手続における「不合理な遅延」の定義への潜在的な影響が、特許出願人が特許制度を切り抜く方法を変えるかもしれません。また、今回の判定は、「特許法は不変のものではなく、常に変化する技術の環境における公衆の利益を図り続けることを確実にするように適応しなければならない」ということについても、注意喚起してくれています。今回の判定の効果がどの範囲まで影響を及ぼすかはまだ明らかではありませんが、当該判定は、特許法における特許取得手続懈怠の法理の使用について今起こっている議論に踏み出した重要な一歩となっています。最後に、当然のことながら、米国連邦巡回区控訴裁判所にほぼ確実に請求される審判が行われるまで、地方裁判所の判決が維持されるか覆されるかはまだ分かりません。