

BLACKBIRD TECH LLC v. ELB ELECTRONICS INC.事件、上訴番号2017-1703(CAFC、2018年7月16日)。Prost裁判官、Moore裁判官、Reyna裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Andrews裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

ELB社が、既存の照明設備を改良するためのエネルギー効率の良い照明装置に関するBlackbird社のクレームを侵害しているとして、Blackbird社は、ELB社を特許侵害のため提訴した。

地方裁判所にて、当事者は、「取付面(attachment surface)」というクレーム用語の意味について議論した。「取付面」とは、クレームに記載の照明装置の収納部の一部である。Blackbird社は、「照明表面に取付面を固定するための留め金具」と記載のある主張クレームの文言と一致して、「取付面」の意味とは、「照明面が固定される収納部の層」であると主張した。それに対して、ELB社は、「取付面」とは、「バラストカバーに固定され、照明面が固定される収納部の層」を意味すべきであると主張した。地方裁判所は、ELB社の解釈を変更したが、一部同社の解釈を採用し、「取付面」とは、明細書に記載の実施例と一致するように、「バラストカバーに固定される収納部の層」を意味すると解釈した。

このクレームの解釈に基づき、Blackbird社は、非侵害について明記し、地方裁判所の判決を不服として上訴した。

争点/判決理由:

地方裁判所が、「取付面」とは、「バラストカバーに固定される収納部の層」を意味すると解釈したことは誤っていたか。然り、原判決が無効とされ、差し戻しとなる。

審理内容:

CAFCの多数派は、「取付面」の意味とは、「照明面(illumination surface)が固定される収納部の層」であるというBlackbird社の解釈案に同意した。多数派は、原クレームでは、留め金具が取り付け面をバラストカバーに固定することが必要とされていることを認めた。しかし、特許審査中に、バラストカバーに取り付けるという要件が削除され、「バラストカバー」という用語は、§112に基づく懸念点を修正するためとして、「照明面」と置き換えられた。多数派は、クレームの削除された特徴に関する限定を再度クレームに取り入れるべきではないとした。多数派は、クレームの明瞭な文言には、取付面を照明面に固定する留め金具が必要とされており、取付面が照明面以外の何ものにも固定されることが必要とされていないとした。従って、多数派は、地方裁判所の判決を却下し、今後の手続きに関して地方裁判所への差し戻しを命じた。

Reyna裁判官は、取付面が照明装置で機能している改良機能が多数派により無視されたと反対意見を述べた。同裁判官は、明細書の文脈から解釈した場合、クレームの明瞭な文言では、改良機能を達成するため、取付面がバラストカバーに固定されることが明確に必要とされていると主張した。また、同裁判官は、序文では「バラストカバーを備える既存の照明設備を改良するための」照明装置が記載されていることを強調した。すなわち、クレームに記載の既存の照明設備の唯一の特徴は、バラストカバーである。そういうものとして、序文中の「改良する(retrofit)」という単語は、装置を既存の照明設備の一部(すなわち、バラストカバー)に固定することを暗に意味していたため、当業者であるならば、取付面が既存の照明設備のバラストカバーに固定されるという結論に必ず至る。

要約に記載のクレームを下記に示す:

An energy-efficient lighting apparatus for retrofit with an existing light fixture having a ballast cover, comprising:
a housing having an attachment surface and an illumination surface;

...

a fastening mechanism for *securing the attachment surface of the lighting apparatus to the illumination surface*, wherein the lighting apparatus is coupled to a wall switch and wherein the illumination of the light-emitting diodes is controllable based upon the position of the wall switch.

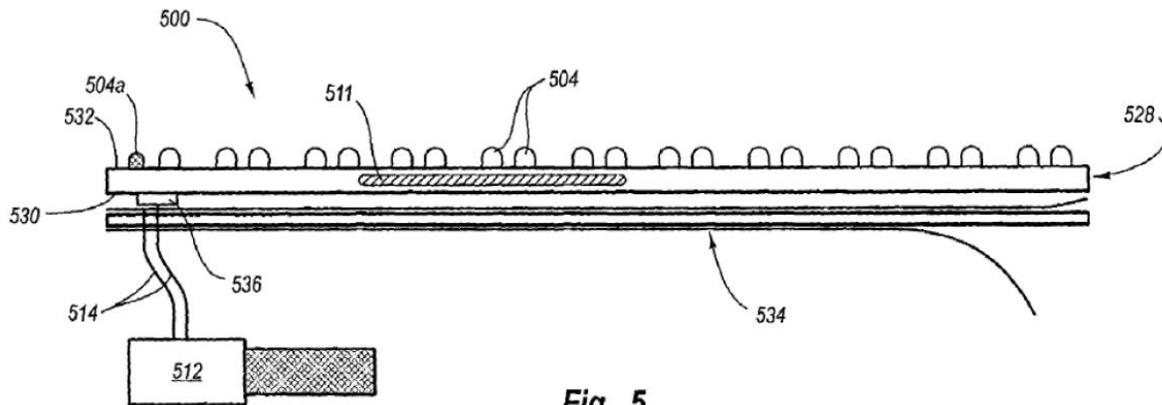


Fig. 5