

ACCELERATION BAY, LLC v. ACTIVISION BLIZZARD INC.事件、上訴番号2017-2084(CAFC、2018年11月6日) (Prost裁判官、Moore裁判官、Reyna裁判官による審理) 米国特許商標庁の決定を不服としての上訴。

背景:

Blizzard社は、放送技術(broadcast technique)に関する2件の特許に基づく6件の当事者系の検討(IPR)の申請を提出した。該放送技術とは、放送チャンネルがポイント・ツー・ポイント通信ネットワーク構造を有するものである。PTABは、全てのIPR手続きにおいて、(i)いくつかのクレームが特許取得不可能である、(ii) Lin文献が§102(a)に基づき印刷刊行物ではないとする最終書面決定を出した。Acceleration社は、PTABのクレームの解釈を不服として上訴し、これに対して、Blizzard社は、Lin文献が印刷刊行物ではないというPTABの決定理由を不服として反対上訴した。

争点/判決理由:

PTABが、「game environment」と「information delivery service」という用語に特許取得可能性(patentable)があるとして重きをおかなかったことは誤りであったか。否、原決定が確認支持される。

PTABが、Lin文献が§102(a)に基づき印刷刊行物ではないとしたことは誤りであったか。否、原決定が確認支持される。

審理内容:

まず、CAFCは、「game environment」と「information delivery service」という用語に特許取得可能性(patentable)があるとして重きをおかないとしたPTABの決定を確認支持した。CAFCは、クレーム序文が必須構造を記載している、もしくはクレーム序文がクレームに生命を与えるのに必要である場合にはクレーム序文が発明を限定するが、クレーム本体が構造的に完全であり、クレーム序文が用途(intended use)を単に記載しているにしかすぎない際にクレーム序文は限定していないとした。Acceleration社のクレームには、序文を示す移行句(transition phrase)が含まれていない。その結果、クレームに対する序文の範囲が、PTABの裁量の対象であった。CAFCは、これらの用語がクレーム序文に該当するとしてPTABに同意し、クレームの作成段階で不備があったとしても、クレームの範囲に混乱をもたらす言い訳とはならないとした。PTABが、これらの用語がクレームの序文にあり、用途を単に記載しているにしかすぎないため、該用語には、特許取得可能性(patentable)があるとして重きが与えられないとしたことに対して、CAFCは同意した。

次に、CAFCは、Lin文献が索引に記載されているにもかかわらず、印刷刊行物ではないというPTABの決定理由を確認支持した。CAFCは、一般のアクセスのしやすさが、技術的なアクセスのしやすさ以上のものを要求すると記した。CAFCは、本件をLister事件と区別した。Lister事件においても、文献のデータベースが含まれていた。しかし、Lister事件の文献は、タイトル別に検索可能であったため、文献の一般アクセスが可能であった。Lister事件とは対照的に、CAFCは、ウェブサイト上での索引付け/検索機能にもかかわらず、検索機能が著者名もしくは出版の年にも限られているため、Lin文献は、一般アクセスが可能ではないとした。