

CENTRAK, INC. v. SONITOR TECHNOLOGIES, INC.事件、上訴番号2017-2510(CAFC、2019年2月14日)。Reyna裁判官、Taranto裁判官、Chen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:

CenTrak社は、ユーザーが施設内の携帯デバイスを見つけて確認することができるリアルタイムロケーション(RTL)に関するクレームを侵害しているとして、Sonitor社を提訴した。全体的に、CenTrak社が訴訟の対象としたクレームには、超音波基地局が記載されていた。Sonitor社は、記述要件と実施可能要件に欠け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。Sonitor社は、明細書中の超音波に関する2つの文章は、(i) 発明者らが超音波ベースのRTLシステムを所有していたことを示していなかった、かつ(ii) 明細書の大部分が赤外線RTLシステムに関するものであったと主張した。地方裁判所は、明細書は超音波を「言及していた」が、「単なる言及では、…記述要件を満たすのに十分ではない」と判断した。地方裁判所は、特許の記述要件では超音波システムにおける伝搬遅延または干渉に対処する方法が論じられていないため、特許は、発明者らが出願日の時点でクレームに記載の発明を所有していたことを示していないとした。地方裁判所は、実施可能要件に関する問題点について何らの決定も出さなかった。CenTrak社は、これを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

地方裁判所が、記述要件に欠けるとしたことは誤りであったか。然り、原判決は取り消しとなり、地方裁判所に差し戻しとなった。

#### 審理内容:

CAFCは、記録の証拠に基づき、出願に記載の発明者らが自らの特許出願を提出した時点で超音波RTLシステムを実際に所有していたか否かに関して関連論争があると判断した。CAFCは、地方裁判所が、IRと超音波の相違点がクレームに記載の発明の実施に付随するものであるというCenTrak社の専門家の証言を考慮していなかったため、誤ったと認定した。Sonitor社は、「この明細書では、超音波基地局や受信機の構造については全く触れていない」と主張した。しかし、CAFCは、CenTrak社の専門家の証言は、地方裁判所により無視されているが、この証言によると、超音波基地局と受信機に関する詳細は過度に複雑で予測不可能ではないことを示唆しており、Sonitor社が、当業者であるならば、クレームに記載のシステムを実行するためにそのような詳細を見る必要がある理由を説明していないとした。CAFCは、記述とは、特許権所有者が本発明が実際に機能することを該特許に詳しい読者に証明したか否かについてではなく(これは実施可能要件と呼ばれるものであるが)、該特許に詳しい読者であれば、クレームに記載されていることが、記述されていることに対応していると理解できるか否かに関するものであると説明した。従って、CAFCは、IRの実施例と比較してその超音波の実施例に関する本明細書における記載の相対的な欠如は、本発明者らが自らの特許出願を提出した時点で超音波RTLシステムを擬制(推定)的实施化しなかった(failed to constructively reduce to practice)ことが示されていないとした。