

SONY CORP. v. IANCU事件、上訴番号2018-1172(CAFC、2019年5月22日)。Prost裁判官、Newman裁判官、Dyk裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

PTABは、Sony社の特許に関して当事者系レビュー(IPR: inter partes review)を開始し、クレームは自明であるため特許取得性がないとして最終決定を下した。

PTABは、クレームの解釈の際に、クレームに記載の「再生手段(reproducing means)」の限定の構造を、コンピュータにより実施されるアルゴリズムではなく、個別のハードウェア構成要素として解釈した。Sony社は、クレームに記載の「再生手段(reproducing means)」に関するPTABのクレームの解釈を不服として上訴した。

争点/判決:

PTABが、「再生手段(reproducing means)」の限定を、コンピュータにより実施されるアルゴリズムではなく、個別のハードウェア構成要素として解釈したことは誤りであったか。然り、原決定は無効とされ、PTABに差し戻しとなった。

審理内容:

ミーンズ・プラス・ファンクションのクレーム限定を構成するためのステップには、(1) 限定の機能を決定すること、および(2) 明細書に開示の対応構造を決定することが含まれる。コンピュータにより実施されるアルゴリズムを有する発明の場合、開示にある対応構造は汎用コンピュータもしくはマイクロプロセッサ以上のものである必要がある。また、アルゴリズムを実施するためにプログラム化されたコンピュータもしくはマイクロプロセッサは、開示にあるアルゴリズムを実施するためにプログラム化された特殊用途のコンピュータとして解釈され、汎用コンピュータとしては解釈されない。

CAFCは、PTABが「再生手段(reproducing means)」を個別のハードウェアとして解釈したことに異議を唱えて、該特許の表紙には該「再生手段(reproducing means)」のコンピュータ実施の記載があるとした。特に、本明細書では、「このような記録媒体を本発明の再生装置を用いて再生する場合には、図16に示すような処理が実行される」と記載されている。また、図16には、フローチャートの形でアルゴリズムが開示されている。

更に、CAFCは、該特許には、制御部がハードウェアであることが意図とされていた場合に予期されるクレームに記載の機能を実行するためにハードウェア制御部に必要とされるであろう制御部の回路についての説明も言及もないとした。

上記の観点から、CAFCは、(i) 「再生手段(reproducing means)」の限定は、コンピュータにより実施されるアルゴリズムであり、(ii) 対応構造は、本明細書に開示のアルゴリズムを実行するシンセサイザーおよび制御部であるとした。CAFCは、PTABの決定を無効として、(i) 引用技術において明細書に開示のアルゴリズムを実行するシンセサイザーおよび制御部が開示されているか否か、および(ii) クレームが引用技術により自明であるか否かについてさらに検討するように差し戻しとした。