

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. v. ELM 3DS INNOVATIONS, LLC事件、上訴番号2017-2474(CAFC、2019年6月12日)。Moore裁判官、Reyna裁判官、Chen裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Samsung社は、Elm社の特許に関する当事者系レビュー(inter partes review: IPR)を求めて13回PTABに申請することにより、Elm社の11件の特許のうちの105個のクレームの有効性について異議を申し立てた。これらの上訴は、本件に統合された。Elm社の特許は、積層型集積回路メモリに関するものであり、同一明細書がこれらの特許にて使用されており、対象クレームのうちの2個のクレームを除く全クレームにおいて半導体基板もしくは回路層のいずれかを修飾する際に「実質的に柔軟である(substantially flexible)」という用語が使用されている。

PTABは、通常の慣習的な意味に従って、「substantially flexible」という用語を解釈し、該用語を「破損せずに大きく曲げることができる(largely able to bend without breaking)」という意味に解釈するため汎用辞書に依拠した。最終的に、PTABは、Samsung社は、先行技術が「substantially flexible」という限定を開示していなかったため、クレームには特許性がないことを立証する責任を果たしていないとした。

争点/判決:

PTABは、通常の慣習的な意味に従って、クレームの用語を解釈することにより誤ったか。然り、しかし原決定が確認支持された。

審理内容:

上訴にて、Samsung社は、「substantially flexible」という用語が該同一明細書に記載のステップと一致して解釈されるべきであると主張した。該明細書では、「第2回路基板の裏面もしくは露出面を50 μm未満の厚さに研削してから、その表面を研磨または平滑化し」その後、「薄型基板がもはや実質的に柔軟な基板となっている」製造順序におけるステップが記載されていた。これとは反対に、Elm社は、PTABの解釈は正しいと主張した。

CAFCは、Samsung社およびElm社の両社による解釈を却下し、「substantially flexible」という用語を解釈するため、審査過程に焦点を当てた。

CAFCは、Elm社が審査中に「明確かつ明白にクレームの範囲を放棄した(clearly and unambiguously disclaimed claim scope)」と判断した。第一番目の特許の審査中に、審査官は、半導体基板を修飾している「substantially flexible」という用語が、クレームの範囲を不明確にしたと主張した。Elm社は、「substantially flexible」という意味が該明細書にて明確に説明されていると主張し、Samsung社が該用語解釈のため提案した同一ステップを引用した。第二番目の特許の審査中に、Elm社が、先行技術の基板が剛性であると批判したということが、CAFCに対して、「該基板を実質的に柔軟であるようにするため、それを薄型にし、その後研磨もしくは平滑化することは必要であるが、必ずしも十分ではない」ということを示唆した。第三番目の特許の審査中に、Elm社は、回路層の実質的な柔軟性を達成するには2つの特徴が必要であると主張した。次にこれらの2つの特徴を記す：(i) 半導体材料は十分薄くなっている必要がある、および(ii) 誘電材料には十分に低い引張応力特性が必要である。

CAFCは、これらの主張を関連特許の審査過程にまとめて、(i) 実質的に柔軟である半導体基板を「50 μmまで薄くし、その後、破損せずに大きく曲げることができるように研磨もしくは平滑化した半導体基板」と、(ii) 実質的に柔軟である回路層を「破損せずに大きく曲げることができ、実質的に柔軟である半導体基板および十分に低い引張応力の誘電材料を含む回路層」と解釈した。このような新しい解釈にもかかわらず、Samsung社が先行技術の組み合わせには成功への理屈に適った期待があったことを示さなかったため、CAFCはPTABの決定を確認支持した。