

TECHTRONIC INDUS. CO. v. ITC事件、上訴番号2018-2191 (CAFC、2019年12月12日)。Lourie裁判官、Dyk裁判官、Wallach裁判官による審理。国際貿易委員会(ITC)の決定を不服としての上訴。

背景:

特許所有者は、Techtronic Industries社がガレージドアオープナーを米国に輸入することにより、同所有者の改良版ガレージドアオープナーに関する特許を侵害したとして、ITCに提訴した。ITCは、捜査を開始した。

代表クレームは、とりわけ「壁コンソール(a wall console)」を含むガレージドアオープナーに関するものであった。行政法裁判官(ALJ: administrative law judge)は、特許所有者が、本明細書において、壁コンソールへの配置のおかげで先行技術のものよりも優れた受動型赤外線検知器として本発明を説明することにより、受動型赤外線検知器のない壁コンソールを否認したとした。従って、裁判官は、「壁コンソール(a wall console)」という用語を、受動型赤外線検知器を含む壁に取り付けられた制御ユニットと解釈し、その解釈に基づき非侵害の正式事実審理なしの決定(summary determination)を認めた。

ITCは裁判官の命令を検討し、最終的に裁判官の「壁コンソール(a wall console)」の解釈を覆し、非侵害の決定を無効にした。ITCは、「本発明の主な形態(principal aspect of the present invention)」は改良版受動型赤外線検知器であると明細書に記載されているが、本発明の他の形態も説明しているとした。また、ITCは、親出願から発行された特許のクレームにて、明確に壁コンソールの受動型赤外線検知器が記載されていることにも注目した。ITCは、「壁コンソール(a wall console)」という用語に「壁に取り付けられた制御ユニット(wall-mounted control unit)」という平凡で通常の意味を適用し、この解釈に基づき、Techtronic Industries社が特許を侵害しているとした。

Techtronic Industries社は、ITCの最終決定を不服として上訴した。

争点/判決:

ITCは「壁コンソール(a wall console)」という用語の解釈を誤ったため、侵害を誤って判断したか。然り、原決定が覆され、無効とされた。

審理内容:

CAFCは、明細書と審査経過の観点から「壁コンソール(a wall console)」という用語を検討した。CAFCは、クレームの用語には通常慣習的な意味が適用されるが、発明者が特定の特徴を含むまたは含まないことを明確に示した場合、発明者の意図は「事件の方向を決定する(dispositive)」とした。ただし、このような否認は明示的である必要はない。これは、明細書または審査経過における発明の明確な説明から推測可能である。

CAFCは、発明者が壁コンソールへの受動型赤外線検知器の配置が重要かつ進歩的な特徴であることを明確に示したため、特許所有者が受動型赤外線検知器のない壁コンソールを否認したとしてALJに同意した。本明細書では、受動型赤外線検知器が他のユニットに配置されていたガレージドアオープナーの課題を解決するものとして、本発明の目的が記載されていた。解決策: 検知器を壁コンソールに移動する。審査中に、出願人は、壁コンソールに受動型赤外線検知器を含む、記載された唯一の実施例の実施可能な程度の開示(enabling disclosure)を特定することにより、実施可能性に基づく拒絶を克服した。本発明のこれらの説明は、受動赤外線検知器がない壁コンソールの否認を構成した。