

SHOES BY FIREBUG LLC v. STRIDE RITE CHILDREN'S GROUP, LLC事件、上訴番号2019-1622および2019-1623(CAFC、2020年6月25日)。Lourie裁判官、Moore裁判官、O'Malley裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Stride Rite社は、Firebug社の'574特許と'038特許の2件が、ParkerとRoskoの2件の文献の組み合わせにより自明であるとして、2件の当事者系レビュー(IPR)の請願を提出した。Firebug社の特許は、履物(フットウェア)底内のインターフェイス層と光拡散層の間に配置された光源を含む、内部照明付きフットウェアに関するものである。

各IPRの最終書面決定にて、PTABは、それぞれの独立クレームの序文(preambles)のクレーム解釈を行った。両方の序文にて、「[a]n internally illuminated textile footwear...」が記載されていた。PTABは、序文の「テキスタイル(textile)」という用語は、クレームの本文内の構造がテキスタイル素材で形成されることを義務づけるようにクレームの範囲を限定するものではないとした。次に、PTABは、Parkerの配光システムには、複数の照明源を除き、これらの特許の独立クレームの実質的にすべての特徴が開示されているとした。PTABは、当業者にとって、Parkerの光ファイバーを光拡散器内のRoskoのLEDアレイと置き換えることは自明であると判断し、これらの特許の独立クレームを自明であるとした。PTABは、クレーム解釈にもかかわらず、Roskoには、フットウェアにテキスタイル素材を使用することが教示されていることを指摘した。Firebug社は、この決定を不服として上訴した。

争点/判決:

PTABが、各序文の「テキスタイル履物(textile footwear)」という用語がクレームの範囲を限定しないとしたことは誤りであったか。然り、一部誤りであった。しかし、誤りは損害をもたらすものではないとして、原決定が確認支持された。

PTABが、ParkerとRoskoの組み合わせによりクレームを自明であるとしたことは誤りであったか。否、原決定が確認支持された。

審理内容:

まず、CAFCは、'038特許の序文が独立クレームの範囲を限定しないことに同意した。これは、クレームの本文が、構造的に完全な発明の記載を含んでおり、フットウェアの構造について序文に依拠しないためである。しかし、CAFCは、'574特許の序文についてPTABに反対した。CAFCは、'574特許の序文が独立クレームの範囲を限定するとした。これは、クレームの本文が「フットウェア」の先行詞(antecedent basis)に関して序文に依拠し、この用語が、クレームの本文に記載の構造を理解するために不可欠であるからである。さらに、「テキスタイル(textile)」という用語も、フットウェアの素材を規定するものとしてクレームの範囲を限定する。

次に、PTABが、Roskoには、フットウェアにテキスタイルを素材として使用することが教示されているとしたため、CAFCは、'574特許のクレーム解釈におけるPTABの誤りにもかかわらず、PTABの自明性の事実認定を確認支持した。また、CAFCは、当業者であるならば、Parkerの光ファイバーを光拡散器内のRoskoのLEDアレイと置き換えることは自明であるとPTABが判断したことは、実質的な証拠によりサポートされていたとした。CAFCは、Stride Rite社の専門家の証言にて、LEDが周知の光源であり、フットウェアの耐久性を高めることで知られているとの供述により自明性の事実認定がサポートされていることに同意した。