

PRESIDIO COMPONENTS, INC. v. AVX CORP.事件、上訴番号2019-2181および2019-2182(CAFC、2020年9月23日)。O'Malley裁判官、Bryson裁判官、Reyna裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Presidio社は、複数のコンデンサを含むモノリシックボディを備えたコンデンサ構造に関する特許を所有していた。AVX社は、特許の独立クレームには自明のため特許取得可能性がないとして、IPRの請願を申請した。最も問題となっていたクレームの限定には、コンデンサの導体がそれに沿って存在する2つの外面のうちの少なくとも1つが「回路基板の主面に実質的に平行に位置決めされるように適応されている(adapted to be positioned substantially parallel to a major surface of a circuit board)」と記載されていた。

PTABは、この文脈での「適応されている(adapted to be)」が「設計されている(designed to be)」と解釈されるべきか、それとも単に「可能である(capable of being)」と解釈されるべきかを明確に決定しなかった。しかし、代わりに、どちらの解釈でもクレームには自明のため特許取得可能性がないとした。従って、PTABは、KurodaとLiの2件の文献と比べて対象クレームには特許取得可能性がないと判断した。PTABは、「適応されている(adapted to be)」という特徴がいずれの解釈にてもこれらの文献において開示されていたと主張した。Presidio社は、これを不服として上訴した。

争点/判決:

PTABによる自明性に基づく決定は、実質的な証拠によりサポートされていたか。然り、原決定が確認維持された。

審理内容:

Presidio社の主張によると、(i) CAFCの先例では、「適応される(adapted to)」は「なされる(made to)」、「設計される(designed to)」もしくは「構成される(configured to)」と解釈されるべきであるとされている、および(ii) この解釈では、Kurodaの導体は、クレームで要件づけられているように、「回路基板の主面に実質的に平行に位置決めされるように適応されて(adapted to be positioned substantially parallel to a major surface of a circuit board)」いなかった。特に、Presidio社は、この限定により、外面を回路基板に垂直に装着するように構成する(configured)必要があると主張した。従って、Presidio社は、Kurodaの導体は水平に装着されていることが示されているため、回路基板の表面に接着するために「適応(adapted)」されておらず、その結果、垂直に装着する必要はないと主張した。

CAFCは、Presidio社に同意しなかった。CAFCは、明細書にて、クレームに記載の装置をクレームに記載の特定の機能に適したものに作る構造的特徴が開示されている場合、CAFCの先例では、「適応される(adapted to)」は「なされる(made to)」、「設計される(designed to)」もしくは「構成される(configured to)」と解釈されるべきであるとされていることを認定したが、これらの先例は、「適応される(adapted to)」を解釈するための明確な基準を形成しなかったとした。その代わりに、CAFCは、本件にて、Presidio社が「[PTAB]に対して、明細書に記載のように、垂直装着に特に適し」、そのため、回路基板の表面に接着するように特に適した、「クレームに記載のデバイスの構造的特徴を指摘しなかった」とした。従って、CAFCは、Kurodaのコンデンサを垂直に装着することが「可能(capable of)」である限り、該クレームには特許取得可能性がないとした。

CAFCは、Kurodaのデバイスには対象特許の図面に示されているすべての構造的特徴があるという争われていない証拠を指摘した。この図面はクレームを実施化したものとして認定されているものであった。そして、CAFCは、対象特許の図面とKurodaのデバイスの唯一の関連相違点は90度の回転であるとした。従って、CAFCは、Kurodaのデバイスが垂直に装着されるように「適応される(adapted to)」はずであるとした。故に、CAFCは、Kurodaと、回路基板への垂直装着のメリットを教示したLiとにより自明であるためクレームには特許取得可能性がないとしたPTABの決定は、実質的な証拠によりサポートされていたとした。