

NEVILLE v. FOUNDATION CONSTRUCTORS, INC.事件、上訴番号2020-1132 (CAFC、2020年8月27日)。Lourie裁判官、O'Malley裁判官、Chen裁判官による審理。カリフォルニア州中央地区地方裁判所(Guilford裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

特許権所有者であるNeville氏および他(以下「Substructure社」)は、2件の特許のクレームを侵害したとしてFoundation社を提訴した。これらのクレームは、基礎杭(foundation piles)に関するものであった。基礎杭は、該基礎杭の上に構築された基礎に安定性を与えるために地面に配置された構造物である。

今回対象となったのは「端部プレート(end plate)」という用語であった。端部プレートとは、Substructure社の特許により、杭チップの円錐体の端部を覆い、該円錐体が置かれる土から該円錐体を閉じる基礎杭の杭チップの底面であると記載されていた。Substructure社の特許のうちの1件の図1には、端部プレート19を備えた杭チップ10が示されている。

特許のうちの1件では、端部プレートが管状杭の中心線に垂直に配置された実質的に平坦な表面を有するとクレームに記載があった。他の特許では、端部プレートから外側に延長する突起部がクレームに記載されていた。

地方裁判所は、非侵害を求める正式事実審理なしでの判決(summary judgment)を認め、被疑杭チップの幾分か任意的に配置された水平スライスが端部プレートに対応するというSubstructure社の主張に同意しなかった。

争点/判決:

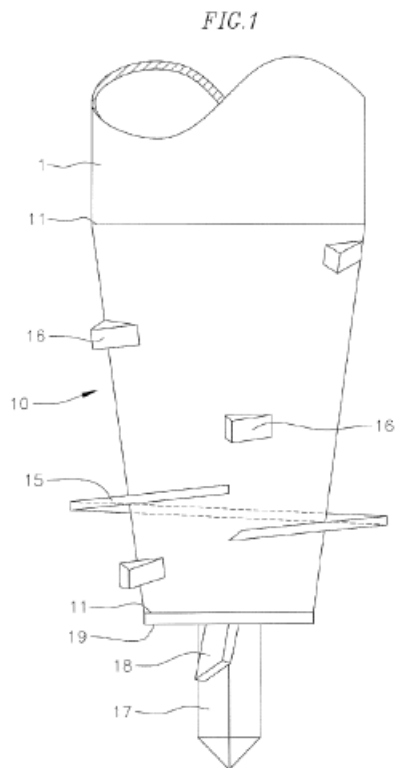
地方裁判所が、Substructure社の2件の特許の非侵害を求める正式事実審理なしでの判決(summary judgment)を認めることにて誤りをなしたか。否、原判決が確認維持された。

審理内容:

CAFCは、地方裁判所による「端部プレート(end plate)」という用語の解釈とその結果としての非侵害の決定に同意し、Substructure社がクレームに記載した「端部プレート(end plate)」は杭チップの端部にあるべきであり、杭チップの外面を含むべきであり、杭チップの完全に内側の部分であるべきではないと説明した。CAFCは、明細書には端部プレートの内面に関しては何らの記載もなく、端部プレートの内面が何らかの目的に役立つという示唆はないとコメントした。CAFCは、平面を備えた端部プレートが杭チップの別の部分の完全に内部にある可能性があることが明細書にて示唆されているというSubstructure社の主張に同意しなかった。また、明細書で示唆されているように、杭チップが単一ユニットとして鋳造された場合、これは、クレームに記載の端部プレートが外向きである必要があるという概念を強化するとした。そうでなければ、Substructure社は、一体鋳造の「単一ユニット」杭チップの架空のスライスに基づき侵害を主張することになる。

また、CAFCは、審査過程に注目し、先行技術を克服するため、審査手続き中にSubstructure社が端部プレートの限定を含めたことが、地方裁判所により提示されたクレーム解釈をさらにサポートしていたとした。

また、CAFCは、Foundation社の製品の被疑端部プレートが単一の円錐片であり、端部プレートがどこで終わり、突起部がどこで始まるかが不明であったことを考慮すると、同様の理由で「突起部(protrusion)」の限定は侵害されていないとした。



Substructure社の図1



「端部プレート(end plate)」構造の被疑侵害製品