

INFINITY COMPUTER PRODUCTS INC. v. OKI DATA AMERICAS事件、上訴番号2020-1189

(CAFC、2021年2月10日)。Prost裁判官、Clevenger裁判官、Taranto裁判官による審理。デラウェア州地区地方裁判所(Stark裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Infinity社は、一般的なコンピュータのプリンターまたはスキャナーとしてファックス機を使用することに関する共通の仕様を有するいくつかの特許を所有している。本件対象の代表クレームには、「ファックス機とコンピュータの間のパッシブリンク(a passive link between the facsimile machine and the computer)」が記載されている。Infinity社は、審査手続き中にクレームに記載の「パッシブリンク(passive link)」の2つの別々の解釈を進めた。

まず、Perkins文献と区別するため、Infinity社は、パッシブリンクが介在回路なしでファックス機をコンピュータのI/Oバスに直接接続すると主張した。その一方では、Perkins文献には、ファックス機とコンピュータとの間の信号を変調または復調するための中間回路が開示されていた。その後、審査官は、この主張に基づき出願に対して特許査定許可を出した。

次に、特許のうち1件は後に再審査の対象となり、Infinity社は再審査中にKenmochi文献に先行していると認めてもらおうとした。Infinity社は、クレームに記載の「パッシブリンク(passive link)」の性質を説明する際、パッシブリンクは単にファックス機をコンピュータに接続するケーブルであると述べた。すなわち、Infinity社は、最初の審査手続き中のように、パッシブリンクがコンピュータのI/Oバスに直接接続するところまで進んでいると主張し続けなかった。その後、再審査証明書は、クレームの特許性を確認するため発行された。

正式事実審理(trial)では、OKI DATA社は、「Infinity社はPerkins文献を克服するためある見解を示したが、Kenmochi文献に先行する別の見解を示し、パッシブリンクがどこで終わり、コンピュータがどこで始まるかについて不確実性を生み出した(Infinity took one position to overcome Perkins and a different position to antedate Kenmochi creating uncertainty as to where the passive link ends and where the computer begins)」ため、クレームは不明瞭であると主張した。地方裁判所は、OKI DATA社に同意した。また、同裁判所は、Infinity社がクレームに記載の「パッシブリンク(passive link)」のエンドポイントについて「実質的に一貫性のない見解(materially inconsistent positions)」を示したことに言及し、クレームは35 U.S.C. §112(b)に基づき不明瞭であるとした。

争点/判決:

地方裁判所が、対象特許のクレームが不明瞭のため無効であると判断したことは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

審理内容:

CAFCは、地方裁判所に同意し、クレームが理屈に適った確実性基準(reasonable certainty standard)を満たしていないとした。不明瞭性は、互いに矛盾する審査経過(prosecution history)の主張から生じる可能性がある。本件では、最初、Infinity社は、「パッシブリンク(passive link)」が、内在回路を介さずに、ファックス機からコンピュータの内部I/Oバスに直接拡張していると主張した。後に、Infinity社は、再審査中に、「パッシブリンク(passive link)」はコンピュータの受信ポートまでしか拡張されていないと主張した。従って、「パッシブリンク(passive link)」のエンドポイントは、審査経過(prosecution history)に基づき不明瞭であった。その結果、当業者であるならば、クレームの範囲を理屈に適った確実性(reasonable certainty)をもって決定することができなかったであろう。