

RAIN COMPUTING, INC. v. SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.事件、上訴番号 2020-1646、-1656 (CAFC、2021年3月2日)。Lourie裁判官、Dyk裁判官、Moore裁判官による審理。マサチューセッツ地区地方裁判所(Stearns裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Rain社は、ウェブベースのアプリストアを使用してクライアント端末にアプリを配信することに関する特許のクレームを侵害したとしてSamsung社を提訴した。この特許には、ユーザを認証し、アプリへのユーザのアクセスを制御するため、ユーザの電子デバイスに提供されるICカード等のユーザ識別デバイスを使用することが開示されている。

地方裁判所は、「ユーザー識別モジュール(user identification module)」というクレーム用語をミーンズ-プラス-ファンクションの構成要素として解釈したが、特許にはICカード等のコンピューター読み取り可能媒体が開示されているため、この用語は十分に明瞭であるため有効であると判断した。同時に、地方裁判所は、Samsung社がいかなるクレームも侵害していないと判断した。その後、Rain社は非侵害の判決を不服として上訴し、Samsung社は有効性の判決を不服として反対上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が、「ユーザー識別モジュール(user identification module)」という用語は不明瞭ではないとしたことは誤りであったか。然り、原判決の一部が取り消しとなり、一部が却下となった。

審理内容:

上訴審において、まず、CAFCは、「モジュール(module)」は周知の臨時的な単語であり、「ユーザー識別(user identification)」は単に機能を記載するだけであるため、「ユーザー識別モジュール(user identification module)」はミーンズ-プラス-ファンクションの用語であることを確認した。Rain社は、「アクセス用のユーザー識別モジュール(a user identification module for accessing)」を「アクセスを制御するように構成されたユーザー識別モジュール(a user identification module configured to control access)」に変更するため審査中に行われた補正により、第112条第6項に基づく実施が回避されたと主張した。しかし、CAFCは、「~するように構成された(configured to)」というフレーズは構造を意味しないとした。さらに、Rain社は「ユーザー識別モジュール(user identification module)」はメソッドクレームに記載されている場合、ミーンズ-プラス-ファンクションの用語ではないという、審査中の米国特許庁の明示的な陳述に依拠しようとした。しかし、CAFCは、米国特許庁が第112条第6項に基づく分析をメソッドクレームに誤って適用したと結論付けただけであった。

CAFCは「ユーザー識別モジュール(user identification module)」がミーンズ-プラス-ファンクションの用語であることを確認した後、特許を調べて、アクセスを制御する機能に十分な構造が開示されているか否かを判断した。地方裁判所は、用語が十分に明瞭であると判断する際に、コンピューター読み取り可能媒体の特許の開示に依拠していた。しかし、CAFCは、コンピューター読み取り可能媒体は、汎用コンピューターにすぎないとした。従って、特許は、アルゴリズム等のプログラミングを開示する必要があった。これがないと、汎用コンピュータは、アクセスを制御するというクレームに記載の機能を実施できなかった。この特許には、クレームに記載の機能を実施する方法を説明するフローチャートまたは他の形式のアルゴリズムが示されていないため、コンピューター読み取り可能媒体の開示は、「ユーザー識別モジュール(user identification module)」という用語を明瞭であるとするのに十分な構造とはならなかった。

CAFCは、クレームが不明瞭のため無効であるとしたため、Rain社の上訴審にて本質的な部分を審理対象としなかった。