

SPEEDTRACK, INC. v. AMAZON.COM, INC.、上訴番号2020-1573、2020-1660 (CAFC、2021年6月3日)。Prost裁判官、Bryson裁判官、Reyna裁判官による審理。カリフォルニア州北部地区地方裁判所(Judge White)の判決を不服としての上訴。

背景:

Speedtrack社は、従来の階層構造の代わりにカテゴリとラベルを使用するコンピュータファイルアクセス方法に関する特許を所有していた。言い換えれば、従来のコンピュータファイリングシステムは、階層を使用するディレクトリ/ファイルアプローチを使用していた。それとは反対に、Speedtrack社の特許では、ユーザーは、リストからカテゴリの説明を選択し、一致ファイル検索結果のリストを受け取る。

先行技術文献の克服のため、Speedtrack社は、審査手続き中に「カテゴリの説明は、前記リストとの事前定義された階層関係もしくは相互に事前定義された階層関係を持たない(the category descriptions having no predefined hierarchical relationship with such list or each other)」ことをクレームに追加した。対象の先行技術文献により、ユーザーはファイルの様々な説明フィールドに値を入力することができた(例えば、ファイルを説明する著者フィールドに著者名を入力する)。Speedtrack社は、先行技術におけるフィールド(例えば、著者)と値(例えば、著者名)の間に本来的な(inherent)階層があると主張した。Speedtrack社は、その方法では、値を複数のフィールドに関連付けることができ、先行技術文献の階層を回避できると主張した。Speedtrack社は、上記の追加されたクレームの特徴が先行技術と比べてこの区別を実施化したと主張した。

地方裁判所は、審査手続き中のSpeedtrack社の補正および主張は、フィールドと値の間に階層を持つカテゴリの説明を使用するシステムの放棄であると判断した。これに基づき、地方裁判所は、両当事者が侵害の認定を排除することに合意したクレームの解釈を採用した。Speedtrack社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が、Speedtrack社は審査手続き中に侵害となるようなクレームの解釈を放棄したとみな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、審査手続き中に所望のクレーム範囲の明確な放棄がなかったという事実にもかかわらず、審査経過禁反言(prosecution history estoppel)が適用されたと判断した。最も重要なことは、Speedtrack社が求めたクレームの解釈案は、審査手続き中に本件と区別した先行技術文献の範囲内にあったことであった。CAFCは、他の理由でも先行技術文献と比べて区別したというSpeedtrack社の主張を却下し、これは審査経過禁反言の認定を排除しないという判例を引用した。

また、CAFCは、審査手続きと訴訟の両方におけるクレーム範囲に関するSpeedtrack社の矛盾のある陳述について指摘した。これらの矛盾に基づき、CAFCは、Speedtrack社が、特許査定を得るための1つの方法と、被疑侵害者に対する別の方法でクレームを解釈しようとしたと主張した。従って、Speedtrack社の行動は明らかに審査経過禁反言の法理の範囲内にあった。