

EVOLUTION CONCEPTS, INC. v. JUGGERNAUT TACTICAL, INC.事件、上訴番号2021-1987(CAFC、2022年1月14日)。Prost裁判官、Taranto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(Staton裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Evolution社は、着脱式マガジンの銃器を固定式マガジンの銃器に変換する方法およびデバイスに関する特許を所有している。Evolution社は、Juggernaut社をデバイスクレームの侵害で提訴した。当事者らは、Juggernaut社がクレームを侵害したか否かは、クレームに記載の「マガジンキャッチバー(magazine catch bar)」というフレーズが工場で設置された(OEM)マガジンキャッチバーを含むと解釈されるか否かにかかっていることに合意した。地方裁判所は、そうではないと結論付け、Juggernaut社に有利な非侵害の正式事実審理なしの判決(summary judgment)を出した。Evolution社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が、非侵害の正式事実審理なしの判決(summary judgment)を出したことは誤りであったか。然り、原判決は覆され、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

地方裁判所は、クレームに記載のマガジンキャッチバーを解釈するにあたり、明細書からの内在的証拠(intrinsic evidence)のみに依拠した。明細書には、「本発明は、標準的なOEMマガジンキャッチアセンブリを取り外し、本発明を設置することにより、半自動銃器に追加される恒久的な固定具である(The invention is a permanent fixture added to a semi-automatic firearm by removing the standard OEM magazine catch assembly and installing the invention)」と記載されている。OEMマガジンキャッチバーは、本発明を設置するために取り外される部品の1つであったため、地方裁判所は、クレームに記載のマガジンキャッチバーはOEMであるはずがないと判断した。さらに、主張されなかった独立方法クレームには、「工場で設置されたマガジンリリースボタンアセンブリのすべての部品を取り外し(removing all parts of the factory installed magazine release button assembly)」、「銃器のロアレシーバーにマガジンキャッチバーを設置する(installing a magazine catch bar to the lower receiver of the firearm)」ことが要件づけられていた。地方裁判所は、これに基づいて、設置されるマガジンキャッチバーは、OEMキャッチバーとは別個のものでなければ侵害がないと結論付けた。

CAFCは、「マガジンキャッチバー」が工場で設置されたものを除外することを示唆するものは、明細書の文言にもクレームの文言にもないと判断し、同意しなかった。CAFCは、主張されなかった方法クレームの文言は、アセンブリの1つの部品が取り外されたアセンブリの代わりに設置されるとして同じバーを再利用することを妨げることを意図しないことと判断した。CAFCは、そうでないと判断することは、クレームに追加の限定を読み込むことになるとした。この点について、クレームでは、特定のタイプのマガジンキャッチバー(OEMキャッチバー)を「取り外し(removing)」、その後、マガジンキャッチバーを設置することのみが要件づけられている。CAFCは、クレームでは、OEMキャッチバーを「廃棄(discarding)」することや、「新しい(new)」または「異なる(different)」マガジンキャッチバーを設置することは要件づけられていないことを指摘した。

さらに、本明細書は、固定マガジンの目標を達成するアセンブリからOEMキャッチバーを除外するために「マガジンキャッチバー」の範囲をどこにも限定していない点で、この解釈を支持した。Juggernaut社は、開示された実施形態のどれもがOEMキャッチバーを図示していないと主張し、当事者らもこれに同意した。しかし、CAFCは、クレームは図示された実施形態に限定されないという原則を引用しただけであった。

従って、CAFCは、「マガジンキャッチバー」というフレーズにOEMキャッチバーが含まれると解釈し、地方裁判所の正式事実審理なしの判決(summary judgment)を覆した。