

PAVO SOLUTIONS v. KINGSTON TECHNOLOGY CO.事件、上訴番号2021-1834 (CAFC、2022年6月3日)。Prost裁判官、Lourie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:

対象特許は、ヒンジ突起を有するフラッシュメモリ本体と、フラッシュメモリドライブの端子接続部を損傷や外部物質から保護するために、ヒンジ突起を中心として回転する回転カバーに関するものである。

クレーム1には、「*a flash memory main body including a rectangular shaped case ..., and a hinge protuberance formed on at least one side of the case; and a cover including a pair of parallel plate members facing each other and spaced by an interval corresponding to the thickness of the case, ...; the parallel plate members having at least one hinge hole receiving the hinge protuberance on the case for pivoting the case with respect to the flash memory main body, whereby the USB terminal piece is received in an inner space of the cover or exposed outside the cover*」と記載されている。

地方裁判所は、「for pivoting the case with respect to the flash memory main body」というフレーズには明らかなタイプミスがあるとし、「for pivoting the ease cover with respect to the flash memory main body」と記載するよう司法的に文言を訂正した。

争点/判決:

地方裁判所は、「case」を「cover」に置き換えることで、クレーム1を適切に解釈および訂正したのか。然り、原判決は確認支持された。

審理内容:

地方裁判所は、「特許の明らかな些細なタイプミスや事務的なエラー(obvious minor typographical and clerical errors in patents)」を訂正することができる。訂正は、「(1) クレームの文言と明細書を考慮した上で、訂正が理屈に適った議論の対象とならない場合、及び(2) 審査経過がクレームの異なる解釈を示唆しない場合にのみ(only if (1) the correction is not subject to reasonable debate based on consideration of the claim language and the specification and (2) the prosecution history does not suggest a different interpretation of the claims)」適切である。

正式事実審理(trial)では、地方裁判所はクレーム1の「明らかな些細なタイプミス(obvious minor typographical error)」を適切に訂正した。このクレームは、ケースとカバーを含むフラッシュメモリ本体に言及している。図2から、カバーがケースに対して回転することは明らかである。ケースはフラッシュメモリ本体の一部であるため、ケースはフラッシュメモリ本体に対して回転しない。従って、クレームが文言通りケースをフラッシュメモリ本体に対して回転させると言及しているにもかかわらず、この言及は明らかに些細なタイプミスであり、地方裁判所は適切にエラーを訂正した。

明細書と審査経過も地方裁判所の訂正を裏付けし、クレームの訂正が適切であったことがさらに確認された。

最後に、被告である Kingston 社は、裁判所が後にクレームを訂正することを予期できなかったため、故意にクレームを侵害することはできなかったと主張した。CAFCは「クレームの文言の明らかな些細な事務的なエラーに依拠することは、故意侵害の抗弁とはならない(reliance on an obvious minor clerical error in the claim language is not a defense to willful infringement)」とした。

対象特許の例示的な図：フラッシュメモリ本体(上部)と回転式カバー(下部)

PAVO SOLUTIONS LLC V.
KINGSTON TECHNOLOGY COMPANY, INC.

3

[FIG. 2]

