

GRACE INSTRUMENT INDUSTRIES, LLC v. CHANDLER INSTRUMENTS COMPANY, LLC事件、
上訴番号 2021-2370 (CAFC、2023年1月12日)。Chen裁判官、Cunningham裁判官、Stark裁判官による
審理。テキサス州南部地区地方裁判所(Hanen裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Grace社は、掘削液の粘度を測定するための粘度計に関する特許を所有している。この装置は、掘削液が特定の掘削条件(すなわち、温度、圧力など)で適切に機能することを確実にするため、油井で使用される前に掘削液の粘度をテストするために使用される。この特許取得済みの粘度計は、上流側の容器に控え室(「拡大チャンバー」)を導入して加圧流体をこの拡大チャンバー内に閉じ込めることにより、昇圧中に加圧流体が試料流体の粘度を測定している測定室に入るのを防ぎ、試料流体のみの粘度が測定されるようにして、従来の粘度計で頻繁に見られる測定誤差をなくしたとされている。

2020年、Grace社は、Chandler社の粘度計がGrace社の特許を侵害しているとして、Chandler社を提訴した。地方裁判所は、クレームの解釈の分析の結果、「拡大された(enlarged)」は「程度の用語(term of degree)」であり、明細書に記載されていない何らかの基準値との比較を必然的に要求するため、クレームに使用されている「拡大チャンバー(enlarged chamber)」という用語は不明瞭であると判断した。地方裁判所は、「拡大チャンバー(enlarged chamber)」は他の何かよりも大きくなければならないと指摘し、特許はそのような「客観的境界(objective boundaries)」を示していないと結論づけ、Chandler社に有利な最終判決(final judgment)を下した。Grace社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

「拡大チャンバー(enlarged chamber)」が不明瞭であるとした地方裁判所の判断は誤りであったか。然り、原判決は取り消しとされ、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、以下の2つの理由により、地方裁判所による「拡大チャンバー(enlarged chamber)」の不明瞭性についての認定を覆し、差し戻しの際にさらなる事実認定を要求した。

まず、CAFCは、クレームの解釈は内在的記録(例えば、クレーム、明細書、審査経過)に基づくべきであり、内在的記録からクレーム用語の意味が明らかであれば、外在的証拠(例えば、辞書の定義)に依拠する理由はないことを強調した。この点、特許明細書には、「チャンバー45とチャンバー49は、最大定格圧力時に、チャンバー49が依然として試料流体で少なくとも半分満たされるように十分に大きい... (chamber 45 and chamber 49 are large enough so that at maximum rated pressure, chamber 49 is still at least half filled with sample liquid...)」と教示されている。従って、CAFCは、内在的記録が、「拡大チャンバー(enlarged chamber)」の意味について当業者に十分な指針(「客観的境界」)を与えた結果、この客観的境界は先行技術のチャンバーのサイズとの比較を必要としないため、この用語は不明瞭でないと判断した。地方裁判所は、当業者であれば内在的記録を参照することによって確認したであろう「拡大チャンバー(enlarged chamber)」の範囲と意味に反する外在的証拠に依拠したことが誤りであった。

次に、CAFCは、「拡大チャンバー(enlarged chamber)」という用語の明示的な定義が必要であるというChandler社の主張も退けた。CAFCは、明細書がクレームの用語を暗示または示唆によって(by implication)定義することがあり、その意味は明細書自体の中に見出されるか、明細書を読むことによって確認することができる、と判断した。