

SALAZAR v. AT&T MOBILITY事件、上訴番号2021-2320、2021-2376 (CAFC、2023年4月5日)。Stoll裁判官、Schall裁判官、Stark裁判官による審理。テキサス州東部地区地方裁判所(Gilstrap裁判官)による判決を不服としての上訴。

背景:

原告のSalazar氏は、特許を侵害しているとして、AT&T Mobilityらを提訴した。正式事実審理(trial)にて、地方裁判所は被告が対象特許を侵害していないと判断した。

正式事実審理における重要な争点は、クレーム1の解釈であり、特に、「クレームが、クレームに記載のすべての機能、すなわち、「生成(generating)」、「作成(creating)」、「検索(retrieving)」、および「生成(generating)」の機能を実行できる単一のマイクロプロセッサを必要とするか」、または複数のマイクロプロセッサがこれらの機能を個別に実行できるかどうかであった。地方裁判所は「[マイクロプロセッサ]という用語は、1つまたは複数のマイクロプロセッサを意味し、そのうちの少なくとも1つが、生成、作成、検索、および生成の機能を実行するように構成されていると解釈した(construed the term [microprocessor] to mean one or more microprocessors, at least one of which is configured to perform the generating, creating, retrieving, and generating functions)」。換言すれば、この解釈では、単一のマイクロプロセッサがクレームに記載のすべての機能を実行することが必要である。

Salazar氏は、地方裁判所がクレーム1に記載の「マイクロプロセッサ(microprocessor)」を狭義に解釈しすぎたとして上訴した。

争点/判決:

地方裁判所は、「マイクロプロセッサ(microprocessor)」を誤って解釈したか。否、原判決が確認支持された。

審理内容:

CAFCにおいて、Salazar氏は、地方裁判所はクレームの用語は1つまたは複数のマイクロプロセッサを必要とし、そのうちの1つが(any one of which)、クレームに記載の「生成(generating)」、「作成(creating)」、「検索(retrieving)」、および「生成(generating)」の機能のそれぞれを実行することができる」と解釈すべきだったと主張した。換言すると、Salazar氏による解釈案では、複数のマイクロプロセッサが個別に機能を実行することができる、もしくは単一のマイクロプロセッサがすべての機能を実行することができるため、単一のマイクロプロセッサがクレームに記載のすべての機能を実行する必要はない。これは、地方裁判所が採用したものよりも広い解釈となる。

CAFCは、この問題に関する以前の判例法を検討した後、クレームにおける「前記マイクロプロセッサ(said microprocessor)」での先行詞の言及(添付の付録を参照のこと)により、地方裁判所のクレームの解釈を支持した。すなわち、クレームでは、序文(preamble)にて「comprising」というオープンエンドの移行語が記載され、次に「a microprocessor」が記載されている。従って、クレームは単一のマイクロプロセッサに限定されない。しかし、クレーム中の後の部分では、「said microprocessor」が生成、作成、検索、および生成の機能を実行することが明記されている。これは、同じマイクロプロセッサがこれらすべての機能を実行する必要があることを意味する。従って、「said microprocessor」での先行詞の言及は重要であり、より狭いクレームの解釈につながった。

要約すると、CAFCは、「ここで、複数のマイクロプロセッサがあり、それぞれが記載された機能の1つのみを実行できるというだけでは十分ではない。クレームの文言は、記載された機能のそれぞれを実行できる少なくとも1つのマイクロプロセッサを必要とする ([h]ere, it does not suffice to have multiple microprocessors, each able to perform just one of the recited functions; the claim language requires at least one microprocessor capable of performing each of the recited functions)」とした。

下線つき関連部分を含む対象クレーム1

1. A communications, command, control and sensing system for communicating with a plurality of external devices comprising:

a microprocessor for generating a plurality of control signals used to operate said system, said microprocessor creating a plurality of reprogrammable communication protocols, for transmission to said external devices wherein each communication protocol includes a command code set that defines the signals that are employed to communicate with each one of said external devices;

a memory device coupled to said microprocessor configured to store a plurality of parameter sets retrieved by said microprocessor so as to recreate a desired command code set, such that the memory space required to store said parameters is smaller than the memory space required to store said command code sets;

a user interface coupled to said microprocessor for sending a plurality of signals corresponding to user selections to said microprocessor and displaying a plurality of menu selections available for the user's choice, said microprocessor generating a communication protocol in response to said user selections; and

an infra-red frequency transceiver coupled to said microprocessor for transmitting to said external devices and receiving from said external devices, infra-red frequency signals in accordance with said communications protocols.