

FS.COM INC. v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION事件、上訴番号 2022-1228 (CAFC、2023年4月20日)。Moore裁判官、Prost裁判官、Hughes裁判官による審理。ITCの決定を不服としての上訴。

背景:

Corning Optical Communications LLC (「Corning社」)は、FS社が販売目的で米国に高密度光ファイバー機器を輸入することによりCorning社の特許を侵害したとして、§337に基づく訴状をITCに提出した。これらの特許は、データセンターで一般的に使用される光ファイバー技術に関連していた。主張クレームには、「光ファイバー接続機器は、Uスペースあたり少なくとも98個の光ファイバー接続部の光ファイバー接続密度をサポートするように構成されている(the fiber optic connection equipment configured to support a fiber optic connection density of at least ninety-eight (98) fiber optic connections per U space)」などの無制限の限定(open-ended limitation)が記載されている。FS社は、明細書ではUスペースあたり144個の光ファイバー接続部の最大密度しか開示されていないため、このような無制限の密度範囲は実施可能ではないと主張した。ALJは、実施可能要件の欠如に基づきFS社による無効性の主張を拒絶した。FS社はITCによる審査を請願し、ITCはALJの決定を確認支持し、侵害している高密度光ファイバー機器の輸入を禁止する一般排除命令(general exclusion order)を出した。FS社は、特許が実施可能であるというITCの決定を不服として上訴した。

争点/判決:

ITCが、特許の無制限の限定(open-ended limitation)が明細書によって実施可能であると判断したのは誤りであったか。否、原決定は確認支持された。

審理内容:

ITCは、CAFCの2007年のAnderson事件¹の判決で定められた2部構成の基準(two-part standard)を適用した:「無制限のクレームは本来的に(inherently)不適切ではない...正確には知られていないものの、本来の(inherent)上限が存在し、明細書は当事者がその上限に近づくことができるようにすれば、それらはサポートされる可能性がある([O]pen-ended claims are not inherently improper...They may be supported if there is an inherent, albeit not precisely known, upper limit and the specification enables one of skill in the art to approach that limit)」。このAnderson事件のテストが適用されることは稀であるが、両当事者は、この法的テストが係争を左右することに同意した。

FS社は、ITCは、具体的で正確な上限を特定せずに(すなわち、クレームに記載の正確な範囲を規定せずに)「ある本来の制限が存在する(some inherent limit exists)」という根拠のない陳述に基づき、クレームに本来の(inherent)上限があると結論付けたのは誤りであると主張した。しかし、CAFCは、ITCの意見書を全体として読むと、ITCはUスペースあたり約144個の接続部という本来の(inherent)上限があると判断したと指摘した。ITCは、これらの特許の優先日である2008年8月の時点で、当事者であれば、Uスペースあたり144個の接続部を大幅に超える密度は技術的に実現不可能であることを理解していただろうと判断した。この認定は実質的な証拠により裏付けされた。これらの特許の共通明細書では、特許の優先日時点で入手可能なLCタイプのアダプタを使用して達成可能な最大密度として、Uスペースあたり144個の接続部が開示されている。Corning社の専門家は、LCタイプのアダプタのみを使用して、Uスペースあたり144個の接続部を超える密度を達成した市販製品は存在しないと、そのような認定を裏付ける証言をした。FS社は、MDCタイプのアダプタを使用すれば、Uスペースあたり432個の接続部までの密度を達成できると主張したが(従って、クレームに本来の(inherent)上限がないことが証明される)、裁判所は、そのようなMDCタイプのアダプタは2019年まで開発されていなかったと指摘した。

¹ Anderson Corp. v. Fiber Composites, LLC事件、474 F.3d 1361 (CAFC、2007年)。