

CHEWY, INC. v. IBM CORP.事件、上訴番号 2022-1756 (CAFC、2024年3月5日)。Moore裁判官、Stoll裁判官、Cunningham裁判官による審理。ニューヨーク州南部地区地方裁判所(Rakoff裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

IBM社は、対話型サービスのユーザーにウェブベースの広告を表示する改良方法に関する特許を侵害したとして、Chewy社を提訴した。侵害の申し立ては、Chewy社のウェブサイトとモバイルアプリに基づいていた。クレームに記載の方法は、「プリフェッチ(pre-fetching)」と呼ばれる、ユーザーから要求される前に広告をユーザーのコンピュータに保存および管理することにより、ウェブページを提供するための他のデータへの広告トラフィックの干渉を最小限に抑えるものである。「広告オブジェクトを選択的に保存する(selectively storing advertising objects)」というフレーズを、広告オブジェクトのプリフェッチを必要とするというクレーム解釈に続き、Chewy社のウェブサイトは広告とウェブサイトのトラフィックに異なるチャネルを使用しているがプリフェッチを実行していないとして、地方裁判所はChewy社による特許の侵害はないとした正式事実審理なしでの判決(summary judgment)を下した。IBM社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が、Chewy社による主張特許の侵害はないとしたのは誤りだったか。否、原判決が確認支持された。

審理内容:

CAFCは、明細書が干渉と遅延を最小限に抑えるために広告オブジェクトのプリフェッチを含むものとして本発明を一貫して説明しているという事実に言及し、地方裁判所の「広告オブジェクトを選択的に保存する(selectively storing advertising objects)」というフレーズの解釈を支持した。IBM社は、判例法に基づき、明細書において「本発明(the present invention)」というフレーズの使用は限定的であってはならないため、プリフェッチは必要ないと主張した。また、IBM社は、プリフェッチは従属クレームに記載されているため、区別すべきであると主張した。

まず、CAFCは、IBM社の判例法への言及は、判例法が、ある限定が発明であるとの言及が統一されていない場合、「本発明(present invention)」というフレーズの使用は限定的ではないという命題を支持しているため、誤用されていると判断した。ここで、このフレーズは、クレームに記載の発明の特徴としてプリフェッチを記述するために一貫して使用されている。従属クレームに関して、CAFCは、これらの従属クレームの存在は明細書の明確かつ限定的な開示を否定するものではないとした。CAFCは、特許権者は発明を定義するために異なるクレームで異なる用語を自由に使用できるが、この異なる文言は発明の特徴としてのプリフェッチの明細書における統一的な説明を損なうものではないと指摘した。

次に、CAFCは、審査過程(prosecution history)においてIBM社がクレームに記載の主題を次のように要約していたことを指摘している:「記載されている方法は、広告オブジェクトを個別にプリフェッチできるように、広告オブジェクトを保存および管理することを提供している...([t]he method which is described provides for storing and managing advertising objects so that advertising objects may be separately pre-fetched...)」。CAFCは、これが「広告オブジェクトを選択的に保存する(selectively storing advertising objects)」というフレーズがプリフェッチを必要とすることを明確に示していると認定した。