

IN RE KOSTIC ET AL.事件、上訴番号2023-1437 (CAFC、2025年5月6日)。Cunningham裁判官、Stoll裁判官、Clevenger裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

対象特許には、独立クレーム1が含まれており、そこには、「第1の交換パートナーのウェブサイトからのクリックスルートラフィックの入札前試験を実施する(*conducting a pre-bidding trial of click-through traffic from the first exchange partner's website*)」ことなどが記載されていた。クレーム3はクレーム1に従属し、「仲介ウェブサイトにより、関心のある交換パートナーが試行プロセスなしでクリックスルートラフィックの直接交換を行うことができることを特徴とする(*wherein the intermediary web site enables interested exchange partners to conduct a direct exchange of click-through traffic without a trial process*)」と記載されていた。すなわち、クレーム1はステップA、B、Cを含む方法に関するものであり、クレーム3にはステップCなしで実行される方法が記載されていた。

2年間の再発行出願によるクレームの範囲拡大可能期間が過ぎた後、特許権者は再発行出願を提出し、クレーム3は「クレーム1の方法で言及されている試験入札プロセスを明示的に除外している(*expressly excludes the trial bidding process referred to in the method of claim 1*)」ため誤りであり、35 U.S.C. §112(b)および§112(d)に基づき問題があると主張した。特許権者はクレーム3を独立クレームに書き直そうとし、再発行出願中のクレーム3では、試行プロセスのあるもしくは(or)なしにかかわらず交換を行うことに言及していた。

審査官は、クレーム3が原クレーム3の範囲を不当に拡大していると主張し、35 U.S.C. §251(d)に基づきクレーム3を2度拒絶した。特許権者はPTABに上訴し、PTABはクレーム3の拒絶を§251(d)に基づき確認支持した。

その後、特許権者はCAFCに上訴し、「適切な質問とは、再発行出願のクレーム3の範囲が原クレーム3の範囲よりも広いかどうかではなく、再発行出願のクレーム3の範囲が原クレーム3の『意図された範囲』よりも広いかどうかである(*the proper inquiry is not whether the scope of reissue claim 3 is broader than the scope of original claim 3, but whether the scope of reissue claim 3 is broader than the 'intended scope' of original claim 3*)」と主張した。

争点/判決:

USPTOが、特許権者が意図した原クレーム3の範囲に関係なく、再発行出願のクレーム3が原クレーム3より文言通り広いかどうかのみを検討したのは正しかったか。然り、原決定が確認支持された。

審理内容:

CAFCは、クレーム3の背後にある主観的意図は関連があるとする特許権者の主張を明確に退けた。より具体的には、CAFCの見解によると、「クレームを実際に記載された内容に基づいて解釈するのではなく、当事者の意図を考慮してクレームの範囲を比較するという提案は、全く根拠がない(*suggestion that we compare claim scope by considering what was intended by the parties, rather than by construing the claims for what they actually recite, is completely without merit*)」とのことである。*Superior Fireplace Co. v. Majestic Prods. Co.*, 270 F.3d 1358, 1375 (Fed. Cir. 2001)を参照のこと。また、35 U.S.C. §251(d)の平文は、意図が関連要素であるということを示していない。

対象となっているクレームの文言について、CAFCは、原クレーム3は試行プロセスなしで実行される方法を記載しており、独立クレームに書き換えられた再発行出願のクレーム3は、「試行プロセスによるクリックスルートラフィックの交換、もしくは試行プロセスなしのクリックスルートラフィックの直接交換(*an exchange of click-through traffic with a trial process or a direct exchange of click-through traffic without a trial process*)」で実行される方法を記載することにより、これを有意義な方法で拡大したと判断した。

従って、CAFCは、再発行出願のクレーム3は明らかに原クレーム3よりも広く、再発行出願が特許の付与から2年以上経過してから提出されたため、再発行出願のクレーム3は35 U.S.C. §251(d)に基づき法的に禁止されると判断した。