

CAFCは、仮出願では沈黙は金ではないと言っている

前書き

CAFCは、仮出願が特許クレームの構成においていつ使用できるかについての指針を提供する。分割された決定は、クレームの構成およびその後のクレームの有効性の決定において、明細書の重要性および仮出願の関連性を強調する。仮出願を通常の特許出願に変更する際には、さまざまな見解が有益に考慮されるかもしれない。

(続き) 論説

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、2017年2月13日、MPRJ Technology Investments, LLC (以下「上诉人」) v s Ricoh Americas Corporation, Xerox Corporation, Lexmark International, Inc. (以下「被上诉人」) における、被上诉人によってもたらされた Inter Partes Review (IPR) における米国特許商標庁 (USPTO)、特許審判控訴委員会 (PTAB) からの上訴に判決を下した。先行技術文献を超えて、特許クレームの無効性が維持された。クレームは、上诉人が主張したように、得られた特許に記載されていない仮出願の制限に従って、クレームの範囲を具体的に限定することによって、維持することができなかった。CAFCのパネル上の3人の裁判官は、クレームの構成の法的判例が仮出願の開示を考慮できることを確認した。過半数は、仮出願に含まれる特定の限定言語の特許の省略は、クレームがこれらの制限を含むことを意図していないことを示していると考えている。それに基づいて、クレームの範囲の最も広い合理

的解釈は、先行技術によって予測される（または、あるいは、明らかにされる）ために十分に広い発明に関するものであった。異議申立人は、クレームの構成における検討のためのすべての暫定的な制限を参照に組み込むことを主張し、単なる省略は、限定言語を無視すべきではないことを示すものではないと主張していない。CAFCの分割決定は、クレームの構成およびその後のクレームの有効性の決定における仮出願の仕様および関連性の重要性を強調している。

背景

問題の特許は、MPHJの米国特許第8,488,173号（「特許」）であり、「バーチャルコピー機」（VC）を主張している。VCの目的は、特許で述べられているように、「典型的なPCユーザーが既存のビジネスプロセスに電子ペーパー処理を追加できるようにすること」である。特許には、システムクレームと方法クレームの両方が含まれる。VCは、「従来の複写機を通るプロセスを含むプロセスから、ある場所のデバイスからスキャンされ、別の場所のデバイスにコピーされたプロセスを含むプロセスへのコピーという概念を拡張している」。走査装置は、スキャナ、デジタル複写機、またはFAX機械のような他の多機能周辺装置とすることができる。上訴人によれば、本発明の重要な特徴は、画像のレンダリングとそのアプリケーション、ファイルサーバ、または画像がシームレスに複製される別の装置へのその送信の両方を、単一ステップの操作で可能にする「GOボタン」である。

被上訴人はUSPTOに特許の有効性を審査するよう嘆願した。知的財産権が設立され、PTABは特許のすべての主張が無効であることを発見した。特に、PTABは、Xerox Network Systems Architecture General Information Manual

(「XNS」) および Xerox 150 Graphic Input Station Operator and Reference Manual (「GIS 150」) におけるXNSの機能により、全てのクレームが予測されていることを発見した。PTABはまた、すべてのクレームが、米国特許第5, 513, 126号(「Harkins」) によって、および/またはHarkinsと米国特許第5, 818, 603号(「Motoyama」) との組み合わせから自明であることも見出した。

その後、MPHJはPTAB判決をCAFCに訴えた。巡回裁判判事であるNewman、Lourie、O'Malleyは判決をレビューした。ニューマン裁判官がまとめた過半数の意見で、裁判所は、独立クレーム1(システムに関する) および独立クレーム4(方法に関する) をクレームの代表として検討したXNSとHarkinの両方の予測に関するPTAB判決を確認した。CAFCは、自明性を支配しておらず、予測に関するPTAB判決を確認した。

大多数の意見は、仮出願の限定または言語の明確化の省略が特許から省略されたことを示している。また、仮出願の条件に従ってクレームを限定する意図の声明も示唆もされていなかった。したがって、PTABは、得られたクレームが仮出願の条件によって限定されるべきではないと結論付けることは合理的であった。広く構成されたクレームは、先行技術によって予測されていた。PTABによるすべてのクレームの無効化が確認された。

さまざまな推論を使用して、O'Malley判事は、XNSによるシステムクレームの予想に関して大多数と同意したが、方法クレームは同意しなかった。さらに、O'Malleyは、クレームがHarkinによって予測されず、HarkinとMotoyamaの組み合わせによって自明ではないことを発見した。

反対意見では、仮出願全体が本出願（特許実務者の間の典型的な実務）に正式に組み込まれているため、たとえ同じ制限言語が非暫定仕様で完全に再現されていないとしてもクレームは、仮出願の教示上の制限に照らして解釈されるべきである。PTABがクレームの範囲をより広く解釈することは合理的ではない。異議申立人は、それにもかかわらず、狭義に解釈されるシステムクレームが先行技術によって予期されるであろうと結論づけた。プロセスクレームは、予測を回避し、自明性を回避し、有効であると判明した仮出願の限定を考慮することによって十分に制限されていたであろう。

クレームの構成

この事件は本質的に、特許が画像のレンダリングおよび送信のための単一ステップ操作を教示するかどうかを決定する。上訴人は、「インターフェース」と「GOボタン」という言葉は1段階の操作であると主張した。O'Malley裁判官は同意した。PTABとCAFCの大多数は意見を異にした。この差異は、クレームの構成の不一致と、参照に特許に組み込まれた仮特許出願第60 / 108, 798号（仮出願）の役割に起因する。

上訴人は、「インターフェースする」とは、「2つの要素が相互に作用したり、情報を交換したりできるように、2つの要素を直接的または間接的に接続すること」を意味すると解釈した。上訴人は、「インターフェース」は入力装置（スキャナなど）から目的地（電子メールやインターネットなど）への直接的なシングルステップ転送を必要とすると主張した。上訴人は、「プロセスを開始する以外の追加のユーザー介入を除外するため」、システムが直接的であると主張した。

結論

多数意見と異議申し立ての両方は、仮出願が、結果として得られる特許のクレームの解釈と構成に関して指針を提供することができることに同意する。意見の不一致は、潜在的に特許の「暫定」言語を明確にすることを省略したことによってどのような指針が提供されるかである。適切な場合には、出願人は、仮出願で使用される言語を省略する意図された効果を明確に説明することによって、特許クレームにおける言語の意図された範囲の決定を制御するかもしれない。

以上