

DROPLETS, INC. v. ETRADE BANK事件、上訴番号2016-2504, 2602

(連邦巡回、2018年4月19日)。Dyk裁判官、O'Malley裁判官、Wallach裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Droplets社が、ETRADE Bankを侵害で提訴した後、ETRADE Bankは、PTABに対して、Droplets社の訴訟対象特許のうち1件についてIPR(*inter partes* review)を求める申請を行った。PTABは、該特許の全クレームを自明であるとして無効とした。PTABは、本決定に至るにあたり、(1) 対象特許では、該特許の直前先願である親出願以外の全ての先願に対して優先権が明確に主張されていなかった、(2) 対象特許において該特許の直前先願である親出願の援用記載(*incorporation by reference*)が、他の先願に対して優先権の主張として十分ではなかったとした。従って、該特許には、一連の出願において最先有効提出日を受ける資格がなかった。その結果、関連PCT公報が先行技術とみなされた。

Droplets社は、PTABの決定を不服としてCAFCに上訴した。USPTO長官は、PTABの決定を弁護するため仲裁に入った。

争点/判決理由:

PTABが、優先権主張が不十分であるとしたことは誤りであったか。否、原決定が確認支持された。

審理内容:

上訴では、両当事者は、対象特許の有効提出日について争った。本特許は、Droplets社が依頼することを求めた提出日を有した仮出願に基づき提出した特許の孫であった。対象特許の明細書には、該特許の直前先願である親出願を特に参照し、援用記載のある優先権主張と、仮出願に対して追加で主張され、援用記載(*incorporating it by reference*)のある優先権とが含まれていた。明細書と出願データシートでは、仮出願と対象特許の直前出願の親出願との間に提出された中間出願(*intervening applications*)に対する参照が欠如していた。

CAFCは、PTABの判決理由に同意した。対象特許には、該特許の直前先願である親出願のみに対する有効な優先権主張が含まれていたため、対象特許の有効提出日は、該特許の直前先願である親出願の提出日であったからである。また、CAFCは、特に、明細書もしくは出願データシートのいずれかにおいて各先願に対する「特定の参照(*specific reference*)」が、35 U.S.C. §120と、35 U.S.C. §119(e)と、対象特許が出願された時点で有効であった37 C.F.R. §1.78のバージョンにより義務付けられていたことに言及し、該特許の直前先願である親出願の援用記載(*incorporation by reference*)が、他の出願に対して優先権主張の「特定の参照(*specific reference*)」の要件を満たしていないとした。CAFCは、優先権主張を見い出すため、援用記載の対象文献を1行ずつ調査することを義務付けることが不確実性を形成し、制定法と正反対となるとした。