

REALTIME DATA, LLC v. IANCU事件、上訴番号2018-1154(CAFC、2019年1月10日)。Dyk裁判官、Taranto裁判官、Stoll裁判官による審理。特許審判部(PTAB)の決定を不服としての上訴。

背景:

Hewlett Packard社(HP社)は、Realtime Data社の特許の当事者系レビュー(IPR)を求めた。該特許には、「辞書型」符号化(「Dictionary」encoding)の使用によるロスレスデータ圧縮の提供方法が開示されていた。「辞書型」符号化(「Dictionary」encoding)とは、コード用語を特定のデータ列に割り当て、該コード用語をインデックスにマッピングし、各マッチングデータ列を対応コード用語と置き換えるロスレスデータ圧縮の種類である。

HP社は、請願書(petition)にて、該特許の特定クレームがO'Brien文献とNelson文献により自明であると主張した。HP社は、O'Brien文献には異議の唱えられたクレームのすべての実質的なステップが開示されていたと主張した。しかし、O'Brien文献では、「辞書(dictionary)」というクレームの用語が特に使用されていなかったため、当業者であるならば、O'Brien文献の列圧縮が確かに「辞書」に基づくアルゴリズムであるとわかるであろうということを証明するためにNelson文献が依拠されていた。

PTABは、IPRを開始し、最終決定にて、異議が唱えられた該特許のクレームが、O'Brien文献とNelson文献により自明であるとした。この決定を不服として、Realtime社は、O'Brien文献とNelson文献を組み合わせる動機付けがないとして上訴した。

争点/判決:

PTABが、異議が唱えられたクレームがO'Brien文献とNelson文献により自明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:

CAFCは、クレームの全要素がO'Brien文献のみに開示されていて、O'Brien文献のエンコーダーが該特許で使用の「辞書」エンコーダーに対応していると説明するだけのためにNelson文献が依拠されていたとした。CAFCは、PTABが特定の要素もしくは教示の開示についてNelson文献に依拠していなかったため、PTABには、O'Brien文献とNelson文献を組み合わせる動機付けを見つける義務がないとした。

また、CAFCは、たとえPTABにO'Brien文献とNelson文献を組み合わせる動機付けに関する事実認定をする義務があったとしても、PTABの事実認定が実質的な証拠によりサポートされているとした。CAFCは、「辞書型」の更に明確な開示を提示するためだけに、HP社がNelson文献を引用したことを強調した。また、CAFCは、PTABが当業者であるならば同文献を検討したであろうとした。その理由とは、(i) Nelson文献が周知であり、(ii) 「辞書型」符号化として記述されていた同文献で開示の圧縮技術は、O'Brien文献の圧縮技術と非常に類似している、(iii) O'Brien文献そのものが、多種多様な適応可能な圧縮アルゴリズムを使用することが可能であることを示唆していた。CAFCは、これが、当業者であるならばO'Brien文献を更に理解もしくは解釈する上でNelson文献を参考にしたであろうという事実認定をサポートするのに十分な証拠であるとした。