

ARCTIC CAT INC. v. GEP POWER PRODUCTS, INC.事件、上訴番号2018-1520および2018-1521(CAFC、2019年3月26日)。Prost裁判官、Reyna裁判官、Taranto裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

GEP社は、Janisch氏により発明され、Arctic Cat社により所有されている2件の特許の全てのクレームについて、当事者系レビュー(inter partes reviews: IPR)の申請をPTABに提出した。PTABは、先行技術文献の様々な組み合わせにより同一および自明であるとするいくつかの理由によりレビューを開始した。先行技術文献の様々な組み合わせの各々には、米国特許第6,850,421号(Boyd)が含まれていた。IPRの手続きにおいて、Arctic Cat社は、2002年4月1日のBoydの優先日より前にJanisch氏が対象クレームの主題を発明したため、Boydは先行技術として適用されないと主張した。

しかし、PTABは、Janisch氏が2002年4月1日から、Arctic Cat社の特許が優先権を主張する2002年10月29日までの間の重要な期間(critical period)に亘り、十分な勤勉さを示さなかったとした。これは、発明実施の際の個人的活動に関するJanisch氏の宣言書では、4月1日から4月29日の間、および8月16日から10月18日の間のギャップが含まれていたからであった。これらのギャップがあった際には、試験のためにArctic Cat社に雇われたTyco社によって発明が試験されていた。PTABは、Janisch氏の個人的活動におけるこれらのギャップに基づき、Janisch氏による理屈に適った勤勉さ(reasonable diligence)が欠如していたため、Boydが先行技術として適用可能であるとした。とりわけ、Arctic Cat社は、PTABがBoydを先行技術として適用可能であるとしたことを不服として、本件を上訴した。

#### 争点/判決:

PTABがBoydを先行技術として適用可能であるとしたことは誤りであったか。然り、原決定は取り消しとなり、PTABに本件は差し戻しとなった。

#### 審理内容:

CAFCは、重要な期間(critical period)におけるJanisch氏の勤勉さの証拠に関するPTABの分析が、厳格すぎる基準に基づいていたとした。その代わりに、CAFCは、「勤勉さとは、完全に継続的である必要はなく、理屈に適って継続的であればよい(only reasonably continuous)」と述べた。

CAFCは、発明が試験のためにTyco社に委ねられていたという観点から、Janisch氏の個人的活動のギャップが理屈に適った勤勉さの欠如を示していないとした。その代わりに、CAFCは、必要な試験のため独立したサービスを使用して、試験の必要性に見合った短期間の試験の結果を待つことから、勤勉さの欠如を推測することはできないとした。特に、CAFCは、「発明の実施方法としてのこのような一連の行動は、発明の理屈に適っていない遅延もしくは放棄の推測を引き起こさない」と指摘した。

従って、CAFCは、Janisch氏が重要な期間(critical period)に亘り自己の発明を実施する際に理屈に適って勤勉であったと判断したため、Janisch氏の発明はBoydより前の日付であったとした。その結果、CAFCは、BoydがArctic Cat社の特許に対する先行技術として適用されないとした。