

HENNY PENNY CORP. v. FRYMASTER LLC事件、上訴番号2018-1596 (CAFC、2019年9月12日)  
(Lourie裁判官、Chen裁判官、Stoll裁判官による審理。)PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

Henny Penny社(HPC社)は、油の品質に直接関係している、油の中の全極性物質(TPMs)の量を測定するセンサーを備えた揚げ物用の鍋のFrymaster社の特許の当事者系レビュー(IPR)の申請を提出した。HPC社は、Frymaster社のクレームに記載の揚げ物用の鍋は、Kauffman文献の揚げ物用の鍋システムとIwaguchi文献のTPM検出器の組み合わせに基づき自明であることを請願書にて主張した。PTABはIPRを開始し、Frymaster社は専門家の宣言書を含む特許所有者の応答を提出した。HPC社は、デポジションにおける専門家のコメントの観点から、特許所有者の応答に対して、Kauffman文献のみに基づく自明性に関する新しい理論を示した返答を提出した。PTABは、返答中のHPC社による新しい議論を無視し、Frymaster社のクレームに記載の揚げ物用の鍋システムは、Kauffman文献とIwaguchi文献の組み合わせに基づき当業者にとって自明ではないとした。

#### 争点/判決:

PTABは、特許所有者の応答に対する返答で提起されたHPC社による自明性に関する新しい理論を無視することにより裁量権を濫用したか。否、原決定が確認支持される。

PTABは、Frymaster社のクレームに記載の揚げ物用の鍋システムは自明ではないと結論付けることにより間違いをなしたか。否、原決定が確認支持される。

#### 審理内容:

まず、CAFCは、返答で提起されたHPC社による自明性に関する新しい理論を無視するというPTABの決定を支持した。CAFCは、裁量権の濫用があったか否かを判断するためにPTABの決定を検討した。裁量権の濫用は、決定が、(i) 明らかに理屈に適合していない、恣意的である、もしくは空想的である場合、(ii) 法律の誤った結論に基づいている場合、(iii) 明らかに誤った事実認定に基づく場合、もしくは(iv) PTABがその決定を論理的に根拠付けることができる証拠を含まない記録に基づいている場合に発生する。CAFCは、IPR手続きの迅速な性質のため、最初の請願書は各クレームに対する異議申し立ての根拠をサポートする証拠を特定する必要があり、IPR請願者は応答で自明性について全く新しい根拠を提起することはできないとした。

第二に、CAFCは、Frymaster社のクレームに記載の揚げ物用の鍋システムは、組み合わせのための動機付けの欠如の観点から自明ではなかったというPTABの見解を支持した。Iwaguchi文献では、TPM検出器への熱ストレスを緩和させるため、TPM検出器に油を送る前に、熱放散器を通して油を迂回させることが開示されている。Kauffman文献では、油の品質の他の指標を測定するセンサーを含む揚げ物用の鍋システムが開示されている。Frymaster社の専門家は、Iwaguchi文献の熱放散器を介した油の迂回により、追加の配管と複雑さが導入され、Kauffman文献のシステムの効率が低下することを証言した。HPC社は、Iwaguchi文献のTPM検出器は、該検出器の劣化が速いにもかかわらず、油を迂回させることなくKauffman文献の揚げ物用の鍋システムで実施可能であると主張した。しかし、CAFCは、Kauffman文献の揚げ物用の鍋システムが既に油の品質の代替指標を測定しているため、そのような交換が望ましくない組み合わせをもたらすというPTABの決定に同意した。