

AIRBUS S.A.S. v. FIREPASS CORP.事件、上訴番号2019-1803 (CAFC、2019年11月8日)。Lourie裁判官、Stoll裁判官、Moore裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Firepass社は、火災防止/消火用の低酸素雰囲気を提供するシステムに関する特許を所有している。Airbus社は、当事者系再審査の要求を提出したが、これは過去の上訴からCAFCに差し戻しとなった。この過去の上訴とは、CAFCが、管轄権の欠如を理由としたAirbus社の反訴を棄却するというPTABの決定を無効とし、対象クレームに対するAirbus社の異議申し立てを検討するためにPTABに差し戻しとなったものを指す。

差し戻しにおいて、審査官は、さまざまな文献により自明であるとしてクレームを拒絶した。Firepass社は、審査官によるクレームの拒絶を不服としてPTABへ上訴し、主要文献(対象特許と同一発明者名が記載された以前発行された特許)は類似技術ではないと主張した。PTABは、主要文献が類似技術ではない(すなわち、同一分野の研究でも、発明者が関与した特定の課題に理屈に適って関連するものでもなかった)として、審査官によるクレームの拒絶を覆した。PTABは、対象特許の発明者が直面している火災抑制/防止の課題を(ヒトの治療、ウエルネス、および身体トレーニングに関する)主要文献に開示された発明に十分に結び付ける明確な理屈に適った根拠はないと説明した。PTABは、その分析において、Airbus社がこの点に関して依拠している4件の文献のいずれもが対象拒絶に適用されなかったため、通気性の火災抑制環境は当技術分野でよく周知されているというAirbus社の主張を考慮することを拒否した。Airbus社は、これを不服として上訴した。

争点/判決:

PTABは、審査官の拒絶を覆すことにおいて誤りをなしたか。然り、原決定は無効とされ、本件はPTABに差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、本発明の時点で当業者の知識と見解を実証するためにAirbus社により進められた記録証拠を考慮することをPTABが拒否したため、PTABが「理屈に適って関連するか否か」の決定にて誤りをなしたと判断した。これは、CAFCが指摘したように、「理屈に適って関連するか否か」の質問と密接に関係がある。ここでは、CAFCは、主要文献が火災抑制/防止の課題に理屈に適って関連していないとして、PTABにより、審査官の拒絶では、主要文献で扱われている課題と対象特許との間の必要な相関関係が提示もしくは説明されていないことが正確に審査されたとした。しかし、そうすることにより、PTABは、本発明の時点で当業者の知識と見解を実証するために、Airbus社が依拠している証拠(すなわち、必要な関係を証明するとAirbus社が主張していた4件の文献)を考慮することを拒否することにより分析にて誤りをなした。

従って、主要文献が類似技術であるか否かのPTABの分析は、(Airbus社により引用された)記録の関連証拠を適切に考慮していなかったため、CAFCは、審査官の拒絶に関する決定をPTABが覆したことを無効とし、PTABに対して、この追加の証拠の観点から類似技術に関する判断を再検討するよう差し戻しとした。