

UBER TECHNOLOGIES, INC. v. X ONE, INC.事件、上訴番号2019-1164(CAFC、2020年5月5日)。Prost 裁判官、Dyk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:

X One社は、モバイルデバイス間で位置情報を交換するための装置をカバーする特許を所有していた。クレームには、異なるモバイルデバイスを使用する2人のユーザー間で地図と位置を共有できるようにし、地図上でお互いの位置を確認できるようにする装置が記載されていた。

Uber社は、該クレームがOkuboとKonishiの組み合わせに基づき自明であるとして、当事者系レビュー(IPR)の請願書を提出した。PTABは、「プロットされた場所を含む地図を最初の個人に送信する」というソフトウェアに関するクレームの記載は、これらの文献に基づき自明ではないとした。PTABは、これらのクレームのこの特徴は「サーバー側」の場所のプロットを意味するものであり、これは自明ではないとした。換言すると、サーバーはユーザーの位置を地図上にプロットし、プロットされた地図をユーザー端末に送信する。

OkuboとKonishiの両文献は、モバイルデバイス間での位置情報の送信に関するものであった。PTABは、Okuboには、位置がサーバーではなく端末により地図上にプロットされる「端末側(terminal-side)」のプロットが開示されているとした。PTABは、Konishiには、該クレームのように「サーバー側(server-side)」のプロットが開示されているとした。しかし、PTABは、Konishiのこの特徴をOkuboと組み合わせることは、「Okuboの大規模な変更(wholesale modification of Okubo)」であり、「許されない後知恵を表す(represent impermissible hindsight)」ため、自明ではないとした。

Uber社は、PTABの上記決定を不服としてCAFCに上訴した。

争点/決定:

PTABが、クレームは自明ではないとしたことは誤りであったか。然り、原決定が覆され、差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、当業者であるならば、地図プロットには2つのオプションしかないと考えたであろうとした。その2つとは、サーバー側のプロットおよび端末側のプロットである。2つのオプションしかないことを考慮し、自明である設計上の選択として、2つのオプションうちの1つを選択する(もしくは1つのオプションをもう1つのオプションと交換する)ことは、当業者にとって自明である。従って、当業者にとって、Okuboにてサーバー側プロットを使用するため、OkuboとKonishiを組み合わせることは自明である。

CAFCは、X One社の主張を却下した。この主張とは、(i) Okuboが低データレートの差動GPSシステムに関するものであり、(ii) Konishiが移動体通信ネットワーク(cellular network)を使用するため、2件の文献を組み合わせることはできないというものであった。CAFCは、2件の先行技術文献が自明性の事実認定をサポートするために物理的に組み合わせ可能である必要はないとした。そのかわり、問題は、クレームに記載の発明が先行技術全体の教示により自明とされるか否かにある。