

GRIT ENERGY SOLUTIONS, LLC v. OREN TECHS., LLC事件、上訴番号2019-1063(CAFC、2020年4月30日)。Prost裁判官、Newman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:

Oren Technologies社(「Oren社」)は、Grit Energy Solutions(「Grit社」)を、水圧破砕用の容器と支持構造とを備えたプロパント放出システムに関する特許のうち1件(「'341特許」)を侵害したとして提訴した。Grit社は、特許のクレームが自明であるため特許取得不能であると主張し、IPRの請願(petition)を提出した。特許の代表クレーム1では、「(a) 容器にピンが固定されたゲートを備え、(b) 支持構造が入れ物を備えたアクチュエータを備える」(「'341構造」)ことが要件付けられていた。

対象文献は、2つの容器を上下に重ねることによりつなぐことを教示するフランス特許であった。「いずれの容器にも、「ある容器から別の容器に」製品を「移動させるために使用される...オリフィス」と、それぞれのオリフィスを開閉するためのシャッターデバイスがある。」文献中のクレーム5には、「シャッターの機械接続のための手段は、シャッターブレード(8)の1つに設けられた少なくとも1つのスタッド(15)を、もう1つのシャッターブレードの対応オリフィス(16)に止めることにより構成される」と記載されている。しかし、文献で開示の「非限定的な例(non-limiting examples)」では、スタッド(「ピン」といわれるもの)が「支持構造」といわれるもののシャッターブレード(8)に固定されることのみが教示されていた。同様に、文献のクレーム5の参照番号は、この同一構造を指していた。この同一構造とは'341構造とは逆の状態のものである。

Grit社は、「クレームには、'341構造とは逆の状態のスタッドとオリフィスとを示す図の参照番号が含まれてるというものの、これらの番号のクレーム5の参照はその開示を限定するものではない」と主張した。PTABは、特に文献のクレーム5の参照番号に依拠して、Grit社の主張には同意せず、文献では特許のクレーム1の特徴が開示されておらず、'341構造とは逆の状態のもののみが開示されているとした。従って、PTABは、Oren社に有利な決定を出し、引用文献に基づきクレームは自明ではないとした。

#### 争点/判決:

PTABは、クレームが自明ではないとしたことにおいて誤りをなしたか。然り、原決定が覆され、本件は差し戻しとなった。

#### 審理内容:

Grit社は、PTABの決定を不服としてCAFCに上訴し、PTABはカッコで囲まれた参照番号を限定的なものとして解釈することによりフランス文献のクレーム5を誤って解釈し、PTABの決定は実質的な証拠によりサポートされていなかったと主張した。CAFCは、Grit社の主張に同意し、PTABの決定を覆した。CAFCによると、「[文献]の[ク]レーム5では、スタッドが「シャッターブレードの1つに設けられて」いることと、オリフィスが「もう1つのシャッターブレード」に設けられていることがはっきりと開示されている。」従って、クレーム5では、スタッドとオリフィスが'341構造もしくは'341構造とは逆の状態のものいずれでもよいことが明確に教示されている。」これをサポートするため、CAFCは、文献では「参照された実施形態が「非限定的な例」としてはっきりと説明されている。...クレームは、非限定的な実施形態により示されるものより幅広い」とした。

これに対して、Newman裁判官は反対意見を唱え、「審理裁判所が文献の内容を変更して、明確な制限を削除することによりその開示を拡大することは不適切であると主張した。」また、「本件での懸念は、[文献]の大部分の取り扱いに関するものであり、CAFCは、明細書中の構造の参照番号を削除するため、...クレーム5を編さんしている」と述べた。