

ALACRITECH, INC. v. INTEL CORPORATION事件、上訴番号2019-1467、1468(CAFC、2020年7月31日)。Moore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:

Alacritech社は、特定の処理タスクをホストコンピュータのCPUから「インテリジェントネットワークインターフェースカード」にオフロードするネットワークベースのシステムに関する特許を所有している。対象クレームには、ホストコンピュータが受信したパケットからデータを再構成する(reassembling)タスクをネットワークインターフェイスにオフロードすることが記載されている。このタスクのオフロードにより、CPUは他の処理を実行するために解放され、ネットワーク通信の高速化を可能とする。

Intel社は、該特許の特定のクレームについて当事者系レビュー(IPR)を請願し、クレームは2件の文献の組み合わせに基づき自明であると主張した。PTABはこの主張に同意し、異議が唱えられた全クレームを特許取得不能とした。Alacritech社は、この決定を不服として、クレーム1、32、41～43について上訴した。

争点/判決:

PTABが、クレーム41～43を自明としたことは誤りであったか。然り、原決定は無効とされ、本件は差し戻しとなった。PTABが、クレーム1と32を自明としたことは誤りであったか。否、原決定が確認支持された。

審理内容:

上訴にて、Alacritech社は、PTABの分析はクレーム41～43の再構成(reassembly)の限定に関する自明性の判断をサポートするには不十分であると主張した。主張の核心は、先行技術がパケットからのデータの再構成を教示したか否かではなく、先行技術中で再構成がどこで行われるべきかについて教示されたことであった。クレーム41～43では、データの再構成(reassembly)をネットワークインターフェイスにて行う必要があった。

CAFCは、PTABの決定では、先行技術における再構成(reassembly)の場所に関する分析が欠けているとした。PTABにおいて、Intel社は、二次文献ではネットワークインターフェイスでの再構成(reassembly)が教示されていると主張したが、Alacritech社は二次文献ではそのような教示がなかったと主張した。それにもかかわらず、PTABは最終書面による決定にてこの問題に対処しなかった。この決定には、先行技術にて「パケットのデータ部分が再構成されている(data portions of packets are reassembled)」と結論付ける短い二段落のみが含まれている。

CAFCは、PTABがこの事実認定について十分な説明と証拠の根拠を明確にする義務があることを強調した。この決定ではそのような説明もしくは根拠が提示されなかったため、CAFCはクレーム41～43に関するPTABの自明性の決定を破棄し、さらなる検討のため本件を差し戻しとした。

Alacritech社は、残りのクレームとは別途に、クレーム1と32に関するPTABの自明性の判断に異議を唱えた。但し、ここでは、CAFCは、Alacritech社の主張が実際のクレーム文言に沿った解釈よりも幅の狭いクレーム解釈に基づいているため、PTABの決定を確認支持した。