

VIDSTREAM LLC v. TWITTER, INC.事件、上訴番号2019-1734および2019-1735(CAFC、2020年11月25日)。Newman裁判官、O'Malley裁判官、Taranto裁判官による審理。PTABの判決を不服としての上訴。

#### 背景:

Twitter社は、ある書物(Bradford)とさまざまな特許文献の組み合わせから自明であるとして、Vidstream社の2件の特許が無効であると主張して2件の当事者系レビュー(inter partes review)の請願書を提出した。Vidstream社は、請願書とともに提出されたBradfordのコピーの表紙に記載のように、Bradford文献はVidstream社の特許の有効日以降である2015年12月13日に公開となったため、先行技術ではないと主張した。Twitter社は、Bradford文献が2011年11月に最初に公開となったため、§102に基づき先行技術を構成することを立証する追加の証拠を提出することにより対応した。

Vidstream社は、追加の証拠が適時に提出されなかったため、請願書の提出後にTwitter社から提出されたすべての追加の証拠を除外するための申し立てを提出した。PTABはこれに同意せず、Vidstream社が提起した主張への直接の応答として追加の証拠が提出されたと判断した。その後、PTABは、Bradford文献が先行技術を構成し、Vidstream社の特許のすべてのクレームは自明であるとして特許取得可能性はないとした。Vidstream社は、これを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

PTABが、請願書の提出日後にTwitter社から提出された追加の証拠を記録に載せて検討したことは誤りであったか。否、原決定が確認支持された。

PTABが、Twitter社から提出された追加の証拠を考慮して、Bradford文献が§102に基づき先行技術を構成する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:

まず、CAFCは、PTABが、請願書の提出後にTwitter社が追加の証拠を提出することを適切に許可したことに同意した。CAFCは、審理業務ガイド(Trial Practice Guide)を参照し、「証拠が特許所有者によって導入された証拠に対する正当な応答である場合、もしくは証拠が自明性を生み出すとして特定された先行技術を解釈する際に当業者が利用する知識を文書化するために使用される場合(if the evidence is a legitimate reply to evidence introduced by the patent owner, or if it is used to document the knowledge that skilled artisans would bring to bear in reading the prior art identified as producing obviousness)」請願者(petitioner)が新しい証拠を提出できるとした。Twitter社は、同社から提出された追加の証拠は、Bradford文献の公開日に関するVidstream社の異議申し立てに対する正当な応答であると主張し、CAFCはこの旨に同意した。それから、CAFCは、Vidstream社には、Twitter社から提出されたすべての追加の証拠に返答するための追加応答(sur-reply)を提出する機会が与えられたと特に言及した。

次に、CAFCは、Twitter社から提出された証拠の全体を考慮して、Bradford文献が35 U.S.C. §102に基づき先行技術を構成するというPTABの決定を確認維持した。CAFCは、2011年11月8日を最初の公開日として示す米国著作権庁(U.S. Copyright Office)の登録証明書のコピー、米国議会図書館(Library of Congress)のBradford文献のコピー、これらのコピーが同一であることを示す宣言書、およびインターネットアーカイブのAmazonのウェブページを含む証拠を検討した。CAFCは、この証拠のすべてが2011年11月または12月の最初の公開日をサポートし、このことが、Bradford文献が§102に基づき先行技術を構成することをサポートするとしてPTABに同意した。