

M & K HOLDINGS INC. v. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.事件、上訴番号2020-1160 (CAFC、2021年2月1日)。Moore裁判官、Bryson裁判官、Chen裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

Samsung社は、当事者系レビュー(*inter partes review*)の請願書にて、M&K社の特許のクレームは、WD4-v3、Park、およびZhouとして知られる1件以上の文献に基づき特許取得不能であると主張した。Samsung社の請願書にて依拠された3件の文献はすべて、高効率ビデオコーディングの業界基準を確立するためのビデオコーディングに関する共同研究チーム(JCT-VC)として知られる共同特別専門委員会(joint task force)の作業と併せて作成された。JCT-VCは四半期ごとに会議を開催し、テクノロジー企業、大学、その他のメンバーが、業界基準の変更を提案する(ParkおよびZhou等のような)入力ドキュメントを提出して議論する。

当事者系レビューの際、M&K社は、3件の文献のそれぞれが公共アクセス可能でないため、35 U.S.C. §102に基づく刊行物とならないと主張した。PTABはこれに同意せず、該クレームがこれらの文献に基づき特許取得不能であるとした。上訴にて、M&K社は、入力ドキュメントであるParkおよびZhouの公共アクセスの可能性についてのみ異議を唱えた。

#### 争点/判決:

PTABが、Park文献およびZhou文献は公共アクセス可能であるとしたことは誤りであったか。否、原決定は確認支持された。

#### 審理内容:

CAFCは、文献が公共アクセス可能であるというPTABの決定に同意した。200人から300人が参加したJCT-VCの会議では、これらの文献は機密ではないとされた状態で発表および議論された。また、会議レポートでは、ParkとZhouの議論が要約され、該レポートにより、文献のダウンロード可能なコピーをホストしているJCT-VCウェブサイトには読者は導かれた。さらに、JCT-VCは、業界基準の変更についてウェブサイトを監視したであろう当業者の間で有名であった。

M&K社は、JCT-VCウェブサイトで見つけることが困難であったため、該文献は公共アクセス可能ではないと主張した。しかし、CAFCの裁判官からなるパネルは、M&K社によって提起された各問題(ウェブサイトのホームページは、ドキュメントリポジトリについて説明するものではない、どのリンクで入力ドキュメントへのアクセスが提供されているかを説明するものではない、もしくは検索機能を提供するものではない)を結果を左右させるものではないとして却下した。代わりに、結果を左右させる質問とは、関心のあるウェブサイトユーザーが理屈に適った注意を払うことにより文献を見つけることができたか否かである。ここで、実質的な証拠により、ウェブサイトを閲覧する当業者が、会議ページに移動し、特定の会議を選択し、そのページのドキュメントを検索することを知っているというPTABの決定がサポートされた。

また、ユーザーがドキュメントの内容ではなく、日付、文献名称、番号でのみドキュメントを検索できることも結果を左右させるものではなかった。公共アクセスの可能性に関連する1つの要因は、リポジトリが主題ごとにドキュメントにインデックスを付けるか否かであるが、パネルは、文献名称検索機能、およびParkとZhouには記述的文献名称があったという事実を考慮して、ドキュメントが主題ごとに効果的にインデックス付けされたとしたPTABに同意した。

M&K社は、会議での口頭プレゼンテーションにて本件の自明性の問題に関連する実質的な内容が開示されなかったため、文献にアクセスできなかったと別途主張した。パネルはこの主張に反対し、該プレゼンテーションには十分に関連性があり、完全に包括的でなくても、口頭プレゼンテーションはウェブサイト上のParkおよびZhouの刊行物によって補足されたため、致命的ではないとした。