

CANFIELD SCIENTIFIC, INC., v. MELANOSCAN, LLC事件、上訴番号2019-1927 (CAFC、2021年2月18日)。Newman裁判官、Dyk裁判官、Reyna裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

当事者系レビュー(*inter partes review*)にて、Canfield社は、Melanoscan社の特許のクレームに異議を唱えた。Melanoscan社の特許のクレームは、皮膚がんやその他の皮膚関連の病気を検出するため、人の周りに縦方向と横方向に配置された複数のカメラと光源からなる画像デバイスに関するものである。Canfield社は、本レビューの請願書にて、Voigt、Hurley、Crampton、Daanen、Dyeの5件の文献を引用した。

全当事者は、Voigtにより教示されていない独立クレーム1と51に記載の唯一の特徴とは、人の周りに縦方向と横方向に配置された複数のカメラであることに同意した。Voigtには、位置スライダを備えた壁に正面もしくは背面を向けてスタンドに人を置き、位置スライダに面する壁の反対側の端にカメラと光源を設置することにより、皮膚関連の病気について人の皮膚を画像化する位置フレームワークが開示されている。

Canfield社は、Hurley、Crampton、Daanen、Dyeの教示に基づき、複数のカメラを人の周りに縦方向と横方向に配置するようにVoigtを変更することは自明であったと主張した。これらすべての文献には、人に対して縦方向および/もしくは横方向に配置された複数のカメラの異なる例が開示されている。PTABは、Voigtのスライダが患者の皮膚の特定の部分を塞ぎ、Voigtの後壁(すなわち、スライダが取り付けられている壁)が患者の後ろにあるカメラの視界を完全に遮ぎることになるため、Hurley、Crampton、Daanen、Dyeの文献で教示されている方法で複数の画像デバイスを使用してVoigtの位置フレームワークを変更することは自明ではないとした。従って、PTABは、異議申し立てのあったMelanoscan社の特許のクレームには特許取得可能性があるとした。この決定を不服として、Canfield社は上訴した。

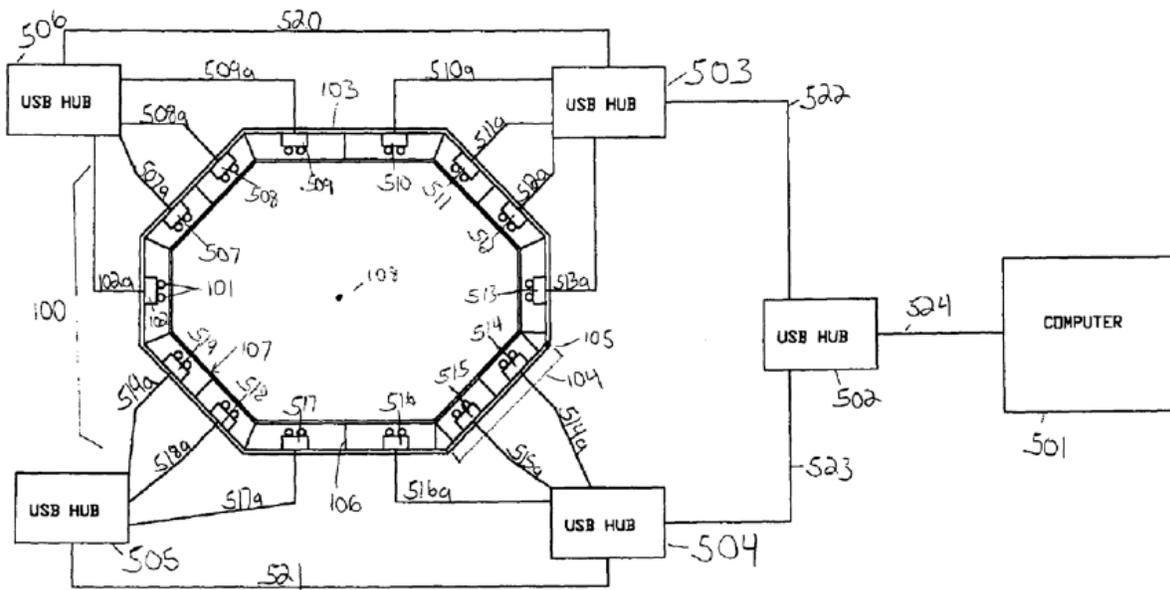
争点/判決:

PTABは、Melanoscan社の特許のクレームが引用先行技術により自明ではなかったとしたことは誤りであったか。然り、原決定は一部取り消し、一部無効となり、本件は差し戻しとなった。

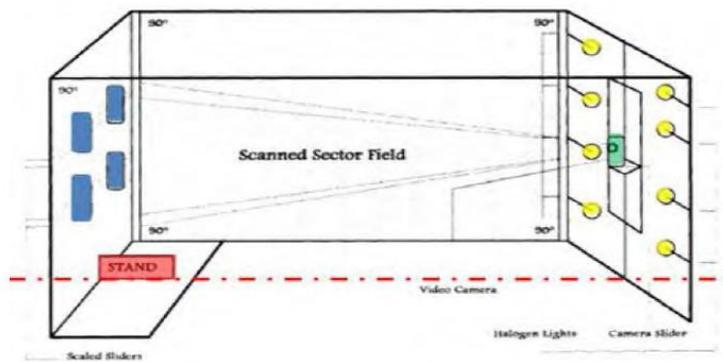
審理内容:

CAFCは、Melanoscan社の特許の独立クレーム1と51は、画像化される患者の配置を制限しないとした。また、CAFCは、これらの文献には画像化される患者のさまざまな配置が示されているとした(すなわち、Voigtは患者を壁に向けて配置し、Hurley、Crampton、Daanenは患者をフレームワーク内の中央に配置する)。CAFCは、PTABの非自明性の認定に同意せず、「周知方法による使い慣れた構成要素の組み合わせは、予測可能な結果が得られるだけの場合に自明となる可能性が大である([t]he combination of familiar elements according to known methods is likely to be obvious when it does no more than yield predictable results)」と主張した。KSR事件、550 U.S.、416ページ目を参照のこと。従って、CAFCは、クレーム1と51の特徴は、5件の文献の組み合わせにより自明であると判断した。

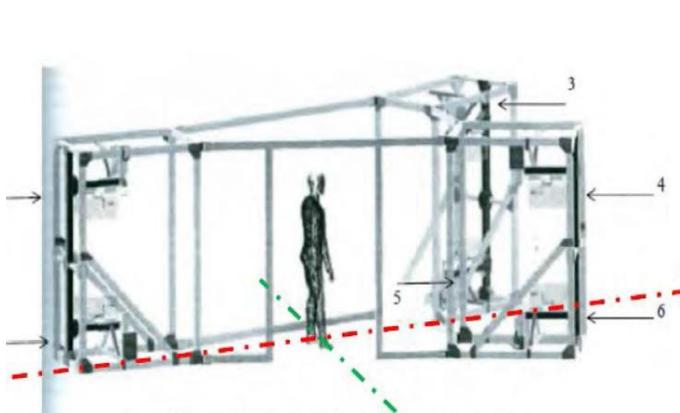
従って、CAFCは、Melanoscan社の特許のクレーム1と51の特許性についてのPTABの決定を覆した。しかし、PTABは、独立クレーム1と51には特許取得可能性があると判断した際に、従属クレームを別途分析しなかったため、CAFCは、従属クレームに関する追加審査のため、原決定を取り消し、本件をPTABに差し戻しとした。



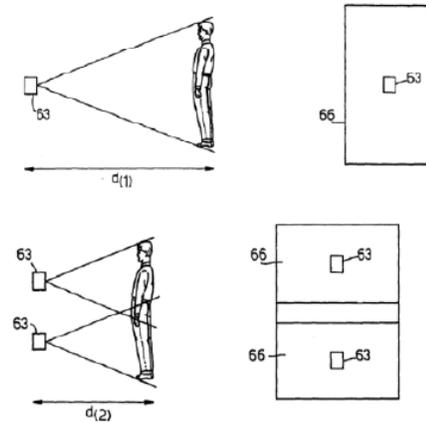
Melanoscan社の特許の図5



Voigtの注釈付き図1



Hurleyの注釈付き図2.1



Cramptonの図9