

RAYTHEON TECH. CORP. v. GENERAL ELECTRIC CO.事件、上訴番号 2020-1755 (CAFC、2021年4月16日)。Lourie裁判官、Chen裁判官、Hughes裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

General Electric(GE)社は、出力密度が改善されたガスタービンエンジンに関するRaytheon社の特許('751特許)に関する当事者系レビュー(*inter partes review*: IPR)を申請した。GE社は、'751特許のクレームのうちの2つは、NASAの技術覚書(Knip)により自明であると主張した。Knipでは、ターボファンエンジンの重量を減らし、ターボファンエンジンがアグレッシブな性能パラメータを達成できるようにする革新的な複合材料を組み入れた仮想高度ターボファンエンジンについて説明されている。Knipは、アグレッシブな性能パラメータでターボファンエンジンを操作することができる複合材料が存在しなかったため、アグレッシブな性能パラメータが達成できていなかったことを認めている。IPRの請願書(Petition)において、GE社は、アグレッシブな性能パラメータのうちの1つは、'751特許のクレームに記載の出力密度であると主張した。

これに対して、Raytheon社は、出力密度といわれているものは、'751特許の優先日の時点で入手できなかった材料を使用してのみ達成可能であったため、Knipの開示により当業者はクレームに記載の発明を実施可能ではなかったと主張した。GE社は、Raytheon社によるこの主張に直接異議を唱えなかった。その代わりに、GE社は、Knipの実施可能性は関連のないものであり、自明性の判断は、Knipの開示をよく調べる当業者であるならば、過度の実験なしに(without undue experimentation)'751特許のクレームに記載の発明を製造できるか否かのみに基づくとして主張した。

PTABは、当業者であるならば、クレームに記載の出力密度を達成するために、Knipで明確に記載されたパラメータをルーチンの仮定およびエンジン操作条件の推定とどのように組み合わせるかであろうことを説明しているGE社の専門家の証言に基づきKnipは実施可能となっているとした。PTABは、Knipが実施可能となっているとした上で、Knipにより'751特許のクレームを自明であるとした。Raytheon社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

PTABが、Knipの開示が当業者にとって'751特許のクレームを自明であるとするには十分に実施可能となっているとしたことは誤りであったか。然り、原決定は覆された。

審理内容:

CAFCは、Knipにおいて当業者にとってKnipのエンジンの出力密度を決定するのに十分なパラメータが開示されているか否かのみ分析を集中することにより、PTABは誤りをなしたとした。CAFCは、適切な分析とは、Knipにより当業者であるならば'751特許のクレームに記載の発明を製造および使用できるように実施可能とさせたか否かであるとした。GE社は、'751特許のクレームに記載のエンジンが、当業者の知識とKnipの教示に基づき製造される可能性があったという証拠を提示しなかった。その代わりに、GE社は、Knipの教示にあったパラメータに基づき、クレームに記載の出力密度が達成可能であったという証拠のみを提示した。一方、Raytheon社は、必要な複合材料が存在しなかったため、Knipに記載のエンジンを製造できなかったという(GE社によって)反論されなかった広範な証拠を提示した。

CAFCは、Knipだけでも、当業者がKnipに記載された、実際に存在してなかった複合材料を使用してターボファンエンジンを実際に製造および使用するための十分な開示が不足しているとした。この開示は、'751特許のクレームに記載の出力密度値を達成するために必要である。CAFCは、当業者がクレームの発明を製造および使用できることをKnipで示さない限り、'751特許のクレームはKnipにより自明ではないとした。