

GENERAL ELECTRIC COMPANY v. RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP.事件、上訴番号2019-1319 (CAFC、2020年12月23日)。Lourie裁判官、Reyna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:

GE社は、PTABにおける当事者系レビュー(IPR)にて、Raytheon社が所有する特許のクレームに異議を唱えた。該特許は、2段ガスタービンの設計を含む飛行機のジェットエンジンに関するものである。GE社は、該クレームに対する先行技術として2件の文献を引用した。

第一文献では、2段ガスタービンを除く主張クレームのすべての限定が教示され、2段ガスタービンの代わりに1段設計の使用が教示されていた。第二文献では、2段設計の使用が1段設計の使用よりも好まれる理由が示されていた。PTABは、当業者が文献を組み合わせる動機と見なすことができる明確な認定を出したが、第一文献が2段設計を使用しないように教示しているとした。従って、PTABは、当業者であるならば文献を組み合わせるように動機付けられないと結論付けた。GE社はPTABの決定を不服として上訴した。

争点/判決:

PTABは、Raytheon社の特許のクレームが引用先行技術に基づき自明ではないと判断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。

審理内容:

CAFCは、PTABには、異議が唱えられた特許クレームが引用文献に基づき自明ではないという認定をサポートする実質的な証拠が不足していると判断した。CAFCは、PTABが、クレームに記載の発明を考え付かないように教示していることに関する法的基準を誤って適用したと説明した。すなわち、このクレームに記載の発明を考え付かないように教示していることとは、「文献は、代替発明に対して一般的な好みを単に表しているが、クレームに記載の発明についての研究を「批判する、信用を傷つける、もしくはその他の方法でさせないように説得する」ものではない場合、クレームに記載の発明を考え付かないように教示するものではない」ということである(*DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*事件、567 F.3d 1314, 1327 (Fed. Cir. 2009)を引用)。すなわち、CAFCは、第一文献が2段設計の使用を批判する、信用を傷つける、もしくはその他の方法でさせないように説得するというPTABの認定に同意しなかった。

CAFCは、PTABが、開示された1段タービンには先行技術の2段タービンに比べて著しいメリットがあるという重要かつ実施可能な技術であるという誤った特徴づけに基づき、この誤った認定に到達したと説明した。特に、CAFCは、PTABの認定に反して、全体として考えると、第一文献は、改良済みシャフト/ディスクの材料、および改良済みタービンプレードの取り付けが、第一文献の「重要な」特徴を構成することを確立している一方、1段設計のシステム上のメリットは、ほとんど定義されていなかったとした。従って、CAFCは、1段設計は、第一文献に記載の発明の「重要もしくは実施可能な」技術ではなく、単に「システム上のメリット」であり、それによって、第一文献には1段設計に対する「強い好み」が開示されているというPTABの結論を弱めるものであるとした。

さらに、CAFCは、第一文献では2段設計の使用について否定的な陳述がないとした。従って、第一文献は、2段設計の使用を批判する、信用を傷つける、もしくはその他の方法でさせないように説得するものではない。これらの理由により、CAFCは再審理のため本件をPTABに差し戻しとした。