

LG ELECTRONICS INC. v. IMMERSION, INC.事件、上訴番号2021-2037、2021-2038 (CAFC、2022年7月11日)。Stoll裁判官、Newman裁判官、Cunningham裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

LG社は、Immersion社のデジタルパノラマ画像に関する特許のクレームに異議を唱えて複数の当事者系レビュー(IPR)を申請した。この特許は、パノラマ画像の特定のセクターの解像度を向上させることを目的としており、非線形画像点分布を有する対物レンズというクレーム限定を必須としていた。LG社は、先行技術文献であるTadaに依拠した。Tadaでは、異なるレンズパラメータ(例えば、厚さ、形状など)を有する4つの実施形態が開示されていた。いずれの実施形態にも非線形画像点分布は明確に開示されていないが、LG社の専門家は、Tadaの第3の実施形態に対応する表5の特微量に基づきモデルを再構築し、そのレンズが非線形画像点分布を有することを示した。

しかし、Immersion社の専門家は、再構築されたモデルについて、何かが間違っていることを発見した。再構築されたモデルの物理的な表面は、Tadaの第3の実施形態に対応する図に示されたレンズと一致せず、Tadaの第3の実施形態を説明するとされる他の情報とも一致しなかった。最終的に、Tadaとその基礎となる日本優先出願を比較すると、他のデータや他の表はそのまま使用されていたものの、表5の非球面係数の値がTadaと日本出願とは異なっており、第2の実施形態に対応する表3の値を誤ってコピー&ペーストしていたことが判明した。PTABは、Tadaの表5の非球面係数の値は、当業者であれば認識して訂正したであろう明白な誤りであり、正しい値を用いれば、第3の実施形態のレンズはクレームに記載の非線形画像点分布を満たさないため、特許は自明ではないとの最終決定を下した。LG社は、これを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

PTABが、Tadaの表5における非球面係数の値に関する先行技術の教示であるとして主張されたものは、当業者であれば無視して訂正したであろうタイプミスもしくは同様の性質の明らかな誤りであ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る。

#### 審理内容:

CAFCは、先行技術文献に、当業者であれば誤った情報をタイプミスとして頭の中で無視するか、もしくは正しい情報に頭の中で置き換えることが明らかな、タイプミスもしくは同様の性質の明らかな誤りがある場合、その誤った情報は主題を開示するとは言えないとした判例を適用および支持した。CAFCは、誤りを実際の先行技術の教示として扱わないことで、タイプミスもしくは同様の性質の明らかな誤りにより、当該主題の真の発明者が後に特許保護が得られないようなことがないように保証する、とした。

Newman裁判官は反対意見を述べた。同裁判官は、多数派は正しい法的基準を適用したが、Tadaの表5の誤った非球面係数の値は、誤りを発見する前に専門家が行わなければならない広範な分析と計算を考慮すると、当業者にとってタイプミスもしくは同様の性質の明らかな誤りではないとの見解を示した。