

PROVISUR TECHNOLOGIES, INC. v. WEBER, INC.事件、上訴番号2021-1942、1975 (CAFC、2022年9月27日)。Prost裁判官、Reyna裁判官、Stark裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

Weber社は、Provisur社の特許の有効性に異議を申し立てるIPR申請を提出した。Provisur社の特許は、スライスされた食品(例えば、ベーコン)のグループを、食品のトッpsライスの画像データに基づき分類し、例えば、トッpsライスの表面積と脂肪含量を決定することに関するものである。Weber社は、特に、引用技術が、クレームに記載の「トッpsライスの表面積を決定すること(determining a surface area of the top slice)」、すなわち、「表面積の限定(surface-area limitations)」を教示していると主張した。

まず、PTABは、(i) Weber社の主張と証拠、及び(ii) Provisur社が、Weber社が引用技術の教示の組み合わせが「表面積の限定(surface-area limitations)」を教示することを示したことに異議を唱えていないという事実に基づき、これらの引用文献は独立クレームの「表面積の限定(surface-area limitations)」を教示していると判断した。次に、重量コンベア上のカメラの物理的配置を追加的に記載している従属クレーム11と12は、有効であると結論づけた。Provisur社はこれを不服として上訴し、Weber社は反訴した。

#### 争点/判決:

PTABは有効性/無効性の認定において誤りをなしたか。然り、決定の一部が取り消され、本件は差し戻しとされた。

#### 審理内容:

CAFCは、Weber社が先行技術の組み合わせがどのように「表面積の限定(surface-area limitations)」を教示しているかを説明しなかったというProvisur社の主張に対処しなかったことが、PTABの誤りであると判断した。CAFCは、行政手続法(APA)に基づき、PTABは、その判断に至った根拠を完全かつ詳細に示す必要があると述べた。ここでは、独立システムクレームにおける「デジタル画像受信装置(digital image receiving device)」に関する証拠上の争点について、別の問題に焦点を絞って分析を行った。「表面積の限定(surface-area limitations)」については、Provisur社がこれらの主張に異議を唱えていないという推定に一部基づき、PTABがWeber社の主張を採用した。しかし、CAFCは、記録上の当事者らの応答を引用して、Provisur社がこの点を明白に主張し、Weber社がProvisur社の主張にさえ応答していたと判断した。従って、CAFCは、PTABがProvisur社の主張を取り上げず、また、記録上の先行技術を組み合わせる理由を文書化しなかったことは、APAに違反し、CAFCによる意味のある上訴審理(appellate review)が不可能であると判断した。

Weber社のクレーム11と12の反訴に関して、CAFCでは、二次文献(Wyslotsky)の教示が、クレームに記載の物理的配置を教示しているか否かが問題となった。ここでProvisur社は、Weber社がWyslotskyの構造を取り入れる動機を特定できていないと主張した。しかし、CAFCは、Weber社の引用技術の適用に同意し、基礎文献が物理的構造を教示し、Wyslotskyが、当業者が物理的構造の位置をクレームに記載のように配置する理由を教示していたとした。重要なことは、CAFCが、PTABがWyslotskyをクレーム11と12およびクレーム 2、6、7に矛盾して適用していたことを指摘したことである。CAFCはこの矛盾を解消し、もしPTABが本件が差し戻しされた際に独立クレームを再び特許取得不可と判断した場合、従属クレーム11と12も特許取得不可と判断されるべきであるとした。