

INTEL CORP. v. PACT XPP SCHWIEZ AG事件、上訴番号2022-1037 (CAFC、2023年3月13日)。Newman 裁判官、Prost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:

Intel社は、マルチプロセッサシステム、およびそれらのシステム内のプロセッサがデータにアクセスする方法に関する PACT社の特許のクレーム4および5について、当事者系レビュー(*inter partes review*)を求める申請を行った。対象となったのは、異なるキャッシュ間のデータのローカルコピーの不一致を識別することによって、キャッシュの一貫性をモニターおよび維持する相互接続システムについて記載している独立クレーム4であった。具体的には、両当事者は、先行技術を組み合わせることにより、セグメントによって形成される分離キャッシュに関するクレーム4の「セグメント間の限定(segment-to-segment limitation)」を自明にすることができるか否かについて意見が一致しなかった。

IPRの間、Intel社は、2件の文献からの図の組み合わせがセグメント間の限定を自明にしたと主張した。PACT社は、二次文献にてこの限定が示されていることに必ずしも異議を唱えたわけではなく、Intel社が文献を組み合わせる動機づけを示さなかったと主張した。それにもかかわらず、PTABは、先行技術にはクレームに記載のセグメント間の限定が教示されていないとした。さらに、PTABは、Intel社が、当業者にはクレームに記載の方法で2件の文献を組み合わせる動機づけがされたであろうことを示さなかったとした。Intel社はこれを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

PTABが、先行技術にはセグメント間の限定が教示されていない、またIntel社が先行技術を組み合わせる動機づけを示さなかったと判断したのは誤りであったか。然り、原決定は覆された。

#### 審理内容:

上訴にて、CAFCは、二次文献がセグメント間の限定が明確に示されているとし、これは、PTABの手続きにおいて Intel社とPACT社の両社の理解であったことを指摘した。

次に、CAFCは、PTABが Intel社の「周知の技術(known-technique)」の根拠を拒否したことには欠陥があるとした。IPRの間、Intel社は、別個のキャッシュを使用することは周知の技術であるため、二次文献からのこの教示を使用して主要文献を変更することは自明であると主張した。PTABはこれに同意せず、主要文献は既に同じ課題を別の方法で(すなわち、セグメント化されたキャッシュなしで)対処していたため、当業者であれば二次文献の教示を探す必要はなかったであろうと判断した。

CAFCは、PTABの結論が不適切であると判断し、組み合わせの動機分析は柔軟であり、当該技術はクレームの特定の主題に関する正確な教示を提示する必要がないことを指摘した。両方の文献が同じ技術分野のものであり、同じキャッシュの一貫性の課題に対処しようとしていること、および二次文献の教示がマルチプロセッサシステムのキャッシュの一貫性を向上させるために使用されたことに争いがなかったため、CAFCは、当業者であれば、文献を組み合わせることでキャッシュの一貫性を向上させる動機づけがあったであろうとした。