

NETFLIX, INC. v. DIVX, LLC事件、上訴番号2022-1138(CAFC、2023年9月11日)。Hughes裁判官、Stoll裁判官、Stark裁判官による審理。PTABによる決定を不服としての上訴。

背景:

対象特許は、ストリーミングコンテンツ内のマルチメディアファイルのエンコード、送信、デコードに関するものである。PTABでの当事者系レビュー(*Inter Partes Review*)において、Netflix社は、「Kaku」と呼ばれる米国特許文献によって修正された文献を考慮すれば、本発明は自明であったであろうと主張した。DivX社は、対象特許の技術分野はストリーミングコンテンツに関するものであるのに対し、Kakuはメモリが限られたカメラのM-JPEGファイルに関するものであるため、Kakuは非類似技術であると主張した。また、DivX社は、Netflix社が対象特許またはKakuのいずれもの技術分野を明示しなかったため、Netflix社はKakuが類似技術であることを証明する義務を果たさなかったと主張した。PTABはDivX社に同意した。具体的には、PTABは、Netflix社が対象特許またはKakuのいずれもの技術分野を特定しなかったため、Netflix社はクレームに記載の発明とKakuが同じ分野にあることを証明できないと判断した。従って、PTABはNetflix社が技術分野テストで類似技術であることを証明する義務を果たさなかったと判断した。Netflix社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

PTABは、Netflix社が対象特許またはKakuのいずれもの技術分野を特定しなかったと判断する際に、裁量権を乱用したか。然り、原決定は取り消しとされ、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、PTABがNetflix社に対し、Kakuと対象特許の両方についての技術分野を明確にするもしくは明示するよう誤って要求したと認定した。CAFCは、判例では「技術分野は...(the field of endeavor is...)」などの特定の文言を使う必要はなく、PTABは必要以上に高い義務を課したと判断した。

Netflix社は、PTABに提出した返答書類(reply brief)の中で、Kakuと対象特許の両方にとって重複する可能性のある技術分野の1つとしてAVIファイルを特定した。PTABは、Netflix社がAVIの教示のためにKakuを考慮する必要があると主張し、KakuにはAVIファイル形式に関する実施形態が含まれていることを認定した。CAFCは、Kakuの技術分野はAVIファイルであるというNetflix社の見解を理解するのに、これだけでは不十分であるというPTABの姿勢を理解していないと述べた。さらに、Netflix社は、対象特許ではAVIを先行技術として言及し、対象特許のAVIファイルについて説明した部分を引用したと主張した。従って、CAFCは、総合して文脈を考慮すると、対象特許およびKakuの両方の技術分野はAVIファイル形式であるとNetflix社が十分に主張したと判断した。

また、Netflix社は、技術分野にはマルチメディアファイルのエンコードとデコードも含まれると主張した。しかし、PTABは、この主張は、Kakuが対象特許が扱う問題に理に適って関連しているかどうかという課題に限定されたものであると特徴付けた。CAFCはこの「厳格な見解(rigid view)」に同意せず、「技術分野」の分析と「理に適った」分析が重複する可能性があるとは指摘した。従って、CAFCは、PTABが対象案件に関する代替主張を検討できるようにするには、一般的な文言で十分であるとした。従って、請願人が技術分野を明示的に定義していない場合でも、全体として見た場合、説明書面(briefing)にてその課題に関する主張が提示される場合がある。