

VOLVO PENTA OF THE AMERICAS, LLC v. BRUNSWICK CORPORATION事件、上訴番号2022-1765(CAFC、2023年8月24日)。Moore裁判官、Lourie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:

Volvo社はボート用のトラクター型船尾駆動装置に関する特許を所有していた。2015年、Volvo社はこの特許を商用化した*Forward Drive*を市場に投入した。2020年8月、Brunswick社は類似製品を発売し、同日に該特許のクレームについてIPRを申請した。PTABは、クレームは2件の適用文献により自明であるとして特許取得不可能であるとした。Volvo社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

PTABが自明であるとしたのは誤りであったか。然り、原決定は取り消しとされ、差し戻しとされた。

審理内容:

Volvo社は、当業者であれば成功を理に適って期待して文献を組み合わせる動機はなかったはずであり、非自明性の客観的な指標が自明性の一応のケース(*prima facie case*)を克服すると主張した。それは、模倣行為、商業的成功、業界の称賛、そして長きに亘り未解決であった課題といった二次的考慮事項の証拠を示した。PTABは、Volvo社が証拠とクレームに記載の発明との関連性を示さなかったと認定する際に、これらの各要素に「ある程度の重み(*some weight*)」を一律に与えた。PTABは、十分な説明なしで、「特許所有者の客観的証拠は非自明性にやや有利である(*Patent Owner's objective evidence weighs somewhat in favor of nonobviousness*)」が、Brunswick社の「自明性の強力な証拠は特許所有者の非自明性の客観的証拠を上回る(*strong evidence of obviousness outweighs Patent Owner's objective evidence of nonobviousness*)」と結論付けた。

CAFCはこれに同意しなかった。CAFCは、模倣行為の明確な証拠とみなしたものにPTABが「ある程度の重み(*some weight*)」を与えたことを批判し、模倣行為は非自明性の強力な証拠であると判断した。また、2015年発行の*Boating World*誌に掲載されたVolvo社の*Forward Drive*を「急進的(*radical*)」、「画期的(*game-changing*)」、「革命を起こす(*revolution*)」と評した記事など、商業的成功と業界の称賛を示す強力な証拠もあった。

CAFCは、(i) PTABがなぜこれらの要素に同じ重みを与えたのか適切に説明しなかったと判断し、(ii) PTABが、商業的成功と業界の称賛の証拠を損なう証拠が不足していることを考慮して、商業的成功と業界の称賛の証拠に「ある程度の重み(*some weight*)」のみを与えることに同意しなかったとした。また、CAFCは、自明性の強力な証拠が非自明性の証拠を上回るというPTABの最終結論は、その決定を維持するのに十分な説明なしになされたものであると認定した。

従って、CAFCは、二次的考慮事項の観点から自明性の証拠の全体性を再検討するため、原決定を取り消しとし、本件をPTABに差し戻しとした。