

NETFLIX, INC. v. DIVX, LLC事件、上訴番号2022-1203、2022-1204(CAFC、2023年10月25日)。Dyk裁判官、Linn裁判官、Chen裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

DivX社は、ビデオストリーミングに関する特許を侵害したとしてNetflix社を訴えた。これに対して、Netflix社は、DivX社が主張したクレームは35 U.S.C. §103に基づき特許取得不可能であるとして、当事者系レビュー(IPR)を求める請願書を提出した。PTABは、請願書を認めたが、最終的にはIPR手続きにおいてDivX社を支持し、クレームが特許取得不可能であることを証明する責任をNetflix社は果たしていなかったとした。

Netflix社は、上訴において、PTABの実質的な決定に異議を唱えるのではなく、Netflix社が請願書で提起したとされるいくつかの無効性の主張についてPTABが対処しなかったもしくは誤解したことを理由に上訴した。

争点/判決:

請願書にてどのような主張が公正に提示されたかに関するPTABの解釈を考慮すると、PTABがDivX社の特許中にある異議が唱えられたクレームを支持したのは誤りであったか。否、原決定が確認支持された。

審理内容:

CAFCは、Netflix社がIPRの請願書にて提示したすべての主張をPTABが検討しなかったというNetflix社の主張を棄却した。この点に関して、CAFCは、Netflix社がPTABへの請願書において特定の主張を適切に提起しなかったと結論付け、その結果、Netflix社は現在上訴にて提起されている特定の主張を放棄した。この結論に達するにあたり、CAFCは、Netflix社がPTABによって無視または誤解されていると主張する特定の主張に関して請願書を検討した。

まず、CAFCは、クレームに記載の「フィルタリング(filtering)」の限定を教示するために依拠した先行技術文献に記載されている2つの異なるメカニズムのうちの1つだけをPTABが取り上げたというNetflix社の見解を検討した。CAFCは、請願書にはメカニズムのうちの1つに関する説明が含まれていることを指摘し、Netflix社は、上訴にて、2つのメカニズムのうちもう1つについて言及している文献からの一括引用(block quote)を請願書の中で指摘した。一括引用に関して、CAFCは、別の主張が提示された場合にそれを明確にし、それぞれの主張について十分に説明するのは請願人の責任であるとした。従って、対応する主張なしで一括引用を提出したことは、適切に提示された主張とはみなされなかった。

次に、CAFCは、PTABが「取得(retrieving)」の限定に関する主張を誤解しているというNetflix社の見解を検討した。この点に関して、Netflix社は、請願書はこの限定を開示するために単一の文献に依拠しているにもかかわらず、PTABはその文献を自明性に基づく異議と不適切にみなしており、それによってNetflix社に対し、取得ステップを教示するために文献の修正を明確に示すよう要求していると主張した。しかし、CAFCは、請願書では当業者であればこの取得ステップを実行するのが「自明である(obvious)」と判断したであろうことを示す強い文言が使用されていたため、PTABは、§102ではなく§103が適用されるとの判断に誤りはなかったと認定した。

反対意見として、Dyk裁判官は、請願書中の文言の自己の解釈に基づき、Netflix社は上記2つの主張の両方を適切に提起しており、PTABはNetflix社の主張を検討するように本件を差し戻すべきであると意見した。