

連邦巡回控訴裁判所、非類似技術分野検証テストの 「努力範囲」プロングを強化

筆者：シーマ・メータ (Seema M. Mehta)

連邦巡回区控訴裁判所が最近、自明性の拒絶において組み合わせられた先行技術文献の関連性に関する、特に、類似技術分野原則に関するある重要な議題を再び取り上げました。 *Netflix, Inc. v. DivX, LLC* 事件において、特許審判部は、特許権者である DivX 社に有利な判決を下し、補助先行技術文献が類似技術ではないと判定しました。上訴において、連邦巡回区控訴裁判所は、非類似技術分野のための 2 プロングテストの厳密な要件を明確にしました。

連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が最近、自明性の拒絶における先行技術文献の関連性に関する、特に類似技術分野原則に関するある重要な議題を再び取り上げました。 *Netflix, Inc. v. DivX, LLC* 事件¹において、特許審判部 (PTAB 又は Board) が、特許権者である DivX 社に有利な判決を下し、重要な補助先行技術文献が類似技術ではないと判定しました。上訴において、CAFC は、当該判定を部分的に認めただものの、判決を破棄した上で、手続上の問題として事件を PTAB に差し戻しました。注目すべきことに、CAFC は、非類似技術分野を判断する際に用いられる 2 プロングテストの要件を如何に厳密に満たさなければならないかを明確にしました。

DivX 社の当該特許は、ストリーミングビデオ (インターネットで配信される動画) の特定の部分の巻き戻し又は早送りなどの「トリックプレイ」 (特殊再生) 機能を有効にするためのマルチメディアファイルの暗号化、伝送及び復号に関するものです。Netflix 社が、当事者系レビュー (IPR) を請求し、当該特許は 2 つの

¹ No. 22-1138, 2023 WL 3115576 (Fed. Cir. Sept. 11, 2023).

先行技術文献の組み合わせから自明であるとして 35 U.S.C. § 103 に基づいて特許性がないと主張しました。この事件において問題となっているのが、デジタルカメラにおいて動画を再現するために AVI ファイル及びインデックスチャンクを用いることを記載した補助文献です。当該 IPR における重要な争点として、当該補助文献が DivX 社の当該特許に関する類似技術に該当するか否かという点が注目されています。言い換えれば、問題は、デジタルカメラ分野に全体的に関連する文献が、ストリーミングビデオ分野における特許の類似技術であるかです。

(1) 文献が対象発明と同じ努力範囲 (field of endeavor) にある場合、又は、
(2) 文献が対象発明と同じ努力範囲 (field of endeavor) にないが発明者が関わる特定の問題に合理的に関連する (reasonably pertinent) 場合に、当該文献は類似技術であると見做されます。この原則の 1 つ目のプロングの背景にある考え方が、特許出願のクレームを拒絶するのに用いられ得る技術を、仮想的な当業者が対象発明に想到するために実際に参考し得る文献に限定することです。一方で、2 つ目のプロングは、対象発明と異なる努力範囲に含まれ、かつ、対象発明と異なる目的を有する、又は異なる技術的課題を合わせて解決する先行技術を考慮しません。そのような条件の組み合わせにおいて、当業者はそのような開示を知ることを予期し得ません。

DivX 社の当該特許及びそれらの先行技術文献の背景を全体的に議論する中で、IPR 請求人である Netflix 社は、「努力範囲が AVI ファイルである」や「特許に関連する問題が [当該発明]」などの表現を実際を使って努力範囲について明示的に述べませんでした。しかしながら、Netflix 社は、自身の IPR のブリーフにおいて、何度も当該補助文献の関連する一般的な範囲について広く示し、当該補助文献がマルチメディアファイルの暗号化／復号に関することすら言及しました。それはまさしく、当該特許の明細書の背景技術の段落に発明の分野として記載されていることです。

最終的に、CAFCは、PTABは努力範囲を明示的に記載しなければならないことに関して不合理に厳格なアプローチを取ったと判定し、Netflix社は、「DivX社の特許が解決しようとする課題」を具体的に示したのではなく、寧ろ、単に「当該技術分野において既知の」広範な分野を示しただけであると判断しました。CAFCは、補助先行技術文献又は主文献と補助文献との組み合わせによる自明性の根拠に基づいて異議申立された特許の努力範囲を確立するのに必要なマジックワードは存在しないと判定しました。しかしながら、CAFCは、当該文献はデジタルカメラにおけるメモリ制限の異なる課題に対処しているので、当該補助文献は対象特許が解決しようとする、ストリーミングマルチメディアにおけるトリックプレイを促進するという課題に合理的に関連するものではないというPTABの事実上の判定を維持しました。

非類似技術分野の反論は、歴史から見て成功するのが難しい一方で、最近では徐々に好転しているようです。特許実務家たちにとって、それが並々ならぬ、説得力の乏しい反論であると思ったところで、CAFCは、Netflix事件において、技術文献がどのような場合にこの長年存在している2パーツテストに基づいて非類似技術であると判断されるかを比較的扱いやすく示しました。