



# 自明性の立証に単独で用いる先行技術文献は「実施可能性」が必要

—2021.4.16 CAFC判決 (RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. v. GENERAL ELECTRIC COMPANY) —

## 1. 判決要旨

- ・実施可能性を有さない文献による立証は、他の文献又は証拠において当業者による実施可能性を示さない限り、「自明」との判断を導き出せない。
- ・IPR (当事者系レビュー) の請願人であるGENERAL ELECTRIC COMPANY(GE)は、クレームされたタービンエンジンについて当業者が実施可能であることを示す証拠を示していない。
- ・CAFCは、PTABがIPRにおいて決定した9,695,751(‘751)特許のclaim 3 及び16 の無効判断を取り消した。

## 2. 事件の概要 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. v. GENERAL ELECTRIC COMPANY (判決日: April 16, 2021, 2020-1755)

### <背景及びIPRにおけるPTABの判断>

- ・RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP. (RAYTHEON) は、ガスタービンエンジンに関する’751特許を保有。
- ・’751特許のクレーム1では、ガスタービンのpower densityが所定の範囲内にあることを規定。
- ・GEは’751特許のクレーム1を含む対象クレームがNASA Technical Memorandum文献(Knip)単独and/or他の文献との組み合わせにより無効であるとの主張し、IPRを提起。
- ・文献Knipは合成材料で構成されたターボファンエンジンを開示しており、’751特許が規定するpower densityの範囲を類推できるが、その合成材料は今日においても実現していない。
- ・PTABは、「文献Knipが、’751特許で規定するpower densityの範囲を類推できる十分な情報を有しており、当業者による実施可能性がある」と判断。

### <CAFC判決>

- ・「自明」と判断されるためには、クレームされた発明を当業者が実施できるように先行文献が開示されていなければならない。(In re Kumar, 418 F.3d 1361, 1368; Fed. Cir. 2005)
- ・特定の限定に関して実施可能性のない開示の文献であっても、他の組み合わせ文献が実施可能な限定を示していれば、組み合わせの動機付けとして利用できる。(Apple Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 725 F.3d 1356, 1365-66; Fed. Cir. 2013)
- ・先行技術文献はすべての開示において実施可能性を有している必要はないが、少なくとも無効と主張するクレーム発明の開示部分は実施可能性が必要。(In re Antor Media Corp., 689 F.3d 1282, 1290; Fed. Cir. 2012)
- ・GEの専門家が立証したのは、文献Knipのイメージしたエンジンにおけるcomputer model simulationであり、physical working engineではない。対照的に、RAYTHEON側が提出したのは反証不能な実施可能性を否定する証拠である。material scienceの教授による宣誓書は、Knip文献で開示された画期的合成材料が入手不可能であることを詳細に示している。

裁判官: CHEN (deliver the opinion), LOURIE and HUGHES

## 3. コメント

- ・本件は無効の証拠が単独の文献による非自明性判断の場合であり、102条による無効や、2件以上の文献の組み合わせの場合は除外される。
- ・単独の文献による非自明性判断の場合でも、クレームされた発明の実施可能性を示す証拠などが適切に提示されれば問題は回避できる。
- ・GEの裁判における立証方針から、文献Knipに実現可能性がないことはわかっていたのではないか？
- ・技術文献の情報には、実現不可能なものも含まれており、無効主張の利用前に内容の精査が必要である。(NASA Technical Memorandumなどという名前で信用してはいけない)
- ・特許無効の根拠として1件の文献のみで立証を考える場合は、その文献の開示内容についての実施可能性の有無について検証する必要がある。

