

OSSEO IMAGING, LLC v. PLANMECA USA INC.事件、上訴番号2023-1627 (CAFC、2024年9月4日)。Dyk裁判官、Clevenger裁判官、Stoll裁判官による審理。ディラウェア州地区地方裁判所(Bataillon裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

正式事実審理(trial)にて、陪審員は、Planmeca社がOsseo社の撮像システムに関する特許を侵害していると認定した。撮像システムは1999年に発明されたとされており、当業者であれば、電気工学またはコンピュータ工学の学士号と、関連分野での3~5年の実務経験があると判断された。

正式事実審理(trial)後、Planmeca社は、法律の問題としての判決を求める申し立て(motion for judgment as a matter of law)を改めて行い、原告側の専門家は、発明から10年近く経過するまで、当業者としての資格を習得するための関連する経験を積んでいなかったと主張した。従って、Planmeca社は、専門家の証言は全面的に無視されるべきであると主張した。地方裁判所はこれに同意せず、専門家が発明の前に専門知識を習得する必要はないとした。従って、同裁判所は陪審員には結論に至るにあたって専門家の証言を信用する自由があると述べた。Planmeca社はこれを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

地方裁判所が専門家の証言を無視しなかったのは誤りであったか。否、原判決が確認支持された。

#### 審理内容:

Planmeca社は、専門家は発明の8年から10年後に当業者となったと主張した。さらに、Planmeca社は、判例法によると、専門家証人は「特許訴訟において通常の当業者の立場から(from the vantage point of an ordinarily skilled artisan in a patent case)」争点について証言する資格を有している必要があると主張した。この引用に基づき、Planmeca社は、今回の専門家は、発明がなされたとされる時点で必要な技術を有しておらず、専門家の証言は侵害の評決(verdict)を支持する実質的な証拠とはなり得ないと主張した。

CAFCはPlanmeca社の主張に同意せず、同社の主張は上記で引用した文言から推論しすぎていると述べた。CAFCは、判例は明確であり、専門家は少なくとも当該技術分野における通常の技術を備えている必要があるとした。それ以上はなにも要求されていない。

また、CAFCは、専門家は後で必要な技術を習得し、発明の時点で当業者が知っていたことの理解を深めることができるため、そのような要件を設けるべきではないとした。

さらに、CAFCは、実際には、専門家が発明の時点では当業者でなかったという事実は、反対尋問の際に専門家の信用を損なうために利用される可能性があり、後に必要な知識を得た専門家は、発明の時点で当業者の視点をどのように習得したかを説明することにより、そのような潜在的な信用毀損を回避することができるとした。