

GOOGLE LLC v. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.事件、上訴番号2019-1234 (CAFC、2020年1月6日)。
Lourie裁判官、Bryson裁判官、Taranto裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Philips社は、一次文字(文字、数字等)と二次文字(アクセント、通貨記号等)を表示する携帯機器のキーパッドに関する特許を所有していた。キーパッドは、一次文字を長時間押し続けると二次文字を表示し、二次文字を選択すると、キーパッドは一次文字を表示するデフォルトの状態に戻る。

Philips社は、Google Chrome WebブラウザとAndroid OSの使用に基づき、Acer Inc.および他社を侵害で提訴した。その後、Google社は、利害関係者の1社として当事者系レビュー(IPR)にてPhilips社の特許に対して異議を申し立てた。Google社は、本特許が、二次文字の選択後にキーパッドがデフォルト状態に戻るという最後のステップを除き、クレームの全特徴を備えた携帯機器のキーパッドを開示する日本の先行技術文献に基づき自明であると主張した。先行技術文献では、二次文字の選択後、二次文字の表示を維持し、一次文字を表示するデフォルト状態に戻らないことが開示されている。Google社は、先行技術文献で開示の最後のステップの代わりに、デフォルト状態に戻す技術を試みることは自明(obvious to try)であると主張した。

これに対して、Philips社は反論し、今後利用可能となる可能性のある多くのキーパッド技術の1つにしか過ぎないため、デフォルト状態に戻す技術を試みることは自明(obvious to try)ではないとしてPTABは最終的にPhilips社に同意した。Google社は、これを不服として上訴した。

争点/判決:

PTABは、Philipsの特許を自明ではないと判断したことにより誤りをなしたか。然り、原決定が覆される。

審理内容:

CAFCは、Philips社のクレームに記載の発明と先行技術文献との間にわずかな違いしかないことを強調した—すなわち、二次文字の選択後、キーパッドがデフォルト状態に戻るか否かである。CAFCによると、先行技術文献では、デフォルト状態に戻らないことが開示されているが、二次文字の選択後、2つのオプションに限られてしまう場合(つまり、デフォルト状態に戻る、または戻らない)、唯一の他のオプション(つまり、デフォルト状態に戻る)を試みることは自明(obvious to try)であった。

CAFCは、Philips社が、一般的に多種多様なキーパッド技術があると主張することにより、二次文字の選択後の最後のステップでどのようなオプションがあるかについての質問を不適切に変更しようとしているとした。しかし、このような広範囲にわたる質問は、本件においては誤解を招くものである。CAFCは、KSR事件に依拠して、「試みることは自明(obvious-to-try)についての質問は…論争の余地なく、対象クレームの新規性の唯一のポイントである周知のオプションを重視する必要がある」とした。

また、CAFCは、デフォルト状態に戻るオプションを容易に利用することができ、このオプションは当業者によく知られており、先行技術文献は、過去のデフォルトへ戻る技術を向上させる試みについてのものであったとした。