

KONINKLIJKE PHILIPS N.V. v. GOOGLE LLC事件、上訴番号2019-1177(CAFC、2020年1月30日)。
Prost裁判官、Newman裁判官、Moore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、デバイスで再生するためにデジタルコンテンツをダウンロードおよびストリーミングする方法をクレームに記載している特許を所有していた。Google社はIPRを提出し、文献とパイプライン処理(すなわち、ダウンロードと再生の同時実行)に関する一般的な知識に基づき、特許性がないという2つの理由(同一性と自明性)を提示した。例えば、Google社は、自社の自明性の理論に基づき、当業者であるならば「パイプライン処理」を文献に追加することを考えついたであろうとした。

PTABは、特許性がないという3つの理由に基づきIPRを開始した。この3つの理由について、第3番目の理由は、PTABにより作成され、文献の組み合わせに基づくものであった。PTABは、該特許は先行技術と同一ではないが、単一文献(Google社の理由)および文献の組み合わせ(PTABの理由)により自明であるとした。

Philips社は、(1) PTABは、(特に)特許性がないという独自の理由に基づきIPRを開始することにより誤りをなした、(2) PTABは、欠如しているクレーム限定を提示するため「一般的な知識」に依拠したため、単一文献を考慮してクレームが自明であるとしたことにおいて誤りをなした、(3) PTABの自明性の事実認定は、実質的な証拠によりサポートされていなかったと主張して上訴した。

争点/判決:

PTABは特許性がないという独自の理由でIPRを適切に開始したか。否、原決定が覆された。

PTABは、欠如しているクレーム限定を提示するため当業者の「一般的な知識」の証拠に適切に依拠したか。然り、原決定が確認支持された。

PTABは、異議が唱えられたクレームが自明であることを適切に判断したか。然り、原決定が確認支持された。

審理内容:

(1) 関連する制定法によると、IPRの体系を定義づけるのは(PTABの裁量ではなく)請願書(petition)である。Google社の請願書では、文献の組み合わせに基づく自明性の理由が提示されていなかったため、CAFCは、PTABは特許性がないというこの理由でIPRを開始することにより誤りをなしたとした。

(2) 欠如しているクレーム限定を提示するため「一般的な知識」に依拠することに関して、当技術分野における一般的な知識は、専門家の宣言書と証拠文献によりサポートされていた。従って、CAFCは、PTABは一般的な知識の証拠を適切に検討したとした。

(3) CAFCは、PTABの自明性の判断の根底にある事実認定は、実質的な証拠によりサポートされていると判断した。従って、CAFCは、Philips社のクレームが自明であるというPTABの決定を確認支持した。