

IGT v. ZYNGA INC.事件、上訴番号 2023-2262 (CAFC、2025年7月22日)。Prost裁判官、Reyna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:

IGT社は、2002年に米国特許庁に提出された出願に基づき2007年1月に発行された、有効期限切れの米国特許番号7,168,089を所有している。2003年にIGT社の出願が公開となった後、Zynga社の前身となる企業が、IGT社の出願からコピーした独自の出願にクレームを含めて、インターフェアレンスの手続きを開始した。ところが、Zynga社の出願中のクレームが出願の記述(written description)によりサポートされていなかったため、このインターフェアレンスは終了となった。PTABは、インターフェアレンスを終了するにあたり、IGT社のクレームは先行技術と比べて特許取得不可能であるとするZynga社の主張を考慮しないとした。

2021年、Zynga社は、前回のインターフェアレンスでは依拠していなかった先行技術文献の組み合わせに基づきIGT社の特許のクレームが自明であるとして、USPTOに当事者系レビュー(inter partes review)を開始するよう請願した。IGT社は、インターフェアレンス禁反言(interference estoppel)に基づき、Zynga社は35 U.S.C. §103に基づき自明性についての異議申し立てをすることができないと直ちに主張した。PTABはインターフェアレンス禁反言の適用を拒否し、USPTO長官もこの判断を審査した上で、同様にインターフェアレンス禁反言の適用を拒否した。PTABは、当事者系レビューを進め、異議の対象となったクレームは35 U.S.C. §103に基づき特許取得不可能であるとした。その後、IGT社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

PTABのインターフェアレンス禁反言に関する判断は審査可能であるか。PTABは、当事者が提示した主張ではなく、新たな主張に不適切に依拠したか。否、否。原判断が確認支持された。

審理内容:

CAFCは、インターフェアレンス禁反言の判断は審査が不可能であることを記載している一般規則の範囲内であると判断した。CAFCは、その判断において、アメリカ発明法(America Invents Act)に依拠した。この発明法では、米国議会がUSPTO長官に当事者系レビューを開始すべきか否かの質問について裁量権を付与し、さらに同長官によるこの裁量の行使を司法審査(judicial review)から保護していた。CAFCは、PTABがインターフェアレンス禁反言の適用を拒否したことが誤りであったかどうかを判断することは、PTABによる当事者系レビューの許可の決定に関連する法令の適用および解釈に非常に密接に関係しているとした。本質的には、PTABが、インターフェアレンス禁反言に基づき、Zynga社が自明性について異議申し立てをすることができないというIGT社の主張に同意すれば、PTABが当事者系レビューを開始できるという特許取得不可能性の根拠は残っていなかったであろう。従って、インターフェアレンス禁反言の適用を拒否する決定は、PTABによる当事者系レビューの許可の決定と非常に密接に関係しているため、審査不可能の範囲に該当する。

また、CAFCは、PTABが決定に至るにあたり、新たな主張に不当に依拠したわけではないとした。IGT社は、PTABがZynga社の請願書(petition)において適切に特定されていない適用文献の一部に依拠したと主張した。CAFCは、(1) PTABはIGT社自身が特許所有者の応答(patent owner response)の中で提起した適用文献中の構成要素を引用していた、および(2) PTABの主張の主旨はZynga社の主張から実質的に逸脱していなかったため、IGT社に対してPTABの主張についての通知がなかったわけではないと指摘した。従って、CAFCは、IGT社のクレームは先行技術と比べて特許取得不可能であるとするPTABの決定を支持した。