

HAFEMAN v. GOOGLE LLC事件、上訴番号 2024-1600 (CAFC、2026年6月5日)。Dyk裁判官、Hughes裁判官、Stoll裁判官による審理。PTABによる決定を不服としての上訴。

背景:

Hafeman氏は、Google社およびMicrosoft社のソフトウェアを備えたLGエレクトロニクス社(LG社)製のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンが自身の3件の特許を侵害しているとして、LG社を提訴した。これに対して、Google社およびMicrosoft社は、LG社を真の利害関係者(real party in interest)として特定し、これらの特許に異議を唱えIPRの請願書を提出した。Hafeman氏はIPRの開始に反対し、当時のPTO長官であったVidal氏の指導に基づき、連邦地方裁判所において複数の同一の特許が関わり、かつ争点が重複する訴訟手続きが並行して行われていたとして、IPRを開始すべきでないとして主張した。

Hafeman氏が異議申し立てを提出した後、LG社は訴訟において「ソテラ(Sotera)」陳述を送達した。この陳述にて、LG社は、いずれかのIPRが開始された場合、そのIPRにおいて「[Google社およびMicrosoft社が]主張した、もしくは理にかなって主張することができた如何なる根拠(any ground that [Google or Microsoft] raised or reasonably could have raised)」についても、連邦地方裁判所での訴訟手続きにおいては主張しない旨を示した。PTABは、この陳述も一部踏まえて3件の特許すべてについてIPRを開始した。その後、Hafeman氏は、IPRの開始を決定したPTABの決定について再審理(hearing)を遅れて請求した。同氏は、その間に下されたPTABによる先例となる決定がなされたこと、および関連訴訟においてLG社が「ソテラ(Sotera)」陳述に違反したとされることを考慮して、再審理は正当化されると主張した。PTABはHafeman氏の請求を退け、各特許について1件ずつ、計3件の最終書面決定を出した。その決定において、PTABは、異議の対象となったすべてのクレームについて、先行技術に基づき特許取得可能性がないとした。Hafeman氏はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

(1) PTABは、Hafeman氏のソテラ(Sotera)陳述に関する主張を考慮しなかったことで、恣意的な行動をとったのだろうか。(2) PTABが、異議の対象となったクレームを特許取得可能性がないとしたのは誤りであったか。CAFCは、第一の争点については司法審理対象外であるとし、第二の争点についてはPTABの決定を確認支持した。

審理内容:

Hafeman氏は、PTABが「ソテラ(Sotera)」陳述における記載に基づき異議が唱えられたクレームの審査を開始したため、LG社が審査開始後にその陳述記載に違反したとされることは、その審査を打ち切るのに正当な理由となると主張した。また、Hafeman氏は、Google社およびMicrosoft社の主張(contention)に対する反論として、自身がIPRの開始決定そのものに異議を唱えているのではなく、むしろ「IPRの開始決定後にIPRがどのように進められたかに対して異議を唱えており(challenging how the IPR proceeded after institution)」、違反とされるものについてPTABが対応しなかったことを考慮した上でのPTABの最終書面決定の妥当性に異議を唱えていると主張した。CAFCは、これは実質的な違いのない区別に過ぎないとして納得しなかった。

CAFCは、判例を引用して、Hafeman氏はPTABの最終書面決定に異議を唱えていると主張している一方で、その異議の核心はIPRの開始決定についてのものであるとした。また、CAFCは、「ソテラ(Sotera)」陳述がIPRの開始の判断における考慮事項であったため、Hafeman氏が求めている救済措置、すなわちIPRの打ち切りが関連性があるとした。従って、CAFCは、Hafeman氏が異議を唱えている主張のうちこの部分については、司法審査対象外であるとした。

最後に、CAFCは、Hafeman氏が主張したような、PTABはクレーム限定の誤った解釈はしておらず、Hafeman氏が主張した「非自明性に関する強力な二次的考慮事項といわれるもの(allegedly strong secondary considerations of non-obviousness)」をPTABが棄却したことは、実質的な証拠によって裏付けられているとした。