

IRONBURG INVENTIONS LTD., v. VALVE CORPORATION事件、上訴番号 2024-2088 (CAFC、2026年6月18日)。
Chen裁判官、Hughes裁判官、Stark裁判官による審理。ワシントン州西部地区地方裁判所(Zilly裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Ironburg社は、ゲームコントローラーの特許を侵害したとしてValve社を提訴した。2016年、Valve社はこの特許に対する異議を唱えてIPRの請願書を提出した。PTABはIPRの手続きを一部開始し、2017年に最終書面決定を出した。IPRにおいて、いくつかのクレームは削除されたが、特定の主張クレームは存続した。2018年、第三者(CMG社)が、「Kotkin」文献および「Willner-Koji-Raymond」各文献の組み合わせに基づく新たな無効理由を挙げて、この特許に対して別のIPRの請願書を提出した。その後、Valve社は、CMG社が挙げたこれらの無効理由を含めるため、地方裁判所における無効主張(invalidity contentions)を補正した。地方裁判所は、35 U.S.C. §315(e)(2)に基づきValve社に対して禁反言(estoppel)を適用するというIronburg社の申し立てを認めた。Valve社はこれを不服として上訴した。CAFCは、(1) 禁反言の立証責任は特許所有者にある、および (2) CMG社の無効理由が単に存在するだけでは、「単に理にかなって注意を払って行動する熟練した検索者(an ordinary skilled searcher acting with merely reasonable diligence)」がそれらの文献を発見したであろうことを立証するには不十分であるとして、禁反言の適用を取り消した。その後、CAFCは本件を差し戻した。

差し戻し審理では、地方裁判所は、Valve社が当初実施した検索(Landon IPによるもの)と、Ironburg社が遡及的に実施した2023年の検索(Cardinal IPによるもの)を検討した。2024年、同裁判所は、Landon IPによる分類検索によりKotkinおよびKojiが理にかなって把握可能であったことが立証された、およびCardinal IPによる検索によってRaymondが熟練した検索者により理にかなって把握可能であったことが立証されたとして、再びValve社に対して禁反言を適用した。Valve社はこれを不服として二度目の上訴を行った。

争点/判決:

(1) 地方裁判所が、KotkinおよびKojiが理にかなって把握可能であったと結論付けるため、熟練した検索者の基準を適用した方法において誤りがあったか。然り、原判決は覆された。

(2) 地方裁判所が、Raymondが理にかなって把握可能であったと結論付けるため、熟練した検索者の基準を適用した方法において誤りがあったか。然り、原判決は覆された。

審理内容:

Kotkin文献およびKoji文献に関して、地方裁判所は、Landon IP社がこれらの文献を含む厳格な分類コードを用いて検索を行ったという事実に依拠した。しかし、CAFCは、検索によって26,333件の文献がヒットしたため、リストを検討可能な規模にまで縮小する(キーワードによる絞り込みのような)手法を用いたという証拠がない限り、熟練した検索者はその中から文献を理にかなって「発見(discovered)」できなかったとした。分類検索のみで検討不可能な膨大な検索結果が生じる場合、禁反言を適用するには、分類検索以上の何かが必要となる。

Raymond文献に関して、Cardinal IPの遡及的検索では、「文献を引用している後続文献を教えて」というタイプの検索(forward-citation queries)が不適切に使用され、2016年のValve社のIPR以降に発行された特許が取り込まれてしまった。検索者は、これらの将来の検索結果を使用して、先行技術文献を特定するための新たなキーワードを作成した。CAFCは、以前の検索が既に後知恵バイアスに汚染されていたため、後日の日付フィルターは「手遅れであり、不十分である(too little too late)」として破棄した。補足検索は、検索者が対象文献が欠落していることを知っていたためだけに実施されたが、CAFCはこれを後知恵バイアスの明白な証拠と特定した。

Stark裁判官の補足意見では、熟練した検索者の基準を適用する際、特許権者は、文献そのものの「発見可能性(findability)」と、発見された文献に基づく無効理由の「把握可能性(discoverability)」の両方を立証する必要があることを明確にした。