

LG ELECTRONICS INC. v. GESTURE TECHNOLOGY PARTNERS, LLC事件、上訴番号2023-1501および2023-1554(CAFC、2025年1月27日)。Dyk裁判官、Lourie裁判官、Hughes裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

PTABは、当事者系レビュー(IPR)手続きにおいて、Gesture Technology社(以下、Gesture社)の特許の特定のクレームは特許取得可能でないと判断し、他のクレームでは特許取得可能であることが示されていないと判断した。また、Gesture社は、USPTOには失効特許に対する管轄権がないと主張したが、PTABはこの主張を退けた。両当事者は、このような入り混じった結果を不服としてCAFCに上訴した。

争点/判決:

USPTOには失効特許に対する管轄権があるか。然り、原決定が確認支持された。

審理内容:

Gesture社は、対象特許は2020年5月に失効しており、2021年6月に申請者がIPRを申請するかなり前に失効していたため、PTABはIPRに対する管轄権を行使できないと主張した。Gesture社はこの主張を支持すると称して*Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC*, 584 U.S. 325 (2018)を引用したが、これはこの判例が「特許付与の決定は...公的フランチャイズの付与であり...特許が失効すると公的フランチャイズは消滅し、特許所有者にはもはや他者を排除する権利がない (decision to grant a patent is . . . the grant of a public franchise . . . and once a patent expires the public franchise ceases to exist and the patent owner no longer has the right to exclude others)」と判示したためである。同上引用334~335ページを参照のこと。Gesture社は、特許権者の権利は過去の行為に対する損害賠償請求に限定されているため、米国憲法第3条に基づく裁判所のみが管轄権を行使できると主張した。

CAFCは、Gesture社の主張を退け、「特許権者は、(特許が)失効した場合、権利が減少するが...それでも、過去の損害賠償請求をする訴訟を提起するなど、いくつかの権利は維持される...これらの権利の存在は、実際の事件もしくは論争(case or controversy)を引き起こし、IPRおよびこの裁判所での上訴審の手続きで裁定される可能性がある(although a patentee has fewer rights . . . when [its] patent has expired...it nevertheless maintains some rights, such as bringing an action for past damages...the existence of those rights creates a live case or controversy, which can be adjudicated by an IPR and in proceedings before this court on appeal)」。その結果、PTABには失効特許に対する管轄権があることになった。

さらに、*Oil States*事件には、PTABがGesture社の特許に対する管轄権を行使することを妨げるような判示は含まれていなかった。本件では、米国議会は米国憲法第3条もしくは修正第7条に抵触することなく、付与特許の有効性を再検討する権限を特許商標庁に与えることができるとしたに過ぎなかった。

本件は新たな法的問題を提起したが、CAFCは、これまでの判決では失効特許に関する事件についてはPTABには管轄権があると「暗黙に想定(implicitly assumed)」されていたと指摘した。