

HYATT v. STEWART事件、上訴番号2018-2390、2018-2391、2018-2392、2019-1049、2024-1992、2024-1993、2024-1994、2024-1995、2019-1038、2019-1039、2019-1070 (CAFC、2025年8月29日)。Reyna裁判官、Wallach裁判官、Hughes裁判官による審理。コロンビア特別区地方裁判所(Lamberth裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

ウルグアイ・ラウンドにおける関税および貿易に関する一般協定(「GATT」)の特定の約束事項に関する1995年6月8日の発効日までの数ヶ月間、Hyatt氏は約400件の特許出願(「GATTバブル出願」)を提出した。そのうちの4件が本件の対象となっている。特許審査官は、これらの各出願のクレームのほとんど、あるいは全てを拒絶した。その後、Hyatt氏は審査官の拒絶に対して不服申立てを行った。そして、各出願について、PTABは特定のクレームについての審査官の拒絶を確認支持し、一部の出願については、特定のクレームについての審査官の拒絶を覆した。

その後、Hyatt氏は、2005年と2009年に、35 U.S.C. §145に基づき、全てのクレームの許可を求めて4件の地方裁判所にて提訴した。§145では、PTABの決定に「不服のある(dissatisfied with)」出願人は再審理を求めて地方裁判所に上訴することが認められている。米国特許商標庁(USPTO)は、特許取得手続きにおける遅延による権利喪失(prosecution laches)、先行技術と同一であるための無効性および明細書の記載不備を理由とする積極的弁護を主張した。地方裁判所はHyatt氏に有利な判決を出したため、USPTOは4件の判決(judgments)について上訴し、Hyatt氏は、PTABが審査官の拒絶を覆した一連のクレームに関して、地方裁判所には第3条(Article III)に基づく管轄権があるか否かについて、反訴した。CAFCは、Hyatt氏が対象出願の審査において理に適っておらず説明のつかない遅延を招いたとしたが、当該遅延が不利益(prejudicial)をもたらしたか否かの判断を求めてこの争点を地方裁判所に差し戻した。約3週間におよぶ裁判官による審理(bench trial)の後、地方裁判所は差し戻し審理に基づく判決を出し、「完全な審理記録を考慮すると、特許商標庁に有利な判決を下す以外に結論はあり得ない。他の結論はまったくあり得ない(the complete trial record require[s] a singular result—judgment for the PTO. No other result is even colorable)」とした。Hyatt氏は、それぞれの訴訟について上訴請求通知(notices of appeal)を提出し、それらは保留されていた以前の上訴事件と併合された。

争点/判決:

地方裁判所が、特許取得手続きにおける遅延による権利喪失(prosecution laches)を理由とする積極的弁護についてUSPTOに有利な判決を出したことは誤りであったか。否。地方裁判所が、PTABが審査官の拒絶を覆したクレームについて、同裁判所には第3条に基づく管轄権がないとしたことは誤りであったか。否。

審理内容:

CAFCは、過去の上訴(「Hyatt I」)における判決を引用し、速やかに、§145に基づく訴訟において特許取得手続きにおける遅延による権利喪失(prosecution laches)の適用が認められるとした。また、地方裁判所が本件にてUSPTOに有利な判決を出したことは裁量権の濫用には当たらないとした。Hyatt氏は、上訴審において、1992年から2002年までの審査手続きにおける自身の行動は、特許取得手続きにおける遅延による権利喪失(prosecution laches)に基づく拒絶を覆した1992年のPTABの決定によって正当化されており、特許取得手続きにおける遅延による権利喪失(prosecution laches)が適用可能であるとした2002年のCAFCの判決が出るまで、自身の行動を変更するのに理由はなかったと主張した。しかし、CAFCは、Hyatt氏が地方裁判所でこの主張を提出しなかったため、この主張は無効であるとした。いずれにせよ、地方裁判所は、Hyatt氏が1992年のPTABの決定を自身の審査手続きに関する連続的な行動を裏付けるものとして依拠していたことを認識していたにもかかわらず、USPTOに有利な判決を出した。

最終的に、CAFCは、Hyatt氏がPTABが審査官の拒絶を覆した係属中のクレームについて、第3条(Article III)に基づく当事者適格(standing)を立証できなかったというUSPTOの見解に同意した。Hyatt氏がPTABの決定に不満を抱いているという単なる主張は、第3条(Article III)で義務付けられている「事件または論争(case or controversy)」には該当しない。