



[内容]

1. (米国) VLSI v. Intel CAFC 判決紹介
2. (米国) 連邦地裁による訴訟資金源についての調査を認めた CAFC 判決紹介
3. (米国) GATT バブル出願を特許発行を遅らせる不当なスキームであるとして権利行使不能と判断した CAFC 判決紹介
4. (米国) USPTO 長官による職権レビュー

1. (米国) VLSI v. Intel CAFC 判決紹介

当事者系レビューにおける被請求人(特許権者)の禁反言の原則に基づくクレーム解釈の不当性を理由に、一部のクレームについて特許審判部によるクレーム解釈と自明性の認定を支持した、米国連邦巡回控訴裁判所判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR)手続におけるクレーム解釈についての2つの争点に対処し、そのうちの第1の争点については、IPR 請求人の主張は禁反言の原則に反すると主張する被請求人のクレーム解釈の誤りを理由に、PTAB のクレーム解釈および自明性の認定を支持し、第2の争点については、PTAB のクレーム解釈および自明性の認定を覆し、差し戻しました。

VLSI Technology LLC v. Intel Corporation, Case Nos. 21-1826, -1827, -1828 (Fed. Cir. Nov. 15, 2022) (Chen, Bryson, Hughes, JJ.)

1. 本件訴訟に至る経緯

(1) 訴訟対象の特許について

VLSI Technology LLC (以下「VLSI 社」) は、集積回路のボンドパッドに加えられる応力によって引き起こされる欠陥の問題を軽減するための技術に関する特許を所有しています。ボンドパッドは、相互接続された回路層の上に配置される集積回路の一部であり、チップをコンピューターやマザーボードなどの別の電子部品に取り付けるために使用されます。チップが別の電子部品に取り付けられると、チップのボンドパッドに力がかかり、相互接続層が損傷する可能性があります。この特許は、チップが別の電子部品に取り付けられているときに相互接続層が損傷する可能性を低減すると同時に、パッドの下にある各層が回路内で機能的に独立することを可能にする集積回路の構造の改善を開示しています。

本件特許の代表的クレームは、「集積回路」の発明を記載した独立クレーム1および「集積回路の製造方法」の発明を記載した独立クレーム20です ([本件特許クレーム1および20](#)の原文および試訳、[本件特許の図1～図3](#)をご参照下さい)。

(2) VLSI 社による特許侵害訴訟の提起と、Intel 社による IPR の請求

VLSI 社は、Intel Corporation (以下「Intel 社」) に対して特許の侵害を主張して、連邦地方裁判所(以下「地裁」)に訴訟を提起しました。特許クレーム1の解釈において、地裁は「力領域(force region)」の語句を、特許の明細書の記載を参照して、「ダイアタッチ(die attach)が実行されるときに相互接続構造に力が及ぼされる集積回路内の領域」を意味すると解釈しました。この侵害訴訟が提起された後、地裁によってクレーム解釈が行われる前に、Intel 社は当該特許の IPR を請求し、その請願書の中で、地裁の審理で Intel 社が後になって主張し地裁が最終的に採用することになったのと同じ「力領域」の解釈を主張しました。クレーム1の「力領域」の解釈が、本件訴訟における「第

1の争点」となります。

(3) IPRにおけるVLSI社の主張、およびPTABの決定

(a) 第1の争点について

VLSI社はIntel社の「力領域」に関するクレーム解釈に反論しませんでした。後に、解釈の一部を形成する「ダイアタッチ」の意味について、IPRでの両当事者の意見が一致していないことが明らかになりました。具体的には、Intel社は、「ダイアタッチ」という用語は、Intel社の請願書に含まれる先行技術文献(Oda引例)によって教示されたワイヤボンディングとして知られる方法を含む、チップを別の電子部品に取り付ける方法を指すと主張しました。Oda引例は、ワイヤボンディングを使用してチップを別のコンポーネントに取り付けることを開示していますが、フリップチッププロセスは開示していません。

一方VLSI社は、「ダイアタッチ」は「フリップチップ」ボンディングとして知られる取り付け方法を指し、ワイヤボンディングは含まれていないと主張しました。

PTABの最終書面では、「ダイアタッチ」という用語には触れていませんでしたが、PTABは「力領域」がフリップチップボンディングによって力が作用する領域に限定されない(すなわちワイヤボンディングにより力を受ける領域をも含む)ことを認めて、異議を申し立てられた特許クレーム1は、先行文献(Oda引例)により自明なものとして無効であるとの決定を下しました。

(b) 第2の争点について

本件特許のクレーム20に関して、当事者は、「金属含有相互接続層」が「ボンドパッドに直接接続されていない電氣的相互接続に使用される」との記載の解釈について意見が分かれました(第2の争点)。VLSI社は、この限定は能動回路への接続または電気を運ぶ能力が必要であると解釈すべきであると主張しました。Intel社は、このクレームは金属含有相互接続層が実際に電気を運ぶことを要求していないと主張しました。

PTABは、この第2の争点についてもIntel社を支持し、主な先行文献であるKanaoka引例の図45が、一連の相互接続層を持ち、そのうちのいくつかは互いに接続されているダイを開示していることから、この先行文献は、「電氣的相互接続に使用される」という限定を教示しているとして、特許クレーム20は特許性がないと判断しました。

(4) VLSI社によるCAFCへの控訴

第1および第2の争点に関するPTABの上記決定に対して、VLSI社は、CAFCに控訴しました。VLSI社は控訴理由として、次の2点を主張しました。

(i) 第1の争点に関連して、PTABが地裁による「力領域」の解釈を十分に認識することなく、重要視しなかったことは不適切であること。

(ii) 第2の争点に関し、クレーム20の「電氣的相互接続に使用される」という語句を、能動回路に接続されていない金属構造を含むと解釈したのは誤りであること。

これらのVLSI社の主張に対するCAFCの判断は、以下のとおりです。

2. CAFCの判断

(1) 第1の争点について

(i) 「力領域」の解釈

CAFCは、地裁のクレーム解釈は、PTABでのブリーフィングと口頭審理で繰り返された議論の対象であったため、PTABは地裁の解釈を明確によく認識していたはずであると判断しました。さらに、CAFCは、PTABが地裁の解釈を否認したのではなく、むしろ地裁の解釈についての当事者の見掛け上の合意により、「力領域」の解釈に関して当事者間に根本的な意見の不一致があることが表に出なくなってしまうと認定しました。

PTABは、地裁が「ダイアタッチ」プロセスに関連付けて「力領域」という用語を定義したものの、地裁は、特許で使用されている「ダイアタッチ」という用語にワイヤボ

ンディングが含まれるのか、それともフリップチップボンディングに限定されるのかを決定しておらず、また決定を求められることもなかったと判断しました。したがって、CAFCは、PTABが、地裁では議論されていない問題点に対処し、地裁が到達した結論と矛盾しない結論に達したと判断しました。

判決においてCAFCは、本件特許の明細書で使用されている「ダイアタッチ」という用語が「ワイヤボンディング」によるものを除外すべきかどうかをPTABが判断する必要がなかったことについて、次のように説明しました。

『過去のCAFCの判決で、クレームは「明細書中の好ましい実施形態または具体例に限定されるべきではない」と繰り返し述べられていることから、「ダイアタッチ」という用語が、本明細書の特定の部分においてフリップチップボンディングを意味するように明細書の一部で使用されたとしても、本発明がフリップチップボンディングに限定して解釈されるべきではない。』

(ii) VLSI社の禁反言の原則に基づく主張

VLSI社はさらに、最高裁判所およびCAFCの過去の判決を引用して、当事者が合意した解釈が実際にその用語の適切な解釈であるかどうかに関係なく、PTABは地方裁判所および当事者の合意されたクレーム解釈に拘束されると主張しました。(言い換えれば、VLSI社は、『地裁のクレーム解釈についてIntel社が反論しなかったことから、フリップチップによるものに限定することなく、「ダイアタッチ」に関連付けて「力領域」を定義した地裁のクレーム解釈にIntel社が合意したものとみなして、PTABでの「ダイアタッチ」に関するIntel社の主張、すなわち「ダイアタッチはフリップチップボンディングのみではなく、ワイヤボンディングによるものも含む」との主張は、禁反言の原則に反する』ということをも主張したとも言えます。)

このVLSI社の主張に対してCAFCは、過去の判決に基づくVLSI社の解釈を却下し、VLSI社が引用した判決のそれぞれが実際には、IPRの請願書の記載がIPR手続きの範囲を規定し、PTABは、当事者によって提出され、相手方当事者が応答する機会を与えられた論点に基づいて決定を下さなければならないという考え方を示していると指摘しました。またCAFCは、VLSI社によって引用された判決はいずれも、PTABが独自の分析に従ってクレームを解釈することを禁止しておらず、争いのあるクレーム用語の独自の解釈を採用することができるかと断言しました。具体的には、本件に関してCAFCは、「ダイアタッチ」という用語の意味に関して当事者の理解が互いに非常に異なることに注目し、クレーム解釈に関して実際には当事者間に合意がないことは、PTABでの審理内容の記録から明らかであると指摘しました。そしてCAFCは、そのような状況では、当事者間に争いのあるクレーム用語についてPTABが独自の解釈を採用したことは、適切であったと結論付けています。

その結果CAFCは、PTABによる「力領域」の解釈を受け入れて、Oda引例に基づいて特許性を否定したPTABの決定を支持しました。

なお、この決定に関連してCAFCは、判決の中で「注釈2」として、CAFCは次の点に言及しています。

『[注釈2] VLSI社は、PTABによる「力領域」の解釈に対して適法な手続きにより異議を申し立てること明示的に放棄したことに注目すべきである。特に、VLSI社は、PTABによるその用語の解釈についての通知がなかったこと、またはその解釈に異議を唱える機会がなかったことを示唆していない。』

この注釈によりCAFCは、『Intel社が禁反言の原則と意図的な放棄によって地裁のクレーム解釈に拘束されるというVLSI社の主張が妥当であるとするれば、VLSI社がPTABの「力領域」の解釈に反論する機会があったにもかかわらず、反論しなかったことも、意図的な放棄に該当し、PTABの解釈に反対の立場を取ることが許されないことになって、不合理である』ということをも、VLSI社の行為を逆手にとって示したものとされます。

(2) 第2の争点について

クレーム20の「ボンドパッドに直接接続されていない電氣的相互接続に使用される」という記述に関して CAFC は、PTAB の解釈が広すぎると判断し、VLSI 社が提示した解釈を支持して、PTAB の決定を覆し、差し戻しました。

クレーム20に関して、VLSI 社は、PTAB が「ボンドパッドに直接接続されていない電氣的相互接続に使用される」という記述を解釈する際に誤りを犯したと主張しました。

上記のように、PTAB は、この記述は「互いに電氣的に接続されているが、ボンドパッドや他のいかなる能動回路にも電氣的に接続されていない」相互接続層を含むと判断していました。それに対して VLSI 社は、『Kanaoka 引例の金属層は、ビアによって互いにのみ接続され、電気を流さず、他のいかなる部品にも電氣的に接続されていないため、この先行文献は、VLSI 社による解釈の下では、クレーム20の「電氣的相互接続に使用される」という限定を開示していない』と主張しました。

この主張に対して CAFC は、クレーム20の以下の2つの側面を指摘して、「ボンドパッドに直接接続されていない電気相互接続に使用される」という記述についての PTAB の解釈が広すぎるという VLSI 社の主張に同意しました。

第一に、クレームにおける「使用されている」という言葉の使用は、電気を流すために金属相互接続層の何らかの実際の使用が必要であることを意味すること。

第二に、クレーム20の他の箇所の「ダミー金属線」の記述は、主張された「金属含有相互接続層」が電気を流すことができることを意味しており、そのように解釈しなければ、ダミー金属線と相互接続層の残りの部分が区別されなくなること。

また CAFC は、本件特許の審査の経緯と審査段階に行なわれた補正がこの結論をさらに裏付けるものであることを指摘しました。

さらに CAFC は、「ボンドパッドに直接接続されることなく電氣的相互接続に使用された結果として」という記述は、何らかの目的を果たすことを意図していることから、過去の CAFC の判決 (Merck & Co. v. Teva Pharms USA, Inc., 2005) を引用して、何らかの独立した意味を持つと解釈されるべきであると指摘しました。

そのような判断に基づいて CAFC は、第2の争点に関し、「電気相互接続に使用される」という限定についての CAFC による新たな解釈に照らして Intel 社の自明性の主張を改めて評価することを求めて、クレーム20の特許性を決定を PTAB に差し戻しました。

3. 実務上の留意点

(1) 本件判決の第1の争点についての判旨から、PTAB は、IPR の決定前に地裁の訴訟で決定したクレーム解釈によって拘束されるものではなく、PTAB は、独自の分析に従ってクレームを解釈し、争いのあるクレームの用語の独自の解釈を採用することができるを読み取れます。

(2) 第1の争点に関して VLSI 社が主張した禁反言の原則の適用が認められなかったことは、相手方の特定の解釈に単に異議を唱えなかったことのみでは、適用の根拠とはならず、クレームに記載の用語の意味に関する当事者間の積極的な合意があった場合にのみ、禁反言の原則適用の対象となる可能性があることを示唆しています。

(3) 本件判決の第2の争点についての判旨から、クレーム内の「使用されている」というような操作上の機能の記述は、クレーム解釈において無視されるべきではないこと、また、クレームの文言は全体として解釈されるべきであり、解釈に際してクレームの他の側面 (本件の場合は「ダミーの金属線」) を考慮することが必要な場合があることが読み取れます。

[情報元]

1. McDermott Will & Emery IP Update | November 29, 2022 “Construing the

Construction: Federal Circuit Chips Away at IPR Win” (By Thomas DaMario on November 29, 2022)

<https://www.ipupdate.com/2022/11/construing-the-construction-federal-circuit-chips-away-at-ipr-win/>

2. WHDA, LLP "CAFC SPLITS THE DIFFERENCE BETWEEN VLSI AND INTEL ON CLAIM CONSTRUCTIONHTML" (December 28, 2022)

<http://cafc.whda.com/2022/12/cafc-splits-the-difference-between-vlsi-and-intel-on-claim-construction/>

3. VLSI Technology LLC v. Intel Corporation, Case Nos. 21-1826, -1827, -1828 (Fed. Cir. Nov. 15, 2022) (Chen, Bryson, Hughes, JJ.) 判決原文

http://cafc.whda.com/wp-content/uploads/2022/12/21-1826.OPINION.11-15-2022_2033485.pdf

[担当] 深見特許事務所 野田 久登

2. (米国) 連邦地裁による訴訟資金源についての調査を認めた CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、特許権者による職務執行命令 (writ of mandamus) の請願を却下し、地方裁判所が特許権者の侵害訴訟に誰が資金を提供しているのかを調査する道を開きました。

In re Nimitz Techs LLC, Case No. 23-103 (Fed. Cir. Dec. 8, 2022) (Lourie, Reyna, Taranto, JJ.)

1. 本件の経緯

(1) 事件の発端

Nimitz Techs LLC (以下、Nimitz 社) は、デラウェア地区連邦地方裁判所に、Buzzfeed 社に対する特許侵害訴訟の訴状を提出しました。この事件は、コノリー首席判事 (Chief Judge Colm F. Connolly) に割り当てられました。コノリー判事は、本件訴訟に関して、2022 年 4 月に 2 つの継続命令を発しました。

1 つ目の命令は、連邦民事訴訟規則 (Federal Rule of Civil Procedure) 7.1 の規定にしたがって、訴訟当事者に対して、第三者の訴訟資金提供者と、当事者に直接にまたは間接に利害関係を持つすべての個人および企業の名前とを開示することを要求しています。2 つ目の命令は、当事者が、当事者以外の第三者である個人または法人から訴訟資金の提供を受ける協定を結んでいる場合は、資金の提供を受けている当事者がその詳細を特定する陳述書を提出することを要求しています。

2022 年 5 月に、Nimitz 社は、1 つ目の命令に対しては、Mark Hall 氏が Nimitz 社の唯一の所有者でありかつ LLC (Limited Liability Company) メンバーであることを特定する開示陳述書を提出し、2 つ目の命令に対しては、Nimitz 社は第三者の資金提供者といかなる協定も結んでいないことを示す陳述書を提出しました。

(2) 連邦地裁による調査

デラウェア連邦地裁は後になって、デラウェア連邦地裁に提起された、本件とは別の訴訟事件での証拠における情報から、IP Edge LLC (以下、IP Edge 社) という名称の法人が、デラウェア連邦地裁に提訴された他の訴訟事件の原告である様々な LLC に特許の譲渡を手配していることを示す情報に気付きました。そして他の訴訟事件の書類の検討の過程で、デラウェア連邦地裁は、米国特許庁に示された電子メールアドレスから Hall 氏が IP Edge 社と関係があるように思われることに気付きました。デラウェア連

邦地裁は、Hall氏と Nimitz 社の弁護士 (George Pazuniak 氏) に審理に出席するよう命じました。

2022年11月4日に行われた審理において地裁は、とりわけ Nimitz 社と Mavexar 社と呼ばれる法人との関係を調査しました。審理の後、2022年11月10日に地裁は、Nimitz 社の設立、Nimitz 社の資産、特許の取得から生じる Nimitz 社の潜在的な責任の範囲、訴訟の和解またはその可能性、および以前の証拠審問に関して、①Hall氏と、Mavexar 社と、IP Edge 社との間、および②Pazuniak 氏と、Mavexar 社と、IP Edge 社との間、における通信と書簡を含む様々な文書の提出を命じました。地裁はまた、Nimitz 社に毎月の銀行取引明細書の提出を命じました。

(3) CAFC への請願

Nimitz 社は、地裁の調査目的で文書を探し出すように Nimitz 社に命じた 2022年11月10日付けのデラウェア連邦地裁の継続命令を無効とし、そして Nimitz 社に対する地裁の司法調査を終了させることを求める職務執行命令 (writ of mandamus) を CAFC に請願しました。職務執行命令の請願とは、一般的に、上級の裁判所が下級の裁判所に対し、法に定められた責務を果たすように命じることを請願するものです。

2. CAFC の判断

(1) 連邦地裁の立場

CAFC はまず、CAFC の決定が下されるまでの間、文書提出の地裁の命令を保留しました。職務執行命令の請願が CAFC に係属している間に、地裁は、2022年11月10日の命令で求めた記録が、以下の事項を含むいくつかの懸念事項に対処することに関連していると説明するメモを発行しました。

① 代理人弁護士が職業上の行動規範を遵守しているか？

② 代理人弁護士と Nimitz 社とが地裁の命令を遵守しているか？

③ Mavexar 社や IP Edge 社のように、法廷と被告から隠蔽された、Nimitz 社以外の実際の利害関係者が存在するのか？

④ これらの実際の当事者が訴訟中の特許を Sell LLC に不正に移転し、そして、それらの実際の当事者を、そのままでは訴訟で特許を主張する際に直面するであろう潜在的な責任から遮断するように作られた架空の特許譲渡証を米国特許商標庁に提出することにより、これらの実際の当事者が地方裁判所で詐欺を犯しているのか？

(2) Nimitz 社の主張

Nimitz 社は、地裁の命令は、弁護士・クライアント間の秘匿特権 (attorney-client privilege) および成果物の免責 (work-product immunity) によって保護された文書を含む機密性の高い訴訟資料の開示を要求するものであるため、そのような命令は不適切である、と主張しました。

(3) CAFC の判断

CAFC によると、職務執行命令は、様々な法的手段のうち、最も強力な武器の1つであり、それが発せられるためには、以下の3つの条件を満たさなければなりません。

① 請願者が希望する救済を実現するために十分な手段が他に存在しないこと、

② 職務執行命令の発行に対する権利が明確で争う余地のないものであること、および

③ 職務執行命令は状況下で適正であること

(Cheney v. U.S. Dist. Ct. for D.C., 542 U.S. 367, 380–81 (2004))

本件の職務執行命令の請願に関する判決において、CAFC はまず、Nimitz 社の請願が、職務執行命令による強力な特別な救済を受ける資格があることについて示していない、と判断しました。CAFC は、Nimitz 社は保護された情報を公に開示する必要がないこと、および、地裁が文書を封印したまま維持することを Nimitz 社が要求できること、を地裁の命令が明らかにしていると認定しました。すなわち、Nimitz 社は、職務

執行命令が秘匿特権のある文書を保護する唯一の手段であることを証明しておらず、また、このような状況下においてインカメラ調査を排除する明確な権利を示していません。したがって、CAFCは上記2.(2)の「Nimitz社の主張」を却下しました。

CAFCは、連邦地裁のこれらの継続命令に対してCAFCにおいて直接異議を申し立てるのは早計であると判断しました。なぜなら、Nimitz社はこれらの命令に反していると判断された訳ではなく、もしもそのような違反が見出されたときには異議申立をするための十分な手段が他にあると思われるからです。Nimitz社は、CAFCに対して、連邦地裁の継続命令に基づく質問を終了させるように求めていましたが、Nimitz社は、そのような救済に対する権利が明確で争う余地のないものであることを証明しておりません。

CAFCはまた、地裁がそのメモで特定した4つの懸念事項①～④は、すべて本件の法的問題に適切に関連しており、それらの懸念事項は当事者代表の原則の対象であり、または裁判所での適切な実務の側面に関連していることに注目しました。連邦地裁は、これらのすべての争点に関して、連邦民事訴訟規則によって保証されている一定の範囲の権限を有します。したがって、CAFCはNimitz社の請願を却下しました。

3. 実務上の注意事項

CAFCは、地裁が提起した懸念事項に関連する法的基準について、何らかの違反があったかどうかについて意見を表明しませんでした。この決定は、訴訟における訴訟資金関連の問題を調査する地裁の固有の権限をCAFCが認めていることを示しています。

4. CAFCによるNimitz社の請願却下後の続報

地裁は、前述のように2022年11月10日の命令で求めた記録がいくつかの懸念事項に対処することに関連していると説明するメモを発行しておりましたが、Nimitz社は、CAFCの上記の請願の却下と同日付けで、地裁が発行したメモの取り下げを要求する申立を地裁に提出しました。そして、それから1週間もしないうちに、地裁は、この申立を却下する略式命令を発行しましたが、その申立の中で提起された2つの事項については、関連する訴訟で提起されていたものであるとして、略式命令の中で対処しました。

まず、申立においてNimitz社は、地裁の開示命令は“limited liability corporation”に言及しているため、“limited liability company”を対象としていないと主張しました。地裁は、裁判所（合衆国連邦最高裁判所、デラウェア州最高裁判所、デラウェア州衡平法裁判所、および地裁自体の直近の4人の首席裁判官を含む）が、日常的に“limited liability company”を“limited liability corporation”と呼んでいることを説明して、この主張を退けました。

Nimitz社はまた、地裁がすでにNimitz社およびその弁護士を詐欺と非倫理的行為により有罪であると公に宣言したと主張して、裁判官の忌避を求めました。地裁は、Nimitz社の主張を退けました。そして裁判官が以前、このメモが弁護士の職業意識や裁判所を悪用する際の潜在的な役割に関する裁判官の懸念事項を意図的に繰り返してはいないと述べており、その理由として裁判官はそれらの問題について決定的な結論を未だ下してはおらず、そして弁護士を不必要に当惑させることを望んではいないからであると述べていたことに注目しました。したがって、地裁は、Nimitz社の申立を却下しました。

地裁は、地裁が求めた訴訟資金調達に関する文書を作成できなかったことに対して、Nimitz社が制裁を受けるべきではない理由を示すよう命じる命令書を別途発行しました。地裁は、CAFCが12月8日に職務執行命令の請願を却下し、12月14日現在、Nimitz社は、文書を作成しておらず、文書作成の期間延長も求めていないことに注目しました。Nimitz社は12月21日に応答書を提出し、CAFCが指令書を発行するまで地裁の手続きは停止されたままであると主張しました。Nimitz社はまた、地裁の命令に対するさ

らなる上級審での見直しを求めており、そして要求された文書は、さらなる控訴審の実質的な意義を失わせることになるため、作成することはできない、と主張しました。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | December 15, 2022 “Full Speed Ahead: District Court Entitled to Explore Litigation Funding Arrangements”
- ② McDermott Will & Emery IP Update | January 5, 2023 “Litigation Funding Probe Continues to Make Waves”
- ③ In re Nimitz Techs LLC, Case No. 23-103 (Fed. Cir. Dec. 8, 2022) (Lourie, Reyna, Taranto, JJ.)判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

3. (米国) GATT バブル出願を特許発行を遅らせる不当なスキームであるとして権利行使不能と判断した CAFC 判決紹介

米国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) は、異常に長い期間にわたる特許の保護を維持するための戦略の一環として、特許権者が数百件の特許出願を行った事件に対処し、特許権者が特許発行を遅らせるための計算された不合理なスキームに従事したという地方裁判所の判断を支持しました。

Personalized Media Comms., LLC v. Apple Inc., Case No. 21-2275 (Fed. Cir. Jan. 7, 2023) (Reyna, Chen, JJ.) (Stark, J., dissenting)

1. 事件の背景

「ウルグアイラウンド協定法」と「関税および貿易に関する一般協定(GATT)」により、米国の特許期間は、従来の特許発行日から 17 年ではなく、有効出願日から 20 年に修正されました。GATT は 1995 年 6 月 8 日に発効しましたが、GATT の施行に至るまでの数か月間、特許権者を目指す一部の者たちは、将来の特許出願の根拠を与えつつ GATT 以前のより長い期間を得るために、膨大な開示を伴う特許出願の種を蒔きました。実務家はこの期間を GATT バブルと呼び、これらの出願から成立する特許は、優先日から 20 年ではなく、発行日から 17 年の存続期間を有することになります。

2. 事件の経緯

Personalized Media Communications (以下、PMC 社) は 328 件の GATT バブル出願を提出しました。そして、その各々は先行する 2 つの出願のコピーでした。これらの出願は、本文 500 頁以上、図面 22 頁以上、というように異常な長さや複雑さであり、しかも当初は 1 個のクレームで出願して後で補正を行い、ときには別々の出願に跨がって同じ文言のクレームを提出するなどして、クレームの総数を 6,000~20,000 の範囲にまで増やしました。しかも PMC 社は、先の出願から 8~14 年も経ってから新たな出願をしたり、16 年も経ってから現在訴訟の争点となっている新たなクレームを提示するようなことを行いました。また、PMC 社は、ほとんど関連性のない文献を含む膨大な先行技術の開示を行ないました。このような PMC 社の行為によって、米国特許商標庁 (USPTO) は、ダブルパテントの優先順位や記載要件の分析が不可能になり、審査手続を一時停止したりしました。

PMC 社は、このようにして権利化した特許の中の米国特許第 8,191,091 号について、Apple 社の FairPlay デジタル著作権管理ソフトウェアが、復号化方法をカバーする PMC 社の特許権を侵害していると主張して、2015 年に Apple 社をテキサス州東部地区

連邦地方裁判所に訴えました。そして、3億3000万ドルの陪審評決を勝ち取りました。評決後、地裁はベンチトライアル（陪審員によらない裁判官のみの審理）を行い、最終的に、特許権者が特許の取得を不当に遅らせて被告侵害人に損害を与えるような場合に特許の主張を禁止する法理である、「権利化手続における懈怠（prosecution laches）」のために、特許が権利行使不能であると判断しました。PMC社はCAFCに上訴しました。

3. 地裁の判断

地裁は、CAFCが最近取り扱ったHyatt事件(Hyatt v. Hirschfeld, 998 F.3d 1347, 1359–62 (Fed. Cir. 2021))の判決に依拠し、「権利化手続における懈怠」による権利行使不能を主張するものは、①審査手続における出願人の遅延が、全体的な状況の下で不当で言い訳の出来ないものであること、および②その遅延に帰することができる不利益を被ったこと、の双方を立証しなければならないと判断しました。そしてこのような法的な枠組みの下で、PMC社は、上記の行為により、法で定められた特許制度を著しく悪用する不当で説明不能な遅延に従事した、と認定しました。

4. CAFCの判断

CAFCは地裁の判断を支持しました。CAFCはまず、PMC社が不当に審査を遅延させたということを地裁が適切に結論付けたかどうかを検討しました。幅広い記録証拠に基づいて、Reyna判事、Chen判事、およびStark判事の3人の合議体メンバー全員が、Hyatt事件の特許権者（381件のGATTバブル出願を行った）と同様に、PMC社が特許発行を遅らせ、かつその独占期間を延長するための意図的な計画に従事していたことに同意しました。

PMC社は、USPTOとの間で、いくつかの出願の審査を優先するための併合手続（出願を56の主題のカテゴリーに分類）を行う合意を形成したと主張して、本件をHyatt事件から区別しようと試みましたが（Hyatt社はそのような出願の区分の計画を有していませんでした）。しかしながらCAFCは、そのような合意の構造が依然としてPMC社の出願の決着を不当に長引かせていると結論付けました。CAFCはまた、提出された出願の数、および優先日から16年経ってからクレームに（範囲を狭めるものではあるが）新しい要素を導入したことなどに基づいて、地裁の理由付けを承認しました。

Apple社の不利益に目を向けると、CAFCは、PMC社の遅延と不適切な行為が2015年の本件訴訟の提起を通じて今に至るまでApple社に害を及ぼし続けたと地裁が判断したことについて、地裁は適切であったと結論付けました。CAFCは、本件特許は、PMC社とApple社とのライセンス交渉中にはPMC社が開示しなかった係属中のクレームに基づいて発行されたものであり、PMC社がこの係属中のクレームについて迅速に特許付与を得てApple社に対して主張したものであると認定しました。

5. Stark判事の反対意見

Stark判事は、特許の権利化におけるPMC社の遅延行為は不当であり許されないとして地裁が判断したことについて裁量権の濫用はなかったという多数意見には、全体の状況から見て同意しました。

しかしながら、Stark判事は、Apple社が審査手続における懈怠の主張でPMC社に打ち勝つためには、①審査手続におけるPMC社の遅延が不当で言い訳の出来ないものであること、および②PCM社が不当に権利化を遅らせた期間中にApple社がその遅延に帰することができる不利益を被ったこと、の双方を立証しなければならないのに、Apple社は②について立証しなかったと指摘し、Apple社が直面した不利益は、PMC社が特許発行を不当に遅らせた期間中には起こったものではなかったと主張しました。具体的に、Stark判事は、PMC社の不当な行動はすべて2000年以前、したがってApple

社が FairPlay の開発を開始する以前に発生したものであると判断し、その結果、PMC 社の不当な遅延が Apple 社に不利益を引き起こさなかったと結論付け、多数意見に反対しました。Stark 判事はまた、Hyatt 事件および CAFC の既存の審査手続における懈怠の判例法で要求されている、不当な遅延を取り除こうとした可能性（本件では併合手続の合意）を多数意見が認めていないとして、多数意見を批判しました。

[情報元]

- ① McDermott Will & Emery IP Update | January 26, 2023 “Bursting the Bubble on Prosecution Delays”
- ② Personalized Media Comms., LLC v. Apple Inc., Case No. 21-2275 (Fed. Cir. Jan. 7, 2023) (Reyna, Chen, JJ.) (Stark, J., dissenting) 判決原文

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

4. (米国) USPTO 長官による職権レビュー

米国特許商標庁(USPTO)長官は、複数の関連する当事者系レビュー(IPR)手続において特許審判部によってなされた特許権者に不利な審決について、長官による職権レビュー (*sua sponte* Director review) を開始しました。そして長官は最終的に審決を無効にし、さらなる検討のために特許審判部への差戻しを命じました。

Apple Inc. (Petitioner) v. Zipit Wireless, Inc., (Patent Owner) IPR2021-01124; -01125; -01126; -01129 (Dec. 21, 2022) (Vidal, Dir.)

1. 事件の経緯

(1) IPR の提起

Apple Inc. (以下、Apple 社) は、Zipit Wireless Inc. (以下、Zipit 社) の所有する 2 件の特許の各々に対して、3 件の IPR 請願書を提出しました。合計で 6 件の IPR

(2021-01124, -01125, -01126, -01129, -01130, -01131) はすべて手続が開始され、同じ特許審判官の合議体に割り当てられました。

IPR の開始後、Zipit 社は、6 件の IPR のうち 2 件の IPR (2021-01130, -01131) についてのみ答弁書を提出しましたが、残りの 4 件の IPR (2021-01124, -01125, -01126, -01129) については答弁書を提出しませんでした。

(2) 特許審判部の判断

特許審判部は、Zipit 社が答弁書を提出した 2 件の IPR に関してヒアリングを開催しました。ヒアリングの終わりに、特許審判部は Zipit 社の弁護士に対して、答弁されなかった 4 件の IPR に関して、これらの IPR に対して最終的な書面による決定すなわち不利な審決が下された場合に、Zipit 社は異議を唱えないつもりかを尋ねました。弁護士は、Zipit 社が反論しなかったこれらの IPR に関して、特許性欠如の立証責任を Apple 社が果たしていると特許審判部が判断するのであれば、その通りであると答えました。

このやり取りに基づいて、特許審判部は、これら 4 件の IPR について Zipit 社が反論しなかったことは争うことを放棄したものとみなし、米国特許規則 42.73(b)の「不利な判決の要求 (request for adverse judgement)」がなされたものとして、請願人である Apple 社の主張の是非についての実体的な判断は行わずに Zipit 社に不利な審決を下しました。

2. USPTO 長官の職権レビュー

USPTO 長官は、長官の職権レビュー (*sua sponte* Director review) を認める暫定 P

ロセス (interim process) §§13, 22 の下で、本件の審判記録の見直しを開始しました。長官は、そのような見直しが始まった場合には、手続の両当事者に対して通知がなされると述べました。長官による職権レビューの詳細については、USPTO のウェブサイトにて説明されていますのでご参照ください

(<https://www.uspto.gov/patents/ptab/decisions/revise-interim-director-review-process>)。

検討の結果、USPTO の長官は、特許審判部とは異なり、上記のヒアリングにおける Zipit 社の弁護士の陳述を、「これらの手続の争いの明確な放棄」とは見なしませんでした。IPR では、請願人は、「証拠の優位性によって特許性の欠如の問題を立証する責任」と、「異議を申し立てる特許が特許性を欠く理由を始めから具体的に示す責任」とを負います (Harmonic Inc. v. Avid Tech., Inc., 815 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir. 2016))。特許審判部によるヒアリング時の Zipit 社の陳述に関して、USPTO 長官は、「Zipit 社側が争わないということは、異議を申し立てるクレームが特許性を欠くことを証拠の優位性によって立証する責任を Apple 社が果たしたと特許審判部が判断することを条件としていた」と解釈しました。

したがって、USPTO 長官は、この点について検討されていない特許審判部の審決を無効にし、Zipit 社が実際に争うことを放棄したかどうかを明確にする命令または異議を申し立てられたクレームの特許性に対処する最終的な書面による審決のいずれかを発行するように、手続を審判合議体に差し戻しました。

3. 実務上の留意点

本件においては、特許審判部は、特許権者が答弁書を提出しなかった IPR 事件に関して、別件のヒアリングの際に、特許権者が争うことを無条件に放棄するとは述べていなかったにも関わらず、答弁書を提出しなかったことからある種の欠席裁判とみなして、IPR 請願者の主張の是非を実体的に検討することもせず特許権者に不利な審決を行いました。これに対して、今回の USPTO 長官による職権レビューでは、たとえ特許権者が答弁書提出などの防御策を取らなかった場合においても無条件に欠席裁判となる訳ではなく、IPR 請願者は依然として、異議を申し立てたクレームが無効であることを立証する責任を負うことが明確にされたことで重要な意義を有すると考えられます。

[情報元]

① McDermott Will & Emery IP Update | January 12, 2023 “Contingent Statement Doesn't Unequivocally Abandon Defense of Challenged Claims”

② Apple Inc. (Petitioner) v. Zipit Wireless, Inc., (Patent Owner) IPR2021-01124; -01125; -01126; -01129 (Dec. 21, 2022) (Vidal, Dir.)

(https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPR2021-01124_20221221_p14_20230104.pdf) (USPTO 長官の決定原文)

[担当] 深見特許事務所 堀井 豊

[注記]

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。