

Vidal 長官、IPR の乱用で申請者に制裁を科す

2022 年 10 月 13 日
JETRO NY 知的財産部
石原、福岡

USPTO の Vidal 長官は 10 月 4 日、特許審判部 (PTAB) に係属中の当事者系レビュー (IPR) 事件である OpenSky Industries, LLC v. VLSI Technology LLC 事件に関し、OpenSky が IPR を乱用したと判断し、同社に制裁を科す長官レビュー決定を下した¹。本事件は、Mazie Hirono 上院議員 (ハワイ州選出、民主党) および Thom Tillis 上院議員 (ノースカロライナ州選出、共和党) が 4 月 27 日付で Vidal 長官に送付した書簡において IPR が乱用されている可能性があるとの懸念が示されていたものである²。

本決定は今後 PTAB が判断する際に従う必要がある先例 (precedential) として指定されている。

1. 本事件に関する経緯

- 2019 年 4 月、VLSI が Intel に対し、テキサス州西部地区連邦地方裁判所へ特許侵害訴訟を提起した。
- 2019 年 10 月および 2020 年 2 月、Intel が VLSI の特許について 2 件の IPR を申請したが、PTAB の手続と裁判所における特許権侵害訴訟が併存する場合に PTAB が裁量で審理開始を拒否できる運用 (いわゆる Fintiv ルール) により審理開始は拒否された。
- 2021 年 3 月、テキサス州西部地区連邦地裁の侵害訴訟において VLSI が勝訴し、Intel は約 22 億ドルの損害賠償の支払いを命じられた。
- 2021 年 6 月、OpenSky が VLSI の特許について IPR を申請した。OpenSky は同年 3 月の地裁判決の後に設立された。
- 2021 年 12 月、PTAB は OpenSky が申請した IPR の審理開始を決定した。開始決定の主な理由は、IPR 申請で提示された特許無効の可能性に関する問題が地裁において解決されていないためとしていた。VLSI は審理開始決定の再審理を先例意見パネル³ (POP) に求め、地裁における侵害認定後に設立された OpenSky は金銭を要求するために PTAB を利用しているなどと主張していた。また、審理開始決定後まもなく、Intel が本 IPR への参加を申し立て、PTAB は参加を決定した。

¹ https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ipr2021_01064_paper_102_decision.pdf

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Ipnews/us/2022/20221004.pdf

³ PTAB にとって例外的に重要な問題を決定するために長官、特許局長、PTAB 首席判事などで構成される。

- 2022年6月、Vidal 長官は本事件は法律および政策に関する新たな問題、また、USPTO および特許コミュニティにとって重要な問題を提起するとして、PTAB が下した審理開始決定について長官レビュー⁴の開始を決定した⁵。
- 2022年10月、Vidal 長官は OpenSky が IPR を乱用したと判断し、同社に制裁を科す長官レビュー決定を下した。

2. IPR 乱用と判断された OpenSky による行為

➤ 情報開示決定への不遵守

Vidal 長官は7月、OpenSky、VLSI、Intel に対して広範な情報開示を命じ、従わない場合には制裁を科すと警告していた。長官レビュー決定によると、OpenSky の設立と事業に関する文書や当事者とのコミュニケーションに関する情報の開示を命じたとしている。OpenSky は命令された情報開示に応じずに最小限の文書しか提出せず、長官の質問には全く不十分な回答しか提出しなかったとしている。

➤ IPR プロセスの乱用

長官レビュー決定によると、OpenSky による和解交渉は通常の交渉とは異なっており、同社は VLSI と Intel のいずれかから金銭の支払いを引き出すことのみを目的として IPR を申請したとしている。OpenSky は VLSI に対して、IPR を無効化するために証言録取 (deposition) における証人を操作することを含む取引案を送ったことがあったとしている。OpenSky は Intel に対しても、IPR での成功の見返りとして金銭の支払いを求めたとしている。

この訴訟における OpenSky の行動は、同社が特許無効の根拠を積極的に追求することに関心がなかったことを示すとしている。

3. OpenSky への制裁と PTAB への差し戻し

長官レビュー決定では、OpenSky への制裁として同社を本事件において沈黙の代役 (silent understudy) とし、特に指示がない限り、問題の提示、情報開示の要求、入手、反対、追加書類の提出を禁じられることとなった。これを受けて、Intel は、本事件において主申請人へと昇格するとしている。

また、長官は本事件を PTAB に差し戻し、PTAB は審理開始前の記録のみに基づき、IPR 申請が説得力のある正当な異議を提示しているかどうかを決定し、本事件を却下するか維持するか適切な措置を講じるよう求めている。

⁴ Arthrex 最高裁判決を受けて開始した、PTAB の審決を長官がレビューする手続。

⁵ 別の VLSI の特許に対して Patent Quality Assurance が申請した IPR の審理開始決定に対しても長官レビューの開始を決定している。長官レビュー決定はまだ下されていない。

4. 本決定に対する米国内の反応

今回の長官レビュー決定は、今回と類似する事件は多くないと考えられることから大きな影響はないという見方がある一方で、今後、IPR 申請の理由や疑義のある IPR を新たな申請人の下で継続することができるかどうか、厳しく吟味されるようになる可能性が指摘されている。

(以上)