

[Trials@uspto.gov](mailto:Trials@uspto.gov)

電話番号：571-272-7822



Patent Trial and Appeal Board

**PRECEDENTIAL**

Standard Operating Procedure 2

Designated: 12/4/20

IPR2015-01750、文書 128

IPR2015-01751、文書 128

IPR2015-01752、文書 126

審決日：2020年10月2日

## 米国特許商標庁

---

### 特許審判部

---

RPX CORPORATION

申立人

v.

APPLICATIONS IN INTERNET TIME, LLC

特許所有人

---

事件番号 IPR2015-01750

特許第 8,484,111 (B2) 号

事件番号 IPR2015-01751

事件番号 IPR2015-01752

特許第 7,356,482 (B2) 号

---

SCOTT R. BOALICK 特許審判長

JACQUELINE WRIGHT BONILLA 特許審判長次席、および

SCOTT C. WEIDENFELLER 副特許審判長

BOALICK 特許審判長

審決

最終審決書の差戻し

当事者系レビューの停止

米国特許法第 314 条、第 315 条

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

## I. 序文

*Applications in Internet Time, LLC v. RPX Corp.* (控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1336 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2018 年、以下「AIT」) における米国連邦巡回区高等裁判所の差戻し判決を受けて、これらの事件を扱う (文書 110<sup>1</sup> 参照)。再審理において我々は、「米国議会が『真の利害関係者』という用語に広範な判例法上の意味を含有することを意図した」という連邦巡回区控訴裁判所の忠告に従う (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1351 頁)。我々は、立法経緯に示された真の利害関係者 (以下「RPI」) 要件の「関連する 2 つの目的」、すなわち、当事者が以下の 2 事項を通じて「リングを 2 回かじる (二度目の機会を得る)」ことを回避することに焦点を当て、本件を検討する。(1) IPR 申立人と十分に密接な関係にある第三者が、IPR 禁反言規定である米国特許法第 315 条 (e) に基づく IPR の最終審決に拘束されることを保証すること (2) 米国特許法第 315 条 (b) を通じ、特許所有人が、関係当事者が遅れて提起する特許への行政攻撃に対応しなければならぬことを防ぐこと (同典拠 1350 頁)。控訴裁が述べているように、「非当事者が真の利害関係者に該当するか否かを判断するには、非当事者が申立人との間に確立された既存の関係を持つ明らかな受益者であるか否かを念頭に置き、エクイティー上かつ事実上の観点を両方考慮した柔軟なアプローチが必要である」としている (同典拠 1351 頁)。

---

<sup>1</sup>特に指定のない限り、本書の引用は IPR2015-01750 で提出された文書および証拠書類に対するものである。同一または類似の文書および証拠書類が IPR2015-01751 および IPR2015-01752 においても提出されている。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

後述するように、RPX 社の事業モデルに関する証拠、および RPX 社が申請した IPR の恩恵を受けることになる Salesforce 社と RPX 社との関係に関する証拠を含む証拠記録全体、上述の通り第 315 条 (b) の RPI 規定の 2 つの目的、ならびにエクイティー上および事実上の観点を考慮すると、我々は、Salesforce 社を RPX 社の真の利害関係者と判断する。

## II. 背景

### A. PTAB における審理

申立人 RPX Corporation (以下「RPX 社」) は、米国特許第 8,484,111 (B2) 号の請求項 13~18、および米国特許第 7,356,482 (B2) 号の請求項 1~59 に対する当事者系レビュー (IPR) 実施を申請した (付属文書 1001、「第'111 号特許」; 文書 1; IPR2015-01751 付属文書 1001、「第 482 号特許」; IPR2015-01751、文書 1; IPR2015-01752、文書 1)。特許所有人である Applications in Internet Time, LLC (以下「AIT」) は、各手続きにおいて予備応答書を提出した (文書 21、文書 26 (黒塗処理版)、「予備応答書」; IPR2015-01751、文書 20、文書 26 (黒塗処理版); IPR2015-01752、文書 20、文書 26 (黒塗処理版) を参照)。特許審判部は、RPI 問題に関する追加の摘要書の提出を許可した (文書 28、文書 29 (黒塗処理版)、文書 38、文書 37 (黒塗処理版)、IPR2015-01751、文書 28、29、38、37、および IPR2015-01752、文書 28、29、38、37 においても同じ書類が提出されている)。AIT 社は、Salesforce.com, Inc. (以下「Salesforce 社」) がこれらの手続きにおいて RPI として指名されるべきであり、Salesforce 社が、本件申立を申請する 1 年以上前に、本件異議特許<sup>2</sup>を侵害するとした訴状送達を受けているため、これらの訴えは米国特許法第 315 条 (b) に定められる申請期限を超えていると主張した (予備応答書 2~20 頁参照)。

---

<sup>2</sup>'111 号特許および'482 号特許を総称して「本件異議特許」と呼ぶ。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752(特許第 7,356,482 (B2) 号)

当該摘要書の内容を考慮し、特許審判部は当事者系レビューを実施し、その後、RPX 社が異議請求項に特許性がないことを証拠優越の原則によって証明したと判断する最終審決書を発行した（文書 513 ; IPR2015-01751、文書 514 ; IPR2015-01752、文書 515）。AIT 社は、これらの請求項に特許性が無いこと、および Salesforce 社が RPI でないため第 315 条 (b) の申請期限が適用されないと判断した特許審判部の審決を不服として、連邦巡回区控訴裁判所に控訴した（文書 83 参照）。

#### *B. 連邦巡回区控訴裁判所における審理*

2018 年 7 月 9 日発行（2018 年 7 月 24 日公開）の控訴審判決において、控訴裁は、「特許審判部は、個人または法主体が第 315 条 (b) 上の『真の利害関係者』であるか否かを決定するために用いたテストが過度に限定されており、第 315 条 (b) による申請期限により IPR 実施が禁じられるか否かを評価する際に、証拠記録全体を考慮していない」と判断し、特許審判部の最終審決書を無効とし、控訴審の審決に沿った再審理を実施するよう命令した（AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1339 頁）。これは 2018 年 10 月 30 日に発行された命令である（文書 111）。

---

<sup>3</sup> 公開版は IPR2015-01750 の文書 60 として閲覧可能。

<sup>4</sup> 公開版は IPR2015-01751 の文書 62 として閲覧可能。

<sup>5</sup> 公開版は IPR2015-01752 の文書 60 として閲覧可能。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752(特許第 7,356,482 (B2) 号)

控訴裁は、「真の利害関係者」という用語を分析する際、この用語がくまなく検討されるべき (sweep broadly) ことを示唆する AIA の様々な側面を指摘している (同典拠、1346～47 頁)。控訴裁は、「真の利害関係者の調査の焦点は、IPR 申立てで争われた請求項の特許性にあり、それらの請求項が取り消されたり無効になったりすることで誰が利益を得るかを念頭に置いている」(同典拠 1348 頁) とし、また、最終的に誰が RPI であるかを決定する際には「選択された法廷が提供する可能性のある救済措置によって、『事実上およびエキイティー上の』観点において誰が恩恵を受けるか」を考慮すべきであるとしている (同典拠 1349 頁)。また控訴裁は、真の利害関係者の判例法は、当事者を複数の訴訟から保護するためのものであり、IPR の RPI 規定の目的は、複数の申立てから特許所有人を保護することであると指摘している (同典拠、1349～50 頁)。

以上のことから控訴裁は、特許審判部が適応した定義が狭すぎたとし、Salesforce 社が RPX 社の IPR において RPI か否かという証拠を十分に検討せず、RPX 社ではなく AIT 社に立証負担をかけているように見えたと判断した (同典拠 1358 頁)。さらに控訴裁は、「Salesforce 社が 315 条 (b) の目的上、RPX 社の真の利害関係者 (real party in interest) または関係者 (privy) のいずれかであるか否かに関する証拠開示手続の特許審判部が再度請求できる」と述べた (同典拠)。

### C. 再審における審理

控訴裁による差戻し審決後、特許審判部は、Salesforce 社が真の利害関係者または関係者のいずれかに分類されるべきだったか否かという問題に関連する差戻し後の検討および証拠開示手続を許可した (文書 84 参照、再審で取り上げるべき事実上および法律上の問題の範囲について述べている；文書 87 参照、情報開示手続および摘要書提出のスケジュールを設定している；AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1358 頁も参照)。RPX 社は、冒頭摘要書を提出した (文書 986、文書 95 (黒塗処理版)、「申立人再審摘要書」)<sup>7</sup>。AIT 社は異議申立書を提出した (文書 100、文書 104 (黒塗処理版)、「再審

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752(特許第 7,356,482 (B2) 号)

異議申立書」)。RPX 社は回答書を提出した(文書 101、文書 102 (黒塗処理版)、「再審回答書」)。2019 年 4 月 25 日に口頭審理が行われた。口頭審理の筆記録は本件の記録に含まれる。文書 112、文書 123 (黒塗処理版)、「再審筆記録」)。これらの事案で提起された再審における重要かつ広範な影響を考慮して、可能な限り最上位の特許審判官で構成された上記の合議体が招集された(米国特許法第 3 条 (a) (2) (A)、第 6 条 (c) 参照 2018 年；文書 124 (合議体を変更する命令)。

### III. 法の原則

米国特許法第 315 条 (b) に基づけば、「当事者系レビュー手続きを求める申立が、申立人、真の利害関係者、または申立人の関係者が特許侵害を主張する訴状を送達された日から 1 年以上経った後に提出された場合は」これを実施することができない。「1 年以上前に真の利害関係者に送達された訴状があっても提起しようとする申立に第 315 条 (b) の申請期限が適用されないことを証明する説明責任を負うのは、IPR の申立人である」

(*Worlds Inc. v. Bungie, Inc.*、控訴審裁判所判例集第 3 版 903 巻 1237、1242 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2018 年)。

---

<sup>6</sup> 申立人の冒頭摘要書は元々文書 94 として提出された。特許審判部の承認に基づき、訂正された摘要書を文書 98 として提出し、当該文書に「保護命令」のスタンプが押印された。文書 94 は抹消された(文書 99 参照)。

<sup>7</sup> 合議体の指示(文書 87、4 頁)により、3 つの手続きにおいてそれぞれ同一の摘要書が提出された。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

同じ論理により、IPR 申立人には、真の利害関係者または関係者に 1 年以上前に送達された訴状があっても申立に第 315 条 (b) の申請期限が適用されないことを立証する説明責任がある (*Ventex Co., Ltd. v. Columbia Sportswear N. Am., Inc.*を参照、IPR2017-00651、文書 152 4-5 頁、特許審判部 2019 年 1 月 24 日、判例審決、*Worlds*、控訴審裁判所判例集第 3 版 903 巻 1242 頁を引用)。したがって、RPX 社には、申立書を 2015 年 8 月 17 日に提出する 1 年以上前に、RPI または利関係者に侵害訴状が送達されていないことを立証する義務がある。本件再審において、第 315 条 (b) に定められる申請期限が適用される Salesforce 社が、これらの審理において RPI または関係者として特定されるべきであったか否かに限定して分析を行う (*AIT*参照、控訴審裁判所判例集 897 巻第 3 版 1338~39、1358 頁；文書 84、5 頁、「再審の手続きは、Salesforce 社が真の利害関係者であるか、あるいは申立人の関係者であるかという問題に限定される」ことを命じている、強調追加)。

非当事者が真の利害関係者であるか否かは、「至って事実に依存した問題」である (*Ventex*、文書 152 6 頁、特許審判部実務規則、連邦規則集 77 巻 48,756、48,759 頁、2012 年 8 月 14 日；特許審判部裁判実務統合指針 13 頁も参照、2019 年 11 月、「それにもかかわらず、ある法手続きで指名参加者ではない当事者が、当該法手続きの『真の利害関係者』または関係者であるか否かは、至って事実に依存する問題である」)。 *AIT* 審決において控訴裁は、「米国議会は、『真の利害関係者』という用語に広範な判例法上の意味を含有することを意図した」と判断した (*AIT*、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1351 頁)。控訴裁によれば、

ある当事者が「真の利害関係者」か否かを定めるには、非当事者が申立人との間に確立された既存の関係を持つ明らかな受益者であるか否かを念頭に置き、エクイティー上かつ事実上の観点を両方考慮した柔軟なアプローチが必要である」としている。実際、特許審判部実務規則は (中略)、非当事者が「特許の再審査を望んでいるか」と、申立書が非当事者の「要求」に応じて提出されたか否かの 2 つの問題が核心であると説明しており、特許商標庁がこの問題の「事実に依存する」

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

性質を理解していることが示唆される。

(同典拠、特許審判部実務規則、連邦規則集 77 卷 48,759 を引用；裁判実務統合指針 13～14 頁も同様)。

我々は、当事者系レビューが提供する可能性のある救済措置によって、「『事実上およびエクイティー上の観点』において誰が恩恵を受けるか」を問わなければならない (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1349 頁、特許審判部実務規則、連邦規則集 77 卷 48,759 引用；裁判実務統合指針 14～15 頁も同様)。さらに我々は、「RPX 社の Salesforce 社との関係を検討した上で、RPX 社が Salesforce 社の利益を代表していると言えるか否かを検討しなければならない」 (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1353 頁；*Ventex* も参照、文書 152、8 頁、申立人 *Ventex* 社が *Seirus* 社の利益を代表するため、「*Seirus* 社が本件における真の利害関係者である」と判断した)。

*AIT* 審決で説明されるように、RPI の伝統的かつ広範な判例法上の意味は、立法経緯が大いに支持しており、「議会が真の利害関係者という用語に判例法の起源から逸脱した意味を持たせることを意図したことを示唆するものは何もない」と指摘している。むしろ *AIT* 審決では、議会が広範な表現を意図していたことが明らかにされている (控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1350 頁)。そのため、AIA に関する 2011 年下院報告書では、RPI および関係者の要件は、当事者が「ある特許に対して不適切に複数の異議申立てを行ったり、特許内のある請求項の有効性に異議を唱える民事訴訟を提起した後に異議申立てを開始したりすること」を防ぐためのものだと説明している (同典拠、下院報告書 No.112-98、48 頁を引用、2011 年、2011 年再版合衆国法典議会行政ニュース 67、78 頁、連邦巡回区控訴裁判所により強調追加)。また、本報告書では「投資資源の継続的確保のために、特許所有人の権限確定 (quiet title) の重要性を米国議会が認識していることが明確にされている」 (同典拠、下院報告書 No. 112-98、48 頁引用、2011 年)。同様に、RPI および関係者の要件は、AIA 裁判が特許所有人に対する「嫌がらせの道具として使用されないよう



IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

に」、あるいは「特許の有効性に対する訴訟や行政上の攻撃を繰り返すことを」回避するために策定されている (同典拠、下院報告書 No. 112-98、48 頁引用、連邦巡回区控訴裁判所により強調追加)。

AIT 審決では、立法経緯に基づき「RPI および関係者の要件には『2 つの関連する目的』があること」が結論づけられた。

(1) IPR 申立人と密接な関係にある第三者が、関連 IPR 禁反言規定である第 315 条 (e) に基づき、IPR の結果に必ず拘束されること、および (2) 第 315 条 (b) に基づき、特許所有者が後から提起される行政攻撃に対応しなければならないことを防ぐこと。

(同典拠、Kyl 上院議員と Schumer 上院議員の発言を引用)。言い換えれば、RPI と関係者の要件は、嫌がらせ行為を防止するため、ならびに当事者が禁反言規定または申請期限のいずれかを回避して「リンゴを 2 回かじる (二度目の機会を得る)」ことを防止するために設計されている。RPX 社のような事業モデルを持つ会員型組織には、両方の懸念がある。<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> 連邦巡回区控訴裁判所は、「真の利害関係者」と題された連邦民事訴訟規則第 17 条 (a) を類推した。これは「実際に救済を受ける権利を有する当事者による後続手続きから被告を保護し、一般的に判決が既判事項として適切な効力を有することを保証する」ために成文化されたものである (同典拠 1348 頁)。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

#### IV. 事実認定

控訴裁は、上記の原則を念頭に置きこれらの事件を我々に差戻し、(1) 「第 315 条 (b) および判例法に基づき、Salesforce 社を本件 IPR に関して真の利害関係者とし得る関係性を全範囲に渡り検討すること」、および (2) RPI に関して「特許審判部実務規則で明示された原則を適切に適用すること」を求めた (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1358 頁)。その際、我々は「[我々の] 結論を正当化する証拠と、それを否定する証拠を考慮する」 (同典拠)。

再審では、控訴裁の指示により、我々は以下の事項をさらに検討する。

(a) 「『事業体としての性質』を含む RPX 社の事業モデル」 (b) 「RPX 社が IPR を実施することによる自社利益の説明」 (c) 「RPX 社が IPR の申請を決める際に、特定顧客の利益を考慮するか否か、またどのような状況下で考慮するか」 (d) Salesforce 社と RPX 社の関係 (e) Salesforce 社の IRP への「関心」および同社が IRP から受ける「利益」 (f) 「RPX 社がその利益を代表していると言えるか否か」。

(g) 「Salesforce 社が実際に特許のレビューを求めていたか否か」 (h) 「Salesforce 社の取締役が RPX 社の取締役と重複していたこと」の関連性 (同典拠、1351、1353~54 頁)。また、RPX 社と Salesforce 社との間の情報交換に関する証拠も取り上げる (同典拠 1355 頁)。これらの事項を念頭に置き、「非当事者である [Salesforce 社] が申立人と確立された既存の関係を有する明らかな受益者であるか否かを判断することを念頭に、エクイティ上および事実上の考慮事項」を検討する (同典拠 1351 頁)。

以下の事実認定では、これらの分野に焦点を当て、Salesforce 社が本件審理において RPI または関係者として指名されるべきだったか否かの分析に関連する事実を検討する。

##### A. RPX 社の事業モデル

控訴裁によれば、

RPX 社が公表しているビジネスソリューションの 1 つが、「顧客の経

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

費削減」のために、顧客が特許不実施主体から訴えられた場合に IPR 申請をすること (共同添付書類 31 頁) であり、Salesforce 社が申請しようとした IPR に申請期限が適用されていたことを考えると、少なくともこの証拠は、Salesforce 社の利益のために RPX 社が 3 件の IPR を申請した可能性を示唆している。

(AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1353 頁)。控訴裁は、特許審判部が「RPX 社の事業モデルを批判的に検討しなかった」ことについて非難しているから (同典拠 1354 頁)、控訴裁の指針を踏まえて本再審理ではこれを批判的に検討する。とりわけ「申立書を提出する事業体の性質」について考慮する (同典拠、特許審判部実務規則を引用、連邦規則集 77 巻 48、760、裁判実務統合指針 17~18 頁も同様)。

RPX 社は、「特許所有人と事業企業との間の不可欠な仲介者として確立することにより、特許市場を変革することを使命」としている (付属文書 2008<sup>9</sup>、4 段落)。RPX 社の中核サービスは、防衛的特許集約である (同典拠 3 頁、RPX 社 2013 年年次報告書には次の記載がある。「当社の [特許リスク管理] ソリューションの中核は、防衛的特許集約である...」；同典拠 27 頁も参照、「当社は、特許リスク管理ソリューションを中核事業製品として単独で販売している」)。RPX 社のフォーム会員契約は、このようなサービスを対象としている (付属文書 1074 参照)。

---

<sup>9</sup> 付属文書 2008 の引用は、各頁の中央下部にあるページ数を参照している。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

RPX 社は、「現在および将来の顧客に対して主張されている、または主張される可能性のある特許資産を取得する。その後 [RPX 社は]、これらの特許資産のライセンスを [同社の] 顧客に提供し、潜在的な特許侵害訴訟から顧客を保護する」(付属文書 2008、3 頁)。「各顧客は、通常 [RPX 社の] 大部分の特許資産に対して付与されるライセンスを 1 つ受け取る」(同典拠 27 頁；付属文書 1074 第 2 節、RPX 社のフォーム会員契約の『ライセンスおよび会員権』も参照)。Chuang 氏<sup>10</sup>は、RPX 社が「膨大な特許資産のポートフォリオ」を持っており、典型的な会員年度期間中、RPX 社の会員は「何千件もの特許」のライセンスを受けている、と証言している(付属文書 1073 第 5、31 段落)。

RPX 社は、中核となる防衛的特許集約サービスの一環として「広範な特許市場の情報およびデータを顧客に提供している」(付属文書 2008、3 頁；付属文書 1073 第 8 段落；付属文書 1090 第 32 段落；付属文書 1095、116:6~117:1、Chuang 証言録取)。この市場情報サービスは、RPX 社ウェブサイトの「顧客関係 (Client Relations)」と題されたページにも紹介されている。

---

<sup>10</sup> RPX 社は、RPX 社の顧客対応担当副部長(付属文書 1019 第 1 段落参照)である William M. Chuang 氏(付属文書 1019、付属文書 1073)、および RPX 社のシニア・ディレクター・IP 法務顧問(付属文書 1090 第 1 段落)である Steve W. Chiang 氏(付属文書 1090)の宣誓証言を提供している。AIT 社は、「摘要書であろうと宣誓書であろうと、弁護士的主張は特許審判部が依拠できる証拠ではない」と主張している(再審異議申立書 7 頁)。AIT 社は、「RPX 社の証人である Chuang [氏] と Chiang [氏] は、いずれも弁護士である」と述べている(同典拠 11 頁)。我々は、Chuang 氏と Chiang 氏の証言が弁護士的主張であるからといって不適切とは考えない。両者とも、本件審理で争点となっている事実上の問題について、宣誓事実証言を提出している。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

そこには、「特許市場における当社の洞察力を活かし、顧客の社内法務チームの延長として、長期的知的財産戦略をよりの確にお伝えします」と記載されている(付属文書 2006)。たとえば RPX 社ウェブサイトでは、「顧客ブリーフィングでは、オープンな市場機会の評価、関連する訴訟状況、主要企業および動向、さらに潜在的な脅威に関する具体的な技術的・戦略的分析を行う」ことが説明されている(同典拠)。

RPX 社は、中核事業のソリューションである防衛的特許集約をサブスクリプション制サービスとして販売している(付属文書 2008、3 頁)。年会費は公表された料金表に基づいており、その料金表が有効である期間内に入会した全(中略)顧客に適用される(同典拠 10 頁)。「会費は、通常、顧客の収益や営業利益に連動した料金体系に基づいており、会員権が存続する間は同じ会費が適用される」(同典拠 3 頁)。

また、控訴裁が指摘するように、RPX 社が証券取引委員会に提出した書類には、「特許市場を変革するための『戦略』の一つとして、『特許の有効性に対する異議申立てをおこなう』ことが挙げられており、その目的の一つは『顧客の費用を削減する』ことである」と記載されている(AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1351 頁)。

Chuang 氏の証言日(2019 年 1 月 4 日)の時点で、RPX 社は 57 件の IPR を申請していた(付属文書 1073 第 32 段落)。Chuang 氏の証言によると、RPX 社が顧客に代わって有効性の異議申し立てを申請するのは、顧客がこのようなサービスを具体的、明示的、かつ個別に契約した場合に限られる(同典拠 10 段落)。さらに Chuang 氏は、「顧客が NPE から訴えられた場合に RPX 社が IPR を申請するという可能性は、合理的に考えて顧客が RPX 社に会費を支払う『重要な理由』にはならないでしょう」と証言している(同典拠 32 段落)。

IPR2015-01750（特許第 8,484,111（B2）号）

IPR2015-01751, IPR2015-01752（特許第 7,356,482（B2）号）

我々は、これらの供述が、RPX 社が訴訟外において自社のマーケティング資料に記載した記述と相反するものであると考える。AIT 社が指摘するように、RPX 社ウェブサイトには、RPX 社の信念を示す、時宜にかなった信頼できる証拠が掲載されている。それは、同社のサービスにより「各顧客が、毎年 RPX 社に支払う会費よりも高額であろう訴訟費用および示談を回避できる」という内容である（再審異議申立書 24 頁、付属文書 2007 引用、2008～2014 年の著作権表示のあるウェブサイト）。RPX 社ウェブサイトには、同社の防衛的特許集約サービスが「訴訟が始まった後にも [顧客に] 有用となる方法が記載されている（付属文書 2007、RPX 社ウェブサイトのページ、タイトルは『加入の理由』（Why Join) ）」）。具体的には、RPX 社は次のように宣伝している。

当社は、顧客ネットワーク会員が、迅速かつ費用対効果の高い方法で特許不実施主体（NPE）による訴訟から逃れることができるよう、独自の支援を行っています。当社は、市場で中心的地位および信頼を得ているため、原告と交渉し、訴訟対象特許のライセンスを獲得し、顧客を選択的に訴訟から解放できます。

（同典拠、強調追加）。同社ウェブサイトではさらに、「2014 年 6 月 30 日の時点で、[RPX 社が] 74 件の訴訟で 575 件以上の棄却を達成した」ことが記載されている（同典拠、付属文書 1073 第 31 段落も参照、Chuang 氏は、証言時点（2019 年 1 月 4 日）で、「RPX 社が、訴訟対象特許の取得またはサブライセンス権付きのライセンスにより、同社顧客に対する 1,286 件の訴訟の却下を成功させた」と証言している）。

また、RPX 社ホームページには、「RPX 社の利益は、お客様の利益と 100%一致している」と記載されている（付属文書 2015、RPX 社ウェブサイト「FAQ」ページ）。RPX 社が SEC に提出した書類によると、この「利益の一致」とは、固定された「料金、および [同社の] 特許資産を顧客に主張しないことの保証」のことである（付属文書 2008、6 頁、同典拠）。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

(顧客との利益一致：当社の事業モデルでは、当社と顧客の利益が一致します。当社は自社特許を主張しておらず、今後も主張しません。当社は、取得した特許資産の価値や特許資産に関連する主張に対する防御に関連する潜在的なコストではなく、公開料金表に基づく会費から収益を得ています。その結果、我々はお客様と信頼関係を築き、お客様は共有した情報が自分に不利になることを心配することなく、私たちとコミュニケーションをとることができます)。

つまり、顧客を守るための特許集約、ライセンス、および IPR の提起は、RPX 社の会員の特許訴訟の脅威から守るための重要な要素であり、RPX 社の中核となるサブスクリプション事業の要素としていずれも重要であることを、証拠が示している。したがって我々は、RPX 社が会員である Salesforce 社の利益のためにこれらの IPR を提起したと判断し、Salesforce 社が本件審理の RPI であると判断する。

#### *B. IPR における RPX 社の利害関係*

控訴裁は、「RPX 社の IPR における利害関係について同社の説明を額面通りに受け入れた」特許審判部を非難した (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1354 頁)。したがって、この点について記録された証拠を明示的に取り上げる。これを行うにあたり、「Salesforce 社が RPX 社の顧客として、RPX 社の訴訟にどの程度関心を持ち、どの程度の恩恵を受けるかを調べ、RPX 社の Salesforce 社との関係を検討した上で、RPX 社が Salesforce 社の利益を代表していると言えるか否かを問う」(同典拠 1353 頁)。

RPX 社によれば、同社がこれらの IPR を申請した主な動機は、「『RPX 社が NPE と近似しており』、『AIT 社特許のように明らかに無効な NPE 特許に異議を唱える勇気がない』という非難に反論することで、RPX 社の中核である特許集約事業の地位を向上させるための風評対策」であった (申立人再審摘要書 10~11 頁；付属文書 1095、97:4~98:12；付属文書 1019 第 10、41 段落；付属文書 1090 第 23~25 段落引用)。さらに RPX 社は、「IPR で特許無効化に成功した実績が、NPE と妥当な買収費用を交渉する際に有利に働く」

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

と主張する(同典拠 11 頁、付属文書 1019 9 段落を引用; 付属文書 1019 第 9 段落も参照; Chuang 氏の証言によると、「RPX 社は、有効性に重大な問題がある特許所有人の不合理な希望価格に対処するために IPR を申請することもある」)。

RPX 社が弱いと考える特許に対して IPR を代理申請することで同社の交渉力を高めることを、我々は受け入れることができる。しかしこの事実は、同社が顧客を保護するために IPR を申請するという上記の見解と矛盾するものではない。実際、上述の証拠が示すように、顧客に対して主張された特許に異議を唱えることは、この目的にも合致する。たとえば、RPX 社は、これまでに申請した 57 件の IPR のうち、少なくとも 10 件が RPX 社の顧客に対して積極的に主張されていない特許を対象としているとしている(付属文書 1073 第 28 段落、これらの事件を議論している; 申立人再審摘要書 41 頁参照)。しかし逆に言えば、残りの 47 件の IPR は、同社顧客に対して積極的に主張されている特許に異議していたということになる。<sup>11</sup> さらに、RPX 社の開示資料によると、57 件の IPR のうち 1 件を除いて全ての IPR が地方裁判所の訴訟に関わる特許に関連している。証拠に基づけば、RPX 社は同社の顧客に主張されていない場合でも、少なくとも部分的には、既存の顧客のリスクを軽減するために、異議申立てをする特許を選択していることが示唆される。

<sup>11</sup> RPX 社が申請した 57 件の申立書、およびその中で争われた特許はすべて公知の事実である。



IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

最後に我々は、RPX 社が、係争中の特許侵害に対して賠償責任のリスクがあったということを示唆していないことに注目している。AIT 審決において連邦巡回控訴裁が示したように、必ずしも「各事件において利害関係人が 1 人だけ」とではなく、「申請人の [当事者系レビュー] 実施に別の関係者がいる可能性がある場合でも」当事者系レビューが禁止される可能性がある (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1347 頁)。

したがって我々は、RPX 社が既存顧客の利害のためにこれらの IPR を提起したと判断し、Salesforce 社が本件審理の RPI であると判断する。

### C. RPX 社が IPR 提起において顧客利益へ配慮するか否か

関連して、AIT 審決において連邦巡回控訴裁は、「RPX 社が IPR 申請を行うか否かを決定する上で、特定の顧客の利益を考慮するか否か、またどのような状況下で考慮するか」を検討するように指示した (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1353 頁)。最初の問題として、RPX 社は「基本的に、顧客の利益のために自社の名前で IPR を申請することはない」と主張している (申立人再審摘要書 40 頁、付属文書 1073 第 30、34 段落を引用)。RPX 社が特定の顧客のために IPR を代理申請する場合、RPX 社は顧客が IPR の共同申立人となることを求めている (付属文書 1073 第 11 段落参照；付属文書 1019 第 19 段落；付属文書 2018、RPX 社ベストプラクティス)。RPX 社によると、これに該当するケースは 21 件しかなく、本件はこの限りではない (付属文書 1073、30 段落)。

連邦巡回控訴裁が指摘したように、RPX 社が特定の顧客の利益のために IPR を申請していないとしても、顧客の利益を考慮に入れていることを認めているため、これらの説明が真実であると仮定しても、ほとんど関連性がない (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1351~52 頁)。また連邦巡回控訴裁は、RPX 社が AIT 社の特許に異議を唱える IPR 申請を決めたのは、Salesforce 社に言われたからではなく、同社の「ベストプラクティス指針」 (同典拠 1341 頁参照) に記載された手順に従ったもの、ということに異議がないとしている。問題は、ベストプラクティス指針が、RPX 社が

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

「特許審判部の判例を回避するために意図的に事業を運営する」ものであるか否かである (同典拠 1343 頁、内部引用符と括弧は省略)。我々は、そうであると判断した。

RPX 社は、「潜在的な IPR 候補を特定し、IPR を準備するための体系的なプロセス」  
として、2014 年に「ベストプラクティス指針」を導入した (付属文書 1019 第 14 段落；付  
属文書 2018 頁)。選択基準には、たとえば、申立てされている特許件数、過去の有効性異  
議申立て、他の事業体による新たな有効性異議申立ての可能性、現在訴訟参加中および将来  
参加予定の RPX 社の顧客数、訴訟参加中のその他の企業、他の企業が提起される可能性、無  
効性議論の予想強さ、および潜在的な評判上の利益などが含まれる (付属文書 2018 頁参  
照)。

重要なのは、RPX 社が RPI であると認定された「VirnetX に対する RPX 社の IPR  
実施が棄却された審決を受け、これを検討した直後に」ベストプラクティス指針が作成され  
たことである (付属文書 1090、16 段落)。連邦巡回区控訴裁が指摘するように、これらの  
状況そのものにより「同社の動機に疑念を抱かざるを得ない」(AIT、控訴審裁判所判例集  
第 3 版 897 卷 1353 頁脚注 4)。Chiang 氏は、ベストプラクティス指針の目的の一つは  
「RPX 社がすべての [RPI] を正確に指名すること」であり (付属文書 1090 第 16 段落)、  
ベストプラクティスに従うことで、「RPX 社が RPI に関する法律を遵守し、将来 RPX 社が  
提出するすべての申立書において RPI の名前を正確に記載できる」(同典拠 18 段落)と証  
言している。この点について Chiang 氏は、RPI について次のように証言している。

当社が策定した一連のベストプラクティスでは、概ね (a) RPI として指  
名されることに同意しない第三者から有効性の異議申立ての提案を受けて  
も、これを考慮することが禁止され、(b) RPI に指名されていない第三  
者と、間近に迫った有効性の異議申立てについて議論すること (たとえば、  
戦略、フィードバックなどを議論すること) が禁止され、(c) 指名され  
ない第三者が、RPX 社の有効性異議申立て手続きに一切の影響力も行使す  
ることが禁止されている。

(同典拠)。

IPR2015-01750（特許第 8,484,111（B2）号）

IPR2015-01751, IPR2015-01752（特許第 7,356,482（B2）号）

そのため RPX 社は、特許審判部による *VirnetX* 判決の判例法を回避して顧客が RPI と認定されることを避けるためにベストプラクティス指針を作成したと告白しているが、<sup>12</sup> それにもかかわらず、訴訟参加中の現在および潜在顧客の数を考慮している（付属文書 2018 頁参照）。前述のとおり、RPX 社による申立ての大部分（57 件のうち 47 件）は、地方裁判所で同社顧客に対して主張された特許に関わるものである。

また、連邦巡回区控訴裁による AIT 判決では、RPX 社の SEC 提出書類に記載される「特許の有効性に対する異議申立ての円滑化」および「[RPX 社の] 顧客の経費削減」に関する記述を参照し、これが「RPX 社が顧客の経済的利益のために IPR を申請でき、また実際にこれを実施していることを示唆している」と述べている（AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1351～52 頁、原文に二回目の変更あり）。Chuang 氏の証言によると、RPX 社の SEC 提出書類（付属文書 2008、4 頁）の記述は、有効性に関する **顧客自身** の異議申立てへの支援を意味している。たとえばこれは関連する可能性のある先行技術を提供することであり、RPX 社が顧客に代わって IPR を申請することを意味していない（付属文書 1073 頁、11、34 段落）。しかしこの証言は、再審の際に Chuang 氏が証言した後も、記録証拠には裏付けられていない（AIT 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1351 頁、SEC に提出した書類には、「特許市場を変革するための [RPX 社の] 『戦略』の一つとして、『特許の有効性に対する異議申立てをおこなう』ことが挙げられており、その目的の一つは [同社] 『顧客の費用を削減する』ことである」（原文に二回目の変更あり））。

---

<sup>12</sup> *RPX Corp. v. VirnetX Inc.*、IPR2014-00171、文書 57、（特許審判部 2014 年 7 月 14 日）；*RPX Corp. v. ParkerVision*、IPR2014-00946、文書 25（特許審判部 2015 年 1 月 8 日）。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

実際、この声明では、このような異議申立ては「顧客の経費を削減する」ための広範な「ソリューション」や「サービス」の一部であることが示唆されている。<sup>13</sup>要するに、連邦巡回区控訴裁が述べているように、顧客を RPI として指名しなければならないことを避けるためだけに、間近に迫る IPR に関する議論を意図的に避けながら、顧客に対して主張された特許に異議を唱えることは「故意の盲目」戦略を示唆しており（同典拠 1355 頁参照）、Salesforce 社が本件訴訟において RPI であるとの結論を支持するものである。

#### *D. Salesforce 社の RPX 社との関係*

判例法においては、訴訟提起当事者と非当事者との関係の評価する際に、選択された法廷が提供する可能性のある救済措置によって「『事実上およびエクイティー上の観点』において誰が恩恵を受けるか」を究明しようとする（特許審判部実務規則、連邦規則集 77 巻 48,759 参照、AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1349 頁）。

---

<sup>13</sup>SEC 提出書類によると、RPX 社の戦略の 1 つは、以下の通りである。「補完的ソリューションの提供：当社は、事業会社の特許リスクおよび経費をさらに軽減する補完的ソリューションを提供できます。これには、特許有効性に対する異議申立ての促進、先行技術調査の調整、および特許の質を向上させ、顧客の経費削減を目的としたその他のサービスが含まれます」（付属文書 2008、4 頁）。

IPR2015-01750（特許第 8,484,111（B2）号）

IPR2015-01751, IPR2015-01752（特許第 7,356,482（B2）号）

我々は「非当事者が申立人との間に確立された既存の関係を持つ明確な受益者であるか否かを判断することを念頭に置いて」究明を行う（同典拠 1351 頁）。

Salesforce 社は、RPX 社と、[黒塗処理] に会員・ライセンス契約を締結した（付属文書 1020 頁、Salesforce 社会員契約；付属文書 1073 第 4 段落）。本契約に基づく Salesforce 社の会費は、Rate Card [黒塗処理] に基づいて毎年算出される（付属文書 1020 第 3.1 項；付属文書 1073 頁第 6 段落）。

AIT 社は、Salesforce 社が会費として支払った「多額の金額」と [黒塗処理] 金の支払いは「異常である」と主張している（再審異議申立書 2 頁）。我々は、この金額が多額であることには同意するが<sup>14</sup>、この支払いが「異常」であったことを示す説得力のある証拠はない。それでも、この多額な会費は、RPX 社の中核事業モデルが、顧客の法務部隊として活動し、訴訟費用を削減し、時には顧客を訴訟から解放させることも含め、顧客や潜在顧客を支援するために法的措置を実施することを前提としている、という AIT 社の説を裏付けるものである（付属文書 2007 頁、「当社は市場で中心的な地位・信頼を得ているため、原告と交渉し、訴訟対象特許のライセンスを獲得し、顧客を選択的に訴訟から解放できる」）。つまり、Salesforce 社の利益のために会費が支払われているのである。

RPX 社は、Salesforce 社が保険サービス（付属文書 1073 第 24 条）や当事者系レビュー（同典拠第 16 段落）などの有効性異議申し立てを目的として同社に接触していないという証拠を提示している。

---

<sup>14</sup> Salesforce 社は初期会費 [黒塗処理] を支払い、[黒塗処理] の追加会費を支払った（付属文書 1073 第 17～18 段落参照）。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

仮にこの説明を受け入れたとしても、そのような証拠は、前述および後述のように、我々の記録全体に照らせば、Salesforce 社がこれらの IPR において、RPX 社の真の利害関係者ではないことを立証するものではない。

RPX 社は、Salesforce 社との関係は「これらの IPR とは全く無関係」であり、Salesforce 社とは RPX 社の「防衛的特許集約中核サービス」を締結しただけであると主張している (申立人再審摘要書 1、6~8、23~26 頁)。しかし前述のように、RPX 社の中核サービスの一つは、顧客の特許訴訟リスク面を理解することである。ここでは、RPX 社は Salesforce 社に対する訴訟を認識しており、IPR を申請する際に、Salesforce 社が IPR で異議された特許と同一の特許に関して申請期限による制限が課せられた被告であることを理解していたはずである (同典拠 43 頁、付属文書 1019 段落 43、47 を引用、28~31 頁を参照)。Salesforce 社が RPX 社の会員になることで、Salesforce 社が特許権を取得または解除することを RPX 社が支援できることは、大きなメリットの一つである。したがって、Salesforce 社の訴訟に関する知識や、問題特許に関する具体的な情報がなくても、RPX 社はどの特許が顧客にとって脅威となっているかを認識しているはずである。

また以下に詳述するが、RPX 社の主張や証拠によると、Salesforce 社と RPX 社は、これらの IPR で争点となった特許に関する事項について定期的に連絡を取り合っていた (同典拠 28 頁~31 頁、RPX 社が IPR 申請するまでの間、Salesforce 社と RPX 社の間で、本件異議申立特許に関する地裁および CBM 申立書に関する情報交換が行われていたことを示す証拠を引用している、再審異議申立書 18~26 頁も参照)。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

つまり、「事実上およびエクイティー上の観点」からすると (*AIT* 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1349 頁、特許審判部実務規則、連邦規則集 77 卷 48,759 引用)、Salesforce 社と RPX 社の関係は、少なくとも部分的には、AIT 社が Salesforce 社に提訴し、RPX 社が IPR で異議申立てをした同一特許に対処していることに基づいていることが証拠に示されているため、本件手続きにおいて Salesforce 社が RPI であると結論づけられる。

*E. Salesforce 社の IRP への関心および同社が IRP から受ける利益*

「真の利害関係者の調査の焦点は、IPR 申立てで争われた請求項の特許性にあり、それらの請求項が取り消されたり無効になったりすることで誰が利益を得るかを念頭に置いている」 (*AIT*、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1348 頁)。前述のとおり、Salesforce 社をはじめとする RPX 社の会員は、RPX 社の事業モデルを利用して、「[特許不実施主体 (NPE) による] 訴訟から逃れ」、「原告と交渉し、訴訟対象特許のライセンスを獲得し、顧客を選択的に訴訟から解放」、「『顧客の経費削減』のために、顧客が特許不実施主体から訴えられた場合に IPR を提起する」などの恩恵を得ている (付属文書 2007、*AIT*、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1353 頁)。本件において Salesforce 社は、さらに恩恵を受ける。なぜなら、以前 AIA 関連訴訟で問題となった特許への異議申立てを試みて失敗しているため、同社によるさらなる異議申立てには第 315 条 (b) に定める申請期限が適用されるからだ。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

2013 年 11 月 20 日、本件異議特許の侵害訴訟の訴状が Salesforce 社に送達された (付属文書 2003 ; *Applications in Internet Time LLC v. Salesforce.com, Inc.*, No. 3:13-cv-00628 (ネバダ州地区連邦地方裁判所)<sup>15</sup>。

Salesforce 社は、2014 年 8 月に本件異議特許について対象事業モデル特許レビュー (以下「CBM」) 申立書を提出した (*Salesforce.com, Inc. v. Applications in Internet Time LLC* 参照、CBM2014-00162、文書 2 (2014 年 8 月 1 日提出) ; *Salesforce.com, Inc. v. Applications in Internet Time LLC*、CBM2014-00168、文書 2、2014 年 8 月 4 日提出)。これらの申立書は、2015 年 2 月 2 日に棄却された (BM2014-00162、文書 11 ; CBM2014-00168、文書 10)。

RPX 社が提出した主張および証拠によると、RPX 社は、特許審判部が Salesforce 社の CBM 申立てを棄却してから約 5 週間後の 2015 年 3 月 19 日に IPR の申立書を提出することを決定した (申立人再審摘要書 30 頁、付属文書 1090 頁 33~35 段落 ; 控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1355 頁脚注 6)。RPX 社はその後、5 ヶ月後の 2015 年 8 月 17 日に本件申立を申請した (文書 4 参照、提起日通知)。Salesforce 社は、2014 年 11 月の時点で米国特許法第 315 条 (b) に定められる申請期限が適用されており、本件申立が禁じられていたことは議論の余地がない。後述するように、係争中の当該訴訟を考慮すると、本件異議特許の無効化が Salesforce 社に利益をもたらす、これらの IPR 手続きにおいて Salesforce 社が RPI であるという結論を支持するという特許所有人の意見に、我々は同意する (再審異議申立書 8~9 頁 ;

---

<sup>15</sup> 特許所有人の弁護士によれば、係争中の訴訟は、これらの当事者系レビュー手続きの解決待ちで保留されている (申立人再審摘要書 41 項 15~17 頁、64 項 3~5 頁参照)。



IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

AITも参照、控訴審裁判所判例集第3版 897 卷 1355 頁、「提出された証拠は、IPR 申立書に含まれる有効性への異議申立てが、申請期限が過ぎていなければ Salesforce 社がしたかった申立てである」という [RPX 社] の理解を示すものである)。

*F. RPX 社が Salesforce 社の利益を代表しているか否か*

連邦巡回区控訴裁が述べているように、「IPR の非当事者は、申立人との間で明示的または黙示的に IPR 申請を合意する契約を結ばなくても、真の利害関係者になり得る」

(AIT、控訴審裁判所判例集第3版 897 卷 1354 頁)。Salesforce 社が RPX 社にこれら特定の IPR 申請に対して支払いを行ったという説得力のある証拠はないが(付属文書 1019 頁 20 段落参照、Chuang 氏は、「Salesforce 社は AIT 社の IPR に資金を提供していない」と証言している)、上述の理由により、Salesforce 社と RPX 社の重要な関係、および RPX 社が Salesforce 社の利益を代表する強い経済的動機を考慮すると、RPI 関係を立証するためにそのような支払いは必要ない。

Salesforce 社との関係についての RPX 社の主張および証拠を見ると、RPX 社は必然的に Salesforce 社の利益を代表しており、第 315 条 (b) の禁止当事者であり、CBM 申立書の棄却がなされた Salesforce 社が自社で不可能であった方法で、Salesforce 社が侵害訴訟された特許と同一の特許に異議を唱える IPR 申請をすることで、Salesforce 社に恩恵をもたらした、としている(申立人再審摘要書 1、6~7、28~31、43 頁)。係争中特許の侵害被疑者である Salesforce 社、またはその他の顧客が関与する訴訟において、RPX 社が「信頼できる有効性異議申立ての脅威」を作り出した場合にのみ、RPX 社自身の「評判上の利益」が実現する(同典拠 37 頁)。証拠によると、Salesforce 社の利益のために本件 IPR 申請をすることで、RPX 社が関連特許に関してそのような「脅威」となったことがわかる(同典拠、たとえば付属文書 1019 第 9、43 段落を引用)。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

AIT 審理において連邦巡回区控訴裁は、RPX 社ウェブサイトに掲載されている「有料会員が NPE 訴訟から逃れることができるよう支援をする」という記述を指摘し、この事実もまた「RPX 社が顧客の経済的利益のために IPR を申請し得るし、また実際にそうしていることを示唆している」と指摘している (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1351 頁、付属文書 2007 を引用、括弧は省略)。我々は、これに同意する。RPX 社は、「RPX 社の目的が Salesforce 社を訴訟から解放することであったならば、RPX 社が他の 1200 件以上の訴訟で行ってきたように、RPX 社の会員のために AIT 特許に基づく権利を取得しようとしたはずである」と主張している (申立人再審摘要書 42 頁、付属文書 1073 第 38 段落、付属文書 1090 第 24 段落を引用)。だが RPX 社が Salesforce 社を訴訟から解放する方法はそれだけではない。今回のように、IPR を申請することで主張されている特許に異議を唱えることもできる。会員に対して主張されている、または主張される恐れのある特許に対して IPR 申請するために会員組織の存在意義があるということは、組織と会員の間に関係があることを示している。それが、本件の RPX 社と Salesforce 社の間関係である。

*G. Salesforce 社が実際に「特許の IPR を希望した」か否か*

連邦巡回区控訴裁は、特許審判部実務規則が (特許審判部の回答あり)、非当事者が「特許のレビューを望んでいるか」と、申立書が非当事者の「要求」に応じて提出されたか否かの 2 つの問題が核心であると説明しており、特許商標庁がこの問題の「事実に依存する」性質を理解していることが示唆されることを指摘している (特許審判部実務規則、連邦規則集 77 卷 48,759、AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 397 卷 1351 頁)。

本件では、これらの IPR に対する Salesforce 社の特定の利害関係 (またはその欠如) に関して、記録上の直接的な証拠はない (申立人再審摘要書参考 37 項 3 頁~39 項 11 頁、45 項 6 頁~46 項 12 頁、Salesforce 社から直接入手した証拠の欠如に関する AIT 社弁護人との話し合い)。しかし連邦巡回区控訴裁が指摘するように、RPX 社は、「Salesforce 社に訴

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

訟が提起されている特許に異議する IPR 申請に対して、Salesforce 社が否定的な反応をする  
と実際に信じていた」とは証言していない (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 397 卷 1355  
頁)。後述のやり取りを見ると、RPX 社と Salesforce 社の間では、AIT 訴訟が頻繁に話題に  
上がっていたようである。仮に RPX 社が主張するように、Salesforce 社が IPR 申請を望ん  
でいることを RPX 社が直接知らなかったとしても、それは RPX 社がそのことを彼らに意図  
的に話させなかったためでもあると思われる (付属文書 1090、34 段落)。いずれにしても、  
これらの特許は RPX 社の会員である Salesforce 社に対して主張されたものであり、  
Salesforce 社は同じ特許に対して提出した CBM 申立てが棄却されたばかりだった。これは、  
自社に対して提訴された特許の請求項の特許性を特許審判部にレビューしてもらうことに  
Salesforce 社が関心を持っていたであろうことを示す説得力のある証拠であり、Salesforce  
社が本件手続きにおいて RPI であるという結論を支持するものである。

#### H. 取締役の重複

連邦巡回区控訴裁は、「Salesforce 社の取締役と RPX 社の取締役が一部重複してい  
た」事実も考慮するよう指示した (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1354 頁)。

記録証拠によると、Sanford Robertson 氏が、2003 年から現在 (当事者の摘要書提  
出時) まで Salesforce 社の独立社外取締役に、また 2011 年から 2018 年まで RPX 社の独  
立社外取締役に従事している (付属文書 1068、8 ページ、Salesforce 社 2018 年年次通知；  
付属文書 1069、8~9、11 ページ、RPX 社 2016 年委任状；付属文書 1066 第 9~12 段落、  
Lipshaw 宣言)。Jeffrey M. Lipshaw の証言によると、<sup>16</sup>「社外取締役」とは、「社外取締  
役でなければ会社に雇用されていない人」であり、「会社の経営に他の役割を持たない人」  
である (付属文書 1066、11 段落)。また、Lipshaw 氏の証言によると、「独立取締役」  
とは、「取締役を務めている間、企業と当人との間に判断の独立性に影響を与えると一般  
的に理解されるような業務上の関係がない」人のことである (同典拠 12 段落)。Lipshaw  
氏は、「単に 1 人の個人が両社の取締役を務めているというだけで (中略) 全く関係のな

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

い2企業間に何らかの企業関係があると推測するのはまったくもって間違っている」と証言している(同典拠16段落)。

AIT社の事前主張によれば、Robertson氏は「本訴訟を隠れた力で著しく支配する機会を有する」(予備応答書12頁)が、この説を裏付ける決定的な証拠はない。本件の分析において相反する証拠がない限り、Robertson氏がRPX社とSalesforce社の取締役を務めていることは、本手続きにおいてSalesforce社がRPIであると認定することに有利にも不利にもならないと判断する。

---

<sup>16</sup> Lipshaw氏が「RPX社に雇われているのは(中略)上記の問題について、企業関係のない2社の独立企業の取締役を個人として務めることに法的・実務的な重要性がある場合、これがあれば専門家としての意見を述べることを目的としている(付属文書10661頁; 付属文書1065、Lipshaw氏のCV)。AIT社はLipshaw氏の宣誓証言をとっていないし、相反する専門家証言を提示してもない。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

#### I. RPX 社と Salesforce 社の間のコミュニケーション

RPX 社と Salesforce 社との間において、コミュニケーションがなされた記録証拠が十分に存在する (付属文書 2022<sup>17</sup>; 再審異議申立書 19~26 頁も参照)。連邦巡回区控訴裁は、これらのコミュニケーションの「時期と内容」から、「[RPX 社] は、IPR 申立書に含まれる有効性への異議申立ての内容が、申請期限が過ぎていなければ Salesforce 社がしたかった申立てであることを理解していた」と指摘している (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1355 頁)。

AIT 社は、「RPX 社と Salesforce 社が、Salesforce 社訴訟の当初から緊密に連絡を取り合っていた」と主張している (再審異議申立書 19 頁; 同典拠も参照 20~25 頁、コミュニケーションの時系列一覧を提示している)。AIT 社は、「RPX 社と Salesforce 社は、RPX 社が IPR 申請の準備を進めていることについてコミュニケーションをとっていたと考えるのが妥当である」と主張している (同典拠 23 頁)。Salesforce 社とのコミュニケーションについて Chuang 氏は、「RPX 社が、AIT 特許の IPR 申請前に、この件に関して Salesforce 社とコミュニケーションしたことは一切なかった」と証言している (付属文書 1019、20 段落)。

---

<sup>17</sup> 証拠書類 2022 は、「Salesforce 訴訟開始以降、RPX 社の顧客である Salesforce 社の従業員が、サービスプロバイダーである RPX 社の社員またはその弁護士との間で行ったすべての会議やコミュニケーションについて、それらの名前、日付、場所、時間を示したスプレッドシート」である (再審異議申立書 22 頁)。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

続けて Chuang 氏は、「通常業務の中で (中略) RPX 社は、」たとえば「新しい訴訟に関する情報や見識を (中略) 共有することを目的に NPE 訴訟について顧客とコミュニケーションをとっている」としている (同典拠 22 段落)。Chuang 氏は、Salesforce 訴訟に関連して RPX 社と Salesforce 社の間で行われたすべてのコミュニケーションは、この種のコミュニケーションであったと証言している (同典拠 22~28 段落参照; 同典拠 29 段落も参照、AIT-Salesforce 訴訟に関する RPX 社と Salesforce 社との間のコミュニケーションでは、RPX 社が AIT 特許のいずれかに対して有効性の異議を申立てる可能性についての議論は一切無かった。申立人再審摘要書 27~33 頁、コミュニケーションについて議論している。)

RPX 社が IPR 提起について直接議論していなかったとしても、訴訟に関する議論は当然ながら可能な抗弁に結びつき、IPR 申請もその一つとなる。AIT 社対 Salesforce 社の係争中訴訟について、その後 IPR 申請した RPX 社が議論したということは、Salesforce 社が関係者であることを認めることに有利である。Salesforce 社がかかるコミュニケーションにおいて RPX 社に対して明示的に IPR 申請を求める必要はない。「RPX 社が確信を持って顧客の要望を確認しながら、その要望を明示しないようにぎりぎりまで努力していたことを示す証拠があるかもしれない」 (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1355 頁)。上述の通り、RPX 社の事業モデルでは顧客の特許リスクを把握する必要がある。そうしないと、顧客に代わって関連特許を取得することや、本件のように IPR 申立を提起することができないからである。

## V. 分析

### A. Salesforce 社が真の利害関係者として指名されるべきだったか否か

RPX 社と Salesforce 社に既存の関係があることには異議がない (前述 II.D.項参照)。また、原訴訟の被告である Salesforce 社が、本件異議特許の請求項の無効化に関心を持ち、それによって利益を得ることも明らかである (前述 II.E および F 項参照)。ただし、調査はそこで終わらない。我々は、これらの事実だけで Salesforce 社が本手続きの

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

RPIであることを認定できるのであれば、連邦巡回区控訴裁が本件を差し戻して追加の事実認定を求めなかったであろうという RPX 社の意見に同意する (再審回答書 1 頁、連邦巡回区控訴裁は、Salesforce 社が RPI ではないとした特許審判部の認定を覆さなかった。)

AIT 審理において連邦巡回区控訴裁は、我々に「RPX 社が Salesforce 社との関係を検討した上で、[本件異議特許の請求項を無効にするという] [Salesforce] の利益を代表していると言えるか否か」を検討するように指示している (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1353 頁)。Salesforce 社が RPX 社をこれら特定の IPR の代表者として明示的に任命したという説得力のある証拠はないが、RPX 社が Salesforce 社のニーズ (明示的か否かにかかわらず) および他の現在および将来の潜在的な顧客のニーズに応えることに強い経済的動機を持っていたという実質的な証拠がある (前述 II.D~F 項参照)。

上述のように、我々は、「IPR の非当事者は、申立人との間で明示的または黙示的に IPR 申請を合意する契約を結ばなくても、真の利害関係者になり得る」ことを認識している (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1354 頁)。証拠によると、RPX 社が Salesforce 社の利益を代表してこれらの IPR を提起したことが強く示唆される。最も重要なことは、Salesforce 社は RPX 社に同社の特許訴訟リスクを軽減するための報酬を支払い、RPX 社は自らが侵害責任を負うリスクがないにもかかわらず、これら IPR を申請したことである。このような状況では、RPX 社と同社の会員がこれらの手続きに共通の利益を有することは「エクイティー上および事実上の観点を考慮」しても明らかである。そうでないと判断すれば、IPR 申立人が RPX 社 (会員に脅威となる特許に対して、法律上の禁止事項や禁反言に関係なく IPR を実施することを期待して報酬を得ている) のような会員組織を通じて特許に異議を唱える機会が増えることになる。これは自社の代わりに、あるいは自社や他の同様の状況にある企業の代わりに、他の事業体に申立を申請させることで利益を得るような取り決めが容認されないということではない。しかし、そのような事業体はすべて RPI として指名され、関連する法定期限および禁反言が適用されるようにしなければならない。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

連邦巡回区控訴裁所は、我々の特許審判部実務規則も指摘しており、そこには「申立てが当事者以外の者のために申請されたものであるか否か」を考慮することが指示されている(AIT、控訴審裁判所判例集第3版897巻1351頁、特許審判部実務規則、連邦規則集77巻48,759を引用；裁判実務統合指針14頁も同様)。Salesforce社がRPX社にIPR申請を明示的に依頼したこと、またはSalesforce社がIPRに直接出資したことを示す証拠はない(付属文書1019第45段落、Chuang氏は、「RPX社は、いかなる状況においてもSalesforce社に対してIPR申請という契約上の義務を負っておらず(中略)RPX社がこれを行うことをSalesforce社との間で『不文律』または『暗黙の了解』としていない」と証言している、内部引用省略)。

また、「[非当事者がRPIであるか否かを判断する際に]通常考慮されるのは、非当事者が当事者の手続き参加に関して支配力を行使したか、あるいは行使できたか否か」である(特許審判部実務規則、連邦規則集77巻48,759、*Taylor v. Sturgell*を参照、最高裁判所判例集553巻880、895頁、2008年；Wright&Miller連邦手続実務集4451項；裁判実務統合指針16頁も同様)。記録された証拠には、Salesforce社が本手続きに直接支配力を行使したことを示すものはない。

だが連邦巡回区控訴裁が指示しているように、RPIに関わる調査では上述の要因を考慮する必要があり、これは単に要求、資金提供、または支配力行使の明確な証拠を示すよりも広範囲に及ぶ(AIT、控訴審裁判所判例集第3版897巻1351頁、「当事者の関係性によっては、代理人によるIPR実施を両社が正式に合意する必要がなく、事業体が本人の代理人となり本人に代わってIPR申請することも可能である」(行政法リステートメント第3版、1.01節判例評釈C、アメリカ法律協会2006年、「したがって、本人が代理人の活動の全範囲、代理人の時間の使い方、代理人の専門的判断を支配する権利を持たない場合でも、代理人となることができるのである」)。仮に、Salesforce社がこれらIPRの手続きに対し直接資金を提供すること、支配力を行使すること、またはIPRの実施を明示的に要求するこ



IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

とをしなかったとしても、RPX 社と Salesforce 社との関係に関する証拠から、RPX 社が Salesforce 社の利益のために Salesforce 社の利益を代表していたことが分かり、その結果 RPX 社は、Salesforce 社が RPX 社に当該手続きを要求したかのように事実上 IPR 申請をしたことになる (申立人再審摘要書 1、6～7、28～31、43 頁)。2014 年 1 月から 2015 年 5 月までの Salesforce 社と RPX 社の関係およびコミュニケーションに関する証拠、ならびに RPX 社の「ベストプラクティス」文書は、本件の状況下では重要な意味を持つ (同典拠 15、27～31 頁、たとえば付属文書 1019 第 22～29 段落、付属文書 1090 第 32～34 段落；付属文書 2018 引用)。たとえば、RPX 社のベストプラクティス指針 (付属文書 2018) によれば、RPX 社およびおそらく Salesforce 社も、IPR 手続きで Salesforce 社をすぐに RPI として指名しなければ、Salesforce 社が IPR に直接資金を提供したり、IPR を管理したり、これを明示的に要求することができず、また第 315 条 (b) の申請期限が適用され、IPR 申請の可能性をふいにしてしまうことを知っていたはずである (申立人再審摘要書 30～31 頁、付属文書 1090 第 34～35 段落を引用)。再度になるが、Salesforce 社は、特許権の取得や解除を含む目的で RPX 社の [黒塗処理] 会員となっている (AIT 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 巻 1357 頁)。このような意図的なビジネス関係による実質的な現実により、第 315 条 (e) 禁反言規定および第 315 条 (b) の申請期限を通じて法令が防止しようとしている「リンゴを 2 回かじる (二度目の機会を得る)」危険性が生じる (同典拠 1351 頁)。特に、上述したように、この点に関する記録全体の証拠から、RPX 社が IPR 申請をする際に、RPX 社が顧客の利益から独立して行動するかのように見せかけることで、RPX 社が第 315 条 (b) の申請期限を回避し、同社の会員が第 315 条 (e) に基づく禁反言規定を回避することを試みていることが示されている。RPX 社は、本件の Salesforce 社のような顧客会員の利益が、実際には RPX 社とその事業にとって最重要事項であるにもかかわらず、このような体裁を作り出すように努めている (付属文書 2018；申立人再審摘要書 14、28～31、37 頁；再審異議申立書 8～10 頁)。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

AIT 社は、Salesforce 社のこれら IPR への関心について、RPX 社が「明らかに故意の無視の方針」をとっていたと主張している（再審異議申立書 2 頁、AIT 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1355～56 頁）。この点について、AIT 社は RPX 社の「ベストプラクティス」方針が「故意の無視のためのツール」であると主張している（再審異議申立書 10 頁&脚注 2）。我々は、そこまで議論をする必要はない。当該方針は、*VirnetX* 審決で RPX 社の旧方針では法遵守しないことが証明された直後に、「RPI に関する法律を确实（中略）に遵守する」ために導入された（付属文書 1090 第 18 段落）。しかし、RPX 社が今後確実に合法的慣行を実施するための指針として特許審判部の *VirnetX* 審決を使用したとしても（付属文書 1090 第 16 段落）、その慣行の「合法性」は、特許審判部による「不当に制限された」RPI テストに基づくものである（AIT 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1339 頁）。本件において我々は、連邦巡回区控訴裁の指示を受けて、RPX 社が自社の顧客を RPI として指名しなくても良いように導入した方針を独自に評価しなければならない。我々は、RPX 社と Salesforce 社などの同社顧客との関係を支える重要な経済的動機が、上述のすべての理由のためにこれがなされていることを示唆すると考える。つまり、連邦巡回区控訴裁が示唆したように、Salesforce 社は「RPX 社との間に確立した既存の関係を持つ明確な受益者」であり、よって真の利害関係者にあたる（AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1351 頁）。

AIT 社は、Salesforce 社が RPI とみなされるべき主張について、追加の議論をいくつか提示している。Salesforce 社が問題の特許の異議申し立てに失敗したことを考えると、この特定の関係の事実は特に説得力があるが、今回の結果につながっているのは、RPX 社の会員である Salesforce 社と RPX 社の事業モデルの関係であると考えられる。したがって、この点と上記の結論とを考慮すれば、追加の議論をする必要はない。

すべての記録証拠と当事者の主張を考慮した結果、我々は、Salesforce 社が本件手続きの RPI ではないことを RPX 社が証拠優越の原則によって証明していないと判断す

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

る。したがって我々は、当事者系レビューを実施するという先の審決を解除し、米国特許法第 315 条 (b) に基づき当事者系レビューを却下する。

*B. Salesforce 社と RPX 社は関係者同士か否か*

控訴裁の多数派は、再審の際の適切な争点を「Salesforce 社が 315 条 (b) の目的上、RPX 社の真の利害関係者 (real party in interest) または関係者 (party in interest) のいずれかであるか否か」とした (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1358 頁)。第 315 条 (b) は、

「以前の訴訟で特許に異議を唱える機会があった者が、連続して異議を唱えることを防止する」ために、明示的に関係者の申請期限を設けている (*WesternGeco LLC v. ION*

*Geophysical Corp.*、控訴審裁判所判例集第 3 版 889 卷 1308、1319 頁、連邦巡回区控訴裁判所 2018 年) ; AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1360 頁、Reyna 裁判官同意意見)、

同意意見の中で、Reyna 裁判官は次のように説明している。「関係者 (party in interest) とは、『同じ主題 (取引、手続き、財産など) に法的に認められた利益を持つ 2 当事者間のつながりや関係のこと』である」 (AIT、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1359 頁、Reyna 裁判官同意意見、Privity を引用、Black's 法律辞典 2014 年第 10 版)。当事者が関係者同士である場合、適正な法手続きの原則に基づき、「訴訟当事者は、同じ事件を別の人、つまり関係者の

人格を使って再訴することで、リンゴを 2 度かじること、つまり『法制度を濫用する』ことが [禁止されている]」 (*同典拠*、Reyna 裁判官同意意見)。同様に、「第 2 の事件の当事者と先の審決に拘束される当事者の間に利害関係が存在することが示された場合、第 2 の事件の当事者 (第 1 の訴訟の当事者ではなかった) も先の審決に拘束される」 (*Richards v.*

*Jefferson Cty.*、最高裁判所判例集 517 卷 793、798 頁 1996 年、*同典拠* 1360 頁、Reyna 裁判官同意意見)。

最高裁は、独立した 2 当事者間に利害関係が存在する状況をいくつか挙げている。

(1) 当事者間で拘束される契約がある場合、(2) 当事者間に実体的な法律関係があらか

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

じめ存在する場合、(3) 指名された当事者による十分な代理がある場合、(4) 非当事者が先の訴訟を支配していた場合、(5) 非当事者が指定された当事者の代理人として同じ問題を再訴する場合、(6) 特別な法令制度により非当事者による連続した訴訟が禁止されている場合(たとえば、破産や遺言検認など) (*Taylor* 参照、最高裁判所判例集 553 卷 894 ~95 頁; *AIT*、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1360 頁、*Reyna* 裁判官同意意見)。特許審判部は、裁判実務統合指針において、「関係者」は RPI より広範で、「申立書において必ずしも『真の利害関係者』として特定される必要のない当事者を包含する」と説明している、裁判実務統合指針 14 頁)。

上記の RPI に関する分析と同様に、特許審判部は、「連邦法の判例で確立された柔軟かつ公平な考慮事項に沿って、どのような当事者が関係者となるかを評価する」(*同典* 10)。 「この手法は AIA の立法背景と一致しており、それによると、議会は、争点効と同様の方法で同法理の [事実上およびエクイティー上の性質] を取り込むために、『関係者』を禁反言規定の対象当事者として含めたことを示している」(*同典* 15 頁、議会議事録 154 卷 S9987 を引用、デイリー版 2008 年 9 月 27 日、Kyl 上院議員の発言)。<sup>18</sup>したがって、もし Salesforce 社が RPI であれば、通常 RPX 社との間に利害関係があるとみなされる。特に本件において Reyna 裁判官は、「利害関係をより拡張的な概念のレンズを通して見ると、RPX 社が Salesforce 社の代理人として行動した可能性を記録が明確に示唆している」と書いている (*AIT*、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1363 頁)。

---

<sup>18</sup> 連邦巡回区控訴裁の説明の通り、「利害関係の関連概念は、『事実上の状況』を考慮したエクイティー上のルールであり、問題の財産に関連する取引およびその他の活動の当事者らにも及ぶべきものである」(*AIT*、控訴審裁判所判例集第 3 版 897 卷 1350 頁、強調追加、省略あり、裁判実務統合指針を引用、連邦規則集 77 卷 48,759、議会議事録 157 卷 S1376 引用、2011 年 3 月 8 日、Kyl 上院議員の発言)。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

しかし、連邦巡回区控訴裁が指摘するように、AIT 社は、特許審判部の口頭審理で初めて利害関係の問題を「ほのめかし」、その後、連邦巡回区控訴裁判所への控訴通知の中でこの問題を提起したにとどまる（*同典拠* 1344 頁、脚注 1）。一般的に、特許審判部の判例、特許審判部実務規則、および特許審判部審理指針で説明されているように、特許審判部は、口頭審理で当事者が初めて提起した新しい主張や証拠を取り上げない（たとえば *DePuy Synthes Prods., Inc. v. MEDIDEA, L.L.C.* 参照、IPR2018-00315、文書 29、2 頁、特許審判部 2019 年 1 月 23 日、判例審決、「Masini 博士が口頭審理で証言することは新しい証拠となり、特許審判部実務規則では禁止されている」と述べている。；裁判実務統合指針 85～86 頁）。このため、RPI に関する事実分析の結果、Salesforce 社と RPX 社が関係者同士であることが強く示唆されたが、我々はこの問題には触れない。

### C. 米国特許法第 314 条

我々の分析には必要ないが、本件の状況は、後述の理由により、我々が米国特許法第 314 条 (a) に基づく裁量権を行使して、申立の再審査を拒否することも正当化することになるので、注目に値する。特に、*Valve Corporation v. Electronic Scripting Products, Inc.* (IPR2019-00062、文書 11、特許審判部 2019 年 4 月 2 日、判例審決) および *General Plastic Industries Co. v. Canon Kabushiki Kaisha* (IPR2016-01357、文書 19、15～16 頁、特許審判部 2017 年 9 月 6 日、判例審決) で示した分析および理由を適用して、本件申立てが、同一特許の同一請求項に異議する後続申立てであること、元申立人と重要な関係を持つ当事者によって提出されたこと、申立人が当初申立書と当初特許所有者予備応答を検討する利益を有すること、および申立人が申立書を提出するまで時間が経過したことについて適切な説明をしていないことを、我々は判断する。したがって、*General Plastic* 要因を検討すれば、当事者系レビューを却下することに有利となる。

*General Plastic* 要因は当事者系レビューの実施を却下する裁量権を行使するのに有利

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

となるため、*General Plastic* 分析に基づき、我々は申立人間に重要な関係があるか否かを検討する (*General Plastic*、文書 19、10 頁)。Salesforce 社は以前、2014 年 8 月に'111 号特許および'482 号特許の CBM レビューの申立てを提起したが、申立ては 2015 年 2 月上旬に棄却された。Salesforce 社は RPX 社の [黒塗処理] 会員であり、RPX 社に会費として多額の金額 [黒塗処理] を支払っている。さらに、RPX 社および Salesforce 社の従業員の間ではコミュニケーションが何度もかわされており、そこではこれらの特許が関わる AIT-Salesforce 訴訟が言及または議論されていた。

この事実は、RPX 社がこれらの申立てを申請したことに、少なくとも部分的には、AIT 特許を無効にする二度目の機会を提供し、追加の申立ての申請期限が経過した Salesforce 社に利益をもたらすという戦略的な動機があったことを裏付けている。RPX 社は、「自社の利益のため」にのみ本件申立てを提起したと主張している (申立人再審摘要書 36 頁; *同典拠* 36~47 頁) が、本件においては十分な信憑性がない。本件の状況は、2 つの重要な関連性のある当事者間での濫用および戦略的優位性の懸念を含んでいると考えられ、我々の先例では、IPR 実施を却下する裁量を行使することでこれらを回避できる。提示された事実に基づけば、Salesforce 社および RPX 社は十分に関連しており、現在の判例によれば、異議請求項が完全に重複していること、および RPX 社と Salesforce 社の重要な関係により、第 314 条 (a) に基づき IPR の実施を却下することになる (*Valve Corp.* 参照、文書 11、9 頁)。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

*D.* 結論

上述の理由により、我々は、Salesforce 社がこれらの手続きにおいて RPI であると結論づける。よって、本件申立ては米国特許法第 315 条 (b) の申請期限経過により禁じられる。

*VI.* 命令

したがって、これらの当事者系レビューを停止することを命じる。

IPR2015-01750 (特許第 8,484,111 (B2) 号)

IPR2015-01751, IPR2015-01752 (特許第 7,356,482 (B2) 号)

申立人：

Richard F. Giunta

Elisabeth H. Hunt

Randy J. Pritzker

Michael N. Rader

WOLF、GREENFIELD & SACKS, P.C.

RGiunta-PTAB@wolfgreenfield.com

EHunt-PTAB@wolfgreenfield.com

RPritzker-PTAB@wolfgreenfield.com

MRader-PTAB@wolfgreenfield.com

特許所有人：

Steven C. Sereboff

Jonathan Pearce

SOCAL IP LAW GROUP LLP

ssereboff@socalip.com

jpearce@socalip.com