



Patent Trial and Appeal Board  
**PRECEDENTIAL**  
Designated: 10/04/22

米国特許商標庁

---

米国商務省知的財産担当次官兼特許商標庁長官

---

OPENSKY INDUSTRIES, LLC,  
INTEL CORPORATION,  
申立人

v.

VLSI TECHNOLOGY LLC,  
特許権者

---

IPR2021-01064<sup>1</sup>  
特許第 7,725,759(B2)号

---

KATHERINE K. VIDAL 米国商務省知的財産担当次官兼特許商標庁長官

審決

手続き濫用、制裁措置、および特許審判部合議体への本件の移送ならびに再審議を決定する。

---

<sup>1</sup>本訴訟の当事者に Intel Corporation（「Intel」）が参加した。Intel は過去に申立書 IPR2022-00366 を提出している。

## I. 序文

2021年12月23日、特許審判部（「PTAB」または「Board」）は、OpenSky Industries, LLC（「OpenSky」）の提訴に基づき、米国特許第 7,725,759(B2)号（「759号特許」）のクレーム 1、14、17、18、21、22、および 24（「異議クレーム」）について当事者系レビュー（「IPR」）の実施を認める審決を下した（文書 17, 「実施審決」）。VLSI Technology LLC（「VLSI」または「特許権者」）は、その後、実施審決に対する再審理、および先例意見パネル（「POP」）によるレビューを請求した（文書 20, 「再審理請求」, 証拠書類 3002 を参照）。2022年6月7日、特許審判部の当該実施審決に対して長官レビューを実施した（文書 41）。長官レビューの結果と同様、POP は、VLSI の再審理請求および POP レビュー請求を棄却した（文書 42）。2022年6月8日、特許審判部は Intel を本件当事者に加えた（文書 43）。

私は、長官レビューでは、手続きの濫用、あるいは米国特許商標庁（「USPTO」もしくは「Office」）や米国発明法（「AIA」）の目的を阻害するその他の行為の申立てがあった際、長官、および長官に委任された特許審判部がどのような法的措置を考慮すべきか、に関する先例のない問題を扱うことを説明した（文書 47, 7 頁）。特許商標庁がこの使命を果たすことの重要性から、先例のないこれらの問題の検討資料とするため、私は、本件当事者に対し、質問書への回答および情報開示（「証拠開示命令」）を命じた（同典拠 8~11 頁、文書 51 も参照）。

以下の理由により、OpenSky が私の質問書および強制的証拠開示命令を順守しなかったが、私はこれを証拠開示の不正行為であると判断する（文書 47 参照, 8~11 頁）。命令に従わない場合は、制裁の対象となる（連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(a)(1)）。

したがって、OpenSky の行為が手続きの濫用にあたるかどうかを分析する際には、不利な推定の原則を適用し、OpenSky に不利な事実が立証されたとみなされる（連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(b)(1)を参照，制裁には「手続きにおいて、事実を確定したものとみなす命令」を含めることができる事が規定される，文書 47，10 頁，「請求を狭く解釈することで証拠隠滅を試みた場合、他の対象行為と併せて審査され、単独または他の行為との組み合わせで、制裁の対象となり得る」，文書 52，4 頁，「審理日程命令で強調されている通り、命令不履行の場合、制裁を受ける可能性がある（中略）たとえば、制裁には「手続きにおいて、事実を確定したものとみなす命令」が含まれ得るが、これに限定されない）。

記録証拠および確定事実に基づき、私は、OpenSky が同社弁護士を通じ、VLSI からの支払金を受けるために本件 IPR を提起し、Intel を申立人に加えたこと、および当該支払金を得るために制度を濫用する意思を表明したことを判断する。本手続きにおける OpenSky の行動は、従来の当事者対抗手続で行われる示談交渉とは全く異なる。また、OpenSky は、金銭的な支払いと引き換えに、本問題を弱体化させるか、あるいは積極的に追求しないことを提案し、手続きの濫用および非倫理的行為に及んだと判断する（Woods Servs., Inc. v. Disability Advocs., Inc.参照，地方裁判所判例集（Federal Supplement）第 3 版 342 巻 592 頁，606 頁，ペンシルバニア州東部地区，2018 年，「手続き濫用請求の本質は、法律が意図しない目的で手続が利用されたかどうかである」）。OpenSky の各行為（情報開示の不正行為、明示的命令への違反、IPR 制度の濫用、および非倫理的行為）は、単独で考慮すると制裁対象である（連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(a)(6)）。

全体として考慮しても、私の権限の及ぶ最大範囲の制裁を受けるに値する行為であると言える。かかる制裁は、本件の行為に見合ったものであるだけでなく、将来的に OpenSky または他者によるこのような行為を抑止するために必要なものである（連邦行政規則集 37 巻第 42.11 条(d)(4)）。

OpenSky の行為に鑑み、OpenSky およびその弁護士は、本日以降、元訴訟に積極的に参加することが禁じられる。また個々の弁護士の本件における行為についても、各弁護士会の規則による倫理違反の水準に達する可能性がある。OpenSky は、私または特許審判部が明示的に指示しない限り、元手続きまたは長官レビューに関して、追加書類を記録すること、追加の議論や証拠を提示することを禁じられる（連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(b) (2-4 号) , 制裁には、「当事者による書類の提出を無効とする、または禁止する命令」、「当事者による特定の問題の提示または議論を禁止する命令」、「当事者による証拠開示の請求・入手・対抗を禁止する命令」が含まれると規定している）。

さらに私は、本件訴訟に費やした時間および労力を VLSI に補償するための、同社に対する弁護士費用を含む損害填補賠償金の支払いを命じられるべきでない理由があればこれを示すように OpenSky に命じた。さらに私は、手数料を課すべき適切な期間について検討することを OpenSky に命令する（連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(b)(6)を参照、制裁には、「弁護士費用を含む補償費用を提供する命令」が含まれると規定している）。以下に示すように、この問題に関して OpenSky および VLSI に摘要書の提出を命じる。

最後に、元手続きについて、以下に明示する理由により、IPR 実施前に特許審判部に提出された記録のみに基づき、OpenSky の申立てが有力で正当な異議申立てであるか否かを本命令の発行日から 2 週間以内に判断するよう、特許審判部に本件を差し戻す。

本件手続きでは、口頭審理を通じて記録を積み重ねてきたと認識している。それでも尚、以下に詳述するように、特許審判部は、2022年6月21日の長官覚書（「覚書」）および以下の私の追加指示と一致し、有力な実体的事項の分析を IPR 実施前に存在した記録に限定することとしている<sup>2</sup>。OpenSky の申立てが有力な実体的事項を提示したと特許審判部が判断した場合、'759 号特許が取り消されるべきか否かを判断する元手続きは、公共の利益のために継続される。申立書がこの基準に達していないと判断した場合、特許審判部は IPR を却下する。以下に詳述するように、申立てが有力な実体的事項を提示しているか否かを IPR 実施前に特許審判部に提出された記録に基づいて評価することを求めることは、特許権の信頼性に対する事業体や中小企業などの特許権者の利益と、無効な特許を取り消す、将来のイノベーションへの道を開く、および無効な特許の訴訟やライセンスにより発生する社会の税金を排除するなどの、公共の利益と両立するものである。

## II. 背景

本件異議特許をめぐる紛争には、長く複雑な経緯がある。2019年4月22日、'759号特許を侵害したとして、VLSI が Intel に対し連邦地方裁判所テキサス州西部地区 Waco 支部に提訴したことに始まる。

---

<sup>2</sup> [www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim\\_proc\\_discretionary\\_denials\\_aia\\_parallel\\_district\\_court\\_litigation\\_memo\\_20220621\\_.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf). で閲覧可能

## A. 先行する Intel の申立ておよび訴訟について

VLSI の提訴を受けた後、Intel は IPR 請求申立書を 2 件提出し、'759 号特許のクレームに異議を申し立てた (IPR2020-00106, 文書 3 ; IPR2020-00498, 文書 4) 。特許審判部は、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. の判例 (IPR2020-00019, 文書 11, 特許審判部 2020 年 3 月 20 日, 先例審決) で示されたファクター (「Finitive ファクター」) を考慮し、両手続きの実施を棄却する裁量を行使した (IPR2020-00106, 文書 17, 13 ; IPR2020-00498, 文書 16, 10) 。特に特許審判部は、「テキサス州西部地区での訴訟がかなり進行している状況、裁判が最終審決期限日の約 7 カ月前に予定されていること、および争点間の重複」を強調した (IPR2020-00106, 文書 17, 13 ; IPR2020-00498 参照, 文書 16, 6 頁, 10 頁) 。特許審判部は、「申立書の実体的事項が他の Fintiv ファクターを上回るものでない」と判断したが、それ以外には申立書の実体的事項に対処していない (IPR2020-00106, 文書 17, 13 頁) 。注目すべきは、「特許審判部は、地方裁判所の訴訟が並行していることを考慮して、付与後手続きの実施の是非を判断する際に、申立人の異議内容の実体的事項を考慮する」こと、および「特許審判部では、地方裁判所の訴訟が並行して進行中であっても、有力で正当な異議申立てであれば、これを進めることが認められる」ことを明確にした覚書が発行される前に、特許審判部がこれらの審決を下していた点である (覚書 4~5 頁) 。

Intel は、特許審判部の審決について POP レビュー請求をしたが、却下された (IPR2020-00106, 文書 19, 20 ; IPR2020-00498, 文書 19, 20) 。テキサス州西部地区での裁判は、2021 年 2 月 22 日に開始した。これは特許審判部が裁量却下を分析するよう提示された日から数ヶ月後のことであった (証拠書類 2025 参照、覚書 8 頁、「裁判所が決定した

裁判予定日は（中略）それ自体が地方裁判所の裁判が法定最終審決期限前に行われるかどうかの確実な指標ではない」）。同裁判の結果、陪審員の評決では、Intel による'759 号特許の文言上および意図的な侵害がなかったとされたが、均等物の法理に基づきクレーム 14、17、18、24 に対し侵害があったことが認められた（証拠書類 1027、2～4 頁）。陪審員はまた、Intel が、クレーム 14、17、18、24 が予想通り無効であることを明確かつ説得力のある証拠によって立証していないと判断した（同典拠 5 頁）。裁判中に陪審員に示された無効の根拠は、Intel 申立書内の非特許性の根拠と重複していない（実施審決 8 頁）。陪審員は、'759 号特許侵害があったとして、VLSI に 6 億 7 千 5 百万ドルの損害賠償を認めた<sup>3</sup>（同典拠 6 頁）。Intel は連邦巡回区控訴裁判所に控訴した。現在、VLSI Technology LLC v. Intel Corporation, No. 22-1906 として係争中である（連邦巡回区控訴裁判所 2022 年 6 月 15 日）。本控訴は、特許審判部で係争中である特許性の問題を解決するものではない。

#### B. OpenSky の申立て

2021 年 6 月 7 日、OpenSky は、本手続きにおいて、'759 号特許のクレーム 1、14、17、18、21、22、24 に異議する IPR 請求を提出した（文書 2, 「本件申立書」）。OpenSky は、米国特許第 7,523,373(B2)号（「'373 号特許」）のクレーム 1～3、5、6、9～11、13 に異議する IPR 請求を提出した（IPR2021-01056, 文書 2）。OpenSky の申立ては、先行する Intel の 2 件の申立書の内容を広範に渡りコピーしたものであった（証拠書類 2024, 本件 IPR 申立書の一部と、Intel 申立書 IPR2020-00106 および IPR2020-00498 の一部との赤線比較）。

---

<sup>3</sup> 同時に陪審員は、VLSI の所有する米国特許第 7,523,373(B2)号（「'373 号特許」）を Intel が侵害していると認定し、VLSI に 15 億ドルの損害賠償金を認めた（証拠書類 1027, 6 頁）。'373 号特許は、IPR2021-01229 の議題である。

OpenSky はさらに、本人に知らせることなく Intel 事件を裏付ける Bruce Jacob 博士の宣誓供述書を再提出していた（証拠書類 1002, 2097, 1046 を参照）。<sup>4</sup>

本件申立てにおいて、OpenSky は、特許審判部が米国特許法第 314 条(a)または第 325 条(d)に基づき、IPR 実施拒否権の裁量を行使すべきではないと主張した（本件申立書, 7~10 頁）。Fintiv ファクターについて、OpenSky は次のように主張した。

特許審判部は、特許制度の完全性を維持するために IPR を実施する必要がある。なぜなら、陪審員が 759 号特許の価値を少なくとも 6 億 7500 万ドル（675,000,000 ドル）であると認めたのに関わらず、裁判官や陪審員（あるいは特許審判部の手続きにおいて）が、当該特許の有効性を再確認していないためである。Fintiv 分析は、IPR の実施が制度の完全性を促進するか否かを判断するためのものである（Apple v. Fintiv, IPR2020-00019, 文書 11, 6 頁, 「特許審判部は、IPR の拒絶または実施により、制度の効率性と完全性が最善になるか否かを総合的に判断する」）。6 億ドル以上の価値があると認定された特許の有効性を誰もチェックしないような手続きを特許権者が構成するたびに、特許制度全体の完全性が脅かされることになる。無効審査の拒否は適切とは言えない。OpenSky は、このファクターが IPR 実施に非常に有利であると判断するよう特許審判部に求めているのだ。

（同典拠 9~10 頁）。

VLSI は、2021 年 9 月 24 日に特許権者予備応答書を提出し、本件申立書が 759 号特許に対する 3 件目の IPR 請求であることを説明している（文書 9, 1, IPR2020-00106 および IPR2020-00498 内で Intel の申立書に対する裁量却下を記録している）。

---

<sup>4</sup>OpenSky は、Intel のもう一人の専門家証人である Hall-Ellis 博士の宣誓書もそのままコピーして提出した（文書 17, 5 頁）。Hall-Ellis 博士は図書館員で、Intel の以前の申立書で依拠した特定の文献の先行技術の状況について証言を提出した（証拠書類 1040 参照）。

VLSI は、Intel が'759 号特許および'373 号特許を侵害したとする「大々的に報道された判決」の直後に「2021 年 4 月 23 日にネバダ州で OpenSky が設立されたが、OpenSky の明らかな事業活動は、VLSI に対して 2 件の IPR 申立書を提出することだけである」として、本件申立書を却下するべきと主張した（同典拠 5 頁，引用省略）。また VLSI は、「OpenSky が却下された Intel の各申立書の一部をつなぎ合わせて本件申立書を作り上げ、独自の専門家証言を提供せず表紙すら変えずに Intel の宣誓書を再提出している」と指摘している<sup>5</sup>（同典拠 1～2 頁，6 頁）。さらに VLSI は、「OpenSky が申立書を提出したわずか 1 週間後に、同様の手法で'373 号特許に対する申立書を提出するために、さらに別の事業体の新設された」と指摘している（同典拠 1～2 頁，Patent Quality Assurance, LLC が提出した IPR2021-01229 を特定している）。

本手続きにおいて特許審判部は、申立書、特許権者予備応答書、予備回答書、および予備再回答書の証拠および主張を検討し、請求された IPR を 2021 年 12 月 23 日に開始した（実施審決 30 頁）。特に、特許審判部は、主に地方裁判所の陪審員裁判では本手続きで提示する非特許性の問題の結論がでていないという理由で、Fintiv ファクターが裁量拒否に及ばないと判断した（同典拠 8～9 頁）。

---

<sup>5</sup>このような行為は、「複製（copycat）」申立行為として知られるようになったが、クレームを模倣してインターフェアレンス手続（先発明者決定手続）を発動した場合と同様に、今日まで不適切とは判示されていない。

特許審判部は、先行する Intel の申立書では実体的事項に到達していないため、本件申立書が Intel の当該申立書と同じ争点を提示するので実施が拒絶されるべき、という VLSI の主張に同意しなかった<sup>6</sup>（同典拠 10, 12 頁, General Plastic Industrial Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha（キヤノン株式会社）（IPR2016-01357, 文書 19, 2017 年 9 月 6 日, 先例審決）で示されたファクター（「General Plastic ファクター」）に依拠している, Code200, UAB v. Bright Data Ltd.参照, IPR2022-00861, 文書 18, 5 頁, 特許審判部 2022 年 8 月 23 日, 先例審決, 「第 1 ファクターに基づく当初申立書が裁量却下されるか、その実体的事項が評価されなかった場合、第 3 ファクターのロードマッピングの懸念、または第 2 ファクターのその他の懸念があるときに限り、第 1～3 ファクターが裁量却下に有利に働く（中略）本件のように、申立人が、以前の申立書と実質的に重複する非特許性の問題を提起する申立書を提出しても、審理の進展状況から学んだ教訓に基づき後者の申立書を改善しなければ、ロードマッピングの懸念は最小限に抑えられる」。）

特許審判部は、その後初めて申立書の実体的事項について検討した（実施審決 15～29 頁）。特許審判部は、「クレーム 1 について、申立人が Shaffer および Lint に対する非特許性に関し勝訴する合理的な可能性を示したため、申立人の立証が IPR 実施を正当化する」と結論づけた（同典拠 21 頁）。特許審判部は、同様に「クレーム 1 について、申立人が Chen および Terrell に対する非特許性に関し勝訴する合理的な可能性を示したため、申立人の立証が実施を正当化する」と結論づけた（同典拠 29 頁）。

2022 年 1 月 6 日、VLSI は実施審決に異議を唱え、再審理および POP レビューを請求した。

---

<sup>6</sup>ただし、IPR2021-01056 については、OpenSky が主張の根拠とした別の専門家の宣言が得られなかったため、特許審判部は IPR 実施を拒否した（IPR2021-01056, 文書 18, 10 頁）。

再審理請求の中で VLSI は、「特許審判部は、評決後に設立されたことで侵害の脅威に直面しない事業体が、これらの訴訟手続きを利用した不正な攻撃を撤回する引き換えに身代金を引き出す行為を認めるべきでない」と主張した（再審理請求 1 頁, 3~4 頁, 6~8 頁）。

VLSI は、このような手続きは公共の正当な利益を推進せず、「当事者に対する公平性および特許制度の完全性という包括的な利益を考慮してない」と主張した（同典拠 1 頁, 9~10 頁）。また、VLSI は、特許審判部が専門家証人 2 名の宣誓供述書を信頼したことも批判した。VLSI は、これらの宣誓供述書が許容できない伝聞であると主張した（同典拠 11~15 頁）。

### C. Intel による訴訟参加申立

特許審判部が本件手続きにおいて IPR を開始した後 1 ヶ月以内に、Intel が適時に独自の IPR 請求と併せて本件手続きに参加する申立てを提出した（IPR2022-00366, 文書 3, 文書 4）。特許審判部は、Intel の申立書が IPR 実施を正当化すると判断し、米国特許法第 314 条(a)および 325 条(d)に基づく裁量拒否を却下し、2022 年 6 月 8 日に Intel を本件手続きに参加させた（文書 43, 19~20 頁）。裁量拒否の検討にあたり、特許審判部は次のような判断を下した。

申立人の本件申立ては、当初 2 件の申立書と同じクレームを対象にしており、同じ技術に依拠しているものの、特許審判部が実質的に先行申立ての実体的事項を検討していないため、我々の見解では、これが本件で裁量拒否することに不利に働いている。当初申立書の却下につながった連邦地裁の裁判は終了しており、本件で提示された異議は解決されていない。実質的に同一である OpenSky の申立てに参加させることで、今回、申立人に特許審判部から実体的事項の判断を仰ぐ機会を認めることは、特許の品質および特許制度の効率化への要求と、特許を繰り返し攻撃することによるレビュー制度の濫用の可能性とのバランスをとる上で最適と考える。

(同典拠 9～10 頁, General Plastic を引用, 文書 19, 16～17 頁)。特許審判部は、参加請求に適用される 1 年間の申立て期限に、法令によって例外が明示的に設けられていることを正しく特定した, 米国特許法第 315 条(b)に規定される, 同典拠 12 頁, 米国特許法第 315 条(b)を引用している, 「規定される期限は、(中略) (c)号に基づく参加請求には適用されない」)。VLSI は、Intel を手続きに参加させるとして特許審判部の決定について POP レビューを請求したが、その請求は却下された(文書 53)。2022 年 8 月 30 日、特許審判部は VLSI に対し、Intel を手続から排除する申立書を提出し、既判事項の主張をすることを認めた(文書 86, 2 頁)。特許審判部は、Intel がこれに対して異議を申立てることを認めた(同典拠)。VLSI は、2022 年 9 月 27 日に、命令撤回の申立書を提出した(文書 99)。Intel はこれに異議申立て中である。

#### D. 長官レビュー

上述する通り、私は職権により、Intel が本件申立人として手続きに参加する前日である 2022 年 6 月 7 日に、特許審判部が本件手続きの実施審決を下したことについて長官レビューを命じた(文書 41)。長官レビューの結果と同様、POP は、VLSI の再審理請求および POP レビュー請求を却下した(文書 42)。私は、まだすべての事実を把握していなかったことから、元訴訟を停止しなかった。

2022 年 7 月 7 日、私は、長官レビューの審理日程命令を発行した(文書 47)。審理日程命令では、私のレビュー範囲が定義された。なぜなら私は、「本手続きが先例のない問題を提示しており」、「特許商標庁、合衆国のイノベーション経済、および特許業界にとって特に重要な問題が関わっている」と判断したためである(同典拠 7～8 頁)。特に私は、以下のような問題が関わることを明らかにした。

1. 手続きの濫用、あるいは特許商標庁や AIA の目的を推進せず妨害するその他の行為の証拠に直面した際、長官および長官に委任された特許審判部がどのような法的措置を取るべきか

2. 手続きの濫用、あるいは特許商標庁や AIA の目的を推進するのではなく妨害するその他の行為に当てはまる行為をどのように評価すべきか、またどのような行為がこのような行為と考慮されるべきか

(同典拠)。私は当事者らに対し、これらの質問を検討し、「新たな議論および非宣誓証拠を含め、摘要書において」回答をするよう指示した(同典拠 8 頁)。また、私は法廷助言人による摘要書も依頼した(同典拠)。

私がレビューの文脈でこれらの質問に対応できるようにするため、審理日程命令においても、質問書への回答や特定分野の情報の交換を強制的証拠開示命令として当事者らに指示した(同典拠 8~11 頁, 米国特許法第 316 条(a)(5), 長官は、関連する証拠開示や(中略)その他司法の利益のために必要な基準および手続きを定めた規則を制定するものとする)。質問書において私は、レビューの「特に重要な問題」に関連する特定の質問に回答するよう当事者に命じた(同典拠 8~9 頁)。

私は、「私が提示した質問にすべての当事者が回答できるように」、また、各当事者に自らの立場を裏付ける証拠を提出する機会を与えるため、強制的証拠開示を命じた(同典拠 9~10 頁)。強制的証拠開示に含まれる文書のカテゴリーには、OpenSky の設立および事業に関する文書、「証拠として未提出である、提出物、示談、または本訴訟終了の可能性、あるいは本訴訟の専門家に関連する」文書や通信内容、および「提起、示談、または本訴訟の終了の可能性に関連する、指定当事者との通信内容」が含まれている(同典拠)。審理日程命令では、「当事者間における事実または判例に関する、虚偽の説明、誇張、過大表現があった場合は、制裁の対象となる」こと、

(同典拠 9 頁)、「[情報開示]請求を狭く解釈することで証拠隠滅を試みた場合、他の対象行為と併せて審査され、単独または他の行為との組み合わせで制裁の対象となり得る」ことを警告している(同典拠 10 頁)。

2022 年 7 月 15 日、OpenSky は、審理日程命令の期限延長を請求した(証拠書類 3012)。2022 年 7 月 21 日、私は、当事者らが情報交換をする期限を延長し、それに伴い摘要書の期限も延長した。延長された結果、当事者の初回摘要書および法廷助言人の摘要書の期限が 2022 年 8 月 18 日<sup>7</sup>に、当事者の反論摘要書の期限が 2022 年 9 月 1 日になった(文書 51)。2 週間の延長を認める命令の中で私は、「審理日程命令に規定されているように、当事者は、文書を公開しない正当かつ合法的な理由を申し立てることができ、非公開文書については特権記録を保存しなければならない」ことを当事者に念押しした(同典拠)。

2022 年 7 月 29 日、私は、強制的証拠開示の範囲について、追加命令を出した(文書 52)。

---

<sup>7</sup>本手続きでは、次の 14 件の法廷助言人摘要書が提出された：米国知的財産法協会(文書 55) (「AIPPLA」)、法廷助言人協会(文書 56)、Naples Roundtable(文書 57) (「Naples」)、Ramzi Khalil Maalouf(文書 64) (「Maalouf」)、Engine Advocacy 他(文書 74) (「Engine」)；ハイテク発明家同盟(文書 75) (「HTIA」)；Robert Armitage(文書 76)；コンピュータ通信産業協会(文書 77) (「CCIA」)；BSA | ソフトウェア同盟(文書 78) (「BSA」)；米国スタートアップ同盟他(文書 79) (「USIJ」)；Hon. Paul R. Michel(文書 80)；Unified Patents 他(文書 81) (「Unified」)；公益社団法人特許法律研究所(文書 82) (「PIPLI」)；および Centripetal Networks, Inc.(文書 83) (「Centripetal」)。

私は、当事者に、「2022年8月4日までに交換される予定となった強制的情報開示規定を含む審理日程命令の全範囲を遵守することが求められていること」および「命令不履行が制裁の対象となりうる」ことを念押しした（同典拠4頁）。また制裁の例として、「手続きにおいて事実が確定したものとする命令」などがあり得ると説明した（同典拠，連邦行政規則集37巻第42.12条を引用）。当事者はさらに、「正当かつ合法的理由で文書を非公開にする場合は、非公開文書の特権ログを維持しなければならないことに留意する」ことを確認した。特権ログに含まれない回答文書を非公開にしてはならない（同典拠，内部引用省略）。したがって私は、特許商標庁の規則による一般的な通知に加えて、当事者に制裁の具体的内容を通知した。

以下で詳しく説明するように、OpenSkyは強制的情報開示命令に応じなかった（文書84，19～21頁参照）<sup>8</sup>。OpenSkyは、相手側当事者に最低限の文書しか提出せず、私の質問書に対する回答はまったく不十分であり、かつ特権ログも作成していない（同典拠参照）。これに対し、VLSIおよびIntelの両社は、命令通り回答文書および詳細な特権ログを提出した。

### III. 命令違反

上述したように、IPR制度に関する先例のない問題に対する答えを出すため、私は長官レビューを実施した（文書47，7頁）。しかし、これらの問題に進む前に、審理日程命令で要求された証拠開示に対するOpenSkyの回答が不十分であったことについて検討しなければならない。

---

<sup>8</sup>文書84は、長官レビュー命令に対するVLSIの初回摘要書の非機密版であり、文書70は当該文書の機密版である。

## A. 強制的証拠開示に対する OpenSky の反対意見

強制的情報開示命令で要求された文書および通信記録の交換期限は 2022 年 8 月 4 日であった（文書 51, 4 頁）。両当事者が長官の質問書に対する摘要書を証拠書類と併せて提出する期限は 2022 年 8 月 18 日であった（同典拠 4；文書 47、8-10 頁）。当事者らは、特権ログに記載されない文書を非公開にしてはならず、証拠隠滅の試みは制裁対象となりうることを繰り返し警告された（文書 47, 10 頁；文書 52, 4 頁）。

2022 年 8 月 4 日、OpenSky は、私の強制的情報開示に対する異議通知書を提出した（文書 54）。私は、OpenSky の反論には実体がないと判断した。たとえば OpenSky は、強制的情報開示命令が *United States v. Arthrex, Inc.*,（最高裁判所リポーター141 巻 1970 頁, 1987 頁, 2021 年）に矛盾すると主張する（文書 54, 2 頁）。しかし OpenSky は、この主張の根拠を説明していない。OpenSky はさらに、強制的情報開示命令が米国特許法第 316 条(a)(5) および連邦行政規則集 37 巻第 42.51 条で認められる証拠開示範囲を超えたものであると反論している（同典拠 2 頁）。この点に関する OpenSky の主張には説得力がない。米国特許法第 316 条(a)(5)には、「正義のために必要」な場合に証拠開示が求められると規定されるが、これは OpenSky が IPR 制度を濫用したかどうかに関する調査の中核をなすものである。また、連邦行政規則集 37 巻第 42.51 条は、当事者間の証拠開示のみを規定する規則であるため、長官命令による証拠開示には適用されない。また一般的に、「[[他の規則]で特に網羅されていない状況について、手続きにおける適切な行動指針を決定すること」、および審理日程命令のような「手続きを管理するための非最終的な命令を下すこと」は私の権限の範囲内である（連邦行政規則集 37 巻第 42.5 条(a)）。

また、OpenSky は、審理日程命令が、非定型情報開示に適用される特許審判部の手順と矛盾していると主張している（文書 54, 2～3 頁）。たとえば、OpenSky は、「実際に有用なものが発見されることが推測を超えて示されるような」証拠はないと主張している（同典拠 3 頁, *Garmin Int'l, Inc. v. Cuozzo Speed Techs., LLC* を引用, IPR2012-00001, 特許審判部 2013 年 3 月 5 日, 文書 26, 先例審決）。繰り返すが、当事者の行動を規定する特許審判部の手順は、制度濫用に対する長官の調査には正式に適用されないが、私の審理日程命令は、今回命じた証拠開示の根拠を明確に示している。審理日程命令は、この証拠開示によって、私が OpenSky の設立および行動をめぐる状況について調査上密接な関係があるとした質問（当事者ら、特に OpenSky が独自に保有する情報）を当事者らに回答させることが可能になると説明している（文書 47, 7～10 頁；連邦行政規則集 37 巻第 42.11 条(a), 「手続きに関与する当事者および個人は、手続期間中、特許商標庁に対して誠実であるべきである」）。

OpenSky の他の主張も同様に、実体を欠いている。OpenSky は、強制的情報開示のカテゴリーの一部が争点でないと判断し、これを主張している（たとえば、文書 54, 3～4 頁参照）。これは OpenSky が判断することではない。OpenSky が、争点でないことを単に主張し、それに基づき当該資料の提出または記録を行わず、私の命令に順守しないのは不適切である。命令が「容易に理解できる」ものではないという OpenSky の主張も、説得力がない（同典拠 4 頁）。他の当事者らは一切、命令の理解および順守に問題があると指摘していない。OpenSky は、情報開示が過度に負担になるという主張（文書 54, 4～5 頁）をしているが、これには無理がある。

OpenSky は、通常保護命令（連邦行政規則集 37 巻第 42.54 条(a)(1)）の修正申立てを行うこともできたし、実際に負担を証明できれば少なくとも再延長請求ができたはずであるが、その代わりに不順守を選んだ。

OpenSky は、本命令が OpenSky および OpenSky メンバーの憲法上の権利を侵害していると提議している（文書 54, 5~6 頁）。OpenSky は、本命題を支持する判例を挙げていない。代わりに、憲法修正第 1 条の結社の自由の権利、および憲法修正第 14 条の法の適正手続きの権利を示している。OpenSky は、証拠開示命令への順守がどのように憲法違反となるのか説明していない。さらに、IPR 請求の提出を選択したことにより、OpenSky は私および特許審判部の管轄権を利用し、OpenSky のメンバーおよび目的などに関する質問を受ける可能性を受け入れたのである。

OpenSky は、同様に説得力のない一連の論証で反論を終えている。OpenSky は、強制的情報開示命令が AIA の目的と矛盾しているとの見解を示している（文書 54, 6 頁）。OpenSky はその根拠を説明していないほか、以下に説明する理由により、この主張が実体を欠いている。たとえそれが真実であったとしても、その議論は OpenSky が私の命令を無視する十分な根拠とはならない。強制的情報開示命令が長官レビューの指針に矛盾しているという OpenSky の議論は、「同命令が先例のない問題を特定していない」という主張を根拠にしている（同典拠 7 頁）。OpenSky は、長官レビューが先例のない問題に限定されているという主張に対して引用を提示していない。いずれにせよ私の命令では、本件の争点が先例のない問題であることが示されている（同典拠）。最後に、OpenSky は、強制的情報開示命令では、特権による異議が免責される必要があるだろうとしているが（同典拠 7-8 頁）、このような免責行為を回避することが特権ログ（OpenSky は未提出）の目的である。

B. OpenSky の強制的情報開示不履行

OpenSky は、(1) 本件手続きの他当事者らに対する機密文書の提供を拒否するか、もしくは裁判官室審理用に非公開にする特権文書を列挙した特権ログの作成を拒否したこと、および (2) 証拠を裏付けるなど、質問書に誠実に応答しなかったこと (文書 47, 8~10 頁) により、審理日程命令で定める情報開示要件を順守しなかった。これらの不順守に対してそれぞれ別の制裁を課すことが可能である (同典拠 10 頁)。

1. OpenSky は、封印された機密文書または未提出文書の特権ログの提出を拒否した。

上述の通り、文書および通信記録の交換期限は 2022 年 8 月 4 日であった。VLSI は、2022 年 8 月 11 日、OpenSky の資料提出について裁判官室審理を請求した (文書 62)。VLSI の主張は次の通り。

OpenSky が (i) 内部文書を提出しなかったため、OpenSky の回答文書の中から裁判官室審理用の文書を具体的に特定することはできないこと、  
(ii) 長官の修正後直接保護命令に基づく、機密または高度機密とみられる文書をいずれも提出しなかったこと (証拠書類 3011)、(iii) 本件において特権ログを一切提出せず、これがいずれも長官命令に違反していること (文書 47、51、および 52 を参照)。

(同典拠 1 頁)。VLSI は、「OpenSky が提出した約 170 点の文書がすべて『非機密文書』であり、その大部分は全当事者がすでに入手可能な公開文書および通信記録である」と主張している (同典拠 3 頁)。提出された非公開文書には、OpenSky の主任弁護士である Andrew Oliver からのメール、および「内部通信記録 1 つ」しか含まれていないと VLSI が主張している (同典拠 3~4 頁)。注目すべきは、VLSI が「OpenSky がログを 1 つも記録していない」と主張していることである (同典拠 4 頁)。

VLSI は、OpenSky が文書を提出しなかったため、私が再度 OpenSky に「7 カテゴリーで開示が義務付けられた回答文書すべて」の提出を命じるべきだと主張している（同典拠 8 頁，原典には強調あり）。

2022 年 8 月 18 日、OpenSky は長官レビューの命令に対し、初回摘要書を提出した（文書 71）<sup>9</sup>。摘要書において OpenSky は、OpenSky が内部文書または機密文書を提出せず非公開証拠の特権ログを提出しなかったと、いう VLSI の主張に異議を唱えなかった（同典拠参照）。2022 年 9 月 1 日に提出した回答摘要書において、OpenSky は、「VLSI および Intel に対して 240MB 以上の回答文書を提出したが、そのうち半分以上は非機密文書だが、その他は機密指定または高度機密指定がなされている」と主張している（文書 91，19 頁，証拠書類 1066，1067 参照）<sup>10</sup>。しかし、量は質に代わるものではない。OpenSky の新規証拠書類は、相手側弁護士と共有するファイルのサイズを示しているだけで、ファイルの内容を示すものではない（証拠書類 1066，1067 参照）。注目すべきは、修正不履行困惑防止命令（Modified Default Protective Order）の存在にもかかわらず、OpenSky は本訴訟において一切の文書を証拠書類として提出しなかったことである。そして審理日程命令の要件とは正反対に、OpenSky は、「本件手続きでは、特権文書を作成、提出、または記録しないため、実施されない裁判官室審理の文書を特定する目的のための特権ログを作成しない」と確認している（文書 91，20 頁）。OpenSky が審理日程命令の要件に従わないことは、それだけでも制裁対象となる（文書 47，4 頁参照）。

---

<sup>9</sup>文書 71 は、長官レビュー命令に対する OpenSky の初回摘要書の非機密版であり、文書 67 は当該文書の機密版である。

<sup>10</sup>OpenSky は、回答摘要書の訂正版を文書 101 として提出した。

2. 質問書に対する OpenSky の回答は不十分であり、証拠としての裏付けに欠ける

OpenSky は、強制的情報開示への順守の明白な拒否に加え、審理日程命令（当事者は、回答を裏付ける証拠書類の引用が求められる）に記載された質問にも適切に回答しなかった（文書 47, 8 頁）。OpenSky は、初回摘要書で、VLSI が「『嫌がらせ』、または『たかり』の被害者だとする誤ったストーリーを宣伝してきた」と主張している（文書 71, 2 頁）。OpenSky は、独自の事実関係を示したうえで同社と VLSI との間の通信記録に言及し、悪者は VLSI であるとした（同典拠 2~6 頁参照）。しかし OpenSky は、摘要書の当該部分を通じて、以下に述べる証拠書類 2055（2022 年 4 月 11 日時点の記録）の 1 箇所を除いて、嫌がらせの主張を裏付ける証拠を 1 つも引用していない（同典拠 5 頁）。

説明の大部分に根拠がないことに加え、OpenSky の初回摘要書においては、審理日程命令に記載される質問に回答しているとされるが、適切な回答がなされていない（同典拠 8~18 頁）。OpenSky は、質問書に対する回答を裏付けるために以前に記録された証拠書類 3 点 1048、2055、2066 を参照している（同典拠参照）。その結果、多くの質問が未回答な状態か、または立証されていない状態となっている。

たとえば質問 (a) の内容は、OpenSky の設立および事業に関するものである（文書 47, 8 頁）。これらの質問に対する回答として、審理日程命令では、OpenSky の設立に関する通信記録または OpenSky の事業計画に関する文書などの提供を OpenSky に求めた（同典拠 9 頁）。

OpenSky は、「ネバダ州有限責任会社は、設立時に『事業内容』を表明する必要がない」ため「OpenSky は事業目的を限定していない」と反論している（文書 71, 9 頁）。この回答は質問に適切に応答したものではない。OpenSky は、質問書への回答を事実上拒否したことに加え、私、VLSI、または Intel が OpenSky の立場を検討する上で必要な証拠を何ら提供していない（文書 66, 10～11 頁；文書 84, 2～3 頁）。

質問 (b) の内容は、「証拠として提出されている通信記録以外に、OpenSky と他の各当事者との間でどのような通信が行われたか」である（文書 47, 8 頁）。この質問に対する回答として、審理日程命令では OpenSky に対し「証拠として未提出である、本訴訟の提出物、示談、または終了可能性に関連する文書および通信内容」を他の当事者に提供することが求められた（同典拠 9 頁）。OpenSky は、「当事者間で多くのやり取りをしてきた」とは認めているが「本訴訟の実体および手続きに関連する通信内容は、ログを記録するには不当に負担であり、長官レビューの主題とは関係ない」ものだと主張している（文書 71, 10 頁）。OpenSky は、これらの主張を証拠で裏付けておらず、証拠を公表しないことについて誠実な主張をしていない（同典拠参照）。たとえば OpenSky は、審理日程命令が求める通信記録が秘匿特権である、または通信記録の特権ログを交換する、などの議論をしていない（同典拠）。むしろ OpenSky は、長官レビューの話題に関連する証拠がないと勝手に判断し、それを根拠に証拠を公表していない（同典拠）。したがって OpenSky の回答は、質問 (b) に回避的であり、適切に応答していない。

質問 (c) の内容は、「OpenSky が 759 号特許侵害請求の対象となりうるか」、および「OpenSky がすでに提出された文書で明示した理由以外に、社会全体に利益をもたらす申立てを提起する政策上の理由があるか」である（文書 47, 8 頁）。

OpenSky は、この質問が「無関係」であると主張し、「侵害分析を実施しようとしていない」と述べている（文書 71, 11 頁）。また OpenSky は、Intel 製品を搭載するコンピュータ製品を 1 台保有すれば、'759 号特許を侵害する「可能性がある」と主張している（同典拠参照）。OpenSky は、申立書を提出した政策上の理由と考えられるものをいくつか挙げているが、いずれの理由も提出時の OpenSky の意図を示す証拠によって裏付けられていない（同典拠参照）。したがって OpenSky の回答は、質問（c）に対して適切に応答していない。

質問（d）の内容は、「証拠が本訴訟における手続きの濫用を証明するものであるか？

（中略）[そして]その場合、証明する証拠はどれか、またどのようにその証拠を重み付けし対処すべきか。」である（文書 47, 8 頁）。この質問の回答として、審理日程命令では、OpenSky に対し「本手続きの提出物、示談、または終了可能性に関連する、指定された当事者との通信内容すべて」を他の当事者に提供することが求められた（同典拠 10 頁）。

OpenSky は、「その証拠は（中略）VLSI のみによる手続き濫用を示している」と主張する。Intel または OpenSky による濫用を示す証拠はない（文書 71, 12 頁）。OpenSky は、すでに提出されている 1 つの証拠を指し（証拠書類 2055）、他に何ら裏付けとなる証拠を提供していない（同典拠 13 頁参照）。当事者間のその他の通信記録に関して OpenSky は、連邦証拠規則第 408 条に基づき、「当事者間で示談の可能性について話し合ったことは、本件訴訟の証拠として認められない」と主張している（同典拠 12～13 頁）。OpenSky の主張は見当違いである。

まず、「規則第 408 条は示談交渉を証拠開示手続きから保護することを保証していない。その文言上、同規則は裁判における証拠の許容性に適用され、証拠が開示可能か否かには適用されない。」（Phoenix Sols. Inc. v. Wells Fargo Bank, N.A., 連邦訴訟手続規則判例集 254 卷 568, 584 頁, カリフォルニア州北部地区 2008 年）。

2つ目の理由は、規則第 408 条が、あらゆる目的において示談の話し合いの証拠を不採用にするものではない。むしろ、「係争中のクレームの有効性、または損害賠償金額を証明もしくは反証するため、あるいは矛盾した陳述もしくは矛盾事項によって弾劾するため」に提供される特定の示談の陳述が除外されるだけである（連邦証拠規則第 408 条(a)）。示談の話し合いは、他の目的であれば認められ得る（たとえば、Zurich Am. Ins. Co. v. Watts Indus., Inc. 参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 417 巻 682, 689 頁, 第 7 巡回区控訴裁判所 2005 年, 「責任の立証以外の目的において、地方裁判所は[第 408 条示談]の証拠を認める広範な裁量権を有する」；BTG Int'l Inc. v. Bioactive Labs., No. CV 15-04885, West Law, 2016 年 3519712, \*8 頁, ペンシルバニア州東部地区 2016 年 6 月 28 日, 「規則第 408 条は、当事者の知識や意図を示すような『別の目的』のために提供された場合、示談の議論の採用を禁止するものではない」）。したがって、規則第 408 条は適用されず、OpenSky は質問 (d) に回答しなかったという結論となる。

質問 (e) の内容は、「OpenSky 以外に実質的な利害当事者が存在しないと判断する根拠は何か」、「実質的な利害当事者である可能性を検討すべき人物や組織は他にあるか」である（文書 47, 8~9 頁）。この質問への回答として、審理日程命令では OpenSky に対し、「資金調達、潜在的な収益、および将来の利益の配分を含む、OpenSky の事業計画に関連する文書すべて」を他の当事者に提供することが求められた（同典拠 9 頁）。OpenSky は、「本件申立ての提訴にあたり完全に単独の資金で行動し」、「他の組織の支援は一切受けていない」と主張している（文書 71, 17 頁）。ここでも OpenSky は、主張を裏付ける証拠を一切示していない（同典拠参照）。たとえば、OpenSky が資金に関する証拠を提示していないため、OpenSky が単に'759 号特許に異議しようとする他の組織のダミーとして機能しているか否かを確認することができない。

また、本件 IPR を提起するためだけに新設されたと思われる OpenSky は、何らかの非公開資金源を持っているはずである。したがって OpenSky の回答は、質問 (e) に回避的であり、適切に応答できていない。

質問 (f) の内容は、「OpenSky が、本件手続きに関連する行為について (中略) 特許権者や他の誰かからの支払い、またはその他の対価を条件としたか」である (文書 47, 9 頁)。OpenSky は、「本件手続きに関連する行為について、支払い、またはその他の対価を条件にしていない」と主張している (文書 71, 17 頁)。OpenSky は、ある時点で専門家に報酬を支払ったことを示したが、これ以外主張の裏付けとなる証拠を提示していない (同典拠 17~18 頁参照, 証拠書類 2066, 19 頁, 17~24 段落を参照)。これに対して VLSI および Intel は、以下に詳述するように、いずれの行為に対しても支払い、またはその他の対価を条件としていないとする OpenSky の主張と矛盾する証拠書類を提出している。したがって、OpenSky の回答は虚偽的であり、質問 (f) に適切に応答できていない (連邦行政規則集 37 巻第 42.11 条(a) 参照, 「手続きに関与する当事者および個人は、手続き期間中、特許商標庁に対して誠実であるべきである」)。

### C. OpenSky の不順守に対する制裁措置

OpenSky は、私の命令における質問書および強制的情報開示を無視すること正当化する法源を一切挙げていない。したがって、私は OpenSky が命令不順守であったと判断する。さらに私は、OpenSky による証拠開示の不正行為に対し、制裁を課すことが適切であると判断する (連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(b)参照, 制裁内容の列挙)。

特許商標庁長官<sup>11</sup>は、不正行為を行った当事者に対して制裁を課す権限を有する（米国特許法第 316 条(a)；連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(a)；Apple Inc. v. Voip-Pal.com, Inc.参照，控訴審裁判所判例集第 3 版 976 巻 1316, 1323 頁，連邦巡回区控訴裁判所 2020 年；AIPLA, 9 頁；BAS, 6～7 頁；Unified, 3～5 頁, 12～17 頁；Naples, 6 頁も参照）。連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(a)を通じて「できる(may)」という寛容な言葉が使用されているが（「特許審判部は、不正行為を行った当事者に制裁を課すことができる」）、酌量すべき状況がなければ、不正行為に当然の結果として制裁を課すことによって特許審判部の業務の尊厳が維持される。

制裁が適切かどうかは極めて事実即した問題であり、関連する考慮事項は事件によって異なる。過去の事件では制裁に関して次の内容を考慮している。

- (1) 当事者が制裁を受けるに値する行為を行ったか否か
- (2) その行為が（たとえば、相手方当事者、手続きまたは USPTO に）損害を与えたか否か。
- (3) 想定される制裁措置が損害に見合ったものであるか否か。

（たとえば、R.J. Reynolds Vapor Co. v. Fontem Holdings 1 B.V 参照., IPR2017-01318, 文書 16, 5 頁, 特許審判部 2018 年 8 月 6 日）。長官は、たとえば「訴訟手続きに適用される規則または命令の不順守」、「証拠開示手続きの濫用」、「手続きの不正利用」、または「嫌がらせまたは不必要な遅延もしくは訴訟手続費用の不必要な増加を引き起こす行為を含むその他の不適切な訴訟手続きの利用」に対して制裁を課することができる（連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(a)(1),(5),(6),(7)）。

---

<sup>11</sup> 特許審判部を構成するのは、USPTO の長官、USPTO の副長官、特許委員長、商標委員長、および特許審判官である（米国特許法第 6 条(a)）。したがって長官は、特許審判部の一員として制裁金を徴収できる。

また制裁の例として「手続きにおいて事実が確定したものとする命令」、「当事者が文書を提出することを妨げる命令」、および「弁護士費用を含む補償費用を提供する命令」などが含まれる（同典拠第 42.12 条(b)(1),(2),(6)）。さらに長官は、連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条 (b) に明示されていない制裁を課することができる（Voip-Pal.com を参照、控訴審裁判所判例集第 3 版 976 巻, 1323~24 頁）。いかなる制裁も発生した損害に見合ったものでなければならない（R.J. Reynolds を参照, IPR2017-01318, 文書 16, 5 頁）。

OpenSky が私の強制開示手続命令の条件に従わなかった結果として、私、VLSI、および Intel は、IPR 制度を濫用していないという OpenSky の主張を十分に検討するため、あるいは OpenSky による「嫌がらせ」の主張が裏付けられるかどうかを評価するための完全な記録を持ち合わせていない。

情報開示手続きの不正行為によって OpenSky が利益を得ることを許されるべきではない。したがって、適切な制裁措置は、係争中の事実を OpenSky に不利な事実を確定することであると判断する（連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(b)(1)；文書 52, 4 頁, 「命令不履行が制裁の対象となりうる」と警告し、特に連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(b)(1)に基づき「制裁には、手続きにおいて事実が確定したものとする命令が含まれる場合があるが、これに限定されない」と当事者らに警告している、連邦巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の訴訟において「証拠開示義務の違反が証拠の不提出である場合、地方裁判所は、裁判を進め当該当事者に不利な推定をする指示を与える裁量を含め、適切な制裁を形成するための広範な裁量権を有する」として（中略）この不利な事実を推定する救済措置を承認している、Regeneron Pharms., Inc. v. Merus N.V., 控訴審裁判所判例集第 3 版 864 巻 1343, 1363 頁, 連邦巡回区控訴裁判所 2017 年, Residential Funding Corp. v. DeGeorge Fin. Corp.を引用、控訴審裁判所判例集第 3 版 306 巻 99, 107 頁, 第 2 巡回区控訴裁判所 2002 年）。

質問 (f) に対する OpenSky の回答を含む上述の記録を鑑みると、OpenSky は、私の質問書に適切に応答していないだけでなく、回答に回避的であり、言語道断な行為に及んでいと判断する。私はさらに、以下の手続き濫用に関する決定において、当該当事者に不利な事実を推定する。

#### IV. 手続きの濫用

私は、OpenSky が手続きを濫用したという VLSI の主張を調査し、これに対処するために本件手続きで長官レビューを実施した（文書 47 参照）。既存の特許商標庁規則では、手続きの濫用は制裁対象である（すなわち「制裁を受けるべき行為」である，連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(a)(6)）。手続き濫用は事実に基づく審問であり、既存の規制は、どのような行為が手続き濫用にあたるかの特定を企図していない。したがって、OpenSky の行為を検討し、これが手続きの濫用であるか否か、または特許商標庁および／または AIA の目標を推進でなく阻害するものか否かを判断する。

#### A. 背景となる原則

議会が AIA を制定した目的は、「特許商標庁に以前の特許付与を再検討および修正するための重要な権限を与える」という「議会の重要な目的」を支援することにある（*Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 最高裁判所判例集 579 巻 261, 272 頁, 2016 年）。議会は、申立人の当事者適格性要件を採用しなかった。特許権者以外のいかなる当事者も、このようなレビューを求めることができる（米国特許法第 311 条(a)）。AIA の付与後手続き、より具体的には本件で問題となる IPR 手続きは、単独で存在するのではなく、より大規模な特許およびイノベーションのエコシステムの一部である。議会は、特定の特許性の問題を解決するうえで AIA 手続きを地方裁判所の訴訟よりも安価な代替案とすることを意図した。

しかし、AIA 手続は、特許の有効性を判断するために不可欠な場である特許訴訟に取って代わることを意図したものではない。また特許権者を嫌がらせるための道具にすることを意図したものでもなかった。規則を規定する際、議会は長官に「経済、特許制度の完全性、特許商標庁の効率的な運営、および適時に手続を完了する能力を（中略）考慮する」よう指示し、AIA の意図を法令で示した（米国特許法第 316 条(b)）。私は、規制を公布するときだけでなく、指針および意思決定を通じて AIA を施行する際にもこの使命を考えている。AIA 手続きの濫用は、これらの重要な目的を損なうものであり、特許商標庁はこれを容認しない。

#### B. OpenSky の行為

OpenSky の申立書は、「特許制度の完全性」を維持するために IPR 実施を認めることが必要であると強調しているが（本件申立書 8～9 頁）、OpenSky の行為はその主張を裏切るものである。OpenSky のその後の行動から、OpenSky が非特許性の根拠を有意に追求することなく、Intel または VLSI のいずれかから支払いを引き出すために IPR 制度を利用していったことが明らかである（証拠書類 2055, 1524～1529 頁参照）。繰り返すが、本件は AIA の手続中に行われる典型的な当事者間示談交渉とは異なる。典型的な当事者間示談交渉とは、当事者らが、紛争の示談を条件として支払いまたはその他の対価を提供できるものである。IPR 制度を含む AIA 付与後手続きを、支払いを引き出すことのみを目的として利用することは、制裁を受けるに値する手続きの濫用である。

OpenSky による申立書提出後、IPR 実施前にあたる 2021 年 8 月 28 日、OpenSky および VLSI は、示談交渉について「秘密協議合意」を締結している（文書 84, 3 頁, 証拠書類 2081～2083 引用）。

OpenSky は摘要書を通じて、OpenSky ではなく VLSI が示談交渉を開始し追求したと主張しているが（文書 71, 13～16 頁；文書 91, 4～9 頁, 証拠書類 1063, 1065 参照）、私は、これとは逆の事実を推断し、OpenSky が示談交渉を開始したと考える（Vodusek v. Bayliner Marine Corp. 参照, 控訴審裁判所判例集第 3 版 71 卷 148, 156 頁, 第 4 巡回区控訴裁判所 1995 年, 「問題になっている事実を当然解明できるであろう証拠を提出しなかっただけでも、かかる証拠が非開示当事者に不利な事実を示すのであろう」という推論が成り立つ）。通常、誰が示談交渉を開始したかについての問題が IPR 制度濫用の疑問を引き起こすことはない（特許審判部裁判実務統合指針（「実務統合指針」）<sup>12</sup> 86 頁を参照, 「訴訟当事者間の示談が好まれる強い公共政策上の理由がある」）。しかし、OpenSky が示談交渉を開始した、という本件の不利な推定は、OpenSky が IPR を追求したことが不適切な濫用行為であるか、というさらに大きな問題に関連している。

IPR 開始後、OpenSky は、IPR の協力について Intel に連絡した（文書 84, 6 頁参照, （証拠書類 2095, 2096 引用）；文書 66, 11～12 頁, 証拠書類 1520 引用）。OpenSky の弁護士は Intel の弁護士に対し、「VLSI はすでに OpenSky と接触し、新たな IPR の解決について話し合っている」しかし「OpenSky は VLSI と本件について話し合うことに前向きだが、Intel と直接話し合いたいと考えている」と告げた（同典拠, 強調表示省略）。具体的に OpenSky は、IPR 成功の見返りとして Intel に金銭の支払いを求めていた（文書 66, 12 頁, 証拠書類 1520, 1521 引用）。

---

<sup>12</sup> [www.uspto.gov/TrialPracticeGuideConsolidated](http://www.uspto.gov/TrialPracticeGuideConsolidated) で閲覧可能。

「Intel は OpenSky の要求を拒絶し、OpenSky の IPR 手続きにおいて実質的な利害関係者となる潜在的なリスクを回避するためにも、OpenSky に金銭の支払いをしないことを表明した」（同典拠，証拠書類 1520 引用）。

Intel が OpenSky の申し出を辞退した後、OpenSky は VLSI に再度連絡を取った（文書 84，4～5 頁参照，証拠書類 2084～2087 引用）。この交渉は、IPR2022-00480 で Patent Quality Assurance, LLC（「PQA」）による併合要求がなされたこと（PQA が本件手続きに参加することを要求した）により、複雑なものとなった（同典拠 4 頁参照，証拠書類 2090～2093 引用）。また Intel も、IPR2022-00366 において、本件手続きへの併合要求の申立てを行った（文書 43，1 頁）。

VLSI と OpenSky との示談交渉は、OpenSky が 2022 年 2 月 23 日付の電子メールで提案した計画で最高潮に達したと VLSI は主張し、私もこれを認める<sup>13</sup>。（文書 84，4～5 頁，証拠書類 2055 引用）。具体的に OpenSky は、以下の条件を含む「取引案の構成」を提示した（メールのスクリーンショットを本書に転載する）。

- 当事者は、申立書の棄却または無効化を確保するために協力することに合意する。
- OpenSky は、Intel または PQA との交渉に応じないことを同意する。
- VLSI は、全 3 ヶ月の期間をかけ PQA の訴訟参加に対抗する。
- VLSI は、特許権者応答書を提出する。
- OpenSky は、専門家証人に証言録取料金を全額支払うことで専門家証人を証言録取に出頭させない。
- VLSI が応答書を提出した翌日、OpenSky および VLSI は、棄却申立書を提出する。

---

<sup>13</sup>OpenSky は、VLSI が電子メールを特許審判部に通知し一般公開したことで（証拠書類 1051）、VLSI が OpenSky との機密保持契約に違反したと主張している（文書 71，14～16 頁）。VLSI が OpenSky の行為を特許審判部に通知したことは適切であったが、VLSI はこの文書を内密に保ち、特許審判部に限定して共有すべきだった（証拠書類 2055 参照，公開資料として提出）。本件に関する私の判断が VLSI の行動または他の企業による機密保持契約違反を支持するものと見なされるべきではない。

(証拠書類 2055、1～2 頁)。OpenSky のメールに金額は記載されていないが、次の点については明らかである。「契約締結時に初回の支払い」、および「併合申立てがどちらも棄却した際に 2 回目の支払い」(同典拠 2 頁)。さらに OpenSky は、PQA による本件への併合申立てが認められた場合、PQA が依拠する OpenSky の専門家証人を証言録取に採用せず、「PQA に修復できない致命的な証拠上の欠落の可能性」を作り出すことに同意した(同典拠 1 頁)。OpenSky はこのような状況において「OpenSky が証人を出頭させることを拒否したことで併合が認められたが請求が確定した際に 2 回目の支払いがあり得る」と規定している(同典拠 2 頁)。

OpenSky は、VLSI に対する提案の緊急性を強調するため「最終的に申立て棄却か請求の認定されない限り[VLSI の]利益にならない」と指摘した(同典拠)。また OpenSky は、特許審判部が Intel または PQA の「併合申立て」に対処する前に「VLSI が OpenSky と示談すれば VLSI に大きな価値がある」とも述べている(同典拠)。VLSI はこの計画を特許審判部に報告し、その後 OpenSky と VLSI との間で交渉が行われることはなかった(証拠書類 2094)。特許審判部に対する誠実義務や善意義務に違反する提案など、金銭を目的に意図的に妨害行為を図る法的手続きを開始することは、手続きの濫用に相当する(Woods Servs. 参照, 地方裁判所判例集第 3 版 342 巻 605～606 頁; BTG Int'l Inc. v. Bioactive も参照, West Law, 2016 年 3519712, \*12 頁(「BTG は被告が IPR 申立てを不適切な目的に利用していたことを示す十分な事実を主張した。具体的には『BTG から(中略)数百万ドルを強奪および強要するための脅威および集まりとして』というものである」))。

OpenSky は、有益な結果とならなかった VLSI に対する手続き濫用を図った後も、Intel との間で協議を継続した。

実際、Intel が本件手続きに参加した後（IPR2022-00366、文書 43）、OpenSky に申立書の非特許性の問題を有意に追求することに関心がないことが明らかになった<sup>14</sup>（証拠書類 1524）。たとえば OpenSky は「最初の提起内容にとどめ、VLSI の専門家証人の証言録取を取らないこと、または回答摘要書を提出しないことを決定する可能性がある」ことを提案した（同典拠）。OpenSky は Intel に本件を指揮する役割を提案したが、Intel が OpenSky に「IPR に先行する作業」および「追加報酬」を補償することが条件だったとされている（同典拠）。Intel が特許審判部に同社のより積極的な役割を提案するまで、OpenSky は、VLSI の専門家証人に証言録取を通知しなかった（文書 44）。それでも OpenSky の弁護士は、2022 年 7 月 7 日の証言録取を通知したが、これは回答摘要書期限のわずか 4 日前であり、VLSI の専門家証人の証言を摘要書に反映させる時間をほとんど与えなかった（証拠書類 1525）。また OpenSky の弁護士は、2022 年 6 月 24 日から 30 日の間に裁判に参加する予定であることを示したが、回答摘要書の準備（または証言録取の準備）をする時間がほとんどなかった（同典拠）。

OpenSky の表明を受け、Intel は「Conte 博士の証言録取および申立人回答書」への支援を申し出、OpenSky に対し、2 週間の期限延長を求め「証言録取資料を申立人回答摘要書に組み込む時間」を稼ぐことを提案した（証拠書類 1526）。OpenSky の弁護士は、Intel の証言録取概要の恩恵を受けながら、2022 年 7 月 7 日に Conte 博士の証言録取を実施した。

---

<sup>14</sup>明確に言えば、当事者は、IPR の過程でどのような主張をし、どのような文書を提出し、どのような問題を追求すべきか、などに関して選択をする。この種の判断および戦略的な決定は、「実体的事項を有意に追求」しない事を反映するものではない。以下でさらに説明するように、本件における OpenSky の行為は、通常の戦略的判断にとどまらず、非特許性申立てを進展させ、あるいは追求するための手段を本質的に一切行わなかったことを反映している。

(証拠書類 1062)。しかし OpenSky は、回答摘要書提出期限の延長を求めることを拒絶した。

2022 年 7 月 8 日金曜日、回答摘要書提出期限の 3 日前に、OpenSky の弁護士は Intel との協議を開始し、審理日程命令 (文書 47) へ対応する必要性から「これ以上の無効性の主張を検討または主張せず、月曜日[2022 年 7 月 11 日]に回答書を提出しないつもりだとし、当初申立書が無効性を立証していること、および当該申立書での議論の基礎となることを示し」、回答書を提出しない立場を貫いた (証拠書類 1528)。

同時に OpenSky は「報酬として、および VLSI が IPR 手続きに基づき OpenSky に対して提起した訴訟に対する賠償金として、OpenSky に代わって Intel に回答書を準備させるという提案をした」 (証拠書類 1529)。Intel は OpenSky の提案を断ったが、OpenSky に専門家の宣誓書を含む完全な回答摘要書を提供することには同意した (同典拠)。

OpenSky は、回答摘要書の「全部または一部を提出する」 (同典拠) ことに同意し、2 日後に文書 49 としてこれを提出した (2022 年 7 月 11 日)。

2022 年 8 月 11 日、VLSI は口頭弁論を請求した (文書 61)。OpenSky は口頭弁論を請求せず (2022 年 8 月 11 日に期限切れ、文書 18, 11)、口頭審理に有意な参加をしなかった。

### C. 事件特有の考察事項

#### 1. 本件手続きにおける申立人の利益

私は、議会が IPR に当事者適格要件を盛り込まなかったことに留意している (米国特許法第 311 条(a); Cuozzo 参照, 最高裁判所判例集 579 卷 279 頁, 「[IPR]を開始する当事者は、結果に具体的な利害関係を有する必要はない。実際、憲法上の当事者適格性が欠如していても良い。」; Engine13~14 頁も参照,

「議会は、『特許権者以外』の誰もが IPR を提起できるように、IPR 制度を設置した（中略）PTO がその選択を置き換えることは不適切である」（引用省略）その代わりに議会は、「経済性、特許制度の完全性、特許商標庁の効率的な運営、および適時に手続きを完了する能力を（中略）考慮する」ために、USPTO に規則の制定を委ねたのである、米国特許法第 316 条(b)。

申立人が侵害訴訟の当事者でない場合でも、特許商標庁が IPR を実施するケースが多くある（たとえば、Athena Automation Ltd. v. Husky Injection Molding Systems Ltd. 参照，IPR2013-00290，文書 18，12～13 頁，特許審判部 2013 年 10 月 25 日，先例審決，譲渡人禁反言に基づき、申立却下を拒否している；Fresenius Kabi USA, LLC 他 v. Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, Inc.（中外製薬株式会社）他，IPR2021-01336，文書 27，48 頁，特許審判部 2022 年 2 月 23 日）。しかし実際には、IPR 申立て／裁判と第 III 条特許訴訟との間に強い相互作用が存在するのが一般的である。たとえば、特許審判部：予測可能性・確実性・および公平性に対応するための提案の検討，知的財産小委員会による審理を参照，第 117 回議会 1:14:27～1:14:37，2022 年 6 月 22 日，SAS Institute, Inc. 特許および知的財産訴訟責任者 Tim Wilson 氏の証言，IPR 申立ては通常、特許侵害訴訟に対応して提起されると述べている）。

侵害で提訴された当事者の動機を問う必要はほとんどない（これに反する証拠がある場合を除く）。しかし申立人が侵害で提訴さられておらず、かつ実施当事者でない場合、申立人が不適切な目的で申立てを提起したか否か、あるいは AIA または特許商標庁の目的を推進しない申立てか否か、正当な問いが存在する可能性がある。

たとえばある法廷助言人は、特許権者から手続きの示談および終了のために「現金の示談を主な目的とする申立て」が提起される懸念を指摘している（Naples, 2 頁参照）。かかる目的が正当な目的を促進しないだけでなく、AIA に基づく特許審判部の手続きは、特許権者を嫌がらせるためのツールであることを意図していない。

はっきり言って、特許侵害の被告でない申立人が IPR 申立てを提起することは、それ自体何も不適切なことではない<sup>15</sup>。たとえば、申立人がまだ提訴されていないが提訴の可能性を懸念している、もしくは事業の自由を確保したいといった事情があるかもしれない。または、申立人が特許で保護されている技術分野への参入を計画しており、参入障壁をクリアしようとする状況も考えられる（Engine, 10～11 頁参照）。あるいは、申立人が異議申立て特許に関わる研究活動や事業活動を行っていないが、一般市民のために提訴する可能性もある（Consumer Watchdog v. Wisconsin Alumni Rsch. Found.参照，控訴審裁判所判例集第 3 版 753 巻 1258, 1260 頁，連邦巡回区控訴裁判所 2014 年）。

侵害で提訴されていない当事者が IPR 申立てを提起することは、それ自体不適切ではないが、申立人の方針によっては、周囲の状況と合わせて考え、申立書が AIA または特許商標庁の有益な目的を促進するために合理的に策定されているか否か、さらに提訴内容が手続きの濫用に相当するか否かについて、正当な問いが発生する可能性がある。

そこで本件を検討する。OpenSky は、'759 号特許の侵害を提訴されていない（本件申立書 5 頁）。

---

<sup>15</sup>ここでは、どのような行為が不適切であるかのみ言及する。不適切でない行為がすべて制裁を受けると示唆するものではない。かかる判断は、指針、および予告・意見聴取に基づく規則制定手続きによってなされることが適している。

OpenSky が侵害で提訴される可能性があるか（文書 47, 8 頁参照）と質問したところ、OpenSky は、侵害分析を行っていないこと、および異議申立された Intel 製品を搭載する可能性のある製品を使用しているため将来的に侵害で提訴される可能性があることを示したに過ぎない（文書 71, 11 頁）。私は命令で OpenSky にこの議論を立証する機会を与えたが、それにも関わらずこれを立証していない。したがって、この点に関する証拠の欠如は、OpenSky が私の命令に従わなかったことに直接起因するものであるから、私は OpenSky にとって不利な事実を推定する（Residential Funding Corp.参照, 控訴審裁判所判例集第 3 版 306 巻 110 頁, 証拠開示を妨害する意図的な行為は、情報の非提供者にとって有害であったという推定を支持すると判断している）。したがって OpenSky は、将来の特許侵害提起の可能性について正当な確信を持っておらず、申立て提起の動機が特許侵害の懸念によるものでなかったという事実が立証されたと判断する。

OpenSky は、同社の関心が特許制度の完全性にあると主張している（文書 71, 11~12 頁）。記録（および後述の追加要因）は、この表明と矛盾している。実際、私は OpenSky に対して、事業目的に関連する文書の提出、および質問書への回答を命じたが、OpenSky はこれらをしなかった。たとえば摘要書において OpenSky は、「設立時に『事業』を述べる必要がなかった」ため、「『事業』内容を限定していない」と述べている（同典拠 9 頁）。繰り返しになるが、OpenSky の事業に関して証拠が欠如しているのは OpenSky の証拠開示の不正行為によるものである。したがって、OpenSky が本件を提訴した理由は、特許品質の検査または特許制度の完全性の維持という主張のためではなかったという事実が立証される、と私は考える。実際、記録および不利な推定に基づけば、OpenSky が申立書を提出した唯一の理由は、Intel および VLSI のいずれかまたは両方から金銭を引き出すという不適切な目的であったことが認められる。

## 2. 多額の損害賠償を認めた最近の判決

裁判の評決があるというだけでは（陪審員によるものであれ裁判官によるものであれ）、関係する特許に関する後続 IPR の提起が自動的に手続き濫用となることはない。実際、特許に関する主張は、請求文書または訴訟を通じ複数の企業に対して連続してなされることが多い。現在または将来の主張の対象となる企業、潜在的な主張の対象となる企業、および一般市民が、無効特許を取り消す既得権を有している。

とはいえ、多額の陪審員評決の後に IPR を提起する企業については、他の事実と組み合わせると、申立ての背後にある動機に正当な疑問が発生する可能性がある（USIJ, 15～16 頁参照, 侵害評決後に提起された申立てについて議論している）。

本件もこれと同様である。当事者および法廷助言人がよく知るように、テキサス州西部地区の陪審員が、'759 号特許を含む VLSI 特許 2 件を侵害したとして、Intel に対する 20 億ドル以上の評決を答申した（損害賠償額は 675 百万ドル、証拠書類 1027）。OpenSky がその後の主張の対象になる恐れは認められないが、侵害評決の直後に申立書を提出した（上記本件判決第 IV(C)(1)項に記載の通り）。多額の損害賠償金と併せて考えると、IPR の目的が VLSI から示談金を引き出すこと、あるいは Intel から支払いを受けることであった可能性があることがわかる。

注目すべきは、機会が与えられたにもかかわらず、OpenSky が本件 IPR を提起する別の目的があったという十分な証拠を示していないことである。先に説明したように、OpenSky は、同社が設立された「目的」に関する文書を提出することを拒否し、強制的証拠開示に背いたのである（文書 47, 8 頁）。したがって、OpenSky による証拠開示の不正行為に対する制裁として、OpenSky が VLSI または Intel から支払いを引き出す目的で本件申立てを提起したことが立証されたと判断する。

### 3. 申立人の設立時期と陪審員評決時期の近接性

陪審員評決が多額であれば、知名度が上がり注目を集める。損害賠償の裁定、特に多額の損害賠償の裁定を受けた直後に IPR 申立人が新設されたことを示す証拠がある場合、これは、申立人が正当な目的によって動機づけられているというよりも、特許権者や裁定を受けた侵害者から金銭的利益を引き出そうとした可能性を示唆する。

Intel が 759 号特許を侵害したとし、陪審員が VLSI に 6 億 7500 万ドルの損害賠償金を認めた 7 週間後に OpenSky が設立されたことが証拠によって示されている（証拠書類 1027（2021 年 3 月 2 日の陪審員評決）と証拠書類 2006（2021 年 4 月 23 日の OpenSky 設立日）を比較）。OpenSky はその 6 週間後に、Intel の裁量で却下された IPR 申立てを再提起した。このタイミングは、OpenSky からの反対証拠がない限り、OpenSky が当該評決を利用する目的で設立されたとの認定を支持するものである。さらに先の要因で説明したように、私が命令によって証拠提供の機会を与えたにもかかわらず、OpenSky は、同社が別の目的で設立されたという証拠を十分に提供していない。その証拠開示違反に対する制裁として、OpenSky は、VLSI または Intel から支払いを引き出すという明確かつ唯一の目的のために設立されたことが立証されたと判断する。

### 4. 両当事者から賠償金を求めること

訴訟にはリスクと費用が伴うため、当事者らが示談を求めることは珍しいことではない。実際、特許商標庁および連邦証拠規則のいずれも示談を奨励している（実務統合指針 86 頁参照）。

申立人が特許権者から支払いを受ける見返りに申立てを取り下げる、あるいは手続きを終了させるという合意は、両当事者による健全な事業判断の結果である可能性がある。

普通と異なるのは、申立人が特許権者および別の申立人の両方から補償金を求め、支払いに応じた当事者を支援し、支払いに応じない当事者に対抗することを申し出ることである。このような行為の問題点はすぐにわかるはずである。しかし本件の分析においては、このような二重取引は、申立てが正当な目的ではなく、いずれかの当事者から金銭を引き出すためだけに提起されたことを示唆している。

OpenSky に不利な本件の証拠は、強力かつ懸念すべきものである。上述のように、OpenSky が IPR 開始前に VLSI との初期の示談協議を開始したと私は判断している。さらに IPR 開始後、本件 IPR への協力と引き換えに、OpenSky が VLSI および Intel の両者に金銭を要求したことが証拠によって示されている。実際 OpenSky は、特許審判部が IPR を認めたまさにその日に Intel に接触しており（証拠書類 1518）、VLSI とは開始前および開始後に連絡を取り合っている（証拠書類 2083, 2084）。OpenSky が同社弁護士を通じて本件当事者対抗手続きの支払いに応じた当事者に弁護を提供しようとしたことは、同社の申立てが本件手続きにおいていずれの利害関係者からも迅速に示談を引き出したいがためになされたことをさらに示唆している。OpenSky の弁護士が VLSI に提案した（証拠書類 2055）手続きを意図的に弱体化させ、それによって特許審判部に対する誠実義務に違反したことを、私は特に懸念している（連邦行政規則集 37 巻第 41.11 条参照）。このような行為だけでも制裁の対象となり、許されるものではない。

しかも、VLSI および Intel のいずれも OpenSky の要求に応じる気がないことが分かった後でも OpenSky の略奪的行為は終わらなかった。

OpenSky はまた、本件 IPR を追求するための資源が不足していることを示唆し、Intel が OpenSky の申立て提起に伴う予測可能な費用を返済すべきだと暗示している（たとえば、証拠書類 1528 参照、「OpenSky は、残りの資金を長官レビューへの対応に振り分けざるを得なくなった」ため、「これ以上の無効申立ての検討や実施を控えること、申立書の申立て内容[]を貫くことを OpenSky に指示された」と書かれた OpenSky 弁護士から Intel 宛での電子メール；証拠書類 1529、「本件申立ての提起で発生した多額の提起費用および弁護士費用を Intel が OpenSky に返済する意思がないことは残念である」と書かれた OpenSky 弁護士から Intel 宛での電子メール）。額面通りに解釈すれば、OpenSky の資金不足というコメントは、本件手続きの継続期間から最終審決書の発行まで訴訟を継続するための予算がなかったことを示している。つまり、OpenSky の証拠開示不正行為による反対証拠がない以上、OpenSky の行為や予算に関する苦情は、そもそも特許性を追求する意図がなく、IPR の存在を利用しどちらか一方の当事者から支払いを引き出すことだけを意図していたことを立証するものである。

#### 5. 実体的事項の有意な検討の不履行

証拠によると、IPR 開始前も後も、OpenSky が特許性の問題について実体的事項を追求せず、VLSI または Intel から支払いを受けることに注力していたことが示される（たとえば証拠書類 1518 参照、OpenSky から Intel 宛での 2021 年 12 月 23 日の電子メール；証拠書類 2084 参照、OpenSky から VLSI 宛での 2021 年 12 月 27 日の電子メール）。

OpenSky は、主要申立人に期待されるように精力的に IPR を戦う代わりに、Intel への支払い要求を継続した。たとえば OpenSky は「報酬として、および IPR 手続きに基づき VLSI が OpenSky に対し提起した訴訟に対する賠償金として、OpenSky に代わって Intel に回答書を準備させることを提案した」（証拠書類 1527）。

Intel はこれを拒絶した（同典拠）。OpenSky はその後、Intel が「本件申立て提起に発生した多額の提起費用および訴訟費用を OpenSky に返済しない」ことを嘆き、それでも同じ目標に向かっているとされる共同申立人である「Intel と今後も」「前向きに協力するつもりである」と述べた（証拠書類 1529）。Intel が支払いを拒否したにもかかわらず、OpenSky は、Intel が準備し、かつ Intel の証言録取の概要を使用したという回答摘要書を提出した（証拠書類 1527, 1529）。さらに OpenSky は、口頭弁論を請求せず（2022 年 8 月 11 日に期限切れ、文書 18, 11）、口頭審理に有意な参加をしなかった。

実体的事項についての訴訟ではなく、示談や弁済に焦点を当てたことは、OpenSky の目的が VLSI の特許の有効性を争うことではなく、支払いを引き出すことであったことをさらに示唆している。

#### 6. 複製申立ての提起

私の審理日程命令が指摘するように、「複製」申立書の提起は本来不適切なものではない（文書 47, 4 頁脚注 3）。たとえば、現行の併合規則の下では、提起期限の過ぎた当事者が AIA の規定に従って参加を求める場合、複製申立書を提出できる（米国特許法第 315 条(c)；連邦行政規則集 37 巻第 42.122 条(b), 第 42.101 条(b)）。しかし、過去に却下された申立書を複製した申立書の提出は、手続きの濫用を示唆する状況もあり得る。

本件はその一例である。OpenSky は、Fintiv ファクターに基づいて却下された Intel の IPR 申立書の複製に加え、Intel の専門家証人の宣言書も複製し提出したが、専門家にその旨を通知せず、さらに本人の意見が変更されていないことを確認することもなかった（証拠書類 2097）。

また OpenSky は、当該専門家に訴訟での証言を依頼しておらず、サービス料金の交渉もなく、また利害関係や利用許可についても連絡をとっていなかった（同典拠）。宣誓人の対抗能力を確保することなく宣誓書を提出すれば、制度上の重大な懸念が発生する。主要証人を管理できなければ、事件全体が危うくなる。これは OpenSky が Intel の専門家証人である Singh 博士を証言録取に出頭させることができなかつたために却下された、もう一件の IPR で起こったことと全く同じことである（たとえば IPR2021-01056、文書 18、2021 年 12 月 23 日参照）。これらの事実から、この行為は OpenSky が裁判を通じて手続きの訴訟をする意図なしに、またはこれを予想せず、VLSI に対して影響力を行使するために、できるだけ低コストで申立てを提起しようとしたことを示唆している。

#### D. 結論

全体として見れば、OpenSky の行為は、IPR 制度、特許制度、および特許商標庁の濫用である。OpenSky の行動を総合すると、OpenSky は、AIA 手続きの敵対的性質を利用して、金銭を払おうとするあらゆる当事者から AIA 手続きを通じて金銭を巻き上げることだけに焦点を合わせていることがわかる。OpenSky は、地方裁判所が対象の'759 号特許に関連して多額の賠償金を認めた後に初めて提起された IPR 申立てに対し、立証可能で正当な根拠を示す機会を与えられたにもかかわらず、これを立証することができなかつた。そして、同社が提起した申立ては、OpenSky が作成したものではなく、Intel が先に提出した申立書の複製物であり、Intel の専門家証人の意見または参加の意思を確認することなく提出されたものである。さらに、申立てを提起した後 OpenSky は、特許性の問題を追求するという AIA の目的に合致した行動をとっていない。IPR 開始後の OpenSky の活動は、特許性の実体を検討することなく、Intel または VLSI のどちらかから金銭を引き出そうとする試みが中心である。

この敵対的制度を放棄または妨害することをいわず金銭強要を主目的として AIA 裁判を追求することは、AIA の目的および正当な目標に合致せず、制度の濫用である。AIA 手続きを機会的に利用することは、IPR 制度、特許権者、特許商標庁、および公衆に損害を与える (Naples, 2 頁; USIJ, 4 頁)<sup>16</sup>。特許制度の適切な機能とその信頼を守るために、私および USPTO には、このような損害からこれらを保護する義務がある。

#### V. 手続き濫用に対する救済措置

AIA では、「手続きの濫用または手続きの不適切な利用など」を制裁することを目的とした規則を制定する広範な権限が特許商標庁に付与されている (米国特許法第 316 条 (a)(6))。特許商標庁の現行規則は、その権限を最大限に活用し、かかる濫用に対処するために「補償費用」の認定から「裁判における判決」に至るまで、幅広い制裁の可能性を提供している (連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(a)(6), (b))。制裁措置は列挙されたものがすべてではない。連邦巡回区控訴裁判所は、第 42.12 条(b)が「特許審判部に規則に明示的に規定されていない制裁の発行を認めている」としている (Voip-Pal.com, 控訴審裁判所判例集第 3 版 976 巻, 1323 頁)。したがって特許商標庁は、手続きの濫用が発生した場合にこれを制裁し、同様の濫用を抑止するための強力な権限を有している。

---

<sup>16</sup>したがって、この状況に「利益動機」が存在することには間違いはないが、それ以外に、申立人が実体的事項の特許性を有意に追求しなかったという主張または立証がない他の状況とは有意に異なる (たとえば、Coalition for Affordable Drugs VI, LLC v. Celgene Corp. 参照, 事件番号 IPR2015-01092, 文書 18, 2015 年 9 月 25 日, 手続き濫用に対する制裁の申立てを棄却している)。

長官は、本件においても、一般的にも、手続きの濫用や、特許商標庁および AIA の目標を前進させず妨害する行為の証拠に直面した場合において、救済措置が不正行為に見合ったものであることを確認する。

ここでは、私が課す可能性のある金銭的制裁（下記参照）に加え、本件手続きを維持するか棄却するかを決定する必要がある。

VLSI は、OpenSky の濫用に対する救済措置が本件 IPR の終了であるべきだと主張している（文書 84, 21 頁）。また VLSI は、Intel が「VLSI の費用で OpenSky の不正行為を利用することは許されない」と主張している（文書 84, 24 頁）。Intel の提起期限が過ぎていること、特許審判部が以前、IPR が不適切に実施されたと認定する際に提起期限が過ぎた当事者の参加を打ち切りにしたことを、VLSI は主張している（同典拠 24～25 頁参照, I.M.L. SLU v. WAG Acquisition, LLC, IPR2016-01658, 文書 46, 3, 5 頁, 特許審判部 2018 年 2 月 27 日）；Mylan Pharma Inc. v. Horizon Pharma USA, Inc., IPR2017-01995, 文書 71, 12～13 頁, PTAB 2019 年 3 月 17 日；Intel Corp. v. Alacritech, Inc., IPR2018-00234, 文書 66, 23 頁, 特許審判部 2019 年 6 月 4 日；Sling TV, LLC v. Realtime Adaptive Streaming, LLC, IPR2018-01331, 文書 39, 8 頁, 特許審判部 2020 年 1 月 17 日）。

Intel は、「VLSI が引用した事件では、元申立人による申立て提訴が第一審で法令上禁止されたために IPR が終了した」のであり、申立書は最初から無効であると反論している（文書 89, 12 頁, 原典には強調あり）。しかしその論理は、本件手続きには当てはまらない。Intel の正しい指摘のように、他の事件では、元申立人が手続きから外れた後参加した申立人に積極的な役割を担わせたことがある（同典拠 13 頁参照, Apple Inc. v. Traxcell Techs., LLC を引用, IPR2021-01552, 文書 19, 2 頁, 特許審判部 2022 年 5 月 26 日；AT&T Servs., Inc. v. Convergent Media Sols., LLC, IPR2017-01237,

文書 11, 26～28 頁, 特許審判部 2017 年 5 月 10 日; Qualcomm Inc. v. Bandwidth, Inc.,

IPR2015-01577, 文書 12, 2～3 頁, 6 頁, 8 頁, 特許審判部 2015 年 11 月 16 日。

濫用的な行為に直面した場合、「AIA を通過させた議会の目標および特許商標庁の与後手続きを監督する上での目標を妨害するような行為を阻止することに公衆が明確な関心を有する」ため、「特許商標庁および AIA の政策目標を考慮」しなければならないことを、法廷助言人は認める (AIPLA, 5～6 頁)。多くの法廷助言人は、「有効な主張がイノベーション・進歩・および公共の利益を支援するという事実到我々の特許制度は根ざしている」

(Engine, 3 頁) のに対し (中略) 「無効な特許はイノベーション・競争・知識へのアクセスを不当に制限する」 (PIPLI, 2 頁) と指摘している (CCIA, 2 頁参照; HTIA, 7 頁参照; BSA, 10 頁参照)。したがって、「無効な特許が効力を維持しないようにすることが特許審判部の中核的使命の一つ」 (CCIA, 2 頁) であり、「AIA 裁判は、特許[権]がその正当な範囲内に維持されるという国民の最大の関心を保護することを広く目指している」

(HTIA, 5 頁, Cuozzo を引用, 最高裁判所判例集 579 巻 789～80 頁, Unified, 5～6 頁参照, Engine, 7～8 頁参照)。一方、他の法廷助言人は、「特許制度は、発明者に特許を与え、その特許に基づく独占的な享受を保証することで、国民に技術を公開する動機づけを発明者に与えている」と強調する (Centripetal, 14 頁; USIJ, 15 頁; Maalouf, 6 頁)。それらの法廷助言人は、AIA の立法経緯により特許権の信頼性の重要性を議会が認識していたことがわかると指摘する (Maalouf, 6 頁, 下院報告書 No. 112-98, 第 1 部, 48 頁, 2011 年引用, Centripetal, 13 頁; USIJ, 15 頁)。

最初の原則に戻ると、より大きな公共の利益のためにイノベーションを促進かつ保護するという特許商標庁の目的を促進するために、私は信頼できる特許権を確保し、イノベーションを支援しない特許を排除するという目標を進めなければならない (Lamar Smith 参照, 『リーヒー・スミス米国発明法を弱体化させるな』, BLOOMBERG LAW, 2022 年 3 月 30 日, 3 頁, 「AIA に関する委員会報告の中で、発明家が『静かな所有権』、つまり異議

IPR2021-01064

特許第 7,725,759(B2)号

を申立てることができない明確な所有権を持つことの重要性について述べた。」；下院報告書 No. 112-98, 第 1 部, 40 頁, 2011 年；2011 年再版合衆国法典議会行政ニュース 67 頁, 69 頁；上院報告書 No. 110-259, 20 頁, 2008 年, AIA の背後にある議会の意図は「特許の質を向上させ、不要かつ非生産的な訴訟費用を制限する、より効率的かつ合理的な特許制度を確立すること」であった）。

私は、OpenSky が IPR 手続きを濫用することで利益を得るべきではないことを認識している。したがって、OpenSky による手続きの濫用により、私は一時的に Intel を積極的当事者とし、本件手続きの期間中、OpenSky を無言の待機役に放逐することにする。IPR に対する OpenSky の支配力をなくせば、同社の支配力を特定の相手に対して利用することもできなくなる。したがって、本件期間中 OpenSky は、特定の問題の提示や議論、証拠開示の要求・入手・対抗、追加文書の提出、または口頭弁論への参加を、たとえば理由開示命令に関連して以下に詳述するように、特に許可されない限り禁止されることになる（連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(b)(2-4)）。

手続きを終了させるか否かという問題については、この制裁措置は、本件手続き、または手続きの濫用に関わる将来の訴訟手続きにおいて適切な救済措置となり得る。しかし、本件の特殊なダイナミクスにより、有力な実体的事項の特許異議を評価するという公共の利益と相まって、IPR 開始時点とその時点で存在する記録に基づき、合議体が非特許性の実体的事項に説得力があったと判断する場合に限り本件 IPR の継続を許可する、という異なるアプローチが推奨される。

有力な実体的事項の基準の適用を前提にした棄却が、本件の相反する利益に最も適している。

本件手続きを直ちに終了させないことで、Intel が OpenSky の不正行為の恩恵を受けることを私が許していると考えの人がいるかもしれないことは認識している<sup>17</sup>。しかし、Intel が OpenSky の濫用行為に加担したという証拠はない。したがって私は、公共の利益のためであり、USPTO および AIA の目標である「経済性、特許制度の完全性、特許商標庁の効率的な運営、および適時に手続きを完了する能力を考慮する」ことを促進する（中略）原則に基づく再現可能なアプローチに焦点を当てる（米国特許法第 316 条(b)）。

本件の状況は特殊であり、再発する可能性が低い<sup>18</sup>。上述したように、Intel は、VLSI から提訴された後、所定期間内に当初の IPR 申立書を提出した（米国特許法第 311 条(c)(1)）。その際、特許審判部は、当該特許にかかる地方裁判所の訴訟の進行状況に基づき IPR の実施を却下する裁量権を行使した（IPR2020-00106, 文書 17, 13 ; IPR2020-00498, 文書 16, 6, 10）。

---

<sup>17</sup> 2012 年 8 月 14 日に公布された USPTO の規則および過去の実績によれば、Intel の申立ては、本来であれば期限切れだが、実施審決から 1 ヶ月以内に併合申立てが認められた。

（米国特許法第 315 条(b)；連邦行政規則集 37 巻第 42.122 条(b), 第 42.101 条(b)）。

<sup>18</sup> 同様の事実関係を有する今後の事件において、実体的事項が説得力を有する場合に早期判断を必要とする覚書以外では、特許審判部は、Sotera 審決が先例に指定される数ヶ月前に審決書を発行している（Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp. 参照, IPR2020-01019, 文書 12, 2020 年 12 月 1 日発行, 2020 年 12 月 17 日先例指定, Fintiv を適用し、申立人が地方裁判所の根拠を限定する広範な合意事項を提出した後にレビューを実施し、Fintiv の 4 つのファクターに対応）。

当時の Finitiv の適用方法と同様に、特許審判部は、「申立書の実体的事項が他の Finitiv ファクターを上回るものでない」と述べた以外、申立書の実体的事項に言及していない

(IPR2020-00106, 文書 17, 13 頁)。私は、Finitiv ファクターが関係しない場合、「有力な実体的事項」の分析が通常適用されないと認識しているが(特許審判部が本件 OpenSky の申立てにおいて正しく判断したように)、適切な目的で当初提起された IPR を継続するか否かを決定する際、私は公共の利益を考慮しなければならない。公共の利益があれば、特許性に対する異議があり、これが有力な実体的事項を証明する場合、USPTO は IPR 実施の段階で当該異議を評価せざるを得ない<sup>19</sup>。

私は、覚書と一貫する有力かつ正当な異議内容が申立書に提示されていることを IPR 実施前の記録が示しているか否かについて、2 週間以内に命令を出すよう特許審判部に対して審決の再審理を求める。有力な実体的事項を評価する際に、特許審判部は私の覚書で示された指針を適用すべきである。私は覚書で「有力かつ正当な異議申立てとは、もし裁判で反論されなければ、証拠優越の原則によって、1 つ以上のクレームが特許不可能であるという結論に明白に至るものである」ことを説明している(同典拠 4 頁)。

明確には、有力な実体的事項を有する異議申立ては、米国特許法第 314 条(a)に基づく IPR 実施に求められる合理的可能性の原則よりも厳しい基準である。少なくとも 1 つの異議クレームに関して申立人が勝訴する可能性が高い場合にのみ、異議は「1 つ以上のクレームが特許不可能であるという結論を明白に導く」(同典拠)のである。私は、すべての関連する証拠が IPR 実施時に提出されていない可能性が高いことを認識している。

---

<sup>19</sup> ここで、覚書に従って有力な実体的事項に関する審理を行うという私の判断は、本件の事実に限定されており、当該覚書の発行前に下された IPR 実施審決への遡及適用を是認するものとして扱われるべきものではない。

裁判では、特許性が十分に証明されていないという最終審決書での判断を裏付けることができる証拠を追加で提出する必要がある。したがって「有力な」実体的事項という判断は、裁判後の最終的な結論を示唆するものと捉えるべきではない。特許審判部は、実体的事項が有力であると判断した根拠を示すものとする。

特許審判部は、審決をする上で IPR 実施日に存在した証拠および当事者の議論を分析しなければならない。通常の制度実施の流れに沿い、私は、この問題に関して当事者らが摘要書または議論を追加で提出することを認めない。

このような異議申立てが IPR 実施前になされたと判断した場合、特許審判部は、Intel を積極的当事者として本件手続きを進めるものとする。

特許審判部は、申立てが IPR 実施前に有力かつ正当な異議を提示していないと判断した場合、長官・特許審判部・および USPTO が制裁措置に関する管轄権を保持したまま、(OpenSky および Intel 両者が提出した) 申立書を棄却するものとする。

#### VI. 裁判官室審理の要求

VLSI は概して、Intel の特権ログに記載された文書および OpenSky の文書の裁判官室審理を求めた（たとえば、文書 62, 63 頁参照）。他のいずれの当事者も裁判官室審理を求めている。しかし上述の理由により、強制的情報開示として交換された証拠は、裁判官室審理に頼らずともこの長官レビューで十分である。したがって、裁判官室審理の要求を棄却する。

#### VII. 根拠の提示

最後に、上述のすべての理由により、OpenSky の手続き濫用に対する追加制裁措置として、弁護士費用を含む VLSI への補償費用の支払い命令が認められるべきでない理由について、その根拠を示すことを OpenSky に命じる。

(連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(b)(6))。OpenSky および VLSI はそれぞれ、本審決から 2 週間以内に、弁護士費用の支払いが適切か否か、適切であるなら弁護士費用の決定方法について (たとえば、弁護士費用を課すべき適切な期間など)、10 頁の文書を提出するものとする。

#### VIII. 命令

以上の理由により、次のように命じる。

OpenSky を本件手続きにおいて無言の待機役に放逐し、特に指示されない場合を除き、OpenSky による特定の問題の提示や論議、証拠開示の要求・入手・対抗、または追加文書の提出を禁止する。

さらに、Intel を本件手続きにおいて主要申立人の役割を担う積極的当事者に昇格させることを命ずる。

さらに、特許審判部合議体は、2 週間以内に、IPR 実施前の特許審判部の記録のみに基づき、本件申立書に有力かつ正当な異議が提示されているか否かを判断し、これに応じた命令を出し、その決定に基づいて、上記で指摘するように、本件手続きを棄却または維持するための適切な法的措置を取ることを命じる。

さらに、OpenSky および VLSI は、OpenSky に対する意見陳述命令への応答文書を提出し、OpenSky の手続き濫用に対する追加制裁として賠償金が命じられるべきか否かについて応答することを命じる。当該文書は 10 頁以内にまとめ、本審決後 2 週間以内に提出すること。

IPR2021-01064

特許第 7,725,759(B2)号

申立人連絡先:

Andrew T. Oliver

Vinay V. Joshi

AMIN, TUROCY & WATSON LLP

aoliver@atwiplaw.com

vjoshi@thepatentattorneys.com

Benjamin Fernandez

David Cavanaugh

Steven Horn

WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP

ben.fernandez@wilmerhale.com

david.cavanaugh@wilmerhale.com

steven.horn@wilmerhale.com

特許権者連絡先:

Babak Redjaian

IRELL & MANELLA LLP

bredjaian@irell.com

Kenneth J. Weatherwax

Bridget Smith

Flavio Rose

Edward Hsieh

Parham Hendifar

Patrick Maloney

Jason C. Linger

LOWENSTEIN & WEATHERWAX LLP

weatherwax@lowensteinweatherwax.com

smith@lowensteinweatherwax.com

rose@lowensteinweatherwax.com

hsieh@lowensteinweatherwax.com

hendifar@lowensteinweatherwax.com

maloney@lowensteinweatherwax.com

linger@lowensteinweatherwax.com