

PTAB の *Fintiv* ファクターが齎した損害、 驚くことなく更なる損害を齎す

筆者：ピーター・シェクター (Peter C. Schechter)

NHK-Fintiv ルールに基づき、USPTO の特許審判部 (PTAB) は、特許無効性に対する申立人の異議申立の実質的な側面を考慮せず、並行訴訟を理由に当事者系レビュー開始を却下するように米国特許法第 314 条 (a) に規定される裁量権を行使するかを判断する際に特定のファクターを考慮し、それらを計りに掛けます。訴訟相手の IPR 申立を却下した、いわゆる *Fintiv* 却下によって恩恵を受けた特許所有者は今、訴訟と関係のない人により提出された同一申立 (*Fintiv* ファクターの適用対象外) に基づく IPR の開始はともかく米国特許制度に関する公共政策に違反すると苦情を訴えています。PTAB による損害が更なる損害を招いていますが、そのことに驚く人は誰もいません。

当事者系レビュー (Inter partes review, “IPR”) は、実質的なコスト、負担及び訴訟の遅延が発生することなく、無効な特許を排除するための能率化かつ特化された方法を提供するために米国特許改正法 (America Invents Act, “AIA”) により構築されました。IPR の実質的な特徴の一つは、米国特許商標庁 (USPTO) の特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”) に所属する、特別に訓練を受け、経験豊富な 3 名の特許審判官 (Administrative Patent Judge) からなる合議体によってレビューが行われることです。IPR 手続が始まって最初の 6~7 年間において、レビューを開始する又は却下する決定は主に、申立の実質的な側面に基づいて下されていました。

その後、*NHK-Fintiv* ルールが考慮されるようになりました。PTAB により通常の規制制定のプロセスを介さずに採用されたこの非法定的ルールに基づき、PTAB

は、並行訴訟を理由に当事者系レビュー開始を却下するように米国特許法第 314 条 (a) に規定される裁量権を行使するかを判断する際に特定のファクターを考慮し、それらを計りに掛けます¹。その *Fintiv* ファクターは、以下の要素からなります。

1. 裁判所は、手続の中止を認めたか、又は、手続が開始した場合にその中止が認められ得るといふ証拠が存在するか。
2. 裁判所の審理日と、審判部による最終決定の想定される法定期限日との近さ。
3. 裁判所及び当事者による平行手続への投資。
4. 申立及び並行手続において挙げられた論点の重複の程度。
5. 申立人が並行手続の被告でもあるか。
6. 審判部の裁量権行使に影響を与えるようなその他の状況（実体的側面を含む）。

これらの要素に互いに重複部分があり、いくつかの要素が 1 つ以上の要素に関連し得るので、PTAB は、「総合的な観点から、レビューの開始と却下のどちらが制度の効率性及び整合性を最良に齎すかを考慮する」と述べています。しかしながら、レビューの開始又は却下が「制度の整合性」を促進又は維持するかは完全に個人の観点と特定の状況によります。更に、実務において、PTAB は、6 つ目の *Fintiv* ファクターを検討する際に、仮にあるとしても、めったに申立の実質的な側面を考慮しません。

¹ PTAB がどのように *Fintiv* ファクターを用いるかに関する更なる情報は、下記弊所ニュースレターにおいて紹介しておりますので、是非併せてご覧ください：*Are PTAB's Discretionary Factors for Denying Institution of IPR Legal?* (<https://www.obwbip.com/newsletter/are-ptabs-discretionary-factors-for-denying-institution-of-ipr-legal>), *U.S. Congress May Curtail PTAB's IPR Institution Discretion* (<https://www.obwbip.com/newsletter/us-congress-may-curtail-ptabs-ipr-institution-discretion>), 及び *PTAB Discretionary Denials Survive For Now: The Latest NHK/Fintiv Attack Ruling* (<https://www.obwbip.com/newsletter/ptab-discretionary-denials-survive-for-now-the-latest-nhkfintiv-attack-ruling>).

ある最近の状況から、PTAB が漠然とした *Fintiv* ファクターを案出して予測外に適用することによって与えた損害が如何に、驚くことなく必然的に更なる損害を齎したかが分かります。その更なる損害が「制度の整合性」を促進又は維持するのに役立つかも完全に個人の観点によるかは明らかになります。

VLSI Technology LLC が、2019 年に米国特許番号第 7,725,759 号（以下より、「’759 特許」を言う）の特許侵害を理由に Intel Corporation に対し訴訟を起こしました。Intel はその後、’759 特許の特許性への異議申立として 2 件の IPR 申立を請求しました。PTAB は、Intel と VLSI の予備的応答を考慮し、*Fintiv* ファクターの検討結果に基づき、自身の裁量権を行使して 2 件の申立の開始を共に却下しました。PTAB は、Intel が請求したどちらの特許異議申立の実質的な側面も検討しませんでした。連邦陪審裁判がテキサス州西部地区地方裁判所において行われましたが、結局、VLSI が勝訴し、陪審は、Intel に対し、’759 特許侵害として 2 億 1,750 万ドルの損害賠償金を命じました。PTAB が *Fintiv* ファクターに依拠したことから VLSI が大いに恩恵を受けたことは認めざるを得ません。

Intel に対する陪審評決が下された後、OpenSky Industries, LLC という新しい会社が設立されましたが、その設立の唯一の目的が、Intel が前に提出した、’759 特許の有効性を攻める IPR 申立を逐語的に複写するためでした。VLSI と OpenSky との間に並行訴訟がない（あるはずがない）ので、PTAB の *Fintiv* ファクターは OpenSky の IPR 申立という状況においては無関係のものです。当事者の予備的応答をレビューした後、そして、PTAB 自身が *Fintiv* ファクターによって却下した Intel が前に申立において主張した有効性異議申立の実体的な側面を初めて考慮した後、PTAB は、VLSI の ’759 特許に対する IPR 審理の開始を認めました。

OpenSky の IPR 申立が成功したら、Intel の申立が却下された後の VLSI 対 Intel の訴訟、陪審評決及び進行中の上訴手続を含んだその全体が正に、当事者の時間と金銭、そして、連邦裁判所のリソースの無駄となってしまいます。それは、米国

議会が米国特許改正法を制定した時に特に IPR 制度を作り上げて防ぎたかったことです。

しかしながら、今、VLSI は、自社の '759 特許に対する IPR 審理によって当該特許が最初から許可されるべきではなかったかについての判定が行われることを止めようとしています。PTAB による IPR 審理開始の決定に対する再審理を求めた他、VLSI は、当該開始決定に対し PTAB の先例意見パネル (Precedential Opinion Panel, "POP") によるレビューも請求しました²。VLSI は、次の「先例のない、極めて重要な質問」に対する POP の回答を求めると強く主張しています。

1. 特許庁は、自身の裁量権を行使して、通常裁判で勝訴した特許所有者を攻撃する目的でそのような悪用された異議申立を取り下げる代わりに償いを引き出すことを求めて新たにエンティティを設立して前に拒絶された申立を再提出することなどによって実質的に提出された申立の開始を却下するべきか。
2. 特許庁は、申立人が手続の開始を目的として別の手続のために準備された意見陳述の形での許容されない伝聞証拠に依拠することを除外するべきか。

1つ目の質問について、VLSI は、その POP レビュー請求のどこにおいても、(1) 米国特許改正法 35 U.S.C. Section 311(a) は具体的に、特許所有者ではない何人もその動機に関係なく、ある特許に対する IPR を開始することを求める申立を提出することを許容すること、そして、(2) VLSI にとっては自社が攻撃されている一方で、PTAB が IPR 審理を開始したという事実は IPR 制度が意図された通り、つまり、最初から許可されるべきではなかった特許を片付ける方法として機能していることを示していることについて認めていません。VLSI が受ける Intel に

² *OpenSky Indus., LLC v. VLSI Tech. LLC*, Case IPR2021-01064, Paper 3002 (Pat. Tr. App. Bd., Jan. 7, 2022).

対して命じられた2億1,500万ドルの損害賠償金が危険にさらされるかもしれないという事実は、POPに影響がないはずです。

VLSIはその再審理の請求において、*Fintiv*ファクターが *OpenSky* の申立に全般的に適用できないことを強調することによって PTAB は「当事者に対する公平性と特許制度の整合性の包括的な利益を慎重に考慮していない」と主張しています。Intel にとって、それに関する限り、疑いようもなく、自身の提出した申立が前に PTAB によって曖昧かつ裁量に任された *Fintiv* ファクターに依拠して却下されたことこそ、当事者に対する公平性と特許制度の整合性の包括的な利益を慎重に考慮していないと考えているでしょう。ともかく、Intel は、米国議会が意図した通り、’759 特許を3名の経験豊富で特別に訓練を受けた特許審判官からなる合議体に再審させる機会が却下されました。その結果は、あらゆる考えられる特許制度の「整合性」の中心に杭を打ち込むことに等しいと合理的に議論できるとも言えます。

VLSI の2つ目の質問ははるかに平凡で重要性が薄いものです。*OpenSky* の申立は、全ての提示及びその関連付けられた専門家意見陳述を含み、前に却下された Intel の手続からの丸写しでした。*OpenSky* は、最初に Intel が依頼した同一技術専門家に支払って *OpenSky* の専門家として依頼し、それによって、*OpenSky* は、デポジション (deposition) において VLSI が専門家尋問及び反対尋問を選んだ場合に確実にその専門家を出せます。VLSI の質問は、これは常に起こっていることであり、そして、実際に、現在の PTAB の法的プラクティスであることに対する明らかな認識不足を反映しています。典型的な状況において、PTAB は、侵害被疑者により提出された最初の申立で IPR 審理を開始し、そして、当事者はそれらの紛争を解決し、それから、IPR は PTAB によって終結されます。その後の1又は複数の侵害被疑者が同一技術専門家を「雇用」し、前に提出され、それによって関連特許の IPR 審理が既に開始されたエキスパートレポートの表紙を新しい申立人名

に変更し、エキスパートレポートの他の部分をそのまま複写して再提出します。PTAB が最初に提出された（その後、終結された）IPR を開始すれば、後に提出された同一申立に応じて、その開始を拒否することが非常に難しいです。この問題は、「極めて重要」であることは言うまでもなく、ほとんど重要ではありません。

本質的に、VLSI は既に一度、AIA のどこにも記載されていないが PTAB によって採用され、多くの人々が反論したように（今のところ、成功することなく）「特許制度の整合性」と申立人に対する公平性の利益に反するよう見える *Fintiv* ファクターから恩恵を受けています。VLSI の立場から見れば、VLSI の今後の利益のために、PTAB は今、その POP レニュー制度を介して、IPR 申立を提出できる者とできない者について追加の非法定的規制を構築すべきです。

訴訟相手の IPR 申立を却下した、いわゆる *Fintiv* 却下によって恩恵を受けた特許所有者は今、訴訟と関係のない人により提出された同一申立（*Fintiv* ファクターの適用対象外）に基づく IPR の開始はともかく米国特許制度に関する公共政策に違反すると苦情を訴えています。PTAB による損害が更なる損害を招いていますが、そのことに驚く人は誰もいません。