

PTAB による RPX v. AIT 訴訟事件判決の影響：

RPX は最後の IPR 申立をしたか？

筆者：ピーター・シェクター（Peter C. Schechter, パートナー）

2020 年 10 月、米国特許商標庁特許審判部（Patent Trial & Appeal Board, “PTAB”）は、*RPX Corp. v. Applications In Internet Time, LLC* 事件に対して判決を下しました。その判決により、RPX、Askeladden 及び Unified Patent などの会員サポート防衛的パテントアグリゲーター（member-supported defensive patent aggregator）の、申立によって利益を受け得る会員の誰も実際の利害関係者（real party in interest, “RPI”）及び／又は申立人の利害関係人として指名せずに当事者系レビュー（Inter Partes Review, “IPR”）及び付与後レビュー（Post-Grant Review, “PGR”）の申立をする能力に疑いを投げかけています。

米国連邦議会の可決により米国発明法（America Invents Act, “AIA”）の一部として当事者系レビュー（“IPR”）有効性異議申立が導入されました。IPR 申立人は、最初の申立において全ての実際の利害関係人を特定する必要があります（35 U.S.C. § 312(a)(2) (“A petition ... may be considered only if—... (2) the petition identifies all real parties in interest”）。申立人によるこの開示は、米国特許商標庁の特許審判部（Patent Trial & Appeal Board (“PTAB” 又は “Board”）により、AIA の他の 2 つの規定、すなわち、タイムバー（time bar）及禁反言の法理（estoppel）を執行するために求められています。

米国特許法第 315 条(b)に基づき、IPR は「手続を請求する申立は、申立人、実際の利害関係人、又は申立人の利害関係人が特許侵害訴訟を提起した日から 1 年を超えて提出された場合に」、開始されません。それとは別に、米国特許法第 315 条(e)(2)によれば、「、、最終審決書（final written decision）を齎す IPR の申立人、実際の利害関係人、又は申立人の利害関係人は、侵害訴訟又は ITC 手続において、申立人が当事者系レビュー期間中に提出した又は合理的に提出し得たであろう何らかの理由によってクレームが無効であることを主張することができない」ことが規定されています。

立法経緯から、RPI 及び当事者関係（privity）開示要件の「2 つ関連目的」が窺えます。まず、これらの開示は、IPR 申立人と十分に近い関係を有する第三者が第 315 条(e)に基づき、開始した IPR の結果により拘束されることを確実にします。第二に、これらは、関係者による遅れた管理攻撃に対する自身の特許防衛の必要性から特許所有者を保護する働きをします。

少なくとも部分的に、多くの特許不実施主体（Non-Practicing Entity）の訴訟／ライセンシングビジネスモデルに応じて、会員サポート防衛的パテントアグリゲーターが形成されました。RPX 社は、Askeladden LLC 及び Unified Patents など他の周知の主体を含んだ防衛的パテントアグリゲーターの部類のうち最も早く、最も成功した会社の 1 つです。RPX 社は、以下のメンバーシップの利益を売りにしています。

「特許訴訟リスク及びコストを著しく低減させる」

「我々の協力で訴訟を未然に防ぐ又は終わらせる」

「訴訟費用の発生確率を下げる」

「（訴訟となる前、起こり得る訴訟を回避し、）コストが生じ得る問題になる前にその特許を取り除く」

Askeladden LLC も類似する利益及び活動を宣伝しています。

「[特許品質向上イニシアティブ] を介して、Askeladden は、権利付与されるべきではない特許の数を減らすことによって特許強化に努める」

「PQI の一部として、Askeladden は、、、当事者系レビュー（IPR）の下、無効であると思われる特許を見なすよう米国特許商標庁に申立てる」

Unified Patents のビジネスモデルは、以下の宣伝文句によれば、「会員とは独立して」動くという自社の声明のように少し違う記載になっています。

「Unified は、一定の技術部門（Zones）の活動によって、特許品質の強化、及び実証されていない又は無効の特許主張の抑止を追求する 200 以上の国際的メンバーシップ組織である。その活動は、行政特許審理（PTAB）、、、、を含み得る」

「Unified は、会員とは独立して活動して抑制目標を達成する。小企業会員は無料で大企業会員は適度の年会費で参加可能」

RPX Corp. v. Applications In Internet Time, LLC litigation 事件において、Applications In Internet Time, LLC (“AIT”)は、2013 年に RPX 会員 Salesforce を、自社の 3 つの特許を侵害しているとして訴えました。Salesforce は、2014 年に 3 つのビジネス方法レビュー（Covered Business Method Review, “CBMR”）を請求しましたが、最終的には PTAB により却下されま

した。2015 年、会員の Salesforce ではなく、RPX は、その 3 つの AIT 特許に対して IPR 申立を提出しました。最初から、AIT は、それらの IPR 申立が Salesforce 自身で請求していたら、又は Salesforce が RPI 又は申立人 RPX の利害関係人として指定されていたら、米国特許法第 315 条(b)に基づき、時期遅れだったから、RPX は Salesforce の言いつけ通りにしていると主張しました。PTAB は、3 つの RPX の申立の全てを開始し、最終的には、異議申立されたクレームを全て特許性を有しないとの判定を下しました。AIT は、連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”）に上訴を提起しました。

2018 年 7 月、CAFC は、3 つの全ての RPX の IPR 申立に対する PTAB の最終審決を覆し¹、「PTAB は人又はエンティティが『実際の利害関係人』かを判断する際にして不当な制限的テストを適用し、」更に、「PTAB は、第 315 条(b)に基づくこれらの IPR の開始の時期条件の判断において証拠記録の全体を考慮しなかった」との判定を下しました。控訴裁判所は、「実際の利害関係人照会の焦点は、IPR 申立の対象クレームの特許性にあり、誰がそれらのクレームを取り消す及び無効にすることによって利益を得るかを念頭に置くべき」、「誰が RPI かは、『実用的かつ公平な立場』から、誰が選択された裁判所が与え得る矯正によって利益を得るか」、そして『申立人とは以前から構築された関係を有している、指名されていない非当事者が明らかな受益者か』を考慮するべき」と説明しました。RPX の IPR は、更なる手続のため PTAB に差し戻されました。

¹ *Applications in Internet Time, LLC v. RPX Corp.*, 897 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2018).

差し戻しにおいて、PTAB は、Salesforce は、RPX により RPI として指名されるべきであるとの判定を下しました。2013 年の AIT の Salesforce に対する侵害訴訟の結果として、RPX の 3 つの申立は全て時期遅れとされました²。

エンティティとしての RPX の性質を含み、RPX のビジネスモデルについて、証拠によると、パテントアグリゲーション、ライセンスング、及びクライアントを守るための IPR 請求は特許訴訟の脅威から会員を守り、全て RPX の核心的サブスクリプションビジネスの重要な構成要素であることが示されています。結果として、PTAB は、RPX は、会員である Salesforce の利益のために IPR を請求したとの判定を下しました。RPX は自身の利益のために IPR を請求したと説明し、RPX が請求した 5 7 の IPR のうち 1 つがある会員に対する地方裁判所訴訟に関わる特許への異議申立でした。さらに、RPX は、AIT の特許を侵害する潜在的な法的責任を有しません。従って、PTAB は、RPX は、Salesforce を含んだ自身のクライアントの利益のために IPR を請求したとの判定を下しました。

PTAB は、「どの状況において、RPX は IPR 申立を請求するかを決める際に特定のクライアントの利益を考慮するか」を考えました。控訴裁判所は、RPX 会員の VirnetX は、2014 年に RPX により請求された IPR において RPI として指名されていたが、その判決の直後に RPX は自身のビジネスモデルを VirnetX 判決の論理的根拠から守るためにかつ会員が RPI とされることを回避するためにベストプラクティスガイドを作成したと指摘しました。PTAB は、RPX はそのベスト

² *RPX Corporation v. Applications in Internet Time, LLC*, IPR2015-01750, IPR2015-01751, IPR2015-01752, 2020 WL _____ (Patent Tr. & App. Bd., Oct. 2 2020).

プラクティスガイドを利用して「控訴裁判所の RPI 判例法を回避するように自身のビジネスを意図的に操作している」との判定を下しました。

また、控訴裁判所は、証拠は、「実用的かつ公平な立場」から、Salesforce の RPX との関係は、少なくとも部分的に、Salesforce の利益のために、AIT が提起した Salesforce に対する訴訟において訴えられた特許に対処するための取り組みに基づいていると示しているとの判定を下しました。さらに、RPX の宣伝したメンバーシップの利益に加えて、「Salesforce は、先の AIA 手続において対象特許に対する異議申立は失敗し、更なる申立は第 315 条(b)により時期遅れとなるので、追加の利益を有します」。そして、PTAB は、係争中の訴訟に照らし、AIT の対象特許の無効化は、Salesforce の利益となるとの判定を下しました。

全ての会員サポート防衛的パテントアグリゲーターの特定の重要性のうち、PTAB は、「RPX は会員の利益のためだと言える」理由を以下のように説明しました。

「会員にとって脅威となる又はなり得る特許に対して IPR 申立を請求する会員組織は部分的に存在することは、組織とその会員との間の RPI 関係を示している」

控訴裁判所は、「Salesforce 自身ができず、、、以前に自身の CBMR 申立を介してできず、RPX は、Salesforce に対する侵害訴訟の対象特許と同じ特許に対して IPR 申立を請求することによって、必然的に Salesforce の利益を図っており、Salesforce に利益を与えた」との判定を下しました。

控訴裁判所は、例え RPX が Salesforce の IPR 請求の要望を直接認識していなかったとしても、そのような認識不足は RPX は自身のベストプラクティスガイドに従って Salesforce に話し合

うことをさせないという事実からであるとの判定を下しました。それとは関係なく、控訴裁判所は、Salesforce は、自身に対する侵害訴訟において主張された AIT の特許に対する PTAB のレビューから利害関係を有し得るとの判定を下しました。

最後に、控訴裁判所は、RPX のビジネスモデルにより、RPX は、クライアントに対し特許のリスクを確認する必要があるとの判定を下しました。そうしないと、クライアントの代わりに、関連特許を取得すること又は本件のように IPR 申立を請求することができません。RPX と Salesforce との間のやりとりに関する広範な記録証拠、及びそれらのやりとりの「タイミング及び内容」は、「IPR 申立に含まれる有効性への異議申立は、Salesforce が時期遅れでなかったらしていたであろう異議申立であることを [RPX が] 理解していることを示しています」。

重要なことに、PTAB は、「RPI 照会は、Askeladden 及び Unified Patents が自身の IPR 申立において会員を RPI として指名することを回避するために当てにしている要素となる要求、資金提供又は制御の明示的な証拠請求よりも広く及ぶ」と説明しました。

控訴裁判所は以下のように述べました。

「Salesforce が直接、これらの IPR 手続について資金提供、制御又は明白に要求していなかったとしても、RPX の Salesforce との関係に関する証拠は、RPX が Salesforce の利益に対する Salesforce の利害関係を示しており、その結果、RPX は、IPR 申立を請求した時に Salesforce が RPX による行動を要求したかのように効果的に行動した。」

「[RPX と Salesforce] の意図的なビジネス関係の実際の事実は、法令が第 315 条(e)の禁反言規定及び第 315 条(b)のタイムバー規定を介して防ごうとしている「二度目のチャンス」の危険性を生む。」

「RPX は、自身が IPR 申立を請求する時にクライアントの利益とは無関係に行動しているように見えることによって、自身のために第 315 条(b)のタイムバーを、会員のために第 315 条(e)の禁反言を回避しようとした。」

また、PTAB は、RPX のベストプラクティスガイドは、クライアントが RPI として指名されないようにするための企みであり、そして、その企みは失敗に終わったとの判定を下しました。

RPX は、CAFC の 2018 年の判決の数日後に更なる IPR 申立を請求しましたが、それ以降は請求していません。Unified Patents 及び Askeladden の両方とも、自身が行っている手続、申立の請求又は係争中の訴訟に対して制御する当事者が存在しないという事実を踏まえて他の RPI が存在しないと主張して IPR 申立を請求し続けています。控訴裁判所が説明したように、これらの事実は単独では、RPI が存在しないことを論証するのに十分ではありません。Salesforce は RPX が行っている手続、申立の請求又は係争中の訴訟に対して制御しておらず、制御することもできませんでしたが、それにもかかわらず、Salesforce は RPX の IPR の RPI でした。誰が RPI かの判断は、実用的かつ公平な立場から、対象クレームの取り消し又は無効化によって誰が利益を得るかを考慮すべきという CAFC の 2018 年の訓戒を PTAB が適用したことを考慮すると、Askeladden 及び Unified Patents のビジネスモデルが RPX と同じ運命を迎えるかは、時間が教えてくれるでしょう。