

WESTERNGECO LLC v. ION GEOPHYSICAL CORPORATION事件、上訴番号2016-2099, -2100, -2101, -2332, -2333, -2334 (CAFC、2018年5月7日)。Wallach裁判官、Chen裁判官、Hughes裁判官による審理。特許審判部(PTAB)の決定を不服としての上訴。

背景:

WesternGeco社(WG社)は、ION社を特許侵害のため提訴した。WG社は、侵害案件サポートのため、PGS社がION社の被疑侵害製品を使用していることに関する情報の閲覧を求めて、第三者に対する召喚令状(third party subpoena)をPetroleum GeoServices社(PGS社)に送達した。それから、PGS社は、第三者として訴訟に登場し、自社の弁護士が代理人を務めたが、何の書類も裁判所に提出しなかった。陪審員は、ION社がWG社の特許を侵害しており、ION社がWG社の特許が無効であると証明しなかったとした。

次に、WG社は、PGS社を同一特許を侵害しているとして提訴した。これに対して、PGS社は、WG社の特許の無効性を唱えて、当事者系の検討(IPR: *inter partes* review)を求める申請を提出した。PGS社のIPRの申請が認められ、IPRが開始となった後、ION社はIPRの手続きを併合する(join)申し立てを提出した。これに対して、WG社とPGS社の両社は反対した。WG社は、併合すること(joinder)により、遅延が起き、日程が複雑になると主張した。その一方、PGS社にはWG社とION社間の訴訟に参加する機会がなかったため、PGS社は、WG社とION社間の訴訟からの不利な証言がIPRの手続きに追加されることを避けることを求めた。PTABは、ION社の要求を認めたが、ION社の役割を傍観者の状態に限定した。最終的に、PTABは、WG社の特許の種々のクレームが無効であるとした。これを不服として、WG社はCAFCにて上訴した。WG社は、PTABが、IPRが35 U.S.C. §315(b)に従い期限切れによる提出不能(time barred)であるかどうかについて、WG社の主張を聴くチャンスを不適切に却下したと主張した。PGS社がWG社との和解後、WG社には、ION社がPGS社の「利害関係者(privy)」であったかどうかについて記載された補足概要説明書面(supplemental briefing)を提出する許可が与えられた。

争点/判決理由:

地方裁判所が、IPRの申請が35 U.S.C. §315(b)に従い期限切れによる提出不能(time barred)ではないとしたPTABの決定を支持したことは誤っていたか。否、現決定を確認支持した。

審理内容:

侵害を主張する訴状が申請者もしくは申請者の関係者に送達された日付から1年を越えた後にIPRの申請が提出された場合、§315(b)に基づき、USPTOは、IPRを開始することはできない。WG社は、(i) PGS社がIPRの申請を提出した前の1年を越えて侵害訴状がION社に送達された、(ii) ION社は、PGS社の申請と併合されなかったならば、申請を期限切れによる提出不能(time barred)のためできなかったであろうと主張した。更に、WG社は、ION社がPGS社の「利害関係者(privy)」であったため、PGS社の申請が期限切れによる提出不能(time barred)であるとされるべきであると主張した。

IPRでは、PTABは、(i) ION社によるPGS社の手続きの管理と、(ii) ION社とPGS社間の既存法的関係とに基づき当事者関係について分析したところ、ION社とPGS社は、§315(b)に基づき当事者関係にはないとした。PTABは、ION社が、PGS社のIPRの申請を指示した、資金的に援助した、管理した、もしくは左右させたとする証拠がないとした。更に、(i) ION社とPGS社は、全く別の無関係の企業事業体であり、互いに異なる弁護士が代理人であり、(ii) 訴訟前に、ION社とPGS社は、契約的な、比較的標準的な顧客とメーカー間の関係にあったとする証拠が提示された。多数の証拠が、ION社がPGS社とどのような関係にあったかを検討すると、WG社とION社間の訴訟にてWG社の特許の有効性を法廷で争うための完全で公平な機会をPGS社に与えるには十分に親密ではなかったとするPTABの決定をサポートしているため、CAFCは、PGS社とION社は、§315(b)に基づき当事者関係にはないことに同意した。従って、CAFCは、IPRの申請が、§315(b)に基づく期限切れにより提出不可能ではないとした。