

WORLDS INC. v. BUNGIE, INC.事件、上訴番号2017-1481(CAFC、2018年9月7日)。Prost裁判官、O'Malley裁判官、Taranto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:

過去の訴訟において、Worlds社は、自社の特許が侵害されているとして、Activision Publishing, Inc. (「Activision社」)を相手取り、裁判所に訴状を提出した。Activision社は、*Destiny*製品として周知の、Bungie社が開発した一連の製品を含み、ビデオゲームの開発、公表、ライセンス、および流通を行っている。Worlds社は、Activision社を提訴後、被疑侵害品としてBungie社の製品である*Destiny*を追加する意図があることをActivision社に通知した。Worlds社が、被疑侵害品としてBungie社の製品である*Destiny*を追加する意図があることをActivision社に通知してから約6ヶ月後に、Bungie社は、Worlds社がActivision社により侵害されていると主張しているWorlds社の特許に異議を唱えて、PTABに数件のIPRの申請を提出した。Bungie社は、Worlds社が特許侵害訴状をActivision社に送達して1年以上経ってから提出した数件のIPRにおいてBungie社が実質的利害当事者(real party in interest)であると示した。

Activision社が実質的利害当事者(real party in interest)とされるべきであったかどうかの問題に関して、Worlds社はディスカバリーを求める申し立てを行った。実質的利害当事者(real party in interest)とされるべきであった場合、Bungie社が提出した申請(petitions)は35 U.S.C. §315(b)に基づき期限が過ぎていた(time barred)とされた。Worlds社は、Bungie社とActivision社間の出版/開発合意書を証拠として引用した。しかし、Activision社によるIPRの手続きの全ての管理と該手続きへの資金提供についてBungie社からの明確な拒絶に基づき、PTABは、Worlds社が申請(petitions)するには期限が過ぎていた(time barred)ことを立証する責任を満たしていなかったとした。従って、PTABは、対象クレームの特許性について審議することにした。Worlds社は、PTABの決定を不服として、CAFCに上訴した。

#### 争点/判決理由:

PTABは、被実質的利害当事者(alleged real party in interest)であるActivision社に対して送達された訴状の観点から、Worlds社に、Bungie社が提出したIPRの申請をするには期限が過ぎたことを証明するという説得責任が最終的にあるとしたことは誤りであったか。然り、原決定が却下され、差し戻しとなった。

#### 審理内容:

CAFCが、特許所有者により異議が唱えられない限り、IPRの申請における実質的利害当事者(real party in interest)についての最初の記載が認められるべきであるということに同意したものの、CAFCは、申請者によるそのような記載を反駁可能な仮定としてみなさなかった。その代わりに、*Atlanta Gas Light*事件で使用された説得責任の体系を検討した後、CAFCは、IPRの申請者に、申請するには期限が過ぎていなかったことを証明するという説得責任が最終的にあるとした。

ここでは、Bungie社は、単にActivision社がIPRの手続きを管理もしくは該手続きへの資金提供をしたことを拒絶した。CAFCが、PTABの分析を検討したところ、PTABが、Worlds社が提示した、Bungie社とActivision社間の合意書に関する実際の証拠よりも、Activision社によるIPRの手続きの管理もしくは該手続きへの資金提供がないというBungie社の単なる拒絶の方が重要であるとしたと結論を出した。従って、CAFCは、PTABが、Bungie社に対して、Activision社が実質的利害当事者(real party in interest)ではないという実際の証拠を提示するように義務付けなかったことにより、Worlds社に説得責任を不適切に転嫁したように見るとした。従って、CAFCは、原決定を却下し、実質的利害当事者(real party in interest)に関する問題についての再評価のため本件を差し戻しとした。