

AC TECHNOLOGIES S.A. v. AMAZON.COM, INC.事件、上訴番号2018-1433(CAFC、2019年1月9日)。Moore裁判官、Schall裁判官、Stoll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:

Amazon社は、特許審判部(PTAB)に当事者系レビュー(IPR)を求める申請書(petition)を提出した。申請書では、次の3つの理由により先行技術文献を考慮してAC社の特許を無効にすることが請求されていた: 1) AC社の特許の全クレームは、先行技術文献の減縮した解釈に基づき自明である; 2) 独立クレームは、先行技術文献の幅広い解釈に基づき先行技術と同一である; および 3) 従属クレームは、先行技術文献の幅広い解釈に基づき自明である。PTABは、理由1と理由2に基づきレビューを開始し、理由1の分析が理由3を無効にするとした。

PTABは、先行技術文献の減縮した解釈に基づき、クレームが理由1に基づき自明ではないとしてAC社に同意した。しかし、PTABは、幅広い解釈に基づき、独立クレームは理由2に基づき先行技術と同一であるとした。PTABの決定には、理由3についての決定が含まれていなかった。その点についてレビューが開始されなかったからである。Amazon社は、理由3の考慮すべき事柄についての申し立てを提出した。PTABは、理由3の考慮すべき事柄について両当事者からの追加主張、専門家の宣言書、裏付け証拠物件を求めた。その後、PTABは、従属クレームが理由3に基づき自明のため無効であるとした。

AC社は、PTABでは手続き上の誤りがあり、IPRの開始とはならなかったレビューの理由のため従属クレームを無効にすることによりデュープロセスの権利を侵害したとして上訴した。

争点/判決理由:

PTABが、IPRの開始とはならなかったレビューの理由に基づきクレームを無効にしたことは誤りであったか。否、原決定が確認維持される。

審理内容:

CAFCは、PTABでは、IPRの開始とはならなかったレビューの理由に基づき従属クレームを無効とすることにより手続き上の誤りはなかったとした。それに対して、CAFCは、*SAS Inst. Inc. v. Iancu*事件にて最高裁判所が制定したフレームワークに基づき、いったんPTABが特許のIPRを開始すると、申請者が提示したすべての理由について決定を出すはずであるとした。従って、理由3についての決定を出していなかったならば、PTABでは手続き上の誤りがあったであろう。

また、CAFCは、AC社のデュープロセスの権利は侵害されていなかったとした。PTABは、AC社に対して、(i) 判決を出すにあたり法的な問題の十分な通知を与え、(ii) これらの問題について主張を述べ聞いてもらうという機会を与えるというデュープロセスの要件に遵守していた。特に、PTABは、従属クレームが理由3に基づき無効ではないという見解について主張するため、AC社に追加主張、専門家の宣言書、裏付け証拠物件を提示する機会を与えた。