

PAPST LICENSING GMBH & CO. KG v. SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.事件、上訴番号2018-1777(CAFC、2019年5月23日)。Taranto裁判官、Dyk裁判官、Chen裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Papst社は、データデバイスとホストコンピュータ間の通信用インターフェイスデバイスに関する3件の特許を所有していた。各特許では、同一の明細書と類似のクレームが使用されていた。Samsung社は、クレームが自明であるとして、特許毎にIPRの手続きをそれぞれ申請した。

IPRの手続きの対象となったのは、3件の全ての特許のクレームに共通する特定の重要な特徴の解釈であった。PTABは、各手続きにて、これらの主要な特徴についてPapst社の解釈案に反する決定を下した。また、PTABは、PTABが好んだクレーム解釈に基づき各特許のクレームの一部が自明であるとしたため、各事件においてSamsung社に対して有利な決定を下した。

Papst社は、3件のPTABによる全決定を不服として、CAFCにそれぞれ上訴した。しかし、これらの事件が十分に説明された後、口頭弁論の少し前に、Papst社は3件の上訴のうち2件を自ら却下した。Papst社は、残っている唯一の上訴にて、PTABがクレームの特徴を誤って解釈したため、クレームが自明であると判断したのは誤っていたと主張した。

争点/判決:

PTABが、クレームは自明であるとしたことは誤りであったか。否、原決定が確認支持される。

審理内容:

CAFCは、Papst社が、主要な特徴に関するPTABの解釈に反する主張をすることは争点効(issue preclusion)により禁止されているとして、PTABの決定を支持した。CAFCは、*B&B Hardware v. Hargis Indus*事件、135 S. Ct. 1293 (2015)における米国最高裁判所の判決を引用した:「特定の周知である例外はあるが、一般的な規則は、「事実もしくは法律の問題が、有効かつ終局判決(final judgment)により実際に訴訟となり決定された場合、該決定は、当事者間でのその後の訴訟において、同一もしくは異なるクレームか否かにかかわらず決定的である。」」CAFCは、IPRの手続きにおける決定は、これらの決定が最終となると、*B&B Hardware*事件で検討されたように「有効かつ終局判決(final judgment)」を構成するとした。ここで、2件の上訴を却下したことによりPTABの決定が確定し、残りの上訴における争点効(issue preclusion)が生じた。

さらに、CAFCは、争点効(issue preclusion)の例外がいくつかあるというものの、Papst社はこれらの例外に関する主張をしなかったと述べた。例えば、Papst社は、却下された上訴と残りの上訴間のインセンティブについて「法的に重大な格差」、例えば相対的費用もしくは訴訟の難しさを示す証拠を提示しなかった。また、Papst社は却下された各事件についてIPRのプロセス全体を訴訟に持ち込み、「口頭弁論の前夜まで」上訴を維持した。CAFCは、「ほとんど利用可能なプロセスの全てを追求することは、[却下した上訴]に関連するIPRについて比較的低位インセンティブがあったという主張を弱めるものである」と述べた。従って、CAFCは、PTABの決定を確認支持した。