

ACOUSTIC TECHNOLOGY INC. v. ITRON NETWORKED SOLUTIONS INC.事件、上訴番号2019-1061 (CAFC、2020年2月13日)。Reyna裁判官、Moore裁判官、Taranto裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

2010年3月、Acoustic社は、Itron社を特許侵害で提訴した。最終的に、Itron社は、和解のためAcoustic社から特許のライセンスを取得した。その後、2016年3月、Acoustic社は、Silver Spring Networks社(Silver Spring社)を侵害で提訴した。これに対して、2017年3月、Silver Spring社は、Acoustic社の特許の有効性に異議を申し立てるIPRを提出した。

請願書(petition)の提出前に、Itron社とSilver Spring社は合併についての話し合いを行った。最終的に、両当事者は、IPRが開始となってから9日後に合併することに合意した。

PTABは、合併が完了してから7か月後に最終書面決定を発行し、唯一の対象クレームを無効とした。

Acoustic社は、PTABの決定を不服としてCAFCに上訴した。Itron社がSilver Spring社と合併したため、PTABでは提起されなかったが、Acoustic社は§315(b)に基づきIPRの提出には時間制限が適用される(time-barred)と主張した。

争点/判決理由:

PTABは、管轄権を越えて対象クレームを無効にしたか。否、原決定が確認支持された。

審理内容:

35 U.S.C. §315(b)には、「申立人、利害関係のある実在の当事者(real party in interest)、または申立人の利害関係人(privy)が特許侵害であるとする訴状を受理した日付から1年以上経過してから手続きを要求する請願書が提出された場合、当事者系レビューは開始できない」と記載されている。

2010年にItron社が提訴されたため、Itron社によるIPRの提出には時間制限が適用された。Itron社が利害関係のある実在の当事者(real party in interest)またはSilver Spring社の利害関係人(privy)である場合、同様にSilver Spring社によるIPRの提出にも時間制限が適用された。

しかし、CAFCは、PTABにてAcoustic社が§315(b)に基づく主張を提起しなかったため、同主張を放棄したと判断した。CAFCは、この問題が管轄権により影響されるものであったとしても、政府機関の管轄権に対する異議申し立てと連邦裁判所の管轄権に対する異議申し立てには相違点があるとした。その点について、政府機関の手続き中に政府機関の管轄権に対する異議申し立ては、放棄可能である。