

FITBIT, INC. v. VALENCELL, INC.事件、上訴番号2019-1048 (CAFC、2020年7月8日)。Newman裁判官、Dyk裁判官、Reyna裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Fitbit社とApple社は、Valencell社の身体活動モニタリングの方法に関する特許について当事者系レビュー(IPR)を求めて個別に申請を提出した。Apple社はクレーム1~13の審理を求めたが、PTABはクレーム1、2、6~13のIPRのみを開始した。Fitbit社は、クレーム1、2、6~13の審理のみを求めたところ、認められた。その後、PTABは、個別のIPR手続きを統合することを求めるFitbit社の申し立てを認めた。

統合されたIPRにPTABの決定が出される前に、米国最高裁判所は、正式事実審理(trial)の後、*SAS Institute, Inc. v. Iancu*事件の判決を出した。*SAS Institute*事件は、IPRが開始されている場合、異議が唱えられた特許クレームの全てをPTABが決定するという要件を定めた。従って、PTABは、Valencell社の特許のクレーム3~5を追加するため、統合されたIPRを再開した。

PTABは、クレーム3~5には特許取得性がないものではないとした。それと同時に、PTABは、クレームにおいて、議論の余地のない事務的エラーであった先行詞(antecedent basis)の問題を修正することを拒否した。PTABの決定後、Apple社は本件から退き、Fitbit社は、クレーム3~5には特許取得性がないものではないとした決定を不服として上訴した。Valencell社は、Fitbit社が異議を唱えなかったクレームに関する決定についてFitbit社の上訴適格に異議を唱えた。

争点/判決:

当事者には、当事者が異議を唱えなかったクレームに関するIPRの決定を不服として上訴する権利(上訴適格: standing)があるか。然り、原決定は覆され、差し戻しとなった。

審理内容:

CAFCは、Fitbit社が(i)クレーム3~5の審理を要求しなかったこと、また(ii)IPR手続き中にクレーム3~5に関連する審判請求書類(briefs)を提出しなかったことを認めた。その代わりに、Fitbit社はIPRブリーフィングに対応するためApple社に依拠した。それにもかかわらず、CAFCは、Fitbit社には、参加当事者として、IPR手続中に決定されたすべての問題について上訴する権利があるとした。

また、CAFCは、クレーム3~5における先行詞(antecedent basis)の問題についても議論した。これは、特許審査中に特許弁護士により導入された不適切なクレームの従属が原因で発生したものであった。PTABは、クレームの完全な自明性分析を行わなかったことを正当化するため、このエラーを利用した。特に、PTABは、クレームの範囲は曖昧なものであり、議論の余地があるとした。クレームの範囲を決定できないとされているため、PTABは自明性については裁決できないと主張した。CAFCはこのアプローチを拒否し、米国発明法(America Invents Act)の目的はPTABに可能な限り特許を修正する権限を与えることであるとした。両当事者が、エラーの性質とそれを修正する方法に同意したため、PTABはエラーを修正すべきであった。