

QUALCOMM INCORPORATED v. INTEL CORPORATION事件、上訴番号2020-1589、2020-1590、2020-1591、2020-1592、2020-1593、2020-1594 (CAFC、2021年7月27日)。Moore裁判官、Reyna裁判官、Stoll裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Intel社は、Qualcomm社の特許に対して、6件の当事者系レビュー (*inter partes reviews*: IPR)を申請した。この特許は、複数の無線周波数信号(例えば、複数のキャリア周波数で送信される信号等)を処理する回路のパワートラッカーに関するものであった。各IPRにおいて、Intel社は、「複数のキャリア集約送信信号(a plurality of carrier aggregated transmit signals)」というクレーム用語を、「ユーザーのために帯域幅を増加させるために、...複数のキャリアで送信するための信号(signals for transmission on multiple carriers...to increase the bandwidth for a user)」という意味に解釈することを提案した。これに対して、Qualcomm社は、「複数のコンポーネントキャリアを利用して...、...ユーザーの送信に拡張された送信帯域幅を提供する...信号(signals...utilizing multiple component carriers which provide extended transmission bandwidth for a user transmission...)」を提案した。このように、Qualcomm社とIntel社は、信号がユーザーの帯域幅を増加(もしくは拡張)させることが必要であることに異議を唱えることはなかった。国際貿易委員会(ITC)における並行した手続きでは、ITCの解釈にも帯域幅増加の要件が含まれていた。要約すると、6件のIPRのすべてにおいて当事者によるすべてのブリーフィング、およびITCの解釈には、帯域幅増加の要件が含まれていた。

ブリーフィング終了後、PTABでの2時間にわたる口頭審理では、1人の審判官がIntel社に帯域幅増加の要件に関する質問を一つだけした。同審判官も、パネル(合議体)の他の2人の審判官も、この問題についてQualcomm社に何も質問をしなかった。実際、翌日、PTABは別のクレームの解釈の問題について追加のブリーフィングを命じたが、帯域幅増加の要件についてはブリーフィングを要求しなかった。その後、PTABは、6件の最終書面決定を出し、信号がユーザー帯域幅を増加もしくは拡張させるという要件を削除したPTABの解釈に基づき、異議申し立てのあったすべてのクレームを特許取得不能であるとした。Qualcomm社は、PTABの解釈について通知を受けておらず、またそれに対応する適切な機会も与えられなかったため、PTABがデュープロセスおよび行政手続法(Administrative Procedure Act)に基づくQualcomm社の手続き上の権利を侵害したと主張した。このため、Qualcommは上訴した。

争点/判決:

PTABはQualcomm社の手続き上の権利を侵害したか。然り、原決定は破棄となり、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

まず、実際に、CAFCは、手続き上のPTABによる権利の侵害によってQualcomm社が損害を被ったとした。Qualcomm社は、IPR期間中、先行技術には帯域幅増加の要件が開示されていないと主張した。PTABは、この要件の削除により、Intel社が立証責任(burden of proof)を負うクレームの限定を削除した。

第二に、口頭審理においてQualcomm社に十分な通知が行われなかった。一人の審判官とIntel社との間で交わされたたった一度の質疑応答では、ユーザー帯域幅の増加という合意要件からPTABが逸脱する可能性についてQualcomm社に通知されなかった。また、PTABの追加のブリーフィング要求においてこの問題について何も言及されていなかった際、Qualcomm社には、PTABがユーザー帯域幅の増加という合意要件から逸脱する可能性があると考えられる理由がなかった。

第三に、Qualcomm社には再審理を求める機会があったにもかかわらず、PTABの解釈に応じる適切な機会を得られなかった。そうでないとすると、Qualcomm社はCAFCに上訴する前にまず再審理を求める必要があり、CAFCは、損害を被った当事者が最終決定からの救済を求める前に再審理を求めるべきではないことを改めて強調した。