

INTEL CORP. v. QUALCOMM INC.事件、上訴番号2020-1664(CAFC、2021年12月28日)。Prost裁判官、Taranto裁判官、Hughes裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Qualcomm社は、無線で(over the air)送信される周波数をより低い周波数にダウンコンバートする無線周波数通信システム用レシーバに関する特許を所有している。このレシーバは、広いゲイン範囲にわたって高い信号対雑音比を実現する。

Intel社は、Qualcomm社の特許のクレームに異議を唱える当事者系レビュー(IPR)を申請した。Intel社は、対象クレームの一部が特許取得不可能であることを証明したが、すべての対象クレームについては証明しなかった。Intel社は、残りのクレームに関するPTABの結論に異議を唱えるため、CAFCに上訴した。Qualcomm社は、この上訴は当事者適格(standing)に欠けるため却下されるべきであると主張した。

Qualcomm社は、以前、別件で、本件対象特許の侵害を理由にApple社を提訴した。この先行訴訟において、Qualcomm社は、Intel社がこの訴訟の当事者ではないにもかかわらず、特許のクレームをIntel社の製品に対応付けた。このQualcomm社とApple社との訴訟は、後に和解となった。Intel社は、この訴訟の和解後に、今回のIPRを申請した。

争点/判決:

Intel社は、上訴目的で、第3条の規定に基づく当事者適格を有しているか。然り。

審理内容:

行政機関には合衆国憲法第3条の管轄権が適用されず、さらに特許所有者以外の誰でもIPRを申請できるため、PTABでは当事者適格の問題が存在しなかった。35 U.S.C. §111(a)を参照のこと。換言すると、当事者がPTABからCAFCに上訴する場合にのみ、当事者適格の問題が発生する。

当事者適格には、(1)「事実上の損害(injury in fact)」と(2)被告の異議を唱えられた行為に対して「かなり追跡可能(fairly traceable)」で、(3)「有利な司法判断により救済される可能性が高い」ことが必要である。Spokeo, Inc. v. Robins事件、578 U.S. 330, 338 (2016)を参照のこと。事実上の損害(injury in fact)は、「具体的かつ特定の、実際または差し迫ったものでなければならず、推測や仮定であってはならない(concrete and particularized and actual or imminent, not conjectural or hypothetical)」。同上事件339ページを参照のこと。

CAFCは、このテストを今回の状況に適用し、Intel社には当事者適格があると結論づけた。この特許に関するQualcomm社とApple社との先行訴訟が和解したとはいえ、Intel社はその訴訟の当事者ではないため、侵害で提訴されるリスクは残っていた。

さらに、Intel社は、対応製品を現在もApple社および他の顧客に販売していると述べた。

最後に、Apple社は2019年にIntel社のスマートフォンモデム事業の「過半数」を買収した。CAFCは、判決の脚注で、この買収はIntel社の当事者適格を否定するものではないと述べているが、これはIntel社が買収後も対応製品を顧客に販売し続けていたためと思われる。

従って、CAFCは、(i) Intel社が直面するリスクは「単なる推測もしくは仮定を超えたもの(transcend mere conjecture or hypothesis)」であり、(ii) Intel社は特定の事実上の損害(今後侵害の責任が問われる可能性)を十分に立証し、合衆国憲法第3条に基づきPTABの決定を不服として上訴する当事者適格を有すると結論づけた。