

APPLE INC. v QUALCOMM INCORPORATED事件、上訴番号2020-1683、2020-1763、2020-1764、2020-1827 (CAFC、2021年11月10日)。Newman裁判官、Prost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:

Qualcomm社は、カリフォルニア州南部地区地方裁判所において、特許侵害でApple社を提訴した。Apple社は特許のうち4件について当事者系レビュー(*Inter Partes Review*)を申請し、カリフォルニア州の訴訟案件にて和解した。この和解合意には、Qualcomm社の特許ポートフォリオ全体のライセンスを6年間供与することが含まれていた。PTABは、対象特許のクレームを特許取得可能とする最終的な書面決定を下したが、Apple社はこの決定を不服として現在上訴中である。

Apple社が、和解合意に基づきライセンス供与されたQualcomm社の特許の特許性に関連するPTABの決定を不服として上訴するのは、今回が2回目である。前回の上訴審、Apple Inc. v. Qualcomm Inc.事件、992 F.3d 1378, 1385 (CAFC, 2021)(以下「Apple I事件」)では、Qualcomm社はApple社の当事者適格(standing)に対する主張に基づき異議を唱え棄却を申請していた。これに対し、Apple社は、(i) ライセンス契約における特定の権利の条件である継続的な支払い義務、(ii) ライセンス契約満了後に侵害で訴えられる恐れがあること、(iii) 35 U.S.C. § 315(e)により今後これらの特許に異議を申し立てることができなくなる可能性が高いことは、当事者適格(standing)を構成するのに十分な理由となると主張した。Apple I事件において、CAFCは、(a) Apple社は、個々の特許がQualcomm社の特許ポートフォリオ全体に対する継続的な支払い義務に影響するとはどこにも主張しておらず、(b) Apple社は、ライセンス契約満了後のためにQualcomm社が訴訟を準備したという証拠を提示しなかったと判断した。これらの理由により、CAFCは、Apple社は当事者適格(standing)を欠くと判断し、Apple I事件の上訴を棄却した。Apple社は、大法廷による再審理(rehearing *en banc*)を求めて申請したが、拒絶された。

本件について、CAFCは、当事者適格(standing)を欠くことを理由とするQualcomm社の棄却の申し立てに対し、当事者らが主張詳細説明書面(briefs)にて当事者適格(standing)について言及するよう要求した。Apple社は、Apple I事件で提示した主張に加え、Apple I事件を取り扱った裁判所から「Apple社が継続的な支払いを中止し、契約終了となった場合、責任を問われるという恐れが当事者適格(standing)をサポートするのに十分な損害ではないという説明がなかった(did not explain why the threat of liability, if Apple ceases the ongoing payment and the agreement is terminated, is not a sufficient injury to support standing)」と主張した。

#### 争点/判決:

責任を問われるという恐れは、当事者適格(standing)をサポートするのに十分であるか。否、本件は棄却された。

#### 審理内容:

CAFCは、上訴審において、本件の効力事実(*operative facts*)はApple I事件の効力事実と同じであり、Apple社の新しい主張は、CAFCが拒絶した、大法廷による再審理(rehearing *en banc*)を求めるApple社の申し立ての「核心部分(at the heart)」であると判断した。これらの理由から、CAFCの裁判官のパネルの大多数は、先例拘束力の原則(*stare decisis*)により拘束されると判断し、本件を当事者適格(standing)を欠くものとして棄却した。

Newman裁判官は反対意見を述べた。同裁判官は反対意見の中で、「Apple社は、無効と思われる特許から解放されるためにロイヤリティを支払う必要があるという具体的な現在の損害を被っている(Apple is suffering a concrete present harm by having to pay royalties to be free from a patent it believes to be invalid)」と述べ、これだけでも当事者適格(standing)を構成する十分な理由となるとしている。また、Newman裁判官は、Apple社の「被疑製品は、ライセンス契約満了後も商業的に使用され続ける可能性が高い(accused products are likely to continue to be in commerce when the license expires)」とし、「[判例は]そのような懸念が当事者適格(standing)の理由を構成することを認めている([precedent] recognizes that such concerns provide standing)」とした。