

DOLBY LABORATORIES LICENSING CORP. v. UNIFIED PATENTS, LLC事件、上訴番号 2023-2110 (CAFC、2025年6月5日)。Moore裁判官、Clevenger裁判官、Chen裁判官による審理。特許審判部(PTAB)の決定を不服としての上訴。

背景:

Unified社は、Dolby社の特許のうちの1件のクレームが特許取得不可能であると主張して、当事者系レビュー(「IPR」)を請願した。Unified社は、自社を唯一の適格当事者(「RPI」)として認定したが、Dolby社は、RPIとして指定されるべきであったと考えられる他の9つの事業体(「被疑RPI」)を特定した。PTABは、被疑RPIがRPIとして指定されるべきであったかどうかを裁定することを拒否し、Unified社を唯一のRPIとしてレビューを開始した。

PTABは、最終書面決定において、Unified社は、異議が申し立てられたいずれのクレームも特許取得不可能であることを立証しなかったと判断した。PTABは、RPI係争の裁定を再度拒否した。そして、被疑RPIのいずれかが時効もしくは禁反言(*estopped*)のためIPRを提起することができない、もしくはUnified社が自社に有利となるように被疑RPIのいずれかを意図的に省いたという証拠がないため、そのような決定は不要であると説明した。Dolby社はこれを不服として上訴し、Unified社(および介入者としての米国特許商標庁長官)は上訴にてDolby社の適格について異議を唱えた。

争点/判決:

Dolby社は、上訴審において米国憲法第3条に基づく当事者適格(Article III standing)を認めるのに十分な事実上の損害を立証したか。否、上訴は棄却された。

審理内容:

当事者は、IPR請願の提出もしくはPTABの決定の取得に第3条に基づく当事者適格を必要としないが、PTABの最終書面決定に対するCAFCの審理を求める場合には、当事者適格を立証する必要がある。Dolby社は、(1) 35 U.S.C. § 319に基づく「不満を抱く(*dissatisfied*)」当事者の法的権利と、(2) 35 U.S.C. § 312(a)(2)に基づくDolby社の情報に対する法的権利の侵害と、(3) PTABの拒否に起因する、事実上の損害に相当する様々な損害とに基づき、RPI係争の裁定をPTABが拒否したことに対して上訴する資格があると主張した。CAFCはこの3点すべてにおいてDolby社の主張に同意しなかった。

35 U.S.C. § 319では「§ 318(a)に基づく[PTAB]の最終書面決定を不服とする当事者は、その決定に対して上訴することができる([a] party dissatisfied with the final written decision of the [Board] under section 318(a) may appeal the decision)」と規定されているが、CAFCは、AIAに基づく法定上訴権は第3条に基づく当事者適格要件を回避するものではないことは十分に立証されているとした。また、CAFCは、AIAは情報権(*informational right*)を創設するものではないとし、「たとえ特許所有者が35 U.S.C. § 312(a)(2)に基づきRPI係争を裁定してもらう権利を有するとしても、そのような権利はIPR手続きにおいてのみ発生するものであり、その情報に対する独立した権利は存在しない([e]ven if patent owners have a right under 35 U.S.C. § 312(a)(2) to have RPI disputes adjudicated, such a right only arises in the context of IPR proceedings; there is no freestanding right to that information)」とコメントした。CAFCは、Dolby社が主張するその他の損害についても、第3条に基づく当事者適格を立証するにはあまりにも推測的すぎると判断した。例えば、Dolby社は、被疑RPIがライセンス契約に違反している可能性があるかと主張したが、「Dolby社は、被疑RPIのいずれもDolby社とのライセンス契約の対象であると主張しておらず、ましてや被疑RPIがライセンス契約に違反しているという証拠を提示していない(Dolby does not argue any of the Alleged RPIs are subject to license agreements with Dolby, much less provide evidence the Alleged RPIs are breaching license agreements)」。また、Dolby社は、将来の想定される訴訟において、被疑RPIに対する禁反言(*estoppel*)の主張を禁じられるであろうという証拠も提示していなかった。