

FEDERAL EXPRESS CORP. v. QUALCOMM INC.事件、上訴番号 2024-1236 (CAFC、2026年4月29日)。
Hughes裁判官、Cunningham裁判官、Stark裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

2021年2月9日、FedEx社は、デラウェア州地方裁判所にてRoambee Corporation(Roambee社)を特許侵害のため提訴した。2021年2月11日、FedEx社はRoambee社に対し訴状を送達した。これによって、Roambee社がPTABにて当事者系レビュー(Inter Partes Review: IPR)を申し立てることが可能な1年間の期間が開始となった。

興味深いことに、Roambee社によるIPR請願書の提出期限日に、Qualcomm社は、Roambee社に対して主張されていたのと同じ複数の特許が自明であるとして、IPR請願書を提出した。しかし、Qualcomm社はFedEx社とRoambee社との間の訴訟の当事者ではなかった。それにもかかわらず、Qualcomm社は、自社のIPR請願書において、Roambee社の訴訟を関連案件として記載したが、Roambee社を「真の利害関係者(real party in interest)」としては記載しなかった。これに対して、FedEx社は、Qualcomm社がRoambee社を真の利害関係者として記載しなかったため、PTABはQualcomm社のIPR請願書を検討することが許されないはずであると主張した。PTABはこの主張を退け、2022年10月11日にIPRを開始した。FedEx社はIPRの停止を求めて申し立てを行ったが、PTABはこの申し立てを退けた。その理由として、PTABは、手続きの解決に必要な限り、当事者として記載されていない当事者が手続きにおける「真の利害関係者(real party in interest)」であるか否かを判断すべきではないとの見解を示した。なぜなら、そのような判断が必要となるのは、当事者として記載されていない当事者を手続きに追加記載することが、時効(time-bar)もしくは禁反言(estoppel)に関する問題を生じさせる場合に限られるからである。本件において、Qualcomm社は、Roambee社によるIPR請願書の提出が可能である期限内にIPR請願書を提出していたため、PTABは、悪意、手続き上の不当な操作(gamesmanship)、もしくは義務的通知の訂正を妨げるような不利益(prejudice)が存在しない限り、時効は適用されないとした。従って、PTABは、真の利害関係者(real party in interest)に関する判断を行うことを拒否し、FedEx社の特許中の全クレームが自明であるため、特許取得不可能であるとした。FedEx社は、これを不服として期限内に上訴した。

争点/判決:

(1) PTABが「真の利害関係者(real party in interest)」であるか否かを判断することを拒否したのは誤りであったか。(2) PTABが、FedEx社のクレームが自明であるため、特許取得不可能であるとしたのは誤りであったか。CAFCは、最初の質問は審査対象外であるとして、2番目の質問に対する回答としてPTABの決定を取り消し、差し戻しとした。

審理内容:

CAFCは、当事者として記載されていないRoambee社が「真の利害関係者(real party in interest)」であるか否かの判断を行わなかったとするPTABの決定は、審査対象外であるとした。CAFCは、この結論に至るにあたり、35 U.S.C. § 314(d)を引用した。ここでは、「本条に基づくIPRを開始するか否かに関するPTO長官の決定は、最終的なものであり、不服申立ての対象とはならない([t]he determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable)」とされている。これにより、米国議会は、IPR手続きを開始するか否かという選択が、司法審査の対象とはならないことを明示していた。本件にて、FedEx社は、争点はPTABが対象手続きにおいて真の利害関係者の分析を正しく行ったか否かではなく、そもそもPTABが真の利害関係者に関する分析を行う必要があるか否かである、と主張しようとした。しかし、CAFCはこれに同意せず、争点は最終的にはPTABがそもそもIPRを開始すべきであったか否かという点に関する異議であるとした。従って、CAFCはFedEx社の異議申し立ては審査対象外であるとした。2番目の質問への回答として、CAFCは、PTABが自明性の判断を、FedEx社が主張文献に関するQualcomm社のIPR請願書に異議を唱えていないという認識に基づき行ったと指摘した。しかし、両当事者はFedEx社がIPR請願書に異議を唱えたこと、PTABの誤りのため自明性の判断が無効となるべきであることに同意していた。従って、CAFCは、PTABの決定を取り消し、差し戻しとした。