



公開版

米国特許商標庁

米国商務省知的財産担当次官兼特許商標庁長官

PATENT QUALITY ASSURANCE, LLC,
INTEL CORPORATION

申立人

v.

VLSI TECHNOLOGY LLC

特許権者

IPR2021-01229¹

特許第7,523,373(B2)号

KATHERINE K. VIDAL, 米国商務省知的財産担当次官兼特許商標庁長官

審決

手続濫用の審決、制裁措置の発動、申立人Patent Quality Assurance社への根拠提示命令発行、
および並行訴訟停止命令の撤回

¹過去に申立書IPR2022-00479を提起したIntel Corporation（以下「Intel」）が、本手続に当事者として参加した（文書30）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

I. 序文

2022年1月26日、特許審判部（以下「PTAB」）は、Patent Quality Assurance社（以下「PQA」）の申立てに基づき、米国特許第7,523,373（B2）号（以下「'373号特許」）のクレーム1～16（以下「本件クレーム」）について当事者系レビュー（以下「IPR」）の実施を認める審決を発行した（文書10，以下「実施審決」）。VLSI Technology社（以下「VLSI」または「特許権者」）は、その後、実施審決の再審理および先例意見パネル（「POP」）を請求した（文書13，以下「再審理請求」；証拠書類3001を参照）。2022年6月6日、PTABはIntelを本件訴訟の申立人として参加させた（文書30）。2022年6月7日、私は、PTABの実施審決に対して長官再審理を開始した（文書31）。私の命令を受け、POPは、VLSIの再審理請求およびPOPレビュー請求を却下した（文書32）。

私は、長官レビューにおいて、手続の濫用や、あるいは米国特許商標庁（以下「USPTO」）や米国発明法（「AIA」）の目的を阻害するその他の行為の申立てに対処する際、長官および長官の委任を受けたPTABがどのような法的措置を考慮すべきかに関する先例のない問題を扱うことを説明した（文書35，7頁）。特許商標庁がこの使命を果たすことの重要性から、先例のないこれらの質問の検討資料とするため、私は、本件当事者に対し、質問状への回答および情報交換（以下「強制的証拠開示命令」）を命じた（同典拠8～11頁；文書37も参照）。

PQAは、私の質問状および強制的証拠開示命令に従わず、以下に詳述する理由により、私は、これが証拠開示の不正行為であると判断する（文書35，8～11頁参照）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

命令の不順守は、制裁対象である（連邦行政規則集37巻第42.12条(a)(1)）。したがって、PQAの行為が手続の濫用にあたるか否かを分析する際に、否定的推断の原則を適用し、PQAに不利な事実が立証されたものとする（連邦行政規則集37巻第42.12条(b)(1)号参照、制裁の例として、「当該手続において事実が確定したものとする命令」などがあり得ると規定している；文書35，10頁，「要求を狭く解釈することで証拠隠滅を試みた場合、他の対象行為と併せて審査し、単独または他の行為と組み合わせて制裁の対象となり得る」；文書39，3～4頁「審理日程命令で強調する通り、命令不順守の場合、制裁を受ける可能性がある（中略）。たとえば、制裁には「手続において、事実が確定したものみなされる命令」が含まれ得るが、これに限定されない）。

記録証拠および確定事実に基づき、私は、PQAが、同社弁護士を通じ、IPR制度を濫用したと判断する。同社は申立書において、相手側当事者であるOpenSky Industries, LLC（以下「OpenSky」）が並行訴訟²において依拠した証人であるSingh博士と独占契約したと表現したが、後に独占契約ではなかったことを認めたなど、誤解を招く議論および事実の詐称をした（Woods Servs., Inc. v. Disability Advocs., Inc.参照）。

²OpenSkyは、IPR2021-01056において、'373号特許のクレーム1～3、5、6、9～11、13に異議を申立てるIPRを提起した（IPR2021-01056，文書2）。2021年12月23日、PTABは、'373号特許のクレームに異議するOpenSkyのIPR請求を却下した（IPR2021-01056，文書18，下記II.B項参照）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

地方裁判所判例集第3版342巻592, 606頁, ペンシルバニア州東部地区2018年, 「手続濫用請求の本質は、法律が意図しない目的で手続が利用されたか否かである」。さらに、PQAは、本件IPR請求を提起し、かつOpenSkyがすでに開始している関連IPRに当事者参加することでさらに別のIPR請求を提起するとVLSIを脅し、VLSIから支払金を受けようとした。私は、これらの行為により、PQAがIPR制度を濫用したと判断する。本件の行為はOpenSkyの行為（IPR2021-01064, 文書102参照）ほどひどいものではないかもしれない。それでも、PQAが私の証拠開示命令に従わなかったという事実に基づき不利な推定の原則を適用すれば、PQAの行為が手続の濫用に相当すると判断する。本件手続におけるPQAの行為は、不利な推定の原則に基づいた事実が示唆する通り、従来の当事者対抗手続で行われる示談交渉とは全く異なっている。PQAの各行為（証拠開示の不正行為、明示的命令への違反、IPR制度の濫用、誤解を招く議論の提示、および事実の詐称）は、単独で考慮すると制裁を受け得る行為である（連邦行政規則集37巻第42.12条(a)(1)~(3), (6))。全体で考慮すれば、これらの行為は制裁が正当化される。制裁措置は、本件のPQAの不適切な行為に相応しいが、それだけでなく、将来的にPQAまたは他者による同様の行為を抑止するために必要である（連邦行政規則集37巻第42.11条(d)(4)参照）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

PQAの行為を考慮し、私は、PQAを本件手続きから除外し、特許商標庁長官、PTAB、およびUSPTOの管轄による制裁措置の対象とする（連邦行政規則集37巻第42.12条(b)(6), (8)参照）。³

さらに私は、PQAに、本件訴訟に費やした時間および労力をVLSIに補償するための、弁護士費用を含む損害填補賠償金の支払いについて、これが命じられるべきでない理由があれば示すように命じた。さらに私は、これらの費用を検討すべき適切な期間について検討することをPQAに命じる（連邦行政規則集37巻第42.12条(b)(6)を参照、制裁には、「弁護士費用を含む補償費用を提供する命令」が含まれると規定している）。以下に示すように、私は、この問題に関してPQAおよびVLSIに摘要書の提出を命じる。

最後に、元訴訟について、IPR実施前にPTABに提出された記録のみに基づき、PQAの申立てが有力で正当な異議申立てであるか否かも判断する。本手続では、口頭審理を通じて記録を積み重ねてきたと認識している。いずれにせよ、本件特有の状況下において説得力がある実体的事項の有無を評価することは、相反する利益の追及と両立するものである。

³私が現段階でPQAを除外したのは、PQAの行為がOpenSkyの行為よりも悪質であることを示唆するものではない。私が当初OpenSkyを同社IPR2021-01064の手続きに留めたのは、私が取り扱う争点が先例のない問題であり、このような異常な状況下で適切な法的措置の方針を判断するために時間を要したからである。当該手続きおよび本件を検討した結果、PQAとOpenSkyの両社をそれぞれの訴訟から退けることが最善の道であると結論づける。したがって、本命令と同時に、OpenSkyを同社の手続きから退ける命令も発行する。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

特に、信頼性のある特許権を保有したいという特許権者の利益と、必要であれば無効特許を取り消し、将来のイノベーションへの道を開き、無効特許の訴訟やライセンスにより発生する社会の税金を排除するなどの、公共の利益とを両立するものである。

私は、本件のIPR実施に先立ち、PTABの記録を確認した。以下に明示する理由により、私は、IPR成立時点、およびその時点で存在した証拠に基づき、申立書の実体的事項に説得力があると判断する。従って、私は、元訴訟の停止命令を撤回し、本件IPRの継続を許可する。私は、本件手続きにおける裁判後の最終審決が本敵対制度の恩恵を受けるようにしたい。そして、私が本件について長官レビューで最終審決書を作成する場合、その時点で私が検討する可能性のあるあらゆる問題について、両者の摘要書を参考にしたい。これを念頭に置き、また、IPR実施段階で説得力のある実体的事項が存在することから、私はIntelを本件手続きから退けないことにする⁴ (Penson v. Ohio参照, 最高裁判所判例集488巻75頁, 84頁, 1988年, 「真実および公正は、問題の両当事者からの力強い発言に最もよくあらわれる」(内部引用省略))。

II. 背景

本件特許をめぐる紛争の歴史は、長く複雑である。2019年4月11日、'373号特許を侵害したとして、VLSIがIntelに対し連邦地方裁判所テキサス州西部地区Waco支部に提訴したことに始まる (VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., 事件番号1-19-cv-00254-ADA, 1-19-cv-00977に統合, テキサス州西部地区)。

⁴ また、Intelは、PQAと同じ証拠開示不正行為に関与しなかった。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

A. Intel の過去の申立ておよび訴訟

VLSIの提訴を受けた後、Intelは'373号特許のクレームに異議を申立てるIPRを提起した (IPR2020-00158, 文書3)。PTABは、Apple Inc. v. Fintiv, Inc.の判例 (IPR2020-00019, 文書11, PTAB 2020年3月20日, 先例判決) で示されたファクター (以下「Fintivファクター」) に基づき、IPR実施を却下する裁量を行使した (IPR2020-00158, 文書16, 14頁)。特に、PTABは、「テキサス州西部地区での訴訟がかなり進行している状況、最終審決期限予定日の約7カ月前に裁判が予定されていること、および争点間の重複」について強調した (同典拠)。PTABは、「申立書の実体的事項が他のFintivファクターを上回るものでない」と判断した以外には、申立書の実体的事項を検討していない (同典拠)。注目すべきは、「PTABは、地方裁判所の訴訟が並行している場合でも、付与後手続の実施の是非を判断する際に、申立人の異議内容の実体的事項を考慮する」こと、および「PTABでは、地方裁判所の訴訟が並行して進行中であっても、有力かつ正当な異議申立てであれば、これを進めることが認められる」 (覚書4~5頁) ことを明確にした、2022年6月21日付けの長官覚書 (以下「覚書」)⁵が発行される前に、PTABが裁量却下の決定をしていた点である。

⁵ AIA付与後手続における裁量却下の暫定手続と地裁の並行訴訟 (USPTO 2022年6月21日)
www.uspto.gov/sites/default/files/documents/interim_proc_discretionary_denials_aia_parallel_district_court_litigation_memo_20220621_.pdf で閲覧可能。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

Intelは、PTABの決定についてPOPレビュー請求をしたが、認められなかった（IPR2020-00158、文書18、文書19）。テキサス州西部地区での裁判は2021年2月に実施された。これはPTABが裁量却下を分析するよう提示された日より数ヶ月も後である（証拠書類1042参照；参考：覚書8頁、裁判所の裁判予定日は（中略）それ自体が最終審決の法定期限前に地方裁判所の裁判が実施されるか否かの確実な指標ではない⁶）。この裁判の結果、陪審の評決では、Intelが’373号特許のクレーム1、5、6、9、および11を、意図的ではないが文言上侵害していることが認められた（証拠書類1031、2～4頁）。陪審は、’373号特許の侵害に起因する15億ドルの損害賠償をVLSIに認めた⁶（同典拠6頁）。Intelは、’373号特許のクレームの有効性については異議を唱えず、陪審もこれを検討しなかった。Intelは、連邦巡回区控訴裁判所に控訴した。現在、VLSI Technology LLC v. Intel Corporation, No. 22-1906として係争中である（連邦巡回控訴裁判所 2022年6月15日）。当該控訴審は、PTABで係争中である特許無効性の問題を解決するものではない。

⁶陪審員の評決では、Intelによる米国特許第7,725,759（B2）号（以下「’759号特許」）の文言上および意図的な侵害がなかったとされたが、均等物の法理に基づきクレーム14、17、18および24に対し侵害があったことが認められた（証拠書類1027、2～4頁）。陪審はまた、Intelが、’759号特許のクレーム14、17、18、および24が予想通り無効であることを明確かつ説得力のある証拠によって立証していないと判断した（同典拠5頁）。陪審は、Intelによる’759号特許の侵害に対し、VLSIに6億7500万ドルの損害賠償を認め、VLSIに認められた損害賠償の総額が21億7500万ドルに達した（証拠書類1031、2～4頁）。’759号特許は、IPR2021-01064の主題である。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

B. OpenSky の申立て

陪審評決の発表後’373号特許の当事者系レビューを提起した事業体は、PQAが初めてではない。PQAの1ヶ月前、OpenSkyが、IPR2021-01056で’373号特許のクレーム1～3、5、6、9～11、13に異議する当事者系レビューを提起した（IPR2021-01056、文書2）。OpenSkyの申立ては、Intelの過去の申立書の内容を広範囲に渡りコピーしたものであった（IPR2021-01056、証拠書類2016、本件IPR申立書の一部と、Intel申立書IPR2020-00158の一部との赤線比較）。OpenSkyはさらに、IPR2020-00158においてIntelのために作成されたAdit Singh博士の宣誓書を、Singh博士に無断で、本人を証人起用することなく再提出している（IPR2021-01056、文書2参照；証拠書類1002、2037）⁷。OpenSkyがSingh博士を起用しなかったことは、同社の申立てに致命的な影響を与えた（IPR2021-01056、文書18、9頁参照）。

2021年12月23日、PTABは、’373号特許のクレームに異議を唱えるOpenSkyの申立てを却下した（IPR2021-01056、文書18）。PTABは、「[OpenSkyが]Singh博士と話をした記録もないし、本訴訟に博士を起用しようとした記録もないし、宣誓書の提出前に反対尋問の日程調整をしようとした記録もない」と判断した（同典拠8頁）。PQAの虚偽の説明に基づき、PTABは次のように判断した：Singh博士がPQAに独占起用されることに同意していること（後述の通り）、およびSingh博士のPQAに対する義務は免責されており、そのため自身の宣誓内容についてSingh博士が反対尋問を受けることができるという事実上の裏付けをOpenSkyが提示していないこと。

⁷ OpenSkyは、Intelのもう一人の専門家証人であるHall-Ellis博士の宣誓書もそのままコピーして提出した（IPR2021-01056、文書17、9頁；IPR2021-01056、証拠書類1027）。Hall-Ellis博士は図書館員で、Intelの過去の申立書で依拠した特定の文献の先行技術の状況について証言をした（IPR2021-01056、証拠書類1027頁参照）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

(同典拠9頁)。PTABは、[OpenSky]が「反対尋問に提示できない可能性が高いため、外される可能性の高い専門家証言を持ち出した」と判断した(同典拠)。したがってPTABは、OpenSkyの申立てがIPR実施に値しないと結論づけた(同典拠)。

C. PQA の申立て

2021年7月7日、PQAは、'373号特許のクレーム1~16に異議するIPR申立書を提出した(文書1, 以下「本件申立書」)⁸。OpenSkyの場合と同様、PQAの申立ては、Intelの過去の申立書の内容を広範囲に渡りコピーしたものであった(証拠書類2016, 本件IPR申立書の一部とIntel申立書IPR2020-00158の一部との比較)。PQAは、これもOpenSkyと同様、Intelが依拠するSingh博士の宣誓書に若干の変更を加えて再提出している(証拠書類1002, 2022参照)⁹。ただし、OpenSkyとは異なり、PQAは、申立書を提出する前にSingh博士と連絡を取り、本件手続きの専門家証人としてSingh博士を起用している(証拠書類1034; 証拠書類2053, 9頁5~9段落を参照)。PQAとSingh博士の契約条件には、「**書面による事前の同意なしに、本件特許に関連する新たなコンサルティング業務を引き受けない**」ことが定められていた(証拠書類1034, 2頁, 原典に強調あり)。同契約が締結されたのは、OpenSkyが'373号特許のIPR申立て(Singh博士のほぼ同じ宣言に依拠した)を提起したわずか4日後であった(同典拠3頁, 2021年6月10日署名)。

⁸特に記載のない限り、本書に列挙された「文書」はIPR2021-01229で提出された文書を指し、「本件申立書」はIPR2021-01229におけるPQAの申立書を指す。

⁹OpenSkyと同様、PQAは、Intelのもう一人の専門家証人であるHall-Ellis博士の宣誓書そのままコピーして提出した(文書7, 6頁)。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

本件申立書においてPQAは、PTABが米国特許法第314条(a)または第325条(d)に基づくIPR裁量却下の権限を行使すべきではないと主張した（本件申立書2～5頁）。裁量却下について、PQAは次のように主張した。

最近の陪審評決により、米国の有名企業（Intel社）による’373号特許侵害の責任が認められ、特許権者に対する15億ドルの支払いが認められた。これは特許侵害による損害賠償額の上位5件に入るものであり、特許制度の完全性が揺らぐ問題である（中略）本書で提示された根拠に照らして’373号特許の有効性を評価した審査官、裁判所、その他の法廷が存在しないため、特許制度の信頼性を高め、革新的な米国企業（およびその消費者）が無効な特許を主張する事業者によって不当な課税を受けないようにするために、IPRが必要である。

（同典拠2～3頁）。OpenSkyの過去の申立書について、PQAは、「弊社は’373号特許に異議を申し立てるためにSingh博士およびHall-Ellis博士を独占起用した。したがって、OpenSkyは、必要とされる反対尋問にいずれの専門家証人も使うことができない」（同典拠4頁，原典には強調あり）と主張している。そのため、PQAは、PTABが、OpenSkyの欠陥ある申立書に基づき本件申立書を裁量却下してはならない、と主張した（同典拠5頁参照）。

VLSIは、2021年10月27日に特許権者予備応答書を提出し、本件申立書が’373号特許に対する3件目のIPR請求であることを説明している（文書7，1頁，IPR2020-00158内でIntelの申立書の裁量却下を、およびIPR2021-01056内で当時係争中のOpenSkyの申立書に対する裁量却下を記録している）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

VLSIは、陪審評決の直後、拒絶されたIntelの申立書の大部分をコピーした申立書によって'373号特許に異議を唱えるためだけにOpenSkyおよびPQAが設立されたとし、本件申立書が却下されるべきだと主張した（同典拠1～2頁参照）¹⁰。VLSIの主張によれば、「PQAは、OpenSkyの申立てに触発され、これに追随したにも関わらず、OpenSkyと異なりPQAがIntelの専門家証人を実際に起用したこと、およびOpenSkyの宣誓書が単なる伝聞に過ぎないことを自慢しながら、早々にOpenSkyを非難している」（同典拠1～2頁）。

本件手続きでは、PTABは、申立書、特許権者予備応答書、予備回答書、および予備再回答書の証拠および議論を検討した上で、請求されたIPRを2022年1月26日に開始した（実施審決24頁）。特に、PTABは、主に、本件手続きで提示する非特許性の問題の結論が地方裁判所の陪審裁判では出ていないという理由で、Fintivファクターが裁量却下に及ばないと判断した（同典拠6～7頁）。PTABは、先行するIntelの申立てでは実体的内容について結論が出ていないことから、本件申立書がIntelの先行申立と同じ争点を提示するからIPR実施が拒絶されるべき、というVLSIの議論を退けた（同典拠7～13頁、General Plastic Indus. Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha（キヤノン株式会社）の定める要因に依拠している、IPR2016-01357、文書19、2017年9月6日、先例判決、「General Plastic」ファクター；Code200, UAB v. Bright Data Ltd.参照、IPR2022-00861、文書18、5頁、2022年8月23日、先例判決、「第1ファクターに基づく当初申立書が裁量却下されるか、その実体的事項が評価されなかった場合、第1～3ファクターが裁量却下に有利に働くのは、第3ファクターに基づく「ロードマッピング」の懸念、または第2ファクターに基づくその他の懸念があるときに限る。

¹⁰このような行為は、「模倣（copycat）」申立行為として知られるようになったが、現在まで不適切とは判示されていない。たとえば、Best Med. Int'l, Inc. v. Elekta Inc.参照、控訴審裁判所判例集第4版46巻1346頁、1350頁（連邦巡回区控訴裁判所2022年）（当事者併合申立てを伴う「模倣」申立書に言及している）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

本件のように、申立人が、以前の申立書と実質的に重複する非特許性の問題を提起する申立書を提出しても、審理の進展状況から学んだ教訓に基づき後者の申立書を改善していなければ、『ロードマッピング』の懸念は最小限となる。また、「特許権者がある当事者に勝訴した場合は、当該訴訟で解決されなかった根拠に基づく別の当事者からの異議申立てを免れることができる」という論点についても、PTABは納得していない（同典拠7頁）。

2022年2月8日、VLSIはIPR実施審決に対して再審理およびPOPレビューを請求した。再審理請求の中でVLSIは、「陪審評決後に設立され、それ故侵害の脅威に直面しない事業体が、これらの手続きを利用して、不正な攻撃を撤回するのと引き換えに身代金を引き出す行為を、PTABは認めるべきでない」と主張した（再審理請求1頁、6～8頁）。VLSIは、このような手続は公共の正当な利益を推進せず、「当事者に対する公平性および特許制度の完全性という包括的な利益を考慮してない」と主張した（同典拠1～2頁、9～10頁）。

D. Intel による参加申立

PTABが本件手続きにおいてIPRを開始してから1ヶ月以内に、Intelが適時に独自のIPR請求と併せて本件手続への参加申立を提出した（文書30；IPR2022-00479，文書3，文書4）。PTABは、IntelのIPR実施請求が正当であると判断し、米国特許法第314条(a)および325条(d)に基づく裁量拒絶を却下し、2022年6月6日にIntelを本件手続きに参加させた（文書30）。

裁量拒絶の検討にあたり、PTABは次のような判断を下した。

申立人による本件申立ては、初回の申立書と同じクレームを対象にしており、同じ技術に依拠しているものの、PTABが実質的に初回申立ての実体的事項を検討していないため、我々の見解では、これが本件の裁量却下に不利に働いている。初回申立書の却下の要因となった連邦地裁の裁判は終了しているが、地裁において本件で提示された課題は解決されていない。実質的に同一であるPQAの申立てにIntelを参加させ、今回、実体的事項の判断をPTABに仰ぐ機会をIntelに認めることは、特許の品質および特許制度の効率化への要求と、特許を繰り返し攻撃することによるレビュー制度の濫用の可能性とのバランスをとる上で最適と考える。

(同典拠9～10頁, General Plasticを引用, 文書19, 16～17頁)。PTABは、併合要求の期限である1年間に法令によって明示的に例外が設けられていることを正しく特定した(米国特許法第315条(b)に規定される, 同典拠7頁, 脚注7, 18, 米国特許法第315条(b)を引用している, 「規定される期限は、(中略)(c)号に基づく併合要求には適用されない」)。VLSIは、Intelを手続きに参加させるとしたPTABの決定についてPOPレビューを請求したが、その請求は却下された(文書34, 文書40)。

2022年8月30日、PTABは、VLSIが、Intelを手続から除外する申立書を提出し、その中で既判事項の主張をすることを認めた(文書70, 2頁)。PTABは、Intelが、VLSIの申立てに対して異議を申立てることを認めた(同典拠)。VLSIは、2022年9月29日に、当事者除外の申立書を提出した(文書91)。Intelは、2022年10月27日、これに対して異議を申立てた(文書97)。Intelの申立書は現在保留中である。

E. 長官レビュー

上述する通り、私は、職権により、2022年6月7日に、PTABの実施審決に対する長官レビューを命じた（文書31）。私の命令と同じく、POPは、VLSIの再審理請求およびPOPレビュー請求を却下した（文書32）。私は、まだすべての事実を把握していなかったことから、基礎となる手続を停止しなかった。

2022年7月7日、私は、長官レビューの審理日程命令を発行した（文書35）。審理日程命令では、私のレビュー範囲が定義された。「本件手続きは、先例のない問題を提示しており」、「特許商標庁、合衆国のイノベーション経済、および特許業界にとって特に重要な問題が関わっている」と判断したためである（同典拠7～8頁）。特に、私は、以下のような問題が関わることを明らかにした。

1. 手続の濫用、あるいは特許商標庁やAIAの目的を推進するのではなく妨害するその他の行為の証拠に直面したとき、長官や委任されるPTABはどのような措置を講じるべきか
2. 手続の濫用、あるいは特許商標庁やAIAの目的を推進するのではなく妨害するその他の行為をどのように評価すべきか、またどのような行為がこのような行為と考慮されるべきか

（同典拠）。私は当事者らに対し、これらの質問について検討し、「新たな議論および非宣誓証拠を含め、摘要書において」回答をするよう指示した（同典拠8頁）。また、私は法廷助言人による摘要書も依頼した（同典拠）。

私がレビューの文脈でこれらの質問に対応できるようにするため、審理日程命令において、質問状への回答および特定分野の情報の交換を、強制的証拠開示命令として当事者らに指示した（同典拠8～11頁、米国特許法第316条(a)(5)）。

「長官は、関連する証拠開示や（中略）その他司法の利益のために必要な基準および手続を定めた規則を制定するものとする」。質問状において私は、レビューの「特に重要な問題」に関連する特定の質問に回答するよう、当事者に命じた（文書35，8～9頁）。

私は、「私が提示した質問（質問状）にすべての当事者が回答できるように」、また、各当事者に自らの立場を裏付ける証拠を提出する機会を与えるため」、強制的証拠開示を命じた（同典拠9～10頁）。強制的証拠開示に含まれる文書のカテゴリーには、PQAの設立および事業に関する文書、「証拠として未提出である、提出物、示談、または本手続き終了の可能性、あるいは本訴訟の専門家に関連する」文書や通信内容、および「提起、示談、または本手続き終了の可能性に関連する、すべての関係当事者との通信内容」が含まれている（同典拠）。審理日程命令では、「当事者の適用書内で事実または法律に関する、虚偽の説明、誇張、過大表現があった場合は、制裁の対象となる」こと（同典拠9頁）、「[証拠開示]請求を狭く解釈することで証拠隠滅を試みた場合、他の対象行為と併せて審査され、単独または他の行為との組み合わせで、制裁の対象となり得る」ことを警告している（同典拠10頁）。

2022年7月20日、PQAは、強制的証拠開示に対して異議申立書を提出した（証拠書類3004；証拠書類1039も参照、長官命令に対する申立人の異議申立て、2022年8月4日提出）。以下、PQAの具体的な反論内容を紹介する。PQAはまた、「PQAおよびOpenSky、VLSI、Intel、政府機関、ならびにSingh博士との間で、PQAが所有、保管、および管理する該当第三者通信内容を提出する意思がある（中略）が、

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

PQAが第三者文書の提出をしても、同社が長官命令に対して異議申立てをしていることを放棄したと見なさないことを特許商標庁が書面で確認することが条件である」と述べた（証拠書類3004，強調表示省略）。PQAのEメールの最後には、審理日程命令で要求された質問状および証拠開示命令に関する予備的異議が列挙されていた（同典拠）。

2022年7月21日、私は、当事者らの証拠開示期限を延長し、それに伴い摘要書の期限も延長した。延長の結果、当事者の初回摘要書および法廷助言人の摘要書の期限が2022年8月18日に、¹¹当事者の反論摘要書の期限が2022年9月1日になった（文書37，4頁）。2週間の延長を認める命令の中で私は、「審理日程命令に規定されているように、当事者は、文書を公開しない正当かつ合法的な理由を申し立てることができ、非公開の文書の特権ログを保存しなければならない」ことを当事者に念押しした（同典拠）。

¹¹ 本件手続きでは、次の14件の法廷助言人摘要書が提出された：米国知的財産法協会（文書41）（以下「AIPLA」）、法廷助言人協会（文書57）、Naples Roundtable（文書56）（以下「Naples」）、Ramzi Khalil Maalouf（文書55）（以下「Maalouf」）、Engine Advocacy他（文書54）（以下「Engine」）；ハイテク発明家同盟（文書53）（以下「HTIA」）、Robert Armitage（文書42）、コンピュータ通信産業協会（文書58）（以下「CCIA」）、BSA | ソフトウェア同盟（文書59）（以下「BSA」）、米国スタートアップ同盟他（文書60）（以下「USIJ」）、Hon. Paul R. Michel（文書61）、Unified Patents他（文書62）（以下「Unified」）、公益社団法人特許法律研究所（文書63）（以下「PIPLI」）およびCentripetal Networks, Inc.（文書64）（以下「Centripetal」）。

2022年7月29日、私は、強制的証拠開示の範囲について、さらなる命令を出した（文書39）。私は、当事者に「2022年8月4日が期限となった強制的証拠開示規定を含む審理日程命令の全範囲を遵守することが求められること」および「命令不履行が制裁の対象となりうる」ことを念押しした（同典拠3頁）。また制裁の例として、「本件手続きにおいて事実が確定したものとする命令」などがあり得ると説明した（同典拠3～4頁、連邦行政規則集37巻第42.12条を引用）。当事者はさらに、「正当かつ合法的理由で文書を非公開にする場合は、非公開文書の特権ログを記録しなければならないことに留意すること、および特権ログに含まれない回答文書を非公開にしてはならない」ことを確認した（同典拠、内部引用省略）。したがって、私は、特許商標庁の公開規則で規定される擬制認識についての情報に加え、具体的な制裁対象行為と、かかる行為に相当する制裁措置とについて、当事者らに通知を行った。

以下で詳しく説明するように、PQAは、私の強制的証拠開示命令に応じなかった（文書68、15～20頁参照）¹²。同社は、相手側当事者に最小限の文書しか提出せず、私の質問状に対する回答はまったく不十分であった。PQAは、同社とSingh博士との間の通信内容に関する成果物を含む22の項目からなる特権ログを1件提出した（文書43、3頁、証拠書類1039、1頁）。これに対し、VLSIおよびIntelはいずれも、命令通りに回答文書および詳細な特権ログを提出した。

¹² 文書68は、長官レビュー命令に対するVLSIの初回摘要書の非機密版であり、文書50は当該文書の機密版である。

III. 命令不履行

上述したように、IPR制度に関する先例のない問題に対する答えを出すため、私は長官レビューを実施した（文書35，7頁）。しかし、これらの問題に進む前に、審理日程命令で要求された証拠開示に対するPQAの回答が不十分であったことについて検討しなければならない。

A. 強制的証拠開示に対するPQAの反対意見

強制的証拠開示命令で求められた文書および通信記録の交換期限は2022年8月4日であった（文書34，4頁）。両当事者が長官の質問状に対する摘要書を証拠書類と併せて提出する期限は2022年8月18日であった（同典拠；文書35，8～10頁）。当事者らは、特権ログに記載されない文書は一切保留してはならず、証拠隠滅の試みは制裁対象となりうることを繰り返し警告された（文書35，10頁；文書39，4頁）。

2022年7月20日、PQAは私の強制的証拠開示に異議するメールを送信した（証拠書類3004）。私は、PQAの異議を記録し、当事者らに「強制的証拠開示規定を含む審理日程命令の全範囲を遵守することが求められている」ことを念押しした（文書39，3頁）。PQAは、2022年8月4日、より広範囲の異議申し立てを行った（証拠書類1039）。以下に示す理由により、私は、同社の異議に実体がないと判断した。

まず、PQAは、「本長官レビューが長官の権限を超えるものであり、PQAの適正手続きの権利を侵害している」と主張している（証拠書類1039，3頁）。具体的にPQAは、United States v. Arthrexの最高裁判決は、PTABの最終審決に関してのみ米国特許法第6条(c)が修正されものであるから、合議体のIPR実施審決を変更する権限が長官にないと主張している

(同典拠, 最高裁判所リポーター141巻1970頁, 1978頁, 2021年を引用)。PQAの解釈は、長官の権限に関する最高裁の見解と一致しない。たとえば、最高裁は、「憲法は(中略)特許審判官の意思決定を長官の指揮監督から隔離するような法的制限を長官に執行することを禁じている」と判示している。誤解のないように言うと、長官はPTABの決定すべてをレビューする必要はない。重要なのは、特許審判官の下した決定に対して長官がレビューの裁量を持つことである(最高裁判所リポーター141巻1988頁; 同典拠1987頁も参照, 「本訴訟は、当事者系レビューの申立書を裁く特許審判官を監督する長官の権限のみに関するものである」)。このように最高裁は、特許審判官の決定に対してレビューを実施する長官の広範な裁量権を定めており、これにはIPR実施に関する決定も含まれる。さらに、法令により、IPRの実施可否を判断し、実際に実施を決定する裁量権が長官に与えられている(米国特許法第314条)。長官はPTABにIPR実施判断を委任しているが(連邦行政規則集37巻第42.4条)、長官はかかる判断をレビューする権限を保持している。Arthrex判例もAIAも、これを覆す内容を示唆していない(たとえば、最高裁判所リポーター141巻1989頁参照, 議会が特許商標庁の「権限と義務」(第3条(a)(1))を長官に付与しているため、長官は、PTABの決定を審査する手段を規定する権限を有する」ことが述べられている, 第3条(a)(2)(A), 第316条(a)(4)も参照, Medtronic, Inc.v. Robert Bosch Healthcare Sys., Inc., 控訴審裁判所判例集第3版839巻1382頁, 1385頁, 連邦巡回区控訴裁判所 2016年, 「行政機関は、明示的な法的権限を有するか否かにかかわらず、一定の制限のもとに、その決定を再考する固有の権限を有する」)。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

第2に、PQAは、長官の命令が、PQAに隠れた実体基準および手続基準、ならびに制裁の脅威の下での手続実施を課すものであり、PQAはこのような措置が認められる行為は何ら行っていないから、権限超越行為もしくはその他の禁止事項となると主張している（証拠書類1039, 7～11頁, 文書31; 文書35; 文書39を引用）。制度濫用の可能性がある場合、証拠開示の必要性は、本件手続きの特有の状況に基づいている。つまり、特許権者が、PQAが重大な陪審の侵害評決の後に設立され、本件申立書を提出したと主張していることだ（文書35, 4, 5, 9頁参照）。証拠が示すように、PQAは、Singh博士を「独占起用」したと表明しており、これは、OpenSkyが申立人であるIPR2021-01056においてIPR実施を却下したPTABの決定の根拠となっている（本件申立書4頁参照, 要約に強調表示あり, IPR2021-01056 文書18, 5～9頁）。PQAはその後、同社の書面による同意により他の事業体がSingh博士を起用することができると当該の表明を修正したが¹³、それだけでなく、PQAがこの取り決めを行ったという事実自体が、VLSIやIntelとの取り決めから金銭的な利益を得るのはOpenSkyではなくPQAであるという意図を示している。私は証拠開示命令を通じ、手続きの濫用に関与する意図がなかったことを証明する機会をPQAに与えた。PQAは、私はその問いを解決できるような証拠開示をしないことを選択した。また、私は、証拠開示命令を通じて命令不履行の場合に起こりうる結果を明確に通知している。

¹³ 文書67, 18頁参照。当該の起用契約書は、予備応答書に対する申立人回答書が提出された際に記録された（証拠書類1034, 2頁参照, 起用契約書）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

したがって、本件の状況によれば、私の命令に記載された制裁措置が認められる。

第3に、PQAは、強制的証拠開示命令¹⁴が特許商標庁の法的・規制権限を超えていると主張している（証拠書類1039, 11頁）。私は、米国特許法第6条(c)に関するPQAの主張については上記で取り上げた。PQAはさらに、強制的証拠開示命令が米国特許法第316条(a)(5)および連邦行政規則集37巻第42.51条で認められる証拠開示の範囲を超えたものであると反論している（同典拠11頁参照）。この点に関するPQAの主張には説得力がない。米国特許法第316条(a)(5)には、「正義のために必要」な場合に証拠開示が求められると規定されるが、これはPQAがIPR制度を濫用したかどうかに関する調査の中核をなすものである。連邦行政規則集37巻第42.51条には、「限定的な」証拠開示のカテゴリーが明示的に列挙されているが、本件のように、証拠開示が「正義のため」である場合、「PTABが追加の証拠開示を命令できる」ことも明記されている。また一般的に、「[他の規則]で特に網羅されていない状況について、手続きにおける適切な行動指針を決定すること」、および審理日程命令のような「手続きを管理するための非最終的命令を下すこと」は私の権限の範囲内である（連邦行政規則集37巻第42.5条(a)）。

第4に、PQAは、非定型の証拠開示について管理するPTABの手順と審理日程命令とが矛盾していると主張している（証拠書類1039, 11～15頁）。たとえば、PQAは、「実際に有用なものが発見されることを推測の域を超えて示すような」証拠はないと主張している（同典拠12頁, *Garmin Int'l, Inc. v. Cuozzo Speed Techs. LLC*を引用, IPR2012-00001, PTAB 2013年3月5日, 文書26, 先例判決）。

¹⁴ PQAは文書35を参照しているようだ（付属文書1039, 1頁）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

繰り返すが、当事者の行動を規定するPTABの手順は、制度濫用に対する私の調査には正式に適用されないが、私の審理日程命令は、今回命じた証拠開示の根拠を明確に示している。審理日程命令は、この証拠開示によって、私がPQAの設立および行動をめぐる状況について調査する上で重要とする質問（当事者ら、特にPQAが独自に保有する情報）に当事者らが回答することが可能になることを説明している（文書35，7～10頁；連邦行政規則集37巻第42.11条(a)，「手続に関与する当事者および個人は、手続き期間中、特許商標庁に対して誠実であるべきである」）。

命令が「容易に理解できる」ものではないというPQAの主張にも説得力がない（証拠書類1039，13頁）。他の当事者らは一切、命令の理解および順守に問題があると指摘していない。PQAは、証拠開示が過度に負担になるという主張（文書1039，13～14頁）をしているが、これには無理がある。PQAは、負担を軽減するために、「証拠開示や開示の条件を禁止（中略）または特定する」通常保護命令（連邦行政規則集37巻第42.54条(a)(1)）の修正申立てを行うこともできたし、実際に負担を証明できれば、少なくとも再延長請求ができたはずであるが、その代わりに不順守を選んだ。

PQAは、本命令が不正確な強制通知により不正行為の証拠もなくPQAメンバーに身元の開示を強制するものであり、メンバーの憲法上の権利を侵害していると手短かに主張している（証拠書類1039，15頁）。PQAは、証拠開示命令への順守がどのように憲法違反となるのか説明していない。さらに、IPR請求の提出を選択したことにより、PQAは、私およびPTABの管轄権を利用すること、ならびにPQAメンバーおよび目的などに関する質問などを受け入れることを受け入れたのである。

PQAは、同様に説得力のない一連の論証で反論を終えている。PQAは、強制的証拠開示命令がAIAの目的と矛盾するとしている（証拠書類1039, 5～6頁）。また、PQAは、本命令が「IPR手続きにおける証拠開示の範囲および費用は[いずれも]限定的であるべきである」という議会の意図に反していると主張する（同典拠15頁）。しかし、PQAは、質の向上という目的とともに、「新しく導入された行政レビュー手続きを『嫌がらせのツール』として利用する可能性のある特許異議者から特許権者を保護することの重要性を議会が認識していた」ことを認識できていない（WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp., 控訴審裁判所判例集第3版89巻1308頁, 1317頁, 連邦巡回区控訴裁判所 2018年, 下院報告書 No. 112～98, 48頁（2011年）を引用）。本命令では、まさにこの目的のため、本件手続きにおける嫌がらせがある場合、これを特定し、これに対処するために証拠開示を定めている。

強制的証拠開示命令が長官レビューの指針に矛盾しているというPQAの議論は、「本命令が先例のない問題を特定していない」という主張を根拠にしている（証拠書類1039, 16頁）。PQAは、長官レビューが先例のない問題に限定されているという主張に対して引用を提示していない。いずれにせよ私の命令は、本件の争点が先例のない問題であることを示している（同典拠）。最後に、PQAは、秘匿特権文書を連邦機関に開示すれば、本命令が秘匿特権異議の権利放棄を同社に課すことになる（同典拠17頁, In re Qwest Commc'ns Int'l Inc.を引用, 控訴審裁判所判例集第3版450巻1179頁, 1186頁, 第10巡回区連邦裁判所 2006年）。そのような権利放棄を回避しつつ、その秘匿特権の要求をテストするのに十分な指標を証明することが特権ログの狙いであるが、PQAはこれを提出していない。

B. PQA の強制証拠開示および質問状の不履行

PQAは、次のように、審理日程命令で定める証拠開示要件を順守しなかった。(1) 本件手続きの他当事者らに対する内部文書の提供を拒否するか、もしくは裁判官室審理用に非公開にする特権文書を列挙した特権ログの作成を拒否したこと¹⁵ (2) 適切な証拠をもって質問状に誠実に応答しなかったこと (文書35, 8~10頁)。これらの不履行に対して、それぞれ別の制裁を課することができる (同典拠9~10頁)。

1. PQA は、封印された機密文書、または未提出内部文書の特権ログの提出を拒否した。

上述の通り、文書および通信記録の交換期限は2022年8月4日であった。2022年8月11日、VLSIは、PQAの提出資料に関して、裁判官室審理を請求した (文書43)。VLSIは、次の主張をした。

VLSIは、応答文書に関して裁判官室審理に必要な文書を具体的に特定できないとしている。なぜならPQAが (i)内部文書および(ii)意味のある特権ログのいずれも提供せず、非常に限定的な非公開処理された本件の職務活動成果のログしか提出していないからである (これらはいずれも長官命令に違反している) (文書35、37、39を参照)。

(同典拠, 1頁)。VLSIは、「PQAは111件の文書と、わずか22件の入力しかない『特権ログ』1件を提出していると主張している。最初の21件は、PQAとその技術専門家証人であるAdit Singh博士との間の電子メールのやりとりを非公開処理したもので、非公開にした根拠を、弁護士・依頼者間の秘匿特権ではなく、『職務活動成果の保護』であるとしている。」(同典拠3頁, 内部脚注省略)。

¹⁵ PQAは、同社とSingh博士との間の通信に関して職務活動の成果を実際にログに記録している (証拠書類1039, 1頁)。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

VLSIは、「PQAの2022年8月4日のログには、弁護士・依頼者間の秘匿特権のために保留された文書がないことを示している」と主張し、PQAは、同社と同社弁護士との間の通信を一切記録していないことを認めている（同典拠，4頁）。VLSIは、「PQAの異議が、文書を留保する根拠およびログを記録しない根拠にはならないと長官が明示的に示したにもかかわらず、PQAは異議を貫き、長官の明示的な命令に反して文書および特権ログを未提出としたままである」と主張している（同典拠5～6頁，証拠書類1039を引用）。

2022年8月18日、PQAは長官レビューの命令に対し、初回摘要書を提出した（文書67）¹⁶。

PQAは、2022年9月1日に提出した回答摘要書において、同社は回答文書を提出したこと、およびいかなる命令にも意図的に違反していないことを主張している（文書77，15～16頁）。PQAは、「VLSIが、(i)VLSI、Fortress Investment Group、および／またはその他のVLSI関連会社の内部通信内容、または(ii)VLSIの外部弁護士あるいは社内弁護士間だけの通信内容を提出または記録しなかった」ことで、VLSIが私の命令に違反したと主張する（同典拠，16頁）。さらにPQAは、「VLSIが主張する長官レビューの不順守は、IPR実施後かなり経ってからの行為を対象にしており、本件手続きにおける実施審決には影響を与えない」と主張している（同典拠17頁，強調省略）。これらの主張はいずれも、PQAの不順守を正当化するものではない。

¹⁶ 文書67は、長官レビュー命令に対するPQAの初回摘要書の非機密版であり、文書51は当該文書の機密版である。

PQAは、PQAとVLSIが全く同じことをしたと主張することにより、内部通信内容を提出していないこと、またはログを取っていないことを認めているようである（文書71, 15～16頁, 「VLSIがしたことは全く同様である。VLSIがとったログといえば、VLSIの社内弁護士と社外弁護士との間の通信内容のみである。VLSIは、社内通信内容については一切記録を提出していないし（中略）ログにも残していない, 強調表示省略）。PQAの証拠開示に対する異議を却下し、同社が審理日程命令で求められる強制証拠開示命令に従わなかったと判断する（文書35, 9～10頁参照）。¹⁷

2. 質問状に対するPQAの回答は不十分であり、証拠の裏付けに欠ける

PQAは、強制的証拠開示への順守を明示的に拒否したことに加え、審理日程命令（回答に証拠書類の引用が求められる）に記載された質問にも適切に回答しなかった（文書35, 8頁）。PQAの初回摘要書には、審理日程命令に記載された質問に回答していると記載されているが、適切な回答はなされていない（文書67, 8～18頁）。たとえば、PQAは、既に証拠記録されていたJoseph A. Uradnik（証拠書類1032）の宣誓書を参照している（同典拠参照）。その結果、PQAは、多くの質問に未回答のままか、根拠が未提示のままである。

たとえば、質問(a)では、PQAがどのような目的で設立されたか、その事業は何か、そのメンバーは誰かなどを尋ねている（文書35, 8頁）。これらの質問に回答するため、審理日程命令では、PQAに対し、PQAの設立に関する通信内容や事業計画に関する文書などの資料を相手側当事者に提供することが求められた。（同典拠, 9頁）。

¹⁷VLSIの証拠開示順守の妥当性については、現時点では判断しない。

PQAは、「PQAの最初の認可業務は、特許の品質を確保するために特許に異議を唱えることである」と回答している（文書67，8頁）。PQAは、「PQAのメンバーは米国民で、Intel、OpenSky、VLSIのいずれにも雇用、従業、および所属していない」と述べ、メンバーの開示を拒否している（同典拠，証拠書類1032，6段落）。PQAは、「PQAのメンバー以外の人物や事業体は、PQA、将来の収入、利益、義務、または本件手続きを含む同社の活動のいずれにも利害関係がない」と述べている（同典拠8～9頁，証拠書類1032，4，5，7～11段落を引用）。

この回答は質問に適切に回答していない。そもそも、この回答は、メンバーが誰でないかを主張しているだけで、PQAのメンバーを特定していない（文書35，8頁参照，「PQAのメンバーは誰ですか？」）さらにPQAは、PQAの設立目的を問う質問にも回答していないし、PQAの事業目的が特許品質の確保に限定されていることを私、VLSI、およびIntelが確認するために必要な裏付け証拠も提示していない（文書46，10～11頁；文書68，2～5頁参照）。

質問(b)の内容は、「証拠として提出されている通信記録以外に、PQAと他の各当事者との間でどのような通信が行われたか」である（文書35，8頁）。この質問に答えるため、審理日程命令ではPQAに対し、「証拠として未提出である、本訴訟の提出物、示談、または終了可能性に関連する文書および通信内容」を他の当事者に提供することが求められた（同典拠9頁）。

PQAの報告によると、本件申立書を提出した後、「VLSIがPQAに示談の申し出をした」が、PQAはこれを断ったという（文書67，6頁）。またPQAは、PTABが本件手続きを開始した後、VLSIがPQAに再度連絡をしてきたと説明している（同典拠，7頁）。PQAは[REDACTED]と述べている（文書51，9頁）。PQAはさらに、「当事者はIPR実施前に示談に合意しておらず、それ以降示談について議論していない」と報告している（同典拠7頁；同典拠9頁も参照，これらの通信内容の一部言及しながら、質問状に回答している）。

また、PQAは、2022年6月6日にIntelが申立人として当事者参加して以来、PQAおよびIntelは共通の利害を有しており、'373号特許の非特許性の手続き（長官レビューの対象外）で協力しているが、それ以外においてPQAはIntelと公式または非公式な関係がないとしている（同典拠10頁）。

したがって、PQAは、同社の冒頭摘要書において、VLSIとの関係性について十分に説明していない¹⁸。PQAは、同社の回答摘要書の中で、いくらか詳しい説明をしている（文書77，4～7頁；文書71も参照，（機密版），4～7頁，証拠書類2065および[REDACTED]を引用している）。特に、[REDACTED]

¹⁸ VLSIによると、PQAがVLSIに提出した特権ログでは、「最後に記録された項目に（PQAとVLSIとの間のやりとりと思われる）通信内容がいくつか列挙されている。当該ログには、秘匿特権や成果物保護ではなく、PQAの「異議申立て」だけに基づいてこれらの通信内容が伏せられていると記載されており、8月4日の提出物と一緒に送られたPQAのPTAB宛ての電子メールには、「VLSIが所有している文書である」と記載されている（文書43，3頁，脚注1，証拠書類3015を引用）。

公開版

■■■■■■■■■■ R2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

■

私は PQA の回答が不十分であり、誤解を招くようなものだと考える。たとえば ■。PQA の摘要書では、VLSI が正しく指摘しているように、同社と VLSI との取引に関する質問状の問いに対して十分な回答がなされていない¹⁹。(文書 76, 1 頁, 7~8 頁) (証拠書類 2064~2078 を引用) ■。(証拠書類 2075, 2076 参照 ■)。さらに、PQA は、PQA が ■を示唆したことには触れていない。

¹⁹ VLSIは、Intelが特権ログに記録しているにもかかわらずPQAが特権ログに記録していない、PQAとIntelとの間の通信内容があり、これをPQAが提出しなかったと主張している (文書76, 1頁参照) ■ (証拠書類1518)。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

■■■■ (証拠書類2069参照) ■■■■

質問(c)の内容は、「PQAが373号特許侵害請求の対象となりうるか」および「PQAがすでに提出された文書に明示された理由以外に、社会全体に利益をもたらす申立を提起する方針上の理由があるか」である（文書35，8頁）。PQAは、無効な特許は侵害できないこと、侵害を認めたくないこと、侵害と特許有効性は別の問題であること、および侵害が認められたIntel製品は米国で何百万人もの人々や企業に使われていることを主張して、この質問への回答に抵抗している（文書67，10～12頁）。PQAは、特許商標庁のFintiv慣行の問題点を強調することで公共の利益に貢献したこと、実質的内容のある申立てを提起したこと、および「史上最大の特許侵害評決が認められ、この責任を負う米国企業があるとき、特許の有効性に対する公共の利益は間違いなく最大になる」ことを主張している（同典拠12～14頁）。そのため、PQAの摘要書は、侵害の根本的な問題、すなわち、係争特許の対象となる製品の市場にPQAがどの程度参加しているかという問題に対応するものではない。

質問(d)の内容は、「本訴訟の証拠は手続の濫用を証明するものであるか？ [そして]その場合、どの証拠か、またどのようにその証拠を重み付けし、対処すべきか？」（文書35，8～9頁）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

この疑問に答えるため、審理日程命令では、PQAに対し、「本件手続きの提出物、示談、または終了可能性に関連する、指定された当事者との通信内容すべて」を他の当事者に提供することが求められた（同典拠9頁）。PQAは、手続きの濫用はないと回答しているが、その裏付けとなる証拠を示していない（文書67, 14頁）。また上述の通り、PQAは、意図的に[REDACTED]情報を省略している。自社の行為とは別に、PQAは、PTABと長官がPQAの申立書の実体的事項をすでに確認済みであると主張しており、実体的な内容のある申立てが手続の濫用や特許商標庁の目標に反すると見なされるべきでないとしている（同典拠14頁, 脚注2）。また、PQAは、本件手続が'373号特許の有効性についての最初の裁定をなすこと、PQAとIntelの間に隠れたつながりがないことが証拠開示で両社によって確認されたこと、PQAが本件IPRおよび[REDACTED]に精力的に取り組んでおり、これが示談を支持する公共政策と一致していることを主張している（同典拠14～15頁, たとえば、統合裁判実務指針（2019年11月）86頁を引用）。PQAの摘要書は、質問状の本項目に対して無回答であった。

質問(e)の内容は、「PQA以外に実質的な利害当事者が存在しないと判断する根拠は何か」、「実質的な利害当事者である可能性を検討すべき人物や組織は他にあるか」である（文書35, 8～9頁）。この疑問に答えるため、審理日程命令では、PQAに対し、「資金、潜在的な収入、および将来の利益の配分を含む、PQAの事業計画に関連する文書すべて」を他の当事者に提供することが求められた（同典拠9頁）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

この質問に対するPQAの回答は、基本的に質問(a)に対する回答を繰り返したものであり、Joseph A. Uradnikの宣誓書に依拠している（証拠書類1032）（文書67，15～17頁参照）。質問(a)と同様の理由により、PQAの回答は質問(e)に対して回答したものではなく、PQAの回答を評価するための十分な証拠を提供していない。

質問(f)の内容は、「PQAが、本件手続に関連する行為について、特許権者や他の誰かからの（中略）支払いやその他の対価を条件としたことがあるか」である（文書35，9頁）XXXXXXXXXX

PQAは基本的に、訴訟手続きの遅延、敗訴、不参加を提案したことはなく、本件手続きに参加しないよう専門家証人に影響を与えようとしたこともないと主張している（文書67，18頁参照）。PQAは、PQAとSingh博士との契約は「独占的」であるが、この条項は求められれば放棄できると述べている（同典拠，証拠書類1034を引用）。PQAは、Singh博士と契約して以来、（OpenSkyを含む）いかなる当事者も、'373号特許に関して博士と契約することを求めておらず、したがってPQAはかかる要求を拒否したことがないと述べている（同典拠）。

PQAの初回摘要書（文書67）の回答は誤解を招くものであり、質問(f)に完全に対応した回答がなされていない。特にVLSIは、XXXXXXXXXXという証拠を提供している。

さらに [REDACTED] の 1 局面において [REDACTED] (文書 71, 4~5 頁)。

[REDACTED] 文書 71, 9 頁, 証拠書類 2065, 1 頁を引用)。しかし、VLSI が質問状に対する同社の回答において、当事者間の交渉を開示した後に PQA がこの理由を提示したことは注目に値する。PQA が本件手続きに関する行為に特許権者や他の誰かによる支払いまたはその他の対価を条件としたことがあるかという質問に対して、PQA は最初の段階で (つまり初回摘要書で) この情報を提供できたはずである (連邦行政規則集 37 巻第 42.11 条(a)参照、「手続に関与する当事者および個人は、手続期間中、特許商標庁に対して誠実であるべきである」)。私は、PQA が初回摘要書でこの件について何も言及しなかったことは、質問(f)への回答を覆す試みであると判断する。

C. PQA の不履行に対する制裁措置

PQA は、私の命令における強制的証拠開示および質問状を無視することを可能にするような法源を、一切挙げていない。従って、私は、PQA が命令不履行であったと判断する。さらに、私は、PQA による証拠開示の不正行為に対し、制裁を課すことが適切であると判断する (連邦行政規則集 37 巻第 42.12 条(b)参照, 制裁内容の例示リスト)。

長官²⁰は、不正行為を行った当事者に対して制裁を課す権限を有する（米国特許法第316条(a)；連邦行政規則集37巻第42.12条(a)；Apple Inc. v. Voip-Pal.com, Inc.参照，控訴審裁判所判例集第3版976巻1316頁，1323頁，連邦巡回区控訴裁判所 2020年；AIPLA，9頁；BAS，6～7頁；Unified，3～5頁，12～17頁；Naples，6頁も参照）。連邦行政規則集37巻 § 42.12(a)では、PTABによる制裁が求められていないが、本件のように、制裁の可能性について明確に通知された後も当事者が明らかに命令に従わなかった場合、違反当事者を処罰するだけではなく、将来の不正行為を抑止するためにも、制裁可能な不正行為に見合った制裁を課すことが、PTABにおける実務の完全性を保つのに最も効果的であるといえる（連邦行政規則集37巻第42.12条(a)参照，「不正行為」に対する制裁を認めている；同典拠第42.11条(d)(4)も参照，制裁を認めることで、「同様の立場にある他者の行為または同様の行為が繰り返されることを抑止する」ことができる）。

制裁が適切かどうかは、極めて事実即した問題であり、関連する考慮事項は事案によって異なる。制裁に関して過去の事例では次の内容を考慮している。

- (1) 当事者が制裁を受けるに値する行為を行ったか否か
- (2) その行為が（たとえば、相手方当事者、当該手続き、またはUSPTOに）損害を与えたか否か。

²⁰ PTABを構成するのは、USPTOの長官、USPTOの副長官、特許委員長、商標委員長、および特許審判官である（米国特許法第6条(a)）。したがって、長官はPTABの一員として制裁措置を課すことができる。

(3) 想定される制裁措置が損害に見合ったものであるか否か。

(たとえば、R.J. Reynolds Vapor Co. v. Fontem Holdings 1 B.V.参照，IPR2017-01318，文書16，5頁，8頁，PTAB 2018年8月6日)。長官は、たとえば、「手続きに適用される規則または命令の不順守」、「誤解を招くような、あるいは法的根拠のない議論や救済の要求をすること」、「事実の詐称」、「証拠開示手続きの不正」、「手続の不正利用」、または「嫌がらせまたは不必要な遅延もしくは訴訟手続費用の不必要な増加を引き起こす行為を含むその他の不適切な訴訟手続の利用」に対して制裁を課すことができる（連邦行政規則集37巻第42.12条(a)(1)，(2)，(3)，(5)，(6)，(7)）。制裁の例として、「手続において事実が確定したものとする命令」、「当事者が文書を提出することを妨げる命令」、および「弁護士費用を含む補償費用を提供する命令」などが含まれる（同典拠，第42.12条(b)(1)，(2)，(6)）。さらに、長官は、連邦行政規則集37巻第42.12条(b)に明示されていない制裁を課すことができる（Voip-Pal.comを参照，控訴審裁判所判例集第3版976巻，1323～24頁）。いかなる制裁も、発生した損害に見合ったものでなければならない（R.J. Reynoldsを参照，IPR2017-01318，文書16，5頁）。

PQAが私の強制開示手続命令の条件に従わなかった結果として、私、VLSI、およびIntelは、IPR制度を濫用していないというPQAの主張を十分に検討するための完全な記録を持ち合わせていない。実際、本命令の機密文書によれば、PQAが誤解を招くような供述をし、事実を積極的に隠蔽しようとしたことが明らかであり、これは単独で、または他の事実と合わせて、PQAがIPR制度を濫用したことを立証する可能性がある。

証拠開示手続きの不正行為によってPQAが利益を得ることは、許されるべきではない。したがって、係争中の本件に関して、PQAに不利な事実を確定することが適切な制裁措置であると判断する（連邦行政規則集37巻第42.12条(b)(1)；文書39，3，4頁）（「命令不履行が制裁の対象となりうる」と警告し、特に、連邦行政規則集37巻第42.12条(b)(1)に基づき「制裁には、手続において事実が確定したものとする命令が含まれる場合があるが、これに限定されない」と当事者らに警告している）。連邦巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の訴訟において、「証拠開示義務の違反が証拠の不提出である場合、地方裁判所は、裁判を進め、当該当事者に不利な推定をする指示を与える裁量を含め、適切な制裁を形成するための広範な裁量権を有するとして（中略）この不利な事実を推定する救済措置を承認している」（Regeneron Pharms., Inc. v. Merus N.V., 控訴審裁判所判例集第3版864巻1343，1363頁，連邦巡回区控訴裁判所 2017年，Residential Funding Corp. v. DeGeorge Fin. Corp.を引用，控訴審裁判所判例集第3版306巻99，107頁，第2巡回区控訴裁判所 2002年）。

質問(a)～(f)に対するPQAの回答を含む上述の証拠を鑑みると、PQAは、私の質問状に適切に応答していないだけでなく、回答に回避的でありかつ問題のある行為に及んでいると判断する。私はさらに、以下の手続濫用に関する決定を下すにあたり、当事者に不利な事実を推定する。

IV. 手続きの濫用およびその他の制裁対象行為

私は、PQAが手続きを濫用したというVLSIの主張を調査し、これに対処するために、本件手続きで長官レビューを実施した（文書31；文書35，8頁参照）。既存の特許商標庁規則では、手続きの濫用は制裁対象である（すなわち、「制裁を受けるべき行為」である）。（連邦行政規則集37巻第42.12条(a)(6)）。

手続濫用は事実に基づく審問であり、既存の規制は、どのような行為が手続濫用にあたるかの特定を企図していない。したがって、PQAの行為を検討し、これが手続きの濫用であるか否か、または特許商標庁および／またはAIAの目標を推進せず阻害するものか否かを判断する。

A. 基礎となる原則

議会によるAIAの立法意図は、「特許商標庁に以前の付与特許を再検討および修正するための重要な権限を与える」という「議会の重要な目的」を支援すること等である（Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 最高裁判所判例集579巻261, 272頁, 2016年）。議会は、申立人の当事者適格性要件を採用しなかった。特許権者以外のいかなる当事者も、このようなレビューを求めることができる（米国特許法第311条(a)）。AIAの付与後手続き、より具体的には、本件で問題となるIPR手続は、単独で存在するのではなく、より大規模な特許およびイノベーションのエコシステムの一部である。議会は、特定の特許性の問題を解決するうえで、AIA手続を地方裁判所の訴訟よりも安価な代替案とすることを意図した。特許の有効性を判断するために不可欠な場である特許訴訟に取って代わることを意図したものではない。また、特許権者を嫌がらせるための道具にすることを意図したものでもなかった。規制を規定する際、議会は長官に、「経済、特許制度の完全性、特許商標庁の効率的な運営、および適時に手続きを完了する能力を（中略）考慮する」よう命令することで、AIAの意図を表明している（米国特許法第316条(b)）。私は、規制を公布するときだけでなく、指針および意思決定を通じたAIAの施行の際にも、この使命を考えている。

AIA手続の濫用は、これらの重要な目的を損なうものであり、特許商標庁はこれを容認しない。

PQAは、不法行為法リステートメント（第2版）に一部依拠し、手続濫用は、申立ての提起だけでは発生しないし、訴訟後に発生した行為のみが対象となる、とする法廷助言人の主張を指摘している（文書77, 23頁参照、文書55, 5頁；不法行為法リステートメント（第2版）第682条を引用）。私はこれに反対する。不法行為法リステートメントでは、適切に開始された手続であっても濫用の可能性があることが示されており、意図された目的以外のために手続きを開始することが手続きの濫用であることも示されている（同典拠²¹；連邦証拠規則第11条も参照）。さらに、後述するように、私が本件手続きで課す制裁は、連邦行政規則集37巻第42.12条の制裁に基づくものであり、不法行為に基づく手続濫用ではない。

²¹ 不法行為法リステートメントの記載:

本条に記載された責任が課される不正行為の本質は、法的手続の不正な利用や、刑事手続きまたは民事手続の不正な実施でもない。どんなに適切に実施された手続きであっても、制度の意図以外の目的のために利用されれば不正行為となる。

（中略）

制度の設計目的および意図とは異なる直接の目的のために制度が利用される場合、制度の濫用が成立する。通常、手続濫用は、ある種の強要行為の一種であって、手続を使って相手側に圧力をかけ、別の債務を支払わせたり、何らかの行為の実施を強要したり、停止させたりすることである。

（同典拠）

また、PQAは、ノア・ペニントンの法理および合衆国憲法第1修正に基づき、PQAの申立ての意図または目的が法的に無関係であると主張している（文書67，22～23頁，Nader v. The Democratic Nat. Comm.を引用，地方裁判所判例集第2版555巻137頁，156～57頁，ワシントンDC地区，2008年；Razorback Ready Mix Concrete Co., Inc. v. Weaver，控訴審裁判所判例集第2版761巻484頁，487頁，第8巡回区連邦裁判所，1985年）。VLSIは、ノア・ペニントンの法理の下では訴訟当事者が責任から保護されるが、制裁からは保護されないと主張している（文書74，23頁，BE & K Const. Co. v. N.L.R.B.を引用，最高裁判所判例集536巻516頁，537頁，2002年）。Intelは、「VLSIの新たな意図要件を採用することは、“当事者の意図がどのようであっても、客観的に合理的な訴訟努力は偽りとは言えない”とする最高裁判所の判例とも矛盾すると主張している」（文書78，5～6脚注3，Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Indus., Inc.引用，最高裁判所判例集508巻49頁，57頁，1993年）；文書58，5～6頁を引用，法廷助言人CCIA:「正当な申立ての提起には、制裁が不適切であり、合衆国憲法第1修正によって禁止されている」）。

ここで、制裁とは、予告・意見聴取に基づく規則制定を経てPTABに与えられた権限に基づくものであり、不法行為に基づく制度濫用に関するものではない。私は、本件の制裁を、IPR制度自体が濫用されているかどうかを判断するという文脈で考える。この判断をする際は、最初に申立てが提起された状況を含むがこれに限定されない、証拠の総合的な評価を行う。また、PQAのIPR請求行為はともかく、PQAのそれ以外の行為は、後述する通り、制裁に値する。

B. PQA の行為

以下の概要は、VLSIから提供された証拠に基づいている。PQAからの反対証拠がない限り、私はこれを既成事実としている（Residential Funding Corp.参照，控訴審裁判所判例集第3版306巻106頁）（「当事者が証拠開示命令に従わない場合、裁判所は『その不順守に関して、当該訴訟の目的において、命令を得た当事者の請求内容に従って指定事実を確定する正当な命令』を含むが、これに限定されない命令を出すことができる」（連邦証拠規則第37条(b)(2)(A)）。「問題になっている事実を当然解明できるであろう証拠を提出しなかっただけでも、かかる証拠が非開示当事者に不利な事実を示すのであろう」という推論が成り立つ（Vodusek v. Bayliner Marine Corp., 控訴審裁判所判例集第3版71巻148, 156頁, 第4巡回区控訴裁判所 1995年）。

PQAの申立書では、「特許制度の信頼性」を高め、革新的な米国企業（およびその消費者）が無効な特許に異議する事業者らによる活動に起因して不当な課税を受けないようにするためにレビューが必要であると主張された（本件申立書2～3頁）。だが同社のその後の行為はその目的を疑わせるものであった。

PQAが本件申立書を提出してから1ヶ月後、VLSIは、IPR手続きについてPQAに連絡したが、PQAはその時点で同社との協議を拒否した（文書68, 5頁参照）。PQAは、示談の話し合いは、VLSIから依頼されただけであると述べている（文書77, 1頁）。



■■■■■

VLSI は、この期間、つまり ■■■■■ についてもさらに主張し、私はこれに対し ■■■■■ (文書 50, 6 頁) (たとえば、証拠書類 2067, 2075, 2076 を引用している)。また、■■■■■ (同典拠) ■■■■■ ■■■■■ に関して PQA からの質問状の回答がない場合 ■■■■■。

VLSI は、■■■■■ についてもさらに主張し、私はこれに対し ■■■■■ (文書 74, 8 頁)。VLSI は、同社の主張の根拠を PQA からの以下のメールとしている。

1PR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号



(同典拠 7～8 頁，証拠書類 2069；証拠書類 2076 を引用)。私は、VLSI が提供したメールによって、VLSI の主張が裏付けられると判断する（証拠書類 2069 参照，）。

PQAが示談に同意しておらず、当事者間で和解が成立していないことは議論の余地がない（同典拠8頁参照）。

上述のように、PQAは、Singh博士を「独占起用」したと本件申立書において表明している（本件申立書4頁，要約に強調表示あり）。これは、申立人OpenSkyが関わるIPR2021-01056においてIPR実施を却下したPTABの決定の根拠となっている（IPR2021-01056参照，文書18，5～9頁）。PQAは後に、この表明内容を修正しようとしている（本件申立書4頁，「対照的に、申立人は、Singh博士およびHall-Ellis博士を独占起用し、'373号特許に異議を申し立てた。したがって、OpenSkyは、必要とされる反対尋問のためにどちらの専門家証人も起用できない。」）と文書67，18頁との比較（「同様に、PQAとSingh博士との契約は『独占的』であるが、その条項は要求に応じて放棄することが可能である」，証拠書類1034）。PQAがそのような虚偽の表明をしなければ、OpenSkyは専門家を起用する許可を求めているかもしれない。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

さらに、Singh博士がOpenSkyなどの他当事者側で起用されることを禁止する能力をPQAが保持していた理由を説明する証拠もない。合理的かつ不利な推定の法理に基づけば、PQAが'373号特許のレビューを必要だと考えたのは、「特許制度の信頼性」を高め、無効特許に異議する事業者らによる活動に起因して革新的な米国企業（およびその消費者）が不当な課税を受けないようにするためではない（本件申立書2～3頁）。PQAは、OpenSkyの申立書を却下させ、自社の申立書を成立させることで、本件申立書から金銭的な利益を得ようとしたのである。

PQAの行為については、次項で詳しく分析する。

C. 本件特有の考察事項

1. 本件手続における申立人の利益

私は、議会がIPRの当事者適格要件を盛り込まなかったことに留意している（Cuozzo参照，最高裁判所判例集579巻279頁，「[IPR]を開始した当事者は、結果に対して具体的な利害関係を有する必要はない。実際、憲法上の当事者適格を欠くこともある」；文書77，22頁；Engine，13～14頁も参照（「議会は、『特許権者以外の誰もが』IPRを提起できるように、IPR制度を創設した（中略）。PTOがその選択を置き換えることは不適切である」，引用省略）。その代わりに議会は、「経済性、特許制度の完全性、特許商標庁の効率的な運営、および適時に手続きを完了する能力を（中略）考慮する」ために、USPTOに規則規定を委ねた（中略）。」（米国特許法第316条(b)）。

特許商標庁は、申立人が侵害で訴えられていない場合にIPRを何度も実施している（たとえば、Athena Automation Ltd. v. Husky Injection Molding Systems Ltd.参照，IPR2013-00290，文書18，12～13頁，PTAB 2013年10月25日，先例判決，譲渡人禁反言に基づき、申立却下を拒否している；

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

Fresenius Kabi USA, LLC v. Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, Inc. (中外製薬株式会社), IPR2021-01336, 文書27, 48頁, PTAB 2022年2月23日)。しかし実際には、IPR申立／審理と合衆国憲法第III条に基づく特許訴訟との間に高い相互関係が存在するのが一般的である。たとえば、「PTAB：予測可能性・確実性・および公平性に対応するための提案の検討, 知的財産小委員会による審理」を参照, 第117回議会1:14:27-1:14:37 (2022年6月22日) (SAS Institute, Inc.特許・知的財産訴訟責任者Tim Wilson氏の証言, IPR申立ては通常、特許侵害訴訟に対応して提起されると述べている)。

侵害で訴えられた当事者の動機を問う必要はほとんどない (これに反する証拠がある場合を除く)。しかし、申立人が特許侵害で訴えられておらず、かつ実施当事者でない場合、不適切な目的で申立てを提起していないか、あるいはAIAまたは特許商標庁の目的を推進しない申立てでないか、という正当な問いが存在する可能性がある。たとえば、ある法廷助言人は、手続を示談および終了させるための「示談金を主な目的とする申立て」が提起される懸念を指摘している (Naples, 2頁参照)。かかる目的が正当な目的を推進しないだけでなく、AIAに基づくPTABの手続きは、特許権者を嫌がらせるためのツールとなることを意図していない。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

はっきり言って、特許侵害の被告でない申立人がIPR申立てを提起することは、それ自体何も不適切なことではない²²。たとえば、申立人がまだ提訴されていないが提訴の可能性を懸念している、もしくは事業の自由を確保したいといった事情があるかもしれない。または、申立人が特許で保護されている技術分野への参入を計画しており、参入障壁をクリアするなどして、営業の自由があるかどうかを明らかにしようとしている状況も考えられる（Engine, 10～11頁参照）。あるいは、申立人が、本件特許に関わる研究活動や事業活動を行っていないが、一般市民のために提訴する可能性もある

（Consumer Watchdog v. Wisconsin Alumni Rsch. Found.参照，控訴審裁判所判例集第3版753巻1258, 1260頁，連邦巡回控訴裁判所 2014年）。

侵害で提訴されていない当事者がIPR申立てを提起することはそれ自体不適切ではないが、申立人の事情によっては、周囲の状況と合わせて、申立書がAIAまたは特許商標庁の有益な目的を促進するために合理的に構成されているか否か、さらに、提訴内容が手続の濫用に相当するか否かについて、正当な問いが発生する可能性がある。

そこで本件を検討する。PQAは、'373号特許の侵害を提訴されていない（本件申立書75頁参照）。PQAが侵害で訴えられる可能性はあるのかと質問したところ、PQAは上述の通り、この質問に異議を唱え、回答をしなかった（上記第III条B.2，文書35，8頁；文書67，10～14頁参照）。

²² ここでは、どのような行為が不適切であるかにのみ言及する。不適切でない行為がすべて制裁を受けると示唆するものではない。かかる判断は、指針、および予告・意見聴取に基づく規則制定手続きによってなされることが適している。

PQAは、私が命令を通じて機会を与えたにもかかわらず、同社が侵害を認めることも侵害していないことも主張していないため、同社の主張が立証されていない。PQAは、Intelにはほぼ間違いなく侵害の可能性がある顧客がいると述べている（ただし、Intelの特定の顧客であるか否かは明言していない）が、同社は、'373号特許の対象となる製品の市場で事業をしているか否かを説明していない。この点に関する証拠の欠如は、PQAが私の命令に従わなかったことに直接つながるものであるため、この不履行に対して私はPQAに不利な事実を推定する（Residential Funding Corp.参照，控訴審裁判所判例集第3版306巻110頁，意図的に証拠開示を妨害する行為は、相手側当事者に不利な推定を支持することを判断している）。したがって、PQAは、将来特許侵害を提起される可能性について確信を持っておらず、本件申立書を提出した動機が特許侵害の懸念によるものでなかったという事実が立証されたと判断する。

PQAは、特許制度の完全性が同社の関心事項であると主張している（本件申立書2～3頁）。記録される証拠（および後述の追加要因）は、この表明と矛盾している。実際、私はPQAに対して、事業目的およびメンバー構成についての関連文書を提出すること、および質問状に回答することを命じたが、同社はこれに応じなかった。PQAは摘要書において、「最初に認可された業務は（中略）特許の質を保証する目的で特許に異議を唱えることである」と述べているが、私の開示命令にもかかわらず同社はそのメンバーを開示することを拒否している（文書67，8頁）。繰り返しになるが、PQAの事業目的およびメンバー構成に関して証拠が欠如しているのは、PQAの証拠開示の不正行為に起因する。したがって、PQAが本件を提訴した理由は、特許品質の検査または特許制度の完全性の維持という主張のためではなかったという事実が立証される、と私は考える。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

さらに、もしPQAの唯一の動機が'373号特許の有効性に異議を唱えることであるならば、Singh博士を「独占的に起用した」と表現し、「よってOpenSkyが必要な反対尋問のためにどちらの専門家証人も起用できない」と述べることはなかったはずである（本件申立書4頁，連邦行政規則集37巻第42.51条(b)(1)，要約に強調）。それどころか、特許制度の完全性を保つという目的があれば、PQAは'373号特許に異議を唱える他のあらゆる当事者に対してSingh博士を起用させたはずである。上述のように、これは、PTABが、IPR2021-01056において、申立人OpenSkyが要望したIPRの実施を拒否する根拠となったものである（IPR2021-01056，文書18，5～9頁参照）。実際、証拠および不利な推定の原則に基づけば、PQAが申立書を提出した唯一の理由は、VLSIの陪審裁判の勝訴を受け、VLSIから金銭を引き出すという不適切な目的であったことが認められる。

2. 多額の損害賠償を認めた最近の評決

裁判の評決があるというだけでは（陪審員によるものであれ裁判官によるものであれ）、関係する特許に関する後続IPRの提起が自動的に手続濫用となることはない。実際、請求文書または訴訟において、複数の企業に対して連続して特許に関する主張がなされることが多い。現在または将来の主張の対象となる企業、潜在的な主張の対象となる企業、および一般市民が、無効特許を取り消す特権を有している。

とはいえ、多額の陪審員評決の後にIPRを提起する企業は、他の事実と組み合わせると、申立ての背後にある動機に正当な疑問が発生する可能性がある（USIJ，15～16頁参照，侵害評決後に提起された申立てについて議論をしている）。

本件がこのケースに当てはまる。当事者および法廷助言人がよく知るように、テキサス州西部地区の陪審員が、評決が'373号特許を含むVLSI特許2件を侵害したとして、Intelに対し20億ドル以上を裁定した（損害賠償額は15億ドル，証拠書類1031，6頁）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

PQAは、その後の主張の対象になる恐れが認められないが、侵害評決の直後に申立書を提出した（上記本件判決第IV(C)(1)項に記載の通り）。多額の損害賠償金と合わせて考えると、IPRの目的が、VLSIから示談金を引き出すことであった可能性があることがわかる。

注目すべきは、機会が与えられたにもかかわらず、PQAが本件IPRを提起する別の目的があったという十分な証拠を示していないことである。先に説明したように、PQAは、同社が設立された「目的」を明らかにするはずの内部通信文書の引き渡しや記録を拒否し、強制的証拠開示に背いたのである（文書68, 4頁）。さらに、上述の通り、PQAは、審理日程命令に記載された質問にも適切に回答しなかった（文書35, 8～9頁）。したがって、PQAによる証拠開示の不正行為に対する制裁として、PQAがVLSIから支払いを引き出す目的で本件申立てを提起したことが立証されたと判断する。

3. 申立人の設立時期と陪審員評決時期の近接性

陪審員評決が多額であれば、知名度が上がり注目を集める。損害賠償の裁定、特に多額の損害賠償の裁定を受けた直後にIPR申立人が新設されたことを示す証拠がある場合、これは、申立人が、正当な目的によって動機づけられているというよりも、特許権者や裁定を受けた侵害者から金銭的利益を引き出そうとした可能性を示唆する。

Intelが373号特許を侵害したとし、陪審員がVLSIに15億ドルの損害賠償金を認めた15週間後に、PQAが設立されたことが証拠によって示されている（証拠書類1027（2021年3月2日の陪審員評決）と証拠書類1045（PQA設立日2021年6月14日）を比較）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

PQAはその後、設立から3週間後の2021年7月7日に本件申立書を提出した。このタイミング、およびPQAが、PQAの反証がない中で、OpenSkyが'373号特許の非特許性を求める手続を進めるのを妨げたことは、PQAが当該評決から金銭的な利益を得ることを目的として設立されたという認定を裏付けるものである。さらに上記で説明したように、私が命令によって証拠提供の機会を与えたにもかかわらず、PQAは、別の目的のために設立されたという証拠を十分に提供していない。PQAは、事実を列挙する際これらの詳細事項を省略しているが [REDACTED] (証拠書類2075, 2076)。その証拠開示違反に対する制裁として、私は、PQAがVLSIから支払いを引き出すという明確かつ唯一の目的のために設立されたことが立証されたと判断する。

4. 誤解を招く議論または事実の詐称について

私は、PQAが、本件申立書において別の訴訟で別の訴訟当事者が依拠した専門家証人であるSingh博士を独占起用したと表明し、後にこれが要求に応じて放棄できる独占条項であると述べることでこの声明を撤回したことにより、誤解を招くような、あるいは法的根拠のない議論をおこない、事実の詐称およびその他の手続濫用に関与したことを認める（本件申立書4と、文書67, 18頁を比較；本件申立書4「対照的に、申立人はSingh博士およびHall-Ellis博士を独占起用して、'373号特許に異議を申し立てた。したがって、OpenSkyは、必要とされる反対尋問に、どちらの専門家証人も提示することができない」；文書67, 18頁「同様に、PQAとSingh博士の契約は『独占的』であるが、この条項は要求に応じて放棄することが可能である（証拠書類1034）。PQAとSingh博士との契約以来、(OpenSkyを含む) いかなる当事者も、'373号特許に関してSingh博士の起用を求めておらず、したがってPQAはかかる要求を拒否したことがない」）。

PQAがSingh博士を独占起用したという本件申立書の記述は、PQAの同意を得れば別の当事者がSingh博士を起用できたことを示唆した独占的な取り決めの誤った記述であったようである（証拠書類1034, 2頁参照）。

Singh博士の独占起用を放棄するか否かは、PQAが考えを変えただけであり、独占権の取り決めの場合、たとえば、Singh博士が事前の書面による同意なしに本件特許に関する新しいコンサルティング業務を引き受けないという取り決めがある場合、独占権の放棄は内在する権利であるという人もいられるだろう（文書67, 18頁参照；証拠書類1034, 2頁）。仮にそうであったとしても、PQAが「(OpenSkyを含む) どの当事者も、[Singh博士]を’373号特許に関連して起用しようとしたことはない」と述べているのは信憑性に欠ける（文書67, 18頁）。実際、PQAは、本件申立書において「OpenSkyはどちらの専門家証人も反対尋問のために提示できない」と明言しており、合理的に考えて、OpenSkyは、PQAに許可を求めても無駄であったと判断したことだろう（本件申立書, 4頁と文書67, 18頁を比較）。つまり、仮にPQAがそもそも本件申立書に誤解を招くような記載をしていなかったとしても、専門家証人を関与させようとしなかったことに関する同社の後の主張は、よく言えば誤解を招くものであり、やはり手続濫用であると言わざるを得ない。

さらに、PQAは、他の当事者が別の手続で依拠した証人との間に独占的な取り決めに設け、相手側当事者が証人に反対尋問できないことをPTABに通知することで当該手続を妨害するという手続濫用も行った（本件申立書4頁参照）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

PTABは本件申立書の記述に依拠して、他の当該手続を却下した（IPR2021-01056，文書18，9頁参照）。独占契約によりOpenSkyはIPRを実施できないという同社申立書内の意図的な記述と組み合わせて独占起用を利用することによってOpenSkyの申立てを妨害する行為は、手続の濫用を示唆する。PQAは、Singh博士が別の手続で反対尋問を受けることができないとPTABに明言し、PTABはこれを根拠にOpenSkyの申立てに基づくIPRを進めなかったことから、PQAに別のIPRを妨害する意図があったことがなおさら明らかである（本件申立書4頁：IPR2021-01056，文書18，9頁）。独占的な取り決めを利用し、自社の申立書を他の申立書より有利にするために、PTABの前で意図的かつ誤解を招く発言をすることは、手続の濫用にあたる²³。

5. 模倣申立書の提出

審理日程命令で指摘するように、「模倣」申立書の提出そのものは不適切ではない（文書35，5頁，脚注4）。たとえば、現行の併合規則の下では、提起期限の過ぎた当事者がAIAの規定に従って参加を求める場合、模倣申立書を提出できる。（米国特許法第315条(c)；連邦行政規則集37巻第42.122条(b)，42.101(b)）。

²³ 場合によっては、当事者が相手側当事者に専門家証人の仕事を制限することに正当な利益を有することがあることは認識している。たとえば、両当事者が競合であり、専門家証人が機密情報や特権情報にアクセスできる場合、相手方の利益のためにそれを使用すると当該当事者の競争的地位が失われる可能性がある場合などである。たとえば、Digital Equip. Corp. v. Micro Tech., Inc.を参照，連邦訴訟手続き規則判例集142巻488頁，492頁（コロラド州地区 1992年，専門家証人を両側の当事者に起用することに固有のリスクを認めている）。本件はこれに当てはまらない。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

しかし、過去に却下された申立書を複製した申立書の提出が手続の濫用を示唆する状況もあり得る。

本件は、PQAに関連しているため、その一例である。PQAは、Fintivファクターに基づいて却下されたIntelのIPR申立書の複製に加え、Intelの専門家証人の宣誓書も複製した（証拠書類2016；証拠書類2022）。これらの事実から、本行為は、PQAがVLSIに対して影響力を行使するために、できるだけ低コストで申立てを提起しようとしたことを示唆している。

D. 結論

全体として見れば、PQAの行為は、IPR制度、特許制度、および特許商標庁の濫用である。PQAの行動は、総合すると、AIAの手続きを利用して金銭を強要することに一点集中していることがわかる。PQAは、地方裁判所が対象の'373号特許に関連して多額の賠償金を認めた後に初めて提起されたIPR申立てに対し、立証可能で正当な根拠を示す機会を与えられたにもかかわらず、これを立証することができなかった。また、PQAは、OpenSkyの申立てを却下させPQAの申立書を進行させるために、重大な事実の詐称を行った。また、PQAが提出した本件申立書は、同社が作成したものではなく、Intelが過去に作成した申立書を複製したものであった。さらに、XXXXXXXXXX（証拠書類2076参照）。

金銭強要を主目的としてAIAの裁判を求めること、および他の訴訟当事者が依拠する証人と独占的な契約を結んでいると表明することは、AIAの目的や正当な目標に合致せず、手続きの濫用である。

さらに、PQAは、この独占の性質に関して、事実の詐称および/または誤解を招くような主張をしている。AIA手続を機会的に利用することは、IPR制度、特許権者、特許商標庁、および公衆に損害を与える（Naples, 2頁；USIJ, 4頁）²⁴。特許制度の適切な機能とその信頼を守るために、私およびUSPTOには、このような損害からこれを保護する義務がある。

V. 手続きの濫用およびその他の制裁対象行為の救済手段

AIAでは、「手続きの濫用、または手続きの不適切な利用など」を制裁することを目的とした規則を制定する広範な権限が特許商標庁に付与されている（米国特許法第316条(a)(6)）。特許商標庁の現行規則は、その権限を最大限に活用し、かかる濫用やその他の制裁対象行為に対処するために、「補償費用」の認定から「裁判の裁定」に至るまで、幅広い制裁の可能性を提供している（連邦行政規則集37巻第42.12条(a)(2), (3), (6), (b)）。制裁措置は列挙されたものがすべてではない。連邦巡回区控訴裁判所は、第42.12条(b)が「規則に明示的に規定されていない制裁の発行をPTABに認めている」としている（Voip-Pal.com, Inc., 控訴審裁判所判例集第3版976巻, 1323頁）。したがって、特許商標庁は、手続きの濫用が発生した場合にこれを制裁し、同様の濫用を抑止するための強力な権限を有している。

²⁴ この状況は、したがって、「利益動機」が存在することには間違いないが、それ以外に不適切な行為の証拠がない他の状況とは意味が異なる（たとえば、Coalition for Affordable Drugs VI, LLC v. Celgene Corp. 参照, 事件番号IPR2015-01092, 文書19, PTAB 2015年9月25日, 手続濫用に対する制裁の申立てを棄却している）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

長官は、本件において、またはその他の手続きの濫用もしくは特許商標庁およびAIAの目標を前進させず妨害するその他の行為の証拠に直面した場合、救済措置が不正行為に見合ったものであることを確認する。

ここでは、私が課す可能性のある金銭的制裁（下記第VII条参照）に加え、本件手続きを維持するか棄却するかを決定する必要がある。

A. 棄却の妥当性について

VLSIは、PQAの濫用に対する救済措置が本件IPRの終了であるべきだと主張している（文書68, 2頁, 10～11頁）。また、VLSIは、Intelが「VLSIの費用でPQAの不正行為を利用することは許されない」と主張している（文書68, 24頁）。Intelの提起期限が過ぎていること、およびPTABが以前、IPRの実施が不適切だと認定した際に提起期限が過ぎた併合当事者を除外したことを、VLSIは主張している（同典拠24～25頁参照, I.M.L.SLU v. WAG Acquisition, LLCを引用, IPR2016-01658, 文書46, 3頁, 5頁, PTAB 2018年2月27日；Mylan Pharma Inc. v. Horizon Pharma USA, Inc., IPR2017-01995, 文書71, 12～13頁, PTAB 2019年3月17日；Intel Corp. v. Alacritech, Inc., IPR2018-00234, 文書66, 23頁, PTAB 2019年6月4日；Sling TV, LLC v. Realtime Adaptive Streaming, LLC, IPR2018-01331, 文書39, 8頁, PTAB 2020年1月17日）。

Intelは、「VLSIが引用した事件でIPRが中止になったのは、元々の申立人が、そもそも申立を提起することを法律上禁止されていたため」であり、申立書は最初から無効であったと反論している（文書78, 12頁, 原典に強調あり）。しかしその論理は、本件手続きには当てはまらない。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

Intelの正しい指摘のように、他の事件では、元々の申立人が手続きから外れた後、参加した申立人に積極的な役割を担わせたことがある（同典拠12～13頁参照，Apple Inc. v. Traxcell Techs., LLCを引用，IPR2021-01552，文書19，2頁，PTAB 2022年5月26日；AT&T Servs., Inc. v. Convergent Media Sols., LLC，IPR2017-01237，文書11，26～28頁，PTAB 2017年5月10日；Qualcomm Inc. v. Bandspeed, Inc., IPR2015-01577，文書12，2～3頁，6頁，8頁（PTAB 2015年11月16日）。

濫用的な行為に直面した場合、「AIAを通過させた議会の目標および付与後手続きを監督する上での特許商標庁の目標を妨害するような行為を阻止することは、明らかに公衆の関心事項である」ため、私が「特許商標庁およびAIAの政策目標を考慮」しなければならないと、法廷助言人は認めている

（AIPLA，5～6頁）。多くの法定助言人は、「有効な主張がイノベーション・進歩・および公共の利益を支援するという事実到我々の特許制度は根ざしている」（Engine，3頁）のに対し、「無効な特許はイノベーション・競争・知識へのアクセスを不当に制限する」（PIPLI，2頁）と指摘している（CCIA，2頁；HTIA，7頁；BSA，10頁参照）。したがって、「無効な特許が効力を維持しないようにすることは、PTABの中核的使命の一つ」（CCIA，2頁）であり、「AIA裁判は、『特許[権]がその正当な範囲内に維持されるという国民の最大の関心を保護すること』を広く目指している」（HTIA，5頁，Cuozzoを引用，最高裁判所判例集579巻279～80頁，内部引用省略）（Unified，5～6頁，Engine，7～8頁参照）。一方、別の法廷助言人は、「特許制度は、発明者に特許を与え、その特許に基づく『独占的な享受を保証する』ことで、国民に技術を公開する動機づけを発明者に与えている」と強調している（Centripetal，14頁；USIJ，15頁；Maalouf，6頁）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

これらの法定助言人らは、AIAの立法経緯を鑑みれば、議会が信頼できる特許権の重要性を認識していたことがわかると指摘している（Maalouf, 6～7頁, 下院報告書No. 112-98 第1部, 48頁（2011年）を引用, Centripetal, 13頁；USIJ, 15頁）。

最初の原則に戻ると、より大きな公共の利益のためにイノベーションを促進かつ保護するという特許商標庁の目的を促進するために、私は信頼性の高い特許権の必要性和、イノベーションを支援しない特許を取り除くことの利益を促進しなければならない（Lamar Smith参照, リーヒー・スミス米国発明法を弱体化させるな（Don't Weaken the Leahy-Smith America Invents Act） BLOOMBERG LAW

（2022年3月30日）, 3頁, 「AIAに関する委員会報告の中で、発明家が『静かな所有権』、つまり、異議を申立てることができない明確な所有権を持つことの重要性について述べた。」；下院報告書No. 112～98, 第1部, 40頁, 2011年；2011年合衆国法典議会行政ニュース67頁, 69頁；上院報告書No. 110～259, 20頁, 2008年, AIAの背後にある議会の意図は、「特許の質を向上させ、不要かつ非生産的な訴訟費用を制限する、より効率的かつ合理的な特許制度を確立すること」であった）。

私は、PQAがIPR手続きを濫用することで利益を得るべきではないと認識している。したがって、PQAの手続濫用および事実の詐称、または誤解を招くような主張を理由として、私はPQAを本件手続きから除外し、特許商標庁長官、PTAB、およびUSPTO管轄による制裁措置の対象とする（連邦行政規則集37巻第42.12条(b)(6), (8)）。Intelは、単独申立人として本件手続きに残る。

本件手続きを終了するか否かという問題については、本件独特の状況と、説得力のある実体をもって特許への異議を評価するという公共の関心とを総合して、IPR開始時点およびその時点で存在する証拠上、非特許性の実体性に説得力があった場合に限り、本件IPRの継続を許可するよう私は助言する²⁵。

²⁵ ここで、覚書に従って有力な実体的事項に関する審理を行うという私の判断は、本件の事実限定されており、当該覚書の発行前に下されたIPR実施審決への遡及適用を是認するものとして扱われるべきものではない。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

有力な実体的事項の基準の適用を前提にした棄却が、本件の相反する利益に最も適している。²⁶

B. 説得力のある実体的事項の分析

私がこれまで説明した通り、「有力かつ正当な異議申立てとは、もし証拠が裁判で反証されなければ、証拠の優越の原則に基づき1以上のクレームが特許不能であるという結論に明白に至るものである」(覚書4頁)。有力な実体を有する異議申立ては、米国特許法第314条(a)に基づくIPR実施に求められる合理的な勝訴可能性の原則よりもレベルの高い基準である。少なくとも1つの異議クレームに関して申立人が勝訴する可能性が高い場合、異議は「1つ以上のクレームが特許不可能であるという結論を明白に導く」(同典拠)だけである。

²⁶ 本件の状況は特殊であり、再発する可能性が低い。同様の事実関係を有する今後の事件において、実体的事項が説得力を有する場合に、早期判断を必要とする覚書以外では、PTABは、Sotera審決が先例に指定される数ヶ月前に審決書を発行している (Sotera Wireless, Inc. v. Masimo Corp. 参照, IPR2020-01019, 文書12, 2020年12月1日発行, 2020年12月17日 先例判決に指定, Fintivを適用し、申立人が地方裁判所の根拠を限定する広範な合意事項を提出した後にレビューを実施し、Fintivの4つのファクターに対応)。さらに、USPTOは、本件で提起された事実のいくつかに対応するための政策立案に取り組んでいる。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

説得力のある実体的事項を評価する際に、私は、IPR開始日に存在した証拠および当事者の議論を分析する。PQAは、'373号特許クレーム1～16（全クレーム）の当事者系レビューを求める申立書（文書1）を提出した。PQAは、本件申立書において、3つの根拠を挙げている（同典拠、2頁）。全ての独立クレーム1、9、16、および従属クレーム2～7、10、11、および13～15について、PQAは、3つの文献に基づくと当該クレームが自明であると主張する。Harris（米国特許第5,867,719号）、Abadeer（米国特許出願公開第2006/0259840号A1）およびZhang（米国特許出願公開第2003/0122429号A1）（同典拠）従属クレーム、2、8、11、および12については、PQAは、Harris、Abadeer、およびZhangの組み合わせに依拠し、さらに追加技術を組み合わせている（同典拠）。VLSIは予備応答書を提出した（文書7）。認められた通り、PQAは予備回答書（文書8）を、VLSIは予備再回答書（文書9）を提出した。PTABは、実施審決において、PQAの申立書が、少なくとも1つ対象クレームの非特許性を立証し、これに勝訴する合理的な可能性を示していると判断し、当事者系レビュー実施を開始した（文書10、24頁）。PTABの実施審決は、'373号特許および関連する先行技術の開示内容を完全に記載している（概して同典拠を参照）。私は、説得力のある実体内容を判断するのに必要な場合を除いて、この分析を本書では繰り返さない。

実施審決に記載されるように、PQAは、「Harrisによる、メモリや集積回路内の他のシステムに用いられる切替可能電圧を有するシステムに依拠している」（文書10、13頁）。実施審決ではさらに、Harrisの「故障モード」および「低電力機能」の両方に依拠して、クレームの「二段階の電圧レベルに応じて異なる電圧をメモリ回路に供給する要件」をPQAが教示していることが指摘されている（同典拠16頁、本件申立書44～46頁から引用）。

PTABは、IPR実施に必要である合理的な勝訴可能性の原則を適用して、「Harrisの低電力機能は、クレームされた切り替えを開示している」と結論づけた（同典拠18頁；24頁も参照）。この結論に基づき、PTABは、故障モードも限定事項に該当するか否かという当事者の議論の解決を拒絶した。VLSIはレビューを申請したが、PTABの実体的事項には異議を唱えず、PTABの裁量についてのみ焦点を当てた（文書13）。

証拠およびVLSIの主張を検討し、実施審決に記載された根拠およびIPR実施時の証拠を私自身が分析した内容に基づき、私は、IPR成立時において、本件申立書が説得力ある実体的事項を提示していると判断する。まず、VLSIの予備応答書は、Harrisの教示のみに議論の焦点を当て、Harrisの各種モード（たとえば、通常モード、テストモード、故障モード、および低電力機能）を、同一演算ハードウェアシステムが提供する機能ではなく、それぞれが完全に独立したシステムとして誤認していることに留意する必要がある（たとえば、予備応答書34頁、36～37頁参照；概して同典拠31～55頁参照）。PTABが説明し、Harris判決で支持されるように、それらのモードは、同じハードウェアシステムを基礎として実装された状況依存のモードである（実施審決20～21頁）。たとえば、「通常運転モード」では、Harrisのメモリアレイは「VDD端子132に印加される電源電圧によって電力供給されるであろう」（証拠書類1003、3頁1～2行目；同典拠3頁15～18行目参照、図1）。そして、Harrisの「テストモード（中略）が低電力機能として使用される場合、第2の電源電圧（VstbyまたはVdd）は、CPUに供給されている第1の電源電圧（VddまたはVstby）が低下している間に少なくとも1つのメモリアレイに供給され、少なくとも1つのメモリアレイ内のデータが維持されている間にデータプロセッサで低電力が消費される」（同典拠4頁65行目～5頁4行目）。

さらに、Harrisが電圧の「切り替え」を教示していないとするVLSIの一般的な主張は、ほとんど同社の立場を裏付けていない。なぜならHarrisのモードが教示、示唆、または自明化できていないとVLSIが主張する限定事項を、なんら具体的に特定していないためである。

VLSIの予備応答書も、HarrisおよびZhangの組み合わせの互換性を問題にしているが（予備応答書38～40頁）、それらの議論も本件申立書がIPRの実施段階で説得力のある実体的事項を提示できていないことを説得力をもって示すものではない。「Zhangでは個別の安定化電圧の切り替えが教示されていない」というVLSIの主張は（予備応答書37～39頁）、申立人の組合せでは依拠されていない、あるいは必要とされていないZhangの特徴に基づくものである。Zhangに依拠して切り替え電圧を教示する代わりに、IPR実施段階で申立人は、POSITAには、Zhangで教示されたようにHarrisで「調整」電圧を使用する動機付けがあったであろうという説得力のある主張を示し、その組み合わせを支持する3つの独立した根拠を提示している（本件申立書37～39頁）。VLSIは、予備応答書においてそれらの根拠を十分に説明しておらず、切り替えについて再び論議している（予備応答書38～40頁参照）。最低動作電圧を決定し、その電圧を不揮発性メモリに保存するというAbadeerの教示について、ならびにAbadeerの教示をHarrisおよびZhangと組み合わせることが自明かどうかについて、VLSIが何の議論もしていないことにも私は注目している。また、特許権者は、申立人が提示したHarrisとAbadeerとの組み合わせに関する3つの根拠についても異議を唱えていない（本件申立書30～33頁）。したがって私は、IPR成立時に存在した証拠によれば、説得力のある実体的事項が提示されたと判断する。

説得力のある実体的事項があるという私の判断は、IPR成立時に存在した証拠のみに基づいており、その時点では関連する証拠がすべて提出されていない可能性が高いことを認識している。審議中に明らかになった証拠から、異なる判断を裏付けるような追加証拠が提示される可能性がある。このように、本件申立書の実体的事項は、審議において反証される可能性があり、したがって、説得力のある実体的事項があるという判断は、最終審決のシグナルとして受け止められるべきではない。

従って、私は元訴訟の停止を解除する。両当事者には、最終審決書について長官レビューを求める追加の機会が与えられる。

VI. 裁判官室審理の請求

VLSIは、PQA資料の裁判官室審理を求めた（たとえば、文書43参照）XXXXXXXXXX（文書44）。他のいずれの当事者も裁判官室審理を求めている。しかし、上述の理由により、強制的証拠開示として交換された証拠は、裁判官室審理に頼らずともこの長官レビューで十分である。したがって、裁判官室審理の要求を棄却する。

VII. 根拠の提示

最後に、上述のすべての理由により、PQAの手続濫用および事実の詐称、または誤解を招くような主張に対する追加制裁措置として、弁護士費用を含むVLSIへの補償費用の支払い命令が認められるべきでない理由について、その根拠を示すようPQAに命じる（連邦行政規則集37巻第42.12条(b)

(6))。PQAおよびVLSIはそれぞれ、本審決から30日以内に、弁護士費用の支払いが適切か否か、適切であるなら弁護士費用をどのように決定すべきか（たとえば、弁護士費用を課すべき適切な期間など）、を記載した25頁の摘要書を提出するものとする。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

PQAおよびVLSIは、それぞれ10ページの回答摘要書を提出でき、その期限は根拠提示命令に対する初回摘要書の提出日から2週間とする。

VIII. 非公開の申立て

また、PQAは、PQAとVLSIとの間で交わされた特定の協議を秘密にするための合意に関して、非公開を求める申立書を3件提出した（文書49；文書75；文書79）。また、VLSIも非公開の申立書を提出した（文書66）。また、Intelも非公開の申立書を提出した（文書72）。

文書49において、PQAは、証拠書類1046および1047、ならびに長官レビュー応答書の冒頭摘要書の一部（証拠書類1046および1047および/またはこれらの文書に関連する通信内容を引用または記述している）を非公開にする申立てを提出している（文書49，1頁）。

文書75において、PQAは、「特許権者の証拠書類2029、2064～2080、2084～2087、およびこれら機密の証拠書類を引用または記述する文書50、51、65の一部を非公開にする申立てを提出すると述べている。また、PQAは、申立人の証拠書類1054～1061およびこれら機密の証拠書類を引用または記述する文書71の一部を非公開にする申立てを提出している（文書75，1頁）。

文書79において、PQAは、「特許権者の回答摘要書文書74のうち、機密情報である証拠書類を引用または記述している部分を非公開にする申立を提出する（中略）ここに示された議論は、文書75の議論に繋がる。」と述べている（文書79，1頁）。

VLSIは、「 」と反論する（文書83，2頁）。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

VLSIは、「[REDACTED]」と述べている（同典拠5～6頁[REDACTED]）。VLSIは、さらに[REDACTED]と議論している（同典拠7～8頁）。VLSIは、さらに[REDACTED]と議論している（同典拠8～9頁）。加えて、VLSIは、[REDACTED]と議論している（同典拠9～10頁）。VLSIは、文書49および文書79に対して同様の主張をしている（文書82, 文書84参照）。

PQAは、VLSIが犯罪や不正を立証していないと回答している（文書86, 2頁参照；文書85, 文書87も参照）。

VLSIは、特権ログに関する証拠書類2080、2086、2088、2089、およびこれら証拠書類に関するVLSI摘要書の一部の非公開を要求している（文書66, 1頁参照）。

Intelは、回答摘要書にVLSIおよびPQAが機密と認定した情報が含まれているため、その一部を非公開にするよう求めている（文書72, 1頁参照）。

私は、手続の濫用を認めるが、公共政策上は、当事者が同意すれば、示談について非公開で話し合うことを認めることに有利であり、この証拠では、VLSIがこの方針に対して十分な例外を立証したとは思わない。さらに、私は公共政策上、特権ログを機密のままにすることを許可することが好ましいと判断する。したがって、非公開の申立てを許可する。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

IX. 命令

以上の理由により、次のように命じる。

PQA を本手続きから除外し、同社を特許商標庁長官、PTAB、および USPTO 管轄による制裁措置の対象とする。

さらに、Intel を、本件手続において引き続き主要申立人とする。

さらに、元訴訟の停止を解除する。

さらに、PQA および VLSI は、PQA への根拠提示命令に対する摘要書を提出すること。PQA の手続濫用に対する追加制裁として補償費用が命じられるべきか否かについて 25 頁以内にまとめ、本審決後 30 暦日以内に提出すること。

さらに、PQA および VLSI は、これに対し 10 頁の回答摘要書を提出できる。提出期限は、根拠開示命令に対する初回摘要書の提出日から 2 週間とすること。

さらに、PQA、VLSI、および Intel の非公開の申立て（文書 49, 66, 72, 75 および 79）を認める。

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

申立人側:

Benjamin Fernandez

David Cavanaugh

Yvonne Lee

Steven Horn

WILMER CUTLER PICKERING HALE AND DORR LLP

ben.fernandez@wilmerhale.com

david.cavanaugh@wilmerhale.com

yvonne.lee@wilmerhale.com

steven.horn@wilmerhale.com

Bruce Slayden

Tecuan Flores

Truman Fenton

SLAYDEN GRUBERT BEARD PLLC

bslayden@sgbfirm.com

tflores@sgbfirm.com

tfenton@sgbfirm.com

特許権者側:

Babak Redjaian

IRELL & MANELLA LLP

bredjaian@irell.com

Kenneth J. Weatherwax

Bridget Smith

Flavio Rose

Parham Hendifar

Patrick Maloney

Jason Linger

LOWENSTEIN & WEATHERWAX LLP

weatherwax@lowensteinweatherwax.com

IPR2021-01229

特許第7,523,373(B2)号

smith@lowensteinweatherwax.com

rose@lowensteinweatherwax.com

hendifar@lowensteinweatherwax.com

maloney@lowensteinweatherwax.com

linger@lowensteinweatherwax.com