

PLATINUM OPTICS TECHNOLOGY INC. v. VIAVI SOLUTIONS INC.事件、上訴番号2023-1227 (CAFC、2024年8月16日)。Cecchi裁判官(ニュージャージー州地区地方裁判所所属、今回は指名により参加)、Moore裁判官、Taranto裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

Viavi社は光学フィルターに関する特許を所有していた。まず、Viavi社は、Platinum社を特許侵害で地方裁判所に提訴した。それから、Platinum社は、Viavi社の特許の有効性に異議を唱えてIPRを申請した。後に、地方裁判所はViavi社の侵害請求を再訴不能として(with prejudice)棄却した。

PTABは、今回対象となったViavi社の特許のクレームは特許取得不能であることをPlatinum社が証明しなかったとする最終書面決定を出した。その後、Platinum社はPTABの決定を不服としてCAFCに上訴した。

争点/判決:

Platinum社は、PTABの決定を不服として米国憲法第3条に基づく当事者適格(standing)を有していたか。否、原決定は棄却された。

審理内容:

当事者が行政機関に上訴するのに米国憲法第3条に基づく当事者適格は必要ではない。ただし、当事者が連邦裁判所にて行政機関の最終決定を不服としての再審理を求める場合には、当事者適格が必要となる。

当事者適格では、上訴人が (1) 事実上の損害を被ったこと、(2) その損害が被告の異議が唱えられた行為と理に適って関連していること、(3) その損害が有利な司法判断によって救済される可能性が高いことが要件とされている。当事者適格の根拠として潜在的侵害責任に依拠するためには、当事者は「今後の侵害の実質的なリスクを生じさせる、もしくは特許権者が侵害の主張を行う可能性が高い、今後の明確な活動計画を立証する必要がある(must establish that it has concrete plans for future activity that creates a substantial risk of future infringement or [will] likely cause the patentee to assert a claim of infringement)」。

侵害請求は再訴不能として(with prejudice)棄却されたため、Platinum社はこの要因に基づく当事者適格を有していなかった。

Platinum社は、今後の訴訟の根拠となる可能性がある光学フィルターの販売を続けていたため、同社が上訴するのに当事者適格を有していると主張した。CAFCは、これは「実際のまたは差し迫った損害、または今後の損害の脅威(real or immediate injury or threat of future injury)」ではなく単なる憶測に過ぎないため、事実上の損害には当たらないとした。

また、Platinum社は、新たな光学フィルターの開発を続けており、その新製品開発によりViavi社が再び訴訟を起こす可能性があるとして主張した。CAFCは、Platinum社が対象特許に含まれる可能性のある製品開発の「具体的で明確な計画(specific, concrete plans)」を特定していなかったとして、これは事実上の損害には当たらないとした。

従って、CAFCは、「IPRの申請人は、上訴するのに当事者適格を有していることを立証するために侵害を認める必要はない(IPR petitioners need not concede infringement to establish standing to appeal)」としながらも、Platinum社が提起した一般的な具体的でない主張は、根拠不十分であり、推測に基づくものであり、事実上の損害には当たらないと認定した。CAFCは、Platinum社の上訴を米国憲法第3条に基づく当事者適格の欠如を理由に棄却した。