

連邦巡回控訴裁判所、IPR の消滅時効に関する再審理性を再審理する

当事者系レビュー(IPR)は、特許のクレームを無効にしようとする者の間でますます盛んになってきている手段である。米国特許改正法により合衆国連邦議会が制定した IPR は、合衆国地方裁判所の訴訟手続きでできた従来の方法よりさらに合理化され、比較的費用対効果のある特許無効の方法を提供する。無効化について審議し陪審が判決を下す地方裁判所とは異なり、合衆国特許商標庁の特許審判部の技術的訓練を受けた特許審査員委員会(PTAB または「委員会」という)が IPR の特許性を判断する。

通常、IPR を求める動機は、特許の無効を主張する者が特許侵害を主張する地方裁判所訴訟の対象となるものである。IPR が今日ますます盛んになってきている理由の一つとして、主張されたクレームの少なくともいくつかは、特許性がないことが分かり中止になってしまうことから、公算が高いことにある。実際、PTAB は最終判決を受けた 80% の IPR の内、審理開始対象となったクレームのいくつかを無効にしている。無効の特許クレームは行使させることはできないことから、特許侵害に関する責務を負う可能性がある訴訟当事者は訴訟を利用する動機が十分にある。

IPR が特許の無効を主張する者にとって利益があるのと同様に、特許侵害訴訟を起こす同当事者が IPR を求める場合、合衆国連邦議会もまた法的制限を課す。合衆国法典第 35 卷 第 315 条の(b) によると、

訴訟を求める嘆願が、上訴人、利害関係にある当事者、または上訴人の当事者が特許侵害を主張する告訴を出した日から一年以上立っている場合は、その当事者系レビューは審理開始対象とならない。

ほとんどの場合は、訴訟当事者は告訴を受けてからすぐに IPR 要求を提訴することに決める。従って、消滅時効はしばしば重大な争点にはならない。消滅時効がますます重要となれば、上訴人はすでに訴えられたほかの企業とやりとりした履歴があるか、IPR 要求を提訴するか判断するために 1 年という期限ぎりぎりま

で上訴を待つ状況がほとんどである。上訴人にとっては、1日 が IPR の特許に異議申し立てをすることができるか否かの違いを生む。特許取得者にとっては、1日 が特許の一生を左右する日となる。

上訴の適時性は非常に重要であり、その審理開始対象となるかの判決で判断される。上訴が時宜にかなっており、その他の要件が満たされている場合、IPR が審理開始対象になる可能性がある。上訴が時宜にかなっていない場合は、委員会は IPR を審理開始対象としない。

この適時性に関して、委員会の判断が「間違っていた」場合はどうなるのだろうか。昨年、*Cuozzo Speed Technologies LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131 (June 20, 2016) で、最高裁判所はとりわけ審理開始対象となるかの判決における再審理性の問題について言及した。*Cuozzo* の最高裁判所の大多数は、少なくとも IPR を審理開始対象とする PT0 の判決のいくつかの面は PT0 の最終判決後も司法審査に影響を与えないという連邦巡回控訴裁判所の意見に同意した。

Cuozzo の大多数は、この事件で主張された審理開始対象となるかに関する違反が最終判決に影響を与えてはならない「法令の細かい解釈」に関係したという観点に影響を受けたと思われる。従って、大多数は、AIA の「不服申し立てのない」条項が審理開始対象とする判決の「中間判決の」訴訟(すなわち、最終審判または最終判決より前に提出された上訴)をただ除外すると解釈する。ただし、この大多数は、判決は「分類的に最終判決の再審理を除外」または「代理人に法令の制限外で行動」させなかったことを注意した。最高裁判所は、PTAB が法令の権限を超えるか適正手続きに違反する場合に、「こうした『不正行為』は適切に再審理されることを警告した。」(“such ‘shenanigans’ may be properly reviewable.”)

また、反対派は同様に「不服申し立てのない」条項は中間上訴のみを除外すると考えた一方で、最終判決の上訴では、審理開始対象となる判決に反映されるものを含む主張される委員会の不当な行為が再審理されるべきであるものと考えた。反対派は、大多数

の意見が「いずれの『法令制限』が施行され、いずれが施行されるべきでないか判断する方法」(“how to determine which ‘statutory limits’ we should enforce and which we should not.”)について説明できなかったことも警告した。

Cuozzo の最高裁判所は、法令の 1 年消滅時効の再審理性について言及はしなかった。この疑問は、連邦巡回控訴裁判所が PTAB の消滅時効に関する判決は審理開始対象となるかの判決の一部であり不服申し立てはできないと判断を下した *Achates Reference Publishing Inc. v. Apple Inc.*, Case No. 14-1767 の事件で言及された。

Cuozzo 以来、連邦巡回控訴裁判所はその *Cuozzo* の先例を根拠に司法審査を拒否し続けた。しかし同時に、連邦巡回控訴裁判所の陪審員がこうした続けざまの判決が *Cuozzo* の例に適合するか否かについて疑問を投げかけた。この問題とは別に、連邦巡回控訴裁判所は、消滅時効の再審理性に関して、疑問を改めて前面に出すものを含めてこうした事件の大法廷審理(すなわち、陪審 3 名の委員会ではなく連邦巡回控訴裁判所陪審全員による再審理)を要求した。

Wi-Fi One LLC v. Broadcom Corp., Case No. 2015-1944 では、Broadcom が、基礎をなす IPR にある Wi-Fi One の特許無効を申し立てる IPR 要求を提出した。これに対し、Wi-Fi One は、Broadcom が上訴を提出する前に 1 年以上同じ特許について提訴のやりとりを他の会社とすでにしており、この上訴が消滅時効であると異議を唱えた。Wi-Fi One は、本問題について調査を要求したが、PTAB はこの要求を退け、特許が無効であると最終的に判決を下した。上訴において、連邦巡回控訴裁判所は、*Achates* での判決例を引用し、PTAB の消滅時効に関する判決は審理開始対象となるかの判決の一部であり、不服申し立てはできないと判決を支持した。

Wi-Fi One は、その判決の大法廷審理を求め、*Cuozzo* が *Achates* に疑問を投げかけたということについて議論した。*Cuozzo* の件を引用し、Wi-Fi One は消滅時効の可能性がある IPR を審理開始対象とすることは、「正確には最高裁判所が示す『不正行為』の一

種であり再審理されるべきである」(“precisely the type of ‘shenanigans’ that the Supreme Court indicated are subject to appellate review.”)と主張した。

1月4日、連邦巡回控訴裁判所は、特許取得者が IPR 要求が時宜に叶っており PTAB の判決を上訴することができるか否か、そして *Achates* での判決が覆るべきかの問題について再審理することに同意した。同意の意見で、PTAB は上訴の見落としがなくとも消滅時効を無視できることから、Reyna 陪審はこうした判決の再審理なくして消滅時効が「権限のない」と判断される懸念を示した。連邦巡回控訴裁判所が最終的にどうするかを予測するのは難しいが、一つ確かなのは、連邦巡回控訴裁判所が *Achates* の件を覆す場合に、消滅時効が問題である事件で多くの上訴が予測され得るということである。

Wi-Fi One に関する概要説明は3月29日までに予定されている。口頭弁論はそれ以降に予定されている。

Osha Liang は本事件を引き続き監視し、展開があれば報告する。