

## CAFC、「IPR を時効内に利用しなればできなくなる」と示す

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、開始した当事者系レビュー (IPR) の申立人が、特許審判部 (PTAB) に出訴期限が切れた別の IPR 請求を提出することと、それから、開始した IPR において先に提出した根拠とは異なるものに基づいて追加の特許クレームに対する新たな異議申立を含む、後に請求した申立を、開始した既存の IPR と併合させることを可能にするという USPTO の手続に終止符を打ちました。 *Facebook, Inc. V. Windy City Innovations, LLC* 訴訟事件 (Appeal No. 18-1400 (Fed. Cir. Mar. 18, 2020)) において、CAFC は、米国特許法 315 条 (b)、(c) がそのような手続を禁止すると規定しているのは「明確かつ明白」であり、それとは反対の結論に至った PTAB の先に公表した先例意見パネル (Precedential Opinion Panel、POP) レビューは間違っており、如何なる司法の敬服 (judicial deference) を受ける法的権利も有しないと判示しました。

2020 年 3 月 18 日まで、米国特許の特定のクレームの有効性に対して異議を唱える当事者系レビュー (IPR) が開始してその最中に、申立人は、同一特許の追加のクレームに対して不時の異議申立を新たに請求することと、それから、315 条 (c) の規定に従って 2 つの手続を併合させることが可能でした。「併合：長官が当事者系レビューを開始した場合、長官は、裁量により、311 条に基づいて適切に申立を請求する任意の人にその当事者系レビューの当事者として参加させ得ます」。これは、AIA の 1 年の消滅時効に関係なく、可能でした。「特許侵害の訴状が申立人、実際の利害関係者、又は申立人の代理人に送達された日から 1 年を超えて当事者系レビュー手続を請求する申立が提出された場合に、その当事者系レビューは、開始しない場合があります (315 条 (b))」。USPTO の特許審判部 (PTAB) は、315 条 (b) の最後の文言「手続の規定に記載された時効は、(c) に基づく併合請求に適用されない」を以て、この結果の正当性を弁明しました。

IPR 施行から数年以内に、PTAB の特許審判官 (Administrative Patent Judge, APJ) の異なる 3 名制の合議体により、開始した IPR の既存の当事者が、開始した既存の手続と、それ自体の不時の後の申立を「併合」することを可能とする事の妥当性に対して、それぞれ反対の結論が下りました。互いに衝突する合議体の決定を解決するために、USPTO 長官は、先例意見パネル (Precedential Opinion Panel、POP) レビューを召集し、そのような手続は認められると判決を下しました (*Proppant Express Investments, LLC v. Oren Technologies, LLC*, No. IPR2018-00914, Paper 38 (PTAB Mar. 13, 2019)参照)。POP レビューの判決は、APJ の今後の合議体に法的拘束力を有しています。

2015 年、Windy City Innovations 社 (以下、Windy City と言う) が、Facebook に対してコンピュータベースのネットワークによって通信するためのシステムの発明を包含する 4 つの特許の侵害に関する訴訟を米国地方裁判所に提起しました。それに応じて、Facebook は、即時に Windy City の特許に対して IPR を請求しました。しかしながら、Facebook がその IPR を請求した時、Windy City はまだ、特許侵害訴訟において主張する具体的なクレームを特定するよう要求されていませんでした。その後すぐに、Windy City は、Facebook に対して訴訟を起こしている当該 4 つの特許の対象クレームを特定しました。それに応じて、Facebook は、新たに特定された対象クレームの有効性に異議を唱える 2 つの追加の IPR を請求しました。しかしながら、その時はすでに 315 条 (b) の 1 年の時効になりました。

3分の2のAPJが、*Proppant Express* 事件のPOPレビューの判決に反対する意見を明白に示していますが、彼らは、Facebookがその手続を利用して追加のクレームの有効性に対する異議申立を開始した既存のIPRと併合することを許容するように拘束されていることも認めました。

2020年3月18日、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、PTABにより先に承認され、Facebookにより利用された手続に終止符を打ちました。*Facebook, Inc. V. Windy City Innovations, LLC* 訴訟事件 (Appeal No. 18-1400 (Fed. Cir. Mar. 18, 2020)) において、CAFCは、315条(b)、(c)がそのような手続を禁止すると規定しているのは「明確かつ明白」であり、PTABが、Facebookの併合請求を許可して、Facebookの、Windy Cityの特許に対する、出訴期限の切れた新たな異議申立の請求を許容したことは間違いであると判示しました。適切に開始したIPRの併合は、特定の状況下、認められている一方、CAFCが説明したように、法令は、非常に限定的な状況において、出訴期限が切れた申立であっても、**新しい当事者**による開始した既存IPRとの併合請求を許可しています。裁判所は、人は「自分と結婚する」ことができないと同じで、当事者はあるIPRにおいて「そのIPR自体を併合する」ことができないと類推しました。

米国政府は、CAFCに、PTABが下した反対の*Proppant Express* 事件のPOPレビューの判決にある程度同調するようにと促しました。重要なことに、米国議会は、USPTOに、315条を含む米国特許法の法的規定の意味を解釈する**如何なる**権限も委任していないので、裁判所は、*Proppant Express* 事件のPOPレビューの判決は、PTABが下した、判決に関連する他の任意の普通の決定以上の法的権利を有しないと裁決しました。

いくつかの状況においてIPR手続の利用を制限することに加えて、*Facebook* 事件の判決は、米国特許訴訟の対策及び戦略の面において重要な結果をもたらしています。*Facebook* は、不時の申立を請求して、すでに開始した申立と併合することが認められないということであれば、*Windy City* が315条(b)の1年の期間内に主張する特許クレームを特定するよう要求されていなかったのに、時効内に請求した申立において*Windy City* の4つの特許の全ての個々のクレームに対して異議申立を無理して請求しなければならなかったと反論しました。CAFCは、その反論に共感を示し、大部分の事実審裁判所は特許権者に訴訟の早期段階に対象特許のクレームを特定するよう要求する「ローカルパテントルール」を採用していると述べて(部分的に)論証を示しました。

注意すべきなのは、*Windy City v. Facebook* 侵害事件が係属する事実審裁判所は実際にそのようなルールを採用していますが、多くの場合、それらのローカルパテントルールにより設定された期限が数カ月ほど遅延することをもたらす多くの種類の状況が存在します。いずれにしても、CAFCは、「明確かつ明白な」法的文言の結果が、米国議会が意図しているようなものではない場合、米国特許法を改訂するかは、連邦裁判所ではなく、議会次第であると指摘しました。

*Facebook* 事件、特に、事態の波及を解釈するCAFCのコメントから見ると、侵害被疑者にしても特許権者にどの特許のどのクレームが侵害されているかを具体的に特定するよう強制することと、何らかの形で特定することが特許権者に対して法的拘束力を有することがより重要であると思われます。このことができない場合、侵害被疑者は、時効内に請求されたIPR申立において対象となる全ての特許の対象となり得る全てのクレームに対し

て異議申立を請求しなければなりません。さもなければ、AIA 当事者系レビュー体制を利用できなくなります。一方、特許権者は、侵害被疑者が米国特許法と特定の事実審裁判所のローカルパテントルールの規定に基づいて許可される最大限に特許クレームを無効にしようとする試みを妨げるために、可能な限り、侵害されていると主張する特許クレームの具体的な特定を遅らせることを好みます。この種の「戦略ゲーム」は当事者のどちらかにとっては不公平に見えますが、連邦控訴裁判所が示したように、時効及び併合規定を含み、法令の規定によって生じた認識された問題を解決するかは、議会次第です。