

知的財産権期限を上訴審で再審査可能と連邦巡回控訴裁判所が下す

知的財産権申立の適時性に関して米国特許商標庁の特許審判部（PTAB または「審判部」）が下した審決を、当事者系レビュー手続（IPRs）の特許権者は上訴できるか否かという問題について、米国連邦巡回控訴裁判所が *Wi-Fi One LLC v. Broadcom Corp* 事件番号 2015-1944 において、再審査することに同意したと、1 年程前にオーシャ・リャンはニューズレターで報告した。この同じ判決の中で、連邦巡回控訴裁判所は、*Achates Reference Publishing Inc. v. Apple Inc.* 事件番号 14-1767 における同裁判所の従前の判決を覆すべきかどうかについても再審査することに同意した。結果は、in であり、過半数の連邦巡回控訴裁判所裁判官が審判部による期限の決定は司法が再審査することができるとし、*Achates* における反対の決定を覆した。

この判決に取りかかる前に、少し背景を思い出すことから始める。アメリカ発明法により創出された知的財産権は、歴史的に米国地方裁判所手続において利用可能であった方法よりも簡素で比較的成本効率の良い特許無効方法を提供する。裁判官と陪審員が無効についての裁定を下す地方裁判所と異なり、米国特許商標庁の特許審判部（PTAB または「審判部」）の技術的に訓練された特許審判官の合議体が知的財産権の特許性を決定する。知的財産権は、少なくともいくつかの異議を申し立てられた特許請求項が審判部により無効とされ、無効特許請求項は権利行使ができないため、特許侵害の起こり得る法的責任に直面する訴訟当事者は、この手続を利用したいと駆り立てられる。同様に、特許を行使しようとする訴訟当事者は、知的財産権開始を避けたいとの強い動機を有する。

知的財産権開始を避ける 1 つの方法は、知的財産権申立が適時に提出されなかったことを示すことである。35 U.S.C. 315(b)（米国特許法第 315 条(b)）によると、

当事者系再審理は、手続を請求する申立が、申立人、真の利益当事者または申立人の利害関係人が特許侵害を主張する訴状を送達された日から 1 年より後に提出された場合は開始することができない。

この 1 年間の終了時点をも、知的財産権「期限」という。この期限が過ぎてしまうと、申立人は知的財産権の特許に対し異議を申し立てることはできない。ほとんどの場合、訴訟当事者は、地方裁判所の訴状が送達されるとすぐに知的財産権請求を提出する決定をする。この場合、期限は重要な争点と

はならない。しかし、申立人が、既に告訴されている他の会社で働いた経歴がある、若しくは1年の期限が間近に迫るまで、知的財産権申立を提出する決定を遅らせていたという状況では、期限が一段と重要になる。このように間近となった状況下では、一日が、知的財産権の特許に対し異議を申し立てられるか、申し立てられないかの差、また、特許権者にとっては、有効な特許か無効な特許かの差となり得る。

審判部は、申立が 35 U.S.C. § 315(b) に基いて適時であるか否かを、開始決定において決定する。審判部は、申立が全ての他の法的要件を満たし、かつ適時であるならば、知的財産権裁判を開始することができる。しかし、申立が適時でない場合、全ての他の要件が満たされていたとしても、審判部は知的財産権を開始することはできない。

進行しているリスクを考えるならば、訴訟当事者が抱くもっともな疑義は、審判部が知的財産権期限を間違えて適用したり、適用しなかった場合、どうなるのか、であった。連邦巡回控訴裁判所は、この疑義に対し、少なくとも当分の間、*Achates* において回答し、審判部の期限に関する決定は、開始決定の一部であり、したがって、上訴することはできないとした。しかし、*Achates* の判決後に、最高裁判所が *Cuozzo Speed Technologies LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131 (2016) の判決を下した。最高裁裁判所裁判官の過半数は、開始決定は上訴において概して再審査することはできないことに同意したが、この判決は、「最終決定の再審査を全面的に妨げる」ものでも、「庁が法定期限外において行為できるようにする」ものでもないことも警告した。同裁判所は、さらに、審判部がその法律上の権限を越えたり、適正手続きに違反した場合、「そのような『悪ふざけ』は適切に再審査可能であろう」と注意した。

昨年、報告したように、*Wi-Fi One v. Broadcom* の特許権者は、*Cuozzo* が *Achates* 判決に疑問を呈したと主張して、連邦巡回控訴裁判所が、期限が適用されないとの審判部開始決定の司法再審査を却下する同裁判所の決定を、裁判官全員が出席する大法廷で再審査するよう説得した。

意見の分かれた判決の中で、連邦巡回控訴裁判所は、*Wi-Fi One* において、35 U.S.C. 315(b) に基く期限決定は、*Cuozzo* が関係する再審査不可決定の種類に何ら関係しないと結論付けた。

多数意見は、Reyna 裁判官が書き、Prost 裁判長並びに裁判官の Newman、Moore、O'Malley、Wallach、Taranto、Chen および Stoll 諸氏が賛同した。多数意見は、行政措置の司法再審査を支持する「有力な推定」を強調し、「アメリカ連邦議会が、再審査を禁止することを意図しているとの『明確かつ説得力のある』表示をする場合に限り」、司法再審査を放棄すると告げることによって、分析を始めた。判決 14 – 15。裁判所は、次に、*Cuozzo* 判決を分析し、この事件にお

ける最高裁判所の判決は、「再審査不可が、予備的な特許性決定に密接に関係する長官による決定、または[35 U.S.C. 314(a)に基づいて]開始しない裁量権の行使に限定されていることを強く示唆する」と結論付けた。判決 18。315(b)の適時性要件への準拠は、多数意見によると、「特許性本案や開始しない裁量権に何ら関係しない。」したがって、再審査不可との決定を正当化した *Cuozzo* における論理的根拠は、期限決定に適用されない。判決 19。

裁判所は、また、知的財産権期限の適用可能性は、「『ある小さな制定法上の細部』ではない」ことも強調した。判決 19 において、*Cuozzo*, 136 S.Ct. at 2140 を引用。「期限は、単に、実世界の事実を反映しない場合には訂正することのできる予備的手続き要件に関するだけでなく、知的財産権構想に基いて行為する庁の権限を制限する実世界の事実に関する。」判決 19。より正確に言えば、連邦巡回控訴裁判所は、第 315 条(b)に基づく申立の適時提出を、審判部の行為する権限に先行し、審判部の法定権限に制限を課す条件であると認めた。裁判所は、法律の構想は、全体として、第 315 条は第 314 条(a)で取り上げられている開始決定に「密接に関係」していないことを示すので、よって、第 315 条は第 314 条(d)の司法再審査に関する期限の対象ではないと結論付けた。判決 20。このように、裁判所は、アメリカ連邦議会が第 315 条(b)期限決定の司法再審査を禁止する意図があったとの明確かつ説得力のある表示はないと下した。期限決定は、審判部の権限に対する法定限度であり、庁の行為する権限に対する法定限度の行使は、歴史的に裁判所が再審査してきた、「まさにその種の争点」であるため、裁判所は、315(b)に基づく期限決定は再審査可能であるとした。

同意意見において、O'Malley 裁判官は、多数意見の論証の多くのみならず、期限決定は司法再審査を免除されはしないとの結論にも賛同したが、彼女の考えでは、上訴審に提示された疑義は多数意見の分析が示唆するより、ずっと単純であったため、別途に意見を書いたのであった。

裁判官の Hughes、Lourie、Bryson および Dyk 諸氏は、反対意見を提出し、彼らの考えでは、司法再審査の禁止を不適切に制限するのみならず、最高裁判所が *Cuozzo* においてなした適用法文言の解釈と矛盾する多数意見の分析に強く異論を唱えた。

連邦巡回控訴裁判所の判決が下されたので、原因となっている知的財産権における当初の申立人である Broadcom が最高裁判所の再審査を求めようとするか、最高裁判所はこの判決の再審査に同意するかは、時間が物語るであろう。その一方で、不適切な決定の結果が顕著であるため、審判部

期限決定に疑義を唱えて提出される上訴がますます増えると予想される。

オーシャ・リャンは、引き続き本事件をモニターし、今後、著しい進展があれば報告します。