

AIA 請求人禁反言の効力が生じる時期は 「直感に反する」？それとも全く間違っている？

筆者：ピーター・シェクター（Peter C. Schechter）

米国第一審裁判所は最近、米国特許法第 315 条 (e)(2) (35 U.S.C. § 315(e)(2)) による AIA 請求人禁反言規定に基づき、特許所有者である原告が裁判において、PTAB により IPR において無効であると先に判定された特許クレームに対して手続を進めることを許容し、それと同時に、勝った IPR 請求人である被告が同一被疑侵害特許クレームに対して既に認められた先行技術の抗弁を主張することを抑止しました。当該第一審裁判所は、この結果は「直感に反する」ように見えると認めましたが、CAFC が既にこの結果は単に直感に反するのではなく、全く間違っていると示唆したという事実を目をつぶりました。

米国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は最近、当事者系レビュー（IPR）における特許審判部（PTAB）による最終審決書（FWD）の発行後に、全ての上訴が消尽するまで法定の請求人禁反言の効力が生じないことを示唆しました¹。関連法定文言の解釈及び下級裁判所（そして行政機関）の判決のみを根拠に、ある地方裁判所は最近、請求人が裁判において特定の有効性申立を主張できないように、PTAB が FWD を発行した直後に、当該請求人に対し、（米国特許改正法（AIA）第 315 条 (e)(2) に基づき）法定の禁反言規定を適用しました²。しかし、その訴訟事件において、請求人の IPR 有効性異議申立は認められており、当該特許クレームが PTAB により特許性なしと判定されていました。

¹ *Olaplex, Inc. v. L'Oréal USA, Inc.*, Appeal Nos. 2020-1382, 2020-1422, 2020-1689, 2020-1690, 2021 WL 1811722, slip op. (Fed. Cir. May 6, 2021) (nonprecedential); see also, OBWB Monthly Insights (31 May 2021), "Application of AIA Petitioner Estoppel Before Exhaustion of All Appeals Is Likely Incorrect as Premature," <https://www.obwbip.com/newsletter/application-of-aia-petitioner-estoppel-before-exhaustion-of-all-appeals-is-likely-incorrect-as-premature>.

² *TrustID, Inc. v. Next Caller Inc.*, C.A. No. 18-172 (MN), 2021 WL 3015280, slip op. (D. Del. July 6, 2021).

けれども、特許権者に対するコラテラル・エストoppel（二次的禁反言）の効力が生じる時期に関する CAFC の判例を根拠に、大まかに、当該地方裁判所は同時に、FWD は、所有する特許クレームが PTAB により無効された特許権者に対する排他的効力を有しないと判定しました。それにより、特許所有者の CAFC への PTAB の FWD に対する上訴がまだ係属しているため、特許所有者は、裁判において、先に PTAB により無効された特許クレームを主張することが許容されました。一方で、被疑侵害者（勝った IPR 請求人）は、裁判において、PTAB が発行した最終審決書によりその IPR が既に認められた同一の無効化抗弁を主張することができませんでした。地方裁判所は、「[米国特許法] 第 315 条 (e)(2) による禁反言規定に基づき、原告が裁判において、PTAB により IPR において無効であると先に判定された特許クレームに対して手続を進めることを許容すると同時に、被告がそれらの特許クレームに対して [既に認められた] 先行技術の抗弁を主張することを抑止したことは直感に反するよう見える」と認めました³。当該第一審裁判所は続けて「とはいえ、それは、条文及び関連ケースローから得られる許容できる結果である」と述べました⁴。

この「直感に反する」結果が「許容できる」かは疑わしく、如何なる場合でも、条文又は関連ケースローにより強制されるようなものではありません⁵。CAFC が最近、*Olaplex* 事件において説明したように、AIA の関連禁反言規定は、「最終審決によって（請求人に対する）禁反言の効力が始まる時期について示していません」。CAFC はこの問題は先のどの上訴判決においてもまだ決着が付いていないと特に言及しました。*Olaplex* 事件の裁判所も同様に、その判決において白

³ *Id.*, at *4.

⁴ *Id.*

⁵ The views presented in this article are the author's and do not necessarily represent the views of Osha Bergman Watanabe and Burton LLP.

黒をつけていません。したがって、AIA もどの上訴判決も、*TrustID* 事件の第一審裁判所により出された結果を強いていません。

(2012年にAIAの発効によってIPRに代わった) 当事者系再審査に関する禁反言規定に基づき、禁反言の権利は、全ての上訴権が消尽した場合のみに効力が生じます。禁反言規定に関して、旧法では、当事者系再審査の請求が[AIA最終審決書に等しい] 命令を齎す第三者請求人は、後に. . . 第三者請求人が当事者系再審査手続において提出した又は提出し得る如何なる根拠をもって最終的に有効かつ特許可能であると判定されるクレームの無効性を主張することが禁じられると記載されました。「後に (“at a later time”) 」という文言は「全ての上訴権が消尽した後」という意味であるとCAFCによって判定されました⁶。議会は、特許改正法の請求人禁反言規定が発効された際にCAFCのこの法的解釈を把握していると思われます。

更に、*TrustID* 事件の第一審裁判所により下された「直感に反する」結果は、特許付与後の有効性異議申立の枠組を築こうとする議会の議案の受け入れが必要です。その枠組は、(1) PTABによる、被疑侵害されるクレームの無効を判定したFWDの発行に続いて多年にわたるCAFC上訴過程においてその後に行われる裁判において、負ける特許権者である原告に如何なる影響も与えず、その上、(2) 勝つIPR請求人(通常、被疑侵害者である被告)が同じ裁判においてその既に認められた先行技術無効性の抗弁を提示することを同時に排除します。そのような枠組に関する明確かつ尤もらしい理論的根拠がないので、この議案はよくても全く非合理的なものです。

AIAの特許付与後の有効性異議申立の枠組が間違いなく直感で理解できるものであれば、特許所有者に対するコラテラル・エストoppelは必ず、法定の請求人禁反言規定の必要な当然の結果となります。問題が適切にまともに提起された上

⁶ See *Bettcher Indus., Inc. v. Bunzl USA, Inc.*, 661 F.3d 629, 642–48 (Fed. Cir. 2011).

訴において、CAFCは、地方裁判所とPTABの両方が条文に対して下した「直感に反する」誤った解釈に対処すべきです。以下の2つの理にかなった答えのどちらかが可能であると考えられます。(1) PTABが最終審決書を発行した時点から上訴において結果が変わらない限りかつ変わるまで、敗訴側は裁判において、請求人の場合、認められなかった先行技術無効性抗弁を用いること、特許所有者の場合、無効された特許クレームを主張することが排除され、又は(2) どちらの当事者に対しても、全ての上訴権が最終的に消尽されるまで、裁判において如何なる法的な立場でもそれを取ることに禁反言の効力が生じます⁷。

⁷ The *TrustID* district court noted that it “could perhaps stay the trial on the invalidated claims until after the decision in the appeal of the PTAB’s determination, [but] to do so risks more significant inefficiencies for the Court and the parties, including a possible second trial in this already four-year-old case.” It is unlikely that the estopped winning IPR petitioner agrees with this assessment of “the inefficiencies.”