

IPR 申立期間の適否に関する PTAB の判決は上訴できない

筆者：ピーター・シェクター（Peter C. Schechter、パートナー）

米国最高裁判所は、*Thryv, Inc. v. Click-to-Call Techs., LP* 事件において、米国特許庁の特許審判部（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）が下した、米国特許法改正により規定された1年の当事者系レビュー（*Inter Partes* Review, IPR）申立期間の適否に関する判決は上訴できないと判示しました。それにより、*Thryv* 事件の特許権者は、PTAB の開始決定に対して異議申立をすることができないと言い渡され、最終的にその特許クレームが取り消されることとなった一方、最高裁判所の *Thryv* 事件に対する判示は同様に、1年の期間規定に基づいた PTAB の「開始しない」判決に対する申立人の上訴を不可能にしました。

米国特許法改正（America Invents Act, AIA）により、当事者系レビュー（*Inter Partes* Review, IPR）として知られている特許付与後異議申立制度が設けられました。米国特許庁長官には、AIA, 35 U.S.C. § 314(b)に基づき、「当事者系レビューを開始するかを決定する」権限が与えられました。いくつかの必須条件のうち、AIA は、IPR 申立は特許庁長官により許可されない場合があり、IPR 「審理」は、申立人、利害関係者又は申立人の代理人に特許侵害を主張する訴状が到達されてから1年経過した後に申立された場合、「開始されない」場合があると規定されています（35 U.S.C. § 315(b)）。「当事者系レビューの開始」と題される、法令の第314節(d)は、「上訴不可：当節の下、当事者系レビューを開始するかについての特許庁長官の決定は、最終かつ上訴できないものである」と規定しています。特許庁長官は、IPR 開始決定の権限を米国特許庁の特許審判部（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）に委任しました。

Thryv, Inc. v. Click-to-Call Techs., LP 事件（No. 18-916, ___ S.Ct. ___, 2020 WL 1906544（2020年4月20日））において、米国最高裁判所は、AIA 規定の1年の IPR 申立期間の適否に関する PTAB による決定は上訴できないと判示しました。それにより、*Thryv* 事件の特許権者は、PTAB の開始決定に対して異議申立をすることができないと言い渡され、最終的にその特許クレームが取り消されることとなった一方、最高裁判所の *Thryv* 事件に

対する判示は同様に、1年の期間規定に基づいた PTAB の「開始しない」判決に対する申立人の上訴を不可能にしました。

2013年、Thryv は、電話の呼び出しを無作為化する技術に関するクリック・ツー・コール (Click-to-Call) の特許に対し IPR 申立を提起しました。特許権者は、Thryv の被合併会社の中の1社が2001年にその特許を侵害しているとして訴えられていたので、その申立は期間経過後にされたものであると主張しました。その2001年の訴訟の申立は、原告の自発的な要求により終了されました。PTAB は最初は、そのような自発的に終了となった侵害訴訟は、期間の起算点とならないと判決し、それにより、IPR が開始され、クリック・ツー・コールの特許の多くのクレームが取り消されるという結果となりました。クリック・ツー・コールは、PTAB の書面による最終判決に対し上訴し、Thryv の IPR 申立は、Thryv の被合併会社に対する侵害訴訟が提起された12年後に提出されたので、所定の期間内にされたものではないと主張しました。Thryv は、35 U.S.C. § 315(b)に基づいた PTAB の申立期間に関する決定は、IPR 開始決定の一部として、35 U.S.C. § 314(d)に従って、上訴できないと反論しました。連邦巡回区控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) は、それに同意せず、大法廷判決において、PTAB の1年期間に関する決定は上訴可能なものであると判示し、更に、Thryv の申立は、2001年の訴訟申立後の訴訟結果に関係なく、2001年の訴訟申立により所定の期間外に提出されたものであると判示しました。その結果、CAFC は、クリック・ツー・コールの特許クレームを取り消す PTAB の決定を無効にしました。

Thryv が更に上訴すると、最高裁判所は現在、35 U.S.C. § 314(d)の文言に従って、PTAB の1年期間に関する決定は上訴できないものであると判示しました。上訴を却下する命令と共に、CAFC の大法廷判決を無効としました。最高裁判所は、法令の平文によれば、「申立が第315条(b)の1年期間内に提出されていないという主張は、政府機関が「当事者系レビューの開始」を拒絶していたはずという主張であり」、従って、第314条(d)により所定の期間外に提出されたものであると説明しました。第314条(d)は、この節の下、つまり、第314節の下、PTAB の決定に対する上訴を禁止しており、1年の期間は、第315条において規定されていますが、最高裁判所は、IPR の権限は、第314条に規定されている

ので、IPRを「開始する全ての決定」は、第314節の下、行われるものであると述べました。

最高裁判所の判決は、全員一致で決めたものではありませんでした。Ginsburg判事は、7名の過半数の意見を書き、Gorsuch判事は、皮肉を込めた異議を唱える意見書を提出し、その意見書にはSotomayor判事の意見も一部含まれています。Gorsuch判事によれば、最高裁判所は、「特許権者に政略的なブランチの従業員の前で反論をすることを要求するだけでなく、同じ従業員が法律を遵守できない又は遵守しないときに司法審査を得る能力まで制限する」ことで間違っています。更に、この異議表示において、「法令のどこも、この結果を命じておらず、憲法のどこもそれを許可していない」と書かれています。この意見は少なくとも、米国議会が規定し、オバマ大統領が署名した特許法第314条(d)の文言「上訴不可：当節の下、当事者系レビューを開始するかについての特許庁長官の決定は、最終かつ上訴できないものである」と調整するのが難しいです。

勿論、Gorsuch判事は、特許庁長官の開始決定のいくつかの面は、司法審査から隔離されるべきであるというのが議会の意思であると認めるはずですが、1年期間の規定に関するPTABの開始決定に対する米国特許庁長官の政治的に動機付けられた制御から、そうでなくとも、PTABの開始決定処理の一部である実質的な分析に対する政治的に動機づけられた曲解及び制御から起因し得る弊害の連続が容易に起こり得ます。言い換えれば、特許庁長官の開始決定のある面（例えば、おそらく申立人が少なくとも1つの申立てた特許クレームの特許性を否定する根拠を提出できないかについての実質的な議題）が司法審査から隔離される場合、他の面（例えば、1年期間の遵守）は同様に上訴できないというのは構わないでしょうか。「疑う余地もなく、この制度は政治力のあるもの、権力のあるもの、人気のあるものに有利である」というGorsuch判事のコメントは、開始決定のどの面が司法審査から免れるかに関係なく言えますが、それはまさに議会が上訴不可の規定において示したのと同じ内容です。議会が第314条(d)を規定したのは賢明か賢明でないかについては別の論争となり、Gorsuch判事の懸念事項ではなさそうです。

しかしながら、Gorsuch判事が異議表示において言及した別の法的問題は、CAFCの大法廷判決を無効にした最高裁判所の判決により引き起こされていました。その具体的なCAFCの判決において、裁判所は、訴訟申立が後に原告による自発的な要求により終了さ

れたか又は訴訟審判が行われたか或いはその2者の間の状況になったかに関係なく、訴訟申立のその提出が第315条(b)の1年期間の起算点となると判示しました。異なるPTAB合議体が以前にこの議題に対して反対の結論を下していました。この議題はThryvの最高裁判所への上訴の主題ではありませんが、無効とされたCAFCの大法廷判決はもう有効な判例ではありません。現在無効とされたCAFCの大法廷判決が依然として説得力のある権威である一方、特許庁長官又は訴訟当事者にとっての判例となりません。従って、特許権者及び申立人等は現在、CAFCの大法廷により判決されていた法的問題と同じ問題を提示して訴訟を起こすのは自由ですが、間違いなく、司法資源の無駄となります。

要するに、最高裁判所が誤って、「上訴できない」文言に対し、AIAが規定されたときに意図されたより広く解釈をしたと議会が思わない限り、1年期間の議題に関するPTABの開始決定は、申立人又は特許権者に有利であろうとなかろうと、司法審査から免れて見落とされるでしょう。