**米国特許法第 315 条(b)項に基づく当事者系レビュー（IPR）消滅時効：**

**連邦巡回区控訴裁判所の確立した解釈**

連邦巡回区控訴裁判所（「巡回区控訴裁」）は最近、*Luminara Worldwide, LLC v. Iancu 事件*、No. 17-1629（巡回区控訴裁 2018 年）の判決を下した。この *Luminara Worldwide* 判決は、米国特許法第 315 条(b)項に基づく当事者系レビュー（IPR）消滅時効に関する巡回区控訴裁の解釈を理解する上で、重要な洞察を与えてくれる。

米国特許改正法（米国特許法）第 315 条(b)項の IPR 消滅時効規定は、次のように述べている：「申立人、実質的利益当事者または申立人の利害関係者が特許の侵害を申し立てる訴状の送達を受けた**日から 1 年を過ぎて** IPR 手続の申立が提出された場合、IPR を開始することはできない」。

*Luminara Worldwide* 事件において、Shenzhen Liown Electronics Co., Ltd.は、Lumiara の 3 件の特許（便宜上 166 特許、319 特許および 869 特許と呼ぶ）の審理を求めて、3 件の IPR 申立を提出した。Liown による IPR 申立は、Luminara が 319 特許の侵害を申し立てる訴状を Liown に送達した後 1 年以内に提出された。

しかし、Liown の IPR 申立**より 1 年以上前に**、Luminara の前身企業である Candella, LLC が Liown を相手取り、319 特許の侵害訴訟をミネソタ地区連邦地方裁判所に起こしていた。この以前の令状の送達はミネソタ州務長官により確認されたが、当該訴訟は、Candella が再訴可能な訴えの取下げ書を提出することについて両当事者が合意した数日後に取り下げられた。

Liown の IPR 申立より 1 年以上前に Candella により送達された以前の訴状を考慮して、Liown は米国特許法第 315 条(b)項の IPR 消滅時効により 319 特許の IPR を請求できないと、Luminara は主張した。特許審判部（PTAB）は Luminara の主張を退け、当該訴訟は再訴可能な状態で取り下げられたことにより、いかなる法的効力も生じなかったため、Candella により送達された訴状は IPR 消滅時効の計算において考慮されるべきではないという見解を説明した。その上で PTAB は、以前に検討されなかった Liown により提出された先行技術に照らし、Luminara の 3 件の 166 特許、319 特許および 869 特許はすべて自明であるため無効であると認定した。

Luminara による控訴審で巡回区控訴裁は、同日に判示された *Click-To-Call Techs., LP v. Ingenio, Inc.事件*、No. 2015-1242（巡回区控訴裁 2018 年 8 月 16 日）（大法廷）における別の巡回区控訴裁の法廷意見に依拠することにより、319 特許に関する PTAB の最終決定書を破棄した。*Click-To-Call* 事件において巡回区控訴裁は、再訴可能な状態で取り下げられた訴訟に対して 1 年間の IPR 消滅時効が適用されると判示した（詳細については、https://oshaliang.com/newsletter/simple-laws-sometimes-have-simple-meanings/のオーシャ・リャン特許法律事務所のニューズレター8 月号を参照）。しかし、166 特許および 869 特許に関する自明性に基づく PTAB の無効決定は認められた。

*Luminara* 判決に照らし、特許実務家は、再訴可能な状態で取り下げられた訴状を含め、特許侵害を申し立てるあらゆる訴状に対し、1 年間の IPR 消滅時効が適用されることを肝に銘じておくべきである。