

全ての上訴権が消尽する前の AIA 申立人に対する禁反言の適用は 時期尚早として恐らく間違っている

筆者：ピーター・シェクター (Peter Schechter)

AIA 特許有効性の異議申立人は、「結果として最終審決書が発行される」当事者系レビュー (IPR) 手続で自身が既に主張し、又は合理的に主張し得た特許無効性の理由に基づき、米国特許商標庁 (USPTO) に対し、対象クレームに関する手続を要求する、或いは維持することができず、又は、民事訴訟若しくは ITC (米国国際貿易委員会) での手続において、対象クレームの無効性を主張することができません。今まで、米国特許商標庁特許審判部 (PTAB) 及び裁判所は、PTAB が最終審決書を発行すると、直ちに申立人に対し禁反言を適用するようにしてきましたが、*Olaplex, Inc. v. L'Oréal USA, Inc.* 事件において、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) は、申立人に対する禁反言の適用のこのタイミングは時期尚早として間違っていると強く示唆しています。

米国特許改正法 (American Invents Act, “AIA”) の発効により当事者系レビュー (Inter Partes Review, “IPR”) 及び付与後レビュー (Post-Grant Review, “PGR”) 制度が創設された際に、議会は、申立人による一連の異議申立を防ぐために設計された禁反言の規定を、米国特許商標庁及び連邦地方裁判所の両方の後続手続に含めました。AIA の全ての禁反言関連規定において実施上の文言は同じで、「『本章に基づき、特許のクレームに対して、結果として最終審決書が発行される [IPR 又は PGR 手続において、] 申立人』は、禁反言の効力を生じさせる IPR 又は PGR 手続で主張した又は合理的に主張し得た特許クレーム無効性の理由に基づいて、USPTO 手続を要求する、或いは維持することができず、又は、民事訴訟若しくは

ITC での手続において対象クレームの無効性を主張することができない¹ となっています。

今まで、USPTO の特許審判部（Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”）及び連邦地方裁判所は、PTAB が最終審決書を発行すると、直ちに申立人に対してこの AIA 禁反言を適用するようになってきましたが、*Olaplex, Inc. v. L’Oréal USA, Inc.* 事件² において、連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”）は、IPR 又は PGR 申立人に対して禁反言を適用するこのタイミングは、時期尚早として間違っていると強く示唆しています。むしろ、最も正しいタイミングとしては、禁反言の効力を生じさせる PTAB による最終審決書に関する申立人の上訴権が全て消尽した時のみ、AIA 禁反言が IPR 又は PGR 申立人に適用されます。

これまで、様々な AIA 手続における異なる時期で、PTAB は一貫して、別の関連手続における最終審決書が発行されると、直ちに申立人に対して禁反言を適用してきました。PTAB は、「申立人が最終審決書を受領した時点で」禁反言が適用されると述べ、最終審決書の発行だけで、AIA の法定禁反言の適用要件を十分に満たしているとも述べました。

第一審裁判所はそれと同様に、被告人が負けた申立人である IPR 又は PGR 手続において PTAB が最終審決書を発行した時点で、当該被告人に対して AIA 法定禁反言を適用します。裁判所は、「PTAB により最終審決書が発行されれば、他の要件なしで IPR 禁反言は適用される」等の声明を出しています。

Olaplex 訴訟事件は、その手続の経緯が長くかつ複雑で、複数の AIA 手続と、PTAB 及び地方裁判所の両方による判決に対する CAFC への複数の上訴とに関わります。今回のテーマに関連するのは以下の手続的事実です。地方裁判所での訴訟

¹ The estoppel provisions are 35 U.S.C. Sections 315(e)(1), 315(e)(2), 325(e)(1), and 325(e)(2).

² Appeal Nos. 2020-1382, 2020-1422, 2020-1689, 2020-1690, Slip op. (Fed. Cir. May 6, 2021) (nonprecedential).

において、L'Oréal は、Olaplex の対象特許の特定のクレームの特許有効性への異議申立に IPR 請求を提出しました。2019 年 7 月 30 日、PTAB は、申立人である L'Oréal にとって不利な最終審決書を発行しました。PTAB による再審理の請求期限が 2019 年 8 月下旬に切れましたが、L'Oréal は、2019 年 9 月 12 日に最終審決書に対して不服申立を請求しました。今年の初旬である 2021 年 1 月 28 日、CAFC は、PTAB が L'Oréal に対して下した最終判決を支持する判定を下しました。

2021 年 3 月 10 日、Olaplex は初めて、AIA による法定禁反言の法理を抗弁として主張しました。CAFC は最初は、Olaplex は訴訟において AIA 禁反言の法理を主張したのが遅かったので、禁反言に関する自身の主張を放棄していたという L'Oréal の主張を示しました。CAFC は、Olaplex は禁反言の法理をもっと早く主張することができたはずであるとの点に同意しました。それにもかかわらず、CAFC は、Olaplex が最初から禁反言の法理を主張するべく厳密な時期について判断せずに、禁反言の主張が時期を誤ってされたとしても、それに対する自身の裁量権を行使しました。

まず、CAFC は、「法令を一見したところ、全般的に AIA 禁反言の法理を主張しなければならない時期は、明らかでなく、当裁判所により判断されていない」と述べました。この声明に一致して、PGR 手続において PTAB が最終審決書を発行された後の禁反言主張に関わる先の判決において、CAFC は、「第 325 条 (e)(1) は、最終判決が（申立人に対する）禁反言の効力を生じさせる時期について定めていない」と明示的に認めました³。CAFC は、禁反言の適用について事実上、先の上訴判決にて判定されたという L'Oréal の主張と異なる意見を示しました。

CAFC は、（2012 年の AIA 発効により IPR に変わった）当事者系再審査に関する禁反言規定に基づき、禁反言の効力は、全ての上訴権が消尽した時のみ生じると指摘しました。AIA 発効前の禁反言規定は、「当事者系再審査の請求により結

³ *Progressive Cas. Ins. Co. v. Liberty Mut. Ins. Co.*, 625 F. App'x 552, 556 (Fed. Cir. 2015).

果として [AIA 最終審決書に相当する] 命令が発出される第三者請求人は、後になって (*at a later time*)、. . .、当事者系再審査手続において自身が主張した、又は合理的に主張することができた理由に基づいて、有効かつ特許可能であると判定された任意のクレームの無効性を主張することができない」と決めました。

「後になって」という文言に関して、CAFC は、「全ての上訴権が消尽した後」を意味すると示しました⁴。

Olaplex 判決におけるこのような議論にもかかわらず、CAFC は、全ての IPR/PGR 申立人の上訴権が消尽した後のみ、AIA の禁反言の効力が生じるとは明示的に判定しませんでした。これは理解できることです。なぜかというと、禁反言が、PTAB による L'Oréal に不利な最終審決書の発効直後に適用されるであろうと L'Oréal の全ての上訴権が消尽した後のみ適用されるであろうと、どちらにしても既に発生し、禁反言規定は適用され得るからです。

しかしながら、CAFC は、「禁反言が判決のために真っ向から提示された後続の事件において、不利な立場にある申立人の、最終審決書に関する全ての上訴権が消尽するまで、PTAB 又は地方裁判所は、負けた AIA 申立人に対して AIA 禁反言を適用することができないと判定するだろう」と強く示唆しています。訴訟人への最善のアドバイスとして、様々な AIA 法定禁反言規定の何れかの効力を生じさせるトリガとして主張される PTAB による不利な最終判決へ上訴する期限内に、PTAB 及び第一審裁判所による AIA 禁反言規定の適用に対して異議申立を請求すべきです。

⁴ See *Bettcher Indus., Inc. v. Bunzl USA, Inc.*, 661 F.3d 629, 642–48 (Fed. Cir. 2011).