

REPORT

IPR 請求期限に関する PTAB の決定を
不服としての上訴は可能であった連邦巡回の判決

2018年1月31日

2018年1月8日、連邦巡回(CAFC)は、*Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp.* 事件、上訴番号 2015-1944、-1945、-1946 (連邦巡回、2018年1月8日)において全裁判官出席の上での(en banc)判決を出しました。本判決により、35 U.S.C. § 315(b)に基づく期限が切れたかどうかについての特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)の決定は、CAFCにより再審理可能であるとされました。今回の全裁判官出席の上での(en banc)判決は、前回の *Achates Reference Publishing, Inc. v. Apple Inc.* 事件、803 F.3d 652 (連邦巡回、2015)における CAFC の裁判官からなるパネルによる判決を覆すものです。前回の判決では、§ 315(b)に基づく期限が切れたかどうかについての決定は、§314(d)に基づき、最終的かつ上訴不可能であるとされました。

I. 背景

本件は、リーヒ・スミス米国発明法(「AIA」)における、当事者系の検討(inter partes review: IPR)の手続きを規定する2つの条項、すなわち§314(d)および§315(b)に関するものです。§315(b)に基づき、「当事者系の手続きを求め請願書(petition)が、請願者、関係当事者、請願者の利害関係人に対して、特許を侵害しているとする訴状が送達された日付から1年を超えてから提出された場合、当事者系の検

討(IPR)の開始を許可することはできない」となっています。§314(d)に基づき、「本条(セクション)に基づき当事者系の検討(inter partes review)を開始するかどうかに関する米国特許庁長官の決定は、最終的かつ上訴不可能なもの」とされています。

CAFC は、*Achates* 事件においてこれらの2つの条項について初めて審議しました。本審議では、§314(d)は、IPR の請願書(petition)が、§315(b)に基づく期限を過ぎたものであったかどうかに関する特許審判部の決定についての司法審査(judicial review)を認めないものであるとしました。しかし、*Achates* 事件に続いて、米国最高裁判所(最高裁)は、*Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 事件、579 U.S. ___ (2016)において判決を出しました。

Cuozzo 事件では、最高裁の過半数の裁判官は、§314(d)のため、IPR を開始するとして特許審判部の決定に異議を申し立てることはできないとしました。Sotomayor 裁判官も加わり、Alito 裁判官は、この点について反対意見を執筆しました。ここでは、制定法は、中間上訴(interlocutory appeal)のみを妨げるものとして適切に解釈されるべきであるとしましたが、多数派は、その解釈を拒否して、制定法が、(i) 中間上訴(interlocutory appeal)と、(ii) IPR 開始に関する最終決定後の上訴の一

2018年1月31日

部としての後の審理とを禁止するとしました。しかし、司法審査を支持する「強い推定 (strong presumption)」を認め、多数派は、§314(d)の解釈が、「当事者系の検討(IPR)開始の決定に異議を申し立てる理由が、(i) 出願と、(ii) 特許庁による当事者系の検討(inter partes review)開始の決定に関連する制定法の解釈とに綿密に関係している質問からなる場合に適用する」と強調しました。最高裁は、判決理由を明言して、「綿密に関係する (closely related)」文言を§314(a)に基づきなされた「合理的蓋然性(reasonable likelihood)」の決定と更に関連付けました。従って、同裁判所の判決を考慮すると、憲法上の質問を暗示する、もしくは IPR 開始の特許庁の決定についての制定法を越える解釈についての他の質問を示す案件における上訴の可能性があるように思われます。

本件では、2013年、Broadcom社は、IPRの請願書(petition)を提出しました。これに対して、Wi-Fi社は、特許庁長官には、§315(b)に基づき IPR を開始させる権利が充分にないと反論しました。この反論では、Broadcom社は、2010年に、すなわち、請願書提出前の1年より前に、同一特許を侵害するとして訴状を送達された被告と利害関係にあったと主張しました。従って、Wi-Fi社は、IPRの請願書を、§315(b)に基づく期限が切れているため提出することはできないと主張しました。特許審判部は、利害関係にあるとされる人物に関するディスカバリーを求める Wi-Fi社からの請求を却下し、異議が唱えられたクレームについて IPR を開始し、書面による最終決定において異議が唱えられたクレームが特許取得不可能であるとしてしました。

これを不服として、Wi-Fi社は上訴しましたが、CAFCの裁判官からなるパネルは、Wi-Fi社の主張を却下しました。これは、

Achates 事件により、§ 315(b)に基づく期限が切れたかどうかについての決定を不服としての上訴が不可能であり、特許審判部の決定が確認支持されたからです。これに対して、Wi-Fi社は、全裁判官出席の上での(en banc)再審理(rehearing)を請求したところ、CAFCにより認められました。

II. 連邦巡回の判決

9対4の結果を見た多数派の判決において、Reyna 裁判官¹が判決を執筆しました。CAFCは、§ 315(b)に基づく期限が切れたかどうかについての特許庁長官の決定が、司法審査から免除されるのではないとし、本件とは反対の *Achates* 事件の判決理由を覆しました。

Cuozzo 事件における最高裁のように、まず、多数派は、米国議会が審査を禁止することを意図とした「明白かつ確信を抱くに足る (clear and convincing)」しるしのみにより克服可能である官庁の活動に関する司法審査を支持する強い推定(strong presumption)があることを認めました。しかし、多数派は、「§ 315(b)に基づく期限が切れたかどうかについての決定に関する司法審査を禁止するという米国議会の意図」を示す、制定法上の文言、立法経緯、もしくは制定法上の体系において、明白かつ確信を抱くに足る (clear and convincing) しるしが全体としてないとしてしました。

¹ 裁判官からなるパネルの原判決では、Reyna 裁判官は、特許審判部の判決を確認支持して、多数派に同意した。すなわち、特許審判部の判決によると、Wi-Fi社は、Broadcom社が被告と利害関係にあったこと、また関係当事者であったことを示さなかった。しかし、Reyna 裁判官は、§ 315(b)に基づく期限が切れたかどうかについての決定に関する最終判決は審理の対象となるべきであるという自己の考えを示すため、別途意見書を執筆した。

2018年1月31日

制定法上の文言について、多数派は、§314(d)によると、「本条に基づく(*under this section*)当事者系の検討(*inter parties review*)を開始するかどうかについての特許庁長官の決定が、最終的かつ上訴不可能である」ため、「制定法を自然に解釈すると、§314に記載のように、IPRを開始するかどうかの特許庁長官の決定のみが§314(d)の対象となる」ことを強調しました。それから、多数派は、§314(a)を審議しました。本条は次のように記載されています：

(a) 最低条件 - 特許庁長官が、311条に基づき提出された請願書(*petition*)中の情報および313条に基づき提出された応答は、請願書中で異議が唱えられたクレームの少なくとも1つについて請願者が勝ち取るという合理的蓋然性(*reasonable likelihood*)があることを示すと判断しない限り、特許庁長官は、IPRの開始を許可することはできない。

多数派は、§314(a)が「本条に基づく[、]」すなわち、§314に基づく、「特許庁長官の決定の一部である実質的な課題に焦点を当てた唯一の項目(サブセクション)」であると指摘しました。特に、多数派は、本項では、(i) IPR開始の最低条件が規定され、(ii) 最低条件を満たした場合でも、特許庁長官にはIPRを開始しないとする裁量があることが認められていると指摘しました。多数派は、*Cuozzo*事件を引用して、§314(a)では、最高裁が再審理不可能であるとした、他の状況において自由裁量の決定(例えば、訴因(*probable cause*)に関する陪審員の決定、正式事実審理なしの判決(*summary judgment*)の申し立てを却下する裁判所の決定等)と類似した特許性

に関する予備決定が規定されていると説明しました。

それに対して、多数派は、「§315(b)が、(i) 特許庁長官の特許性に関する予備査定(*preliminary patentability assessment*)、もしくは(ii) 最低条件である「合理的蓋然性(*reasonable likelihood*)」が存在していたとしても、IPRを開始しないとする特許庁長官の裁量に関連がないIPRを開始するかどうかという特許庁長官の権限」を規定するとしました。多数派は、「請願者(*petitioner*)が、... §315(b)に遵守したかどうかは、特許性の利点もしくはIPRを開始しないとする裁量と全く関係がない」としました。従って、(i) §314(d)の筋の通った解釈によると、§314に基づきなされる決定のみが§314(d)の対象となるため、および(ii) §315(b)は、(a) IPRを開始しないとする特許庁長官の裁量と(b) 特許性に関する予備決定(*preliminary patentability determinations*)と関連がないため、§315(b)に基づく期限が切れたかどうかについての決定は、制定法上の文言の観点から、§314(d)に基づく司法審査の禁止に該当しません。

更に、多数派は、関連のある項目(サブセクション)の解釈は、*Cuozzo*事件の観点から制定法上の体系と、何が§314(a)に基づく決定と「綿密に係る(*closely related*)」かと一致しているとしました。多数派は、「§311～§313に記載の予備手続き要件のようなAIAの幾つかの条文(セクション)は、特許庁長官の決定に更に綿密に関するものである」としました。例えば、多数派は、*Cuozzo*事件において対象であった§312(a)(3)の要件が、少なくとも1つのクレームの非特許性の「合理的蓋然性(*reasonable likelihood*)」の特許庁長官の決定に綿密に関連していると説明しました。その理由は、特許庁長官の該決定が、「異議が唱えられた各クレーム、各クレーム

2018年1月31日

に対する異議が基礎となっている理由、各クレームに対する異議の理由を支持する証拠」について特異性を義務付けているからです。その一方で、§315(b)が、特許性の利点もしくはIPRを開始しないとする裁量と全く関係がないため、「全体として制定法上の体系が、§315が§314(a)に記載のIPRの開始に関する決定に「綿密に関連して(closely related)」いないことを示しているため、司法審査における§314(d)に基づく司法審査の禁止の対象とはならない」とされています。

賛成意見では、O'Malley 裁判官は、本件の質問とは、「多数派の分析が暗示することよりはるかに簡単な」ことであると意見を述べました。同裁判官の意見によると、本件は、「(i) [IPR]開始を求める請願書(petition)の適切さを検討する際に裁量権を行使する特許庁長官の権限と(ii) そもそも(*in the first place*)そのような検討を開始する権限との区別」に関することにしか過ぎませんでした。(イタリック部分を強調のため追加。)O'Malley 裁判官は、特許庁が、§315(b)に記載の時間制限と反対の状況でIPRの手続きを開始することにより、「制定法上の権限を越える」場合、CAFCは、「IPRを開始する特許庁の権限について米国議会により設定された制定法上の制限を施行するため」このような決定を再審理する必要があるとしました。しかも、O'Malley 裁判官は、本結論が *Cuozzo* 事件と一致しているだけでなく、同事件「により規定されている(dictated by)」: 「§315(b)に基づく期限切れが、「[IPR]を開始するという[特許庁]の決定に関する制定法の適用と解釈に綿密に関連して」いないため、§315(b)に基づく期限切れを *Cuozzo* 事件の訴求性の天秤にかけると、まともに片方に傾く」と主張しました。

Hughes 裁判官が執筆し、Lourie 裁判官、Bryson 裁判官、Dyk 裁判官²が加わった反対意見では、Hughes 裁判官は、§315(b)に基づく請願書が期限内に提出されたかどうかについての決定は、司法審査から除外されるべきであると主張しました。反対派は、多数派が採用した制定法の解釈に同意しませんでした。反対派は、該解釈が制定法上の文言と矛盾しており、*Cuozzo* 事件での最高裁の該文言の解釈とは反対であると主張しました。この点において、反対派は、§314(d)の「本条に基づき(*under this section*)」というフレーズでは、司法審査の禁止の対象が§314に基づく基準の特許庁長官の査定のみであるということに同意しませんでした。その代わりに、反対派は、「本条に基づき(*under this section*)」というフレーズが、単に、IPRの手続きが、§314に基づき開始されるという事実について言及していると主張しました。更に、反対派は、「*Cuozzo* 事件は、§314(d)が請願書(petition)の利点に限られているだけではなく、請願書が期限内に提出されたかどうかのような綿密に関連した課題の司法審査を禁止していると確認している」としました。この点について、反対派は、「§315(b)に基づく請願書が期限内に提出されたかどうかについての決定は、審判部がIPRを開始するかどうかの決定の一部である」ため、「§315(b)に基づき請願書が期限内に提出されたかどうかの決定は、IPRを開始するかどうかの特許庁長官の決定に「綿密に関連した(*closely tied*)」質問である」と主張しました。

² Bryson 裁判官と Dyk 裁判官は、§ 315(b)に基づく期限が切れたかどうかについての決定が、*Achates* 事件の判決と一致して再審理不可能であるとして、Wi-Fi 社の主張を本来却下したパネルメンバーであった。Lourie 裁判官は、*Achates* 事件の判決を出したパネルメンバーであった。

2018年1月31日

III. 判決の影響

多数派は、判決理由が、§ 315(b)に基づく期限が切れたかどうかについての決定のみに適用し、§311~§314から発生した全係争が最終的かつ上訴不可能であるかどうかを決定するものではなかったと明確にしました。しかし、多数派の理論は、特許庁の技術的専門知識を必要としない、すなわち異議が唱えられたクレームの特許性に関するものではない他の判決も上訴可能であるかもしれないことを暗示しているように思われます。従って、例えば、再訴可能な形で却下された(dismissed without prejudice)地方裁判所の案件における§315(b)に基づく期限切れの適用性もしくは§315(a)(1)に基づく確認判決(declaratory judgment)の期限切れの適用性に関する不利な判決も、司法審査の対象となり得ます。

また、CAFCは、いつ§ 315(b)に基づく期限が切れたかどうかについての決定の再審理請求が可能であるかについて採り上げませんでした。現時点では、再審理への唯一の道は、特許審判部が、ちょうど本件のような、一当事者に対して、期限切れについての不利な決定を含む書面による最終決定を出した後のように思われます。しかし、§315(b)に基づく期限切れが課題である場合にIPRを開始するかどうかの決定の中間上訴(interlocutory appeal)が許可されるかどうか未だわかりません。一方、中間上訴(interlocutory appeal)が許可されると、IPRの決定に与えられる1年の期間を先延ばしすることになります。それに対して、手続き上の理由から特許性に関する最終決定を覆すことは、不十分であり、当事者に対して不利となる可能性があります。

* * * * *

Bryan Hsu 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。同弁護士は、弊所バージニア州アレキサンドリア市オフィスのアソシエイト弁護士であり、生化学/化学グループのメンバーです。

Oloff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、Oloff PLC の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。