

AIA 請願人禁反言の効力及び時期の明確化、 並びに特許所有者への保護の強化

筆者：ピーター・シェクター (Peter C. Schechter)

米国連邦巡回区控訴裁判所により 2022 年 2 月に下された一対の判決において、米国特許法第 315 条(e) に基づく広義の禁反言効力及びその効力が生じる時期が共に明確され、それにより、長期にわたって、米国特許法における禁反言規定の不確かな状況と、各下級裁判所による対立した適用によりやがて終止符が打たれました。これらの判決によって、USPTO の特許審判部における当事者系レビュー及び特許付与後レビュー手続で勝った特許所有者の立場が強まり、勝利した特許所有者は多くの潜在的な一連の特許有効性異議申立から実質的に守られます。

米国連邦巡回区控訴裁判所 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”) は、2016 年に下した *Shaw Industries Group* 判決¹において、米国特許法第 315 条(e) に基づく請願人禁反言は、USPTO の特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”) により当事者系レビュー (Inter Partes Review, “IPR”) において発行された最終審決書 (Final Written Decision, “FWD”) に実際に示された無効性の「根拠」のみに適用されるとの判定を下しました。当該判決が依拠した土台、すなわち、請願の「部分的開始」に対する PTAB のプラクティスはその後、米国最高裁判所により除外されました²が、*Shaw Industries Group* 判決は、特許請願人及び米国地方裁判所が IPR 後の請願人禁反言の法的効力を制限するためのサポートに有効な判例として利用可能なままです。

それから、CAFC は、2021 年 5 月に下した先例性のない *Olaplex* 判決において、法定請願人禁反言は負けた請願人が不利な FWD に対する上訴権が全て消尽するま

¹ *Shaw Indus. Grp., Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.*, 817 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2016). *California Inst. of Technology v. Broadcom Ltd.* 判決により覆された(____ F.4th ____, 2022 WL 333669 (Fed. Cir. Feb. 4, 2022)).

² *SAS Institute, Inc. v. Iancu*, — U.S. —, 138 S. Ct. 1348, 200 L.Ed.2d 695 (2018).

で発効しないことを、実際に判定するのでなく、示唆しました³。まとめると、*Shaw Industries Group* 判決（いつまで有効かが疑わしいが）と *Olaplex* 判決以降でも、IPR 請願人禁反言問題に関し、法典が事実審裁判所レベルで混乱かつ矛盾する状態は続いていました。

今、CAFCにより2022年2月に下された一対の判決において、米国特許法第315条(e)に基づく広義の禁反言効力及びその効力が生じる時期が共に明確されました。まとめると、これらの上訴判決によって、長期にわたって、米国特許法に規定される禁反言の不確かな状況と下級裁判所による対立する適用に終止符が打たれました。重要なことに、これらの判決によって、IPR レビュー及び特許付与後レビュー（PGR）手続において勝った特許所有人の立場が強まり、AIA が立法された当時、議会が当然に意図した意味で特許権者は一連の特許有効性に対する異議申立から守られます。

まず、*California Inst. of Technology v. Broadcom Ltd.* 事件⁴において、CAFCは、被疑侵害者が裁判において、先の成功していなかったIPR 請願においてなし得るがその時にしないことを選んだ特許有効性に対する異議申立をすることは、負けた当事者が提示した、異議申立を避けたことを選んだ理由又は説明（例えば、IPR 請願のページ数制限等）に関係なく、禁ずられ、すなわち、禁止されるとの判定を下しました。以前、米国特許法第315条(e)(2)の法定禁反言規定にも拘らず、特許異議申立人は、*Shaw Industries Group* 判例及びその結果に依拠して、PTABにIPR 特許有効性に対する異議申立してそれに敗訴し、それでも、下級裁判所において自身の抗弁のためにいくつかの有効性に対する異議申立を「取っておく」ことができました。しかしながら、留意すべきことに、禁反言に関する地方裁判所で

³ *Olaplex, Inc. v. L'Oréal USA, Inc.*, 855 Fed.Appx. 701, 714 (Fed. Cir. 2021) (先例性がない).

⁴ ___ F.4th ___, 2022 WL 333669 (Fed. Cir. Feb. 4, 2022).

の扱いは一貫していない⁵ため、そのような戦略は危険です。今、そのプラクティスは CAFC によりはっきりと拒絶され、*Shaw Industries Group* 判決は、明白に覆されました。

California Inst. of Technology 判決が下されてちょうど一週間後に、CAFC は、複数の IPR に関する禁反言規定は、IPR 請願人が、先に行われた FWD において PTAB により確定された特許クレームに対し、同一請願人により提出された別の IPR 手続において異議申立する IPR を「維持」することを禁ずるとの判定を下しました⁶。CAFC は、請願が同じ日又は異なる日に提出されたかに関係なく、そして、請願人が特許有効性に対する異議申立を複数の請願に分けた理由に関係なく、適用可能な法定禁反言規定である米国特許法第 315 条(e)(1) は適用されるとの判定を下しました。

まとめると、*California Inst. of Technology* 判決及び *Intuitive Surgical* 判決は、PTAB 手続及び地方裁判の両方において被疑侵害者による多数の一連の特許有効性に対する異議申立の終わりを示しています。これは、（全てではないが）多くの裁判所が前に認めたように、議会が PTAB の特許付与後有効性異議申立制度を構築する際に、地方裁判所での特許有効性訴訟の補足ではなく、その代案として意図していたことです。

2022 年 2 月に下されたこれらの 2 つの判決によって、それほど注目されていなかったもう一つの議題も明確されました。それは、法定禁反言が適用される時期についてです。CAFC は以前に、*Olaplex* 判決において、法定請願人禁反言の効力は、*California Inst. of Technology* 事件及び *Intuitive Surgical* 事件の両方において（関連禁反言規定（それぞれ、第 315 条(e)(2) 及び第 315 条(e)(1)）負けた IPR 請願人の

⁵ より具体的に、いくつかの事実審裁判所は *Shaw Industries Group* 判決に従い続けているが、一方で他の裁判所はその判決を、*SAS Institute* 後のぐらぐらした法的足場に基づいたものとみて拒絶している。

⁶ *Intuitive Surgical, Inc. v. Ethicon LLC*, Appeal No. 2020-1481, 2022 WL 414252 (Fed. Cir. Feb. 11, 2022).

全ての上訴権が消尽するまで生じないと示唆した一方で、CAFCは、根底にある、禁反言を構成する不利な FWD の上訴が係争している間に禁反言規定を有効であるとして確定又は適用しました。CAFCにより下された *Olaplex* 判決がどのような効力を発揮していたかはともかく、CAFCは再考し、今、記載された法定禁反言規定、すなわち、PTABにより特許クレームの特許有効性が確定された FWD が発行されると直ちに効力が生じることを適用したように見えます。特許侵害裁判は通常、異議申立人が負けた IPR に対し CAFC への上訴が終結する前に提起されるので、この展開は、局面を特許所有者に有利なものに一変させました。今、広義の禁反言の効力は、負けた IPR に対する上訴が係争中か否かに関係なく、特許侵害訴訟の間及び侵害審判において当然なことに地方裁判所にも適用されるはずで

す。