

## CAFC へ上訴できる PTAB 決定と上訴できない PTAB 決定とは？ 連邦巡回区控訴裁判所が再び意見を述べる

筆者：タミー・テリー（Tammy Terry）

米国特許法（America Invents Act）の施行及び当事者系レビュー（*inter partes* review, “IPR”）の制定以来、開始決定は、法令に基づき、上訴することができないと定められています。不満に思う訴訟人は依然としていくつかの開始決定に対して上訴しようとしています。その結果、多くの上訴審決において、上訴できないと思われた決定が実際に上訴できる、あるいは上訴できない及びその逆について様々なシナリオが説明されてきました。*Uniloc 2017 LLC v. Facebook Inc.* (“*Uniloc 2017*”)<sup>1</sup> 事件において、連邦巡回区控訴裁判所（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”）は、この問題に対して再び意見を述べ、上訴できる IPR 決定と上訴できない IPR 決定との間の更に別の相違点を示しました。

*Uniloc 2017* 事件の手続的経緯は複雑です。複数の IPR 手続と、米国特許第 8,995,433 号（以下、「’433 特許」を言う）の複数のクレームの特許無効を裁定した特許審判部（PTAB）の 2 つの統合された IPR 決定に対して *Uniloc 2017* が最終的に控訴を提起するまで、その背後には様々な出来事が存在しています。

主要な出来事を時系列にて以下に示します。

日付	出来事
2016 年 11 月 14 日	Apple Inc. が ’433 特許の複数のクレームに対して異議申立し、’255 IPR 申立を提出した。
2017 年 5 月 11 日	Facebook Inc. は、以下の 2 つの IPR 申立を提出した。

<sup>1</sup> *Uniloc 2017 LLC v. Facebook Inc.*, \_\_ F.3d \_\_, 2021 WL 865375 (Fed. Cir. Mar. 9, 2021). 本判決は、*Uniloc 2017* やその系列会社の他の多くの判決と混同しないよう留意していただきたい。

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. '1427 IPR ('433 特許のクレーム 1-8 に対する異議申立)</li> <li>2. '1428 IPR ('433 特許のクレーム 9, 11, 12, 14-17, 25, 26 に対する異議申立)</li> </ol>
2017年6月16日	Facebook Inc.は、3つ目の IPR 申立 (Apple の'225 IPR 申立と実質的に同内容) を提出し、Apple の'225 IPR と統合する動議を提出した。
2017年9月11日	LG が、2つの IPR 申立 (Facebook の'1427 及び'1428 IPR 申立とそれぞれ実質的に同内容) を提出し、Facebook のそれらの2つの IPR と統合する動議を提出した。
2017年10月3日	PTAB は、Facebook の3つ目の IPR を開始し、Apple の'225 IPR と統合する動議を許可した。
2017年12月4日	<p>PTAB は、Facebook の'1427 IPR 及び'1428 IPR を開始した。</p> <p>'1427 IPR 開始決定において、Facebook が共同当事者である、Apple の'225 IPR の最終審決書 (Final Written Decision, "FWD") が間もなく下されると予期されることから、PTAB は当事者に、Facebook に対する米国特許法第 315 条(e)(1) に基づく禁反言規定の適用性について、あればその理由書を提出するよう命令した。PTAB は、'1428 IPR において類似する理由書を命令しなかった。</p>

	この時点で、LGの申立並びにFacebookの'1427及び'1428 IPRと統合する動議はまだ係属中である。
2018年3月6日	PTABは、LGの申立をもとに、IPRを開始し、Facebookの'1427 IPR及び'1428 IPRと統合するLGの動議を許可した。
2018年3月23日	Uniloc 2017は、特許権者応答書（Patent Owner Response）を提出し、'1427 IPRにおいて、LGは利害関係のある実在する当事者（Real Party in Interest, “RPI”）である、又はFacebookに内々に関与するので、PTABがFWDを下せば、LGはIPRを維持することを禁じられるべきと主張した。
2018年5月23日	PTABは、Appleの'225 IPRに対してFWDを下し、全ての対象クレームの特許性を認めた。
2018年5月29日	PTABは、'1427 IPRに対する決定を下し、FacebookのIPRを部分的に却下した。具体的には、PTABは、第315条(e)(1)に基づき、'433特許のクレーム1-6, 8に対するFacebookの申立が禁じられ、また、第315条(e)(1)の禁反言規定は、「対象クレームに関して」申立人が提出した又は合理的に提出し得る根拠のみに適用されるため、Appleの'225 IPRにおいて対象とされていないクレーム7に対しては禁じられないとの判定を下した。  PTABは、Facebookに対する却下は、LGの参加を制限するものではないとの結論も下しました。PTAB

	は、クレームに対する Facebook の参加を制限する一方、LG が全ての対象クレームに対して手続を進めることを認めた。
2018 年 11 月 20 日	PTAB は、統合された IPR に対する FWD を下し、全ての対象クレームの特許無効との裁定を下しました。

Uniloc 2017 は、PTAB 決定に対して LG 及び Facebook に対する IPR 禁反言の適用性及びその実質的な特許性否認判定について上訴しました。

境目問題として、CAFC は、この事件の背景をもとに IPR 禁反言の適用性を見直すかを検討した。控訴裁判所は、PTAB が FWD において行った最終の特許性判断に直接関連しない、IPR で示された特定の事項を見直す権限を有するかという問題が起こり得ると認めました。この最初の問題は、「第 315 条 (e)(1)に基づき、申立人は手続を維持することを禁じられないという審判部の結論への異議申立に対する、IPR 手続の最終審決書に続く司法審査は、米国特許法第 315 条(d)により法的に除外されるか」でした。これに対し、CAFC は、そのような異議申立を審査することは法的に除外されないとの結論を下しました。

第 314 条 (d) における AIA のプレーンランゲージによれば、開始決定は、「最終的なものであり、上訴することができない」とされています。このようなシンプルに見える規則の適用は常に明白なものとは限りません。Uniloc 2017 事件において、CAFC は、開始決定と、上訴できる及び上訴できない他の PTAB の非最終的決定との違いを説明する試みで決定力のある重要な先例となるケースローをレビューしました。

*Cuozzo*<sup>2</sup>、*SAS*<sup>3</sup>及び *Thryv*<sup>4</sup>との3つの最高裁判所の審決が、米国特許法第314条(d)によりPTAB決定の上訴審査が除外されるかについて取り組みました。*Cuozzo*事件では、最高裁判所は、申立人に申立の根拠を詳細に示すことを求める第312条(a)(3)に基づき、IPR申立に対する審査は正当であるというPTABの判定に対する上訴は、第314条(d)により除外されるとの裁定を下しました。次に、*SAS*事件では、最高裁判所は、PTABが申立における全ての対象クレームより少ないクレームにIPRを限定することは「自身の権限を越えた」という拒絶された主張に対する上訴は、第314条(d)により除外されないと裁定を下しました。そして、*Thryv*事件では、最高裁判所は、第314条(d)は、第315条(b)により定められた1年の期限がIPR開始を止めるように適用されるか否かに関するPTABの判定に対する上訴審査を除外すると裁定を下しました。最高裁判所は、第315条(b)は、「開始についてははっきりと定めており、それ以上も以下もない」ので、申立が第315条(b)に該当するという主張は、担当局はIPRの開始を拒絶すべきだったとの争点であり、そのため、この議題において決定に対する上訴審査も第314条(d)により除外されると説明しています。

CAFCはそれから、自身の担当事件をレビューし、その議題に対するPTABの再審査は、「手続開始可否に関する決定とはっきりと見なされる」ので、当事者が全てのRPIの名前を示さなかったことを理由にIPRを終了するとPTABの決定に対する上訴審査は第314条(d)により除外されると裁定を下し、当事者が全てのRPIの名前を示さなかったことを考慮して手続を終了しないPTAB決定も同様に、審査することができないとの判定を下しました。そして、CAFCは、禁反言の引き金とされる出来事が発生したのが手続開始後だったので、どちらにしても開

---

<sup>2</sup> [U.S. Supreme Court Weighs in on Claim Construction and on Appeals of USPTO Decisions to Institute Inter Partes Reviews](#)

<sup>3</sup> [USPTO's PTAB Issues "Frequently Asked Questions" Regarding Impact of Supreme Court's SAS Institute v. Iancu Decision, But Provides Few Truly Useful Answers](#)

<sup>4</sup> [PTAB Decisions Regarding Applicability of IPR Petition Time Bar Are Not Appealable](#)

始決定に影響を与えることができなかつた場合に、上訴審査は、PTABがAIAの法定の禁反言規定を適用したことへの異議のために利用可能であることと、PTABが第315条(c)に基づく法定権限を越えたと主張される、PTABの併合決定への異議申立について、その異議申立は、開始後のIPRの進め方に関するものであり、従って、同じく、開始決定自体に関連するものではないので、当該異議申立の上訴審査は、第314条(d)により除外されないことを特に述べました。

こういう状況を背景に、CAFCは、'433特許のクレーム1-6, 8の特許性を認め、Appleの'225 IPRに対する最終審決書の公表後にLGはそれらのクレームに対する自身の異議申立を維持することを禁じられないというPTAB決定の司法審査は第314条(d)により除外されたかについて分析しました。

禁反言の引き金とされる当該出来事は、開始後に発生したという事実を根拠に、CAFCは、第314条(d)は、上訴審査を除外しないとの判定を下し、当事件と、ほぼ同じ状況における以前の決定との間に実質的に違いが認められないと裁定しました。禁反言の引き金とされる当該出来事は手続開始後に発生したので、CAFCは、禁反言規定の適用は、開始決定から十分に離れており、第314条(d)の上訴禁止のきっかけとならないとの結論を下しました。

これらの事件はほぼ常に手続的に複雑であり、場合によって、結果が一致することが難しいように見える一方、確認できる理論的根拠が浮上しています。

(1) 申立自体に関係する、又は(2) 開始決定に排他的に関連する法定の規定のみに係る出来事に基づく、IPRを開始するか否かの問題のPTAB決定への如何なる上訴もほとんど確実に、AIAの第314条(d)の「上訴することができない」という規定により除外されます。その一方、法定規定の引き金とされる出来事が開始後に発生した場合のAIA規定の適用性に関するPTAB決定に対する上訴は、CAFCへの上訴で審査できるとされる可能性が高いと思われます。