

[米国] Thryv最高裁判決および IPRと上訴に関する判例の展開

U.S. Supreme Court of the United States, 2020年4月20日判決
Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LP, No. 18-916

クリストファ リチュウテイ*
尾 上 友 紀**

抄 録 米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）は、当事者系レビュー（IPR）の審理開始（institute）可否を判断するにあたり様々な決定を行う。当事者にとっては、そのうちのどの決定事項について連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に上訴可能であるかが重要な問題である。Thryv, Inc. v. Click-to-Call Technologies, LPにおいて最高裁は、PTABによる決定のうち、特許法第315条(b)の適用に関する決定は上訴不可であるとの判決を下した。315条(b)は、特許侵害訴訟の訴状送達（service）を受けてから1年以内にIPR申請を行う必要があるという期限を規定する。Thryv最高裁は、PTABによる審理開始可否の決定は上訴不可であるとの314条(d)の規定を315条(b)にも適用してその判決を下したが、他のPTAB判断についての上訴可否についてはまだ不明瞭な点が残っている。今後の最高裁、CAFC判決に加えて、上訴不可事項に関してはPTABにおける判例展開についても注目される。

目 次

1. はじめに
2. 背 景
 2. 1 Thryv事件の概要
 2. 2 IPR申請期限を規定する315条(b)
 2. 3 審理開始決定の上訴可否を規定する314条(d)
3. Thryv最高裁判決
 3. 1 多数派による314条(d)の解釈
 3. 2 Thryv反対意見
 3. 3 Thryv判決後の判例展開
 3. 4 上訴可能なPTAB決定
4. おわりに

IPR申請書が提出されてから申請書に対する決定（Decision on Petition）が出されるまでの段階である。ここで開始の決定がなされた場合、2段階目である審理（trial）が開始され、様々な手続きを経て最終決定（Final Written Decision）が出されIPR手続きは終了する。

PTABが審理の開始可否を決定するにあたり、特定の法的要件が満たされているか否かが審査される。要件の1つがThryv事件¹⁾で争点となった315条(b)の問題で、1年の期限以内に

1. はじめに

IPR手続きは2段階で進むが、1段階目は

* オブロン、マクレランド、マイヤー&ニュースタッ
トLLP パートナー 米国特許弁護士
Christopher RICCIUTI

** オブロン外国法事務弁護士事務所 パートナー
米国特許弁護士 Yuki ONOE

IPR申請がなされたかである。IPR申請が期限内であり、残りの要件も満たされているとPTABが判断した場合には審理が開始され、最終決定に進むケースもあるが、その最終決定はCAFCに上訴可能である。一方、PTABによる決定の全てが上訴可能であるわけではない。PTABの審理開始決定に関する上訴可能性について規定するのが314条(d)であり、その解釈と適用がThryv事件で議論された。

本件ではThryv社によるIPR申請が期限内であったとPTABが判断して審理開始となった後、特許クレーム無効を含む最終決定が出された。それに対しClick-to-Call社が、期限を徒過したIPR申請の審理を開始すべきではなかったという理由で上訴を試みたところから、最終的には最高裁で争うまでに問題が発展したのである。

本稿では、315条(b)の期限に関するPTAB判断は上訴不可であるとの最高裁判決についてその背景と分析内容について議論し、その後の判例の展開についても考察する。

2. 背景

2.1 Thryv事件の概要

Thryv社はClick-to-Call社の米国特許第5,818,836号に対して2013年にIPR申請を行った。これに対しClick-to-Call社は、2001年に提起された先行訴訟を考慮すると、このIPR申請は315条(b)に規定された1年以内の期限を超えており、審理開始すべきではないと主張した。PTABは、2001年の訴訟は却下されたため315条(b)の1年のタイムバーの起点にならないとしてClick-to-Call社の主張を認めなかった。その後IPRは、Click-to-Call社特許の13のクレームを無効とする最終決定に進んだ²⁾。

最終決定後Click-to-Call社は、IPR申請が315条(b)の時間的制約を受けるべきであり、PTABの開始判断が誤りであったと主張してCAFCに

上訴を試みた。この時CAFCは、PTABの315条(b)に関係する決定は上訴できないと判断し、Click-to-Call社の上訴を棄却した³⁾。このCAFCの判断は、その前のAchates事件⁴⁾での判断と一致する結論であった。

その後、2016年のCuozzo最高裁判決⁵⁾をきっかけに、CAFCは別件のWi-Fi One事件⁶⁾のen banc判決においてAchates判決を覆し、PTABの315条(b)タイムバーに関する決定は上訴可能であると結論付けた。

Wi-Fi One判決を踏まえてCAFCは、Click-to-Call社による上訴のパネル再審理を認め、315条(b)については、2001年の侵害訴訟は最終的に棄却されたものの、訴状送達から1年の期間が始まるものとして、PTABの審理開始決定は誤りであったと判断した。その結果Click-to-Call社のクレームを無効としたPTAB最終決定の取り下げと、IPRの却下が指示された。しかしながらその後も2社の争いは続き、最終的には最高裁がPTABの審理開始決定に関する上訴可能性に関する問題を取り上げることとなった。

2.2 IPR申請期限を規定する315条(b)

IPRは特許侵害訴訟を受けた被疑侵害者により申請されることが多いが、315条(b)によれば、訴状送達から計算して1年以内にIPR申請を行わなければならない。厳密には、IPR申請者、IPRに関する真の利害関係者、または申請者の関係者(privy)への訴状送達日から起算して1年以内である⁷⁾。

Thryv事件で問題となった2001年の侵害訴訟は再提訴可能な形で(without prejudice)棄却された。PTABは当初、最終的に棄却された訴訟の訴状送達から315条(b)に規定された1年の期間は開始しないと判断したが、本件が進む過程でその判断は誤りであることがわかった⁸⁾。よって現在では、先に提起された訴訟が再提訴可能な形で却下された場合でも、タイムバーが

発動する可能性があることがわかっている。

Thryv最高裁での争点はそのPTAB判断が正しかったか否かではなく、その判断を司法によりレビューできるかである。

2. 3 審理開始決定の上訴可否を規定する314条(d)

314条(d)には、PTABによる審理開始決定は最終であって上訴不可、という内容が書かれている。その条文は以下の通りである。“The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.” 一見シンプルに見えるこの文言であるが、これをどう解釈しどのような状況に適用すべきかについて意見が対立した。

先述の2016年のCuozzo最高裁判決においては、314条(d)の上訴不可規定が、PTABによるIPR審理開始可否の判断のうち、312条(a)(3)を満足するかについての決定に適用されるか、という点が問題となった。312条(a)(3)は、IPR申請書における無効主張の提示の仕方に関する要件であり、申請者がどのクレームの有効性をどのような理由でチャレンジしているかを具体的に(with particularity)書かなければならないというものである⁹⁾。Cuozzo最高裁はこの312条(a)(3)に関するPTAB決定は、314条(d)により上訴不可と判断した。最高裁が示した314条(d)の適用範囲は、IPR開始の決定に関連する法令の適用及び解釈に「密接に関連する」(closely tied)問題である場合とした¹⁰⁾。

3. Thryv最高裁判決

3. 1 多数派による314条(d)の解釈

本件の争点である315条(b)のPTAB決定が上訴可能であるかについて判断するにあたり最高裁が初めに行ったのは314条(d)の適用範囲を定

義することであった。Ginsburg判事執筆による多数派意見によれば、Cuozzo判決で述べられた通り、314条は、IPR開始の決定に関連する法令の適用及び解釈に「密接に関連する」問題に対するPTAB判断に適用され、上訴不可であるとした。よって、審理開始可否に「密接に関連する」問題についてPTABが判断を誤ったとしても、それを理由にして審理開始決定を上訴することはできないということである。

この枠組みに基づいて最高裁は、315条(b)のタイムバーはIPR審理開始可能性と一体化した問題で、IPR審理開始不可の1つの条件であり、開始できない状況を規定するものであることから、そのような「密接に関連する」問題に対するPTAB判断は上訴不可であると結論付けた¹¹⁾。最高裁は「密接に関連する」という理由を言い換えて、315条(b)のIPR適時性に関するPTAB決定を上訴することは、審理開始に係る条文の適用についての通常の議論(ordinary dispute)をもたらすものでしかないから、という言い方をしている。これは、上訴により憲法に関わる問題が生じるわけではなく、司法によるレビューを排除しても深刻な問題にならないということと考えられる。この見解はCuozzo最高裁判決において312条(a)(2)のPTAB判断を上訴しても憲法問題が生じないためと述べた点に対応している¹²⁾。

多数派意見では、314条(d)を適用して315条(b)のPTAB判断を上訴不可とする結論について、AIA(America Invents Act)の目的に合致したものであると述べられている。その見解を要約すると以下の通りである。

IPRはAIAの制定により設けられたが、その目的の1つは特許されるべきではなかった特許を効率よく取り除くということであった。315条(b)の上訴を認めることはその目的に反し、特許性の解決に費やされたりリソースを無駄にすることになり、存在すべきでない特許を実施可

能なままにしてしまうことになる。特許権者は、特許性について勝訴できなかった場合にのみ315条(b)の適時性の欠如を理由に上訴する必要があるため、315条(b)の上訴は、存在すべきでない特許クレームを救済する役割を果たすことになる。PTABの最終決定は、Click-to-Call社の特許クレームを無効としたが、Click-to-Call社はその決定に異議を唱えていない。Click-to-Call社は、審理開始決定のみを上訴しており、その決定を覆して取り消された特許クレームを復活させようとしている。

上述の通りThryv最高裁は、Cuozzo判決に従ってIPR開始可否の決定と「密接に関連する」か否かを解釈し、315条(b)のタイムバーに関するPTABの適用は、IPR開始可否の決定と「密接に関連する」と判断して、314条(d)に基づき上訴不可と結論付けた。Cuozzo最高裁が導入した「密接に関連する」という基準であるが、IPR開始の決定に関連する法令の適用及び解釈に「密接に関連する」問題とは、果たして明確に定義できるだろうか。Cuozzo判決後のCAFCの解釈はその後のThryv最高裁の解釈とは異なっていたことがわかる。

CAFCは前述の通りCuozzo判決を受けてClick-to-Call社の上訴を認めたが、その際に、315条(b)のIPR適時性の問題は、PTABによる審理開始の決定に関連する法令の適用及び解釈に「密接に関連しない」と判断して上訴を受け入れたのである。CAFCの「密接な関連」の解釈は、クレームの有効性といった特許権に関する本質的な問題やPTABの審理開始可能性の実体的な判断に関係あることを指すと考えたときみられる。315条(b)の問題は、対象特許の本質的な問題とは関係が無い、PTABに権限が与えられている特定の判断事項であるから、「密接な関連」に当たらず上訴可能と考えられていたのである。同様に、IPRの真の利害関係者を全て特定するという312条(a)(2)の要件に関しても、

以前は上訴可能と考えられていた。

一方、Thryv最高裁での315条(b)に対する見方は、IPRの適時性は審理開始決定に関する問題であり、さらに言えば審理開始決定以外の問題には何も関係しない。多数派意見の言葉を借りれば“§ 315(b) expressly governs institution and nothing more”である。よって315条(b)についてThryv最高裁はIPR開始の決定に関連する法令の適用及び解釈に「密接に関連する」という解釈をして314条(d)を適用しCAFCと正反対の結論に至ったのである。

3. 2 Thryv反対意見

本件は7対2の判決で315条(b)のPTAB判断を上訴の対象外としたが、審理開始決定の司法レビュー可能性に関してはまだ不明瞭な点が残っている。その点についてはGorsuch判事による反対意見にて議論されている。主旨は以下の通りである。

今後も訴訟当事者や下級裁判所が314条(d)の司法レビュー可能性について混乱してしまうのは仕方がないだろう。それが(SAS InstituteやCuozzo判決の一部が示唆しているように)314条(a)の決定に限定されているのか、あるいは(Cuozzo判決の他の部分が示唆しているように、そして本件の多数派が主張しているように)「密接に関連する」法令に基づいた上訴にも及ぶのか、不明瞭である。そして、「密接に関連する」が本当に次回適用されるテストだとしても、このような定式化が何を意味するのか誰にも分からないのではないだろうか。この同じ条項を解釈する判決が5年も満たない間に3件も出されているが、1つだけ明確であるのは、立法でも判例でもその答えを出すことができないということである。訴訟当事者も下級裁判所も今後の動向を待つしかないだろう。

Cuozzo判決の“closely tied”について異なる解釈がなされ正反対の結論に至ったことにつ

いて上述したが、問題となる法律の条文の内容や適用範囲を解釈したその判例の内容と適用範囲をさらに解釈するというプロセスの中で、Gorsuch判事が指摘するように「混乱」が起きてしまいがちである。

反対意見で言及されている314条(a)は、IPR申請の内容が少なくとも1つのクレームに対して妥当な勝算をもたらすものであるか、という審理開始可能性の実体的な審査について書かれた条文である¹³⁾。反対意見派の解釈は、314条(d)の上訴不可規定は314条の中だけで適用される、すなわちPTABの審理開始性の判断自体にだけ適用されるというものである。Click-to-Call社も同じ議論を展開したが、Cuozzo判決によりすでに314条(d)の適用範囲は314条を超えており、その点についてはThryv最高裁においても指摘されている。

3. 3 Thryv判決後の判例展開

Gorsuch判事の指摘の通り、司法レビュー可能性の範囲については現在でも「混乱」が続いているが、より明確になっている点もある。例えば、ESIP Series 2, LLC v. Puzhen Life USA, LLCにおいてCAFCは、「真の利害関係者」に関するPTAB決定の上訴は不可であるとしている¹⁴⁾。CAFCの判断をまとめると以下の通りである。

司法レビューを排除する314条(d)が、312条(a)(2)の真の利害関係者の要件に関するPTABの決定に及ばない理由を見出すことができない。PTABが312条(a)(2)を遵守しなかったというESIPの主張は、それに基づきPTABがIPR審理の開始を拒否すべきであったという主張である。実際にESIPは、Puzhenが全ての真の利害関係者を特定しなかったことを理由に、PTABはIPR審理の開始を拒否すべきであったと明らかに主張している。したがって、ESIPによる真の利害関係者に関するPTAB判断の上

訴は審理開始に係る条文の適用についての「通常の議論」を提起するものであって、314条(d)により上訴不可である。

真の利害関係者に関するPTAB決定に加えて、特許がCovered Business Method (CBM) 適格性のために「ビジネス方法」特許といえるかについてのPTABの決定も上訴不可であるとCAFCは判断している。SIPCO, LLC v. Emerson Electric Co.においてCAFCは、CBM適格性の判断は審議開始の決定に対して唯一明確に係る (expressly and exclusively tied) として、314条(d)が適用されると判断した。なお、この立場はUSPTOによっても支持されている¹⁵⁾。

3. 4 上訴可能なPTAB決定

IPRに関するPTAB決定の中には、Thryv判決後も上訴可能なものもある。例えば、Facebook v. Windy CityにおいてCAFCは、IPRの併合 (joinder) に関して、申請済みのIPRに当事者が追加された場合の併合可能性は上訴可能であるとした¹⁶⁾。

CAFCによれば、IPRの「併合」の決定には2つの問題があり、1点目の問題はIPRの実体的な内容に関するものであるため上訴は認められないが、2点目についてはPTABの裁量に基づく決定であり司法レビューが認められる、ということである。CAFCの分析をまとめると以下の通りである。

315条(c)の文言によれば、2つの異なる決定が必要となる¹⁷⁾。

まず最初に、併合申請者のIPR申請内容が314条に基づく審理開始に十分なものかPTAB決定がなされる。ここでIPRの適時性についてもその内容についても、PTAB決定の上訴は認められない。次に、併合を有効にするために、併合申請者を「当事者として併合」するかどうか決定されるが、これはPTABの裁量により決定される。

上記のようにPTABが「併合に関する決定」をすることが315条(c)の条文に明示されている。最初に申請書がIPR審理開始に十分か否かが判断された次の段階として「併合に関する決定」が行われ、審理開始決定とは別に後で決定される事項であるから、314条(d)や他の条文を考慮しても、PTABの「併合の決定」に対して司法にレビュー権があるという強い推定は覆されない。

4. おわりに

Thryv最高裁判決から時間が経過するにつれ、どのようなPTAB決定が上訴可能であるか、不可であるかCAFCにて議論される案件が増えるかもしれない。IPR審理開始に関係するPTAB判断事項の中に上訴不可なものがあることがより明確になったが、その結果、審理開始決定に関しては司法レビューを受けないPTAB独自の「内部」判例が蓄積されていくことになるかもしれない。PTABは裁判所ではなく、連邦機関であるUSPTOの一部であるから、連邦機関に関わる行政法（administrative law）が司法レビューを受けない形で発展することになるとすれば、その行政法の発展とCAFCにおけるコモンローに基づく判例法の体系とがどのような関係になるか興味深いところである。例えば真の利害関係者についてのPTAB決定は上訴不可であり、コモンロー体系とは多少異なるものになる可能性もあるが、それでもPTABで争う訴訟当事者にとっては、拘束性を有する判例法になるわけである。このように、審理開始決定に関してはPTABの判例がコモンローから若干独立して発展し続けていく可能性があり、最高裁やCAFCの判例に加えてPTABにて蓄積される判例についても研究し熟知しておくことが重要と考える。

注記

- 1) Thryv, Inc., fka Dex Media, Inc. v. Click-to-Call Techs., LP, 140 S. Ct. 1367 (April 20, 2020).
- 2) Case IPR2013-00312, Paper 52 (PTAB, Oct. 28, 2014).
- 3) Click-to-Call Techs., LP v. Oracle Corp., 622 F. App'x 907 (Fed. Cir. 2015).
- 4) Achates Reference Publishing, Inc. v. Apple Inc., No. 14-1767, 2015 U.S. App. LEXIS 17183 (Fed. Cir. Sept. 30, 2015).
- 5) Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S.Ct. 2131, 195 L.Ed.2d 423 (2016).
- 6) Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., 878 F. 3d 1364 (2018).
- 7) 35 USC § 315(b)の文言は以下の通りである。
“[a]n inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent.”
- 8) 訴訟が棄却されたため1年のタイムバーが始まらなかったとPTABが誤って判断したケースについて、CAFCはThryv判決に基づきその上訴は認められないとしたが、以前のように上訴を取り消すのではなく、そのまま上訴の実体的な審議に進んだ。See, e.g., Bennett Regulator Guards, Inc. v. Atlanta Gas Light Co., Case No. 2017-1555, 2020 U.S. App. LEXIS 26039, at *2 (Fed. Cir. Aug. 17, 2020). 本件では2018年9月当初に上訴が取り消された後、Atlanta Gas社は最高裁での審議を求め、Thryv判決が出されるまでそのままの状態であったという経緯があり、恐らく稀なケースである。
- 9) 35 USC § 312(a)(3)の条文は以下の通りである。
“A petition … may be considered only if … (3) the petition identifies, in writing and with particularity, each claim challenged, the grounds on which the challenge to each claim is based, and the evidence that supports the grounds for the challenge to each claim.”
- 10) 最高裁の用いた表現は以下の通りである。“we emphasize that our interpretation applies where the grounds for attacking the decision to insti-

tute inter partes review consist of questions that are closely tied to the application and interpretation of statutes related to the Patent Office’s decision to initiate inter partes review.” Cuozzo, 136 S.Ct. at 2141.

- 11) “closely tied”である理由について、最高裁は以下のように述べた。“Section 315(b)’s time limitation is integral to, indeed a condition on, institution,” and “sets forth a circumstance in which ‘[a]n inter partes review may not be instituted.’” *Thryv*, 140 S. Ct. at 1373.
- 12) Cuozzo最高裁の用いた表現は以下の通りである。“The ‘strong presumption’ favoring judicial review is overcome by clear and convincing indications that Congress intended to bar review of the determination ‘to initiate an inter partes review under this section,’ or where the challenge consists of questions closely tied to statutes related to that determination. Cuozzo’s claim does not implicate a constitutional question, nor present other questions beyond ‘this section.’” Cuozzo, 136 S.Ct. at 2136.
- 13) 35 USC § 314 (a) の条文は以下の通りである。“(a) Threshold.— The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the informa-

tion presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.”

- 14) *ESIP Series 2, LLC v. Puzhen Life USA, LLC*, 958 F.3d 1378, 1386 (Fed. Cir. 2020).
- 15) See, e.g., *Sipco, LLC, v. Emerson Elec. Co.*, Case No. 2018-1635, Invited Brief for the Director of the USPTO, Dkt. No. 69 (Sept. 4, 2020).
- 16) *Facebook, Inc. v. Windy City Innovations, LLC*, Case No. 2018-1400 2020 U.S. App. LEXIS 28187, at *18-19 (Fed. Cir. Mar. 18, 2020, Opinion Modified Sept. 4, 2020) .
- 17) 35 USC § 315(c) の条文は以下の通りである。“(c) Joinder.— If the Director institutes an inter partes review, the Director, in his or her discretion, may join as a party to that inter partes review any person who properly files a petition under section 311 that the Director, after receiving a preliminary response under section 313 or the expiration of the time for filing such a response, determines warrants the institution of an inter partes review under section 314.”

(原稿受領日 2021年2月16日)