

連邦最高裁 Thryv 対 Click-To-Call 事件判決
～当事者系レビューの申請期限に関する USPTO の決定は上訴不可と判示～

2020 年 4 月 24 日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

連邦最高裁判所は、4 月 20 日、「当事者系レビュー（IPR：日本の特許無効審判に相当）の申請が、米国特許法 315 条(b)で定められる申請期間内に適切になされたと判断して IPR 手続を開始した米国特許商標庁（USPTO）の判断は、米国特許法 314 条(d)の規定に照らして上訴できるか」という点が争われた Thryv 対 Click-To-Call 事件についての判決を下した。

米国特許法 314 条(d)¹は、IPR を開始するか否かについての USPTO 長官の決定は、最終的なものであり上訴することができない旨を規定している。

一方、米国特許法 315 条(b)²は、特許侵害を主張する訴状を送達された者が、送達の日から 1 年以内に IPR 申請を行わなかった場合には、IPR を開始することができない旨を規定している。

判決において連邦最高裁は、2016 年の Cuozzo 事件最高裁判決に言及し、同判決において「米国特許法 314 条(d)は、USPTO の IPR 開始決定に密接に結び付く（closely tied）問題の上訴を禁じるものである」との解釈が示されているところ、今回の事件で争点となっている 315 条(b)の IPR の申請期限に関する問題は、USPTO による IPR の開始決定に密接に結び付く問題にあたることが明らかであるため、上訴して争うことは認められない旨判示した。

今回の判決を受けて、有識者らは、「IPR を申請された特許権者は、訴訟との関係で申請期限に関する問題があると考える場合、USPTO で IPR 開始の是非が決められる前に可能な限りの証拠を集めて提示し、その旨を論じる必要がある」などとコメントしている。

(参考) Thryv 対 Click-To-Call 事件（Thryv 事件）の背景

2001 年、Click-To-Call 社は、自身の電話通信に関する特許（836 特許）に基づ

¹ 314 条(d) 本セッションに基づく当事者系レビューを開始するか否かについての長官による決定は、最終的なものであり、上訴することができない。

² 315 条(b) 当事者系レビューは、手続を請求する請願が、請願人、真の利害関係者又は請願人の利害関係者が特許侵害を主張する訴状を送達された日から 1 年より後に提出された場合は開始することができない。

いて Thryv 社の前身企業を特許侵害で提訴³したが、同訴訟は、再提訴可能な形で取り下げられた。

その後、Thryv 社⁴は、2013 年に Click-To-Call 社の 836 特許は無効であるとして、USPTO 特許審判部（PTAB）に対して IPR を申請した。これに対して Click-To-Call 社は、2001 年に特許侵害訴訟が提訴されているため、Thryv 社の IPR 申請は、米国特許法 315 条(b)の規定に基づいて手続を開始が禁じられる旨主張した。

しかし PTAB は、2001 年の特許侵害訴訟は再提訴可能な形で (without prejudice) 取り下げられているため、同訴訟の訴状送達日は米国特許法第 315 条(b)の 1 年間という申請期限の起算日にはならないとし、IPR 手続の下での審理を開始した。そして、審理の結果、Click-To-Call 社の 836 特許は無効との最終審決を下した。

これを不服とした Click-To-Call 社は、PTAB の審理開始決定は特許侵害を主張する訴状を送達された者が、送達の日から 1 年以内に IPR 申請を行わなかった場合には、IPR を開始することができない旨を規定する米国特許法第 315 条(b)に反しているとし、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に控訴した。

CAFC は 2016 年、米国特許法第 314 条(d)の「本セッションに基づく IPR を開始するか否かについての USPTO 長官による決定は、最終的なものであり、上訴することができない」との規定に基づいて、USPTO の米国特許法第 315 条(b)に関する判断については上訴することができないとして同控訴を棄却した。これに対して連邦最高裁への上告がなされたが、連邦最高裁は、Cuozzo 事件最高裁判決と整合させるため、CAFC の判決を破棄し差し戻した。差し戻し審において、CAFC は再び同じ理由で同事件を棄却した。

一方、CAFC は 2018 年の Wi-Fi One v. Broadcom 事件（Wi-Fi One 事件）大法廷判決によって、米国特許法第 314 条(d)は「本セッションの IPR を開始するか否かについての USPTO 長官による決定は上訴することができない」としているところ、この「本セッションの・・決定」は米国特許法第 314 条(a)⁵に向けられたものであるなどとして、USPTO の米国特許法第 315 条(b)に関する判断、すなわち IPR が申請期限内に申請されたか否かに関する判断は、連邦最高裁判所が Cuozzo 事件判決で控訴可能とした範囲に含まれる旨判示した。

この Wi-Fi One 事件大法廷判決を受け、CAFC は、Thryv 事件は控訴可能であるとし、3 名の判事からなるパネルによる再審理を行った。そして同判事パネルは 2018 年 8 月に判決を下し、Thryv 社の前身企業が IPR 申請の 12 年前に提訴されていることから Thryv 社による IPR 申請は米国特許法第 315 条(b)の申請期限内に行われたものではないと判断されるとして、PTAB は審理開始の決定をすべきでなかった

³ 正確には、Click-To-Call 社から専用実施権を受けていた Inforocket.com 社が Ingenio 社（現 Thryv 社）の前身の Keen 社を提訴。

⁴ 正確には、YellowPages.com や Ingenio 社という Thryv 社の前身企業を含む 4 社。

⁵ 315 条(a) 長官が、第 311 条に基づいて提出された請願及び第 313 条に基づいて提出された応答において提示されている情報により、請願において異議申立されているクレームの少なくとも 1 に關して請願人が勝訴すると思われる合理的な見込みがあることが証明されていると決定する場合を除き、長官は、当事者系レビューの開始を許可することができない。

と判示した。なお、同パネル判決の脚注には、IPR 申請人が申請日の 1 年より前に特許侵害訴訟の訴状を送達された場合、その訴訟が再提訴可能な形で自発的に取り下げられても、IPR の開始は特許法第 315 条(b)に基づき禁じられるなどとする大法廷多数意見⁶が付されている。

これを不服とする Thryv 社は連邦最高裁判所に上告（裁量上訴 writ of certiorari）し、連邦最高裁は 2019 年 6 月に当該裁量上訴を受理していた。

（以上）

⁶ 連邦政府が 2019 年 5 月に連邦最高裁に提出した Thryv 事件の上告を棄却すべきとの準備書面において、USPTO は「CAFC の本事件判決後、Andrei Iancu 長官は IPR 申請期限について序がとる立場を再検討し、その結果、IPR 申請期限規定は当該特許侵害訴訟が自発的に取り下げられた場合にも適用されるとの考えに至った。従って、本件 IPR 申請に対して審理が開始されるべきではなかったというものが USPTO の現在の考え方であり、この考えが当時適用されていれば、本件で最終書面決定は下されなかつたはずである。」などと表明している。