

## 簡単な法律は（時に）簡単な意味を有する

連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は全裁判官出席の上で、当事者系レビュー（IPR）の消滅時効規定に出てくる「訴状の送達を受けた（served with a complaint）」という制定法の表現が、ごく簡単に「訴状を送達された」ことを意味すると判示した。この制定法は、かかる訴状の送達の効力または効力の欠如には触れておらず、訴状が送達された後の出来事についても言及していない。訴状の送達が行われたという事実だけが重要である。意外なことに、2012年9月に米国特許改正法（AIA）が制定されてから約6年にわたり、この一見したところ簡単な結論は正確に理解されていなかった。*Click-To-Call Techs., LP v. Ingenio, Inc.* 事件、No. 2015-1242（巡回区控訴裁、2018年8月16日）（大法廷）（以下、「CTC事件」）において、簡単な表現は簡単な意味を有するとCAFCが判示したことで、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）がこのように簡単な表現の意味をどうして理解できないのだろうと長く不審に思っていた訴訟当事者、実務家、評論家および学者たちは胸をなでおろした。

IPRは、特許侵害で訴えられた当事者に対し、連邦地方裁判所での訴訟手続以外に、特許の有効性に異議を唱える手段を与えてくれる。IPRは地方裁判所での訴訟ほど費用がかからず、通常は申立人と呼ばれる特許無効請求人にとって数多くのメリットがある。IPRは一般的に申立人に有利と考えられているが、米国議会が2012年に米国特許改正法の制定を通してIPRを導入した際に、特許権者を保護する、特許権者にとって有利な規定も含まれていた。米国特許法第315条(b)項はこういった重要な保護の一つであり、この規定に基づき、申立人、実質的利益当事者または申立人の利害関係者が特許の「侵害を申し立てる訴状の送達を受けた」日から1年を過ぎてIPR手続の申立が提出された場合、USPTO長官はIPRを開始できない。

CTC事件において、IngenioはClick-To-Callから特許侵害で訴えられていた。数年前にIngenioの前身企業は、同じ特許の侵害を申し立てる訴状を送達されていたが、その訴訟は、再訴可能な訴えの取下げの登録をもって終結した。見たところ第315条(b)項に基づき、明らかにIPRの時効は切れていた。典型的な「考えすぎ」としか言いようがないのだが、PTABが出した答えは簡単明瞭なものではなく、IPR申立の時効は切れていないとみなされるというものであった。PTABはその論理的根拠を次のように説明した。「先の訴訟は再訴可能な状態で取り下げられたため、CAFCの先例に従い、このような取下げは前提となる訴状が送達されなかった場合と同じ法的立場に当事者を置くと解釈される」。この消滅時効規

定は、当事者の「法的立場」については何も触れておらず、後に再訴可能な状態で取り下げられた訴状の送達に関する除外規定も定めていない。PTAB が依拠した CAFC の先例はいずれも、AIA の IPR 消滅時効規定に関するものではなかった。PTAB の 3 名の審判官からなる合議体はこのことを問題にせず、2013 年後半に Ingenio が請求した IPR 手続を開始した。

CTC 事件において、CAFC は最終的に米国特許法第 315 条(b)項の 1 年の消滅時効に関する PTAB の明らかに誤った解釈を訂正したものの、PTAB の時効決定は上訴不可能であるという先例（以後に覆された）のために、想像できる最も回りくどい上訴方法を取らざるを得なかった。CAFC は、ずっと簡単な答えであったはずの理由について説明する際に、次のように述べた。「この制定法には、再訴可能かどうかにかかわらず、後に取り下げられた民事訴訟において送達された訴状に関する除外または免責規定がなく、第 315 条(b)項の適用が後の行為または裁定の影響を受けるという指摘もない。……簡単に言えば、後の出来事に関係なく、民事訴訟における訴状の正式な引渡し（即ち、『送達』）により当事者が通知を受けた時点から、第 315 条(b)項の消滅時効が始まる」。問題となるのは、訴状送達の事実だけであって、その訴状の送達によって開始された訴訟の取下げの法的効力ではない。特許権者は最終的に、米国議会が意図したように、期限後の IPR 申立から保護される。

簡単……でしょ？