

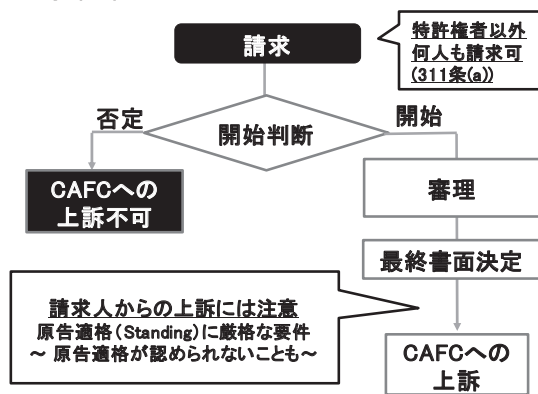


意外と厳しい米国IPRにおける上訴の原告適格 (Standing) ～最終書面決定に対する上訴の事情～

■はじめに

米国で他社特許の無効化を図るとき、一選択肢として、当事者系レビュー (IPR) の請求が挙げられます。IPRは特許権者以外何人も請求することができます (米国特許法311条(a))。一方、最終書面決定に対して、連邦巡回裁判所 (CAFC) への上訴が可能です。原告適格に関して判例法上の厳格な要件が求められます。そのため原告適格が認められなかった裁判例が散見されます。原告適格が認められない場合、CAFCでの審理がなされないこととなります。さらには最終書面決定による禁反言の効力が発生します (315条(e)(1))。日本の審決取消訴訟での“訴えの利益”の感覚とは異なるので、米国でIPRを請求する場合には原告適格に注意が必要です。そこで、今回は、IPRの最終書面決定に対する原告適格に関する裁判例をいくつかご紹介いたします。

当事者系レビュー (IPR)



■原告適格の基準

上訴人は、(1)実質的な損害 (injury in fact) に直面していること (2)それが被上訴人の行為に相当に起因すること、および(3)望まれる

判決により是正されることが必要とされます。上述の実質的な損害を立証するためには、主張される損害が、(i)実体的かつ詳細に述べられていること (ii)実際のまたは差迫っていること (iii)推測的または仮設的でないことが求められます (*Lujan v. Defs. of Wildlife*, 504 U.S. 555, 560 (1992))。

なお、IPRの請求対象の特許について、同時に侵害訴訟が提起されている場合、特許が有効であることで実質的な損害が発生することは明らかなので原告適格が問題となることは稀と考えられます。一方、侵害訴訟が提起されていない場合、原告適格が認められないことがあります。

●不実施機関の原告適格

IPRの請求人が自社製品を有しない不実施機関である場合には、最終書面決定に対する上訴には注意が必要です。

請求人が非営利団体であり自社製品を持っていなかったケースで、最終書面決定に対して原告適格がないと判断された例があります (*Consumer Watchdog v. Wis. Alumni Research Found.*, 13-1377 (Fed. Cir. 2014))。当該裁判例では対象特許の技術に関する商業的な活動や、現在または将来的な、競合となるまたはライセンスとなることが示されておらず実質的な損害が認められないとされ、原告適格が認められませんでした。

●製品が計画段階にあるときの原告適格

自社製品を持つ企業であっても、IPRの対象となる特許が、研究開発段階にある技術に関連するなど、関連する製品が上市されてお

らず計画段階にある場合、IPRの最終書面決定に対する原告適格が認められないことがあります。

－原告適格が否定された例－

請求人は、研究開発段階にあり製品は上市されていませんでしたが、他社の特許に対してIPRを請求し、最終書面決定を受けました。当該最終書面決定に対して上訴し、対象となった特許に対して、潜在的な侵害の危険性があることなどを理由に原告適格を主張しました。しかしながら、将来的に侵害の可能性があるというのみでは、憶測的で実質的な損害にはあたらないとして、原告適格が認められないとされました (*JTEKT Corp. v. GKN Auto. Ltd.*, 2017-1828 (Fed. Cir. 2018))。

－原告適格が肯定された例－

一方で、IPRの上訴人が、対象特許を侵害する上市製品を持っていなかったものの原告適格が認められた裁判例もあります。上訴人は、自社の製品に関する将来の具体的な計画を示し、特許による損害が想定されることを理由に原告適格を主張しました。当該裁判例では、実質的な危険性が認められるとし、原告適格が認められました (*General Electric v. Raytheon Technologies*, 2019-1319 (Fed. Cir. 2020))。

他社特許のクリアランスを目的としてIPRを請求することも想定されます。その場合、IPRの上訴で原告適格が認められるためには、具体的な計画があり、対象特許による損害が発生することを示すことが求められます。

●侵害訴訟の和解後の原告適格

Apple V. Qualcommの事例では、ワールドワイドな和解に伴う米国特許侵害訴訟の取り下げ後、係属していた対象特許のIPRの最

終決定に対してCAFCへの上訴が行われました。対象特許についてもライセンス合意がなされていましたが、ライセンス合意期間満了後に、対象特許が存続することなどを理由に原告適格が主張されました。これに対してCAFCは、ライセンス対象が10万件あり、そのうちの上訴対象となる2件が無効になったとしてもライセンスへの影響が不明であることを理由に、原告適格を認めませんでした (*Apple Inc., V. Qualcomm Incorporated*, 2020-1561, 2020-1642, (Fed. Cir. 2021))。

このように包括的な和解におけるライセンス対象特許が多数存在する場合には、原告適格が認められない可能性があります。ただし、侵害訴訟の和解によりIPRも取下げられることが多いと思われるので、上述の裁判例のような問題に直面することは多くないと思われま

■おわりに

IPRの請求時には、請求理由の詳細な検討や、無効調査など準備に多くの労力が求められます。IPRを請求する案件は、社内での重要度が高くなることが多く、最終決定に対して満足な結果が得られなければCAFCへの上訴も十分に想定されます。IPRの請求を検討する場合、将来的なCAFCへの原告適格についても、検討項目として追加してはいかがでしょうか。

筆者紹介

山下耕一郎 (やましたこういちろう)

2006年弁理士登録。2018年よりTMI総合法律事務所勤務。都内の特許事務所での勤務を経て現職。主に化学分野の権利化業務を担当。外国の権利化及び米国訴訟に関連するIPR等についても支援。