

PTAB は決して補正を認めないというのは本当か？そもそも補正が上訴に耐えられるかどうかの問題である

当事者系レビュー（IPR）手続について最もよく聞かれる批判の 1 つが、特許権者にとってクレーム補正により無効の主張を克服する実質的な機会がないということである。IPR とは、第三者が米国特許商標庁の特許審判部（「PTAB」または「審判部」）において、先行技術刊行物を根拠に特許の有効性について争うことのできる専門的手続である。もちろん特許権者は IPR において特許クレームの補正申立を審判部に提出することは可能であるが、IPR 創設後の最初の数年間において、このような補正申立が認められるのは極めて稀だったため、ほとんど無駄と思われる補正申立の提出に費用をかけないよう実務家たちがクライアントに助言することも珍しくなかった。

しかし、ときには IPR において補正申立が認められることもある。その場合に問題となるのは、補正申立を認める審判部の審決が上訴における無効の主張に耐えられるかどうかである。比較的最近の事件における連邦巡回区控訴裁判所の判決を見ると、答えは「必ずしもそうではない」ように思われる。*Shinn Fu Co. of Am. v. Tire Hanger Corp.*, 2017 U.S. App. LEXIS 11787, 2017 WL 2838342 (Fed. Cir. 2017) 事件における対象特許は、大まかに言うと昇降機またはリフトに配置された車両から一時的に外された車輪を操作および支持する装置および方法に関するものであった (*Shinn Fu 判決意見書 2 頁*)。Tire Hanger は、5 つのクレームからなる対象特許の譲受人であった (*同書*)。Shinn Fu Co. of America, Inc. および Shinn Fu Corp. (両社を合わせて「Shin Fu」) は、米国特許法第 102 条および第 103 条に基づく予測可能性および自明性に関する様々な理由により当該特許の 5 つ全てのクレームについて当事者系レビューを請求した (*同書*)。審判部は、Shinn Fu が少なくとも 1 つのクレームについて無効にできる合理的可能性を証明したと認定し、5 つ全てのクレームに関して IPR を開始した (*同書 3 頁*)。

これに対して Tire Hanger は、5 つ全ての対象クレームを取り消し、新しいクレームに差し替える補正申立を提出した (*同書*)。Tire Hanger は、IPR の開始に関する審判部の分析には反論しなかったため、対象クレームの特許性を擁護するあらゆる後の主張を放棄した (*同書*)。Tire Hanger の補正は、かいつまんで言えば、クレームに記載された工程を遂行する順序を指定し、装置または他の構造を別途に作動可能にする工程への人間の関与を追加するものであった (*同書 5 頁*)。さらに Tire Hanger は、既に記録されている先行技術および最近発見された記録されていない先行技術引例に照らし、新しく提出されたクレームの特許性を擁護する主張も含めていた (*同書*)。Shinn Fu はこの補正申立に対抗し、Tire Hanger の主張に反論すると共に、2 件の追加の先行技術引例を提示した (*同書*)。最終的に審判部は、Tire Hanger の新しく提出されたクレームを特許可能と結論づけ、Tire Hanger の補正申立を認めた (*同書*)。

Shinn Fu は連邦巡回区控訴裁判所に上訴した (*同書*)。上訴における主な争点は、特許性を否定する Shinn Fu の主張を審判部が不適切な方法で検討することにより誤りを犯したかどうかであった (*同書*)。控訴裁判所は、「Tire Hanger の補正申立に対抗して Shinn Fu が提示した自明性の組合せ方法を無視することにより」審判部は誤りを犯したと結論づけ、その誤りは「恣意的かつ広大（原文のまま）」であったと述べた

(同書 5 頁)。明らかに Shinn Fu は Tire Hanger の補正申立に対抗して、複数の引例の組合せから得られる特徴を追加することにより、特定の先行技術引例が変更されると主張していた (同書 6 頁)。しかし審判部は、最終的な組合せを得るために個々の引例から要素を排除することにより先行技術引例を検討し、この方法で引例を組み合わせる動機は存在しないと認定した (同書)。最も重要な点として、審判部は、Shinn Fu の引例の組合せ方法が Shinn Fu の主張の鍵であると確認した後で、Shinn Fu が提示した自明性の組合せを無視した (同書 6 - 8 頁)。審判部は鍵となる自明性の組合せに関して Shinn Fu により提示された引例の組合せ方法を分析しなかったため、控訴裁判所には Shinn Fu の主張に照らして審判部の特許性の判断を審理する有意義な方法がなかった (同書 9 頁)。それゆえ控訴裁判所は、補正クレームに対する審判部の自明性の判断を破棄し、Tire Hanger の補正申立を認める審判部の命令を取り消し、再審理のために審判部に差し戻した (同書)。

審判部による再審理の前に両当事者が和解しない場合、審判部がどのように差し戻しを処理するかを予測するのは時期尚早である。とはいえ、他の事件で審判部が自らの審決を覆すのは極めて稀であることを考えると、おそらく審判部は同じ結論を出すだろう。しかし、今回は Shinn Fu の主張を認めない理由について説明と分析を示す必要がある。

既に IPR に関与している会社にとって、さらにまだ IPR の当事者ではないが、競合者の特許の無効を申し立てたいと考えている、または自己の特許の無効が申し立てられた場合の結果を検討している会社にとって、本件はどのような場合に審判部の最終審決書に対して上訴する価値があるかを示す良い例である。ただし、注意すべき重要な点として、本件における審判部の誤りは、特定の引例の教示を無視したことにあるのではなく、審判部が両当事者により提出された主張を検討しなかったことにあった。控訴裁判所が説明したように、「法律は、他の引例がどれほど重複しているかに関係なく、IPR 手続全体において取り上げられた先行技術のあらゆる可能な組合せを検討するよう審判部に要求しているわけではない。しかし、審判部は両当事者により提出された主張を検討する義務を負っている」 (同書 9 頁)。統計データを見ると、IPR は今もなお請求人にとってかなり有利ではあるものの、かつてほど顕著ではない。とはいえ、IPR 手続のいずれか一方の当事者、ときには双方の当事者が不利な PTAB 審決を受けることは避けられない。Shinn Fu v. Tire Hanger 事件は、このような不利な審決に対する上訴を検討する際に注意すべき点について、わずかながら知見を与えてくれる。