

発明者および発明者と関係を有する者は PTAB 手続において、既に譲渡した発明者自身の特許の無効を主張できる

「譲渡人禁反言は、特許を他者に譲渡した当事者が後に当該特許の無効を主張することを禁じる」¹。この衡平法上の法理は 100 年以上にわたり連邦地方裁判所および米国 ITC により適用されており、その目的は、発明者がおそらく十分な価値と引き換えに既に雇用主その他の譲受人に譲渡した特許について無効を主張できるとすれば生じる、基本的な不正から企業を守ることである。しかし、CAFC は最近、特許審判部における当事者系レビュー手続に譲渡人禁反言の法理は適用されないと判示した。*Arista Networks, Inc. v. Cisco Systems, Inc.* 事件、No. 17-1525, ___ F.3d ___ (巡回控訴裁 2018 年 11 月 9 日)。

記事全文

発明者および発明者と関係を有する者は PTAB 手続において、既に譲渡した発明者自身の特許の無効を主張できる

「譲渡人禁反言は、特許を他者に譲渡した当事者が後に当該特許の無効を主張することを禁じる」。この衡平法上の法理は 100 年以上にわたり連邦地方裁判所および米国国際貿易委員会（「ITC」）により適用されており、その目的は、発明者がおそらく十分な価値と引き換えに既に雇用主その他の譲受人に譲渡した特許について無効を主張できるとすれば生じる、基本的な不正から企業を守ることである。しかし、連邦巡回控訴裁判所（「CAFC」）は最近、特許審判部（PTAB）における当事者系レビュー（「IPR」）手続に譲渡人禁反言の法理は適用されないと判示した。*Arista Networks, Inc. v. Cisco Systems, Inc.* 事件、No. 17-1525, ___ F.3d ___ (巡回控訴裁 2018 年 11 月 9 日) を参照。おそらくこの判決は、IPR 手続が特許権者にとって不当に不利であるという、しばしば耳にする議論をさらに裏付けるものとなるだろう。

譲渡人禁反言が生じることはあまり多くないものの、様々な異なる状況において生じる。最も一般的な状況としては、エンジニアリング、科学技術または研究開発従業員が P 社での雇用期間中に発明を生み出し、当該発明に対する権利を P 社に譲渡し、当該発明に特許 12345678 が付与された後、当該従業員が P 社を辞めて、P 社と競合する I 社に入る、または I 社を起業する場合である。P 社が連邦地方裁判所または ITC に特許 12345678 の侵害で I 社を訴える場合、P 社に対する基本的公正の問題として、I 社は特許 12345678 の無効を主張することを「禁反言」により禁じられる。

¹ *Mentor Graphics Corp. v. Quickturn Design Sys., Inc.*, 150 F.3d 1374, 1377 (Fed. Cir. 1998)

Arista Networks 事件ではまさにこのような状況において、譲渡人禁反言の問題が生じた。デビッド・チェリトン博士は Cisco の従業員であった。その雇用期間中、彼は特許可能であり、最終的に特許を受けた発明を生み出し、当該発明に関する彼の権利を Cisco に譲渡した。その後、チェリトン博士と他の従業員たちは Cisco を退職し、Cisco のライバル企業となる Arista を立ち上げた。Cisco がチェリトン博士の発明に対する特許の侵害を理由に Arista を提訴した際、Arista は PTAB に IPR の申立書を提出した。衡平法上の譲渡人禁反言の法理により、Arista の IPR 無効請求は禁じられるべきであるというのが、Cisco の主張であった。

米国発明法 (AIA) により改正された米国特許法第 311 条(a)項は、「本章の規定を前提として、特許の所有者ではない者は、当該特許の当事者系レビューを開始する申立書を特許庁に提出できる」と定めている。特許法の他のいかなる規定も、申立対象である特許の先の譲渡を理由に、譲渡人または譲渡人と関係を有する者が IPR の申立書を提出することを制限していない。CAFC によれば、第 311 条(a)項の平易な表現は「もはや特許の所有者ではない譲渡人が、当該特許に関して IPR 申立書を提出できることを証明している」。

第 311 条(a)項の平易かつ明瞭な表現は、議会が IPR 手続に譲渡人禁反言の法理を適用するつもりがなかったことを明確に示していると、CAFC は認定した。譲渡人禁反言を IPR に適用すべきであるという Cisco の交差控訴における主張は、当裁判所により退けられた。同様に、地方裁判所および ITC 訴訟の双方において譲渡人禁反言の法理を明確に認める制定法とは対照的に、議会は沈黙することにより、PTAB の IPR 手続の文脈において譲渡人禁反言に明確に対処していると、CAFC は認定した。当裁判所の説明によれば、「それぞれの制定法の文言に従った結果として裁定機関の間に生じる不一致は、所定の特許紛争における特定の当事者の枠を超える IPR 手続の包括的な目的と合致している」。

AIA の平易かつ明瞭な表現により証明される政策選択の分別と効果については、CAFC はいみじくも検討することを拒否し、このような選択は「当裁判所ではなく議会に委ねる方が良い」と述べた。端的に言えば、PTAB 手続における譲渡人禁反言の不適用が明らかに不公正と考える特許譲受人は、米国上院および下院に苦情を申し立てるべきである。