

開始するか開始しないか、それが問題だ：
第 325 条拒絶に関する最近の PTAB の先例となる判決

筆者：タミー・デューン (Tammy J. Dunn、パートナー)

米国特許審判部は、最近、最初の特許審査段階において用いられた特許無効主張に類似する無効抗弁が用いられた AIA 特許付与後異議申立を却下する裁量権の行使に関して、2つの判決を先例として指定し、3つ目の判決を情報提供として指定しました。それによって、そもそも特許審判部がどのように、特許審査段階において以前に USPTO に提示された「先行技術又は主張と同一又は実質的に同一のもの」が提示された申立の審理開始の拒絶について、米国特許法第 325 条(d) (35 U.S.C. § 325(d)) に基づき裁量権を行使するか否かを判断するかが明確にされました。

3月、米国特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”又は“the Board”) は、最初 USPTO の特許審査段階において用いられた特許無効主張に類似する無効抗弁が用いられた、米国特許法改正 (America Invents Act, “AIA”) に基づく特許付与後異議申立の審理開始を拒絶する裁量権の行使に関して、2つの判決を先例として指定し、3つ目を情報提供¹として指定しました。

特許審判部は、AIA (35 U.S.C. § 325(d)) に基づき、当事者系レビュー (an *Inter Partes* Review, “IPR”) の申立において、特許審査段階において以前に USPTO に提示された「先行技術又は主張と同一又は実質的に同一のもの」が提示された場合、その審理の開始を拒絶する裁量権を有しています。近年、裁量による第 325 条(d)拒絶の件数が増えています。しかしながら、つい最近まで、特許審判部がこの裁量権を行使するかしないかに関する明白なガイダンスがある程度限定されており、時には矛盾していました。

2020年3月、指定された2つの先例のうちの1つである *Advanced Bionics LLC v. MED-EL Elektromedizinische Gerate GmbH*¹ 事件において、特許審判部は、第 325 条(d)に基づく IPR の開始を拒絶する裁量権を行使するか否かを判断するための2段階の制度を設けました。特許権者が第 325 条(d)に基づく裁量による拒絶に対して反論している事件において、

¹ IPR2019001469, Paper 6 (P.T.A.B. Feb. 13, 2020) (designated: March 24, 2020).

特許審判部はまず、法令の通り、特許審査段階において PTO 審査官によって以前に提示された先行技術又は主張と同一又は実質的に同一のものが提示されているかを査定します。しかしながら、この最初の質問に対して肯定的な答えが出た場合でも特許審判部の分析は終了となりません。以前に提示された先行技術又は主張を申立人が提示して利用していると判断された場合、特許審判部は次に、申立人は、USPTO が対象特許クレームを許可した際に USPTO が「対象のクレームの特許性に対してある意味、重大な」間違いをしたと論証しているかを査定します。

特許審判部によれば、「申立人は必ず、例えば、審査官が関連先行技術の特定の教示を誤解した又は見落としたから特許庁による誤りが対象クレームの特許性に対する重大な誤りであると示すことによって、審査官が先行技術の審査において間違いをしたと論証しなければなりません。」

平たく言えば、申立人は必ず、USPTO は誤って対象特許クレームを許可したと示さなければなりません。この「要件」は、意外なものではありません。申立人にとって履行困難なものでもありません。全ての申立人は常に、対象特許が最初に許可された際に USPTO は間違いをしたと主張しています。2段階の分析によって実質的なものが加わったか、又は結果が変わったかは、まったく議論の余地があると言えます。

Advanced Bionics 事件において、申立人が 2 つ目の要件を満たさなかったため、つまり、USPTO が誤って対象クレームを許可したと示さなかったため、特許審判部は最終的に、第 325 条(d)に基づき、IPR の開始を拒絶しました。

先月、特許審判部が指定した第 325 条(d)拒絶に関する 2 つ目の先例は、*Oticon Medical AB v. Cochlear Ltd*² 事件です。*Oticon Medical* 事件の特許権者は、申立において引用された先行技術のうちの 1 つが審査段階において考慮された別の引例と実質的に同一のものであるため、特許審判所は、第 325 条(d)に基づき、裁量権を行使して IPR の開始を拒絶すべきであると反論しました。しかし、この事件において、特許審判部はそれに同意せず、主張された先行技術と以前に考慮された先行技術とは構造と目的が異なると判示しました。

² IPR2019-00975, Paper 15 (P.T.A.B. Oct. 16, 2019) (designated precedential: March 24, 2020).

上記の先例の指定に加え、特許審判部はまた、第 325 条(d)拒絶に関する別の判例、*Puma North America Inc. v. Nike Inc.*³を情報提供として指定しました。*Puma North America* 事件において、特許審判部は、IPR の申立において提示されて用いられた先行技術が実際に対象特許クレームの最初の審査段階において USPTO の審査官により考慮されたものと同一であるため、審理の開始を拒絶しました。特許審判部によれば、申立人は、USPTO の審査官がどのように又はどうして間違いをしたかを明確にしておらず、従って、申立人は、USPTO が誤って特許許可をしたと論証していないこととなります。

これらの判例で、PTAB は再び、第 325 条(d)拒絶を克服するために、申立人が必ず申立に含まなければならないものを明確にしました：（1）IPR 申立において提示された先行技術又は主張が特許審査において提示された先行技術又は主張と同一ではない又は実質的に同一ではないことをサポートする説明と証拠、及び（2）USPTO が誤って対象特許クレームを許可したと示すこと。しかしながら、これはまったくの新しいニュースではありません。多年にわたって、潜在的な第 325 条(d)拒絶を予期した申立人は、適切にこれらのような主張を申立に含めていました。これらはほとんど、先例として指定された最初の判例ではありません。例えば、*Becton, Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AG*⁴事件は、去年、その一部分が先例として指定され、特許審判部が第 325 条(d)に基づく裁量権の行使を判断する際に査定する 6 つの非排他的な要素が定められました。*Becton, Dickinson* 事件において特許審判部の職権に従った申立人はすでに、申立において先行技術がどのように審査段階に提示されたものと異なるかについての説明と、審査官がどのように（申立人の観点から）誤って対象特許クレームを許可したかについての説明を含めました。同様に、第 325 条(d)に基づく申立に対し異議申立した特許権者は、これらの要件を適切に説明していない申立に対してどのように攻撃するかは知っていたはずですが。それにもかかわらず、申立において重複した先行技術を用いる申立人が、その申立が第 325 条(d)に基づき拒絶されるべきではない理由について具体的な主張を行う必要があるかについての疑問がある程度残っていました。その疑問は現在、解消されました。

³ IPR2019-01042, Paper 10 (P.T.A.B. Oct. 31, 2019) (designated informative: March 24, 2020).

⁴ IPR2017-01586, Paper 8 (P.T.A.B. Dec. 15, 2017) (designated precedential: Aug. 2, 2019).

ⁱⁱ As discussed in Osha Liang’s January 2019 article “The PTAB’s New ‘Precedential Opinion Panel’” available [here](#), “precedential” opinions constitute binding authority that must be adhered to by the Board in all future PTAB cases, while “informative” decisions provide guidance, but are not binding and need not be followed in every case.