

## 特許の世界に大変革が起きるか？

### 米国連邦最高裁判所による当事者系レビューに関する審理の潜在的影響

今後 12 か月以内に、連邦最高裁判所は 2 件の判決を下す予定である。その内容によっては、米国における特許権者および被疑侵害者の双方が、再び大幅な訴訟戦略の転換を迫られる可能性がある。2017 年 5 月 22 日、連邦最高裁判所は、SAS Inst.Inc. v. Lee 事件、2017 U.S. LEXIS 3236（連邦最高裁 2017 年 5 月 22 日）<sup>1</sup>において、裁量上訴を認めた。最高裁により審理されることになった唯一の争点は以下のとおりである。

米国特許法第 318 条(a)項により、特許審判部は当事者系レビューにおいて、「申立人により異議を唱えられたあらゆる特許クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない」と規定されているが、その解釈上、特許審判部は申立人により異議を唱えられた全てのクレームに関する最終決定書を発行しなければならないのか、それとも連邦巡回区控訴裁判所が判示したように、申立人により異議を唱えられた特許クレームの一部の特許性に関してのみ最終決定書を発行することが許されるのか？」

その 3 週間後の 6 月 12 日、最高裁は意外にも、Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC 事件、2017 U.S. LEXIS 3727（連邦最高裁 2017 年 6 月 12 日）<sup>2</sup>において裁量上訴を認め、以下に示す重要な憲法上の争点を引き受けた。

既存特許の有効性を分析するために特許商標庁（PTO）により用いられる当事者対立手続、即ち当事者系レビューは、陪審審理を伴わずに憲法第 III 条に該当しない裁定機関を通して私有財産権を消滅させることにより憲法に違反しているかどうか。

この Oil States 事件で提起された争点に対する回答次第では、SAS 事件の争点に対する回答とは比べものにならないほど、特許の世界の様相を劇的に変えてしまう可能性がある。なぜなら Oil States 事件の争点は、特許付与後における無効手続の制度全体の合憲性を問うものであり、その対象となる制度には、当事者系レビュー（「IPR」）、付与後異議申立（「PGR」）、ビジネス方法特許レビュー（「CBMR」）、および PTO 再審査手続さえも含まれるためである。最高裁が特許審判部（「PTAB」）による当事者系レビュー<sup>3</sup>は違憲であると判示すれば、特許付与後の審理に関して PTAB に課せられる手続上の制限が問題となってくるだろう。

<sup>1</sup> その根底にある事件は、SAS Inst., Inc. v. ComplementSoft, LLC, 825 F.3d 1341（連邦巡回区控訴裁判所 2016 年）再審理却下、大法廷による再審理却下、842 F.3d 1223（連邦巡回区控訴裁判所 2016 年）、裁量上訴許可、SAS Inst.Inc. v. Lee, 2017 U.S. LEXIS 3236（連邦最高裁 2017 年 5 月 22 日）

<sup>2</sup> その根底にある事件は、Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC, 639 Fed. Appx. 639, 2016 U.S. App. LEXIS 8870（連邦巡回区控訴裁判所 2016 年）、裁量上訴許可、2017 U.S. LEXIS 3727（連邦最高裁 2017 年 6 月 12 日）。

<sup>3</sup> 当事者系レビューは、先行技術特許および印刷刊行物のみを根拠として、米国特許法第 102 条および第 103 条に基づき提起された無効理由に対してのみ適用される。

リーヒ・スミス米国発明法（「AIA」）は 2012 年 9 月 16 日に施行されて以来、既に米国における特許出願および特許訴訟の状況に様々な形で著しい変化をもたらしている。AIA の主要な目的は、訴訟費用を削減し、イノベーションを推進することであった。多くの点で、その目的は達成されていない。明らかに最高裁は、特許事件および AIA 審判手続に関して、断定的かつ決定的な判決を下したいと望んでいる。つまり、PTAB による特許クレームの審理を開始する手続が合衆国憲法に基づき有効かどうかについて、さらに有効であれば、PTAB による審理の範囲に対して制限が課せられるのかどうかについて、判断することになる。疑問はたくさんある。最高裁は、確実に手続上の問題が持ち上がってくる合憲性の争点を審理すべきかどうかを検討していた同じ時期に、なぜ手続上の争点を審理する決定を下したのか？最高裁が双方の事件の争点を同じ時期に引き受けたことにより、Oil States 事件における最高裁の考察は、SAS 事件の考察にどのような影響を及ぼすのか？最高裁は Oil States 事件における判決と一致または整合させるために、SAS 事件の判決を遅らせるのか？

**Oil States 事件：憲法上の争点。**合衆国憲法は、政府の 3 つの部門における権力の分離を規定している。憲法の第 I 条は立法府（法律を制定する）について規定し、第 II 条は行政府（法律を施行する）について定め、第 III 条は司法府（法律を解釈する）を設けている。連邦巡回区控訴裁判所は、第 III 条の裁判所であり、PTAB は、第 II 条の行政法裁定機関である。ゆえに Oil States 事件の争点は、第 II 条の裁定機関が下すことのできる上訴可能な最終決定とはどのようなものかということに行きつく<sup>4</sup>。

過去数年にわたり、ごくわずかな例外を除き、最高裁判所は機会があれば特許権者の権利を抑制しようとする傾向にあった。その最高裁が今になって、行政上の無効手続の AIA 制度全体が違憲であると判断するなら、PTAB（おそらく PTO も）<sup>5</sup>は、特許発行後におけるあらゆる種類の特許無効手続を継続していく道を見つけるのが極めて困難になる。特許の有効性に関する紛争は、完全に連邦裁判所に戻されることになるだろう。AIA 手続全体が形骸化してしまうだろうが、一部の特許権者にとっては喜ばしいことかもしれない。ここで再び、多くの検討すべき疑問が持ち上がってくる。許可された特許クレームを無効にする PTAB の権限が消滅すると、特許訴訟の費用は今より高くなるのか、または多くの被疑侵害者および特許権者が二つの裁定機関で同時に争っている現状を考えると、今より安くなるのだろうか？さらに、PTAB がこれまでに無効と裁定してきた全ての特許クレームの取り扱いはどうなるのか？このような無効にされたクレームの特許権者は、これらのクレームが本当に無効かどうかを判断する必要があるのか、それともいきなり効力を取り戻すのか？過去数年における PTAB の無効審決は全て違憲とみなされ、結果的に破棄されるのか？

また、訴訟手続が大幅に変更される可能性があるため、特許権者および PTAB 申立人の双方はその間の重要な戦略について検討しなければならない。今後 1 年以内に申立書を提出する予定の者は、その裁定機関の決定が翌年には効力を失う可能性を考えて、IPR 申立書を提出すべきかどうかを判断する必要があるだろう。

<sup>4</sup> Oil States 事件において最高裁が検討すべき根本的な問題は、特許権者に与えられた権利が私権か公権かということである。

<sup>5</sup> PTO もまた憲法第 II 条の行政裁定機関であり、その審判官が特許権を付与および撤回する。

一方、特許権者の側も、現在の連邦巡回区控訴裁判所の手続において、さらに最高裁が判決を下す前に発生する新しい事件において、この争点を維持するために PTAB 制度および PTAB 無効審決の違憲性を主張すべきかどうかについて判断する必要があるだろう。現時点で地方裁判所に係属中の事件についても、特許権者および申立人は同様に、これらの事件の解決を早めるべきか、遅らせるべきかについて判断する必要がある。

注意すべき点として、連邦最高裁判所に最近就任した裁判官、ニール・ゴースッチ判事は、権力の分離の重要性を主張し、法律の内容を正確に判断するために、行政機関ではなく司法裁判所の必要性を支持する詳細な補足意見<sup>6</sup>を提出したことがある。立法府により制定された成文化された法律である特許法が、特許権者のために特許権を創設したにもかかわらず、行政機関がその財産権を奪い取ることが許されるのだろうか？ 時が経てば分かる。そのとき、憲法上の争点を審理するという最高裁の決定にゴースッチ判事が影響力を及ぼしたことが判明するかもしれない。

最高裁が PTAB による当事者系レビューは違憲であると判断する場合、IPR、PGR、CBMR に加え、おそらく PTO 再審査手続さえも、法制度から姿を消すだろう。PTO および PTAB において係属中の無効手続は全て終了され、訴訟の停止は取り消され、停止されていた地方裁判所の事件は全て一斉に息を吹き返す。その一方で、最高裁が第 II 条の裁定機関による当事者系の無効手続は合憲であると判断する場合、最高裁は、PTAB が自らの裁量で当該手続に含めてはならない、または含める必要のない範囲について考察するだろう。

**SAS 事件：手続上の争点。**最高裁に付託された SAS 争点の核心となる法律は、米国特許法第 318 条(a) 項であり、次のように書かれている。

(a) 最終決定書

当事者系レビューが開始され、本章に基づき却下されない場合、特許審判部は、申立人により異議を唱えられたあらゆる特許クレーム、および第 316 条(d)項に基づき追加されたあらゆる新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。

PTAB は、以下の規則を公布した。

42.108 当事者系レビューの開始

(a) 当事者系レビューを開始する場合、特許審判部は、異議を唱えられたクレームの全部または一部について、さらに各クレームに対して主張された無効理由の全部または一部について、審理を進めることができる。

37 CFR §42.108(a)

---

<sup>6</sup> Gutierrez-Brizuela v. Lynch, 834 F.3d 1142 (第 10 巡回区控訴裁判所 2016 年) (ニール・ゴースッチ、補足意見)。ただし、これは特許事件ではない。

本書は、様々な法解釈について、または制定法に定められた議会の意図について議論しようとするものではなく、「あらゆる (any) 」が「全て (every) 」を意味するかどうか、または「申立人により異議を唱えられたクレーム」が、「申立書に示されたクレーム」と同じ意味なのか、もしくは異なる意味なのかについて議論を試みるものでもない。これらの関連する全ての争点については、AIA 自体に明確な回答が見い出せるかもしれず（今のところ見い出せないが）、明らかに最高裁が詳細に分析するはずである。しかし、本書ではこれらの争点は脇に置き、議論を進めていきたい。むしろ本書の残りの部分では、AIA に基づく訴訟実務の現状を簡潔に述べた後、最高裁が最終的に当事者系レビューは合憲であると認定する一方で、PTAB は申立人により異議を唱えられた全てのクレームに関して最終決定書を発行しなければならないと義務づけた場合に浮かび上がってくる、重要な派生的問題について論じていく。

2012年9月以降、申立人（通常は被疑侵害者）は、特許における特定のクレームが無効であると主張して、PTAB に申立書を提出することが可能になった。規則 42.108(b)を論拠として、PTAB は、異議を唱えられたクレームのうち、IPR「審判」手続において審理を「開始」したいクレームを選別し<sup>7</sup>、無効を立証できそうにないと考えるクレームは無視する。現在の実務では、PTAB は最終決定書において、IPR 審判手続を開始するために選択した（さらに最終決定の前に他の理由で削除されなかった）異議対象の特許クレームのみを含めている。審理が終了すると、PTAB は実際に審理したクレームに関してのみ最終決定書を発行する。PTAB は、この最終決定の範囲に関する独自の処理手順を策定している。率直に言えば、PTAB は現在、最終決定の範囲を審理した争点だけに制限し、審理の範囲を最初に選択したクレーム（および無効理由）だけに制限している。最初に審理の「開始を拒否された」クレームは、最終決定書に含まれることはない。

最高裁が連邦巡回区控訴裁判所の SAS 判決を破棄し、PTAB は最終決定書において、申立書に示された申立人により異議を唱えられたクレームの一部だけでなく、全てのクレームを含めるか、全てのクレームを退けるかのいずれかを実行しなければならないと判示した場合、特許権者および申立人の双方に重大な影響が生じるだろう。PTAB が以前ならば審理を開始しなかったクレームを実際に審理するのか、それともこれらのクレームに関しては最終決定書において「無効ではない」という一言で済ませるのかは、今のところ分からない。当然のことながら、PTAB による「無効ではない」クレームの最終決定は増えるだろうが、全ての異議対象クレームを最終決定に含めるよう命じたところで、PTAB が全ての異議対象クレームに「審理時間」を費やすとは限らない。その代わり最高裁が、異議を唱えられたが審理が開始されなかったクレームは無効ではないと述べることを PTAB に義務づけた場合、実質的な効果が得られるだろう。

<sup>7</sup> 連邦巡回区法（Federal Circuit law）は現在、PTAB が審理したいと望む特定のクレームに対する無効理由を選別することも認めている。Shaw Indus. Grp. v. Automated Creel Sys., 817 F.3d 1293（連邦巡回区控訴裁判所 2016年）。この問題は SAS 事件において最高裁に付託されていないが、その争点および予想される影響は、クレームに関して本書に示されたものと同様である。基本的に最高裁は、PTAB が審理を開始するためにクレームではなく、特定の無効理由を選別することを今後も認めるのだろうか？それとも最高裁は結局、クレームに適用するものと同じ基準を無効理由にも適用し、次の機会を待ちながら、現時点では傍論を提示するのだろうか？

潜在的申立人の立場。IPR 申立書で異議を唱えられた全てのクレームを最終決定書に含めることが義務づけられた場合、潜在的申立人にとって、IPR は魅力が増すと同時に、別の理由により魅力が薄れる部分もある。「魅力が増す」部分としては、被疑侵害者は全ての異議対象クレームが「無効ではない」という PTAB の不利な決定に対して上訴する権利があるため、IPR 手続は何年も後を引くおそれがある。地方裁判所の事件で訴訟の停止が認められた場合、地方裁判所は上訴手続が終結するまで停止を維持するだろう。それゆえ被疑侵害者は、特許権者の侵害訴訟を長期間にわたり引き延ばすことができる。地方裁判所としては、係争対象の特許クレームの全部または大部分に影響が及ぶため、今まで以上に停止を認める傾向が強くなり、結果的に二つの裁定機関で断片的に進められる係争事件は減少または消滅していくと思われる。PTABにおいて審理が開始されなかった特許クレームに関する訴訟が直ちに地方裁判所において再開されることも多いとはいえ、このように両当事者が二つの裁定機関において二重の手続を進めるシナリオは終わりを告げることになるだろう。

ただし、心に留めておくべき点として、IPR 手続は、特許および印刷刊行物の形式による先行技術に対してのみ適用される。他の無効抗弁（例えば、販売による不特許事由、不明瞭な記載）は、地方裁判所での後の訴訟において有効である。しかし、被疑侵害者は通常、自らの他の無効申立に関して長期間にわたり待つことを厭わないため、PTAB 規則 42.108(b)の削除は、上訴を含めた IPR 手続全体の期間を今よりかなり長引かせることになるだろう。

その反面、PTAB が最終決定書を発行した後、おそらく申立人は他の裁定機関において、PTAB で異議を唱えたクレームに関して（特許または印刷刊行物を根拠とする）無効抗弁を主張することを禁反言により禁じられる（つまり、主張できない）。簡単に言えば、申立人に対する禁反言の効力は、異議を唱えた全ての特許クレームにも及ぶため、明らかに適用範囲が広い。それゆえ申立人は、IPR 申立書においてどのクレームに異議を唱えるべきかを正確かつ厳密に見極める必要がある。申立人は、無効にできる合理的可能性がないと思われるクレームに対して時間と資源を投資する際のリスクを慎重に評価する必要がある。また、PTAB で無効と認定される可能性が最も高い特許クレームはどれか、さらにこれらのクレームが自らの非侵害訴訟にどのような影響を及ぼすかについても、綿密に検討する必要がある。被疑侵害者が特許の有効性に異議を唱える機会はおそらく 1 回しかないため、その機会を PTAB または地方裁判所のどちらに使った方が有利かを判断しなければならない。PTAB 手続において有効性を判断してもらうことが広く受け入れられている現状を考えると、理論的には、先行技術特許および刊行物を根拠とする無効申立の（全部ではないにしろ）大部分を独占的に取り扱っている PTAB に軍配が上がるだろう。

被疑侵害者が無効抗弁を主張する複数の機会を持てるかもしれない唯一のシナリオとしては、（1）地方裁判所が係争対象の特許クレームは無効ではないと裁定した後、申立人が PTAB に申立書を提出し、再び有効性に異議を唱える時間的余裕があり；さらに（2）申立書の提出後、PTAB がいずれのクレームについても審理を開始しないことを決定し、何らかの理由で申立書全体を却下する場合には、「最終決定書」が存在しないので禁反言が生じないため、申立人は連邦地方裁判所においてこれらのクレームの有効性について自由に訴訟を起すことができる。

特許権者の立場。第一に、PTAB が IPR 審理を開始した場合、地方裁判所は今まで以上に停止を認める傾向が強くなると思われるため、特許権者は、IPR 手続が最終的に決着するまで、あらゆる侵害申立に関する訴訟を延期せざるを得ないだろう。他のクレームが PTAB により審理されている間であっても、IPR の審理対象ではない特許クレームに関して訴訟を継続すべきであると特許権者が主張できなくなる可能性がある。第二に、特許権者にとって、現在の断片的な手続のためにこれまで PTAB が審理してこなかった特許クレームに関する主張であっても、全ての異議対象クレームに関する実質的主張を審理すると PTAB が決定するリスクがいくぶん高くなるだろう。地方裁判所と比べて、PTAB では証拠開示手続が限定されており、無効の立証基準も低いことを考えると、PTAB 手続における現在のページ制限に照らし、特許権者にとって無効と裁定されるクレームの数が増えるかもしれない。

その反面、最高裁が原判決を破棄した場合、PTAB において最終的に勝利した特許権者には、連邦地方裁判所および他の PTAB 手続において、より包括的な禁反言の恩恵がもたらされる。多くの状況において、このような禁反言のおかげで、申立人は同じ特許クレームに対して無効を主張できなくなるだろう。

## 結論

最高裁が Oil States 事件および SAS 事件を審理することにより、特許権者および申立人の双方が大きなりスクに晒されている。これらの判決は 2018 年春に下される予定である。本書に取り上げられた問題について協議を望まれる方は、ご連絡いただきたい。