

REPORT

AIAに基づく審判手続きに関する
米国最高裁判所による2件の重要な判決

2018年5月25日

2018年4月24日、米国最高裁判所(以下、最高裁)は、USPTO 特許審判部(PTAB)による当事者系の検討(IPR)の手続きに関する2件の判決を出しました。

Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC 事件, 584 U.S. _ (2018)において、最高裁は、IPR の手続きが米国合衆国憲法(以下、憲法)第3条およびもしくは修正第7条に反するかどうかについて審理し、IPR が第3条もしくは修正第7条に反していないとしました。

SAS Institute Inc. v. Iancu 事件, 584 U.S. _ (2018)において、最高裁は、IPR にて、異議が唱えられた一部のクレームのみを検討することが許可されるかどうか審理し、IPR にて、異議が唱えられた全クレームを検討する必要があるとしました。

I. 背景

2012年のリーヒ・スミス米国発明法(AIA)の第311条～第319条では、IPR の手続きが制定されています。このIPR の手続きによると、USPTO は、35 U.S.C. §102 と §103 に基づき特許性に関する新規性の要件もしくは非自明性の要件を満たしていないとされた発行済みの特許クレームの再検討もしくは取消を行うことができます。PTAB が IPR の手続きを開始

するとした際には、申請者と特許所有者は、行政手続きに携わることになります。この行政手続きには、限定付きディスカバリー; 宣誓供述書(affidavits)、宣言書、摘要メモによる書類の提出; PTAB での口頭弁論の機会が含まれています。PTAB は、異議が唱えられたクレームの特許性について判断し、書面による最終決定を出します。この最終決定は、連邦巡回(CAFC)による審理の対象となる可能性があります。

Oil States 社は、連邦地方裁判所にて、Greene's Energy 社を、水圧破碎用の油源装置に関する特許を侵害しているとして提訴しました。Greene's Energy 社は、地方裁判所にて該特許の有効性について異議を唱え、USPTO に対して IPR の開始を求める申請を行いました。地方裁判所は、特許が同一であるとした Greene's Energy 社の無効性の主張を退け、Oil States 社にとって有利なクレーム解釈に関する判決を出しました。しかし、数ヵ月後、PTAB は、Oil States 社のクレームが同一先行技術により特許取得不可能であるとした決定を出しました。Oil States 社は、PTAB の決定と IPR の手続きの合憲性とに異議を唱えて、CAFC に上訴しました。CAFC は、Oil States 社の合憲性の主張を却下し、PTAB の判決を確認支持しました。最高裁は、

2018年5月25日

IPR の手続きに関する合憲性の異議について審理するため、裁量上訴(サーシオレイライ)を認めました。

SAS 社は、IPR にて、ComplementSoft 社所有のソフトウェア特許のクレームに異議を唱えました。USPTO 長官は、異議が唱えられたクレームの一部に関して IPR を開始しましたが、残りのクレームについては IPR の開始を拒否しました。PTAB の書面による最終決定では、USPTO 長官が IPR を開始したクレームのみについての記載があり、IPR が開始されたクレームは、特許取得不可能であるとされました。これを不服として、SAS 社は、CAFC にて、35 U.S.C. §318(a)では、PTAB が、申請書で異議が唱えられた全クレームの特許性について決定する必要があるとされているとして上訴しました。CAFC は、この主張を却下しました。また、最高裁は、IPR の申請書中の異議が唱えられたクレームの「一部のみに対して IPR を開始する(partial institution)」とする USPTO の手続きを検討するため、裁量上訴(サーシオレイライ)を認めました。

II. 最高裁判所の判決

A. Oil States 社

Oil States v. Greene's Energy 事件では、最高裁の多数派裁判官らは、CAFC に同意し、IPR の手続きが憲法第 3 条もしくは修正第 7 条に反していないとしました。まず、多数派は、第 3 条を考慮して IPR の手続きの合憲性について検討しました。

第 3 条によると、「1つの最高裁判所、および米国議会(以下、議会)が時折規定および制定することができる下級裁判所に対して」米国の「司法権(judicial power)」が与えられています。この点において、多数派は、手続きが連邦裁判所のみにより施行可能である、

第 3 条に基づく「司法権(judicial power)」の行使であるかどうかを決定する際に、先例が「公権(public rights)」と「私権(private rights)」を区別したと特に言及しました。議会には、「公権の裁定を、第 3 条による裁判所以外の機関に割り当てるかなりの裁量権」があります。これは、公権の法理(public rights doctrine)と呼ばれるものです。

最高裁の先例が「全く首尾一貫したもの(entirely consistent)」ではないというものの、通常、公権の法理(public rights doctrine)は、「行政部門または立法部門(executive or legislative departments)の憲法上の機能の履行に関連して政府とその権限の対象となる人物との間で起こる」ことに適用されます。多数派は、明らかに IPR の手続きが、公権(a public right)、すなわち「公的特権(a public franchise)を与えるという政府の決定の再考(reconsideration)」に関するものであるとしました。この点で、少なくとも(i)譲渡人である一般と特許権所有者との間の事項であり、一般からかなり重要な公権を取り上げ、該公権を特許権所有者に与えるものであり、(ii)特許付与は、「司法判断なしで行政部門または立法部門(executive or legislative departments)により履行可能である」憲法上の機能であるため、多数派は、特許付与は、「公権(a public right)」であるとししました。それから、IPR が、先の行政上の特許付与の「再度の検討(a second look)」もしくは「再考(reconsideration)」であるため、多数派は、IPR の手続きが特許付与と同一の基本的事項に関するものであるとしました。

Oil States 社と反対派は、最高裁の先例が、特許権を「特許権所有者の私有財産(private property of the patentee)」として認めたため、特許が付与されると、この私有財産権は、憲法第 3 条に定める裁判所のみにより無効とさ

2018年5月25日

れることが可能であると主張しました。しかし、多数派は、特許は財産権の特定の形態のみを譲渡する、すなわち、IPR の手続きを含み、AIA の規則の対象であるが、発明者に対して他者がその発明を使用できないようにする権利を与える公的特権 (a public franchise) を譲渡するとして、Oil States 社と反対派の上記主張を却下しました。多数派は、Oil States 社と反対派が引用した事件では、特許発行後の行政検討用の規則が含まれていない 1870 年の特許法に基づき判決が出されたため、該引用事件にほとんど重きをおきませんでした。

また、多数派は、IPR の手続きが、行政官庁により第 3 条に基づく司法権 (judicial power) を違憲にもかかわらず履行しているという Oil States 社の主張を却下しました。Oil States 社は、IPR の手続きでは、憲法第 3 条に定める裁判所と基本的に同一の手続き、例えば、申し立て実務、ディスカバリー、デポジション、証人の反対尋問、証拠提示、連邦証拠規則 (Federal Rules of Evidence) に基づく異議申し立て (objections)、当事者対抗の審理 (adversarial hearing) 等が使用されていると主張しました。多数派は、この主張を却下し、官庁が裁判所のような手続きを利用しているという単なる事実が、該官庁が第 3 条に基づき司法権 (judicial power) を履行しているということを必ずしも意味しないとしました。例えば、多数派は、IPR の手続きには、当事者対抗の訴訟 (adversarial litigation) の特徴の一部が含まれているというものの、IPR の手続きは、法律に基づき一当事者から相手当事者に対する責任に関する拘束力のある決定を形成するものではないと特に言及しました。

最後に、多数派は、IPR の手続きが憲法の修正第 7 条に反するものであるという Oil States 社の主張をすばやく取り下げました。

修正第 7 条では、「論争の価値が 20 ドルを超える場合、コモンローに基づく訴訟」において「陪審員による正式事実審理の権利 (right of trial by jury)」が保護されています。しかし、最高裁の先例では、「議会が、憲法第 3 条に定める裁判所以外の機関で判決が出されるように案件を適切に割り当てる際に、修正第 7 条そのものは、非陪審員の事情調査委員 (factfinder) による裁決を禁止していない」と制定されています。

Gorsuch 裁判官が執筆し、Roberts 裁判長が加わった反対意見では、「何らかの理由のため、特許を破棄する、無効にする、もしくは修正することができる唯一の権威は、特許を発行した官庁ではなく、米国合衆国の裁判所に対して与えられている」とありました。反対派は、最高裁の先例が、特許が USPTO により発行された際、「該特許は、USPTO の管理と管轄を超えたことになり、米国合衆国大統領もしくは米国政府の他の役人 (officer) による無効もしくは取消の対象とはならない」ことを制定すると主張しました。特に、反対派は、最高裁の先例が、特許は、特許権所有者の財産となるため、他の財産と同一の法的保護を受ける資格があることを制定すると主張しました。従って、USPTO のような行政機関内の官庁による特許の取り下げが可能であるようにすることは、「法律の適法手続き (due process) なしで出願人から本人の財産を奪うことになり、実際行政機関 (executive branch) による政府の司法機関 (judicial branch) への侵略となります」。しかし、先の説明のように、反対派が指摘した先例は、「その時に存在していた法令の体系の説明として解釈されるべき」であり、「異なる体系を制定するため、憲法に基づく議会の権限について決定するものではない」として、この先例にほとんど重きをおきませんでした。

2018年5月25日

B. SAS Institute 社

最高裁は、IPR の手続きの合憲性を確認支持した後、*SAS Institute v. Iancu* 事件において、どのように USPTO が AIA に基づき IPR を実施しているのか審理しました。SAS 事件では、わずかの差で多数派となった最高裁の裁判官らは、USPTO 長官には、異議が唱えられたクレームの一部のみについて IPR を開始させ、残りのクレームの検討を拒否する裁量があるとする主張を却下しました。Gorsuch 裁判官が執筆した多数派意見では、35 U.S.C. §318(a)を普通に解釈すると、「IPR が開始され、本章に基づき却下されない場合、[PTAB は]申請者が異議を唱えた如何なる特許クレーム(*any patent claim challenged by the petitioner*)の特許性について書面による最終決定を出す」ようにと指示がなされているとあります。(イタリック体を強調のため、本スペシャルレポートにて使用。)多数派は、制定法を読む際に、通常「shall」という単語は、非任意的義務(*nondiscretionary duty*)を課せており、異議が唱えられた「如何なる(*any*)」クレームとは、異議が唱えられた「全ての(*every*)」クレームを意味するとなりました。また、多数派は、制定法では、USPTO には、検討対象クレーム中のどのクレームを検討し、どのクレームを検討しないかということ来判断する権利があるという文言が含まれていないと言及しました。その代わりに、制定法では、USPTO 長官に IPR を開始させる「かどうか(*whether*)」というチョイスを与えているにしか過ぎません。

USPTO 長官は、35 U.S.C. §314(a)では、同長官が、申請書中で異議が唱えられたクレームの少なくとも1つについて申請者が勝利をおさめるであろうという「合理的蓋然性

(*reasonable likelihood*)がある」と判断した場合のみ、同長官は IPR を開始することができる」と記載されているにしか過ぎないと主張しました。USPTO 長官は、この分析では、同長官に対してクレームを個々個々に評価することが義務付けられているため、クレーム毎に基づく検討を開始することが義務付けられていると主張しました。多数派は、この主張を却下し、§314(a)では、USPTO 長官に対して、申請者には少なくとも1つのクレームについて成功するであろうという合理的蓋然性(*reasonable likelihood*)があるかどうかを決定するように義務付けているにしか過ぎないとしました。この最低条件が満たされた場合、最高裁は、§314(a)によると、USPTO 長官は、申請者が追加クレームについて勝利をおさめるように思われるかどうかについて調査することなく、IPR を開始することができるとしました。

多数派は、USPTO 長官には§314(a)に基づき IPR を開始させるかどうかの裁量があるというものの、同長官には、「IPR にてどのクレームを検討すべきか」に関する裁量がないことを強調しました。この点で、多数派は、制定法の文言が、「USPTO 長官の裁量ではなく、申請者の申請書が、訴訟の今後の成り行きを左右することになる」としました。また、多数派は、§314 を査定系(*ex parte*)の再審査に関する制定法の文言と比較しました。多数派は、はっきりと制定法により、USPTO 長官は、クレーム毎に、理由毎に、[査定系(*ex parte*)の再審査の]手続きを開始することができると言及しました。従って、議会は、IPR について査定系(*ex parte*)の再審査と同じことを意味していた場合、類似した「周知であり、すぐに利用できるアプローチ」を使用したことでしょう。

2018年5月25日

反対派は、多数派による§318(a)の解釈によると、「申請者が異議を唱えた如何なる特許クレーム(any patent claim challenged by the petitioner)」という文言が「申請者の原申請書にて申請者が異議を唱えた如何なる特許クレーム(any patent claim challenged by the petitioner in the petitioner's original petition)」を意味していると誤って推定していると主張しました。換言すると、制定法の文言は、§318(a)が、(i) 原申請書中で異議が唱えられたクレーム、もしくは(ii) 審判開始の折に異議が唱えられたクレームに言及しているかどうかについて曖昧です。従って、反対派は、制定法の文言に「ギャップ(a gap)」があり、Chevron 事件に基づき、制定法の状況、性質、目的を考慮して理屈に適った規則を施行するために、官庁(すなわち、USPTO)には柔軟性が与えられるべきであると主張しました。Chevron 事件では、最高裁は、政府官庁による制定法の解釈に従うことを認めるかどうかを判断するための法的テストを設定しました。特に、特定の問題点について、制定法では記載されていない若しくは曖昧である場合、問題は、該官庁の決定が制定法の許容範囲の解釈に基づくかどうかになります。従って、反対派は、制定法の文言に「ギャップ(a gap)」があるため、USPTO には、このギャップを埋める理屈に適った規則を施行するため、Chevron 事件に基づきこのギャップを埋める権限が与えられていると主張しました。しかし、多数派は、「異議が唱えられたクレームの一部のみを USPTO 長官に選択させ、その「一部のみに対して同長官が IPR を開始する(partial institution)」という、制定法において全く言及のない権限」はもちろんのこと、USPTO は制定法の文言のギャップを埋める必要もなく、「…制定法の条文は、紛れもない指示を出している」と判断しました。

III. 判決の影響

Oil States 事件では、IPR の手続きの合憲性が強化されているため、依然として、特許の有効性に異議を唱えるための人気のある方法として、IPR の手続きを利用することができます。しかし、SAS 事件では、申請書中で異議が唱えられた一部のクレームのみについて IPR の手続きを開始させる PTAB の従来業務に著しい変更がみられます。現在、SAS 事件により、PTAB は、申請書中で異議が唱えられた全クレームについて、IPR の手続きを開始する若しくは開始しないこととなっています。暗に、SAS 事件の判決は、AIA に基づく他の審判手続き(特許発行後の検討(PGR)と対象ビジネスメソッドの検討(CBM))に均一に適用されます。

2018年4月26日、PTAB は、SAS 事件の判決による影響と AIA に基づく審判手続きにおける検討用手続きとについての手引きを発行しました。この新手引きに基づき、PTAB が、IPR、PGR、もしくは CBM の手続きの開始を決定した場合、PTAB は、申請書中で異議が唱えられた全クレームおよび該申請書中で提起された全異議について該当手続きを開始することになります。PTAB が、申請書中で提起されている全異議のうち一部のみについて審判を既に開始している現在係属中の審判については、3名の審判官からなる合議体(パネル)は、申請書で提起された全クレームと全異議について手続きを開始するため、該当手続き開始に関する決定についての補足指示(order)を発行することができます。該当手続き開始に関する決定についての補足指示(order)を受領した折に、申請者と特許所有者は、未だ検討されていない追加問題点の日程を考慮し、追加の概要説明書類(briefing)

2018年5月25日

および/もしくは他の調整の必要性について検討するため、当事者間での話し合いを設けます。また、当事者同士は、追加の概要説明書類(briefing)もしくは日程変更を放棄することに同意することも可能です。また、手引きでは、必要であれば、12ヶ月間の期限日が迫っている案件の期限延長も認めています。

従って、SAS事件の判決は、異議が唱えられたクレームの「一部のみに対してIPRを開始(partial institution)」して、その一部のクレームのみに対して書面による最終決定を出すことに終止符を打つこととなります。その代わりに、PTABが、(IPRの場合)異議が唱えられた少なくとも1つのクレームについて申請者が勝利をおさめることができるという合理的蓋然性(reasonable likelihood)があると判断した場合、もしくはPTABが、(PGR、CBMの場合)どちらかといえば少なくとも1つのクレームが特許取得不可能であろう(more likely than not)とした場合、PTABは、申請書中で異議が唱えられた全クレームについて審判を開始し、申請書中で異議が唱えられた全クレームについて書面による最終決定を出す必要があります。従って、考えられる影響の1つとして、PTABが、1つのクレームが特許取得不可能であるとされる合理的蓋然性(reasonable likelihood)があると判断すると、現在、「全か無か(オール・オア・ナッシング)」の決定であるため、PTABは、手続き開始時点での分析を制限するように思われます。

また、異議が唱えられたクレームの「一部のみに対してIPRを開始する(partial institution)」というオプションがないため、従来に比べて申請書が却下されることが多くなることも考えられます。AIAに基づく審判手続きを開始するかどうかの決定は、Cuozzo事件に基づき再検討が不可能なため、PTABは、クレームの異議の一部がサポートされて

いないと判断した場合、従来と比べて更に申請書を単に却下するかもしれません。このため、申請者にとって、従来より少ないクレーム数に対して少ない異議数を含んだ申請書を再提出せざるを得ないこととなり得ます。もしくは、申請書中で、どのクレームに異議を唱えるか、非特許性のどの理由に焦点を当てるかを判断する際に従来より注意深く選択せざるを得ないこととなり得ます。

また、SAS事件は、制定法上の禁反言(statutory estoppel)に関して特許所有者に対して有利な意味合いをもたらすはずです。現在、米国地方裁判所は、IPR(および意味合いという観点からPGR)の制定法上の禁反言の範囲について真っ二つに分かれています。地方裁判所の中には、申請者は、PTABが手続きを開始しなかった申請書中にあった地方裁判所による非特許性に関する理由を提起することが禁じられていないという狭い見解を示す裁判所もみられます。その一方、PTABが手続きを開始しなかった否かどうかに関わらず、申請者は、申請書に記載の非特許性に関する理由を提起することが禁じられているとする幅広い見解を示す地方裁判所もみられます。現時点では、PTABは、異議が唱えられたクレームの「一部のみに対してIPRを開始する(partial institution)」ことができないため、また、PTABの現在の手引きには、申請書中の全異議について手続きを開始するとあるため、裁判所は、このような質問をもはや検討する必要がないはずです。

* * * * *

2018年5月25日

Stephano Salani 氏が、本スペシャルレポートを執筆しました。
同氏は、弊所バージニア州アレキサンドリア市オフィスの
アソシエイト弁護士であり、弊所機械実務グループのメン
バーです。

Oloff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、Oloff PLC の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、
email@oloff.com、又は 277 South Washington Street, Suite 500,
Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当
事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oloff.com においても
ご覧いただけます。