

ALARM.COM INC. v. HIRSCHFELD事件、上訴番号2021-2102 (CAFC、2022年2月24日)。Taranto裁判官、Chen裁判官、Cunningham裁判官による審理。バージニア州東部地区地方裁判所(Hilton裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

Vivint, Inc.社は、同社の3件の特許を侵害しているとしてAlarm.com社を提訴した。これに対し、Alarm.com社は、3件の特許すべてについて当事者系レビュー(IPR)を申請したが、失敗に終わった。Alarm.com社はIPRで不利な裁定を受けた後、3件の特許の査定系再審査(ex parte reexamination)を開始しようとした。しかし、米国特許商標庁(PTO)のHirschfeld長官は、IPRの決定により禁じられている(estopped)として、これを取り消しとした。通常、査定系再審査の拒否には、査定系再審査の要求が「特許性に関して実質的な新たな質問(substantial new question of patentability)」を提示しているか否かの決定が必要とされるが、Hirschfeld長官は、査定系再審査の取り消しの際に、そのような決定を行わなかった。

Alarm.com社は、行政手続き法(APA)に基づき、地方裁判所での査定系再審査のPTO長官による取り消しに関する司法審査を求めた。地方裁判所は、PTO長官による取り消しは司法審査の対象ではないとした。Alarm.com社はこれを不服として上訴した。

#### 争点/判決:

地方裁判所が、査定系再審査のPTO長官による取り消しは司法審査の対象ではないとしたことは誤りであったか。然り、原判決は一部取り消し、本件は差し戻しとなった。

#### 審理内容:

CAFCは、まず、(i) 査定系再審査、(ii) 司法審査に関する法令条項、および(ii) IPRのそれぞれの経緯を検討した。査定系再審査を定めた1980年の法律では、特許性に関して実質的な新たな質問がないとの認定に基づき、PTO長官が査定系再審査要求を拒否した場合、その決定について不服申し立てができないとしている。しかし、この法律には、他の状況におけるそのような決定の不服申し立てについての記載はない。

2011年にIPRが作成された際、IPRの決定の対象となったクレームに関して、IPR中に提起された、または理屈に適って提起されることが可能であったという理由でPTOの手続きを開始することを妨げる新しい法令条項(§ 315(e)(1))が追加された。さらに、再審査手続きの上訴に関する他の制定法は、上訴権を特許権者にのみ認めており、他の当事者には認めていない。これに基づき、PTO長官は、法的枠組みは、非特許権者には再審査手続きを取り消しとする決定に対して上訴する権利がないことを暗示していると主張した。従って、APAに基づく司法審査は、制定法上、除外されることになる。

CAFCは、このような状況下での司法審査に関する判例法について詳細な分析を行った。特に、法律では、制定法が司法審査を排除しているという認定に反対する強い推定があることが立証されている。言い換えれば、法律が司法審査を排除することを意図しているという認定には、明白かつ確信を抱くに足る証拠(clear and convincing evidence)が必要である。

この場合、制定法は明白かつ確信を抱くに足る証拠を提示していなかった。1980年の法律では、査定系再審査の拒否が、特許性に関して実質的な新たな質問がないとの認定に基づく場合のみ、司法審査が除外されていた。再審査手続きの上訴に関する他の制定法は、特許権者にのみ上訴権を認めていたが、これは、他の当事者は上訴できないことを暗に示しているにしか過ぎなかった。この暗黙の了解は、明白かつ確信を抱くに足る証拠の要件を満たさないものであった。