

付与後レビュー

特許権者や将来特許侵害者となる可能性のある者は、付与された特許の正当性を見直すための新たな手続きに留意すべきである。リーヒー・スミス・米国発明法（AIA; America Invents Act）の規定により設けられた付与後レビュー（PGR; Post Grant Review）により、特許が付与されてから9カ月の期間、その正当性に異議を申し立てることが可能となっている。より知られている当事者系レビュー（IPR; Inter Partes Review）では、権利無効の主張が予期性や自明性に基づくものに限られているのに対し、PGR では、より広い範囲の根拠に基づき、権利無効を主張することができる。例えば、PGR の申立における無効理由として、予期性や自明性に加えて、ダブルパテント、米国特許法 101 条に基づく主題の特許適格性要件違反、ならびに、米国特許法 112 条に基づく記載要件、実施可能要件及び明確性要件違反などが挙げられる。

しかしながら、異議申立は、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有する特許が対象である。特許の権利化までには一定の期間を要するため、PGR による異議申立の対象となっている特許は比較的少ないといえる。これまでに、約 30 件の異議申立がなされているが、最終決定が出されたものはわずか 3 件である。

2016 年 6 月 13 日になされた最初の 2 つの PGR の決定は、Leachman Cattle of Colorado LLC の保有する 2 件の家畜評価特許に対するものである。本件の異議申立人は、American Simmental である。これらの決定に際し、異議申立人は、2 件の特許が自明であるとの主張に加えて、主題が特許適格性を欠くとの主張を行っていた。特許審判・上訴部（PTAB; Patent Trial and Appeal Board）は、いくつかのクレームが自明である半面、いくつかのクレームは自明でないとの判断を下した。また一方、PTAB は、米国最高裁判所による Alice 対 CLS Bank 事件の判決において示された特許適格性のテストの下で、主題が特許非適格であるとして、全てのクレームが無効であると判断した。

Alice 判決におけるフレームワークでは、まず、クレームが、法で定められた、特許適格性を有する主題のカテゴリ（すなわち、特許法 101 条に規定される、「新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良」）に属するかが評価される。そして、クレームがそのようなカテゴリに属していた場合、特許適格性に対して判例で定められた例外（Judicial Exception）に当てはまるかどうか審査される。そのような例外とされるものには、自然法則、自然現象、及び抽象的概念が含まれる。クレームがいずれの例外にも当てはまらない場合、分析は終了し、クレームは特許適格性を有すると判断される。一方、クレームが例外とされるもの

（例えば、抽象的概念）である場合、クレームの構成要素が、個別又は組み合わせにより、抽象的概念に対して「顕著に優れたもの」（significantly more than）であり、クレームに、その抽象的概念を、特許適格性を有する応用へと変換するに足る発明概念が含まれているかが判断される。

ごく最近では、2016年8月3日に、PTABが、3つ目のPGRの決定を下した。その決定に際し、異議申立人は、米国特許第8,756,166号に係る複数のクレームが、予見性又は自明性要件を満たしていないという主張とともに、全てのクレームが、特許法101条に基づく特許適格性要件を満たしていないとの主張を行っていた。特許適格性要件についての申立において、申立人は、特許されたクレームが、コンテナ型貯蔵庫の使用を容易にする抽象的概念に関するものであり、その構成要素は、抽象的概念より顕著に優れたものではないと主張した。PTABは、またしても申立人の主張を認め、全てのクレームが特許適格性を有さない主題に関するものであると判断した。また、これらのクレームが、コンテナ型貯蔵庫を用いた寄託（Bailment）の一つのスキームという抽象的概念に関するものであると述べた。PTABは、クレームに記載された寄託スキームが、長期間にわたり業界で広く行きわたっている慣行であり、多くの裁判所がそのような慣行を抽象的概念と認めていると述べた。例えば、Alice事件の裁判所は、金融取引を促すエスクローサービスについてのクレームを検討し、そのようなサービスは長く続いている経済的な慣例であるとして、クレームを無効と判断した。PTABは、クレームが寄託スキームの抽象的概念に関するものであると判断したため、Aliceテストの第2ステップを検討した。PTABは、クレームの構成要素が、個別又は組み合わせにより、その抽象的概念に対して顕著に優れたものではない、という申立人の主張に合意し、抽象的概念であるとの判断からクレームを救済するために必要な「発明概念」が含まれていないと判断した。

興味深いことに、PGRを通じて異議申立がなされた全ての特許がこれまでのところ無効とされ、全ての決定がAlice判決のテストに基づいて無効と判断されている。このことは、Alice判決のテストによって無効化され得る特許の特許権者のみならず、そのような特許の特許侵害者、あるいは、将来侵害者となり得る立場にある者にとって、特に重要である。

さらに、提起されたPGRにおける主張により禁反言の効果を考慮することも重要な点である。特に、PGRにより特許無効の主張を行う申立人は、PGRの申立において提起されたか、あるいは合理的に提起され得た論点を、将来の審理（例えば、地方裁判所、IPR、又は米国国際貿易委員会）で主張することができない。PGRの申立人が主張し得る無効理由は幅広いため、PGRにおいて特許無効の主張が認められなかった申立人は、将来新たな権利無効の主張を試みる場合、禁反言により多大な影響を被る可能性がある。また、特許権者は、この広範な禁反言により、将来の審理において、PGRの申立人によって権利侵害がなされているという主張を容易に行うことができるだろう。その

ため、特許権者及び PGR の申立人となり得る立場の者は、特許を主張し、あるいは PGR の申立を行うのかどうか、あるいはいつ行うのか、戦略的に検討するべきである。

PGR は、特許の有効性を争う新たな強力なツールである一方で、申立人による特許無効の主張が認められなかった場合、その申立人が再び特許無効を主張する際の選択肢を狭める可能性がある。そのため、PGR によって申立がなされた特許の特許権者や、PGR の申立を行う可能性のある立場の者は、多岐にわたる無効理由の主張、PGR における特許無効化の主張、あるいはそのような主張に対する防御に精通した弁護士と連携することが重要となる。Osha Liang では、長年に渡る特許出願手続き及び特許訴訟の経験により、Alice 判決における特許適格性に関するテストを含む、PGR で提起され得る権利無効の主張についての豊富な知見が蓄積されている。加えて、弊所では、AIA による付与後の審理についても豊富な経験を有しており、申立人及び特許権者の両方の代理人として、39 件の IPR 又はビジネス方法特許レビュー（CBM; Covered Business Method）案件を取り扱っている。