

## AIA 特許付与後レビューの低下する有用性

筆者：ピーター・C・シエクター（パートナー）

米国最高裁判所及び連邦巡回区控訴裁判所の両方の判決と相俟って、USPTOの特許審判部（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）の最近の手續変更は、特許付与後レビュー（Post Grant Review, PGR）手續において特許有効性に対する異議申立の有用性及び望ましさの両方を低下させました。PGRの有用性は、（１）増加する訴訟費用、損失及び複雑さ、（２）著しく拡大された訴訟の禁反言の法理の範囲、（３）PTABによる、申立対象である特許クレームに対する「審理」の開始を「却下する裁量権」行使の増加、（４）法律的に正確であるか、又はAIAにより権限を授けられたかは問わず、事実上、上告不可能な、任意の根拠に基づくPTABによる審理開始却下、及び（５）PTAB及び連邦地方裁判所において同時に係争しているデュアル・トラック式異議申立の広がる普及に起因して、低下しました。

議会による米国特許法改正（America Invents Act, AIA）法案成立により、2012年に施行された特許付与後レビュー（Post Grant Review, PGR）手續は、USPTOが沢山の「弱い」特許を許可して発効しまい、ほぼ限りのないファクタ・ディスカバリー（事実に関する証拠開示）及びエキスパート・ディスカバリー（専門家による証拠開示）、時間及び訴訟費用の増加並びに損失を含み、米国連邦裁判所訴訟において特許有効性に異議申立が特徴となる失敗という懸念に対する対応とも言えます。ここ数年間、USPTOの特許審判部（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）の施行規則及び手續の変更は、米国最高裁判所及び連邦巡回区

控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）の両方の判決と相俟って、PGR 手続において特許有効性に対する異議申立の有用性及び望ましさの両方を低下させました。

より具体的には、PGR の有用性は最近、（１）増加する訴訟費用、損失及び PGR 手続の複雑さ、（２）著しく拡大された訴訟の禁反言の法理の範囲、（３）PTAB による、申立対象である特許クレームに対する「審理」の開始を「却下する裁量権」行使の増加、（４）法律的に正確であるか、又は AIA により権限を授けられたかは問わず、事実上、上告不可能な、任意の根拠に基づく PTAB による審理開始却下、及び（５）PGR 期間中に連邦裁判所での特許訴訟の「自動延期」がなく、かつ地方裁判所が裁量による訴訟延期の許可を却下する件数が増加することによって齎された、PTAB 及び連邦地方裁判所において同時に係争しているデュアル・トラック式異議申立の広がる普及に起因して、低下しました。

### **増加する訴訟費用、コスト及び複雑さ**

元々、低品質や弱い特許の状況を制圧するためにより迅速、よりシンプルかつより簡単なより低コストの手続になるように設計されましたが、一連の規則変更と裁判所判決によって、この意向がいろんな重要な面において損なわれました。最も端的に、PGR 手続を通じて提出された必要な或いはオプションの書類の量が経時的に増え、全ての提出書類には追加の弁理士費用、許可された弁駁書及び再回答書（全て基本的には追加エキスパート宣誓書の提出が伴う）、特許所有者のクレーム補正案に関するより複雑な追加手続、追加デポジション・ディスカバリーの高まる可能性、非特許文献（NPL）の先行技術の根拠に対する強まる要求及び複

数の請願書提出の追加要求が生じます。ここでは単に一部を例として挙げておりますが、2012年に最初に施行されたプロセスと比べて、全てが全体のコスト及び現在の PGR 手続の複雑さの実質的増加を齎しています。

### 訴訟の禁反言の法理の範囲

PGR が最終の審決書を齎すというのであれば、訴訟の禁反言の法理は、申立人がその後連邦裁判所訴訟において「その特許付与後レビューの期間中に申立人が提示した、又は合理的に提示し得た根拠に基づいて特許クレームが無効となる」と主張することを防止するために適用されます（米国特許法第 325 条(e) (2); 35 U.S.C. § 325(e)(2)）。特許有効性の申立の可能な根拠は、米国特許法第 101 条（法定主題）、第 102 条（新規性）、第 103 条（非自明性）、第 112 条（記述要件、実施可能要件、明確性）に基づくものであり、公衆に利用可能な先行技術にも依拠しています。連邦裁判所の訴訟に有用な無効性根拠と同じものです。

2016 年、CAFC は、関連 AIA 特許有効性の当事者系レビュー（Inter Partes Review）の申立に伴う訴訟の禁反言の法理の範囲は、開始した手続において実際に法廷で争われた根拠及び申し立てられたクレームに限定されるとの判決を下しました。言い換えれば、禁反言の法理は、申立の「開始されていない根拠」に及びません。この判例は、申立人に与えた法定 AIA 禁反言の法理の悪影響を制限することに奏効しました。しかしながら、2016 年、申立人が主張した異議申立の根拠から審理開始に使う根拠を選びすぐることが PTAB のプラクティスとなりました。

2018年、米国最高裁判所は、PTABは、その「部分的な審理開始」(partial institution)<sup>1</sup>のプラクティスを継続できないとの判決を下しました。このことは後に、PTABは申立書において提示した全ての根拠に基づき、申し立てられた全ての特許クレームを審理するか、そうでなければ、申立をその全体として却下しなければならないことを意味する「オールオアナッシング審理開始」(all or nothing institution)が要求されていると解釈されていました。結果として、AIA禁反言の法理の範囲を考慮していた連邦地方裁判所の大多数は、SAS判例とその暗示の観点から、法定表現「又は合理的に提示し得た」(or reasonably could have raised)は、もし何か意味があるとしたら、主張されていないことを含み、申立の根拠が開始されていないことを指しているはずであるとの結論を下しました。

PGR申立人は、連邦地方裁判所において利用可能な法理と同じ法理のうちの何れかに基づいて申立根拠を提示し得るので、必然な結果として、申立人は実質的に、PTABがPGR中に最終の審決書を発行した後に連邦裁判所において同じように答弁することができなくなります。このことは、申立に関して、第101条及び第112条に基づき、表面的な意味を有するかもしれないが、一方で、第102条及び第103条に基づけば、意味を成しません。第102条及び第103条は両方とも、非常に事実集約的で、少なくともあるディスカバリーが行われた後に実情調査委員又は裁判所に最もよく提示されるものです。

別の争点は、申立人は、PGR申立を提出したときに先行技術文献を知り「得た」かに関します。最近の地方裁判所の判決において、裁判所は、被告がPGRの結論が下された後に先行

---

<sup>1</sup> *SAS Inst., Inc. v. Iancu*, 138 S.Ct. 1348, 1354 (2018).

技術文献を発見したという事実は、当該先行技術文献は PGR 申立が提出される前に発見されていたという「証明」のレベルにほぼ達する証拠となるとの判示を下しました。反対の結論を支持し得る事柄は、時間が経つにつれて狭小となって消えていきます。

PGR 申立内容の厳しい要件、他の書類（専門家レポートなど）を参照により申立に組み入れることの禁止、18,700 ワード内という申立書の文字数制限を考えると、完成に近い PGR 後の禁反言の法理の結果の観点から、そのような制限され限定された書類において全ての入手可能な特許異議申立を提示することが可能であるかを慎重に検討しなければなりません。

### 裁量による審理開始の却下

米国特許法第 324 条 (a)により、「特許庁長官は、. . . 場合を除き、特許付与後レビューの審理開始を許可しない場合がある」と規定されていますが、特許庁長官は、如何なる状況下でも必ず審理開始を許可しなければならないと規定されていませんので、申立人が完全に適切な申立書を提出した場合を含み、PTAB は常に AIA の PGR 申立の審理開始を却下する裁量権を有します。PTAB は、同じ申立人により提起された、いわゆる、「継起する」(follow-on) 申立、又は複数の申立人による同じ特許に対する異議申立を含む様々な状況において審理開始を却下するこの裁量権を使っていました。

複数の訴訟手続の場合、PTAB は、(1) 裁判所が訴訟の延期を許可したか、又は審理を開始する場合に許可され得るという証拠が存在するか、(2) 裁判所の公判期日から PTAB の最終審決書の法定期限までの近接度、(3) 裁判所及び当事者たちの並行訴訟

手続における投資、(4) 申立と並行訴訟手続との間の重複した争点、(5) 並行訴訟手続の申立人と被告が同じ当事者であるか、(6) 申立の利点を含み、PTAB の裁量権行使に影響を与える他の事情について検討します。

PTAB は更に、「同一又は実質的に同一先行文献又は反論が以前に USPTO に提示された」かを考慮することにより、米国特許法第 325 条 (d) に基づき、申立の審理開始を却下する裁量権を有します。この状況において、PTAB は、以下の非排他的要素を考慮します：(a) 主張された技術と審査中に関わった先行技術との間の類似点と重要な差異、(b) 主張された技術と審査中に考慮された先行技術の累積的性質、(c) 先行技術が拒絶の根拠であったかを含み、主張された技術が審査中に考慮された範囲、(d) 審査中に行われた反論と、申立人が先行技術に依拠する方法や特許所有者が先行技術を区別する方法との間の重複内容、(e) 申立人が、主張された先行技術に対して審査官がどのように間違った審査を行ったかについて十分に指摘したか、及び、(f) 先行技術又は反論の再審理令状の申立において提示された追加証拠及び事実の範囲。

誰から聞いても、裁量による却下は、米国特許法第 324 条 (a) 及び第 325 条 (d) の両方に基づき、近年増加しており、それに対し、いくつかのオブザーバーが、PTAB は積極的に審理開始を却下する方法を探しているか、それとも適切な申立を探しているかを問いかけています。いずれにしても、沢山の可能な却下根拠と考慮される要素のリストは、増え続けています。

**任意の根拠に基づく審理開始却下は上告不可**

近年、判決を下された一連の訴訟事件<sup>2</sup>において、米国最高裁判所（及び最高裁判所判示に続くCAFC）は、PTABの審理開始に関する決定は、行政的にUSPTO内やあらゆる法廷におくかにもかわらず、どの面においても、事実上、上告できないとの判示を下していました。例えば、明らかに申立期間を徒過していないのに、期間が経過したと、又は、PTABにより不正に決定された「本当の利害関係人」が名前付けられていないという判示を下した、はっきり言って不適当な審理開始却下であっても、上告できません。事務的手続の結論が下された後に発行された最終の審決書が存在しないので、少なくとも、この状況において法定の禁反言の法理がありません。

## デュアル・トラック式特許有効性異議申立の広がる普及

既に説明したように、PTABは、同じ特許に対する有効性の申立に関わる係争中の地方裁判所訴訟を考慮して、審理開始を却下する裁量権を有します。地方裁判所も、PGR手続の結果がペンディングしている特許訴訟を延期する裁量権を有します。しかしながら、地方裁判所により許可された裁量による訴訟延期の件数が減少しています。その1つの理由としては、テキサス州西部地区アメリカ合衆国地方裁判所のアラン・アルブライト（Alan D. Albright）判事が公的に述べた、訴訟の延期は、係争中のAIA手続の利益となるようにまれに許可されるという意見です。アルブライト判事が務める法廷は、その法廷に提出された新規事件件数の増加と相俟って、PTABより速く特許有効性に対して判決を下しているからです。（留意していただ

---

<sup>2</sup> *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, 136 S.Ct. 2131 (2016); *Thryv, Inc. v. Click-To-Call Technologies, LP*, 140 S.Ct. 1367 (2020).

きたいのは、アルブライト判事は、PGR（及び IPR）において、申立人にとって著しく負担が低減されることに特許性の有無は多数の証拠により判断される一方、地方裁判所の訴訟において、必ず、明白かつ説得力のある証拠で特許無効性を証明しなければならないという事実を重要視していないことです。「より速く」は必ずしも「より良い」とは限りません。）そのため、2020 年において現在まで米国に提起された全ての特許侵害訴訟事件のうち、PGR（又はその事件に関わる他のあらゆる AIA 手続）の結果がペンディングしている訴訟の延期が実際にできない件数が約 20 パーセントです。この割合はテキサス州西部地区地方裁判所に提起された全ての新規侵害訴訟件数に対するものです。その 1 つの連邦地方裁判所に提起された新規訴訟事件の割合は、上昇し続けており、その増加はすぐには落ち着かないでしょう。

### **PGR の利用を避ける更なる理由**

加えて、USPTO は、規則変更を提案しました。それが採用されれば、PGR 申立を利用する要望が更に低減するでしょう。特に、現在の規則である、連邦規則集のタイトル 37 規則 42.208(c)に基づき、「[審理開始前に提出された] 証言的な [専門家] 証拠 [と衝突すること] により生じた重要な事実の真正の争点は、申立人にとって最も有利なことにただレビューを開始するかを決定するために、明るみに考慮されます」。このように、PTAB は、全ての当事者が適切な証拠開示と摘要書を提示した後に、PGR 公判段階開始後に、どの専門家の観点が採用されるべきかを最終的に決定します。USPTO は、「審判部の判決は、あらゆる証言的な証拠を含み、特許所有者が提出した予備的な応答を考慮する」と述べ、規則改訂を提案しました。この状況において、特許所有者の専門家によるあらゆる意見や声明は本質的に、審理



開始の段階において異議申立や申立人又はその専門家による反論を受けるおそれなく、特許所有者とその専門家のそのような意見と声明は、そのような声明と意見の正確性を確かめるためのあらゆる手続を含み、PGR 裁判全体として審理開始の却下判断に受理され根拠とされ得ます。そのような審理開始の却下は、勿論、上告されることはまったくありません。

2020年5月27日付の「提案された規則改訂に関する通知」に回答して、関心を持つ公衆からのコメントがUSPTOに寄せられました。この変更が賢明か否かについて意見が分かれました。概して言えば、予測の通り、特許所有者寄りの人は賛同し、特許異議申立人側の人はそのうちではありません。この提案された連邦規則集タイトル37規則42.208(c)の補正案に対するUSPTOの決定は、間もなく下されると予期されています。USPTOの、特許異議申立人より特許所有者が有利になるように変化する最近の傾向が何か意味しているのであれば、この規則は提案された通り、補正されるでしょう。

## 結論

特許付与後レビューの申立はまだ潜在的な特許異議申立人にとって意味があるシナリオは、増加しつつあります。特許無効性申立が「勝訴が保証される」場合（そのような場合は、一角獣や「虹のふもとにあるレプラコーンの金の壺」のようなもの）を除き、既知のリスクは、ほぼ全ての状況において潜在的な利益より勝ります。

[本記事に記載された観点は、筆者によるものであり、弊所の立場を述べたものではありません。]