

最高裁判所の最新情報：政府機関は付与後手続を提起できる「人」ではない

米国最高裁判所は Return Mail, Inc. v. United States Postal Service 事件、No. 17-1594 (2019年6月10日)で、政府機関は USPTO の付与後審判手続において特許の無効を主張する資格のある「人 (person)」ではないと、6対3で判示した。

リーヒ・スミス米国発明法 (AIA) が制定される前は、発行された特許の有効性について争うには2つの行政手段が利用可能であった。具体的には、特許の無効を主張する者は査定系再審査または当事者系再審査のいずれかを USPTO に請求できた。2011年に連邦議会により AIA が制定され、3種類の行政審判手続が創設された。即ち当事者系再審査に代わる当事者系レビュー (IPR)、付与後レビュー、および対象ビジネス方法特許に対する暫定プログラム (「CBM レビュー」) である。これら3つのレビュー手続はいずれも当事者間で争う当事者系の裁定手続であり、敵対当事者が参加せずに USPTO と特許権者により遂行される査定系再審査とは異なる。誰が付与後レビューまたは CBM レビューを USPTO に提起できるかを判断するには、例えば米国特許法第 321 条(a)項において、「特許権者ではない人は、当該特許の付与後レビューを提起する申立書を [USPTO] に提出できる」と定められている。米国特許法第 311 条(a)項は、IPR 請求人について同様に規定している。

Return Mail 事件で最高裁は、政府機関が米国特許法第 311 条および第 321 条に基づき申立書を提出できる「人」かどうかについて答えを出した。この事件の背景を説明すると、Return Mail は配達不能郵便の処理方法に係る特許の所有者である。アメリカ合衆国郵便公社 (「USPS」) は、配達不能郵便を処理するための住所変更サービスの改善を実施していた。Return Mail はこれらの改善が特許侵害に当たると主張した。

USPS はまず、問題の特許の査定系再審査を請求した。特許権者は再審査手続中にクレームを補正し、補正クレームが最終的に USPTO により有効と認められた。そのため、この特許は Return Mail が侵害の主張を継続できる十分な範囲を維持して、査定系再審査を乗り越えた。具体的に言えば、Return Mail は連邦請求裁判所に USPS を提訴した。連邦法に従い、政府機関以外の者は連邦請求裁判所において政府機関を特許侵害で訴えることができる。合衆国法典第 28 編第 1498 条(a)項。

その後、USPS は CBM レビューの申立書を提出し、USPTO により CBM レビューが開始された。今度は Return Mail の特許が特許不適格であると USPTO により認定された。控訴審において連邦巡回控訴裁判所は、この特許不適格性の認定を指示すると共に、政府機関（即ち USPS）は CBM レビューを提起する「人」として適格であることを確認した。Return Mail はこの判決を不服として上訴し、米国最高裁判所への上告を含む、訴訟の各段階において、政府は AIA 審判手続を提起する「人」として不適格であると主張した。

先述したように、AIA の条項は特許権者以外の「人」しか定義していないため、最高裁は、AIA 審判手続の文脈における「人」の定義に政府が含まれるかどうかについて、この問題を分析した。

最高裁は特許法が「人」という用語を明確に定義していないことを認めた上で、「制定法上の明確な定義がないため、『人』に統治者は含まれないという長年の解釈上の推定を最高裁は適用する」と述べた。その一方で、この推定は「絶対的な」鉄則ではないため、「相反する法的意図の積極的証明のみに基づき無視する」ことが可能であるとも指摘した。それゆえ「制定法における『人』への言及に政府は含まれないという推定に照らし、アメリカ合衆国郵便公社は AIA の文脈における別段の意図を証明しなければならない」と、最高裁は述べた。

政府機関は特許を出願できるものの、特許法において「人」という用語は一貫して使用されておらず、政府を含めることもあれば排除することもあると、最高裁は指摘した。USPS は自らの解釈の裏付けとして、特許審査便覧（MPEP）に従い、連邦機関を含めた人は査定系再審査において先行技術を引用できるため、論理的に USPS は AIA 審判手続を提起する人として適格であるはずだと主張した。この主張は認められなかった。その理由として最高裁は、請求人が参加できない査定系再審査手続と、実際に当事者間で争う AIA 審判手続とは全く状況が異なることを指摘した。さらに合衆国法典第 28 編第 1498 条に定める手続を考えると、政府は既に連邦請求裁判所において金銭的損害賠償ではなく、合理的補償請求の非陪審審理のみに特許権者を制限できる特別な立場にあると、最高裁は判断した。したがって、侵害に対する潜在的な法的責任を負うにもかかわらず、政府機関は「通

常の被疑侵害者には与えられていない、潜在的責任の範囲に関する一定の確実性を与えられている」。

この分析に従い、最高裁は次のように結論づけた：「AIA レビュー手続から連邦機関を排除することにより、1 つの連邦機関により提起され、……別の連邦機関により裁定される当事者系手続において民間の特許権者が……自己の発明の特許性を擁護せざるを得ないという不適切な状況が回避される」。最高裁はこのような不適切な状況を回避することを決定し、政府（具体的には USPS）は AIA 付与後レビュー手続を提起できる「人」ではないという、Return Mail に有利な判決を下した。

特許権者にとってこの最高裁事件は、政府機関が特許を侵害するという限定的な状況において重要な意味を持つ。政府機関が AIA 無効手続を利用できないことにより、特許権者はある程度戦術的に有利になり、特許有効性の問題が、全ての AIA 手続を処理する USPTO の特許審判部ではなく、連邦裁判所において裁定されることが保証される。