

米国最高裁判所が当事者系レビューを有効と認め、  
PTABの「部分的」開始実務を排除

最高裁判所は2018年4月24日、米国における特許権者と被疑侵害者の双方にとって、訴訟戦略に大きな影響を及ぼす2件の判決を下した。

*Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC* 事件において、最高裁は当事者系レビュー（IPR）の合憲性を認めると共に、付与後異議申立（PGR）およびビジネス方法特許レビュー（CBMR）を含む、特許付与後における無効手続制度全体の合憲性も暗に認めた。これら全ての手続は、2012年9月16日に施行されたリー・ヒ・スミス米国発明法（AIA）により創設されたものである。さらに黙示的ではあるが、この判決は、従来からあるUSPTO再審査についても、行政機関の権限の有効な行使として正当性を認めている。通常の私有財産権とは異なり、特許権は行政機関により、即ち米国特許商標庁（USPTO）により無効にできると、最高裁は判示した。

特許の無効を主張する上で、高額な費用を要する連邦裁判所訴訟の代わりに、今後もUSPTOの無効手続を利用できるということで、多くの実務家は胸をなでおろした。*Oil States* 判決は、まさしく被疑侵害者や他の特許無効申立人の勝利と見られている。

最高裁は判決の理由付けにおいて、特許の付与は米国の公的権利の原則に該当し、19世紀半ばの最高裁判所の有効な先例に従い、特許は「公的特権」であると述べた。それゆえ、特許は通常の私有財産としては扱われず、私有財産と同じ憲法上の権利や保護を与えられない。したがって、合衆国憲法第III条の裁判所以外の政府機関は、米国特許を無効にできる。

この最高裁判決は、全員一致の判決ではなかった。最高裁の最新のメンバーであるゴサッチ判事は反対意見を提出し、USPTOが特許付与の決定を下した後に、自らその特許を無効にする権限はないと主張した。この反対意見にロバーツ首席判事も加わり、7対2で判決が下された。さらに本件の多数意見は、他の多くの方法によって付与後の無効手続制度全体の違憲性を訴える可能性を残しており、とりわけAIAの制定前に付与された特許に対する付与後無効手続の「遡及」適用は、憲法上の適正手続の潜在的違反として提起されなかったことを指摘している。いずれこのような違憲の訴えの根拠が提起され、米国最高裁判所によって判示される日が来るだろう。

*SAS Inst. Inc. v. Iancu* 事件において最高裁判所は、特許審判部（PTAB）における IPR「審理」の「部分的開始」の現行実務を排除した。SAS 判決までは、PTAB は IPR「審理」の範囲を制限していた。さらに重要な点として、PTAB は「部分的開始」の決定時に不特許性が申立人により最低限証明されていると判断した係争特許クレームだけに、最終決定書の範囲を制限していた。AIA は IPR 創設条項において、PTAB は「申立人により無効を主張されたあらゆる特許クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない」と定めている。この明白な表現は強制であって、PTAB の裁量で部分的開始が許されるという解釈はできないため、最終決定書は申立人により無効を主張された全てのクレームを取り扱わなければならないと、最高裁は判示した。

多くの実務家も、被疑侵害者や他の特許無効申立人の勝利としてこの判決を歓迎しているものの、PTAB が今後この判決に応じて手続をどのように変更するかは闇の中である。SAS 判決が、「願い事には気をつけろ」という教訓になるかもしれない。当所の以前のニュースレターで指摘したように、IPR 申立書において無効が主張された全てのクレームを最終決定書に含めなければならないということは、潜在的申立人にとって IPR の魅力が増すと同時に、別の理由により魅力が薄れる部分もある。

PTAB が自らの規則や手続を変更する方法として、少なくともいくつか候補を挙げることはできるが、その全てが特許無効申立人にとって歓迎すべき変更とは言えない。第一に、申立人によって無効を主張された全ての特許クレームが PTAB の最終決定書に含まれることは現時点で明確であるため、連邦地方裁判所の訴訟における後の無効手続を制限または禁止する AIA の禁反言規定に最大限の効力が与えられることになる。SAS 判決までは、SAS 訴訟の係属中に広く展開されていた判例法に従い、IPR 審理が開始されなかった係争クレームは禁反言の対象にならなかったが、もはやこの判例法は問題にならなくなる。

第二に、SAS 判決は、IPR 手続の申立段階を過ぎて無効を主張されたクレームについては、実質的な審理を PTAB に強要していない。それゆえ、審理が開始された後の段階では引き続き、IPR 手続の申立段階において不特許性が最低限証明されていると PTAB が判断した特許クレームだけに制限されるため、最終決定書では、他の係争クレームについて申立人は立証責任を果たさなかったとのみ記載されるだろう。このアプローチは、IPR の禁反言の効力を著しく拡大し、PTAB の開始命令に関する適切な上訴手段を申立人に与え、SAS 判決に定められた最高裁の要件を満たすことになるため、その間ずっと PTAB のこの IPR 処理方法に対して大きな変更は要求されないだろう。このアプローチが採用された場合、特許無効申

立人は、連邦地方裁判所ではなくPTABにおいて特許の無効を主張する全ての恩恵と利点に拘わらず、IPR 手続において最も説得力のある無効申立だけを主張することについて、じっくり考える必要がある。

SAS 判決も全員一致の判決ではなく、実際に 5 対 4 で下されたものである。この判決は、規則を制定する政府機関の適切な役割、およびかかる政府機関による連邦制定法の解釈に対して払うべき敬意（ある場合）について、9 名の最高裁判事の間で価値観の違いがあることを示している。

---

**速報：**合衆国特許商標庁が、今まさに「合衆国発明法審理手続に対する SAS の影響についての指針（Guidance on the impact of SAS on AIA trial proceedings）」文書を公開した（公開日：2018 年 4 月 26 日）。特許審理審判部はこの文書で SAS の占有に遵守することを表明しただけでなく、争われるクレームは全て、一つのクレームに対する審理が開始された当事者系レビューにおいて取り扱われることを伝えた。実際的な指針の点に関しては、ほとんど提供されていない。実質的な変更とスケジュール上の調整が、既に開始された係属中の事件に対してケースバイケースでなされ、そのための最良の方法については大体において当事者たち本人の交渉次第となる。また、文書において回答されなかった重要な質問には、次のような内容がある（しかし、これらだけに限定されない。）：（1）機関の決定が今後も、請願人からの全ての異議申立を取り扱うことになるのか、（2）質問（1）の答えが「はい」の場合、特許審理審判部は、様々な種類の異議申立に区別を設けるのか（明らかに不適當であったり、さらには重要でない異議申立はどうなるのか）、（3）質問（1）の答えが「いいえ」の場合、請願人からの取るに足らない異議申立に対処するために、特許所有者は少なくとも合理的ではある異議申立を効果的かつ充分に対処することを犠牲にして、貴重な「文字数」を増やすことを強いらられるのか。本指針文書は、合衆国特許商標庁の [ウェブサイト](#) に掲載されている可能性がある。