

公開された特許出願が当事者系レビューにおいて 先行技術として見なされる基準日は？

筆者：ニコラス・ペラカ (Nicolas Marquez Peraca, Ph.D.) &
セイラー・マッセイ (Sayler A. Massey)

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が最近、*Lynk Labs, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.*¹ 事件における特許審判部 (PTAB) による判決を支持し、公開された特許出願はその出願日から先行技術として見なされ得ると判定しました。CAFC が下した今回の判決は、当事者系レビュー (IPR) 手続において公開された特許出願はその出願日、それともその公開日に基づいて先行技術として見なされるべきかという以前から回答されなかった質問に答えました。

Samsung が 2021 年 11 月に、Lynk Labs の所有するある特許の一部のクレームの特許有効性に異議を唱え、IPR の請願を行いました。Samsung が依拠したカギとなった先行技術文献が、その異議申立された特許の優先日の前に出願されたがその後公開された米国特許出願公開公報でした。Samsung は、Lynk Labs の特許の問題となったクレームは当該特許出願公開公報と他の文献との組み合わせから自明であるから特許できないと主張しました。

Lynk Labs は、当該公開公報は、自社の特許の優先日以前に公的に利用可能ではなかったため、先行技術として使われることができないと反論しました。具体的に、Lynk Labs は、米国特許法第 102 条 (a)、(b) に基づき、文献が先行技術印刷出版物 (printed publication) として見なされるためには公的に利用可能でなければならないと主張しました。Lynk Labs は、当該公開公報は今回異議申立された特許の優先日の後に公開されたものであることから、米国特許法第 311 条 (b) に基づけば、IPR において使われることができないと主張しました。更に、Lynk Labs は、議会が意図的に、公開された特許出願に関する第 102 条 (e)

¹ 125 F.4th 1120 (Fed. Cir. 2025).

(1) と、印刷刊行物に関する第102条(a)～(b)において異なる文言を使ったと主張し、この違いは公開された特許出願を IPR において印刷刊行物として扱うべきではないことを意味していると反論しました。

CAFC は、第311条(b)における「印刷刊行物」は優先日以前に公的に利用可能でなければならないという Lynk Labs の主張を拒絶しました。CAFC は具体的に、議会は IPR における先行技術を第102条(a)～(b)により規定される先行技術のみに限定しておらず、第102条(e)による先行技術も含めており、そのため、先に出願されたが後に公開された特許出願が先行技術として使われることを具体的に認めていると説明しました。議会在意図的に第102条(e)(1)と第102条(a)、(b)において異なる文言を使ったという Lynk Labs の主張に関して、CAFC は、「(1つの用語が) 一般用語の具体的な例であり得る」ので、「単純に2つの異なる用語が必ず完全に違うものを意味するということにはならない」と述べました。そのように、CAFC は、公開された特許出願は、その文字通りの意味により、印刷刊行物であると判定し、米国特許法第102条(e)(1)に基づき、公開された特許出願はその公開日ではなくその出願日の時点で先行技術として見なされるという判定を下しました。Samsung が依拠した公開公報は、異議申立された Lynk Labs の特許の優先日以前に出願されたものであるため、CAFC は、当該公開公報は IPR における有効な先行技術文献として見なされるという PTAB の判決を支持しました。

CAFC は、今回の判定を下す際に、米国特許法第311条(b)の歴史的背景をレビューして考慮しました。CAFC は、現在の特許法第311条(b)に依然として記載されている、再審査手続に使われ得る文献を限定するための「特許又は印刷刊行物」という文言は、1980年版特許法の第301条において最初に現れたと特に示しました。その文言の目的は、特許商標庁が「特許及び印刷物(patents and printed materials)」を、販売又は公的利用などの実質的なディスカバリー又は事実認定の手順を要する先行技術から区別して判断することを許可することでした。CAFC は、「従って、(第102条(e)(1)による特別な先行技

術規則を適用した上で、) 公開された特許出願を、第 3 1 1 条 (b) に基づく利用可能な先行技術として扱うことは、IPR における特許異議申立の種類を制限するという議会の目的に完全に一致する」という結論を下しました。CAFC は更に、「第 3 1 1 条 (b) と第 1 0 2 条 (e) (1) は、公開された特許出願を根拠にした IPR 異議申立を認めており、そのような公開された特許出願は、その出願日の時点で IPR における先行技術として見なされ得る」とまとめました。

今回の *Lynk Labs* 判決は、特許出願はその公開日ではなくその出願日の時点で IPR 手続における有効な先行技術として扱われ得ると判定した先の CAFC 判決を補強しました。加えて、CAFC は、IPR 手続の立法趣旨が「特定の争点における特許有効性の異議申立のより安価かつ時間が比較的掛からない代替手段」を提供することであると考えました。更に、CAFC は、特許及び印刷刊行物は「追加のディスカバリーや事実認定が不要」なので、公開された特許出願を先行技術として扱うことはこの目的に一致するという結論を下しました。

このように、今回の判決は、出願人の観点から、出願の時点で公開されなかった先行技術に基づく特許異議申立が後に提出される可能性を回避するために、特許出願をできるだけ早く行うことの重要性を強調しました。また、出願人は、特許異議申立をする人が、少なくとも特許出願の準備及び審査の早期段階において公開されていなかった又は知られていなかった先行技術を見付け得ることも認識しておくべきです。

また、訴訟当事者にとっては、今回の *Lynk Labs* 判決により、IPR 手続において特許異議申立に利用可能な先行技術の範囲が広がった一方で、IPR での禁反言の可能な範囲も拡大されたという点も留意すべきです。IPR における特許異議申立人は、IPR 請願を提出する前に異議申立される特許の出願日以前に出願されたが公開されていない特許出願に関し徹底的に調査を行うように用心すべきです。そのような出願は、適切な先行技術調査の通常の手順で確認できるのであれば、その後の連邦地方裁判所手続において使用されることが禁じられ得ます。