

米国判例紹介

「連邦最高裁、無効審判の受理決定の控訴を認めず」

Cuozzo Speed Tech. v. Commissioner of USPTO, US Sup. Ct. 579 U. S. ____ (2016)

藤野仁三

【事件の背景と概要】

2011年改正特許法（AIA）により、米国特許法に当事者系レビュー制度（IPR: *inter partes review*）が導入された。特許庁はIPR手続きを開始するかどうかを決定する権限をもつ。その決定は最終であり、当事者はそれを裁判所で争うことはできない。

特許庁は、IPR関連の規則を制定する権限をもつ。規則によれば、当事者系レビューの請求を認めるかどうかは、明細書等の記載内容に鑑みて「最も広い合理的な解釈」（*broadest reasonable construction*）の基準によって決定される。

上告人（Cuozzo）が所有する米国特許6,778,074の全クレーム（特にClaim 17）について、訴外第三者からIPRが2012年に請求された。特許庁はその請求を受け入れ、IPR手続きを開始した。Cuozzoはクレーム補正の請求をしたが審判部（PTAB）はそれを退けた。結局、PTABは、Cuozzoの所有特許のClaims 10、14および17が自明であると決定した。

この決定を不服としてCuozzoはCAFCに控訴した。特許庁のIPR開始決定は誤りであり、その判断の基となった「最も広い合理的な解釈」基準に誤りがあるので、裁判所が依拠する「当業者にとっての通常の意味」（*ordinary meaning. . . as understood by a person of skill in the art*）基準により判断を

し直すべきだと主張した。しかし、CAFCはCuozzoの主張をすべて退けた。その理由として、特許法314条（b）により、特許庁のIPR開始決定については裁判所への控訴が認められていないこと、IPR関連の規則制定は特許庁の権限に属すること、を挙げた。

Cuozzoはこの判決を不服として連邦最高裁に裁量上訴。最高裁はそれを受理した。

【最高裁の判決内容】

連邦最高裁は、全員一致でCAFCの判決を支持した。判決内容の要旨は以下のとおり。

1. 控訴可能性

特許法314条（d）は、IPR開始決定は終局的（*final*）な決定であり、控訴不能であると明記している。特許庁の決定に裁判所が介入することは、特許を認めるための大きな権限を特許庁に認めた連邦議会に対する干渉となるので適切ではない。

Cuozzoは、最高裁判例により、裁判所の審理を認める「強い推定」が働くと主張するが、その主張は受け入れられない。仮にそのような推定があったとしても、今回の争点はあくまでも特許法314条（d）にもとづくIPR開始決定についてのものである。それが憲法上の問題や特許法の他の規定についてのものであれば、裁判所で審理できるであろうが、Cuozzoの主張はそれらとは一切関係がない。

Cuozzoは、当事者系レビューを請求した根拠

が薄弱で、具体的な無効理由がないと主張する。しかし、それは314条 (a) で問われるべき要件の問題であって、本件の対象である314条 (d) の問題ではない。

2. 判定基準について

特許庁審判部 (PTAB) は、特許クレームを最も広く合理的に解釈して、IPRの開始が適切であるかどうかを決定しなければならない。

(a) どの基準に準拠すべきか

法律の条文が曖昧である場合、裁判所は通常、議会の意図を斟酌する。本件の場合、特許庁に「IPRを管理する」ための規則(regulations)を制定する権限が法律で認められている。そして、本件で主張されている特定のクレームの解釈基準を強制する規定もない。

IPRの目的にとって、一つの判断基準に特許庁が縛られる必要はない。Cuozzoは、すでに認められた特許を審判手続きで見直すというIPRの目的には、「当業者にとっての通常の意味」基準を適用するのがふさわしいと主張する。しかし、それは受け入れられない。その主張は、IPR手続きが、裁判所の手続きとは違い、専門機関による手続きであるという事実を無視しているからだ。IPRは、単に特許紛争を解決するだけでなく、特許による独占が法制度の枠内に収まるようにするための公益性を確保ことも目的の一つである。法律の条文からも、その目的からも、そしてその沿革からも、議会がIPRに関する特定の基準を決めていたとは読み取れない。

(b) 関連規則

IPR規則の制定は、特許庁の権限の一つである。「最も広い合理的な解釈」基準はクレーム作成時の正確性を担保し、特許の範囲を過剰にさせない予防効果をもつ。それは100年余の歴史を有しており、これまでもさまざまな手続きに適用

されてきた。

たとえ、IPR手続きでの基準と裁判所の審理で適用される基準の間に相違があるとしても、特許庁のIPR規則は合理的であり、それに代わるものは現状では見出しえない。

[コメント]

本件で争われた「最も広い合理的な解釈」基準は、名称からある程度はその内容が推測できるように、権利範囲をできるだけ広く解釈する考え方である。しかし、広いクレームを想定すればするほど、関連する公知例は多くなり、当該クレームが無効とされる可能性が高くなる。つまり、この基準は、見方を変えれば、特許無効を志向するIPR請求の根拠として利用できることになる。

上告人Cuozzoの主張は、IPRは地裁における訴訟に類似する手続きであるから、裁判所が依拠する「当業者にとっての通常の意味」基準に変更すべきだというもの。広いクレーム解釈となりがちな「合理的な解釈」基準ではなく、限定されたクレーム解釈となる「当業者にとっての意味」基準によってIPR開始の当否を判断すべきだと主張である。しかし、その主張は退けられた。

連邦最高裁は、近年、質の悪い特許の及ぼす影響に懸念を表明している。そのため、ビジネスモデル特許やバイオマーカー特許など、とかく議論の多い分野の特許について、その適格性を見直してきた。本件も、そのような懸念の一環として連邦最高裁が取り上げたのであろう。

連邦最高裁の最近の傾向はアンチパテント的であると言われることが多いが、プロパテント的な解釈が必要である場合は連邦議会がそのように法律を変えればよい、というのが最高裁の立場である。今回の判決は、特許の質を維持する上で最高裁のお墨付きが必要という判断のもとに出されたものであろう。

今年の松山での日本ライセンス協会年次大会

で、米国問題WGが、AIAで導入された3つの特許付与後の手続き（「当事者系レビュー」(IPR)、「付与後レビュー」(PGR)、「ビジネス方法特許レビュー」(CBM)）の中でもIPRの伸びが突出していると報告した。今回の最高裁判決により、その傾向が増すことになろう。

(東京理科大学専門職大学院嘱託教授)