

3 米国最高裁判例紹介

—PTOはIPR申請のあったクレーム全てを再審査しなければならない— SAS Institute Inc. v. USPTO, et al., Sup. Ct., 547 U. S. (4/24/2018)

藤野 仁 三*

【事件概要】

当事者系再審査（IPR）の導入により、米特許庁（PTO）は、一定の要件を満たす場合、発行済の特許を再審査し、特許性に欠けると判断した場合には特許を無効にすることができる。IPRの申請人は、再審査の対象となる特許クレームを特定し、特許性を欠く理由を述べなければならない。それに対して特許権者は、反論を述べる機会が与えられる。

PTOは、少なくとも一個のクレームに無効の蓋然性があると認めた場合、IPRを開始できる。IPRが開始されると、IPR申請のあった全てのクレームについて特許性を判断することになる。この手続きについて、米特許法第318条(a)は以下のように定める。

「当事者系再審査が開始され、本章に基づいて却下されない場合は、特許審判部は、請願者によって異議申立された特許クレーム及び第316条(d)に基づいて追加された新規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。」

上告人SASは、被上告人ComplementSoft⁷社のソフトウェア特許の全クレームのIPRを申請した。PTOは、部分的なIPR審査を認める規則（37 CFR § 42.108(a)）に基づき、申請のあった一部のクレームだけの特許性判断を行ったが、残りのクレームについては判断しなかった。同規則によれば、審判部は、IPR申請のあったクレームの全部または一部の特許性の見直しをすることができる。

SASはPTOの決定を不服として連邦控訴裁

（CAFC）に控訴。控訴理由は、PTOがIPR対象として特定された全てのクレームについて特許性の判断をしなければならないのにそれを怠った、であった。CAFCはSASの控訴を退けた。

SASは連邦最高裁に裁量上訴（certiorari）し、最高裁はSASの裁量上訴を受理した。

【判旨】

1. 「全クレーム」対「一部クレーム」

PTOは、IPRを開始したとき、IPR申請されたクレーム全てについてその特許性を判断しなければならない。それは特許法318条(a)の規定から明らかである。

同条は、IPR申請に基づいて開始されることを前提としている。連邦議会は、申請人がIPRのプロセスを決定するように特許法を改正したのであって、それを決定する権限をPTO長官に委ねてはいない。確かに、旧再審査制度では特許性の問題をPTOの裁量でいつでも再審査できた。しかし、現行のIPR制度では、PTOの裁量は再審査を「開始する」か「開始しない」かの判断に限定されている。一旦、開始することを決定したならば、申請されたクレーム全ての特許性について再審査をしなければならない。

もし特許法を制定した連邦議会が一部のクレームだけの再審査を考えていたのであれば、当該条文はそのような趣旨の規定となっていたであろうし、一部クレームに限定する裁量をPTOに認めていたのであれば、条文の書きぶりもそのようになっていたであろう。

*藤野IPマネジメント代表

現行の規定によれば、争訟の範囲を決めるのはIPRの申請人であってPTO長官ではないことは明らかである。

2. 条文の不整合

PTOの主張は、特許法の第314条(a)と第318条(a)の規定が整合していないので、それを調整するために限定クレームの再審査を職権で開始できるというもの。

確かに、第314条(a)はIPRの対象として特定されたクレームの再審査を開始するかどうかについての規定であり、第318条(a)は、IPRの対象として特定されたクレームの特許性に関する最終決定書についての規定である。しかし、そのようなPTOの主張は認められない。

特許法第316条(d)(1)(A)の規定は、申請人がIPR申請したクレームの一部に限定して再審査を申請し直し、他のクレームの再審査を放棄することを認めている。この規定は、申請人に適用されるがPTOには適用されない。

3. 効率性

PTOは、クレームを限定して再審査することの効率性を主張する。つまり、審判部の再審査を特定のクレームに絞ることにより、再審査の時間と資源が節約できるというもの。この問題は、法改正の問題として連邦議会が扱うのが適切であり、裁判所が判断すべき性質のものではない。

PTO長官に「裁量権」があるとの主張についても、特許法の条文には規定がなく、最高裁判例(Chevron v. NRDC, 1984)によっても認められない。

4. 控訴可能性

特許法第314条(d)は、IPR開始の決定が終局的であって、たとえその決定に不服があっても控訴は認められないと規定する。この手続きはIPRの「開始」についてのものであり、その判断がPTOで完結することに違法性はない。行政手続法に基づく裁判所への抗告は認められ、同法の規定が司法権限に抵触することはない。

(Cuozzo Speed Tech. v. Lee, 2016)。

[解 説]

今回の判例を含め、連邦最高裁はこの3年間で3件のIPR事件の上告を受理し、判断を示した。IPRをめぐる争点はこれでほぼ出尽くしたものと思われる。

連邦最高裁が取り上げた最初の事件は「Cuozzo Speed Tech. v. Lee 事件」である(本誌2016年9月号で紹介済)。この事件では、特許法第314条(d)、つまり「本条に基づく当事者系再審査を開始するか否かについての長官による決定は最終的なものであり、上訴することができない」の規定の解釈が争われた。裁判所はこの規則に違法性はないと認めた。

2番目の事件は、IPRの違憲問題を取り上げた「Oil State v. Greene' 事件」(本誌2018年6月号で紹介済)である。行政庁であるPTOが民事訴訟に類似するIPR手続きを行うことは、司法権への介入であるとの主張が退けられた。最高裁は、連邦議会が発明に対する排他権の付与の権限をPTOに与えている以上、その見直しを行うことは、司法権への介入には当たらないとの判断を示した。

本号の「SAS v. PTO事件」で、現行の特許法規定は、IPRで再審査されるクレームはall or nothingを指向するもので、PTOの裁量で再審査の対象を限定することはできないことを明らかにした。しかし最高裁は、PTOの効率性の主張に理解を示して、それは連邦議会の仕事であると述べているので、いずれ第318条(a)が改正される可能性もある。その場合、IPR申請されたクレームに優先順位が付けられ、優先度の高いクレームだけをPTOが選んで再審査することになる。