

2018年5月9日

SAS Institute Inc. v. Iancu判決

米国連邦最高裁、米国特許商標庁特許審判部の一部審判開始実務を無効と判断。審判部が当事者系レビューを開始する場合、最終審決においては対象クレーム全てについて判断しなければならない。

著：ポリーン・M・ペルティエ、
ジョン・E・ライト、マイケル・D・スペクト

訳：永島友悟



米国連邦最高裁判所（以下「米国最高裁」という。）は、5対4の僅差で当事者系レビュー（以下「IPR」という。）の一部審判開始決定を認める米国特許商標庁（以下「米国特許庁」という。）の規則が米国特許法第318条(a)の本文に違反し、無効であると判断した。SAS Institute Inc. v. Iancu, 16-969 (Apr. 24, 2018)。米国最高裁は、米国特許庁特許審判部（以下「PTAB」という。）が規則によって認めていた、IPR申立書の対象クレーム一部のみについて審判を開始する実務運用が違法であると判断した。本判決により、IPR手続の輪郭は根本的に変更されたといえる。これまでPTABは、レビューの対象範囲を縮小する方法として「IPRの一部審判開始決定」の運用実務を広く認めていた。実際、PTABは審判開始決定をしたIPRの約15パーセントにおいて、対象クレーム及びIPRの請求原因（以下「無効主張」という。）の一部のみ最終審決の係争対象とし、その他については、冒頭で申立てを棄却するという実務運用を行っていた。本判決の法廷意見は、PTABにはそのような裁量は与えられていないとした上で、IPRを開始するのであれば、申立書において対象となっているクレーム全てを審判の対象とすべきであり、最終審決において申立書の対象クレーム全てについて判断をしなければならないと判示した。

ゴーサッチ最高裁判事による法廷意見は、「特許法第318条(a)は、PTABの最終審決が『申立人によって争われた特許のクレーム (any claim)』の有効性を解決『すべき』であるとしているが、それは申立人が審判の対象として申し立てたクレーム全て (every claim) についてPTABが判断**しなければならない**という意味である」と判示している。判決速報5頁（原文ママ）。法廷意見は条文の文理解釈を強調する他、IPRが体系的に「特許庁長官 (Director) の裁量ではなく、申立人の申立書」によって始まる対審手続であることを指摘する。また、法廷意見はIPRについて、法律が特許庁長官に対し、明示的に裁量を与え、「クレームごとないし請求原因ごと」に審査対象を判断できる「職権主義」のプロセスを用いる当事者系再審査とは性質が異なるものだと説明した。即ち、IPRは、「特許庁長官には、申立てられた審判を『開始する』ことについての裁量が法律上与えられているにすぎず、「開始**及びどの程度まで**」審判すべきかは[その裁量に]含まれない。」と説明した。判決速報8頁（原文ママ）。法廷意見は、「このように、特許法は特許庁長官の裁量ではなく申立人の主張こそが、審判開始から最終審決までの範囲を決めるものである」と判断した。判決速報9頁。

また、法廷意見は、①PTABの一部審判開始実務が司法審査の対象となるか、及び②一部審判開始を規則化した米国特許庁による特許法の解釈は、敬讓型司法審査 (Chevron deference) の対象となるかという2つの補足的な争点を一蹴した。一部審判開始決定が司法審査の対象となるかについて、法廷意見は、「米国特許庁が法律の範囲を超える『越権行為 (shenanigans)』に及んだと当事者が主張するのであれば、行政手続法 (Administrative Procedure Act) に基づく司法審査による救済が当然存在する」として司法審査の対象になると説明した。判決速報13頁。次に、米国最高裁は、Chevron法理 (敬讓型司法審査の使用) そのものの判例変更を促す申立人の主張を判断することなく、「同裁判所が判断すべき特許法の内容は明白である」と説明した上で、「本件について従来 of 解釈論を適用した場合、敬讓型司法審査が不要であることに疑いの余地は無い」と判示した。判決速報12頁。総じて、法廷意見は敬讓型司法審査を用いることなく米国特許庁の法律解釈を審査した結果、PTABによる一部審判開始実務が明文の規定に反するため、現行制度を修正しなければならないと判断したものである。

ギンズバーグ、ブライヤー、ソトマイヨール、及びケイガン判事は、「薄弱な申立てを除去するPTABの合理的な運用」を妨げる形で特許法を解釈すべきではないとして、法廷意見に異議を唱える。判決速報1頁。また、ブライヤー判事はより詳細な反対意見を述べ、特許法の明文規定は、解釈の余地を十分残しており、米国特許庁には規則化を行う裁量権が法律上与えられていることが認められるため、米国特許庁は敬讓型司法審査を受ける権利を有すると述べた。概して、最高裁判事間の意見の相違は、特許法の規定は法律の内容から明白であると解釈する判事と実務上の必要性及び目的を達成するための規則を策定している行政庁の裁量を認める判事の対立によるものであろう。

SAS事件における米国最高裁の判断は、特許権者及びIPRの申立人に対し、直接かつ広範囲に渡る影響を及ぼすことが予想される。まず、判決要旨には、本判決が遡及的に適用されるのか否かについての指針 (guidance) が一切無い。この点については、係属中の付与後レビュー手続や控訴中の事件において、SAS判決の遡及効に関する問題が取り上げられることが予想される。次に、SAS事件の上告受理段階で既に指摘されていたことであるが、本判決は法定禁反言 (statutory estoppel) の射程に影響を及ぼすと考えられる。Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc.における連邦巡回区控訴裁判所 (以下「CAFC」という。) の判決の結果、PTABの各審判部 (panels) や多くの裁判所は、「審判開始」の対象とならなかったクレーム及び無効主張には、法定禁反言の効果は及ばないと判断していた。申立てのあったクレーム全てについて審判を開始し、最終審決をしなければならないのであれば、Shaw事件における審判開始の対象クレームとそうではないクレームに対する[法定禁反言の射程の]区別は、本判決によって意味を失ったといえよう。さらに、法廷意見の射程は申立書の対象クレームのみならず、申立人が主張した無効主張にも及ぶのかという問題が派生的に生じる。この問題については、PTABが近日中に早急に対処するであろう。最後に、審判開始決定は、イエスかノーかの「二者択一の選択」で判断されるものだと法廷意見は説明する。判決速報7頁。本判決により、PTABが審判開始決定において、全てのクレーム及び無効主張について、今までどおりの詳細な評価を行うかどうかは定かではない。

本判決と同時期に判断されたOil States事件判決は米国特許庁実務の現状を維持するものであるため、比較的影響の無い判決であったといえよう。その一方で、本判決はPTABの実務に根本的な影響を及ぼすため、PTABの対応が必要となる。これらの対応についてはPTABから本判決の解釈及び対応策の詳細を纏めた書面が発行されることが予想される。

なお、現時点で明らかになっているPTABの運用については、弊所のホームページにてご確認頂けます。

<http://www.sterneckessler.com/implications-us-supreme-court-decisions-sas-and-oil-states>

その他ご質問等ございましたら、以下の弁護士にご連絡下さい。



ポリーン・M・ペルティエ
アソシエイト弁護士
ppelletier@sterneckessler.com



ジョン・E・ライト
パートナー弁護士
jwright@sterneckessler.com



マイケル・D・スペクト
パートナー弁護士
mspecht@sterneckessler.com



永島友悟
オブカウンセル弁護士
ynagashima@sterneckessler.com