

2018年7月24日

***Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharms. Inc.* 判決**

米国先住民族による「部族の主権免除」の法理は当事者系レビュー
において適用されないと米国連邦巡回区控訴裁判所が判断。

著：レスティン L. ケントン Jr., ジェイソン D. アイゼンバーグ,
ジョン E. ライト

訳：永島友悟



はじめに

米国連邦巡回区控訴裁判所（「CAFC」）は、米国先住民族による部族の主権免除が当事者系レビュー
手続（「IPR」）に適用されないとした米国特許商標庁特許審判部（「PTAB」）の審決を維持した。
CAFC は、同判決において私人が州に対して申立てる審判手続と、政府当局による法執行・取締り措置に
差異があるとして、この二つの手続を識別した。

CAFC は、先日の *Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharms. Inc.* 判決において、セントレジスの
モホーク族が IPR を回避することを目的とした部族の主権免除を主張できないと判断した。かかる判決
において CAFC は、IPR が政府当局による執行・取締り措置、又は私人が州に対して申立てる審判手続の
いずれかに近いかを判断しなければならなかった。IPR が政府当局による法執行・取締り措置により近い
ものということになれば、部族の主権免除は IPR 回避のための防御方法とはならないということになる。

本件は、マイラン製薬 (Mylan Pharmaceuticals, Inc.) にテバファーマスーティカル * (Teva Pharmaceuticals USA,
Inc.) 及びエイコーン社 (Akorn, Inc.) が加わり、ドライアイの治療薬であるレスタシス (Restasis) についてアラガン
社 (Allergan, Inc.) が所有している特許数件の IPR を求めたものである。アラガン社は、IPR 完了前に当該特許を
セントレジスのモホーク族に譲渡した。そして、モホーク族は部族の主権免除を理由に IPR 手続の棄却を求めた¹。

訴え却下の申立てを棄却するにあたり、PTAB は部族の主権免除を IPR に適用する判例規範や法的根拠は
存在しないことを指摘した上で、モホーク族がライセンスバックの権利をアラガン社に与え、同社がレスタシスの
販売に関する管理・監督を引き続き行っていることから、アラガン社が実質的な特許権者であると判断した。

本来であれば PTAB の審決は即時控訴が認められないところ、モホーク族は「附帯命令の法理」に依拠して、
同審決を合衆国法典第 28 編第 1295 条 (a)(4)(A) に基づき控訴した。PTAB は、CAFC による停止命令に従って、
控訴審の判断が言渡されるまでの期間、IPR を停止した。

CAFC は PTAB の審決を支持するにあたって、連邦政府が行政機関を通じて捜査を行う場合又は裁決という
形での行政処分を求める場合、部族の主権免除は適用されないと判断した。 *Pauma v. NLRB*, 888 F.3d 1066 (9th
Cir. 2018) 参照。IPR が *Pauma* 判決の射程内にあり、部族の主権免除の適用対象となるか否かを判断するに
あたって、CAFC は、米国最高裁の *Fed. Maritime Comm'n v. S.C. State Ports Auth.*, 535 U.S. 743, 754–56 (2002)
（「FMC 判決」）の事案と区別する必要がある。最高裁判所は、FMC 判決の事案において用いられた行政手続
における規則とディスカバリー手続が、連邦裁判所の民事訴訟と著しく類似していると判断した。以上から、
最高裁判所は、主権免除によって同事件の行政手続を回避できると判示した。

しかしながら、CAFC は IPR について逆の結論を導いた。CAFC は、IPR が民事訴訟における判決よりも、政府当局による執行・取締り措置に近いものであるとして主に 3 つの理由を挙げている。

1. 米国特許法第 314 条によって、特許庁長官にはレビューを開始するか否かについて広範かつ完全な自由裁量が与えられている。

CAFC は、特許庁長官が IPR の本案請求の内容を判断するに留まらず、行政の効率性や当事者の主権者としての地位等に基づいて棄却できる広範な裁量を有していることを強調した上で、IPR を開始するか否かの政治的責任を負っていることを指摘した。*Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp.*, 878 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2018) (en banc) 参照。したがって、IPR は、私人から提供された情報をもとに当局が行政手続を開始するか否かを選択するといった事案に類似していると CAFC は判示したのである。

2. IPR は申立人又は特許権者が不在でも手続が継続する。

次に CAFC は、申立人が IPR に参加しない意思を表明した場合でも、PTAB が IPR を継続するか、又は控訴に関与することを選択できると説明した。米国特許法第 317 条 (a)、*Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2144 (2016)、米国特許法第 143 条 (IPR に関する PTAB による審決の控訴に、[米国] 特許庁長官が介入する権利を授与するもの) 参照。PTAB も同様に、特許権者が不在であったとしても IPR 手続を継続することができる。

すなわち、1 人又は複数の当事者が不在であっても PTAB が IPR を継続できることは、IPR が行政機関による公法上の特権の授与を再審査する行政行為であるという CAFC の見解を補強するものである。

3. IPR はディスカバリーを制限し、一般的に口頭審理での証人尋問の排除し、連邦民事訴訟規則の手続を反映しない。

最後に、CAFC は、IPR と民事訴訟には類似点がみられるものの、重要な差異があることを指摘し、IPR は部族の主権免除が適用されない審判手続であると判示した。かかる差異には、次のものがある。

- 申立人が IPR の申立書を実質的に修正する権限がない。これに対して、連邦民事訴訟規則に基づき、原告が訴状に実質的な修正を加えることが認められている。
- IPR における特許権者は、手続中に特許クレームの補正を求めることができる。このような補正の機会は民事訴訟では認められない。米国特許法第 316 条 (d) 参照。
- クレーム解釈に関する審理等、民事訴訟に存在する準備手続の多くが IPR には存在しないこと。
- IPR では連邦民事訴訟規則が適用されないことから、IPR のディスカバリーは民事訴訟と比較すると、著しく制限されている。

要約すると、IPR は機能面と手続面のどちらの面においても、地方裁判所での特許訴訟手続と異なるものであると CAFC は判断した。むしろ、IPR は部族の主権免除が IPR 回避の防御方法として認められない政府当局による法執行・取締り措置に類似するものであると判示した。また、CAFC は結論において、本判決の射程は、部族の主権免除が IPR に適用されるか否かの判断に限られることを明らかにした。この点、CAFC は部族の主権免除と州の主権免除 (例えば大学が主張する主権免除) について多くの類似性を認めながらも、州の主権免除が IPR と別個の扱いを受けるべきか否かについては、その考えを明らかにしなかった。この論点については、将来問題が提起され、CAFC が回答することが期待される²。

* *Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharms. Inc.* 事件は、弊所のジョン・クリストファー・ローゼンダール、マイケル・E・ジョフリ、ウィリアム・H・ミリケン、ポリーン・ペルティエ、ラルフ・ウィルソン・パワーズ 3 世が Teva Pharmaceuticals USA, Inc. の代理人を務めた。

¹先住民族には「国内の非独立民族国家 (domestic dependent nations) として、「内在的な主権免除」が与えられており、「かかる部族による明確な放棄又は議会による [主権免除の] 廃棄がなされない限り、かかる部族に対する訴訟提起は一般的に禁止されている。」 *Okla. Tax Comm'n v. Citizen Band Potawatomi Indian Tribe of Okla.*, 498 U.S. 505, 509 (1991) 参照。

²CAFC のティモシー・B・ダイク判事は、補足意見において再審査制度の歴史を検討し、「当事者系レビューは他の再審手続と根本的に異なるものではない。むしろ、当事者系レビューは査定系再審査と当事者系再審査を直接後継した制度である。同制度は手続の特徴においてそれらと多くの共通点があり、同じ問題を扱うための制度設計がなされている。その基盤となっている再審査制度と同様に同制度 [IPR] もまた、行政機関による民事紛争の裁定ではない。むしろ、その根本は第三者の協力の下に行われる行政機関による再審査手続である。」と述べた。

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。



レスティン L. ケントン Jr.
アソシエイト弁護士
lkenton@sternekessler.com



ジェイソン D. アイゼンバーグ
パートナー弁護士
jasone@sternekessler.com



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



永島友悟
カウンセラー弁護士
ynagashima@sternekessler.com