

## 当事者系レビュー手続における出願人自認先行技術の含意

筆者：ナディア・ポスルズニ (Nadia C. Posluszny) &

ケビン・クェルプス (Kevin X. Kuelbs)

特許明細書において、既に開示された発明により解決された課題の概要等について記載された内容は出願人自認先行技術 (Applicant admitted prior art, “AAPA”) とみなされます。米国連邦巡回区控訴裁判所は最近の判決において、当事者系レビュー (Inter Partes Review, “IPR”) 手続において AAPA は情報提供の役割に過ぎないと説明しています。AAPA は先行技術文献を組み合わせる論理付けに関する情報を与えるものである一方で、AAPA 自体は IPR の根拠の基礎を構成するものではありません。

特許明細書において、既に開示された発明により解決された課題の概要等について記載された内容は出願人自認先行技術 (Applicant admitted prior art, “AAPA”) とみなされます。実際に、発明自体の本質は、発明の解決しようとする課題がどのように画定されているかに大いに依拠しています。その結果、特許実務家は、発明の権利化の扉が開くために利用可能な技術が解決できなかった課題を適切に強調するように明細書にどれくらいの AAPA を記載するべきかで苦勞しますが、開示された AAPA は審査段階においてクレームの範囲と特許性に不利な影響を与えません。AAPA の使用は特許審査手続便覧 (Manual for Patent Examination Procedure, “MPEP”) § 2129<sup>1</sup>において示された様々な判例によりサポートされている一方、当事者系レビュー (Inter Partes Review, “IPR”) 手続における AAPA の使用に関する問題は未解決のままです。米国連邦巡回区控訴裁判所 (U.S. Court of

---

<sup>1</sup> *Riverwood Int’l Corp. v. R.A. Jones & Co.*, 324 F.3d 1346, 1354 (Fed. Cir. 2003) (“valid prior art may be created by admissions of parties”); *Constant v. Advanced Micro-Devices Inc.*, 848 F.2d 1560, 1570 (Fed. Cir. 1988) (“Constant’s own admission during prosecution that this could be accomplished by the routineer is strong evidence to the contrary and is binding upon him.”).

Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”) は最近の判決において、当事者系レビュー (Inter Partes Review, “IPR”) 手続において AAPA は情報提供の役割に過ぎないと説明しています。AAPA は、先行技術文献を組み合わせる論理付けに関する情報を与えるものである一方で、AAPA 自体は IPR の根拠の基礎を構成するものではありません。

AAPA は、発明に至る時点で当業者に知られていた技術を示すための出願人により行われる記載です。これらの記載は、明細書において或いは特許審査段階において意見書として行われるものです。通常、AAPA は、明細書の背景技術の部分において簡潔に説明された情報を含みます。しかしながら、AAPA は、文献が先行技術であると明白に認めた、或いは文献により開示、教示又は示唆された内容について説明した、若しくは技術文献が自明であると認めたような出願人により行われる記載も含みます。

IPR 手続の場合の AAPA のことに戻ると、米国特許法第 311 条 (b) に示されたように、「IPR 請願人は、米国特許法第 102 条又は第 103 条に基づいて挙げられ得る理由のみを根拠に、或いは特許又は印刷刊行物からなる先行技術のみに基づいて、特許性のない 1 つ又は複数の特許クレームを削除するよう請求することができる」と規定されています。「特許又は印刷刊行物からなる先行技術のみに基づいて」という法定文言に AAPA が含まれるかという質問に対する答えはこれまで正式に出されていませんでした。

*Qualcomm Inc. v. Apple Inc.*<sup>2</sup>事件において、CAFC は今、その質問に否定的な回答を出しました。Qualcomm 社は、2 つの関連 IPR 手続において 2 つの最終審決の取り消しを求め、特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”) に上訴しました。最初の IPR 手続において、Apple 社は、明細書の背景技術の部分に記載された AAPA と、請願書において主張した特許無効性の根拠をサポートするための先行

---

<sup>2</sup> *Qualcomm Inc. v. Apple Inc.*, Appeal Nos. 2020-1558, -1559, \_\_ F.4<sup>th</sup> \_\_, 2022 WL 288013 (Fed. Cir. Feb. 1, 2022).

技術特許との組み合わせを使用して、米国特許第 8,063,674 号（以下、「'674 特許」という）の特定のクレームをレビューするよう請願しました。PTAB は、特許無効性に関するそれらの根拠をレビューし、Apple 社の意見に賛同し、米国特許法第 103 条に基づき、いくつかのクレームは特許性を有しないと判定しました。

CAFC への上訴において、Qualcomm 社は、上に引用した米国特許法第 311 条 (b) の文言を参照し、IPR において特許又は印刷刊行物しか先行技術として使用できないと反論しました。更に、Qualcomm 社は、AAPA は米国特許法第 311 条 (b) において明示的に記載されていないため、Apple 社は AAPA を、'674 特許のクレームに対する異議申立の根拠として使用できないと反論しました。Apple 社は、AAPA を含め、特許又は印刷刊行物に包含される先行技術は、当該文献自体が先行技術か否かに関係なく、IPR 手続において特許異議申立の根拠として使用され得ると主張しました。特に、Apple 社は、'674 特許は「特許又は印刷刊行物」に該当し、それにより、それに包含される AAPA は根拠として使用できると強調しました。

注意すべきことに、PTAB による最終審決が発行されてから CAFC による上訴に対する判決が下されるまでの間に、米国特許商標庁（U.S. Patent and Trademark Office, “USPTO”）長官は、IPR における AAPA の使用に関するガイダンスを発表しました<sup>3</sup>。要約すると、USPTO 長官は、米国特許法第 311 条 (b) は、特許及び印刷刊行物のみに制限され、AAPA は含まれないと解釈されるべきであると説明しています。上訴において、CAFC は、Qualcomm 社の意見及び USPTO 長官に同意し、PTAB は米国特許法第 311 条 (b) の文言「特許又は印刷刊行物からなる先行技術」は対象特許自体に包含された AAPA を含むと不正確に解釈したと判定しました。そのように、CAFC は、PTAB の審決を取り消し、更なる手続のために対象事件を PTAB に差し戻しました。

---

<sup>3</sup> USPTO Memorandum of August 18, 2020, “Treatment of Statements of the Applicant in the Challenged Patent in Inter Partes Reviews under § 311,” (Aug. 18, 2020), available at [https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/signed\\_aapa\\_guidance\\_memo.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/signed_aapa_guidance_memo.pdf).

*Qualcomm* 事件における判決及び USPTO 長官によるメモランダムは IPR における AAPA に関して少なくともいくつかのガイダンスを提供していますが、IPR 手続において AAPA を根拠にすることのリスクに関して未解決の質問はまだあります。具体的に、CAFC は、AAPA が IPR 異議申立の根拠を構成するか、それとも単なる情報提供であるかを判断するためのテストを策定していません。そのため、特許実務家は、IPR 請願において AAPA の使用又は依拠を制限するように注意を払うべきです。特に、AAPA は決して、IPR 請願において主張する特許無効性の根拠の基礎として使用されるべきではありません。寧ろ、AAPA はせいぜい、背景情報の情報提供のみとして使用されるべきです。

#### 実務におけるアドバイス

1. 特許実務家は、IPR 請願において、主張する特許無効性の根拠の基礎として、特許及び印刷刊行物のみを証拠とするべきです。AAPA の使用を避けるべきですが、どうしても AAPA を使用する場合、完全に先行技術の解釈を強固にするため又は当業者の動機付けを確実にするためのものとして使用するべきです。
2. 特許ドラフターは、明細書の背景技術の部分において、発明に至るために必要な説明のみを記載する等、必要最低限の記載のみを含むよう注意を払うべきです。
3. 特許審査のベストプラクティスに一貫して、特許実務家は決して、文献が自明であり得る又は類似技術であり得ると認めるべきではありません。
4. 「先行技術」 (“prior art”) という用語は、明細書において又は審査において、AAPA として使用される記載において必須なものではないことに注意すべきです。「従来」 (“conventional”)、「以前の」 (“previous”)、既知 (“known”) 等の用語は基本的に、AAPA としてみなされるのに十分で

す。そのように、ドラフターは、上述した用語に続く情報又はそれらに関連する情報が審査において又は IPR 手続において特許権者に対抗して使用され得るかについて注意を払うべきです。なお、一般的に言えば、それらのような用語は一緒に使用することを避けるべきです。