

裁判所は今もなお USPTO 審査官による処置を 尊重する義務があるか？

筆者：アールサラン・サフューラ (Arsalan M. Safiullah)

米国連邦巡回区控訴裁判所が最近、先に発行した判決理由 (opinion) に対し修正を行い、特許有効性を争う地裁訴訟において特許審査官の特定の選択及び処置をある程度、尊重するという考えに関する言及を全て削除しました。これは、審査官の判断を尊重するという概念を全般的に撤回したことを示すのでしょうか。

特許侵害訴訟において、被告側は例外なく、対象特許が米国特許法 (Patent Act, Title 35, United States Code) に定める 1 つ又は複数の規定に違反するから当該特許の無効を主張するように抗弁します。最も頻繁に主張される抗弁の例として、新規性欠如、自明性、及び記載要件や実施要件違反が挙げられます。特許出願の審査過程において、米国特許商標庁 (U.S. Patent and Trademark Office, “USPTO”) の審査官が多数の判定及び選択を行うよう義務付けられており、多くの処置を取り、最終的に米国特許として許可するという結果に行き着きます。それらの選択及び処置の全てとは言えないにしても、それらのほとんどが、被疑侵害者の特許の無効性抗弁を支持する米国特許法の規定と同じ規定を仄めかします。

米国連邦巡回区控訴裁判所 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”) が最近、先に発行した判決理由に対し修正を行い、特許有効性を争う地裁訴訟において USPTO 審査官の特定の選択及び処置をある程度、尊重するという考えに関する言及を全て削除しました。これは、審査官の判断を尊重するという概念を全般的に撤回したことを示すのでしょうか。

2022年1月に下された2対1で分かれた判決において、CAFCの3名の判事からなる合議体が、地方裁判所によりクレームが不明確であることを理由に下さ

れた、2つの特許の特許無効判決を覆しました¹。特許異議申立の根拠となった対象特許のクレームの限定が、それらの出願の審査過程においてUSPTO審査官によりクレームを許可可能にするためにクレームに追加されたものでした。2022年1月のその判決理由において、裁判所は、「PTO審査官は、関連技術での経験を有しており、かつ、特許性に関する法定要件を熟知するとみなされるため、審査官が取った処置は、官庁による処置として適切に尊重されるべきであり、『審査官が、クレームを許可可能な状態にするためにクレームを補正すると決めた場合、クレームに不明確な用語を追加しないと推定される』」と述べました²。

巡回区控訴裁判所のDyk判事は、その判決に異議を唱え、「特許審査官が不明確な文言を追加したという事実が、クレームを米国特許法第112条に定めた要件から免除させるものではない」と述べました。続いて、Dyk判事は、「明確性の判断において、クレームの文言が特許審査官によって追加されたものであるか、あるいは審査官にとって不明確であるかによって判断されるのではなく、クレームが「発明の範囲について当業者に合理的な確実性をもって情報を与えるか」によって判断される」と述べました。Dyk判事の意見を見ると、Autodesk（特許異議申立人）は、審査官の判断を尊重するという点に対し、再審理請求をしました。具体的に、「クレームが不明確であることに基づいた特許無効性の抗弁について判断する場合に、特許審査官による処置又は記述を尊重する義務があるか」という質問が提示されました。

2022年10月17日に、同一3名の判事からなる合議体が、修正された判決理由を発行しました。下された結論は、クレームが不明確であることに基づいてクレームを無効にした場合、地方裁判所の誤判であるという前と同じ結論でし

¹ *Nature Simulation Sys. Inc. v. Autodesk, Inc.*, 23 F.4th 1334 (Fed. Cir. 2022).

² *Id.*, at 1343.

たが、上に引用した審査官の判断を尊重することに関する文言は判決理由から削除されました³。

CAFCによる当該撤回は、審査官の判断を尊重するという全般的な概念の終焉を示唆しているのでしょうか。その可能性は極めて低いと思われます。現在の法規条項及びこれまでの判例によれば、ある程度、審査官の判断を尊重することは避けられません。何よりもまず、米国特許法第282条において、「特許は有効なものと推定される」と記載されています。何十年もの間、裁判所は、これを、訴訟において明白かつ確信に足る証拠によって特許が無効であることの立証責任は無効を主張する側にあるので、USPTOによる特許性判断は大いに尊重されるものであることを意味すると解釈してきました。

この法規条項の背後にある理論的根拠が次の通りです。官庁（USPTO）が、発行された特許のクレームが特許性のあるものであると判定しました。USPTO 審査官は、専門知識に基づいて特許出願を審査し、関連法定要件及び規制要件を適用し、USPTO がそれらの出願に対し特許付与するかを決定すると推定されます。CAFC は前に、有効性の推定は「やるべきことをやっていると推定される特許審査官の専門性に部分的に基づいている」と述べました⁴。このように、USPTO 審査官により許可された特許の無効性を主張する側には、高度な立証基準が課されます。

しかしながら、*Nature Simulation* 事件に対する CAFC により修正された判決理由は、裁判所が審査官の判断を尊重するという概念を更に広げるのに気乗りしない、或いは少なくとも躊躇すると示し得ます。その一方で、多数派であるその2名の判事は単に、審査官の判断を尊重するという概念に依拠する必要がないと感じ、そのため、判決理由からそれを削除したのかもしれませんが、それにもかかわ

³ *Nature Simulation Sys. Inc. v. Autodesk, Inc.*, No. 2020-2257, 2022 WL 10196714 (Fed. Cir. Oct. 17, 2022).

⁴ *Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.*, 977 F.2d 1555, 1574 (Fed. Cir. 1992).

らず、他にも、裁判所が係争中の特許の有効性を考慮する際に審査官が取った又は取らなかった処置を尊重する概念の適用を拒否したという CAFC 判決が存在しています。例えば、特許侵害訴訟を起こす際に異議申立人が新たな証拠を提示しない限り、宣言に対する審査官の判断を尊重する考えが適用されるべきという特許権者の反論を、裁判所が拒絶しました。裁判所は、「地方裁判所の侵害訴訟において PTO の判定を覆すという上乗せされた負担を示唆するような最高裁判所又は当裁判所による判決は存在しない」と説明しています⁵。

⁵ *Novo Nordisk A/S v. Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd.*, 719 F.3d 1346, 1357, 107 U.S.P.Q.2d 1210 (Fed. Cir. 2013)