

米国議会、特許審判部の IPR 開始裁量の権限縮小へ

筆者：ピーター・シェクター (Peter C. Schechter)

米国連邦巡回区控訴裁判所は最近、特許所有者と特許異議申立人との間の仲裁合意が既に米国連邦裁判所において特許訴訟を禁止するものとして行使されたにもかかわらず、特許審判部 (PTAB) が4つの IPR を開始することを承認しました。契約上合意された仲裁手続の存在に関係なく、PTAB は、開始を拒絶するための裁量事項として当事者間の並行手続を考慮して日常的に依拠する非法定「*Fintiv* ファクター」のことすら言及しませんでした。これは、特許法改正法 (Leahy-Smith America Invents Act) により与えられた制限された裁量権に対する PTAB の誤ったかつ矛盾する適用のまた一つの例です¹。米国上院議員 Patrick Leahy は今、PTAB の「*Fintiv* ファクター」裁量権限を明示的に剥奪する“The Restoring America Invents Act”法案を提出すると発表しました。

2007年、ROHM Japan 及び MaxPower が技術ライセンス契約 (technology license agreement, “TLA”) を締結しました。当該契約は、2011年に、「当契約外若しくは当契約に関連して又は法律上、契約の違反、解除若しくは有効期間で起こるあらゆる紛争、論争若しくは異議」を仲裁するための合意書を含むように修正されました。2019年及び2020年に、ROHM Japan と MaxPower との間に当該 TLA が ROHM の炭化ケイ素 RFP/RSFP 製品を含むかに関する紛争が起きました。ROHM は、拘束された契約上の仲裁合意を無視し、米国カリフォルニア州北部地区控訴裁判所に宣言判決 (declaratory judgment) の申立を提出しました。裁判所

¹ 本記事の掲載内容は筆者個人の観点及び意見であり、必ずしも当事務所の見解を代表するものではありません。

は、その紛争は仲裁されるべきであることを根拠に、申立を直ちに却下しました。

ROHM は、交渉して合意した契約上の仲裁条項の結果にまだ納得できず、米国特許商標庁の特許審判部（Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”）に、4つの当事者系レビュー（Inter Partes Review, “IPR”）請求を提出しました。PTAB は、当事者の仲裁合意により拘束されないと判定を下し、4つの IPR 請求の開始を全て許可しました。MaxPower は、米国連邦巡回区控訴裁判所（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”）に、それらの4つの開始決定を覆すよう求める請求を提出しましたが、請求は2対1の決定により却下されました。反対意見を示した巡回区裁判所判事は、仲裁条項は仲裁手続ではない ROHM による特許異議申立の提出及び要求を禁止すると反論しました²。その反対意見は、「契約下起こる特許有効性又は侵害に関するあらゆる紛争の仲裁を要求する規定は、、、法律上又は衡平法上、契約廃止の根拠の存在を除き、有効、取消不能かつ強制可能であるべきである」と記載する 35 U.S.C. § 294 に基づいたものですが、聞き入れてもらえませんでした。

PTAB は、自身が特許所有者と異議申立人との間の仲裁条項により何らかの形で拘束されると考えていない一方、MaxPower 事件において身を引くことを拒んだことで、政府機関が自身の権力に酔いしれたことを示した新たな段階の傲慢さが露わになりました。PTAB は、第 294 条の「あらゆる紛争」という文言を引用したにもかかわらず、再びその法令に従わないことを貫くようにその法令を尊重し、自身の先の却下決定に依拠し、「特許所有者は、第 294 条を考慮して開始を拒絶したという審判部判決を引用しておらず、我々もそのような判決を見付けていない」としました。これは通常、「自己充足的予言」（self-fulfilling prophecy）と呼ばれます。

² In re: MaxPower Semiconductor, Inc., ___ F.4th ___, 2021 WL 4130639 (Fed. Cir. Sept. 8, 2021).

PTAB が ROHM の 4 つの IPR 請求を開始すると決定したことをさらにひどいことにしたのは、当事者間の並行手続を考慮して完璧な IPR 請求の開始を却下するのに頻繁に用いられる等しく法定外の「*Fintiv* ファクター」に関して PTAB が完全に黙って語らないことです！特許有効性が決定され得る係属中の特許訴訟において被告人により提出された IPR 請求に対し、PTAB は、開始を控えるように裁量権を行使するかを決定するまで、以下のファクターを分析します：（１）裁判所が延期を許可したか又は IPR 手続が開始された場合に延期が許可され得る証拠が存在するか、（２）裁判所の審理日がどのくらい審判部により設定された最終審決の法定期限に近づくか、（３）裁判所及び当事者による並行手続における投資、（４）請求において挙げられた問題と並行手続において挙げられた問題とが重複する度合い、（５）申立人及び並行手続の被告人が同一であるか否か、及び（６）利点を含んだ、審判部の裁量権行使に影響を与える他の要因。PTAB 自身が述べたように、これらの「効率性、公平性及び利点に関連するファクターは、並行手続の比較的早い審理日を考慮し、開始を拒絶する権限の行使を支持します。」

PTAB は、ROHM の請求に適用された 6 つの *Fintiv* ファクターの公正な分析において、自身が述べたポリシーによって行うよう求められたように、どのように結論を出したのでしょうか。

- ファクター 1：米国地方裁判所は既に ROHM の特許異議申立を却下し、MaxPower が仲裁の延期に同意することを信じる理由がない（開始の**拒絶に有利に働く**）、
- ファクター 2：当事者が仲裁のスケジュールを管理しているので、審判部により設定された最終審決の法廷期限前に仲裁が完了するに違いない（開始の**拒絶に有利に働く**）、

- ファクター 3：当事者が交渉し、仲裁手続における投資に契約上合意した（開始の**拒絶に有利に働く**）、
- ファクター 4：仲裁において挙げられ得る特許有効性問題は、IPR において挙げられ得る特許有効性問題よりも広く、かつそれらを完全に包含する（開始の**拒絶に有利に働く**）、
- ファクター 5：当事者は同一である（開始の**拒絶に有利に働く**）、及び、
- ファクター 6：他の要因として、「契約下起こる特許有効性又は侵害に関連するあらゆる紛争の仲裁を要求する規定は、法律上又は衡平法上、契約廃止の根拠の存在を除き、、、有効、取消不能かつ強制可能である」と記載する特許法第 294 条が含まれ得る（開始の**拒絶に有利に働く**）。

並行手続に関わる特許異議申立人により提出された請求に直面する時、PTAB は、PTAB の内部ポリシーにより *Fintiv* ファクターの先例を考慮する必要はありませんが、ここではそうしませんでした。代わりに、PTAB は、「特許所有者が列挙した事実が真実だとしても、そして、特許性が仲裁合意の範囲に含まれるか否かの問題は仲裁人に託したとしても、請求に対する決定を下すことを禁じる法令、規則又はポリシーはやはり見当たらない」との結論を下しました。この発言は、PTAB は述べられていないポリシーに基づいた理由で IPR 開始を拒絶することでこれらの秘密のポリシーが更に進む場合のみに *Fintiv* ファクターを用いることを完璧に説明するから、それは恐らく、「恣意的かつ専断的」（“arbitrary and capricious”）な行政機関の行為の完璧な例です。

幸いなことに、助けはもうすぐ来ます。PTAB 及び IPR を定めた特許法改正法の法案共同作成者である米国上院議員 Patrick Leahy は、この政府機関が議会の明白で紛れのない意図を繰り返して「見て見ぬふり」していることに辟易しました。

今、報道によると、Leahy 上院議員は、価値のある IPR 請求の開始を拒絶する PTAB の非法定「*Fintiv* ファクター」裁量権限を明示的に剥奪する新たな議案を議会に提出するという自身の意思を発表しました。更に、当該法案は、連邦裁判所特許有効性訴訟の代わりとしての IPR の意図されていた機能を回復し、侵害被疑者が IPR 請求を提出した場合に米国連邦裁判所判事が裁判訴訟を停止することを促します。これは現在、全ての地方裁判所において一様に行われておらず、不実施主体（non-practicing entity）が特許侵害訴訟を提起する好ましい裁判地であるテキサス州西部地区連邦地方裁判所の Alan Albright 判事などのいくつかの判事は殆どそうしたことはありません。

MaxPower 事件が IPR 開始並びその拒絶に関する PTAB の裁量権限の濫用の一例であるので、Leahy 上院議員は、提案した法案において全ての視点から問題に対処するようにうまく進めるでしょう。Leahy 上院議員の新たに提案した修正法案の具体的な内容はまだ公開されていません。この議題の動向に注目し続けますので、更なる詳細及びコメントが明らかになり次第、お伝えします。