

当事者系レビュー請求が却下された？ 少なくとも特別な事情の場合に救済が与えられ得る

Mylan Labs Ltd. v. Janssen Pharmaceutica N.V. 事件において、当事者系レビュー（inter partes review, “IPR”）請求を却下する判決に対する不服申立はできないことが再確認された後ではありますが、連邦巡回区控訴裁判所は、そのような判決に対する職務執行令状の申立への自身の裁判管轄権を初めて明白に認めました。しかしながら、裁判所は、職務執行令状による救済は「本当に特別な事情の場合に確保された思い切った特別な救済措置」であると注意しました。

Mylan Labs Ltd. v. Janssen Pharmaceutica N.V. 事件において、連邦巡回区控訴裁判所（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”）は、「却下判決に対する直接不服申立のための手段が存在しない一方、・・・、職務執行令状の申立により特別な状況において司法審査は行われ得る」と初めて正式に発表しました。過去にいくつかの訴訟当事者が IPR 請求却下判決（「非開始判決」（“non-institution decision”）と称される場合がある）に関わる救済を求めましたが、これまで CAFC は、そのような請求に対する裁判管轄権を有することを認めたことはありませんでした。そのため、この特別な事件を記事として取り上げる価値があります。

IPR 制度は、適格な者から米国特許商標庁の特許審判部（Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”）への、登録特許の特許有効性に対する異議申立を可能にするために米国特許法の一部として制定されました。IPR では、特許異議申立人は、IPR 手続において PTAB が対象特許クレームの特許有効性を審査する「審判を開始する」前に、請願書を提出する必要がありますが、当該請願書は、特定の要件を満たさなければなりません。米国特許法第 314 条 (a) によれば、IPR は、対象特許クレームのうち少なくとも 1 つのクレームが無効である合理的な可能性がない限

り、開始されません。申立をレビューした後に、PTABは、IPR 審理を開始するか否かを言い渡す「開始判決」を下します。米国特許法第 314 条 (d) に基づき、開始判決は、「最終的かつ不服申立できない」ものであり、少なくとも理論上、開始判決に納得がいかない場合であっても、その判決に対して不服申立することができないことを意味します。

いくつかの訴訟当事者は、開始判決に対する不服申立はできないことを認識し、不服申立の代わりに、CAFC からの職務執行令状による救済 (mandamus relief) を求めました。職務執行令状による救済とは、政府機関、下級裁判所又は企業などの組織に特定の行為を行う又は控えるよう強制する「職務執行令状」(writ of mandamus) 又は裁判所命令のことを指します。職務執行令状は、「本当に特別な事情の場合に確保された思い切った特別な救済措置」と見なされます¹。職務執行令状は、全令状法 (All Writs Act, 28 U.S.C. § 1651(a)) により定められ、当該法令は、「連邦裁判所に、裁判所それぞれの裁判管轄権のために必要又は適切で、かつ、法に適用され法理に従う全ての令状を発行する権限を与えます」²。

CAFC は、*Mylan* 事件において、最高裁判所が既に *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 事件において、IPR において職務執行令状による救済が可能であるかの問題について少なくとも間接的に検討していた³と述べました。CAFC によれば、その事件において、最高裁判所は、「(限定的な状況において) IPR 開始を許可した判決に対して、最終審決書に対する直接不服申立により、司法審査は可能であり、そのため職務執行令状による救済は与えられないと示唆しました」。

しかしながら、非開始判決に関しては違います。そのような判決に対する不服申立ができないからです。CAFC は、法令は職務執行令状に関して定めていないと認め、更に、CAFC 自身が職務執行令状に対する管轄権を有するとの結論を支持

¹ *Cheney v. U.S. Dist. Court for D.C.*, 542 U.S. 367, 380 (2004).

² *FTC v. Dean Foods Co.*, 384 U.S. 597 (1966).

³ 136 S. Ct. 2131, 2141-42 (2016).

し、「従って、第 314 条 (d) によって、我々の職務執行令状に対する管轄権も奪われると考える理由が存在しない。事実上、特許審判部が請求を却下した場合に、我々の職務執行令状に対する管轄権が特に重要である」と述べました。裁判所は更に、先の全ての判決において職務執行令状に対する管轄権を行使する可能性を除外していないと示しました。

Mylan は、同時係属中の事件の審理日がより前であることを考慮し、同時に不服申立をして IPR 申請却下に対する職務執行令状による救済を求めました。CAFC は、第 314 条 (d) により当該非開始判決に対する不服申立は禁止されていることを明らかにし、IPR 請求を却下する判決は不服申立できないとの見解を更に固めました。一方、職務執行令状による救済請求に関して、CAFC は、Mylan の請求に対する裁判管轄権を確かに有すると判定しました。職務執行令状による救済に関わる先の判決に関しては、CAFC は、「我々はいつも申立人は救済に対するはっきりとした権利を示していないと判定し、申立を却下するよりも職務執行令状を却下した。裁判管轄権についての意見が聞こえてこないが、その質問に関して言うと、我々は裁判管轄権を有するに違いない」と説明しました。

CAFC は更に、以下のように説明しました。

「最終的に、Mylan の IPR に対する申立は、我々の独占的な裁判管轄権のきっかけだった。その申立により、行政機構が動き出し、上訴管轄権への道が開いた。その裁判管轄権を守るために、職務執行令状に対するあらゆる申立について検討し得る。したがって、我々は、本案に対する Mylan の職務執行令状請求について検討する裁判管轄権を有する。」

Mylan v. Janssen 事件は、IPR 請求却下判決に対する職務執行令状による救済の扉を開けたように見えますが、CAFC は、「職務執行令状の基準を満たすのが特に困難であり」、「申請却下に対して不服し、救済を求める明白で争う余地のない権利を示す、職務執行令状に対する申立は想像し難い」と述べ、救済は必ずしも

与えられる訳ではないことを明らかにしました。今回の事件も、職務執行令状申立人は成功しませんでした。最終的に、CAFCは、Mylanは、「救済を求める明白で争う余地のない権利」を有せず、「合法の救済に対するもっともらしい主張」を示していなかったことを理由に、Mylanの職務執行令状に対する申立を却下しました。

Mylan判決が下されてからたった数日後に、職務執行令状による救済のために求められた高い要件を満たす申立が行われました。たった4日後に、*Sling TV, LLC, Sling Media LLC v. Realtime Adaptive Streaming LLC* 事件において、裁判所は、IPR非開始判決に対する申立を再び却下し、同時に提出された職務執行令状請求を拒絶しました。裁判所は、Mylan事件を引用して、「本裁判所は28 U.S.C. § 1651に基づき、そのような申立について検討する裁判管轄権を有するとの判定が下された。とはいえ、Sling事件は、職務執行令状による救済のために設定された要件が極めて厳しいことを再び証明し、PTABの非開始判決は恐らく、依然として不服申立できないものである」と説明しました。

要約して言うと、CAFCは、IPR開始判決に対する職務執行令状請求への自身の裁判管轄権を明白に認めましたが、職務執行令状に対する申立は容易に又はしきりに許可されるという訳ではありません。