

米国特許審判部による裁量的却下は差し当たって持ちこたえた： NHK-Fintiv ルールに纏わる最新情報

筆者：タミー・テリー (Tammy Terry)

米国特許商標庁の特許審判部の「*NHK-Fintiv*ルール」はこれまでいろんな角度から詮索されてきました。*NHK-Fintiv*ルールに基づき、審判部は、同時係属中の並行訴訟の進捗状況を考慮し、IPRにおける審理開始を審判部が拒否することの正当化を検討します。このポリシーを実施するという審判部の裁量権に対する異議申立のうち少なくとも1つが止められた一方で、他の異議申立は係属中です。*NHK-Fintiv*ルールが適用され続けるか、そして、いつまで適用されるかは、時間が経てば分かります。それまでの間、申立人は、付与後特許異議申立を可能な限り早く提出することが得策です。

弊所 2021 年 1 月ニュースレターにおいて、*NHK-Fintiv*ルール及び対応 *NHK-Fintiv* ファクター（「*Fintiv* ファクター」又は「*Fintiv* 要素」（“the *Fintiv* factors”）とも呼ばれる）を取り上げました。「IPR 開始を拒否するという特許審判部による裁量的要素は合法か」とも問いかけました。*NHK-Fintiv*ルールに基づき、米国特許商標庁の特許審判部（Patent Trial and Appeal Board, “PTAB” 又は “Board”）は、同時に進行する並行訴訟に起因して、特許法第 314 条 (a) に基づいて裁量権を行使して当事者系レビュー（IPR）の開始を拒否しているかを判断する時、それらの特定の要素を考慮して検討することになっています。

Fintiv ファクターは、以下の要素となっています。

1. 裁判所は、手続の中止 (stay) を認めたか、又は、手続が開始された場合に中止が認められ得るという証拠が存在するか。

2. 裁判所の審理日と、審判部による最終決定の想定される法定期限日との近さ。
3. 裁判所及び当事者による並行手続への投資の大きさ。
4. 申立及び並行手続において挙げられた論点の重複の程度。
5. 申立人が並行手続の被告でもあるか。
6. 審判部の裁量権行使に影響を与えるようなその他の状況（申立人の主張の強さなど）。

これらの要素は、並行訴訟のより早い審理日を考慮し、効率性、公平性及び案件の実体的側面が、手続開始を拒否する裁量権の行使の裏付けとなるかに関連するものです。これらの要素に互いに重複部分があり、いくつかの要素が1つ以上の要素に関連し得るため、「特許審判部は、総合的な観点から、レビューの開始及び拒否のどちらが制度の効率性及び整合性を最良に齎すかを考慮します」

(*Apple v. Fintiv*, Case IPR2020-00019, Paper 11, 6 参照 (引用箇所: TPG at 58 (35 U.S.C. § 316(b) 引用))。

以前に特筆しましたように、結局のところ、特許審判部に *NHK-Fintiv* ファクターを実施する権限があったか否かという懸念がたちまち浮上しました。その懸念を共に持ち、Apple、Google、Cisco 及び Intel を含んだいくつかの大手テクノロジー企業が、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所において、米国特許商標庁長官に対する訴訟において、*NHK-Fintiv* ルールの合法性について異議を唱えました (*Apple Inc. et al. v. Hirshfeld*, Case No. 5:20-cv-06128 (C.D. Cal. 2020))。

当該訴訟において、これらのハイテク企業は、*NHK-Fintiv* の「曖昧なルールは、投機的、予測不可かつ不公平な結果を招く」と主張し、それは、米国特許法 (America Invents Act, “AIA”) に違反し、膨大なコスト、負担及び訴訟の遅延なし

で無効な特許を一掃するように能率的で専門化された方法を提供するという IPR の目的を損なうと非難しました。

2021 年 11 月 10 日、連邦地方裁判所は、当該訴訟を却下し、開始決定に対する異議申立を排除する米国特許法の規定は、ハイテク企業の異議申立も排除すると の判定を下しました。裁判所は主に 2016 年米国最高裁判所が下した *Cuozzo* 判決ⁱ を根拠としています。当該判決は、開始決定に関連する違憲訴訟又は管轄違反が依然として上訴可能である一方、米国特許法において IPR を開始するか否かに関する決定は最終的なもので上訴不可であることが明白に記載されていると判定しています。

地方裁判所によれば、*NHK-Fintiv* ルールの適法性を分析するには、裁判所は、IPR 開始決定に密接に関わる問題に対処しなければなりません。それは *Cuozzo* 判決で禁止されています。裁判所は、これらのハイテク企業の申立は、「除外されないレビュー」のカテゴリに入らず」、そして「[特許法に基づく] 司法審査の除外がなぜ、並行訴訟が IPR 開始を拒否する 1 要素であるという長官の判断まで拡張できないかについての原則に基づいた理由を裁判所は推察することができない」と判定しました。そのように、裁判所は、これらのハイテク企業による *NHK-Fintiv* ルールに対する異議申立は認められないと判定しました。

しかしながら、*Apple v. Hirshfeld* 事件は、特許審判部がこれらの要素を利用して IPR を拒否する権限に対する唯一の異議申立ではありません。他の事件及び米国議会においても論争が白熱していました。

例えば、夏にわたり、2つの個別の事件において、それぞれの当事者が米国最高裁判所にこの議題について助けを求めました。まずは、2021 年 7 月、*Apple Inc. v. Optis Cellular Technology, LLC*, Case No. 2021-1043 (Fed. Cir. 2021) 事件において、連邦巡回区控訴裁判所が特許審判部による 3つの IPR 却下に対するレビューを拒

否した後に、Apple が最高裁判所に対し救済を請願しました。特許審判部は以前に、*NHK-Fintiv* ファクターを適用して並行訴訟手続によりレビューは適切な資源利用ではないという結論を下し、Apple の 3 つの IPR 請求を却下しました。申立において、Apple は、*NHK-Fintiv* ルールは「特許法に基づき、PTO の権限範囲を超え、恣意的かつ予知できないもので、行政手続法により求められる告知コメント手続の規則制定なしに採用された」ので合法的ではないと主張しました。

その翌月、*Mylan Laboratories Ltd., v. Janssen Pharmaceutica N.V.*, Case No. 2021-1071 (Fed. Cir. 2021) 事件において、Mylan が Apple に類似する根拠をもって最高裁判所に請願しました。Mylan の請願に提示された質問は、(a) 特許法第 314 条 (d) は、当事者系レビューの開始を却下する全ての決定に対する上訴を無条件に除外しているか、及び (b) *NHK-Fintiv* ルールは、実質的にかつ手続上、違法ではないかです。

両方の事件とも進展していますが、未だに係属中であり、どちらの事件も終結するまでもう少し時間がかかると思われます。

他の学者及びコメンテーターも、統計結果及び他の裁判所のデータを公開し、「特許審判部が *Fintiv* ファクターを分析するときしばしば依拠する地方裁判所審理までの時間は、正確よりも不正確な場合が多く、そして、時々実質的に不正確である」ことを示そうとしました。これらの声は、*Fintiv* ファクターが除外されるか、或いはせめてある程度まで拘束されることを望む IP 弁護士と訴訟代理人の意見とは異口同音です。

その一方で、議会も *NHK-Fintiv* ルールを変更する又は無くすように措置を取るかもしれません。2021 年 9 月下旬、上院議員である Patrick Leahy (民主党) 及び John Cornyn (共和党) が、「特許法の回復」と題される法案を議会に提出しました。他のことのうち、この法案では、特許法は特許審判部に並行訴訟などの要素

を基に IPR 開始を却下する裁量権を与えていないことに基づき、*NHK-Fintiv* ファクターをなくすことが提案されています。その法案が提案内容の通りで（又はその他の形で）可決されるか否かはまた別の問題であり、今後の記事において報告します。

それはさておき、要するに、特許審判部は自身の権限を超えたかという同じ質問に対して様々な取り組みが行われています。実際のところ、現在係属中の異議申立又は提案された議会議案のどれもその質問に対してすぐに答えを出せるようには見えません。したがって、この論争のどちらの側に立つにしても、当面の間、申立人及び特許所有者等は、同時に進行する訴訟中に提出された付与後異議申立に対処するその都度、*NHK-Fintiv* ファクターを考慮すべきです。

申立人への助言として、今年の初めに提案しましたように、特許審判部による裁量的却下を齎し得る *NHK-Fintiv* の適用を回避するために、なるべく早く特許審判部に特許異議申立を提出することです。一方で、特許所有者は、時間が経てば経つほど、地方裁判所手続においてより多くの資源が投資され、特許審判部が開始を却下する確率も高くなってしまうことを忘れずに、訴訟事件における事実が *NHK-Fintiv* に基づいて IPR 開始が却下されることを招くかを分析するほうが賢明です。しかし、すべての裁量的分析と同様に、結果は様々であり得て実際に様々です。

¹ *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 579 U.S. 261 (2016).