

# 米国特許審判部の裁量による 当事者系レビューの却下は合法か？

筆者：ローラ・ウィットベック(Laura Witbeck)、サラ・フレッドリック(Sarah Fredrick)

*NHK Spring Co. v. Intro-Plex Tech., Inc.* 事件及び直近の *Apple Inc. v. Fintiv, Inc.* 事件に対する判決において、米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）は、「[特許] 制度の効率性及び整合性が図れるようにレビューを却下するか又は開始するか」を左右する6つのファクターを示しました。「*NHK-Fintiv* ファクター」（*NHK-Fintiv factors*）と呼ばれているこれらの要因のうち、3つ目のファクターは、侵害訴訟が行われている場合、当事者系レビュー（IPR）の申立が訴状送達から法定期限の1年以内に行われたという事実に関係なく、米国地方裁判所において同時進行中の侵害訴訟の進み具合に重きを置いています。議会が既にIPR申立の提出期限に関する規定を米国特許法改正に含めたというのに、PTABにはそれよりも厳しい制約を課する権限があるのでしょうか。

査定系再審査（Ex Parte Reexamination）、当事者系レビュー（Inter Partes Review, “IPR”）及び付与後レビュー（post-grant review）を含む特許付与後手続は、特許所有者又は特許異議申立人のツールボックスの中で、付与後特許を米国特許商標庁の特許審判部（Patent Trial and Appeal Board, “PTAB”）にレビューしてもらうためのツールです。いくつかの場合において、特許付与後手続は、訴訟手続を回避する又はサポートするために用いられ得ます。

IPR は、特許公報又は公開公報などの先行技術に基づく進歩性又は自明性を根拠に、付与後特許の特許性に異議申立をするための方法として、2021 年に米国特許法改正によって制定されました。アメリカ合衆国上下両院の討論記録において明確に示されたように、議会は、訴訟と比較してより低コストの特許異議申立という選択肢を提供することを目的としているだけでなく、重要ではない異議申立が PTAB に過負荷をかけることを回避することもその目的の一つです。従って、米国特許法第 314 条 (a) (35 U.S.C. § 314(a)) に基づき、申立人が「対象特許クレームのうち少なくとも 1 つの特許性を見直すべき合理的な見込み」を示していると PTAB が認定しない限り、IPR 申立は行われません。

米国特許法改正に IPR を含める法案に関わる審議において、議会議員は、訴訟が同時に進行している間に IPR の申立を十分に熟考し、そのような状況を基に IPR 申立の提出期限を設定しました。提案された下院の法案では、IPR 申立の提出期限を訴状が送達された日から 6 カ月以内に設定されていましたが、議会は最終的に、現行の米国特許法第 315 条 (b) (35 U.S.C. § 315(b)) により規定された通り、1 年というより長い期限を採用しました。議会は具体的に、このより長い 1 年の期限は手続が公平に行われることを可能にするものであって、嫌がらせや遅延のための道具ではないと注意しました。

IPR を行うか否かを判断するための法定要因に加えて、裁判所は、米国特許法第 314 条 (35 U.S.C. § 314) は PTAB に付加的裁量権を与えることを同意しました。PTAB は通常、例えば、連続する特許異議申立の「冗長化」を防止するなど、特許制度の効率性及び整合性を維持するという定められた目的を考慮した上、裁量で判断を行っています。*NHK Spring*

*Co. v. Intro-Plex Tech., Inc.*<sup>1</sup>事件において、PTAB は、同時に行われている裁判の進行状況が、裁量で IPR 申立を却下すると判断するための要因として用いられ得るとの判決を下しました。*Apple Inc. v. Fintiv, Inc.*<sup>2</sup>事件において、PTAB は、「制度の効率性及び整合性が図れるようにレビューを却下するか開始するか」を判断するための 6 つの要因を表明しました。*NHK* 及び *Fintiv* 判決において明らかにされた、IPR 申立を却下すべきか否かを判断するために考慮すべきそれらの要因は、「*NHK-Fintiv* ファクター」 (“the *NHK-Fintiv* factors”) として知られています。

しかしながら、少なくとも一部の *NHK-Fintiv* ファクターは、議会により米国特許法改正に定められた IPR 可否を判断するための条項と矛盾しているように見えます。例えば、*Fintiv* 事件において、PTAB は、米国特許法第 315 条 (b) (35 U.S.C. § 315(b)) に基づき、「被告は 1 年以内に IPR 申立を提出しなければならないという規定にもかかわらず」、3 つ目のファクター（同時進行中の手続における地方裁判所及び当事者による投資）は IPR 申立の却下に有利に働き得ると具体的に示しました。議会はすでに、18 カ月の訴訟（つまり、訴状が送達されてから 12 カ月及び PTAB が IPR 可否を判断を下すための 6 カ月の予備手続）において裁判所及び当事者の投資は、18 カ月後に IPR を行う特許制度の利益を上回っていないと考えて決定していたという見方もあり得ます。

---

<sup>1</sup> IPR2018-00752, Paper 8, at 20 (PTAB 2018).

<sup>2</sup> IPR2020-00019, Paper 11, p. 6 (March 20, 2020).

*Apple Inc. v. Fintiv, Inc.* 事件後に、侵害訴訟がほとんど完全に同時進行している間に、一連の IPR 却下が、IPR が提出されたタイミングに基づいて決定されました。例えば、2020 年 11 月に、PTAB は、Google が AGIS Software Development の 2 つの特許に対して提出した 4 件の IPR 申立を却下しました。その 4 件の申立のそれぞれにおいて、Google は、裁判所が停止を認めるか、公判日が延期されるかを含み、同時係属中の訴訟のタイミングの不確実性に対する反論を提示しました。しかしながら、3 つ目の *NHK-Fintiv* ファクターについて議論する時に、PTAB は、*Fintiv* 事件で下した判定を繰り返し、「被告人が 1 年以内に IPR 申立を提出したとしても、申立人は、公判日が迫りくる見込みに直面し、裁判が大幅に進むまで特許庁への申立の提出を待っていた場合、特許所有者に不当なコストを負担させることになる」と述べました。ここで、「特許所有者に不当なコスト」を負担させる可能性に関する問題は、議会が IPR を制定する際に具体的に考慮していたことに繰り返し留意していただきたい。PTAB の IPR 却下判決からは、PTAB が再びこの問題を挙げ、議会と異なる決定を下す権限は決して明白なものではありません。

Google による申立の却下決定において、PTAB は更に、「今回の事案において、当該申立と先に提出された複数の申立との間で、提示された特許性欠如の根拠及び主題が著しく重なっているので、申立の提出遅延について合理的な説明がされなかったことが特に問題となっている」と述べ、そして「申立人は訴状が送達された時又はその前後に申立を提出することが十分に可能であった」と示しました。PTAB は、「申立人が同時進行中の訴訟の早い段階で申立を提出するために必要なものを全て揃えたことを示す強い証拠が存在しており、申立人は申立の提

出が遅れた理由について何も提示していないので、申立のタイミングは、裁量で申立を却下すると判断した決め手である」と説明しました。

しかしながら、Google の IPR 申立は全て、Google が AGIS からの侵害訴状を受領してから 8 カ月以内に提出されました。第 315 条 (b) により規定された 1 年以内という法定期限要件を十分に満たしています。この状況において、3 つ目の *NHK-Fintiv* ファクターを用いて Google の IPR 申立を却下したことから、PTAB は、訴状送達後 1 年以内に IPR 申立を提出することが公平であるという議会の決定を完全に無視していると言わざるを得ません。

そうした中、Apple、Google、Cisco 及び Intel を含む大手ハイテク企業が、*NHK-Fintiv* ファクターについて直に抗議するために、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に対して米国特許商標庁 (USPTO) 長官を告訴しました。その訴訟において、3 つ目の *NHK-Fintiv* ファクターは議会がレビューの申立時期のために制定した期限に抵触していると訴えられました。これらのハイテク企業は、PTAB が同時係属中の訴訟を理由に特許有効性の見直しを拒否することが許容されていることによって、*NHK-Fintiv* ファクターは、異議申立された特許クレームの瑕疵を考慮せずに IPR の可用性を劇的に低下させ、ひいては、強い特許制度を守るという IPR の中心的役割を弱体化させると主張しました。これらの告訴人は、訴状において以下のように論じています。

「AIA は、訴訟が行われている場合、申立人が訴状送達後 1 年以内に IPR 申立を提出すれば、IPR が同一特許クレームに関わる侵害訴訟と同時並行に進むことを認めていますので、*NHK-Fintiv* ルールは、AIA に違反しています。議会は AIA において、ど

のような時に訴訟が IPR に優先するか又は IPR が訴訟に優先するかをきっかりと示しています。NHK-Fintiv ルールは、議会の判断と矛盾しています。NHK-Fintiv ルールは実際に、コスト、負担及び訴訟の遅延等を実質的に発生せずに最初から特許許可されるべきではない無効な特許を一掃するように合理化され専門化された体制を提供するという IPR の目的を打ち破ってしまっています。」

言い換えれば、*NHK-Fintiv* ファクターは、米国特許法第 314 条 (a) (35 U.S.C. § 314(a)) に記載されたように特許異議成功の可能性を考慮して IPR 申立の許可／却下の決定を下すのではなく、1 年の法定期限があるにもかかわらず、訴状が送達されてから IPR 申立が提出されるまでの間の時間が開きすぎたという PTAB 自身の判断だけに基づいて IPR 申立を却下することを許容しているのです。

PTAB は、*NHK-Fintiv* ファクターは、制度の効率性を最大化し、制度のコストを低減させるためのものと述べていますが、訴訟は通常、IPR よりも費用がかかります。概して、PTAB は一般の地方裁判所よりも特許法に関する専門知識を有することから特許性問題を判断するのに適任であると思われています。もし実際に制度の効率性及びコスト低減が総体的な目的でしたら、IPR 申立が米国特許法第 315 条 (b) (35 U.S.C. § 315(b)) に従って期限内に提出されたか否かに関係なく、IPR は係属中の訴訟よりも利益があるように見えます。更に、3 つ目の *NHK-Fintiv* ファクターの適用は、同時係属中の訴訟の管轄によって、異なる申立人にとっては不公平である可能性があります。例えば、公判日をより早く設定する傾向が強い裁判所及び／又は停止を許可する傾向が弱い裁判所の場合、3 つ目の *NHK-Fintiv* ファクターは、IPR 申

立を却下する可能性がより高まります。1年の法定期限を維持することによって、米国の様々な司法管轄区のどこにおいてもより高い公平性及び予測性を保つことができます。

*NHK-Fintiv* ファクターをめぐる USPTO とのこの裁判は 2020 年 8 月に起こされましたので、この問題が完全に解決されるまでまだまだ時間がかかりそうです。地方裁判所がどのように判決を下すかに関係なく、連邦巡回区控訴裁判所への上訴は避けられないように見えます。それまでは、訴状が送達されたらできる限り早く IPR 申立を提出することが、申立人にとっての最善策でしょう。