

米国特許審判部（PTAB）は、当事者系レビュー（IPR）において、
補正後クレームの特許性を否定する新たな根拠を提示し得るが、
特許権者に通知をし、応答する機会を与えなければならない

筆者：ケビン・シムチャク（Kevin M. Szymczak、パテントエージェント）、
ピーター・シェクター（Peter C. Schechter、パートナー）

米国連邦巡回区控訴裁判所は、当事者系レビュー（*Inter Partes Review*, IPR）手続において、特許審判部（*Patent Trial and Appeal Board*, PTAB）は特許権者により提出された補正後クレームの特許性を否定する新たな根拠を提示し得ると判示しました。ただし、連邦行政手続法の規定を遵守するため、新たな根拠はすでに手続期間中に記録された先行技術に限定され、特許権者に対し適正な通知をし、新たな根拠に対して応答する機会を与えなければなりません。

最近の判例 *Nike, Inc. v. Adidas AG (“Nike II”)*¹において、米国連邦巡回区控訴裁判所（*Court of Appeals for the Federal Circuit*, “CAFC”）は、当事者系レビュー（*Inter Partes Review*, “IPR”）において、特許審判部（*Patent Trial and Appeal Board*, “PTAB” 又は “the Board”）は特許権者により提出された補正後クレームの特許性を否定する新たな根拠を提示し得るという判決を下しました。申立られた当初特許クレームに関する考慮点と異なると、特許審判部は、異議申立人により提示された特許性を否定する根拠又は理論に限定されませんが、連邦行政手続法（*Administrative Procedure Act*, “APA”）の規定を遵守するため、特許性を否定する如何なる新たな根拠も、すでに手続期間中に記録された先行技術に限定されなければならないと、特許権者に対し、適正な通知をし、新たな根拠に応答する機会を与えなければなりません。

Nike II 判例は、8年以上にわたるほど、複雑な経過履歴があります。2013年、アディダスが、ナイキの米国特許第 7,347,011 号（’011 特許）のクレーム 1～46 に対し PTAB に IPR の申立を請求しました。PTAB は、IPR 審理を開始しました。IPR の審理中に、ナイキは、米国特許法第 316 条(d) (35 U.S.C. § 316(d))に基づき、’011 特許の元のクレーム 1～46 を取り消し、新たなクレーム 47～50 に差し替える補正要求をしました。アディダスは、ナイキの要求に反対し、差し替えクレームは第 103 条に基づき、3つの先行米国特許の組み合わせから特許性がないと反論しました。数年にわたる訴訟において、特許権者（ナイキ）が差し替えクレームの特許性を示す責任を負うか、或いは、申立人（アディダス）が差し替えクレームの特許性を否定する根拠を提示するべきかに議論の焦点が当てられました。その議論はやがて、2017年に CAFC により解消されました。申立人が差し替えクレームの特許性有無の追求に責任を負うという判決が下ったのです²。

¹ Appeal No. 2019-1262, __ F.3d __, 2020 WL 1802796 (Fed. Cir. Apr. 9, 2020).

² *Aqua Prod., Inc. v. Matal*, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017), overruling *Nike, Inc. v. Adidas AG (“Nike I”)*, 812 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2016).

最終的に、PTABは、「記録全体によって、差し替えクレームの特許性が否定された」と判定しました³。書面による最終判決において、PTABは、アディダスの最初の申立に提示された1つの先行米国特許が差し替えクレームの全ての構成要素を開示していない一方、アディダスにより提示されていないがIPRにおいて記録された別の先行文献 (“*Spencer*”) が、主引例にない差し替えクレームの構成要素が周知技術であることを示していると述べました。この新たな引例の組み合わせは、PTABもアディダスも特許性を否定するものとして提示又は反論されておらず、PTABが書面による最終判決において初めて示したもので、その後、ナイキにより、連邦行政手続法 (“APA”) 5 U.S.C. § 554に基づき、手続的権利の侵害として、CAFCに上訴されました。

APAは、Section 554(b)(3)において、「審理機関の通知を受け取る権利を有する人は、主張する事実、法律、、、をタイムリーに通知するべきである」と規定しており、Section 554(c)において、「機関は、全ての当事者に（1）事実、反論、、、の提出及び考慮の機会を与え、（2）当事者ができない内容について、合意、審理、及び通知による判決によって、、、係争を判断するべきである」と規定しています。

CAFCは以前に *Aqua Products* 事件において、特許審判部は、単に特許権者の補正要求の内容を基に、提出された差し替えクレームに関する特許性の判断を行わない場合があり、それよりも、IPRの全ての記録を必ず考慮すると判示しました。その最近の *Nike II* 判決において、CAFCは、この原則を拡大解釈し、特許審判部は自発的に、IPRの全ての記録から特定される先行技術の全ての分野に基づき、提出された差し替えクレームの特許性有無について認定し得ると判示しました⁴。しかしながら、裁判所は更に、特許審判部が提出された補正クレーム又は差し替えクレームの特許性を否定する新たな根拠を用いようとする場合、書面による最終判決において初めて新たな根拠を用いないと判示しました。それよりも、米国特許法第318条(a)に基づき、特許審判部は、特許権者に特許性を否定する特定の根拠に関する通知をしなければならず、当事者に書面による最終判決前に応答する機会を与えなければなりません。提出された差し替えクレームの特許性を否定する証拠を確立する責任が依然として申立人に残っている一方、特許審判部は、申立人が用い得る根拠を提供し得ます。この結果は、申立られた元の特許クレームに関するIPR手続が申立人によりその元のIPR申立において提出された根拠に限定されるという規則とは対照的なものとなります⁵。

ナイキの上訴により提示されていないので、CAFCは、特許審判部がIPRの記録以外のものを見るかについては明白に判決しませんでした。

Nike II 判例は、IPR申立人に有利であると見られています。この判例は、提出された差し替えクレームの特許性を否定する根拠であって、申立人が認識していない、或いは考慮又はざっと示唆しているが完全に挙げる又は適切に議論するのに十分なリソース（厳しいページ数の制限及び他の手続の制限に関するもの）がない根拠をPTABが主張することを

³ *Adidas Ag v. Nike, Inc.*, No. IPR2013-00067, 2018 WL 4501969, at *7 (P.T.A.B. Sept. 18, 2018).

⁴ *Nike II*, 2020 WL 1802796, at *4 (Fed. Cir. Apr. 9, 2020).

⁵ See *SAS Institute Inc. v. Iancu*, __ U.S. __, 138 S. Ct. 1348, 1356 (2018), in which the U.S. Supreme Court stated that “the petitioner’s petition, not the Director’s discretion, is supposed to guide the life of the litigation.”

許容します。また、*Nike II*判例は、特許審判部に、申立人がもう IPR 手続に参加していない状況において、提出された差し替えクレームの特許性を否定する根拠を提出することを許容します。例えば、IPR 手続の後半において当事者の示談が成立し、申立人が申立を取り下げたときに状況が発生します。少なくともこの状況において、CAFC の *Nike II*判例における判示は必ずしも正しいと見なされない場合があります。

また、すでに特許審判部によって、すなわち、その判決を下す裁判によって、独立して進められた根拠があるため、申立人は、特許性の否定について追求する責任を満たすのに時間的に比較的緩和されることが明らかです。特許審判部は、IPR の全ての記録において発見された根拠に基づき特許性を否定する新たな根拠の適正な通知を送達することと、当事者は、特許審判部が書面による最終判決を下す前に新たに提出された根拠に対して応答する機会を有することが要求されています。書面による最終判決前に、特許審判部は、IPR の記録において発見された他の先行技術を根拠とすることを当事者に知らせるべきであり、当事者に特許性を否定する新たな根拠に関する追加書面を要求するか、又はそれに関する口頭審理を行うか、或いは両者を行うべきです。これらのどちらも APA の通知と 5 U.S.C. § 554 に基づく手続要件を満たすべきです。

*Nike II*判決は、IPR の申立人に、可能な限り沢山の先行技術を最初の申立に含めることの重要性を強調しました。特許権者が後に補正要求を提出した場合に、より広い範囲の先行技術によって、PTAB は申立人により挙げられてない特許性を否定する根拠に基づき、提出された新しいクレームの差し替えを拒絶する際により柔軟に対応し得ます。特許審判部は、最初の申立において又は特許権者の補正要求の異議申立において、申立人により挙げられた根拠及び反論に基づくことに限定されません。しかしながら、当事者の両方とも、それに対する追加書面の提出及び／又は口頭審理への参加について準備を整えておくべきです。