

## SAS Institute v. Iancu 事件の最高裁判決がもたらす影響について

合衆国特許商標庁の特許審判部が「よくある質問」に回答したが

実際に役に立つ回答はほとんど示されていない

合衆国最高裁が今年に入ってから示した判決によれば、特定の合衆国特許に関して特許性の不存在に基づく異議申立がなされた場合、これを受けた合衆国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）は、異議の対象となったすべての請求項につき異議の根拠すべてに基づいた当事者系レビューを開始するか、そもそも当事者系レビュー（IPR）を開始しないかの二者択一を求められるという。申立人が示した意義の根拠のうち実際に検討すべきものを取捨選択し、「申立のあった請求項の一部のみ」について IPR を開始するという PTAB の慣行は、IPR による特許付与後異議申立の制度を定めた連邦法の明白な文言に違反しているとの判断がはっきりと示されたのである。端的に言えば、法律によれば手続の範囲を画定するのは PTAB ではなく申立人だ、ということである。*SAS Institute, Inc. v. Iancu* (2018) の事案における最高裁判決はその点を確認するものであった。

PTAB の規則や細則によって確立された既存の枠組みを SAS 判決が覆したことは明らかだが、PTAB が当局の手続を SAS 判決の判示内容にどのように適応させていくかの詳細は、明らかとはほど遠い状況にある。2018 年 6 月 5 日、PTAB は「SAS に関する想定問答集（SAS Q&A）」と題された文書を発行した。この文書は、今後 PTAB が従うことになる改正手続に関して、特許権者、異議申立人および実務者に指針を提供することを意図したものであろうと推定され、以下のサイトで閲覧することができる：

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sas\\_qas\\_20180605.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sas_qas_20180605.pdf)

残念ながらこの文書は、IPR の開始は「二択問題」（問題の請求項すべてをレビューの対象とするか、まったく IPR を行わないか）であるという最高裁の判断に PTAB が従う旨を---当然のことであるが---明言しているだけで、「よくある質問」に対する回答として真に有益な指針が実際に提供されているというにはかなり難がある。

この文書では、質問と回答は以下のカテゴリーに分類されている。

- 米国特許改正法（AIA）に基づく手続全般に SAS 判決及ぼす影響
- 請求項の一部のみについて開始された現在進行中の手続に SAS 判決が及ぼす影響
- 既に開始され、法律上の理由により拒絶された異議申立に SAS 判決が及ぼす影響
- 今後提起され、法律上の理由により拒絶される可能性のある異議申立に SAS 判決が及ぼす影響
- SAS 判決後の手続開始決定の内容
- SAS に関する上記以外の質問

個々のカテゴリーもしくは質問グループについて、PTAB は、普通に遭遇する様々な状況に応じて当局は ○○することが「できる」、あるいは××することが「できる」といった説明を行っている。が、基本的に、手続開始に関する新規の決定が「二択式」である限り、PTAB は何でも好きなことをすることが「できる」のである。

たとえば、係属中の手続において今や許容されなくなった「請求項の一部のみ」について IPR を開始する

という命令が発行されている場合（そのような係属中の事案は星の数ほどある）については、PTAB は曖昧な言い方で当局が採りうる一連の選択肢を説明しているだけである。その中には次のような措置が含まれるが、選択肢はこれらに限定される訳ではない：追加のブリーフィング（趣意説明）を許可する；新たな証拠の提出を許可する；一ないし複数の聴聞を実施する；期限を延長する。実状を言えば、係属中の IPR に関して、当該 IPR を SAS 判決に合致させるために実際にどのような修正を行うべきかを当事者双方が協議した上で修正の詳細を提案するよう求める命令を我々は受け取っている。IPR において敵対関係にある当事者双方は、当該 IPR の結果についても、各自が望む正反対の結果を実現するための手続的な段取りについても、利害が 180 度対立しているのが普通である。IPR それ自体の「修正」を当事者に要求するという PTAB のやり方は、一般論として、ほとんどの当事者の望むところではなく、ほとんどの当事者にとって無益である。

また、「請求項の一部のみ」について開始された係属中の IPR の中には、当初に拒絶された異議（請求項に関する理由によるか特定の法律上の理由によるかを問わない）の修正によって拒絶された異議が改めて認められることはないが当該の請求項/異議申立事由が PTAB の最終審決書の中で検討されることになる事案が多数存在すると PTAB は示唆している。それと同時に、IPR 開始に関する当局の決定が「不完全な記録に基づく暫定的な認定であり、当事者が完全な聴聞を受ける機会を得る前の」決定であると PTAB は強調している。そういう次第で、上述の対立する見解が、どのようにすれば最高裁の SAS 判決が命じるところに合致する形で解決されるのかは、今のところ判然としていない。

さらに、「よくある質問」の中で最も重要な質問の一つは、今回の PTAB の文書の中では回答はおろか言及すらされていない。それは、「連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が控訴を PTAB に差し戻し、法の要件に従って、当初開始された IPR 審判の対象となった請求項だけでなく、異議の対象となった請求項すべてに対処した新規の最終審決書の発行を求めた場合、そのような差し戻し全般を PTAB はどのように処理するのか？」という質問である。完全に新規の IPR 手続が実施されることになるのだろうか？それとも、PTAB は新規の最終審決書を発行するだけで、それまでレビューの対象とならなかった請求項や異議申立事由について「不完全な記録に基づき、当事者が完全な聴聞を受ける機会を得る前に」IPR 手続の開始を拒絶した理由を、新規の審決書の中で繰り返し述べるのだろうか？この問題の解決を対立する当事者たちに丸投げするのだろうか？これらは無意味な質問ではない。6 月 5 日に PTAB が「SAS に関する想定問答集」を発行する前から、CAFC による差し戻しは既に行われているのである。しかも、一部の事実審は既に、PTAB の最終審決書のうち SAS 判決に合致していないもの---その中には控訴で支持された審決書もあるのに---の認容を拒否している。最後に述べたような状況では、事実審の目から見れば当該 IPR 手続はまだ「最終的に決着」していないことになり、しかも手続を決着させるべく適当な PTAB の措置を求めるための手続的メカニズムが存在しないため、当事者は永久に宙ぶらりんな状態に置かれる可能性がある。

PTAB の「SAS に関する想定問答集」の質問 B.11 は以下のようにになっている。

B.11： 特定の手続において最終審決書が既に発行されており、その事案が連邦巡回控訴

されている場合、審判部は SAS に対処するために当該事案に関する手続を再開することになるのですか？

A：いいえ。審判部が控訴中の事案に関する手続を再開することはできませんし、正式事実審理証明書（trial certificate）の発行後に再開することもできません。

上記の想定問答で見逃されている点がある。そのような審理の差し戻しがあった場合、PTAB はどうするのか？ということだ。実務者たちは、この重要な質問を今も投げかけているが、PTAB からの指針や回答は提供されていない。こうしたシナリオは今後何か月間にもわたって何度も再現されることになるため、実のある回答が近日中に提供されることを望みたい。