

## SAS インスティテュート対コンプリメントソフト：IPR 部分提起は、特許権者と特許異議申立者どちらにとっても一長一短

当事者系レビュー (IPR) を利用した特許異議申し立ての有効性については現在、米国特許商標庁 (USPTO) の審判部 (PTAB) によって案件ごとに決定されていますが、IPR 審理手続きの「部分提起」となる例が頻繁に見受けられます。この習慣は批判を受けていますが、最近では合衆国連邦巡回区控訴裁判所での SAS インスティテュート対コンプリメントソフトの審理でも部分提起が認められています。特許異議申立内容のうち少なくとも1つのクレームが審理されず、すなわち審判部の最終書面決定に残らないというこの IPR 部分提起という審判部の習慣は、少なくとも当分は継続されるようです。

これは請願者 (特許異議申立人) と特許権者にどのような影響があるのでしょうか。どちらかに有利、不利になるものなのでしょうか。その答えは明白でなく、思いのほか戦略に左右されるようです。この記事は IPR 部分提起決定の考え得るメリットとデメリットを、請願者と特許権者両方の視点から挙げていきます。

部分提起決定が重要となる理由は、米国特許法改正 (AIA) によって IPR を含む付与後異議申し立て手続きに規定された禁反言条項です。詳しく述べると、請願者は合理的に申し立てできていた可能性がある特許異議を新たに他の USPTO、PTAB や裁判手続きで申し立てる事は禁止されていますが、この強制力は IPR の最終書面決定に含まれていた特許クレームにのみ適用されます。つまり提起、審査されたクレームには法廷禁反言の効果があると言えますが、申し立てたが提起されなかったクレームには、同じ特許のものであっても、その効果がないのです。多くの人は、米議会がこの奇妙とも見える結果を予見できなかったと思っています。地方裁判所での特許権無効審理の代わりに IPR を導入し特許係争手続きを合理化するという絶対的なメリットが、大幅に失われてしまうのですから。

SAS インスティテュート対コンプリメントソフトの大法廷審理申請を却下した連邦巡回区控訴裁判所の決定に反対する巡回判事のニューマン氏は、審判部の IPR の部分提起という習慣が AIA に認可されていない理由について論理的で説得力のある主張をします。この習慣に対するよく耳にする批判に同意しつつ、彼女は、「この習慣は、これまで地方裁判所に押し込められていた訴訟当事者達に一定の特許係争について行政の法廷で解決する新たな選択肢を与えるという、立法上の目的を損なうものです。」と述べます。しかし、巡回判事ニューマン氏は、専らではないにせよ、主に IPR 部分提起決定が特許権者にもたらす最大の問題に焦点を当てます。それは、特許権者が連続した特許無効申し立てに、まず PTAB そして地方裁判所と、複数の場所での抗弁を余儀なくされる可能性もあるという事です。提起されなかったクレームに禁反言効果がない為です。PTAB の部分提起の習慣は、全ての前提条件 (訴権の時効など) が揃った場合、請願者による複数の連続した IPR 申請をも可能にしてしまうとも彼女は指摘しています。私た

ちの経験から、また一般的に言いますと、そのような「第2ラウンド」の申し立てを以前に提起されなかったクレームの IPR 審査に持ち込むには、より厳しい精査や新たなハードルを乗り越える必要が出てきます。いずれにしても、部分提起の決定は、議会の IPR 導入の目的とは裏腹に、そもそも IPR 申し立てをしなかった場合よりもさらに高額な訴訟関連費用につながる可能性があるのです。

とはいえ、部分提起が一方に有利に働く場合もあります。例えば請願者は提起決定後に IPR 申請を取り下げ、一般的には同時進行している地方裁判所の係争案件に代わりにリソースを集中することもできます。このタイミングで IPR を取り下げることによって、請願者はそれ以上の IPR に費やす法的費用を節約することができ、PTAB の最終書面決定による禁反語リスクを避けることもできます。請願者は審判部から何らかのアドバイスを得ることもできますし、もし特許権者が特許権者の予備的応答を行った場合、請願者は、特許権者が一番の強みとしているだろう先行技術に対する主張の内容を少なくともある程度は垣間見ることができるのです。しかし、この方法を選択する請願者や、これに応じる特許権者がいる可能性は低いでしょう。なぜなら PTAB が提起済の IPR を特許権者の反対により中止した事例はほとんど無く、あっても非常に特殊なケースだからです。

その一方で、特許権者も状況によっては、部分提起決定を戦略的に有利に利用することができます。例を挙げますと、IPR やその他不服申し立ての期間中、地方裁判所が継続係争中の裁判を停止（つまり中断）した場合（良く見られる例です）、特許権者は係争中の特許のうち提起されたクレームに関する侵害主張を取り下げ、提起されていないクレームのみに関して裁判を継続する事にし、地方裁判所に裁判の停止解除を求めることができます。さらに特許権者は IPR で提起された特許のクレームを権利放棄（つまり、公共のものとする）して IPR の中止をさせることで、進行中の PTAB 手続きにこれ以上かかる費用を節約することができます。PTAB は定期的に、全ての提起されたクレームが特許権者によって権利放棄された、つまり審理事項がもはや存在しない IPR の中止をしています。

さまざまな可能性に応じて弁護士との慎重な検討が当然必要とはなりますが、重要なポイントは、部分提起は場合によっては不公平に見えますが、状況によっては有利に使える場合もあるという事です。部分提起は IPR 手続きの一部であり続ける事から、米国での特許訴訟における総合的な法的戦略の一部として扱っていく必要があるでしょう。