

米国最高裁、IPR の合憲性について今後審理を行う

2017年6月14日

JETRONY 知財部

今村、丸岡

米国最高裁は6月12日、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)の Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group LLC 事件判決を不服とする Oil States Energy Services 社(以下、OSES 社)の上告を受理した¹。

この事件は水圧破碎技術に関する OSES 社特許に対して Greene's Energy Group 社が申請した当事者系レビュー(IPR)に関するもので、USPTO 特許審判部(PTAB)は無効審決を下し、CAFC は意見書なしでこれを支持した。

これを不服とする OSES 社は上告し、その中で、「特許は行政機関で無効と判断されうる公権(public rights)でなく私有財産権(private property rights)であるため、憲法第3条(Article III)に基づく連邦裁判所のみで無効と判断されうる」と主張した上で「特許は公権であるため IPR 手続を含む米国発明法(AIA)レビュー手続は合憲である」とした CAFC の MCM Portfolio LLC v. Hewlett-Packard Co.事件判決(2015年)を覆すよう求めている。

最高裁はこれまでに AIA レビュー手続の合憲性を争う上告3件を棄却したものの、CAFC が先月11日に下した Cascades Projection LLC v. Epson America, Inc.事件判決で IPR 手続の合憲性に関する大法廷(en banc)審理を求めた Cascade 社側申立を棄却(賛成10・反対2)したことを受けて、最高裁で IPR 手続の合憲性が審理される可能性が高まったとみられていた。

なお、OSES 社の裁量上訴は IPR 手続でのクレーム補正に関する問題およびクレーム解釈に関する問題の審理も求めたものの、最高裁はこれを棄却している。

本事件の判決は数十年間で最も重要な特許事件判決のひとつになる可能性があるともいわれている。AIA 審判は、高額な訴訟の代替として、また、特に特許主張主体(PAE: いわゆるパテントロールなど)に対抗することをその目的の一つとして導入されたものであるが、本判決で AIA 審判が違憲と判断された場合、議会の立法措置、米国特許商標庁(USPTO)の対応などが早急に迫られることになる。

以上

¹ <https://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles/16-712.htm>