

最高裁 SAS 事件判決、PTAB は IPR 申請された全てのクレームの審理が必要

2018 年 4 月 24 日

JETRO NY 知的財産部

柳澤、笠原

米国最高裁は 4 月 24 日、SAS Institute Inc. v. Iancu 事件について、賛成 5 名、反対 4 名で SAS 社を支持し、USPTO は IPR 申請された全てのクレームについて特許性の有無についての審理を行わなければならないとの判断を下した¹。

この事件は、ComplementSoft 社が、SAS 社のデータ分析ソフトウェアが自社の特許権を侵害しているとして特許侵害訴訟を提起したものである。これに対して SAS 社は、ComplementSoft 社の特許に含まれる 16 個のクレーム全てについて IPR を申請した。

ところが、PTAB はクレーム 1 とクレーム 3-10 についてのみ IPR 審理を開始すると決定し、クレーム 2、11-16 については審理を行わなかった。SAS 社は、IPR 申請した一部のクレームについてしか PTAB の判断が下されなかったことについて CAFC に控訴したが、CAFC は PTAB の判断を支持した。

これを不服とした SAS 社は上告し、「特許法第 318 条 (a) は、IPR 手続において、PTAB は請求人が特許無効を主張した全てのクレームについて審決しなければならないと規定²するが、それにもかかわらず、CAFC が判示したように、IPR 申請人により異議を唱えられた特許クレームの一部のクレームの特許性に関してのみ最終決定書を発行することが許されるのか」という点を争っていた。

(以上)

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-969_f2qg.pdf

² 35 U.S.C. Section 318 (a) Final Written Decision If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 316(d).