

米国特許に関する 当事者系レビューの審理開始決定



大野総合法律事務所
弁護士・カリフォルニア州弁護士
多田 宏文

本連載では、日本及び米国で特許訴訟やライセンス交渉案件を扱ってきた筆者が、米国特許に関わる実務的な論点をピックアップして解説する。第10回である本稿では、米国特許の当事者系レビュー（IPR）の審理開始決定の判断枠組みについて説明する。

第1 はじめに

本稿では、米国特許に関して、日本の無効審判に対応する当事者系レビュー（Inter Partes Review。以下、「IPR」という。）の審理開始決定に関する判断枠組みについて説明する。この判断枠組みは、特許権侵害訴訟においてIPRを使えるかという点に直結し、米国における特許訴訟全体の戦略に影響するものである。

第2 IPRとは

まず、米国におけるIPRは、当事者対立構造による特許無効事由の審判手続であり、日本でいう特許無効審判に相当する。専門性を有する審判体が迅速に判断を行うことで、紛争解決のコストを抑えるとともに特許の質を維持するといった目的のために、2013年の米国特許法改正（AIA）の際に創設されたものである。日本の特許庁審判部に相当するUSPTOの特許審判部（Patent Trial and Appeal Board。以下、「PTAB」という）が審判を行う。

日本の無効審判請求と異なり、PTABは、請求されたIPR全てを審理するわけではなく、IPRの審理を開始するかどうかを決定する一定の裁量権を有すると解されている（35 U.S.C. § 314 (a)¹）。IPRの審理を開始するか否かの決定は最終的なものであり、上訴することはできない（35 U.S.C. § 314 (d)²）。したがって、当事者にとって、審理開始決定³が出されるか否かが、非常に重要となる。

第3 特許侵害訴訟とIPRとの関係

米国でも、特許の無効事由の有無は、日本と同じく、裁判所における特許侵害訴訟の中でも争