

# Tokyo Litigation Client Alert

## 東京訴訟部

[マックス・オルソン](#) [ルイズ・ストープ](#) [寺澤 幸裕](#) [矢倉 千栄](#) [ダニエル P. レヴィソン](#) [アンドリュー・マイヤー](#)

April 18, 2018

2018年4月18日

## Will SCOTUS uphold the constitutionality of IPR?

By [Louise C. Stoupe](#), Yuka Teraguchi,  
[Keiko Elizabeth Rose](#)

### Introduction

In *Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC*, the U.S. Supreme Court will address the constitutionality of *inter partes* review (IPR), which is a mechanism by which third parties can challenge the validity of a patent. Congress created the IPR system in 2011 with the passage of the Leahy-Smith American Invents Act (AIA). Given the increasing popularity of IPR, the Supreme Court's decision could have broad implications for the U.S. patent system.

### Background on IPR

The U.S. Patent and Trademark Office (PTO) is the agency in charge of granting patents. To allow for third parties to challenge patent grants, Congress created different review mechanisms to allow for reexamination of a patent based on prior art. In 1980, Congress created *ex parte* reexamination, which allows any person at any time to file a request for reexamination of a patent based on prior art. If the PTO grants the request, the *ex parte* reexamination proceedings involve, for the most part, only the patent owner. In 1999, Congress created *inter partes* reexamination—the predecessor to IPR—to give third parties a role in the reexamination proceedings, including by allowing third parties to respond to the patent owner's arguments through written comments and evidence. *Inter partes* reexamination proceedings often lasted several years.

In 2011, Congress enacted the AIA, which, among other things, created IPR. IPR was intended to respond to

## 連邦最高裁判所は IPR の合憲性を支持するか？

執筆者：[ルイズ・ストープ](#)、寺口 由華、  
[ローズ 恵子](#)

### はじめに

*Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC* 事件において、米連邦最高裁判所は、当事者系レビュー (*inter partes* review、「IPR」)の合憲性について判断を下す。IPRは、2011年に米国特許法改正(AIA)が議会の通過した際、第三者が特許の有効性について異議を申し立てることができる制度として創設されたものである。IPRの利用が拡大する中、最高裁の判断は米国の特許制度全体に多大な影響を及ぼすと考えられる。

### IPR の背景

米国特許商標庁(PTO)は特許権の付与を行う行政機関である。議会は、特許権の付与に対して第三者が異議を申し立てることを可能にするために新しい審査制度を導入し、新規性を根拠に特許権の再審査を求めることを可能にした。1980年に、議会は、査定系再審査(*ex parte* reexamination)を導入した。この制度は、新規性を根拠にいつでも誰でも特許の再審査を請求することができるというものである。PTOが請求を認めた場合、査定系再審査手続においては概ね特許権者しか関与しない。その後、第三者が書面によるコメントや証拠の提示を通じて特許権者の主張に反論できるようにするなど、第三者が再審査手続に関与することが可能となるよう、議会は1999年に、IPRの前身となる当事者系再審査(*inter partes* reexamination)を創設した。当事者系再審査の手続は数年を要することも少なくなかった。

2011年に、議会はAIAを成立させ、同法に基づく制度の一つとしてIPRを創設した。IPRは、あまりにも簡単に特許を

concerns that patents were too easily obtained and that the available review mechanisms were too slow. In IPR, third parties may file a petition asking the PTO director to institute a review proceeding. The patent holder has an opportunity to respond, and then the PTO's Patent Trial and Appeal Board (Board) decides whether to institute a review proceeding. An IPR proceeding is similar to *inter partes* reexamination but allows for broader participation by third-party challengers. For example, both the patent owner and the third-party challenger may obtain discovery and request an oral hearing. Within one year of the grant of a petition, the Board is required to issue a final decision and has the authority to invalidate the challenged claims of the patent at issue. The Board's decision is subject to review by the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit.

### Background on Oil States

In 2012, Oil States brought an infringement action against Greene's Energy regarding a patent on technology for preserving equipment in oil and gas wells. Greene's Energy responded by seeking an IPR. The Board concluded that Oil States' patent was invalid because certain claims were anticipated by a 2011 Canadian patent that was not disclosed as part of the original application.

Oil States appealed to the Federal Circuit, arguing that IPR violates Article III and the Seventh Amendment by allowing an administrative agency to invalidate a patent without adjudication by an Article III court and an opportunity for a jury trial. While Oil States' appeal was pending, the Federal Circuit rejected a similar constitutional challenge to IPR in *MCM Portfolio LLC v. Hewlett-Packard Co.* [1] In *MCM Portfolio*, the court explained that Congress has the power to delegate disputes over "public rights" to non-Article III courts and that patents, as creations of federal law, are public rights. The court in *Oil States* then issued an unpublished order affirming the Board's invalidity decision. [2]

Oil States filed a petition for certiorari, and the U.S. Supreme Court granted the petition on the following question: "Whether *inter partes* review—an adversarial process used by the Patent and Trademark Office (PTO) to analyze the validity of existing patents—violates the

取得することができ、かつ、利用することのできる再審査手続は時間がかかり過ぎるという懸念に対応するものであった。IPRにおいては、第三者がPTO長官に対して審査手続を開始するよう申立てを行うことができる。特許権者はこれに対して反論する機会が与えられ、その後、PTOの特許審査部(「PTAB」)が審査手続を開始するか否か判断する。IPRは当事者系再審査制度と似た制度ではあるものの、IPRでは第三者の申立人がより広範に手続に関与することができるという点で異なる。例えば、IPRにおいては、特許権者と第三者の申立人はいずれも、ディスカバリー及び頭審理(oral hearing)を行うよう求めることができる。PTABは、申立てが認められてから1年以内に最終審判を下すことが義務付けられており、問題の特許のうち、異議申立の対象となったクレームを無効と判断する権限を有している。審査部の判断に不服がある場合には、連邦巡回区控訴裁判所に審理を申し立てることができる。

### Oil States 事件の経緯

Oil Statesは、2012年に、油田及びガス田で使用される機械類の保全に関する技術の特許を巡り、Greene's Energyに対して特許侵害訴訟を提起した。これを受けて、Greene's EnergyはIPRを請求した。PTABは、原出願では開示されていなかった2011年のカナダの特許により、一部のクレームについては新規性が認められないとして、Oil Statesの特許は無効との判断を下した。

この判断に対して、Oil Statesは連邦巡回区控訴裁判所に控訴し、IPRは合衆国憲法第3条の連邦裁判所における裁判及び陪審トライアルを受ける機会を与えることなく、一行政機関が特許を無効とすることを可能にする制度であり、憲法第3条及び憲法修正第7条に違反すると主張した。Oil Statesの控訴審が続いていた中、連邦巡回区控訴裁判は、同じくIPRの合憲性が争われた*MCM Portfolio LLC v. Hewlett-Packard Co.*事件において、違憲の主張を退けた[1]。この事件において、裁判所は、議会には「公的権利(public rights)」を巡る紛争の解決を第3条の連邦裁判所以外の裁判所に委ねる権限があるとしたうえで、連邦法に基づき創設された特許は公的権利に当たると判示した。その後、同裁判所は、*Oil States*事件においても、特許を無効とするPTABの判断を支持する非先例判決を下した[2]。

[この結果を受けて、]Oil Statesは、連邦最高裁に対してサーシオレイライによる上告を申し立て、同裁判所は次の争点に関して、かかる申立てを認めた。「発行済の特許の有効性を分析するためにPTOが用いる敵対的手続であるIPRが、陪審員不存在の、第3条裁判所以外の法廷において私

Constitution by extinguishing private property rights through a non-Article III forum without a jury.”

### The Parties' Arguments to SCOTUS

In its brief, Oil States argued that IPR violates Article III because it allows an administrative agency to adjudicate patent validity, which is historically a matter of common law and therefore should be decided by Article III judges. Oil States further argued that the Board improperly exercises Article III judicial power in IPR proceedings by adjudicating disputes between private parties regarding their private property rights. Oil States also highlighted the similarities between IPR and litigation in Article III courts—e.g., both involve motions practice, discovery, witnesses, a trial, and a final judgment by a judge. With respect to the Seventh Amendment, Oil States argued that, because patent-validity cases were suits at common law, patent owners have the right to try patent-validity cases to juries, not the Board.

In their briefs, Greene's Energy and the Federal Respondents (consisting of the PTO and U.S. Department of Justice) argued that IPR is a constitutional exercise of executive power because Congress created U.S. patent rights—which are public rights—and a regulatory scheme for issuing patents. Respondents characterized IPR as an error-correcting mechanism to re-examine patents originally granted by the PTO and emphasized that IPR differs from litigation in several meaningful ways. For example, IPR does not involve the adjudication of liability between private parties or the award of damages. Respondents also argued that the historical record does not demonstrate that patent validity was a matter of common law. Finally, Respondents argued that the Seventh Amendment does not bar the use of a nonjury factfinder where, as here, Congress permissibly allocated a particular dispute to non-Article III adjudicators.

### Oral Argument and Potential Implications of SCOTUS Decision

On November 27, 2017, the Justices held oral argument, asking questions addressing a variety of concerns and signaling the potential reach of the Court's decision. In questioning Oil States, the Justices sought clarification on a spectrum of matters, including the PTO's need for an error correction mechanism, the

的財産権 (private property rights) を消滅させ得ることは、合衆国憲法に違反するか。」

### 連邦最高裁に対する各当事者の主張

Oil States は、準備書面において、IPR は行政機関による特許の有効性の判断を認めているため第 3 条に違反する、なぜなら特許の有効性は歴史的にコモンロー上の問題であり、第 3 条の連邦判事がこれを判断すべきだからであると主張している。Oil States はまた、PTAB は、IPR 手続において私有財産権に関する私人間の紛争について判断を下すことにより、第 3 条に基づく司法権を不正に行使していると主張するとともに、IPR と第 3 条の連邦裁判所における訴訟が類似している (例えば、両手続とも、申立て、ディスカバリー、証人尋問、トライアル及び判事が最終判断という段階を伴う) ことを強調した。憲法修正第 7 条については、特許の有効性に関する係争はコモンロー上の訴訟であるため、特許権者には特許の有効性に関する係争を PTAB でなく陪審による審理に付す権利があると主張した。

Greene's Energy と連邦側の被上告人 (すなわち PTO 及び米司法省) は、その準備書面において公的権利である米国特許権及び特許発行にあたっての規制スキームを創ったのは議会であるため、IPR は執行権を合憲的に行使するものであると主張した。被上告人は、IPR を、元々 PTO が付与した特許を再審査するためのエラー訂正メカニズムと位置づけ、IPR は数々の重要な点で訴訟とは異なると強調した (例えば IPR は私人間の責任又は損害賠償額の判断は行わないなど)。被上告人はまた、特許の有効性は歴史的にみてもコモンロー上の問題とされたことはないと主張。被上告人が最後に主張している点は、修正第 7 条が、本件のように議会が特定の特許紛争の解決を第 3 条の連邦判事ではない審判者に委ねることを許可するような場合については、陪審員以外の事実認定者の利用を禁じていないという点である。

### 口頭弁論及び連邦最高裁判決が及ぼし得る影響

2017 年 11 月 27 日に口頭弁論が行われ、判事らが様々な事項に関する質問を行ったが、その内容は本件の判決の射程を示唆するものであった。Oil States への質問において、判事らは多くの点 (PTO がエラー訂正メカニズムを必要とすること、査定系再審査と IPR が憲法上著しく異なること、第 3 条の範囲及び当該範囲と適正手続き (デュープロセス) 及び憲法の [私有財産を正当な報酬なく公的に利用することは

constitutionally significant differences between *ex parte* reexamination and IPR, the scope of Article III and its relationship to the due process and takings clauses, Congress's control over the patent system, the role of agencies in adjudicating disputes, the Article III consequences of treating patents as private versus public rights, and the correct interpretation of the historical record. In questioning the Respondents, the Justices asked questions covering some of the same areas but also regarding the scope of non-Article III adjudication, the role of judicial review in non-Article III adjudication, and the government's ability to reach private or public property rights (and whether the rights owner's expectations, the amount of investment in those rights, and/or the passage of time make a difference).

The amicus briefs highlighted the ways in which the Court's decision could impact patent-related investment. Pro-IPR briefs argued that the current IPR system incentivizes investment because it provides an efficient mechanism for safeguarding properly-granted patents and identifying unpatentable claims without the need for costly and time-consuming litigation. Anti-IPR amicus briefs stressed that ending IPR and treating patents as private rights would increase investment in patentable technologies because patent holders could be confident that their patents were secure.

Should the Supreme Court rule that IPR violates Article III or the Seventh Amendment, the IPR process, at least as we know it today, would no longer be available to third parties hoping to challenge a patent grant. If IPR is ruled unconstitutional, there could be a Congressional response, but it is unclear how long that would take and what the response would look like—e.g., creating a new review mechanism and/or modifying an existing mechanism. The Supreme Court may uphold the constitutionality of IPR but provide further guidance as to the scope of and relationship between Article III judicial power and Congress's ability to define the U.S. patent system. The Supreme Court may also comment on the characterization of patents as private rights versus public rights.

### Conclusion

According to the PTO, more than 7,000 petitions for IPR have been filed as of October 2017.<sup>[3]</sup> While it is difficult to predict how the Supreme Court will rule in *Oil*

きないと定める]「takings」条項との関係、議会による特許制度の支配、紛争解決における各政府機関の役割、特許を私的権利とみなす場合と公的権利とみなす場合に第3条が及ぼす影響、過去の記録の正しい解釈等)について明確な回答を求めた。被上告人への質問においては上記同様の質問に加え、第3条に基づくものではない判断の範囲、第3条に基づくものではない判断における司法審査の役割、連邦政府が私的財産権及び公的財産権に関与する権限(並びに権利所有者の予想、当該権利への投資額及び/又は時間の経過が何らかの違を生むかどうか)についても質問した。

法廷助言書は、判決が特許関連投資に与え得る影響の形に焦点を当てている。IPRを合憲とする助言書は、現行のIPR制度は、費用が高く時間がかかる訴訟に頼ることなく、適切に付与された特許を保護し、特許性のないクレームを識別するための効率的なメカニズムを提供することで、投資を奨励しているとしている。一方、IPRを違憲とする助言書は、IPRを終了して特許を私的権利として扱えば、特許権者が自分の特許の安全性に自信が持てるため、特許性のある技術への投資が増えるだろうとしている。

IPRが第3条又は修正第7条に違反すると最高裁が判断した場合、IPR手続(少なくとも今日我々が認識しているもの)は、特許の付与についての異議申立てを目論む第三者による利用ができなくなる。IPRが違憲と判断された場合には議会が何らかの措置を講じるかもしれないが、それまでにどれくらいの時間がかかるか、また、どのような措置を講じられるか(例えば、新しい審査制度の創設及び/又は現行制度の修正)は不明である。最高裁はIPRの合憲性を支持するかもしれないが、第3条の司法権と米国特許制度を定める議会の権限の範囲とその関係性についてさらに指針を与えることも考えられる。最高裁は、特許の位置付けについて「私的権利 対 公的権利」の観点からコメントする可能性もある。

### 結論

PTOによれば、2017年10月時点でのIPRに関する申立てでは7,000件を超えている<sup>[3]</sup>。最高裁が*Oil States*裁判でどのような判決を下すかを予測するのは難しいが、IPRが特

*States*, it is clear that IPR has become a widely used feature of our patent system. The Supreme Court's decision, which will be released in the coming months, will be of great interest to patent-holders and patent-challengers alike.

[1] *MCM Portfolio LLC v. Hewlett-Packard Co.*, 812 F.3d 1284, 1288 (Fed. Cir. 2015).

[2] *Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC*, No. 15-1855 (Fed. Cir. May 4, 2016).

[3]  
[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial\\_statistics\\_october\\_2017.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_october_2017.pdf).

For more information, please contact:

**Louise Stoupe**

Tokyo  
03 3214 6522  
[lstoupe@mofo.com](mailto:lstoupe@mofo.com)

**About Morrison & Foerster:**

We are Morrison & Foerster—a global firm of exceptional credentials. Our clients include some of the largest financial institutions, investment banks, Fortune 100, technology and life science companies. We've been included on *The American Lawyer's* A-List for 13 straight years, and *Fortune* named us one of the "100 Best Companies to Work For." Our lawyers are committed to achieving innovative and business-minded results for our clients, while preserving the differences that make us stronger. This is MoFo. Visit us at [www.mofo.com](http://www.mofo.com).

*Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations. Prior results do not guarantee a similar outcome.*

許制度において広く利用される手続となっていることは明らかである。数カ月以内に下されるであろう最高裁判決は、特許権者と特許査定に異議申立てを行う者の双方から高い関心を集めるものとなる。

[1] *MCM Portfolio LLC v. Hewlett-Packard Co.*, 812 F.3d 1284, 1288 (Fed. Cir. 2015).

[2] *Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC*, No. 15-1855 (Fed. Cir. May 4, 2016).

[3]  
[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial\\_statistics\\_october\\_2017.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_october_2017.pdf)

**コンタクト**

**ルイーズ・ストウープ**

東京  
03 3214 6522  
[lstoupe@mofo.com](mailto:lstoupe@mofo.com)

**モリソン・フォースターについて**

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に過去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。モリソン・フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。詳しくは、当事務所のウェブサイト([www.mofo.com](http://www.mofo.com))をご覧ください。

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過去の結果が今後も同様に当てはまることが保証されているものではありません。