

# 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 24, 2018

2018年4月24日

## Supreme Court IP Decision Preserves Inter Partes Review Process

By [Matthew I. Kreeger](#), [Mehran Arjomand](#),  
[Brian R. Matsui](#), [Seth W. Lloyd](#)

After the biggest challenge yet to the Patent and Trademark Office's popular inter partes review proceedings, the name of the game is largely "same old" for today's Supreme Court decision in *Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC*, No. 16-712. The Court rejected the argument that the PTO's post-grant review of patents violates the Constitution. In the separate *SAS Institute Inc. v. Iancu* decision (the subject of a forthcoming alert) the Court reversed the PTO's practice of adjudicating some, but not all, claims challenged by an inter partes review petitioner.

### Background

For over thirty-five years, Congress has allowed the Patent and Trademark Office (PTO) to reconsider its decision to grant a patent. What originally began as a second go-around of the examination process evolved with the Leahy-Smith America Invents Act, passed in 2011, to a much more trial-like adjudication. That new process, called inter partes review, allows any party to petition the PTO to review an issued patent. If the PTO agrees to review the patent, the patent owner and the challenger litigate the patent's validity before a panel of administrative law judges, the Patent Trial and Appeal Board (the "Board"). The parties present evidence by declaration and exhibits, participate in limited discovery, including deposing expert witnesses, and present attorney argument at a live hearing before the Board. The Board resolves the dispute under a lower burden of proof than would apply in court proceedings and without applying any presumption of patent validity. The parties

## 米最高裁、知財判決で当事者系レビューに合憲判断

執筆者：[マシュー I. クリーガー](#)、[メーラン・アルジョマンド](#)、  
[ブライアン R. マツイ](#)、[セス W. ロイド](#)

*Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC* 裁判 (No. 16-712) において、米国特許商標庁 (PTO) の制度として広く利用されている当事者系レビューの可否を問う過去最大の挑戦が行われたが、この挑戦は本日最高裁判所が下した大部分が「お決まり」の判決で幕を閉じた。最高裁はこの裁判で PTO による特許付与後の再審査が憲法に違反するという主張を斥けた一方、別件の *SAS Institute Inc. v. Iancu* 事件の判決 (今後のアラートで取り上げます。) では、当事者系レビューの請求人が異議を申し立てたクレームの全部でなく、一部のみを審査するという PTO の慣行について、原審の判決を覆した。

### 背景

35 年以上にわたり、米国議会は PTO に対し、特許付与の判断についての再審査を認めてきた。元々は審査プロセスのやり直しとして始まったものが、2011 年に議会を通過した米国特許法改正に伴い、よりトライアルに似た審判手続に進化した。この新プロセス「当事者系レビュー」制度では、誰でも付与された特許の再審査を PTO に請求することができる。PTO が特許の再審査に応じた場合、特許権者及び異議申立人は、行政法審判官の合議体である特許審判部 (「PTAB」) において特許の有効性を争う。当事者は、証言及び証拠物件による証拠を提示し、鑑定証人の証言録取を含む限定的なディスカバリーに参加し、PTAB の審理の場でその弁護士を通じて主張を行う。PTAB は、裁判手続よりも立証責任が軽く、特許の有効性についていかなる推定も行わずに紛争を解決する。手続の当事者は、連邦巡回区控訴裁に対して PTAB の判断につき、限定的な司法審査を求めることができ、同裁判所は敬謙的審査基準を適用してその判断を再審査する。

to the proceeding can seek limited judicial review of the Board's decision in the Federal Circuit, which applies a deferential standard of review to the Board's decision.

### Oil States

Inter partes review has proved popular with patent challengers, especially those facing infringement claims in district court. That was the scenario that played out in *Oil States*: after the patent owner, Oil States Energy Services, LLC, sued Greene's Energy Group in court for allegedly infringing Oil States' patent claims to a fracking tool, Greene's Energy Group asked the PTO to review the claims' validity. The PTO agreed to review the claims and ultimately ordered the claims canceled as unpatentable.

Oil States appealed, arguing in part that the inter partes review scheme violates the constitutional separation of powers and the Seventh Amendment guarantee to a jury trial. Those challenges invoked a line of Supreme Court cases defining the limits on Congress's authority to transfer power to decide issues from courts to administrative agencies. On one side of the line, Congress is free to let executive agencies adjudicate so-called public rights, "matters 'which arise between the Government and persons subject to its authority in connection with the performance of the constitutional functions of the executive or legislative departments.'" *Oil States*, No. 16-712, slip op. at 6. On the other side, only Article III courts can decide private rights, such as traditional common law suits deciding liability between private parties. *Id.*

The Court in *Oil States* concluded that "[i]nter partes review falls squarely within the public rights doctrine." *Id.* Granting a patent is like giving a "public franchise"—patents are creatures of statutory law, they take rights from the public and give them to the patentee for a limited time, and the Constitution allows the legislative and executive branches to decide who gets one and subject to what conditions. *Id.* at 7-8. Even though occurring after the patent grant, inter partes review is no different. It "involves the same interests as the determination to grant the patent in the first instance." *Id.* at 9. Nothing prohibits Congress from authorizing the grant of a patent subject to the possibility of later review and cancellation.

The Court left open other issues, including any due-

### Oil States 事件

当事者系レビューは、特許に異議を唱える者、中でも連邦地裁で侵害請求に直面している者の中で人気がある。*Oil States* 事件はまさにその一例である。特許権者の Oil States Energy Services, LLC が水圧破碎機に関する自社の特許クレームの侵害を主張して Greene's Energy Group に対する訴訟を提起したことを受け、Greene's Energy Group が PTO に当該クレームの有効性を再審査するよう求めた。PTO は同クレームの再審査に同意し、審査の結果、特許性なしとしてその取消しを命令した。

*Oil States* は控訴し、当事者系レビューの制度そのものが、憲法上の権力分立と陪審トライアルを確約する憲法修正第 7 条に違反すると主張した。このような主張は、特許有効性の判断を裁判所から行政機関に委譲する議会の権限の範囲を定義する一連の最高裁事件を根拠として挙げた。これら一連の事件は、一方では議会はいわゆる公的権利(すなわち行政機関又は立法機関が果たす憲法上の役割に関して「政府とその権限の対象者との間で生じる」問題)についての判断を自由に行政機関に任せることができる(*Oil States*, No. 16-712, 判例速報 6 頁)とするが、他方で、私人間の責任について判断する従来のコモンローによる裁判のように、合衆国憲法第 3 条の連邦裁判所のみが私的権利について判断できる(前掲)とする。

*Oil States* 事件において最高裁は、「当事者系レビューは、明らかに公的権利の原則の適用範囲内だ」と結論付けた(前掲)。特許は「独占的公共サービス(public franchise)」のようなものである。すなわち、特許は制定法に基づいて成立し、公共の権利を奪い、その権利を一定期間特許権者に与えるもので、憲法は、立法機関や行政機関が誰にどのような条件で特許を付与するか判断することを認めている(前掲, 7~8 頁)。特許付与後に行われるものではあるが、当事者系レビューもこれと同じである。当事者系レビューには、「最初の特許付与決定時と同じ権益が関与する」(前掲, 9 頁)。議会は、後日の再審査と取消しの可能性がある中で特許を付与することを禁じられるものではない。

最高裁は、適法手続(due-process)を根拠とする異議申立

process-based challenge. It also did not decide whether it was problematic for Congress to allow inter partes review retroactively for patents that issued before the America Invents Act. Given that all patents have been subject to second-look review at the patent office since 1980, any such challenge seems likely to face an uphill battle.

### Conclusion

After all the excitement and the long wait, the *Oil States* decision changes very little. Inter partes reviews are here to stay. For those in industries that rely on inter partes reviews (and other PTO proceedings such as covered business method reviews), this key tool in patent litigation remains intact. But as a forthcoming client alert will show, the nature of that tool may be changed by the other patent decision today in *SAS Institute*.

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.*

など、その他の争点には触れていない。また、米国特許法改正以前に付与された特許について議会が遡及的な当事者系レビューを認めることに問題があるか否かの判断も行わなかった。1980年に審査系制度が導入されて以来、全ての特許がPTOでの再審査の対象となってきたことを考えると、そのような異議申立は苦戦を強いられることになりそうだ。

### 結論

大きな期待とともに長い間待たれた判決であったが、*Oil States*判決がもたらす変化はほとんどない。当事者系レビューは今後も存続し、当事者系レビュー（及びその他のビジネスモデル特許審査などのPTO手続）に依拠する業界の人々の手元には、特許関連訴訟で使えるこの重要ツールが残された。ただし、今後のクライアントアラートでお伝えする予定であるが、本日 *SAS Institute* 裁判で下された別の特許判決により、このツールの性質が変わる可能性はある。

### **コンタクト**

### ルーズ・ストープ

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。