

2018年12月X日

Request for Comments on Motion To Amend Practice and Procedures in Trial Proceedings Under the America Invents Act Before the Patent Trial and Appeal Board に関する Public Comment

米国特許商標庁長官殿

1. 日本知的財産協会（以下 J I P A）は、日本企業を中心に 1,310 社（2018 年 11 月 7 日現在）が会員となっている世界最大規模の知的財産ユーザ団体です。会員企業が多数の米国特許出願を行っていることを鑑みて、J I P A は、The United States Patent and Trademark Office (USPTO) が 2018 年 10 月 29 日付の Federal Register（以下、FR）で公表した Request for Comments on Motion To Amend Practice and Procedures in Trial Proceedings Under the America Invents Act Before the Patent Trial and Appeal Board（PTAB）に対して注意深く検討した。JIPA は、当該 Request に対して、謹んでコメントさせていただきます。

2. PTAB における Motion To Amend Practice and Procedures の変更に対して、JIPA は以下 3 点につき意見させていただきます。PTO 殿においては、本運用の変更を決定するに際し御考慮下さいますよう、お願い致します。

（1）現行の Motion To Amend Practice and Procedures が十分に公正かつ均衡のとれたものである点。

現状の補正許可率が低いという事実、および、補正の許可率が上がる運用を目指すことについては賛同致します。

しかしながら、現状の運用は十分に公正かつ均衡が取れていると考えております。なぜならば、従来の運用では、IPR の請願後、特許権者は予備的応答を行う機会が与えられ、PTAB はその応答内容も踏まえて IPR の開始決定をするか否かを判断しています。そのため、IPR 開始決定がされた時点で IPR 請願者の主張及び PTAB の審理開始決定判断、すなわち、請願者が提出した先行文献をもとに無効化される恐れのあるクレームが存在することについて特許権者は知ることができます。特許権者は、その情報を基にして補正の機会が与えられておりますので、無効化されうる現状のクレームに対して補正判断を行う機会が与えられていると言え、かつ、補正要件自体は条文・規則からも明確に示されており、これら要件を充足するよう補正書を提出する機会は適正に与えられていると考えます。ゆえに、現状の運用で十分に公正かつ均衡が取れているものと考えます。

一方、新プロセスでは、“補正に対して早期に当初評価を提供すること(Summary 参照)”、および、“特許権者は MTA を修正する機会が与えられる(Summary 参照)”といった運用により補正許可率を向上させるという方法が提案されておりますが、特許権者側のメリットを主として配慮されており、“すべての利害関係者にとって、公正かつ均衡の取れた方法で運用を改善する(Summary 参照)”とならない恐れがあります。また、Aqua 判決で示された通り、特許性欠如の立証責任が請願者側となることによって、Aqua 判決以前と比べれば特許権者側の負担は軽くなり、請願者側の負担が重くなっており、すでに特許権者側の負担軽減はなされていると考えます。仮に、新プロセス導入を進める場合は、請願者側の視点も含め両当事者の視点で合理的なプロセスとなるようお願い致します。（下記 3. 参照）

(2) 現状の補正却下理由からはプロセス変更の妥当性が見い出せない点。

現状の補正却下理由の 81%が特許性に関する理由である (Reasons for Denying-in-Part the Motions To Amend 参照)、すなわち、手続上の不備を理由として却下されているわけではなく PTAB での審理が妥当であることを示しております。そして、19%が特許性以外に関する理由であること (Reasons for Denying-in-Part the Motions To Amend 参照) を鑑みても、前述のとおり、補正要件自体は条文・規則からも明確に示されているにも関わらず補正要件を充足する補正書提出ができなかったケースというのは特許権者側の努力不足であると考えます。仮に、当該努力不足を救い上げるのであれば、請願者側の努力不足ともいうべき請願書提出時点で提起できなかった ground およびそのロジックの補強を認める機会についても現行運用より救済する措置を設けるべきです。

しかしながら、このような救済を行いだすと、IPR の制度趣旨である効率的な紛争解決からほど遠く、予見可能性の低い審理プロセスとなってしまうであろうことは言うまでもありません。

上記理由から、現状の運用は妥当であり、補正却下理由の統計情報をみる限りはプロセス変更の妥当性が見い出せないと思料致します。

(3) 説得負担の配分について

Aqua 判決で示された通り、35 U.S.C. 316(e)に従い、請願者が立証責任を負うべきです。

Western Digital Order で示された Bosch 判決ケースのように、請願者が途中で不参加表明した場合は、PTAB の裁量で特許性がないことを判断すべきではなく、請願者に手続の継続意思がないものとみなして、手続自体を取り下げることが望ましいと考えます (FWD は発行しない)。なぜならば、権利無効の請求を行う主体者が審理継続を放棄、すなわち無効化をあきらめているからです。

Oil 最高裁判決で示された通り、特許権は公権(public rights)です。しかしながら、仮にこの公権的側面を考慮したとしても、権利無効をとる請願者不在となったケースについてまでも PTAB 裁量で権利無効を決定することは合理的とは言えないと考えます。なぜならば、審理開始決定後に請願者が不参加表明しても、PTAB の裁量による権利無効という結果を得られるとするならば、請願者は自身の立証責任を放棄し、かつ、請願者自身の費用負担を軽減して無効化できるという手段を手にするようになるからです。

上記理由から、特許法条文に従い、請願者が立証責任を負うべきであると思料致します。

3. 仮に、新補正プロセスが導入されるとした場合を考慮し、PTO 殿の各 Question に対して、JIPA は以下のとおり、意見させていただきます。PTO 殿においては、本運用の変更を決定するに際し、ご考慮下さいますよう、お願い致します。

(1) 仮に新補正プロセスが導入されるとした場合の PTO 殿の各 Question に対する意見

Q2. Please provide comments on any aspect of the proposed amendment process, including, but not limited to, the content of the papers provided by the parties and the Office and the timing of those papers during an AIA trial.

A2. PTAB において、IPR の全記録を証拠として参照し、当初クレームおよび代替クレームの特許性の有無および補正可否を判断されるものと捉えておりますが、近時の IPR では、” duty of candor 違反” を主張する IPR (例: IPR2017-01321、IPR2017-01421) が見受けられます。この duty of candor につき、どのような場合に違反とされ、審理に対してどのような影響を

及ぼすのか、につき明確なガイドを示して頂くことを希望致します。これにより、両当事者にとって応答の予見可能性が高まるものと思料致します。

(例えば、duty of candor は文献に基づく場合にのみ PTAB によって違反の議論および判断がなされ、特許権者のすべての製品に基づく場合には議論および判断されない、など)

Q3. 3. How does the timeline in Appendix A1 impact the parties' abilities to present their respective cases? If changes to the timeline are warranted, what specific changes are needed and why?

A3. Appendix A1 の Timeline では、各応答期間が 1 カ月または 1.5 カ月であり、請願者、特許権者双方にとって十分な検討期間や無効資料の調査期間が与えられていないと考えます。

また、Deposition や Declaration 等の手続きおよび書面も短期間で準備・応答しなければならないため当事者の負荷が増大し、さらには審理する PTAB 自身の負荷も大きくなる懸念があります。

今回のプロセス変更の目的は、特許権者に十分な補正機会を与えることと考えますので、解決策の一例として、現行の手続きのスケジュールは変更せず、補正申立の際に特許権者が補正案を 2 つ(Main request、Auxiliary request)提出できるようにすることをご提案致します。これにより、応答期間の短縮をせずとも、特許権者に十分な補正機会を与えつつ、請願者にも応答のための十分な検討を現行同等で行わせることが可能となります。

また、Auxiliary request については、Main request よりも減縮しかできない制限があった方が予見可能性を高めることができると考えます。

Q4. If the Office implements this proposal, should the Board prepare a preliminary decision in every proceeding where a patent owner files a motion to amend that proposes substitute claims?

A4. Yes. 実務が複雑になるため、例外はできるだけ減らすべきだと考えます。

Q5. What information should a preliminary decision include to provide the most assistance to the parties in presenting their case? For example, is there certain information that may be particularly useful as the parties consider arguments and evidence to present in their papers, how issues may be narrowed for presentation to the Board, and/or whether to discuss a settlement?

A5. patentable の判断の場合は、クレームのどの限定事項で patentable と判断したのか、unpatentable の判断の場合は、引用文献のどの記載に基づいて、新規性無し、非自明性無しの判断をしたのかの具体的な理由を記載して頂くことを希望します。なぜならば、preliminary decision にて具体的な判断理由が示されることにより、以降の当事者の応答の予見可能性が高まり、効率的に紛争解決を促すことができると考えるためです。

Q6. If the Office implements this proposal, should there be any limits on the substance of the claims that may be proposed in the revised motion to amend? For example, should patent owners be permitted only to add limitations to, or otherwise narrow the scope of, the claims proposed in the originally-filed motion to amend?

A6. Yes. 例示されている通り、特許権者は、元々提出した motion to amend のクレームに対して

減縮しかできない制限があった方がいいと考えます。

Q8. If a petitioner ceases to participate in an AIA trial and the Board solicits patent examiner assistance regarding a motion to amend, how should the Board weigh an examiner advisory report relative to arguments and evidence provided by a patent owner? What type of assistance or information should a patent examiner provide? Should prior art searches by examiners be limited to those relevant to new limitations added to proposed substitute claims and reasons to combine related to such limitations?

A8. petitioner が手続への参加を止めた場合は、継続する意思がないものとみなし、PTAB は結論を出さずに、手続を終了させるのが望ましいと考えます。

Q10. Should a motion to amend filed under the proposed new process be contingent or non-contingent? For purposes of this question, “contingent” means that the Board will provide a final decision on the patentability of a proposed substitute claim only if it determines that a corresponding original claim is unpatentable (as in the current proposal); and “non-contingent” means that the Board will provide a final decision on the patentability of substitute claims in place of determining the patentability of corresponding original claims.

A10. 37 CFR § 42.121(a)(2)に基づき、特許権者は非特許理由に対する応答をしているはずであり、特許権者が motion to amend を提出したということは、特許権者自身が権利無効のおそれのあるクレームに対して保護したい範囲につき救済を求める行為であるため、not-contingent とすべきと考えます。特許権者側も慎重に判断した上で motion to amend を提出すべきです。

Q14. Should the Office consider not proceeding with the pilot program in AIA trials where both parties agree to opt-out of the program?

A14. Yes. Opt-out した場合は、パイロットプログラムは適用されないことを希望します。

ルール変更が一律に適用されることなく、Opt-out 等のオプションを入れた上で、そのオプションが選択された場合には従来通りの手続きが適用されることが両当事者にとって公正かつ均衡のとれたものであると思量いたします。

なお、パイロットプログラムが適用される案件は、パイロットプログラム実施決定以降に institute された案件すべてではなく、パイロットプログラム実施決定以降に petition が file された案件に適用されることを希望します。なぜならば、請願時にルール変更が予期できていなかったからです。

もしも、遡及的にルール変更を一律に適用されるとするならば、適正な手続きが保証されているとは言えない（due process を欠いている）可能性があると考えます。

画一的、遡及的にルール変更を適用されるということなきように、ご配慮下さいますよう、お願い申し上げます。

もし新補正プロセスを適用決定される場合は上記の意見を御考慮頂きますよう、お願い致します。

以上