

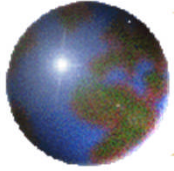
当事者系レビュー（IPR）の 手続きの概要と実務上の留意点

2013年度 国際第1委員会 WG1

山田聖哉（ヤマハ）

井上忠之（川崎重工）

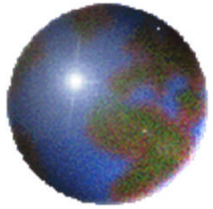
世界から期待され、世界をリードするJIPA



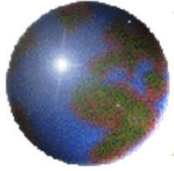
Outline

1. IPRの制度の概要
2. 審理開始決定における主な争点
3. 審理を有利に進めるために
4. 訴訟との関係





1. IPRの制度の概要



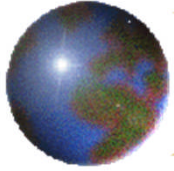
米国における特許無効化手段

裁判所

侵害訴訟における
無効の抗弁

USPTO

当事者系・査定系
再審査(reexamination)



1. IPRの制度の概要

1981

1999

2012/9

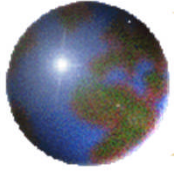
査定系再審査
(何人も)

当事者系再審査
(利害関係人)

当事者系レビューIPR
(特許権者以外)

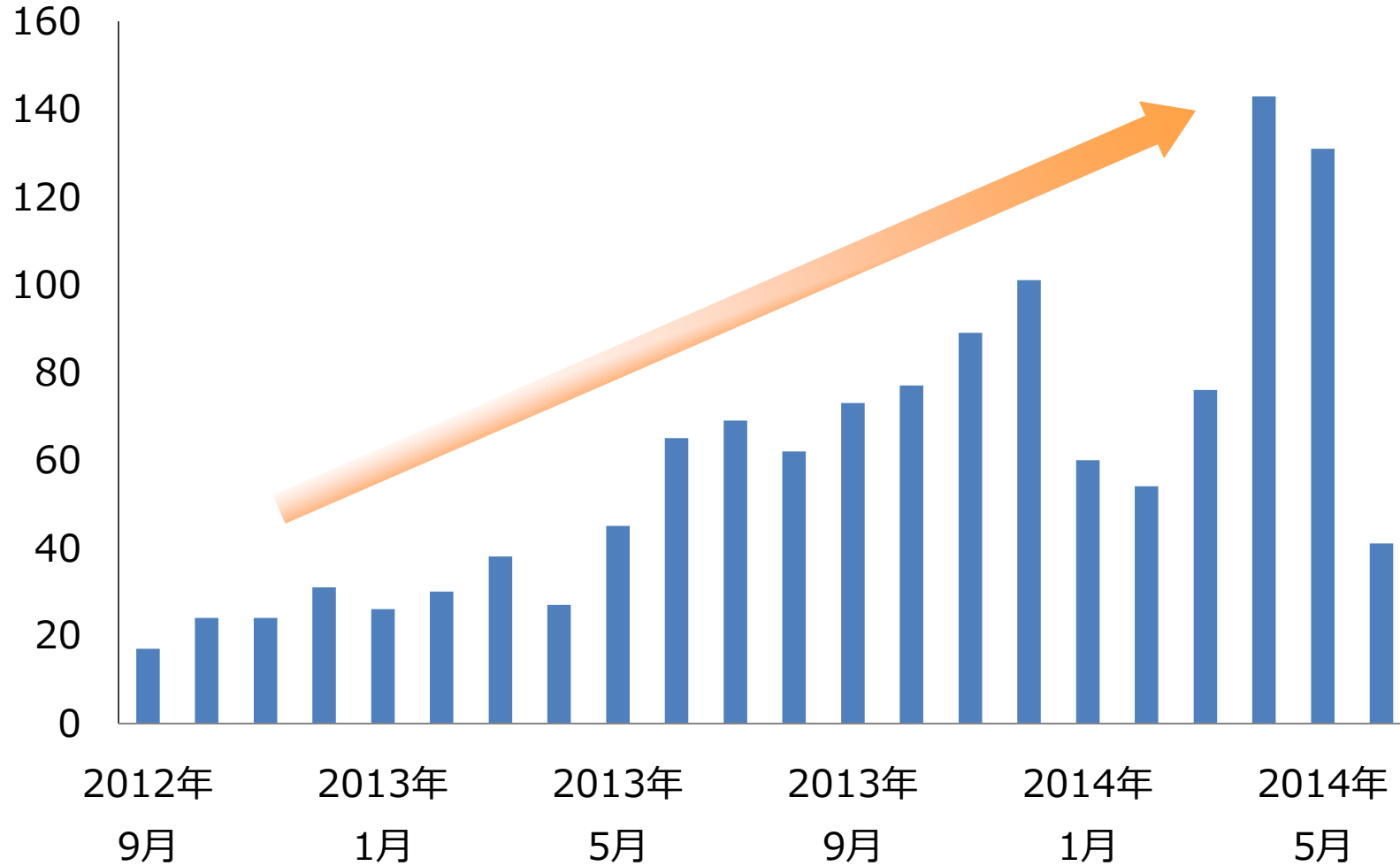
付与後異議申立PGR
(特許権者以外)

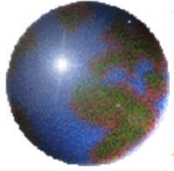




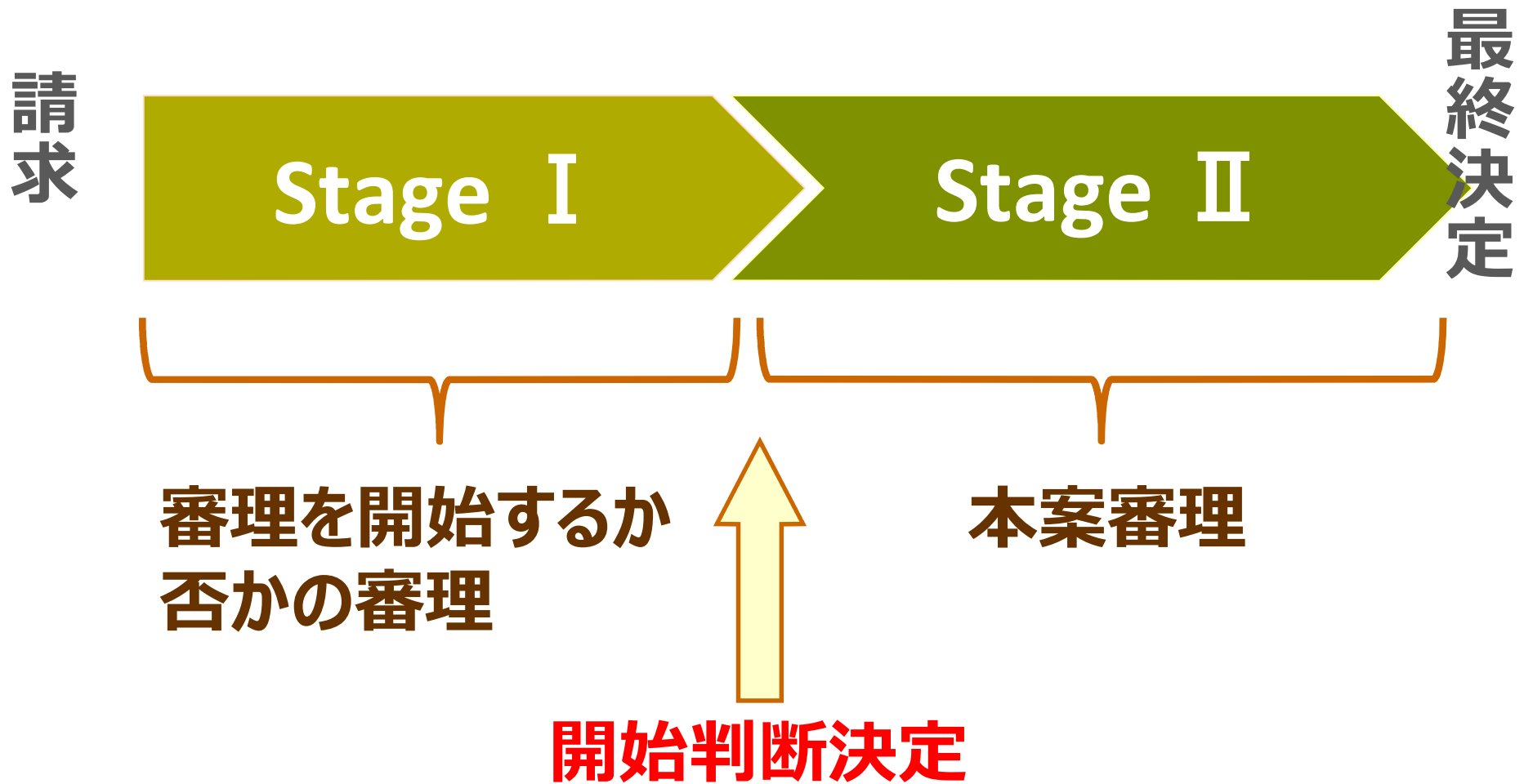
1. IPRの制度の概要

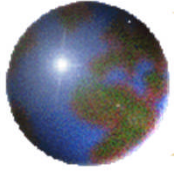
総数1303件（2014/6時点）





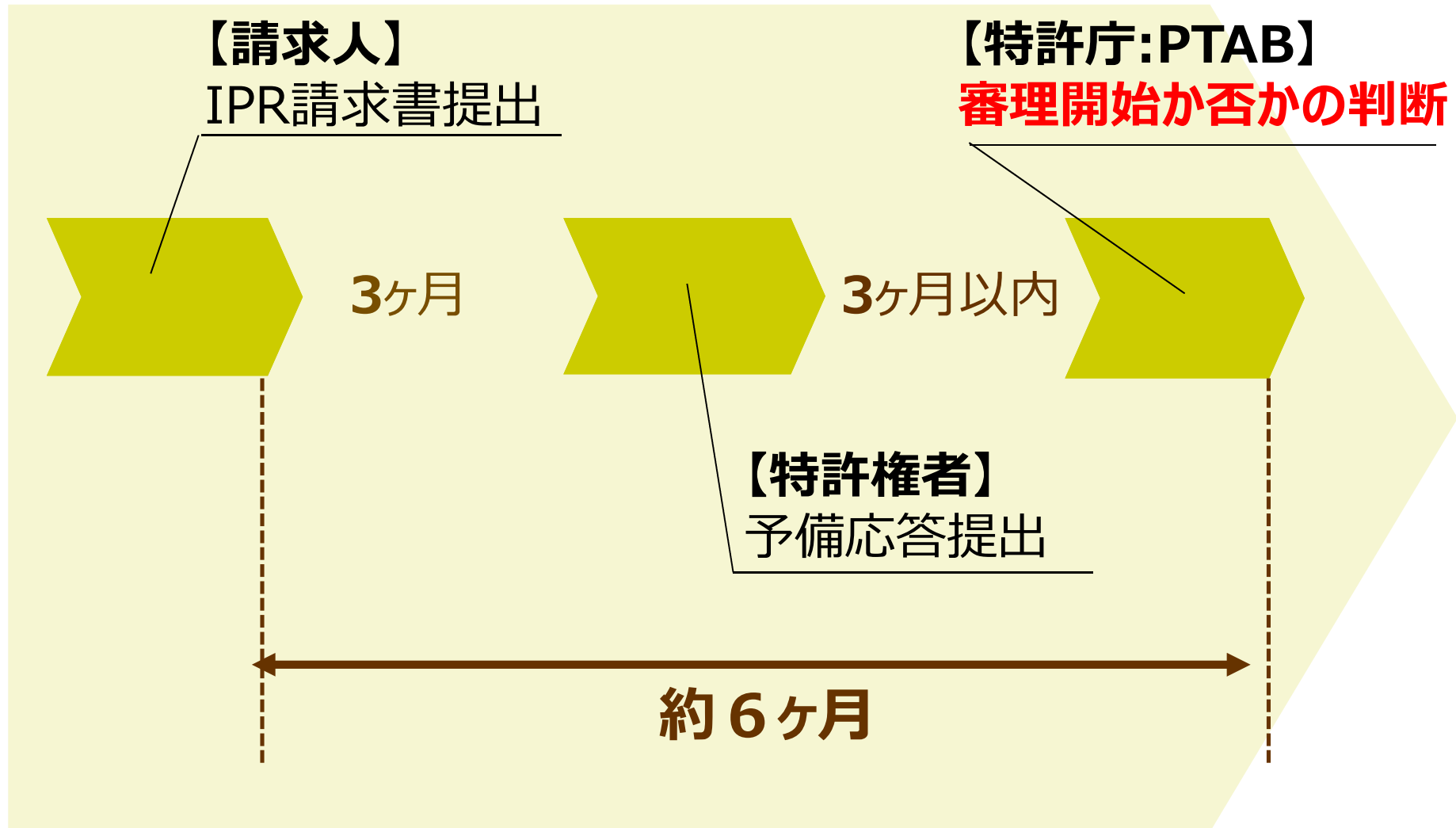
IPRの手続きの流れ

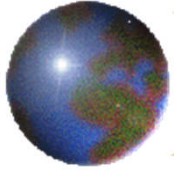




1. IPRの制度の概要

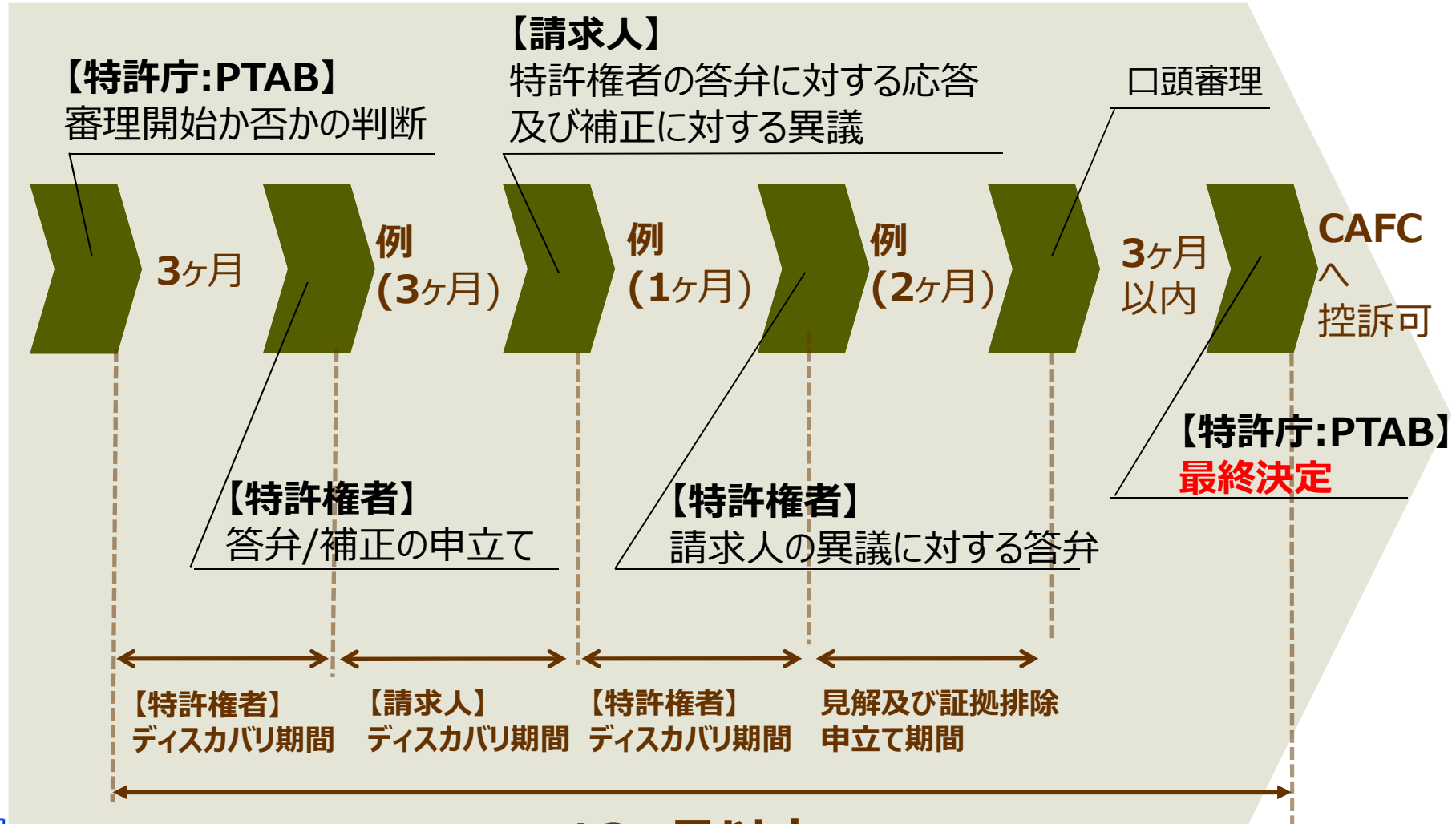
Stage I

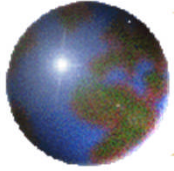




1. IPRの制度の概要

Stage II



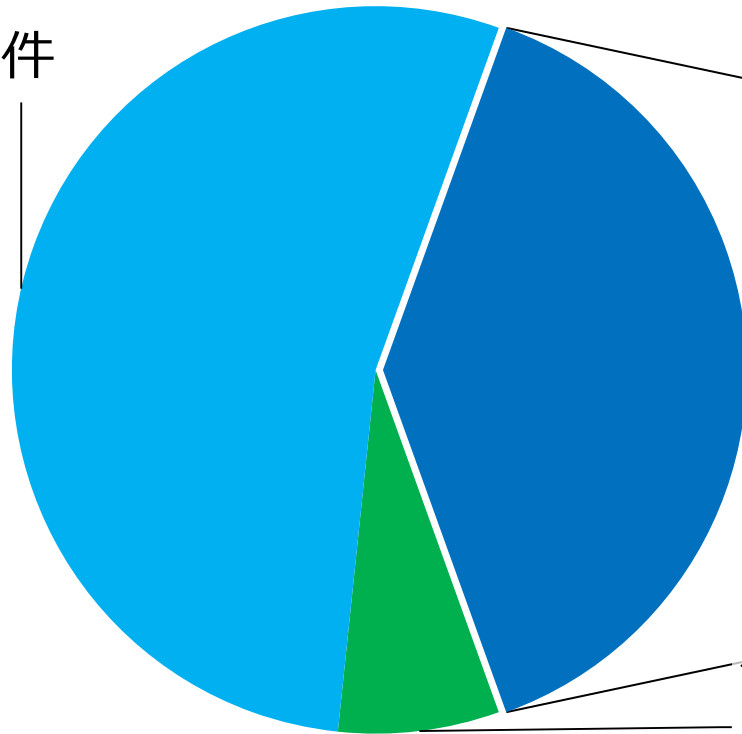


1. IPRの制度の概要

IPRの現況 (795件: 2012/9/16~2013/12/31)

開始判断

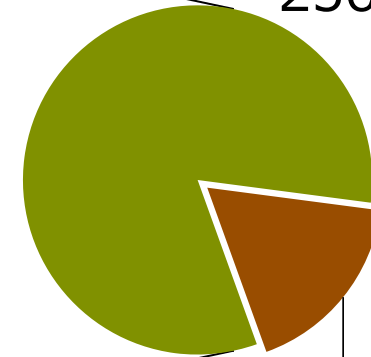
審理中
428件



開始判断

終了済み,
310件

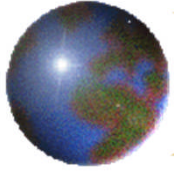
審理開始決定
(Grant),
256件



審理非開始
決定(deny),
54件

和解等による
審理終結,
57件





1. IPRの制度の概要

2013年度 国際第1委員会での検討項目

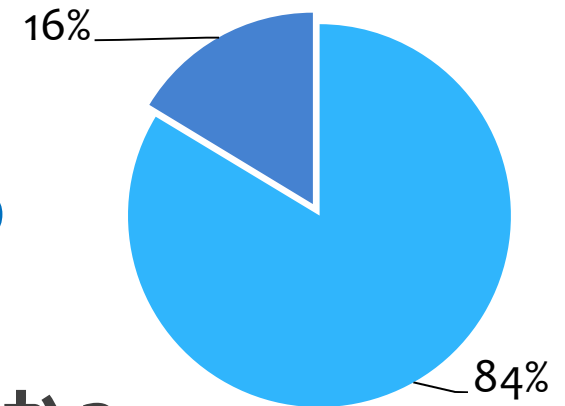
1. 審理開始決定における主な争点

— 審理開始要件（閾値）、請求の時期的要件

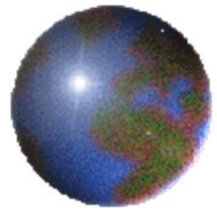
2. 審理を有効に進めるためには？

— Petition作成の留意点、特許権者側の留意点

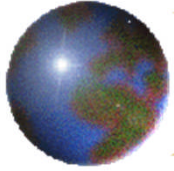
3. 侵害訴訟とどのような関連性があるのか？



■ 関連訴訟有り
■ 関連訴訟無し



2. 審理開始決定における 主な争点



2013年度 国際第1委員会での検討項目

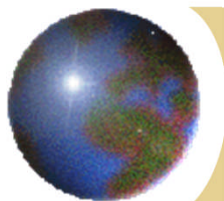
1. 審理開始決定における主な争点

— 審理開始要件（閾値）、請求の時期的要件

2. 審理を有効に進めるためには？

— Petition作成の留意点、特許権者側の留意点

3. 侵害訴訟とどのような関連性があるのか？

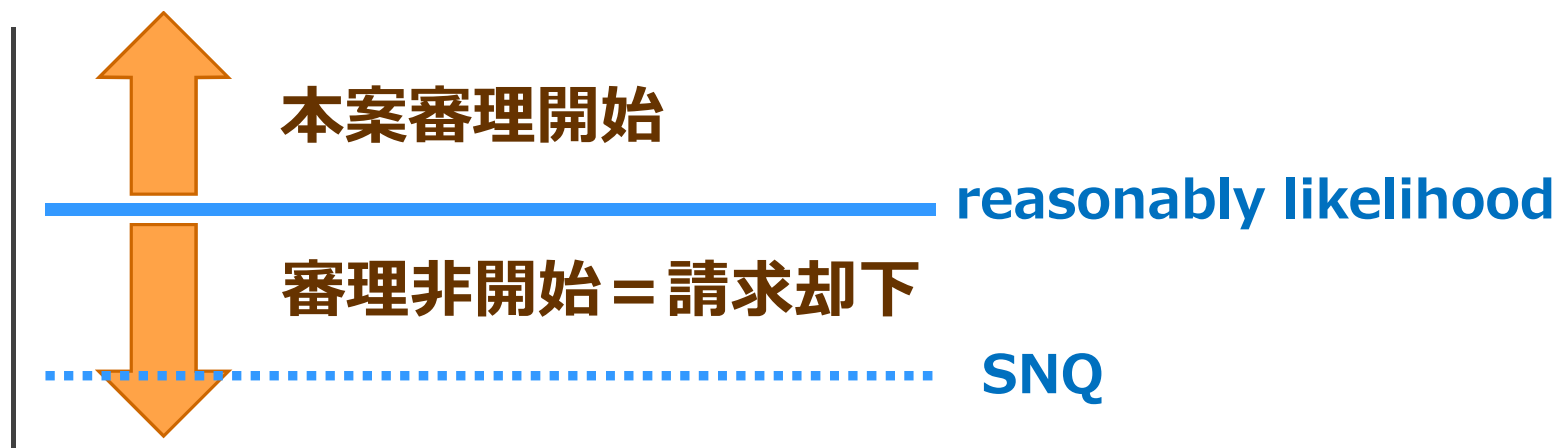


2. IPRの手続き上での争点

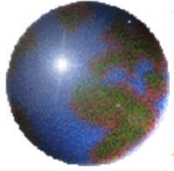
審理開始要件：審理開始判断の閾値

314条(a)

少なくとも1つのクレームに関して、
請求人が優勢である**reasonably likelihood**（合理的蓋然性）が存在する場合、審理は開始される

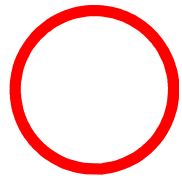


cf. 査定系再審査の審理開始要件は、「特許性に関する実質的な新たな問題(Substantial New Question)が存在するか



Reasonably likelihoodのレベル

権利化段階での通常審査における
新規性・自明性のレベルと同様



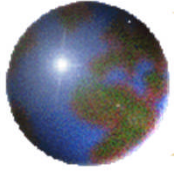
クレームと文献との相違点が自明であるという「請求人の」主張理由に説得力あり(IPR2013-00011)

→**審理開始 (Grant)**



自明性主張において各文献の組み合わせの動機付けの説明が不十分(IPR2012-00042)

→**請求却下 (Deny)**



2013年度 国際第1委員会での検討項目

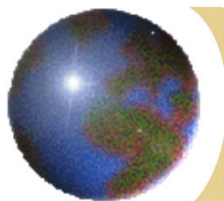
1. 審理開始決定における主な争点

—審理開始要件（閾値）、請求の時期的要件

2. 審理を有効に進めるためには？

—Petition作成の留意点、特許権者側の留意点

3. 侵害訴訟とどのような関連性があるのか？



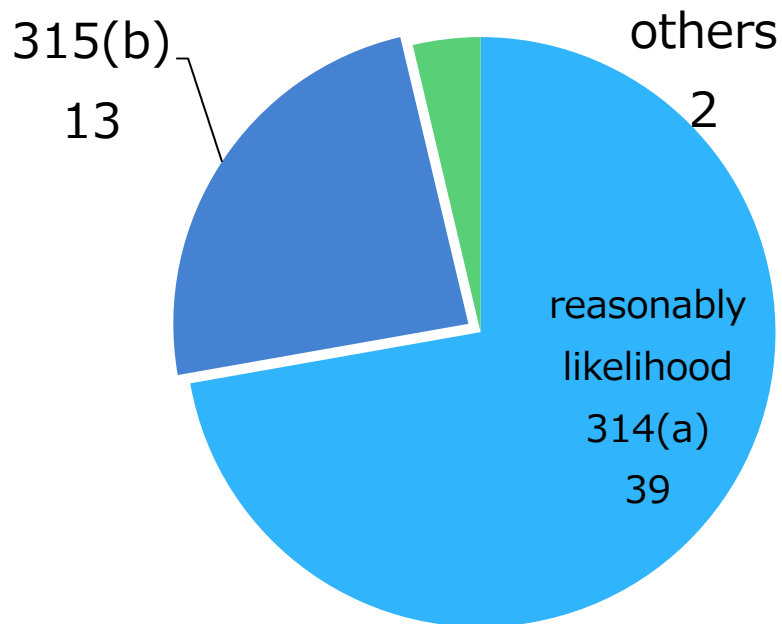
2. IPRの手続き上での争点

時期的要件

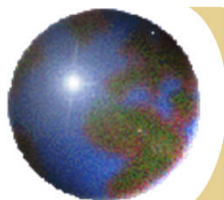
315条(b)

申請者（当事者）が、特許侵害訴訟の被告となっている場合、**訴状送達から1年以内**にIPRを請求しなければならない

請求却下ケース(54件)の理由の内訳(2013/12/31)



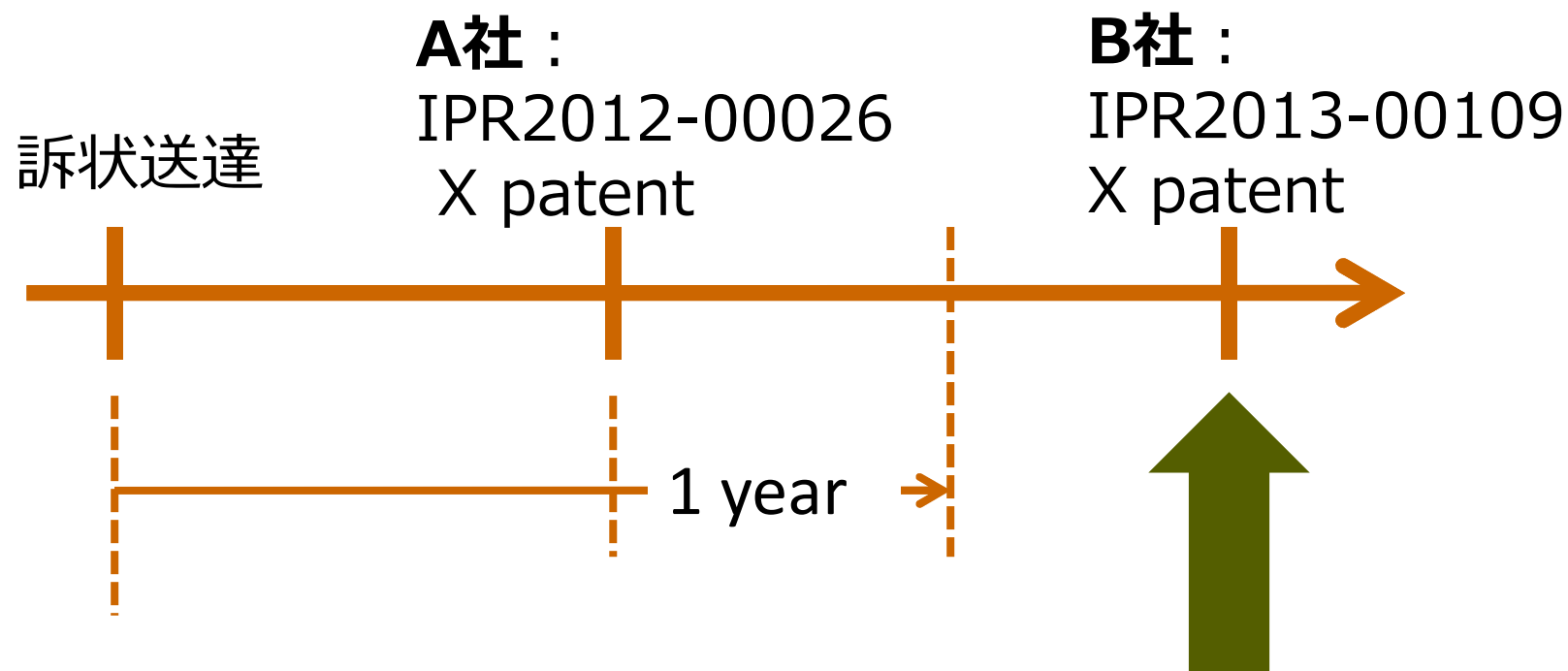
時期的要件を満たさず、請求却下となるケースが比較的多い



2. IPRの手続き上での争点

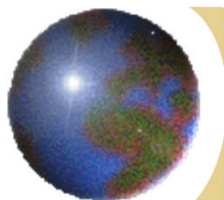
時期的要件を満たすとされた例

—併合が認められたケース(IPR2013-00109)



B社のIPR請求は、訴状送達から1年以上経過しているので請求却下？

▶ **A社のIPRとB社のIPRを併合、審理開始決定**

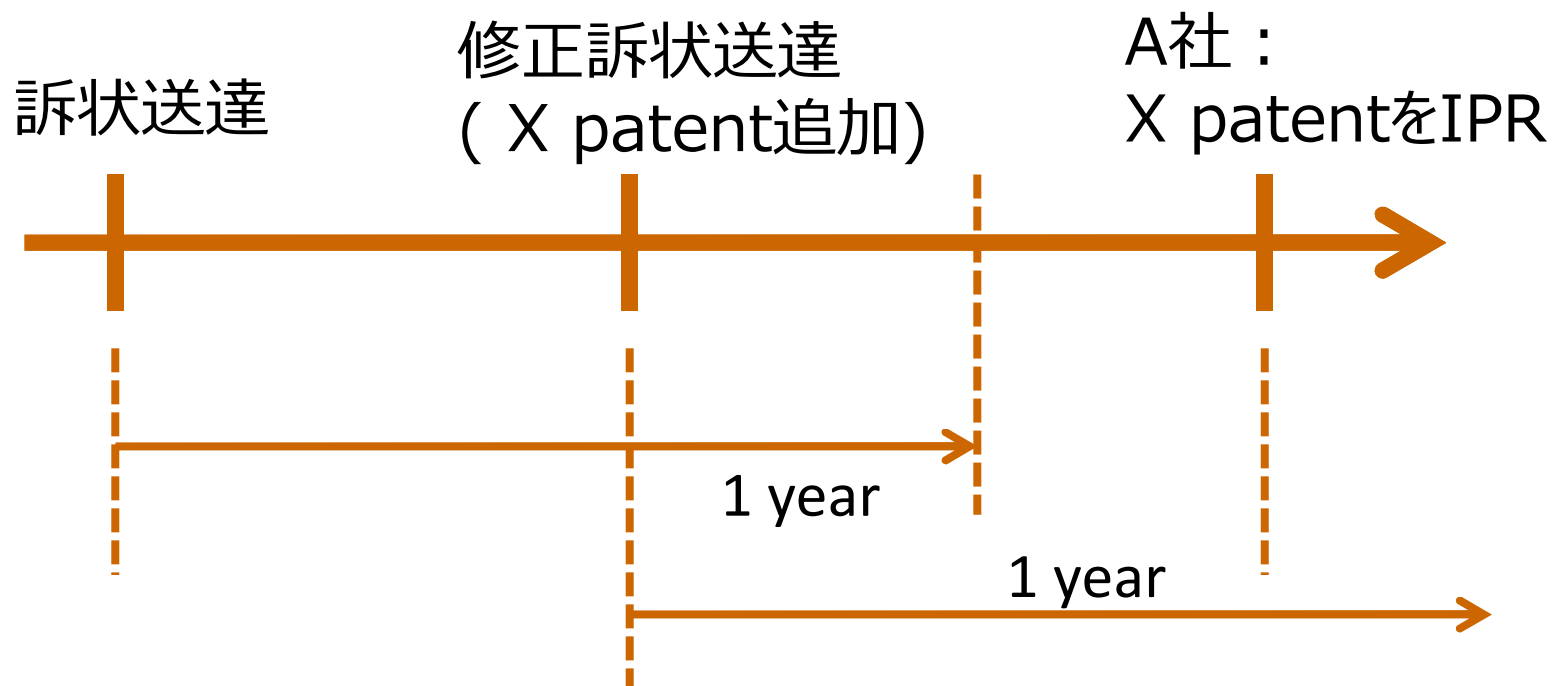


2. IPRの手続き上での争点

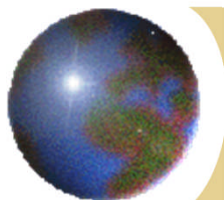
時期的要件を満たすとされた例

—複数の訴状（修正訴状）が送達されたケース

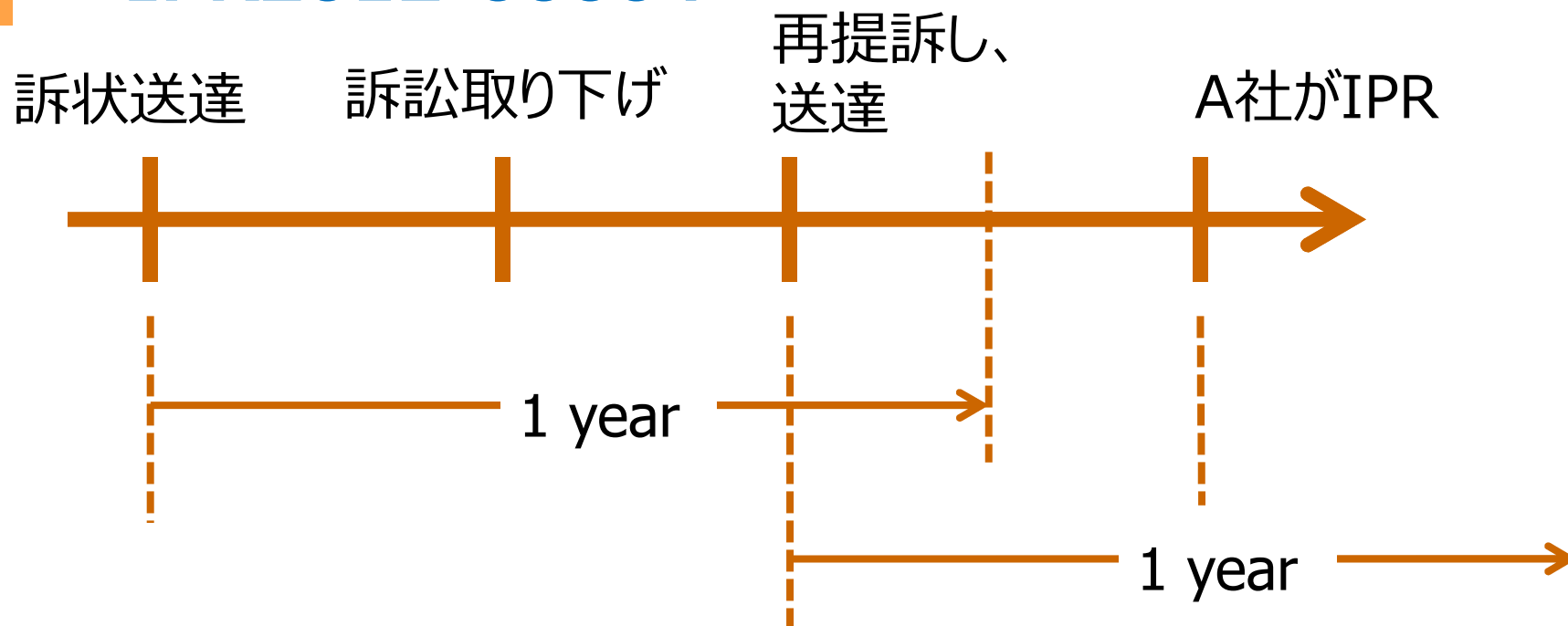
IPR2013-00054



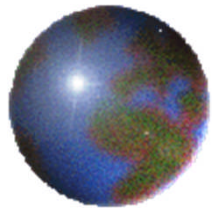
▶ 特許が追加された訴状送達日が、315(b)の起算日となる



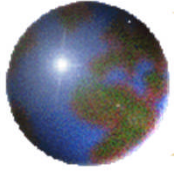
時期的要件を満たすとされた例 — 訴状送達後、訴訟が取り下げられたケース IPR2012-00004



▶ 再提訴の訴状送達日が、315(b)の起算日となる



3. 審理を有利に進めるために ～Petition作成の留意点～



3. 審理を有効に進めるためには

2013年度 国際第1委員会での検討項目

1. 審理開始決定における主な争点

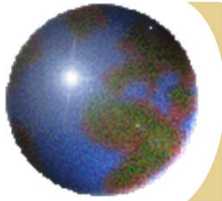
— 審理開始要件（閾値）、請求の時期的要件

2. 審理を有効に進めるためには？

— Petition作成の留意点、特許権者側の留意点

3. 侵害訴訟とどのような関連性があるのか？



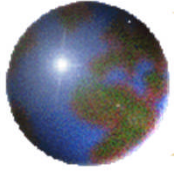


3. 審理を有効に進めるためには

IPRで無効を勝ち取るためには最初が肝心

IPR請求書 (Petition)

- ✓ PTABはPetitionのみ考慮する
✗ 職権主義
- ✓ 一度提出したPetitionは補正不可
引例の選定、無効クレームの抽出は慎重に
- ✓ 対象クレームが無効であることは、Petition
のみで立証が必要
補足資料追加は不可



3. 審理を有効に進めるためには

Petitionの構成

1. 表紙

– cover

2. 目次

– Table of Contents

3. 証拠リスト

– Exhibit List

4. 当事者適格

– Grounds For Standing

5. 利害関係人

– Real Party-In-Interest

6. 関連事項（先行訴訟）

– Related Matters

7. 代理人

– Lead And Back-up Counsel

8. 費用

– Fee

9. 対象特許が無効となる理由

– Grounds

10. 特許の概要及びクレーム解釈

– Reason For Relief Requested

11. クレーム構成要件と証拠との関連性

– Claim by Claim Explanation of
Grounds For Invalidity

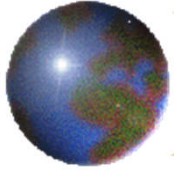
12. 結論

– Conclusion

13. 署名

– Signature





3. 審理を有効に進めるためには

1. 表紙

– cover

2. 目次

– Table of Contents

3. 証拠リスト

– Exhibit List

4. 当事者適格

– Grounds For Standing

5. 利害関係人

– Real Party-In-Interest

6. 関連事項（先行訴訟）

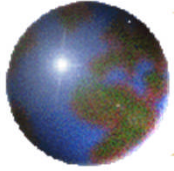
– Related Matters

請求人(petitioner)自身と、利害関係者
(例えば米国子会社) を特定

先行する侵害訴訟やPTOにおける
再審査や他のIPRが存在していれば記載

315(b)の時期的要件に関連





3. 審理を有効に進めるためには

・対象となるクレーム、
無効理由（102、103条の特定）

・クレームの構成要件と
文献との対比、クレーム解釈

・Expertの宣誓書



7.代理人

-Lead And Back-up Counsel

8.費用

-Fee

9.対象特許が無効となる理由

-Grounds

10.特許の概要及びクレーム解釈

-Reason For Relief Requested

11.クレーム構成要件と証拠との関連性

-Claim by Claim Explanation of
Grounds For Invalidity

12.結論

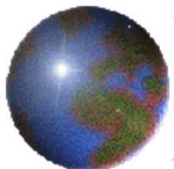
-Conclusion

13.署名

-Signature

314(a)の審理開始要件に影響





3. 審理を有効に進めるためには

対象特許が無効となる理由 -Grounds

Ground（申立て理由）は請求人自身が
全て特定しておくこと！

申立が無かった無効理由については考慮されず

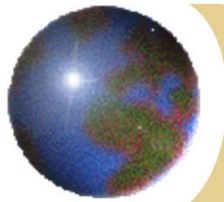
例1:Cl.1～5（装置） Cl.6～10（方法）

petitionに記載された申立理由：

文献Aに基づいてCL1-5に対して102(b)の新規性欠如

➡ 仮にCL6-10が文献Aで新規性がなくても、申立て理由に含まれていないCL6-10は審理されず





3. 審理を有効に進めるためには

例2:Cl.1～5（装置） Cl.6～10（方法）

petitionに記載された申立理由1：

文献Aに基づいてCL1-5に対して102(b)の新規性欠如

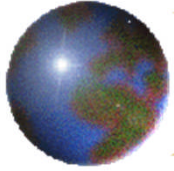
petitionに記載された申立理由2：

文献Bに基づいてCL6-10に対して102(e)の新規性欠如

PTABの判断：

CL1-5は文献Aに基づいてReasonably likelihood有りとして
審理開始決定。CL6-10は文献Bに基づいて開始せず。

➡ **もし方法クレーム6-10も文献Aに基づいて
Reasonably likelihoodがあったとしても、申立
理由に含まれていないので審理開始されない。**



3. 審理を有効に進めるためには

クレーム構成要件と証拠との関連性

-Claim by Claim Explanation of Grounds For Invalidity

対象クレームを構成要件に分説し、クレーム
チャートを使って各構成要件と証拠との記載
事項とを関連付ける



**チャートが無いとPTABは考慮しない
可能性が高い**

—開示文献が良くても水の泡 IPR2012-00026





'930 Patent Claims	Disclosure in <i>Chang</i> (Ex. 1003)
6[pre]. Method for remotely powering access equipment in a data network, comprising	<p><i>Chang</i> discloses a method for remotely powering access equipment (e.g., a remote terminal or infrared adapter) in a data network.</p> <p><i>Chang</i>, Abstract (“A <u>network system</u> includes a network that detects the presence of a <u>remote terminal connected to a network</u> and determines the functional protocol of the remote terminal. If the remote terminal is an infrared adapter, the <u>network hub</u> provides electrical power to the <u>infrared adapter</u> and continually monitors for the presence of the infrared adapter.”).</p> <p><i>Id.</i> at 1:8-15 (“This invention relates to <u>networking systems</u>, and more particularly, to <u>network hubs and network interface adapters</u> for automatically and continuously detecting the presence of a remote adapter coupled to a network twisted-pair cable, <u>providing electrical power from a network hub to the remote adapter via the network twisted-pair cable</u>, creating a multi-protocol networking system, and automatically connecting the remote adapter to the appropriate network hub.”).</p> <p><i>See also id.</i> at 4:50–58; 4:63–66; 6:24–27.</p>
6[a]. providing a data node adapted for data switching,	<p><i>Chang</i> discloses providing a data node adapted for data switching (e.g., a network hub).</p> <p><i>Chang</i>, 5:12–16 (“The <u>network hub 202</u> includes a <u>plurality of hub user connectors 208</u> and an <u>up-link connector 210</u>. The up-link connector 210 allows the network 201 to be connected to another network (not shown). The computer 212-1 includes a first interface 214 which is an infrared transceiver.”).</p> <p><i>Id.</i> at 6:12-23 (“A user may place a computer 212-1 in the vicinity of the IR adapter 206 and communicate with the network 201. The <u>IR adapter 206</u> provides <u>bi-directional communication between the network hub 202</u> and an IR transceiver 214 of the computer 212-1. The <u>network hub 202</u> converts data from an IR protocol to the protocol of the network and vice versa. The <u>network hub 202</u> also</p>

converts data from the protocol of either of the computers 212-2 or 212-3 into the protocol of the network and vice versa. Accordingly, the network hub 202 allows communication between any of the computers 212 by making the appropriate protocol conversion.”).

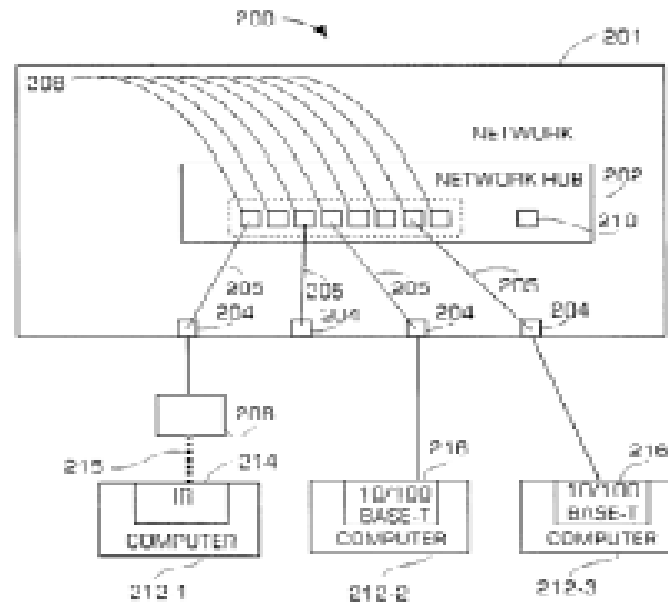


FIGURE 2

See also id. at Fig. 3; 5:3–11; 5:12–16; 5:54–60; 6:38–49.

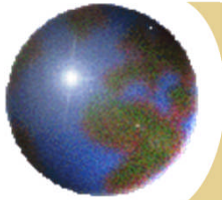
6[b]. an access device adapted for data transmission,

Chang discloses an access device adapted for data transmission (e.g., a remote device or infrared adapter).

Chang, 6:4-11 (“Specifically, the network hub 202 determines whether a remote device is connected to the user interface connectors 204 and determines the type of the remote device. If an infrared adapter 206 is connected to a user interface connector 204, the network hub 202 provides electrical power to the IR adapter 206 in response to such detection, and stops providing electrical power to the IR adapter 206 in response to no detection of the IR adapter 206.”).

Id. at 5:40–47 (“The network 201 communicates with the plurality of computers 212 via the user interface connectors 204, using the infrared adapter 206 for wireless communication or using the





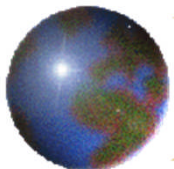
3. 審理を有効に進めるためには

特許の概要及びクレーム解釈

-Reason For Relief Requested

petitionerは、先行文献との対比にあたって、クレームの用語の意味を明らかにし、クレームを評価する必要がある（クレーム解釈）

- ✓ **原則**：明細書に基づき、最も広く解釈される（Broadest Reasonable Construction), 37CFR42.100(b)
- ✓ **クレーム内の特定の用語**：審査段階同様に明細書、当業者の常識から解釈（IPR2013-00073)
- ✓ **訴訟段階と類似して、審査経過書類が解釈に用いられるケース**や（IPR2012-00001）、**専門家の宣誓書も利用可**



3. 審理を有効に進めるためには

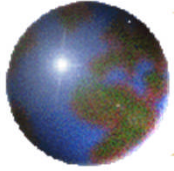
特許の概要及びクレーム解釈（続き）

-Reason For Relief Requested

▶ クレーム解釈をPetitionで記載しなかったために、
特許権者の予備応答での解釈が採用されてしまった
—審理開始判断で不利になる IPR2012-00041

▶ 訴訟における特許権者側のクレーム解釈を
そのままPetitionで記載していた
—訴訟において、IPR請求人（訴訟の被告）が特許権者
のクレーム解釈を容認したと判断される可能性がある
IPR2012-00033





3. 審理を有効に進めるためには

Petitionで記載するクレーム解釈の留意点

留意点1

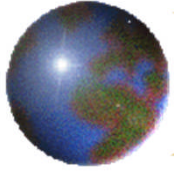
クレーム解釈は必須、他人が行った解釈を流用せず、請求人が独自で解釈すべき

留意点2

クレーム文言を解釈し、技術的意義を明らかにした上で、先行文献との対比を行う

留意点3

広めの解釈と狭い解釈の両方を特定しておくのも得策



3. 審理を有効に進めるためには

特許の概要及びクレーム解釈（続き）

-Reason For Relief Requested

当業者の技術水準

クレームの用語の解釈

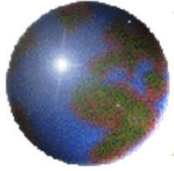
組み合わせ容易想到の
サポート



エキスパートの
宣誓書により補強可能

エキスパートは、その後のディスカバリ（デポジション）の対象





3. 審理を有効に進めるためには

2013年度 国際第1委員会での検討項目

1. 審理開始決定における主な争点

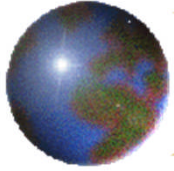
— 審理開始要件（閾値）、請求の時期的要件

2. 審理を有効に進めるためには？

— Petition作成の留意点、**特許権者側の留意点**

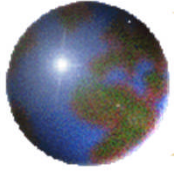
3. 侵害訴訟とどのような関連性があるのか？





IPRの請求を受けた特許権者の対応措置

- ✓ **予備応答(Preliminary Response) :**
IPR請求日から3ヶ月以内に、IPR請求書に対して異議を述べる事が可能
- ✓ **クレーム補正の申立て(Motion to Amend) :**
IPR審理開始決定後、クレームの補正の申立てが可能



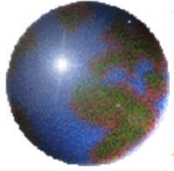
3. 審理を有効に進めるためには

予備応答 - Preliminary Response

IPR請求日から3ヶ月以内に提出可能な任意手続き
-7割以上のケースで予備応答が行われている

請求人が主張する無効理由に対する応答に限られる
-請求人のクレーム解釈、新規性・自明性に対する反論

▶ 実務的には時期的要件(315(b))の主張も可能なようである



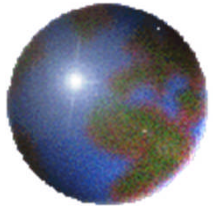
クレーム補正-Motion to Amend

審理開始決定後、PTABの許可を受けた場合のみ
回数は1回だけ

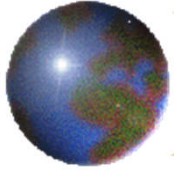
クレームのキャンセル、代替クレームの提案に限定
クレーム範囲の拡張不可

-補正後のクレームに特許性を有することの立証が必要であり、補正のハードルは高い

▶ 実務的にはIPRを請求されたら、クレームは補正できないと考えた方が良くかもしれない



4. 訴訟との関係

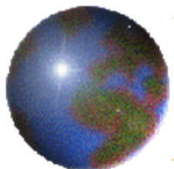


3. Petition作成の留意点

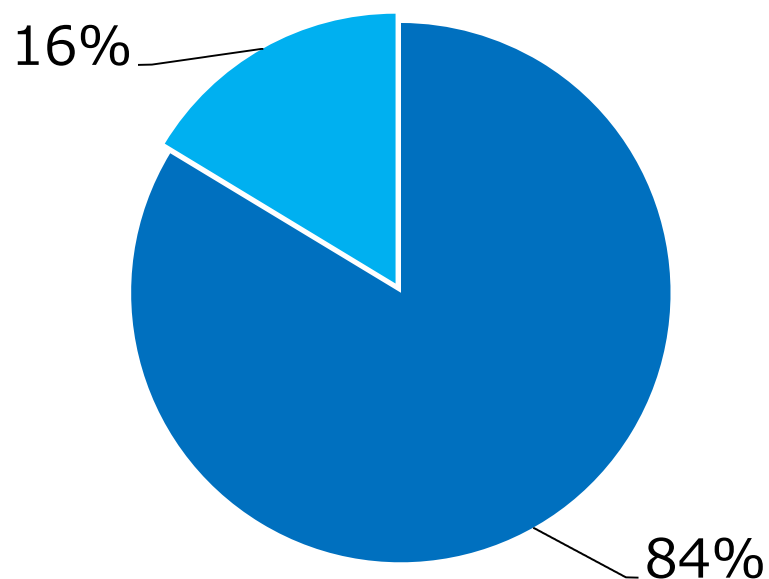
2013年度 国際第1委員会での検討項目

1. 審理開始決定における主な争点
— 審理開始要件（閾値）、請求の時期的要件
2. 審理を有効に進めるためには？
— Petition作成の留意点
3. 侵害訴訟とどのような関連性があるのか？

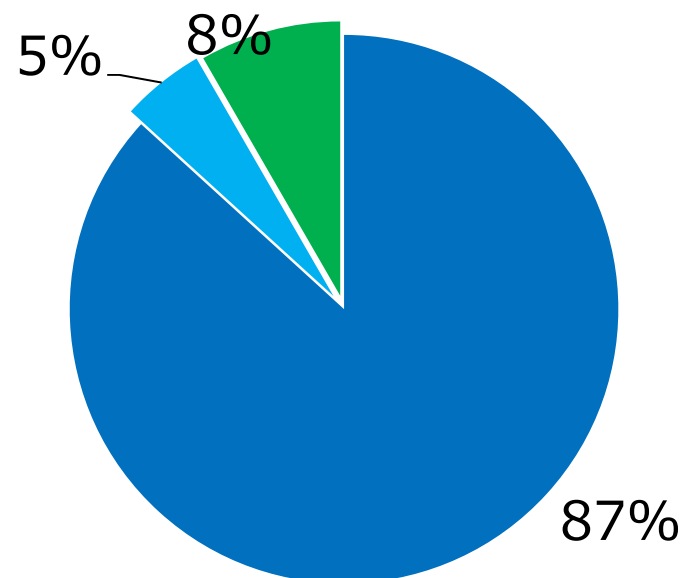




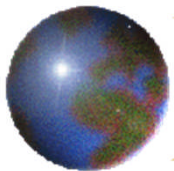
IPRと訴訟との関連性



- 関連訴訟有り
- 関連訴訟無し

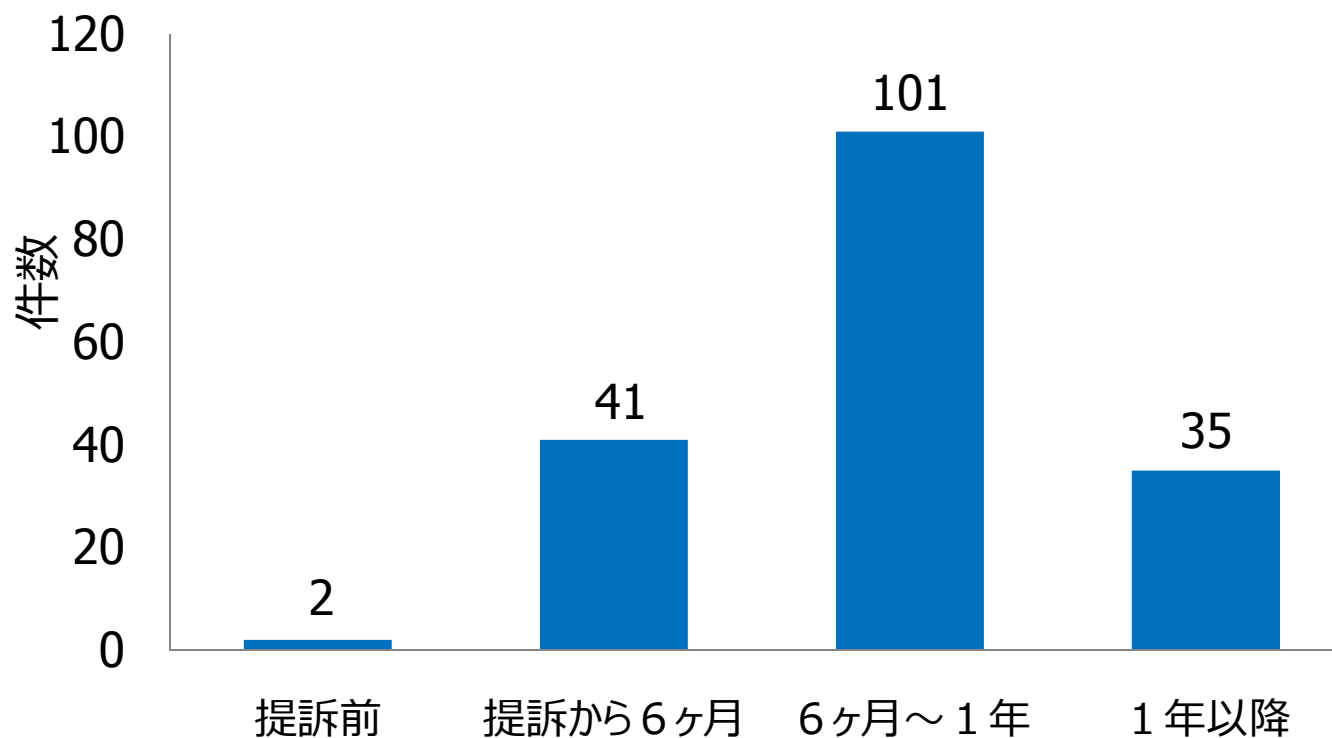


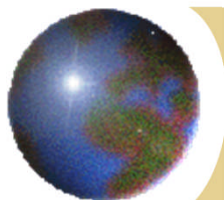
- IPR請求人が被告
- IPR請求人が原告
- その他



IPRの請求時期

—訴訟のどのタイミングでIPRを請求しているのか？

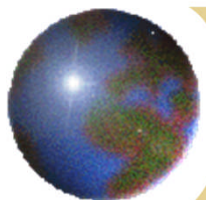




IPRで無効を争うメリット

① 特許を無効にするためのコスト低減

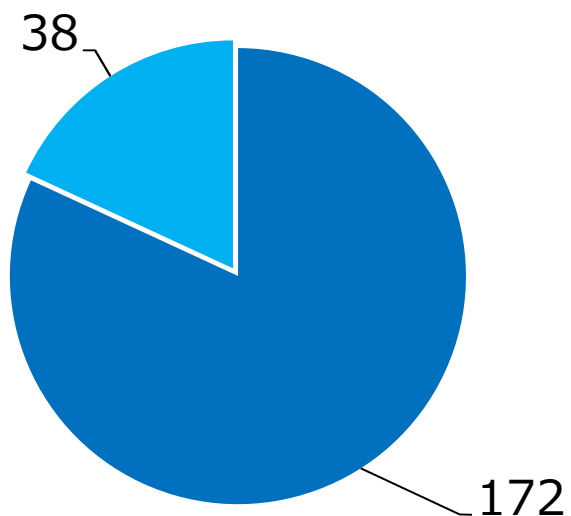




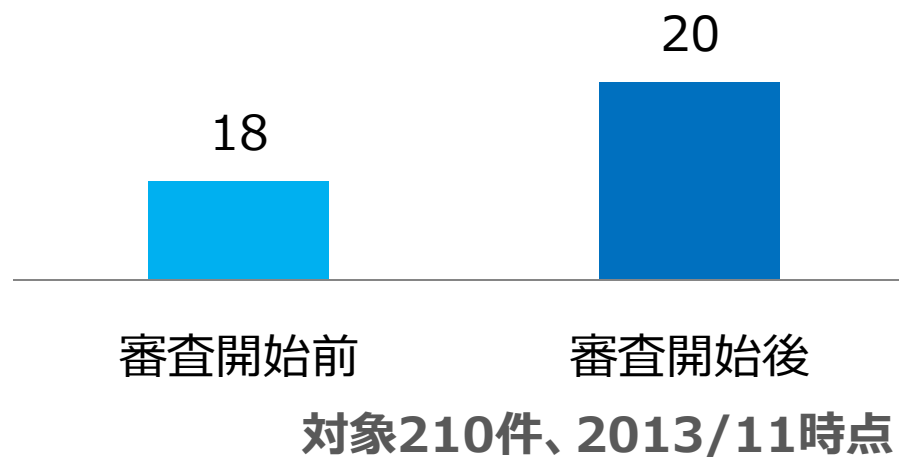
IPRで無効を争うメリット

② IPRを請求することで訴訟の和解を促進

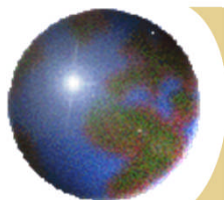
■ pending ■ 和解成立



和解した38ケース



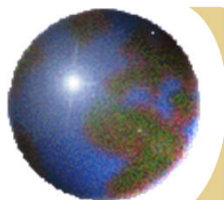
▶ IPRで和解したケースの内、8割以上が訴訟でも和解している



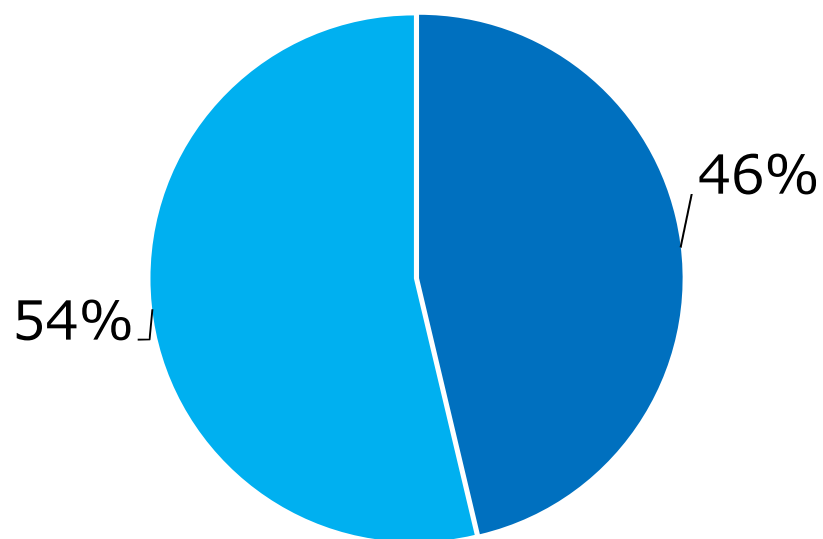
IPRで無効を争うメリット

③ 訴訟手続きの停止

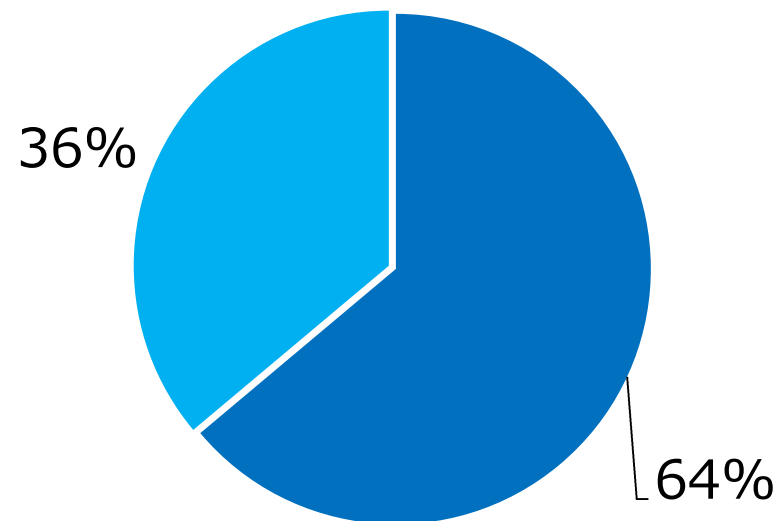
-訴訟が提起された場合にIPRを請求することで、訴訟
手続停止を裁判所に申し立て(motion to stay)、
ディスカバリーを回避



③ 訴訟手続き停止の申立（続き）

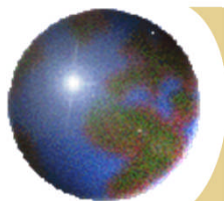


■ 停止の申立有り
■ 停止の申立無し



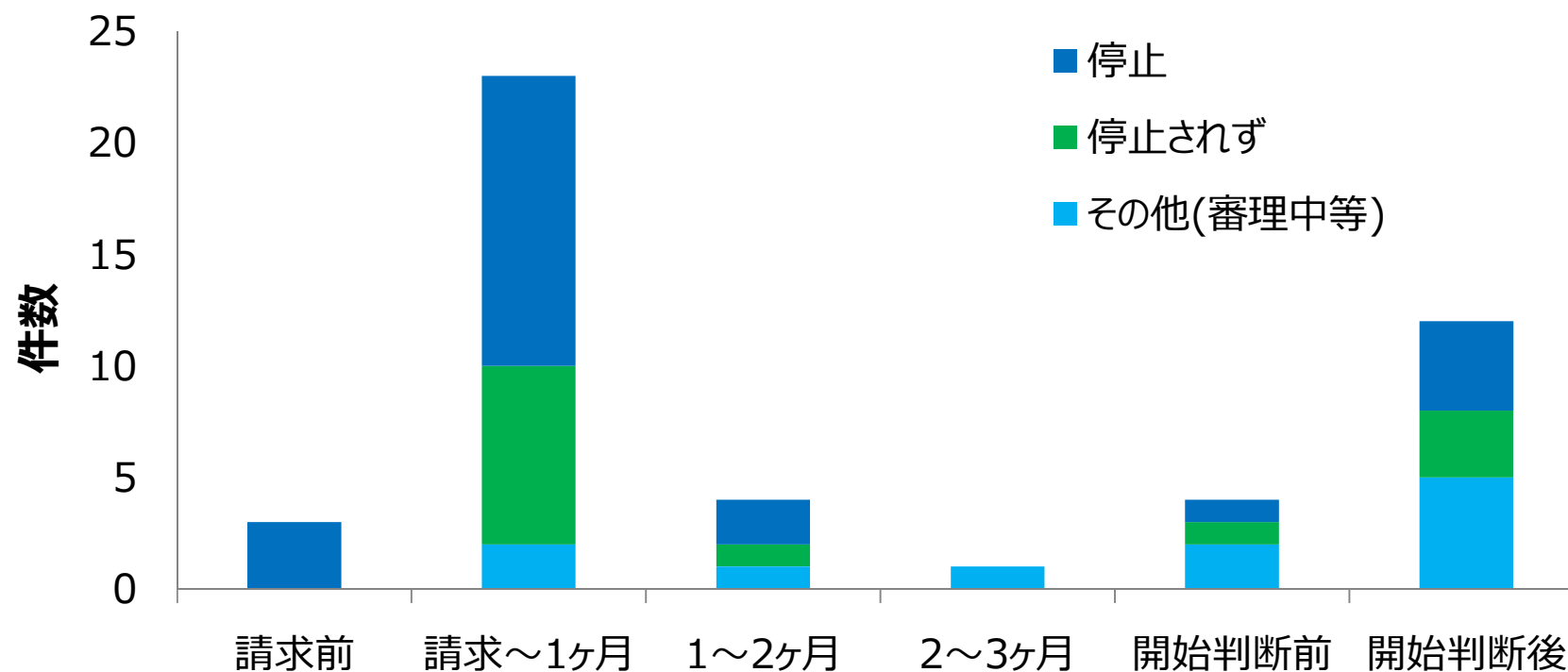
■ 停止 ■ 停止されず

▶ 裁判所に対して申立を行ったケースの内、6割以上が停止

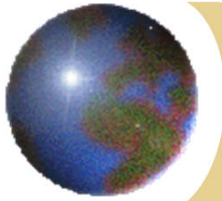


③ 訴訟手続き停止の申立（続き）

Stayの申立時期と申立認容率



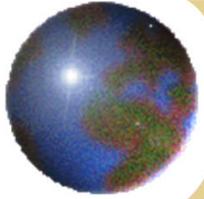
▶ 請求後すぐに申立を行った場合の認容率が高い



③ 訴訟手続き停止の申立（続き）

裁判所はIPRが請求されたことを理由に訴訟手続きをStayさせるか

- ✓ **訴訟の進展度合い：**
 - ディスカバリが完了しているか
- ✓ **Stayにより訴訟が簡素化されるかどうか：**
 - IPRが請求された特許の数
 - PTABのクレーム解釈を訴訟にも適用
- ✓ **過度に原告不利・被告有利とならないか：**
 - 被告へのライセンス
 - お互いが競合他社かどうか



まとめ

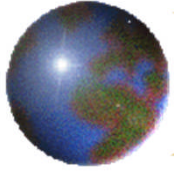
請求人側

訴訟が提起された後、IPRで争うのかの意思決定を出来るだけ早めに行うこと

IPR請求後は、訴訟手続きの申し立てや和解の促進も視野に入れる

特許権者側

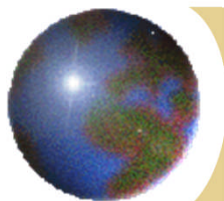
訴訟内での争いよりも無効になりやすいことから、IPRが請求されることを視野に入れて、権利行使前に確実に無効理由は治癒しておくこと



詳細は・・・

6月号「知財管理」誌 6月号
『当事者系レビュー（IPR）の概要と
手続きの解析から見えた実務上の留意点』
の論説をご参照下さい

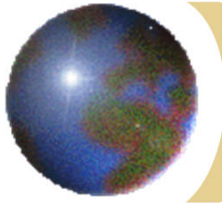




2013年度 国際第1委員会 WG1

WGリーダー 山田 聖哉 (ヤマハ)
桂 典子 (石原産業)
丹下 聖子 (富士通テクニカサーチ)
中島 洋介 (神戸製鋼所)
福本 良太 (愛三工業)
藤本 充千 (カネカ)
百田 誠司 (東レ)

副委員長 井上 忠之 (川崎重工)



世界から期待され、世界をリードするJIPA

Creating IP Vision for the World

ご清聴ありがとうございました