



2014年度 JIPA国際第1委員会 WG1

当事者系レビュー(IPR)の 実務上の留意点

2015.7.21 関東部会

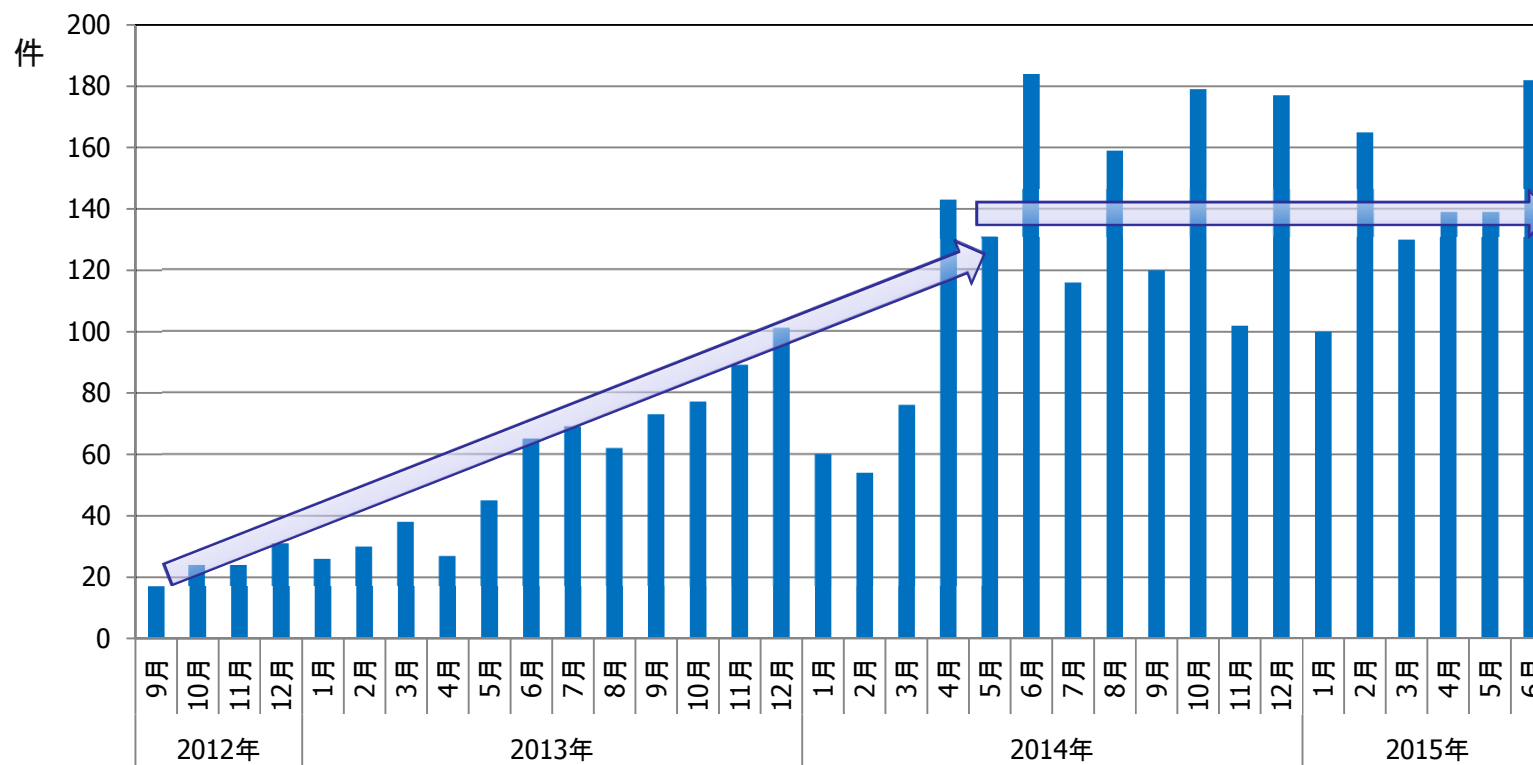
2015.7.23 関西部会



背景

当事者系レビュー； IPR

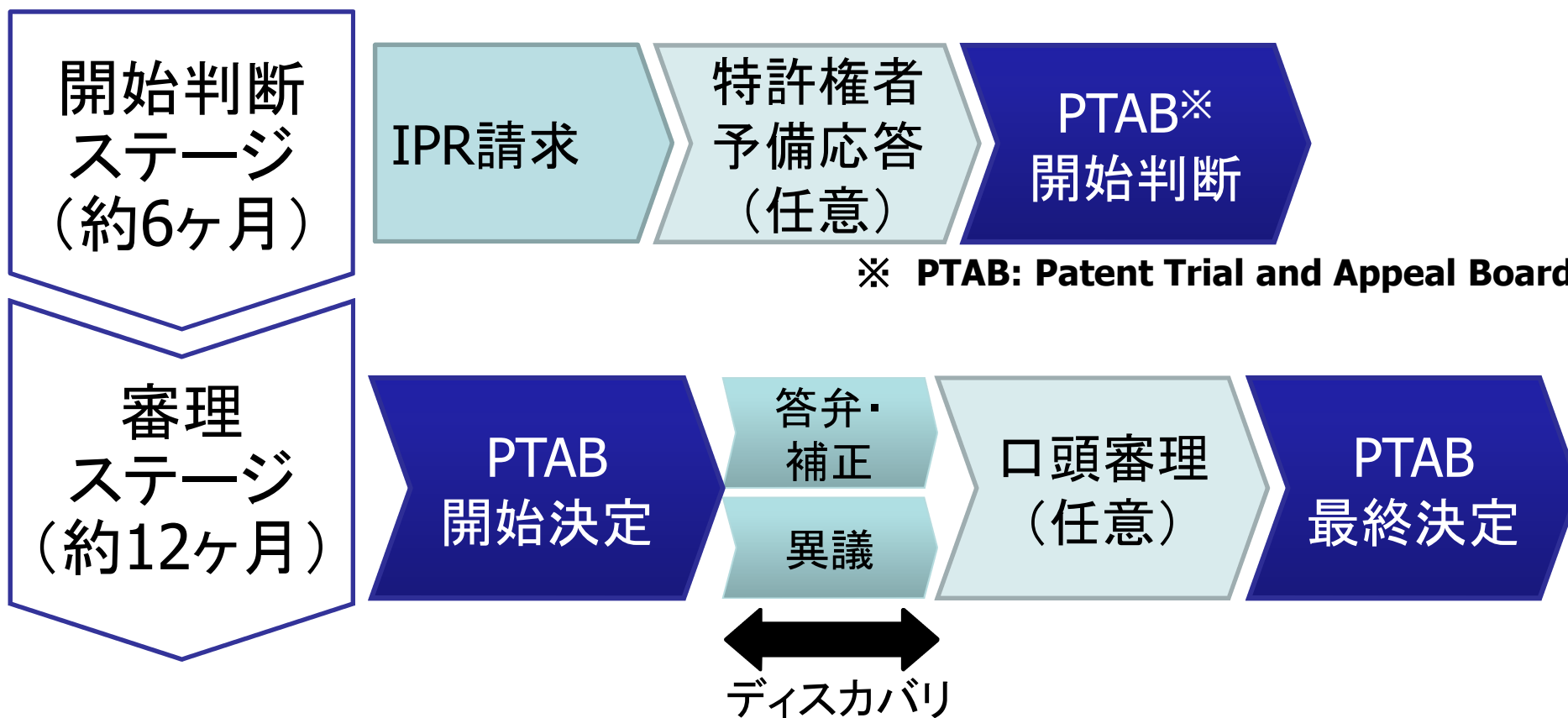
IPR (Inter Partes Review) : **AIA(米国法改正)**にて新設された**特許無効ツール**
2012年9月～2015年6月 3154件
(cf. Inter Partes Reexamination 13年間の総請求数1919件)





背景

IPRの手続きフロー





調査手法

IPRの包袋調査

2012年9月～2014年8月
約200件を抽出し簡易分析
さらに約100件詳細分析

<https://ptabtrials.uspto.gov/>

IPR経験企業へのヒアリング

IPRを請求した経験を有する日本企業に
ヒアリングを実施





仮想事例

当社は米国で電子部品を販売する会社である。

ある**特許主張主体 (Patent Assertion Entity; PAE)**より米国特許番号と当社製品名を指定して、**高額のライセンス料を請求する警告状**を受け取った。

当該特許は権利範囲が広く、当社製品を包含すると判断せざるを得ない。先行技術調査を行ったところ、当該特許発明が記載される**先行文献**が見つかった。

対応を決めかねているうちに、当該PAEより**特許権侵害訴訟が提起**され、**2015年5月1日**に当社に訴状が届いた。





無効化手段

米国における特許無効化手段

裁判所

- ・侵害訴訟
（無効の抗弁）
- ・無効確認訴訟
（DJ Action）

USPTO

- ・レビュー
（IPR, PGR, CBM）
- ・査定系再審査



無効手段の比較

コスト

訴訟 >

PGR・IPR

約数十万～数百万ドル

～数十万ドル

挙証責任

訴訟 >

PGR・IPR

clear and convincing evidence

明確かつ説得力のある証拠

(特許の有効推定: 有)

preponderance of evidence

証拠の優越性

(特許の有効推定: 無)





IPRの特徴

1. 旧法適用の出願は、登録後いつでも請求可能
2. IPRを理由に**関連訴訟の停止の申立** (Motion to Stay) が可能
そして**停止率が高い** (約6割が停止)
3. **開始決定率が高い** (約73%が開始決定され、
審理ステージへ)
4. 訴訟含む**和解率が高い** (特に開始決定後)



IPRの特徴

5. 最終的な**無効率が高い**（最終決定で約73%が無効、地裁は約30%）
6. 最終決定で**禁反言**（Estoppel）の効力が発生
 - ✓ IPRで主張した理由又は合理的に挙げることができた理由に基づいて、USPTOにおいて同一の争点で再び争うことは出来ない
7. **ITC**の調査に対しての**停止の申立**は認められ
難しい（ITCは迅速性が求められるため）
8. 施行開始よりまだ日が浅く、実務に不確実性
がある（**ルール改訂**がなされる可能性がある）



IPR請求前の検討

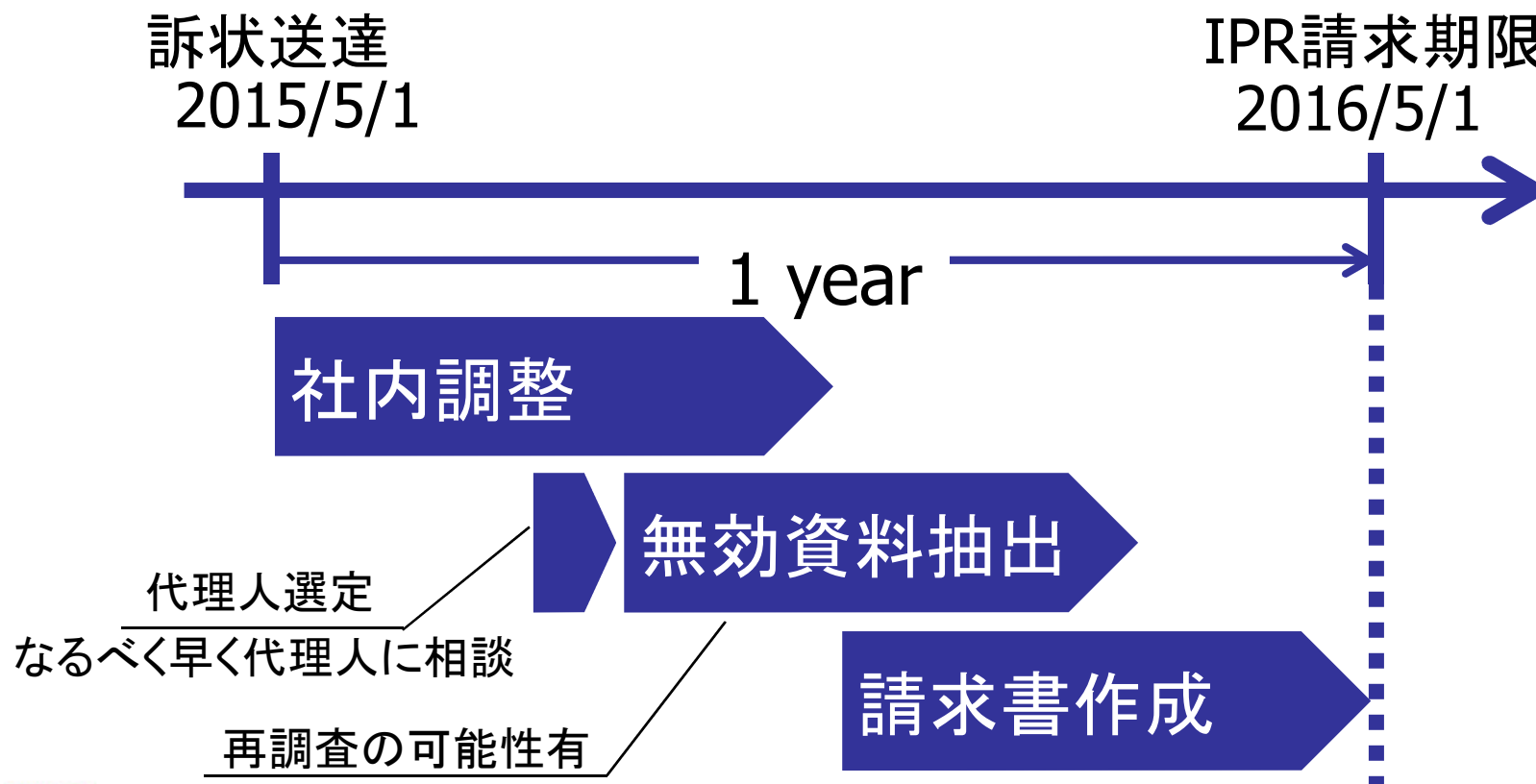




IPR時期的要件

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





IPR費用

コスト

USPTO費用 23,000ドル

+ 弁護士費用 Hourly Rate

総額 約100,000～300,000ドル



代理人選定

訴訟対応弁護士
Litigator

権利化対応弁護士
Prosecutor

- 関連訴訟との関係把握
- 訴訟との共通点あり
 - ーディスカバリ
 - ー口頭審理
- 対特許庁対応を考慮
 - ーReexaminationの経験

混成チームがベスト





審理開始の基準

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
reasonable 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(SNQ; Substantial New Question)が存在する」か





IPR請求書の留意点

- 請求理由は、**文献**に基づく、102条(新規性)、103条(非自明性)による無効に限られる
- 請求理由では**新規性**のみならず、**非自明性**も効果的
- 庁手続きで用いられた先行技術若しくは議論と**同一の場合は非開始理由**になる(325条(d))
 - ✓同一文献、同一論点 ⇒非開始 (IPR2014-00315)
 - ✓同一文献、異なる論点 ⇒開始 (IPR2012-00041)



IPR請求書の留意点

- 非自明性の主張では、先行技術を組合わせる論理的根拠を明記する必要がある
 - ✓ 裏付けとして専門家の宣言書を利用
- 請求書でクレーム解釈（BRC基準；Broadest Reasonable Construction）を行うべき
 - ✓ 請求書で主張しなかったところ、特許権者による予備応答での解釈が一方向的に採用されたケースあり（IPR2013-00361）



専門家の宣言書

➤ 役割 = 申立て理由の補足や証拠の補充

- ✓ 当業者の技術水準の証言
- ✓ クレーム解釈の裏付け
- ✓ 実験データの提供

➤ 適切な専門家 →→ 弁護士からの紹介

- ✓ 大学および企業勤務の経験
- ✓ 証言録取・口頭審理の経験





IPR請求書提出～開始判断まで





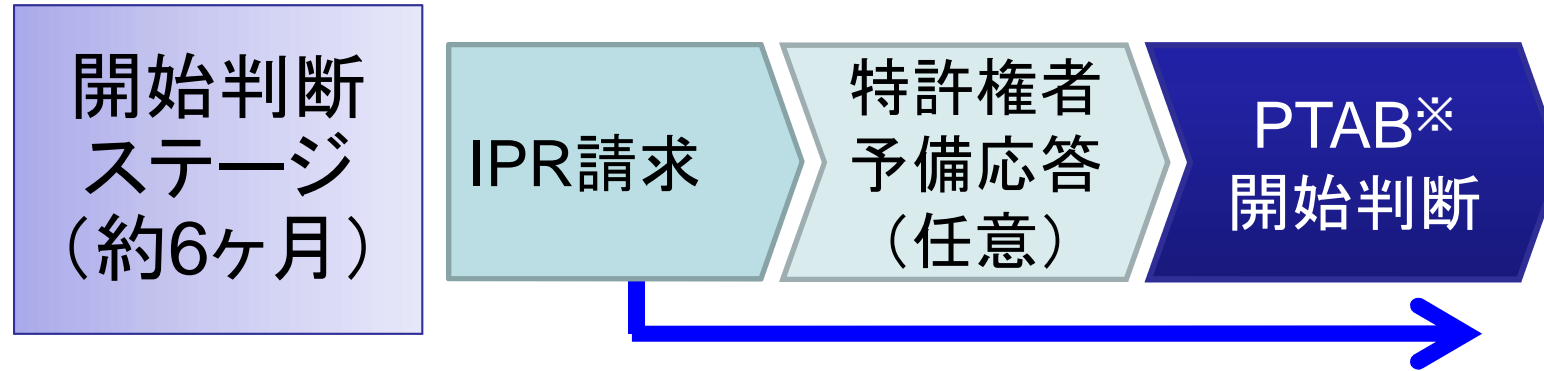
関連訴訟の停止手続き

訴訟手続きの停止の検討

- 訴訟手続きが**初期**であればあるほど、停止が**認められ易い**(停止率:約6割)
- 停止率には、**裁判所によるばらつき**がある
- 訴訟手続きが停止されれば、訴訟での**ディスカバリーを回避**できる可能性もある
(コスト削減につながる)



予備応答に対する応答



請求人には、IPR請求書提出後、開始判断がされるまで、原則的に、さらなる書面提出や反論の機会はない

ただし、特許権者の予備応答で、315条(b)や325条(a)が主張された場合、開始要否に直接的に影響があるため、請求人に反論の機会が設けられたケースあり

※315条(b): 時期的要件(訴状送達から1年以内)

325条(a): 他民事訴訟(有効性の異議)との併存不可





開始決定以降





特許権者による補正



特許権者による補正 315条(d)

- 答弁書提出前、PTABとの協議後、原則1回、
補正の申立書 (Motion to amend) を提出可能
- 2015年7月時点で最終的に補正が認められた
のは以下の4件のみ





特許権者による補正

- クレームの拡張不可、新規事項追加不可
- 代替クレームが**従来技術一般** (prior art in general) に対して、特許性を有することの証明が必要
 - ✓ **請求書記載を問わず、最も近い従来技術を特定**
 - ✓ その従来技術に対する代替クレームの特許性の証明
 - ✓ 当業者の技術水準および公知技術の説明
 - ✓ 代替クレームに記載された用語の解釈の明示



特許権者による補正

- **独立して特許可能**であることが必要
- (規則修正) 申立書は25頁以内(代替クレームは付録)
- 請求人は、補正申立に対する**異議申立書**を提出可能



ディスカバリ

➤ ルーチンディスカバリ (routine discovery)

当事者が相手方に証拠及び情報を提供しなければならない手続き

- (1)提出書面又は宣言書に引用された添付書類
- (2)宣誓証言した者に対する反対尋問
- (3)当事者の以前の主張に矛盾する関連情報

➤ 追加ディスカバリ (additional discovery)

正義の観点から必要であること (necessary in the interest of justice) (5要素; **Garmin Factor**) を証明しなければ、行われない (IPR2012-00001)





ディスカバリ

➤ 追加ディスカバリ (additional discovery)

(第1要素) 可能性や単なる推測の域を超えて、有用な何かを見いだせるという証拠が存在すること

✓ 追加ディスカバリが認められた事例

- 請求人が、自社従業員が取得した実験データに基づき特許無効を主張したケースで、特許権者は、該データを取得するための実験手順などを含むラボノートやサンプル(IPR2013-00043)
- 請求人が、特許権者の宣言書を作成した2人の専門家がやり取りをしたEメール(IPR2013-00080)

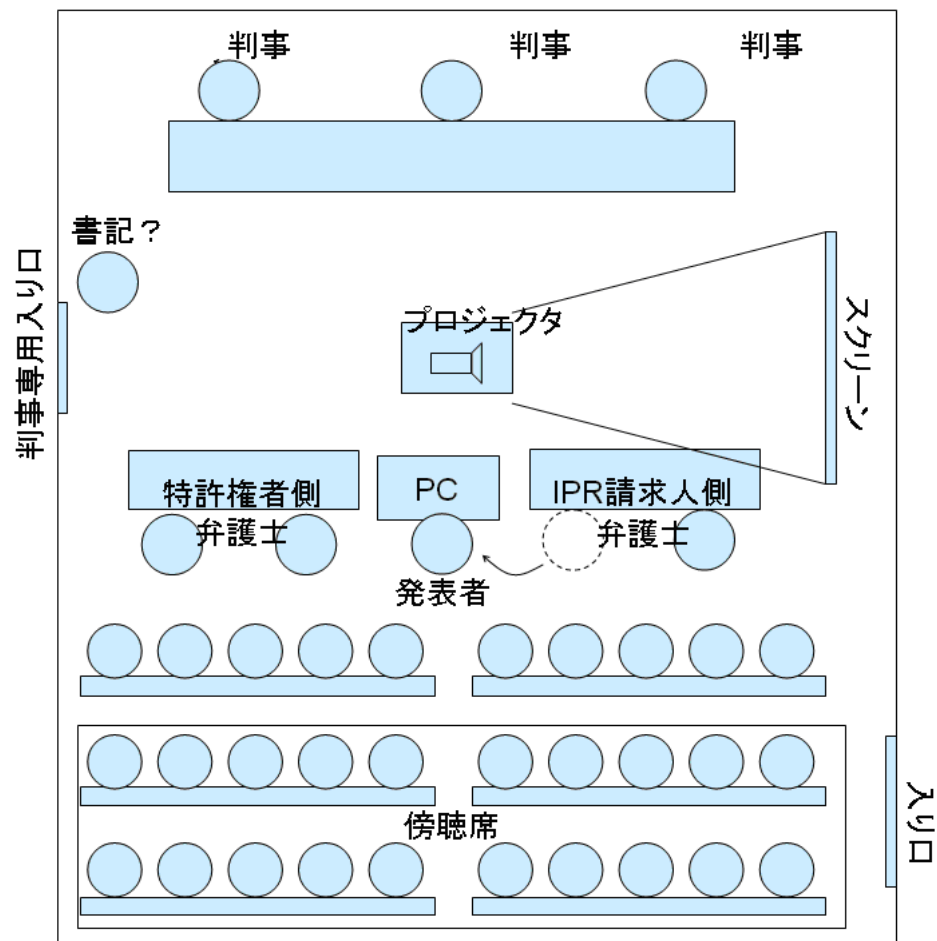
最終決定の判断に対して、直接的な証拠となり得るかどうか重要





口頭審理

- 当事者のいずれかが開催を希望すれば、**基本的に開催**
- 論点は、**それまでの主張の範囲に限定**
- 持ち時間は、質疑も含め、**通常、各1時間**
- **スライド**などを用いてもよい





和解

➤ **開始決定後の和解**は非常に多い

➤ 特に開始決定後は**特許無効の可能性が高く**、特許権者側からの和解の提案がされることも考えられる
(請求人側有利になる可能性有)

開始決定 675件

最終決定 106件

Pending 442件

和解 127件

最終決定106件

全部無効 74件

一部無効 19件

全部有効 13件



最終決定

- PTABは特許性に対して、**審理開始から1年以内**に書面にて**最終決定**を下す(318条(a))
- 最終決定での立証基準は**証拠の優越性** (Preponderance of evidence)の下で判断
- 最終決定が出た106件のクレーム数(1480項)のうち、**約73%**(1083項)が**無効**として決定された

最終決定 106件

総クレーム数 1480

有効クレーム数 397

無効クレーム数 1083



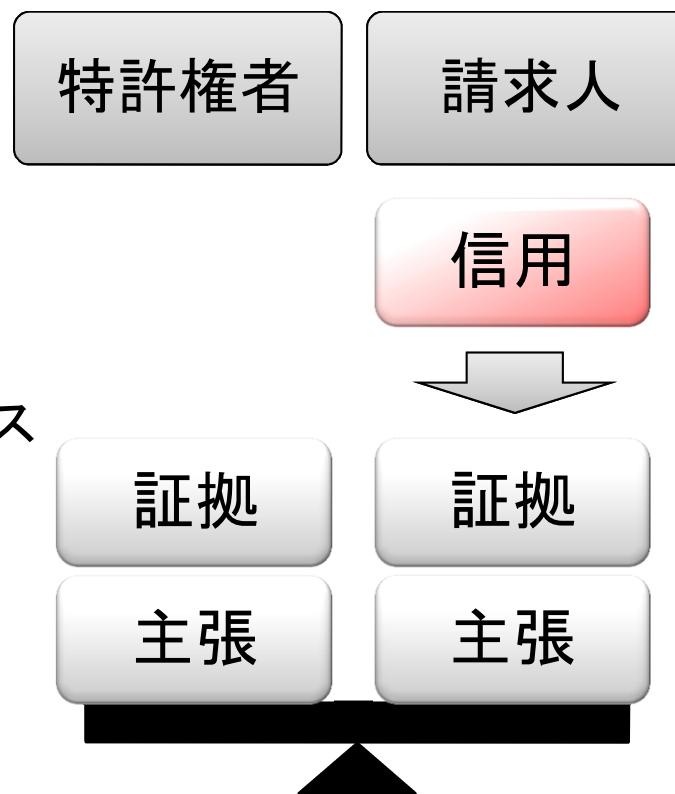


最終決定

➤ 専門家宣言書の提出の重要性

- 一 特許権者側の専門家宣言書により、最終決定で特許性有と判断された事例
 - ✓ 特許権者のみ専門家宣言書を提出したケース (IPR2013-00106)
 - ✓ 特許権者側専門家の主張の方が信頼できるとされたケース (IPR2013-00062, -00282)

- 専門家宣言書を提出するタイミングとして、請求人側は**請求時**がベスト





ご参考

知財管理, Vol.64, No.6, pp.839-853, 2014

知財管理, Vol.65, No.6, pp.768-783, 2015



ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～

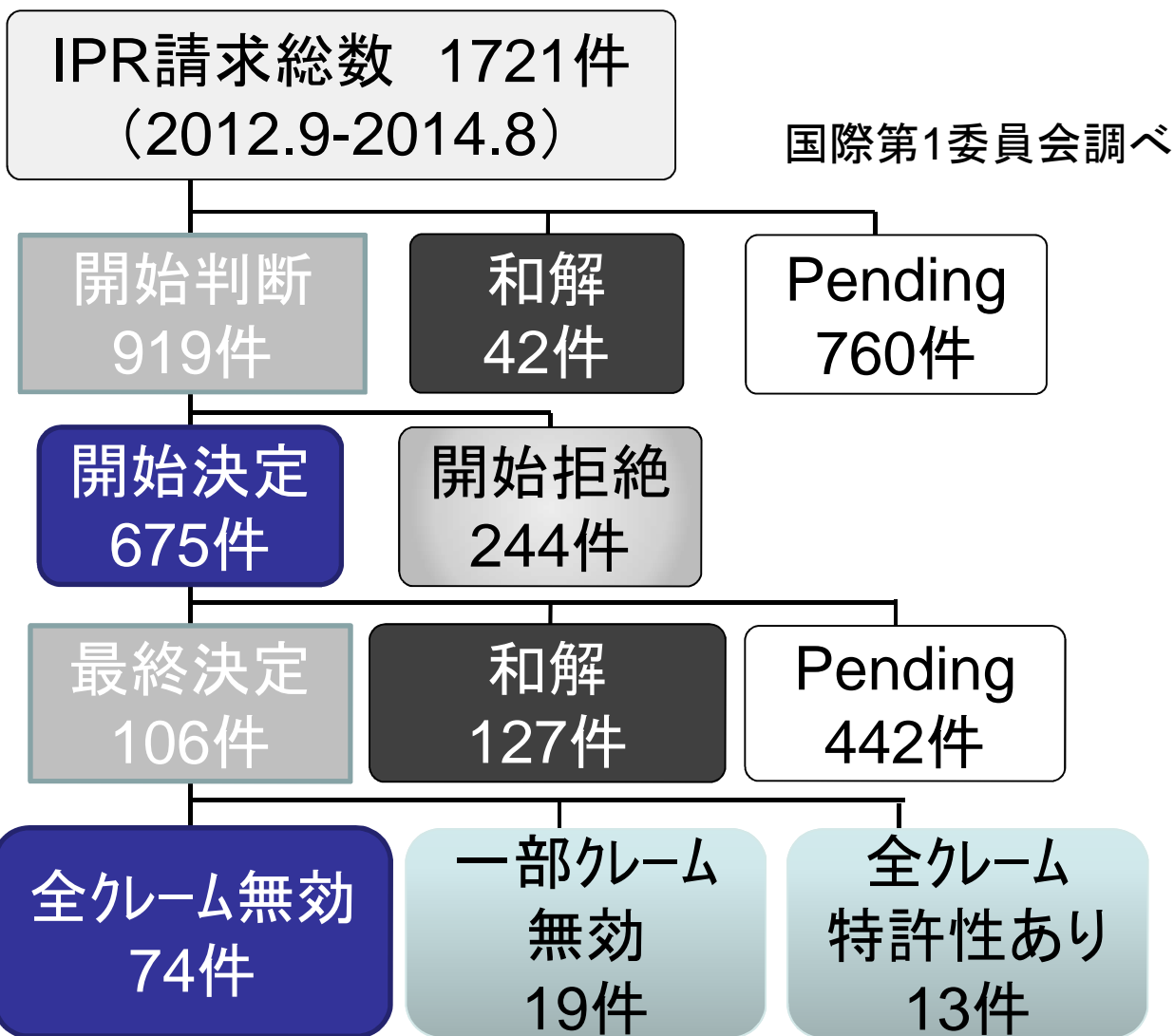


一般社団法人日本知的財産協会





補足資料





補足資料

手続	手続 開始要件	挙証 責任	請求 根拠	手続 期間	備考
PGR Post Grant Review By 3 rd party \$30,000	どちらかと言う と特許性が無い 新規若しくは解 決されていない 問題	証拠の 優越性	制限な し (ベストモー ド除く)	登録日から9ヶ 月以内	・和解可 ・請求項の補正可 ・ AIA適用の特許 のみ対象
IPR Inter Partes Review By 3 rd party \$23,000	請求人が優性 であろう合理的 蓋然性	証拠の 優越性	文献の み § 102 § 103	登録日から9ヶ 月以降または PGR終了後いつ でも(旧法適用 の出願は、登録 後いつでも)	・和解可 ・請求項の補正可 ・訴状送達から1年 以内に申請
査定系再 審査 Ex Parte Reexam By anybody \$12,000	SNQ (特許性に 関わる実質的 新たな問題)	証拠の 優越性	文献の み § 102 § 103	登録日後いつで も	・和解不可 ・請求人の審理参 加は限定的 ・匿名可