



米国特許システムは プロパテントに向かうのか？

～当事者系レビューからみた近時の動向～

2018/11/20(関東) 浅井 興二郎

2018/11/29(関西) 川部 浩俊

国際第1委員会 WG5(2017年度)



メンバー紹介

- ◆ 2017年度国際第1委員会WG5メンバー
 - 平林 正史 (WGリーダー、大日本印刷)
 - 吉田 晴信 (ソシオネクスト)
 - 吉田 真志 (三菱重工業)
 - 平尾 拓樹 (AGC)
 - 陶山 研悟 (ソニー)
 - 川部 浩俊 (日鉄住金総研)
 - 浅井 興二郎 (本田技研工業)
 - 辰己 正英 (デンソー)
 - 清水 一茂 (副委員長、アズビル)



目次

- ◆はじめに
- ◆当事者系レビュー概要
- ◆近時の当事者系レビュー関連の判決
 - *Aqua Products* CAFC判決 (en banc)
 - *Oil States* 最高裁判決
 - *SAS* 最高裁判決
- ◆米国の動向
- ◆まとめ



- ◆はじめに
- ◆当事者系レビュー概要
- ◆近時の当事者系レビュー関連の判決
 - *Aqua Products* CAFC判決(en banc)
 - *Oil States* 最高裁判決
 - *SAS* 最高裁判決
- ◆米国の動向
- ◆まとめ



はじめに

プロパテント傾向

中間

アンチ傾向

産業強化政策

- ①CAFC設立
- ②カーター教書
- ③ヤングレポート

★PAE出現

- ・特許対象拡大 (ソフトウェア・ビジネスモデル)
- ・高額賠償判決

揺り戻し判決

- ・KSR判決
- ・Uniloc判決
- ・eBay判決

1980

2000

2010

・IPR導入

2018

・Halo判決

・TC Heartland判決

- ・Nautilus判決
- ・Alice判決





はじめに

- ◆ 国内産業・技術を保護することを目的として、米国特許システムは1980年頃から特許保護を強化するプロパテント傾向に急激に進んだ
- ◆ PAEの出現後、2000年前半から特許保護のあり方を適正化するような判決が登場し始めた
- ◆ AIAにより当事者系レビュー（IPR）が導入され、事業の妨げになるようなPAEによる特許濫用への対抗策が提供された
- ◆ 近年、中間を中心にプロパテント傾向、アンチパテント傾向の双方に振れている
- ◆ 今後、米国特許システムはプロパテントに向かうのか？



- ◆はじめに
- ◆当事者系レビュー概要
- ◆近時の当事者系レビュー関連の判決
 - *Aqua Products* CAFC判決(en banc)
 - *Oil States* 最高裁判決
 - *SAS* 最高裁判決
- ◆米国の動向
- ◆まとめ



当事者系レビュー概要

査定系再審査

当事者系再審査

IPR

PGR

1981

1999

2012

特許庁
における
手続

裁判所
における
手続

特許侵害訴訟の中での有効性判断
又は
特許無効確認訴訟



当事者系レビュー概要

特許庁における手続

	当事者系レビュー (IPR)	特許付与後レビュー (PGR)	査定系再審査 (Ex Parte Reexamination)
対象特許	全ての特許	AIA以降に有効に 出願された特許	全ての特許
請求人適格	第三者 (利害関係者)	第三者 (利害関係者)	誰でも
請求期限	特許付与から 9ヶ月経過	特許付与又は 再発行から9ヶ月以内	特許付与後
請求理由	新規性欠如(102条)、 非自明性欠如(103条)	ベストモード要件違反 を除く全ての理由	新規性欠如(102条)、 非自明性欠如(103条)
禁反言の有無	有	有	無



当事者系レビュー概要

IPRと裁判所における手続きの比較

	当事者系レビュー (IPR)	特許侵害訴訟の中での有効性判断 又は特許無効確認訴訟
請求人適格	第三者 (利害関係者)	実際の争いがある者 又は訴訟提起された者
特許有効性の推定	無	有
立証基準	「証拠の優越性」 Preponderance of Evidence (50%を超える心証形成)	「明白且つ確信を抱くに足りる証拠」 Clear and Convincing Evidence (70~80%を超える心証形成)
陪審制度	無	有
クレーム解釈基準	BRI基準(※) (広く解釈される傾向)	Phillips基準 (狭く解釈される傾向)
補正の有無	補正申立可能	無
審理期間	12カ月以内	2~3年
コスト (弁護士費用含む)	5千万円~1億円	数億円~



(※)BRI基準は、11/13以降に請願されたIPRはPhillips基準となる

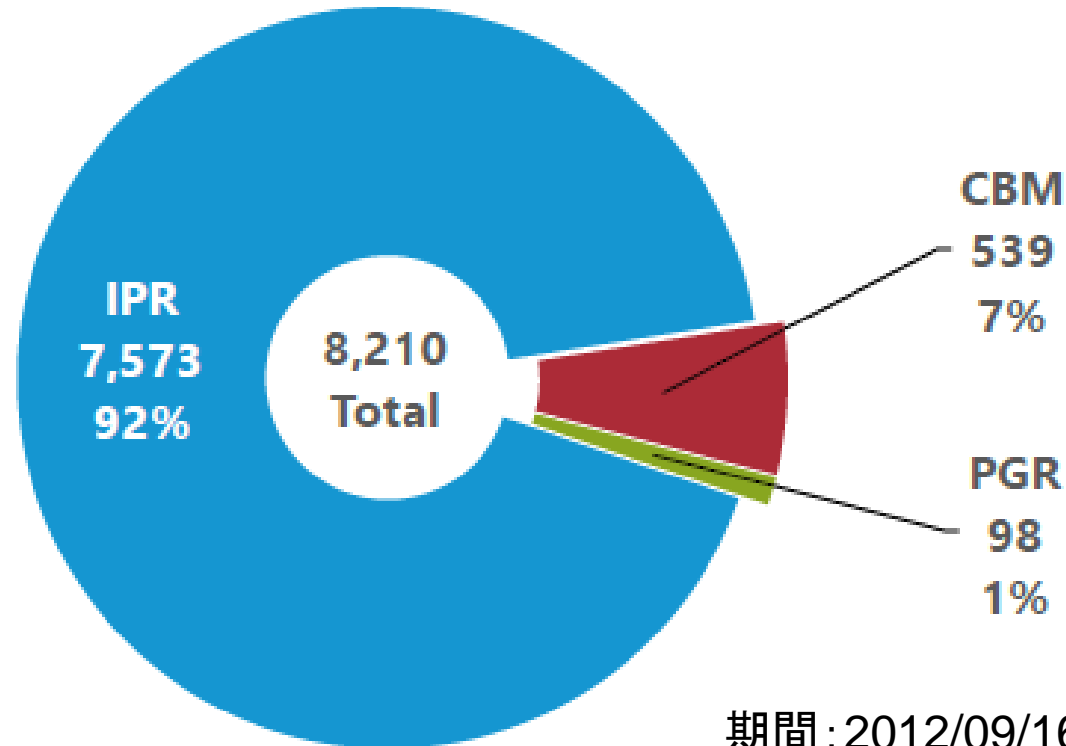
【参考】USPTO PTAB issues claim construction final rule

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/procedures/ptab-issues-claim-construction>



当事者系レビュー概要

IPRの人気の高い(92%)



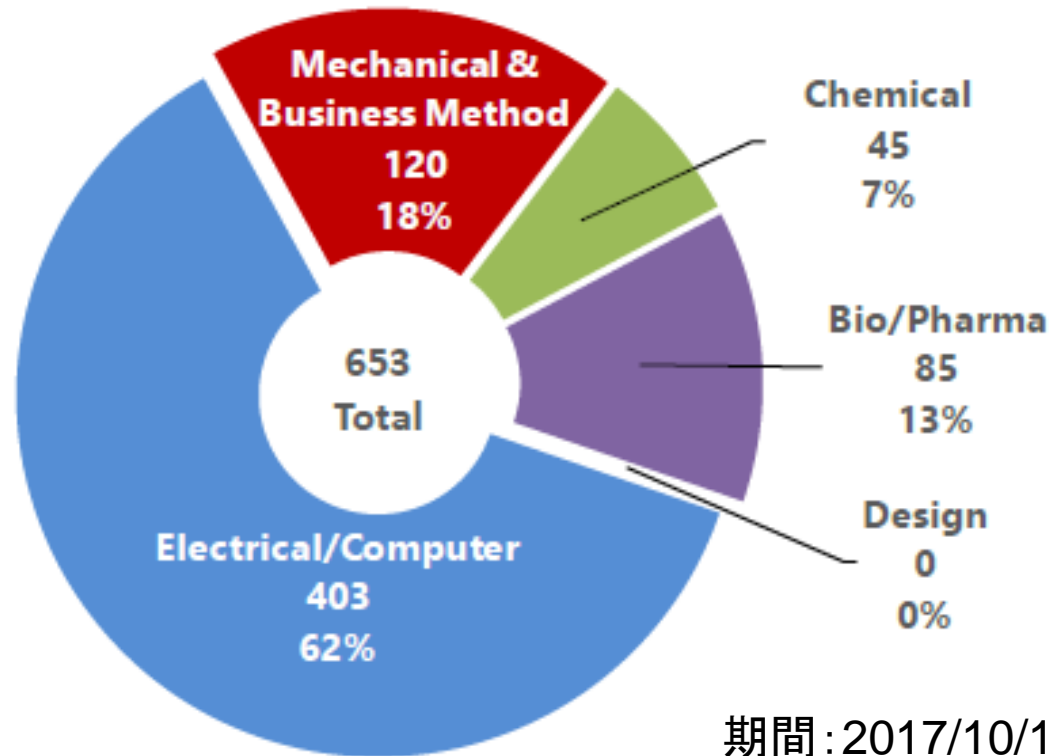
【出所】

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180228.pdf



当事者系レビュー概要

電機・コンピュータ分野の特許に多くのIPRが請願されている



期間: 2017/10/1 ~ 2018/02/28

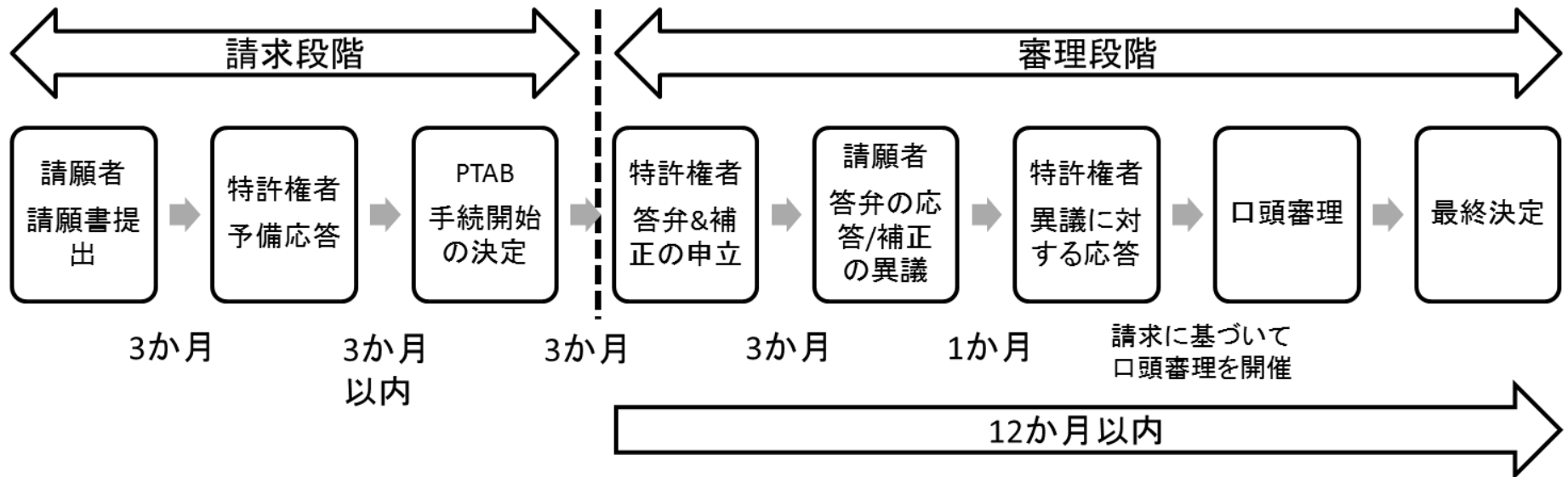
【出所】

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180228.pdf



当事者系レビュー概要

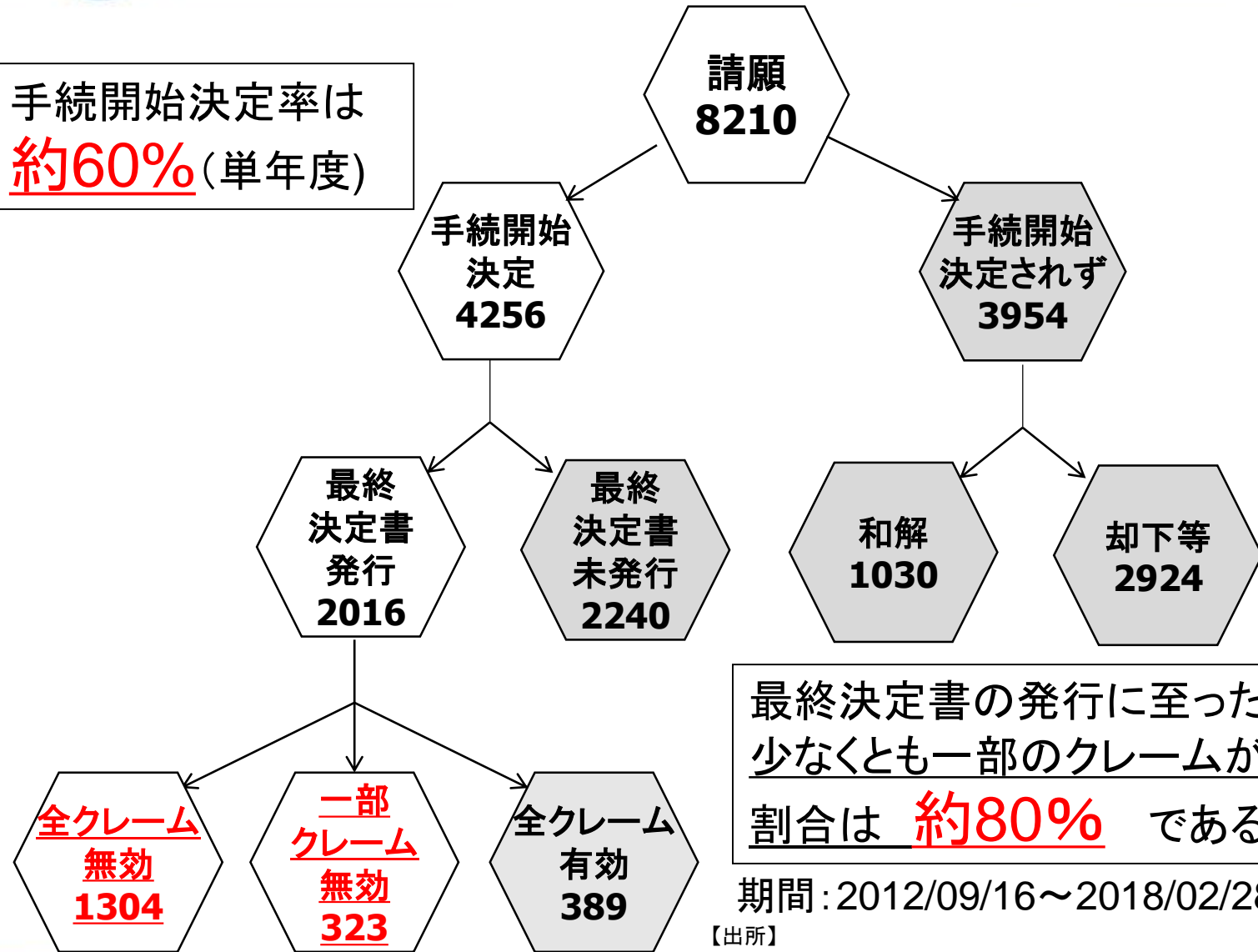
手続開始の決定がなされると、
特許性に関する最終決定までに要するのはたった12ヶ月





当事者系レビュー概要

手続開始決定率は
約60%(単年度)



最終決定書の発行に至った場合、
少なくとも一部のクレームが無効になる
割合は **約80%** である

期間: 2012/09/16~2018/02/28

【出所】
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180228.pdf





当事者系レビュー概要

◆ 当事者系レビューの特徴

- USPTOに請願される当事者系レビューの約90%がIPR
- 手続開始の決定がなされた後、PTABは、通常12ヶ月以内に特許性の有無に関する最終決定書を発行する
- 手続開始の決定がなされる割合は60%を超える
- 最終決定書の発行に至った場合、その約80%において少なくとも一部のクレームが無効とされている
- 裁判所で特許有効性を争うよりも、早期かつ低コストで決着に至る

IPRは強力な特許無効化手段である



- ◆はじめに
- ◆当事者系レビュー概要
- ◆近時の当事者系レビュー関連の判決
 - *Aqua Products* CAFC判決(en banc)
 - *Oil States* 最高裁判決
 - *SAS* 最高裁判決
- ◆米国の動向
- ◆まとめ



当事者系レビュー関連の近時の判決

- ◆ *Aqua Products* CAFC判決(en banc)
 - IPR中の補正申立てにおけるクレームの 特許性の立証責任が誰にあるか判断した判決
- ◆ *Oil States* 最高裁判決
 - IPRの合憲性について判断した判決
- ◆ *SAS* 最高裁判決
 - 手続開始決定をした際の PTABが審理すべき範囲について判断した判決



Aqua Products CAFC判決

[従前の問題]

- ◆ IPR中、特許権者には1回だけ補正申立ての機会があるが補正はほとんど認められず、特許無効の判断の回避が困難であった
- ◆ PTABは、補正申立てにおけるクレームの特許性に関する立証責任を特許権者に課していた

[事件の争点]

- ◆ 補正申立てにおけるクレームの特許性に関する 立証責任は、特許権者側にあるのか？



Aqua Products CAFC判決

[判決]

- ◆ **No**: 補正申立てにおけるクレームの特許性に関する立証責任は、請願者側にある

[判決の影響]

- ◆ 当該判決を受けて2017年11月21日にUSPTOが、係属中のIPRに対するガイダンスを発表
また、2018年4月25日にもガイダンス発表

【参考】

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_motions_to_amend_11_2017.pdf

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPR2018-00082%20Order%20-%20Information%20and%20Guidance%20on%20Motions%20to%20Amend.pdf>



Oil States 最高裁判決

[従前の問題]

- ◆ 特許を取得したり取消したりする手続が
私有財産権にかかるのか、公権にかかるのか
- ◆ 仮に私有財産権にかかるとすると、特許の
取消は、裁判所でのみ行われるのが合憲であり、
行政機関(特許庁)で行われるのは違憲ではないか、
という議論があった

[事件の争点]

- ◆ IPRが合衆国憲法に違反するか？



Oil States 最高裁判決

[判決]

- ◆ **No**: IPRは合衆国憲法に違反しない

[判決の影響]

- ◆ IPRが合憲と認められ、判決以後もIPRが存続することになった



SAS 最高裁判決

[従前の問題]

- ◆ IPRにおいて請願者が多数のクレームに無効主張した場合、PTABが、請願者が無効主張したクレームの全てを審理せず、その一部のクレームのみを審理して最終決定書を発行することがあった

[事件の争点]

- ◆ 特許法によれば、PTABは、請願者が無効主張した全てのクレームに関して最終決定書を発行しなくてはならないか？



SAS 最高裁判決

[判決]

- ◆ **Yes**: 318条に基づき、PTABは、請願者が無効主張した全てのクレームに関して最終決定書を発行しなければならない

[判決の影響]

- ◆ 当該判決を受けて2018年4月26日にUSPTOが、係属中のIPRに対するガイダンスを発表

【参考】

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_the_impact_of_sas_on_aia_trial_proceedings_%20%28april_26%2C_2018%29.pdf



近時の当事者系レビュー関連の判決

◆ *Aqua Products* CAFC判決(en banc)

- 補正申立時の代替クレームの特許性の立証責任が請願者側にあると明示され、請願者側に負担を課し特許権者側の負担を軽くした点でプロパテント傾向の判決といえる

◆ *Oil States* 最高裁判決

- IPRが特許無効化手段として、当該判決以後も存続させるという点でアンチパテント傾向の判決といえる

◆ *SAS* 最高裁判決

- 手続開始決定がなされた場合、無効主張された全てのクレーム及び全ての請願理由を審理する／しない運用になるという点で中間の判決といえる



- ◆はじめに
- ◆当事者系レビュー概要
- ◆近時の当事者系レビュー関連の判決
 - *Aqua Products* CAFC判決(en banc)
 - *Oil States* 最高裁判決
 - *SAS* 最高裁判決
- ◆米国の動向
- ◆まとめ



米国の動向 (USPTO)

- ◆ 2018年2月 Andrei Iancu氏がUSPTO長官に就任した
- ◆ 公聴会や講演会等の場で次のようにコメントしている
 - 「(IPR について) バランスに留意しつつ 発明者や投資家の信頼を損なわないような知的財産システムを築くことが重要と考える」
(2017年11月29日)(※1)
 - 「新しいプロイノベーション、プロIPに向けた対話をし、特許発行の信頼性を高めること」の重要性について言及(2018年4月11日)(※2)
 - 「USPTOは、地裁やITCでの特許訴訟で用いられる基準と同じクレーム解釈基準に変えるという新たなルールについて公表した。我々は、この変更が特許システムの一貫性と信頼性を改善すると信じている。」
(2018年5月22日)(※3)
- ◆ 米国イノベーション強化に向けた特許保護強化検討？

【参考】

(※1) https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2017/20171129.pdf

(※2) <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director-andrei-iancu-us-chamber-commerce-patent-policy-conference>

(※3) <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/statement-director-andrei-iancu-committee-judiciary-0>



米国の動向 (USPTO)

- ◆ 新長官の意向を受けて、2018年10月 USPTOが PTAB手続におけるクレーム解釈基準をPhillips基準へ変更することを発表

The screenshot shows the USPTO website header with the logo and navigation links. The main content area displays the article title 'PTAB issues claim construction final rule' and a breadcrumb trail: 'Home / Patents: Application Process / Patent Trial and Appeal Board / Procedures / PTAB issues claim construction final rule'. There are also 'Share' and 'Print' icons.

A sidebar menu with the following items:

- Resources
- Board Trial Rules and Practice Guide/ Trial Rule
- Procedures

PTAB issues claim construction final rule

Final rule changing claim construction standard for interpreting claims in AIA trial proceedings

The United States Patent and Trademark Office (USPTO) has published a final rule changing the claim construction standard applied during inter partes review (IPR), post-grant review (PGR), and the transitional program for covered business method patents (CBM) proceedings before the Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

The final rule replaces the "broadest reasonable interpretation" standard with the federal court claim construction standard that is used to construe a claim in a civil action under 35 U.S.C. § 282(b). This is the same claim construction standard articulated in *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc), and its

【参考】

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/procedures/ptab-issues-claim-construction>





米国の動向（議会）

◆ 2018年3月 Stivers議員らが下院に“Stronger Patents Act of 2018 (H.R.5340)”を提出した

この法案は、特許保護を強化することにより
米国のイノベーションを強化しようとするもの

◆ この法案は、次の提案を含んでいる

- IPRに関する改正提案（次スライド参照）
- 差止請求権に関する改正提案
- USPTOのFeeの使途に関する提案
- 悪意ある、不可解な警告レター対応に関する提案

なお、昨年、略同一の法案が上院に提出されていたが、そのときはこの法案は廃案になっている

【参考】H.R.5340

<https://congress.gov/115/bills/hr5340/BILLS-115hr5340ih.pdf>



米国の動向(議会)

◆ IPRに関する改正提案(一部抜粋)(※1)

- IPRにおける**クレーム解釈基準**を地裁やITCで用いられるPhillips基準に変更する提案 → **ルール変更発表済(※2)**
- IPRにおいて特許有効性の推定を適用し、**無効の立証基準**を「70~80%を超える心証形成」基準に変更する提案
- **IPRの請願者について、「実際の争いがある者」又は「訴訟提起された者」と定義を明確化**する提案
- PTABが**IPRの手續開始する**という決定に対して、CAFCに**不服申立**できるようにする提案
- 特許権者により補正申立てがなされた場合、審査官がその**代替クレームの特許性に関する簡易レポートを作成**する提案

【参考】

(※1) H.R. 5340 P5~P24 SEC. 102. INTER PARTES REVIEW.
<https://congress.gov/115/bills/hr5340/BILLS-115hr5340ih.pdf>

(※2) <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/procedures/ptab-issues-claim-construction>



- ◆はじめに
- ◆当事者系レビュー概要
- ◆近時の当事者系レビュー関連の判決
 - *Aqua Products* CAFC判決(en banc)
 - *Oil States* 最高裁判決
 - *SAS* 最高裁判決
- ◆米国の動向
- ◆まとめ



まとめ

- ◆ 現在、米国内産業のイノベーション強化を望む動きが高まっており、この状況はアンチパテントからプロパテントに変わった1980年頃の状況に似ているとみることもできる
- ◆ 近時のイノベーション強化政策の動きから推測すると、米国の特許システムがプロパテント傾向に再び振れる可能性があると考えられる
- ◆ クレームの解釈基準変更やIPR関連判決の影響により、IPRで特許が無効になり難くなるのかは継続監視していき、また情報をお伝えしたい

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





Appendix



2014年以降の最高裁判決1

筆者所感

No.	事件名	判決年	テーマ	立場
1	WesternGeco v. ION Geophysical	2018	271条(f)(2) 逸失損益	P
2	Oil States Energy v. Greene's Energy	2018	IPR合憲性	A
3	SAS Institute v. Iancu	2018	IPR部分手続開始	A
4	Sandoz v. Amgen and Amgen v. Sandoz	2017	パテントダンス	A
5	TC Heartland v. Kraft Food	2017	裁判地	P
6	Impression v. Lexmark	2017	国際消尽	N
7	SCA Hygiene v. First Quality Baby Products	2017	ラッチェス	P
8	LifeTech v. Promega	2017	271条(f)(1)	N
9	Samsung v. Apple	2016	損害賠償 (デザイン特許)	A
10	Cuozzo v. Lee	2016	IPRクレーム解釈	A



2014年以降の最高裁判決2

筆者所感

No.	事件名	判決年	テーマ	立場
11	Halo v. Pulse and Stryker v. Zimmer	2016	故意侵害	A
12	Kimble v. Marvel	2015	特許消滅後のロイヤリティ	N
13	Commil v. Cisco	2015	誘導侵害	P
14	Teva v. Sandoz	2015	クレーム解釈	N
15	Alice v. CLS Bank	2014	特許適格性	A
16	Nautilus v. Biosig	2014	クレーム明確性	A
17	Limelight v. Akamai	2014	誘導侵害	N
18	Highmark v. Allcare	2014	弁護士費用	A
19	Octane Fitness v. Icon Health & Fitness	2014	弁護士費用	A
20	Medtronic v. Mirowski	2014	確認判決訴訟	N



揺り戻し判決

◆ KSR判決

- 従前、自明性判断においてTSMテストが厳格に用いられていたところ、TSMテストは一つのツールであって自明性判断はもっと柔軟に行われるべきであると判示。

◆ Uniloc判決

- 従前、ロイヤリティーの算定において特許製品の価値の25%（「25%ルール」）が適用されることが多かったところ、「25%ルール」は不適切であると判示。

◆ eBay判決

- 従前、特許権侵害が存在すれば自動的に差止めが認められることが多かったところ、差止めが認められるには4要件（①損害が回復不能、②損害賠償による救済不十分、③当事者に生じる不利益バランス、④公共の利益が害されない）を特許権者が立証すべきと判示。



アンチパテント傾向の判決

◆ Nautilus判決

- 従前、CAFCが「解決できないほど曖昧」や「解釈可能」である場合にクレームが不明瞭により無効であるという基準を用いていたところ、明細書と審査か経過を参酌してみても、合理的確実性を持って当業者が発明を理解できない場合にクレームが不明瞭により無効とされるべきであると判示。

◆ Alice判決

- 特許適格性の判断において、*Mayo*の2ステップの分析が方法クレームだけではなく自然法則、自然現象、抽象的なアイデア等にも適用されると判示。

◆ TC Heartland判決

- 従前、特許権者に有利な地裁に特許侵害訴訟が提起されることが多かったところ、特許侵害訴訟は、被告が法人登録している州の裁判所又は侵害行為が発生し、かつ、被告が日常的に確立している事業拠点をもち地区の裁判所でのみ提起できると判示。



プロパテント傾向の判決

◆ Halo判決

- 従前、故意侵害の認定においてSeagateテスト(①客観的な無謀さがあったか、②「明確、且つ説得力のある証拠」基準を満たすか)が用いられていたところ、このテストを否定し「悪質なケース」に該当するかにより判断すべきであると判示し、また、従前、故意侵害があったことの立証基準が「70~80%を超える心証形成」が必要であったところ、「50%を超える心証形成」に引下げると判示。