



2020年7月度 関東／関西部会発表資料

同一特許に対する後続IPR請願の 審理開始決定に関する研究

**2019年度
国際第1委員会 WG5**

発表者：WG5リーダー 松谷[トヨタ自動車]



目次

1. はじめに

- ・ IPR制度概要とIPR請願トレンド
- ・ General Plastic決定以降の後続IPRトレンド

2. 同一特許に対する後続IPRに関する調査・分析

- ・ General Plastic決定により示された7要素
- ・ 7要素判断と審理開始判断との関係
- ・ 第1要素および第3要素の判断の組合せに対する審理開始判断の関係の検討
- ・ 追加の事例検討を踏まえた審理開始判断の検討

3. 後続IPRにおける留意点

- ・ 7要素に対し請願人・特許権者が取り得る手段の提言

4. おわりに



目次

1. はじめに

- ・ IPR制度概要とIPR請願トレンド
- ・ General Plastic決定以降の後続IPRトレンド

2. 同一特許に対する後続IPRに関する調査・分析

- ・ General Plastic決定により示された7要素
- ・ 7要素判断と審理開始判断との関係
- ・ 第1要素および第3要素の判断の組合せに対する審理開始判断の関係の検討
- ・ 追加の事例検討を踏まえた審理開始判断の検討

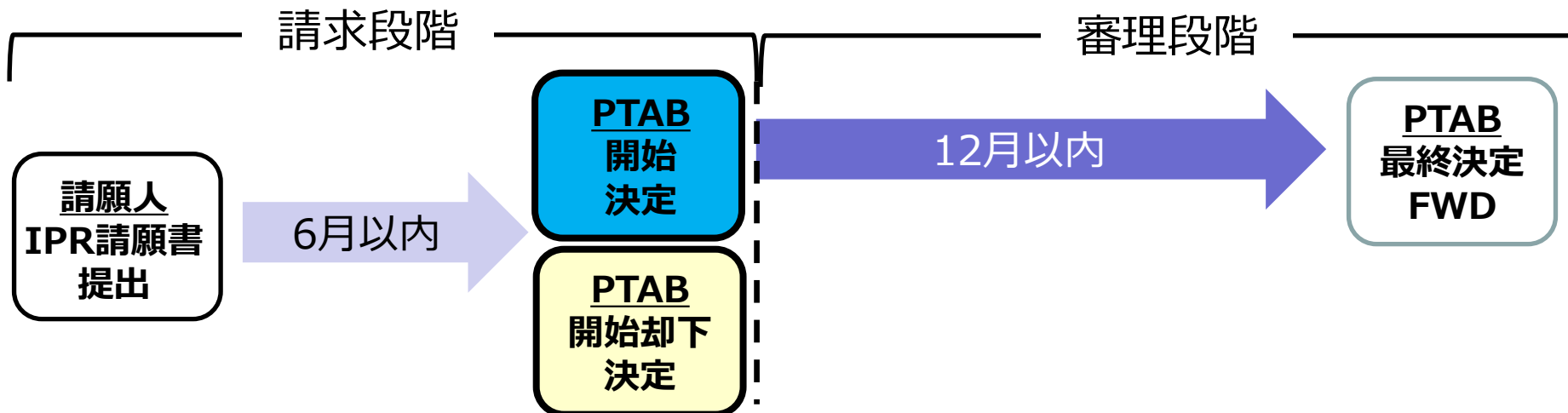
3. 後続IPRにおける留意点

- ・ 7要素に対し請願人・特許権者が取り得る手段の提言

4. おわりに



IPR制度概要・条文規定



PTABは、自己の裁量権に基づき、IPRの開始決定を行うことができる
(35 USC 314条(a)、37 CFR 42.108)

→ 実体内容に加え、**手続き面**で審理開始を却下することができる。

・35 USC 314条(a)

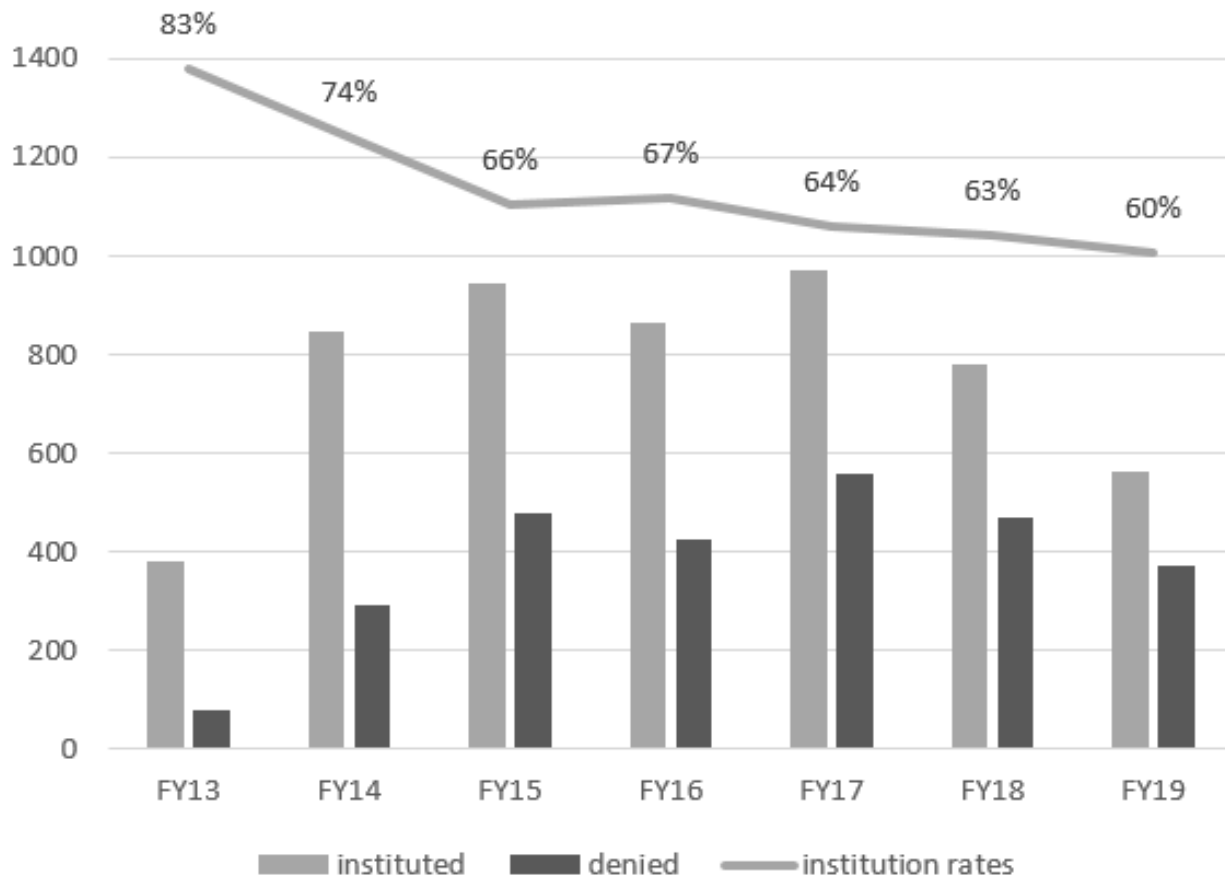
請願書にて、請願人が請願書において申し立てたクレームの少なくとも一つについて勝訴できるであろうという「合理的可能性」が示されていない限り、IPRを開始決定しない（意識）。

・37 CFR 42.108

IPRが開始された場合、PTABは、申し立てられたクレームに対する非特許性の根拠に係る主張に基づき、審査を進めることができる。



IPR請願トレンド



	instituted	denied	institution rates
FY13	383	80	83%
FY14	848	292	74%
FY15	944	479	66%
FY16	865	427	67%
FY17	971	558	64%
FY18	782	468	63%
FY19	563	370	60%

約40%のIPRが審理開始却下され（開始決定率：60%）、その中の約20%が、特許性等に関する実態面ではなく、手続的な瑕疵により却下。

⇒手続き面で却下される請願も想像以上に多い。



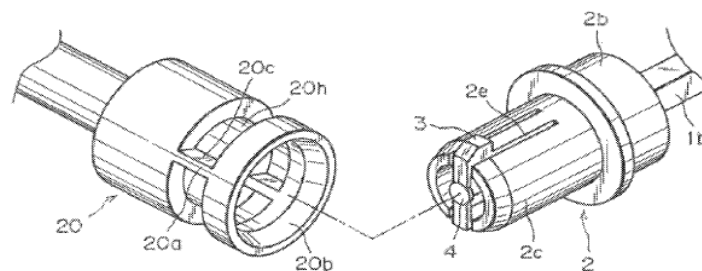


General Plastic 決定

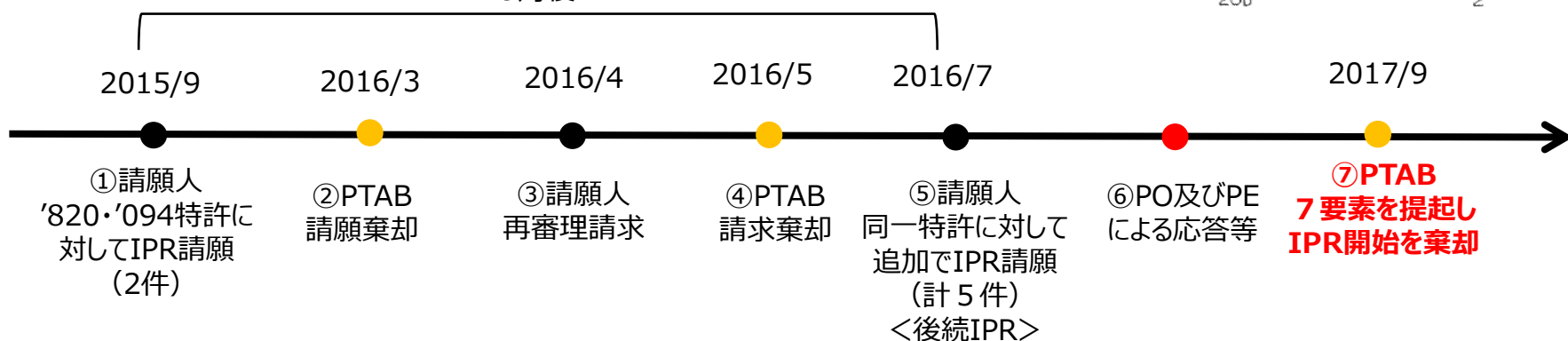
請願人：General Plastic Industrial Co., Ltd.

特許権者：Canon Kabushiki Kaisha

対象特許：US8909094、US9046820



9月後



PTABは、「同一請願人」による「同一特許の同一クレーム」に対する後続のIPRの審理開始について、自己の裁量権に基づいて審理開始却下した。General Plastic決定においてPTABは、後続のIPRの審理を開始するか否かを判断するためにベースラインとして機能する7つの要素 (General Plastic決定の7要素) を列挙した。

*General Plastic Industrial Co., Ltd.対 Canon PTAB IPR2016-01357 et seq. (Sep 6, 2017)

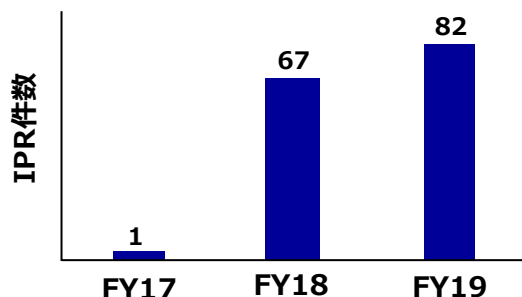




背景・目的

1. General Plastic 決定

- ・同一請願人による同一特許に対する後続IPRの審理開始決定を判断した主要判例。
- ・後続IPRの審理開始決定に関して考慮すべき7要素を列挙。
- ・当該7要素を当てはめた事例は、年々拡大傾向。



7要素を検討した開始決定の件数推移

2. Precedential Case (先例審決) の存在

「異なる」 請願人による後続IPRについて、審理開始却下された事例*が2019年にPrecedential Caseに指定。

*Valve Corp. v. Elec. Scripting Prods., Inc., Case IPR2019-00062, -00063, -00084 11 (Apr. 2, 2019)

3. IPR当事者の意向

請願人側：他者がすでにIPRを請願している場合、請願しても審理開始却下され、特許無効化が困難となるおそれ

特許権者側：実態的な審理をするまでもないことを証明できれば、検討時間の削減、弁護士費用の低減が可能。

いずれの立場からもGeneral Plastic決定を深く理解しておくことが好ましい。



同一特許に対する後続IPRの審理開始決定を分析

後続IPR請求段階での特許権者及び請願人それぞれの立場での留意点を提言





ご参考) Precedential Caseについて

- Precedential decision
⇒ 先例審決（拘束力あり）、
- Informative
⇒ 参考審決（拘束力なし）

A precedential decision establishes binding authority concerning major policy or procedural issues, or other issues of exceptional importance, including constitutional questions, important issues regarding statutes, rules, and regulations, important issues regarding case law, or issues of broad applicability to the Board. Standard Operating Procedure 2, 2-3, 11.

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/precedential-informative-decisions>

- 314(a)に関連するPrecedential Case

Valve Corp. v. Elec. Scripting Prods., Inc.	IPR2019-00064, -00065, -00085	May 1, 2019
Valve Corp. v. Elec. Scripting Prods., Inc.	IPR2019-00062, -00063, -00084	Apr. 2, 2019
NHK Spring Co., Ltd. v. Intri-Plex Techs., Inc.	IPR2018-00752	Sept. 12, 2018
Gen. Plastic Indus. Co. v. Canon Kabushiki Kaisha	IPR2016-01357	Sept. 6, 2017



目次

1. はじめに

- IPR制度概要とIPR請願トレンド
- General Plastic決定以降の後続IPRトレンド

2. 同一特許に対する後続IPRに関する調査・分析

- General Plastic決定により示された7要素
- 7要素判断と審理開始判断との関係
- 第1要素および第3要素の判断の組合せに対する審理開始判断の関係の検討
- 追加の事例検討を踏まえた審理開始判断の検討

3. 後続IPRにおける留意点

- 7要素に対し請願人・特許権者が取り得る手段の提言

4. おわりに



General Plastic 決定

決定概要：PTABは、ベースラインとして機能する7つの要素（General Plastic決定の7要素）に基づき、「同一請願人」による「同一特許の同一クレーム」に対する後続のIPRの審理開始を却下した。

General Plastic決定の7要素

要素	7要素の内容（肯定される場合、審理開始に不利（審理開始却下）に働く）
1	同一請願人が同一特許の同一クレームに対して以前にIPRの請願を行っているか？
2	後続IPR請願において利用されている先行技術について、最初のIPR請願時に、請願人が知っていたか？ 又は知っているべきであったか？
3	後続IPR請願時に、請願人が、最初のIPR請願に対する特許権者の予備応答を既に受領していたか？ 又は最初のIPR請願における審理を開始するか否かに関する審判部の決定をすでに受領していたか？
4	後続IPR請願において利用されている先行技術について請願人が知った時から後続のIPR請願までに経過した時間が長いのか？
5	同一特許の同一クレームに対する最初のIPR請願と後続の請願との間に経過した時間について、請願人の説明は妥当でないか？
6	PTABリソースの非効率的な利用にあたるか？
7	長官が審理開始を通知した日から1年以内に最終決定を行うことを困難となるか？

⇒ **各要素が審理判断に与える影響を確認**



General Plastic 第1要素

【第1要素】

同一請願人が同一特許の同一クレームに対して以前にIPRの請願を行っているか？

<先のIPR請願>

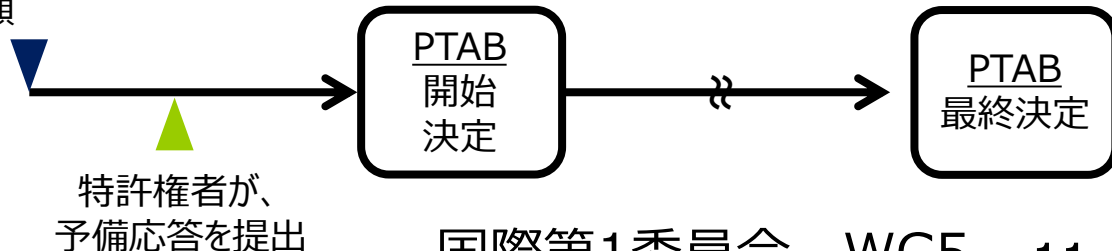
請願人Aが、
先行技術文献DXに基づき、
特許クレームaに対して
IPRを請願



請願人Aと請願人Bが同一人で、
特許クレームaと特許クレームbが同一か

<後のIPR請願>

請願人Bが、
先行技術文献DYに基づき、
特許クレームbに対して
IPRを請願





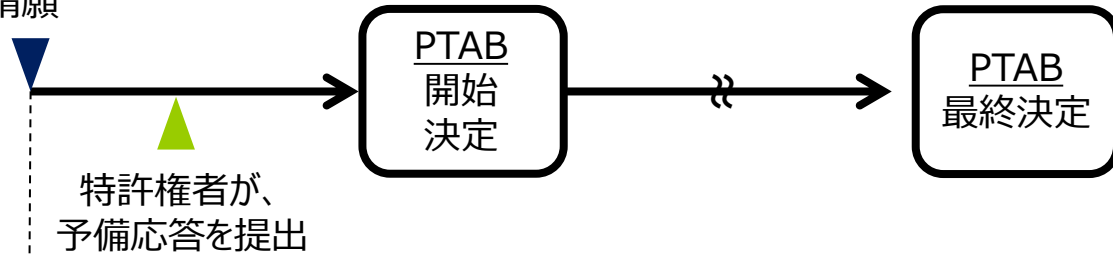
General Plastic 第2要素

【第2要素】

後続IPR請願において利用されている先行技術について、最初のIPR請願時に、
請願人が知っていたか？

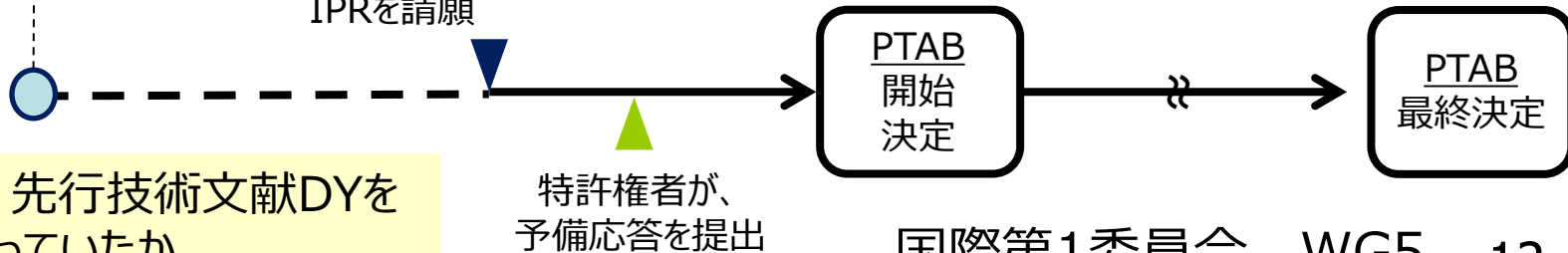
<先のIPR請願>

請願人Aが、
先行技術文献DXに基づき、
特許クレームaに対して
IPRを請願



<後のIPR請願>

請願人Bが、
先行技術文献DYに基づき、
特許クレームbに対して
IPRを請願



請願人Bは、先行技術文献DYを
本時点で知っていたか。



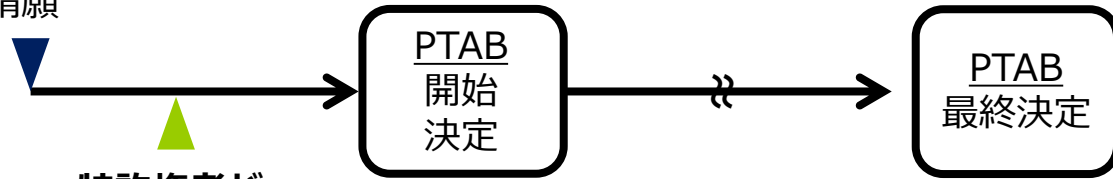
General Plastic 第3要素

【第3要素】

後続IPR請願時に、請願人が、最初のIPR請願に対する特許権者の予備応答を既に受領していたか？

<先のIPR請願>

請願人Aが、
先行技術文献DXに基づき、
特許クレームaに対して
IPRを請願



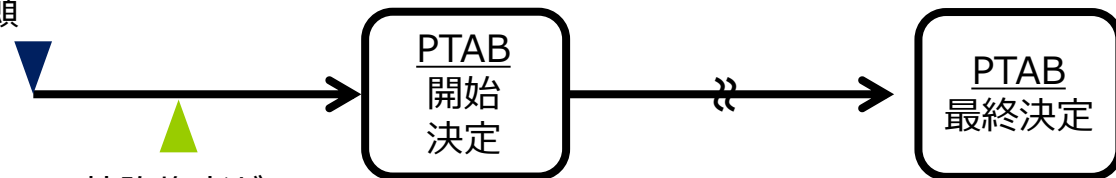
特許権者が、
予備応答を提出

<後のIPR請願>

請願人Bは、
予備応答を受領。



請願人Bが、
先行技術文献DYに基づき、
特許クレームbに対して
IPRを請願



特許権者が、
予備応答を提出





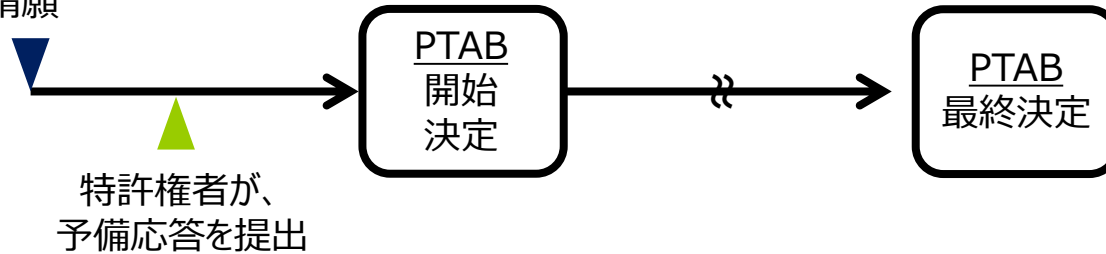
General Plastic 第4要素

【第4要素】

後続IPR請願において利用されている先行技術について請願人が知った時から後続のIPR請願までに経過した時間が長い？

<先のIPR請願>

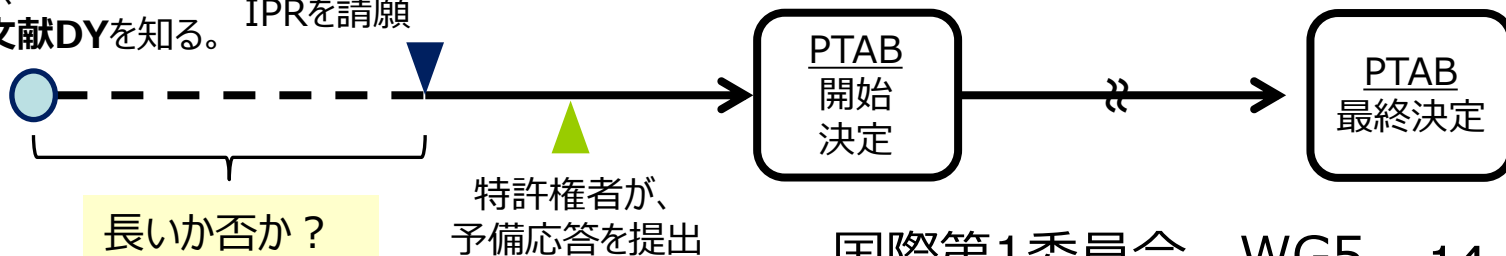
請願人Aが、
先行技術文献DXに基づき、
特許クレームaに対して
IPRを請願



<後のIPR請願>

請願人Bが、
先行技術文献DYを知る。

請願人Bが、
先行技術文献DYに基づき、
特許クレームbに対して
IPRを請願





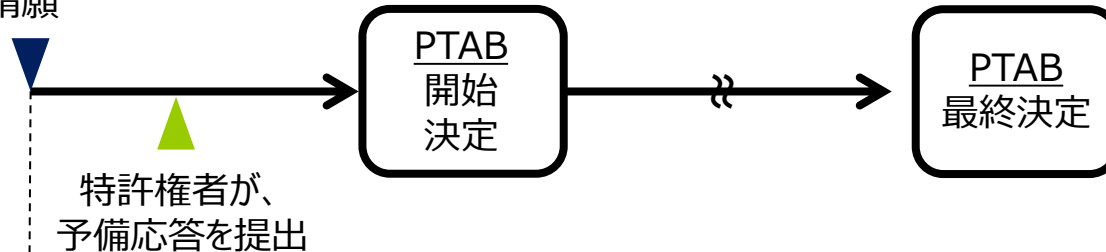
General Plastic 第5要素

【第5要素】

同一特許の同一クレームに対する最初のIPR請願と後続の請願との間に経過した時間について、請願人の説明は妥当でないか？

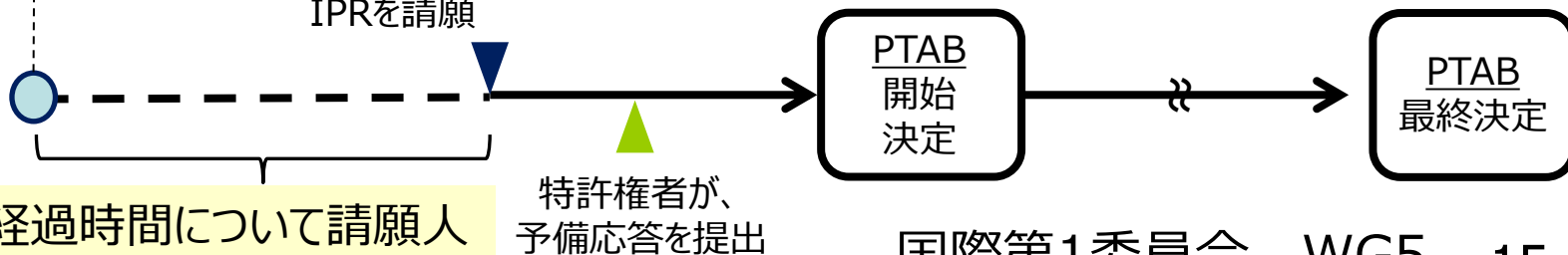
<先のIPR請願>

請願人Aが、
先行技術文献DXに基づき、
特許クレームaに対して
IPRを請願



<後のIPR請願>

請願人Bが、
先行技術文献DYに基づき、
特許クレームbに対して
IPRを請願



経過時間について請願人
Bの説明が妥当か否か



General Plastic 第6要素・第7要素

【第6要素】

PTABリソースの非効率的な利用にあたるか？

【第7要素】

長官が審理開始を通知した日から1年以内に最終決定を行うことを困難となるか？
(35.U.S.C. §316(a)(11)に基づく要件)



目次

1. はじめに

- ・ IPR制度概要とIPR請願トレンド
- ・ General Plastic決定以降の後続IPRトレンド

2. 同一特許に対する後続IPRに関する調査・分析

- ・ General Plastic決定により示された7要素
- ・ 7要素判断と審理開始判断との関係
- ・ 第1要素および第3要素の判断の組合せに対する審理開始判断の関係の検討
- ・ 追加の事例検討を踏まえた審理開始判断の検討

3. 後続IPRにおける留意点

- ・ 7要素に対し請願人・特許権者が取り得る手段の提言

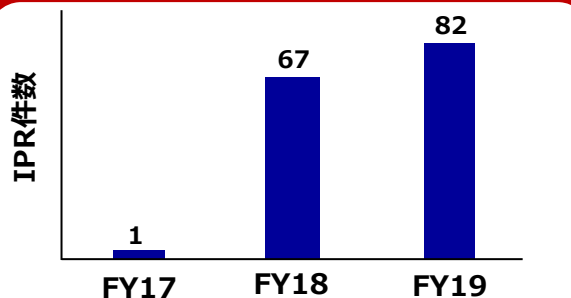
4. おわりに



調査対象

1. General Plastic 決定

- ・同一請願人による同一特許に対する後続IPRの審理開始決定を判断した主要判例。
- ・後続IPRの審理開始決定に関して考慮すべき7要素を列挙。
- ・当該7要素を当てはめた事例は、年々拡大傾向。



7要素を検討した開始決定の件数推移

調査対象 150件

<抽出条件>

ツール：

Unified patents社提供のPTAB判断事例に関するデータベースより、IPR請願数および審理開始状況を整理。

<https://portal.unifiedpatents.com/>

期間：

2017年9月6日～2019年8月31日

General Plastic 決定のなされた日からデータ整理を行った日まで

対象：

上記期間において、審理開始判断が行われたIPRの中から、審理開始判断にあたり7要素の当てはめ検討がなされたもの



各要素の判断と審理開始判断との関係

7要素を検討した決定：150件

審理開始決定：84件

審理開始却下：66件

	影響あり (開始有利+開始不利)	影響なし*
第1要素	82 (71+11)	2
第2要素	23 (16+7)	61
第3要素	48 (42+6)	36
第4要素	28 (26+2)	56
第5要素	33 (30+3)	51
第6要素	34 (31+3)	50
第7要素	29 (26+3)	55

	影響あり (開始有利+開始不利)	影響なし*
第1要素	65 (10+55)	1
第2要素	52 (1+51)	14
第3要素	62 (1+61)	4
第4要素	50 (1+49)	16
第5要素	54 (4+50)	12
第6要素	29 (0+29)	37
第7要素	25 (3+22)	41

*影響なし:PTAB判断なし、又は中立判断

第1及び第3要素が特に審理開始/却下の判断に影響

⇒ **当該要素に着目し、更に検討**





審理開始／開始却下の典型例

第1要素		第3要素		審理開始判断	
				開始	却下
審理開始に 対して有利	81	有利	33	33	0
		不利	16	6	10
		影響なし	32	32	0
審理開始に 対して不利	66	有利	10	9	1
		不利	50	0	50
		影響なし	6	2	4
影響なし	3	有利	0	0	0
		不利	1	0	1
		影響なし	2	2	0
合計			150	84	66

全件で審理開始

全件で審理開始

*影響なし:PTAB判断なし、又は中立判断

第1要素が審理開始に有利になる場合、第3要素が審理開始に不利にならない限り、審理が開始される蓋然性が高い。





審理開始／開始却下の典型例

第1要素		第3要素		審理開始判断	
				開始	却下
審理開始に対して有利	81	有利	33	33	0
		不利	16	6	10
		影響なし	32	32	0
審理開始に対して不利	66	有利	10	9	1
		不利	50	0	50
		影響なし	6	2	4
影響なし	3	有利	0	0	0
		不利	1	0	1
		影響なし	2	2	0
合計			150	84	66

全件で開始却下

*影響なし:PTAB判断なし、又は中立判断

第1要素及び第3要素が開始に対して不利である場合、開始却下の蓋然性が高い。



審理開始／開始却下の典型例

Yes : 審理開始に不利
No : 審理開始に有利

第1要素

同一請願人かつ
同一クレーム?

No (開始有利) : 81件

Yes (開始不利) : 66件

第3要素

先行IPRの
予備的応答あり?

No (開始有利)
: 10件

Yes (開始不利)
: 50件

先行IPRの
予備的応答あり?

No (開始有利)
: 33件

Yes (開始不利)
: 16件

判断

審理開始却下の
蓋然性が高い
(50/50が却下)

審理開始と審理開
始却下が混在
(9/10が開始)

審理開始と
開始却下が混在
(10/16が却下)

審理開始の
蓋然性が高い
(33/33が却下)

第1、第3要素がともに審理開始に対して同じ判断ならば、
他要素に基づく反論は難しい。



追加の事例研究 1

事例概要	考察
<p data-bbox="59 382 653 625">先のIPR請願人と異なる者等がIPRを請願したが、開始手続きが却下された事例</p> <p data-bbox="59 701 498 943">IPR2019-00062、 IPR2018-00761、 IPR2018-01624、 IPR2018-01167</p>	<ul data-bbox="705 382 1866 1008" style="list-style-type: none"><li data-bbox="705 382 1866 691">・ 先のIPR請願人と後続のIPR請願人が異なる場合でも、侵害訴訟における共同被告であった等の緊密な関係にある場合、後続IPRにて先のIPRで引用する先行技術を認知していたと認定され、審理開始が却下される蓋然性が高い。<li data-bbox="705 762 1866 1008">・ 先のIPRと後続のIPRの無効理由とが実質的に同一である場合、請願人が異なっていたとしても、同様の結果になるため、審理開始が却下される蓋然性が高い。



追加の事例研究 2

事例概要	考察
<p>先のIPRのクレームとは異なるクレームに対してIPRを請願したが、開始手続きが却下された事例</p> <p>IPR2017-02134</p>	<ul style="list-style-type: none">異なるクレームに対するIPRの請願であっても、近似クレームであり、先の予備応答が参考になる場合、審理開始が却下される蓋然性が高い。



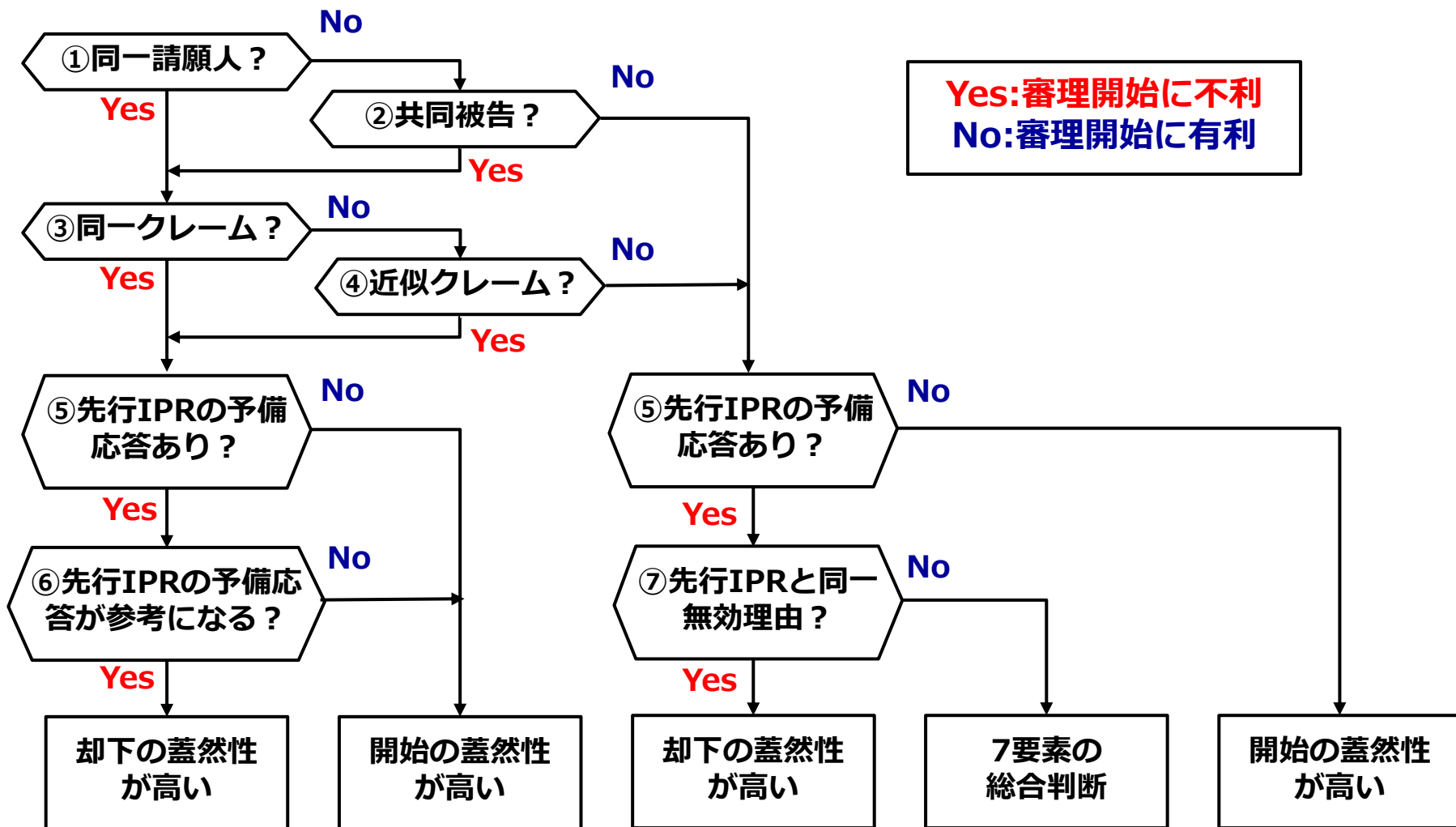
追加の事例研究 3

事例概要	考察
<p>先のIPRの予備的応答を受領していたが、審理開始された事例</p> <p>IPR2018-01008, IPR2017-01879</p>	<p>・先のIPRの予備的応答を受け取っていない場合、審理開始となる蓋然性が高いが、受け取っていた場合であっても、先のIPR請願と、後続IPR請願とで無効理由が十分に異なる等、参考にならない場合は、審理開始決定となる蓋然性が高い。</p>



審理開始判断チャート

審理開始／却下の可能性は下記項目①～⑦を検討すれば判断しやすい。





目次

1. はじめに

- ・ IPR制度概要とIPR請願トレンド
- ・ General Plastic決定以降の後続IPRトレンド

2. 同一特許に対する後続IPRに関する調査・分析

- ・ General Plastic決定により示された7要素
- ・ 7要素判断と審理開始判断との関係
- ・ 第1要素および第3要素の判断の組合せに対する審理開始判断の関係の検討
- ・ 追加の事例検討を踏まえた審理開始判断の検討

3. 後続IPRにおける留意点

- ・ 7要素に対し請願人・特許権者が取り得る手段の提言

4. おわりに



第1要素に対する提言

【第1要素】

同一請願人が同一特許の同一クレームに対して以前にIPRの請願を行っているか？

	請願人側（開始させたい）	特許権者側（開始却下させたい）
第1要素	<ul style="list-style-type: none">・複数のIPRを請願しないこと。・侵害訴訟における共同被告が個別にIPRを請願しないよう連携すること。	<ul style="list-style-type: none">・先のIPR請願人と後続のIPR請願人が同一人とみなせないか、共同被告・契約の観点から、分析すること。



第2要素・第4要素に対する提言

【第2要素】

後続IPR請願において利用されている先行技術について、最初のIPR請願時に、請願人が知っていたか？

【第4要素】

後続IPR請願において利用されている先行技術について請願人が知った時から後続のIPR請願までに経過した時間が長いのか？

	請願人側（開始させたい）	特許権者側（開始却下させたい）
第2要素	<ul style="list-style-type: none"> ・ 先行技術文献を不用意に先のIPR請願人と共有しないこと。 ・ 侵害訴訟で無効の抗弁等を行う前に、IPRを請願すること。 ・ 共同被告等が、勝手に先行技術文献を開示しないよう、対策を講じること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 後続IPRに使用されている先行技術について、いつ請願人が知ったのかを確認し、予備的応答に組み込むこと（ディスカバリ制度の利用、請願人が過去に行った主張の確認）。
第4要素		



第3要素に対する提言

【第3要素】

後続IPR請願時に、請願人が、最初のIPR請願に対する特許権者の予備応答を既に受領していたか？

	請願人側（開始させたい）	特許権者側（開始却下させたい）
第3要素	<ul style="list-style-type: none">・ 先のIPRに対する予備的応答前に、IPRを請願すること。・ すでに予備的応答が提出されている場合は、異なる無効主張を行うこと。	<ul style="list-style-type: none">・ 必要に応じて、先のIPRにおいて3カ月の期限前に、予備的応答を行うこと。・ 後続IPRにおける予備的応答にて、先のIPR請願での無効主張と同様である旨の主張を行うこと。



第5要素に対する提言

【第5要素】

同一特許の同一クレームに対する最初のIPR請願と後続の請願との間に経過した時間について、請願人の説明は妥当でないか？

	請願人側（開始させたい）	特許権者側（開始却下させたい）
第5要素	<ul style="list-style-type: none">・ 請願時期について、侵害訴訟が提起されたことに基づき請願した等の妥当な説明を行うこと。	<ul style="list-style-type: none">・ 請願人による主張の妥当性を確認し、看破する主張を検討すること。



第6要素・第7要素に対する提言

【第6要素】

PTABリソースの非効率的な利用にあたるか？

【第7要素】

長官が審理開始を通知した日から1年以内に最終決定を行うことを困難となるか？

(35.U.S.C. §316(a)(11)に基づく要件)

	請願人側（開始させたい）	特許権者側（開始却下させたい）
第6要素 第7要素	<ul style="list-style-type: none"> 先のIPRに係る主張とは十分に異なる無効主張を行い、リソースの無駄にはならない旨を主張すること。 	<ul style="list-style-type: none"> 特に、先のIPR請願から一定期間が経過している場合、先のIPR請願にて最終決定が出ている場合、請願内容が実質的に同一である場合、リソースが無駄になることを主張すること。



提言内容のまとめ

	請願人側（開始させたい）	特許権者側（開始却下させたい）
第1要素	<ul style="list-style-type: none"> ・複数のIPRを請願しないこと。 ・侵害訴訟における共同被告が個別にIPRを請願しないよう連携すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・先のIPR請願人と後続のIPR請願人が同一人とみなせないか、共同被告・契約の観点から、分析すること。
第3要素	<ul style="list-style-type: none"> ・先のIPRに対する予備的応答前に、IPRを請願すること。 ・すでに予備的応答が提出されている場合は、異なる無効主張を行うこと。 	<ul style="list-style-type: none"> ・必要に応じて、先のIPRにおいて3カ月の期限前に、予備的応答を行うこと。 ・後続IPRにおける予備的応答にて、先のIPR請願での無効主張と同様である旨の主張を行うこと。
第2要素 第4要素	<ul style="list-style-type: none"> ・先行技術文献を不用意に先のIPR請願人と共有しないこと。 ・侵害訴訟で無効の抗弁等を行う前に、IPRを請願すること。 ・共同被告等が、勝手に先行技術文献を開示しないよう、対策を講じること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・後続IPRに使用されている先行技術について、いつ請願人が知ったのかを確認し、予備的応答に組み込むこと（ディスカバリ制度の利用、請願人が過去に行った主張の確認）。
第5要素	<ul style="list-style-type: none"> ・請願時期について、侵害訴訟が提起されたことに基づき請願した等の妥当な説明を行うこと。 	<ul style="list-style-type: none"> ・請願人による主張の妥当性を確認し、看破する主張を検討すること。
第6要素 第7要素	<ul style="list-style-type: none"> ・先のIPRに係る主張とは十分に異なる無効主張を行い、リソースの無駄にはならない旨を主張すること。 	<ul style="list-style-type: none"> ・特に、先のIPR請願から一定期間が経過している場合、先のIPR請願にて最終決定が出ている場合、請願内容が実質的に同一である場合、リソースが無駄になることを主張すること。



発表内容のまとめ

IPR開始却下
件数の増加

General Plastic
7要素を検討した
決定の増加

PTABによる
precedential
事案指定

IPR当事者
の意向



後続IPRの審理開始決定／却下に着目し、調査研究。



統計的に、General Plastic 7要素における第1要素及び第3要素が、PTABの開始判断に影響を与えることを特定。



審理開始決定を容易に判断するための独自のフローを作成。
請願人及び特許権者それぞれの立場からの留意点を提言。



目次

1. はじめに

- ・ IPR制度概要とIPR請願トレンド
- ・ General Plastic決定以降の後続IPRトレンド

2. 同一特許に対する後続IPRに関する調査・分析

- ・ General Plastic決定により示された7要素
- ・ 7要素判断と審理開始判断との関係
- ・ 第1要素および第3要素の判断の組合せに対する審理開始判断の関係の検討
- ・ 追加の事例検討を踏まえた審理開始判断の検討

3. 後続IPRにおける留意点

- ・ 7要素に対し請願人・特許権者が取り得る手段の提言

4. おわりに



問い合わせ先

以下のメールアドレスへご連絡をお願い致します。

氏名：松谷 慎太郎(MATSUTANI Shintaro)

所属：トヨタ自動車 知的財産部 第2知財推進室 4G

Eメール：shintaro_matsutani@mail.toyota.co.jp

電話：050-3167-4692