



# 特許侵害訴訟と並行するIPRの審理開始 決定を自己に有利に導くには？

国際第1委員会 WG4



# 国際第1委員会 WG4メンバー

(新任:6名、留任:3名)

渡邊 英行(キヤノン) リーダー ~'20/11月

齋藤 匡史(ダイキン工業株式会社) リーダー '20/12月~

下尾 祐未(東レ株式会社)

河合 孝広(JSR株式会社)

松田 心平(カシオ計算機株式会社)

森 弘喜(富士フイルム株式会社)

安田 理人(株式会社デンソーテン)

辻 耕平(サントリーホールディングス株式会社)

孫 天益(大日本印刷株式会社)

\*渡辺 喜彦(花王株式会社) 副委員長



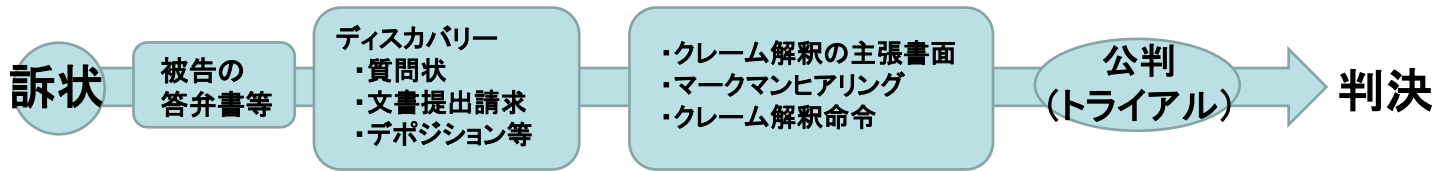
# 1. テーマ背景・目的

IPR (Inter Partes Review) は、特許侵害訴訟の対抗手段の1つとして知られている。そのため、特許侵害訴訟が提起された後、IPRが並行する場合がある。

特許  
侵害訴訟

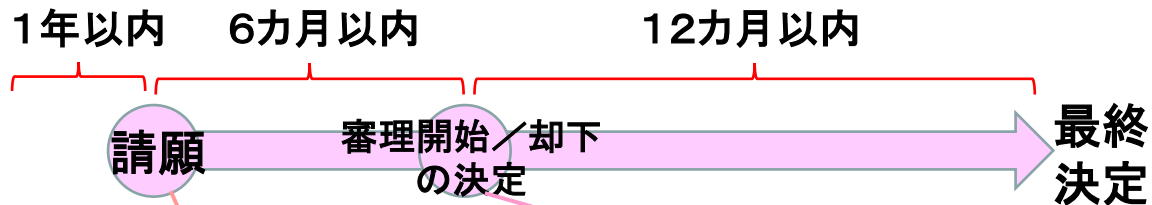
US

裁判所



IPR

USPTO



特許侵害訴訟の被告は訴状送達を受けてから1年以内であればIPRを請願可能(IPRの時期的制限: 315条(b))

PTABには特許侵害訴訟の進捗状況を考慮して、米国特許法314条(a)に基づいてIPRの審理を却下できる裁量権がある





# 1. テーマ背景・目的

## ➤ クレーム解釈基準の変更

- ・従来、特許侵害訴訟とIPRでクレーム解釈基準が相違(侵害訴訟はPhillips基準 ⇔ IPRはBRI基準)
  - ・特許侵害訴訟とIPRで同一のクレーム解釈基準(Phillips基準)が採用(2018/10/11改正規則公表、2018/11/13施行)
- ⇒ 特許侵害訴訟とIPRで、クレーム解釈・無効論の主張において重複する可能性が高くなった

## ➤ IPRの審理開始／却下の決定を判断する新たな基準

- ・クレーム解釈基準の変更を背景に、Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR2020-00019においてIPRの審理開始決定の判断基準を示した決定(通称Fintiv決定)が出された
- ・Fintiv決定では、侵害訴訟と並行して係属するIPRの審理開始／却下の決定にあたり、6つの要素から総合的に判断して、PTABが裁量でIPRの審理を却下した



**Fintiv決定に基づきIPRの審理開始／却下を決定した実際のケースを調査・統計分析し、IPR請願人および特許権者双方の立場から、取るべき対応を提言する**



## 2. Fintiv決定の6つの要素

### Fintiv決定の6つの要素

要素	判断内容	備考
1	裁判所が侵害訴訟の停止(stay)を許可したか？ または訴訟が提起された場合に侵害訴訟の停止が許可される可能性があるという証拠が存在するか？	停止を許可した、または証拠が存在する場合、審理開始に有利
2	PTABが計画した最終審決書の法定期限日と侵害訴訟の公判日との日程関係はどうか？	侵害訴訟の公判日が最終審決書の法定期限日よりも早い場合、審理開始に不利
3	裁判所と両当事者による侵害訴訟への投資の度合いが十分か？	十分である場合、審理開始に不利
4	IPRと侵害訴訟における争点が重複しているか？	重複している場合、審理開始に不利
5	IPRと侵害訴訟における当事者が同一か？	同一の場合、審理開始に不利
6	PTABの審理開始却下の裁量権行使に影響を及ぼすその他の事情が存在するか？	存在する場合、審理開始に有利



## 3. 調査方法と対象

### 1. 調査方法・調査対象

Unified Patent社提供のデータベースを用いて、Fintiv決定が出された「IPR2020-00019」をキーワードとしてフルテキスト検索

### 2. 検索期間

2020年5月13日（Fintiv決定が出された日）～ 2020年7月24日

### 3. 対象件数（ヒット件数）

審理開始決定：28件

審理却下決定：20件 （全48件）

統計的にわかること、各要素の具体的判断基準を調べる

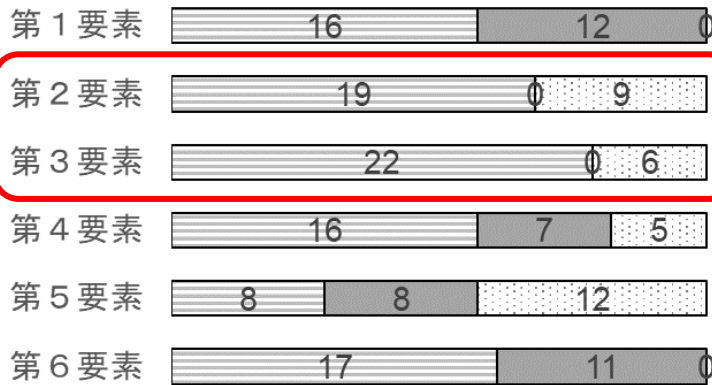


# 4. 調査結果

※ IPR請願人を基準として有利、不利と表現

## 調査結果 審理開始事件(28件)

□有利 □中立または判断せず □不利



・第2、第3要素が有利と判断されて審理開始決定される事件が多い。  
 ・第2、第3要素は必ず、有利又は不利のいずれかの判断がなされている。

↓  
**第2、第3要素は審理開始決定の判断において重要な判断要素だと推察される。**

審理開始事件(28件)の判断結果(図中の数字は件数)

○: IPR請願人にとって有利と判断  
 ブランク: 中立、判断せず

第2、第3要素が有利と判断されなくても、  
**第4、第6要素が有利となれば審理開始決定される事件も存在する。**

類型	第1要素	第2要素	第3要素	第4要素	第5要素	第6要素	件数
A				○		○	6
B	○	○	○	○	○	○	5
C	○	○	○				5
D	○	○	○			○	4
E		○	○				3
F			○	○	○		3
G	○	○	○	○		○	2

審理開始事件(28件)の類型



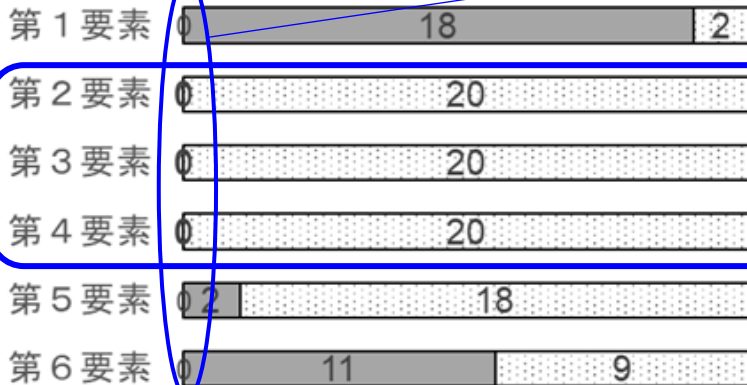


# 4. 調査結果

※ IPR請願人を基準として有利、不利と表現

## 調査結果 審理却下事件(20件)

□有利 □中立または判断せず □不利



審理却下された事件は、いずれの要素も有利と判断されていない。

審理却下された全ての事件で、第2～第4要素は不利と判断されている。

審理却下事件(20件)の判断結果(図中の数字は件数)

×: IPR請願人にとって不利と判断  
空白: 中立、判断せず

審理却下につながるには第2～4要素がカギとなる

類型	第1要素	第2要素	第3要素	第4要素	第5要素	第6要素	件数
H		×	×	×	×	×	9
I		×	×	×	×		8
J	×	×	×	×	×		1
K	×	×	×	×			1
L		×	×	×			1

審理却下事件(20件)の類型





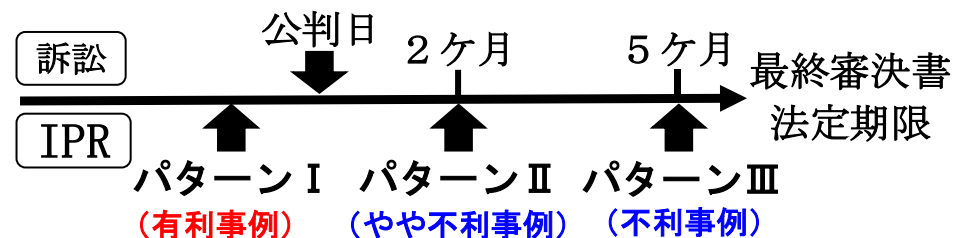


# 5. Fintiv各要素の判断基準

## 各要素の判断基準(第1、2要素)

要素	Fintiv決定内容	審理開始決定	
		有利と判断される状況	不利と判断される状況
1	裁判所が侵害訴訟の停止(stay)を許可したか？または訴訟が提起された場合に侵害訴訟の停止が許可される可能性があるという証拠が存在するか？	侵害訴訟が停止されている、または、訴訟が提起された場合に <b>侵害訴訟の停止が許可される可能性がある証拠が存在する。</b>	侵害訴訟は停止されておらず、またこのような証拠も存在しない。
2	PTABが計画した最終審決書の法定期限日と侵害訴訟の公判日との日程関係はどうか？	侵害訴訟の公判日が <b>IPRの最終審決書の法定期限日より後</b> だと想定される。	侵害訴訟の公判日がIPRの最終審決書の法定期限日より前にある。 → <b>公判日が早ければ早いほど</b> （換言すれば、 <b>最終審決書の法定期限日が遅ければ遅いほど</b> ）第2要素は不利

### 第2要素についてのイメージ図





# 5. Fintiv各要素の判断基準

## 各要素の判断基準(第3、4要素)

要素	Fintiv決定内容	審理開始決定	
		有利と判断される状況	不利と判断される状況
3	裁判所と両当事者による侵害訴訟への投資の度合いが十分か？	IPRの審理開始／却下の決定をする時点で、特許侵害訴訟において特許の有効性や侵害論に関わる命令が発行されていない。	IPRの審理開始／却下の決定をする時点で、特許侵害訴訟においてクレーム解釈や専門家証言、侵害論および無効論の主張が進んでいる。(完了している、又は近々完了予定)
4	IPRと侵害訴訟における争点が重複しているか？	<p><u>以下の基準1・2の双方を満たす</u></p> <p>基準1：IPRの対象クレームが侵害訴訟の対象クレームと部分的にでも異なる</p> <p>基準2：IPRにおける引用文献が侵害訴訟における引用文献と異なる事項を開示</p>	左記基準1・2の双方を満たさない、又は一方のみを満たす

争点が重複していない(第4要素がIPR請願人に有利)と判断された事件

- ①特許侵害訴訟とIPRとで、対象クレームが完全には一致していないケース【基準1】
- ②特許侵害訴訟とIPRとで、主引例が異なるケース【基準2】
- ③特許侵害訴訟とIPRとで、主引例は同一であるが、副引例は異なり、当該副引例が異なる事項を開示していたケース【基準2】



# 5. Fintiv各要素の判断基準

## 各要素の判断基準(第5、6要素)

要素	Fintiv決定内容	審理開始決定	
		有利と判断される状況	不利と判断される状況
5	IPRと侵害訴訟における当事者が同一か？	IPRおよび侵害訴訟において両当事者が異なる。	IPRおよび侵害訴訟において両当事者が同一。
6	PTABの審理開始却下の裁量権行使に影響を及ぼすその他の事情が存在するか？	<p>IPRで特許無効を主張するクレームについて、請願人の主張が認められる合理的可能性 (Reasonable likelihood) が存在する。</p> <p>なお、Fintiv決定及びIPR2020-00204では、合理的可能性の有無を判断するにあたって、独立クレームについてのみ判断がされた。</p>	左記以外



## 6. 提言

### IPR請願人のとるべき対応

#### (1) 訴訟提起後のできるだけ早急なIPRの請願

早期のIPR請願により、第2、第3要素を請願人にとって有利にできる可能性が高くなる。

#### (2) 特許侵害訴訟の手続き等が進行しないように、訴訟手続き停止の申立て

訴訟手続き停止の申立てが裁判所に認められれば、第1、第2、第3要素を請願人にとって有利にできる可能性が高くなる。

- ・訴訟における投資の程度が小さくなる ⇒ 第3要素が有利に傾く
- ・訴訟の公判日に対してIPRの最終審決書の法定期限が近づく ⇒ 第2要素が有利に傾く

#### (3) IPRの対象クレームと引用文献の選定

- ① 侵害訴訟における無効主張の対象クレームと、IPRの対象クレームが同一とならないようにする。
- ② 訴訟とは異なる争点をIPRで主張する。
- ③ 主引例又は副引例を訴訟とは異なる引用文献にしたり、IPRで使用する引用文献が訴訟で使用した引用文献とは異なる事項を開示している点を主張したりする。

上記①～③により、第4要素を請願人にとって有利にできる可能性が高くなる。

#### (4) 無効にする合理的可能性を確立していることの主張

引用文献が対象クレーム(特に独立クレーム)を無効にする合理的可能性を確立していることを主張することで、第6要素を請願人にとって有利にできる可能性が高くなる。



## 6. 提言

### 特許権者のとるべき対応

#### (1) 訴訟の公判日よりもIPRの最終審決日が遅いことの主張

訴訟の公判日がIPRの最終審決書の法定期限と離れていることを主張することで、第2要素を請願人に不利にできる可能性がある。

#### (2) 重複投資の主張

訴訟手続きにおいて既に多くの投資がなされており、IPRを行っても重複投資になることを主張することで、第3要素を請願人にとって不利にできる可能性がある。

#### (3) IPRの対象クレームと引用文献が訴訟と同一／実質同一であることの主張

① IPRの対象クレームと訴訟の対象クレームが同一／実質同一であることを主張する。

② IPRにおける引用文献が訴訟における引用文献と異なる場合であっても、両引用文献で開示されている内容が実質的に同じであることを主張する。

上記①～②により、第4要素を請願人にとって不利にできる可能性がある。

#### (4) 請願人の無効主張が合理的可能性を確立していないことの主張

訴訟とIPRの間で無効理由、引用文献、対象クレームが形式的に異なる場合であっても、引用文献の開示内容、或いは請願人が主張する無効ロジックが訴訟と実質同一であれば、その点を丁寧に説明する。これにより、第6要素を請願人にとって不利にできる可能性がある。

#### (5) 訴訟の進行が早い地裁での提訴

将来のIPRに備え、訴訟の進行が早いとされている地裁を可能な限り選んで訴訟提起する。第2、第3要素を請願人にとって不利にできる可能性が高まる。



## 6. 提言

請願人の対応	Fintiv各要素					
	1	2	3	4	5	6
早急なIPRの請願		★	★			
訴訟手続き停止の申立て	★	★	★			
IPRの対象クレームと引用文献の選定				★		
無効にする合理的可能性の主張						★

特許権者の対応	Fintiv各要素					
	1	2	3	4	5	6
公判日よりIPR最終審決日が遅い		★				
重複投資			★			
IPR対象クレームと引用文献が訴訟と同一／実質同一				★		
無効主張が合理的可能性を確立せず						★
訴訟の進行が早い地裁での提訴		★	★			

# 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

