

当事者系レビュー (IPR) の概要と手続きの 解析から見た実務上の留意点

国際第1委員会*

抄 録 米国における特許付与後の有効性を争う方法として、新たに当事者系レビュー (IPR) が導入された。IPRは2012年9月16日の施行開始から1年の間に約500件の請求が行われており、有効性を争うツールとして関心が高い。一方で高額なコストや制度自体の実績の浅さからIPRの請求に踏み切れない企業も多い。本稿では、IPRの手続きの概要を紹介するとともに、IPRの審査経過書類の分析結果からIPRを効果的に進めるための留意点と請求人の訴訟との関係を考察した。

目 次

1. はじめに
 1. 1 背景, 目的
 1. 2 IPRの利用状況
2. IPR手続きの概要
 2. 1 IPRの特徴
 2. 2 手続きの流れ
3. IPRの各種要件
 3. 1 請求要件
 3. 2 審理開始要件
4. IPR請求から審理開始判断までの手続き
 4. 1 請求人によるPetitionの提出
 4. 2 特許権者による予備応答
 4. 3 PTABによる審理開始の判断
5. 審理開始決定から最終決定までの手続き
 5. 1 特許権者による補正
 5. 2 ディスカバリ
 5. 3 口頭審理
 5. 4 最終決定
6. 訴訟との関係
 6. 1 訴訟との関わり
 6. 2 訴訟外の無効ツールとしての活用
 6. 3 IPR後の和解
7. おわりに

1. はじめに

1. 1 背景, 目的

一般に、米国では特許の有効性は、侵害訴訟において争われることが多い。一方、米国特許商標庁 (United States Patent and Trademark Office, 以下「USPTO」) においては、当事者系・査定系再審査により特許の有効性を確認する手段が用意されていた。

これに対し、American Invents Act (以下、「AIA」) の制定に伴い、特許付与後の有効性を争う手段として、これまでの当事者系再審査に代わって新たにPost Grant Review (以下、「PGR」) とInter Partes Review (以下、「IPR」) が導入され、2012年9月16日から施行されている。このうち、IPRは施行開始から1年の間に約500件の請求が行われ、特許無効ツールとしての関心の高さが窺える。

一方で、USPTOの手続きとしては高額なコスト (庁費用や代理人費用) や制度自体の実績

* 2013年度 The First International Affairs Committee

の浅さなどの理由から請求に踏み切れない企業も多い。

そこで本稿では、施行から1年の間に請求されたIPRの審査経過書類¹⁾を分析し、IPRの運用実態について調査を行い、審査を有効に進めるための留意点を考察した。また、IPRにおいて審査対象となった特許のほとんどが侵害訴訟と関わっていることから、IPRが訴訟外の特許無効ツールとして活用されていることにも着目し、IPRを請求する者(Petitioner, 以下、「請求人」と訴訟との関係についても考察した。なお、本稿は2013年度国際第1委員会第1WGメンバーである、山田聖哉(リーダー, ヤマハ), 桂典子(石原産業), 丹下聖子(富士通テクノロジー), 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), 井上忠之(副委員長, 川崎重工業)が担当した。

1. 2 IPRの利用状況

図1に示すように、2012年9月16日の施行開始から2013年9月16日までの1年間に、483件のIPRが請求され、すでに196件について審理開始か否かの判断がなされた。このうち、およそ9割の案件(171件)で審理開始決定がなされ、残り25件が審理を拒絶された。また、255件が審理開始を行うかの判断待ちの状態である。

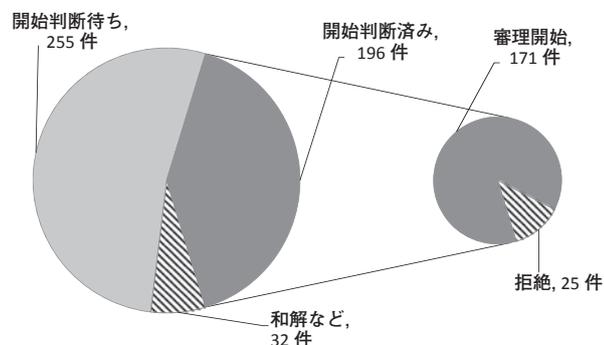


図1 IPRの請求状況(全483件)

図2に示すように、IPRの対象となった特許の技術分野は、ソフトウェア・コンピュータや電気が多く、機械、化学、バイオが比較的少ない。

さらに、日本企業に関して言えば、関連するケースは約50件存在し、その8割が、被請求人(特許権者)よりもむしろ請求人となるケースで、その数は徐々に増えている。日本企業の場合、米国において侵害訴訟の被告となるケースが多く、訴訟外の特許無効ツールとしてIPRを利用していることが窺える。

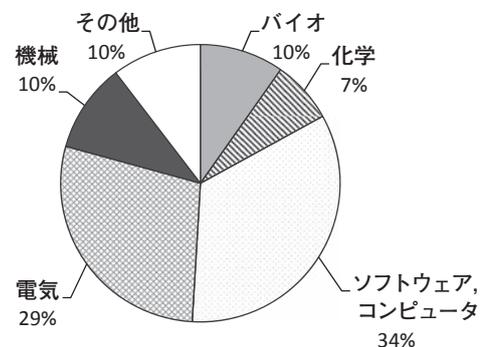


図2 技術分野別請求状況

2. IPR手続きの概要

2. 1 IPRの特徴

新たに導入されたIPRは、①訴訟類似の手続きが導入された点、②超高速審理が行われる点が大きな特徴として挙げられる。まず、①の特徴は、これまでの再審査制度のような審査官による手続きではなく、新設されたPatent Trial and Appeal Board(以下、「PTAB」)によって行われ、特許行政判事(Administrative Patent Judge)²⁾が裁判の要素(例えば、情報開示手続き(ディスカバリ))と再審査を組み合わせた両方の手続きを実施することである。また請求人に、より積極的に審理に参加する機会が与えられる。②の特徴は、審理開始決定から1年で終結する制度設計となっており、これまでの

再審査に比べて非常に短期間になったことである。

2. 2 手続きの流れ

図3に、IPRの審査の流れを示す³⁾。IPRは大きく2つのステージに分かれており、IPR請求からPTABによる審理開始判断のステージ(ステージ①)と審理開始から最終決定までのステージ(ステージ②)となる。

まず、ステージ①では、IPR請求書(以下、「Petition」)が請求人から提出された後、特許権者には予備応答の提出の機会が与えられる。PTABは、これら提出された書面に基づき、各クレームの申立て理由(Ground)を精査し、審理を開始すべきか否かの審理開始判断を行う。ここで、審理を開始しないとの判断がなされれば、手続きは終了する。

一方、審理開始が決定されると、ステージ②に移り、審理開始の決定のもととなった申立て理由について、特許権者に答弁及び補正の申立ての機会が与えられるとともに、これに対する請求人の応答の機会も与えられる。そして、これらの手続きと並行して、請求人・特許権者の双方に対してディスカバリが行われる。その後、口頭審理を経て、PTABは、特許の無効または有効の最終決定を行う。2014年1月までに、最

終決定がされた案件は2件であり、審理開始判断時の申立て理由がそのまま維持されている。

またIPRはいつでも和解することが可能で、先の図1に示したように、2013年9月16日までに、約30件のケースにおいて審理開始前に和解が成立している。審理開始後に和解したケースも2件あった。

このように、請求人が最終的に特許を無効とするためには、まずはPTABによる審理開始の決定を得なければならず、完成度の高いPetitionを作成する必要がある。

そこで本稿では、主に審理開始判断までの手続き(ステージ①)においてPTABが示したIPRの条文及びルールの解釈を考察し、請求人・特許権者の双方の立場から、有利に審理を進めるための留意点について検討を行った。

3. IPRの各種要件

3. 1 請求要件

(1) 主体的要件

特許権者以外の者であれば誰でも請求することができる(311条(a))。

(2) 客体的要件

IPRにおいて主張できる申立て理由は、特許

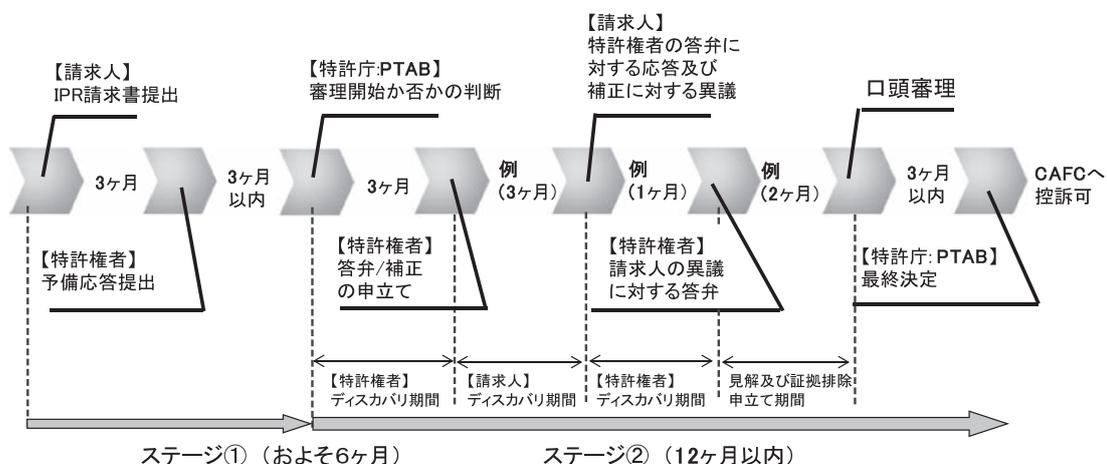


図3 IPR手続きの流れ

公報または刊行物に基づく102条(新規性)、103条(非自明性)に限られる。IPRでは101条(保護対象)や112条(記載要件)を申立て理由として争うことはできず、これらはPGRで争う必要がある(311条(b))。

(3) 記載要件

IPR請求時に提出するPetitionにおいては、“利害関係のある全当事者”，“対象のクレーム”，“全ての申立て理由”，及び“それをサポートする証拠”を特定する(312条(a))。また、記載要件として、対象特許がIPRの適用対象であること、及び、エストッペルによりIPRの請求を禁じられていないことを記載するとともに、申立ての対象となるクレーム及びその解釈、クレームの構成要件と先行技術との対比、申立てをサポートする証拠に関する主張を記載しなければならない(37CFR42.104)。なお、Petitionが本記載要件を満たしていない場合には請求日が認定されないため、USPTOからの指摘事項について訂正を行う必要があるが、USPTOの通知から1ヶ月以内に訂正が行われなければ、IPRの請求は却下される(37CFR42.106)。

(4) 時期的要件

1) 原則

IPRは、登録から9ヶ月が経過した後、またはPGRが開始されている場合は、その手続き終了後のいずれか遅い方から請求することができる(311条(c))。ただし、旧法下での出願に関しては登録後いつでも請求可能である(37CFR42.102)。

2) 先に侵害訴訟が提起されている場合

a) 315条(b)の概要

時期的要件の原則は上述のとおりだが、対象となる特許について、先に侵害訴訟が提起されている場合にはIPRの請求時期に制限が生じる

点に留意する。具体的には315条(b)は、「IPRの当事者が侵害訴訟の被告となっている場合であって、IPRの請求が当該侵害訴訟の訴状送達日から1年以上経過している場合には、IPRは開始されない」旨規定し、これを満たさなければ、PTABはその申立て理由を検討することなくIPRの請求を却下する。315条(b)の解釈をめぐっては、これまで複数のケースにおいて争われているが、PTABは、審理開始判断の決定通知(Institution Decision)において、本条文の解釈を明確に示しており、以下に記載する。

b) IPRの併合が認められた場合の例外適用

侵害訴訟の訴状送達日から1年以内に、訴訟における被告A社は、係争対象の特許に対して1つ目のIPR(IPR2012-00026)を請求した。その後、A社は、同一特許に対して、別の申立て理由を含む2つ目のIPR(IPR2013-00109)を請求した。2つ目のIPR請求時点では、訴状送達日から1年以上経過していたが、PTABは315条(c)に基づいて、2つ目のIPRを1つ目のIPRに併合させて審理開始判断を行った。このように、併合が認められた場合は、315条(b)の制限は適用されない。

c) 起算日となる訴状送達日とは

まず、侵害訴訟から1年の期間を算出する起算日は訴訟提起日ではなく、訴状送達日である(IPR2013-00010他)。しかし、修正訴状が送達された場合や、訴状送達後に一旦取り下げられ、再度訴状が送達された場合など複数の送達日が存在するケースでは、起算日となる送達日の認定が問題となる。この点、IPR2013-00054では、先行する侵害訴訟において、最初の訴状送達後、係争対象の特許を追加する目的で修正訴状が送達された。この場合の起算日は最初の訴状送達日ではなく、対象特許が含まれた訴状の送達日とした。また、訴状送達後に訴訟が取り下げら

れている場合においても、最初の訴状送達日の有効性が争点となっている。例えば、IPR2012-00004、IPR2013-00175は、IPR請求時には既に原告により訴訟が自発的に取り下げられたケースであり、その場合、最初の訴状送達日の利益は放棄されたものとされ、315条(b)の起算日とされず、その後、IPR請求前に再度、訴訟が提起され2回目の訴状送達日が起算日とされた。一方、訴訟が、裁判所により請求棄却されたケース（IPR2013-00168）や、被告の答弁書提出後に原告により自発的に取り下げられたケース（IPR2013-00258）では、最初の訴状送達日が起算日とされた。

つまり、訴訟要件を満たさず訴えが却下された場合や、被告の答弁書提出前の原告による自発取下げの場合は再訴権付きの取下げ（dismiss without prejudice）となり、最初の訴状送達日は起算日にならず、再度、訴訟が提起されれば、その訴状送達日が起算日となる。一方、裁判所による請求棄却や被告の答弁書提出後の自発取下げの場合は再訴権無しの取下げ（dismiss with prejudice）となり、最初の訴状送達日が起算日となる。

d) 請求時期の制限が課される当事者

315条(b)が適用されるのは、312条(a)(2)に基づいて特定した当事者が先行訴訟の被告となる場合であるが、もし請求人が先行訴訟における直接の被告でない場合、その被告と請求人との間にどのような関係があれば、その被告が312条(a)(2)における当事者とされ、315条(b)が適用されるのかで争われている。

例えば、IPR2012-00042では、特許権者が、A社に対して侵害訴訟を提起した。その後、B社が、IPRの請求を行った直後にA社を買収した。A社に対する侵害訴訟の訴状送達日から1年以上経過して、B社によりIPRが請求されていることを理由に、315条(b)の要件を満たさ

ない旨を特許権者が予備応答にて主張した。結果的には、訴状送達時点でIPR請求人B社が、侵害訴訟の被告A社と利害関係のある当事者であったこと、IPR請求時点で、B社とA社とが利害関係のある当事者であったことが特許権者により十分に立証されなかったため、PTABは特許権者による主張を退け、B社に対して315条(b)の制限を適用しなかった。しかし、買収等によりIPR請求人と侵害訴訟の被告が利害関係のある当事者であることが十分に立証された場合には315条(b)の制限が適用される可能性もあるため、IPRを請求する場合は、対象特許について侵害訴訟の有無と、その被告と請求人との当事者関係について確認すべきである。

3. 2 審理開始要件

請求人は、前項の記載要件を満たすとともに、審理開始判断の手続きにおいて、少なくとも一の対象クレームについて請求人が優勢であろうとする合理的蓋然性（以下、「reasonable likelihood」）を、Petitionにおいて、示すことが要求される（314条、37CFR42.108）。これが審理開始要件であり、その閾値が“reasonable likelihood”である。図1に示したように、実際に、全てのIPRが必ずしも審理開始されるとは限らず、Petitionに記載された全ての申立て理由について“reasonable likelihood”が存在しないとされ、審理開始が拒絶（deny）されたケースが1割程度も存在する。また開始されたケースでもPetition内のいくつかの申立て理由が拒絶されている。

審理開始判断の閾値については、IPR制度の導入により廃止された当事者系再審査制度では、「特許性に関する実質的な新たな問題（Substantial New Question（以下、「SNQ」））の存在」がある場合に再審査が開始される。一方、IPRでは“SNQ”よりもハードルの高い“reasonable likelihood”を満たした場合にIPRの審理が開始

される。よってIPR請求人は、ハードルが高くなった閾値に留意して、特許が無効であることを示す、より説得力のあるPetitionを作成しなければならない。この点、PTABはIPRの開始判断の決定通知の中で、判断の経緯やその理由を詳細に述べており、それらを解析した結果に基づき、以下、Petition作成における留意点について解説する。

4. IPR請求から審理開始判断までの手続き

4. 1 請求人によるPetitionの提出

(1) Petitionの構成

実際に請求日が認定されたPetitionの一般的な構成を以下に示す。

- *****Petition構成例*****
- I. COVER
 - II. TABLE OF CONTENTS
 - III. EXHIBIT LIST
 - IV. GROUNDS FOR STANDING
 - V. REAL PARTY-IN-INTEREST
 - VI. RELATED MATTERS
 - VII. LEAD AND BACK-UP COUNSEL
 - VIII. FEE
 - IX. GROUNDS
 - X. REASON FOR RELIEF REQUESTED
 - i. SUMMARY OF PATENT
 - ii. CLAIM CONSTRUCTION
 - XI. CLAIM BY CLAIM EXPLANATION OF GROUNDS FOR INVALIDITY
 - XII. CONCLUSION
 - XIII. SIGNATURE

Iは、表紙であって、対象特許の特許番号、出願日、特許発行日、発明者、譲受人または出願人、タイトル等が記載される。IIはPetitionの目次、IIIは提出する証拠のリストである。な

お、各種証拠には、証拠番号(Exhibit No.)を付さなければならない(37CFR42.104)。IVでは、対象特許がIPRを適用可能であること、及び請求人がエストッペルによりIPRの請求が禁じられていないことを記載する。Vでは、IPRの当事者を記載する。請求人以外にも、他に利害関係のある当事者が存在する場合には記載する。例えば、IPRの対象特許が関わる先行訴訟において、IPRの請求人とともに関連会社も被告となっている場合、関連会社も当事者として記載する(IPR2012-00033等多数)。VIでは、請求人が把握している関連事項を記載する。例えば、先行訴訟が存在する場合には先行訴訟番号や、対象特許に対する当事者系再審査や他のIPR等のUSPTOにおける手続きが存在する場合には、これらを記載する。また、対象特許の特許権者が所有する他の特許についてもIPRを請求している場合には、他の特許の番号とともにその旨を記載する。特に、関連する訴訟が存在する場合には、訴状の送達日を記載する。VIIには、代理人の連絡先等、VIIIには、庁費用の記載と、庁費用の請求先となる口座番号を記載する。

IXからXIが、実体的な内容を記載するパートである。IXには、申立て理由、Xには、特許の概要やクレーム解釈を記載する。XIには、クレームの構成要件と対応する先行技術の記載との対応付け(例えば、クレームチャート)、先行技術との関連性に関する主張を記載する。そして、XIIには、結論として、例えば、「これまでに説明した理由により、本IPRは開始されるべきであり、さらに、対象のクレームはキャンセルされるべきである」等、記載する。XIIIは、代理人による署名の項である。

(2) Petition作成の留意事項

1) Petitionのページ数の制限

Petitionには、60ページ以内のページ数の制限が設けられている(37CFR42.24(a)(1))。多

くの請求人は、Petitionの上記ⅣからⅩⅡに対応するページにページ番号を付し、ページ数が60ページ以内であることを明示している。なお、IPR2013-00011等の複数のケースにおいて、ページ数の制限撤廃の申立てが行われているものの、PTABはページ数の制限規定を極めて厳格に取り扱っており、これらの申立ては棄却されている。つまり、請求人としては、ページ数の制限を意識した上で、申立て理由とそれを裏付ける十分な説明とを行う必要がある。USPTOは、各申立て理由を裏付ける説明が不十分または重複的となるよりも、限られた申立て理由について、十分な説明を行う方がよいとしている⁴⁾。

例えば、請求人の主張する複数の申立て理由が重複的で冗長である場合は、cumulativeと判断し、考慮しないケースが多々あることから(IPR2012-00006等)、類似する論理構成の申立て理由を複数挙げるよりも、適宜新規性または非自明性の欠如の根拠を使い分けた申立てが効果的である。それでもなお、Petitionが60ページを超えてしまうようなときは、一つの特許に関して、複数のIPRを請求することも検討すべきである(IPR2013-00052, 2013-00053)。

2) 特許無効の証明

開始判断において、PTABは、Petitionにおける上記ⅨからⅩⅡに記載された内容を検討する(特許権者により予備応答が提出されている場合には予備応答も検討の対象となる)。そして、通常の審査段階における新規性、自明性判断と同様の方法で、少なくとも一つの申立て理由が開始判断の閾値“reasonable likelihood”を満たすか判定される。

以下では、複数のケースを解析した結果に基づき、開始決定を勝ち取るために効果的と思われる実体的事項の記載について、提言する。

a) 申立て理由 (Ground)

申立て理由としては、「どのクレームが、どの先行技術による102条または103条に基づき、無効であるのか」を、簡潔かつ明確にPetitionに記載する。Petitionにて申立てがなかった理由については、PTABは考慮しない。そこで、請求人側として、必要な理由については、すべてPetitionにて主張すべきである。その中でも、利用可能な先行技術については以下のとおり留意する必要がある。

IPRは、特許・刊行物に基づく新規性または非自明性の欠如に関してのみ請求が可能であるため、特許・刊行物を先行文献として利用することができる。また、先行技術としてWebサイト上の情報を利用することも可能である(IPR2013-00020)。ただし、特許権者側から「信頼性の低さ」や「公開日時の不確かさ」を根拠に先行技術としての適格性を問われる可能性があるため、Webサイト上の情報を利用する場合には、適格性を示す証拠の収集等、再反論できるよう対応が必要である。

次に、PTABは、申立て理由が、過去に考慮された先行技術または論点と実質的に同一であるか否かを考慮して、その申立て理由を拒絶してもよい(325条(d))。しかし、PTABは先行技術が同一であることのみをもって、その申立て理由を拒絶していないため、請求人は審査過程ですでに考慮された先行技術を利用することが可能である(IPR2012-00041等多数)。なお、査定系再審査で引用された文献であっても、同様である(IPR2013-00057)。

ただし、全く同一の先行技術、かつ同一の論点による申立て理由は、拒絶される可能性があるため、注意が必要である。そこで、審査過程で考慮された先行技術を利用する場合には、“異なる論点での申立てである”ことを、Petitionにて述べることを望ましい。なお、詳細は後述するが、325条(d)に関する立証責任は、特許

権者側に課せられると考えられるため、請求人がPetitionにて論点の新しさを立証する必要性は低いと考える。

b) クレーム解釈

IPRでは、審査段階と同様に、クレームは、明細書に基づき、最も広く解釈される(Broadest Reasonable Construction (以下、「BRC」)) (37CFR 42.100(b))。さらに、これまでのケースによれば、PTABは、特定の用語については、審査段階同様(MPEP2111.01)、明細書、図面や先行技術等に基づき、当業者が通常理解している意味を特定した上で、クレームの解釈を行っている(IPR2013-00073)。また、訴訟段階におけるクレーム解釈と類似して、審査経過書類がクレーム解釈に利用されるケースもある(IPR2012-00001)。以上から、IPRでは、審査段階でのクレーム解釈を基本としながらも、外部証拠を取り入れる等、訴訟段階類似のクレーム解釈を行っていると思われる。

請求人は、クレーム内の用語が明確である場合を除き、Petitionにて、明細書(内部証拠)や外部証拠等の事実に基づきBRCにてクレームを解釈することを宣言するとともに、具体的な事実を示しながらクレーム解釈を行わなければならない点に留意する。例えば、IPR2012-00041、IPR2012-00042においては、請求人がBRCに則りクレームを解釈すると宣言したのみであった。これに対して、PTABは、審理開始判断時において、具体的なクレーム解釈がなされていないとの指摘をしており、特許権者が予備応答にて、明細書等に基づくクレーム解釈を示したため、概ね特許権者の主張に説得力があると判断している。さらに、本ケースでは議論とならなかったが、具体的なクレーム解釈がなされていない場合、クレーム解釈を示さなければならないというPetitionの記載要件の充足性が問題となりかねず、記載要件を満たさないとされた

場合にはIPRの請求日が認定されない。

また、Petitionでは、“先行文献とクレームの対応付け”にて議論となり得る特定の用語に関しては、特に詳細なクレーム解釈を行うことが得策である(IPR2012-00005, IPR2013-00057等多数)。IPR2012-00041においては、その後の開始判断で問題となる特定の用語の解釈が行われておらず、その結果、関連する申立て理由については拒絶された。なお、開始判断後に、当該用語の解釈を補足するため口頭審理(Rehearing)を求めても、受け入れられない可能性が高い(IPR2012-00041)。

さらに、請求人によるクレーム解釈とともに、または単独で、先行訴訟における特許権者側のクレーム解釈を添付しているケースもある(IPR2013-00004, IPR2013-00007)が、PTABは、訴訟における当該クレーム解釈をそのまま採用しておらず(IPR2012-00001)、請求人としては、必要なクレーム解釈はPetitionにて行うべきである。なお、先行訴訟における特許権者のクレーム解釈を添付したケースには、関連訴訟において、被告(IPRの請求人)のクレーム解釈へ悪影響が出ることを懸念してのことと推測されるが、Petitionにて「請求人は、本解釈の正当性には同意しないが、特許権者はこのような解釈を行っている」等の記載を行っているものもあった。

さらに、クレーム解釈において、専門家の宣誓書を利用しているケースもある(IPR2013-00022, IPR2013-00250)。宣誓書については、後述する。

c) クレームの構成要件と先行文献との対比及び証拠との関連性に関する主張

「クレームの構成要件と先行技術との対比」及び「証拠との関連性に関する主張」は、Petitionの記載要件である。例えば、「クレームの構成要件と先行技術との対比」を行わず、先

行技術の概要のみが示されている場合、関連する申立て理由は、PTABによる審理開始判断で考慮されない（IPR2012-00026）。

ここで、これまでのケースを検討したところ「クレームの構成要件と先行技術との対比」を説明するために、クレームチャートが利用されているケースが多い。さらに、「証拠との関連性に関する主張」として、クレームチャート内に、先行技術の対応する部分のコピー及び記載箇所が示されている（IPR2013-00011等多数）。

USPTOは、クレームチャートに関し、two-column形式の採用と、先行文献の参照箇所の明示を、推奨している⁴⁾。ただし、クレームチャートの代わりに、図や化学式を用いて、対比を行っているケースもあり（IPR2013-00024）、クレームチャート以外でも、「クレームの構成要件と先行技術との対比」及び「証拠との関連性に関する主張」を適切に示せば、記載要件を満たす場合もある。

また、クレームチャートの提示だけでは不十分で、クレームチャートに関する説明も必要である⁴⁾。よって、請求人は、クレーム解釈と同様、クレームの構成要件と先行文献における対応箇所との関連性について、具体的な説明を行う必要がある。例えばIPR2012-00041では、クレームチャートのみで、関連性に関する具体的な説明がなされておらず、PTABは説明が不足していることを請求人に指摘するとともに、説明に説得力がないとして、審理開始を拒絶している。

次に、自明性を理由とする申立ては、以下のとおり留意すべき点がある。

第一に、自明性（103条）を根拠とする申立て理由は、通常自明性に関する審査手続きと同様に、Graham判決にて示された判断手順に照らして、説得力が判断される⁴⁾。よって、請求人としては、クレーム発明と先行文献との相違点を明らかにするとともに、当業者の技術常識や他の先行技術を用いて、相違点は当業者に

とって自明であるという説明が必要である。例えば、IPR2013-00011においては、専門家の宣誓書等を利用した結果、相違点に関する請求人の主張に説得力があるとして、審理開始判断がなされた。

第二に、複数の先行文献の組み合わせに基づく自明性を争う場合、KSR判決に照らして、複数の先行技術を組み合わせる際の動機づけについて、十分に説明しなければならない。例えば、IPR2012-00042、IPR2013-00109等では、複数の先行文献の組み合わせに基づく申立て理由について、その組み合わせの動機づけの説明が不十分であるとして、審理開始が拒絶されている。例えば、動機づけに関する説明として、専門家の宣誓書を提出することも有効である（IPR2012-00026）。

3) 専門家 (Expert) による宣誓書

既に述べたように、IPRの請求人は少なくとも一の申立て理由について“reasonable likelihood”を示すために、申立て理由をサポートする説明に説得力のあるPetitionを作成しなければならない。そこで、特に当業者の技術水準またはクレーム用語の解釈等が、申立て理由の証拠となる先行文献の記載や対象特許の明細書のみでは明確にならない場合においては、Petitionにて、専門家の宣誓書を参酌しながら説明を行うことが有効である。宣誓書には、請求人と専門家との関係等を記載することが好ましく（37CFR42.65(b)(5)）、さらにその内容が実験データ等に依拠する場合には、該データを取得するための実験手順等について開示をすべきである。実験手順等の開示に関しては、150ページにも及ぶ専門家の宣誓書が提出されたにも関わらず、そのほとんどが102条等の法律解釈に費やされており、請求人が主張する数値を算出するための計算式やデータが一切記載されていなかったため、請求人の主張に説得力がないと

されたケースが存在する (IPR2013-00022)。

専門家の宣誓書提出は、申立て理由をサポートする説明の説得力向上のために重要かつ効果的な手段ではあるが、宣誓書は後述するルーチンディスカバリの対象となることから、専門家に対する証言録取 (deposition) が行われる可能性がある (IPR2013-00073)。よって、宣誓書の提出を検討する請求人は、専門家に対する deposition の可能性を配慮しつつ、訴訟と同様に、有能かつ適切な専門家を選択する必要がある。

4. 2 特許権者による予備応答

特許権者には、請求人の Petition に対する反論として予備応答 (Preliminary Response) を提出する機会が認められている (313条)。予備応答が認められる期間は、PTABによる請求日通知 (Notice of Filing Date) の発行日から3ヶ月である (37CFR42.107(b))。

原則、予備応答の内容は、314条に定められるIPRの審理開始要件を満たしていないとの反論に限られる (37CFR42.107(a))。予備応答では、審理開始後の応答と異なり、PTABの承認がない限り、専門家の宣誓書等の新たな供述証拠を提出することはできない (37CFR42.107(c))。予備応答のページ数も Petition と同様に60ページ以内に制限されている (37CFR42.24(a)(1), 37CFR42.24(b)(1))。

また、クレームの補正は、予備応答で行うことができない (37CFR42.107(d)) が、クレームを放棄することは可能であり、放棄されたクレームに基づいて審理開始決定がなされることはない (37CFR42.107(e))。

特許権者は、必ずしも予備応答を行う必要はなく、予備応答を行わずとも不利な推定はなされないが、7割以上のケースで予備応答が行われている。

本来、予備応答は審理開始要件の不備にかか

わる反論のみに限られるとされているが、審理開始要件以外にも、Petitionが各種要件を満たしていないことが明白な場合には、予備応答を積極的に活用すべきである。例えば、IPR請求が315条(b)の時期的要件を満たしていない場合、特許権者としてはPTABにより要件違反が見過ごされ審理開始決定がなされることがない様に、予備応答の中で指摘すべきである。なお、315条(b)の時期的要件に関する反論は、実際に複数のケースで用いられているが、そのことにより予備応答が却下されたものはない。

また、このような要件充足性に関する反論以外にも、審理開始を阻止するうえで、以下のような予備応答も有効である。例えばIPR2013-00022では、請求人が提出し、自明性の根拠として用いた専門家の宣誓書に関し、根拠となるデータや計算がなく意味がないとの予備応答の主張がPTABに認められ、審理開始が拒絶されている。

次に、Petitionにおける申立て理由が過去USPTOに提出されている先行技術または論点と実質的に同一の場合には、そのことを理由にPTABはその申立て理由を拒絶できるとの規定 (325条(d))がある。特許権者としては、予備応答において、325条(d)を根拠に反論を行うことも検討すべきである。ただし、同一の先行技術がUSPTOに過去に考慮されていることを予備応答の中で主張するだけでは審理開始を阻止することは難しい。例えば、IPR2013-00038では、同一の先行技術は過去にUSPTOに考慮されていたものの、実質的に同一の主張が考慮されたことの立証が予備応答にないこと、及び新たな供述証拠がPetitionで用いられていることを理由に特許権者の主張が退けられている。さらに、IPR2013-00057では、同一先行技術に基づく同一の主張であっても、325条(d)は、先のUSPTOの決定に従わなければならないとする規定ではないと解釈し、審理が開始されて

いる。

4. 3 PTABによる審理開始の判断

PTABは、請求人のPetitionと特許権者の予備応答を考慮し、IPR請求が各要件を満たすかどうか、さらに、主張された申立て理由が“reasonable likelihood”を満たすかどうかを判定し、審理を開始するか否かを判断する(314条(a))。

開始判断は、予備応答の提出があった場合には予備応答の提出から3ヶ月以内、予備応答の提出がなかった場合には予備応答の提出期限から3ヶ月以内に、行われる(314条(b))。予備応答の提出期限は、通常、PTABによる請求日が認められた旨の通知(Notice of Filing Date)の発行日から3ヶ月であるため(37CFR42.107(b))、開始判断は、通常、当該通知の発行日から6ヶ月以内になされる。ただし、予備応答期限の延長が認められた場合には、開始判断が当該通知の発行日から6ヶ月以上となることもある(IPR2013-00114)。

なお、これまで開始判断が下された196件のほとんどのケースで、請求から開始判断までに要した期間は5~6ヶ月となっていた。

5. 審理開始決定から最終決定までの手続き

5. 1 特許権者による補正

特許権者は、審理開始決定後、特許権者による応答書の提出以前に、クレームに対する補正の申立書(motion to amend)の提出が認められる(37CFR42.121(a)(1))。補正の申立ては、原則1回に限り認められており、PTABとの協議を経てからでなければならない(37CFR42.121(a))。PTABとの協議を行わずして補正の申立てを行っても却下され得る(IPR2012-00027等)。また、補正の申立書は、以下のとおり、要件を

満たす必要があり、これまでのケースを検討したところ厳格に運用されている。

- ① 補正によりクレームを拡張したり、新規事項を追加してはならない(37CFR42.121(a)(2), 37CFR42.121(b)(2))。
- ② 補正は、補正前のクレームをキャンセルするか、代わりとなるクレーム(Substitute Claim)を提案するかしかできない(316条(d)(1), 37CFR42.121(a)(3))。
- ③ 補正クレームは補正の申立書の中にクレームリストとして記載し、補正クレームを申立書とは別書面として提出したり、申立書に添付することはできない。また、補正箇所は、下線で示すなどして明確にしなければならない(IPR2012-00042, 37CFR42.121(b))。
- ④ 補正前と補正後のクレーム番号の対応関係を明記しなければならない(IPR2012-00027, 37CFR42.121(a)(3))。
- ⑤ 補正箇所がオリジナルの明細書にサポートされていることを明記しなければならない(37CFR42.121(b)(1))。
- ⑥ 補正クレームが従来技術に対して特許性を有することを立証しなければならない(IPR2012-00027, 37CFR42.20(c))。
- ⑦ 補正クレームが申立て理由に関係ない場合、補正の申立ては認められない(IPR2012-00027, 37CFR42.121(a)(2))。

5. 2 ディスカバリ

(1) 概要

IPRでは訴訟と同様にディスカバリが行われる。ただし、訴訟とは異なり、その対象範囲は狭い。すなわち、IPRでは①宣誓書を提出する証人に対する証言録取(deposition)、②その他、正義の観点(interest of justice)から必要な場合に限定される。

IPRが請求された後、当事者間で開示すべき

情報について議論を行い、合意に至れば各当事者は特許権者による予備応答前にPTABに対して合意内容を提出する必要がある。合意に至らなければ情報の開示を要求する当事者は申立てによりディスカバリを要求することができる(37CFR42.51(a))。ディスカバリのスケジュールは、PTABによるスケジューリングオーダーで決定される。

(2) ルーチンディスカバリ

ルーチンディスカバリでは、宣誓書を提出した証人に対してdepositionが行われる。例えば、特許性を否定するために提出された実験データを得るために実験を行った者から証言を引き出したり(37CFR42.65)、相手方が提出した証拠資料に対して、その真偽を確かめるための反対尋問(cross examination)が行われる(37CFR42.51(b)(1)(ii))。

(3) 追加ディスカバリ

その他の司法手続き上必要なものについては追加ディスカバリとして認められる(316条(a)(5)(B))。追加ディスカバリを要求する当事者は、それが正義の観点から必要か(necessary in the interest of justice)を証明しなければならない(37CFR42.51(b)(2))が、その判断基準は条文及び規則からは明確ではない。

これに対して、PTABは、追加ディスカバリを認める要件をIPR2012-00001において初めて示した。この審理の過程で特許権者は追加ディスカバリを要求したが、これに対してPTABは“necessary in the interest of justice”の判断基準となる、以下の5つのファクターを示し、これらを全て満たさなければ申立ては要件を満たさないと却下した。

- ① 有用な何かを見出す可能性以上の証拠が存在すること
- ② 相手方の訴訟における立場を要求しないこ

と

- ③ 他の手段により入手可能な情報を要求しないこと
- ④ 容易に理解できる要求であること
- ⑤ 回答に過度の負担が掛らない要求であること

これらの要件はGarminファクターとも呼ばれ、その後の他のIPRにおける追加ディスカバリ判断においても引用されている。よって追加ディスカバリを要求する当事者は、その要求がGarminファクターを満たすことを具体的に説明し、それが正義の観点から必要であることを証明する必要がある。

これまで、追加ディスカバリが認められたケースとしては、例えばIPR2013-00043がある。請求人は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。これに対し特許権者は、該データを取得するための実験手順等を含むラボノートやサンプルについて追加ディスカバリを要求し、主に第1のGarminファクターの充足性が争われ、その結果、ラボノートについてのみ要求が認められた。

しかしながら、IPRは、審理開始決定から1年以内に終結する高速審理であるため、PTABは追加ディスカバリに慎重であって、これを認めさせることは容易ではない。

5.3 口頭審理

請求人及び特許権者は、別紙書面で争点を特定して口頭審理を請求することができる(37CFR42.70)。口頭審理の日時はPTABにより指定され、口頭審理を要求する請求人または特許権者は当該別紙書面を口頭審理の日の5営業日前までに提出する必要がある。

5.4 最終決定

PTABは、請求人により無効が主張されたクレーム及び特許権者により提出された補正クレ

ームの特許性について書面にて最終決定を行う(318条(a))。かかる最終決定に対して、当事者はCAFCに対して不服申立てを行うことができる(319条)。なお、CAFCへの不服申立ては最終決定に対してのみ可能であり、審理開始決定に対しては行うことができない(314条(d))。最終決定が確定すれば、無効とされたクレームは削除され、特許性があると認められたクレームを含んだ特許公報が発行される(318条(b))。

6. 訴訟との関係

米国では、特許無効は一般的に訴訟の中で争われることが多く、それには多大なコストと時間を要するが、IPR制度の導入によりこれらの低減が期待されている。また、訴訟で特許を無効にするにはclear and convincing evidence(明確かつ説得力のある証拠)が要求され、特許の有効性の推定が働くのに対して、IPRではpreponderance of evidence(証拠の優越性)で足り、特許の有効性の推定が働かないので、無効にするための証拠の立証基準のハードルが訴訟に比べて低い。従って、訴訟と比較した場合、無効を主張する者は、IPRで争う方が、コスト、時間、立証基準のハードル等の観点から有利であると考えられる。実際、訴訟が提起された後に、無効を争うべくIPRが請求されているケースが多い。本章では、IPRと訴訟との関係について述べる。

6. 1 訴訟との関わり

IPR請求人と訴訟との関わりについて、制度開始からIPR2013-00300までを対象に解析した結果を図4に示す。

関連訴訟が存在するIPRの割合は約8割であった。そのうち、関連訴訟の被告または原告がIPRの請求人である割合は9割以上に達し、残り1割についても、関連訴訟の当事者に部品供給等を行っているサプライヤーがIPRを請求し

ているケースもあり、実際には殆どのIPRの請求人が訴訟に関与していると推測される。また、IPRの請求人の約9割は侵害訴訟の被告であるが、非侵害確認訴訟の原告がIPRを請求している場合もある。

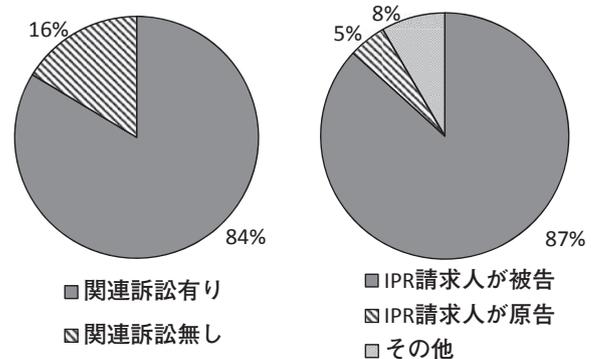


図4 IPR請求人と訴訟との関与割合

いわゆるNPE(不実施主体)による訴訟のように複数の被告に対して多数の侵害訴訟が提起されているケースにおいて、他の被告によるIPR請求の内容や審査経過等を検討し、自己のIPR請求に活用しているケースがある。例えば、最初にA社が請求したIPRは審理を拒絶されたが、同一の特許に対してB社が請求したIPRの審理が開始された後、B社が使用した先行文献を用いてA社が再度請求したIPRは審理が開始された(IPR2013-00071, IPR2013-00092, IPR2013-00386)。

前述したように、訴訟とIPRとは密接に関係しており、他の訴訟関係者によるIPR請求が自己のIPRや訴訟に影響を与えることから、他の訴訟関係者によるIPR請求の有無やその動向に注意することが望ましい。

6. 2 訴訟外の無効ツールとしての活用

(1) IPRの請求

IPRの請求は、訴状送達から1年以内に行う必要があるが、提訴時期に対するIPRの請求時期を図5に示す。

半数以上のIPRが、提訴後6ヶ月～1年の期間に請求されている。訴状送達後1年以上経過していても、前述のとおり所定の要件を満たせばIPR請求が認められ、実際に関連訴訟が存在するIPRの2割弱が提訴から1年以上経過した後にIPRを請求している。

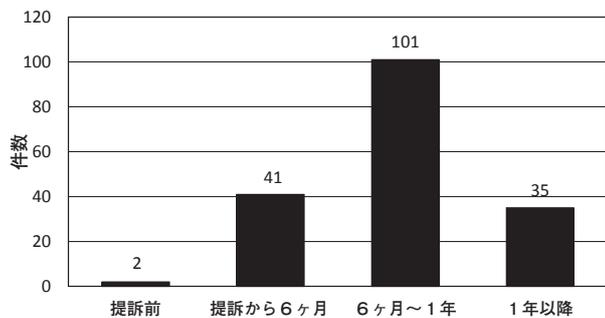


図5 IPRの請求時期

また、提訴前や提訴後すぐにIPRが請求されている場合も少なからず存在する。この場合は、特許権者からの警告書の送付等により提訴を予想して、請求人はIPRの請求準備を進めていたと考えられる。

以上のように、IPRが訴訟外の特許無効ツールとして活用されている。従って、特許権者からの警告等により提訴が予想される場合は、特許無効を争う手段としてIPRの請求を検討すべきである。また侵害訴訟の提訴後においては、IPRの請求が認められる期間は限られているので早期にIPRの請求要否を検討する必要がある。

(2) 訴訟手続停止の申立 (motion to stay)

訴訟提起後にIPRが請求された場合に、訴訟手続が引き続き進行するのかが問題となる。そこで、IPRが請求された場合に、訴訟において訴訟手続停止の申立(motion to stay(以下、「停止の申立」))が行われたものを調査した。

IPRに関連する訴訟の約5割の訴訟において、IPR請求を理由とした停止の申立が行われ

ている。ディスカバリ前に訴訟手続が停止されれば訴訟コストを抑制できる。

停止が申立てられたうちの6割程度は訴訟手続が停止されているので、IPRを請求したら、訴訟において停止の申立を検討すべきである。

停止の申立の時期を図6に示す。停止の申立の時期は、IPRを請求してすぐに行われる割合が最も高く、次いで開始決定後に行われる割合が高い。IPR請求前に、IPRを将来請求することを理由に訴訟手続停止の申立を行っているケースもあった。

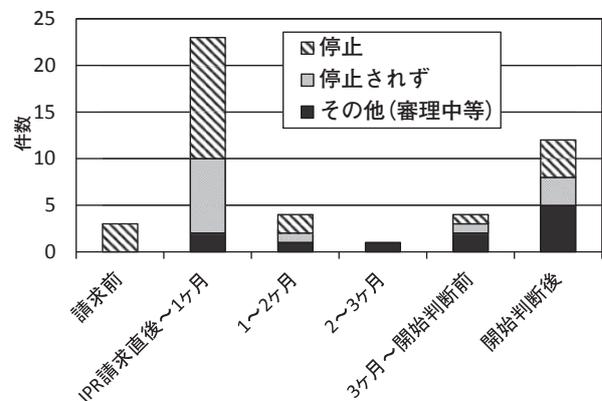


図6 訴訟手続停止の申立時期

同時にUSPTOに再審査手続きが係属している場合、訴訟手続きを停止するか否かの判断は裁判官の裁量に委ねられるが、一般的に、訴訟の初期の段階、例えばディスカバリ前では停止の申立は認められやすく、それ以降は認められにくい傾向がある。従って、IPR請求を理由とした停止の申立においてもIPR請求直後に停止の申立が行われる場合が多いと思われる。そして、ディスカバリ中のように訴訟がある程度進行している場合、申立が認められないケースが増えると予想される。

従って、IPRに基づく停止の申立は、訴訟の初期の段階において、IPRを請求後すぐに行うことが望ましい。

6. 3 IPR後の和解

IPRに関連する訴訟のうち約2割がIPR請求後に和解に至っているが、IPR請求が訴訟の和解に影響を与えているのか検討した。

訴訟の和解の時期は、審理開始の決定前と決定後とで差は認められずほぼ同数であったが、開始決定後の和解であっても、開始決定から1～2ヶ月程度で和解に至ったケースも多い。更に、IPRで和解したケースのうち85%が訴訟も和解している。これらの事実から、もともとの侵害訴訟の和解率は高いものの、IPR請求が、和解促進の役目を果たしていることも予想される。

従って、被告側の立場で和解を検討する場合、IPRでは、審理開始判断によって特許性の有無に関して、早期に一定の見解が得られるため、IPRの請求を行うことにより、早期に訴訟を和解できる可能性もある。

7. おわりに

IPRは特許付与後の有効性を争う手段として今後さらに注目され、米国での訴訟において被告となるケースが比較的多い日本企業にとって、IPRの活用を検討する機会が増えていくことが予想される。従って、本稿では、各ケースの解析とPTABの指摘事項の抽出結果に基づき、主に請求人側の立場から、審理を有利に進めるための留意点について解説した。IPRを請求する際には、これらの留意点を考慮してPetitionを作成すれば、審理開始判断の決定が下される可能性はより高くなると言える。同時に訴訟の被告の立場から言えば、IPRは単なる特許無効ツールとしてではなく、和解促進や訴訟手続きに重要な役割を担っているとも言える。

一方、特許権者の立場からは、IPRでは特許の有効性の推定が働いていないこと、また、本稿で解析したケースのおよそ9割において審理が開始されたことを踏まえると、訴訟内での争いよりも、IPRでは特許が無効になりやすい傾向にある。従って、特許権者にとってはIPRによって特許無効のリスクが増大するため、特許を維持するべく万全の態勢で臨む必要がある。

なお、本稿では、あくまで審理開始判断時点までの結果に基づいた考察である。実際、本稿執筆時点において、IPR手続きが最終決定までに至った案件は2件のみだったため、審理開始判断時の無効内容が最終決定まで維持されるのかどうかは、今後出されていく最終決定を注視する必要がある。

本稿がIPRを検討している企業の方または請求された特許権者側の立場の方にとって少しでも参考になれば幸いである。

注 記

- 1) Patent Review Processing Systemで閲覧可能 (<http://ptabtrials.uspto.gov/>, 参照日: 2013.4.1)
- 2) 日本特許庁, 「米国改正特許法 (AIA) における付与後レビュー制度について」から抜粋 (http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryou037/01.pdf, 参照日: 2013.12.25)
- 3) 国際第1委員会, 「米国特許法改正 (AIA) の概要 (第5版)」 (http://www.jipa.or.jp/topics/aia_fifth.pdf, 参照日: 2014.1.8)
- 4) USPTO, America Invents Act Second Anniversary Forum, (http://www.uspto.gov/aia_implementation/aia_second_anniversary_forum_slides20130916.pdf, 参照日: 2013.9.19)

(原稿受領日 2014年3月3日)