

Inter Partes Reviewにおける禁反言に関する調査研究

国際第1委員会*

抄 録 米国特許改正法（AIA）により特許無効化手段の1つとしてInter Partes Review（IPR）が導入された。IPRでは、禁反言が適用され、請願者はIPR中に提起した無効理由又は合理的に提起できたであろう無効理由に基づいて、後にUSPTOや裁判所で特許の有効性を争うことが制限され、一方、特許権者はIPRにかかる手続中に最終的に拒絶された、又はキャンセルされたクレームと区別できない発明を再び獲得することが制限される。しかし、米国特許法や米国特許規則は、どのような場合に禁反言が適用されるのか、どの範囲まで禁反言が適用されるのかを具体的に示しておらず、これらの禁反言の実態を十分に把握することが難しかった。そこで、本稿では、IPRにおける禁反言の実態を調査し、IPRの請願者及び特許権者の立場から実務上の留意点を説明する。

目 次

1. はじめに
2. Inter Partes Review概要
 2. 1 Inter Partes Review制度
 2. 2 請願者に対する禁反言
 2. 3 特許権者に対する禁反言
3. 事例分析
 3. 1 IPR禁反言に関する不明点1
 3. 2 IPR禁反言に関する不明点2
 3. 3 小 括
4. IPR禁反言に関する実務上の留意点
 4. 1 請願者側の留意点
 4. 2 特許権者側の留意点
5. おわりに

1. はじめに

米国特許改正法（AIA；America Invents Act）により、2012年9月16日から特許無効化手段の1つとして、当事者系レビュー（以下、IPR；Inter Partes Review）が導入された。IPRは、訴訟に比べて安価であり、かつ特許の有効性に関して早期の決着を期待できることか

ら、特許無効の確認訴訟の代替手段として利用されている。2012年9月16日から2017年12月31日までに7,311件のIPRが請願されている¹⁾。

IPRの対象となった特許の技術分野で見ると、2017年度においては電機・コンピュータ分野がレビューの請願全体の58%を占めている¹⁾。第4次産業革命の進展に伴い、今後、IoT（Internet of Things）化がさらに進み、身近にあるモノの多くがインターネットに接続する時代が到来することが予想される。そうすると、将来、多くの会員企業がIPRに直面する可能性がある。

米国特許法（以下、35 USCともいう）の§ 315(e)には、IPRで特許権に挑戦する側²⁾に禁反言を適用する規定がある。具体的には、請願者がIPR中に提起した理由又は合理的に提起できたであろう理由に基づいて、請願者又は請願者の利害関係者等（以下、請願者等という）は、その後USPTOや裁判所等で再度争うことを制限している。一方、米国特許規則（以下、37

* 2017年度 The First International Affairs Committee

CFRともいう)の§ 42.73 (d) (3)には、特許権者に禁反言を適用する規定がある。具体的には、IPRにかかる手続中に最終的に拒絶された、又はキャンセルされたクレームと区別できない発明を、特許出願人又は特許権者が再び獲得することを制限している。しかし、米国特許法や米国特許規則は、これらのIPRにおける禁反言(以下、IPR禁反言)がどのような場合に適用され、また、どの範囲まで適用されるのかを具体的に示しておらず、これらを理解することが難しい。さらに、請願者等及び特許権者の立場それぞれにおいて、どのような点に実務上留意すべきであるか明らかではなかった。そこで、当ワーキンググループでは、IPR禁反言に関する特許審判部(PTAB)の判断や裁判所の判例などを分析することにより、IPR禁反言がどのような場合に適用され、どの範囲まで適用されるのかを明らかにし、実務上の留意点を検討することにした。

なお、本稿は、2017年度国際第1委員会第5ワーキンググループの平林正史(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(旭硝子)、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)が作成した。

2. Inter Partes Review概要

2.1 Inter Partes Review制度

図1に典型的なIPRの手続とそのスケジュールを示す。請願者は、特許文献又は印刷刊行物を利用した新規性(35 USC § 102)及び/又は自明性(35 USC § 103)違反に基づいて、PTABにIPRを請願することができる。請願者は、請願書の中で対象のクレームを無効とすべき理由(以下、Groundともいう)ごとに説明しなければならない。請願者は、14,000ワード以内(2017年11月現在)で請願書を作成する必要がある³⁾、さらに請願書において利害関係を有する全ての当事者を特定しなくてはならない⁴⁾。

請願者からIPRの請願がなされると、PTABは、特許権者に対してIPRの請願があった旨を通知し、特許権者に予備応答としてIPRの手続開始の決定をすべきではない旨の応答を行う機会を与える。なお、2016年5月2日以降、特許権者は予備応答とともに新たな証言証拠を提出することが可能になった。

PTABは、35 USC § 314 (a)で規定されるIPRの開始基準に基づいて、請願書と予備応答を考慮し、少なくとも1つのクレームについて特許すべきではないという合理的な蓋然性が存在すると判断した場合、手続開始の決定を行う。一方、PTABは、合理的な蓋然性が存在しない

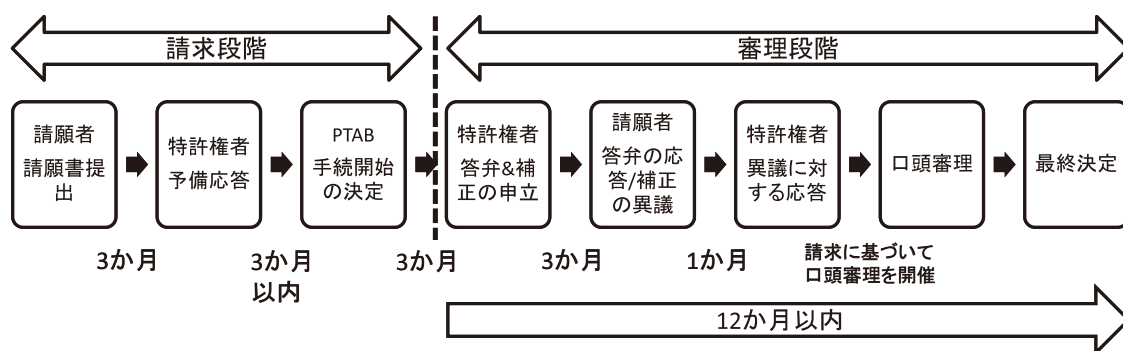


図1 典型的なIPRの手続とスケジュール

と判断した場合、手続開始の決定を行うことなく請願を却下する。なお、手続開始の決定を行うか否かは、請願理由ごとに判断され、また、合理的な蓋然性の有無に限られず、PTABの裁量により判断されることがある⁵⁾。

そして、PTABは、手続開始の決定を行うと、手続開始の決定がなされた理由に基づいて対象のクレーム及び特許権者により提出された代替クレームを特許すべきか否かについて審理を行い、書面による最終決定を行う。なお、手続開始の決定後、特許権者側はクレームを補正するための申立をすることができ、補正が認められると代替クレームに置き換えることができる。しかし、代替クレームを提案する補正の可否について判断された170件に対して、全ての補正が認められたのは4.3%、一部の補正が認められたのは10.6%であり、特許権者が補正するのは難しい⁶⁾。

2. 2 請願者に対する禁反言

IPR禁反言のうち、請願者に対する禁反言について35 USC § 315 (e) (1) は、次のように規定している。

『§ 318 (a) に基づく書面による最終決定に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての請願者又はその真の利益当事者若しくは請願者の利害関係者は、請願者がIPR中に提起した又は合理的に提起できたであろう理由に基づいて、そのクレームに関し、USPTOにおける手続を請求することはできない』

35 USC § 315 (e) (2) は、IPR後の、国際貿易委員会 (ITC ; International Trade Commission) や裁判所における争いについて同様に規定している。

なお、和解⁷⁾に至った場合、上記の禁反言は適用されない⁸⁾。

特許性を争う理由は、「(1) 請願書に記載された理由」、そして「(2) 請願書に記載されな

かった理由」に大きく分類できる。さらに、上記の「(1) 請願書に記載された理由」は、「(1a) 書面による最終決定がなされた理由」、「(1b) 手続開始の決定がなされたが書面による最終決定に至らなかった理由」、「(1c) 請願されたが手続開始の決定がなされなかった理由」、に細分類できる。これらの理由に対し、それぞれどのように禁反言が適用されるのかについて、図2を用いて具体的に整理する。

図2は35 USC § 315 (e) (1) に基づく禁反言の適用の具体例を示している。図中及び以下の文中の「Ground」は無効理由を表している。ケース1は、PTABによる手続開始の決定後、書面による最終決定に至るケースである。次にケース2は、PTABによる手続開始の決定後、書面による最終決定に至らず和解に至るケースである。そして、ケース3は、書面による最終決定に至るが、請願書に記載されなかった理由が存在するケースである。ケース1のGround1及びGround2、ケース2のGround1'、並びにケース3のGround1は上記の「(1) 請願書に記載された理由」に相当し、ケース3のGround2'は上記の「(2) 請願書に記載されなかった理由」に相当する。

まずケース1について整理する。PTABが手続開始の決定を行い、書面による最終決定に至った場合、先のIPR中に請願者が提起した理由 (Ground1) に基づいて、請願者等が後のIPRにおいて対象のクレームの特許性を再び争うことが禁反言により制限される (上記の理由 (1a))。一方、PTABが拒否し手続開始の決定がなされなかった場合、先のIPR中に請願者が提起したが手続開始の決定がなされなかった理由 (Ground2) に基づいて、請願者等が後のIPRにおいて対象のクレームの特許性を再び争えるかについて、米国特許法及び米国特許規則上、定かではない (上記の理由 (1c))。具体的には、Ground2に基づいてIPRを請願した事実が条文

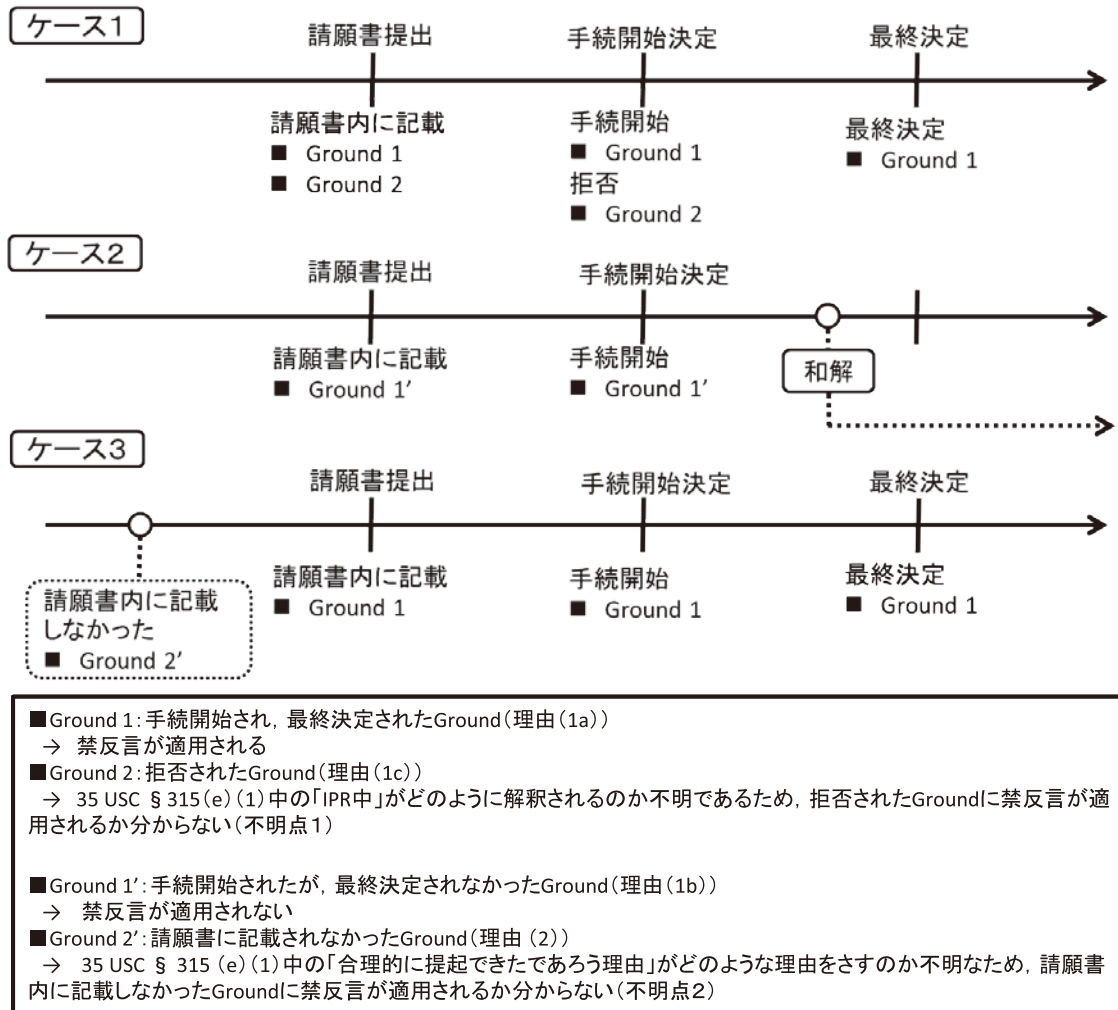


図2 35 USC § 315 (e) (1) に基づく禁反言の適用の具体例

中の「IPR中」に含まれるのか否かが不明であり、言い換えると条文中の「IPR中」の範囲がIPRの請願の事実を含むのか否かは定かではない。本稿では以下、これを不明点1とする。

次にケース2について整理する。IPR中の和解により書面による最終決定に至らなかった場合、請願者が提起した理由(Ground1')には禁反言が適用されない(上記の理由(1b))。

次にケース3について整理する。先のIPR中に請願者が合理的に提起できたであろうとされる場合、請願者等が後のIPRにおいて請願書に記載されなかった理由(Ground2')に基づいて対象のクレームの特許性を再び争うことが禁反言により制限される。しかし、どのような理

由であれば禁反言が適用されるのかについて、米国特許法及び米国特許規則上、定かではない(上記の理由(2))。具体的には、「請願者が合理的に提起できたであろう」とはどのような範囲にまで及ぶのかが定かではない。本稿では以下、これを不明点2とする。

2.3 特許権者に対する禁反言

IPR禁反言のうち、特許権者に対する禁反言について37 CFR § 42.73 (d) (3) (i) は、次のように規定している。

『特許出願人又は特許権者は、最終的に拒絶された、又はキャンセルされたクレームと特許的に区別できないクレームを取得する行為を含

め、自身に不利な判断に対して矛盾する行動をとることができない』

本規定は、PTABの判断に関する総則であり、IPRにも適用される。書面による最終決定や、PTABの判断⁹⁾は、特許出願人又は特許権者が、最終的に拒絶された、又はキャンセルされたクレームと特許的に区別できない発明を再び獲得することを制限する。なお、「特許的に区別できない」は、米国特許審査便覧(MPEP)の第800章に記載の「区別可能」の用語の説明を参照すれば、最終的に拒絶された、又はキャンセルされたクレームに基づいて非法定型の二重特許を理由に特許を取得できない範囲に該当することであると理解できる。

3. 事例分析

上述したように、米国特許法や米国特許規則において、IPR禁反言に関する不明な点を整理すると以下ようになる。

【不明点1】

先のIPRにおいて手続開始の決定がなされなかった請願理由に35 USC § 315 (e) による禁反言が適用されるのか否か（言い換えると35 USC § 315 (e) の「IPR中」にIPRの請願の事実が含まれるか否か）という点。

【不明点2】

35 USC § 315 (e) における「請願者が合理的に提起できたであろう理由」とはどのような理由であるのかという点。

これらの不明点1及び不明点2について裁判所の判例、PTABの判断からどのように判断されているか事例に基づいて分析した。裁判所の判例を抽出するにあたり、当ワーキンググループでは、2012年1月1日から2017年7月31日の期間の、米国最高裁判所及びCAFCの判決を対象とした。

また、本稿では参考としてPTABの判断を参照するが、抽出するにあたっては2012年1月1

日から2017年7月31日の期間を対象とした。

3. 1 IPR禁反言に関する不明点1

請願者等に適用されるIPR禁反言について説示した判例として、米国最高裁判所の判例は確認できなかったが、CAFCでは以下に紹介する3件の判例がある。

(1) Shaw判決¹⁰⁾

本判決は、IPR開始決定の際、PTABにより手続開始の決定がなされなかった請願理由には、35 USC § 315 (e) の禁反言が適用されないことを説示した判決である。

Automated Creel Systems, Inc. は、米国特許7,806,360 (以下、'360特許)の特許権者である。Shaw Industries Group, Inc. (以下、Shaw) は、'360特許に対して複数の請願理由に基づいてIPRを請願した。これに対して、PTABは、冗長であるとして先行文献Payneに基づく請願理由について手続開始の決定を行わず、その他の請願理由について手続開始の決定を行った。そして、PTABは、一部のクレームは特許性が無いとはいえないと判断した。Shawは、これを不服としてCAFCに控訴した。

控訴中、Shawは、「先行文献Payneに基づく請願理由について冗長であるとして手続開始の決定を行わないとしたPTABによる決定を再考し、先行文献Payneに基づく請願理由についてIPRの手続開始の決定を下すことをPTABに求める執行命令の申立」を行った。しかし、CAFCはShawの執行命令の申立てを却下した。CAFCは傍論において、PTABが手続開始の決定を行わなかった請願理由はIPRの一部を構成しないと述べた。そして、CAFCは、先行文献Payneに基づく請願理由についてPTABが手続開始の決定を行わなかった点を確認した上で、「35 USC § 315 (e) は、PTABが拒否し手続開始の決定がなされなかった請願理由に基づい

て、ShawがUSPTO又は裁判所で特許の有効性を争うことを制限していない」と説示した。

このように本判決では、その傍論ではあるが、35 USC § 315 (e) の「IPR中」にはIPRの請願の事実は含まれず、PTABにより手続開始の決定がなされなかった請願理由には、35 USC §315 (e) による禁反言が適用されないことが示された。

(2) HP判決¹¹⁾

本判決は、上記Shaw判決を引用した上で、手続開始の決定がなされなかった請願理由は、35 USC § 315 (e) (1) による禁反言が適用されないと判断された判決である。

MPHJ Technology Investments, LLCは、米国特許6,771,381（以下、'381特許）の特許権者である。HP Inc.（以下、H社）は、'381特許に対して8つの請願理由に基づいてIPRを請願した。これに対して、PTABは2つの請願理由に基づいて手続開始を決定し、最終決定書においてClaim13を除くすべてのクレームを特許性が無いと判断した。

なお、手続開始の決定がなされた請願理由は新規性（35 USC § 102）を根拠とする2つ（Ground1及びGround6）のみであり、手続開始決定されなかった請願理由には、Claim13に対する自明性（35 USC § 103）を根拠とするもの（Ground8）が含まれていた。

H社は、自明性（35 USC § 103）に基づく請願理由について冗長であるとしたPTABの決定等を不服としてCAFCに控訴した。

しかし、CAFCは、PTABが冗長であるとしたことについて、実体的な審理をしなかったことについて、審理する権限はないとした。

H社は、35 USC § 315 (e) (1) によれば、最終決定に至ったIPRで「請願者が合理的に提起できたであろう請願理由」には禁反言が適用されるため、今後の手続の中でClaim13に対す

る請願理由に禁反言が適用されるのではないかとの懸念を表した。

CAFCは、H社の懸念に対して、手続開始の決定がなされなかった請願理由はIPRの一部を構成していないとした。すなわち、手続開始の決定がなされなかった請願理由はIPR中に提起されていないということであり、審理が拒否されたということはそのIPRの中で提起できなかったであろう、とShaw判決に基づく考えを示した。

このように本判決では、PTABにより拒否された請願理由には、35 USC § 315 (e) (1) による禁反言が適用されず、その後のIPRや裁判において当該請願理由を提起することは制限されないことが確認された。

(3) In re Verinata Health判決¹²⁾

ここで、上記Shaw判決の判断（PTABにより手続開始の決定がなされなかった請願理由には35 USC § 315 (e) による禁反言が適用されない）を限定的なものであると解釈した主張が認められなかった連邦地裁の判断について、CAFCが是認した判決を紹介する。

本判決は、Verinata Health, Inc.（以下、V社）等が、IPRの最終決定書の発行後にAriosa Diagnostics, Inc.（以下、A社）により北カリフォルニア連邦地裁で行われた特許無効の主張の削除の申立をCAFCに行ったが、CAFCがその申立を却下した判決である。

V社は、米国特許8,318,430（以下、'430特許）と米国特許7,955,794（以下、'794特許）の特許権者である。A社は、'430特許と'794特許に対して複数の理由に基づいてIPRを請願した。各々の特許権に対して、PTABはそのうち1つの請願理由につき手続開始の決定を行った。そして、PTABは、「'430特許と'794特許は特許性が無いとはいえない」とする、書面による最終決定を行った。

V社は、A社の出産前検査用製品が'430特許と'794特許を侵害するとして地裁に提訴し、一方、A社は、訴訟の中で特許無効の主張を行った。これに対して、V社は、IPRで請願されていた理由に基づく特許無効の主張に対する削除の申立をCAFCに行った。CAFCは、この削除の申立を却下し、判決の中で地裁の判断を是認している。地裁において、A社は、上記Shaw判決を根拠にして、請願書に含まれていたが手続開始の決定がなされなかった理由には35 USC § 315 (e) (2) による禁反言は適用されないと主張していた。一方、V社は、上記Shaw判決はPTABが冗長であることを理由に実質的に審理しなかった場合に適用される、35 USC § 315 (e) (2) の例外であると主張していた。これに対して、地裁は、V社が行った、Shaw判決の判断を限定的なものであると解釈した主張を認めなかった。

このように本判決では、PTABが手続開始の決定を行わないとする理由が冗長か否かによらず、手続開始の決定がなされなかった請願理由には35 USC § 315 (e) (2) による禁反言は適用されなかったとした連邦地裁の判断がCAFCにより是認された。

以上のように、不明点1に関して「Shaw判決によれば、35 USC § 315 (e) の「IPR中」にはIPRの請願の事実は含まれず、PTABにより手続開始の決定がなされなかった請願理由には、35 USC § 315 (e) の禁反言が適用されない」ことが分かった。

ここで参考までに、連邦地裁の判断ではあるが、上述した内容以外にも、35 USC § 315 (e) による禁反言の適用に関する事例を紹介する。

例えば、上記In re Verinata Health判決の説明では触れなかったが、この連邦地裁における議論¹³⁾では、関連するIPRにおいて、請願理由として、先行文献A、B、及びCの組合せに基づく理由と、先行文献AとBの組合せに基づく

理由とが併存したが、後者の理由は前者の理由を審理すると冗長となるために手続開始の決定がなされなかった点に関連する議論が見られた。この場合、Shaw判決の判断を鑑みれば、手続開始の決定がなされなかった後者の理由には35 USC § 315 (e) (2) による禁反言は適用されないと一見思われるが、当該地裁の判断では、後者の理由は前者の理由の単なる部分集合であるとして、35 USC § 315 (e) による禁反言の適用が認められている。

なお、不明点1に関して、参考として紹介すべきPTABの判断は見つからなかった。

3. 2 IPR禁反言に関する不明点2

米国最高裁判所及びCAFCの判決の中に「請願者が合理的に提起できたであろう理由」に関して判示した判決は確認できなかった。また、上述のShaw判決等でも不明点2に関して判示されていない。

そこで、参考としてPTABが当該理由をどのように判断しているかについてIPRの審理について調査した。以下に不明点2に関する理解の一助となるようなPTABの判断を紹介する。

(1) IPR2014-01465

後のIPRにおいて請願者が提起した理由の根拠とされた先行文献に対して、特許権者が「当該先行文献は、一般的な学術文献データベースのキーワード検索で容易に発見が可能である¹⁴⁾。したがって、先のIPR（対象特許及び請願者が同じ）において、請願者が当該先行文献に基づく理由を合理的に提起できたはずであるから、35 USC § 315 (e) の禁反言が適用される。」と主張した。PTABは、「請願者が合理的に提起できたであろう理由に基づく禁反言は、熟練したサーチャーが勤勉な調査を行って合理的に発見することができたと予想される先行文献に基づく範囲にまで及ぶものと解釈される」という

米国連邦議会議事録¹⁵⁾を参照した上で特許権者の主張を認めた。

(2) IPR2015-00873

後のIPRにおいて請願者が提起した理由の根拠とされた先行文献に対して、特許権者が「先のIPR（対象特許及び請願者が同じ）において、当該先行文献は参考文献として挙げられていたから、請願者はその存在を認識していたはずである。したがって、先のIPRにおいて、請願者が当該先行文献に基づく理由を合理的に提起できたはずであるから、35 USC § 315 (e) による禁反言が適用される。」と主張したところ、PTABが特許権者の主張を認めた。

以上のように、不明点2に関して、米国最高裁判所及びCAFCの判決は見つからなかったことから、上述のPTABの判断を参考にすると「請願者が合理的に提起できたであろう理由の具体例としては、「熟練したサーチャーが勤勉な調査を行って合理的に発見することができたと予想される先行文献に基づく理由」や「請願者がその存在を認識していた先行文献に基づく理由」がある」ことが分かった。

3.3 小 括

以上の第3.1節及び第3.2節を要約すると、表1のようにまとめることができる。

4. IPR禁反言に関する実務上の留意点

4.1 請願者側の留意点

(1) 原則

請願者は、IPRを請願するにあたり、請願書に含めないことで、35 USC § 315 (e) (1) 及び (2) における「請願者が合理的に提起できたであろう理由」と判断され得る可能性がある無効理由を認識している場合、そのような無効理由は、原則として、全て請願書に記載すべきである。これにより、請願理由として記載しないにも関わらず禁反言の適用を受けるという不利益を回避できる。第3.1節で紹介した不明点1に関する各判例に示される通り、請願書に含めた理由は、仮に当該理由について手続開始の決定がなされなかったとしても、35 USC § 315 (e) による禁反言の適用を回避でき、後のIPRや訴訟において再び提起できるからである (Shaw判決等)。

表1 第3章「事例研究」のまとめ

条文・規則上の不明点	調査結果	CAFCの判例	その他の参考情報
■不明点1 どの期間が35 USC § 315 (e) の「IPR中」と解釈されるのか？	PTABによって手続開始の決定がされた時点からIPRが開始される。 よってPTABに拒否された理由は「IPR中」には該当しないため、禁反言は適用されない。	・ Shaw判決 ・ HP判決 ・ In re Verinata Health 判決	-
■不明点2 35 USC § 315 (e) の「合理的に提起できたであろう理由」とは？	1) 熟練したサーチャーによる勤勉な調査の結果、合理的に発見できたとされる先行文献に基づく理由。 2) 請願者がその存在を認識していたとされる先行文献に基づく理由。	-	・ IPR2014-01465 ・ IPR2015-00873 ・ 米国連邦議会議事録 157 Cong. Rec. S1375

また、認識している無効理由が「請願者が合理的に提起できたであろう理由」に該当するかどうかの判断については不明点2に関する。不明点2については米国最高裁判所及びCAFCの判例は見つからなかったが、第3.2節で紹介したとおり、PTABの各判断によれば、その無効理由が例えば「熟練したサーチャーが勤勉な調査を行って合理的に発見することができた」と予想される先行文献に基づく理由」や「請願者がその存在を認識していた先行文献に基づく理由」に該当する場合は、「請願者が合理的に提起できたであろう理由」と判断されていることから、これらの判断を参酌すべきである。

(2) 例 外

ただし、第2.1節で述べたように請願書にはワード数制限があることから、35 USC § 315(e)による禁反言の適用を受ける可能性がある無効理由の全てを請願書に記載することにより、個々の理由に関する説明が不十分となる可能性がある。その結果、請願者の主張が、特許すべきではないという合理的な蓋然性を立証しておらず、IPRの開始基準を満たしていないとPTABに判断されることが想定される。手続開始の決定がなされなければ、PTABに審理されず、IPRに投じた費用が無駄になってしまう。このような懸念がある場合、請願者は全ての無効理由を請願書に含めることだけを検討するのではなく、審理を望む理由（典型的には請願者が強いと考える理由）について請願書のワード数制限内でなぜ特許すべきではないかを十分に説明できているかも検討すべきである。

また、第3.1節のIn re Verinata Healthの連邦地裁判決のように、請願者が、例えば先行文献A、B、及びCの組合せに基づく理由と、先行文献AとBの組合せに基づく理由とを請願書に記載した場合、後者は前者の単なる部分集合であって冗長であるとして手続開始の決定がな

されない可能性があることに留意すべきである。このような場合を想定して、先行文献AとBの組合せに基づく理由を請願書に含めない代わりに、前者に関する説明をより充実させたり、請願者が後者よりも強いと考える別の理由を請願書に含めたりしてもよい。

4. 2 特許権者側の留意点

(1) 予備応答時における留意点

USPTOの統計によれば、2012年9月16日から2017年12月31日の期間では、IPRにおいて書面による最終決定がなされた場合、一部のクレームが無効となった割合が16%、全てのクレームが無効となった割合が65%であった¹⁾。このようにIPRの手続開始の決定がなされると特許無効とされる可能性が高いことから、特許権者としては、IPRの手続開始の決定を阻止することが重要な対応の1つとなるが、その際、35 USC § 315(e)による禁反言の主張を行うことが考えられる。そこで、最終決定書が発行された先のIPRが存在する場合には従来の検討項目だけではなく、35 USC § 315(e)による禁反言の主張の可否も検討すべきである。

請願者が提起した請願理由が、先のIPRで手続開始の決定がなされなかった請願理由（対象クレーム、根拠条文及び先行文献の組合せ）であった場合、第3.1節のShaw判決等によれば35 USC § 315(e)による禁反言は適用されない。しかし、同節のIn re Verinata Healthの連邦地裁判決のように手続開始の決定がなされなかった請願理由が、先のIPRで審理された理由の単なる部分集合である場合には、35 USC § 315(e)による禁反言が適用されると説示する連邦地裁の判決もある。このように特許権者側には、請願者等が先のIPRで手続開始の決定がなされなかった理由と同様の理由により特許の無効化を再度試みることを防止するために争うことについて一考する価値がある。

また、新たに請願されたIPRが、最終決定書が発行された先のIPRの請願者等によるものである場合には、そのIPRの請願理由が、最終決定書に記載された請願理由に対して「請願者が合理的に提起できたであろう理由」に該当するという主張ができるか否かを検討すべきである。この点については、第3. 2節を参照されたい。

(2) 補正手続における留意点

IPRの手続開始が決定してしまった場合、クレームの補正を検討することになるが、補正にあたっては37 CFR § 42.73 (d) (3) による禁反言に留意すべきである。対象特許のファミリー及び関連出願がUSPTOに係属中である場合、IPRの対象特許の補正が、そのファミリー及び関連出願に影響を及ぼすことがある。そのため、IPRの対象特許においては補正をするにあたっては、どのファミリー及び関連出願に影響が及ぶのかをまず意識すべきである。そして、影響が及ぶ可能性がある係属中のファミリー及び関連出願の審査においては、限定要求等を活用してその発明がIPRの対象特許の補正で失われた発明と特許的に区別できる関係となるようにして37 CFR § 42.73 (d) (3) による禁反言を避けることを検討すべきである。

5. おわりに

本ワーキンググループでは、IPR禁反言に関する不明点を明確にするために裁判所の判例やPTABの判断などを調査・分析した。特にPTABの判断しか見つからなかった不明点2に関して、継続監視する必要がある。

なお、補足として、2017年6月12日に、米国最高裁判所がIPRの合憲性を問う上告を受理している。この事件はOil States Energy Services LLC（以下、O社）が保有する特許に対してGreene's Energy Groupが請願したIPRに関する事件である。PTABは特許すべきではないと

判断し、CAFCがPTABの判断を支持した。これに対して、O社は、特許権は私有財産権であり行政機関で無効と判断される公権とは異なると主張し、IPR等の手続を合憲であると判断したMCM判決¹⁶⁾を覆すことを求めて米国最高裁判所に上告している。さらに、2017年5月22日に、米国最高裁判所が、35 USC § 318 (a) に基づいてPTABが請願理由の全てに対して書面による最終決定を行うべきか否かを問う、SAS Institute社による上告を受理している。本稿起草時点では、上記の2つの事件に関する米国最高裁判所の審理は終結していない。これらの事件の動向にも注意が必要である。

最後に、本稿が米国で事業を展開する企業にとって、訴訟や権利化の際の有益な情報となれば幸いである。

注 記

- 1) “Trial Statistics IPR, PGR, CBM”
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Trial_Statistics_2017-12-31.pdf
(参照日：2018/02/19)
- 2) 請願者等はIPRや訴訟などにより対象の特許の特許性を争ったり、特許を無効にしようと挑戦したりする立場であることから、本稿ではそれらを「特許権に挑戦する側」、「挑戦者」と表現することがある。
- 3) 37 CFR § 42.24 (a)
- 4) 35 USC § 312 (a) (2)
- 5) 37 CFR § 42.108 (a)
- 6) “Motion to Amend Study (update through May 31, 2017)”
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PTAB%20MTA%20Study%20%20%20update%20through%2020170531.pdf>
(参照日：2018/02/19)
- 7) 35 USC § 317
- 8) 37 CFR § 42.73 (d) (1)
- 9) 37 CFR § 42.73 (b) によれば、例えば、手続開始の決定の前後において、IPRの対象となるクレームが残らないようにクレームをキャンセルす

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る行動は、特許権者がPTABに判断を請求しているものと解釈される。

- 10) Shaw Industries Group Inc. v. Automated Creel Systems Inc., 817 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2016)
- 11) HP Inc. v. MPHJ Tech. Inv., LLC, 817 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2016)
- 12) In re Verinata Health, Inc., No. 2017-109 (Fed. Cir. Mar. 9, 2017)
- 13) Verinata Health, Inc. v. Ariosa Diagnostics, Inc., The United States District Court for the

Northern District of California in No. 3:12-cv-05501-SI, Judge Susan Y. Illston

- 14) この事例では、先行文献EstrinがIEEE Xploreを利用し、“packet”と“filter”を検索語とした検索により発見された文献であった。
- 15) 157 Cong. Rec. S1375
- 16) MCM Portfolio v. Hewlett-Packard, 812 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2015)

(原稿受領日 2018年3月22日)

