

[米国] USPTOのInter Partes Reviewの行い方に誤りがあったと認定したSAS判決の影響と対応

阿部英正ジェームス*

抄 録 2012年9月16日より導入された米国における特許無効審判の一つであるinter partes review (IPR) に関して、米国特許商標庁 (USPTO) はこれまで無効請求の中で有力な主張のみを部分的にレビュー、または重複する無効主張に関しては一部のみをレビューするpartial institutionを行ってきた。しかし、2018年4月24日のSAS Institute Inc. v. Iancu判決において連邦最高裁判所は、partial institutionは制定法の文言に反するとして、これまでのUSPTOのIPRの運用を否定した。これにより、IPRの請求人に対する禁反言の範囲や、侵害訴訟に対する停止命令の取りやすさに影響があるだろう。結果として、IPR戦略も大きく変わり、IPRを利用するか判断、IPRの請求方法や内容、特許権者の対応もそれぞれ変わる。本稿では、SAS判決の今後のIPRへの影響について考察する。

目 次

1. はじめに
2. IPRの法的文言や基本構造
3. 連邦最高裁のSAS判決の概要
4. 今後のIPRへの影響と対応
 4. 1 停止命令
 4. 2 禁反言
 4. 3 審判部の予想される対応と請求人の戦略
 4. 4 特許権者の対応
5. おわりに

1. はじめに

Inter partes review(以下、IPR)とは、2011年の米国特許法改正、America Invents Act (以下、AIA)において制定された無効審判制度である。この無効審判制度が作られた背景には、non-practicing entity (以下、NPE) と呼ばれる特許権者による特許の権利行使が、経済および社会にとって不利益であるとする懸念があった。当時、NPEが質の低いと思われる特許を購入して、米国特許訴訟制度の訴訟費用の高さや陪審員が高額な損害賠償金を認定する可能性な

どを利用して、被告企業から特許の内容以上の解決金を要求することが問題視されていた。そのため米国特許商標庁(以下、USPTO)では、特許の質を上げるべく、審査制度の見直しや審査官の教育に力を注いでいた。しかし、NPEによる特許訴訟が一向に減らないこともあり、AIAの中には、そういったNPEによる訴訟のインパクトを軽減しようとする事項がいくつか含まれていた。そのうちの一つが無効審判制度の導入である。

当時、米国特許法には無効審判制度というものは存在しなかった。一番近い存在で、再審査制度(reexamination)があり、その再審査制度の一つに、inter partes reexamination(当事者系再審査)と言うものがあった。しかし当事者系再審査には、①クレームの追加および補正が容易である、②当事者間で和解したとしても再審査を停止することが難しい、③deposition(デポジション)などのディスカバリーが一切

* Alston & Bird LLP CA州弁護士
Hidetada James ABE

ない、④審査期間が制限されていないため長期間に及ぶことがある、⑤estoppel（禁反言）が控訴を終えるまで付属しないため連邦裁判所等において係争中の場合にはestoppelの効果が薄いなど、不足と思われる点がいくつもあった。そのため特許法改正において制度を一新すべく、再審査ではなく、より訴訟に近い制度として当事者間の無効審判が生まれた。

それからおよそ7年、多くのIPRが請求され、レビューが行われたが、今年の2018年4月24日に米国連邦最高裁判所によって下されたSAS Institute Inc. v. Iancu判決（以下、SAS判決）によって、これまでUSPTOが採用していたレビューの運営ルールが間違っていると認定された¹⁾。それにより、IPR手続きが大きく変わり、今後のIPR戦略や対応に影響が出ると考えられている。本稿では、SAS判決の影響について考察する²⁾。

2. IPRの法的文言や基本構造

IPRの法的文言には以下が含まれている：

- ・ A petitioner in an inter partes review may request to cancel as unpatentable 1 or more claims of a patent only on a ground that could be raised under section 102 or 103 and only on the basis of prior art consisting of patents or printed publications.³⁾
- ・ The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.⁴⁾
- ・ If an inter partes review is instituted and not dismissed under this chapter, the Patent

Trial and Appeal Board shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner and any new claim added under section 316(d).⁵⁾

- ・ The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318 (a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.⁶⁾

要約すると、IPRの請求は、特許文献および出版・刊行物に基づき新規性・進歩性の不足を訴えることができる。そして、少なくとも一つのクレームに対する主張が合理的に請求人が勝訴する可能性があれば、レビューを行い、無効性につき最終判断を下す。審判部の最終判断が下された場合は、請求人はその後IPRで行った無効主張、または行えたであろう無効主張はできない、と定められている。

そして、無効審判が行われていることを理由に、連邦地方裁判所が侵害訴訟を停止することが多く、停止命令を取るために戦略的にIPRを使う事が一般的である。侵害訴訟を停止するかどうかの判断は、以下の事項を考慮した上で地裁判事が裁量を持って行う：

- ・ whether discovery is complete and whether a trial date has been set;
- ・ whether a stay will simplify the issues in question and trial of the case;
- ・ whether a stay would unduly prejudice or

present a clear tactical disadvantage to the nonmoving party.⁷⁾

IPRが開始されるにあたり、当時USPTOはIPRの運営方法につきより具体的なルールを発行した。その一つに、部分的にレビューを行うという以下のルールが含まれていた。

- ・ When instituting inter partes review, the Board may authorize the review to proceed on all or some of the challenged claims and on all or some of the grounds of unpatentability asserted for each claim.
- ・ At any time prior to institution of inter partes review, the Board may deny some or all grounds for unpatentability for some or all of the challenged claims. Denial of a ground is a Board decision not to institute inter partes review on that ground.^{8,9)}

つまりIPRの請求に複数の対象クレームおよび複数の無効主張（Ground）が含まれている場合は、Patent Trial and Appeal Board（以下、PTABまたは審判部）がレビューを開始（institute）するクレームおよびレビューの対象となる無効主張を選ぶことが出来るとUSPTO

は制定法を解釈した。その結果、IPRの請求に複数のクレームおよび複数の無効主張が含まれている場合、審判部が無効になる可能性が合理的にあると認定したクレームおよび無効主張のみをレビューし、その条件を満たさないと判断されたクレームや主張についてはレビューを行わない部分レビュー（partial institution）が行われていた。

このpartial institutionの利点は、無効請求が成立する可能性が低い主張についてはレビューが行われなため、当事者および審判部の労力をセーブすることができた点にある。無効になる可能性が極めて低い主張に、無効であるかの係争を続けるのは確かに労力の無駄になる可能性が高いため、このルールは一見合理的なように見える。しかし、レビューの対象とならないクレーム・無効主張に関しては、レビューの対象外となり、Final Written Decision（以下、最終判断）にも触れられないため、AIAによる大きなポイントであった禁反言の範囲が狭くなる事例が増えた。Court of Appeals for the Federal Circuit（以下、Federal Circuit又はCAFC）が、partial institutionがあった際にレビューの対象外となったクレーム・主張については禁反言が付属しないと認定したためである¹⁰⁾。図1に、

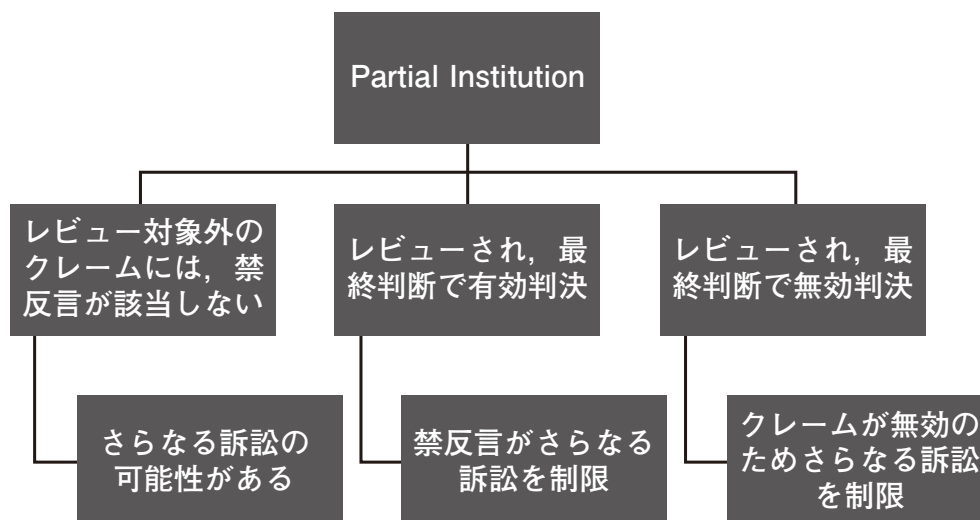


図1 Partial Institutionと禁反言の関係

partial institutionがあった場合の禁反言の扱いを表している。

もう一つの影響が、係争中の侵害訴訟が連邦裁判所である場合の、侵害訴訟の停止命令への影響である。連邦地裁では、IPRが請求された場合、効率性を求め、侵害訴訟を停止 (Stay) し、IPRの行方を待つことが多く、それは侵害訴訟の被告がIPRを請求する理由の一つである。つまり、侵害訴訟のコストやプレッシャー、和解交渉におけるレバレッジとして、被告がIPRを請求して、連邦地裁における侵害訴訟を停止し、侵害訴訟に比べれば低コストで特許を無効にすることができるという側面がある。Partial institutionの問題点のもう一つは、この停止命令を取得することを難しくする場合があった点である。例えば、IPRを請求し、審判部がレビューを開始するよりも前に、連邦地裁に侵害訴訟を停止するよう求めても、審判部がレビューを行うかわからないことや、部分的に却下する可能性があることから、審判部がレビューを行うか判断するまでは停止の申し立てを却下する傾向があった。また、partial institutionが行われた場合、レビューの対象とならないクレームがあり、そのクレームが侵害訴訟の対象の場合、連邦地裁が停止を認めない傾向もあった。

そのため、partial institutionがあった場合には、USPTOにおいてIPRで争い、連邦地裁において同じ特許で侵害訴訟を行うことになり、estoppelの範囲も狭くなり、争いが簡略化されずに却って係争コストが上がるがあった。そしてIPRの請求人も、この傾向を熟知し、例えば重複するような無効主張を行い、重複する無効主張があった場合に審判部がpartial institutionを行う傾向を利用し、採用された無効主張をUSPTO審判部で争い、採用されなかった無効主張を連邦地裁で争うように取っておくという戦略が可能であり、結果として連邦議会の狙いとは違って係争が拡大する事例が多か

った。

3. 連邦最高裁のSAS判決の概要

SAS事件では、請求人が対象特許の全クレームに対してIPRを請求した。これに対して、審判部は一部のクレームに対しては無効性の立証が合理的に可能であると認定し、レビューを開始した。請求人は、partial institutionを不服とし、最終判決が下された後にCAFCに控訴した。CAFCは、審判部が部分的にレビューを行う権限が制定法に含まれていると法的文言を解釈し、partial institutionに関しては審判部の判決を支持した¹¹⁾。これを不服として請求人は、連邦最高裁に控訴し、審判部はIPRに請求される全ての対象クレームをレビューするべきだと訴えた。

連邦最高裁は、請求人の訴えを認め、partial institutionは法に則っていないと判断し、現行の審判部のIPRの運用を否定した¹²⁾。つまり、IPRが請求された場合は、対象クレームのうち一つでも合理的に無効である可能性があるとして認定した場合は、審判部は請求された全てのクレームに対してレビューを行い、特許性に関する判断を下さなければいけないとした。連邦最高裁の見解では、米国特許法318(a)の文言によると、審判部が独自にIPRのレビュー範囲を設定する権利はなく、あくまでも請求人が提出した請求に基づいてレビューを行うことを要求していると解釈した¹³⁾。そして、米国特許法311や314もこの解釈を変えるものではないと解釈した¹⁴⁾。これにより審判部は、レビューを開始する場合は請求された全クレームに対してレビューを行わなければならないことになった。

これを受けてUSPTOは、今後のIPRの運用に関するガイドラインを発行した。それによるとレビューの対象となるのは、請求された全ての対象クレーム、並びに全ての無効主張であると述べた¹⁵⁾。つまり、連邦最高裁のSAS判決は

全てのクレームがレビューされるべきと明確に述べていたが、USPTOはさらに「全ての無効主張」もレビューの対象となると今後の運用ルールを述べた。その後、いくつかの裁判所はUSPTOが述べるように全ての無効主張をレビューの対象とすることは、SAS判決の解釈としては妥当なものであると述べている¹⁶⁾。

SAS判決が下され、継続中のIPRにおいてpartial institutionが採用されていた場合は、レビューの段階によって様々な対応が必要となった。主に、IPRの途中に、レビューが却下されていたクレームや無効主張がIPRに含まれるという命令が審判部から下される。本稿が掲載される頃には、SAS判決が下される前にpartial institutionのレビューが継続中のIPRについては、既に様々な対応が取られているだろう。そのため、本稿では主に新たに請求されるIPRについて考察するが、USPTOが発行した「よくある質問」からわかるように、以下のような対応が求められている¹⁷⁾。

- ・追加の準備書面の提出、証拠資料の提出
- ・追加の口頭弁論
- ・IPRスケジュールの延長
- ・レビューに追加されたクレームや無効主張の取り下げ

CAFCへ控訴中のIPRに関しては、partial institutionの後に最終判断であっても、CAFCが管轄を有すると判断されている¹⁸⁾。そのため、特にどちらの当事者もSAS判決に基づいて新たな救済処置を求めない場合、CAFCは控訴内容を受けて判決を下す。その一方で、どちらか一方でも、SAS判決を受けて救済処置を求めた場合は、CAFCが審判部に差し戻す傾向にある¹⁹⁾。

4. 今後のIPRへの影響と対応

SAS判決は、無効主張を行っているIPRの請求人が有利になる部分と、特許権者にとって有利になる部分がある。まず、請求人にとって当

然有利なのは、一つのクレームと一つの無効主張でも、レビューの対象とさえなれば、残りの全てのクレームや無効主張もレビューの対象となるため、特許を無効にする機会が増える事である。また、レビューの対象となれば、最終判断が下されるため、請求人としては審判部の最終判断に不服があれば、CAFCへ控訴できる。審判部の初期判断におけるレビューの却下は、CAFCへ控訴できないため、不服であっても覆すのが難しいと考えられている。その一方で、禁反言の範囲がレビューの範囲に関係するため、より広範囲なレビューは広範囲な禁反言を意味し、特許権者にとっても有利な側面はある。

4. 1 停止命令

IPR請求人からすると、SAS判決のもう一つの優位な点は、連邦地裁における侵害訴訟の停止命令がより取りやすくなることである。IPRの導入で、当事者系再審査に比べてより停止命令が取りやすくなるかと予想された時期もあったが、実際には大きな影響はなく、停止命令が下されるかどうかは結局は判事の裁量によって決まるため、裁判所によってかなりの差があるという見解もある²⁰⁾。しかしSAS事件の判決後は、より停止命令が取りやすくなっていることがいくつもの地裁判決によってうかがえる。これによって、IPRの目的の一つでもあった、コストが多くなる連邦地裁の侵害訴訟からUSPTOへ移動することが容易になる。例えばWi-Lan, Inc. v. LG Electronics, Inc.事件では、SAS判決の結果を踏まえてより停止命令が認めやすくなったことを明確に述べている²¹⁾。他にもいくつもの連邦地裁判事が同様のことを述べている²²⁾。

これまではpartial institutionがあると、特許権者側が例えばレビューの対象となったクレームを侵害訴訟から取り下げ、レビューの対象とならなかった残りのクレームで侵害訴訟を続け

ることにより、侵害訴訟がIPRの影響を受けないとして、停止の申し立てに反論し、侵害訴訟が停止することを特許権者が免れることができた。しかし、今後SAS判決により、IPRが行われる場合は全ての請求に対してレビューが行われるため、停止命令が認められる事例が大半になると考えられる。そのため、特許権者が侵害訴訟の停止命令を防ぐためには、停止命令が認められた場合に特許権者にとって回復不能なダメージを受けることを主張するために、仮差し止め命令等を求めることも検討しなければならない²³⁾。

4. 2 禁 反 言

しかし、SAS判決は一概にIPR請求人に有利とも言えない側面もある。その一つは、最終判断によって発生する禁反言である。まず、前述のようにIPRを開始するには少なくとも一つの対象クレームが無効になる合理的な可能性があるとは判断される必要がある。SAS判決の結果、無効になる可能性が合理的に低いクレームや無効主張であっても、レビューが開始されればレビューの対象となるため、請求人の視点からは、勝つ確率が低い無効主張であってもレビューの対象になってしまうため、IPRにおいて戦い続けなければならない。

しかし、現状問題として、審判部が初期判断と最終判断が大きく異なることは少ないと考えられる²⁴⁾。実際に、クレームが無効性が高いと初期判断で認定されたクレームや無効主張は、最終判断でも同じように無効性が立証されたと認定されるケースが多い²⁵⁾。また審判部の初期判断を不服として審判部にリヒアリングを請求した場合、大抵の場合は審判部は判断を変えることがない²⁶⁾。そのため、今後は無効になる可能性が低いと判断されたクレームや無効主張においてもレビューが行われるため、最終判断では初期判断と同じようにクレームが無効ではな

いと認定されることが多いと予想される。また、レビューが開始された後に、請求人が新しい主張をしてはならないルールがあるため、元々の無効主張に不備があったとしても直すのが難しい可能性がある²⁷⁾。そのようにIPRの最終判断で特許の有効性が支持されると、禁反言が発生するため、請求人はIPRで行った無効主張や行う可能性が合理的にあった無効主張に関しては、連邦地裁やその後の別のIPRなどで主張が行えなくなってしまう。

そうなること、今後は禁反言が発生する事例が増えることが予想され、禁反言の範囲がどうなるのかが注目される。実際に、SAS判決が下された時点でレビュー中または控訴中であったIPRに関しては、特許権者の方が初期判断においてレビューが却下されたクレームや無効主張をレビューに含めるように求めるケースが少なくない。これは初期判断において不発に終わっていた無効主張などに禁反言を発生させるために、特許権者側がとった処置だと思われる²⁸⁾。それは、初期判断においてレビューの対象とならなかったクレームは、禁反言の対象外となるため、あえて禁反言の範囲に入るようにする特許権者の戦略である²⁹⁾。

これにより、IPRの禁反言に関して今後、より多くの争いが予想されるのが「合理的に主張することができた(reasonably could have raised)」無効主張とは何かということである。実際にSAS判決以降の事件においても何度か「合理的に主張することができた」の定義について争われている。例えばSiOnyx, LLC v. Hamamatsu Photonics K.K.事件では、先行技術調査において先行技術文献が合理的に見つけられるものであったかが争われている³⁰⁾。同事件では、partial institutionについてレビューが行われなかったクレームについて、CAFCに審判部へIPRを差し戻す申し立てを行わなかったが、地裁判事は、差し戻しを申し立てればCAFCがそ

うしたであろうことから、それらのレビューされなかったクレームも「reasonably could have raised」の範囲内として禁反言の対象と認定した³¹⁾。他にも、IPRでは無効主張に利用できる先行技術が特許文献や出版・刊行物に限られているため、例えばマニュアル等の出版物を先行技術としてIPRに使用した後に、対応する製品そのものを先行技術として連邦地裁で利用する際に、製品がIPRに使われることが合理的に可能であったかなども争われている。例えばTinnus Enterprises, LLC v. Telebrands Corporation事件では、争点になった先行技術がIPRおよび連邦地裁でも無効主張に利用されていた³²⁾。IPR請求人である被告は、連邦地裁の訴訟において同先行技術に新しい二次的先行技術を新たに組み合わせて、新たな自明性の主張であると述べた。連邦地裁は、IPRおよび連邦地裁における無効主張内容を比較した上で、連邦地裁で主張した新たな自明性の主張は、メインの先行技術が同じであるから、IPRでも合理的に行えたであろう無効主張と認定し、禁反言の範囲内として連邦地裁での無効主張を制限した。

このように今後は禁反言の範囲を争うケースが増えることが予想される。そのためIPRを行う請求人としては、IPRがもし不発に終わった場合に、その後の訴訟で利用できる先行技術がどの程度残るかを精査する必要がある。特に、不発のIPRの後に新たにIPRを請求する戦略を検討する場合は、禁反言の他にも米国特許法315(d)および325(d)の影響も考えなければならない。なぜなら、米国特許法325(d)には、「同じまたは実質的に同じ先行技術」によるIPRの請求を退ける権限をUSPTOに与えているからである³³⁾。

4. 3 審判部の予想される対応と請求人の戦略

今後、影響を受けるのは禁反言や停止命令の

発動のみではない。まず、SAS判決によって今後、審判部としてはレビューの対象としなければならないクレーム、そして無効主張が増えるため、提出書類の文字数・ページ数は制限されているものの、審理の対象にしなければならない主張や証拠が増えると予想される。審判部にとっては、IPR 1件に対する作業量の増加に対応する必要があるため、今後いかに効率的に、法律で定められている期間内にIPRの最終判断を行うかが課題になると思われる。

例えば、SAS判決とUSPTOのガイドラインを受けて、今後は一つのクレーム及び一つの無効主張に関して合理的に無効になる可能性が認められれば、その部分のみ初期判断において述べ、レビューを開始する可能性がある。そうすれば少なくとも初期判断の過程においては、審判部のワークロードが低く抑えられるだろう。USPTOのよくある質問のE1及びE2においては、審判部はなるべく当事者たちに審判部の心証がわかるように初期判断において見解を述べるよう心がけるとコメントされているが、実際にそうするかはIPRを担当する審判部のパテントジャッジが判断すると思われる。SAS判決後、多くの初期判断は、審判部の心証がわかるように、SAS判決以前と同じレベルで詳細な見解を述べている。レビューが開始される場合は、全てのクレーム・無効主張ではないにしても、大半の請求クレームおよび無効主張について言及している。そして、弱い無効主張の場合は、それについても触れる初期判断も多い³⁴⁾。レビューが却下される場合は、少なくとも独立クレームについては全ての無効主張を退ける見解が述べられる傾向がある。

その一方で、一部のクレームおよび一部の無効主張のみに関して見解を述べ、全クレームおよび全ての無効主張に対してレビューを開始している初期判決も決して少なくない³⁵⁾。そういった初期判決によってレビューが開始された場

合、請求人も特許権者も、審判部がどのように考えているのかわからないクレームや無効主張が多く残されてしまうため、全てのクレームおよび無効主張について争い続けなければならない。そのため、審判部が有力と考えているクレームまたは無効主張に争点を絞ることが難しくなり、争いを簡略化してIPRの負担やコストを下げるという選択が難しくなってしまう。Partial institutionがあった頃は、審判部が無効になる可能性があるクレーム・無効主張のみをレビューに採用していたため、成功する可能性が低い無効主張や先行技術については争う必要がなかったため、争いの範囲が狭まる効果があった。

次に、今後は米国特許法325(d)などを利用してIPRの請求そのものを却下できる可能性が高い案件においては、審判部が裁量を利用して却下する事例が増えるかもしれない。審判部としては、請求を却下することが可能であれば、当然ワークロードが大幅に抑えられる。そして、IPRの請求の却下(denial)は控訴ができないため、CAFCに覆される心配もない。IPRの請求の却下は、リヒアリングの申し立ての対象ではあるものの、リヒアリングはあくまで同じ審判部のパテントジャッジが行うため、大抵の場合は却下の判断を変えないことから、多くのIPRを退けることが可能である。USPTOのよくある質問のD1にも米国特許法325(d)が適用可能な場合は、請求全体を却下することが正当であるか判断すると述べている。そのため、請求人としては米国特許法325(d)に対する主張を行う必要があるか精査する必要がある。つまり、特許権者が、初期判断前に提出される予備反論(patent owner preliminary response, POPR)において、例えば一部クレームまたは無効主張が過去のIPRにおいて不発に終わった、または審査において同様の先行技術が考慮されたと主張して、請求全体を却下するように求める可能性があることを認識して、先に請求に325(d)が適用

されない理由を述べる必要がある。

もう一つが請求書(petition)の書き方である。SAS判決を受けて、今後の請求書の書き方としてはおそらく二つの書き方の方向性が考えられる。まず、一つのクレームおよび無効主張でも合理的に無効になる可能性が高いのであればレビューの対象となるため、いろいろな無効主張を盛り込んで書くパターンが一つ。このパターンは、IPRが不発に終わった場合は、主張が合理的に可能であった無効主張も禁反言の対象になるため、いずれにせよ禁反言の対象になるのであればレビューの対象になるよう請求に含めるという戦略である。当然、多くの無効主張がレビューの対象になるのであれば、侵害訴訟の被告として停止命令が取りやすくなるかもしれない。

もう一つのパターンは、むやみに盛り込みすぎず無効にする成功率の高い無効主張のみを行う書き方である。これはSAS判決が下される以前に一般的に推奨されていた書き方である。どちらの方針が採用されるかはケースバイケースになると思われるが、後者の成功率の高い無効主張のみを含める請求書の書き方が今後も主流になると思われる。それは、文字数制限、審判部が理解しやすい請求書を書くこと、そして弱い主張を行うことによる悪い心証を与える可能性等は今後も重要であるため、いずれにしても盛り込みすぎる請求書を書く懸念事項がいくつもある。そして請求人が不発になると思うような無効主張であれば、どちらにしろ審判部に退けられるだけ、または特許権者に反駁材料を与えるだけになるため、強い主張のみを含める方が良いと考える。

そして、結果的には対象としている特許クレームを無効にすることが一番の目的と考えれば、IPRに最終的に勝つためのベストの請求書の書き方、証拠の提出の仕方、プレゼンの仕方は大きくは変わらないと思われる。つまりIPRの請

求人としては、各無効主張の強さを考慮しながら、各先行技術の内容を熟知した上で、IPRの請求前にどの先行技術をもって裁判所または審判部のどちらで争うのかをシナリオ建てて戦略を立てる必要がより強くなったと言える。

また今後、過去にIPRの請求があった場合に後続のIPR請求をするのは依然として難しいと思われる。実際にUSPTOが新しく2018年8月に発行したガイドラインにも米国特許法314条に基づいて後続のIPR請求を却下するかどうかはGeneral Plastic Industrial Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha, IPR2016-01357判決に基づいて述べた基準に基づいて判断することを述べているため、注意が必要である³⁶⁾。

4. 4 特許権者の対応

その一方で、SAS判決は特許権者側の対応に関して影響がいくつかある。まず、特許権者の予備反論の準備の仕方が変わると思われる。予備反論は、レビューを開始するかどうか、審判部が初期判決を下す前に特許権者が提出する準備書面である。また予備反論に、証人による証言等も証拠資料として提出することもできる。

以前は、例えば連邦地裁で侵害訴訟も同時進行中の場合、一部の独立クレーム等だけでもpartial institutionによってレビューの対象から外れることがあれば、侵害訴訟の停止を免れる可能性が上がる効果があった。特許権者からすると、侵害訴訟が停止してしまうのは一般的に避けたい。そのため、IPRの請求の一部だけでもレビューを回避することによって停止が回避できるのであれば、反論を予備段階で提出してpartial institutionを狙うのは戦略的に意味があった。

しかし、特許権者にとって予備反論の提出が不利に動いてしまう理由の一つが、相手側に反論の内容を早すぎる段階で教えてしまうことになった。つまり、IPRのレビューが開始された

後に、最初に行われるディスカバリーの一つが、請求人側の専門家証人のデポジションである。ここで初めて特許権者は、請求人の証人に尋問し、証言の不備等を追及することができる。そして、請求人側からすると、無効主張の要でもある専門家の証言内容を維持し、特許権者の代理人の質問に屈しない重要な場面である。このデポジションで、請求人の専門家証人が特許権者の代理人の質問によりダメージを受けてしまうと、その後に特許権者が行う主張の効果に大きな影響を及ぼすため、デポジションは重要な場面である。

その専門家証人がデポジションで良い結果を残せるように、請求人の代理人としては、デポジションの準備および練習に力を入れる事になる。ここで、特許権者の予備反論の内容が準備・練習で重要になってくる。なぜなら、予備反論の中に、特許権者が後に行う反論のポイントが含まれていると、準備がしやすいからである。請求人の代理人は、予備反論を熟読することで、事前に特許権者の代理人が聞くであろうポイントやテーマを専門家証人に解説し、ひっかけ質問に対応するための練習などを行える。

このように、特許権者が予備反論を提出することで、特許権者の代理人が後にデポジションで質問するであろう内容がある程度予想できるため、レビューの開始を回避するほどの効果が無いと思われる反論は予備反論に含めないという戦略がある。今後は、SAS判決の影響により、その懸念がより強くなったと言える。つまり、全ての対象クレームおよび全ての無効主張を予備反論により退けない限り、結局は全てのクレームおよび無効主張のレビューを開始することになる。言い方を変えれば、どれだけよい反駁を予備反論で行っても、一つのクレーム・無効主張でも合理的に無効になる可能性があれば、結局はSAS判決で述べられたように全ての対象クレーム・無効主張がレビューされる。つまり、

反駁内容や証拠を請求人に明かしてしまうのに、結局はレビューが開始されてしまう可能性が高くなった。結果的に、早い段階で請求人側に手の内を明かしてしまう可能性がある。

これらのリスクを踏まえ、予備反論に含まれる理想的な内容は、例えば前述の米国特許法325(d)にあるような無効主張の実質的内容とは直接関係ない手続き上の不備を指摘、real party-in-interestの問題を指摘、禁反言の適用を求めること等が考えられる。そして、無効主張の実質的内容そのものに反駁を行うのであれば、全ての対象クレームおよび全ての無効主張に影響があるような反駁がよい。例えば、独立クレームや全てのクレームに含まれる限定に対する反論がよい。例えば、全てのクレームに含まれている限定が、引用されている全ての先行技術に開示されていない場合は、それを指摘することでレビューを回避できる可能性がある。その開示されていない限定に関するクレーム解釈の議論があれば、予備反論で請求人のクレーム解釈の説明が不足している事を指摘するのも有効と考えられる。このように、予備反論の内容はSAS判決後はさらに精査する必要が出てくる。

もう一つ、双方にとって大きな影響となったのが前述の2018年8月に発行された新しいガイドラインである。これには特許権者側に順番的に最後の準備書面(patent owner sur-reply)を提出することを述べている³⁷⁾。以前は、実質的に請求人が最後の準備書面(petitioner reply)を提出できていた。同様に、口頭弁論でも最後に特許権者に発言することを許す権限を審判部に与えている³⁸⁾。この主張を行う順番の変更は、おそらく審判部がIPRにおいてあまりにも多くの特許を無効化しすぎているという非難に対する対応だと思われる。いずれにせよUSPTOは、SAS判決の対応として請求人に審判部の初期判断に対して反論することをreplyにおいて許可し、さらに特許権者にもそれに対する反論を

sur-replyにおいて行う事を認めている。

これにより、特許権者がレビューの過程において最後の出番を持つことになり、大きくIPR戦略が変わると思われる。例えば、これまでは請求人が最後にreplyという準備書面を提出することができ、口頭弁論においても大抵最後に意見を述べるのが許されてきた。この順番は訴訟戦略としては重要であった。今後は特許権者がこの最後の一言を述べるのが許される。この新しい進行の順番は、SAS判決の対応とガイドラインには言及されているものの、今後このsur-replyで認められる反論の範囲について争いが発生することが予想される。

5. おわりに

このようにSAS判決の影響は多大なものがある。係争中のIPRにおいては多くの混乱を招き、スケジュールの調整や追加の準備書面や弁論が必要とされたケースも少なくない。また控訴中の案件においては控訴を差し戻すのか、あるいはそのまま控訴を続けるかなど、案件によって事件の進行が様々である。そして、今後はレビューが行われる場合は、全ての対象クレームおよび無効主張に対してレビューが行われるため、IPRの訴訟費用がさらに上がる可能性がある。

その一方で、禁反言の範囲の拡大や停止命令の取りやすさなどから、訴訟全体の社会コストが下がることも期待される。しかし、禁反言の範囲が実際には、さほど変わることはないと言う議論もなされているのも現実である。それは、SAS判決以前でも、レビューが却下された無効主張は禁反言の対象とならないとはいえ、一度退けられた無効主張をその後の訴訟で改めて使うのは難しくなると考えられていたからである。つまり、禁反言の対象外であったとしても、実質的に禁反言と似たような効果があると考えられていたからである。結果、一概にSAS判決が米国特許システムにとって良いとも悪いとも

言えない。

いずれにせよ、今後もIPRの請求人としては先行技術を慎重に選別する必要があるのは変わらず、禁反言のリスクが大きい場合はIPRをそもそも請求しないケースも増えるかと予想される。すると、無効主張が難しい強い特許に対しては、IPRが請求しづらくなり、連邦地裁等において侵害訴訟を一本化して進めていくことが増えると予想される。逆に特許性が弱い特許に関しては、早期にIPRを請求し、全てのクレームおよび無効主張に対してレビューが開始されれば、連邦地裁における侵害訴訟の停止を求め、まずは特許の有効性をUSPTOにおいて争うという流れが社会的な理想と思われる。

IPRが導入されて約6年が経過し、これまで無効率の高さや、請求人に有利と言われるルールが批判されてきた。他方で、特許性の弱い質の低い特許が無効になってきただけとして、IPRが本来の目的を果たしているという声もある。SAS判決は、一つのルールも双方にとって有利な部分もあれば不利な部分もあるという、ルール変更によってバランスを取るのが難しい一面も表している。今後も、IPRの統計データやpatent barの声に基づいてIPRをよりよいシステムにする動きが続くと思われる。

注 記

- 1) SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348(2018).
- 2) 無効審判には3種類ある。本稿では1番多く活用されているIPRについて考察するが、本稿の考察は部分的にpost grant reviewやcovered business method reviewにも該当すると考える。
- 3) 35 U.S.C. § 311 (b)
- 4) 35 U.S.C. § 314 (a)
- 5) 35 U.S.C. § 318 (a)
- 6) 35 U.S.C. § 315 (e) (2)
- 7) Nichia Corporation v. Vizio, Inc., No. 18-cv-00362, 2018 WL 2448098, *1 (C.D. Cal. May 21, 2018).
- 8) 37 C.F.R. § 42.108.
- 9) 上記のU.S.C.はUnited States Codeを意味し、連邦議会が制定する公式法令集である。一方、C.F.R.とはCode of Federal Regulationsを意味し、行政法の規則集である。
- 10) Shaw Indus. Grp., Inc. v. Automated Creel Sys., Inc., 817 F.3d 1293, 1300 (Fed. Cir. 2016).
- 11) SAS Institute Inc. v. ComplementSoft, LLC, 825 F.3d 1341, 1352 (Fed. Cir. 2016).
- 12) SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348, 1353 (2018).
- 13) 前掲注12) 1348, 1354
- 14) 前掲注12) 1348, 1355-57
- 15) Guidance on the impact of SAS on AIA trial proceedings
Release date: April 26, 2018, available at <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/guidance-impact-sas-aia-trial>
(参照日：2018年10月3日)
- 16) Adidas AG v. Nike, Inc., 894 F.3d 1256, 1258 (Fed. Cir. 2018).
- 17) SAS Q&As, June 5, 2018, available at https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sas_qas_20180605.pdf
(参照日：2018年9月11日)
- 18) PGS Geophysical AS v. Iancu, Nos. 16-2470, 16-2472, 16-2474, slip op. at 9, 2018 WL 2727663 (Fed. Cir. June 7, 2018).
- 19) Polaris Industries, Inc. v. Arctic Cat, Inc., 724 Fed.Appx. 948, 950 (Fed. Cir. 2018) (特許権者が差し戻しを要求) ; Ulthera, Inc. v. DermaFocus LLC, No. 2018-1542, 2018 WL 4087900, *1 (Fed. Cir. May 25, 2018) (請求人が差し戻しを要求).
- 20) Joel Sayres & Julie Wahlstrand, To Stay or Not to Stay Pending IPR? That Should be a Simpler Question, 17 Chi. -Kent J. Intell. Prop. PTAB Bar Assoc. 52 (2018).
- 21) Wi-LAN, Inc. v. LG Electronics, Inc., No. 17-cv-00358, 2018 WL 2392161, *2 (Fed. Cir. May 21, 2018).
- 22) DermaFocus LLC v. Ulthera, Inc., No. 15-cv-000654, 2018 WL 2733363, *2 (D. Del. June 7, 2018) ; Qualcomm Inc. v. Apple Inc., No. 17-cv-2403, 2018 WL 4104966, *2 (S.D. Cal. Aug. 29, 2018) ; SPEX Techs., Inc. v. Kingston Tech.

- Corp., Nos. 16-cv-01790, -1799, -1800, -07349, 2018 WL 2446801, * 2 (C.D. Cal. May 16, 2018).
- 23) Symantec Corp. v. Zscaler, Inc., No. 17-cv-04426, 2018 WL 3539267, *3 (N.D. Cal. July 23, 2018).
- 24) Trenton A. Ward, 5 Lessons from 5 Years on the Bench at PTAB, Law360, Oct. 18, 2017 (“Therefore, parties must consider that once a claim construction is adopted in the institution decision, it may be more difficult to get it changed.”); Pedrami Sameni, Patexia Chart 5: Is PTAB Really the Patent Death Squad?, Aug. 3, 2016 (“Finally, we analyzed the institution and final decision rates, assuming that in the majority of cases when an IPR is instituted, the judges on the panel that instituted the IPR are unlikely to change their minds.”).
- 25) USPTO, Patent Trial and Appeal Board Statistics at 10, Mar. 31, 2017 によると、当時の最終判断の1,577件のうち、レビュー対象クレーム全てが無効になったのは1,029件（65%）、一部のクレームが無効になったのが248件（16%）、全てのクレームが生き残ったのが300件（19%）と、多くの場合レビュー対象クレームが最終判断において無効になっている。
- 26) Casey D. Donahoe and Kerry S. Taylor, The PTAB Issues a Rare Grant of Request for Rehearing in View of Institution Decision Overlooking a Figure in Prior Art, Mar. 14, 2017.
- 27) 37 C.F.R. § 42.23(b).
- 28) Polaris Industries, Inc. v. Arctic Cat, Inc., 724 Fed. Appx. 948, 949 (Fed. Cir. 2018).
- 29) 前掲注10)
- 30) SiOnyx, LLC v. Hamamatsu Photonics K.K., No. 15-cv-13488, 2018 WL 4177941, at *19-20 (D. Mass. Aug. 30, 2018).
- 31) SiOnyx, LLC v. Hamamatsu Photonics K.K., No. 15-cv-13488, 2018 WL 4177941, at *18-19 (D. Mass. Aug. 30, 2018).
- 32) Tinnus Enterprises, LLC v. Telebrands Corp., 733 Fed. Appx. 1011 (Fed. Cir. 2018)
- 33) 35 U.S.C. § 325 (d) (“In determining whether to institute or order a proceeding under this chapter, chapter 30, or chapter 31, the Director may take into account whether, and reject the petition or request because, the same or substantially the same prior art or arguments previously were presented to the Office.”).
- 34) Comcast Cable Comms., LLC v. Promptu Sys. Corp., IPR2018-00340, Institution Decision, Paper 10 at 21 (P.T.A.B. June 26, 2018) ; ZTE (USA) Inc. et al. v. Fundamental Innovation Sys. Int’l. LLC, IPR2018-00111, Paper 16 at 17 (P.T.A.B. May 9, 2018).
- 35) Huawei Device Co., Ltd. v. Maxell, Ltd., IPR2018-00251, Institution Decision, Paper 8 (P.T.A.B. July 2, 2018) ; Seoul Semiconductor Co. Ltd. v. Document Security Systems, Inc., IPR2018-00265, Institution Decision, Paper 8 (P.T.A.B. June 7, 2018).
- 36) Trial Practice Guide Update, August 2018 at 8-11.
- 37) 前掲注36) at 14-15, 28.
- 38) 前掲注36) at 20.

(原稿受領日 2018年10月4日)