

当事者系レビューの申立てで成功するための戦略

寺 口 由 華*

抄 録 当事者系レビュー（IPR）制度の下で、米国特許商標庁（PTO）は特許のクレームの特許性を審査する権限を与えられている。過去6年半の間に9,000件以上のIPRの申立てがあり、そのうち5,000件近くのIPRの手続きが開始され、開始されたIPRの80%以上で少なくとも何らかのクレームが無効と判断されている。無効と判断される確率が高く、判断までの期間が短いことから、連邦地方裁判所や米国国際貿易委員会（ITC）において特許侵害で訴えられた者は、訴えのあった特許についてIPRを申し立てることが多い。しかし、2013年には申立てのあったIPRのおよそ87%が開始されたが、2018年にはその割合はおよそ60%に下がっている。本稿では、IPRの開始率が低下する中、IPRを有利に進め、望ましい結果をもたらすうえでのヒントをいくつか紹介する。

目 次

1. はじめに
2. IPR手続の概要
 2. 1 IPRの申立人
 2. 2 IPRのタイミング
 2. 3 IPRの費用
 2. 4 IPRのスケジュール
 2. 5 クレーム補正
3. IPRの動向
4. 開始基準
5. IPR申立の成功例 VS 失敗例
 5. 1 先行技術としての印刷刊行物
 5. 2 クレーム解釈
 5. 3 自明性
 5. 4 追加申立及び同時並行手続
6. 今後留意すべきその他の事項
 6. 1 禁反言
 6. 2 クレーム補正
7. おわりに

1. はじめに

特許侵害で訴えられた場合、IPRは特許のクレームを無効化するための有益な手段のひとつといえる。IPRの開始率が低下している

中、IPRを有利に進めるためにはどのような点に留意すべきかを検討する。

2. IPR手続の概要

IPRにおいて、当事者は、1個又は複数のクレームが特許又は印刷刊行物に記載された先行技術に基づいて35 U.S.C.の§ 102又は§ 103により無効であるということを主張して、当該クレームの特許性の審査をPTOに申し立てることができる¹⁾。ただし、35 U.S.C. § 112に定められる、明細書における不明瞭性（indefiniteness）、記述（written description）の欠如、実施可能性（enablement）の欠如等、他の無効事由を主張することはできない。同様に、先行技術を利用した装置を根拠に、§ 102又は§ 103に基づく異議申立をすることもできない。つまり、§ 102又は§ 103の根拠とできるのは、特許又は印刷刊行物のみである。

PTOがIPR手続を開始すべきと判断した場合、当事者らは訴訟に似た簡略的な審理手続に

* モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所
外国法事務弁護士 Yuka TERAGUCHI

参加することとなり、その場合、当事者らはディスカバリーを行う権利、宣誓供述書、宣誓証書及び覚書を提出する権利並びに事件をPTOでの口頭審理に付する権利を有する。それに基づいて、PTOは最終決定を下す。PTOの決定に不服のある当事者は、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴を申し立てることができる。

2. 1 IPRの申立人

IPR手続の開始をPTOに申し立てることができるのは特許権者以外の者（以下、申立人という。）である²⁾。申立人は、「真の利害関係者全員 (all real parties in interest)」³⁾、すなわち、申立てについて十分な管理権又は金銭的利害を有する当事者を特定しなければならない。誰が真の利害関係者となるべきかについては明確なガイドラインはないが、申立人との関係性、特にIPRに関する戦略を指示する権利があるか等が重要視される。しかし、申立人又は真の利害関係者がIPRを申し立てる前に特許のクレームの有効性に異議を申し立てる民事訴訟を提起した場合には、当該特許に対するIPRの申立てを行うことはできない⁴⁾。

2. 2 IPRのタイミング

2013年3月16日より前に出願された特許（先発明主義 (first-to-invent rule) に基づいて審査された特許）については、特許の発行後すぐにIPRを申し立てることができる。2013年3月16日以降に出願された特許（先願主義 (first-to-file rule) に基づいて審査された特許）については、特許の付与後9カ月が経過したとき、又は付与後レビュー (post-grant review) が開始される場合には当該レビューの終了日のうち、いずれか遅い方の時点でIPRを申し立てることが可能となる⁵⁾。言い換えると、特許が付与された後の最初の9カ月間は付与後レビューを利用しなければならず、当該期間経過後に

IPRを利用した異議申立が可能となる。

また、申立人、真の利害関係者又は申立人の関係者 (privy) が特許侵害を訴える訴状の送達を受けた場合、申立人は訴状の送達から1年以内にIPRを申し立てなければならない⁶⁾。

2. 3 IPRの費用

IPRの申立てにあたり、申立人は二種類の手数料をPTOに支払わなければならない。まず、申立人はクレーム20個までのIPRについては15,500米ドル、20個を超えるクレームについては1個あたり300米ドルの申請手数料を支払わなければならない。次に、申立人は、開始されたIPR手続について開始後手数料を支払わなければならない。この手数料の金額は、クレーム15個までについては15,000米ドル、15個を超えるクレームについては1個あたり600米ドルである。

2. 4 IPRのスケジュール

IPR手続は、その申立てから最終審決書が出るまで通常18カ月を要する。PTOは、IPRの申立てから6カ月以内にIPR手続を開始すべきかどうかを判断する。IPR手続が開始された後、PTOは1年（正当な理由があれば更に6カ月まで延長可）以内に最終審決書を出す。図1はIPR手続の過程で生じる重要なステップを示したものである。

まず申立人は、特許クレームに異議を唱えるためにIPRを申し立てる。申立てから3カ月以内に、特許権者は当該申立てに対して予備的答弁書 (preliminary response) を提出することができる。この答弁書が、なぜIPR手続を開始すべきでないのかを特許権者がPTOに説明できる唯一の機会である。また、特許権者は法定の権利放棄書 (disclaimer) を提出し、対象とされている特許クレームについて権利を放棄することもできる。PTOは権利放棄がなされた

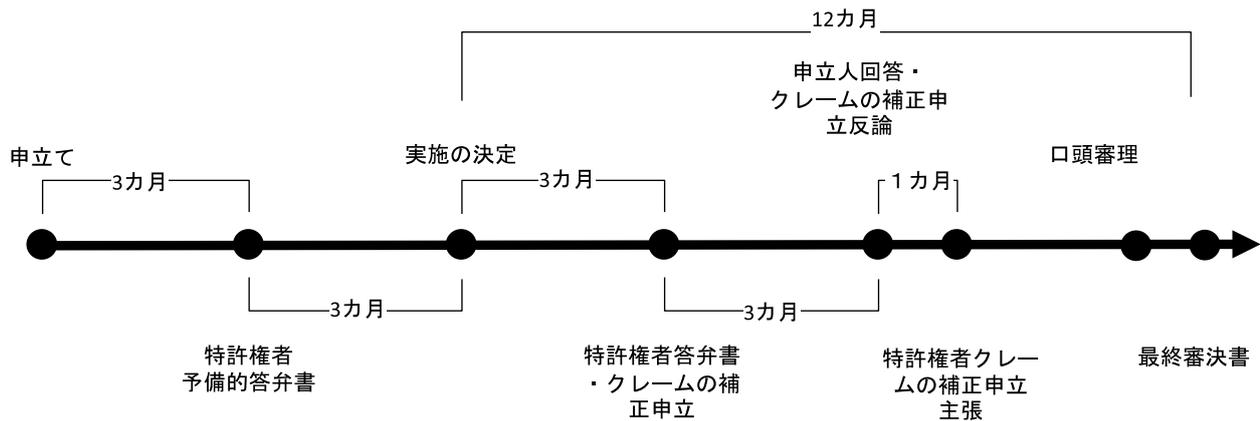


図1 IPRのタイムライン

クレームについてはIPR手続を開始しない。

その後、PTOはクレーム全部についてIPR手続を開始すべきかどうかを判断する。1年ほど前までは、PTOは異議申立のあったクレームの一部についてのみIPR手続の開始を決定することがあった。しかし、2018年4月24日、米最高裁は*SAS Institute, Inc. v. Iancu*において、PTOがIPR手続を開始することを決定した場合には、申立てのあったクレームの全部についてレビューを行う必要があると判示した⁷⁾。これを受けてPTOは、申立ての対象とされているクレームの全部についてIPR手続を開始するか、又はいずれのクレームについてもIPR手続を開始しないと一連のガイドラインを速やかに示した⁸⁾。更にPTOは一步踏み込んで、それぞれのクレームについて「申立ての中でなされた無効主張のすべてについてIPR手続を開始する」と述べている⁹⁾。なお、IPR手続を開始すべきかどうかのPTOの決定については控訴することはできない¹⁰⁾。

IPR手続の開始後、特許権者は3カ月以内に答弁書 (patent owner's response) を提出し、それに対して申立人は3カ月以内に回答することができる。また、「申立書や予備的答弁書と併せて専門家の証言を提出することができるほか、審理を統括する審査員団の命令又は許可があれば、手続きのしかるべき段階で専門家の証言を

提出することもできる」¹¹⁾。「専門家の証言は宣誓供述書又は宣誓証書の形で提出される」¹²⁾。専門家の宣誓供述書又は宣誓証書は、技術、争いがあると思われる専門用語の解釈及び先行技術を説明するうえで役立ち、申立人は、自明性の分析にあたって複数の参考文献を組み合わせる動機の根拠を示すために、しばしばこれらの文書に依拠する。

いずれの当事者もディスカバリーを実施することができ、その中で、宣誓供述書又は宣誓証書を提出した証人の証言録取 (deposition) 等を行う¹³⁾。審査員団によっては、該当する場合に、自明性の二次的考察 (secondary consideration) (商業的成功の有無等) についてディスカバリーを認めることがある。

準備書面が全て提出された後、通常、審査員3名から成る審査員団が進行役を務める口頭審理が実施され、その中で両当事者は、対象となったクレームをなぜ無効にすべき又はすべきでないかについて主張を行う。最後に、PTOは最終審決書を出し、無効主張のあったクレームの全部又は一部の取消し、又はいずれも取り消さないことを決定する。

2.5 クレーム補正

現行のプロセスでは、特許権者は、特許権者の答弁書を提出する際にクレームの補正申立を

行うことができ、この補正申立によって、異議が申し立てられたクレームを取り消すか、代替クレーム案を相当数提示することができる。PTOは最終審決書の中で補正申立に対する判断を示す。

3. IPRの動向

2012年9月16日から2019年1月31日までの期間の特許無効手続の申立件数は9,766件であった¹⁴⁾。この数字には、IPRの申立て9,031件(92%)、ビジネス方法レビューの申立て579件(6%)及び付与後レビューの申立て156件(2%)が含まれる。IPRの申立件数が多い現状を踏まえ、本稿ではあらゆる申立てに関するPTOのデータを基にIPRの開始率及び成功率の動向について論じる。

図2は、上記申立ての9,766件の状況を示すものである。図にあるように、IPR手続の開始

対象となった多数のクレームについて無効の判断が下されている。事実、レビューが開始されたうちの80%超において、少なくとも一部のクレームが無効と判断された。

また、4,995件のIPR手続が開始されたが、これはIPRの申立件数計9,766件の51%、PTOがIPRを開始するかについて判断を下した7,474件の67%に過ぎないこともわかる。さらに、IPR導入後、IPR開始率は2013年度の87%から2018年度の60%へと低下の一途をたどっている¹⁵⁾のも興味深い。

さまざまな技術分野において一様にIPR開始率の低下が見られる。表1は、過去数年間の各技術分野におけるIPR開始率を示したものである。「電気・コンピューター」分野及び「機械・ビジネス方法」分野の特許に関するIPR開始率は70%台から60%台に落ち込んでいる。「化学」分野及び「バイオ・医薬」分野におけるIPR開

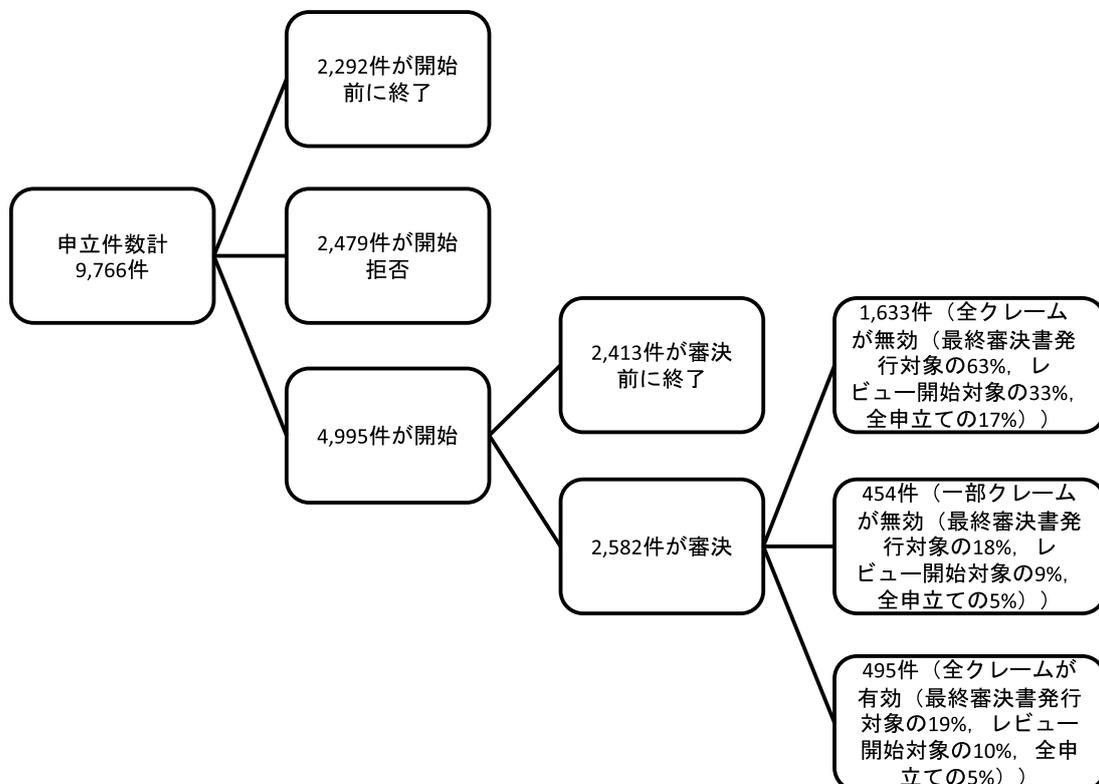


図2 IPR実施率及び成功率

表1 各技術分野におけるIPR開始率

対象技術分野	2016年度以前	2017年度	2018年度	2019年度
電気・コンピューター	73% (773/1,061)	67% (1,483/2,209)	62% (512/824)	69% (173/251)
機械・ビジネス方法	71% (1,706/2,400)	73% (724/993)	64% (204/319)	63% (77/122)
化学	72% (189/263)	59% (63/107)	45% (43/96)	52% (12/23)
バイオ・医薬	61% (214/350)	66% (113/170)	50% (98/196)	55% (18/33)
意匠	38% (8/21)	42% (8/19)	100% (1/1)	0% (0/2)

始率はこれを大幅に下回り、近年では40%台後半から50%台前半まで低下している。2019年度のこれまでのデータを見る限り、IPR開始率のわずかな上昇が見られるものの、この動向が今後続くのか否かを見極めるため、2019年度の残りの期間の状況を注視していく必要がある。

4. 開始基準

IPRは、「異議が申し立てられている1個以上のクレームについて、申立人が優勢であるとの合理的蓋然性(reasonable likelihood)がある」とされた場合に開始される¹⁶⁾。申立人は、§ 102又は§ 103¹⁷⁾に基づき異議申立のあったクレームに特許性が認められない「合理的蓋然性」があることを、証拠の優越(preponderance of evidence)により立証する責任を負う。

そして、この基準は、地裁における「明確かつ有力な証拠がある(clear and convincing evidence)」という立証基準とは異なることに留意すべきである。このように立証基準が異なるために、地裁の手続きとIPRでは特許の有効性について異なる判断がなされる可能性がある。なお、この点について、米最高裁は、「地裁が、ある特許に係るクレームの有効性を認め、後に[PTOの]レビューで当該クレームが無効とされる場合がある」が、制度設計に内在す

る問題ゆえに結果が矛盾する可能性は避けられないことを認めている¹⁸⁾。

5. IPR申立の成功例 VS 失敗例

「合理的蓋然性」の基準により申立ての成否を分けるものは何か。PTOがIPR手続の開始を拒否する理由はたくさんある。本項では、将来IPRを申し立てる際の落とし穴を避けることができるよう、主な理由のいくつかを紹介する。

5.1 先行技術としての印刷刊行物

IPRにおいて、申立人は、特許や印刷刊行物に照らし、35 U.S.C.の§ 102又は§ 103に基づいて異議申立のあったクレームが無効であることを証明しなければならない¹⁹⁾。多くの申立人が先行技術特許を根拠とする一方、印刷刊行物を根拠とする者もいる。申立人は、印刷刊行物の日付が異議申立のあったクレームの優先日より前であり、よって先行技術であるということを証明する必要がある。

ある印刷刊行物が先行技術であることを証明するためには、申立人はその印刷刊行物が公知情報であったことを証明しなければならない²⁰⁾。「参考文献は、問題の事項又は技術の利害関係人や当業者が合理的に努力すればこれを知ることができる程度に周知され、又は利用に供され

ている場合に公知情報とみなされる。』²¹⁾ この点の検討にあたっては参考文献の公衆への開示を取り巻く事実や状況を吟味しなければならず²²⁾、PTOの公衆アクセス基準を満たすのはそれほど容易ではない。

PTOはこれまで、申立人が依拠する参考文献が「印刷刊行物」であることの立証が不十分であるとしてIPR手続の開始を拒否してきた。例えば、*In re Power Integrations, Inc.*において、申立人は1993年にバージニア州で配布された会議資料に依拠し、当該会議資料の写しを受け取ったという会議出席者の宣誓書（supporting declaration）を提出した²³⁾が、PTOはその会議資料が「印刷刊行物」に当たらないと判断した。なぜなら、申立人が（a）バージニア州での会議が当該技術分野の当業者を対象とし、又はそのような当業者が出席するものであったこと、（b）当該会議資料がいかなる制限もなく出席者に配布されたこと、（c）当該会議出席者が当業者であったことの証拠を提出していなかったからである²⁴⁾。

しかしながら、別の裁判においてCAFCは、当業者を対象として開催された会議でABTカタログを入手したという証言を根拠として、当該カタログが公知情報であると結論付けた審査部の判断を認めている²⁵⁾。この会議出席者はさらに、会議の場でカタログを受け取った（秘密保持の想定なく自由に配布された）状況の具体的な説明と、その状況を記憶している理由も述べた。

PTOとCAFCの決定に基づけば、申立人は、参考文献が公知であったことを裏付ける宣誓書を提出した方が良い。この宣誓書には、次の事項を記載することが望ましい。（a）参考文献が伝達された人数、（b）参考文献が当業者に向けられたものか、当業者の興味を引くものか否か、（c）参考文献の入手可能期間（例えば、当該参考文献がポスターの場合にはポスターの掲示期

間）、（d）参考文献の秘密が保持され、又は複製されないという想定の有無²⁶⁾。参考文献中の著作権の表示や日付は公知情報であることの立証に役立つかもしれないとはいえ、それだけでは十分ではない²⁷⁾。申立人は、当業者が合理的に努力すれば当該参考文献を見つけ得たはずだという理由を示す証拠を追記すべきである。そのため、参考文献に依拠した無効論を展開する場合には、宣誓書にサインをできる人物がいるか等、事前に十分な確認を取ることが必要である。

5. 2 クレーム解釈

(1) Philips基準に係る解釈

IPRの申立てには申立人が提案するクレーム解釈も含める必要がある²⁸⁾。

PTOのクレーム解釈基準は時代と共に変遷している。2016年に、米最高裁は、PTOが過去に特許クレームの解釈について用いていた、最も広い合理的解釈（BRI）基準を適用する方針を承認した²⁹⁾。これは、*Philips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)* の判決で採択された通常の意味に係る基準（Philips基準、すなわち、クレームの文言は、特許の文脈において当業者が解釈する通常の意味に解釈されるべきであるという基準）と矛盾するものである。しかし、米最高裁は、特許法がIPRの準拠規則を発令できる権限をPTOに明示的に与えており、BRI基準はそのような基準のひとつであると判示した³⁰⁾。米最高裁は、PTOと地裁の間の判断の矛盾を意に介さなかったようである。

しかし、2018年11月13日に、PTOはIPRにおけるクレーム解釈規則をBRI基準からPhilips基準へ変更した³¹⁾。Philips基準は、有効な特許クレームのレビューに適用され、2018年11月13日以降に申し立てられたIPRに適用される。PTOは、その理由を「この変更は、とりわけ、連邦裁判所やITCとの整合性と調和を高めるとも

に、特許制度における確実性と予見性を高めるものだ。」と述べた³²⁾。実際、PTOは、民事訴訟やITC手続における過去のクレーム解釈のうち、IPRにおいて証拠として適時に導入されているものがあればこれを考慮する旨も発表している³³⁾。よって、PTOと裁判所のクレーム解釈の整合性が高まり、異議申立のあった特許クレームに関する判断に一貫性が生まれることが期待される。この為、同じクレーム解釈基準を用いることで、争点の特許に関するPTOのIPR開始判断を待つ間、訴訟手続の停止を命じる裁判所が増えるかもしれない。その反面、PTOがPhilips基準を採用することにより、無効論に使える先行文献の範囲が狭くなったため、IPR手続を開始するのが難しくなった。また、以前のように、無効論に最適なクレーム解釈をPTOで主張し、非侵害論に最適なクレーム解釈を裁判所で主張するという戦略は取れなくなった。そのため、今後はIPRにて提案するクレーム解釈がどのように非侵害論に影響するかをより検討する必要がある。

(2) 不明瞭なクレーム

特許法 (35 U.S.C. § 112(b)) 又は改正前特許法 (35 U.S.C. § 112) によれば、特許は、出願人が自分の発明であると信じる主題を特定し、かつ明確に主張するクレームを含まなければならない。米最高裁は、*Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc.* 134 S. Ct. 2120, 2124 (2014) において、特許は「そのクレームが、特許を詳述する特許明細書や出願経過に照らして読んでも、発明の範囲について、当業者にとって合理的に明確な情報を提供しない場合」には、不明瞭性を理由として無効であるという判決を下した。

IPRの申立てを検討する際、申立人は、不明瞭性を理由としてクレームの一部が無効である可能性もあると考えるかもしれない。しかし、

IPRにおいて不明瞭性を追及することはできない。なぜなら、PTOは、IPRにおいて不明瞭性を理由としてクレームを無効化する法律上の権限を持っていないからである。

一方、申立人は、申立てにおいては解釈案を提示しなければならないことから、不明瞭である可能性のある文言を含むクレームについて異議を唱える方法をめぐり、やっかいな問題に直面しかねない。申立人がクレーム解釈を提案した場合、後になって、地裁において、クレームが明瞭か不明瞭かが争点になった場合、地裁が申立人又はPTOの解釈を考慮する可能性がある。その反面、申立てにおいてクレーム解釈案の提示がない場合、PTOはその文言を先行技術と比較できない為、申立人がその義務を怠ったとして申立てを却下する可能性がある。そのため、地裁において後日に不明瞭性を主張できる権利を明示的に留保しつつ、IPRの目的上は明瞭であると仮定する別の選択肢も考えられる。

より現実的なのは、不明瞭論が強い場合にはIPRを求めないという選択かもしれない。代わりに、法廷でその主張を行うことに重点を置くのである。逆に、不明瞭論がさほど強固でない場合にはその主張を控え、無効論に役立つクレーム解釈を提案する方が良い。同じ特許の中でも、不明瞭論が問題とならないクレームに関してのみIPRを申し立てることも可能である。どの選択肢を追求するかを判断するには、不明瞭論がどれほど強固なものであるかを綿密に分析する必要がある。

5. 3 自明性

IPRでは同一性と自明性のいずれも申立ての根拠とすることができるが、多くの申立人は自明性を選ぶ。自明論が2つ以上の参考文献の組合せを根拠とする場合、「それらの参考文献を組み合わせること何らかの示唆又は動機付け

がなければならない。」³⁴⁾したがって、申立人は、「当業者にはそれらの参考文献を組み合わせる動機があり、その組合せを行うことで当業者が成功を合理的に期待したか否か」を示す必要がある³⁵⁾。

しかし、極めて多くの申立てが単なる推論的弁論 (conclusory statements) に依拠している。例えば、参考文献が同じ技術分野であることを参考文献を組み合わせる動機として挙げるのでは不十分である。事実、PTOは、IPR申立の拒否理由として、参考文献を組み合わせる理由についての証拠が不十分であるとする場合が多い³⁶⁾。

申立ての許可を得る可能性を高めるためには、当業者であればどうしていたであろうかを述べる必要がある。特に、なぜ当業者が参考文献を組み合わせようとしたのか、組み合わせることによって対象システム・方法をどう改良できたのかについて詳細に論じるべきである。つまり、当業者が参考文献を組み合わせることが出来たか否かではなく (could have combined)、当業者がそれらを組み合わせたとであろう (would have combined) という論拠が求められる。

5. 4 追加申立及び同時並行手続

IPR手続の開始を拒否するという判断は特許当局の裁量に委ねられている³⁷⁾。したがって、35 U.S.C. § 314に基づき、PTOはその裁量によりIPR手続を開始するか否かを決定することができる。

近年、PTOは、「特許に対する度重なる攻撃によりレビュー手続が濫用されるおそれがある」ことを懸念している³⁸⁾。General Plastic Industrial Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha, IPR 2016-01357 (PTAB Sept. 6, 2017) では、ある特許クレームに対する異議申立に係るIPR手続の開始をPTOが拒否した後に、同一特許クレームに関する一連の追加申立が行われた。

これに対しPTOは、追加申立は特許権者に対して不公平な措置であり、IPR制度の非効率的な利用であるとして、当該追加申立を却下した。

その際に、PTOは、このような追加のIPR申立を認容するか否かを判断する際に考慮する要素に関するリストを提示した。

- 1) 同一申立人が同一特許の同一クレームに対して以前にIPRの申立てを行っているか否か。
- 2) 追加の申立てにおいて利用されている先行技術について、最初のIPR申立時に、申立人が知っていたか否か、又は知っているべきであったか否か。
- 3) 追加のIPR申立時に、申立人が、最初のIPR申立に対する特許権者の予備的答弁書を既に受領していたか否か、又は最初のIPR申立におけるレビューを開始するか否かに関する審判部の決定を既に受領していたか否か。
- 4) 追加のIPR申立において利用されている先行技術について申立人が知った時から追加のIPR申立までに経過した時間の長さ。
- 5) 同一特許の同一クレームに対する最初のIPRの申立てと追加の申立てとの間に経過した時間について申立人が妥当な説明を行っているか否か。
- 6) 審判部の有限のリソース。
- 7) 長官がレビュー開始を通知した日から1年以内に最終決定を行うという、35 U.S.C. § 316 (a) (11) に基づく要件³⁹⁾。

追加申立を認容するか否かに関するGeneral Plastic事件の指針が出されて以降、PTOはこれに従っている。例えば、Shenzhen Silver Star Intelligent Technology Co., Ltd. v. iRobot Corp., IPR 2018-00761 (PTAB Sept. 5, 2018)において、PTOは、IPR手続を開始しないと判断するにあたり、判断根拠となる上記リストの各項目を検討し⁴⁰⁾、開始の判断においては要素の3及び4

が非常に重要であると結論づけた⁴¹⁾。要素3については、Shenzhenが問題のクレームに対する異議申立を行ったのは初めてであったものの、ITC調査の共同被申立人が同一クレームに関して既に申立てを行っていた。そのため、Shenzhenは既に、以前のIPRの際の特許権者の予備的答弁書の写しを入手しており、Shenzhen自身のIPR申立において特許権者の主張を先に把握し、有利な立場にあった⁴²⁾。要素4については、PTOは、Shenzhenが申立てに利用されていた先行技術文献の大半を5カ月半以上も前に知っていたこと、それほど長い期間が経過してから申立てを行った理由について一切説明をしなかったことに着目した⁴³⁾。

また、AIA Trial Practice Guide (2018年8月改訂)によれば、追加申立のほかにも、「例えば、同一特許に関する他の法的手続（[PTO]、地裁又はITCの手続きの別を問わない。）など」、レビュー開始を阻む事情がある⁴⁴⁾。実際、*NHK Spring Co, Ltd. v. Intri-Plex Technologies, Inc. IPR 2018-00752 (PTAB Sept. 12, 2018) (Paper 8)*では、PTOは、異議申立のあったクレームについて、申立人が、同時係属中の地裁の事件（PTOがIPRを完了する前に公判が開始される予定であった）において同一クレームに対して同一先行技術文献を利用していたことなどを理由として、IPR手続の開始を拒否した⁴⁵⁾。

追加申立や同時係属中の法的措置に係る特許に関する申立てのレビュー開始を拒否するにあたり、PTOがどの程度厳格にGeneral Plastic事件の指針を適用するかは未知数である。とはいえ、申立人としては、IPR手続を開始するか否かに関するPTOの判断に影響を及ぼし得るこのような追加要素を踏まえて申立て理由を示すのが賢明かと思われる。追加の申立ての場合は、新しく主張に利用される先行技術について知り得た時期及びそれからIPRの申立てまでに短期間しか経過していない旨等を論じる必要があ

る。また、同一特許に関する他の法的手続が行われている場合は、それらの進行状況（クレーム解釈や公判のタイミング）とIPRのスケジュールを照らし合わせ、法的手続が完結する前にIPRの判断がなされること等を説明することが好ましい。

6. 今後留意すべきその他の事項

6.1 禁反言

IPRの申立てにもリスクがない訳ではない。一旦最終審決書が出されると、申立人、申立人の現実の利害関係当事者又は申立人の利害関係人は、「民事手続において、IPRの際に申立人が主張したか、又は合理的に主張し得た理由を根拠としてクレームの無効を主張することができなくなる」⁴⁶⁾。

CAFCはこれまで、「申立人が [中略] 合理的に主張し得た理由」が何を意味するかについては明らかにしていなかった。*Shaw Industries Group Inc. v. Automated Creel Systems Inc., 817 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2016)*において、CAFCは、IPRの部分的レビューが開始された場合には、当該申立てには含まれるもののレビュー対象とはならなかった先行技術については禁反言は適用されないと判示していたに過ぎなかった。このため、一部の理由が退けられることを期待しつつ、レビュー対象とならなかった理由を根拠に地裁において自由に訴訟を行うことができるよう、膨大な数の無効理由を挙げてPTOに審理を申し立てる申立人も一部には存在した。こうした申立人は、自らの申立てから先行技術が除外され、後々裁判所において、当該先行技術を根拠とした無効主張に対して禁反言が適用されるリスクを回避しようとしたのである。

しかしながら、SAS事件における米最高裁の判決を受けて、PTOは、IPR手続が開始される場合には、その申立てにおいて主張された全て

の理由についてレビューする旨を明らかにした。したがって、Shaw事件において問題となったような部分的なレビューは、もはや行われなくなる。このことは、地裁において、申立人がレビュー対象とならなかった理由に依拠することができなくなることを意味する。今後は、申立てにおいて主張された全ての理由及び「申立人が〔中略〕合理的に主張し得た」全ての理由は、禁反言の対象となる可能性が高くなる。

以上により、地裁において先行技術に基づく無効理由として引き続き主張することができるのは、(1) 先行技術を利用した装置を根拠とする理由と、(2) IPRの申立てにおいて合理的に主張され得ず、レビュー対象とならなかった理由のみとなる。後者にどのような理由が該当するかについては今後の判断を待つこととなるが、一部の地裁は既にこうした広義の禁反言の適用を開始しており、申立人にとっては、今後、地裁において先行技術に基づき無効を主張することがより困難になるものと考えられる⁴⁷⁾。そのため、IPRでは特許や刊行物を使った無効主張、地裁ではそれ以外のものを使った無効主張を展開する等、使い分けることが有効になると思われる。

6. 2 クレーム補正

近時、クレームの補正申立の件数が増加している。2018年度第1四半期（2017年10月1日～2017年12月31日）には、四半期としては過去最高となる33件の補正申立が行われた⁴⁸⁾。2018年度第2四半期（2018年1月1日～2018年3月30日）には、21件の補正申立が行われている⁴⁹⁾。これら2四半期の申立件数は、連続する2つの四半期の申立件数としては過去最高である⁵⁰⁾。

クレーム補正の申立件数の増加は、*Aqua Products v. Matal*, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017) におけるCAFCの判決が影響している可能性が高い。この裁判において、CAFCは、補

正後クレームの特許性に関する立証責任を特許権者に負わせるというPTOの従来の実務慣行を否定し、申立人が証拠の優越によって特許性の欠如を立証する責任を負うと判示した。その結果、特許権者は多岐に及ぶ先行技術について特許性の有無を証明する必要がなくなり、補正の申立てがしやすくなった。

かつては、特許権者が補正に成功するケースは稀であった。2012年10月1日～2018年3月31日の間にPTOがレビューした代替クレームへの補正申立のトライアル189件のうち、補正申立の許可 (granted)、一部許可 (granted-in-part) 及び一部却下 (denied-in-part) が18件 (10%) であったのに対し、申立却下 (denied) は171件 (90%) に上った⁵¹⁾。

PTOは、2018年10月29日に、IPRその他の特許付与後手続中に特許権者がクレーム補正を行いやすくすることを目的としたパイロットプログラム案について、コメントを募集した⁵²⁾。現行案では、特許権者が補正の申立てを行い、申立人がこれに異議を申し立てた後に、PTOが補正申立の実体的内容に基づき、拘束力を持たない予備的見解 (preliminary decision) を提示することが計画されている。予備的見解においては、申立てが法規上の要件を満たすか否か、また、提示された代替クレームがすでに提示されている先行技術を考慮した上で特許性を有するか否かが検討されるものとみられる。双方の当事者に予備的見解に対する異議申立の機会が与えられ、特許権者は追加の補正を求めることもできる可能性がある。

特許権者が補正後クレームの特許性について立証責任を負わなくなったことに加えて、PTOのパイロットプログラムの影響もあり、今後、クレーム補正の申立件数は増加するものと予想される。したがって、申立人は、クレーム補正が行われることを見越して、かかる補正をも網羅できるよう先行技術検索への取組みを強化し

ていく必要があるかもしれない。

7. おわりに

IPRの申立てを巡る法制度の状況が急激に変化する中、実務家は、PTOの新指針や主要な判例動向を把握しておく必要がある。PTOがIPR手続の開始の可否を判断する際に検討する主要事項に取り組むうえで、本稿で紹介した最新動向や提案事項が読者の手引きとなれば幸いである。

注 記

- 1) 35 U.S.C. § 311 (b).
- 2) 35 U.S.C. § 311 (a).
- 3) 35 U.S.C. § 312.
- 4) 35 U.S.C. § 315 (a) (1).
- 5) 35 U.S.C. § 311 (c).
- 6) 35 U.S.C. § 315 (b).
- 7) SAS Inst., Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018).
- 8) Guidance on the Impact of SAS on AIA Trial Proceedings (Apr. 26, 2018)
[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_the_impact_of_sas_on_aia_trial_proceedings_%20\(april_26_2018\).pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_the_impact_of_sas_on_aia_trial_proceedings_%20(april_26_2018).pdf)
- 9) Id.
- 10) 35 U.S.C. § 314 (d).
- 11) 37 C.F.R. § 42.53 (a).
- 12) Id.; 35 U.S.C. § 312 (a) (3) (B).
- 13) 35 U.S.C. § 316 (a) (5).
- 14) Trial Statistics IPR, PGR, CBM, Patent Trial and Appeal Board (Jan. 2019)
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_jan2019.pdf
- 15) Id.
- 16) 35 U.S.C. § 314 (a).
- 17) Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2144 (2016).
- 18) Id. at 2146.
- 19) 35 C.F.R. § 42.104 (b).
- 20) In re NTP, Inc., 654 F.3d 1279, 1296 (Fed. Cir. 2011).
- 21) Medtronic, Inc. v. Barry, 891 F.3d 1368, 1380 (Fed. Cir. 2018).
- 22) In re Lister, 583 F.3d 1307, 1311 (Fed. Cir. 2009).
- 23) In re Power Integrations, Inc., 899 F.3d 1316 (Fed. Cir. 2018) (IPR2017-01903, IPR2017-01904, IPR2017-01944及びIPR2017-01975で提示された事実に言及)
- 24) Id. at 1317.
- 25) Nobel Biocare Services AG v. Intradent USA, Inc., 903 F.3d 1365, 1375-1377 (Fed. Cir. 2018).
- 26) Jazz Pharm., Inc. v. Amneal Pharm., Inc., 895 F.3d 1347, 1357-1359 (Fed. Cir. 2018).
- 27) Id. at 1317-18.
- 28) 35 C.F.R. § 42.104 (b) (3).
- 29) Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131, 2142 (2016).
- 30) Id. at 2142.
- 31) Federal Register, Vol. 83, No. 197 at 51340 (Oct. 11, 2018).
- 32) “PTAB issues claim construction final rule”
<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/procedures/ptab-issues-claim-construction>
- 33) Federal Register, Vol. 83, No. 197, 51340 (Oct. 11, 2018).
- 34) WMS Gaming, Inc. v. Int’l Game Tech., 184 F.3d 1339, 1355 (Fed. Cir. 1999).
- 35) Dome Patent L.P. v. Lee, 799 F.3d 1372, 1380 (Fed. Cir. 2015).
- 36) See, e.g., Samsung Electronics Co., Ltd. v. ELM 3ds Innovations, LLC, IPR 2016-00386 et al., at 76 (PTAB June 23, 2017) (Paper 68).
- 37) Cuozzo Speed Techs., 136 S. Ct. at 2140.
- 38) General Plastic Industrial Co., Ltd. v. Canon Kabushiki Kaisha, IPR 2016-01357 (PTAB Sept. 6, 2017) (Paper 19).
- 39) Id. at 15-16.
- 40) Shenzhen Silver Star Intelligent Technology Co., Ltd. v. iRobot Corp., IPR 2018-00761 (PTAB Sept. 5, 2018) (Paper 15).
- 41) Id. at 14.
- 42) Id. at 12.
- 43) Id. at 13.
- 44) PTO, AIA Trial Practice Guide Update (Aug. 2018).

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 45) NHK Spring Co, Ltd. v. Intri-Plex Technologies, Inc. IPR 2018-00752, at 19-20 (PTAB Sept. 12, 2018) (Paper 8).
- 46) 35 U.S.C. § 315 (e) (2).
- 47) See, e.g., SiOnyx, LLC v. Hamamatsu Photonics K.K., 330 F. Supp. 3d 574, 601 (D. Mass. 2018).
- 48) Motion to Amend Study: Installment 4
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PTAB%20MTA%20Study%20%28Installment%204%20-%20update%20through%2003-31-2018%29.pdf>
- 49) Id.
- 50) Id.
- 51) Id.
- 52) Request for Comments on Motion To Amend Practice and Procedures in Trial Proceedings Under the America Invents Act Before the Patent Trial and Appeal Board
<https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/29/2018-23187/request-for-comments-on-motion-to-amend-practice-and-procedures-in-trial-proceedings-under-the>
(URL参照日は全て2019年3月14日)

(原稿受領日 2019年3月18日)

