

IPRにおける クレーム補正申立の実態に関する調査研究

国際第1委員会*

抄 録 特許無効化手段の一つであるIPRでは、特許権者により1回に限りクレーム補正申立¹⁾が可能とされている。従来、補正クレーム²⁾が特許性を欠如していないことの立証責任は特許権者が負っていたが、2017年10月4日のAqua CAFC大法廷判決により、補正クレームに対する特許性欠如の説得責任は、特許権者ではなく、IPRの請願者が負うとの判示がされた。本稿では、この判決後のCAFCの判断、及び、補正申立の現状を調査した。米国特許商標庁から発行されたガイダンス、補正申立が行われたIPRでの応答事例、及び、PTABの判断を踏まえ、特許権者及び請願者の視点から、IPRにおけるクレーム補正に係る応答での留意点を整理し、両当事者への提言を行う。

目 次

1. はじめに
2. IPR制度の概要
 2. 1 補正申立に関する手続概略
 2. 2 補正申立に関する規定
3. 補正申立に関する判例調査
 3. 1 Aqua CAFC大法廷判決
 3. 2 Sirona CAFC判決
 3. 3 Bosch CAFC判決
 3. 4 小 括
4. Aqua判決後の補正申立の現状
 4. 1 補正申立に関するガイダンス等
 4. 2 補正申立件数の現状
 4. 3 特許権者側の応答事例
 4. 4 請願者側の応答事例
5. 提 言
 5. 1 特許権者への提言
 5. 2 請願者への提言
6. 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(Inter Partes

Review; 以下、IPR)が導入された。IPRでは、特許法316条(d)項に基づき、1度だけ補正申立ができ、クレームの取下げ、または、合理的な数の補正クレームを提案できるとされている。また、特許規則§42.20(c)には、一般則として申立人の立証責任が規定されている。具体的には、補正申立における要求した救済を受ける資格があることの立証責任を申立人が負うと規定されている。

一方、特許法316条(e)項には、請願者が負う立証責任について規定されており、手続開始が決定されると、証拠の優越(preponderance of evidence)に基づく特許性欠如の立証責任を請願者が負うと規定されている。

しかしながら、特許法や特許規則は、どのような立証責任を負うのかを具体的に示していないため、実務者からすればどのような点に留意すればよいか理解することが難しい。

そこで、当ワーキンググループでは、IPRにおける補正申立に関する判例、及び、特許審判

* 2018年度 The First International Affairs Committee

部（以下、PTAB）の最終決定書などを分析することにより、特許権者及び請願者の両当事者が、どのような立証責任を負うのかを明らかにするとともに、実務上の留意点を検討する。そして、特許権者及び請願者の両面からIPRにおけるクレーム補正についての実務上の留意点を提言する。

なお、本稿は、2018年度国際第1委員会第4ワーキンググループの浅井興二郎（リーダー、本田技研工業）、安達省吾（富士通セミコンダクター）、臼井伸也（大日本住友製薬）、長田達朗（ソシオネクスト）、川部浩俊（日鉄住金総研）、陶山研悟（ソニー）、平尾拓樹（AGC）、山口薫（セイコーエプソン）、平林正史（副委員長、大日本印刷）、小川禎（委員長、日本電信電話）が作成した。

2. IPR制度の概要

2.1 補正申立に関する手続概略

補正申立に係る流れについて、請願者または特許権者の応答期間及び内容を詳述する。なお、基本的なIPRの手続とそのスケジュールを、図1に示す³⁾。

手続開始が決定され、審理段階へと進んだ後3ヶ月以内に、特許権者により特許法316条(d) (1)項に基づく補正申立が行われると、3ヶ月の応答期間のうちに請願者は補正申立に対する異

議をとなえることができる。

請願者により異議が提出された場合、特許権者は1ヶ月の応答期間のうちに異議に対する応答を行うことができる。さらに、1ヶ月の応答期間のうちに請願者は特許権者の応答に対して再応答することができる。その後、各当事者から特許法316(a)(10)項に基づき、口頭審理を請求することもできる。口頭審理を請求する場合は、特許規則§42.70(a)に基づき、書面で論点を特定して申請する必要がある。

なお、2018年10月29日付けでUSPTOから新補正プロセスの提案⁴⁾が公開されている。この新補正プロセスが導入された場合は、最初のクレーム補正に対してPTABが予備的決定を出し特許権者に修正機会を与える手続き等が図1の手続きに加わることになり、応答期間が一部短縮される。

2.2 補正申立に関する規定

(1) 特許権者側の主な規定

特許権者側については、特許法316条(d)(1)項に次のように規定されている。『本章に基づいて開始されるIPRでは、特許権者は、次の方法の1又は複数によりその特許を補正する1の申立をすることができる。(A) 異議申立されたクレームを抹消すること。(B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに、合理的な数の補正クレームを提出すること。』

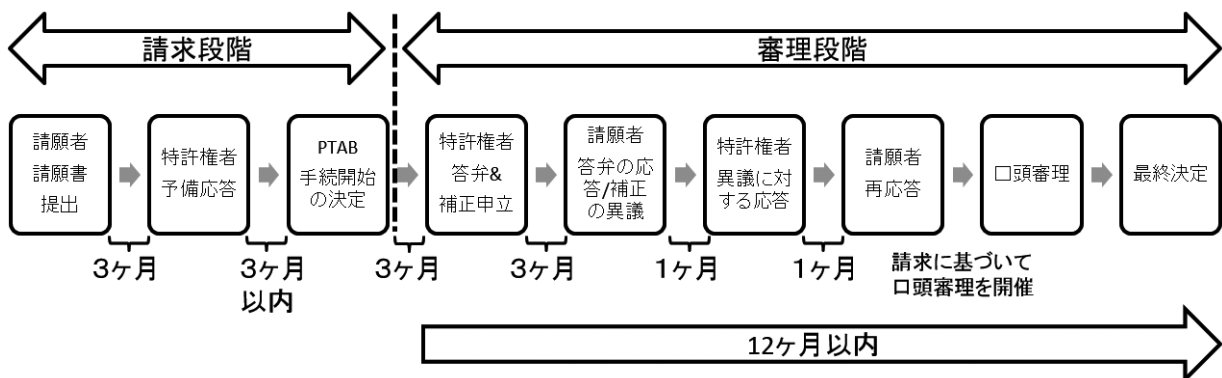


図1 IPRの基本的な手続の流れ

また、特許法316条(d)(3)項は、次のように規定されている。『本項に基づく補正により、特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入することはできない。』

さらに、特許規則§42.20(c)は、次のように規定されている。『申立人は要求した救済を受ける資格があることの立証責任を負う。』

本規定は、申立一般に関するものであり、補正申立を行う特許権者はこの要求した救済を受ける資格があることの立証責任を負うとされている。

しかしながら、この立証責任について詳述する関連条文及び規則は見受けられない。

(2) 請願者側の主な規定

請願者側については、特許法316条(e)項に次のように規定されている。『本章に基づいて開始されるIPRにおいては、請願者は、証拠の優越により、特許性欠如の立証責任を負うものとする。』

しかしながら、この立証責任について詳述する関連条文及び規則は見受けられない。

(3) 条文・規則上の不明点

以上から、特許法や特許規則において、IPRにおける補正申立に関する不明な点を整理すると、以下2点となる。

【不明点1】特許権者が負う、要求した救済を受ける資格があることの立証責任とはどのようなものか。

【不明点2】請願者が負う、特許性欠如の立証責任とはどのようなものか。

これを受けて、不明点1及び2を解消するため、判例を調査することとした。

3. 補正申立に関する判例調査

判決日⁵⁾が2012年9月16日から2018年7月13日までの、米国最高裁判所及びCAFCの判決を

対象とし、補正申立における両当事者の立証責任に関する言及がなされた判例を抽出するため、以下に示す2点の検索条件を用いた結果、計175件の判決が抽出された。

- ・特許法316条(d)項, 特許規則§42.20(c), 特許法316条(e)項を含むもの。
- ・“motion to amend”かつ“inter partes review”のキーワードを含むもの。

続いて、上記175件について、立証責任とはどのようなものかを理解する考え方が示されたものを抽出するようスクリーニングを行い、計3件の判決(以下、注目判例)を特定した。

3. 1 Aqua CAFC大法廷判決

IPRにおける補正申立の立証責任についてCAFC大法廷で議論され、従来のアプローチを変更した注目判例としてAqua CAFC大法廷判決⁶⁾(以下、Aqua判決)が出されたので紹介する。

本判決は、IPRにおける請願書提出時点のクレーム(以下、当初クレーム)及び補正クレームの特許性欠如の説得責任は請願者側にあるとの見解を2017年10月4日にCAFC大法廷が示した判決である。

なお、米国の民事訴訟において、立証責任は、証拠提出責任(burden of production)と説得責任(burden of persuasion)とを包含する概念である。

従来、IPRでは補正クレームの特許性に関する立証責任は、特許権者側が負うという運用になっていた。しかし、控訴審においてAqua Products, Inc.(以下、Aqua)は、特許法316条(e)項は補正クレームの特許性欠如の立証責任を請願者に課すと規定されている旨を主張した。

CAFCは、一旦Aquaの主張を退けたものの、2017年10月4日に大法廷の再審理において当初クレームのみならず補正クレームの特許性欠如の説得責任は請願者にあると判断した。

更にCAFCは、特許規則 § 42.20と特許規則 § 42.121に基づき、提案された補正クレームが特許性を有することの立証責任は特許権者に課されておらず、特許権者に課されているのは、補正申立における証拠提出責任であると判断した。また、CAFCは、米国議会による特許法316条(d)項と特許法316条(e)項の意図は明確であり、IPRにおける当初クレームのみならず補正クレームが特許性を欠如していることの説得責任は請願者にあると判断した。

本Aqua判決により補正申立における立証責任の負担についての当事者間での配分が明らかとなった。

以上、本判決により、条文・規則上の不明点である不明点1について、特許権者が負う、補正申立における要求した救済を受ける資格があることの立証責任とは、証拠提出責任である。この証拠提出責任は、補正クレームを提案する際に補正申立の要件を充足することを示す証拠を提出することであると示された。

続いて、不明点2について、請願者が負う、特許性欠如の立証責任とは、IPRにおける当初クレームのみならず提案された補正クレームが特許性を欠如していることを説得する責任であることが示された。なお、本稿執筆時点である2018年11月30日時点で、Aqua判決を変更する大法廷判決や最高裁判決は出されていない。

3. 2 Sirona CAFC判決

Sirona CAFC判決⁷⁾は、Aqua判決を引用する判決であり、補正クレームの特許性欠如の立証責任は請願者側にあること、及び、当初クレームの特許性は請願書で提起された無効理由に沿って判断されることを示した注目判例である。

Institut Straumann AG(以下、Straumann)はSirona Dental Systems GMBH(以下、Sirona)が保有するUS6,319,006に対してIPR2015-01190を請願し、手続開始が決定された後、Sironaは

補正申立を行った。

その結果、PTABは最終決定書において、一部の当初クレームの特許性が否定され、一部の当初クレームの特許性が肯定された。また、補正クレームの全ては、請願書に無効理由とともに挙げられた先行技術文献、請願時に提出されたその他証拠文献、及び、特許権者により補正申立の際に提出された文献に開示されていることを理由として、特許性が否定され、補正申立は却下された。

SironaはIPRの最終決定書において、①補正申立における立証責任を自身に課せられたことなどを不服とし、再審査を求めてCAFCに控訴した。

一方、Straumannは②特許性が肯定された一部の当初クレームと一部の補正クレームの権利範囲が近いことから、当該当初クレームの特許性判断に補正申立の却下理由を適用すべきとし、再審査を求めてCAFCに控訴した。

CAFCは上記①に関し、Aqua判決において補正申立の立証責任は請願者側にあるとしたことに触れ、PTABは不適切に立証責任を特許権者側に課したとし、Sironaの主張を認めた。

一方、CAFCは上記②に関し、請願者は請願書において、PTABが補正申立の却下理由の根拠とした文献を全て挙げておらず、PTABが却下理由に用いた当該文献に基づく無効理由を当初クレームの特許性判断に適用することは実質的に請願書に新たな文献を追加することになるとし、Straumannの主張を認めなかった。

以上から、CAFCはPTABの最終決定書における上記①を破棄及び差し戻した。一方、上記②は支持した。

本判決により、補正クレームの特許性欠如の立証責任は請願者側にあること、さらに、当初クレームの特許性の欠如を主張するためには補正申立後の後出しではなく、請願書で無効理由の提起が為されていなければならないことが示

された。

3. 3 Bosch CAFC判決

Bosch CAFC判決⁸⁾は、Aqua判決を引用する判決であり、補正クレームの特許性欠如の立証責任は請願者側にあること、及び、IPRへの参加を中止し（請願者が補正クレームの特許性欠如の議論へ参加せず）、PTABが最終的な決定のための審理を続ける場合、IPRの記録を証拠として参照することによって発見された特許性欠如の正当性の根拠は、PTABが示すこととする旨を示した注目判例である。

Autel U.S. Inc.(以下、Autel)は、Bosch Automotive Service Solutions, LLC (以下、Bosch)が保有するUS6,904,796に対してIPR2014-00183を請願し、手続開始が決定された後、Boschは条件付クレーム補正と共に応答した。その結果、PTABによって当該クレーム補正は却下され、特許は無効と判断された。

これを受け、Boschは当該PTABの判断を不服としてCAFCに控訴した(878 F.3d 1027)が、その後Autelが当該IPRへの参加を中止した。

本来、Aqua判決に基づき、補正クレームの特許性欠如の立証責任は請願者が負うべきであ

るが、請願者がIPRへの参加を中止し、かつ、PTABが最終的な決定のため審理を続ける場合には、PTABが当該IPRの記録を証拠として参照し、特許性欠如の正当性を証明しなければならない旨が判示された。

本判決により、補正クレームの特許性欠如の立証責任は請願者側にあるが、請願者がIPRへの参加を取り止め、PTABが最終判決を開始する場合に限り、請願者が負うべき立証責任をPTABが負うことが示された。

3. 4 小 括

以上の判例調査結果を要約すると表1のようにまとめることができる。

2. 2節で挙げた両当事者の負う立証責任の不明点1及び2は解消され、請願者が途中で不参加を表明した特定の場合におけるPTABの例外的な判断があることがわかった。

4. Aqua判決後の補正申立の現状

Aqua判決後、補正申立における立証責任について、特許権者は説得責任の負担が減少し、請願者は説得責任の負担が増加した。

しかしながら、これらの立証責任の負担の変

表1 判例調査結果

不明点	調査結果	判例, 関連条文・規則
<p>■ 不明点1 特許権者が負う、要求した救済を受ける資格があることの立証責任とはどのようなものか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特許権者は、Aqua CAFC大合議判決以降、特許性についての説得責任を負わない。 ・ 特許権者は、補正申立提出時に、補正要件充足についての証拠提出責任を負う(※1, 2, 3)。 	<p>[判例] Aqua CAFC大合議判決, Sirona CAFC判決, Bosch CAFC判決 [関連条文・規則] ※1: 37 CFR 42.20(c) ※2: 35 USC § 316(d) ※3: 37 CFR § 42.121</p>
<p>■ 不明点2 請願者が負う、特許性欠如の立証責任とはどのようなものか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 請願者は、Aqua CAFC大合議判決以降、請願書提出時および補正申立異議応答時において、当初クレームのみならず代替クレームの特許性欠如についての説得責任を負う(※4)。 ・ IPR係属中に請願者が参加を中止した特定の場合、PTABが特許性欠如の立証責任を負担する。 	<p>[判例] Aqua CAFC大合議判決, Sirona CAFC判決, Bosch CAFC判決 [関連条文・規則] ※4: 35 USC § 316(e)</p>

化から両当事者は具体的にどのような応答を行えばよいのかについては依然不明である。

そこで、実務上の留意点を明らかとするため、ガイダンス等を調査することとした。

4. 1 補正申立に関するガイダンス等

Aqua判決後、米国特許商標庁(以下、USPTO)から補正申立についてのガイダンス、及びTrial Practice Guideが発行されたのでこれらにつき説明する。

(1) 補正申立に関するUSPTOガイダンス

Aqua判決を受けて、2017年11月21日にUSPTOから公開された補正申立に関するガイダンス⁹⁾の概要を以下に示す。

- ・PTABは、補正クレームの特許性有無について、請願者による反論を含む全ての記録に基づき、証拠の優越により判断する。
- ・特許権者は、特許性の立証責任を負わないが、特許性について重要であると考えられる情報を開示する義務がある(誠実の義務: duty of candor)。
- ・補正の手續に関して変更はなく、特許権者は補正申立に関する要件(特許規則§42.121, §42.221)に従わなければならない。

(2) Trial Practice Guide

補正申立を含む実務の解説として、2012年8月及び2018年8月にそれぞれ、USPTOからTrial Practice Guide及びその改訂版¹⁰⁾が公開された。この改訂版では、専門家証言に関する手続きやPTABにおける手續開始決定の際の考慮事項、補正申立の異議に対する応答への再応答等について述べられているが、補正申立に関する基本的な解説は、Aqua判決前にあたる2012年8月のTrial Practice Guide¹¹⁾に示されているため、先に説明する。

- ・請願者は、補正に応じた証拠(新たな専門

家証言)を含む提案された補正クレームに起因する新たな問題に対応することができる。

そして、2018年8月のTrial Practice Guideでは、補正申立に関して以下のとおり示された。

- ・申立に対する再応答は、一般的には認められないが、ケースバイケースで認められうる。
- ・応答または再応答は、新たな問題の提起や、遅れて証拠を提示するものは考慮されてはならない。
- ・PTABは、応答または再応答の不適切な部分から適切なものを選別する必要はない。
- ・請願書で提示されていなかった先行技術の参考文献を組み合わせるために新たに提起された論理的根拠についての新たな議論があるが、参考文献の組み合わせについて、論拠がまったく新しい場合は、PTABが否定することは間違っていない。
- ・また、応答の中で、請願書と共に提示された先行技術文献には存在しなかったクレーム要素を教示することによって「gap-fill(間隙充填)」することを意図した新たな先行技術文献を提示することも不適切である。

(3) 小 括

これらのガイダンスから、補正申立により新たな問題(new issues)が生じた場合に請願者が応答できる内容につき、Trial Practice Guideの改訂版によって新たな制限が示されたと考えられる。

次に、Aqua判決後、特許権者及び請願者から実際にどのような応答がなされていたかを知るため、補正申立がされたIPRの現状につき調査を行ったので説明する。

4. 2 補正申立件数の現状

IPRにおける補正申立件数¹²⁾及び補正申立結果¹³⁾を調査した。調査をするにあたり、Aqua判決によって特許権者側の負担が軽減されたこ

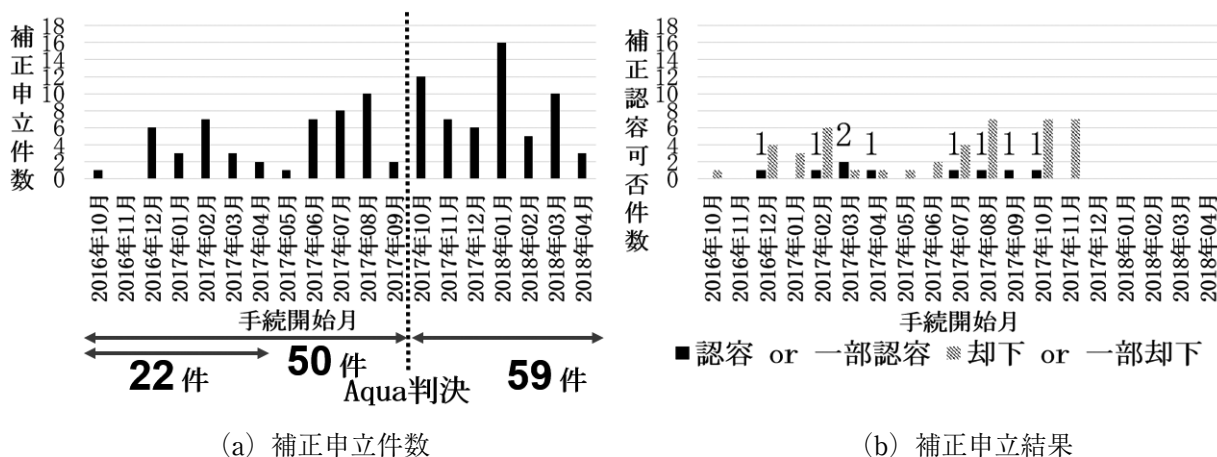


図2 補正申立がされたIPRの現状

とにより、特許権者は補正申立をしやすくなったのではないかと仮説を立て、補正申立件数の変化をみることにした。

そのため、Aqua判決が実務上の影響を与えている可能性を考慮すべく、補正申立が発生しうる手続開始日を基準として抽出した。抽出期間は、2016年10月4日から2018年4月30日とした。

始期は、Aqua判決前後の前年同月の期間（計7ヶ月間）における補正申立件数の比較を行うことができるように、Aqua判決の1年前にあたる日を根拠とした。

終期は、手続開始の決定から3ヶ月を期限として特許権者が補正書を提出できることを勘案し、本研究の調査開始日（2018年7月31日）において、補正書提出の有無が確定した日を根拠とした。なお、以下分析においては、本稿執筆時点である2018年11月30日までに発行されたIPRの最終決定書を対象にした。

図2に、横軸に手続開始月を基準とした図を示す。図2(a)は補正申立件数を縦軸とし、補正申立件数のAqua判決前後の同期間での比較を示し、図2(b)は補正認容可否件数を縦軸とし、本稿執筆時点で確認した最終決定書にある補正申立結果を示す。

図2(a)をみると、2016年10月を始期とす

る計1年7ヶ月間に補正申立がされたIPRは109件あった。

そのうちAqua判決後の2017年10月から2018年4月まで（計7ヶ月間）の59件に対して、Aqua判決前の同月期間では22件となっており、Aqua判決後の補正申立件数が増加傾向にあることがわかる。

図2(b)をみると、最終決定書において補正が認容されたもの、または、一部補正クレームが認容されたもの（一部認容）が9件存在し、対して補正が却下されたもの、または、クレームキャンセルは認められたもののその他クレーム補正はすべて却下されたもの（一部却下）が46件存在した。

また、本調査で確認した（手続開始日が2016年10月以降の）案件は、全てAqua判決後に最終決定書が発行されていた。そこで、最終決定書に至るPTABの判断においてAqua判決の影響を受けたものと考え、Aqua判決前の補正申立の成功件数と比較した。

2012年10月1日から2018年3月31日までの約5年半で公式累計値¹⁴⁾として補正が認容、または、一部認容されたものは18件であった。

一方、2016年10月4日から2017年11月30日までの約1年2ヶ月でAqua判決の影響を受けたと考えられるもののなかからすでに9件（うち

4件は公式累計値に含まれる)の補正が認められている。このことから、補正申立の成功件数は増加していると考えられる。

なお、これらからAqua判決の影響により補正申立の成功件数は増加していると考えられるが、これが一時的な傾向かどうか、今後も注視する必要がある。

次節では、IPRにおける当事者の応答事例及びPTABの判断について説明する。

一般的な特許性欠如の主張をしたものも当然あるが、前述のIPR：109件の内、両当事者にSupplemental Brief（以下、補足概要説明書）提出の機会が与えられた事例や、Aqua判決後のガイダンスを考慮して誠実の義務（4.1（1）参照）に関する主張がなされた事例に注目した。応答事例を抽出するにあたっては、上述した抽出期間とした。

4.3 特許権者側の応答事例

特許権者側の応答事例として、Aqua判決の影響を受けて補足概要説明書を提出する機会がPTABから与えられたIPRを説明する。

(1) IPR例1 IPR2016-01589

本IPR2016-01589は、IPR手続において、特許権者が補正クレームに記載された一部の特徴に基づく特許性を補正申立の際に主張しなかった応答事例である。

請願者は、特許法102条及び103条違反を理由にIPRを請願した。その後、特許権者は、補正申立により補正クレームを提出した。

その際、特許権者は、補正クレームのうち独立クレームに規定された特徴に基づく特許性を主張したが、従属クレームに規定された特徴に基づく特許性を主張しなかった。

請願者は、補正申立への異議応答において、上記独立クレームが特許性を有しない旨の主張のみをした。

その後、異議応答後に出されたAqua判決により補足概要説明書の提出機会がPTABから与えられ、請願者はPTABに補足概要説明書の提出許可を求め、PTABはこれを認めた。

請願者は、補足概要説明書において、請願時に提示した先行文献に基づき、補正クレームにおける従属クレームの特許性が否定される旨の主張を追加した。特許権者は、この主張に対する応答書において、請願者の主張が妥当でない旨反論した。

PTABは、最終決定書において、請願者が証拠の優越に基づき全ての補正クレームの非特許性を立証したとして、補正申立を却下した。

特許権者は、補正申立の際、又は、補足概要説明書により、前もって上記従属クレームに規定された特徴について特許性を主張できたはずだが主張の機会を利用しなかった。

以上から、本応答事例によれば、Aqua判決後に補正申立に係る特許権者の負担は減少したものの、特許権者が与えられた主張の機会を利用して補正クレームの特許性を有効に反論し得ない場合には、PTABの判断が請願者有利になる可能性があるため、主張の機会を積極的に利用する余地があると考えられる。

4.4 請願者側の応答事例

請願者側の応答事例として、Aqua判決の影響を受けて請願者側が自らの立証責任を果たしていることを主張するとともに、特許権者側の証拠提出責任に関するみられる誠実の義務違反について主張を試みていたIPRを説明する。

(1) IPR例2 IPR2017-01321

本IPR2017-01321は、IPR手続における特許権者による補正申立に対して、請願者が誠実の義務違反を主張した応答事例である。

請願者は、特許権者が保有するUS8,067,247に対しIPR手続を請願した。

PTABは、請願を受け、IPRの手續開始を決定した。特許権者は、IPR手續の開始を受けて当初クレームよりも限定的な内容の補正クレームで代替する補正申立をした。

補正申立がされた後、請願者は、特許権者自身の先願に係るUS8,513,169（'169特許）をPTABに提出した。

そのうえで、請願者は、①IPRの請願書に記載した当初の無効理由から補正クレームが特許性を欠如していること、②先願に係る'169特許が補正クレームに記載された構成要件の全てを開示するから、補正クレーム14は新規性を欠如していること、③上記②の通り、特許権者が、補正クレームに対して重要な情報を知りながらPTABに開示しなかったから、補正申立には誠実の義務違反があること、を主張した。

PTABは、最終決定書において、請願書に記載された当初の無効理由に基づいた上記①の主張を認めて補正クレームが自明であると認定した。そして、この認定を理由に、誠実の義務に関する請願者の主張②及び③について判断をするまでもないとした。

以上から、本応答事例では、PTABは判断を示さなかったが、請願者は、特許権者の補正申立に対して、誠実の義務違反を主張し、補正申立の却下を求める余地があると考ええる。

(2) IPR例3 IPR2017-01421

本IPR2017-01421は、IPR手續における特許権者による補正申立に対して、請願者が誠実の義務違反を主張した応答事例である。

特許権者と請願者は、IPRの対象である特許に関連する米国外特許の有効性について、米国外の訴訟で争っていた。

請願者は、当該米国外訴訟において、先行技術の一部として特許権者の製品を記載した無効主張資料を提出していた。

特許権者は、補正申立を行うとともに、請願

者が米国外訴訟で提出した無効主張資料を含む先行技術に関する証拠を提出し、補正クレームが特許性を有する旨の説明を行った。

その際、当該無効主張資料について、当該製品が販売等された証拠や日付といった証拠がなく特許法102条の先行技術とはならないと主張し、特許権者自身もそのような証拠を知らないと主張した。

一方で特許権者は、当該製品を踏まえた補正クレームの特許性の有無については主張しなかった。

これに対し請願者は、少なくとも特許権者の従業員は当該製品の販売日を知っているため、当該製品は先行技術に該当すると主張した。その上で、特許権者は当該製品を踏まえた補正クレームの特許性に関する説明をしておらず、誠実の義務を果たしていないため、補正申立は却下されるべきと請願者は主張した。

IPRの最終決定書において、PTABは特許権者の補正申立を認めたが、その説明の中で誠実の義務については触れられていなかった。

しかし、2018年5月9日に行われた、特許権者、請願者及びPTABによる電話会議において、PTABの判事が「誠実の義務の問題は些細なことではない」との見解を述べ、その2日後にPTABが発行した書面にも、誠実の義務の問題を検討する旨記載されていた。

以上から、本応答事例によれば、請願者側は、補正申立に対して、誠実の義務違反を挙げて補正申立の却下を主張する余地があると考ええる。

5. 提言

4章で述べたガイダンスやTrial Practice Guide, IPRの事例に基づき、特許権者側及び請願者側の視点から実務上の留意点を提言する。

特許権者側の視点では、特許性に関する説得責任を負わないというAqua判決後の状況下で、PTABの心証悪化を防ぐために行うべきことを

提言する。請願者側の視点では、特許権者の補正申立を想定して事前に行うべきこと、特許権者の補正申立に対する異議応答時に留意すべきことを提言する。

5. 1 特許権者への提言

Aqua判決以降、特許権者は補正申立時において補正クレームの特許性に関する説得責任を負わないものの、最終的に補正が認められるか否かは、PTABによって記録全体に基づく証拠の優越により判断される点に留意すべきである(4. 1 (1) 参照)。従って、特許権者は補正クレームが補正申立の要件を充足していることや、誠実の義務により自身が開示した文献を含む先行技術に対して補正クレームが特許性を有することを主張する機会を積極的に利用して説明したほうが良いと考えられる。なぜならば、仮に補正クレームの特許性につき説明しなかった場合、証拠の優越に鑑みてPTABが特許権者に対して不利な心証を形成するおそれがあるからである(IPR例1参照)。

なお、本調査研究では誠実の義務違反のみに基づき、補正申立が却下されたり、特許性が否定されたりしたケースは発見されなかったが、上述のIPR例2及びIPR例3のように、請願者からの誠実の義務違反の主張がされたケースが発見された。特に、IPR例2においては、特許権者が保有する別の特許文献を提出していないことについて、請願者が誠実の義務違反を主張していた。そのため、特許権者は少なくとも自らが権利者となっている文献については、当初クレーム及び補正クレームの特許性に関連するか否かを検討する必要があると考えられる。さらに、必要であるならば、特許権者は補正申立時に当該文献を提出し、補正クレームの特許性に関して当該文献との比較を説明することが、PTABの心証悪化を防ぐ観点から好ましいと考える。

上述の留意点を少なくとも考慮し応答することで、特許権者が負う立証責任を果たし、かつ、PTABの心証悪化を防ぎ、補正が認められる可能性を高めることができると考えられる。

5. 2 請願者への提言

PTABが記録全体から補正クレームの特許性の有無及び補正可否を判断すること(4. 1 (1) 参照)を踏まえると、特許性欠如に係る請願時の全ての主張及び提出証拠がPTABに考慮される可能性がある点に留意すべきである。そのため、請願者はこれまで以上に請願時に提出する証拠を充実させ、かつ、異議応答時には補正申立の要件の非充足をしっかりと主張すべきである。

さらに、4. 1 (2) で紹介したように2018年8月に発行されたTrial Practice Guide改訂版では、「gap-fill」とみなされるような先行技術文献の追加は認められない旨示されているため、補正申立の異議応答において新たな文献を追加し、補正クレームが特許性を欠如している旨を主張したとしても、PTABに認められないおそれがある点に留意すべきである。そのため、IPRを請願する時点で、将来的に特許権者により補正申立がされる可能性を考慮して補正可能性のある限縮範囲を想定した文献をあらかじめ提出しておくことが重要と考えられる。

また、補正申立の異議応答の中で新たに文献を提出することが必要となった場合は、上述の「gap-fill」と指摘されることを防ぐための主張をすべきである。具体的には、補正申立によりクレーム範囲の変更・限縮に係る新たな問題が生じた旨を説明するとともに、新たな文献の追加はIPR請願当初の主張の範囲を超えず、当初の主張を変えるものではないことを正当化すべきである。その上で補正クレームの特許性欠如の説得責任を果たすことが重要である。

6. おわりに

Aqua判決以降、USPTOから補正申立に関するガイダンス（注記9, 10, 11参照）等が出されており、IPRに関する動向の変化が見受けられた。補正申立に係る特許権者の立証責任の負担は軽減され、請願者の立証責任の負担は増加している点はあるものの、PTABは証拠の優越に鑑みてIPRの記録全体から特許性を判断するという点ではAqua判決の影響は何ら実務上影響がない点に留意し、補正申立に係る応答を行う必要がある。

最後に、Aqua判決から1年経過している本稿執筆時点であっても、USPTOから新補正プロセスの提案等の情報が公開されている等、動向に変化が続いているため、今後の動向にも引き続き留意が必要である。

注 記

- 1) 本稿では読者の読み易さを考慮し、“クレーム補正申立”を“補正申立”という表現に統一。
- 2) 本稿では読者の読み易さを考慮し、特許権者から“提案された代替クレーム”を“補正クレーム”という表現に統一。
- 3) 典型的な手続の流れについては、2018年9月号の知財管理誌に示されているためそちらを参照されたい。「知財管理 Vol.68 No.9 pp.1212~1213 (2018)」
- 4) 新補正プロセスのパブリックコメント募集
<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/>

- resources/ptab-mta-rfc
- 5) 検索DB：WestlawNext®（Thomson Reuters Westlaw）
 - 6) Aqua Products, Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir.2017) (en banc)
 - 7) Sirona Dental Systems GMBH v. Institut Straumann AG, No. 17-1341 (Fed. Cir. 2018)
 - 8) Bosch Auto. Serv. Solutions, LLC v. Matal, 878 F.3d 1027 (Fed.Cir.2017)
 - 9) 補正申立に関するUSPTOのガイダンス
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_motions_to_amend_11_2017.pdf
 - 10) 補正申立に関するUSPTOのTrial Practice Guide 改訂版
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2018_Revised_Trial_Practice_Guide.pdf
 - 11) 補正申立に関するUSPTOのTrial Practice Guide
https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/trial_practice_guide_48756.pdf
 - 12) PTAB E2E
<https://ptab.uspto.gov/#/login>
 - 13) Patent Trial and Appeal Board (PTAB) Bulk Data
<https://ptabdataui.uspto.gov/#/documents>
 - 14) Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study
<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PTAB%20MTA%20Study%20%28Installment%204%20-%20update%20through%2003-31-2018%29.pdf>
- (URL参照日は全て2019年3月13日)

(原稿受領日 2019年3月15日)