

# 同一特許に対する後続IPRの請願に対する 審理開始決定に関する研究

国際第1委員会\*

**抄 録** 同一特許が繰り返しIPRの審理対象となることを抑制する主要判例として、General Plastic Industrial Co., Ltd. v. A社, IPR 2016-01357 (General Plastic決定)が存在する。General Plastic決定以降、当判例にて示された審理開始決定の判断要素のあてはめ検討がなされたIPRは増加傾向にある。さらに、PTABはその適用範囲を拡大してきているようでもあり、IPR請願人および特許権者は、後続IPRに関してGeneral Plastic決定を深く理解しておくことが望ましい。本稿では、General Plastic決定を参考に、審理開始決定の判断基準となる7要素の個別判断と、実際の審理開始判断の結果との関係について分析を行った。この分析結果に基づき、請願人および特許権者の両面から後続IPRに関して取り得る手段について提言を行う。

## 目 次

- はじめに
- 同一特許に対する後続IPRに関する調査・分析
  - General Plastic決定の7要素
  - 7要素判断と審理開始判断との関係
  - 第1要素および第3要素の判断の組み合わせと審理開始判断との関係の検討
  - 事例研究に基づく審理開始蓋然性の詳細検討
- 提 言
  - 請願人への提言
  - 特許権者への提言
- おわりに

## 1. はじめに

特許の付与後に第三者が特許の有効性を争う当事者系レビュー手段として、IPR (Inter Partes Review)が存在し、今日では年間約1,400件の請願が行われている。PTAB (Patent Trial and Appeal Board)は、全てのIPR請願に対して審理せず、審理開始決定の裁量を与えられている<sup>1)</sup>。図1はIPRの審理開始決定率を米国会

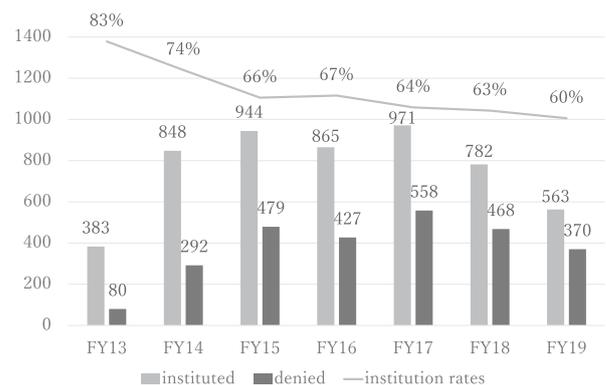


図1 IPR審理開始決定率の推移

計年度毎にまとめたグラフであり<sup>2)</sup>、近年では、約40%が審理開始却下されている。

審理開始却下においては、IPRの対象となるクレームに特許性が認められない合理的蓋然性の説明不足といった実態面を根拠とするものだけでなく、手続き面を根拠とするものもある。例えば、同一特許に対する後続IPRの審理開始却下が該当する。同一特許に対する後続IPRの審理開始決定に関する重要判例として、General

\* 2019年度 The First International Affairs Committee

Plastic Industrial Co., Ltd. v. A社, IPR 2016-01357 (General Plastic決定)が存在する。本判例は「同一請願人」による「同一特許の同一クレーム」に対する後続IPRについて、PTABが裁量で審理開始却下できる<sup>1)</sup>状況を7要素(後述)が示していると判断し、審理開始却下を決定したものである。

図2は、General Plastic決定以降、審理開始判断が行われたIPRを対象<sup>3)</sup>に、IPRの審理開始判断にあたり7要素の当てはめ検討がなされたIPRの件数を米国会計年度毎にまとめた結果である。図2に示す通り、General Plastic決定のあった2017年以降、7要素の当てはめにより審理開始判断されたIPRは150件存在し、年々拡大傾向となっていることがわかる。

さらに、最近ではGeneral Plastic決定に示された7要素についてPTABが適用範囲を拡大してきたようにも見える。上述の通り、General Plastic決定では、「同一請願人」による後続IPRが審理開始却下された。しかし、Valve Corp. v. Elec. Scripting Prods., Inc., IPR2019-00062, IPR2019-00063, IPR2019-00084では、「異なる請願人」による後続IPRが7要素の判断に照らして審理開始却下されている。

IPR請願人の立場からすると、他社が対象特許についてすでに別のIPR請願を行っている場合、新たにIPR請願を行っても審理開始却下となり、特許の無効化が困難となる虞があることがわかる。一方、特許権者からしても、実態的な審理をするまでもないことを証明できれば、審理開始決定後の手続きの検討時間や、弁護士費用の出費を低減することが可能となる。すなわち、IPRの請願人および特許権者のいずれの立場からしても、General Plastic決定を深く理解しておくことが望ましい。

以上より、当ワーキンググループでは同一特許に対する後続IPRの審理開始決定について詳細な分析を行うことにした。本稿では、分析結

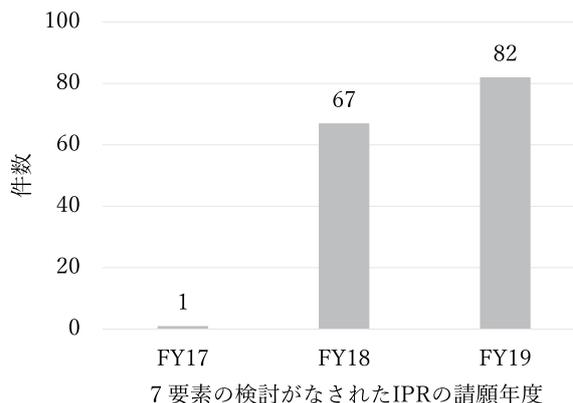


図2 7要素を検討したIPRの件数推移

果を紹介し、請願人および特許権者が後続IPRに関して取り得る手段について提言する。

本稿は、2019年度国際第1委員会第5ワーキンググループの松谷慎太郎(リーダー トヨタ自動車)、白井伸也(大日本住友製薬)、小澤ゆい(昭和電工)、森山智史(セイコーエプソン)、下尾祐未(東レ)、渡邊英行(キヤノン)、服部武直(アドヴィックス)、吉川尚志(ブラザー工業)、および青柳成則(副委員長、日産自動車)が執筆した。

## 2. 同一特許に対する後続IPRに関する調査・分析

General Plastic決定の7要素は総合評価されているようではあるが、各要素に対する重みづけの有無が存在するのかが不明である。本章では、まず、7要素について説明したうえで、7要素の個別判断と最終的な審理開始判断との関係についての分析結果を示す。そして、後続IPRの請願を検討する被疑侵害者等および後続IPRに対する予備的応答の内容を検討する特許権者が注意すべき点を明らかにする。

### 2.1 General Plastic決定の7要素

General Plastic決定は、「同一請願人」による「同一特許の同一クレーム」に対する後続IPRの審理開始について、PTABの拡大合議体

表1 General Plastic 決定の7要素

要素	判断内容（肯定の場合、審理開始に不利）
1	同一請願人が同一特許の同一クレームに対して以前にIPRの請願を行っているか？
2	後続IPRの請願において利用されている先行技術について、最初のIPR請願時に、請願人が知っていたか？又は知っているべきであったか？
3	後続IPRの請願時に、請願人が最初のIPR請願に対する特許権者の予備的応答をすでに受領していたか？又は最初のIPR請願における審理を開始するか否かに関する審判部の決定をすでに受領していたか？
4	後続IPRの請願において利用されている先行技術について、請願人が先行技術を知った時から後続IPRを請願した時までの期間が長いのか？
5	同一特許の同一クレームに対する最初のIPRを請願した時から後続IPRを請願した時までの経過時間について、請願人による説明は不当なものか？
6	PTABリソースの非効率な利用にあたるか？
7	長官が審理開始を通知した日から1年以内に最終決定を行うことが困難となるか？ (35. U.S.C. § 316 (a) (11) に基づく要件)

が自己の裁量権に基づいて審理開始却下したものである。General Plastic決定においてPTABは、後続IPRの審理を開始するか否かを判断するための7つの要素を列挙した。表1はその7要素についてまとめたものである。General Plastic決定以降、PTABでは7要素を総合的に評価した審理開始判断がなされている。

## 2. 2 7要素判断と審理開始判断との関係

当ワーキンググループでは、まず、7要素に関するPTAB判断の実態において各要素の個別判断が審理開始判断に与える影響を明らかにするため、図2に示した150件のIPRを調査対象に、各要素の判断と審理開始判断との関係について分析した。

表2は、150件のうち審理開始となった84件について、「審理開始に有利」と判断された件数、「審理開始に不利」と判断された件数、および、

審理開始に影響しなかった件数を、要素毎に整理した結果である。ここで、審理開始に影響しなかった件数には、PTABが対象IPRにおいて各要素について判断しなかった件数と、各要素が審理開始に中立（factors are neutral）であると判断した件数が含まれている。要素が審理開始に中立とは、その要素が審理開始に有利にも不利にも働かないことを意味する。表3は、150件のうち審理開始却下された66件について、表2と同様に整理した結果である。

表2および表3によれば、第1要素および第3要素は審理開始に影響なしの件数が他の要素と比較して少ない。このことから、7要素の総合評価による審理開始判断において第1要素および第3要素の重みが他の要素に比べて大きいことがわかる。そこで、第1要素および第3要素の各要素について簡単に説明しておく。

表2 審理開始された84件の7要素判断

	第1要素	第2要素	第3要素	第4要素	第5要素	第6要素	第7要素
審理開始に有利	71	16	42	26	30	31	26
審理開始に不利	11	7	6	2	3	3	3
影響なし	2	61	36	56	51	50	55

表3 審理開始却下された66件の7要素判断

	第1要素	第2要素	第3要素	第4要素	第5要素	第6要素	第7要素
審理開始に有利	10	1	1	1	4	0	3
審理開始に不利	55	51	61	49	50	29	22
影響なし	1	14	4	16	12	37	41

### (1) 第1要素

第1要素は、同一請願人が同一特許の同一クレームに対して以前にIPRの請願を行っているか否かを判断基準とするものである。そして第1要素は、同一請願人が同一特許の同一クレームに対して以前にIPRの請願を行っている場合に審理開始に不利と判断される。

ここでGeneral Plastic決定において拡大合議体は、「後続IPRの請願に制限がないとすると、請願者はレビューの許可につながる根拠が見つかるまでPTABの決定をロードマップとして利用して、先行技術と主張とを戦略的に複数の請願に分散する機会を得ることができる」と注意を促している。ロードマップとしての利用とはIPRを最終的に審理開始決定に導くために複数のIPRをその布石として請願することである。この点を鑑みると、第1要素は、同一請願人による同一クレームに対するIPR請願が上記ロードマップとしての利用が疑われる条件の一つとして規定したものと推認される<sup>4)</sup>。

### (2) 第3要素

第3要素は、後続IPRの請願時に、請願人が、先のIPR請願に対する特許権者の予備的応答をすでに受領していたか否か、又は先のIPR請願における審理開始に関する審判部の決定をすでに受領していたか否かを基準とする。そして第3要素は、特許権者の予備的応答又はPTABの決定を受領していた場合に審理開始に不利であると判断される。これも、IPR請願人が先のIPRの予備的応答を受領していることが上記ロードマップとしての利用が疑われる条件の一つとし

て規定したものと推認される<sup>4)</sup>。

以上説明した通り当ワーキンググループでは第1要素と第3要素に着目した。次いで、これら2つの要素の判断の組み合わせと審理開始決定との関係について検討を進めた。

## 2.3 第1要素および第3要素の判断の組み合わせと審理開始判断との関係の検討

表4は調査対象の150件について、第1要素と第3要素の判断の組み合わせに対し、どのような審理開始判断がなされたかを整理したものである。

表4に示すように、審理開始された84件のうち、第1要素と第3要素とが共に審理開始に有利であったものが33件存在し、全てが審理開始されている。

また第1要素が審理開始に有利であり第3要素が審理開始に影響がなかったものは32件存在し、全てが審理開始されている。

以上より、第1要素と第3要素とが共に審理開始に有利である組み合わせと、第1要素が審理開始に有利であり第3要素が審理開始に影響なしの組み合わせとが、審理開始される典型的な組み合わせであることがわかる。

これらの組み合わせを分析すると、第1要素が審理開始に有利になる場合は、第3要素が審理開始に不利にならない限り、審理開始される蓋然性が高いことがわかる。

次に、審理開始却下される第1要素の判断と第3要素の判断との組み合わせについての検討結果を示す。表4に示すように、審理開始却下された66件のうち、第1要素と第3要素とが共

表4 第1要素および第3要素の判断と審理開始決定との関係

条件1		条件2		審理開始判断	
第1要素		第3要素		開始	却下
審理開始に対して有利	81	有利	33	33	0
		不利	16	6	10
		影響なし	32	32	0
審理開始に対して不利	66	有利	10	9	1
		不利	50	0	50
		影響なし	6	2	4
影響なし	3	有利	0	0	0
		不利	1	0	1
		影響なし	2	2	0
計				84	66

に審理開始に不利であったものは50件存在し、全てが審理開始却下されている。

以上から、第1要素と第3要素が共に審理開始に不利である組み合わせが、審理開始却下される典型的な組み合わせであることがわかる。そしてこのような場合、後続IPRの請願を検討する被疑侵害者等は、他要素に基づく反論は難しいことがわかる。

図3は、第1要素および第3要素の判断と審理開始判断との関係を示すフローチャートである。図3において、第1要素と第3要素とが共に審理開始に有利である場合は、ステップS1の判断がNoとなりステップS3の判断がNoとなる。この場合、上述した通り審理開始される蓋

然性が高い。

一方、図3において、第1要素と第3要素とが共に審理開始に不利である場合は、ステップS1の判断でYesとなりステップS2の判断でYesとなる。この場合、上述した通り審理開始却下される蓋然性が高い。

## 2. 4 事例研究に基づく審理開始蓋然性の詳細検討

図3において、第1要素が審理開始に有利であり第3要素が審理開始に不利である場合は、ステップS1の判断でNoとなりステップS3の判断でYesとなる。この場合、審理開始されたものと審理開始却下されたものが混在しており第

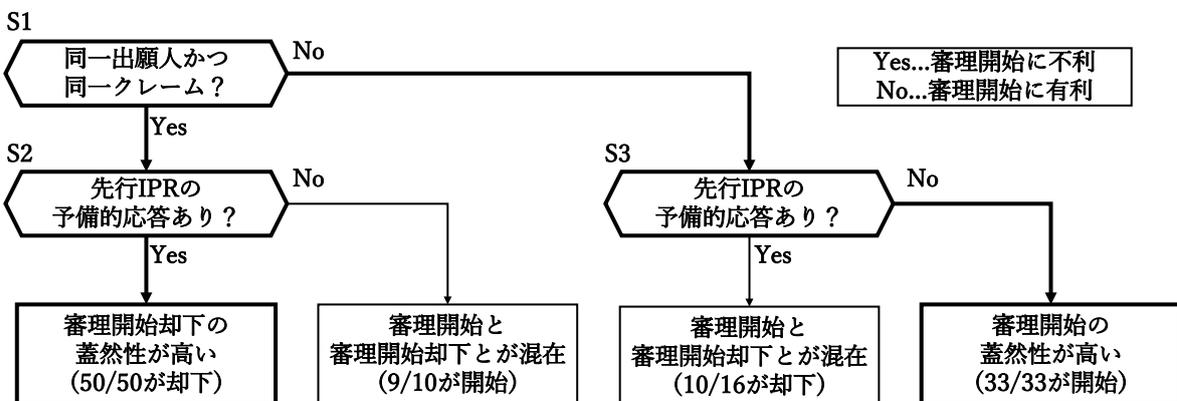


図3 第1要素および第3要素の判断と審理開始判断との関係を示すフローチャート

1 要素および第3要素の判断結果だけでは、審理開始の蓋然性を正確に予測できない。また、2. 3節で行った統計的な分析だけでは、第1要素、第3要素等の各要素が具体的にどのように判断されているかが不明である。そこで、当ワーキンググループでは、7要素の当ではめ検討がなされたIPRの事例研究をさらにを行い、審理開始蓋然性の判断のフローチャートを作成した。まず事例紹介を行い、次に、作成したフローチャートについて説明する。

#### (1) 先のIPRの請願人と異なる者等がIPRを請願し、審理開始却下された事例

IPR2019-00062, IPR2019-00063, IPR2019-00084は、請願人が異なるが先のIPRの請願人がIPR対象特許による侵害訴訟の共同被告であったため、第1要素が審理開始に不利と判断された事例である。加えて、先のIPRの請願人がすでに予備的応答を受領していたため第3要素も審理開始に不利と判断された。

IPR2018-00761は、ITCの共同被告である先のIPR請願人が予備的応答を受け取っており、本IPR請願書に予備的応答に依拠した記載が認められたため、第3要素が審理開始に不利と判断された事例である。加えて、当該ITCにて、本IPR請願で利用されている5件の先行技術のうち4件を用いて抗弁が行われていた。当該抗弁が、本IPR請願の6か月前に行われていた事実に基づき、第4要素は審理開始に不利であると判断された。

IPR2018-01642は、Joint defense agreementの締結相手が先のIPRにおいて予備的応答を受け取っており、本IPR請願書に予備的応答に依拠した記載が認められたため、第3要素が審理開始に不利と判断された事例である。請願人が異なるため、第1要素は審理開始に有利であると判断された。一方、侵害訴訟を提起された際に、本IPR請願人と先のIPR請願人がJoint de-

fense agreementを締結していたことに基づき、本IPR請願人は先行技術文献の一部を1年以上前に知っていたはずとして、第2要素が審理開始に不利であると判断された。加えて、本IPR請願前に先のIPR請願における特許権者の予備的応答等が行われていたため、第3要素および第4要素が審理開始に不利であると判断された。また、IPR請願人は、本IPR請願が遅れた理由として、先行技術の評価等に時間を要した旨を主張したが、この主張は認められず第5要素は審理開始に不利であると判断された。

IPR2017-01305は、無効理由が先のIPRと重複するものの、請願人が異なるので第1要素が審理開始に有利であると判断された。加えて、先のIPR請願から1年以上経過して本IPRが請願されたが、本IPR請願直前に侵害訴訟を提起されたためであるとの請願人の説明が妥当であるとして、第5要素が審理開始に有利であると判断された。しかし、無効理由が実質的に同一である先のIPRにおいて予備的応答がすでに受領されていたため、第3要素は審理開始に不利と判断された。そして、7要素の総合判断の結果、審理開始却下された。

IPR2018-01167は、本IPRの請願時において、同一クレームに対して同一無効理由で請願されていた先のIPRの審理開始決定がなされていたため、第6要素および第7要素が審理開始に不利であると判断された事例である。本IPRでは請願人が異なるため、第1要素は審理開始に有利であると判断された。しかしながら、本IPR請願前に先のIPRにおいて特許権者の予備的応答が行われていたため、第3要素は審理開始に不利であると判断された。加えて、本IPR請願前に実質的に同一の無効理由による先のIPRについて開始決定がされているため、PTABのソースを非効率的に利用するものであるとして、第6および第7要素は審理開始に不利であると判断された。そして、7要素の総合判断の

結果、本IPRは審理開始却下された。

以上の事例から、先のIPR請願人と後続IPRの請願人とが異なっているとしても、それぞれの請願人が侵害訴訟における共同被告である場合やそれぞれの請願人との関係が密接である場合、審理開始却下される蓋然性が高いことがわかる。

また、先のIPRの無効理由と後続IPRの無効理由とが実質的に同一である場合、請願人が異なろうとも、審理開始却下される蓋然性が高いことがわかる。これは、後続IPRの審理を開始したとしても先のIPRと同様の結果になるため、審理開始却下される蓋然性が高くなると考えられる。

#### (2) 先のIPRのクレームと異なるクレームに対してIPRを請願し、審理開始却下された事例

IPR2017-02134は、同一請願人による同一特許の異なるクレームに対する後続IPRの事例である。しかし、本IPRで請願されたクレームと先のIPRで請願されたクレームとが異なるものの、両者クレーム同士が近似している（本IPRで請願されたクレームが先のIPRで請願されたクレームと本質的に同じ権利範囲をカバーする）として第1要素は審理開始に不利又は中立であると判断された。一方、本IPR請願前に本IPRと類似の無効理由による先のIPR請願における特許権者の予備的応答が行われていたため、第3要素は審理開始に不利であると判断された。

以上の事例から、異なるクレームに対するIPR請願であっても、近似クレームであり先の予備的応答が参考になる場合、審理開始却下される蓋然性が高くなるものと推測される。

#### (3) 第1要素は審理開始に不利であるが、第3要素が審理開始に有利であるとして、審理開始された事例

IPR2018-01008では、先のIPR請願人と請願

人が同一人であったため、第1要素はIPR手続きの開始に不利と判断された。しかしながら、後のIPR請願時に先のIPRの予備的応答をIPR請願人が受け取っていなかったため第3要素が手続き開始に有利に働くとして、審理開始された。

IPR2017-01879は、請願人が先のIPRの予備的応答を受け取っていたが、先のIPRと無効理由が十分に異なっていたため、第3要素が審理開始に有利であると判断された事例である。同一請願人により同一特許の同一クレームに対して以前にIPRを請願されていたため、第1要素は審理開始に不利であると判断された。請願人は先のIPRの予備的応答を受領していたが、先のIPR請願と本IPR請願とで無効理由が十分に異なっており、特許権者の予備的応答をロードマップとして利用しながら複数の請願を戦略的に利用しているように見えないとして審理開始された。このように、先のIPRの予備的応答が参考にならない程度に無効理由が異なる場合には、先のIPRの予備的応答があったとしても審理開始される蓋然性が高い。

以上の事例から、先のIPRの予備的応答を受け取っていない場合は、第3要素の判断は審理開始に有利となり、審理開始決定となる蓋然性が高いと推測される。また、先のIPRの予備的応答を受け取っていたとしても、先のIPR請願と本IPR請願とで無効理由が十分に異なる等、先のIPRの予備的応答が参考にならない場合は、審理開始される蓋然性が高いと推測される。

#### (4) 審理開始の蓋然性判断のフローチャートのまとめ

以上の事例を踏まえ、審理開始の蓋然性を判断するためのフローチャートを作成した。

これまでの説明をまとめると、審理開始および審理開始却下の蓋然性は次の7点を検討すれば判断しやすくなる。本節(1)で述べた①同一請願人であるか否か、②同一請願人でなくとも

共同被告などそれぞれの請願人との関係が密接であるか否か、という2点、本節(2)で説明した③同一クレームであるか否か、④同一でなくとも近似クレームであるか否か、という2点、本節(3)で説明した⑤先のIPRの予備的応答(又は、PTABの決定)を受領しているか否か、⑥先のIPRの予備的応答(又はPTABの決定)を参考とする請願であるか否か、という2点、そして本節(1)で説明した⑦先のIPRと同一無効理由とする請願であるか否かである。改めて審理開始却下の蓋然性についての分岐を整理したものを図4のフローチャートに示す。

まず、請願人の同一性についてステップS1によって判断される。ステップS1において請願人が同一である場合、ステップS3へ進む。一方、請願人が異なる場合ステップS2へ進む。ステップS2では請願人が共同被告など密接な関係であるかが判断される。共同被告など密接な関係にある場合、ステップS3へ進み、ステップS1がYesの場合と同様の判断へ進む。すなわち、審理開始に不利(審理開始却下)寄りの判断となる。一方ステップS2において、共同被告でなければステップS2が否定されステップS7へ進む。

次に、クレームの同一性についてステップS3とステップS4によって判断される。ステップS3において同一クレームである場合、ステップS5

へ進む。一方、同一クレームでない場合ステップS4へ進む。ステップS4では近似クレームであるかが判断され、近似クレームの場合、ステップS5へ進み、ステップS3がYesの場合と同様の判断へ進む。すなわち、クレームの同一性が認められる判断となる。一方ステップS4において、近似クレームでなければステップS7へ進み、クレームの同一性が認められない判断となる。

次にステップS5では第3要素に係る先行IPRの予備的応答の有無に関する判断がなされる。予備的応答を受け取っている場合ステップS5が肯定され、ステップS6に進む。一方、予備的応答を受け取っていない場合S5が否定され、審理開始の蓋然性が高いという結論に至る。

ステップS6では先行IPRの予備的応答等を参考に後続IPRの請願がされているか否かが判断される。先行IPRの予備的応答を参考にしていないことが明らかでない場合、ステップS6が肯定され、審理開始却下の蓋然性が高いという結論に至る。これは審理開始却下される典型例にあたる。一方、前節(3)にて説明の通り、先行IPRと請願理由が十分異なる等、先行IPRの予備的応答を参考にしていないことが明らかである場合、ステップS6が否定され、審理開始の蓋然性が高いという結論に至る。

ステップS7では、ステップS5と同様に、第

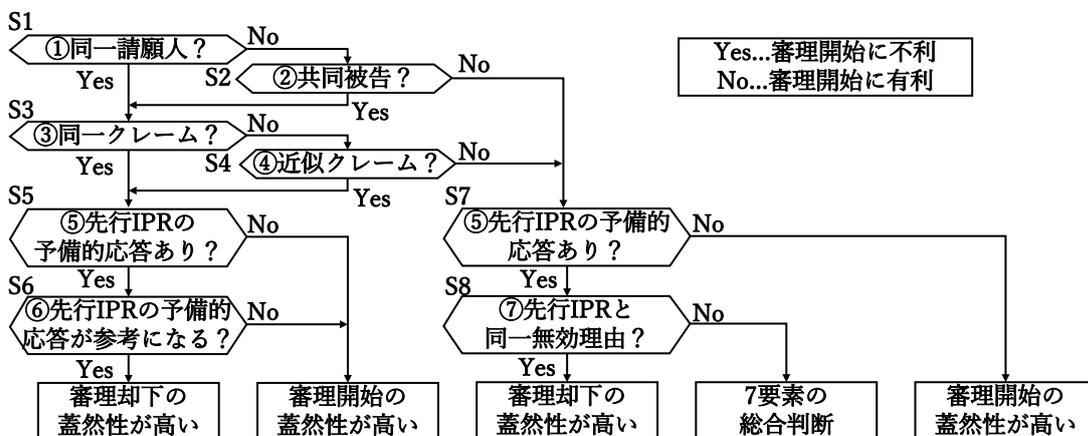


図4 審理開始蓋然性のフローチャート

3要素に係る先行IPRの予備的応答の有無に関する判断がなされる。予備的応答を受け取っている場合ステップS7が肯定され、ステップS8に進む。一方、予備的応答を受け取っていない場合ステップS7が否定され、審理開始の蓋然性が高いという結論に至る。これは、審理開始される典型例にあたる。

ステップS8ではステップS6と同様に先行IPRと後続IPRとの請願理由の同一性が判断される。請願理由が同一である場合、ステップS8が肯定され、審理開始却下の蓋然性が高いという結論に至る。一方、先行IPRと請願理由が異なる場合、ステップS8が否定される。この場合、第1要素と第3要素だけでなく7要素全てで総合判断される。

以上、本節では事例研究の結果に基づいてIPRの審理開始の蓋然性を判断するためのフローチャートについて説明した。次章において、このフローチャートに従って、請願人および特許権者各々の立場で取り得る手段について提言する。

### 3. 提言

2. 2節および2. 3節で説明した通り、General Plastic決定に基づく7要素のうち、第1要素および第3要素が審理開始判断に大きく影響することがわかった。本章の提言では、請願人および特許権者各々の立場で取り得る手段について、第1要素および第3要素について述べ、次いで、その他の要素について述べる。

#### 3. 1 請願人への提言

##### (1) 第1要素と第3要素について

本節では後続IPRを審理開始させるようにするため請願人が取り得る手段について述べる。

まず第1要素につき、請願人は自身で複数のIPRを同一クレームに対して行わないようにすべきである。すなわち、IPR請願に際して十分

な先行技術調査を行い、最適な先行文献に基づく無効主張を1回のIPRで請願することが望ましい。また、第三者が同一の特許で侵害訴訟を受けているとき、共同被告と認定される場合がある。そのような場合には、共同被告が個別にIPRを提出しないよう連携を取るべきである。しかし、対象特許クレームに対してすでに第三者からIPR(「先のIPR」)が請願されていた場合は、上述の2. 4節(IPR2018-00761およびIPR2018-01642)の分析に基づき、当該第三者との関係が、同一請願人とみなされる可能性があるか否かを検討する。そして、IPR請願において、同一請願人とみなされないよう対策を講じるべきである。例えば、先のIPRの請願人と、当該侵害訴訟の共同被告ではないこと、又はJoint defense agreementを締結していないこと、を示して同一請願人からの後続IPRではないことを明確化すべきである。また、自身が後続IPRを請願する同一請願人であっても、先のIPRのクレームと異なるクレームに対して後続IPRを請願する場合、先のIPRのクレームと後続IPRのクレームとが近似クレームではないことを主張すべきである(IPR2017-02134)。

次に、第1要素に照らし合わせて同一請願人とみなされる可能性がある場合、第3要素につき検討する。上述の2. 4節の図4のステップS5およびS6からわかるように、第1要素において審理開始に対して不利と判断された場合でも、第3要素において審理開始に対して有利と判断されると、審理開始となる蓋然性が高くなることがわかっている。第3要素で審理開始に対して有利と判断されるためには、上述の2. 4節の分析より、先のIPRに対して特許権者が予備的応答を提出(IPR請願から約3か月後に提出)する前に自らのIPRを請願すべきである。又は、すでに先のIPRに対して予備的応答が提出されている場合、先のIPRとは異なる無効主張の内容でIPRを請願すべきである。

## (2) その他の要素について

次に、第1要素が審理開始に対して有利と判断された場合であっても、第3要素が審理開始に対して不利と判断され得る場合について提言を行う。特に先のIPRに対して請願理由が異なる場合は、第1、第3要素以外の別の要素を総合的に判断することになる。そのため、その他の要素においてなるべく有利な主張をできるように備える必要がある。

まず、先行技術に関する第2要素および第4要素について考える。第2要素については、先のIPRが存在する場合、自らのIPR請願に使用する先行技術について、先のIPR請願時に請願人が知っていたとの主張を特許権者にさせないようにする。また、第4要素については、先行技術を知ってから後続IPRの請願までの時間が長いと主張させないようにする。

そのため、不用意に先行技術を先のIPRの請願人と共有すべきではない。また、侵害訴訟において先行技術文献を使用して無効の抗弁を行った場合や査定系再審査において無効主張をした場合は、当該文献をその時点において把握していたと認定される証拠となる可能性がある。そこで、それらの手続きの前に、IPRを請願しておくことが望ましい。さらに、侵害訴訟において共同被告が存在する場合やJoint defense agreementを締結している場合には、共同被告が何らかの手続きで先行技術を開示すると、自らもその先行技術を知っていたとみなされる可能性がある。そこで、同意なく手続きが行えないよう契約等の対策を講じておくべきである。そして、仮にこれらの対策を取ることができずに先に先行技術が開示された場合には、早急にIPR請願するように対応を取るべきである。

第5要素については、調査に時間を要したなどの説明は妥当な説明とは認められない。そのため、不可避の理由として、例えば、先のIPRの請願人よりも後に侵害訴訟を提起されたなど

の説明を行うべきである (IPR2017-01305)。また、妥当な説明が準備できない場合、なるべく早い時期にIPRを請願することも重要である。

第6要素および第7要素は、PTABのリソースに関わる問題である。そのため、先のIPRの審理開始決定又は最終決定が出ている、又はこれらの決定が出そうな場合でも、先のIPRとの無効主張の内容とは十分に異なり、PTABのリソースが無駄にならない旨を主張するべきである。

## 3. 2 特許権者への提言

本節では、後続IPRを審理開始却下させるために特許権者が取り得る手段を述べる。前節同様にまず第1要素および第3要素について触れたのちに、その他の要素に関して提言する。

### (1) 第1要素と第3要素について

まず第1要素について、後続IPRの請願人が先のIPRの請願人と同一請願人か又は同一請願人とみなせるかの分析を行うべきである。上述の2. 4節の分析で説明したように、侵害訴訟の共同被告であれば同一請願人とみなせる可能性がある。そのため、侵害訴訟の共同被告であるか確認し、同一請願人であるとの主張を組み込むとよい。また、先のIPRのクレームと異なるクレームに対して同一請願人からIPRを請願された場合、先のIPRのクレームと後続IPRのクレームとが近似クレームであることを主張すべきである (IPR2017-02134)。

しかし、上述の表4からわかるように、第1要素において審理開始に不利と判断された場合であっても、第3要素において審理開始に有利と判断された場合には、審理開始となることがわかっている。よって請願人が後続IPRの請願手続きをする蓋然性が高いと考えられる場合には、予防的措置として、第3要素の分析を参照して審理開始に不利と判断されるようにする。

具体的には、先のIPRに対して、早急に分析を行い、3か月の期限を待たずに、予備的応答を提出すべきである。すでに予備的応答を提出している場合は、後続IPRが先のIPRとは異なる無効主張の内容であるか否かを分析し、後続IPRに対する予備的応答において、同様の無効主張であるとの論点を組み込むべきである。

## (2) その他の要素について

次にその他の要素に関して取り得る手段について提言する。

まず、第2要素、第4要素については、後続IPRに使用されている先行技術について、先のIPR請願時に請願人が知っていたかどうか、また、いつこれらの先行技術を知ったのかについて確認する。そのために、ディスカバリを通して確認するように自らの代理人に指示するとよい。例えば後続IPRの請願人が、先のIPR請願人から先行技術についての情報の提供を受けていた場合、ディスカバリにより明らかになる可能性がある。また、侵害訴訟を並行して行っている場合、請願人側から侵害訴訟において、又は並行した査定系再審査等の手続きにおいて、後続IPRに使用された先行技術が開示されたかを、自ら確認すべきである。それらの情報に基づき、請願人が先行技術を知ってからIPR請願までの経過時間が長い等の有利な主張が可能ならば、自らの予備的応答に組み込むべきである。

第5要素については、請願人側の説明について妥当性を看破する主張が可能か否かを検討すべきである。例えば、調査に時間を要したとの請願人の説明は妥当とは認められないため、主張すべきである。

第6要素および第7要素は、PTABのリソースに係る要素である。そのため、後続IPRの審理開始によるPTABのリソースの無駄を主張す

ることができるか検討すべきである。例えば、後続IPRにおける無効主張の内容が、先のIPRの無効主張の内容と実質的に同一であり、PTABのリソースの無駄を主張することができないか検討すべきである。

## 4. おわりに

本稿では、同一特許に対する後続IPRの審理開始決定について詳細な分析を行った。

後続IPRの請願に対して審理開始判断する場合に検討すべきGeneral Plastic決定の7要素の個別判断と実際の審理開始判断との関係を整理し、審理開始判断に影響力のある要素を特定した。また、詳細な事例分析に基づき、審理開始決定の蓋然性を判断するためのフローチャートについて説明を行った。最後に、請願人および特許権者各々の立場から、各要素に分けて後続IPRに関して取り得る手段について提言した。

これらの分析結果について、将来JIPA会員企業が後続IPRを請願する場合、又は請願された場合に、その一助になれば幸いである。

## 注 記

- 1) 35 U.S.C. 314 (a) および37 CFR 42.108
- 2) Unified patents社提供のPTAB判断事例に関するデータベースより、IPR請願数および審理開始状況を整理。図1のグラフは2020年2月6日時点のデータベース登録情報に基づき作成。  
<https://portal.unifiedpatents.com/>  
(参照日：2020年4月27日)
- 3) General Plastic 決定のなされた2017年9月6日からデータ整理を行った2019年8月31日までが対象期間。
- 4) General Plastic Industrial Co., Ltd. v. A社, IPR 2016-01357 (PTAB Sept. 6, 2017)

(原稿受領日 2020年4月28日)