

特許侵害訴訟と並行する IPRの審理開始決定を自己に有利に導くには？

国際第1委員会*

抄 録 IPRと特許侵害訴訟が並行して係属する場合にPTABがIPRの審理開始／却下を判断する基準を示したFintiv決定が、「先例となる決定」に指定された。本決定では、特許侵害訴訟と並行して係属するIPRの審理開始／却下の決定にあたり、6つの要素から総合的に判断して、PTABが裁量でIPRの審理を却下した。本稿では、特許侵害訴訟と並行するIPRの審理開始／却下に与える本決定の影響を検討する。IPR請願人がとるべき対応として、(A) 訴訟提起後の早急なIPR請願、(B) 訴訟手続き停止の申立て、(C) IPR対象クレームと引用文献の選定、(D) 説得力の高い無効主張、及び、特許権者がとるべき対応として、(a) 訴訟とIPRの日程関係の主張、(b) 訴訟とIPRの重複投資の主張、(c) 争点の同一又は実質同一の主張、(d) IPR請願人の無効主張への反論を提言する、があげられる。

目 次

1. はじめに
2. 審理開始／却下の判断要素
 2. 1 Fintiv決定の6つの要素
 2. 2 各要素の説明
3. 分析対象事件の選定方法
4. Fintiv決定の6つの要素に関する分析結果
 4. 1 審理開始された事件における6つの要素の判断
 4. 2 審理却下された事件における6つの要素の判断
 4. 3 各要素の判断基準
5. 提 言
 5. 1 IPR請願人がとるべき対応
 5. 2 特許権者がとるべき対応
6. おわりに

1. はじめに

米国特許で権利行使された場合に被疑侵害者
が取り得る特許無効手続の一つにInter Partes
Review(IPR)がある。Patent Trial and Appeal
Board (PTAB) は、IPRと並行して係属する

特許侵害訴訟の進捗状況を考慮して、米国特許
法314条(a)に基づいてIPRの審理を却下する裁
量権を有している。

IPRと特許侵害訴訟が並行して係属する場合
に、IPRの審理開始／却下の決定を判断する基
準を示した「先例となる決定 (Precedential
decision)」として、2020年3月20日に出された
Apple Inc. v. Fintiv, Inc. IPR2020-00019がある
(以下、Fintiv決定)。Fintiv決定では、6つの
要素を総合的に考慮して、特許侵害訴訟と並行
して係属するIPRの審理をPTABが裁量で却下
した。

当ワーキンググループではFintiv決定を理解
することが今後の実務において重要であると考
え、検討を行った。このタイミングでFintiv決
定が出された背景には、IPRと特許侵害訴訟で
同一のクレーム解釈基準 (Phillips基準) が採
用されるようになった¹⁾ ことが関係していると

* 2020年度 The First International Affairs
Committee

思われる。IPRと特許侵害訴訟でクレーム解釈基準が同一になった結果、両者間で先行技術や無効理由に係る主張が重複する可能性が高くなった。そのため、訴訟経済の観点から、PTABがIPRの審理開始判断に係る新たな基準を示したと考えられる。

そこで、Fintiv決定で示された基準を理解した上でIPRの請願及び対応を行うことは、請願人及び特許権者の双方にとって重要であるため、Fintiv決定の6つの要素に対する判断基準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、Fintiv決定で示された基準について詳細な分析を行った。本稿では、その分析結果をまとめ、審理開始／却下の判断に対して有効な事項について、IPR請願人及び特許権者双方の立場から提言を行う。

本稿は、2020年度国際第1委員会第4ワーキンググループの渡邊英行（リーダー、キヤノン）、齋藤匡史（リーダー、ダイキン工業）、下尾祐未（東レ）、孫天益（大日本印刷）、河合孝広（JSR）、辻耕平（サントリーホールディングス）、松田心平（カシオ計算機）、森弘喜（富士フイルム）、安田理人（デンソーテン）、渡辺喜彦（副委員長、花王）が作成した。

2. 審理開始／却下の判断要素

2. 1 Fintiv決定の6つの要素

Fintiv決定においてPTABは表1に示す6つの要素を提示した。Fintiv決定では、これら6つの要素を総合的に判断して審理を却下した。Fintiv決定が「先例となる決定」に指定されたことから、Fintiv決定以降、PTABがこれらの6つの要素を用いて、審理開始／却下を判断した事件が増えている。

なお、日本知的財産協会の会員企業はIPR請願人の立場となることが多いと思われるため、本稿ではIPR請願人の立場に立って有利／不利を表現する。例えば「審理開始に不利」とは、「審理を却下する方向にはたらく要素として評価」されることを意味する。

2. 2 各要素の説明

Fintiv決定の6つの要素について簡単に説明する。

(1) 第1要素

第1要素は、裁判所が訴訟の停止（stay）を許可したか否か、又は、訴訟の停止が許可され

表1 Fintiv決定の6つの要素

要素	判断内容	備考
1	裁判所が侵害訴訟の停止（stay）を許可したか？または訴訟が提起された場合に侵害訴訟の停止が許可される可能性があるという証拠が存在するか？	停止を許可した、または証拠が存在する場合、審理開始に有利
2	PTABが計画した最終審決書の法定期限と侵害訴訟の公判日との日程関係はどうか？	侵害訴訟の公判日が最終審決書の法定期限よりも早い場合、審理開始に不利
3	裁判所と両当事者による侵害訴訟への投資の度合いが十分か？	十分である場合、審理開始に不利
4	IPRと侵害訴訟における争点が重複しているか？	重複している場合、審理開始に不利
5	IPRと侵害訴訟における当事者が同一か？	同一の場合、審理開始に不利
6	PTABの審理開始／却下の裁量権行使に影響を及ぼすその他の事情が存在するか？	存在する場合、審理開始に有利

る可能性があるという証拠が存在するか否かを判断基準とするものである。第1要素は、裁判所が訴訟の停止を許可した、又は訴訟の停止が許可される可能性があるという証拠が存在する場合、審理開始に有利と判断される。Fintiv決定では、訴訟は停止されておらず、またこのような証拠も存在しないため、審理開始に不利と判断された。

(2) 第2要素

第2要素は、PTABが計画したIPRの最終審決書の法定期限と訴訟の公判日との日程関係を判断基準とするものである。IPRの最終審決書の法定期限が訴訟の公判日よりも早い場合、又はIPRの最終審決書の法定期限が訴訟の公判日よりも後であったとしてもその法定期限が公判日に近い場合、第2要素は審理開始に有利と判断される。なお、IPRでは、審理開始決定から1年以内に特許の有効性について最終審決書による決定をすることが法律で規定されている(米国特許法316条(a)(11))。

Fintiv決定では、IPRと並行する特許侵害訴訟の公判日は当初2020年11月16日に予定されていたものの、新型コロナウイルスの流行に鑑み2021年3月8日に延期された。変更後の公判日はIPRの最終審決書が出る約2ヶ月前となるため、審理開始にやや不利と判断された。

(3) 第3要素

第3要素は、裁判所と両当事者による訴訟への投資の度合いが十分か否かを判断基準とするものである。投資の度合いとして、例えば、特許侵害訴訟におけるクレーム解釈、ディスカバリー及びデポジションの進捗状況が考慮される。第3要素は、裁判所と両当事者による訴訟への投資の度合いが既にある程度なされている場合、審理開始に不利と判断される。Fintiv決定では、特許侵害訴訟において両当事者はク

レーム解釈やディスカバリーに関する作業をある程度進めていたことから、審理開始にやや不利と判断された。

(4) 第4要素

第4要素は、IPRと特許侵害訴訟の間で争点が重複しているか否かを判断基準とするものである。第4要素は、IPRと特許侵害訴訟における争点が重複している場合、審理開始に不利と判断される。Fintiv決定では、IPRと特許侵害訴訟の間で審理対象クレームの多くが重複していること、及びIPR及び特許侵害訴訟で提出された先行技術文献が同一であることから、審理開始に不利と判断された。

(5) 第5要素

第5要素は、IPRと特許侵害訴訟における当事者が同一か否かを判断基準とするものである。第5要素は、IPRと特許侵害訴訟における当事者が同一である場合、審理開始に不利と判断される。Fintiv決定では、IPR及び特許侵害訴訟において両当事者が同一であることから、審理開始に不利と判断された。

(6) 第6要素

第6要素は、第1要素から第5要素以外の、PTABの審理却下の裁量権行使に影響を及ぼすその他の事情が存在するか否かを判断基準とするものである。例えば、IPRで特許無効を主張するクレームについて、IPR請願人の主張が認められる合理的可能性(Reasonable likelihood)が存在する場合、審理開始に有利と判断される。Fintiv決定では、IPR請願人が無効を主張した3つの独立クレームのうち、2つの独立クレームの主張について、請願人の主張が認められる合理的可能性が存在しないと判断され、審理開始に不利と判断された。

以降の章では、Fintiv決定の6つの要素が審理開始／却下の判断に与える影響と各要素の判断基準をより深く理解するために、Fintiv決定以降に出されたIPRの審理開始／却下の決定を分析する。

3. 分析対象事件の選定方法

Fintiv決定の6つの要素が審理開始／却下の決定の判断に与える影響を分析するため、次の方法で事件を選定した。まず、Unified Patents社提供のデータベース²⁾を用いてFintiv決定の「IPR2020-00019」をキーワードとしてフルテキスト検索を行った。次に、ヒットした事件のうち2020年5月13日（Fintiv決定が出された日）から2020年7月24日までの期間に審理開始／却下の決定がなされた事件を抽出した。これら事件の内容を確認したところ、Fintiv決定の6つの要素に基づいて審理開始／却下が判断された事件が48件あった。48件の内訳は、審理開始された事件が28件、審理却下された事件が20件であった。この48件について詳細な分析を行った。

4. Fintiv決定の6つの要素に関する分析結果

4.1 審理開始された事件における6つの要素の判断

審理開始された28件を対象に、各要素がIPR請願人にとって有利、不利どちらに判断されたかの内訳を図1にまとめた。審理開始された28件のうち22件で第3要素が有利と判断されており、有利と判断される件数は第3要素が6つの要素の中で最も多い。有利と判断される件数が次に多いのは第2要素であり、審理開始決定された28件のうち19件で有利と判断されている。このことから、第2要素及び第3要素は、審理開始決定に与える影響が大きいと考えられる。また、28件すべての事件において、第2要素及

び第3要素は、「有利」又は「不利」のいずれかの判断が必ずなされている（「中立又は判断せず」と判断された事件は0件である）。このことから、第2要素及び第3要素が、審理開始決定の判断において重要な判断要素であることが推察される。

第2要素は、PTABが計画したIPRの最終審決書の法定期限と裁判所の公判日との日程関係を考慮する。そのため、訴訟が提起されてからできるだけ早くIPRを請願することによってIPRの最終審決書の法定期限が早くなり、第2要素が有利と判断されることが考えられる。

また、第3要素は、裁判所と両当事者による訴訟への投資を考慮する。そのため、訴訟が提起されてからIPR請願までの日数が短いほど訴訟における投資の程度（ディスカバリーの実施、専門家による意見聴取等）が小さくなり、第3要素は有利と判断されることが考えられる。



図1 審理開始された事件（28件）におけるFintiv決定の6つの要素に対する判断結果（図中の数字は件数を示す）

次に、審理開始された28件について、有利と判断された要素の組み合わせを調べたところ、表2のように類型Aから類型Gに分類できた。表2で、“○”は審理開始に有利と判断されたことを意味し、空欄は審理開始に不利、審理開始に中立、判断せず、のいずれかを意味する。

表2の類型B、C、D、Gをみると、第1要素が有利と判断された事件は、第2要素、第3

要素も有利と判断されていることがわかる。図1の分析と合わせて、審理開始が決定されるためには、第2要素、第3要素だけでなく、これらに影響を与えている第1要素も重視する必要があるといえる。

一方、類型Aは第2要素、第3要素のいずれも有利と判断されていないにも関わらず、第2要素及び第3要素が有利と判断された類型B、C、Dの各件数と同程度の件数であった。なお、この類型Aについては4.3節(3)で詳細に分析する。

表2 審理開始事件(28件)の類型

類型	第1要素	第2要素	第3要素	第4要素	第5要素	第6要素	件数
A				○		○	6
B	○	○	○	○	○	○	5
C	○	○	○				5
D	○	○	○			○	4
E		○	○				3
F			○	○	○		3
G	○	○	○	○		○	2

4.2 審理却下された事件における6つの要素の判断

次に、審理を却下する決定がされた20件を対象に、各要素がIPR請願人にとって有利、不利どちらに判断されたかを図2にまとめた。図2から、審理開始を却下する決定がされた20件の全てにおいて、第2要素、第3要素、第4要素が不利と判断されていることがわかる。このことから、審理却下においては第2要素、第3要素、第4要素を重要視する必要があることがわかる。第5要素が次いで多く不利と判断されているが、第5要素の判断基準はIPRと特許侵害訴訟における当事者が同じであるか否かということであり、IPR請願人及び特許権者がコントロールできない要素である。このことから、審理を却下する決定に与える影響として、第2要素

素、第3要素、及び第4要素が最も大きいことがわかる。また、審理を却下する決定がされた20件においては、IPR請願人にとって有利と判断された要素は1つもなかった。

□有利 □中立または判断せず □不利

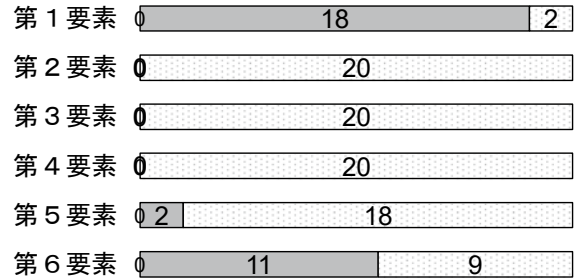


図2 審理却下された事件(20件)におけるFintiv決定の6つの要素に対する判断結果(図中の数字は件数を示す)

審理却下された事件20件について、不利と判断された要素の組み合わせを調べたところ、表3のように類型Hから類型Lに分類できた。表3で、“×”は不利と判断されたことを意味し、空欄は中立、判断せず、のいずれかを意味する。

表3から、審理却下された事件においては類型H及びIが多数を占め、この2つの類型においては、第2要素から第4要素に加えて、第5要素及び/又は第6要素がIPR請願人に不利と判断されている。

表3 審理却下事件(20件)の類型

類型	第1要素	第2要素	第3要素	第4要素	第5要素	第6要素	件数
H		×	×	×	×	×	9
I		×	×	×	×		8
J	×	×	×	×	×		1
K	×	×	×	×			1
L		×	×	×			1

4.1節では、審理開始において第1要素から第3要素を重要視する必要があると考察し、4.2節では、審理却下において第2要素から第

4要素を重要視する必要があると考察した。これらの考察から分かるように、審理開始／却下のいずれにおいても、第2要素、第3要素は他の要素と比較して審理開始／却下の判断に大きく影響する。そして審理開始決定においては、第1要素は第2要素、第3要素と関連性があるといえる。一方、表2の類型Aのように、たとえ第1要素、第2要素、第3要素が有利と判断されなかったとしても、第4要素、第6要素が有利と判断されれば、審理開始決定がなされる場合があることがわかった。

そこで次に、第2要素、第3要素、第4要素、及び第6要素の有利／不利の判断基準を、Fintiv決定以降に出されたIPRの審理開始／却下の決定に基づいて分析する。

4.3 各要素の判断基準

(1) 第2要素

第2要素は、PTABが計画したIPRの最終審決書の法定期限と特許侵害訴訟の公判日との日程関係を基に判断される。具体的な日程と有利／不利との関係について、全48件を対象に分析したところ、PTABが明確な判断基準を述べた事件は見当たらなかった。しかし、判断基準を考える上で参考となる事件があったので、以下に説明する。

IPR2020-00126及びIPR2020-00137では、訴訟の公判日が未確定であり、IPRの最終審決書の法定期限より訴訟の公判日が後になると見込まれたため、第2要素は審理開始に有利と判断された（図3のパターンI）。

IPR2020-00019では、特許侵害訴訟の公判日が、IPRの最終審決書の法定期限に対して2ヶ月前であったため、第2要素は審理開始に「やや不利」と判断された（図3のパターンII）。

IPR2020-00113及びIPR2020-00114では、特許侵害訴訟の公判日が、IPRの最終審決書の法定期限に対して5ヶ月前であったため、第2要素は審理開始に「不利」と判断された（図3のパターンIII）。

素は審理開始に「不利」と判断された（図3のパターンIII）。

上記の事件からは、特許侵害訴訟の公判日がIPRの最終審決書の法定期限よりも後だと想定される場合（図3のパターンI）は、第2要素は有利と判断される傾向にあるといえる。また、特許侵害訴訟の公判日がIPRの最終審決書の法定期限よりも前にある場合（図3のパターンII及びパターンIII）は、明確な境界線は不明であるものの、特許侵害訴訟の公判日からIPRの最終審決書の法定期限までの期間が長いほど第2要素は不利になるといえる。

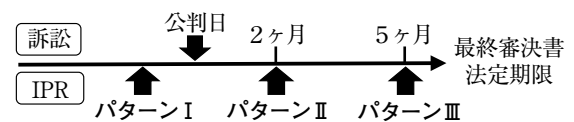


図3 第2要素における判断基準のパターン別イメージ図

(2) 第3要素

第3要素は、裁判所と両当事者による特許侵害訴訟への投資の度合いが十分か、によってその有利／不利が判断される。訴訟において具体的にどの程度の投資がされた場合に本要素が審理開始に不利と判断されるのか、全48件を対象に分析したところ、PTABが明確な判断基準を述べた事件は見当たらなかった。しかし、判断基準を考える上で参考となる事件があったので、以下に説明する。

IPR2020-00176及びIPR2020-00190では、IPRの審理開始／却下の決定をする時点において、特許侵害訴訟のクレーム解釈命令が発行されていなかったため、第3要素は審理開始に「有利」と判断された。

IPR2020-00323では、特許侵害訴訟のクレーム解釈命令が発行されたものの、その他の特許の有効性に関わる実質的な命令はまだ発行されていなかったため、第3要素は審理開始に「有

表4 審理開始／却下の決定時点における特許侵害訴訟の進捗状況と第3要素の判断結果

状況	第3要素の判断	事件番号
侵害訴訟においてクレーム解釈命令が発行されていない	有利	IPR2020-00176 IPR2020-00190
侵害訴訟において、クレーム解釈命令が発行されたものの、その他の特許の有効性に関わる実質的な命令は発行されていない	有利	IPR2020-00323
侵害訴訟において専門家証言が未完了	有利	IPR2020-00318 IPR2020-00319
クレーム解釈命令が発行済みであって、かつ最終の侵害論および無効論の主張が完了	不利	IPR2020-00142 IPR2020-00158
専門家証言が近々完了する予定	不利	IPR2020-00106 IPR2020-00122

利」と判断された。

IPR2020-00318及びIPR2020-00319では、特許侵害訴訟において専門家証言が未完了であったため、第3要素は審理開始に「有利」と判断された。

IPR2020-00142及びIPR2020-00158では、クレーム解釈命令が発行済みであって、かつ最終の侵害論及び無効論の主張が完了していたため、第3要素は審理開始に「不利」と判断された。

IPR2020-00106及びIPR2020-00122では、専門家証言が近々完了する予定であったため、第3要素は審理開始に「不利」と判断された。

以上から、明確な境界線は不明であるものの、審理開始／却下の決定が出る時点において、特許の有効性や侵害論に関わる命令が発行されていなければ本要素は有利になる可能性が高くなり、クレーム解釈や専門家証言、侵害論及び無効論の主張が進むほど本要素は不利と判断される可能性が高くなるといえる。

(3) 第4要素

第4要素は、IPRと特許侵害訴訟における争点が重複しているか、によってその有利／不利が判断される。表2において、類型Aは第2要素、第3要素のいずれも有利と判断されていないにも関わらず、第2要素及び第3要素が有利と判断された類型B、C、Dと同程度の件数で

あった。そのため、審理開始決定がなされた28件のうち、表2の類型Aに分類される6件（IPR2020-00156、IPR2020-00157、IPR2020-00199、IPR2020-00200、IPR2020-00202、IPR2020-00204）について、第4要素に対する判断を分析した。

IPR2020-00200及びIPR2020-00202では、特許侵害訴訟とIPRの対象クレームが部分的に一致するが完全に一致しておらず、IPRの対象クレーム数が特許侵害訴訟よりも多かったため、争点が異なると判断された。よって、特許侵害訴訟の対象クレームよりもIPRの対象クレームを多くすれば争点が異なると判断される可能性がある。

また、特許侵害訴訟とIPRで引用文献が部分的に重複するものの、重複していない引用文献が異なる事項を開示していたために、争点は異なると判断された事件があった。具体的には、特許侵害訴訟とIPRの主引例が異なる事件（IPR2020-00199、IPR2020-00204）や、特許侵害訴訟とIPRの主引例が同一であって副引例だけが異なり、当該副引例が異なる事項を開示していた事件（IPR2020-00156、IPR2020-00157、IPR2020-00200）があった。

以上の事件から、第4要素においては以下の基準1、2を複合的に判断していることがわかった。

基準1：IPRの対象クレームが特許侵害訴訟の対象クレームと部分的にでも異なるか否か

基準2：IPRにおける引用文献が特許侵害訴訟における引用文献と異なる事項を開示するか否か

なお、基準1又は基準2の一方だけで第4要素の有利を決定した事件は無かった。これらのことから、第4要素を有利とするためには基準1, 2の双方を満たすことが効果的である。

(4) 第6要素

第6要素は、第1要素から第5要素以外の、PTABの審理却下の裁量権行使に影響を及ぼすその他の事情が存在するか否かが判断される。

第4要素と同じように、審理開始決定がなされた28件のうち表2の類型Aに分類される6件について、第6要素に対する判断を分析した。その結果、本要素が有利であることのみを理由として審理開始決定がなされた事件や、第6要素について具体的な判断基準を示した事件は存在しなかった。しかし、判断基準を考える上で参考となる事件があったので、以下に説明する。

IPR2020-00199及びIPR2020-00200では、IPR請願人が提示した引用文献が対象クレームを無効にする合理的可能性を確立しているか否を第6要素で判断していた。

さらに、IPR2020-00200及びIPR2020-00204では、合理的可能性の有無を判断するにあたって、独立クレームについてのみ判断がされていた。これらは、Fintiv決定の第1要素から第5要素では特許の有効性が考慮されないため、第6要素で考慮せざるを得なかったためと推察される。

一方、IPR2020-00200及びIPR2020-00202では、IPRが申し立てられた時期に関して、IPR請願人が合理的な理由なくIPR請願書の提出を遅らせたことを特許権者が第6要素において主張していたものの、いずれの事件においてもPTABは特許権者の主張を認めなかった。

以上より、第6要素においては、無効主張の合理的可能性が確立されているか否かが、有利／不利の一つの判断基準になっているといえる。

前述したように、たとえ第1要素、第2要素、第3要素が有利と判断されなかったとしても、第4要素、第6要素が有利と判断されれば審理開始決定がなされる場合がある。しかし、第6要素の有利／不利のみに基づいて審理開始／却下を判断した事件は無い。従って、第1要素、第2要素、第3要素が有利と判断されそうにない場合には、IPR請願人としては第4要素を有利にするよう努めることが重要だと考えられる。

(5) 各要素の判断基準まとめ

以上、Fintiv決定の6つの要素に対する判断基準の分析結果を表5にまとめる。なお、表5に記載した内容は、本稿執筆時点で得られた傾向であり、この傾向については今後追加・変更の可能性があると留意する必要がある。

5. 提 言

以上の分析から、IPR請願人がとるべき対応と特許権者がとるべき対応をそれぞれ提言する。

5. 1 IPR請願人がとるべき対応

前述の分析結果に基づき、IPR請願人は、IPRを審理開始させるために以下の点に配慮すべきである。

(1) 訴訟提起後の早急なIPRの請願

特許権者から特許侵害訴訟を提起された後、できるだけ早急にIPRを請願することが望ましい。早期のIPR請願は、裁判所と当事者による特許侵害訴訟における投資の程度をできるだけ小さくすることにつながるため、第3要素を請願人にとって有利にできる可能性が高くなる。また、IPRの最終審決書の法定期限が早くなる

表5 Fintiv決定の6つの要素に対する判断基準のまとめ

要素	審理開始決定	
	有利と判断される状況	不利と判断される状況
1	侵害訴訟が停止されている、または、訴訟が提起された場合に侵害訴訟の停止が許可される可能性がある証拠が存在する。	侵害訴訟は停止されておらず、またこのような証拠も存在しない。
2	侵害訴訟の公判日がIPRの最終審決書の法定期限よりも後だと想定される。	侵害訴訟の公判日がIPRの最終審決書の法定期限よりも前にある。 →公判日が早ければ早いほど（換言すれば、最終審決書の法定期限が遅ければ遅いほど）第2要素は不利。
3	特許の有効性や侵害論に関わる命令が発行される前である。	クレーム解釈や専門家証言、侵害論および無効論の主張が進んでいる。
4	基準1と基準2（本文4. 3（3）参照）の双方を満たす。	基準1と基準2の双方を満たさない、又は一方のみ満たす。
5	IPRおよび侵害訴訟において両当事者が異なる。	IPRおよび侵害訴訟において両当事者が同一。
6	IPRで特許無効を主張するクレームについて、請願人の主張が認められる合理的可能性（Reasonable likelihood）が存在する。	左記以外

ため、第2要素についてもIPR請願人にとって有利になる可能性が高くなる。

(2) 訴訟手続き停止の申立て

特許侵害訴訟の手続き等が進行しないように、訴訟手続き停止の申立てを行うことが望ましい。訴訟手続き停止の申立てが裁判所に認められれば、第1要素が有利になる可能性が高くなる。また、訴訟における投資の程度が小さくなることで第3要素もIPR請願人にとって有利になる可能性が高くなる。さらに、訴訟の公判日に対してIPRの最終審決書の法定期限が近づくことで第2要素が有利と判断される可能性も高くなる。

(3) IPRの対象クレームと引用文献の選定

IPR請願人は、特許侵害訴訟で被告が無効主張している対象クレームと、IPRの対象クレームが同一とならないように配慮すべきである。例えば、特許侵害訴訟の対象クレームよりもIPRの対象クレームを多くする等すべきであ

る。さらに、訴訟とは異なる争点をIPRで主張することを検討すべきである。また、採用する主引例又は副引例を訴訟とは異なる引用文献にする、IPRで使用する引用文献が訴訟で使用した引用文献とは異なる事項を開示している点を主張する等すべきである。これにより、第4要素をIPR請願人にとって有利にできる可能性が高くなる。

(4) 説得力の高い無効主張

IPR請願人は、引用文献が対象クレーム（特に独立クレーム）を無効にする合理的可能性を確立していることを主張すべきである。これにより、第6要素をIPR請願人にとって有利にできる可能性が高くなる。

以上のように、IPRを請願する際には、Fintiv決定における6つの要素のうちどの要素を有利にすれば審理開始される可能性が高いかをよく理解した上でIPRを請願する必要がある。

5. 2 特許権者がとるべき対応

前述の分析結果に基づき、特許権者は、IPRの審理を却下させるために以下の点に配慮すべきである。

(1) 訴訟の公判日よりもIPRの最終審決日が遅いことの主張

特許権者は、IPRの請願時期が遅いことにより、特許侵害訴訟の公判日がIPRの最終審決書の法定期限と離れていることをIPRの予備応答で主張できないか検討すべきである。これにより、第2要素をIPR請願人にとって不利にできる可能性がある。

(2) 重複投資の主張

特許権者は、特許侵害訴訟において手続きが進んでおり既に多くの投資がなされているため、IPRを行っても重複投資になる点をIPRの予備応答で主張することを検討すべきである。これにより、第3要素をIPR請願人にとって不利にできる可能性がある。

(3) IPRの対象クレームと引用文献が訴訟と同一又は実質同一であることの主張

特許権者は、IPRの対象クレームと特許侵害訴訟の対象クレームが同一又は実質同一であることを、IPRの予備応答で主張できないか検討すべきである。また、IPRにおける引用文献が特許侵害訴訟における引用文献と異なる場合であっても、両引用文献で開示されている内容が実質的に同じであれば、その点についてIPRの予備応答で主張すべきである。これにより、第4要素をIPR請願人にとって不利にできる可能性がある。

(4) IPR請願人の無効主張が合理的可能性を確立していないことの主張

特許権者は、IPR請願人の無効主張に瑕疵があることを強く主張できるように分析すべきである。そして、IPR請願人が主張する無効主張に対し、対象クレームを無効にするべき十分な合理的可能性を確立できていない点をIPRの予備応答で主張できないか検討すべきである。この主張により、第6要素がIPR請願人にとって不利と判断される可能性がある。特許侵害訴訟とIPRの間で無効理由、引用文献、対象クレームが形式的に異なる場合であっても、引用文献に開示されている内容、或いはIPR請願人が主張する無効ロジックが特許侵害訴訟と実質的に同一であれば、その点について丁寧に説明することが望ましい。また、独立クレームが無効となる合理的理由が示されていない場合には、その点について丁寧に説明したうえで合理的可能性を確立できていないと主張することが望ましい。これにより、第6要素をIPR請願人にとって不利にできる可能性がある。

(5) 訴訟の進行が早い地裁での提訴

被疑侵害者による将来のIPR請願に備えて、特許侵害訴訟の進行が早いとされている地裁を可能な限り選んで特許侵害訴訟を提起することが望ましい。これにより、被疑侵害者がIPRを請願した場合に、PTABに第2要素や第3要素がIPR請願人にとって不利と判断され、IPRの審理が却下される可能性が高まる。

以上のように、特許権者は、各要素がIPR請願人にとって有利と判断されないように予備応答で反論する必要がある。

6. おわりに

本稿では、IPRと特許侵害訴訟が並行して係属する場合におけるIPRの審理開始／却下の決

定を判断する基準について詳細な分析を行った。そして、IPRの審理開始／却下の決定を判断する基準の分析結果をまとめ、IPR請願人及び特許権者双方の立場から、審理の開始／却下の判断に対して有効な事項について提言した。

Fintiv決定から11ヶ月以上経過した本稿執筆時点であっても、USPTOではIPRの審理開始に関するPTABの裁量権についてパブリックコメントを求める³⁾等、変化が続いているため、今後のIPRの動向について引き続き留意する必要がある。

注 記

- 1) Federal Register, Vol.83, No.197 at 51340(Oct.11, 2018)
- 2) Unified Patents社提供のPTAB判断事件に関するデータベース。
<https://portal.unifiedpatents.com/>
- 3) IPRの審理開始に関するPTABの裁量権についてのパブリックコメント
<https://www.federalregister.gov/documents/2020/10/20/2020-22946/request-for-comments-on-discretion-to-institute-trials-before-the-patent-trial-and-appeal-board>
(URL参照日は全て2020年7月24日)

(原稿受領日 2021年3月19日)

