

Morgan Lewis

2018年版ダイジェスト

2018年版PTABダイジェスト

特許付与後手続の直近の傾向と動向

目次

3

はじめに

4

特許付与後のレビューの概要

9

傾向&統計

9 変容する特許紛争事情

19

PTAB 最新情報

20 最高特許裁判所、ビジネス方法特許レビューの対象範囲を狭める

22 IPRの修正クレームの非特許性については、申立人に立証責任

24 ヒュミラ薬特許、当事者系レビューで無効に

28 連邦巡回区控訴裁判所、IPRでの陳述も特許範囲の限定解釈に適用

31 2回目以降の申立は更に厳しく審査、とPTABは警告

33 連邦巡回区控訴裁判所、PTABにクレームの解釈を一任

36 部族カウンシルへの特許譲渡はPTABの審査対象外か

37 連邦最高裁判所、IPR手続の部分的審理開始を認めない決定

41

考察&分析

41 Aqua Products事件後は修正申請が劇的増加か

46

特許付与後手続についての追記

47

執筆者一覧

はじめに

特許付与後レビュー手続は、2017年時点で施行からすでに5年が経過しています。付与後手続は特許の有効性を争う申立人にとっては、地方裁判所訴訟以外の選択肢であり、より短期間で費用対効果の高い解決方法をもたらすこととなりました。以来、米国特許公判審査部（「PTAB」又は「審査部」）は特許に関する争議の解決には最も人気のある場の一つとなっており、2017年だけでも1,799件の請願が提出されています。

施行以来5年間で、手続面と実体面の双方で、年々付与後手続は進化を続けており、2017年もその例外ではありません。昨年だけでも、審査部が行う審理開始の決定に関する司法審査の範囲は拡大しました。時効の決定（*Wi-Fi One LLC* 対 *Broadcom Corp.*事件）、クレーム補正申立の立証責任は特許権者には無いこと（*Aqua Products, Inc.* 対 *Matal*事件）、口頭弁論で初めて示されたクレーム解釈であっても審査部はこれを採用できること（*Intellectual Ventures II LLC* 対 *Ericsson Inc.*事件）、特許権者が当事者間レビュー（「IPR」）手続で行なった陳述は地方裁判所での審査過程で権利の一部放棄となり得ること（*Aylus Networks, Inc.* 対 *Apple, Inc.*事件）が示されました。

こうした変化に合わせ、モルガン・ルイスは付与後手続の全段階を通して、クライアントを支援しています。米国特許商標庁（「USPTO」）が管轄する付与後手続案件で、特許権者と異議申立人、それぞれの側から代理を務めています。実際、当事務所のUSPTOにおけるIPR手続の審理の取扱い件数は第二位となっています。米国知的財産データ分析のJuristat社、Patexia社、及び*Managing Intellectual Property*誌など多数の機関団体から常に高い評価をいただき、当事務所付与後手続チームは特許訴訟の豊富な経験と様々な分野のテクノロジーの知識を合わせ持った弁護士集団として実績を上げて参りました。更に、チームには最先端のIP専門家に加えて、先駆者として各分野の礎を築いた人材や、業界トップの実務家の経歴を有する者が所属しています。

クライアントが法制環境の変化に対応しつつ目標達成に邁進できるよう、モルガン・ルイスはクライアントとのコミュニケーションを継続する必要があると強く感じて参りました。PTABワーキンググループは、クライアントにPTAB行政の最近の動きを理解していただく一助となるよう、『年刊PTABダイジェスト』の編纂を続けております。

本年のPTABダイジェストでは、特許権者と異議申立人の双方の戦略やビジネス判断に影響を与えるPTAB統計、傾向及び最新情報の概要を提供することとなりました。皆様からのコメント、ご質問、ご提案をお寄せいただきたく、またPTABに関するモルガン・ルイスの実績についてもご照会をいただければ幸いです。

フィラデルフィア

エリック・クラウトラー
(Eric Kraeutler)
IP 法務担当リーダー

シリコンバレー

ディオ M. ブレグマン
(Dion M. Bregman)
PTAB ワーキング
グループ・リーダー
マイケル J. リオンズ
(Michael J. Lyons)
アンドリュー J. グレイ IV
(Andrew J. Gray IV)

センチュリーシティ

アンドリュー V. デヴカー
(Andrew V. Devkar)

シカゴ

マイケル J. アバナシー
(Michael J. Abernathy)
サンジェイ K. マーシー
(Sanjay K. Murthy)
ジェイソン C. ホワイト
(Jason C. White)

ヒューストン

C. エリック・ホーズ
(C. Erik Hawes)

ワシントン DC

ロバート W. バズビー
(Robert W. Busby)
ジェフリー G. キリアン
(Jeffrey G. Killian)
ロバート・スマイス
(Robert Smyth)

ウィルミントン

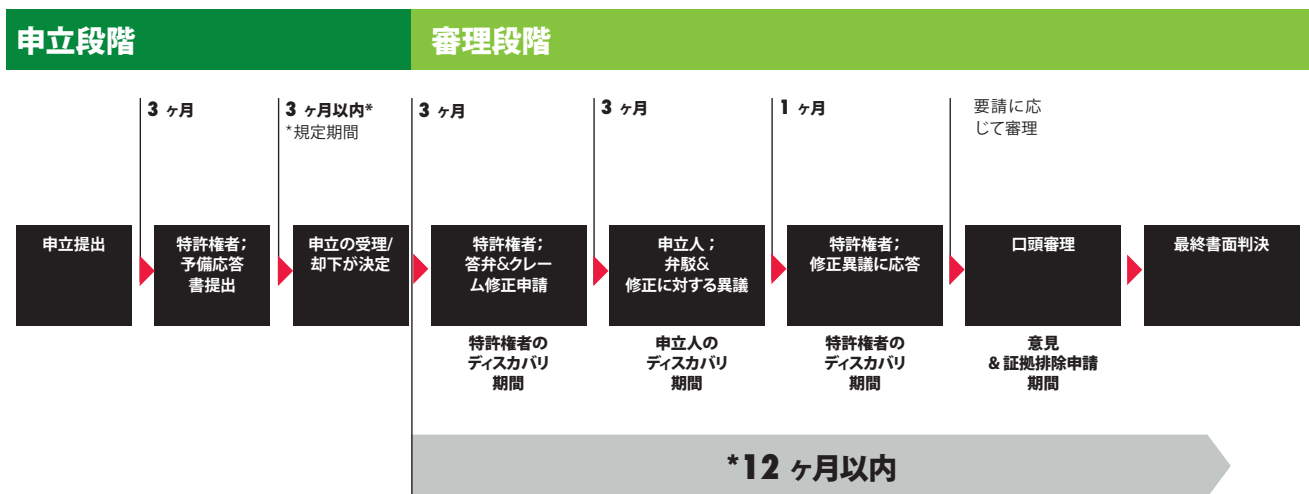
ジョン V. ゴーマン
(John V. Gorman)

特許付与後レビューの概要

当事者系レビュー (INTER PARTES REVIEW, 以下「IPR」)

当事者系レビュー(「IPR」)とは、米国特許公判審判部(「PTAB」)で行われる審判手続で、特許付与後にその特許の有効性について審判を求める制度である。特許権者以外の誰でもIPR申立を提出することが可能である。特許を無効とする理由には、先行技術特許印刷刊行物に基づく新規性、または非自明性が認められない場合がある。

特許のクレームのうち1つ以上が無効であると主張する申立人は、IPR申立をPTABに提出し、IPR手続を開始することができる。



出典: 米国特許商標庁

申立人がIPR申立を提出すると、その時点から3ヶ月以内に特許権者は予備応答を提出するが、これに専門家の宣誓書を添えることもできる。PTABは申立及び予備応答を検討し、IPR申立の提出、受領日から6ヶ月以内に、クレームの少なくとも一つについて申立人は特許無効を立証する合理的な見込みがあるかどうかを判断する。

PTABが見込みありとして審理を開始すると、通常は審理開始日から12ヶ月以内に最終決定に至るように、審理日程を定めた命令を発出する。そして最終的に、PTABはクレームの特許有効性について最終書面判決を下すのである。いずれの当事者も最終判決に対する不服を連邦巡回区控訴裁判所に控訴することができる。

IPRは訴訟と比較して、申立人にとっていくつかの点で有利である。IPR手続は通常、申立から18ヶ月以内に完了する。一方訴訟はトライアルに至るまでに平均2年以上の時間を要する。更にIPR手続では訴訟と比較して、クレーム解釈には最も広い解釈規準を適用し、特許無効の立証責任が軽くなるようにしている。こうした利点のお陰で、申立人の費用は抑えられ、勝訴の可能性が高まると考えられている。

申立人にとってIPRの不利な点としては、敗訴した場合、米国特許商標庁（「USPTO」）、連邦裁判所、米国際貿易委員会における今後の手続では、IPRで提起した又は当然提起できていたはずの理由を再度提出することを禁反言で禁じられることにある。

IPRには、他の特許無効手続と比べ、申立人にとって次のような利点がある。

- IPR手続は訴訟より短期間で、通常申立提出から18ヶ月以内で最終決定を得られる。
- IPR手続は訴訟より費用を大幅に抑えられる。
- 米国特許改正法に基づき、特許発行日から9ヶ月以降であれば、特許有効期間内のいつでもIPR申立を行うことができる。
- IPR申立提出後、申立人は地方裁判所で係争中の訴訟の停止を要請することができる。
- IPR手続における特許無効の立証基準は、「明確かつ説得力のある証拠」（70%以上の可能性）ではなく、「優位な証拠」（51%程度の可能性）である為、申立人が勝訴する見込みが高くなる

IPR手続は2013年の米国特許法施行で設けられた。

付与後レビュー（POST-GRANT REVIEW、以下「PGR」）

付与後レビュー（「PGR」）とはPTABによる審査手続で、2013年3月15日以降申請し発行された特許に関し、1つ以上のクレームについて特許有効性を判断するものである。

IPRと比較してPGRの無効理由は更に多い。PGR手続では、特許不適格な事項、実用性の欠如、新規性、非自明性の欠如、明細書記載の要件または実施可能性の欠如、及び/または二重特許を理由とした申立について、PTABは審査を開始する。IPR手続と同様に、PGR手続でも権利期間切れとなっていない特許のクレームについて、USPTOで行う審査のように最も広い合理的解釈を施す。

PGR手続はUSPTO内のPTABで行われるが、民事訴訟と類似したところがある。IPRとPGRの両方で、当事者は証言を宣誓供述書で提出し、また証拠収集を行うことができる。

当該特許のクレームについて民事訴訟を既に開始していないのであれば、申立をPTABに特許発行後9ヶ月以内に提出してPGR手続を開始する。IPRと同様、PGR申立人が民事裁判所で確認判決訴訟を開始する為に必要な適格要件、即ち、提起の可能性要件を満たす必要が無い。また、IPR及びPGR申立人は匿名で申立を行うことはできない。

PGR審理が開始される為には、申立人は下記のいずれかを行う必要がある。

- 少なくとも1つのクレームが特許無効の可能性は特許有効の可能性よりも高いことを示す。または、
- 他の特許や申請に重要な影響を与える、新規あるいは未決着の法律問題を提起する。

申立が受理されると、PGR申立人は異議のあるクレームが無効であることを、民事訴訟で適用する「明確かつ説得力のある証拠」基準ではなく、「優位な証拠」であると示すだけで良い。PTABの最終決定は通常PGR開始から一年以内（または提出から18ヶ月以内）に下される。PGRは民事訴訟に代わる選択肢と考えられているが、申立人はPGR手続における禁反言が将来の訴訟や他の行政手続（例えば、米国際貿易委員会やUSPTOでの訴訟）に及ぼす影響を警戒しておく必要がある。例えば、PTABがクレームの特許有効性に関する最終書面判決を下すと、申立人はPGRの中で提起した又は当然提起できていたはずの主張を将来の訴訟や他の行政手続で主張することが禁反言によって禁じられる。

PGRには、他の特許無効手続と比べ、申立人にとって下記のようない点がある。

- PGR手続は訴訟と比較して最終決定までにかかる期間が短い—通常は18ヶ月以内。
- PGR手続は訴訟と比べ費用対効果が高い選択肢である。
- 異議申立人の特許無効の立証基準は、明確かつ説得力のある証拠ではなく、優位な証拠であり、勝訴の見込みが高まる。
- 先行技術または印刷刊行物に基づく新規性及び非自明性に加えて、実施性の欠如、明細書記載の欠如、特許不適格な事項を理由に（IPR手続では印刷刊行物に基づく新規性及び非自明性のみ）特許無効を主張することができる。

対象ビジネス方法レビュー (COVERED BUSINESS METHOD (CBM) PROCEEDINGS)

一定のビジネス方法に関する特許については、USPTOが行う対象ビジネス方法(「CBM」)レビュー手続を通じて異議を唱えることができる。

このCBM特許レビュー暫定プログラムを適用できるのは「対象ビジネス方法特許」に限定される。即ち、金融商品やサービスの業務、管理、経営に使用するデータ処理または他の操作方法ならびに対応する装置についての特許である。「技術的発明」についてのクレームはこの定義から除外されている。レビューを受けるにはクレームの商品またはサービスの性質が金融に関係するという要件を満たす必要があり、金融活動にただ付随しているだけの商品やサービスはCBMレビューの対象にはならない可能性が高い。

対象ビジネス方法特許侵害の訴追を受けた者のみがCBM手続による申立を行うことができる。一般的には、特許に関する確認判決申立を行う適格者であれば、CBM申立を提出する資格がある。ただし、PGR申立が可能(つまり、特許発行日が2013年3月15日以降で発行から9ヶ月以内)な場合は、CBM申立を提出することはできない。

PGR手続と類似して、CBM手続は、実用性、新規性、非自明性、明細書記載の明確性、実施可能性、や二重特許を理由として、発行した特許のクレームに異議を申立てることができる。

CBM手続にはIPRやPGR手続と同じ基準や手続をとるなど、多くの共通点があるが、CBM手続の禁反言条項は異なっている。特筆すべきは、過去のCBM手続で提起した又は当然提起できていたはずの理由を将来の地方裁判所で主張できることである。ただし、PGR手続における禁反言のように、過去のCBM手続で提起した又は当然提起できていたはずとする理由で、その後USPTOにおける訴訟の申立は行えない。

CBM特許レビュー暫定プログラムは2020年9月に期限が切れることとなっている。

査定系再審査 (EX PARTE REEXAMINATION)

査定系再審査を請求できるのは特許権者または第三者で、特許の1つ以上のクレームについて新規性または非自明性を理由に特許の有効性を問うことができる。申立の裏付けとして提出する先行技術の範囲は印刷刊物物と特許に限定されており、タイプの異なる先行技術(例えば製品先行技術)は証拠として認められない。

査定系再審査の申立は特許が与えられてから6年間の有効期限が切れるまでの間いつでも行うことができる(個々の事情によっては請求期間が更に長期または短期に決定されることがある)。第三者は申立を提出した後は審理に参加しない。レビュー後、USPTOの再審査ユニットが、先行技術が特許性に関する実質的に新しい問題を提起しているかを判断する。査定系再審査には数年を要することもあるが、手続に法定期限は無い。

査定系再審査は他の手続で特許無効を申立てる場合と比べて、第三者が請願する時にいくつかの利点がある。

- 査定系再審査は訴訟と比べ費用対効果が高い選択肢。
- 匿名で請願を提出することができる。例えば、申立人は第三者を通して申立を提出することが可能である為、特許権者に知られずに済む。
- 裁判所手続よりも特許性立証基準が低いいため、特許を無効とする見込みが高まる。
- 特許クレームの範囲がしばしば狭められ、事実上、再審査の対象となった特許クレームの範囲から侵害部分を除去する効果がある(修正にはマイナスの効果もあるが)。
- 査定系再審査手続は禁反言を生じさせない。

査定系再審査は特許の異議申立に用いるだけでない。特許権者もまたこの手続を使って発行済みの特許をテストすることができる。特許性を主張する特許権者がその特許性に異議が出ると予想したとき、訴訟される前に、特許の新規性や非自明性に関する懸念を払拭する為に、査定系再審査を開始することがある。一旦、査定系再審査で有効性が認められれば、その特許は裁判所手続で類似の挑戦を受けても無効とするのが難しくなる。

冒認手続 (DERIVATION PROCEEDINGS)

申立人が公開された特許出願または発行済み特許の発明者であることを争うときに冒認手続を用いる。冒認手続は2013年3月15日以降に提出した1つ以上のクレームの特許出願及び発行済み特許に限って使うことができる。冒認手続は通常、IPRやPGRといった他のPTAB審理手続に従うが、冒認に特有の問題点に関して限定的なディスカバリ[証拠開示手続]を行うこともある。

申立人は、特許出願者の発明は申立人に「由来して」いたことを立証をするために冒認手続を行う。冒認手続は「先に発明したのは誰か」を決定する為のものではない。

冒認手続の請願は、申立人の出願した発明と同じまたは実質的に同じ発明について、公開中の特許の出願から一年以内または特許発行より一年以内のどちらか早い時まで提出しなければならない。申立では、(a) 発明を先に出願した者の氏名とその元となる発明を行った申立人の氏名、及び (b) 発明が許可なく先に出願された旨の根拠を具体的に記載する必要がある。

冒認申立には、実質的証拠を提出しなければ不備とみなされ、発明が先願者に伝えられた詳細と先願を承諾していないことを裏付ける宣誓供述書を少なくとも一通付けなければならない。

PTABは、該当する状況では、特許の出願書類又は問題の特許について、発明者の氏名を訂正することができる。または、先に提出された出願のクレームを拒絶するまたは、問題の特許のクレームを却下することもできる。申立人にとって不利な決定とは、申立人の出願中のクレームが最終的に拒否されることである。

特許のインタフェアレンスに類似しているため、該当するならば残された手段が訴訟しかない状況では、冒認手続はより少ない費用で特許の所有権を争う選択肢となる。

特許インタフェアレンス (PATENT INTERFERENCES)

特許インタフェアレンスとは、どちらの当事者が同じ対象事項を発明したかを決定する当事者系手続である。インタフェアレンスは、2013年3月16日以前有効に提出したクレームについて、いかなる無効理由であれ、発行済み特許又は特許可能なクレームの有効性に異議を唱える有効な手続でもある。2013年3月16日以降提出の出願にはインタフェアレンス手続は適用できない。

インタフェアレンス請願を行うことができるのは特許可能なクレームの特許出願者で、別の出願又は現在有効な特許に含まれている同じ又は実質的に同じ発明に対して請願を提出する場合である。更に、特許可能なクレームであれば、特許審査官が職権によりインタフェアレンス手続を開始することができる。

インタフェアレンスが宣言されると、PTABはインタフェアレンス手続を二段階で行い、双方が主張(即ち、妨害(interfering))しているクレームを先に発明したのはどちらかを決定する。予備段階では、各当事者がインタフェアレンスの対象となる相手方のクレームの有効性や特許性に、先行技術、証拠、冒認等様々な理由から異議を唱えることができる。この予備段階で限定的なディスカバリとして専門家証人による宣誓証言を行うこともある。予備段階の終了時にPTABは、双方のクレームの有効性や特許性に対する判断を下す。もし、一方当事者のクレームが無効又は特許性が無いと宣言されると、インタフェアレンスは終了し、生き残った当事者が発明の優先性を認められる。

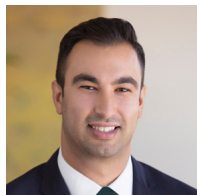
もし、双方が予備段階で少なくとも1つ以上のクレームが無効とされていなければ、PTABは優先決定段階に進み、同じクレームについてどちらが先に発明したかを決定する。優先決定段階でも限定的ディスカバリが行われ、専門家証人による宣誓証言と発明記録、内部連絡、発明者のメモなどの機密文書などが交換されて、各々が着想した及び/または実用化した最も早い日付の立証を試みることになる。

特許の所有権を争う際に該当する状況であれば、残された選択肢は訴訟だけとなった場合に、特許インタフェアレンスは、大変有効な手続である。

変容する特許紛争事情



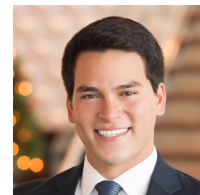
ディオ M. ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



エーサン・フォーガニー
アソシエイト | シリコンバレー



カロン N. ファウラー
アソシエイト | シリコンバレー

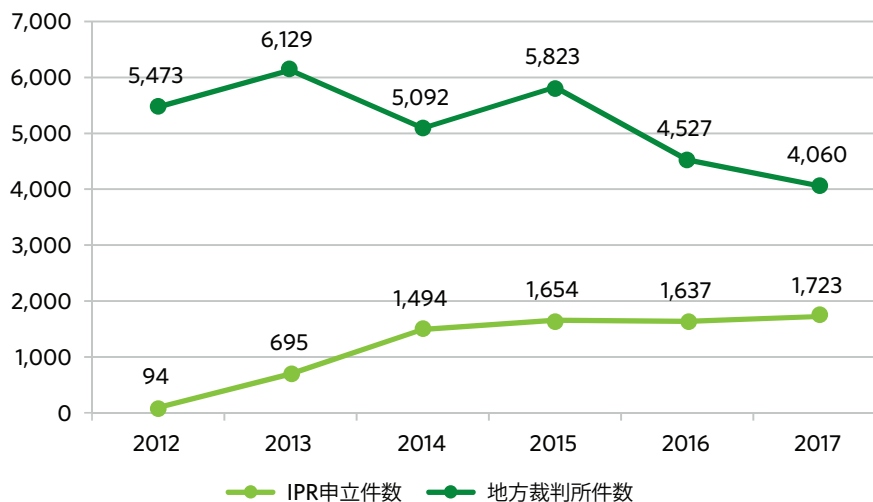


キーオン L. シーフ-ナラギ
アソシエイト | シリコンバレー

特許訴訟の標的となり不満を抱えた企業は、米国特許法で創設された当事者系レビュー（「IPR」）やその他の付与後手続を大いに利用するようになった。こうした手続を検討し、明らかとなったいくつかの重要な傾向について、その概要を本稿では述べる。¹

IPR申立は依然として多数

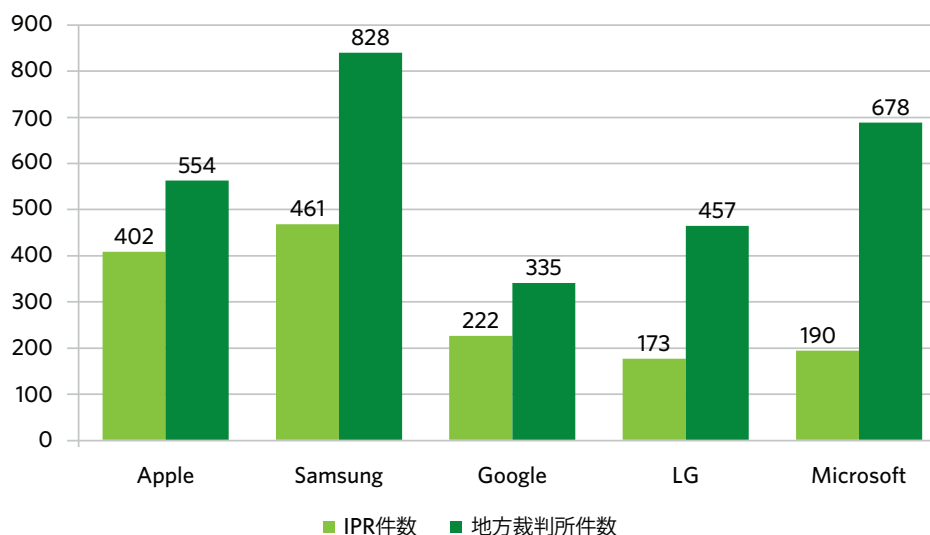
2013年以降、IPR申立数は毎年増加している。一方、地方裁判所における特許訴訟件数は継続して減少している。



2017年中もこの傾向は続いており、地方裁判所の取扱件数は4,060件、IPR申立は微増し約1,723件となっている。IPR手続は今後も特許紛争の解決に重要な役割を担い続けると考えられる。

テックカンパニーが引き続きIPRを採用

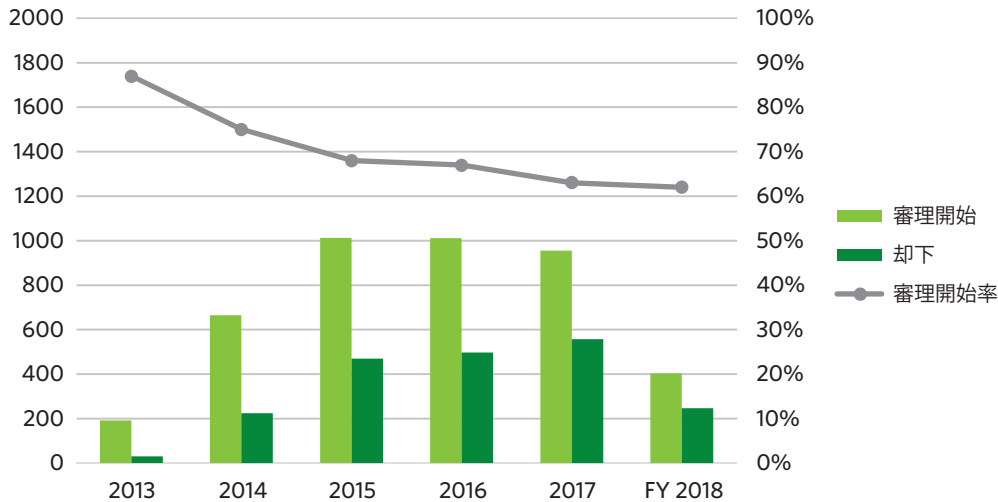
テクノロジー企業もまたIPRの特許紛争の管理と解決の手段として採用している。IPRでは特許無効を主張し争うことも和解交渉を行うこともできるチャンスを与えられる為、長期間を要する訴訟よりも費用を抑えられる選択肢となっている。テクノロジー企業は最も頻繁に特許訴訟に係わるため、IPR申立件数が最も多いのはうなずける。²



¹ Docket Navigator and Lex Machina出典の統計数値を編纂。本文では概算値。

² Docket Navigator 出典、2018年5月3日現在の統計値。

審理開始率は減少



年々、審理開始率は確実に減少している。この減少の原因としては、主に業界全体で、提出する予備応答陳述書の完成度が増すなど、付与後手続に熟達してきたことにあると考えられる。米国特許公判審査部(「PTAB」)又は「審査部」もこの減少に一役買っており、審査官(裁判官)が付与後手続に慣れ、有力な申立と脆弱な申立の事例を豊富に集積してきたことによる。

この統計は、審理が必ず開始されるとは保証されていないことを思い出させてくれる。³戦略的には、IPR申立や審理開始が拒絶されると、それは「最終決定であり、上告できない」ことを意味している。⁴更に、連邦証拠規則第403条により、PTABが審理開始決定を下せば、関連性があればそのことが後日の地方裁判所手続で証拠として認められる可能性がある。⁵

更に、連邦最高裁判所による今般の*SAS Institute Inc. v. Iancu*事件⁶判決は審理開始率に影響与えると予想されている。その影響がどのような形で表面化するかは今後明らかになるであろう。

専門家宣言書を添付した予備応答陳述書

2016年5月の規則改訂に伴い、今後特許権者は予備応答陳述書の裏付けとして専門家宣言書を提出できることとなった。しかし、特許権者の大部分はこの新たなオプションを使用していない。専門家宣言書を証拠として提出した案件であっても審理開始率に有意な影響は見られないためである。専門家宣言書を添付した予備応答陳述書案件の59%で審理が開始されたが、専門家宣言書を添付しなかった場合でも58%で審理は開始された。⁷

³ 2018年度審理開始率は2018年2月28日までのUSPTO 訴訟件数統計。
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180228.pdf による。

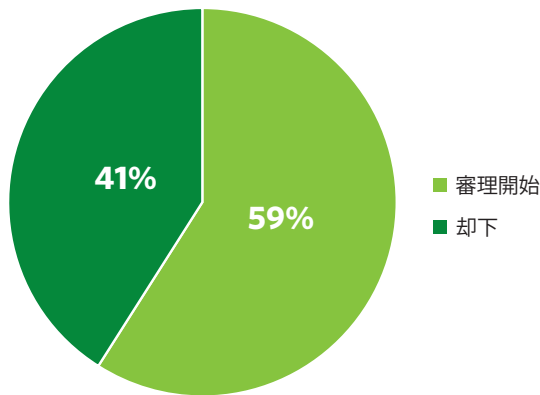
⁴ 35 U.S.C. § 314(d).

⁵ *Interdigital Commc'ns Inc. 対 Nokia Corp.* 事件 No. CV 13-10-RGA, 2014 WL 8104167, *1 (D. Del. 2014年9月19日) (「実体的な判決」ではなく「関連性は些末」であった為、申立却下にならない)、及び *Universal Elecs., Inc. 対 Universal Remote Control, Inc.* 事件 2014 WL 8096334, *7 (C.D. Cal. 2014年) (「特許無効の抗弁及び反訴に適用される立証基準について陪審員に適切に指示していれば混乱は避けられる」との理由により、却下された申立に使った証拠を排除する請願は棄却された) を比較のこと。

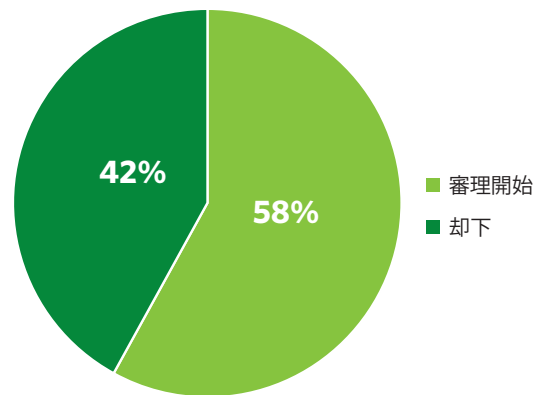
⁶ No. 16-969 判決速報 (2018年4月24日付)。

⁷ 2017年度および2018年度直近までの統計情報による。

審理開始率: 専門家宣言書付きの予備応答



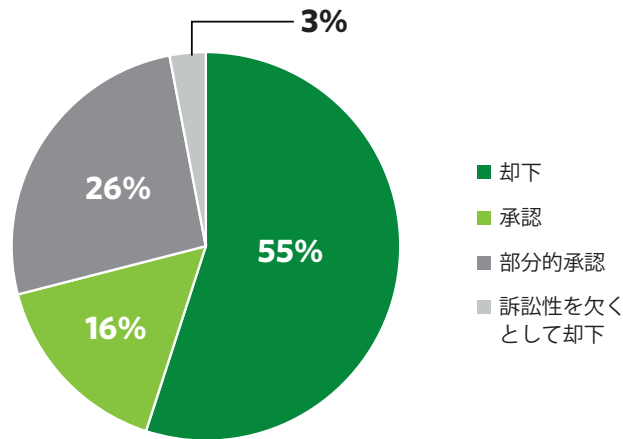
審理開始率: 専門家宣言書無しの予備応答



追加ディスカバリ

全ての手続で「慣例の」ディスカバリを行うことができる。対象となるのは当事者が書面や証言で引用した別添、証人の反対尋問、や「主張内容と一致しない関連情報」などである。⁸また、これを申請する当事者が「法的な公正を期するために必要である」ことを示せば追加のディスカバリが認められる。⁹*Garmin International, Inc. 対 Cuozzo Speed Technologies, LLC*事件¹⁰では、審査部は追加ディスカバリが「法的な公正を期するために必要である」かを判断する際の5つの条件を明らかにした。すなわち、(1)可能性や十分な証拠のない訴え以上であるか、(2)訴訟上の立場や背景となる根本にかかわるか、(3)同等の情報を他の方法で得られないか、(4)簡単に理解できる指示か、(5)回答に過剰な負担となる要請ではないか、という条件である。米国特許商標庁 (USPTO) は「*Garmin*事件で示した条件が全てではない」と述べている。¹¹

追加ディスカバリの申請



統計を検討した結果、審査部は「慣例」以上の割合で、追加ディスカバリを承認する用意があるように見受けられた。

⁸ 37 C.F.R. § 42.51(b)(1)参照。

⁹ 同上§42.51(b)(2)

¹⁰ IPR2012-00001, 2013 WL 11311697, *3-8 (P.T.A.B. 2013年3月5日) (引用 Paper 20, 2-3)

¹¹ 米国特許公判審査部施行規則の改訂81 連邦規則18787 (2016年4月1日)

Snap-On Inc. 対 Milwaukee Elec. Tool Corp. 事件での審査部決定はその一例である。¹² Snap-On 事件では12の文書の追加ディスカバリを求める申請が提出され、申請人は「異議の出たクレームの内容は、発明者と記載された者以外の人物が発想し実用化したことを示している」と主張した。¹³ 申請人は、対象文書は、特許権者の主張する特定の先行技術特許はこれまでの手続では先行技術として示されなかった、という内容に関連があり、追加ディスカバリは法的な公正を期するために必要である、と主張した。¹⁴

審査部はGarmin事件の条件を考慮し、申請を承認すべきと判断した。第一に、先行する先行技術特許に対する申請は、発明者と記載された者が本件発明を着想し実用化したのか、またそれは何時か、更に着想後特許出願の前に先行調査を行ったかに関する関連情報を要求しており、有用な証拠が見つかる可能性は大きい。¹⁵ 第二に、特許権者は既に12の文書を係争中の地方裁判所に提出しており、申請人はこれらに接している為、申請したディスカバリによって訴訟上の立場に影響が無い。¹⁶ 第三のGarmin 条件については中立的である。申請人は特許権者が請求する文書を所有していると主張し、特許権者は当事者でなく従業員がその発明に貢献したと主張しているのであるから、そちらからその文書を入手できると反論している。¹⁷ 第四に、審査部はディスカバリ請求の内容は容易に理解できる指示であると結論した。¹⁸ そして第五に、特許権者自身が手続の開始以前に生じた争点を挿入しており、その先行した争点は潜在的に決定的な意味を持つことから、審査部は申請人の要請は過剰な負担とならないと判断した。¹⁹ したがって、先行問題に関する記録を補充するのは法的な公正に資すると判断し、審査部は追加ディスカバリの申請を認めたのである。²⁰

再審判請求

審査部のIPR開始に関する決定は「最終決定であり、上告できない。」²¹ そのため審査部が審理開始を行わないとした決定に不服がある時、当事者に残された唯一の救済手段は再審判請求の提出である。²²

再審判請求は、正式な再審理は行われない点で、地方裁判所における再審申立と似ている。むしろ、再審判を行うという決定自体が「再審理」に当たる。請求では、審査部が誤解又は見落としとしたと考える事項全てについて、見落としした部分を示して具体的に挙げねばならない。²³ 再審判請求は、先に申立て示しておくべきであった主張や証拠を新たに提出する場ではない。²⁴

しかし、再審判請求が認められるのは稀である。2014年以来、様々な請求の圧倒的多数は拒絶され、認められた件数は一桁にとどまっている。特に審理開始に関する決定の再審判請求が認められたケースは非常に少数である。

成功率が低い理由の一つとして考えられるのは請求人側の負担が重いことである。審査部が前回の審理で「誤解又は見落とし」事項であることを示さねばならない。²⁵ しかしながら、不本意な決定が下された場合には、再審判請求は唯一最善の選択肢となると考えられる。

¹² IPR2015-01242, IPR2015-01243, Paper 40 (P.T.A.B., 2016年5月26日)

¹³ 同上3。

¹⁴ 同上。

¹⁵ 同上3-4。

¹⁶ 同上。

¹⁷ 同上。

¹⁸ 同上。

¹⁹ 同上 4-5。

²⁰ 同上 5; *Seadrill Am., Inc. 対 Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc.* 事件 IPR2015-01929, IPR2015-01989, IPR2015-01990, Paper 67 (P.T.A.B. 2016年10月27日) (特許権者の連邦民事訴訟規則30(b)(6)に基づく被指名人による宣誓証言の中で非公開記録部分に対する請求を承認); *Brunswick Corp. 対 Cobalt Boats, LLC* 事件 IPR-2015-01060, Paper 20 (P.T.A.B. 2015年12月28日) (特許権者が請願した、同時係争中の連邦地方裁判所事件で既に入手可能な、秘密保全命令の対象となっている情報に対する請求を承認)も参照。

²¹ 35 U.S.C. §314(d); *Cuozzo Speed Techs., LLC 対 Lee* 事件, 136 S. Ct. 2131, 2139-41 (2016)も参照。

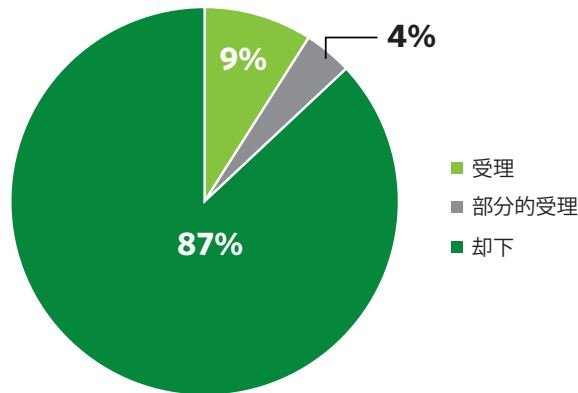
²² 37 C.F.R. § 42.71.

²³ 同上 § 42.71(d).

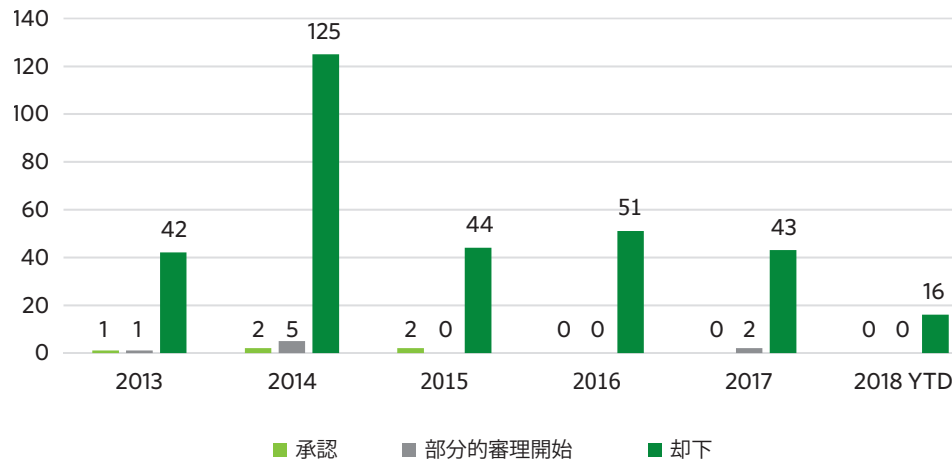
²⁴ *Foursquare Labs, Inc. 対 Silver St. Intellectual Techs., Inc.* 事件 IPR2014-00159, 2014 WL 3945911, *4 (P.T.A.B. 2014年8月1日)。

²⁵ 37 C.F.R. § 42.71(d).

再審判請求の成功率



再審判請求の成功率: 審理開始



クレーム修正申請

連邦巡回控訴裁判所大法廷は *Aqua Products, Inc. 対 Mata* 事件の判決²⁶を2017年10月4日に下した。その中で裁判所は35 U.S.C. § 316(d)に基づき提出済みクレームの修正申請を行う際差し替えたクレームの特許有効性の立証責任を負うのはどちらの当事者かについて決定を示した。5人の裁判官のそれぞれ異なる意見から裁判所は最終的には2つの法的結論に達した。「(1) 特許商標庁は、クレーム修正申請を行った特許権者が差し替える特許の有効性を立証すべきとは法規を解釈しておらず、特許権者は行政機関に法の解釈を委ねている。(2) 他に解釈を行う行政機関がない状況では、特許商標庁は立証責任を特許権者には負わせるとする必要はない。」²⁷という内容の結論となった。

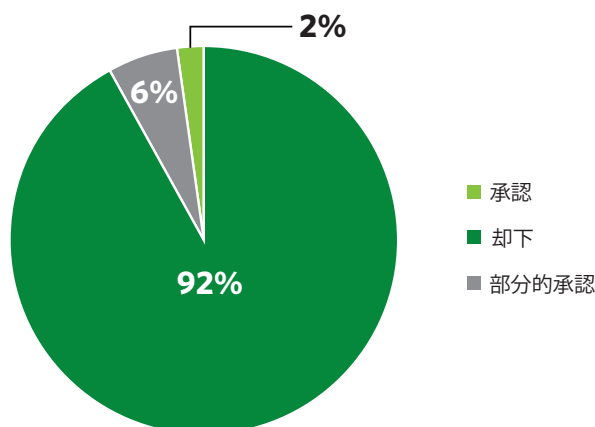
²⁶ 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017年)。

²⁷ 同上1327。

連邦巡回区裁判所判決に沿って、米国特許商標庁は「Aqua Products事件を受けた修正請求のガイダンス」²⁸というメモランダムを発行した。そこには「Aqua Products事件判決に照らして、審査部は修正申請で差し替えたクレームの特許有効性に関して特許権者に立証責任を負わせない」²⁹と書かれている。むしろ、「特許権者が修正申請を提出し(又はその準備をし)、その申請が35 U.S.C.§316(d)規則の要件を満たすようであれば...審査部は差し替えたクレームの特許性を、申請人が異議を唱えたクレームに含め、双方の裁判記録全体から判断を下すこととする」³⁰としている。

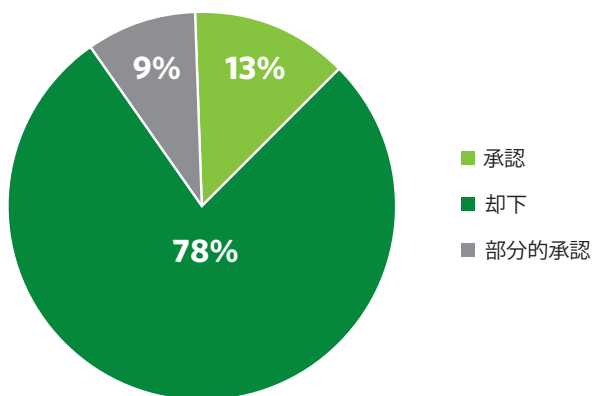
連邦巡回区裁判所大法廷によるAqua Products事件判決に先立って公表した『Aqua Products事件以前の修正申請についての考察』の中で、米国特許商標庁はクレームの修正申請の92%は棄却された³¹と報告している。申請がそのまま認められたのは2%に過ぎないのである。³²

クレーム修正申請(Aqua Products事件判決前)



連邦巡回区裁判所大法廷判決を受けた対応は始まったばかりであるため、その影響については今後の状況を注視することになる。しかし現在の限られたデータによれば、申請が認められた件数は僅かに増加を示し、Aqua Products事件判決前の2%からAqua Products事件判決後は13%となっている。

クレーム修正申請(Aqua Products事件判決後)



²⁸ David P. Ruschke (主席特許行政判事) 著PTAB宛てメモランダム(2017年11月21日)参照、https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/guidance_on_motions_to_amend_11_2017.pdf。

²⁹ 同上2。

³⁰ 同上。

³¹ 米国特許公判審査部: 修正申請についての考察、米国特許商標庁6(2017年9月30日)参照、<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PTAB%20MTA%20Study%20%203%20%20update%20through%20170930.pdf>。

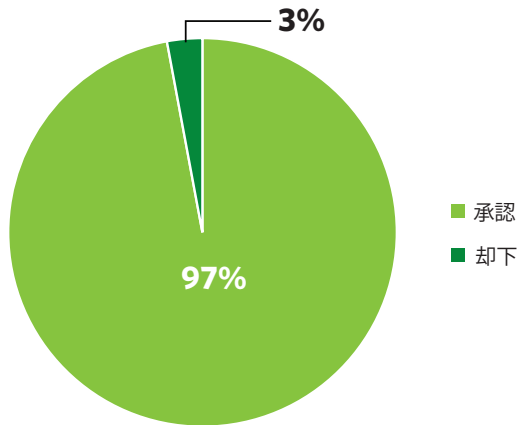
³² 同上。

手続の終了

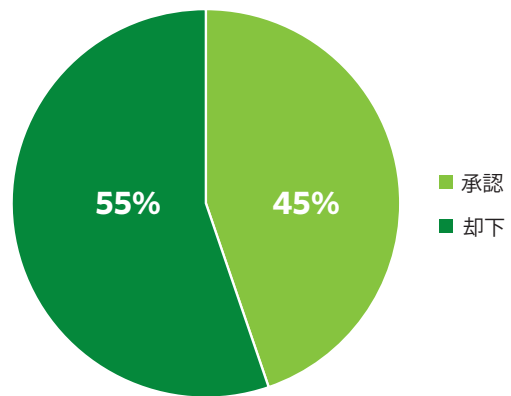
IPR手続の当事者は和解に合意し、手続終了の共同申立を提出することも可能である。³³ 先ず、当事者は審査部から申立提出許可を得る。³⁴ 審査部には、共同申立を书面で、審理終了前にその真正な写しとして提出しなければならない。³⁵ 当然ながら、訴訟に係る時間と費用を抑える為に、最も多くの和解申立は審理開始の決定が出る前に提出される。

しかし、審査部は「独自に管轄、特許性、特許庁の慣例に関する問題を判断する」権限を留保している。³⁶ 事件が予備手続段階であって未だ審理の開始決定が下されていない案件については、手続終了の共同申立を審査部が承認する確立が高い。³⁷

手続終了共同申立:審理開始前



手続終了共同申立: 審理開始後



逆に、手続が進んでおり、争点の判決に大衆の関心が集まっている時に終了の共同申立が提出された場合には、審査部がこの申立を認める可能性は低くなる。³⁸ 従って、当事者らが手続終了共同申立を早く提出すればそれだけ、審査部がこれを承認する可能性は高くなる。

³³ 35 U.S.C. § 317; 37 C.F.R. § 42.74(a).

³⁴ 37 C.F.R. § 42.20.

³⁵ 同上 § 42.74(b).

³⁶ 同上.

³⁷ 例 *Cisco Sys., Inc* 対 *Spherix Portfolio Acquisition II, Inc.* 事件 IPR2015-00999, 2015 WL 9599207, *1 (P.T.A.B. 2015年12月4日) (「本手続は初期段階である。例えば、特許権者は特許権者側応答陳述を提出していない。そのため、我々は本手続の本案について判断を下していない。この状況では、申立人と特許権者双方が最終的書面判決を待たずに手続終了するのが適当であると判断した。」); *Masimo Corp.* 対 *Mindary DS USA, Inc.* 事件 IPR2015-01240, 2015 WL 9599224, *2 (P.T.A.B. 2015年11月18日) (「本手続の審理はまだ初期段階で、特許権者側応答陳述書が提出されておらず、申立人はまだ訴答を提出していない。この状況では、申立人及び特許権者双方に係る手続を終了するのが適当であると考えに至った。」)参照。

³⁸ 例 *Apple, Inc.* 対 *OpenTV, Inc.* 事件 IPR2015-00969, IPR2015-00980, Paper 28 (P.T.A.B. 2016年9月10日) (手続終了共同申立は却下。手続終了申立提出前に、両当事者は全ての陳述を終え、審査部は口頭審理を行い本案を審議、決定していた。和解合意書の署名が真の当事者のものと特定できず、また各当事者が合意内容の中に承知していない内容が含まれていたことを認めた。); *Apple, Inc.* 対 *Smartflash, LLC* 事件 CBM2015-00015, Paper 49, 6 (P.T.A.B. 2015年11月4日) (「審理記録が完全に整っており、本件の争点についての判決に大衆の関心が集まっている。」)を参照。

結論

知的財産権紛争解決ではIPR手続が依然として広く用いられている。統計の編纂と判例法の分析は、今後のIPR戦略を方向付け、米国特許商標庁における紛争解決を成功に導く道筋を照らすために役立つものとする。モルガン・ルイスはIPR手続の経験を活かし、今後もクライアントに効率的サービスを提供し、有利な結果に導くよう尽力する所存である。



20

最高特許裁判所、ビジネス方法特許レビューの対象範囲を狭める

28

連邦巡回区控訴裁判所、IPRでの陳述も特許範囲の限定解釈に適用

36

部族カウンシルへの特許譲渡はPTABの審査対象外か

22

IPRの修正クレームの非特許性については、申立人に立証責任

31

2回目以降の申立は更に厳しく審査、とPTABは警告

37

連邦最高裁判所、IPR手続の部分的審理開始を認めない決定

24

ヒュミラ薬特許、当事者系レビューで無効に

33

連邦巡回区控訴裁判所、PTABにクレームの解釈を一任

最高特許裁判所、ビジネス方法特許レビューの対象範囲を狭める



ディオ M. ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



ビクター P. ギデュ PH.D.
アソシエイト | フィラデルフィア

特許内容が単に金融業に付随するに過ぎないならば、その特許は「ビジネス方法特許」レビューの対象とならない

先日、連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit) の判決が下り、今般訴えのあった方法 (ウェブページ上の認証フォーマット・データ) は、金融業に付随するに過ぎないことから、米国特許法 (America Invents Act、「AIA」) によるレビューの対象という意味では、ビジネス方法 (Covered Business Method) には該当しないと結論した。¹

ビジネス方法レビューとは、米国特許公判審査部 (Patent Trial and Appeal Board) で行う訴訟を指し、特許侵害で訴えられた当事者が、その特許はそもそも特許としての要件を満たしているか、特許の有効性を争うもの。ビジネス方法特許であるなら「金融製品やサービスに係る業務、管理、経営に使用、データ処理等の操作方法、又は装置についての特許」でなければならない。²

191特許

Secure Access社が所有する米国特許番号7,631,191 (「191特許」) の独立クレーム1は以下のように特許内容を説明している。

1. この方法は:
認証を行うホストコンピュータで、受信したデータに認証キーを挿入してフォーマット・データに変換する; 及び、
フォーマット・データから認証キーを外せるようにし、環境設定ファイルを探し出して認証スタンプを取り出し、このフォーマット・データを認証を行ったホストコンピュータから送信元に返還する方法である。

裁判所は、191特許はコンピュータのセキュリティー分野、特にウェブページの認証に関するもので、本件方法は金融機関の業務で使用可能 (例えば銀行のウェブサイト等) ではあるが、金融業務での使用に限定していない、と述べた。

¹ Secure Access LLC 対 PNC Bank Nat'l Ass'n, 連邦巡回控訴裁判所事件番号16-1353。

² AIA §§ 18(a)(1)(E), 18(d)(1)。

特許公判審査部手続

ビジネス方法特許を創設した時、審査部は191特許をビジネス方法特許³と認める決定を下し、その根拠を総括し最終書面判決として公表している。審査部は、とりわけ191特許は銀行顧客にウェブサイトを提供するものであるから、金融商品やサービスの管理に用いられる、と論じ、AIAの立法過程で、ウェブサイトの機能は規定の「金融製品やサービスに係る業務、管理、経営」という文言に付随した行為である、という議員意見にも一部依拠していた。審査部は、191特許は技術発明に関する特許ではなく、もし技術発明であったならばビジネス方法特許の定義規定の例外という条件を付けていたであろう、と結論した。191特許は明らかに先行技術を使用しているため、通常の特許としては無効であると判断した。

連邦巡回区控訴裁判所の判断

米国特許商標局は行政官庁であることから、連邦巡回区控訴裁判所(「CAFC」)は、審査部の判断を行政手続法(Administrative Procedure Act)に則って審理した。同法は裁判所に「行政機関の行為、認定、決定が…恣意的[あるいは]一貫性が欠如、裁量を濫用、法規に合致していない、…[あるいは]法規の管轄、権限、限界を超え、制定法上の権利を逸脱している場合には、違法として取消す」権限を与えている。⁴

CAFCは、本件両当事者の紛争に適用すべきレビューの基準が違っていると判断した。裁判所が争点としたのは、審査部の判断が恣意的で一貫性に欠けるか(191特許がビジネス方法特許であるかどうか)ではなく、審査部が条文を適切に理解していたか、すなわち「法規に合致せず、法規の管轄、権限、限界を超え、制定法上の権利を逸脱している」のではないかであった。

審査部の理由とは対照的に、連邦巡回区控訴裁判所は「議会が可決したビジネス方法特許の認定条件は曖昧ではない」と述べている。*Secure Access LLC* 連邦巡回区控訴裁判所 事件番号16-1353 (*Conn. Nat'l Bank v. Germain*, 503 U.S. 249, 253-54 (1992))には(「条文の解釈に際して裁判所は、…条文は議会の意図したままを表わしており、条文を文字通りに解釈すべきである」と書かれている)。まず、裁判所は、条文の文言「主張された特許」とは単に特許請求を意味するとし、特許の説明文書から請求の解釈を想起できることには合意しつつも、説明文書を用いて特許請求に記載が無い内容を足してはならないと注意を与えた。

次に、裁判所は、191特許請求は金融商品やサービスを対象にしていると判断した。裁判所は、審査部が191特許の内容は金融活動に付随するものであるとした点に注目したのである。*Unwired Planet*事件の判例⁵に沿って、裁判所は「金融活動に付随する」という文言はビジネス方法特許規定の定義には含まれておらず、そのような定義は条文で定める基準から逸脱していると判断した。すなわち、裁判所は本件を*Blue Calypso*事件判決⁶とは区別したのである。*Blue Calypso*事件では審査部の判断に同意し、問題のビジネス方法は「本質的に金融業」(financial in nature)にかかわるものであるから、適切にレビューが行なわれ、本質的に金融業であるとの判断はビジネス方法特許の定義を拡大することなく下されたとした。

少数意見として、アラン D. ローリー (Alan D. Lourie) 巡回区裁判所判事は、191特許は条文の「データ処理用の方法又は装置」に該当し、全体として191特許の発明は金融サービスの管理用であるのは明らかであり、かつ*Secure Access*は銀行の特許侵害を訴えたものであるとの意見を述べている。他方、ローリー判事は、審査部が191特許は金融業に付随していると述べたのは文言を緩く解釈し過ぎではあるが、審査部が導いた結論は正しく、191特許の方法クレームは金融商品やサービスの業務、管理、経営に用いるものである、との見解を述べた。

審査部とCAFCが下すビジネス方法レビュー関連の判断は、特許侵害に対抗する能力を大きく左右することとなるため、当事務所は今後も動向を注視し、随時お伝えする予定である。なお、新たにビジネス方法訴訟を行なう場合、現行のビジネス方法レビュー・プログラムは2020年9月16日⁷に失効することに留意されたい。

³ *PNC Bank, N.A. 対 Secure Access, LLC* 事件, CBM2014-00100; *Bank of the West 対 Secure Access, LLC* 事件, CBM2015-00009; *T. Rowe Price Inv. Servs., Inc. 対 Secure Access, LLC* 事件, CBM2015-00027。

⁴ 5 U.S.C. § 706(2)。

⁵ *Unwired Planet, LLC 対 Google Inc.* 事件, 841 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2016年)。

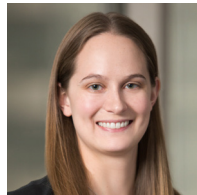
⁶ *Blue Calypso, LLC 対 Groupon, Inc.* 事件 815 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2016年)。

⁷ 米国特許商標庁、Transitional Program for Covered Business Method Patents, <https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/trials/transitional-program-covered-business>。

IPRの修正クレームの非特許性については、申立人に立証責任



ディオン M. ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



ジェニファー M. ディーネス
アソシエイト | シカゴ

連邦巡回区裁判所判決で申立人が立証責任を負うことが明らかとなり、今後特許権者の修正申請は増加すると見込まれる

連邦巡回区控訴裁判所大法廷に於ける10月4日の判決で、米国特許改正法 (Leahy-Smith American Invents Act、以下「AIA」) に基づく当事者間レビュー (「IPR」) によって特許の有効性に異議を唱える申立人は、特許権者が提出する修正クレームに特許性が無いことを立証する責任を負うこととなった。(Aqua Products, Inc. 事件判例番号15-1177, <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1177.Opinion.9-28-2017.1.PDF>)。米国特許商標庁 (「PTO」) 規則ではクレーム修正を提案した特許権者に特許性の立証責任を課していたが、本判決はこれを覆した。

本件では、Aqua Products, Inc. (「Aqua」) が保有する水泳プール洗剤の特許の修正申請を特許公判審査部に提出したが、審査部は差替えるクレームの特許性が立証されていないと判断して申請を却下したため、連邦巡回区控訴裁判所大法廷で争われることとなった。Aquaは迅速に上告し、差替えたクレームの特許性を立証する責任は無いと主張した。その後、巡回区裁判所は合議 (パネル) により、審査部判決を容認し、判例では特許権者が責任を負うと判断した。Aquaはこの決定を不服として大法廷再審理を請求し、巡回区裁判所はこれを認めた。

キャサリン M. オマリー (Kathleen M. O'Malley) 判事は多数意見を代表して、米国特許法の§316(e)条文により、「明らかに、申立人が、修正クレームを含めたクレームの特許性の欠如を完全に立証することを要求されている」と判決を下した。この決定は条文の文言、実施制度、及び関係する立法経緯の詳細な分析に基づくものであった。

特に、オマリー判事は、PTO及び米国議会の両方が付与後手続において特許権者がクレーム修正申請する権利は重要な手段であると認識していることに留意すべきであると述べた。実際、同判事は「議会は特許権者の修正権を非常に重要と考えている為、§316(d)で一定の規定条件が整っている限り、特許権者は権利としてIPR手続中に少なくとも一回は特許の修正を許可されることを定めている」と述べている (斜体は原文)。更にPTOは付与後手続でクレームを解釈する際には、特許権者による修正を可能な限り広く合理的解釈を行う基準として採用し、これをベースとして用いている。しかし2016年4月30日現在、審査部はIPRにおける118件のクレーム修正申請中112件を却下しており、残りの6件のうち4件の修正申請を部分的に却下している。

PTOは、審査部には様々な申請を受理又は却下する権限があり、その中に特許権者が提出する修正申請が含まれている、この裁量も米国議会が「可能である (may)」や「提案する (propose)」という文言で、特許権者からのクレーム修正申請についての判断も含まれていると主張した。これに対しオマリー判事はこの理由付けは「修正が可能であることはIPR手続の重要な特徴となるよう意図されていたにもかかわらず、修正手続を事実上無意味にしている」と述べた。

また、当事者らは§316(e)で特許発行後にそのクレームに異議を唱える場合は、特許無効性の立証責任は申立人が負っていることについては争わなかった。オマリー判事は「本§316(e)の平易で明快な文言に基づき、差替えたクレームにも同様の立証責任が適用されると考える」と結論した。

しかし、6名の判事は、条文はこの点について不明瞭で、PTOによる関連条文の別解釈を更に分析する必要があるとの意見であった。裁判所は最終的にPTOに従う必要は無いと結論した。この結論に至る過程でオマリー判事は、修正クレームの特許性や根拠の立証をPTOが条文通りに実施していないと述べた。PTOは条文の代わりにIPR申立手続の実施に関する規則 (Rule 42.20) を採用し、特許権者がクレームを修正する時には、特許無効理由の最低1以上に応答していなければならない (Rule 42.121) と定めていた。しかしこの規則は「IPRで申立人が求める最終的な救済、即ち特許無効の判定、に応えるものではなく、裁判所はPTOの行政判断に委ねることなく、法律的判断を下すことが可能であると述べた。

また大法廷の多数意見として、審査部は「§318(a)に則って修正クレームの特許性を評価する時には手続で提出された証拠全体を考慮すべきであり、修正クレームの特許性の判断もその証拠に照らして示すべきである」という見解も公表した。この見解は§318(a)に則っており、最終書面判決に進む際には、審査部は特許発行当初のクレームと同時に修正クレームの特許性に対する判断も行わねばならないと定めている。更に、「行政機関が争点に関する証拠の考察を拒否するのは、行政機関が行う審理について定めた5 U.S.C. §706定義から判断して、恣意的で気まぐれなことである」とも述べている。

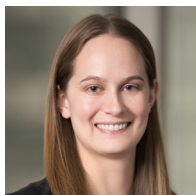
多数派の意見は長文かつ詳細であったが、オマリー判事は「本日の判決は狭い範囲」に関するものであることに留意を促した。そして「本事件の5つの意見には膨大なページを使っているが殆ど何も述べていないも同然で、判例としての重要性が殆ど無い」と続けている。これは本判決で5つのばらばらの意見が発表され、非常に分裂した裁判であったことを反映している。11名の判事のうち5名のみが多数派意見に賛同し、ティモシー B. ダイク判事及びジミー V. レイナ判事が加わったことで、結果として、多数派が支持される形となった。

本判決の影響として、申立人が引用した先行技術に対抗して、特許権者は修正申請を提出する傾向は強まり、修正クレームが容認される可能性は増加すると考えられる。

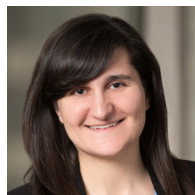
ヒュミラ薬特許、当事者系レビューで無効に



クリストファ J. ベッティ, PH.D.
パートナー | シカゴ



ジェニファー M. ディーネス
アソシエイト | シカゴ



マリア E. ドゥカス
アソシエイト | シカゴ

アッヴィ(ABBVIE)社が過去のIPRで行った主張が、今回PTABが下した商品化成功の根拠の欠如の判定の決め手となった

特許公判審判部(「PTAB」)は、AbbVie Biotechnology Ltd.(「アッヴィ社」)の薬品ヒュミラに関する3特許の全てのクレームについて、先月Coherus Biosciences Inc.(「コヒーラス社」)が請求した3件の当事者系レビュー(「IPR」)を行い、全てに特許無効の判決を下した。具体的には、2017年5月16日、PTABは米国特許番号8,889,135(「135特許」)のクレーム(1-5)は全て特許性が無いとの最終書面判決を下し、続いて、同年6月9日に2件の最終書面判決を下し、米国特許番号9,017,680(「680特許」)のクレーム1-4及び米国特許番号9,073,987(「987特許」)のクレーム1-2も特許性が無いとの結論に至った。

PTABは、非自明性の立証で二次的に考慮する事項、すなわち商品化の成功、長年望まれながら満たされなかったニーズに応えている、予期していなかった結果等を含む全ての項目で、アッヴィ社の特許には該当しないとして同社の特許性の主張を退けた。とりわけ、アッヴィ社はヒュミラの商品化成功が部分的には当該発明の非自明性の証拠であると主張したが、PTABは同社がヒュミラ特許のポートフォリオに関して以前IPRで行った陳述の内容を理由に、その主張を拒絶した。アッヴィ社がかつて商品化成功の原動力として挙げた特徴は、今回の135、680、及び987特許で挙げた特徴とは異なるとPTABは判断したのである。

米国特許番号 8,889,135(「135特許」)

135特許「抗TNF α 抗体の投与方法」は、ヒトの抗腫瘍壊死因子(TNF α)抗体を用いたリウマチ性関節炎の治療方法に関するもので、2014年11月18日に発行された。この特許は具体的には、同じ6つの相補性決定領域(CDRと重鎖恒常領域に13-15日間隔で一度、一回40 mgの抗TNF α 抗体であるD2E7(例えばヒュミラ)を皮下投与方法である。

事件の経緯

2015年11月9日、コヒーラス社は135特許についてIPR申立を行い、PTABは2016年5月17日に審査を開始、参考としてケンペニ(Kempeni)氏及びヴァンデプット(van de Putte)氏による文献を考慮して、特許クレーム1-5の全てが自明であったかを審査することとなった。PTABの最終書面判決は審査開始から1年を経過する直前である一日前に下された。

¹ 米国特許番号9,114,166に関するIPR2016-01018を参照。

本件申立てでコヒーラス社は、ケンペニ及びヴァンデプットの文献により、135特許クレーム1-5は自明であると主張した。² 簡略化すると、ケンペニはヒュミラを2週間に一回40mg皮下投与すると、期待半減期が11.6日から13.7日になると発表した、とコヒーラス社は主張したのである。更にコヒーラス社は、ヴァンデプットも文献の中でもヒュミラの皮下投与を発表したと主張。コヒーラス社はこれら2つの参考文献を組み合わせると発明の全要素が説明できてしまうと論じた。最終的にPTABはコヒーラス社に同意し、この投与方法は従来と比較して患者に一層望ましい(より廉価でより便利)ことから、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(「当業者」)であればケンペニとヴァンデプットの参考文献を総合し、ヒュミラ1回40mgの皮下投与を行うことを思い付いたであろうと認定した。他方、アツヴィ社は、当業者はリウマチ性関節炎の治療に隔週1回40mgの皮下投与計画を開発しようとはせず、先行技術を考慮するとこのような投与計画ではリウマチ性関節炎治療に成功する合理的期待が持てないと考えたであろうと主張した。³

PTABの分析

PTABは単剤療法として、ケンペニの説く皮下又は静脈注射によるD2E7投与は安全かつ有効であると認めた。⁴ 更にPTABはヴァンデプットが述べたD2E7はプラセボの服用と比較しても優位であり、またリウマチ性関節炎患者の皮下に投与する20、40、及び80mg/週の服用もまたほぼ同等に有効であったとの報告を認めた。⁵ こうした参考文献を認定することで、PTABはケンペニとヴァンデプットの報告を合わせればクレーム1-5の各要素が裏付けられる又は推定されると判定した。⁶

PTABは、両当事者が、両説を組合せて合理的に成功が期待できるかについて「過熱した」議論を交わしたと述べている。⁷ 最終的にはPTABはコヒーラス社を支持し、当業者は合理的に成功を期待して、皮下投与を定量の投与計画で行うことを選択するであろうと認定した。⁸

2週間に一度の40mg服用については、PTABは、コヒーラス社の主張する、当業者であればD2E7の半減期を採用するのは明確との論拠には納得しなかった。⁹ 特に、コヒーラス社は、半減期に合わせた間隔で投与した場合の証拠も、通常当業者は半減期を使って服用計画を作成するという証拠も示さなかったが、アツヴィ社はこれに反する証拠を提出したことにPTABは言及した。¹⁰ しかし、D2E7を隔週0.5mg/kg、即ち40mgの皮下投与に相当する量投与する発見が合理的成功への期待と結びついたとするコヒーラス社の主張には説得力がある、とPTABは、判断した。¹¹ 特に、PTABは「ケンペニ説で明らかにされた薬量は、皮下40mg服用と同等である」こと、また2週間に一度の服用も指導していることを認めた。¹²

更に、PTABは訴訟記録を審理し、当業者はおそらく、アツヴィ社がD2E7で行ったように、臨床的に異なる薬量を異なる間隔でテストして服用計画を決めるか、又は理論上のモデルを使用していたであろうと判断した。¹³ アツヴィ社の専門家は、2001年6月時点で公開されていた薬物動態学的情報には患者特有のデータを含んでいないため、モデルテストでは薬物動態学的/薬力学的相関関係を確認できないと認めている。¹⁴ にもかかわらず、モデルテストが行なわれ、PTABは2001年6月時点ではD2E7の有効最小薬量は定義されていなかったため、これには殆ど意味が無いと判断した。¹⁵

² 最終書面判決 p. 10.

³ 同上。

⁴ 同上 p. 12。

⁵ 同上 p. 13。

⁶ 同上 p. 14-15。

⁷ 同上 p. 16。

⁸ 同上 p. 16-17。

⁹ 同上 p. 18。

¹⁰ 同上 p. 22。

¹¹ 同上 p. 18, 24。

¹² 同上 p. 25。

¹³ 同上 p. 33。

¹⁴ 同上。

¹⁵ 同上。

更にPTABIは、抗薬物抗体の開発可能性があることで、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者（「当業者」）が隔週40mg服用計画の探求に水を差されるようなことはなかったと認めた。¹⁶ 具体的には、ケンペニは、完全なヒトD2E7は非ヒト部分を含有する他の抗体よりも免疫原性が低いと予想できると述べている。¹⁷ 更にPTABIは、隔週40mgの投薬による定常状態血漿濃度の最低・最高変化は、この服用計画の使用認可に支障があるほどの安全問題があるという証拠を認めなかった。¹⁸

アッヴィ社は、更に、長年望まれながら満たされなかったニーズの存在、予期せぬ結果、及び非自明性を裏付ける商品化成功を示す証拠が有ると主張した。¹⁹ 特にアッヴィ社は、商品化成功の源となったヒュミラ服用計画に大幅に依存していた。これに応じてコヒーラス社は、アッヴィ社が係属中のIPRで主張した内容を指摘し、ヒュミラの商品化成功は、

その大部分が (i) 抗体溶液製剤を凍結乾燥し、これを溶解の必要無く、患者が自ら一回の皮下投与で服用ができること及び (ii) 十分に安定した状態で商品化できること（例えば、典型的又は生物学的療法にかかる期間の輸送及び保管に耐える）によるものである²⁰ことにある、と述べた。

アッヴィ社は、ヒュミラの服用計画によって商品化の成功もたらされたとは述べていなかったのである。これによってPTABIは、ヒュミラの売上が服用計画によるものなのか、又はアッヴィ社が係争中のIPRで商品化成功の推進力であると主張した製剤にあるのかがはっきりしないと認めた。そのため、PTABIはアッヴィ社が行った商品化成功の根拠立証に満足しなかったのである。²¹

同様に、PTABI主張した服用計画は長年望まれながら満たされなかったニーズを満たしたという主張にも納得しなかった。²² PTABIは、先行技術によって隔週服用計画及び抗TNF α 剤の皮下投与は公開されていると結論した。²³ 更に、PTABIは、アッヴィ社が示した一回量40mgのクレームについての補強証拠²⁴及び、他社が失敗する中で、自社の成功と隔週皮下投与の関連付けが不十分であったと判断した。²⁵ PTABIは「他社が失敗する中で、長年望まれながら満たされなかったニーズを満たし成功を収める推進力となったのは、初の完全なヒト抗TNF α 抗体であって、服用計画ではなかった」と結論した。²⁶ 同様に、PTABIはアッヴィ社の予期せぬ結果に関する主張も退けた。²⁷ PTABIによると、アッヴィ社は単に進歩性を強調する主張を行ったに過ぎず、この主張は上記の理由により説得力が無いと判断された。²⁸

以上から考え、PTABIは、コヒーラス社の135特許のクレーム1-5はケンペニとヴァンデブットの文献を組み合わせから自明であるとの証拠が優勢、と結論した。²⁹

¹⁶ 同上。

¹⁷ 同上 p. 33-34。

¹⁸ 同上 p. 38。

¹⁹ 同上 p. 38。

²⁰ 同上 p. 39-40。

²¹ 同上。

²² 同上 p. 42-43。

²³ 同上 p. 42。

²⁴ 同上。

²⁵ 同上。

²⁶ 同上。

²⁷ 同上 p. 43。

²⁸ 同上。

²⁹ 同上 p. 44。

米国特許番号 9,017,680(「680特許」)及び米国特許番号9,073,987(「987特許」)

2015年4月28日に発行された680特許「抗TNF α 抗体投与方法」は、135特許と同様に、関節リウマチをヒト抗TNF α 抗体(メトトレキサートと共に抗TNF α 抗体40mgを13-15日間隔に一回投与方法で、抗TNF α 抗体には同じ6つの相補性決定領域とD2E7重鎖定常領域がある)を用いて治療するものである。また2015年7月7日に発行された987特許「抗TNF α 抗体投与方法」はヒト抗TNF α 抗体を13-15日間隔で一回40mg皮下投与方法とする関節リウマチ治療法(抗TNF α 抗体には一定の相補性決定領域、軽鎖可変領域及び重鎖可変領域がある)である。

背景

2015年12月7日、コヒーラス社は680特許及び987特許についてIPR申立を行った。両件は2016年6月13日に審理が開始された。680特許のIPRは特許のクレーム1-4の全てがケンペニ説及びヴァンデプット説によって自明であるかを審理するもので、987特許IPRは特許クレーム1-2全てが同引例に照らして自明であるかを審理するものであり、135特許で用いられたと同じ引例である。

申立で、コヒーラス社はヴァンデプット説とケンペニ説によって680特許クレーム1-4及び987特許クレーム1-2は自明であると主張した。³⁰ 135特許のIPRと同様に、アッヴィ社は当業者は関節リウマチ治療法として40 mgを皮下に隔週服用する計画の開発を行う動機が無く、この開発には合理的に成功の見込みが無かったであろうと主張した。³¹

PTABが行った分析

PTABは特許IPRについて上記したケンペニ及びヴァンデプットが開示した内容に関しても同様の判断をした。³² 同じ理由から、PTABは、ケンペニ及びヴァンデプットは共に、680特許のクレーム1-4及び987特許のクレーム1-2の全ての要素について開示していると結論した。³³

135特許についてのIPRと同様、コヒーラス社は、当業者であれば680特許のように、メトトレキサートと組合わせて13-15日間隔でD2E7を40mg皮下投与方法し、また、関節リウマチ治療に安全かつ効果的と期待したのであると主張した。³⁴ 当事者たちの主張はほぼ全般に亘って987特許IPRと同じであった。³⁵

前述を考慮し、PTABは、コヒーラス社が680特許クレーム1-4及び987特許クレーム1-2について、ケンペニおよびヴァンデプット説を組合わせたことが明確で有力証拠となっていることを示したと判断したのである。³⁶

³⁰ 680特許最終書面判決 p. 10; 987特許最終書面判決p. 9。

³¹ 同上。

³² 同上 p. 10-14。

³³ 同上 p. 15。

³⁴ 同上 p. 16。

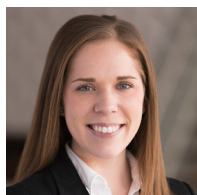
³⁵ 同上 p. 16-17。

³⁶ 680特許最終書面判決p. 44; 987特許最終書面判決p. 42。

連邦巡回区控訴裁判所、IPRでの陳述も特許範囲の限定解釈に適用



ディオン M. ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



カロン M. ファウラー
アソシエイト | シリコンバレー

今般連邦巡回区控訴裁判所は、初めてのケースとして、特許権者がIPR手続中に行った陳述の内容を、地方裁判所におけるクレーム解釈の審査でも用い、クレームの一部権利放棄の根拠とすることができる、との判断を下した。

5月11日、連邦巡回区控訴裁判所は初めての問題を取り上げた。当事者系レビュー（「IPR」）手続中に行った特許権者の陳述内容を、地方裁判所の審査の過程で特許範囲の限定を認めるような権利放棄をした証拠とするのは可能か¹ という問題である。

Aylus Networks, Inc. 対 Apple, Inc. 事件で巡回区控訴裁判所は、IPR手続中に特許権者が行った陳述は、審査開始決定の前か後かに拘らず、地方裁判所におけるクレーム解釈の際に検討し、審査結果としてクレーム範囲を限定する証拠として採用することが出来る² との決定を行った。

判決内容

特許権者Aylus Networks, Inc. の所有する米国特許番号 RE 44,412（「412特許」）は、個人用の同一Wi-Fiネットワーク内にある様々な電子デバイス間でストリーミングやメディアコンテンツを表示するシステム及び方法に関する³ 特許である。Aylus社はApple社の『AirPlay』機能は412特許を侵害しているとして、Apple社をカリフォルニア北部地方裁判所（「地方裁判所」）に提訴⁴した。

これに対しApple社は412特許について2件の当事者系レビューを申立てた。⁵ 米国特許公判審査部（以下、「審査部」又は「PTAB」）は、Wi-Fi使用を減らす目的でメディアコンテンツをWi-Fiネットワークへ伝達する改良方法に限定したクレーム2及び21を除き、全てのクレームについてIPR審査を開始した。

¹ *Aylus Networks, Inc. 対 Apple, Inc.* 事件、No. 2016-1599判例速報8 (Fed. Cir. 2017年5月11日)。

² 同上14。

³ 同上2。

⁴ 同上2, 6。

⁵ 同上6。

審査開始後、Aylus社は地方裁判所にクレーム2及び21を除く全てのクレームについて自らの訴えの取下げ、これらについては棄却された。⁶ そこでApple社はクレーム2及び21はメディアコンテンツの伝達方法に制限を加える為のものではなく、クレーム2及び21の侵害は無いと主張して、略式判決を申請した。⁷

地方裁判所はクレームのメディア伝達方法を限定的に解釈し、Apple社の申請を認めた。地方裁判所は特にAylus社がIPRの予備応答で行った陳述を、地方裁判所における「審査の中でクレームの一部を権利放棄したと同様に扱える」と判断した。これを不服としてAylus社は控訴した。

控訴審の巡回区控訴裁判所は、審査の過程で特許範囲を限定し権利放棄するという原則は米国特許商標庁（PTO）による手続にも適用されると判断した。この原則は特許証発行前の審査段階に適用するものとして発生したが、その後、特許証発行後のPTOにおける手続、例えば再発行や再審査手続にも適用されるようになったと説明した。⁸ したがって、この原則は「クレームの特許有効性を証明する時と特許侵害が疑われる時で別の解釈をされるのを防ぐため」IPR手続でも適用すべきであると理由付けた。⁹ 更に、裁判所はこの原則をIPR手続にも適用することで「特許の本質に係る証拠を一般に公表し、IPR手続中に行った陳述に対する大衆の信頼を擁護することになる」と説明した。

Aylus社は、IPR手続は審判手続であり行政手続ではないので、IPR手続で行なった陳述は再発行や再審査手続におけるものとは性格が異なると主張したが、巡回区控訴裁判所はこれを退けた。¹¹ *Cuozzo Speed Technologies, LLC 対Lee*事件の最高裁判所判決に照らして、巡回区控訴裁判所は「IPR手続には先に行政的に付与した特許を再審査する過程が含まれているため、審査の過程で一部権利放棄して解釈したことの証拠としてIPR手続中の特許権者の陳述をクレーム解釈で考慮し、これに依拠することが可能である」¹² と説明を加えた。

巡回区控訴裁判所はまた、陳述は審査部が審査開始決定前の予備応答の際に提出したもので、IPR手続の一部ではないというAylus社の主張も却下した。¹³ IPR手続は2段階で行なわれるが、「審査によって特許の解釈を限定する目的という点ではIPRの2つの段階の違いは、単なる区別であって、相違ではない」¹⁴ とした。裁判所によれば、審査部の審査開始決定の前後で提出した応答は「PTOに公式に受理され、一般に公開される」ものである¹⁵。したがって、審査開始決定前後の提出物は共に、「新製品の販売や、特許侵害しないデザインなど、人々が合法的行為をしようとする時、こうした陳述に依拠するのは当然のことである」¹⁶ とした。

今後への影響

訴訟当事者とその代理人弁護士は、PTABと地方裁判所の両方で平行して訴訟を進めるか、またこれを如何に行うかについて、十分な情報に基づいた決断をする必要がある。巡回区控訴裁判所のAylus社事件判決後は、案件の確認項目リストに、審査中に放棄した権利範囲の項目を加える必要がでてくるであろう。例えば地方裁判所において、特許の本質に関する証拠に沿ってその範囲解釈を提案する時、当事者は以前のIPR手続で提出した特許範囲の限定解釈が持ち出される可能性があること承知しておかねばならない。代理人弁護士がIPR手続のクレーム解釈を扱う際には、その陳述がクレームの範囲や均等物の原則に基づく均等製品の種類に制限を加えかねないことも承知しておく必要がある。発明の対象又は対象外部分についての説明など、審査部に提出するクレーム関連の陳述には全て同様の注意を払う必要がある。

⁶ 同上。

⁷ 同上。

⁸ 同上10。

⁹ 同上。

¹⁰ 同上11 (*Omega Eng'g, Inc. 対 Raytek Corp.* 事件, 334 F.3d 1314, 1324 (Fed. Cir. 2003年)の引用)。

¹¹ 同上。

¹² 同上11-12 (*Cuozzo Speed Techs., LLC 対Lee* 事件, 136 S. Ct. 2131, 2134-44 (2016年)の引用)。

¹³ 同上。

¹⁴ 同上13。

¹⁵ 同上。

¹⁶ 同上14 (*Biogen Idec, Inc. 対 GlaxoSmithKline LLC* 事件, 713 F.3d 1090, 1095 (Fed. Cir. 2013年)の引用)。

更に、Aylus社事件の判決は次のような疑問を残した。(1) 特許権者が以前述べた陳述は、その後のIPR手続で審査中の限定解釈の証拠とすることは可能か、また(2) 地方裁判所手続中に述べた特許権者の陳述は、その後IPR手続における審査中の限定解釈の証拠とすることは可能か、である。

(1)の疑問については、審査過程での特許範囲限定解釈の原則がPTAB共通で適用される可能性が高い。なぜなら、裁判所はAylus社事件で、その後の地方裁判所手続には適用しないと述べていない。むしろ、裁判所はその対象を広げ、「IPR手続中の特許権者の陳述は、審査開始決定の前後にかかわらず、クレーム解釈で考慮し、審査中の限定解釈の証拠とできる」と判断したのである。¹⁷

(2)の疑問については上記ほど明快ではないが、裁判所は、異なる機関であっても当事者は常に一定の見解を保つべきとのAylus社事件における判断に沿って、地方裁判所に次ぐPTABというシナリオにもその原則が及ぶことを示唆しているようである。例えば、特許侵害を争う地方裁判所ではクレーム解釈を広くとらえながら、PTABでは特許性がないと判断されないように狭い解釈を取るの是不公平であると言えるのではないか。

最後に、Aylus社事件の判決によって、「IPR手続中」の定義が更に不透明になった可能性がある。例えば Aylus社事件では、巡回区控訴裁判所は「IPR手続中に行った特許権者の陳述は、審査開始決定の前後にかかわらず、クレーム解釈の際に考慮し、審査中の限定解釈の証拠とできる」と説明した。¹⁸ 他方、巡回区控訴裁判所はかつて、「IPRは審査開始を決定するまでは始まっていない」と判断した。¹⁹ 付与後手続でも今後解釈問題が継続することになり、訴訟当事者はこれを有利に利用すべきであろう。

¹⁷ 同上。

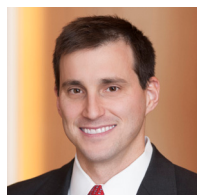
¹⁸ 同上 14 (強調を追加)。

¹⁹ *Shaw Indus. Grp., Inc. 対 Automated Creel Sys., Inc.*事件, 817 F.3d 1293, 1300 (Fed. Cir. 2016年)。

2回目以降の申立は更に厳しく 審査、とPTAB は警告



ディオン M. ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



ジェイコブ A. スノドグラス
アソシエイト | ワシントンDC

PTABはパネルを増員し、同じ主張のIPR申立が繰り返し提出された場合、これを受理するかの判断に「参考となる (INFORMATIVE)」指針を示した

当事者系レビュー (「IPR」) によって特許の有効性を争う者 — 特に特許侵害訴訟で係属中の被告 — は以前からできる限り迅速にIPR申立を提出するように努めてきた。申立人が係属中の訴訟を中断したいと望みながらも、IPR申立の提出に時間がかかり過ぎた場合は、裁判所は訴訟中断申請を却下することがある。更に、IPRが成功すれば訴訟は終了となるため、申立提出が早ければ早いほど、訴訟も早く (伴う費用も少なく) 決着することとなる。

最近の米国特許公判審査部 (Patent Trial and Appeal Board, 「PTAB」又は「審査部」) が下した *General Plastic Indus. Co. 対 キヤノン株式会社* 事件¹ における判決はこうした懸念を受けて熟慮したアプローチを示した。

General Plastic 事件でPTABの審査官を増員したパネルは、申立人による特許無効の主張を認めず、効率と公平性を考慮して、繰返し提出されたIPR申立を却下する姿勢を崩さなかった。

繰返し提出された申立が却下されるのは珍しいことでは無いが、この拡大パネルは審査部が申立を却下するか否か決定する際に考慮する根拠となる条件を明確に掲げた。この決定は今後の「参考となる」指針を示すこととなった。拘束力は無いものの、この決定は繰返し提出される申立問題の扱いについて、一定の条件とガイダンスを提供することとなった。結果として、本決定を受けて、特許有効性について申立を再提出しようと考えている当事者には、再検討の必要が生じている。

GENERAL PLASTIC事件

General Plastic 事件では申立人は2件の特許について2通のIPR申立を2015年9月に提出した。PTABは申立が審理に値するかを考察し、2016年3月に却下を決定した。申立人は再審理を申請したが、この申請も2016年5月却下された。そこで申立人は先行技術を検索し、その結果、当初の2通の申立では使わず特許審査官が考慮しなかった参考資料を開示して、2016年7月には3度目の申立を提出し、前述2度の特許の参考資料に基づいて訴えを行なった。

¹ IPR2016-01357, -01358, -01359, -01360, -01361

こうして次々と提出された申立が審理に値するかを述べる代わりに、PTABはその裁量で再審理を拒否した。PTABは特に以下の7条件について考察し、2016年5月、初めてこれを明らかにした。その条件とは、

1. 審査部の限られたリソース
2. 米国連邦法規35章316条(a)(11)規定に則り、審理開始から一年以内に最終判断を示さねばならないこと
3. 同一の申立人が以前に同一の特許について同一内容の申立を提出していたか
4. 最初の申立を提出した時点で、2回目の申立で主張している先行技術について承知している又は承知しているべきであったか
5. 2回目の申立を提出した時点で、申立人は既に最初の申立に対する特許権者の予備応答又は審査部の審理開始に関する決定を受け取っていたか
6. 申立人が2回目の申立に記載した先行技術を知った時点から2回目の申立を提出するまでに要した時間
7. 同一特許について同一主張を行なった申立を複数回提出するために要した時間について、申立人は十分な説明を提出しているか

本件では、申立人の度重なる申立にまつわる事実でこれらの要件を照らし、PTABは特許権者が被る不利益は申立人の被る不利益より大きいと判断した。

申立人は申立却下を受けて再審理を申請した。デイビッド・ルシュケ (David Ruschke) 主席判事は、「問題は例外的性格のものであり」かつ、「審査部が裁量を用いた際の条件について検討する機会を持つ必要があるため」、特許権者の後から提出された申立却下の要請も聴取するため、パネルの人員を増やした。この拡大パネルは、同一特許について複数回申立を提出すること自体を排除するものではないとの認識の上で、PTABには規定によりこのような申立を却下する裁量が認められていると述べ、本裁量の行使に当たって、拡大パネルは、先に審査部が示した7条件を追認した。

申立人は2回目以降の申立は一層厳しくなると心得る必要がある

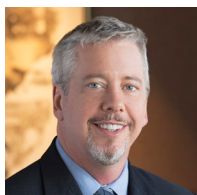
最近サンフランシスコで行なわれた知的財産所有者協会 (Intellectual Property Owners Association) の会合でルシュケ主席判事は、PTABは2回目以降の度重なる申立を更に厳しく審理すると申立人は心得ねばならない、と明言した。拡大パネルもまた、7条件は「今後、2回目以降の申立を評価する際に、この7条件が少なくとも最低基準的役割を果たすであろう」との判断を下した。更に、デイビッド・ルシュケ主席判事は最近、この見解を「参考になる (informative)」と指摘している。この指摘自体は *General Plastic* 事件判決に拘束力を与えるものではないがPTABは今後2回目以降の申立には、7条件によるテスト、又はこれに手を加えたものを使用するであろうと見られている。

要点 *General Plastic* 事件以降は、最初に提出する申立のみをPTABが審理すべきか考慮すると心得て、申立提出前に慎重に検討する必要がある。また、2回目の申立を提出する根拠が発覚したときには、可及的速やかに、*General Plastic* の条件を申立書の中で挙げてこれに対応すべきであろう。

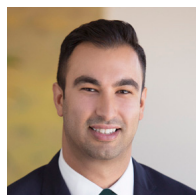
連邦巡回区控訴裁判所、PTABに クレームの解釈を一任



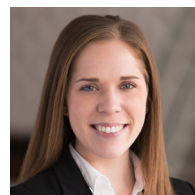
ディオン M. ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



マイケル J. リオンズ
パートナー | シリコンバレー



エーサンフォーガニー
アソシエイト | シリコンバレー



カロン M. ファウラー
アソシエイト | シリコンバレー

連邦巡回区控訴裁判所は、特許公判審査部は当事者の提案する解釈にとらわれず、両当事者が十分事前に承知しておりそれに応答する機会を与えられているならば、審査部が口頭審理で初めて明かした独自の解釈を採用することができるとの判断を下した

5月8日、合衆国連邦巡回区控訴裁判所は、当事者系レビュー（「IPR」）手続の口頭審理で特許公判審査部（「審査部」）が初めて示した別解釈に基づきクレームを無効とした判断を支持した。この解釈は当事者がそれまでに主張しておらず、予想もしていないものであった。両当事者が審理開始の前にそのクレームの文言の解釈を提出しており、審理中に相手方に応答する機会を与えられている限り、審査部は当事者が適正手続きによって裁定される権利を侵すことなく、別の解釈を採用して最終書面決定ができると裁判所は判断した。

判決内容

*Intellectual Ventures II LLC 対 Ericsson Inc.*他 事件では、マルチ帯域幅コミュニケーションシステム¹の中から適切な帯域幅を選択する方法に関する2つのIntellectual Ventures II（「IV社」）の特許に、エリクソンとGoogleが異議をとなえ、審査部は3件のIPR申立を受理した。

その準備書面で、双方当事者は両特許に用いたキーワード「動作帯域幅の表示」の解釈で対立した。IV社の解釈に対しGoogleは平易な通常の意味を主張し、エリクソンはIV社の定義は狭すぎており特段の解釈は不要²であると主張した。この議論は各申立の口頭審理でも展開され、後に「正当な解釈について激しい議論が交わされた」³と審査部は回想している。

しかし口頭審理では、審査部はその職権に則って、「十分な情報が送信設備から受信設備に配信された結果、受信設備は配信された情報を受信するよう構成できる状態、という表現で十分」であるかを当事者らに尋ね、審査部は当事者が主張しなかった、IV社の解釈⁴より顕著に広義の解釈を代案として提示した。Googleの代理人弁護士はこれを受け入れる回答をした。また、IV社の代理人弁護士は審査部の解釈案に即座に同意しなかったが、「動作帯域幅の表示方法について特別な要件はない」ということで提案の解釈を受け入れた。最終書面判決の中で、審査部は自ら提案した代替解釈に依拠し、申立の対象となったIV社特許は、引用文献⁵に関連して、全て無効と判断した。

¹ 番号 2016-1739, 2016-1740, 2016-1741, 2017 WL 1842527 (Fed. Cir. 2017年5月8日)。

² 同上*2。

³ 同上。

⁴ 同上*3。

⁵ 同上*3。

IV社は複数の理由から控訴し、審査部が当事者は提案も予測もしていない解釈⁶を用いて、当事者の適正手続権を否定したこともその理由の一つとしてあげた。

連邦巡回区控訴裁判所はこの主張を退けた。裁判所は、「適正手続が行なわれるには、当事者にあらかじめ通知し、公正な裁定者が当事者の主張を聞く機会が与えられる必要がある」⁷と説明した。換言すれば、適正手続が行われるためには、審査部は「各当事者に事実とその論拠を提出し、審査を受ける機会を与え」、各当事者は「自らの主張の裏づけとなる口頭及び書面による証拠、または反証を提出」⁸することが可能でなければならない。また、裁判所は「審査部は当事者に考え方の変更を合理的に前もって通知せず、審理の途中で考え方を変更してはならない」⁹ことも強調した。

本件の事実を振り返ると、「口頭弁論の開始前も弁論中も一貫して「動作帯域幅の表示」に注目しており、[IV社は]補足応答又は再審理の機会を要請するチャンスが与えられていた」¹⁰ことから、巡回区控訴裁判所は「適正手続違反は無い」と判断した。審査部が当事者たちに必要な通知を行い、主張する機会を与えている限り、「審査部は当事者らの提出した解釈にとらわれず、本件のように、独自の解釈を採用することができる」¹¹と結論した。

但し、巡回区控訴裁判所は、次のような警告も発している。「審査部がある解釈を採用した後は、当事者に応答の機会を与えずにその考え方を変更してはならないことは明確にしておく」¹²。しかし、裁判所によれば、「審査部は代理人弁護士に[問題の表現について]口頭弁論の際に質問し、仮の解釈について意見を求めた上で、最終書面決定の中にその解釈を記載した」¹³のであるから、「本件ではそのような変更は無かった」とした。

今後への影響

Intellectual Ventures 事件の決定は最近の2件の巡回区控訴裁判所判例——*Magnum Oil International Ltd.*に関する事件¹⁴ 及び *SAS Institute, Inc. 対 ComplementSoft, LLC*事件¹⁵——に沿ったもので、付与後手続における類似の適正手続に関する問題を扱っている。

*Magnum Oil*事件では、巡回区控訴裁判所は「IPR手続中に、審判部は申立人に代わって、申立人が述べるのが可能だったが実際には述べなかった主張を適用し¹⁶下した決定を覆した。その根拠は、申立人は特許性の欠如を証明する責任を負っており、「当事者は主張を提示し、これに対し相手方は応答する機会が与えられ、その後に審査部は決定を下すべきである」¹⁷と判断したからである。ここでは「審査部は申立人が述べていない全く新しい主張を展開した」¹⁸のである。*Intellectual Ventures*事件では「審査部は、当該表現の解釈を行うべきか、また如何に解釈すべきかについて相反する意見を受けた後に、審査部が代理人弁護士に[問題の表現]の解釈について広範に質問」¹⁹しているところが本件とは異なっている。

⁶ 同上。

⁷ 同上。

⁸ 同上。

⁹ 同上。

¹⁰ 同上 *4。

¹¹ 同上。

¹² 同上。

¹³ 同上。

¹⁴ 829 F.3d 1364, 1381 (Fed. Cir. 2016年)。

¹⁵ 825 F.3d 1341, 1351 (Fed. Cir. 2016年)。

¹⁶ *In re Magnum Oil*, 829 F.3d at 1381。

¹⁷ 同上。

¹⁸ *Intellectual Ventures*, 2017 WL 1842527, at *4。

¹⁹ 同上。

同様に、SAS 事件では巡回区控訴裁判所は、審査部が「審議の途中で見解を変更」²⁰ し、「最終書面判決で適用した解釈」に基づく決定を行ったとしてこれを覆した。SAS事件では「審査部が審理開始決定時にはクレームの表現に解釈を示したが、最終書面判決では予想に反し別の解釈をした」。Intellectual Ventures 事件はSAS事件とは異なり、審査部は口頭弁論中に両当事者に仮の解釈を示した上で、最終書面判決でその解釈を適用している。²¹

結びとしては、Intellectual Ventures 事件判決では、審査部は当事者に前もって解釈を示してこれに応答する機会を与えるならば、口頭弁論で初めて示した解釈であっても、当事者が提示していない解釈を採用することができることを明確にした。したがって、特に付与後手続の弁論開始前から当事者が解釈で争う場合では、審査部が口頭弁論中に仮に示した代替解釈に対しても当事者は実質的な検討を行うよう準備していなければならない。しかし、審査部が当事者のいずれもが提示していないクレームの表現の解釈を採用する場合、又は当事者双方に有効な応答のチャンスを与えず解釈を採用する場合は、当事者は適正手続請求を留保するために、補足応答又は再審理の可能性を考慮しておく必要がある。

²⁰ 825 F.3d at 1351.

²¹ Intellectual Ventures, 2017 WL 1842527, at *4.

部族カウンスルへの特許譲渡はPTABの審査対象外か



ディオン M. ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



ジェイコブ A. スノドグラス
アソシエイト | ワシントンDC



トマス F. ジード
プリンシパル、モルガン・ルイス・コンサルティング
オブ・カウンセル | サンフランシスコ

主権免除を使って当事者系レビューを停止

本年始めに出た異なる2件の意見書によって、米国特許公判審査部 (Patent Trial and Appeal Board以下、「PTAB」) は当事者系レビュー (IPR) 手続では国家の主権免責特権を主張できるとの決定を下した。そして、PTABはIPRによる州立大学の所有する特許 (NeoChord, Inc. v. University of Maryland, IPR2016-00208) 及び州立大学研究所 (Covidien LP v. University of Florida Research Foundation Inc., IPR2016-01274, -01275, -01276) 特許に対する異議申立を却下した。特に、PTABは、IPR手続は民事訴訟に酷似しているため、アメリカ合衆国憲法修正第11条に沿って、IPRにも主権免除が適用されると結論した。

ニューヨーク州のセント・レギス・モホーク族 (Saint Regis Mohawk Tribe) カウンスルはこれらの判決をビジネスチャンスと捕らえた。同カウンスルは主権を有する部族による行政機関であることから、IPR手続の対象外と考え、アラガン (Allergan) 社のドライアイ薬品RESTASIS®に係るOrange Bookに掲載の6件の特許に関してアラガン社に働きかけた。アラガン社はこれに応じ、特許を部族に譲渡した。アラガン社は現在、PTABがこれら特許のファミリーに関するIPRを行なう権限に異を唱えている。アラガン社の立場は、カウンスルは認証された主権を有する部族の行政機関であるから、IPRによる訴追から免除されるというものである。

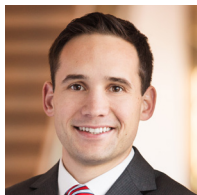
アラガン社はそのプレスリリース (<https://www.allergan.com/news/news/thomson-reuters/allergan-and-saint-regis-mohawk-tribe-announce-agr>) の中で、部族カウンスルからの却下申立が提出される予定であることを明らかにし、おそらく部族カウンスルはPTABから提出前に必要な承認を得るであろうと述べた。PTABがこのような申立の提出を承認したことから、現在9月15日に設定されているIPR審査 (IPR2016-01127, -01228, -01129, -01130, -01131, -01132) は間違いなく延期されると予想される。

モルガン・ルイスは本件の動向を今後も注視し続けるが、主権免除が認められた場合は、PTABへの特許有効性に対する異議申立を減らしたいと考える特許権者にとって新たな可能性が生まれることになる。

連邦最高裁判所、IPR手続の部分的審理開始を認めない決定



ディオン M. ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



オースチン L. ザック
アソシエイト | シリコンバレー

SAS INSTITUTE対IANCU事件では、最終書面判決は異議申立を行ったクレーム全部について判断を下すか又は全部を却下とするかが争点であった。本事件の判決の結果、今後申立人は当事者系レビューでどのクレームについて争うか、その戦略を慎重に検討する必要がある。

5対4の賛成多数により、4月24日、連邦最高裁判所は、米国特許公判審査部（「審査部」または「PTAB」）が当事者系レビュー（「IPR」）を開始した場合は、異議申立のあったクレームの全部について特許有効性の最終書面判決を出さねばならない、との判断を下した。この判断は、PTABがこれまで申立クレームの全部についてではない審理開始を行ってきた慣行を覆すものであった。本判決により、クレームほんの一部についてであっても説得力の弱い特許無効の主張を展開すれば、PTABがその裁量で申立全体を却下する理由を与えることとなるため、申立人はどのクレームで申立するかを慎重に精査せざるを得なくなると見込まれる。またこの決定は現在係属中の申立クレームの一部について審理が始まっているレビューをどう行うか、米国特許商標庁（「USPTO」）の対応を迫るものとなった。

判決

SAS Institute Inc. 対 Iancu, (https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-969_f2qg.pdf) 事件では申立人であるSASがIPR申立を提出し、ComplementSoft社の16件の特許全部の特許有効性に異議を唱えた。¹ 審査部はクレームのいくつかについては審理を開始したが、その他については審理をした。審査部の最終書面判決では審理を開始したクレームについてのみ判断を示していた。上告を受けた連邦巡回区控訴裁判所は、審査部は申立のあったクレーム全てに特許有効性の判断を下すよう求められているというSASの主張を退けた。その後、連邦最高裁判所は裁量上訴令状を与え、連邦巡回区裁判所の判断を審査することとなった。²

ニール・ゴルサック判事が多数派意見を35 USC §318(a)の条文の平易な解釈に基づいて作成し、これをジョン・ロバーツ首席判事とアントニー・ケネディ、クラレンス・トマス、及びサミュエル・アリト判事が支持した。§318(a)には「当事者系レビューが開始され、本章に基づき棄却されない限り、特許公判審査部は申立人が異議を唱えたいかなる特許クレーム及び第316条(d)に基づき追加したクレームの特許有効性についても最終書面判決を下すこととする」³ と書かれている。多数派意見は§318(a)の2語、することとする (**shall**) と、いかなる (**any**) という言葉に注目した。⁴ ゴルサック判事は「『することとする』という言葉は通常裁量を許さぬ義務を表す」と説明し、「『いかなる』という言葉は、通常特定のグループや集団の一員の中で区別や制限が無いものを指し、これによってその集団やグループの誰でもを意味している」⁵ と説明している。したがって、多数派の判事は「§318(a)で、審査部の最終書面判決は『申立人が特許性に異議を

¹ SAS Inst., Inc. v. Iancu, No. 16-969, 2018 WL 1914661, *4 (US 2018年4月24日)。

² 同上。

³ (強調を加筆)。

⁴ SAS Inst., 2018 WL 1914661, *4。

⁵ 同上(強調は原文)。

唱えたいかなる特許クレームも解決『することとする』と書かれた文言の意味は、審査部は申立人が異議を唱えた全てのクレームに回答しなければならない』という意味である」と結論した。⁶

また、多数派は35 USC §314(a)の要件である「異議申立を行ったクレームの少なくとも一つについては申立人の訴えが認められる合理的可能性があること」はUSPTOに全部のクレームではなくとも審理を開始する「部分的審理開始」権限を与えているとするアンドレイ・イアンク米国特許商標庁長官の主張を退けた。⁷ ゴルサック判事は米国特許法（「AIA」）規則によって議会は最終書面判決で全てのクレームについて判断を下すという明らかな意図を示していると説明した。⁸ 総括すれば「特許庁長官ではなく申立人が審理行程の輪郭を決められるように、議会は申立手続を構築することを選択した」のである。⁹

規則には曖昧なところがあるためPTABの判断に従うべきであるという長官の主張を判事意見は退けた。多数派は「『通常の規則解釈を適用しても』議会の意図を判別することはできない場合を除いては、Chevron判例に従い、USPTOによる規則解釈に従うことはできない。本件では行政機関の判断が正当となるような、不確実性は無い」と述べている。¹⁰ 更にゴルサック判事は「長官がクレームの一部を選んで判断を下すという『部分的審理開始』権限は規則には無く、…規則の記述が明快な場合に、政策判断で曖昧さを生じさせてはならない¹¹」と述べている。同長官は部分的審理開始を行う方が効率的であり、これによって審査部は最も可能性のある申立に集中することができ、効率性については裁判所ではなく議会在が当然管轄している、という政策面からの主張を展開したが、ゴルサック判事はこれも退けた。¹²

反対意見

スティーブン・プレイヤー判事は反対意見を表し、ルース・ベイダー・ギンズバーグ、ソニア・ソトメイヤー、及びエレナ・ケイガン判事がこれを支持した。反対意見の判事らは、USPTOによるAIA規則制度の解釈は合理的であるというのがその趣旨であった。プレイヤー判事は「規則には空白があり、行政機関はその空白を埋める権限がある。規則の空白を埋める行為は権限の合理的使用である」と結論した。¹³

今後への影響

SAS事件の影響は重大かつ長期的となるであろう。PTABが審理開始の決定を行う際にクレームを選択できなくなれば、その影響の一つとして、より多くのクレームが最終判決段階まで生き残ることになる。SAS判決以前は、審理後全クレームが特許無効となる確率は65%、1つ以上のクレームが特許無効となる確率は81%であった。¹⁴ PTABが全クレームのIPR審査を開始することとなると、説得力の無い特許無効申立は審理決定段階で拒否されるため、この確率は下がる可能性がある。他方、SAS判決によって、申立人が審理開始決定を得られそうな強い特許無効クレームだけに集中して申立てれば、上記確率は同じまたは上昇さえする可能性がある。

本判決によって、IPR禁反言の範囲が拡大すると共にPTABの決定を不服として上訴になる可能性が高くなる。35 USC § 315(e)の規定では、「特許クレームについて当事者系レビューでの最終書面判決を求める申請人は、民事訴訟または国際貿易委員会において … 当事者系レビューで主張または合理的に主張可能であった根拠をもとにクレームの特許無効を主張してはならない」とされている。従来は禁反言は審理が開始されなかったクレームには適用されなかった。今後は審理開始によって全クレームを審理せねばならず、異議申立をしたが審理されないクレームはもはや無くなり、禁反言が全てのクレームに適用となる。

⁶ 同上(原本の強調とおり)。

⁷ 同上*4-5。

⁸ 同上*7。

⁹ 同上*5。

¹⁰ 同上*8; *Chevron USA Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 467 US 837 (1984年) 参照。

¹¹ *SAS Inst.*, 2018 WL 1914661, *8。

¹² 同上*7。

¹³ 同上*15。

¹⁴ USPTO訴訟統計、(USPTO Trial Statistics, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180228.pdf, 11 (2018年2月)) 参照。

更に、本判決が出る前は、申請人は通常審理前に一部却下されてもその決定を上告できないが、最終書面判決が出ればその際に不服の上告が可能であった。今後は審査部が(全クレームについて)審理開始した後、申立人は全クレームについての最終書面判決についての不服を連邦巡回区裁判所に上訴することになる。もし審査部が全クレームについて審理を却下すれば、申請人は上告はできないが審査部の再審査請求をすることができる。

このような影響があるため、申請人はIPR申立でどのクレームを入れるかについて戦略を慎重に検討しなければならないと予想される。これまでは申請人は、例えば先行技術や主張が万全でないクレームでも追加的にクレームに含めていた。審査部が弱いクレームについては審理開始しなければ、地方裁判所での申立人主張には禁反言が及ばなかった。審査部が特定のクレームの審理を開始した場合は、申立人はそのクレームの無効を勝ち取るチャンスがかなり高かったのである。しかし今後は、どのクレームについて申立を行うかをより慎重に選択しなければならない。特許無効論拠の弱いクレームは最終書面判決の精査の対象となる。審査部がクレームは特許有効と決定すれば、申立人は地方裁判所で禁反言の対象となりその最終書面判決を覆すには連邦巡回区裁判所に上告するしかなくなるのである。

本判決はIPR審理開始から最終判決までの間手続一時停止となる地方裁判所の事件数と効果にも影響を与えることになる。クレームの一部が争点となって審査部がIPR審査を開始したために地方裁判所手続の一時停止を請求されることはしばしば問題視されていた。この場合、地方裁判所で係争中のクレームのうちIPRで扱われている数個のクレームについてだけは審理結果を待つために、地方裁判所の当該事件全体を一時停止するのは困難で、特に原告が審理開始されたクレームについては地方裁判所での主張を取り下げることが難しい。今後は、申立人が全てのクレームをIPR手続にかけ、IPR審理開始された場合、地方裁判所が該当事件の手続を一時停止する可能性は高まると予想される。

最後に、PTABは現在係争中の手続をどのように扱うか、また一部のクレームについて審理開始した事件をどう扱うか検討中である。先週、USPTOはこうした手続の取り扱い方針を明らかにしたガイドラインを発行した。¹⁵ ガイドラインによると、一部クレームについて審理開始したIPR手続では、パネルが審理開始決定を補う命令を出すことが可能であるとしている。このような命令は、例えば、「訴訟手続の管理を目的として行うこととし、例えば時間的猶予、事件内容説明、ディスカバリ、及び/又は口頭弁論等、様々な状況や手続の進行状況から判断して行う」ことが可能である。¹⁶ 追加説明及び/又はスケジュール調整は当事者と審査部のビデオ電話会議や、両当事者の了解によりこれを行わずに双方の要請によって、審査部の職権で行うことができる。こうした事件での最終書面判決は申立人が申立てた全クレーム及びこの修正手続で追加したクレームに対して行なうこととなる。

¹⁵ SAS事件がアメリカ発明法訴訟手続に与えた影響に関するガイダンス (Guidance on the impact of SAS on AIA trial proceedings, <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/guidance-impact-sas-aia-trial>, (2018年4月26日)) 参照。

¹⁶ 同上。



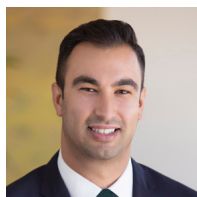
AQUA PRODUCTS事件後は修正申請が劇的増加か



AQUA PRODUCTS事件の結果、IPRやその他付与後手続中はクレームの修正申請が容易となるように見受けられるが、その影響の全貌は今後明らかとなるであろう。



ディオ M. ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



エーサン・フォーガニー
アソシエイト | シリコンバレー



ジェニファー M. ディネス
シリコンバレー | シカゴ



キーオン L. シーフ・ナラギ
シリコンバレー | シリコンバレー

地方裁判所訴訟とは異なり、特許公判審査部（「PTAB」）における付与後手続では、特許権者は異議の申立のあった特許のクレームに修正を加える機会が与えられている。手続中に修正申請を提出し、特許権者は異議を唱えられたクレームを（1）取り下げる、又は（2）代替クレームと差替えるよう、審査部に請願することができる。

特許権者に公平な条件を与えようと意図しているものの、修正申請が認められるのは稀で、その理由は主に米国特許商標庁（「PTO」）規則によって、特許権者に修正クレームが先行技術に勝っており特許有効性があることの立証義務を負わせていることによるものである。これが、連邦巡回控訴裁判所の *Aqua Products* 判決によって一変し、特許権者はもはや修正クレームの特許有効性の立証責任を負わなくなった。

Aqua Products 判決に添って、申請件数が劇的に増加したことから明らかなように、この問題の利害関係者たちは少なくともある程度、もしくはかなり多くの修正申請が認められるようになると期待している。本稿ではPTABのクレーム修正業務が *Aqua Products* 判決の前後でどのように変わったかを検証し、現在の不確定な状態と変化に如何に対応するかを提案してみたい。

かつての修正申請

米国議会は米国特許法（「AIA」）改訂を2011年に可決し、当事者間レビュー（「IPR」）を含めた特許付与後手続を創設、PTOにおける特許クレームの有効性を迅速かつ費用対効果の良い方法で争う道が拓かれた。その為に米国議会はPTOに規則の作成を委任し、同庁に付与後手続に関する手続規定の公布権限を与えた。公式の規定は発行したが、PTOはあえて修正申請規則を記載しないことを選択した。

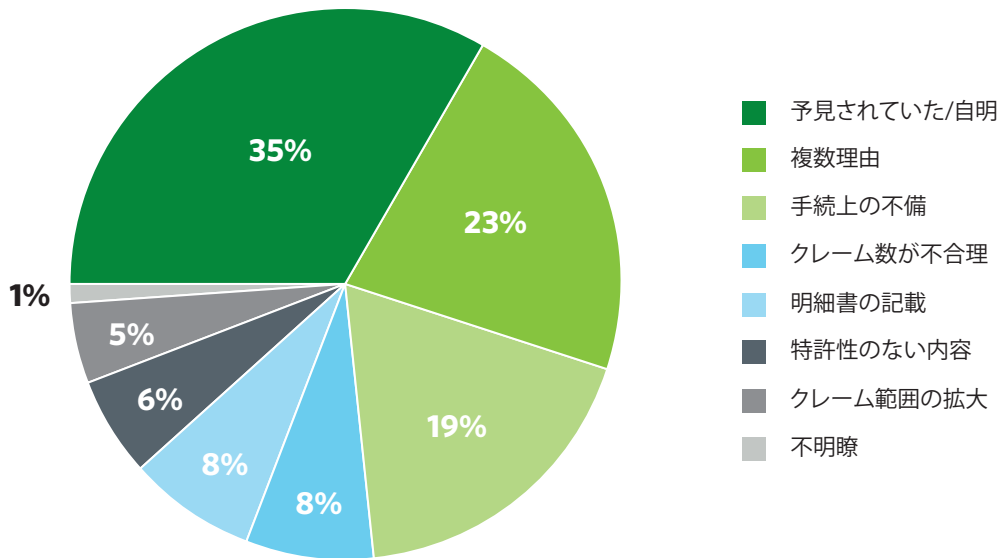
正式なガイダンスを欠いたまま、PTABは結果的に係争中のクレームの修正を大きく制限する判断を下してきた。例えば、2013年の判決で審査部は、クレーム修正を求める特許権者は「記録上の先行技術だけでなく特許権者が承知していた先行技術との区別も」立証する義務を負い、ここに「特許権者が承知していた先行技術に最も近い特定の技術に関する開示」を含め、「十分な情報を与える」ように明示した。¹ 審査部は後に「特許権者が本件を主導する当事者であるから、提案のクレームに特許有効性があることを示す責任がある」と説明し、「記録上の技術と、誠実義務を果たし特許権者が承知する十分に重要で記録に残すべき技術」とを修正内容とは区別すべきであると述べている。²

驚くことではないが、こうした法改正によって特許権者は修正申請が受理されると期待できるわけではなく、また申立人はこれを恐れる理由もほとんどない。実際、2016年にPTOが行った研究によるとわずか6件の修正申請が受理されたにとどまった。研究によれば、修正後のクレームは特許性があることを証明していないため、申請の大半（81%）は却下されている。それ以外の申請は手続上の不備を理由に却下された。

¹ *Idle Free Sys. 対 Bergstrom* 事件 IPR2012-0027, Paper 26 at 7 (P.T.A.B. 2013年6月11日) (強調付加) (注:モルガン・レイスは本件でBergstrom側代理人)。

² *MasterImage3D, Inc. 対 RealD Inc.* 事件 IPR2015-00040, Paper 85 at 55 (P.T.A.B. 2016年4月14日)。

申請却下の理由



却下理由の如何に依らず、審査部の申請受理率が低いことが、特許権者の修正申請を妨げてきた。僅かな成功率に直面すると特許権者は大概、修正申請を提出しないことを選択し、事実上、当初のクレームは特許性が欠如していたとして譲歩してきた。実際、2016年の研究当時、特許権者が修正申請を行ったのは公判審理まで終了した事件の12%に過ぎず、係争中の全事件の5%に過ぎない。

クレーム修正によって先行技術を回避できないことから、付与後手続は特許クレームを無効とするには特に有効な手段となった。2016年までに、地方裁判所訴訟や米国特許改正法以前の特許手続で見られた経年の傾向を遥かに上回る割合でPTABはクレームを特許無効としてきた。この特許無効率の増加によって、特許権者の中にはPTOが政策的または慣行として、修正申請の扱いも含め、人為的にPTABの特許無効率をこんなにも高くしているのではないかと疑うものも出てきた。

AQUA PRODUCTS事件と修正申請への影響

修正申請の提出と審理開始は低率であったが、2017年10月4日連邦巡回区裁判所大法廷におけるAqua Prods., Inc. 対 Matal事件、872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017)で、新たな見解が示され、流れが変わった。キャサリンM. オマリー判事は多数意見として「PTOは責任を特許権者に課すべきではない」(同上 At. 1327)との判断を下し、その理由として米国特許改正法は「明確に申立人が特許無効性の条件を立証するよう求めており、その対象には修正クレームも含まれている」(同上 At. 1296)と述べている。多数意見によれば、PTOは、特許権者が付与後手続中にクレームを修正できることに基づいて、最も広い合理的解釈(「BRI」)をクレーム解釈の基準とする(同上 At. 1298)。従って「修正クレームの特許性を評価する時には、提出された記録全体を検討する」ようPTABは指示されていることになる(同上 1296)。

多数派意見をきっかけとして、PTOは2017年11月17日「Aqua Products判決に沿った修正申請ガイドライン」を審査部に発行し、明確にPTABが「特許権者に修正申請のクレームの特許性を立証する責任を負わせること」を禁じた。代わって、手続上問題の無い修正申請であれば、審査部は代替するクレームの特許性を、申立人の反対証拠も含め記録全体をもとにした立証によって決定する。クレームに特許性がないとの見方が優勢な証拠がない限り、審査部は修正申請を受理することとなった。

状況の変化を感じとって、前例のないペースで修正申請が提出されている。Aqua Products判決前は、月平均で約6件の修正申請が特許権者から提出されていた。申立件数はその後15件に、そして2017年11月ひと月で21件の修正申請が提出された。

Aqua Products事件以降本稿の執筆時点で、PTABは8件のクレーム差替えの修正申請にしか判断を下していない。しかし、これら8件の申請のうち、却下されたのは1件である。却下理由には、代替クレームには発明の範囲についての記載が不十分で、範囲を拡大または新たな内容を導入しているか、さもなければ特許性の欠如が明白であるとの理由であった。

にもかかわらず、申請数が劇的な増加を示しているのは特許権者はPTABが今後一層クレームの修正を許可するであろうと賭けていることを示している。時が経てば、この楽観的見方が報われるかどうかは明らかになるであろう。

今後の見通し

現在はPTABによるクレーム修正の取り扱いが不確実なことから、リスクとチャンスの両方が生じている。*Aqua Products*事件がIPRや他の付与後手続中のクレーム修正を容易にしたように見受けられるが、その影響の全貌は今後明らかになるであろう。それまでは、特許権者と申立人は不確実性の残る中で現実的に対応し、変化に備えておくことになる。

一例としては、修正箇所其々に裏付けのある明細書を付ける等して特許権者は法的要件を満たして修正申請を行うことで成功率を上げることである。明細書の証拠に疑問が残るのであれば、特許権者は既存のクレームを防御し、可能ならば、クレーム範囲を狭くして防御を継続する方が良い結果を生むであろう。簡単に述べるならば、*Aqua Products*事件以降、特許権者はPTABが修正案の検討を甘くしたと期待してはならないのである。

他方申立人は、修正申請の手続上の瑕疵や証拠の不備を指摘すれば勝つことが可能である。今や申立人は非特許性を示す一層堅固で説得力ある証拠を提出しなければならないが、修正によってクレーム範囲が拡大するまたは非特許性の理由に対して回答していない等、現在も修正申請を手続上の理由で打ち負かすことが可能である。さもなくば、申立人は特許性の欠如を示す強力な証拠を提出することを検討すべきである。

将来は修正申請にまつわる不明瞭な部分を明確にするPTOの法規が必要になるであろう。11月17日付ガイダンスによって特許権者はもはや修正クレームの特許性を証明する義務を負わないことが明らかとなったが、その義務が申立人に移ったことによって生じた問題に答えていない。例えば、修正申請準備書面では特許権者が先ず何を提出する義務を負っているかが未だに明らかではない。特許権者の提出義務は37 C.F.R. § 42.121に規定する要件を満たすことに限定されているのか、それとも、代替クレームと記録上の先行技術や特許権者が既知の先行技術と違いによって特許性を証明する責任を負っているのだろうか？

また、今後の課題としては証明責任を負うこととなった申立人は、米国特許改正後の手続では通常許されているように、再応答準備書面を提出しさらに反論することを許可されるべきであろうか。PTOは手続に関する規定整備の一環として、広報やコメントを求め、修正申請手続に関する見解の特許関係者に周知を図るのも、その一助となるであろう。

特許付与後手続 についての追記



モルガン・ルイスは定期的に特許付与後手続の重要な改訂や関連する知的財産の話題に焦点を当てたMCLEプログラムを提供しています。特許付与後の事案についての手続やアドバイスの実績を生かし、セミナーでは法規改訂の説明を行い、その示唆するところをわかりやすく解説し、PTAB手続のベストプラクティスとアプローチへの理解を深めていただくことを目的としています。

今後のセミナーのトピック:

- PTABの基本: 成功した申立の分析
- 本年度のレビュー: 特許付与後手続の変化
- 最新の動向: 当事者系レビュー手続
- PTABで争われたデザイン特許

MCLE クレジットの対象となるセミナーの所要時間は1-1.5時間です。

上記セミナー及びその他の MCLE プログラムについてのお知らせを希望する方、または御社法務担当向けにご用意するMCLE プログラムについては下記へご連絡ください。

連絡先

アンドリュー J. グレイ IV
Andrew J. Gray IV
パートナー | シリコンバレー
+1.650.843.7575
andrew.gray@morganlewis.com

アイリス Q. ハシント
Iris Q. Jacinto
マーケティング担当 | シリコンバレー
+1.650.843.7870
iris.jacinto@morganlewis.com

執筆者一覧

2018年PTABダイジェストは下記の執筆者によって編纂されました。

ディオ M. ブレグマン

DION M. BREGMAN

パートナー | シリコンバレー

+1.650.843.7519

dion.bregman@morganlewis.com

クリストファー J. ベティ, PH.D.

CHRISTOPHER J. BETTI, PH.D.

パートナー | シカゴ

+1.312.324.1449

christopher.betti@morganlewis.com

マイケル J. リオンズ

MICHAEL J. LYONS

パートナー | シリコンバレー

+1.650.843.7507

michael.lyons@morganlewis.com

トーマス F. ジード

THOMAS F. GEDE

プリンシパル、モルガン・

ルイス・コンサルティング

オブ・カウンシル | サンフランシスコ

+1.415.442.1240

tom.gede@morganlewis.com

ジェニファー M. ディーネス

JENNIFER M. DIENES

アソシエイト | シカゴ

+1.312.324.1453

jennifer.dienes@morganlewis.com

マリア E. ドゥカス

MARIA E. DOUKAS

アソシエイト | シカゴ

+1.312.324.1454

maria.doukas@morganlewis.com

イーサン・フォーガニー

EHSUN FORGHANY

アソシエイト | シリコンバレー

+1.650.843.7226

ehsun.forghany@morganlewis.com

カロン N. ファウラー

KARON N. FOWLER

アソシエイト | シリコンバレー

+1.650.843.7265

karon.fowler@morganlewis.com

ビクター P. ギデュ, PH.D.

VICTOR P. GHIDU, PH.D.

アソシエイト | フィラデルフィア

+1.215.963.5719

victor.ghidu@morganlewis.com

キーオン L. シーフ-ナラギ

KEON L. SEIF-NARAGHI

アソシエイト | シリコンバレー

+1.650.843.7231

keon.seif-naraghi@morganlewis.com

ジェイコブ A. スノドグラス

JACOB A. SNODGRASS

アソシエイト | ワシントン DC

+1.202.739.5836

jacob.snodgrass@morganlewis.com

オーステン L. ザック

AUSTIN L. ZUCK

アソシエイト | シリコンバレー

+1.650.843.7266

austin.zuck@morganlewis.com

また、本ダイジェストの日本語編纂については、モルガン・ルイスの東京オフィスの協力と支援を得ました。

お問合せ先

モルガン・ルイス 東京オフィス

〒106-6124

東京都港区六本木6-10-1

六本木ヒルズ森タワー24階

T 03.4578.2500 | F 03.4578.2501

tokyoinfo@morganlewis.com

Morgan Lewis

www.morganlewis.com

© 2018 Morgan, Lewis & Bockius LLP

© 2018 Morgan Lewis Stamford LLC

© 2018 Morgan, Lewis & Bockius UK LLP

Morgan, Lewis & Bockius UK LLPは、イングランド及びウェールズで登録（番号OC378797）された有限責任パートナーシップであり、Solicitors Regulation Authorityにより承認・規制されている法律事務所です。SRA承認番号は、615176です。

*北京及び上海オフィスは、Morgan, Lewis & Bockius LLPの代表オフィスです。香港では、Morgan, Lewis & Bockiusの無限責任パートナーシップによる外国法事務所として香港弁護士会に登録し、Luk & Partnersと業務提携しています。

本資料は、一般的な情報を提供するために作成されており、特定の事情に対する法的な助言ではなく、これにより弁護士と依頼人の関係が生じることはありません。資料中に記載された前例等は、同様の結果を保証するものではありません。弁護士広告

07112018_180678