

Morgan Lewis

PTAB年次ダイジェスト

2017年度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

はじめに

3

傾向と統計

5

PTABの展開

13

洞察と分析

25

MCLE対象の特許与後手続き
プログラム

34

編集後記

35

はじめに

2012年に米国特許改正法が発効し、以来、特許の有効性の問題を検討する特許付与後手続きは特許公判審判部 (PTAB又は審判部) という新しい機関で行うこととなった。これにより、特許付与後手続きの件数は急増し、PTABの取り扱い件数は2012年の111件から2015年には約1800件へと増加している。

特許付与後手続きの改定が特許及び訴訟に及ぼす影響を早期から認識し、モルガン・ルイスは31名の弁護士からなるPTABワーキンググループを結成し、事務所のPTAB経験を集約してベストプラクティスを共有し、PTAB手続きに対し革新的で成功率の高いアプローチを展開している。PTABでの当事者系レビューを数多くこなすだけでなく、これまでどおり日常的にPTABでの特許付与後手続きとして再審査、付与後レビュー、当事者系レビュー、対象ビジネスモデル特許レビューを取扱っている。更に直近では、他事務所と提携し、PTAB弁護士会を立ち上げ、Juristat誌のトップ100特許事務所では第3位にランク入りしている。また、US News & World Report誌の法律事務所ランキングでも第1層 (Tier 1) として評価されている。

モルガン・ルイスは、訴訟事件一覧ナビゲーター (Docket Navigator) でPTAB手続きを行う最も活躍する事務所の1つとして知られている。2016年にはPTAB代理を務める法律事務所としてトップ15にランク入りし、PTAB訴訟の抗弁では多くの成功を収めた事務所として第2位に選ばれている。こうした評価は、複数オフィスで多岐に亘る専門分野のトレーニングを容易にし、チーム間でのコラボレーションを可能とした、PTABワーキンググループの実績を証明している。

直近の特許法改革、規則の改定と判例の大幅な変化に伴い、特許付与後手続きは常に進化している。クライアントが最新動向を常に把握できるようサポートするため、モルガン・ルイスのPTABワーキンググループはPTAB手続きに関する最新の情報、豊富なアプローチについてPTAB年次ダイジェストを編纂している。

今年度のPTABダイジェストは、特許権者や請願者の戦略に同様にインパクトを与えることとなる重要な大転換を示す統計値、動向、規則の改定を特集している。コメントや質問などをお寄せください。

本PTABダイジェストの印刷版をご希望の場合、もしくは特許付与後の手続きに関して御社のご希望に沿った提案ををご希望の場合は、[ゲイル・ソバガイル](mailto:gail.sobhalyes@morganlewis.com) gail.sobhalyes@morganlewis.com もしくは [オリブ・ト](mailto:olive.to@morganlewis.com) olive.to@morganlewis.com までご連絡ください。

フィラデルフィア

エリック・クロイトラー
IP業務分野リーダー

シリコンバレー

ディオン・ブレグマン
PTABワーキンググループリーダー
マイケル・J・ライオンズ
アンドリュー・J・グレイ IV

シカゴ

ジェイソン・C・ホワイト
サンジェイ・K・マーティ

ワシントンDC

ロバート・W・パスビー
ジェフリー・G・キリアン
ロバート・スミス

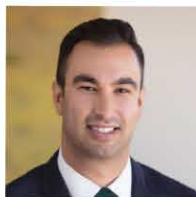
ヒューストン

C・エリック・ハウズ

特許訴訟の変貌



ディオン・M・ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



イーサン・フォーガニ
アソシエイト | シリコンバレー



カロン・ファウラー
アソシエイト | シリコンバレー

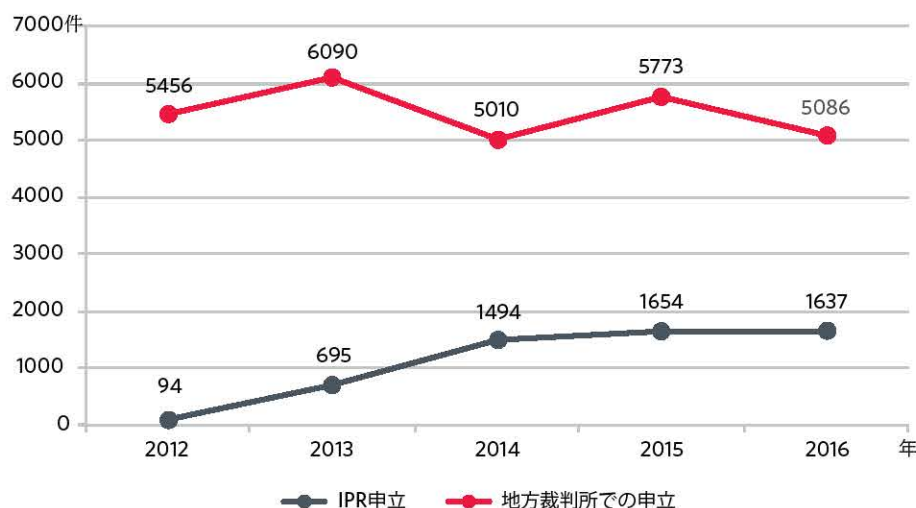


トーマス・ノーラン
アソシエイト | シリコンバレー

特許訴訟のターゲットとなり不満を抱いた企業は、AIAが新規に設置した当事者系レビュー（IPR）、その他付与後手続を最大限に活用している。これらの手続を考察して下記にまとめたような重要な傾向が明らかになってきた。¹

当事者系レビュー（IPR）申立は相変わらず多い

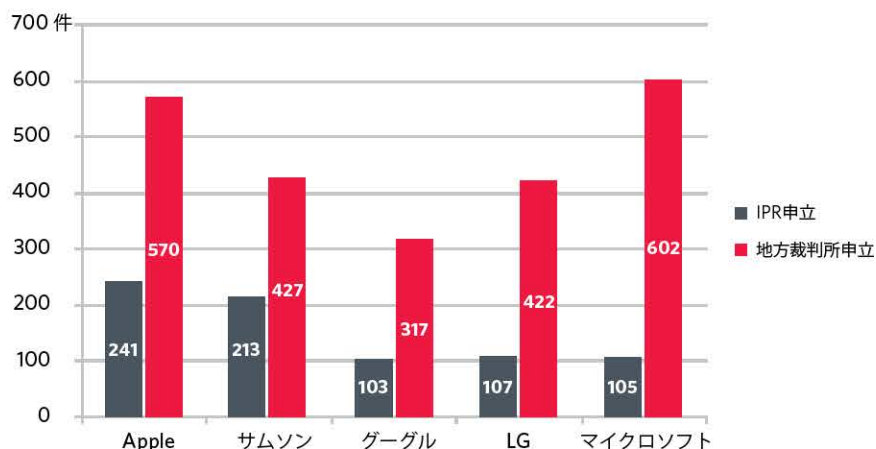
2013年に手続が導入されて以来、IPR申立は年々増加している。しかし申立数の安定した上昇は2015年以降横ばい状態になったかに見える。件数は未だ多いものの、IPR申立は2016年には若干減少を見せている。地方裁判所での特許権訴訟数も2016年には同様の減少がみられる。



若干のスローダウンにも関わらず、毎年の多数の申立が証明しているように、IPR手続は引き続き特許訴訟の手法としては際立った役割を担っている。

テクノロジー系企業は引き続きIPRを歓迎

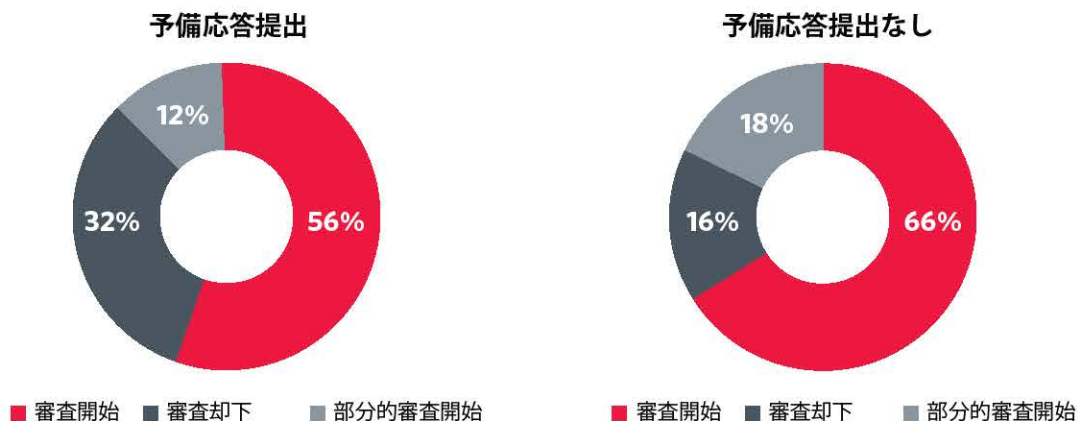
テクノロジー系企業は特許権訴訟の管理及び解決策として、IPRを歓迎している。特許権の主張を無効としたり、和解交渉の機会が提供されるため、IPRは訴訟を長引かせるよりも安価な方法である。よって当然のごとく、多数のビジネス特許訴訟事件を抱えるテクノロジー系企業ほど、多くのIPR申立を行っている。



¹ これらの統計はDocket Navigatorを基にまとめたものである。推定値として参照のこと。

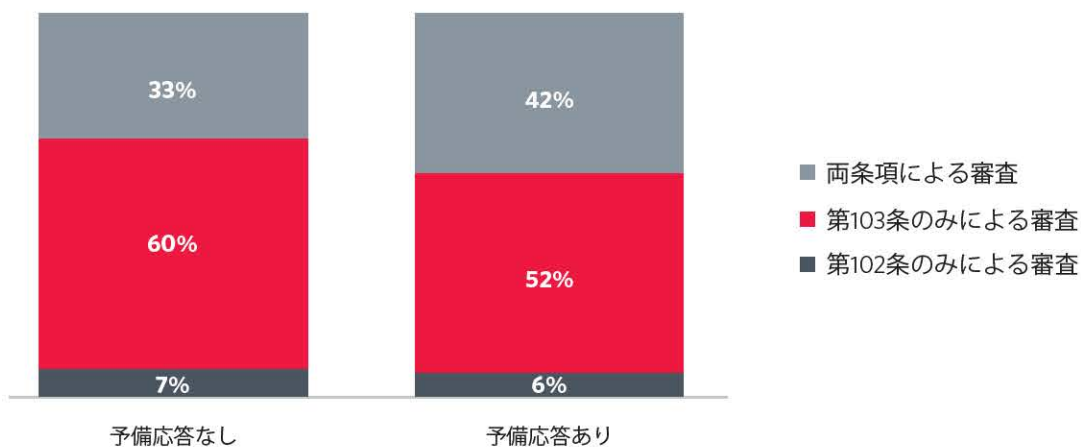
特許権者の予備応答の役割

特許権者は申立に対し予備応答を提出し、無効理由に反論することができる。申立に対する特許権者の予備応答が認められた場合、主張している申立の一部もしくはすべては棄却される。すべての特許権者がこの仕組みを利用するわけではないが、特許権者が予備応答を提出した場合、訴訟には至りにくい。



更に、下記に示すように、いつ予備応答が申し立てられたかによって、訴訟が最終的に審査される根拠が変化する。

申立根拠による審査



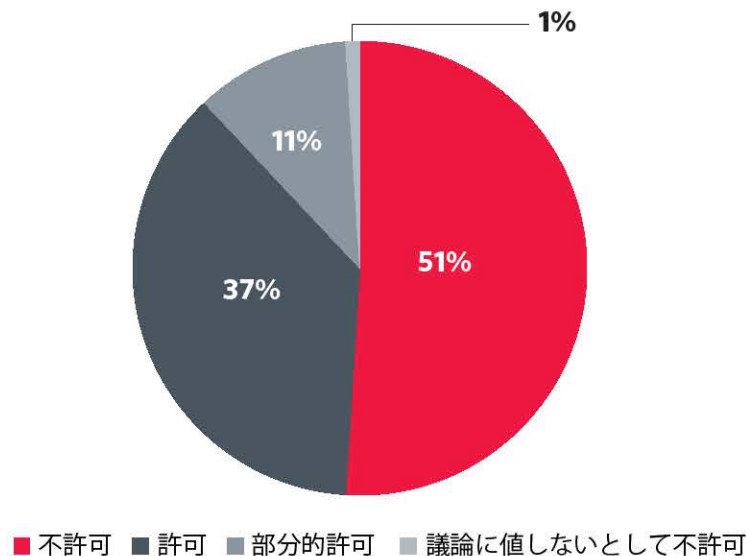
2016年5月2日に発効した新規則により、特許権者は予備応答と共に供述証拠を提出できることとなった。これは以前には禁止されていたものである。しかし、これに伴う変更は「こうした供述証拠により形成された物的証拠の真正か否かの判断は、特許付与後レビューを行うか否かを決定する目的においてのみ、申立人にとって有利な観点から、検討する」ものである。37 C.F.R. § 42.208。つまり、これは理論的には特許権者に予備応答を強化する機会を加えたものであるが、この規則のもとで審査数に重要な効果があるかどうかは未だ不明である。

追加ディスカバリ

「通常の」ディスカバリはすべての手続きで認められている。これには書類や証言、証人への反対尋問に加えて、本件当事者の「申立と一致しない関連する情報」の開示も含まれる。37 C.F.R. § 42.51 (b)(1)を参照のこと。追加ディスカバリは、申立人が「公平性にかなうものだと示した場合に行うことができる。37 C.F.R. § 42.51 (b) (2)。Garmin International, Inc. 対 Cuozzo Speed Technologies LLC 事件、IPR2012-00001, 2013 WL11311697の *3- 8 (P.T.A.B. 2013年3月5日) (書類20, 2-3引用) において、審判部は、追加ディスカバリが「公平性にかなうものかどうかを決定するために、以下の5つの要件を検討する」とした。(1)単なる可能性、及び疑惑以上であること、(2)訴訟の状況とその根底に関わること、(3)同等の情報を他の手段で入手できる可能性の有無、(4)容易に理解できる指示であること、(5)回答に過度の負担のないものであること。

2016年5月制定の規則は、Garminアプローチにおける5要件を「有益なもの」と述べ、他の特許付与後レビューで使用される基準と比較している。更に、特許商標庁は「Garmin社のケースで提示された要件が全てではない」と言及している。

追加ディスカバリの請求



統計を見直したところ、審判部は「ルーチン」のカテゴリーを超えた追加ディスカバリも認める姿勢ではいるが、追加ディスカバリの請求は許可される場合よりも不許可となる場合の方が多い。

Snap-On Inc. 対 Milwaukee Electric Tool Corp. 事件、IPR2015-01242、IPR2015-01243、書類 40(P.T.A.B. 2016年5月26日)は、審判部が追加的ディスカバリの請求を許可した一例である。Snap-on訴訟では、申立人は12通の書類を追加証拠として要求し、この証拠は「訴訟対象の主張は発明者とされている人物以外の者が「着想し、実施に移したものであることを証明する」と主張した(同上, 3)。これらの書類は、特許権者の主張である特定の先行技術の特許は当該手続きでは先行技術として認められないという主張に関連するものであるため、申立人は、追加証拠は公平性にかなうものと主張した(同上)。

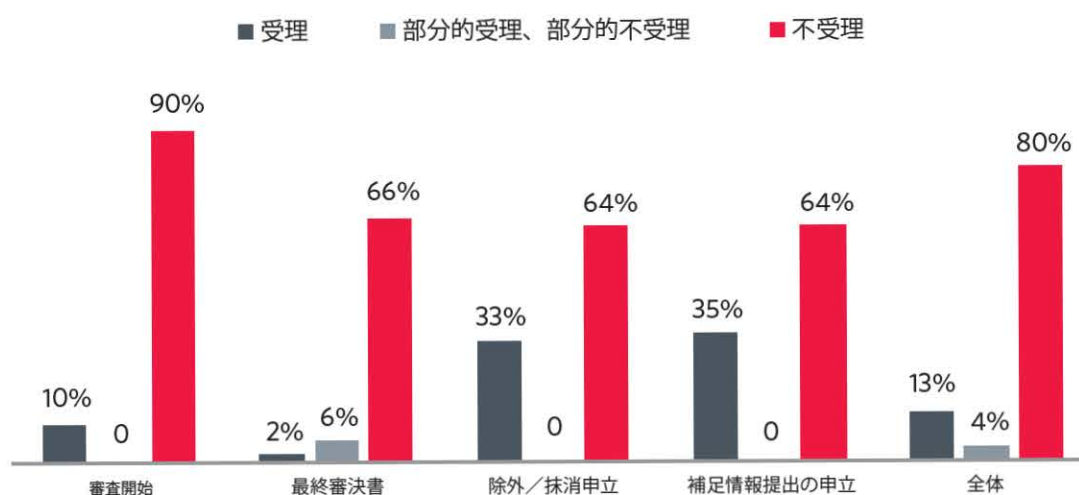
審判部は、Garmin要件から判断し、申立人の請求を認めるべきであると決定した。第一に、請求は先行技術特許に先立つ「軸」に関してであり、有益な証拠が開示される可能性が相当であることを示唆している。これは、発明者とされる者が主張する発明をいつ着想し、実施したのか、及び、発明は特許申請以前にデューデリジェンスを行ったものかどうかについて関連情報を求めるのが目的である(同上、3-4)。第二に、請求されているディスカバリは法的立場に影響しない。関連する地方裁判所の訴訟において、特許権者は既に12通の書類を申立人に提示しているためである(同上、4)。第三に、Garmin要件は中立的である。申立人は、特許権者は請求した書類を所有していると主張し、それに対し特許権者は、申立人は発明に関与したとされる従業員を雇う第三者から書類を入手することができたはずであると反論したためである。第四に、審判部は、証拠開示請求は容易に理解出来る内容であると結論づけた(同上)。そして第五に、審判部は、申立人の請求は負担のかかるものではないと結論した。特許権者自身が先行する事由を手続き中に提出しており、先行事由が解決を決定する可能性があるためである。よって、先行事由に関する記録を充実させるという意味で公平性にかなっており、法廷は追加ディスカバリの申立を認めることとした(同上、4-5)。参考として、Seadrill Am., Inc. 対 Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc.事件、IPR2015-01929, IPR2015-01989, IPR2015-01990, 書類 67 (P.T.A.B. 2016年10月27日)(Fed. R. Civ. P. 30(b)(6))により、特許権者の署名捺印した宣誓謄本を請求した申立人の申請を許諾)、Brunswick Corp. 対 Cobalt Boats, LLC事件、IPR- 2015-01060, 書類 20 (P.T.A.B. 2015年12月28日) (連邦地裁判決でも係争中の保護命令の対象となっている特許権者による請求で、すでに入手可能な情報に対する申請を許諾)。

再審理請求

IRR開始に関する審判部の決定は「最終かつ不服申立ができない」35 U.S.C. § 314(d)。同様に 37 C.F.R. § 42.71(c) (審理申立についての審判部の決定は最終かつ不服申立できないものとする)。よって、審判部の決定を不服とする当事者にとって唯一の救済手段は再審理請求の申立となる。37 C.F.R. § 42.71。

再審理請求は、正式な審理が行われていない上での地方裁判所での再審請求に似ている。むしろ、審査決定自体が「再審理」となる。請求では、審判部が誤解した、または見過ごしたと当事者が考える全ての事項と、各事項が以前に言及された箇所を明確に示す必要がある。37 C.F.R. § 42.71(d)。再審理請求は前請求で提示するべきであった新たな論点や証拠を示す機会ではない。Foursquare Labs, Inc. 対 Silver St. Intellectual Techs., Inc.事件、IPR2014-00159, 2014 WL 3945911, at *4 (P.T.A.B. 2014年8月1日)。

しかし、再審理請求は減多に受理されない。またその結果は請求理由により大きく左右される。特に、審判部は再審理請求全体の10%しか受理せず、最終審決については申立のあった再審理請求のわずか2%しか受理していない。除外または抹消、及び補足情報提出の申立についての再審理請求は、審判部がそれぞれ33%、35%を受理しており、わずかに良い数字になっている。



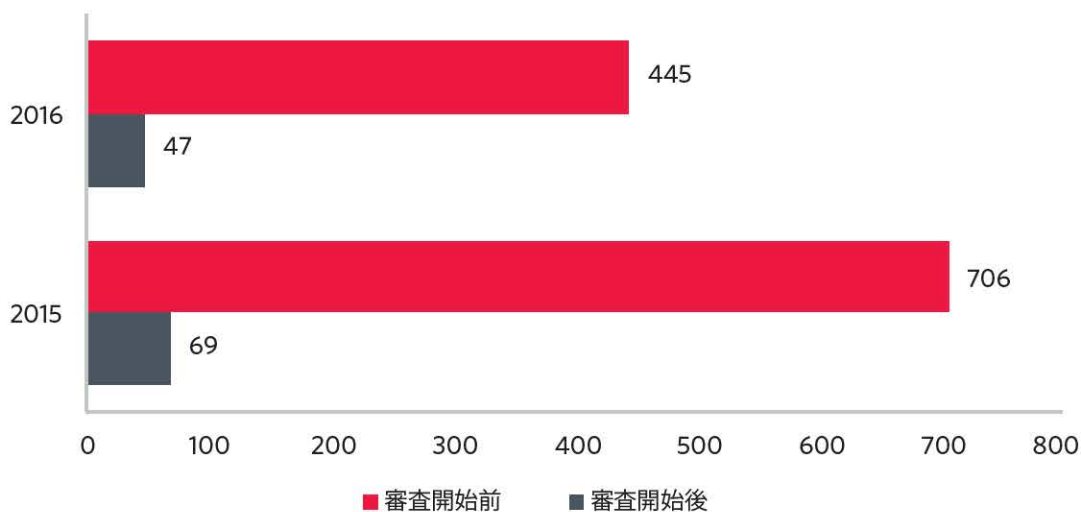
成功率が低い原因として考えられる理由の1つは、申立人の負担が大きいことである。申立人は事前の決定で「法廷が誤解し、もしくは見過ごした」事実を示さなければならない。37 C.F.R. § 42.71(d) しかし、再審理請求は不利な決定がなされた後では最善の、もしくは唯一のオプションであるかもしれない。

終了

IPR手続きの当事者は、和解に同意して共同申立を提出し手続きを終了させることができる。35 U.S.C. § 317; 37 C.F.R. § 42.74(a) 当事者はまず、申立提出について審判部の許可を得る必要がある。37C.F.R. § 42.20 共同申立は書面の真正コピーの形で、審理終了前に審判部に提出する。37 C.F.R. § 42.74(b) 当然のことながら、和解申立は審査開始の決定がなされる前、当事者が余分な時間とコストを抑えるために最も多く見られる。

しかし、審判部は「管轄、特許可能性、または審査部の慣行について、決定できる」(同上)。予備的段階であり、裁判を始めるかどうか何の判断も下されていない場合、審査部が手続き終了に関する共同申立を受理する傾向が高い。参考として、脚注1 *Cisco Sys., Inc. 対 Spherix Portfolio Acquisition II, Inc.*事件, IPR2015-00999, 2015 WL 9599207, (P.T.A.B. 2015年12月4日) (「こうした手続きは初期段階のものである。例えば、特許権者が特許権者応答を提出していない場合が挙げられる。結果として、こうした手続きのメリットをまだ判断していない。こうした状況下では、最終的な書面決定を行わず、申立人と特許権者との両者にとって、手続き終了が適切である」)。 *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) (「この手続きの審理は初期段階であり、特許権者は未だ特許権者応答を提出しておらず、申立人はその回答を提起していない。このような状況下では、申立人及び特許権者の両者にとって、手続き終了が適切である」と考える」)。

手続き終了に反対のない申立



逆に、手続に入った後であり、事態解決に公的な利益があると考えられる時は、手続き終了の共同申立を審判部が受理する可能性は低い。参考として、Apple, Inc対 OpenTV, Inc事件、IPR2015-00969, IPR2015-00980, 書類 28 (P.T.A.B.2016年9月10日) (請求が提出される前に当事者がすべて準備書面を提出し、口頭審理を行い、手続き終了の共同申立を済ませていた場合は、法廷は、手続きの利益について考慮し、決定を行った。各当事者は同意内容の一部について知らされていないことを個別に確認した)。Apple, Inc対 Smartflash, LLC事件、CBM2015-00015, 書類 49, *6 (P.T.A.B. 2015年11月4日) (「記録が完全に整った状態において、これらの申立により挙げられている事案を解決することに公的利益が見出せる」)。よって、当事者が手続き終了の共同申立を提出するのが早ければ早いほど、審判部が申立を受理する可能性は高くなる。

結論

2017年を予想すると、IPR手続きはIP紛争解決において今後も広く使用されることが見込まれる。統計及びケーススタディの示すとおり、特許商標庁における成功例を考察すれば、将来的なIPR戦略を導き出すことが可能である。今後もIPR手続きに関する知識を積み上げ続け、クライアントに焦点を当てたサービスと良い結果を提供していきたい。



PTABの展開

米国特許商標庁、PTAB審判の
新規則を発表

14

IPR禁反言の適用除外を認めた
CAFC判決

16

連邦巡回区控訴裁、APA適正手
続きの欠如を理由にPTABの特
許無効の決定を差し戻す

19

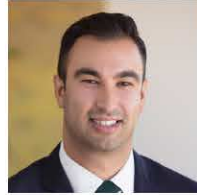
AFC、PTABの決定を取消す

21

米国特許商標庁、PTAB審判の新規則を発表



ディオン・M・ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



イーサン・フォーガニ
アソシエイト | シリコンバレー

2016年5月2日施行の新規則は、申立人と特許権者双方の戦略に影響を与える

米国特許商標庁(USPTO)は4月1日付官報で、当事者系レビュー、付与後レビュー、ビジネス方法レビュー、冒認手続(真正発明者決定の手続)等の特許審判部(PTAB)による特許付与後手続の新しい規則を公表した。

新規則の内容は、2015年8月にUSPTOが発表した改正案とほぼ同じで、PTAB審理におけるクレーム解釈基準、特許権者の予備応答書面提出時における証言提出、ルール11(連邦民事訴訟規則第11条)形式に沿った弁護士による保証表明、及び主要な準備書面のワード数制限等について定めている。この改正は2016年5月2日に施行され、「施行日以降に提出される改正米国特許法(AIA)に基づく全ての申立、及びUSPTOに係属中の予備審理又は審判手続」に対して適用される。

改正の概要

- 対象特許の権利期間が最終書面決定前に「満了する」場合、いずれの当事者もフィリップス判決で認められたクレーム解釈基準(「フィリップス型解釈」)の適用の請求が可能となった。新規則は、対象特許の権利期間がPTAB申立提出日通知の確定後18ヶ月以内に満了する場合、いずれの当事者もクレーム解釈基準について、PTABの付与後手続で通常採用する「最も幅の広い合理的解釈」に代えて「フィリップス型解釈」の採用を求める申請を審判申立提出後30日以内に提出できるとしている。この申請が行われた後に、PTABと電話会議にて(1)状況に鑑みて当該申請申立が適切であるか、及び(2)両当事者に適切なクレーム解釈基準について十分に説明するため更に会議が必要であるかを検討することになる。上記の改正により、特許権者が予備応答書面を提出する前に、申立人はフィリップス型解釈の採用を検討する機会が与えられることになる。
- 特許権者は、予備応答書面を提出する際に、供述証拠を提出することが可能。新規則により、特許権者は予備応答書面と共に新たな供述証拠(専門家の陳述書による証言等)を提出することができることとなった。証言範囲と陳述証書の数に関する制限は設けられていない。一方、迅速化を意図した特許付与後手続においては、手続開始決定前に当然の権利として反対尋問を行うことができない点を考慮し、新規則には「供述証拠に事実に関する争いが生じた場合、その争点が手続開始の是非をめぐる判断に重要なものであれば、申立人に有利な判断を下す」旨の但し書きが追加された。しかし、PTABは一定の状況下において自らの判断に基づき、手続開始決定前に反対尋問等の限定的なディスカバリを命じる権限を与えられており、更に正当な理由が示された場合には、申立人に予備応答書面に応答する権利を与えることもある。

- **当事者は、全ての提出書類に連邦民事訴訟規則第11条(ルール11)形式の保証表明を付す義務がある。**現行規則(37 C.F.R. § 42.12)には「誤導又は不真面目な主張及び救済請求を助長する行為」に対する制裁が定められており、これに加えて新規則は、PTABへの提出書面には全て「ルール11形式の保証表明」を挿入することを要求すると共に、違反に対する制裁条項を設けている。
- **特許権者は、手続中いつでも「真の利害関係者又は当事者」であるかを争うことが認められている。**新規則には、特許権者は手続中いつでも、真の利害関係者又は当事者について争うことができると定めている。しかし、手続きの初期に争うことが可能であったにも関わらず後になってから申出た場合、PTABは個別の事案毎に遅れが不当か又は不利を生じさせたか等、その影響を考察する。
- **特許権者は、クレーム補正の動議において、記録された先行技術に対する特許性を示さなくてはならない。**新規則は、特許権者がクレーム補正の動議を提出する際には、差替クレーム案が「登録済先行技術」に対して特許性があることも示さなくてはならないとしている。「登録済先行技術」には、(a)過去の特許における重要な先行技術；(b)PTABがレビューを開始しなかった理由に用いられた先行技術等、現在の手続きにおいて重要な過去の先行技術；及び(c)本特許に関する他のUSPTO手続における重要な過去の技術等が含まれる。更に、特許権者が誠実義務に基づき開示した技術に加えて、申立人が提出するその他の先行技術及び主張に対する差異も明確にしなくてはならない。
- **どちらの当事者も、口頭審理における直接証言を要請することが可能。**口頭審理における直接証言に関して新規則は、当事者の要請に応じて個々の案件毎にその可否を判断するという、PTABの現在の取り扱いを容認している。証言内容が対立する場合には必ずしも直接の証言が必要になるということではなく、PTABが決定を行う上で有用と見なした場合のみ、直接証言が許可される。
- **主要文書のページ数制限をワード数制限に変更。**今回の改正で、申立書、特許権者の予備応答書面、特許権者の応答書面、及び申立人の応答書面に関するページ数制限に代わり、ワード数制限が適用された。一方、その他の書面については、ページ数の制限が継続して適用される。なお、目次、引用文献一覧、クレーム一覧、当事者適格理由、義務付けられている通知、送達証明、付録一覧は、上記のワード数及びページ数にカウントされない。

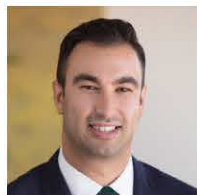
結論

PTAB手続は、約3年前にAIAが施行以来、大きな伸びを見せており、USPTOの発表によると、2016年2月時点でのPTAB手続申立件数は4,600件を超えている。今回の改正自体がこの増加傾向に影響する可能性は低いものの、申立人と特許権者の両者の戦略に大きな影響を与えることが見込まれる。

IPR禁反言の適用除外を認めた CAFC判決



ディオンM. ブレグマン
パートナー | シリコンバレー



イーサン・フォーガニ
アソシエイト | シリコンバレー

3月23日、米国連邦巡回区控訴裁判所（「CAFC」）は、PTABがかつて「重複している」としてレビューを開始しないと決定した申立の理由であっても、しかもPTABが同じ申立を他の理由でレビュー非開始を決定していたとしても、将来の申立申請の際にレビュー非開始となった理由を主張に入れることは妨げられないと、判決を下した。

IPR手続きがそもそも開始されていないため、レビュー非開始理由は審理の対象となっておらず、禁反言規定が適用されない、とCAFCは結論した。レビュー非開始理由であっても、後の申立の中で適切に主張していれば、既にPTABが重複と見做したレビュー非開始理由であり再検討に値しないとされる理由を、地方裁判所が検討する道を拓いた。

判決内容

Shaw Industries Group, Inc.対Automated Creel Systems, Inc. 事件において、Shaw Industries Group, Inc.（「ショー」）は、紡織系及びその他の撚り加工素材を送り出す巻糸軸架（「クリール」）に関するAutomated Creel Systems, Inc.（「ACS」）の特許に対する15の拒絶理由を主張してIPRの開始を申立てた。¹ PTABは、異議申立の理由のうち、1つを除く全ての理由についてレビューを開始したが、ショーが主張した15の理由を全てを採用したわけではなく、最終的には全15の理由に基づきレビューを開始しない決定を下した。² PTABの説明によれば、除外された1つの理由とは（Payneの所有する先行技術特許と関連のないクレームが予想されるため）「進行中の特許性欠如を理由とするIPR手続きで特許性欠如の判定が出る合理的可能性がある」と判断されるため、重複により、除外する³と言うものであった。この判定でPTABはPayne特許に係る理由については実質的判断は行わず、関連する他の2つの特許性欠如クレームにより「重複する」と述べている。

¹ 概要についてはShaw Ind. Grp. Inc. v. Automated Creel Sys., Inc., IPR2013-00132, 2013 WL 8563792 (P.T.A.B. 2013年7月25日) (First Institution Decision)を参照。

² ACS特許のクレームは、一般的に以下の2種類に分かれる。“noninterposing claims”—各レベルに撚り素材のパッケージが2個あるクリール・マガジンに関するクレームと“interposing claims”—各レベルに撚り素材のパッケージが3個以上あるクリール・マガジンに関するクレーム。

³ 同書*20 (37 C.F.R. § 42.108より引用)。

PTABは、IPR手続きを開始し、関連性のないクレームのみが特許性に欠けるという最終決定を下した。⁴ その後ショーは、Payne特許に基づく理由を却下したPTABの上記の決定について上訴。関係箇所についてPayne特許に基づくIPR申立理由を重複とみなしたUSPTO決定の見直しを命じる職務執行令状の発行を請求した。この争点について、PTOもまた訴訟参加人として準備書面を提出し、口頭弁論を行った。⁵

控訴審においてCAFCは、「ショーの主張は、禁反言条項により、今後はPayne特許に基づく無効を主張できないという懸念に依拠している。」と判断している。⁶ 米国特許法第315条(e)は、以下のように規定している。

セクション 315(E)(1)	セクション 315(E)(2)
PTOでの手続	民事訴訟及びその他の手続
本章に基づく特許のクレームのIPRが第318条(a)に基づく最終書面決定に至った場合、その申立人—中略—は、当該IPR「手続中」に自らが呈した理由又は合理的に呈することが可能であった理由に基づいて、同じクレームに対して、何らかのPTO手続を請求又は継続することはできない。	本章に基づく特許のクレームのIPRが第318条(a)の最終書面決定に至った場合、その申立人—中略—は、司法および司法手続第1338条の全部又は一部に基づく民事訴訟、若しくは1930年関税法第337条に基づく国際貿易委員会の手続のいずれにおいても、その根拠を問わず、当該申立人は当該IPR「手続中」に自らが呈した理由又は合理的に呈することが可能であった理由に基づいて、同じクレームが無効であると主張することはできない。

一方、PTOは、却下されたIPR申立理由は、IPR手続に入っていないので、ショーの禁反言条項の解釈が誤っており、ショーは「IPR手続中」にこの主張をしなかったため、その後の手続等において、Payne特許に基づく無効の主張が第315条(e)の禁反言により妨げられることはないことを主張した。ショーは、IPR申立の理由としてPayne特許を主張したが、PTABはこれをIPR開始の根拠として採用しなかった。更に、IPRは開始決定が出るまでは始まらないため、⁷ Payne特許に基づくショーの主張は、IPR手続の一部にはならなかった。CAFCはPTOの理由付けを採用し、「ショーは、当該IPRが行われている間には、ペイン特許に基づく理由を主張しておらず、また合理的に考えてそれを提出することもできなかったであろう」⁸ から、そのような状況において禁反言条項は適用されないと判断した。申立人が、当初のIPR申立において適切にレビュー非開始理由を主張していれば、今後の手続において同じ理由を主張することが可能であった。

⁴ PTABは、最終決定書面において、IPR開始決定で採用された理由に基づきinterposing クレームが特許性に欠くことについてショーは証拠の優越性を示さなかったとした。*Shaw Indus. Grp. Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.*, IPR2013-00132, IPR2013-00584, 2014 WL 3725531 (P.T.A.B. 2014年7月24日) (最終決定)。

⁵ 35 U.S.C. § 143 (「Director は、第135条に基づく冒認手続、第31章及び第32章に基づく当事者系又は付与後レビューにおいて、PTABの確定後の決定に関する上訴手続に参加する権利を有する」)。

⁶ *Shaw Indus. Grp. Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.*, Nos. 2015-1116, 2015-1119, 2016 WL 1128083, at *5 (Fed. Cir. 2016年3月23日)。

⁷ 3参照: *In re Cuozzo Speed Techs., LLC*, 793 F.3d 1268, 1272 (Fed. Cir. 2015), cert. granted sub nom. *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 890 (US 2016年1月15日) (No. 15-446)。

⁸ *Shaw Indus. Grp.*, 2016 WL 1128083, at *5 (強調部分は原文による)。

判決の意義

この事件におけるCAFCの判決は、「IPR手続の効率化」と「合理的な数のIPR申立理由をPTOに検討させる申立人の権利」とのバランスを保つことの難しさを際立たせている。この中でCAFCは、「時宜を得て効率的に手続きを完了させるというPTABの法律上の義務に鑑みて、PTOがクレーム又はIPR申立理由の一部に基づきIPRを開始させる能力を持つことの利点は理解できる⁹」と認めているが、同時にPTABはショーのような申立人に対しても、申立人が適切に提起したIPR申立理由を検討する義務も負っており、ましてや、IPR手続に採用されない申立理由の実体的審査が禁反言ルールにより阻まれる場合にはなおさらである。この判決において裁判所は第315条(e)について、IPR手続申立書面に挙げられている理由の実体的判断が行われずにPTABにより最終的に却下された場合には当該理由には禁反言の効果を生じさせないという解釈を採用することで、競合する利益の緊張を和らげている。さもなければ、適切に主張したIPR申立理由(法律上開示が義務付けられている)を「重複」とみなすだけでその実体的な審理を永遠に阻止できる力をPTOに与えるからである。

上記のCAFC判決は、拒絶理由となり得るものは全てIPR申立書に含めておくことがいかに重要であることを強調している。申立人は、IPR申立書に含まれていない拒絶理由をその後の手続きにおいて主張することが禁止されているため、申立書には、特許性欠如に関する最も有力な主張を損なわずに、拒絶理由となりうるものは全て当初の申立書において主張しておく必要がある。PTABはIPR開始決定の際に、申立書において適切に主張した理由の一部について、実体的な判断を行わずに却下しているが、申立人は、そのようにして却下された拒絶理由を将来の手続きにおいて自由に主張することが可能である。

連邦巡回区控訴裁、APA適正 手続きの欠如を理由にPTABの 特許無効の決定を差し戻す



ジョン・C・サリバン
アソシエイト | ダラス

当事者系レビュー (INTER PARTES REVIEW: IPR) の申立人は、有効性に関する主張について適切な通知を行わなければならない。特許権者は、申立人から提起されたすべての主張について、たとえそれが手続きの終盤でなされた場合でも、防御する権利を保持する。

米国連邦巡回区控訴裁判所 (「CAFC」) は、最近ある事件 (*In re: NuVasive, Inc.*)¹ の判決を下した。この事件で、特許権者は、IPRの審理においてそのクレームが無効と判断されたが、請求人の再答弁趣意書で初めて申立てられた主張に反論する機会を与えられなかった。CAFCは、この主張が関連はあるが別のIPR手続きで申立てられたものであるとはいえ、特許権者が反論の機会を与えられなかったことは行政手続法 (APA) に違反すると判断し、特許庁審判部 (「PTAB」) の決定を取り消した。

PTABおよび連邦巡回区控訴裁判所の決定

NuVasive 事件の背景には、Medtronicが脊椎固定手術向けインプラントを対象とするNuVasiveの特許の有効性を争うために提起した2件のIPR手続きがあった。² PTABは、その分野における先行技術に照らして自明であるとして、それぞれのIPRで特許無効の決定を下した。CAFCの言葉を借りれば、PTABは、脊椎インプラントが長くかつ狭くなければならないというNuVasiveの特許要件を満たす従来特許 (Michelson) に「深く依拠している」と述べている。一方のIPRでは、MedtronicはMichelsonの主張を適切に提示した。しかし他方のIPRでは、再答弁趣意書を出すまでMedtronicは同じMichelsonに基づく主張を行わなかった (ただし、その特定の特許に関連する他の主張は行った)。NuVasiveからの要求にもかかわらず、PTABは新たに申立てられたMichelsonに基づく主張に対抗するための追加的答弁を許可せず、また口頭弁論中にNuVasiveがこの論点について反論させなかった。

¹ *In re: NuVasive, Inc.*, 841 F.3d 966 (2016)。

² Medtronicは後にNuVasiveと和解し、上訴には参加せず、PTABの決定の防御について、米国特許商標庁 (PTO) の判断に委ねることにした。

CAFCは、最初のIPRについては、NuVasiveがMichelsonの主張に反論する「少なくとも最低限十分な」機会を有していたことを理由に、PTABによる無効の判断を支持した。しかしCAFCは、もう一方のIPRについては、再答弁で提示された主張（PTABはこれに依拠してその決定を下した）に対してNuVasiveの反論を許可しなかったことにより、PTABが「行政手続法に基づくNuVasiveの権利を侵害した」と判断し、かかるIPRの決定を取り消した。CAFCは、PTOの以下の主張を退けた。

- 並行して行われていたレビューをNuVasiveは承知していた。
- 追加的答弁および削除申立てを拒否された後になされたMedtronicの専門家の反対尋問に基づき、NuVasiveが提出した「意見書」は、Michelsonの主張に反論する機会を十分に与えた。CAFCは、PTABでは2件の独立した手続きがなされていたのであり、一方において主張を承知していたからといって、他方を承知したことにはならないと判示した。加えて、「意見書」の提出は、「極めて限定的」であり、「主張および証拠を提示する機会の代わり」にはならないとした。

今後のPTABの訴訟における考慮事項

この事件は、今後申立人と特許権者の両者にとって学ぶものの多い事件である。まず申立人は、手続きにおいてなされるすべての主張について特許権者が十分承知していることを確実にしなければならない。すなわち、申立人は自身の主張を余さず提示しなければならない。同時に、申立人は手続きの終盤であっても、新たな主張を唱えることに躊躇する必要はないが、後になって申立てた主張に反論する機会を特許権者に認めなければならない（例えば、追加的答弁などの方法により）。

この判例は、PTABもCAFCも、再答弁趣意書の段階までなされなかった主張については問題視せずに、PTABが「その点についての追加的な証拠と主張を提示するための十分な機会をNuVasiveに与えた上で、Michelsonの図18の重要性を考慮する」ことができたはずであると指摘したことは重要である。

加えて、特許権者は、適正手続の権利について十分に注意し、控訴審における自らの権利を保持するためにあらゆる手段を講じなければならない（追加的答弁提出の承認要求、除外または削除の申立、審問における新しい論点の提示など）。本件でNuVasiveがこれらの措置を講じていなければ、おそらくCAFCは異議申立を認めない判断をしたであろう。

CAFC、PTABの決定を取消す



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. ライオンズ
パートナー | シリコンバレー



アーレン C. シューホフマン
顧問 | シリコンバレー



イーサン・フォーガニ
アソシエイト | シリコンバレー

IPRにおける注意喚起：口頭弁論で新たな事実を挙げるとPTAB決定は無効と判断される可能性がある

特許商標庁審判部 (PTAB) による決定が、「口頭弁論中に追加された新事実に依拠する」との理由で連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) により取り消された。

2016年3月15日、CAFCは、特許審判部 (PTAB) が当事者系レビュー (IPR) で行ったクレーム無効の決定について、申立人が口頭弁論で新規に述べた主張事実に基づく事を理由に、当該決定を取り消す判決を下した。¹ この判決は、重要事実及びその主張を口頭弁論期日までにPTABに提出する文書中に記載しておくことの大切さを強調すると共に、口頭弁論の場で新たに持ち出された主張に依存する趣旨のPTAB決定はCAFCの不評を買う可能性が高いことを示唆している。

論点

Dell Inc. v. Acceletron, LLC 事件において、申立人はAcceletron, LLC所有のブレードサーバ特許の当事者間レビューを請求し、その数ある主張の中でも特に有効性を争うクレームの必須要素である「キャディ」は、既に先行技術特許において開示されているため新規性に欠くと申立てた。本件上申書において申立人は、先行技術文献の「articulating door」が「キャディ」というクレーム限定要素と同じ機能を果たすと主張していた。ところがCAFCは、上記クレーム限定要素について、申立人は、当初の上申書に述べられていない新しい主張をその後2回付け足していたと判断した。CAFCの判決書によると、1回目は、特許権者が提出した主張と証拠に対する申立人の答弁書において、そして2回目はPTABでの口頭弁論中に行われており、PTABは、この口頭弁論中に初めて持ち出された主張に依拠して、先行技術文献に対する新規性欠如に基づき当該クレームを無効と判断していた。

控訴審においてCAFCは、PTABは書面に述べられていない主張に依拠してはならないとしてPTABの決定を取り消す判決を下した。また、同裁判所は、行政手続法上、特許商標庁 (PTO) が行政審理を行う際に従うべき特定の要件があることを指摘している。米国特許商標庁は、(1)「特許権者に対して、主張された事実と法律を迅速に伝える」、(2)「全ての関係当事者に対して、事実[及び]主張を提出及び検討する機会を与える」、(3)「(中略)当事者に対して、事実の完全かつ真正な開示を行うために必要な反証を提出する機会を与える」義務を負っている。²

¹ 全般については *Dell Inc. v. Acceletron, LLC*, Nos. 2015-1513, 2015-1514, 2016 WL 1019075 (Fed. Cir. 2015年3月15日) を参照。

² 同書*6を参照 (引用や参照は割愛)。

CAFCはさらに、ガイドライン「Office Patent Trial Practice Guide」を引用し、PTO手続規則は、上記の基本的な要件に従い、当事者に対して、既に提出済みの書面に依拠しない証拠や主張を口頭弁論で呈することを禁じていると判断した。

口頭弁論における当事者の主張は、(中略)先に提出した書面に依拠するものに限り許されており、口頭弁論中に新たな証拠や主張を呈することは認められていない。³

特許権者に対して事前に通知が与えられなければ、口頭弁論において反証を提出する十分な機会を特許権者が得られないとCAFCは判断した。PTABの決定は、口頭弁論中初めて述べられた反論に依拠しているため、同裁判所により無効とされたのである。

今後の影響

CAFCの決定によって、当事者が自らの主張を土壇場になって変更し不当に優位に立つのを防ぐPTAB規則の意義を強調した。また、当事者が正当な通知を受け応答する機会を得られない場合にはCAFCがこれを正す用意があることを示している。判例はいかなる状況で応答中に新たな主張を許可するのか示していないが、CAFCの今回の決定は、特許権者が実際に応答する機会を与えられていない状況で新たに行われた主張をもとにPTABが判断を下すのを良しとしないことを示している。⁴

³ 同書(Office Patent Trial Practice Guideを引用, 77 Fed. Reg. 48,756, 48,768 (2012年8月14日))。

⁴ 参照: *Belden Inc. v. Berk-Tech LLC*, 805 F.3d 1064, 1081-82 (Fed. Cir. 2015年) (申立人が新たな専門家による陳述書を提出した場合、特許権者は様々な方法で応答できる)、また同書下記も参照 (「裁判所はFed. R. Evid. 611(a)の元で、証拠の提出を制限する幅広い裁量を有する」)。



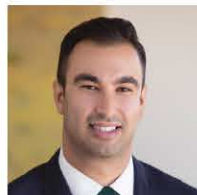
特許権の二面紛争を避けるために



IPRとCBMレビューは引き続き人気が高いが、元となっている地方裁判所で手続の停止命令を得られるか不確実なため、被告人は二面紛争の渦中におかれる場合もある。



アンドリュー・J・グレイ IV
パートナー | シリコンバレー



イーサン・フォーガニイ
アソシエイト | シリコンバレー

2011年の米国特許改正法(AIA)制定以来、当事者系レビュー(IPR)とビジネスモデル特許レビュー(CBM)手続きにより、特許侵害主張に対抗する被告人は増加している。

コスト削減、迅速化、そして特許無効となる確率の高さによって、IPRとCMBレビューは魅力的な訴訟戦略となっている一方で、この方法はしばしばIPR/CBM申立中に元となっている地方裁判所の中止命令を被告人が得られるかにかかっている。これは完全に保障されるどころか、むしろその逆であると言える。地裁は以下の3つの要件を一貫性なく当てはめるため、手続き停止申立の結果はしばしばまちまちとなる。(1)手続きが既に進行しているかどうか、(2)停止命令が争点を単純化するか、(3)停止命令が相手方の立場を不当に害したり明らかな不利益となるかどうか。¹ 結果として、被告人が確実に停止命令を得られるかどうかを推測するのは難しく、2面で紛争の渦中に置かれることもしばしば起こる。

IPR/CBMレビュー継続中の地裁手続停止命令の成功率を見極めるため、我々は2016年6月15日²までに申立てられた地方裁判所に対する全884件を分析した。752件がIPR継続中の停止請求であり、その請求中70% — 全体で529件 — が認可されており、当初の予想よりも高い成功率を示している。しかし緻密な検証の結果、データによるとこの停止命令の45%近くが双方合意の請求であることがわかった。合意された請求を除くと、中止命令の許諾率は58%にまで落ちる。単純に見ると、IPR継続中の地裁手続停止命令は290件しか許諾されていないことになる。また、CBMレビュー継続中の地裁手続停止命令の全体数はIPRよりもはるかに下回っているが(正確には5分の1)、CBMレビュー継続中のへの地裁手続停止命令の成功率は61%と、IPRよりも3%高くなっている。

分析により、上記に列挙した3点以外で、高い成功率に貢献する幾つかの要素が判明した。例えば、停止に合意した当事者による請求は、97%成功している。これは、合意のないケースと比べ38%も高い。しかし、相手方が反対する中で地裁手続停止を求める当事者は、手続きのタイミングと申立を提出する管轄を再検討することで可能性を上昇させることができる。事実、下記に示すように、こうした2点の追加的要素を考慮することで、訴訟当事者はIPR/CBMレビュー継続中の合意のない地裁手続停止請求であっても成功率を最大限に伸ばすことが可能となる。

レビュー開始後の地裁手続停止請求の成功率はより高くなる

タイミング — 例えば、当事者が中止命令を請求したのは特許公判審判部(PTAB又は審判部)がレビュー審理開始を決定する前か後か — もまた、成功率に影響を与える。審判部が請求申立からレビュー審理開始を決定するまでは6か月あるが、³ 審判部が審理開始決定後に停止命令請求を行った訴訟当事者は、目覚ましい割合で停止命令を得る可能性が高くなっていることがわかった。例えば、審理開始決定前に手続停止申立をした場合、たった半分しか許諾を受けていない。しかし、審理開始決定後に申立を行った場合、その割合は71%にまで上昇した。

CBMレビュー係争中地裁手続停止命令に対しても同様のことが言える。審判部が審理開始決定後まで停止申立を延期させた当事者は、71%の成功率を得ている。これは、そうでない当事者と比べ18%も高い。

¹ *TAS Energy, Inc. 対 San Diego Gas & Elec. Co.*, No. 12-cv-2777, 2014 WL 794215, at *3 (S.D. Cal. 2014年)。CBMレビューの文脈では、議会はこの3要件テストを体系化し、4つ目の要件を加えた。これは、法廷に対し「停止命令、あるいはその秘訣が、当事者の、また法廷の訴訟負担を減少させるかどうか」を考慮するよう求めるものである。2011年米国特許改正法(AIA) § 18(b)(1), Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284,331 (2011年)。

² ここで論じたデータまた数値は2016年6月1日現在のものである。データの正確性の確保については十分考慮してあるが、統計は推定値として参照のこと。2015年9月1日以前に集計されたデータのベースとして、この記事は以下の出版物における研究に基づいている。Amy E. Simpson et al., *Trends on Requests to Stay Pending IPR/CBM Review, Inter Partes Review Proceedings: A Third Anniversary Report* (Perkins Coie, San Diego, Cal.), 2015年9月, 41-36。

³ Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. 48,756, 48,757 (2012年8月14日)。

タイミングによるIPR/CBMレビュー係争中の地裁手続き停止命令申立の成功率

地裁の決定	係争中IPRの中止請求	係争中CBMの中止請求
合計	752	132
許諾された中止命令	529	91
審理開始決定前の許諾	301	53
合意なし	151	32
合意あり	150	21
審理開始決定後の許諾	228	38
合意なし	139	30
合意あり	89	8
否決された停止請求	215	41
審理開始決定前の却下	153	29
合意なし	150	28
合意あり	3	1
審理開始決定後の許諾	62	12
合意なし	57	12
合意あり	5	0
315(a)(2)に基づく自動的な停止命令	2	0

こうした分析は、特定の管轄区ではPTABが審理開始を決断するまで停止命令請求を却下してきた長い慣習から説明できる。例えばテキサス東部地区は、PTABがレビュー審理開始していない場合、停止請求を「延期する」、または請求を却下する「広く行われている慣行」を採用している。⁴ 連邦巡回控訴裁判所プライソン裁判官によると、「当事者系レビュー係争中に裁判を停止するかどうかを決定する最も重要な要素は、PTABがレビューについて被告人の申立に対し行動に移しているかどうかである」とする。⁵

しかし、全ての管轄区がこの慣行を採用しているわけではない。管轄区の中には、PTABは審理開始率が高いことに加え、IPR/CBM手続きは迅速なことから、一旦レビューが申立てられると、裁判所の手続きは停止する傾向にある。⁶ すなわち、PTABの審理開始率が下がり続ける場合(2016年6月30日時点で、IPR申立は51%、CBM申立は55%まで下がっている)、より多くの管轄区が、「広く行われている慣行」に同意する可能性はある。⁷ にもかかわらず、訴訟当事者は審理開始後には相手方の同意が得られなくても裁判所の手続停止に向けて動いた方が可能性が高まると言える。

⁴ *Trover Grp., Inc. 対 Dedicated Micros USA*, 2015 WL 1069179, at *5-6 (E.D. Tex. 2015年3月11日)。

⁵ 同書*4。

⁶ 参考として、例えば *Irori Techs., Inc. 対 Luminex Corp.*, No. 3:13-cv-2647, Dkt. 41 at *5-6 (S.D. Cal. 2014年7月16日)。

⁷ 米国特許商標庁、特許公判審判部統計、2016年6月30日 10, 11: <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-6-30%20PTAB.pdf> (<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-6-30%20PTAB.pdf>) (2016年7月30日にアクセス)。

管轄区により異なる成功率

特定の管轄区は引き続き停止命令許諾に最も有利となっており、他の管轄区よりもIPR係争中の裁判手続停止命令請求に対し全体的に高い成功率を見せている。下の表は4つの有利な管轄区と、測定を基とした分類別ランキングである。カリフォルニア北部は引き続き最も活発な管轄区となっており、当事者同意のない停止命令請求の成功率については第2位にランキングしている。

IPR係争中の手続停止について有利な管轄区					
中止命令全数	地方裁判所	停止請求件数	合意請求件数	当事者同意のない停止許諾	投資者同意のない停止許諾率
1	イリノイ北部	34	12	18	82%
2	カリフォルニア北部	104	32	53	74%
3	オハイオ南部	10	1	6	67%
4	マサチューセッツ	23	5	11	61%

しかし、その他の管轄区では当事者同意のない停止命令請求に対する許諾率は低い。例えばテキサス東部では、IPR係争中の当事者同意のない停止命令の成功率はわずか25%となっておりこれは全国平均より33%低い。全米で最も特許訴訟事件が多い管轄区の1つでありながらも、原告に有利という評判に当てはまっている。

IPR係争中の当事者同意のない停止に対し不利な管轄区					
中止命令全数	地方裁判所	停止請求件数	合意請求件数	当事者同意のない停止許諾	投資者同意のない停止許諾率
1	テネシー東部	6	1	5	0%
2	テキサス東部	64	24	24	25%
3	ニュージャージー	11	3	5	27%
4	インディアナ南部	10	2	5	30%

停止申立の成功率は個々の事実によって様々ではあるが、当事者はいつであろうと合意より停止として自らの機会を最大限に生かすことは可能である。同意のない停止請求については、紛争当事者は停止命令を審判部の審理開始後に請求することで可能性を増大させることができる。この延長による負担を最低限に抑えるためには、被告は一年条項のギリギリ最後ではなく、できるだけ早くIPR/CBMLレビューの申立を考慮するべきである。

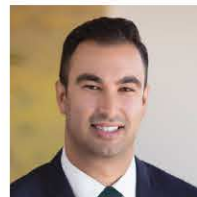
特許権改革が こう着状態を増加させる



アンドリュー・C・ホイットニー
パートナー | フィラデルフィア



ジェイコブ・J・O・ミン
アソシエイト | シリコンバレー

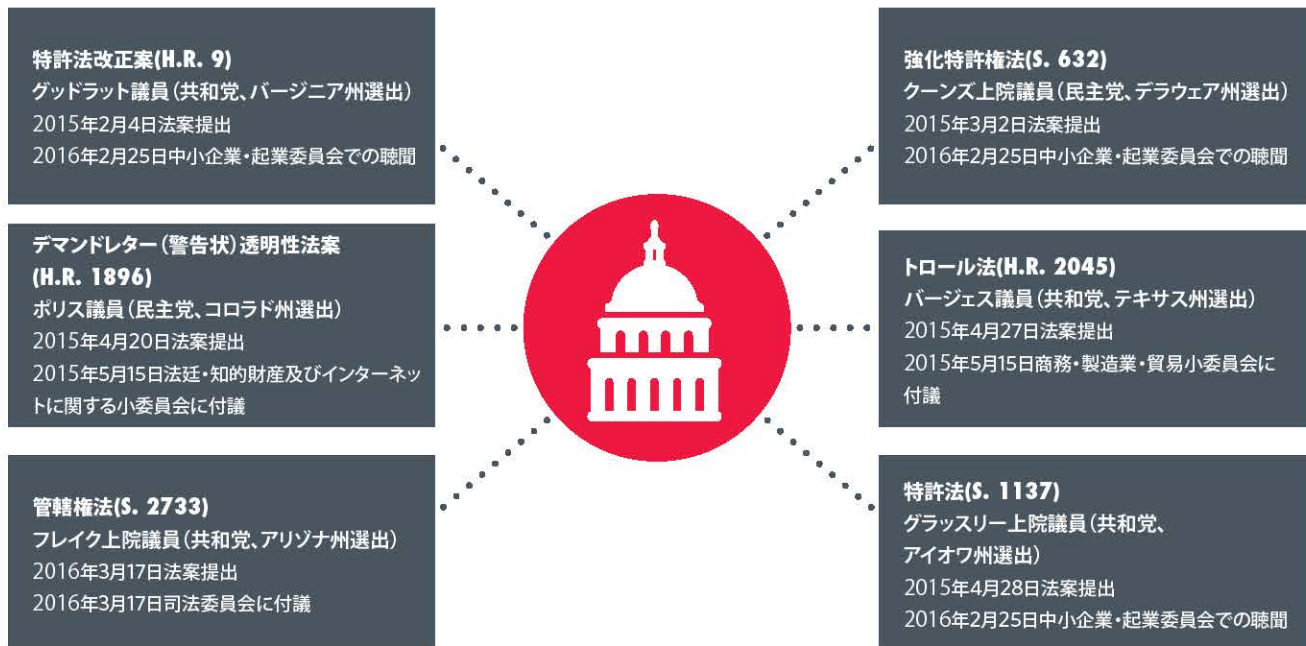


イーサン・フォーガニ
アソシエイト | シリコンバレー

この10年間は政党争いで行き詰まりに陥った議会にとって、知的財産法制化は明るい材料だった。2011年、議会の民主党と共和党は団結して米国改正特許法(AIA)を通過させた。昨年5月、バラク・オバマ大統領は営業秘密保護法の法制化に署名した。これは、新規に連邦民事営業秘密救済法規を加え、不正流用に関しては刑事上の罰則の上限を上げることで、営業秘密法を現代化させ、強化した。

しかし現在、二大政党が進めた知的財産法改正のエンジンはストップしかけている。なぜ失速したか？単純な答えはないが、2つの理由が主に考えられる。第一に、司法の改定によって多くの期待されていた改正の必要がなくなったこと。第二に、特許権行使事業体、いわゆるパテントトロール(PAE)及びその他のIP権利者が特許権改正賛同者にうまく反対し、立法上のこう着状態を保ったことが挙げられる。

特許権改正の気運は議会においては衰えたが、法廷と比較すると猛烈な速度で動きを見せている。AIAが議会を通過して以降、最高裁判所は20の特許権事件について審問、または判決を下している。これらの判決の影響が地方裁判所の権力にも及び、特許法(S. 1137)及び強化特許法(S. 632)が行ってしかるべきだったのと同様に、*Highmark Inc. 対 Allcare Health Management Systems Inc.* 事件 134 S. Ct. 1744 (2014)では弁護士料を補償し、また*Halo Electronics Inc. 対 Pulse Electronics Inc.* 事件 136 S. Ct. 993 (2016)では3倍賠償を裁定している。同様に、連邦民事訴訟規則の年次改定を通し、最高裁判所は形式訴答を削除し(民事訴訟規則の修正に関する合衆国最高裁決定(2015年4月29日))、その結果、特許訴答への必要条件を必要最低限の訴えから、*Bell Atlantic 対 Twombly*事件, 550 U.S. 544 (2007)、及び *Ashcroft 対 Iqbal*事件, 556 U.S. 662 (2009)に規定されたより妥当な標準にまで上昇させた。特許法改正案は同様の訴答標準の修正をもたらすものと見られる。



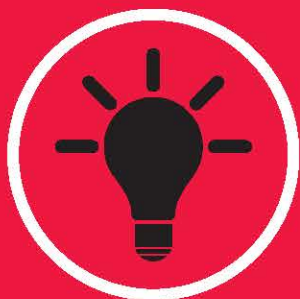
しかし、特許法改正の目的の多くは未だ達成されていない。例えば、提案中の改革案には、特許紛争におけるディスカバリ負担及び費用の不平等さが指摘されている。現在、原告は申立者要件を満たせば、それほどのコストをかけずに証拠開示を要求できる。一方で被告は、原告が申立前に行った調査を通して入手し得た情報を、応答情報として提供する証拠開示コストの負担を強いられる。特許法は、訴えの却下、裁判所の変更、訴えられている違反の分離の申立中はディスカバリの停止を法廷側に要求することで、ディスカバリのコストと構造を変えた。主張内容に法廷解釈の必要が出た場合は、改正特許法(H.R.9)では、特許主張の中で使用された用語の意味を決定するため、法廷が必要な情報の開示を限定することとなる。修正された連邦民事訴訟法26(b)(1)は、開示を「事件の必要に相応」なものに限定しているが(両者の訴訟負担を和らげる可能性を孕む)、こうした法改正により、ディスカバリのタイミングは変更され、結果的に偏りを避けてPAEとの和解につながる多大な影響力を提供することで、被告人に直接的利益をもたらすものと言える。

特許法改正をストップさせている力の1つとして、社会の分裂の加速化が挙げられる。議論のほとんどが大学及び産業界での議論ではなく、民間からのプレッシャーによって加速化されてきた。2011年7月22日、ラジオ番組「アメリカ的生活」は「特許権が攻撃してくる時」というタイトルで、1時間のドキュメンタリー番組を放送した。この番組はPAEが中小企業に対して仕掛ける不均衡な訴訟コストとプレッシャーに注目したものだ。2015年4月19日、深夜トークショーのホストでコメディアン、ジョン・オリバーは、アメリカの管轄区の状況をからかい、テキサス東部地区での多大な数の申立について議論した。加えて、Electronic Frontier財団やPublic Knowledgeのような圧力団体はキャンペーンを張って、特許権システムの大胆な改革に向けての大規模運動を動かそうと先鋒に立っている。

しかし、PAEや同様に同調するシンクタンクや機関は傍観しているわけではない。競争力のある法制度の1つである強化特許法は、理念的には改正特許法及び特許法の正反対に位置する。この法は付与後のレビューを弱めることで、特許権者の権利を強くすることに焦点を当てている。一例では、当事者系レビュー及び類似手続きに「妥当有効性の推定」を与えているとされる。また同様に、第3条適格者以外の全てのレビュー手続きをブロックするとされる。PTABの外部では、強化特許法は間接的な違反原則を拡張解釈し、最高裁の *Limelight Networks Inc. 対 Akamai Technologies Inc.* 事件, 134 S. Ct. 2111 (2014) 判例を無効とし、特許解釈を誰一人実行していない場合でも違反を誘発又は違反するとしている。

両方からの特許権改革議論に関する熱心な発言が増加するのと共に、かつては二大政党が提携した事案は暗礁に乗り上げるリスクが加速化している。しかし改革に向けての希望がすべて失われたわけではない。改革に懐疑的な見方をすれば議論がここまでこじれていない時でさえ、改革の進みは非常に遅かった。称賛の声が高かったAIAは2009年の改正特許法を大筋でモデルとしたものであり、この改正特許法は2007年の改正特許法をモデルとしたものだった。この流れは2003年の連邦取引委員会勧告にまで遡る。この期に法案が通過することがなくても、現在の議案は明日の法案となり得るのだ。

特許付与後 手続きについて



モルガン・ルイスは定期的に特許付与後手続きの重要展開及び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きやアドバイスについて最も活発に活動を展開している法律事務所の1つとして、モルガンルイスのセミナーは規則改定を説明し、ニュアンスに焦点を当て、PTAB手続きに関するベストプラクティスとアプローチを共有することを目的にしています。

今後のセミナートピック：

- PTABの基本：成功する請願の基礎
- 年度レビュー：2016年度の重要なIPケース判決
- 現在の動向：当事者系レビュー手続き
- デザイン特許の当事者系レビュー

MCLEクレジットの対象になるセミナーは1時間から1時間半を要します。

上記に加え、その他のMCLE対象のプログラムについてのアップデートや、御社の社内チーム向けにご用意する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・グレイ
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
マーケティング担当：シリコンバレー
+1.650.843.7870
iris.jacinto@morganlewis.com

編集後記

2017年度PTABダイジェストの編纂にあたり、以下の弁護士が協力及び助言いたしました。

ディオソ・M・ブレグマン
パートナー

カロン・ファウラー
アソシエイト

アーレン・C・シューホフマン
顧問

トーマス・N・ノーラン
アソシエイト

イーサン・フォーガニイ
アソシエイト

ジョン・C・サリバン
アソシエイト

Morgan Lewis

www.morganlewis.com

本ダイジェストは、クライアントの利便性のために作成されたもので、これにより法的なアドバイスや弁護士と依頼人の関係が生じることはありません。また、ダイジェスト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。

©モルガン・ルイス&パッキアスLLP

04102017_160495