

<AIPPI セミナー開催報告>

## A I P P I ・ J A P A N セミナー

### 米国知財セミナー 「米国 IPR 手続きのヒントおよび最近の動向」

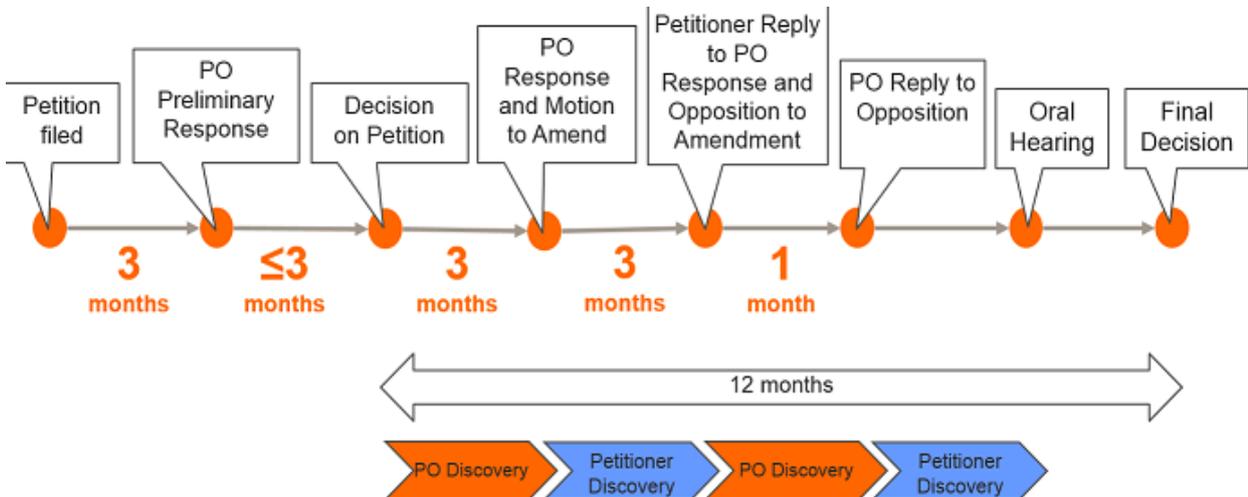
1. 開催日時：平成28年2月25日（木）13：30～17：00
2. 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 11階 1111 講義室
3. 講演者：OLIFF PLC  
Peter Ewald 氏（米国弁護士）  
Aaron Webb 氏（米国弁護士）  
John O'Meara 氏（米国弁護士）

#### 4. 内容

##### 1) IPR 手続きの流れおよび概要

IPR 手続きの流れ、概要の説明および実務的な手続きのアドバイスがあった。

《手続きの流れ》 手続きは申請、予備応答 (Preliminary Response)、申し立て (motions)、証拠開示手続き (discovery) および口頭審理 (oral hearing) の流れで進む。



©Oliff PLC- February 2016

《概要》 IPR は米国地方裁判所での高額な特許侵害訴訟に代わる手続きとして振透してきている。裁判所での手続きと比較して、限定された証拠開示手続き (discovery) のため、費用負担が少なく迅速にクレームの無効化を進めるための有用な手続きである。クレーム解釈基準としては、裁判所よりも広い「最も広い合理的な解釈 (broadest reasonable construction)」を、また、立証責任においては「証拠の優越性 (preponderance of the evidence)」を基準として採用しており裁判所よりも緩やかな基準を採用していることは、請求人側にメリットがあるといえる。なお、手続きにおいて請求人は以下の事項につき留意が必要である。

- ・請求人はすべての真の利害関係者 (all real parties in interest) を特定しなければならない。
- ・侵害訴訟の訴状の送達の日から1年以内に IPR 申請書を提出しなければならない。
- ・請求人が先にクレームの有用性について民事訴訟している場合（無効の反訴を除く）は、IPR の申請書は提出できない。

《申請書提出時のアドバイス》 申請書提出に際しての以下のアドバイスがあった。

- ・申請書には全ての意見ならびに証拠を含める。(60 頁上限)
- ・各クレーム要素が先行特許または印刷刊行物に示されていることを明確にする。
- ・請求人の提案するクレーム解釈を申請書に含める。
- ・申請理由書には通常 8-10 のクレームに対する拒絶理由を記載するが、数を限定して強力な理由を主張した方が効果的な場合がある。
- ・申請書をサポートする専門家の意見陳述 (Expert Declaration) は必須ではないが、とても有用である。

## 2) IPR 制度の最近の動向および戦略

統計結果および判例を踏まえ、最近の IPR の動向についての説明および戦略のアドバイスがあった。

《**動向**》 IPR 手続制度がスタートした当初は平均 76 日で審判開始の判断 (Decision on Petition) が下されたが、現在は件数の増加にともない 6 ヶ月かかっている。また、IPR が開始される確率も減少傾向である。(2013 年 87%、2014 年 75%、2015 年 68%) これは特許権者が予備応答 (Preliminary Response) を行うことが増えてきたためと考えられている。

《**補正**》 申し立てられた特許性の理由に応答する補正でない場合は、特許権者によるクレーム補正の申し立ては拒絶される。クレームを置き換える場合は、先行技術として記録したクレームとの区別を示さなければならない。

《**費用**》 地方裁判所での訴訟よりも IPR は、はるかに費用を抑えることができる。なお、申請手続きが受理されない場合は IPR 申請料 (\$ 23,000) が一部 (\$ 14,000) 返還される。

《**戦略**》 IPR 申請書のドラフトを準備しておき、交渉において合理的な解決に至らない場合は IPR を提出する意向であることを相手方に示すことは交渉の戦略として有用である。なお、PTAB の手続きが進んでいる段階で当事者間が和解しても、PTAB はクレーム無効の決定を下す事例もあるため和解のタイミングには注意が必要である。(Interthinx, Inc. v. CoreLogic Solutions, LLC)

米国で手続きが振透している IPR 制度につき判例に則した説明およびアドバイスを受け、制度の理解を深める良い機会となった。参加費：AIPPI/JAPAN 会員 5,000 円 (会員以外 10,000 円)。本セミナーでは 27 名の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上