

<AIPPI セミナー開催報告>

A I P P I ・ J A P A N 米国知財セミナー

特許訴訟実務のポイント：デポジション（証言録取）と IPR（当事者系レビュー）

1) 開催日時：平成 29 年 11 月 30 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 13 階 1301 講義室

3) 講演者：Lerner David Littenberg Krumholz & Mentlik LLP

Greg Gewirtz 氏（米国特許弁護士）

Tedd Van Buskirk 氏（米国特許弁護士）

小野 奈穂子 氏（米国弁護士）

4) 内容

1. Depositions – Practical Considerations（デポジション（証言録取）－実務のポイント）

【講演者：Greg Gewirtz 氏】

(1) 関連規則

デポジションに関する規則は、連邦民事訴訟規則（FRCP）に規定されている。

この FRCP は、地裁のローカル・ルールよりも優先されるため、ローカル・ルールとの違いを確認することが重要である。デポジションは通常 10 回程度であるが、回数でなく期間でデポジションを制限する裁判所もある。複数の被告が関連する事件のデポジションの場合は、他の被告との連携が望ましい。

(2) 検討事項

まず、デポジションは個人（FRCP 30(b)(1)）又は、企業の代表者（FRCP 30(b)(6)）のどちらに対して始める方が有用か検討する。30(b)(1)証人は準備をする必要がないが、30(b)(6)証人は事前準備を要求される。

(3) デポジションからの防衛

適切な準備のために、論点を完全に理解する必要がある。

①証人の準備：証人に手順及び特権を説明し、重要な論点について教育する。

証人には、質問をよく聞き、憶測はせず事実のみに執着し、簡潔（正直に明確に）に、回答をする前に一呼吸おく等、回答手法を具体的に説明する。

②異議：証人にデポジション中の異議について、どのように対処すべきか教育する。裁判所によって、異議に関する制限は多様であり、ローカル・ルールや判例法を調べておく必要がある。

③デポジション中の議論：デポジション中証人は、今聞かれている質問をどのように回答すべきか、弁護士にアドバイスを求めて相談することができない為、このような場合は、休憩を求める等、想定できる対処法を十分に準備しておく。

④反対尋問：必要なときだけにとどめるべきである。

(4) デポジションの録取

アウトラインを作成し、その証人から得たい目標とする具体的な情報を知っておく。重要判例のサマリーを準備（又は陪審説示案を用意）しておく。デポジションに関するローカル・ルールを知っておく。担当判事の連絡情報を調べておく。必要に応じて、電話で参加可能な州弁護士を準備する（通常は弁護士二人又は、弁護士及びパラリーガル）。

まずは、背景情報から始め、証人に応じたスタイルを適切に選ぶ。（反対尋問のような）誘導尋問が

有効な場合もあれば、証人に語らせた方が適切な場合もある。書類を使わずに質問する事が望ましい。証人をコントロールする。(アウトラインから外れないようにキープする)。

(5) 公判での使い方

デポジションで得られた証拠は有利な和解や判決を導く鍵となることが多く、訴訟やPTABにおける最重要のディスカバリー・ツールとなる。

2. IPR Strategies and Parallel Proceedings (IPR 戦略と並行審理)

【講演者：Tedd Van Buskirk 氏】

(1) IPRと地裁訴訟の概観と関係

①USPTOと裁判所の比較

- ・立証責任 (同じ根拠条文 (§ § 102、103等) だが、異なる。)

USPTO：特許無効は証拠の優越性により証明すればよい。

裁判所：特許無効は明確かつ説得力のある証拠によって証明しなければならない。

- ・クレーム解釈の判断基準

USPTO：「一般的な意味」に基づいた「最も広い合理的な解釈」地裁のクレーム解釈や理由づけには拘束されないが、無視もできない。特に同じクレーム解釈基準が適用される場合 (特許が失効しているなど)

裁判所：「通常かつ慣例的な意味」地裁が並行するIPR手続におけるPTABのクレーム解釈を勘案することはよくあるが、どれくらい尊重するかは多様である。

(2) IPR 戦略

①IPRのメリットとデメリット

- ・メリット：条文上短期間での終結が義務づけられている (18か月)。特許の有効性の推定はなし。特許無効の立証基準が低い。同時に地裁で係属している訴訟を停止させるときに役立つ。
- ・デメリット：PTABによる開始却下決定は控訴できない。訴訟に比べるとディスカバリは限定されている。請求却下は訴訟上の証拠となりうる。不利な結果も訴訟上の証拠となり得る。

②IPR手続と並行して係属中の地裁審理の停止 (並行訴訟の停止)

- ・停止を求めた方が良い場合：USPTOが重要な先行技術をレビューしている。ディスカバリ関連論点に解決可能性がある。民事訴訟が棄却される可能性がある。和解の可能性がある。費用の削減等。
- ・停止が望ましくない場合：確定力の回避 (手詰まりの事件 (例：曖昧な記憶、証人が特定できない等)。他の停止手段を使い果たした (例：ジェネリック薬品の規則上の30か月停止))。IPR論点以外による解決が遅延してしまう等。
- ・訴訟停止判断の3要因テスト

「停止が訴訟上の論点を単純化するか否か」、「相手方に不当な確定力をもたらしたり、不利となったりしないか」、「訴訟の進捗段階」

③併合

- ・メリット：複数当事者で特許権者に対応できる、費用を分担できる、鑑定人を共有できる、等。
- ・デメリット：PTABは参加を却下し得る、当初請求人が拒否し得る、最初の請求人が和解すると鑑定人などの影響を受ける、判断を拘束される、等。

④POPR鑑定人報告書

2016年5月2日、特許権者はIPR請求に対する予備的応答に鑑定人証言を提出することが認められることとなった（POPR）。PTABは、開始決定においてクレーム解釈または当業者レベルを判断する際に特許権者の供述証拠から指針を得ることも稀にある。

⑤鑑定人と証人の検討

IPR及び地裁のどちらでも通用する鑑定人は、一貫性が担保される等、戦略上一般的には望ましい。

⑥その他

これらの他、禁反言や真の利害当事者の認定、主張点の選択に関する説明が簡単に加えられた。

(3) 最近の展開

最近、国家主権による免責特権（修正第11条の主権免除）を利用した主張が行われるケースが起きている。2016年の *Mylan v. Allergan* 事件においては、ジェネリック製薬のMylan社が、Allergan社の製品に使用されている複数の特許が無効であるとの訴えを起こしたことで、当該特許の有効性について審理が行われていた。Allerganは、特許無効を避ける為に、アメリカ原住民の部族に当該特許を売却した。このアメリカ原住民の部族には主権が認められ、免責特権の規定により、USPTOの審判が免除される（無効にできない）ことから、Allerganは、これを利用したと考えられる。なお、並行する地裁審理でBryson判事から、Allerganに対して当該取引が「見せかけ」ではないかとの指摘があったが、Allerganは、アメリカ原住民の部族に対して、契約履行料として、1,375万ドルを支払い、更に、独占使用権を得る為に、毎年1,500万ドルを支払う契約である旨報告し、「見せかけ」でない事を立証した。現在、民族的な免責特権についての規定はないが、今後の新規法案によって、特許に関するアメリカ原住民の「免責特権」は、適用外になると思われる。しかし、特許権者にとっては、AIA手続において国家主権による免責特権を主張することは有効な防衛手段となり得る。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で特に米国特許訴訟に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 30 名以上の参加者にお集まりいただき、成功裡に終了した。以上