

<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

USPTO 特許審判部 (PTAB) で勝利するには

1) 開催日時：平成 30 年 1 月 25 日 (木) 13:30~17:00

2) 会 場：全日通霞ヶ関ビルディング 8 階 大会議室

3) 講演者：Husch Blackwell LLP

Edward D. MANZO 氏 (米国特許弁護士)

4) 内容

1. PTAB の審判についての簡潔な紹介

2011 年の改正特許法 (AIA) により、特許商標庁審判部 (PTAB) が設置され、4 種類の審判手続き (当事者系レビュー (IPR)、付与後レビュー (PGR)、ビジネス方法特許レビュー (CBM)、冒認手続き (DER)) が導入された。

現在では、4 種類の審判手続きのうち、IPR が最もよく利用されている。IPR は権利行使可能な期間であればいつでも申立てが可能であるが、特許侵害で提訴された場合には、訴状の送達から 1 年以内に限られる。また、無効訴訟と同時に申立ては出来ず、AIA 特許については 9 か月の PGR 期間経過後に可能となる。IPR のメリットは、①裁判よりも勝つ可能性が高い (無効の立証責任が緩く、有効性の推定が無く、専門の審判官が判断し、最も広く合理的なクレーム解釈 (BRI) がされる)。②スピード (期間が 1.5 年)。③地区裁判所の訴訟手続の停止措置を取得できる可能性が高い。④PTAB は、最善の先行技術及び根拠を選択する。⑤ディスカバリーの利用は限定的。⑥別個のマークマン手続きがない。⑦経済的である。最終書面決定は、審理開始の決定後 12 か月以内になされることが制定法で要求されている。

PGR は、「改正特許法 (AIA) 特許」のみに適用され、申立ては特許発行後 9 か月以内に行う必要がある。また、IPR の申立て理由は特許と印刷刊行物に基づく新規性・非自明性のみであるのに対して、PGR では記載要件や実施可能性、特許適格性などを含む広いチャレンジが認められるので、より広い禁反言の対象となりうる。また、審査開始の基準が若干異なり、IPR は申立人が 1 以上のクレームについて勝つ「合理的な見込み」があること (特許法 314 条(a)) であるのに対し、PGR は 1 つ以上のクレームが「どちらかといえば」特許性がないこと (特許法 324 条(a)) となっている。

CBM とは、「ビジネス方法特許」の有効性を審査する暫定手続である。

DER は、抵触手続の実務に代わるものであるが、目的は、最初の発明者を決定するものではなく、「当初の発明者」の発明を競合の請求者が窃取したか否かを認定するものである。

PTAB から連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) へ上訴した場合、裁判所は通常各争点について PTAB を支持する。

2. PTAB の審判手続きに関する重要判決についての簡潔な説明

・係属中の連邦最高裁事件

- *Oil States Energy Services LLC v. Greene's Energy Group LLC, case 16-712*

論点：新特許法 (AIA) に基づくレビュー (審判手続) は、憲法違反か? (→合憲と判断されると思われる。)

- *SAS Institute Inc. v. Matal, case 16-1011*

争点：PTAB は、申立人がチャレンジした全てのクレームをレビューする必要があるのか、それと

も PTAB はそのうちの一部分についてのみ最終決定をすることが出来るのか？（→PTAB は一部を選んで決定できると思われる。）

・ **Cuozzo Speed Technologies, LLC v.Lee, 136 S.Ct.2131 (2016)**

①申立人が請求したよりも多くのクレーム（特許クレーム）についてレビューするとの PTAB の決定は、通常は上訴による審査の対象とならない。②IPR では、PTAB はクレームについて「最も広く合理的な解釈」を用いることが認められることが判示された。

・ **In re Magnum Oil Tools Intl., 829 F.3d 1354 (Fed.規則 2016)**

①PTAB が IPR を開始したのであれば、申立人の証拠に対して反証することは、特許権者の責任ではない。②非特許性の証明責任は、常に申立人にあり、特許権者は非自明性を証明する必要がない。③PTAB は、IPR 中に申立人により提起された可能性があるが実際には提起されていない主張を採用することができない。④PTAB の決定は、当事者に対して応答の機会が与えられた状況において、当事者が行った主張に基づいていなければならないことが判示された。

・ **Aqua Products, Inc. v.Matal, 872 F.3d 1290 (Fed.規則 Oct. 2017)**

申立人は、クレームの補正案についての非特許性の証明責任を負う（補正クレーム案の特許性を特許権者が立証する必要はない）ことが判示された。

・ **Phigenix, Inc. v.Immunogen, Inc., 845 F.3d 1168 (Fed.規則 2017)**

PTAB 審判手続で敗訴した申立人は、PTAB から CAFC への上訴を維持することができない（申立人が製品を製造していなかったので特許侵害事件が存在しておらず、連邦法上の実際の「事件性又は係争性」が存在しないから）と判示された。

3. PTAB で勝利するために必要なこと

(1) 準備段階で勝利するために重要なこと

・ 狭いクレームやクレーム放棄について

特許権者としては、予備段階の特許権者の応答において、狭いクレームを考慮すること。申立人としては、侵害したとして主張される可能性がある狭いクレームを覆す証拠を提出すること。

また、クレームが放棄された場合には、審判手続は行われなため、特許権者としては、審判手続を回避するために、チャレンジを受けたクレームの全てについて、放棄するか否かを考慮すること。

・ 審判手続が否認されるケース

- PTAB がクレーム用語を解釈することができない場合。
- 申立人が禁反言となる場合。
- 同一の申立人が関連する事件において既に同一の先行技術を用いた主張を行っている場合（実質的な写しの提出）など。
- IPR の申立て提起が早すぎる場合（PGR の期間 9 か月より早い場合）。
- 特許権者が主権免除を有している（州政府関係機関、少数部族など）場合。
- ビジネス方法特許ではないもの（特許権者は、特許クレームが技術的解決法を用いて技術的問題を解決するものであることを立証することが重要）。

(2) 審理開始後に勝利するために重要なこと

・ クレーム解釈について

特許権者は、審判手続において PTAB が不利なクレーム解釈を用いて審判手続を進めた場合には、そ

の解釈を争うことが認められる。この際には証拠が重要であり、審判手続においては、自らのクレーム解釈が正しいことの証拠を提出すること。

申立人は、①自らの解釈が通常の意味である理由を申立書及び専門家供述書において説明すること、②合理的であれば広い意味を選択することができる、③特許権者が、強力な証拠上の支持がない狭いクレームの解釈の主張を試みてくる場合には、これに抵抗することが重要である。

・申立人の立証責任について

申立人には立証責任があるため、申立人が勝利するために以下の点に留意する必要がある。

申立人は、①審判官を証拠へと導いているか。②どの組合せを主張しているかについて明確か。③参考文献が述べていることについての不実表示をしていないか。④弁護士の主張が証拠により支持されているか。⑤すべての結論が、引用した証拠に基づくものであることを確実にするために、専門家の供述書の主張をダブルチェック。⑥専門家の供述書により支持されていない申立書は、非常に単純な技術に限定する。⑦専門家証言の主張のすべてについて、基礎となる事実/支持する証拠により支持されているか。⑧申立書を提出する前に、あらゆるクレームの要素が参考文献において確実に教示されていることを確認するか、又は、それを含んでいることが自明である理由を説明する。⑨自明性を主張する場合には、支持する証拠を引用して、徹底した自明性分析を行うこと。⑩先行技術にどのように示されているかについての説明にあたっては厳密に行うこと。⑪参考文献を組み合わせる動機付けは、詳細な検討がなされる主な領域であり、当業者であれば、組合せ又は修正を行うことになるであろうことを立証し、それが組合せされる理由を示すこと。⑫医薬品のケースでは、成功の合理的な期待を示すこと。⑬組合せ全体について立証していること。⑭「常識」の主張だけでは不十分であり、ある一定の方法で進める理由について個別の理由付けを述べていること、に留意する必要がある。

特許権者は、申立人がこれらの立証責任を満たしていないことを主張することが重要である。

(3) クレームの補正により勝利するために重要なこと

特許権者は、クレームの補正によってクレームが先行技術を克服して特許性を有しながらも、価値を有するだけの十分な範囲を有する場合には、クレームの補正を提案すること（但し中用権には注意する必要が有る）。

申立人は、あらゆる利用可能な根拠を用いてクレームの補正の提案を攻撃すること（例：拡張している。新規事項である。支持されていない。PTABの決定に用いられている根拠に対応していない。特許性がない。）、また、クレームに異議を申し立てる上での引用には、すべての分類の先行技術が利用可能であることを忘れないこと。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所にご勤務の方で米国特許実務に携わっておられる実務者にとって、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 25 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