

## < 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

米 国 特 許 法 に 関 す る 最 近 の 動 向 を 踏 ま え た 知 財 戦 略

1) 開 催 日 時 : 平 成 30 年 2 月 22 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 : Axinn, Veltrop & Harkrider LLP

Jason Murata 氏 ( 米 国 特 許 弁 護 士 )

John Tanski 氏 ( 米 国 特 許 弁 護 士 )

4) 内 容

### 1. 当 事 者 系 レ ビ ュ ー ( 5 年 時 点 ) : 最 近 の 潮 流 と 出 来 事

#### ( 1 ) 当 事 者 系 レ ビ ュ ー 制 度 及 び 特 許 無 効 審 判 の 潮 流

当 事 者 系 レ ビ ュ ー ( I P R ) が 開 始 さ れ た 2013 年 度 の 当 事 者 系 レ ビ ュ ー 開 始 率 は 87% と 高 か っ た が、開 始 率 は 徐 々 に 低 下 傾 向 に あり、2018 年 度 の 開 始 率 は、現 時 点 で 59% 程 度 と な っ て い る。無 効 率 も 低 下 傾 向 に あり、全 ク レ ー ム 特 許 性 な し の 割 合 は 2015 年 度 で 72% あ っ た も の が、2017 年 度 に は、59% ま で 低 下 し た。こ の よ う に、当 事 者 系 レ ビ ュ ー 開 始 率、及 び、特 許 ク レ ー ム 無 効 率 と も 低 下 傾 向 に あり、I P R 請 求 人 の 成 功 率 は 低 下 傾 向 に あり。

#### ( 2 ) 最 近 の 重 要 な 出 来 事

最 近 の 傾 向 と し て、全 般 的 に 特 許 権 者 に 有 利 で あり。

#### ・ In re Aqua Products, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017) (en banc / 大 法 廷)

本 件 に お いて、USPTO の 審 判 部 ( P T A B ) は、補 正 ク レ ー ム の 特 許 性 に つ い て 特 許 権 者 に 説 明 責 任 を 課 す こ と は で き な い こ と が 示 さ れ た。本 判 決 以 降、P T A B の 指 針 と し て 以 下 の 点 が 示 さ れ た。①特 許 権 者 は 特 許 性 を 証 明 す る た め の 説 得 責 任 を 負 わ な い が、引 き 続 き 特 許 性 に つ い て 重 要 と な る す べ て の 情 報 を 開 示 し な け れ ば な ら ない、②P T A B は 「記 録 全 体 を 基 礎 に 考 慮 し た 証 拠 の 優 越 に よ り」補 正 ク レ ー ム の 特 許 性 有 無 に つ い て 判 断 す る (補 正 ク レ ー ム の 特 許 性 に 関 す る 証 拠 に 対 す る 承 認 と 拒 絶 が 均 衡 す る 場 合 ク レ ー ム は 認 め ら れ る)、③Aqua は 他 の 特 許 権 者 の 義 務 (「補 正 申 立 て は 引 き 続 き 35 U.S.C. § 316(d) (合 理 的 ク レ ー ム 件 数 及 び ク レ ー ム 範 囲) 及 び 37 C.F.R. § 42.121 (例 : 申 請 日 の 利 益 の 裏 付 け、書 面 説 明 等) の 要 件 を 満 た す 必 要 が あり。」、及 び、「引 き 続 き 特 許 権 者 は、特 許 性 が な い と す る 請 求 人 の 根 拠 に 対 し 裁 判 で 回 答 す る 必 要 が あり。」の こ と) に 影 響 を 与 え な っ た。

ま た、Aqua 以 降 補 正 申 立 て の あ っ た Bosch Auto. Serv. Solutions, LLC v. Matal, 878 F.3d 1027 (Fed. Cir. 2017) で は、①「提 案 さ れ て い る 補 正 ク レ ー ム に 特 許 性 が な い と す る 証 明 責 任 は、請 求 人 が 負 う。」、②「異 議 申 立 人 が I P R へ の 参 加 を 取 り 止 め、特 許 庁 審 判 部 が 最 終 判 決 を 開 始 す る 場 合、I P R の 記 録 を 証 拠 と し て 参 照 し 発 見 さ れ た 特 許 無 効 性 の 正 当 性 の 根 拠 は、特 許 庁 審 判 部 が 示 す こ と と す る。」、こ と が 示 さ れ た。

#### ・ Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., 878 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2018) (en banc / 大 法 廷)

本 件 に お いて、CAFC は、請 願 が 35 U.S.C. § 315(b) (当 事 者 系 レ ビ ュ ー は、特 許 侵 害 を 申 し 立 て る 訴 状 の 送 達 か ら 「1 年 以 上 経 過 し て か ら 請 願 手 続 き 依 頼 が 申 請 さ れ た 場 合 は 開 始 で き ない。）」に 基 づ き 時 効 消 滅 に 該 当 す る か 否 か に 関 す る P T A B の 判 断 を 審 理 で き る、と 判 示 さ れ た。す な わ ち、1 年 時 効 消 滅 に 該 当 す る 場 合、I P R 開 始 判 断 に 対 す る 控 訴 は 可 能 で あり と 示 さ れ た。

### (3) IPR による訴訟への影響

IPR が申請されると、これが解決するまで関連する訴訟手続きの中断 (Stay) が認められる場合がある。中断による訴訟停止の可否判断における法廷の考慮事項は、①事案簡略化の可能性、②手続きの進捗段階、③被申立人への不利益、等である。中断の認定率は、2012年9月~2016年8月では、57%に対し、2016年9月~2017年9月では、43%と低下してきている。中断の認定率が低下傾向にあるのは、IPR における請求人の成功率が低くなっており、訴訟が継続される可能性が高くなっているからである。

IPR の禁反言により、「訴訟当事者は、「請求人は[先行当事者系レビュー]期間中に請願を申請した、あるいは合理的にこの期間中に申請可能であったとするいかなる理由をもってしても」、特許無効性を主張することを阻まれる (35 U.S.C. § 315(e))」、とされている。例えば、IPR 請願に含まれていた根拠のうち、当該 IPR が開始されなかったものは訴訟において禁反言にはならず、却下された根拠に基づき、地方裁判所で争うことができる。一方、IPR 請願時にない新たな根拠で訴訟した場合、禁反言の該当有無については、判断が分かれている。

今後予定されている重要な IPR 関連の最高裁案件としては、①Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC (16-712) (IPR が違憲かどうか)、②SAS Inst. Inc. v. Matal (16-969) (IPR に関わる PTAB が、請願で申し立てられた すべてのクレームについて最終書面決定を発行しなければならないかどうか)、が挙げられる。

## 2. 連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が分割侵害の証明に関するルールを緩和

従来の取り決めでは、「直接侵害は、当事者の一方が、クレームされた方法又は製品の、全ての手順又は要素を、実行又は使用することを要件とする。」とされている。また、関連性の無い行為者が2人存在する場合、一般的な取り決めとして、直接侵害はないとされている。もし、A氏とB氏の2名での侵害を主張するためには、特許権者は、A氏からB氏への支配や指示があったことを証明する必要があるとされていた。

一方、Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc., 797 F.3d 1020 (Fed. Cir. 2015) (en banc). において、2者での直接侵害が成立する2つの状況が示された。一つ目は、一方の行為者がもう一方を指示又は支配する場合 (①代位責任、②代理、③契約、④条件：特許権で保護された方法の、手順の1つ又は複数を実行し、かつ、その実行の方法や時期を設定することによる行為への参加、又は利益の授受)、二つ目は、Joint Enterprise (共同事業) (①グループのメンバー間での合意、②グループによって実行される共通の目的、③その目的における利益共同体、④公平な支配権)、の場合である。

この事例から学ぶべき権利取得の戦略として、①単独の行為によって侵害が成立するようにクレームを作成することは可能か、②別の行為者を必要とする可能性がある不必要な手順を取り除く、③明細書に書かれている用語について広く表現することを検討する、④顧客が訴訟中に、どのように「支配や指示」を証明するのかを検討する、ことが重要である。

続いて、Eli Lilly v. Teva (Fed. Cir. 2017) 事件においては、クレームは、「ペメトレキシド[薬]の投与」及び「薬品の副作用を抑制するための葉酸の投与」を含む癌の治療法に関するものであった。一方、被疑侵害製品の製剤ラベルの使用説明には、葉酸を7日間服用すること及び静脈内注入によって患者にペメトレキシドを投与することが記載されていた。ここで、米国では、葉酸 (ビタミンB) は、処方箋なしで購入できるサプリメントである。この様な状況の下で、被疑侵害者である Teva は、医師がペメトレキシドを投与し、患者が葉酸を購入して服用するため、直接侵害はないと主張したが、CAFC は、当

該医師が患者への治療の指示及び支配をしたため、特許が侵害されたと判決した。

この事例から学ぶべき権利取得の戦略として、薬の投与と葉酸の服用に関し、①両者とも医師の見解による場合、②両者とも患者の見解による場合、③薬の投与と葉酸の服用のうち、一方が医師、もう一方が患者の見解である場合、を想定しておくべきであった。すなわち、「投与」には、以下の意味が含まれる：(1)患者が葉酸を服用する及び(2)医師が葉酸について指導する」と記載しておくのが良かったものと思われる。

さらに、Travel Sentry (Fed. Cir. 2017) 事件においては、クレームは、空港での手荷物検査を向上させる方法に関するものであり、①デュアルロックを利用可能にし、②目的を説明しデュアルロックを旅行者に販売し、③ロックがデュアルロックであることを検査員に伝え、④検査員がマスターキーを使い検査のためにロックを解除する、ことからなる方法に関するものである。また、Travel Sentry は、米国運輸保安局 (TSA) との協議書 (MOU) を締結していた。被疑侵害者である Travel Sentry は、Travel Sentry が「デュアルロックを利用可能にする」、「目的を説明しデュアルロックを旅行者に宣伝」し、TSA が「ロックがデュアルロックであることを検査員に伝え」、検査員が「マスターキーを使い検査のためにロックを解除する」ため、直接侵害はないと主張した。一方、CAFC は、①Travel Sentry が行為実行による利益に関する状況を整えた (TSA は、壊すことなく解錠する利益を得るためには、クレームの方法を実行しなければならない。)、②Travel Sentry は、実行の方法を設定した (Travel Sentry は、TSA の商標及びデザインを支配することにより、TSA の業務実行を支配した。TSA は、Travel Sentry から提供されたキーを使用する必要があった。Travel Sentry は、デザインを変更したり、MOU を終了させたりすることで TSA 業務実行を制限する能力を有していた。) との理由により、地方裁判所の判決を覆し、侵害があると判決した。

この事例から学ぶべき権利取得の戦略として、ロック製造者からの見解を想定しておくべきであった。すなわち、クレームとして、「デュアルロックを利用可能にし、デュアルロックを販売し、ロックがデュアルロックであることを検査員が認識することを許可する 一致したデザインを使用し、検査員が検査のためにロックを解除することを許可する マスターキーを提供する」を含む方法。」が必要であったものと思われる。(問題となったクレームは2つの行為者が存在するクレームであった。)

近年、CAFC において、特許権者による分割侵害の証明がしやすい傾向があるため、特許権者は権利行使の戦略として、①共同侵害の可能性のある侵害者間でのやり取りを探る、②共通目的と共通する金銭的利益の証拠を探る、③製品や方法の使用を左右する合意書、マニュアル又は説明書を探る、④クレームされた方法における手順を実行することで当事者が得る利益を確立する、等を検討すべきである。

また、起訴された侵害者は、①起訴された行為者2人の差別化に注力する、②証言録取で参考人が受けるであろう質問に備える、③Eli Lilly の事例において CAFC が発した警告 (「将来、該当する方法が他の者によって実行された場合、単独の行為者へと行為者責任を移行させるような、他の実際的な事例が起きるだろう。)」について留意する。

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 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