

< AIPPI セミナー開催報告 >

AIPPI・JAPAN セミナー

米国特許実務の最新動向について知っておくべきこと

- 1) 開催日時：2018年10月12日（金）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：Knobbe Martens
Kerry Taylor 博士（米国特許弁護士）
Joseph Mallon 博士（米国特許弁護士）
Irfan Lateef 博士（米国弁護士・特許弁護士）

4) 内容

1. 当事者系レビュー（IPR）における新しい戦略

【講演者】Kerry Taylor 博士

1) 当事者系レビュー（IPR）の概要

- ・自明性および新規性の喪失に基づく特許クレームの審判の請願。
- ・特許と印刷物に限定された先行技術。
- ・請願人と真の利害関係人（RPI）は実際の身元を開示する必要がある。
- ・請願人と RPI は、特許無効の抗弁がなされてから 1 年以上後に IPR の請願において特許クレームについて争うことは法律により禁止されている。
- ・IPR が完了した場合、請願人と RPI は別の IPR もしくは地方裁判所において同特許クレームについて争うことは禁止されている。
- ・IPR の 2 つの段階
 - ① 予備段階：請願書が提出され、特許権者が予備的応答を提出する。米国特許商標庁（USPTO）特許審判部（PTAB）が完全な特許性についてのレビューを開始するかを決定する。開始決定は、いかなる裁判所にも上告することはできない。
 - ② 審判段階：スケジュールが厳しい。特許権者は請願に応答する（また、クレームを修正する選択肢を有している）。請願人は弁駁書を提出する。すべての説明の完了後に口頭審理が始まり、PTAB が最終決定を下す。

2) SAS と開始決定

・SAS - 背景

PTAB は IPR を開始するか否かについて裁量権を有している。IPR の最初の 5 年間で、PTAB は IPR を開始するのは一部の請願のみになると判断した。請願で争われたすべてのクレーム及び主張されたすべての事由は、必ずしも審理段階に含まれていなかった。この実務は「部分的な IPR の開始（partial institution）」と呼ばれる。

・SAS - 開始の範囲

SAS Institute Inc. v. Iancu 事件, 584 U.S. (2018) において、請願人の SAS Institute は、部分的に IPR を開始する PTAB の実務を上告した。最高裁判所は、IPR を開始する場合には、請願で争うすべてのクレームに対して審査を行わなければならないとした（「オールオアナッシング」ルール）。

Adidas AG v. Nike, Inc. 事件, _ F.3d _ (Fed. Cir. 2018) において連邦巡回区控訴裁 (CAFC) は、請願で争われるすべての事由に対して審査を行わなければならないとした。

- **SAS 判決後の戦略**

PTAB の決定：IPR が開始される場合、特許性がない可能性があるのはひとつのクレームのみである場合でも、争われたクレームおよび事由がすべて含まれることになる。開始決定では、IPR が開始されたとしても、請願における一部の事由についてはクレームに特許性がないとは立証できないとされる場合がある。また、クレームが不明瞭であるとして、そのクレームの自明性／新規性の喪失に関していかなる立場も取らない場合がある。

請願人の戦略：IPR の請願で有効性を争うクレームの選択には注意を払う必要がある。禁反言は、請願によって争われたすべてのクレームに適用される。開始後は、開始決定で請願の不備が特定された場合、完全に新しい自明性／新規性についての議論を提示するか否かの決定が難しくなる。

特許権者の戦略：予備的応答では、IPR を開始することに反対する主張は、すべての独立クレームおよび事由について行われなければならない、通常 100% 成功しなければならない。開始後においては、提起された多数の事由に対処する事が難しくなる可能性があり、開始決定で不十分とされた根拠／クレームについてどのように主張するかを決定しなければならない。PTAB の新しい実務ガイドでは、特許権者は再回答書で最後の主張が出来る。

3) **Aqua Products** と補正申立

- **Aqua Products** の背景

補正申立については、IPR の最初の 5 年間で、2% が完全に許可、3% が部分的に許可、95% が完全に拒絶と、ほとんど認められなかった。

- **Aqua Products** 判決

特許権者の **Aqua Products** が補正申立を申請したが、PTAB は、**Aqua Products** は修正後クレームに特許性があることを証明できなかったと裁定し、補正申立を却下した。CAFC 大法廷は、補正クレームの特許性欠如の立証責任は請願人にあるとし、PTAB の実務における補正申立は、新たな事項を導入しない、クレームの範囲を広げない、開始の根拠に対処する、ものでなければならない。

- **Aqua Products** 後の戦略

特許権者の戦略：補正申立の手続は簡単であり、**Aqua Products** 後の初期統計によると補正申立の 37% は少なくとも部分的には許可されている。

請願人の戦略：PTAB の新しい実務ガイドによると、特許権者は再回答書で最後の主張が出来るので、請願書を準備する際は事前に計画を立てる事が望ましい。

4) **Wi-Fi One** と開始決定の上告可能性

- **Wi-Fi One** の背景と判決

請願人と RPI は、特許無効の抗弁がなされてから 1 年以上後に IPR の請願において特許クレームについて争うことは、法律により禁止されている。

3年前 CAFC は、制定法上の非特許事由の問題は PTAB の開始決定の主題に該当し、上告すること はできないと裁定した。

Wi-Fi One 大法廷では、制定法上の非特許事由の問題は開始決定に制限されない。事実に関する重大な決定に「密接に関連する」決定は再審理することはできないとした。

- *Wi-Fi One* 後の戦略

PTAB の上告可能性：CAFC は、重大でない問題を上告可能であると裁定する可能性が高く、CAFC の決定がない場合、PTAB の実務に基づいて戦略を策定する事には注意すべきである。

特許権者：予備的応答で上告可能な問題を提起することを検討する事が望ましい。

5) 継続請願

PTAB は、同じ特許に対して複数の請願が提出されている場合や、先行技術が過去に提出されている場合には、請願を拒否することができる。

請願人の戦略：最初の請願を明確かつ質の高いものにする事が望ましい。

特許権者の戦略：継続請願に向けて非独占的な要因について議論し、同種の先行技術が実質的に評価された事例に焦点を当てる事が望ましい。

2. 故意の侵害行為：Halo 事件以降の進展について

【講演者】 Joseph Mallon 博士

- 損害賠償額増額の法令

「損害賠償額について陪審員による評決が行われなかった場合、裁判所がそれを査定しなければならない。いずれの場合も、裁判所は、評決または査定された損害賠償額の 3 倍まで増額することができる...」(35 U.S.C. §284, Second Paragraph) と規定されている。損害賠償額をどのような場合に増額するかについての法令の基準はなく、通常は、侵害が「故意」である場合に損害賠償額が増額される。

- 過去の判決における故意の基準

Underwater Devices 事件 (1983) では、潜在的侵害者が特許権の警告を受領した場合には積極的義務が課され、弁護士の鑑定書を伴わない侵害の評決は、しばしば故意と査定され賠償額の増額につながった。*Seagate Technology, LLC* (CAFC 2007) では 2 段階テスト (客観および主観テスト) が導入されたが、立証が非常に難しく、侵害を主張された者が侵害の時点で抗弁について気付いていなかったとしても、「客観的に合理的な」防衛は、故意侵害および損害賠償額増額を防止すると判断され、弁護士の鑑定書の必要性を制限した。

この *Seagate* 事件判決の 2 段階テストの問題点は、後の *Halo* 事件で問題視され見直された。

- *Halo* 事件判決の新たな故意の基準

Halo Electronics Inc. 対 *Pulse Electronics Inc* 事件 (2016)

新たな判断基準では、「意図的であるか、知っていたか否かにかかわらずに特許侵害者による主観的な故意侵害については、同侵害者の侵害が客観的に無謀であるか否か

に関係なしに損害賠償額増額を立証できる」。また、「法的責任は一般に、訴えられた行為の時点の行為者の知識に基づいて判断される」。これにより、故意侵害と損害賠償額増額は決定しやすくなり、実務的には法的なアドバイスをもらった時点での非侵害／非有効性の書面を作成する。

- **CAFC** での進展

2016年6月の *Halo* 事件判決以降の2年間で、新たに12件の判決に *Halo* 判決が引用された。

- 地方裁判所により適用された *Halo* の事案

2016年6月の *Halo* 事件判決以降の2年間、215の地方裁判所判決が *Halo* に言及した。地方裁判所は、*Halo* 以降も *Read* 事件 (CAFC 1992) で示された要件は被告人の行為の悪意を判断する上で有用な指針であるとして依拠されている。しかしながら、故意侵害についての陪審員の評決は認められたが、裁判所は侵害者が計画的に複製したのではなく、合理的な調査が行われていたという理由で、損害賠償額の増額を認めなかった事例もある (*Boston Univ.* 事件(D.Mass.))。

Halo 事件判決により、地方裁判所は抗弁段階で故意侵害の主張の却下を、躊躇するようになった。例えば *Bobcar* 事件 (S.D.N.Y.) では、特許権者による故意侵害の主張は *Halo* 判決に基づくと十分立証されているとの理由により、裁判所は被疑侵害者の申立却下の動議を否認した。

- 故意侵害の今後の予想

Read 事件について、計画的な複製、無効性／非侵害についての誠実な信念、警告を受領後の侵害者の侵害期間、是正措置または侵害を秘匿する試み及び侵害設計を選択するにあたっての動機は、故意侵害についての推論の抗弁は不適切となる可能性があり、潜在的な侵害行為への関与前に書面による弁護士助言を得ることが再度注目されている。

- リスクの軽減について

知的財産権の故意侵害のリスクをなくすために、訴訟答弁または IPR による無効性に頼ることはできない。特許侵害に対する積極的なリスク管理を考える。特許の知識を避けて「現実から目をそらした」アプローチをしても利点はなく、適用外の特許は明確に除外し、侵害を主張された時点で、なぜ侵害しないのか、無効なのかについて特許および文書を綿密に検討する。特に近接する特許および訴訟関係者が所有する特許については、早期に弁護士に相談し、正式な鑑定書の必要性および範囲を精査してもらう事が重要である。

3. 特許適格性、特許裁判地及び外国における損害賠償

【講演者】 Irfan Lateef 博士

1) 特許適格性 - 米国特許法第 101 条の最新情報

- 米国特許法第 101 条 - 抽象的アイデア

Mayo 及び *Alice* 最高裁判決では、自然法則、自然現象及び抽象的アイデアは特許権保護の対象でないと判断された。適格性の2段テストでは、①クレームは抽象的アイデア

を対象としているか？②構成要素が個別且つ組み合わせの双方においてクレームした抽象的アイデアを特許適格性のあるものに変換しているか否か？とあるが、これら全てが特許適格という訳ではない。

特許の適格性の有無には非常に明確な線引きがある。クレームが、コンピュータ機能をどのように改善しているか。あるいは、単にコンピュータをツールとして使用しているにすぎないか。(コンピュータそのものの処理が速くなるか、これまでできなかったことをできるようになるか、プロセスを高速化するためだけに使用するか。など)

- 早期段階における特許訴訟において考えられる解決策

早期段階において特許訴訟を棄却するために、第 101 条に基づく主張が使用されることが多い。特許適格性は、法律問題であるが、基盤となる事実問題を伴う可能性がある。紛争に事実問題がない場合、訴状に対する答弁の前に訴訟事件が棄却される場合がある。

Berkheimer 対 *HP* 事件において、*Berkheimer* は、クレームの構成要素または構成要素の組み合わせが、十分に理解されており、日常的かつ陳腐であるかどうかの問題は、事実問題であると主張し、*HP* は、特定のクレームに適格性がないとする略式判決を申し立てた。事実問題については、棄却申立または略式判決申立で解決することはできないことから、*CAFC* は独想的な限定を実際に記載したクレームに対する略式判決を棄却し、独想的な限定を記載していないクレームに対する略式判決支持の判決をした。

Aatrix Software 対 *Green Shades Software* 事件において、*CAFC* は、訴状で申し立てられた事実に関する主張が、真正であると認められた場合、棄却申立を回避することができる判断し、地裁が *Aatrix* による適格性に関する主張の追加を認めなかったことは間違いであったと判示した。

この二つの判決以降、特許権者がわずかに優位に傾いたと言える。*Berkheimer* および *Aatrix* 事件では、裁判官全員による再審理は否認された。しかしながら、*Berkheimer* および *Aatrix* 事件が、第 101 条の決定に及ぼした影響は、ごくわずかであり、地方裁判所および *CAFC* は、日常的に、棄却申立または略式判決の段階で、特許を不適格であると判示している。

2) 裁判地 — *TC Heartland* 判決後の特許裁判地の更新

特許裁判地法 28 U.S.C. § 1400 (b) によれば、原告は「被告が居住している地区、または被告が侵害行為を行い、さらに、日常的かつ確立された事業拠点を持つ地区」の裁判所で被告を提訴することができる。

30 年間、*CAFC* と地方裁判所は、この法律により、被告が販売を行った地区の裁判所であればどこでも被告を提訴できると解釈していた (裁判所の管轄下の地区にある企業)。結果、テキサス州東部地区は特許侵害が最も多い地区となった。

- *TC Heartland* により特許訴訟の裁判地のルールを変更

2017 年に最高裁判所は、*TC Heartland* の訴訟において、特許訴訟の裁判地の目的として、会社が設立された州に限られると判示した。現在被告が提訴されるのは、会社が設立された州、または被告が侵害行為を行い、更に、日常的かつ確立された事業拠点を持つ地区の裁判所のみである。

- *TC Heartland* の結果として移送された訴訟

当初は混乱があったが **CAFC** は、**TC Heartland** 訴訟以前に提訴された被告人も、裁判地が不適切であるとして移転または却下の申立てを提出できることを明らかにした。
(*In re Micron Technology, Inc.*, 875 F.3d 1091. **CAFC** による命令後、地方裁判所は **Micron** の訴訟をデラウェア州に移送した。)

- ・ 特許訴訟の申立に対する影響

テキサス州東部地区連邦地方裁判所からデラウェア州及びカリフォルニア州への迅速な移送を行った結果、同州における訴訟件数比率は **TC Heartland** 事件前の 27% から、**TC Heartland** 事件後には 14% に減少した。

- ・ 日本企業にどのように影響を及ぼすか。

外国企業に対しては、どの管轄区においても提訴することができる。(米国のいずれの州にも設立されていない日本企業である場合。特許以外の訴訟と同じ規則に従い、裁判地は、どこであっても適切である。)

米国に子会社を有する外国企業 (米国子会社が設立されている場所、または通常かつ確立した事業所および侵害行為が行われた場所で提訴することができる。)

通常かつ確立した事業所は、当該企業の事業所でなければならない (米国子会社のある従業員が X 州の自宅で勤務している場合、当該米国子会社に対し、当該従業員を理由に、X 州で提訴することはできない。しかし、米国子会社が X 州に事務所を有する場合は、そこで提訴することができる。)

3) 外国における損害賠償

- ・ 米国外での活動に対し責任を負う可能性があるか。

通常、米国法は、米国の国境を越えて適用されることはない。35 U.S.C. § 271 (f) は、「特許発明品のコンポーネントの全部または実質的な部分」を米国内でまたは米国からの供給した者に対する責任を定めている。

最高裁判所は最近、**WesternGeco** 対 **Ion Geophysical** 事件において、「米国外で組み立てられることを意図して、特許発明品のコンポーネントを米国外に出荷した場合、特許侵害につき責任を負う場合がある」との判決を下した。**WesternGeco** は **ION** に対し、海底調査に関する特許侵害につき提訴した。**ION** は、米国で製造された部品を用いて建設された競合システムを販売した。(部品は、米国から海外に出荷されたものであった。競合システムは、米国外で組み立てられた。) **WesternGeco** は、**ION** による侵害を理由に 10 件の外国企業との契約を失った。

特許権者は、§ 271 (f) に基づき外国で生じた逸失利益を回収することができる。ただし、特許権者は、「なかりせば」の原則に基づく理由を提示しなければならない (すなわち、被告の侵害がなければ、特許権者は、販売を行うことができたはずであるなどの因果関係)。

- ・ 日本企業が受ける影響について

完成品が米国に輸入されない場合においても、米国外で組立てるためのパーツを米国内で製造する企業が提訴される可能性がある。考えられるシナリオとしては、競合他社が、自社が所有する米国特許取得技術をコピーし安値で入札するため、自社がアジアにおける落札に失敗する。侵害が主原因として証明され逸失利益が得られる。

米国内の子会社が他国にパーツを出荷している場合、かかる子会社が法的責任を負う可能性がある。

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 40 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