

## <AIPPI セミナー開催報告>

### AIPPI・JAPAN 米国知財セミナー

#### 当事者系レビュー - 基本的なライフサイクルを5つの場面に分けて紹介

1) 開催日時：2018年12月6日（木）13：30～17：00

2) 会場：尚友会館 8階 1号+2号会議室

3) 講演者：Sughrue Mion, PLLC

Keiko Takagi 氏（パートナー，米国特許弁護士）

Susan Pan 氏（パートナー，米国特許弁護士）

John Bird 氏（パートナー，米国特許弁護士）

Brett Sylvester 氏（パートナー，米国特許弁護士）

Michael Tobin 氏（米国特許弁護士）

4) 内容

#### ①概要

当事者系レビュー（IPR）における双方の当事者の準備作業と戦略，PTAB 判事による争点整理，口頭審理での双方の主張などについて，仮想事例を用いて，講演者各氏が，申立人・代理人，特許権者・代理人，及び PTAB 判事の役割を演じるロールプレーにより，それぞれの手続の流れ，各場面での対応，検討事項を紹介し，IPR に対する受講者の理解を深めた。

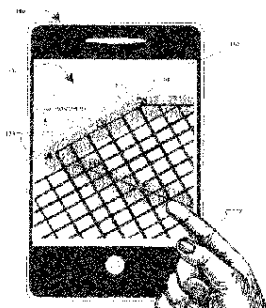
IPR の手続は，以下の流れに沿って，各場面での対応などが演じられた。

- ・序章 - 当事者系レビュー（IPR）について
- ・検討すべき請願について
- ・特許権者による予備的応答について
- ・審理手続における対応について
- ・審理前と審理段階について

#### ②仮想事例

- ・特許（'321 特許）

デジタル地図に検索結果を示し，ユーザが，どのようにして，検索結果表示の補助として，地図に形状を描いて付加することができるかを示すものである。



クレームは，デジタル地図上の関心対象点の表示方法であり，ステップ a～ステップ f の 6 つのステップを含むもの。

#### ③当事者

- ・IPR 申立人：Star 社
- ・特許権者：POI 社

#### ④当事者の主張と争点

- ・ IPR 申立人の主張

クレームの各ステップは特定の順序で行う必要がない

主文献 (O'Clair) と補助文献 (Tadman) は、クレームを特許不可にする教示をしている。

- ・ 特許権者の主張

クレームの各ステップは順序に意味があるので特定の順序で行う必要がある。

主文献 (O'Clair) と補助文献 (Tadman) は、クレームを特許不可にする教示をしていない。

---

### 【第 1 部 : Star 社において IPR 申立について社内検討】

#### ①特許権侵害事件

現時点から 9 か月前、特許権者 POI 社が Star 社を特許権侵害でテキサス州東部地区連邦地裁（以下、「地裁」と表記。）に訴えた。なお、POI 社は、この訴えより前に、Star 社の親会社 TOP STAR 社（Star 社は TOP STAR 社の 100% 子会社）と Phantom 社を特許権侵害で訴えていた。

#### ②訴状の送達

現時点から 7 か月前、特許権者 POI 社から Star 社に訴状が送達された。

#### ③Star 社の対応

- ・ Star 社は、1 年前からデジタルマップ製品を上市しているが、POI 社特許を侵害するおそれから、製品が売れていない。
- ・ PTAB の活用について検討
  - ・ PTAB には IPR, CBM, PGR の 3 つの手続がある。このうち、CBM はクレームがビジネス又は財務に関連していないので使えない。PGR は特許発行から 9 か月以内でなければならず、本件はすでにその時期を過ぎている。したがって、IPR で新規性、自明性を争う（本件は、特許の有効出願日が AIA 改正法が適用される 2013 年 3 月 16 日以降の出願）。
  - ・ PTAB は、費用が安く、結果が早く、アクティブに参加ができるメリットがある（Oil States 事件で米国最高裁は PTAB の無効判断が合憲であることを確認した）。
  - ・ さらに、IPR による争いは、地裁における裁判でのプレッシャーになると同時に、訴訟を中断してくれる可能性もある。地裁での争いは、陪審が関与するので結果の予測がつかない点も考慮すべきである。
  - ・ IPR の審理が開始される割合は、USPTO の統計（2012/9/16～2018/8/31）によれば、この分野（電気・コンピュータ）では 68%であった。
  - ・ 同統計によれば、IPR の決定全体では、クレームが全部無効 64%、一部無効 16%、全部有効 19%であった。

### 【第 2 部 : Star 社の申立前の手続的問題と申立理由の検討】

#### ①IPR の「実質的利益当事者」要件違反についての検討

- ・ 実質的利益当事者要件違反は、特許権者に有利な形で早期に終結される可能性がある。
- ・ 申立人、実質的利益当事者、または申立人の利害関係者が特許侵害を主張する訴状を送達されてから 1 年を経過した後に提出された場合には、当事者系レビューを開始することはできない

ので、実質的利益当事者の特定が重要である。

- PTAB 審判実務ガイドは *Taylor v. Sturgell* を引用し、記載されない当事者が実質的利益当事者であるか否かを決定する 6 つの非排他的要件を示している。
- さらに、*Zoll Lifecor v. Philips Electronics* 事件においては、ある当事者が実質的利益当事者であるために十分な程度の支配が存在するか否かを決定する 4 つの下位要件が提示されているので、これらを参考にして関係する会社が「実質的利益当事者」に該当するかを検討。

## ②通常のディスカバリー：Routine Discovery（証拠開示）

通常のディスカバリーは、規則により、以下に限定される。

- 書類（例、申立書、応答書）又は証言（例、専門家の供述）に引用された証拠
- 手続において当事者によって主張された立場とは食い違う情報。当該食い違いを含む文書
- IPR における宣誓供述書証言（例、相手方当事者の専門家証言）の反対尋問（PTAB が設定した期間内）

## ③クレーム解釈

- 2018 年 11 月 13 日より前に申立てられた IPR については、PTAB は、IPR の決定が出るまでに特許が満了しない場合、クレーム解釈について最も広い合理的解釈（BRI：Broadest Reasonable Interpretation）基準を適用する。（明細書は考慮されるが限定はクレームに導入されない。なお、IPR の途中で特許が満了場合、クレームは、Phillips 基準に従って解釈される。）
- 2018 年 11 月 13 日以降に申し立てられた IPR については、PTAB は、Phillips クレーム解釈基準を適用する。（クレームの文言、明細書、及び出願履歴を考慮する。）

備考：*SAS Institute Inc. v. Iancu, U.S., No. 16-969, 4/24/2018*

- PTAB が特許の IPR を開始する場合、申立人が異議を申し立てたすべてのクレームの特許性を判断することが要求される。
- 最高裁は、特に、PTAB の「部分的開始」権限を否定した。最高裁は、開始するか否かの決定は 2 つの選択肢—すなわち、PTAB は審理を開始するか、又は開始しないかのいずれかであると述べた。
- PTAB は、申立にかかるすべてのクレームの特許性を対象にしなければならない。

## ④IPR 書類を補強する専門家の利用

- 規則により必要とされているわけではないが、専門家による補強のない記録は、一般に、弱い。
- 専門家の経歴は、正確に適合するものである必要はないが、問題のテクノロジーに関わる経歴であるべきである。
- 専門家の証言は、補強文書に記載されなければならない。単に、専門家の陳述により、「参照により組み込む」とすることはできない。

## 【第 3 部：特許権者の予備的応答】

### ①追加のディスカバリーの要件（Garmin 要件）

- 有用な情報がディスカバリーによりもたらされる可能性、及び単なるそのような主張以上のもの

がある。

- ・ディスカバリーが、訴訟での主張を直接対象としない。
- ・他の手段によって同等の情報を生成する能力。
- ・ディスカバリーが、容易に理解できる指示を含む。
- ・回答するために過大な負担を要求しない。

## ②STAR 社の活動情報のディスカバリーにおける POI 社による要求

- ・要求 1：当該 IPR が話し合われた取締役会議事録
- ・要求 2：当該 IPR 申立を話し合った STAR 社の顧問と TOP STAR 社の間でやり取りされた E メール

## ③IPR 開始に関する決定

- ・ PTAB 判事は、TOP STAR 社が本件 IPR の「実質的利益当事者」ではないと判断。
- ・ IPR 開始
- ・ PTAB は、1) 申立人の書類、2) 先行技術、3) 専門家の供述を、4) 特許権者の予備的応答（提出された場合）と比較検討する。

## 【第 4 部：手続の実施】

### ①開始決定の上訴

- ・本条による、当事者系レビューを開始すべきか否かの、長官による決定は、最終かつ上訴不可である。35 U.S.C. 314 (d)
- ・連邦巡回裁判所は、適正手続違反について、開始決定を再審理することができる。*Cuozzo Speed Tech.*, 136 S.Ct. 2131 (2016)
- ・連邦巡回裁判所は、手続開始時に、法定拒絶の問題を再審理することができる。*WiFi-One v. Broadcom*, Appeal No. 15-1944 (Fed. Cir. Jan., 8, 2018)
- ・連邦巡回裁判所は、実質的利益当事者の問題の上訴を審理することを拒絶する。*Medtronic v. Robert Bosch*, 839 F.3d 1382, 1385 (Fed. Cir. 2016)

### ②クレームごとに

- ・ PTAB が IPR の開始を決定する場合、審理を進める根拠を、「個別クレームごとに」特定する開始決定を行う。-*Office Patent Trial Practice Guide*, 77 Fed. Reg. 48,756, 48,757 (Aug. 14, 2012)
- ・ PTAB は、申立書に実際に提起されたすべてのクレームを、その特許性又は非特許性について、取り上げなければならない。

### ③地裁の審理の停止 (STAY)

- ・地裁は、一般的に、停止を認めるか否かを決定するにあたって、3つの要素を考慮する。
- ・停止が被申立人に不当な損害を与えるか、又は戦術的に不利にするか否か。
- ・ディスカバリーが完了したか否か、公判の日程が設定されたか否かを含む、訴訟手続の段階。
- ・停止が裁判所に持ち込まれた問題を簡単にする可能性があるか否か。

#### ④クレームと二次的考慮事項

- ・特許権者 POI 社が主張するクレームの構成は、ステップ a～ステップ f が順序づけられたもの。
- ・二次的考慮事項の例は、商業的成功、長く求められているが、解決されていないニーズ、他の者の失敗、模倣、産業の賞賛、予期しなかった結果を含む。(納得を得るためには、特許権者は、二次的考慮事項に関する証拠と特許権者の新規性のあるクレーム要素の間の「Nexus」(関係性)も示さなければならない。)

#### ⑤Star 社及び POI 社の法律事務所における双方の専門家証人の証言録取

#### ⑥POI 社による補正モーションと Star 社による補正への異議、さらに POI 社による応答

##### 備考：一般的なモーションの実務

- ・両当事者は、PTAB に連絡する前に、お互いに対して、正確な、争いのある部分を含む、文書、証言、又はその他のものを、具体的かつ明確に、特定しなければならない。
- ・両当事者は、具体的に特定された問題を取り上げるために会議を開いて協議し、当該問題において争いとなっていることの実体性と合理性、及び妥協の可能性を、各自、比較検討しなければならない。
- ・両当事者は、共同で、PTAB の [trials@uspto.gov](mailto:trials@uspto.gov) に連絡して、PTAB に対して、争いとなっていることを特定し、両当事者が問題を解決するために当該事項について合理的に協議したことを証明しなければならない。
- ・両当事者は、共同で、両当事者がパネルとの協議のために参加可能な、いくつかの日付／時間を特定しなければならない。
- ・両当事者は、争いを解決するために行う試み、PTAB に要求する許可、及び要求の根拠を協議する用意をしなければならない。両当事者には、PTAB の使命は審理の公正、迅速、かつ経費のかからない解決をもたらすことであることを再確認しておきたい。PTAB は、両当事者が、前記の使命を尊重し、PTAB の手続に従うことにおいて協力することを求める。

#### 【第 5 部：PTAB における審理前の段階及び審理段階】

- ①審理前の検討
- ②実演証拠に関する制限
- ③口頭審理
- ④最終書面決定
- ⑤証拠に関するモーションに関する決定
- ⑥補正モーションに関する決定
- ⑦再審理および上訴
- ⑧エストッペル

#### 【結果：Star 社の勝訴】

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