

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN 米国特許セミナー

成功した特許権者の戦略と特許権行使プログラムの検証

1) 開催日時：2019年7月25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：

ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業

萩原 弘之 氏

（ニューヨーク州弁護士及び米国特許弁護士・東京オフィス 訴訟部パートナー）

小澤 享太郎 氏

（ニューヨーク州弁護士・東京オフィス 訴訟部アソシエイト）

4) 内容：

(1) 成功した特許権者の戦略と特許権行使プログラムの検証

【講演者】小澤享太郎氏及び萩原弘之氏

<主なトピックス>

- ・米国特許訴訟に関する統計の紹介
- ・特許を取得・維持する為に掛かる費用
- ・2018年 USPTO から最も特許を取得した企業
- ・ポートフォリオを取得・維持する為に掛かる費用
- ・特許権行使プログラム成功例の紹介

①対競合他社 *Align v. ClearCorrect*

⇒開発した新技術の特許を取得維持して、様々なフォーラムを利用して権利行使を行い、ビジネスを含む包括的に有利な条件での紛争解決を行った。

②特許保有会社 *VirnetX v. Apple*

⇒特許を管理会社に移して、段階的に権利行使を行った。この間、無効主張にも徹底的に対抗して権利を守った。

③主業外の特許を mining（発掘）して行使

IBM v. e-commerce 数社

⇒e-commerce 技術に関して既に所有している特許から、他社が使用しているものを発掘して、権利活用を行ない、その後のライセンスにも結び付けた。



(2) PTAB で特許無効とならないための戦略

【講演者】萩原弘之氏及び小澤享太郎氏

<主なトピックス>

- ・統計と傾向（訴訟の最新情報、PTAB の統計と傾向、上訴の数）
- ・特許審判部（PTAB）の最新情報
 - －新しいクレーム解釈の基準
 - ⇒BRI から Philips 基準へ
 - －クレーム補正のプロセス
 - ⇒Motion to Amend パイロットプログラムの導入（2019/3/15 以降）
 - －SAS Institute の影響
 - ⇒すべての Institution 却下を防ぐ為に、弱い根拠、異なるクレーム解釈は、別々に申請
- ・PTAB での複数の審理手続についての § 314(a) 及び § 325(d)に基づく Board の裁量
 - ⇒繰返し手続きの回避: *NVIDIA v. Samsung*, *General Plastic v. Canon* において導入された petition 却下の非排他的要因
 - ⇒時効となる当事者の参加: 適切に提出された申請が Institution される場合
- ・訴訟との相互作用
 - －裁判管轄条項: 行政手続きを除外しておかないと PTAB 等が利用出来ない
 - －共通の利益特権: IPA を JDA の対象とするか
 - －禁反言: 申請が合理的に提起できたとされる範囲は拡大している
 - －Stay、クレーム補正、中用権など



(3) Q&A



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の知財実務に携わっておられる方々にとって、非常に有意義な内容となった。

以上