

<AIPPI セミナー開催報告>

A I P P I ・ J A P A N 米国特許セミナー

当事者系レビューと並行する訴訟手続へのベストプラクティスと戦略

1) 開催日時：2019年10月10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：Knobbe Martens

久保田 広紀 氏（米国特許弁護士）

Kerry Taylor 博士（米国特許弁護士）

Irfan Lateef 氏（米国特許弁護士）

4) 内容：

(1) IPR の概要および現行統計

【講演者】 Kerry Taylor 博士及び久保田 広紀 氏

<主なトピックス>

- ・当事者系レビュー（IPR）の概要
概要と手続き（時系列的な流れの中の各段階で行われる事項）について
- ・各統計の紹介
請求の提出件数（年度別）
審理開始率
書面による最終決定の発生件数（年度別）
単一特許の有効性を争う IPR の頻度
最も多くの無効請求を扱う行政法判事（ALJ）
日本の主要な特許権者および請求人

など



(2) 審判実務ガイド (2019年7月改訂) の概要

【講演者】久保田 広紀 氏

<主なトピックス>

- ・ 審判実務ガイド
- ・ AIA 審判実務ガイドの2回目の改訂
(審判部が先例審決または参考審決と指定した決定とその他の確定した更新事項等)
- ・ 追加のディスカバリー
 - ・ *Garmin* 事件要素
- ・ 口頭審理における直接の供述証拠
- ・ *Phillips* 事件の解釈基準への変更
- ・ 特許権者の予備的応答と共に供述証拠の提出が可能となった
- ・ 差し戻し後の手続き
- ・ 保護命令関連手続き

など



(3) 今後の当事者系レビューで勝利するために知っておくべきこと

【講演者】Kerry Taylor 博士

<主なトピックス>

- ・ 複数の請求に関する新たな戦略
自由裁量による審理開始の拒絶
複数の手続において同じ特許を争う場合。
⇒ § 314(a)及び *General Plastic* 事件
類似の案件が既に提起されている場合。
⇒ § 325(d)及び *Becton Dickinson* 事件
審理開始の自由裁量による拒絶に関する戦略
- ・ 新たな補正申立ての戦略
補正申立て—背景
 - ・ *Aqua Products Inc. v. Matal* 後に全てのクレーム訂正が否認される割合が減少PTABの方針変更
 - ・ 非特許性の立証責任は請求人が負うが、開始した根拠に対処する責任は特許権者が負う
- ・ 真の利害関係人に関する新しい戦略
RPI—概要
真の利害関係者
CAFCの判例及びPTABの審決紹介
被告の戦略・特許権者の戦略

など



(4) 当事者系レビューが行われている状況で訴訟に勝つための戦略

【講演者】 Irfan Lateef 氏

<主なトピックス>

- ・ 連邦地裁 IPR 戦略

訴訟手続き停止の申し立て

手続き停止請求における被告の戦略の考察

手続き停止の申し立てに対抗するための特許権者による戦略

訴訟手続停止の申立の件数、結果及び成功例について

2019年の裁判所別訴訟手続停止申立ての却下の統計紹介及び却下の理由について

連邦地裁における禁反言

IPR の禁反言 *SAS* 以前と以後について

SAS Institute v. Iancu

クレーム解釈に関する影響

- ・ IPR で敗者となった場合の被告側の戦略

IPR の敗者から連邦地裁での勝者に

- ・ CAFC での控訴に対する異議申し立ての典型例

統計データの基づく説明

- ・ 棄却と差し戻しの理由

- ・ 主な判例紹介

新しい自明性理論が提起された場合の判決維持

裁量権の濫用

文献の公的アクセスのし易さ

など



(5) 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