

## 当事者系レビューの補正申し立て－いくつかの基本規則とガイドライン

わずか 2-3 年前に、アメリカ発明法は、当事者系レビュー（IPR）手続を創設した。その創設以来、当事者系レビューは、ほとんど誰でもが出版された文献に基づく特定の根拠により、特許の有効性に異議を申し立てることができる人気のある方法となっている。裁判官と陪審が特許無効性の問題を判断する地方裁判所訴訟と異なり、当事者系レビューでは、米国特許庁特許審判部（「審判部」）の技術的に訓練された審判官が、異議を申し立てられている特許請求項に特許性がないか否かを判断する。特定の有効性の問題については、当事者系レビューの方が迅速で経済的、かつ正確な地方裁判所訴訟代替手段となると予想される。

当事者系レビューは、また、特許権者が当事者系レビュー裁判の間に、少なくとも理論的には、補正申し立てを通して、異議を申し立てられている請求項を補正する手段を提供する。当初、請求項補正ができると、このような手続における特許権者に利益をもたらすと考えられた。しかし、審判部は、当事者系レビューの創設後 1 年半が過ぎるまで、第一号の補正申し立てを認めなかった。この事例では、特許権者が米国政府であり、補正申し立ては、特許異議申立人により対抗されなかった。*International Flavors & Fragrances Inc. v. U.S. Department of Agriculture*、事件 IPR 2013-00124（審判部 2014 年 5 月 20 日）（ペーパー-12）参照。

ほどなく、恐らく審判部の要件が厳し過ぎる、若しくは情勢は自分らにとって不利過ぎると感じたからであろうか、多くの特許権者は、補正申し立てを提出しようとさえしなくなった。例えば、2014 年度には、92 件の補正申し立てが提出され、2015 年度には、59 件、2016 年度は、たったの 26 件であった。*Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study（特許審判部補正申し立て研究）*、（米国特許商標庁 2016 年 4 月 30 日）。

この数年間にもう少し何件かの申立が認められたが、統計値は驚くほど低い。2016 年 4 月 30 日現在のデータをを用いて米国特許商標庁が行った調査によると、当事者系レビューの創設以降に判断を下された代替請求項を伴う補正申し立て 118 件のうち、わずか 2.2% が代替請求項全体を認められ、4.3% は、一部が認められ、95% は、完全に拒絶された。*同文献*。

それでもなお、補正申し立てが適切である場合もある。ここ数年間に審判部が公表したガイドラインによって通知されていることではあるが、本論説では、当事者系レビューにおいて請求項を補正する申し立てに成功する鍵となる要件を紹介する。

### 1. 補正申し立ては 1 回認められ、異議を申し立てられている請求項 1 つにつき 1 つの代替請求項

当事者系レビューにおける特許権者は、1つの手続につき、補正申し立ては1回で、長さは25ページを限度として許可される。35 U.S.C. § 316(d)(1)、37 C.F.R. § 42.24。補正申し立ては、異議を申し立てられている請求項を取り消してもよい、および／または異議を申し立てられている各請求項に対し、合理的な数の代替請求項を提案してもよい。35 U.S.C. § 316(d)(1)(A)および(B)。当事者系レビューは、焦点を絞って、公平かつスピーディであることが期待されるため、審判部は、「合理的な数の代替請求項」という文言を、特許権者が「特別な」必要性または状況を立証することができる場合を除き、異議を申し立てられている請求項1つにつき、代替請求項1つが許可されると解釈している。*Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc.*、事件 IPR2012-00027（審判部 2013年6月11日）（ペーパー26、「Idle Free」として本論説に引用）、37 C.F.R. § 42.121(a)(3)を引用。（異議を申し立てられている各請求項の差し替えには、代替請求項が1つのみ必要であると推定されており、必要性を立証することによって、推定を反証することができる。）これと同じ理由により、特許権者も、異議を申し立てられたどの請求項に対して、どの代替請求項案を提案するのかを、補正申し立てにおいて非常に明確にせねばならない。*Idle Free*、5ページ。原則として、補正申し立ては、特許権者により提案された請求項の差し替えを審判部がごく容易に行えるようにすべきである。

## 2. 補正申し立てに成功する要件

補正申し立ては、成功するには、次の要件も満たさねばならない。

### a. サポートとなる記載を明確に特定する

第一に、特許権者は、それぞれの代替請求項案が、当事者系レビュー手続において異議を申し立てられている特許出願の**出願時の開示**にサポートとなる記載があることを明確かつ具体的に示さねばならない。37 C.F.R. § 42.121(b)(1)、*Nichia Corp. v. Emcore Corp.*、IPR2012-00005（審判部）（ペーパー27および68）。特許が発行されたときに、出願時の開示への変更がない状況では、問題は余りないであろう。だが、変更がなされていた場合には、特許権者は、補正請求項案が、発行された特許だけでなく、出願時の開示によって完全にサポートされていることを確認する必要がある。なお、仮出願は、優先権を主張する目的には関係してくるが、代替請求項案のサポートとなる記載には関係してこない。*Nichia Corp.*、ページ3～4、引用：*Reiffin v. Microsoft Corp.*、214 F.3d 1342, 1345 (Fed. Cir. 2000)。また、特許権者は、記載が代替請求項案を**どのように**サポートするか、特に、出願時の開示が請求項案の文言の逐語的記載を含まないものを説明すべきである。*Nichia Corp.*、ページ4。

### b. 非特許性を主張する根拠のそれぞれに応答する

第二に、代替請求項案は、当事者系レビュー裁判に含まれる非特許性を主張する根拠のそれぞれに回答せねばならない。37 C.F.R. § 42.121(a)(2)(i)。審判部は、非特許性を主張する根拠への回答となるためには、代替請求項案は、差し替えようとしている異議を申し立てられている請求項の各特長を含むか、もしくは狭めねばならない。*Idle Free* ページ 5。特許権者は、異議を申し立てられている請求項をいかなる点においても広げようとすることはできない。*同文献*。

c. 先行技術を超える特許性のある差異を示す

第三に、補正申し立てを提出する特許権者は、先行技術を超える「特許性のある差異」を示さねばならない。審判部は、特許権者は、「差し替えようとしている異議を申し立てられている請求項と比較して、各代替請求項に付加された特徴を具体的に特定し、代替請求項案が、記録されている先行技術および記録されていないが特許権者が承知している先行技術を超える特許性があると審判部を説得できるだけの、新しい請求項用語の構成を含む特徴に関する技術的事実と論拠を提出すべきであると説明している。*Idle Free*、ページ 6～7。

ここ数年にわたって生じてきた疑問は、審判部が *Idle Free* において、特許権者は「記録されている先行技術および特許権者が承知している先行技術をも」超える特許性を立証せねばならないと述べた際に、厳密には何を意味したかである。ありがたいことに、審判部は、この疑問について、*Master Image 3D, Inc. et al. v. RealD Inc.*、事件 IPR2015-00040（審判部 2015 年 7 月 15 日）における先例となる決定の中で回答した。

*Master Image* において、審判部は、「記録されている先行技術」は、(a)当該特許の審査手続き履歴における重要な技術、(b)審判部がレビューを始めない根拠において主張した技術を含む現手続きにおける記録されている重要な技術、および(c)当該特許を含む当庁での他の手続きにおける記録されている重要な技術をいうと理解されるべきであると公表した。*Master Image*、ページ 2。その一方、「特許権者が承知している先行技術」は、特許権者が、補正申し立てを踏まえ、37 C.F.R. § 42.11 に基づく当庁に対する誠実誠意義務に従って現手続きにおいて記録されているとする重要な先行技術にすぎないと理解されるべきである。*同文献*、ページ 3。

特許権者は、いつも、代替請求項案には、記録されている先行技術および特許権者が承知している先行技術と、はっきり区別できる特許性があると審判部を説得する最終的な責を負う。*Master Image*、ページ 4。この責務を果たす際に、審判部は、特許権者が特許性を具体的に示すことを求め、補正申し立てを起草する弁護士による証拠不十分な陳述のみに依存するのは十分でない。*Idle Free*、ページ 6～7。したがって、請求

項を補正したい特許権者は、入手可能な場合は、技術専門家による宣誓書証言に依存することができる。*同文献*。しかし、特許権者は、補正申し立てにおいて、証拠を挙げて論証するために専門家宣誓書を単に提示することはできない。補正申し立ては、代替請求項案を認めるべき理由を、依存する証拠を含めて、十分に説明せねばならない。*ZTE Corp. v. ContentGuard Holdings, Inc.*、IPR2013-00136（審判部）（ペーパー32）において論じられているように、「証拠でさえも説明されねばならず、申し立て自体においてではなく専門家の宣誓書において主張を展開して提示するのが不適切なことは言うまでもない。単なる示唆、結論または引用に実質的に相当するものを、主張や説明なく、申し立てに述べると、適用されるページ制限を回避する。*ZTE* ペーパー32、ページ2～3。

審判部は、さらに、先行技術を超える特許性のある差異を示す際に、特許権者は、請求されている主題を全体として先行技術と、はっきり区別できる特許性があるものとするために、請求項に付加することを提案する特徴について、記録されている文献や外国審査手続の間に引用された文献を言及するだけでなく、それらの文献以外の当該技術における一般的な通常の技術水準も言及すべきであると説明している。*ZTE* ペーパー32、ページ3。仮に、例えば、付加された特徴が、請求項の残りの要素との組み合わせであることが知られていないならば、その特徴が他の文脈では知られているか否かを知ることが重要であろう。*同上文献*。また、当事者が、なぜ他の文脈からのその特徴を、残りの請求項要素と共に使用するために適用することを知らなかったかを知ることが重要であろう。*同上文献*。このような説明は、引用されている先行技術が、請求されている本発明全体の特許性をサポートするために付加された要素に関する最も近い先行技術ではない可能性もあるため、重要である。*同上文献*。

最後に、当事者系レビューは、特許審査でも再審査手続でもないことを想起することが重要である。当事者系レビューにおける代替請求項案は、自動的に正式記録されるわけではなく、審査手続または再審査中であろうから、審査官により審査される。当事者系レビューにおいては、審判部が特許権者の補正申し立てを認めた場合に（限り）、代替請求項は、審査なく、当該特許に直接付加される。したがって、補正請求項案は、その補正請求項に特許性があることを特許権者が示した場合にのみ正式記録される。*Axon Enterprise, inc. v. Digital Ally, Inc.*、事件 IPR 2017-00375, Conduct of the Proceeding（手続の実施）、ページ2（審判部2017年9月6日）（ペーパー20）。このように、当事者系レビューにおいて請求項を補正したい特許権者は、まず最初に、上記に記載したように大変具体的に特許性を立証せねばならない。

当事者系レビュー手続実務に関するお問い合わせは、[dunn@oshaliang.com](mailto:dunn@oshaliang.com) までご連絡ください。