

IPRに関する最近の動向

—補正とBRIを中心として

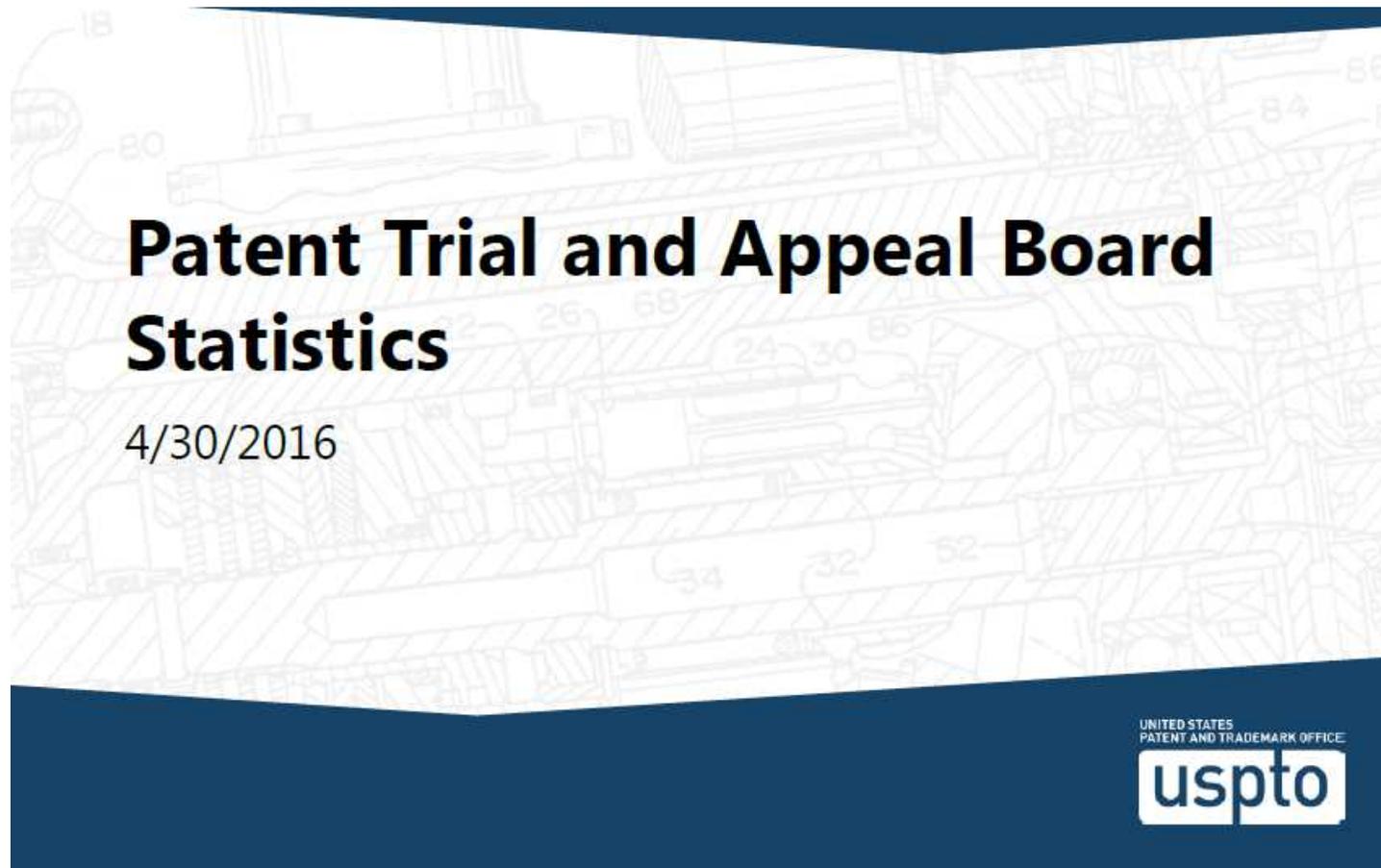
目次

- (1) PTABが公表した統計について
- (2) クレーム補正について
- (3) 規則改正の動向
- (4) IPRに関する最近の注目審決/判決

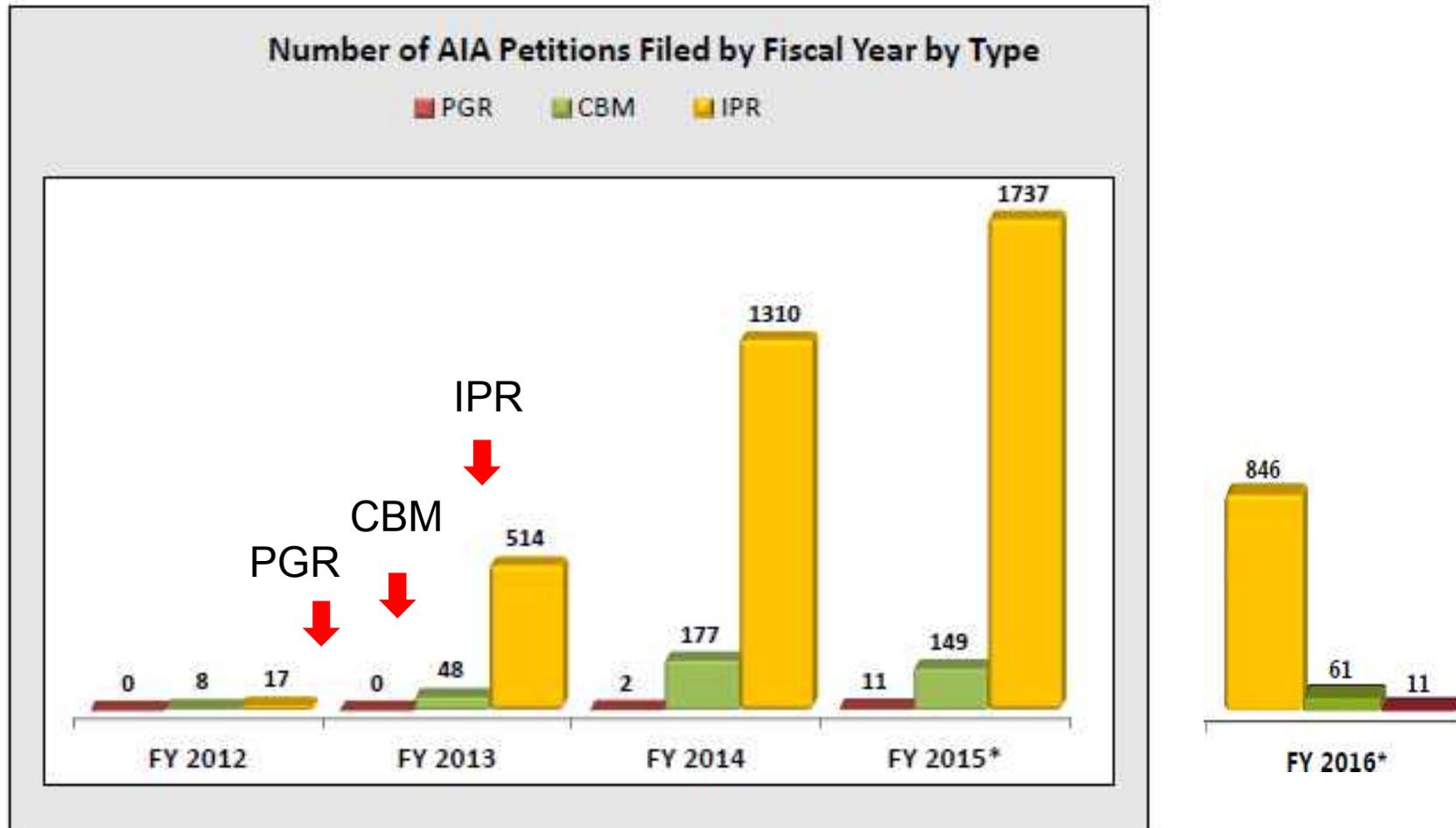
(1) PTABが公表した統計について

PTABは請求件数等の統計を2015年4月以降毎月公表

(<http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics>)

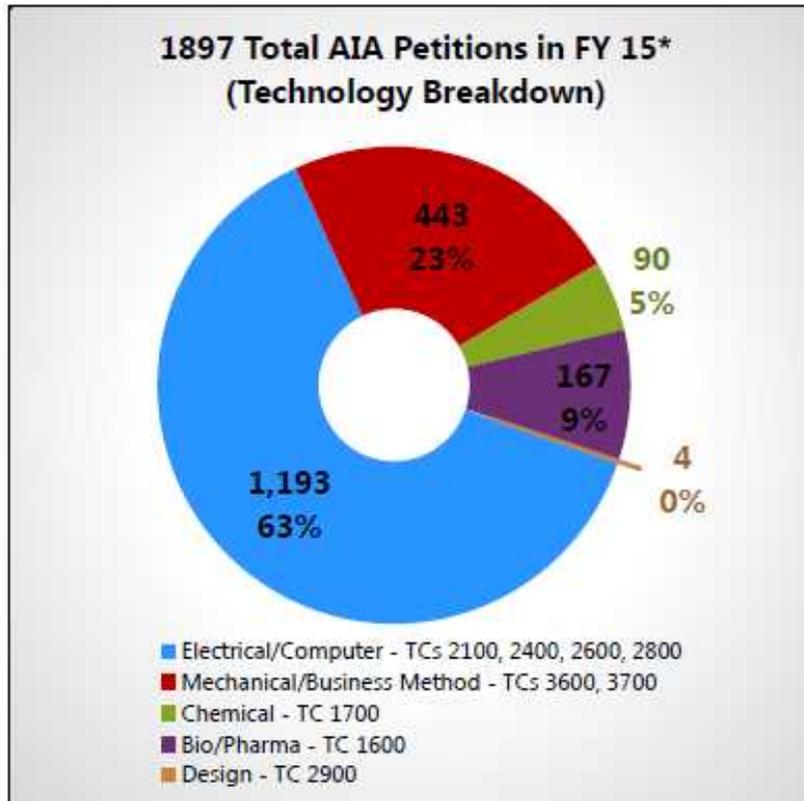


各年 (Fiscal Year) の請求件数 (2016年4月30日時点)



(出典: USPTOウェブサイト、<http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics>)

技術分野別の請求件数(2015年分)



電気/コンピュータ	1193件
機械/ビジネス方法	443件
化学	90件
バイオ/医薬	167件
意匠	4件

(出典: USPTOウェブサイト、<http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics>)

IPRにおける審理開始 (Institution) の割合*

Year	2013	2014	2015	2016
審理開始	167件 (82%)	557件 (73%)	801件 (60%)	535件 (62%)
併合	10件 (5%)	15件 (2%)	116件 (9%)	49件 (6%)
開始拒絶	26件 (13%)	193件 (25%)	426件 (32%)	278件 (32%)



審理開始の判断は厳格化の傾向

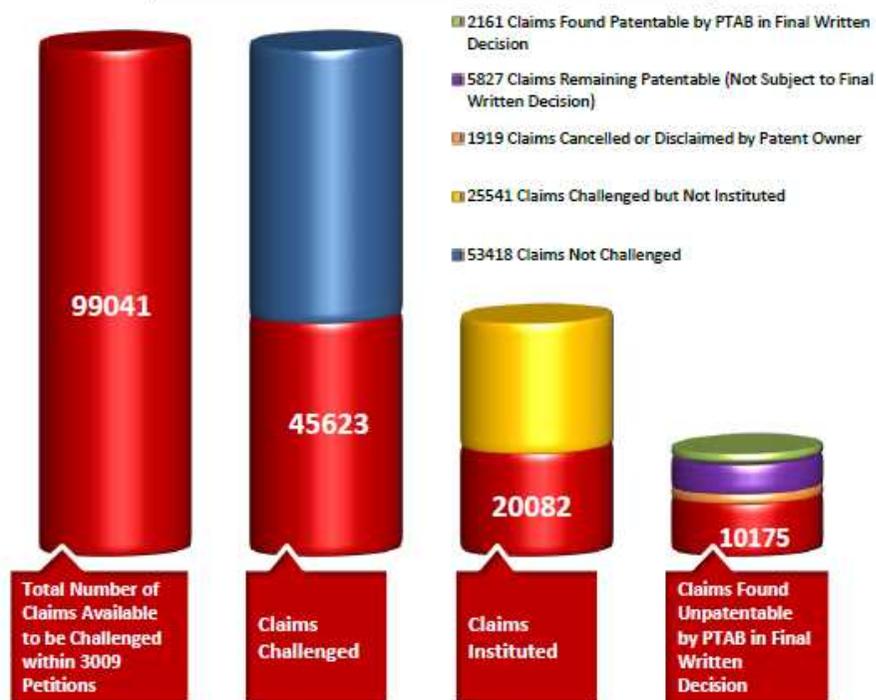
* PGRは、審理開始10件、開始拒絶は1件
(2016年4月30日時点)

(USPTO公表の統計に基づいて計算、<http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics>)

IPRの審決における無効率(2016年4月30日時点)

審決で判断されたクレーム数	有効	無効
12336個 (100%)	2161個 (17.5%)	10175個 (82.5%)

IPR Petitions Terminated to Date*



一旦、審理が開始され、審決に至ると8割以上のクレームが無効とされる。

(出典: USPTOウェブサイト、<http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics>)

請求されたIPRの結末 (2016年4月30日時点)

請求件数3009件 (100%)

開始せず 1498件 (49.8%)

拒絶: 911件

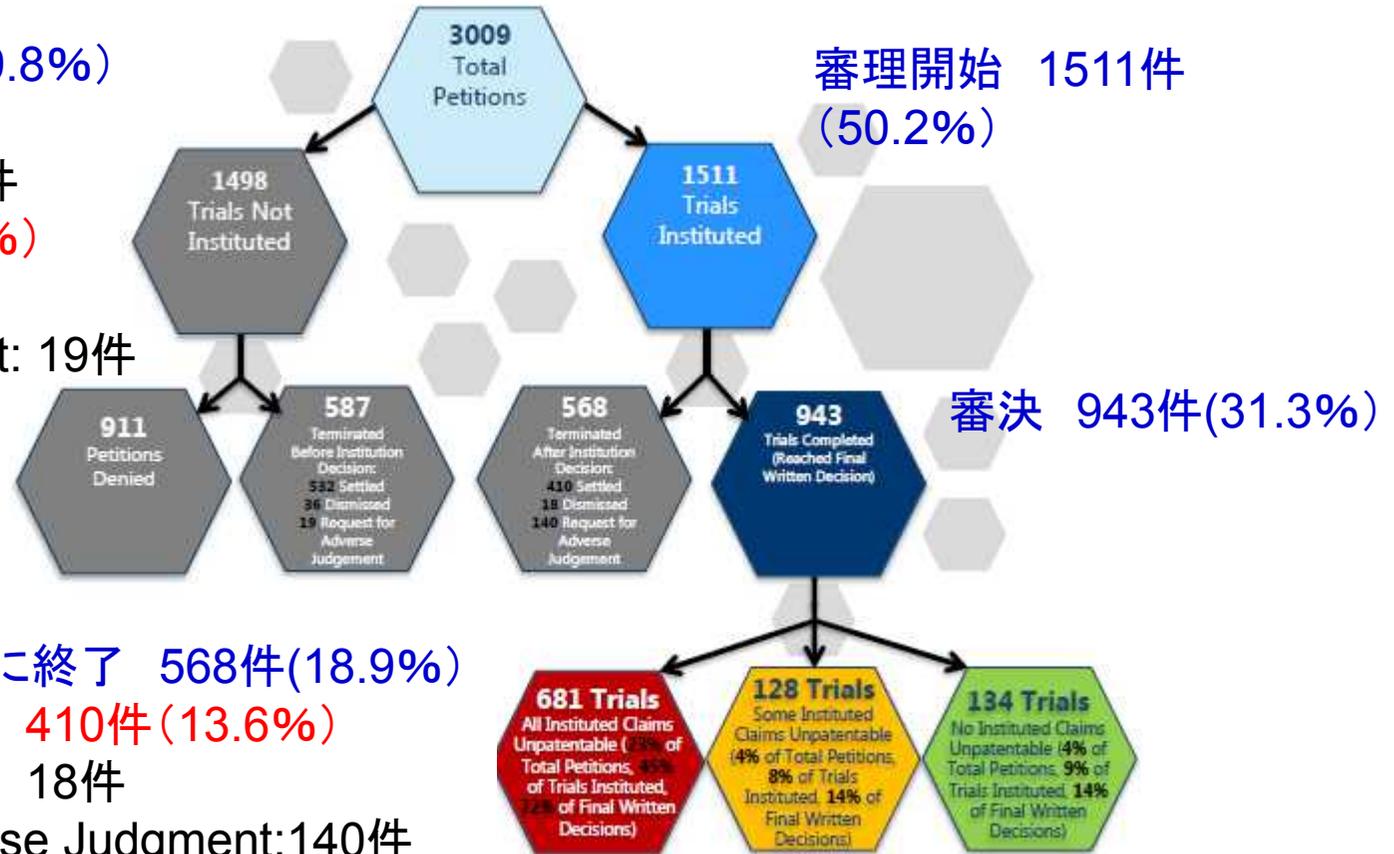
開始前に終了: 587件

和解: 532件 (17.6%)

却下: 36件

Adverse Judgment: 19件

審理開始 1511件
(50.2%)



審決前に終了 568件 (18.9%)

和解: 410件 (13.6%)

却下: 18件

Adverse Judgment: 140件

全クレーム無効

681件 (23%)

一部無効

128件 (4%)

全クレーム有効

134件 (4.5%)

(出典: USPTOウェブサイト、<http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics>)

(2) クレーム補正について

特許権者は、IPR(PGR)においてクレーム補正の申立(Motion to Amend)が1回でき、クレームの削除(cancel)と合理的な数の代替クレームの提案(substitution)ができる(35USC § 316(d))

- 特許権者は、クレーム補正の申立の前に合議体と協議(confer)が必要(37CFR § 42.121(a))
- 特許権者は、申立時に以下を示す必要がある。
 - ① 新規事項追加、拡張でないこと(37CFR § 42.121(a))
 - ② 明細書と基礎出願にサポートがあること(37CFR § 42.121(b))
- 特許権者は、さらに(i)記録上の公知例、(ii)特許権者が知る公知例に対して特許性があることを立証しなければならない(Idle Free事件(IPR2012-00027)、Riverbed事件(IPR2013-00402)、MasterImage3D事件(IPR2015-00040))

補正の判断は極めて厳格であり、これまでに削除以外の補正が許可されたのは118件中、6件の申立のみ

Reasons Provided for Denying Entry of Substitute Claims*

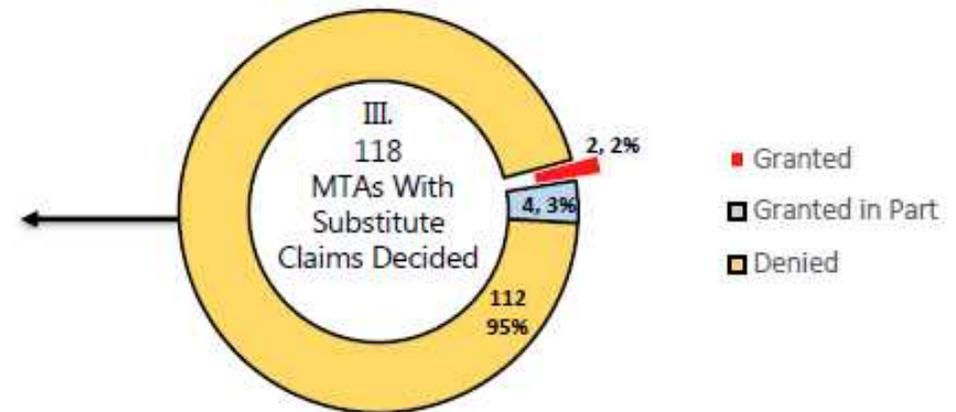
Reason Given	# of Cases	Pct
Reasons Based in Whole or Part on 35 U.S.C.:		
101 Non-Statutory Subject Matter	7	6%
112(a) Written Description	9	8%
112(b) Definiteness	1	1%
102/103 Anticipated/Obvious Over Art of Record	41	35%
316(d)(3) Claims Enlarge Scope of Patent	6	5%
316(d)(1)(B) Unreasonable # Substitute Claims	3	3%
Multiple Statutory Reasons Given**	27	23%
Reasons Based Solely on Procedure:		
Cases Where Only Procedural Reasons Given	22	19%
Totals:	116	100%

* 116 MTAs requesting entry of substitute claims have been denied in whole or in part.

** Of the "Multiple Statutory Reasons Given" trials, 24 of the 27 trials included "Anticipated/Obvious" as a reason.

(出典: USPTOウェブサイト、<http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics>)

How Many Motions to Amend Substituting Claims Are Granted?



クレームが「最も広い合理的解釈」(BRI)で解釈される一方で、補正が困難であることが高い無効化率の一因

厳格な補正基準に対する特許権者の対抗手段があるか？

- ✓ 別の継続出願における同様のクレーム補正
- ✓ 査定系再審査 (Ex parte reexamination)、補充審査 (Supplemental examination) を請求し、同様のクレーム補正を行う
 - Substantial New question of Patentability 要件の充足が問題となる
- ✓ 再発行特許 (Reissue application) を申請し、同様のクレーム補正を行う
 - 再発行特許の審理期間が長く、中止の可能性がある

(3) 規則改正の動向

PTABトライアルに関する最近の規則改正とパイロットプログラム

(1) “Quick Fix” Rule Package (2015年5月19日)

- ・ 書面の頁制限の緩和、Discovery範囲の制限など
- ・ 公表と同時に施行

(2) 審理開始手順に関するパイロットプログラム (2015年8月25日)

- ・ 3～6カ月の期間中にPTABが選択したIPR請求について3人の合議体で行っていた審理開始の決定を1人のAPJ(Administrative Patent Judge)で行う。
- ・ Public commentを2015年11月18日まで募集

(3) PTABトライアルに関する規則改正 (2016年5月2日)

- ・ 113頁にわたる規則改正文書

2016年5月に施行された規則改正

- 特許権者が開始前の予備応答において、審査経過で提出されなかった新たな宣誓書を提出できるようにする。
- 請求人が、特許権者の予備応答に対して再反論する機会を求める申立を可能にする。
- 当事者は、全ての書面についてRule 11タイプのcertification提出が義務づけられる(ハラスメント防止)
- ヒヤリングで使用するプレゼン資料(demonstrative)の交換期限の前倒し
- 書面の頁制限をワード数制限に変更、等

✓ クレームの「最も広い合理的解釈」基準は維持されている。

✓ 当初、クレーム補正基準の緩和が検討されていたが、申立書の頁制限の緩和、MasterImage事件における特許性立証基準の明確化などを理由に見送られた。

(4) 最近の注目審決/判決

(PTAB審決) MasterImage 3D, Inc. v. RealD, Inc.
(IPR2015-0040、2015年7月15日)

クレーム補正基準を明確化

(CAFC判決) In re Cruzzio Speed Technologies,
LLC (2015年7月8日)

PTABが「最も広い合理的解釈」(BRI)基準を用いることを是認

(PTAB審決) MasterImage 3D, Inc. v. RealD, Inc. (IPR2015-0040、2015年7月15日)

問題の所在: Idle Free事件 (IPR2012-00027)における補正の要件(『記録上の公知例』、『特許権者の知る公知例』に対する特許性の立証)が不明瞭、かつ過度の負担であるとの批判があった

審決の判断: Idle Free事件の基準を基本的に維持しながら、『公知例』の範囲を明確化した。

①『記録上の公知例』とは、(i) 審査経過における関連の公知例、(ii) 本件請求における関連の公知例(審理開始しなかった請求理由における公知例も含む)、(iii) 本件特許が対象である他の事件における関連の公知例、である。

②『特許権者の知る公知例』とは、特許権者が「誠実」に(duty of candor and good faith)に本件に提出する関連の公知例に限定され、特許権者はまず追加したクレーム限定について「誠実」に公知例を検討すべきである。

(CAFC判決) In re Cruzzo Speed Technologies, LLC (2015年2月4日)*

問題の所在: IPRが訴訟の代替手続きとされているにも関わらず、訴訟よりも特許権者に不利なクレーム解釈基準(『最も広い合理的解釈』(BRI))を採用していることに批判があった。

判決の判断:

PTABがBRIを採用していることは適法である。AIAにおいて議会は特許庁にIPRの基準を決める権限を与え、その権限に基づいて規則37CFR § 42.100(b)が定められた。基準の変更は、議会で扱う問題である。

(Newman判事の反対意見 – Reexamと異なり補正の機会も限られており、IPRは訴訟の代替手段を意図して立法されたにも関わらず、地裁と異なる『最も広い合理的解釈』(BRI)基準を用いることは適当ではない。)

- 2015年7月18日付で、en bancによるrehearingの請求も棄却された。
- 現在、最高裁で審理中(2016年4月27日にヒヤリング)

ご清聴有難うございました