ワシントン発 スマート米国特許戦略

第６回　IPRに耐えうるプロセキューション戦略

AIAの法改正でIPR(Inter Partes Review：当事者系レビュー)を含む新たな特許無効審判制度が導入されて以降、高い割合で特許が無効化されている。従前の権利化業務を続けていては将来起こりうるIPRのチャレンジを耐え抜けない特許を量産することになりかねない。出願人としてはIPR時代の新たなマインドセットで権利化業務にあたることが望まれる。今回は、将来のIPRのチャレンジに耐えうるプロセキューション戦略について考察する。

横山 昌史

Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.
ワシントンD.C.弁護士、弁理士（特定侵害訴訟代理）

１．統計データから見るIPR

IPRを含む新たな特許無効審判制度の開始から４年以上がたった。まずは統計データを紹介する。

米国特許商標庁のデータによれば、2017年３月31日時点で、4563件のIPRの請求について何らかの最終処分がされており、そのうちPTAB（Patent Trial and Appeal Board：審判部）による審理の開始が決定し、最終書面決定がされた1577件についてのみ着目すると、1029件は全ての対象クレーム、248件は一部の対象クレームが無効とされている。つまり、PTABによる最終書面決定がされた案件にのみ着目すると、約８割の案件で少なくとも一部のクレームが無効となっている。

また、ビジネス方法特許の特許性が争われるCBM review（Covered Business Method review：ビジネス方法特許レビュー）については、最終書面決定がされた162件についてのみ着目すると、132件は全ての対象クレーム、24件は一部の対象クレームが無効とされており、ほとんどのクレームが最終的につぶされている。

なお、IPR・CBMともに、半数弱の案件はPTABによる審理の開始の決定がされていないが、これにはPTABにより「少なくとも１個のクレームの無効が認められる合理的な可能性」〈35 U.S.C. 314（a）〉がないとして開始要件を否定されたものや、当事者同士が和解したケースなどが含まれているためである。

また、PGR（Post Grant Review：付与後レビュー）についてはAIAの新法下で特許が付与された案件のみが対象となり、対象案件がまだ少ないため紹介は省略する。

２．制度設計から見るIPR

IPRは、裁判所での訴訟と比較すると、さまざまな観点から請求人にフレンドリーな制度（つまり特許権者からすると厳しい制度）になっている。以下に特徴をいくつか紹介する。

（１）広いクレーム解釈

PTABでは、本連載第１回で紹介したBRI（Broadest Reasonable Interpretation：合理的な最も広い解釈）を採用する（つまり的が広がるため、より無効にされやすい）。これに対して、裁判所ではいわゆるPhillipsスタンダード（Phillips v. AWH Corp., CAFC, July 12, 2005）を採用し、明細書や審査履歴等の背景に基づいてより狭い解釈がされる。なお、Cuozzo事件(Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, Supreme Court, June 20, 2016）ではPTABにおけるクレーム解釈基準が争点になったが、BRI基準の採用が確認された。

（２）低い立証基準

PTABでは、Preponderance of Evidence（証拠の優越－50％を超える心証形成）基準を採用する。これに対して、裁判所では、特許有効の推定があり、Clear and Convincing Evidence（明確かつ説得力のある証拠－70 ～ 80％程度の心証形成）基準で無効立証をする必要がある。

（3）迅速かつ低コストな審理

一般的に訴訟は数年の審理期間を要するが、IPRは審理開始の決定から１年以内で結審し、またIPRではディスカバリーの範囲も訴訟より限定的であるため、訴訟と比べると低コストである（さまざまなデータが出ているが、一般的に訴訟の数分の１から10分の１の規模である数千万円台といわれている）。

（4）特許権者のエストッペル（禁反言）

最終的にクレームが無効になった特許権者には、エストッペル（Patent Owner Estoppel）が発生し、当該無効の決定に矛盾する行動をとることができず、例えば、無効になったクレームと「特許的に異ならない（not patentably distinct）」クレームを取得できない〈37 C.F.R. § 42.73（d）（3）（i）〉。つまり、特許権者が継続出願を繰り返し大きなポートフォリオを構築していても、１つのクレームが無効になると、そのクレームと特許的に異ならない他のクレーム〈典型的にはダブルパテントの関係にありターミナルディスクレーマー（Terminal Disclaimer－特許期間の終了日を引用特許と一致させる）をファイルしたクレーム〉についてもその効力が感染していくのである（注：自動的に他のクレームも無効になるわけではない）。

（5）テクニカルジャッジ

裁判所では、法律や技術のバックグラウンドのない陪審員が事実審を行うため、結果の予測が難しく、意に反して和解せざるを得ない状況もあるが、PTABでは専門性を有するテクニカルジャッジが審理を行うため、適切な審理が行われる可能性が高く、結果の予測可能性も高い。

３．IPRに耐えうるプロセキューション戦略

ここまで紹介したとおり、IPR制度の開始以降、同制度により高い割合で特許が無効化されている。またIPRは請求人が使いやすい制度設計となっている。これは、トロール訴訟に苦しんでいる多くの日本企業にとってはありがたい状況ともいえる。一方で、特許を取得する立場から考えると、せっかく研究開発およびプロセキューションに多額の資金を投入し特許を取得したとしても、容易に特許をつぶされてしまう可能性が高まったともいえる。

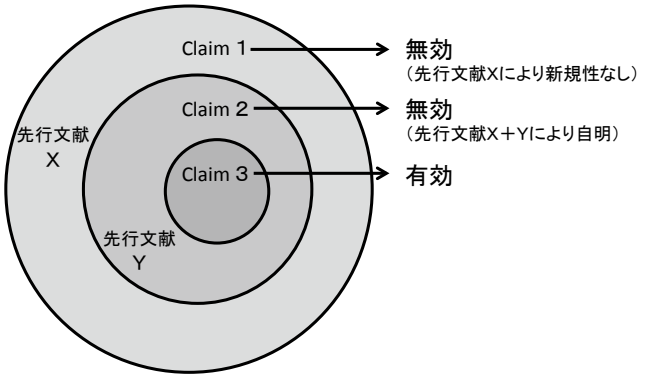
よって、プロセキューションに関わる実務者は、ゲームの戦い方が変わっていることをよく理解し、将来請求されうるIPRを見据えてそれに耐えうるプロセキューション戦略に切り替える必要がある。つまり、将来IPRのチャレンジを受けることがあっても生き残ることができる（最小限の傷にとどめることができる）特許を取得する必要がある。IPRのチャレンジを受けるような特許は、他社にとって厄介な特許であり、特許権者にとってはポートフォリオのなかでも重要度の高いものであることが多い。よって、このような特許ほど上述のような注意が必要になる。

以下、特許出願前（明細書作成時）、権利化段階、権利化後の３つの時期に分けて、実務者が留意すべき点について考察する。

（1）特許出願前（明細書作成時）

従来の実務でも当然の考えではあるが、できるだけ多くの実施例を記載し、発明を上位・中位・下位と階層的に記載したうえで、できるだけ豊富なバリエーションの従属項に記載しておくことが重要となる。こうすることで、もし一番広い独立項や、中位の従属項が無効になってしまっても、何らかの従属項が生き残る可能性を高めることができる（図１参照）。よくクレーム数が少ない日本企業による米国特許を見かけるが、米国では独立項が３クレーム、トータルで20ク

図１　階層的なクレームの例



レームまでは追加費用がないので、この枠を使い切らない理由はない。また、従属項の内容としては、単に周知慣用技術を付加しただけのような限定だけでなく、非自明性に寄与しうる限定を記載することが重要である。こうすることで、従属項を含めて全てのクレームが全滅になるという最悪の事態を未然に防ぐことができる。

クレームカテゴリーだけ変えて（例えば電気分野なら、装置・方法・記録媒体の３カテゴリーなど）、各カテゴリーのクレーム文言はほぼ同じというクレームをよく見かけるが、カテゴリーごとに文言や、構成要件を変えたり、発明の捉え方を変えることが望ましい。そうすることで、１つのカテゴリーについて無効になったとしても、別のカテゴリーについては生き残る可能性を高めることができる。筆者の経験からも、そのような特許で権利行使されると、無効にできないクレームがいくつか残ってしまうことがあり、相手企業にとっては厄介な特許となる（つまりいい特許）。

また、クレーム中の重要な文言については、明細書内できちんと定義を記載して、PTABにより広すぎるクレーム解釈をされないように予防線を張っておくことも重要である。

前述のとおり、ビジネス方法特許については、ほとんどの特許が最終的にCBMによりつぶされており、Alice事件（Alice Corp. v. CLS Bank International, Supreme Court, June 19, 2014）以降、ビジネス方法特許に関する3600番台の審査部門（Art Unit）では約９割が101条の特許適格性を満たさないとして拒絶されている。よってビジネス方法特許については、そもそも出願をしないか、当該審査部門に振り分けられないように、発明を別の角度から切り取り、ビジネス方法特許と捉えられやすいキーワードは使わず、より技術的な側面から発明を記載するなどの対策が必要である。

（２）権利化段階

権利化において、できるだけ広いクレームを取りたいという考えは一般的だと思うが、広すぎるクレームは当然ながら無効にされやすい。従来は、実施例の記載をかなり超えてむやみやたらに広い米国特許をよく見かけたが、このような特許はIPRではつぶされてしまう可能性が高い。差し支えのない限定（例えば、高確率で他社が実施するであろう限定）については積極的に入れて、実施例との兼ね合いで妥当な範囲の権利を取得していくというマインドセットが重要と筆者は考える。必ずしも広い特許がいい特許ではなく、適度な広さでつぶされにくく、かつ自他社の技術をきちんとカバーする特許が理想である。また、権利化段階においてターゲットとなる製品が既に分かっている場合は、その製品をカバーする範囲においてできるだけ多くの限定を入れたいわゆるピクチャークレームを作成することが望ましい。

権利化業務においては、権利化後に狭いクレーム解釈がされることを避けるため、意見書等に無駄な審査履歴を残さないようにするのが一般的な考え方である。しかし、問題のない範囲で意図的に審査履歴にクレーム解釈を残しておくことで、PTABによる極端に広いクレーム解釈を未然に防ぐことも一考に値する。

また、本連載第４回で紹介したとおり、「手段」（means）とその手段が果たす「機能」（function）の組み合わせによって記載されたいわゆるミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム（means plus function claim。以下、MPFクレーム）は、112条（ｆ）項が適用され、明細書中の具体的な構造的記載およびその均等物に限定的に解釈されてしまうため一般的には避けるべき表現である。しかし、重要な案件などにおいては、112条（ｆ）項が適用されないクレームと併せて、戦略的に112条（ｆ）項が適用されるMPFクレームを記載するのは一考に値する。112条（ｆ）項によりクレームが限定的に解釈されるということは、逆にいえば、無効化されにくいからである。IPRでは請求書面のページ数に制限があり、MPFクレームはクレーム解釈により多くのページを割く必要があるため、請求人としても厄介なクレームになるという実務的な側面もある。よって、明細書中に他社の実施をカバーする構造的な実施例のバリエーションを十分に盛り込んだうえで、MPFクレームを非MPFクレームとともに記載することは有効といえる。

ポートフォリオ中の非常に重要な虎の子の案件については、泥臭くかつお金のかかる策ではあるが、少しずつ表現や構成要件を変えたクレームを１件の出願に多く盛り込んだ

り、継続出願を利用してそのように少しずつカバレッジを変えた特許を多く取得することで、コスト的な理由から他社にIPRの請求を断念させる作戦も取りうる。前述のとおり、訴訟と比較すれば安価なIPRではあるが、数千万円規模はやはり高額である。例えば、全10クレームの特許１件だけであればIPRでつぶそうと考える企業も、全100クレームの特許や、全10件の特許群で権利行使をされれば全ての問題クレームを無効化するのはコスト面でまかない切れず、やむなく和解等に踏み切らざるを得ないかもしれない。

なお、将来的にもしIPRを請求されてしまっても、IPRのなかで補正して対応すれば間に合うのではないかと考える方がいるかもしれない。しかし、IPRでのクレーム補正は、補正を申し立てる特許権者が補正後のクレームに「なぜ特許性があるか」を立証しなければならず非常に限定的である。2016年４月30日時点の米国特許商標庁のデータによれば、PTABで全ての補正申し立てが認められたケースはわずか２％、一部の補正申し立てが認められたケースであってもわずか３％となっている。つまり、IPR中での補正の可能性に期待することは得策ではなく、特許権利化の段階で、IPRで生き残ることができるクレームセットを準備しておくことが重要である。

（3）権利化後

IPR制度開始前の戦略で権利化された既存の特許ポートフォリオについては、従属項が充実していなかったり、必要以上に広いクレームであったりと、IPRのチャレンジを耐え抜けない特許も多いであろう。そのなかでも、他社に対してライセンス交渉や訴訟の提起を考えている特許や、自社のコア技術をカバーし他社の市場参入の障壁になっているような重要特許については、IPRのチャレンジに耐えうるかをレビューして、必要に応じて事前に手当てすることをお勧めする。前述のようにIPRのなかでの補正は非常に限定的であるため、実際にIPRを請求されてしまってから対応したのでは遅いからである。

例えば、再発行（Reissue）特許出願をして、クレーム文言の修正や、従属項の追加を検討すべきである。

また、新たな先行技術文献を発見した場合などは、特許権者自らが査定系再審査（Ex Parte Reexamination）を請求して審査官に再度審査してもらい、先行文献との差異を主張したり、必要に応じて補正することにより事前に特許性を担保することを検討すべきである。査定系再審査は、IPRと比較して特許権者にフレンドリーな制度である（例えば特許権者は審査官とインタビューする機会を持てたり、当事者系の審査ではないので請求人に参加の機会は与えられない）。査定系再審査において特許権者にとって都合のいい審査履歴を事前に作っておくことで、将来IPRのチャレンジを受けた際にその審査履歴を特許権者に有利に活用できる。なお、査定系再審査が開始されるためには、例えば新たな先行技術文献などによって「特許性に関する実質的に新たな問題（substantial new question of patentability）」を提起する必要がある。また、査定系再審査は再発行と違い、刊行物等の先行技術に関する特許要件のみが審査されるため、101条の特許適格性の問題が懸念される技術分野（ソフトウエア分野や一部のバイオ分野など）においては再発行よりも使いやすいであろう。

なお、再発行も査定系再審査も、CRU（Central Reexamination Unit：中央再審査部）と呼ばれる元の審査をした審査官とは異なる、比較的審査経験の長い審査官の合議体が審査を行い、筆者の感覚としては一般的には通常の審査よりも厳しい審査をされる傾向がある。よって、未然の手当てを目的としていたにもかかわらず、場合によってはこれらの審査によって最終的に特許がつぶれてしまったり、必要以上に狭い特許となってしまう可能性もある点に留意されたい。したがって、単なる件数確保や、見せ球として持っていれば十分な特許などについては、寝た子は起こさないように何もアクションは起こさず静観するのも一考である。特許ポートフォリオ中の特許の位置づけ・用途に応じた必要な手当てをすることが重要である。

（4）エストッペルの影響を下げるには

前述の特許権者のエストッペル〈37 C.F.R. § 42.73（d）（3）（i）〉は、特許権者側からすると恐ろしい規定であり、

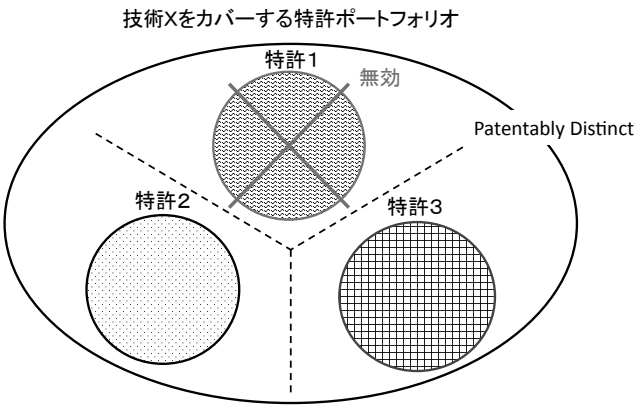
継続出願を繰り返し大きなポートフォリオを構築していても、１つのクレームが無効になった場合は、そのクレームと特許的に異ならない他のクレームについてもその効力が感染してしまう。よって、分散投資と同じで、一つの籠にたくさんの卵を入れるのではなく、あらかじめ複数の籠に分けておき、もし一つの籠を落としてしまっても他の卵が割れないようにする考えが大事である。

例えば、出願段階においては、多くのバリエーションの実施例が含まれ、将来的に多くの継続出願を行うことが予見されるような重要な案件については、複数件に分けて別出願にすることも一考に値する。こうすることで、IPRで１件がつぶされたとしても、エストッペルにより継続出願についても共倒れになるというリスクを未然に減らすことができる。また、このような場合、複数の実施例に対応する複数のクレームを記載した明細書を１件の出願としてファイルしたうえで、審査官から意図的に限定要求（Ristriction Requirement）をもらい、分割出願として複数件に分けて出願することも考えられる。こうすることで、審査官から各実施例が「特許的に異なる」とのお墨付きを審査履歴として得られるので、エストッペルによる共倒れのリスクを事前に減らすことができる（図２参照ー特許１が無効になっても、特許１と特許的に異なる特許２、３についてはエストッペルの影響を受けない）。

筆者の経験だと、審査開始前に審査官インタビューを利用して発明内容を審査官に説明し、複数の異なる発明が含まれるので限定要求を出してほしい旨をリクエストすると、高い確率でそのように対応してくれる。審査官としても複数の案件として審査できればより多くのカウントを取得できるからである。

また、ダブルパテントとして拒絶されたときは、容易にターミナルディスクレーマーをファイルするのではなく、反論や補正により拒絶を解消できないかよく検討すべきである。ターミナルディスクレーマーをファイルするということは、両特許が「特許的に異ならない」ということを出願人自らが認めたことになるためである（実際にこの事実がどう判断されるかは別問題であるが、不利な方向に働きうることは確かであろう）。

図２　理想的な特許ポートフォリオ



４．まとめ

以上、IPRに耐えうるプロセキューション戦略を紹介した。IPRを含む新たな特許無効審判制度の開始以前と以後でゲームの戦い方ががらりと変わったことを認識することが重要である。本稿を参考に、プロセキューションのマインドセットを切り替えるとともに、既存のポートフォリオについてはIPRを請求する第三者の目線に立っていま一度見直し、必要に応じて継続出願、再発行、査定系再審査などにより予防策を打っていただければ幸いである。

※１：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/AIA%20Statistics_March2017.pdf
※２：http://www.bilskiblog.com/.a/6a011570f4033a970c01b7c8e0e6ae970b-pi
※３：https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.pdf

本稿は筆者個人の資格で執筆したものであり、筆者の所属組織を代表する意見等を述べたものではない。

よこやま　まさひと

ワシントンD.C.弁護士、弁理士。東京大学工学部、同工学系研究科、中央大学法学部、ペンシルベニア大学ロースクール卒業。株式会社日立製作所知的財産権本部およびソニー株式会社知的財産センターにおいて約10年にわたり、世界各国での特許ポートフォリオマネジメント、ライセンス交渉、数多くの米国特許訴訟を経験。現在、Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.勤務。特許に関する幅広いカウンセリング、出願、権利化、ポートフォリオマネジメント、鑑定、特許評価、FTO調査、IPR・訴訟サポートなどを担当。