

**UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE**





米国特許商標庁(USPTO)特許審判部 (PTAB)と裁判所の関係

Scott Boalick 首席審判長



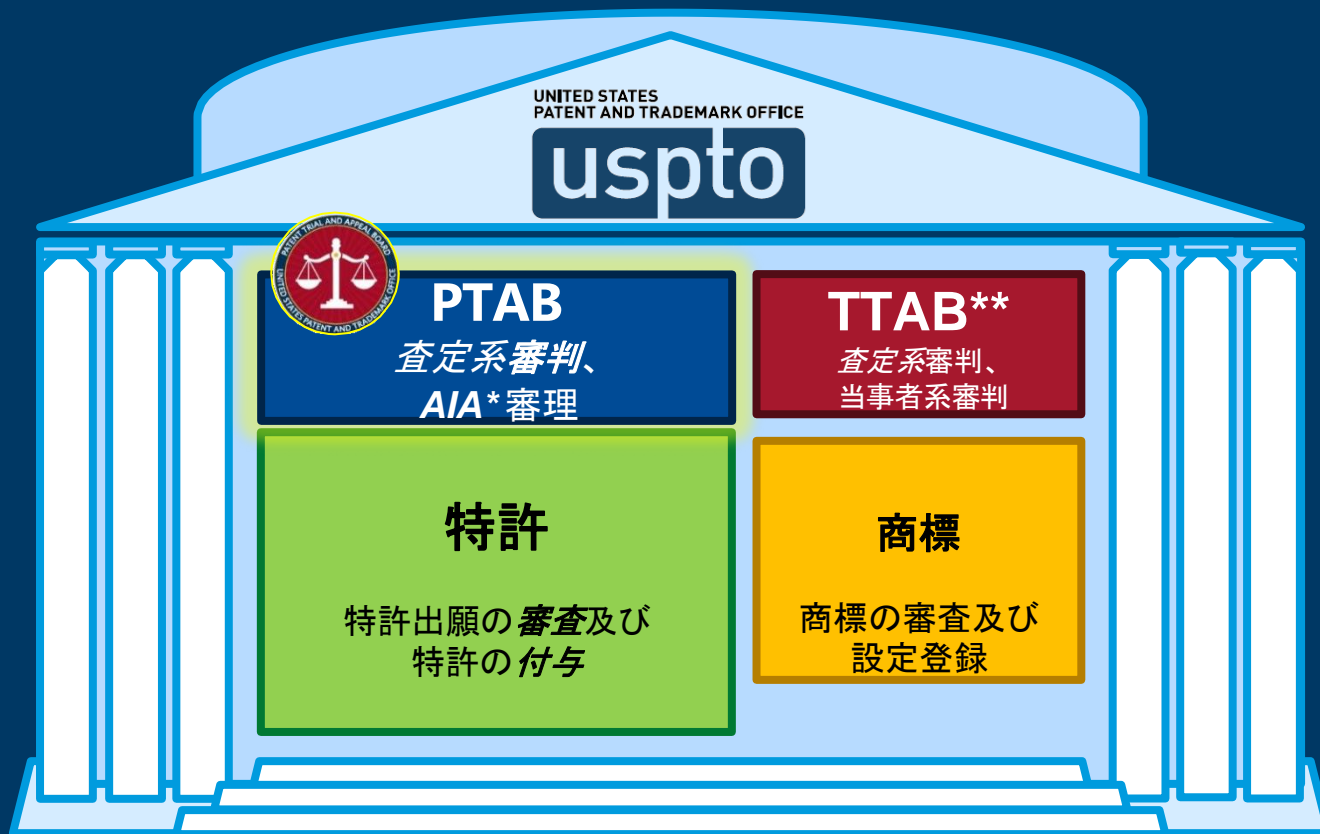
UNITED STATES
PATENT AND TRADEMARK OFFICE®

本日の議題

- 「**PTAB**」とは？
- **査定系審判**の取り扱いについて
- 米国改正特許法(AIA)に基づく**付与後の審理**について
- **PTAB**と米国知財裁判所の**関係**

PTABの概要

特許審判部(PTAB)とは？



PTABの役割とは？

- **審査結果のレビュー**
 - 拒絶査定を受けた特許出願人からの査定不服審判
- **第三者による付与後特許への異議申立てに基づくAIAレビューの実施**

AIAレビュー手続とは？

- **米国改正特許法 (AIA)** – 米国議会は特許法を改正し、特許性／有効性に関する紛争に対処するための新たな司法の場を提供
- AIA審判は、**合理化**、**効率化**、及び**コスト削減**を目的とする
 - 37 C.F.R.42.2(「審判とは、請願に基づいて審判部が開始した争いのある案件を意味する。審判は、請願人及び特許権者に審理開始を通知する書面決定によって開始する。審判という用語には、特に、冒認手続(真の発明者決定手続き)……当事系レビュー……付与後レビューが含まれる

IPRとPGRの比較

審判の種類	請願人適格	適用範囲	請願可能時期	請願の理由(無効理由)
当事者系レビュー (IPR)	主体要件: (a) 特許権者でないこと、 (b) 過去に、請求項に係る発明の有効性に異議を申し立てる民事訴訟を提起していない者であること、 (c) 特許権者に侵害訴訟を提起された者であって、提起から1年経過していないこと(併合の場合を除く)。	全ての特許。	先発明特許の場合: 特許付与又は再発行後いつでも。 先願特許の場合: 以下のいずれか遅い日: (a) 特許付与又は再発行から9月経過後; 又は (b) 付与後レビューの終了日。	特許及び刊行物についての新規性及び自明性欠如を根拠とする、特許法第102条(新規性)及び第103条(非自明性)、に基づくものに限られる。
付与後レビュー (PGR)	主体要件: (a) 特許権者でないこと、 (b) 過去に、請求項に係る発明の有効性に異議を申し立てる民事訴訟を提起していない者であること。	AIA施行後に発行された特許。	特許付与又は再発行から9月以内に請願しなければならない。	特許法第101条(特許適格性)、第102条、第103条、第112条(ただし、記述要件、実施可能、ベストモード要件、記載要件のうち、ベストモード要件は除く)、ダブルパテントに基づくものに限られる。

AIAレビュー手続に関与する者とは？

請願人

請願人は、米国特許に異議を申し立てる請願書を提出し、請願手数料を納付しなければならない。

クレームについて特許性が否定されることを証明する法的立証責任を負う。

特許権者

特許権者は、自らの利害を代理する機会を有する。

合議体

9 合議体は、通常、3人の特許審判官によって構成される。

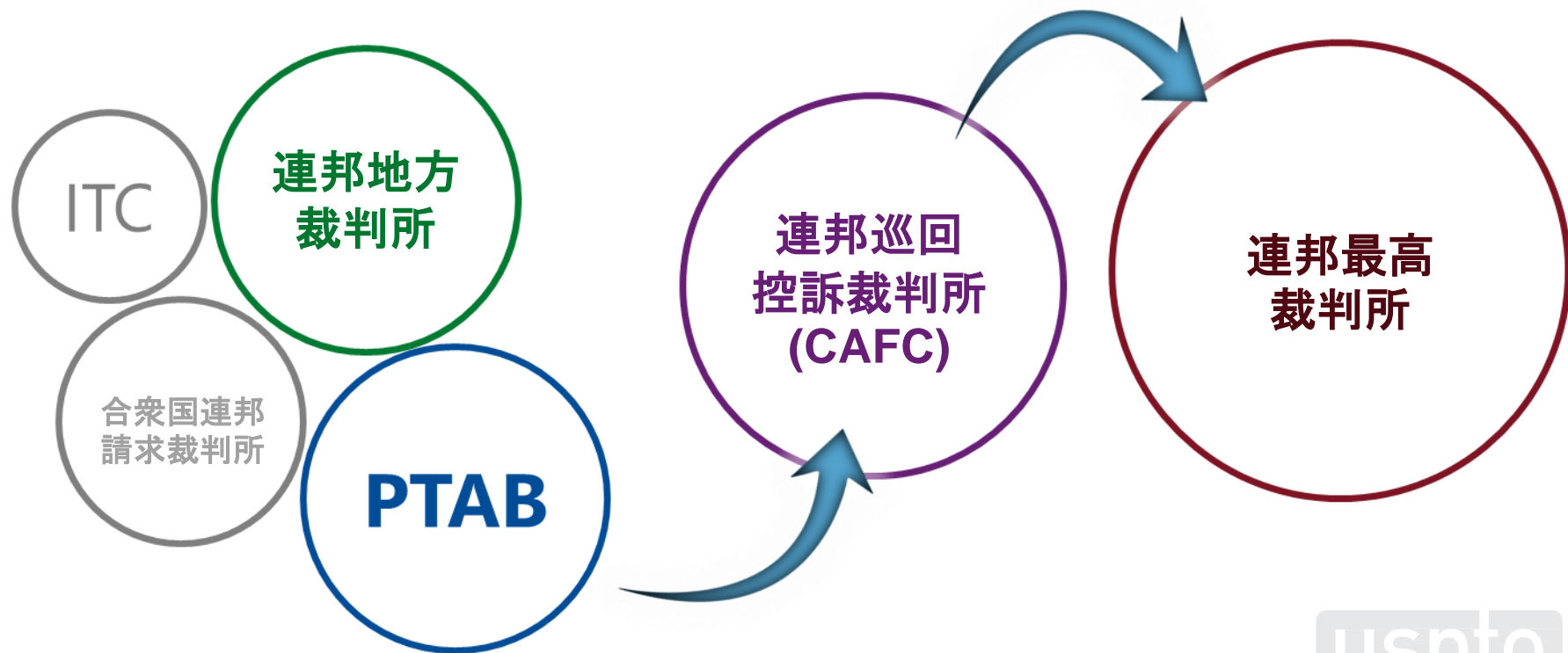


AIAレビュー手続のフロー図



PTABとIPランドスケープの関係

特許手続と裁判所



USPTO PTAB: 審決の種類

PTAB

査定系
審判

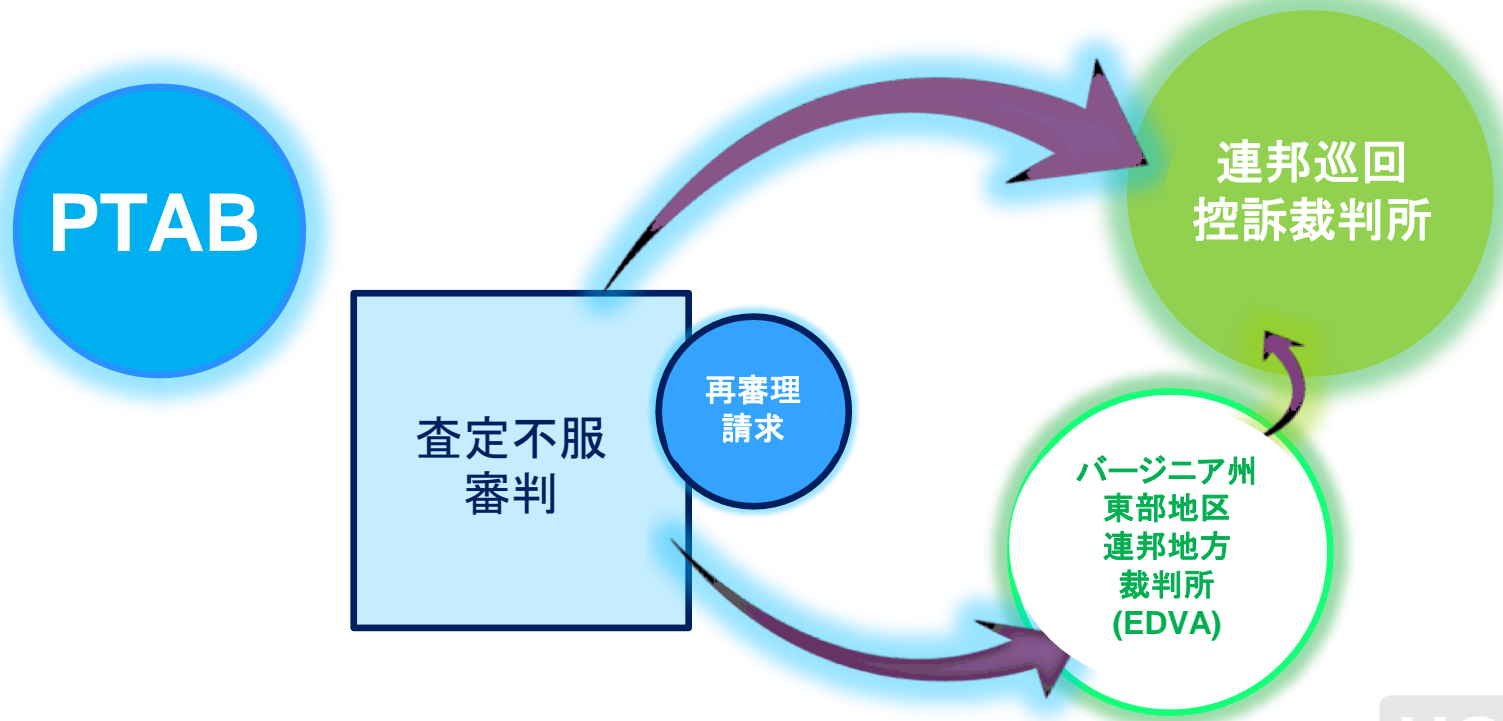
AIA
レビュー
手続

AIA

PGR

冒認手続

PTABの決定に対する不服申し立て



PTABの決定に対する不服申し立て

PTAB

IPRs &
PGRs

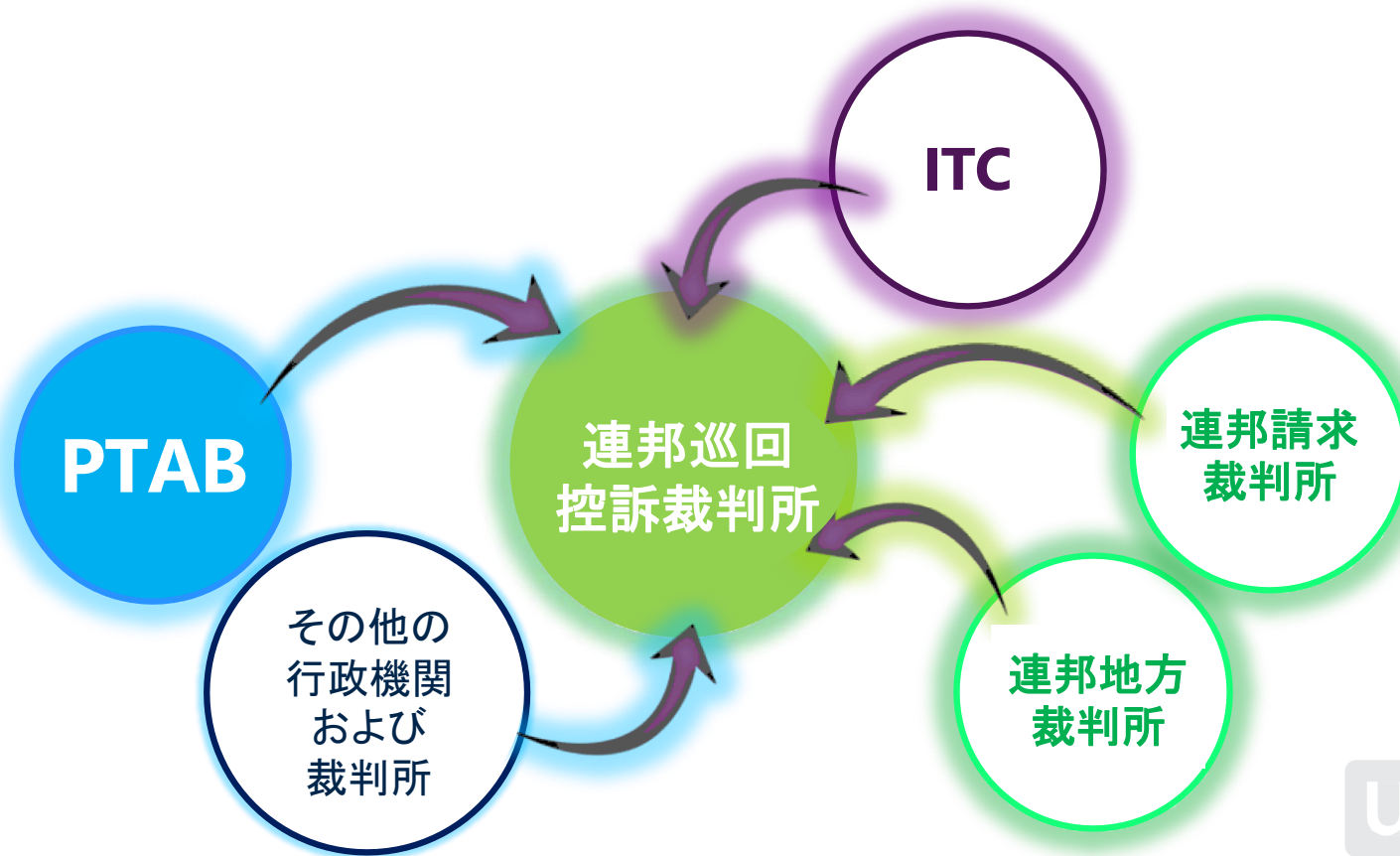
再審理
請求

長官
レビュー

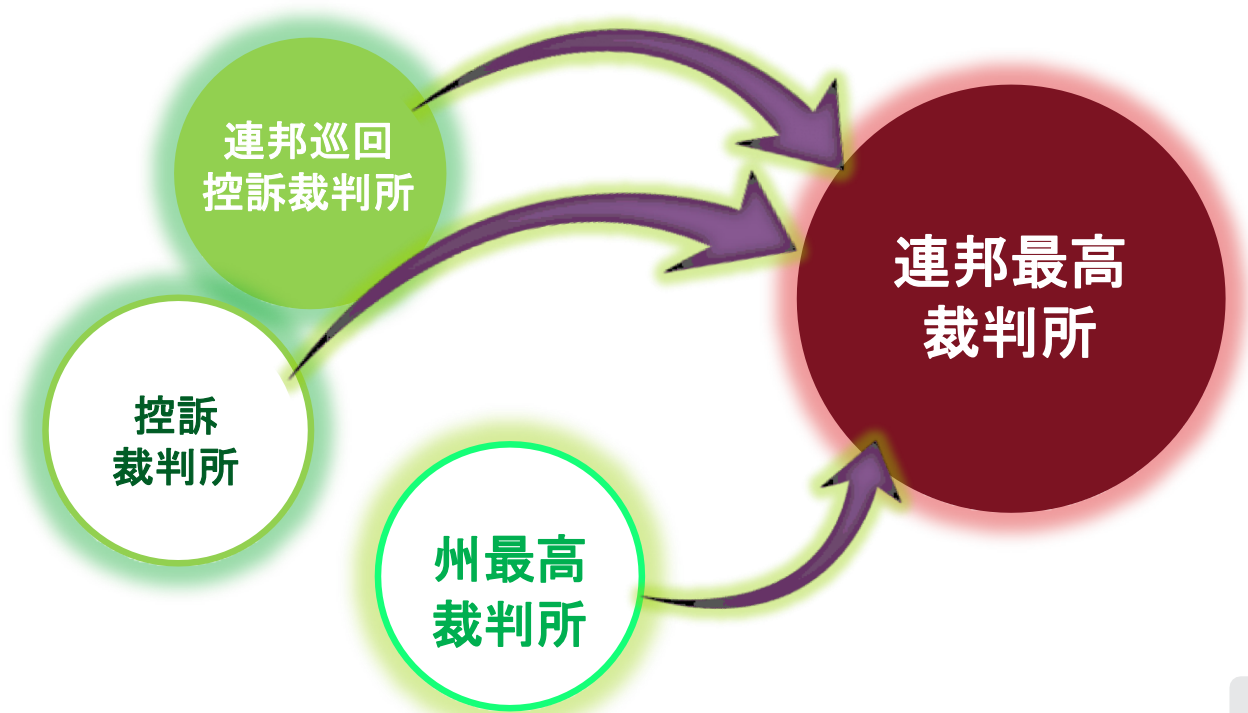


連邦巡回
控訴裁判所

連邦巡回控訴裁判所(CAFC)



連邦最高裁判所



連邦最高裁判所

アメリカ合衆国憲法

第3章[司法部]第1条[連邦司法権]:

「合衆国の司法権は、1つの最高裁判所、および連邦議会が随時制定し設立する下位裁判所に属する。」

最高裁判所は、PTABから生じた連邦巡回控訴裁判所の事件の審理を決定することができる。

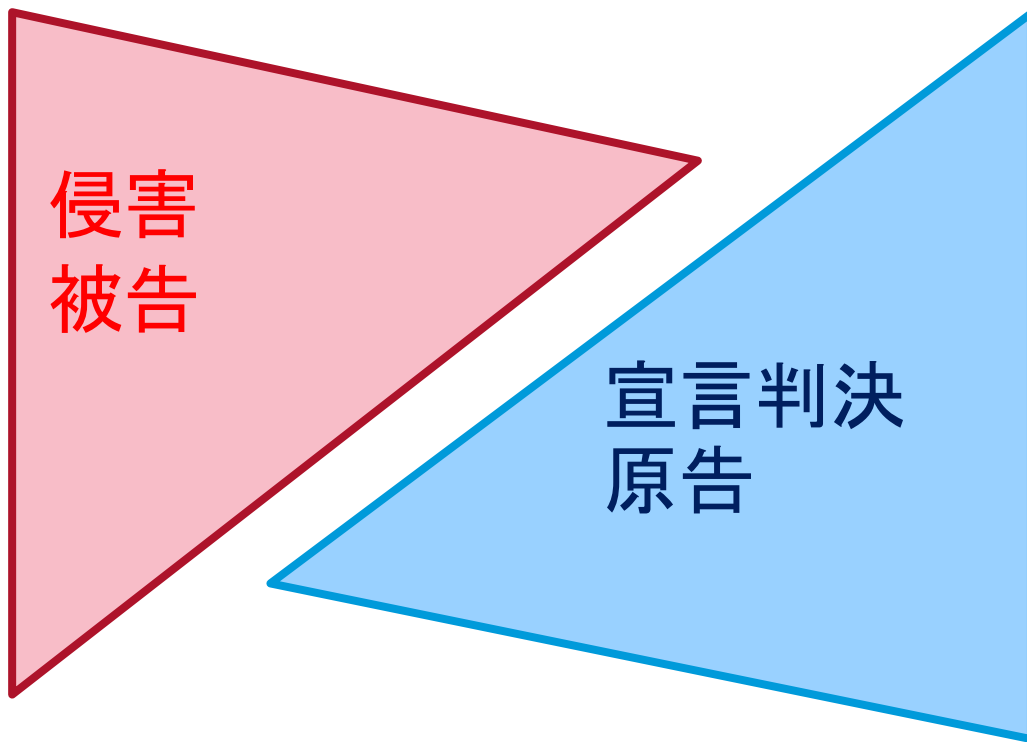


連邦最高
裁判所



uspto®

連邦地方裁判所



連邦地方裁判所：無効

申立の理由

- 特許適格性
- 自明性
- 新規性
- 販売による新規性の喪失
- 記述要件（記載要件）
- クレームの非明確性
- 実施可能性

明確かつ
説得力のある
立証責任

連邦地方裁判所：留意事項

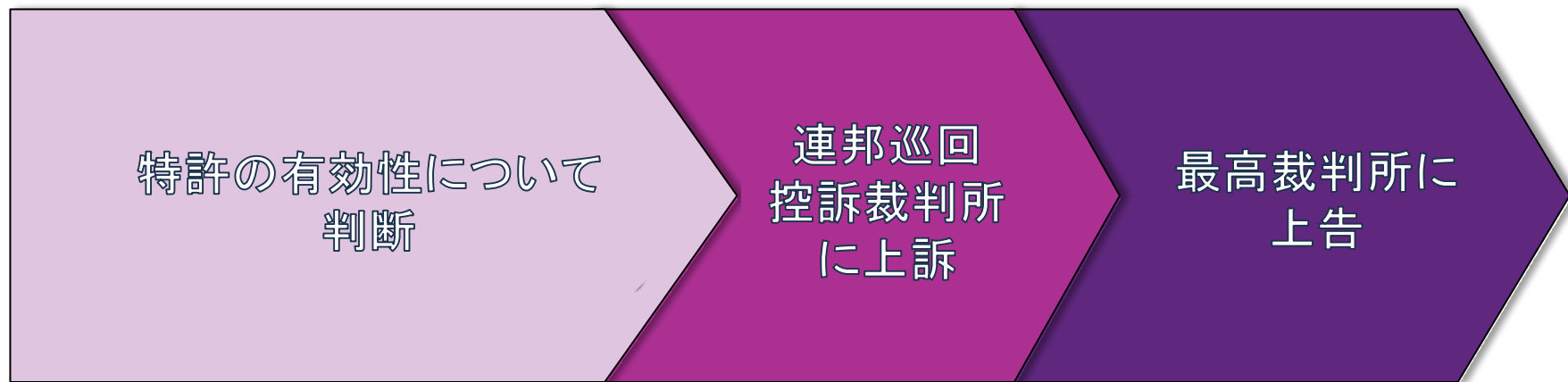
ディスカ
バリーの
範囲が
広い

訴訟提起
の時期が
柔軟

非専門家
の
陪審員

通常、費用が
比較的高い

連邦地方裁判所：無効理由



特許審判部 (PTAB)

AIAレビュー
手続

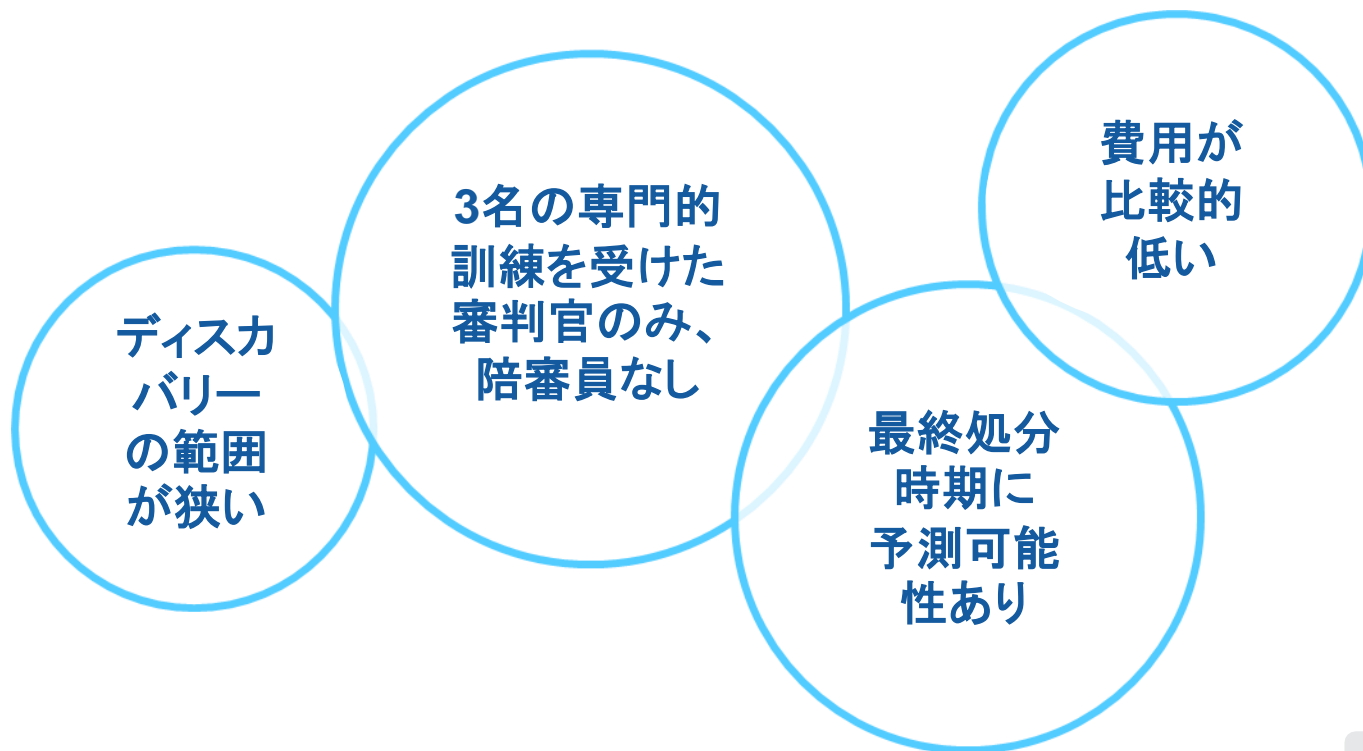
- 当事者系レビュー
- 付与後レビュー
- 冒認手続(真の発明者決定手続)

PTAB: 非特許性

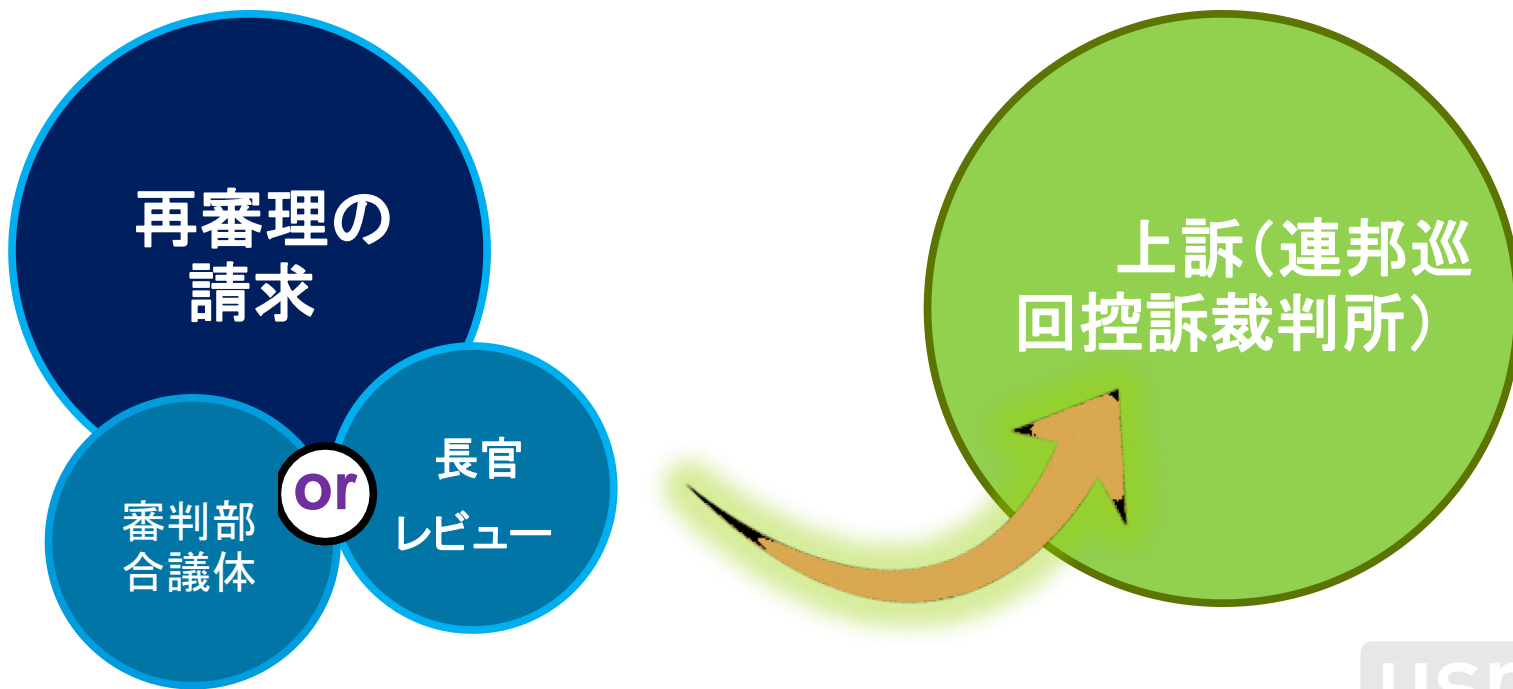
優位な証拠による
主張立証責任

	IPR	PGR
特許適格性		✓
自明性	✓	✓
新規性	✓	✓
販売による新規性の喪失		✓
記述要件(記載要件)		✓
クレームの非明確性		✓
実施可能性		✓

PTAB: 留意事項



PTAB:最終書面決定後



Questions?



Appendix

AIAレビュー手続に関する法律及び規則

- 連邦最高裁判所、連邦巡回控訴裁判所
- 米国特許法第311条～第329条 (IPR及びPGRを規定する制定法)
 - uscode.house.gov/browse/prelim@title35&edition=prelim
- 連邦規則集第37巻第42.1条～第42.412条 (審判一般、IPR、PGR、冒認手続(真の発明者決定手続)に関する規則／規制)
 - www.ecfr.gov/cgi-bin/textidx?&tpl=/ecfrbrowse/Title37/37tab_02.tpl
- PTAB先例審決
 - www.uspto.gov/patents/ptab/precedential-informative-decisions
- 審判実務ガイド統合版(2019年11月)
 - www.uspto.gov/about-us/news-updates/consolidated-trialpractice-guide-november-2019
- 長官ガイダンス及びメモランダム



審判部の決定に対する裁判所への上訴

- 米国特許法第319条 – 上訴

- 第318条(a)に基づく特許審判部の最終書面決定に不服のある当事者は、第141条から第144条に従い、その決定を不服として上訴することができる。いずれの当事者系レビューの当事者も、上訴について原告適格を有する。

- 米国特許法第145条 – 特許取得のための審決取消訴訟

- 出願人であって、第134条(a)に基づく審判請求に係る特許審判部の決定に不服のある者は、連邦巡回控訴裁判所に上訴されている場合を除き、バージニア州東部地区連邦地方裁判所(EDVA)において、長官を被告とする民事訴訟により救済を受けることができる。ただし、当該民事訴訟が、長官が指定する当該決定後60日以上期間内に開始されることを条件とする。裁判所は、事件における事実から明らかなきは、当該出願人が、特許審判部の決定に係る出願人のクレームに記載されている当該出願人の発明について特許を受ける権利を有する旨の判決を下すことができ、また、当該判決は、長官に対し、法律の要件に従って特許を発行する権原を付与するものとする。当該手続に要するすべての費用は、出願人が負担しなければならない。

審判部の決定に対する裁判所への上訴

- 米国特許法第141条 – 連邦巡回控訴裁判所への上訴
 - (a) 審査 - 出願人であって、第134条(a)に基づく特許審判部への査定不服請求における最終決定に不服のある者は、その決定を不服として連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。
 - (b) 再審査 - 特許権者であって、第134条(b)に基づく特許審判部への再審査請求の最終決定に不服のある者は、当該決定について、連邦巡回控訴裁判所に対してのみ、上訴することができる。
 - (c) 付与後レビュー及び当事者系レビュー - 当事者系レビュー又は付与後レビューの当事者であって、第318条(a)又は(場合により)第328条(a)に基づく特許審判部の最終書面決定に不服がある者は、当該決定について連邦巡回控訴裁判所に対してのみ、上訴することができる。

連邦巡回控訴裁判所の司法管轄権

合衆国法典第28巻(裁判所および裁判手続に関する法律)第1295条 – 連邦巡回控訴裁判所の司法管轄権:

(a) 連邦巡回控訴裁判所は、以下についての専属管轄権を有する。

(1) 特許または植物品種保護に関する…上訴

…

(4) 以下の決定に対する上訴 –

(A) 再審査、付与後レビュー、又は当事者系レビューに関する特許審判部の決定;

(B) [商標]出願に関する[USPTO長官]の決定; 又は

(C) [特許事件を扱う]地方裁判所の決定;

(5) 米国国際貿易裁判所…からの上訴の決定;

(6) 米国国際貿易委員会の…レビューの決定

連邦巡回
控訴裁判所

uspto®

明確かつ説得力のある証拠

Colorado v. New Mexico, 467 U.S. 310
(1984) 最高裁判決によれば、「明確かつ説得力のある」とは、その証拠が真実である可能性が、真実でない可能性よりも実質的に高いことを意味する。

- 裁判官／陪審員は、争点の蓋然性が高いことを確信しなければならない
- PTABでの「優位な証拠 (preponderance of the evidence)」以上のものであるが、
- 刑事事件における「合理的疑いを超える基準 (beyond a reasonable doubt standard)」ほど厳格ではない

明確かつ
説得力のある
立証責任

優位な証拠

- 裁判所は、「優位な証拠」を、その証拠が真実でない可能性よりも真実である可能性が高いことを意味すると定義している。
 - 審理終結の際、PTABは、申立てられた各クレームに関する請願人の主張が真実である可能性が少なくとも51%あるか否かを判断しなければならない。
 - 地裁での「明確かつ説得力のある証拠」ほど厳格ではないが、
 - IPRを開始するための「無効の合理的可能性」*基準よりも厳格な基準
 - PGRを開始するための「どちらかと言えば無効」**基準よりも厳格な基準

優位な証拠による
主張立証責任

* 1つのクレームについて請求人の主張が認められる合理的可能性がある(reasonable likelihood)

** 申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性が、特許を受けられるという可能性よりも高い(more likely than not)