

2018年度海外研修F8コース報告

——米国研修 IPRブートキャンプと米国流知財マネジメント入門——

2018年度海外研修団(F8)*



抄 録 2018年度海外研修F8コースは、最新の米国特許法の正確な理解に基づき最新の実務手法を的確に選択できるとともに、知財業務全体を鳥瞰的視点でマネジメントをする能力を育成することを目的として実施された。約2週間に亘る現地研修を含む約半年間の研修では、知財マネジメント戦略、特許付与後手続きなどに焦点を絞った米国特許法の講義を受講しつつ参加型模擬討論などを行った。本報告書は、現地における研修内容とその成果をまとめたものである。

目 次

1. はじめに
2. 参加対象
3. 研修内容・協力事務所
 3. 1 知財マネジメント
 3. 2 IPR/PGR
4. 研修成果報告
 4. 1 Corporate IP Management
 4. 2 Due Diligence
 4. 3 Patent Negotiation
 4. 4 米国輸出管理法令・規則
 4. 5 特許侵害訴訟とPTAB手続きの相違点等
 4. 6 IPR/PGRの流れ
 4. 7 IPR/PGRにおけるクレーム補正
 4. 8 IPR改正 (Oil, SAS, BRI)
5. おわりに

* The JIPA Overseas Trainee Tour Group F8 ('18)

1. はじめに

本研修は、米国知的財産に携わるスタッフの米国知財マネジメント戦略策定能力及び知財実務遂行能力を向上させることを目的とし、日本知的財産協会人材育成委員会によって企画された研修であり、2016年に引き続き2回目の開催となる。研修には企業知財部門、特許事務所から8名が参加し、米国弁護士など米国一流の知的財産専門家による指導の下、特許付与後手続きのうち最も利用頻度が多く注目度の高いIPR (Inter Partes Review) / PGR (Post Grant Review) の仕組みと、それらを活用する際の留意点を含めた知財マネジメント戦略を中心に学習した。以下に日本での事前研修3日間、米国ワシントンD.C.地区での現地研修10日間及び日本での事後研修2日間を通して学習した内容の概要及び参加者が研修を通じて感じたことを報告する。

2. 参加対象

米国知財に関する実務経験があり、協会研修会WU1コース「米国特許制度」やWU21コース「米国特許訴訟」、F2コース「米国特許法、制度及び模擬裁判の研修」修了程度の知識を有する知財関係者を対象として募集された。その結果、上記の協会研修会の受講の有無に関わらず、多様な業種の企業知財部門、及び特許事務所から計8名が参加した。

参加資格としては必ずしも上記の知識レベルである必要はなく、予習等で補える研修内容であり、語学面においても不明点を自ら積極的に講師に確認する意欲のある方であれば問題ないと思われる。

3. 研修内容・協力事務所

3. 1 知財マネジメント

担当事務所はGreenblum & Bernstein, P.L.C. (G&B)であった。研修内容の項目を以下に示す。

- (1) Corporate IP Management
- (2) Due Diligence
- (3) Licensing and Monetizing Patents

3. 2 IPR/PGR

担当事務所はBirch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (BSKB)であった。研修内容の項目を以下に示す。

- (1) Issues That Can Be Raised In Post Grant Proceedings
- (2) Ex Parte Post-Grant Procedures
- (3) Differences between Patent Litigation and PTAB Proceedings
- (4) Mock Trial

4. 研修成果報告

以下に各参加者による研修参加の成果、感想を述べる。

4. 1 Corporate IP Management

(1) 全体概要

変化の激しい社会情勢に適合した、企業における知財マネジメントは、従来の出願・権利化を中心とした伝統的な体系のみならず、事業の向かうべき方向性を特許情報に基づいて分析し、効率的に特許ポートフォリオを構築し、知的財産活動によって企業価値を向上できるものでなくてはならない。本研修では、まず企業の知的財産活動のレベルを5つの階層に層別し、各階層に応じた活動のあるべき姿を講義いただ

いた。その後、事例を通じて講師と研修生がインタラクティブに議論を行い、発明からイノベーションを生み出す知財マネジメント方法について相互理解を深めることができた。

(2) 内容

正しい知的財産活動を実践するためには、自らを知り、競合他社を知ることが重要である。そのためには、知的財産活動を「基礎的レベル」から「将来を見抜くことができるレベル」までの5つに層別し、自らの知的財産活動を振り返ってそのレベルを認識することから始めなくてはならない。また、自社及び競合他社の技術と特許をマッピングし、ポートフォリオの現状を把握して、知財戦略立案に反映することが有益である。

知的財産活動レベルの底上げには、発明者たる技術者、事業部リーダー、経営層への継続的な働きかけが欠かせない。特許ポートフォリオを構築し、商業的な成功を達成することによって企業価値を向上するためには、知的財産の重要性を全社的に認識させ、経営層を味方につけることが非常に重要である。

さらに、マーケティングや競合他社の動向調査に基づいて、国際特許出願戦略を立案し、コストパフォーマンスの高い知的財産活動を実施するとともに、コア技術を守る主要特許と周辺特許を層別し、周辺特許をライセンス・売却することによって、特許ポートフォリオから利益を生み出すことが大切である。この活動を通じて、知的財産部が利益創出部門として会社からの信認を得て、より高いレベルの知的財産活動を遂行することができる。

そのためには、10年後を見据えた活動を一貫して行うことが必要である。技術・特許のマッピングを活用して、将来の技術動向や社会情勢を予測し、予め特許ポートフォリオを構築し、事業戦略と合致した知財戦略を立案・実行する

ことにより、企業価値を向上する知的財産活動が実現できる。



Corporate IP Management講義の様子

(3) 感想

講義の後半には、講師から紹介された事例を基に、研修生と経験豊かな講師が自由に意見交換を行う時間を持つことができ、研修で学んだ論理と実践を深く理解することができた。所属する企業の事業領域によって知財マネジメントの考え方・レベルが異なり、研修生間で知財活動のレベルアップに関する悩みを共有できたことが非常に有益であった。

(報告者 竹内満)

4. 2 Due Diligence

(1) 全体概要

Due Diligenceとは一般的に知的財産権の譲渡やM&Aなどの取引に際して行われる、対象企業や知的財産権の資産の調査活動のことである。もし、Due Diligenceを行わずに、知的財産権の譲渡やM&Aを進めてしまった場合、無効理由のある知的財産権を保有することや知的財産権の譲渡自体が無効であったということの後で知る可能性がある。近年は、スタートアップ企業の買収が活発になっているため、企業知財部員が遭遇するであろう課題について、米国弁護士に講義いただいた。

(2) 目的

Due Diligenceは一般的に①ポートフォリオを他社へ売る・ライセンスアウトする, ②他社からポートフォリオを買う・ライセンスインする, ③M&A, ④戦略的アライアンスを結ぶ, 等様々な企業活動を行う前に行われる。ポートフォリオには特許権だけではなく商標権, 著作権, ノウハウ等も対象であるので, 注意が必要である。

(3) 流れ

流れとしては, ①NDA (秘密保持契約) 締結前に行う公知資料からの評価 (Pre-NDA), ②NDA締結, ③相手から情報入手, ④情報の評価, というのが一般的である。Pre-NDAの段階で, 他社の知的財産権に価値が無いと判断できれば, ②以降を省くことができるので, 効率的にDue Diligenceを進めることが可能である。Pre-NDAには他社のプレスリリースやUSPTOのデータベース, 裁判所の判決データベースを利用することができる。

(4) 評価

実際のDue Diligenceの際には, 主に①クレーム範囲, ②優先日, ③権利者, ④権利期間, ⑤ライセンスの有無, ⑥使用テリトリーの範囲, ⑦使用目的の制限 (製造のみ等), ⑧独占性・非独占性, 等の項目を確認しなければならない。

特にM&A対象企業が販売している製品を, 企業買収後も販売する場合には, その製品が特許保証をされているかどうか, 忘れずに確認しておく必要がある。それを怠ると, 企業買収後に, 自社が該当製品で第三者から訴えられるというリスクをはらむことになってしまう。

また近年, 気を付けなくてはいけない項目として, M&A対象企業が利用しているオープンソースソフトウェア (OSS) の利用規約がある。その利用規約によっては, M&A対象企業買収

後に, OSSを利用して作成したプログラムを, 自社ビジネスに有効に活かせない場合がある。

尚, M&A対象企業が, 他社と結んでいるCo-development Agreement (共同開発契約) や, attorney-client privilege (弁護士・依頼者間の秘匿特権) 等は, NDAを締結したとしても, 知り得ることができない可能性があり, M&A対象企業買収後に, 初めて事実を知るということもある。Due Diligenceはそういったリスクも内包し得ることを理解しておく必要がある。

(5) 感想

今後益々, 医療系やIT系に関して, 日本企業によるスタートアップ企業の買収案件が増えてくると思われるため, Due Diligenceに取り組む機会も必然と増えてくるものと思われた。

実際にDue Diligenceに取り組む際には, 時間が非常に限られていることから, 特に関心の高いポートフォリオに絞るなど, 優先順位をつけて取り組む必要があると感じた。

今回, 他の研修生や弁護士の方々と話をすることにより, 自身の伸び代が, まだまだあることを改めて痛感した。現地研修終了後も, 今回の研修生や弁護士の方々との御縁を大事にしながら, 日本企業がグローバルで活躍できるよう, 研鑽に努めたいと考えている。

(報告者 森隆将)

4. 3 Patent Negotiation

(1) 内容

特許のSelling (売買), Licensing (ライセンス), Monetization (金銭化) に関して一通り講義で学んだ後, 特許ライセンス及び売買に関する模擬交渉を行うワークショップが設定された。題材は一昨年に引き続きG&B事務所が過去に扱ったフィルムカメラに関するものであった。交渉の当事者は, 事業化で先行し基本特許含む多くの特許を持つメーカー, 及び事業化は

後発だがカウンター特許を持つメーカーであった。イントロダクションとして各メーカーの保有特許の有効性をめぐる再審査、及び侵害裁判の情報を基に現在の状況に至った背景の説明を受けた。題材の前提条件はその後の交渉次第で結果が変わるよう工夫がされていた。

ワークショップは2日間に亘って行われた。1日目に4人ずつ各メーカーの担当として班分けを行い、2日目の午前に向け交渉のシナリオ作りに取り組んだ。講師からのインストラクションの下、相手の特許の弱点、相手特許への非侵害の主張、実際のカメラを片手に相手の製品（カメラ）の自社特許への侵害の主張、双方の特許ポートフォリオを比較しライセンス価格の検討、交渉のボトムラインの検討を中心に作戦会議を行った。尚、講師からの指示で4人それぞれに交渉の場での役割を決め、全員が交渉の場で発言の機会を得られるように配慮がなされた。交渉のシナリオ作りの段階でも議論が白熱し、予定の時間を大幅にオーバーした。



作戦会議の様子

2日目の午後から双方の担当4人が向かい合うことで交渉が始まった。相手側からの予想外の質問への対応に苦慮したり、講師のアドバイスで臨時の作戦会議を要求しシナリオを再構築したり、言語が英語のため言いたいことが言えないもどかしさを感じたりしながら、約2時間

にわたる交渉は終盤に近付いた。双方の主張が噛み合わず決裂の可能性もあった中、最後には双方が歩み寄ることで交渉がまとまった。



交渉の様子

(2) 感想

今回研修生は特許ライセンス交渉に直接関わった経験は無く、米国での特許ライセンス交渉のタフさを実感できた。仮想事例ではあったが、交渉への心構えの一端を学ぶことができ、何よりも交渉時の緊張感を味わえた。交渉に当たっては入念な事前準備が大切であること、過去の経験値がものを言うこと、また代理人の選定が何より重要であると感じた。

(報告者 豊田賢伯)

4. 4 米国輸出管理法令・規則

(1) 全体概要

米国では関係各省がそれぞれの側面から輸出を管理しており、製品等の輸出に際し留意しなければならない様々な法令・規則がある。例えば、国務省は武器、財務省は輸出入国、そしてエネルギー省は原子力技術に関する法令・規制を取り扱う。とりわけ、Bureau of Industry and Security（商務省産業安全保障局、以下BIS）が取り扱うExport Administration Regulations（輸出管理規則、以下EAR）は、米国内で生まれた発明・技術（以下米国発明等）を米国外に輸出する際に留意しなければならないという点

で、知的財産を取り扱う企業知財部員にとっては無視できない規則である。今回の研修で、当該EARとの関係で我々日本企業知財部員が留意しなければならない米国特有のルールを学ぶ機会を得た。

(2) EARの内容と留意点

EARは、商業的のみならず軍事的に使用し得る品目、いわゆる“dual use”を有する品目を輸出規制の対象とする。例えば、近年のスマートフォンに内蔵されているGPS機能は、武器の追跡にも使用することができる技術であり、規制の対象となる。当該輸出規制対象をCommerce Control List（商務省規制品リスト、以下CCL）において分類している。米国発明等がCCLに記載のいずれかの品目に該当する場合、輸出に際しては米国政府の許可を必要とする。違反した場合には、数十万ドルの罰金や輸出・再輸出の禁止等が科される。EARについて特筆すべき留意点として以下の1), 2)が挙げられ、日本企業も十分に留意する必要がある。

1) 「輸出」の概念が広い点

当該輸出には、米国発明等に関する製品を米国外に実際に輸送することのみならず、非米国人発明者が米国発明等に関する文書を持って母国に帰国すること、また、米国外の同僚に米国発明等に関する文書を電子メール送信することも含まれる。さらには、米国内にいる外国人(非米国人)に米国発明等を開示することも含まれる(いわゆるみなし輸出)。

2) USPTOが発行するForeign Filing License (以下FFL)の取得が直ちに輸出許可を意味するものではない点

米国発明等につき、USPTOに第一国特許出願を行うと、程なくしてFFLがUSPTOから発行される。FFLは米国に第一国出願された米国発明等に関し、米国外に特許出願することをUSPTOが許可するものである。しかし、FFL

取得に基づく輸出許可は米国外出願の目的に限られ、それ以外の目的で輸出することはUSPTOの権限外であることをUSPTOは強調している。すなわち、FFLの取得が、即、輸出許可を意味するものではないことに留意する必要がある。

(3) 感想

日本でも外国為替及び外国貿易法に基づく同様の規制はあるものの、米国と異なり第一国出願制度が存在しないことから、輸出管理は我々日本企業知財部員にとってそれほど身近とは言えず、不慣れな状況において、そのルールに触れることができたのは有益であった。米国では複数の法令・規則により米国発明等の取り扱いが管理されており、そこに米国が如何に自国で生まれた発明・技術等を大切にしているかを窺い知ることもできた。技術開発のグローバル化により、米国発明等を取り扱う日本企業も今後増えてくるであろうことから、我々日本企業にとり、米国輸出管理法令・規則を十分に意識して知財実務に取り組む必要性が益々高くなるであろうと感じた。

(報告者 勝俣義之)

4. 5 特許侵害訴訟とPTAB手続きの相違点等

(1) 全体概要

特許侵害訴訟とPTAB手続きの相違点について、様々な角度から講義いただいた。また、模擬的な係争事例に基づくワークショップを通して、特許権者、被疑侵害者各々の立場から、係争時にどのように対応すべきかを学習した。

(2) 講義内容

特許侵害訴訟とPTAB手続きの主な相違点を表1にまとめた。

被疑侵害者の立場からすると、特許侵害訴訟を提起された場合、訴訟で争うよりもPTAB手

表1 特許侵害訴訟とPTAB手続きの主な相違点

	特許侵害訴訟	PTAB (Patent Trial and Appeal Board)
争点	特許の無効, 権利行使不能その他抗弁事由	特許の無効
無効の立証基準	clear and convincing (明確かつ説得力のある証拠, 60~80%の成功見込み)	preponderance of evidence (証拠の優越性, 50%程度の成功見込み)
判断主体	裁判官, 陪審員: 科学技術及び特許法に対して理解が比較的乏しい又は無い	審判官: 科学技術及び特許法の両方に対して理解がある
クレームの補正	不可	補正の機会が原則1回認められる (但し, クレームの拡張は不可)
コストと時間	数億円 提訴から審理終了まで2年6ヶ月程度	5,000万円~1億円 請求から審決まで16ヶ月程度
ディスカバリー	訴訟に関連する全ての情報が開示の対象	書類又は証言に引用された証拠の提示, 宣誓供述書又は宣誓書を提出する証人のデポジション, 当事者が取った立場と矛盾する関連情報の提示等に限定される

続きを請求した方が利点は多い。表1に示した利点の他, PTAB手続きを請求すると, 訴訟手続きが中断される可能性が高く, また, クレーム解釈基準が訴訟とPTAB手続きとで統一化されたことを勘案しても, 特許が無効になる可能性は依然PTAB手続きの方が高いと考えられるからである。更に, PTAB手続きの中で引き出したEstoppel(禁反言)により, 訴訟を有利に進められる可能性もある。他に, 特許権者がクレームを補正した場合, 補正されたクレームに対し中用権が発生する利点もある。但し, IPRを請求する場合, 請求の理由は特許, 刊行物に基づく新規性・非自明性欠如に限られ, 記載要件違反やいわゆる公然実施 (public use, on sale) に基づく無効を主張できない点に留意する必要がある。また, PTAB手続きにおいて仮に請求が認められなかった場合, 後の訴訟においてPTAB手続きで主張したのと同じ理由に基づく無効の主張は認められず, 更に, PTAB手続きで挙げることができた (しかし, 実際には挙げなかった) 理由に基づく無効の主張 (例えば, PTAB手続きの際に既に知っていた先行文献に基づく無効の主張) も認められないことに注意すべきである。尚, 訴訟を提起された後にIPRを請求する場合, 訴訟提起から1年以内に請求

する必要がある。

一方, 特許権者は, PTAB手続きを請求された場合, その手続きの中で行うMotion to Amend (クレーム補正の申立て)のみならず, Reissue, EPR (Ex Parte Reexamination) 等によってもクレームの補正が可能である。模擬事例を用いたワークショップでは, 主にIPRを請求された特許権者の立場から, 被疑侵害品のカバーを外さず且つ無効理由を解消するには, どのような訂正・主張が適切か, 被疑侵害者側の証人に対してデポジションで何を問うべきか等について検討した。

(3) 感想

特許侵害訴訟を提起された場合或いは警告状を受領した場合, PTAB手続きは特許権者に対する有効な対抗手段であることは間違いないと思われる。但し, PTAB手続き及びそれに対する応対手続きは, 特許権者・被疑侵害者何れの立場から見ても, 選択肢に富んでおり, また, アメリカンフットボールのように, そのルールは複雑である。戦略と戦術が重視される米国らしい仕組みになっていると感じた。

(報告者 沼田淳)

4. 6 IPR/PGRの流れ

(1) 全体概要

IPR/PGRの流れを整理するとともに、ケーススタディを通じて学んだ、特許権者の立場にて検討すべき事項をまとめる。

(2) IPR/PGRの流れ

図1はIPR/PGRの流れを図示したものである。請願人よりPetition(請願)が提出されると、特許権者にはPreliminary Response(予備応答)をする機会が与えられる。Preliminary Responseの提出は義務ではない。また、Preliminary Responseと同時にクレーム補正の申立てはできないが、クレームを放棄することはできる。その後USPTO長官によって、Petitionが所定の基準を満たしていると判断されると、Institution Decision(審理の開始の決定)がなされる。

審理の開始後、特許権者はPetitionに対してResponse(答弁)をする機会を有する。また、特許権者は答弁期間内にMotion to Amend(補正の申立て)を提出することができる。そして請願人は、これに対してOpposition(異議)を提出する機会が与えられる。その後、双方の当事者と、審判部の3名の審判官により、Oral Hearing(口頭審理)が行われる。そして、最終的に審判部よりFinal Written Decision(最終決定)が下される。尚、審理の開始後、上記に並行してDiscovery(証拠開示手続き)が行われる。

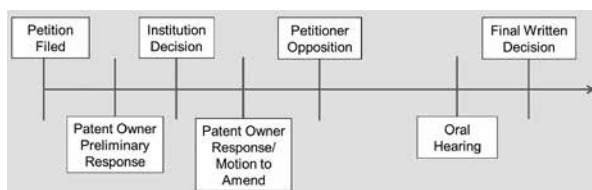


図1 IPR/PGRの流れ

(3) 検討すべき事項(特許権者)

続いて、IPR/PGRをかけられた場合に、特に特許権者として検討すべき事項を講義いただいたので、下記にまとめる。

1) 予備応答時

特許権者としては、一旦審理が開始されると、特許無効とされる可能性が統計上非常に高い。このため、Preliminary Response時には、審理の開始を抑止することを検討することが望ましい。例えば、請願人より複数のクレームについて無効が申立てられており、有効の蓋然性が高いクレームと無効の蓋然性が高いクレームが存在する場合、無効の蓋然性が高いクレームについては無理して争わず、Preliminary Responseの時点で予め放棄することが効果的であると言える。

2) 答弁時

特許権者はMotion to Amendを提出する機会を有するが、次章で詳述されるとおり、Motion to AmendがPTABに認められた例は極めて少ない。また、審理において、最終的に拒絶され、又は削除されたクレームと実質的に同一のクレームについてはEstoppel(禁反言)が生じる。このため、特許権者がクレームを補正する場合には、Motion to Amendではなく、Estoppelの生じないReissueやEPR(Ex Parte Reexamination)による補正も検討することが必要である。



IPR講義の様子

(4) 感想

講義では、①講師によるポイントの解説、②グループに分かれてケーススタディの検討・発表、③講師による解説・フィードバック、というサイクルが手続きごとに行われた。

例えば、特許権者によるPreliminary Responseについて、グループ検討では「新規性・非自明性について反論する」という案が多数出たが、講師からは、Preliminary Responseの段階では新規性や進歩性に関する事項については意見せず、クレーム解釈や事実認定、Legal issueに関する意見にとどめておいた方が、審理が開始される可能性を低減でき、新規性・非自明性については審理の開始後に意見したほうが良い、といった戦略を教示いただいた。このように、単に説明を受けるだけでなく、実際に自分で検討し、講師のフィードバックを受けることで、自分の理解の足りないところを明確にでき、理解を深めることができた。

(報告者 角谷直哉)

4. 7 IPR/PGRにおけるクレーム補正

(1) クレーム補正の手段

IPR/PGRのPetitionが提出され、特許権者がPreliminary Responseを提出した後に、PTABは審理を開始するか否かを決定する。審理が開始された場合、特許権者はMotion to Amend(クレーム補正の申立て)を提出することで、クレームの補正を試みることができる。また、IPR/PGRの手続き中に特許のReissue(再発行)を申請することもでき、これを利用したクレーム補正が可能である。このように、IPR/PGRの手続き上で行われるMotion to Amend以外にも、特許権者にはクレームを補正するいくつかの手段がある。

(2) クレーム補正についての留意点

まず、Motion to Amendは、日本の異議申立

や無効審判における訂正とは異なり、要件さえ満たしていれば認められるという手続きではない。規定を読む限り要件を満たすことはそれほど難しくないようにも思えるが、実際には、削除以外の補正が認められた案件は極めて少ない。

また、従前の案件においてMotion to Amendが提出された割合は非常に少ない。その理由の1つとして、Estoppel(禁反言)が生じる点がある。Motion to Amendが認められなかった場合、提出した補正後のクレームについてEstoppelが生じ、Reissueなどにより権利化を図ることができなくなる(37CFR § 42.73(d)(3))。

すなわち、Motion to Amendでは、認められる可能性が極めて低いというのに、認められなかった場合に、提出したクレームについて後に権利化を図ることができなくなるというデメリットがある。また、申立人に引例追加の機会を与え得るというデメリットもある。

一方、Reissueでは、クレームを補正できるだけでなく、RCE(継続審査請求)やContinuation(継続出願)も行うことができ、柔軟に権利化を図ることができる。また、権利発行から2年以内であれば、権利を拡張することもできる。したがって、現状では、Motion to Amendによる補正よりもReissueの利用を検討すべきであると言える。

但し、Reissueでは、Recaptureとなるクレームの補正は認められず、審査過程で削除した特徴を復活させることはできない。また、通常のReissueは優先的に審査されるが、IPR/PGRが係属している案件についてはIPR/PGRの終結までReissueの審査は進まない点や、権利範囲を拡張した場合には中用権に類する権利が発生し得る点にも留意が必要である。

以上のとおり、Motion to Amendによる補正には懸念点があり、Reissueの利用にもいくつかの制限がある。したがって、特許権者は、クレーム補正に過度に期待することなく、他の反

論事項や相手方との和解を十分に検討するべきである。



研修生がIPRのジャッジを行う様子

(3) 感想

講師から今後はMotion to Amendによるクレーム補正が認められ易くなるかもしれないとの話はあったが、現状では、IPR/PGRではクレーム補正に頼るべきではないとの心象を受けた。

クレーム補正の可能性が限定的であることを考慮すると、権利化段階において、クレームがIPR/PGRによる攻撃に耐え得るものであるかを十分に検討しておくべきであると感じた。

(報告者 木津正晴)

4. 8 IPR改正 (Oil, SAS, BRI)

(1) 全体概要

2018年度はIPRに関する重要な判決や運用の改正が相次いだ。それぞれ関連する講義の中で別々に解説いただいたが、ここにまとめて記載する。

(2) 内容

1) IPRは合憲 (Oil States判決, 2018年4月)

PTABに特許無効審決を下されたOil社が「特許は行政機関で無効にされうる公権ではなく、憲法3条修正7条に基づき裁判所でのみ無効とされうる私権である」と、IPR制度そのものを違憲として争った。これに対し連邦最高裁判所は「特許は公権でありIPRは合憲」と判断した。

2) 申請されたクレームの一部のみに対するIPR開始の禁止 (SAS判決, 2018年4月)

連邦最高裁判所は「USPTOはIPRを開始する場合、申立人が申請した全てのクレームの特許性を決定しなければならない」と判断した。

これによりPTABは、IPRを申請された特許クレームのうち一部のみについて開始するというオプションを選ぶことができなくなり、全てのクレームについてIPRを開始するか申請を完全に却下するかの二択となった(“all or nothing”ルール)。

3) クレーム解釈手法の変更

IPR/PGR制度ができて以来、クレーム解釈は審査過程と同じ「最も広い合理的な意味 (BRI = broadest reasonable interpretation)」で行われてきた。結果、クレームは多くの先行技術を内包することになり無効とされやすかった。

しかし2018年11月13日以降に申請されるものからは、裁判所の侵害論で使われるものと同じ「一般的かつ通常の意味 (plain and ordinary meaning), Phillips判決, 2005年7月」にて解釈され、BRIよりも狭い範囲で解釈されることとなった。

(3) 感想

私の所属する会社の製品は知財紛争頻度が低くIPR/PGRの経験が少ない。このためこういった付与後手続きの知識も乏しかったが、今回の研修で制度を体系的に、そして一部の内容は体験的に学ぶことができ、とても勉強になった。

また今年にはIPR/PGRに関する重要な変更点が複数あったが、こうした更新情報も、基礎となる前提知識が伴わなければその影響を測るのも難しい。そういった意味でも、今回の研修は非常に有意義であった。

IPR/PGRは導入されてまだ5年の新しい制度である。今後もこれを契機に勉強・情報収集を怠らず、日々の権利化業務に生かすと共に、

いざ紛争が起こった場合に最適な行動を取れるようにしたい。

(報告者 大宮孝真)

5. おわりに

本研修の特徴は、米国弁護士の指導の下、研修生自らが主体的に考え、学び、議論を行うことである。研修時間はもとより、時には食事を

共にしながら、米国特許実務と知的財産マネジメントへの理解を相互に深めることができた。研修がより有益なものとなるよう、各研修生が積極的に質問し、米国弁護士が経験に基づいた回答を行うことで、更なる議論を誘引することができ、非常にインタラクティブな研修となった。本研修で得た知識と人脈は、研修生の今後の実務に大いに活かされていくと確信している。

表2 2018年度 (F8) 研修日程及び研修生

【研修日程】

研修	回	開催日	内 容
事前	1	2018年 7月31日	本研修全体のオリエンテーション, 協力事務所によるイントロダクション
	2	8月31日	G&Bによる概要説明 (企業知財マネジメント, Due Diligence, 特許の譲渡・ライセンス・収益化)
	3	9月28日	BSKBによる概要説明 (特許付与後の手続き, 現地でのワークショップの内容)
現地	1	10月22日	特許の譲渡・ライセンス・収益化
	2	10月23日	特許の譲渡・ライセンス・収益化 (侵害訴訟に関わる企業間の模擬交渉)
	3	10月24日	企業知財マネジメント (知財価値の創出, 技術輸出管理等外国企業が直面する問題)
	4	10月25日	米国企業・知財部門の活動並びに米国の法律の仕組み, 米国及び各国との比較による今後の日本企業の知的財産のあり方, Due Diligence (M&Aの際の留意点)
	5	10月26日	Due Diligence (模擬事例を用いたワークショップ)
	6	10月29日	特許付与後の手続きにおける留意点, 査定系の特許付与許可後の手続き
	7	10月30日	PTAB手続き, USPTO訪問 (IPR見学)
	8	10月31日	裁判所とPTABとの違い, 模擬係争事例を用いたワークショップ, IPR/PGRのPetitionに関する検討, Institutionまでの手続き・戦略
	9	11月1日	Institutionまでの手続き・戦略, Institution後の手続き, 再検討の要求, Motion to Amendの要否検討, 証拠に対するObjection, Deposition, 追加の証拠開示, Panelと当事者との模擬電話会議, 特許権者の応答・補正の申立て, 特許権者の応答に対する申請者の反論
	10	11月2日	Oral Hearing, Mock Oral Hearing, 最終の書面決定とCAFCへの上訴
事後	1	12月14日	現地研修報告, 会誌原稿準備
	2	2019年 1月31日	会誌原稿まとめ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

【研修生（会社名）】

竹内満（竹中工務店），沼田淳（JSR），勝俣義之（旭化成），木津正晴（創英国際特許法律事務所），森隆将（本田技研工業），大宮孝真（三菱重工業），角谷直哉（TRI-AD），豊田賢伯（AGC）

【人材育成委員会，事務局】

上本浩史（ダイキン工業），小澤譲（リコー），川端裕輔（カネカ），田中悠也（東京応化工業），浅葉直樹（富士通），長谷川和之（パナソニック），水山範彦（豊田自動織機），林健司（凸版印刷），久山秀人（事務局），海野祐一（事務局）

（原稿受領日 2019年3月1日）

