



<米国>

パテント・トロールと 米国の当事者系レビュー

Maschoff Brennan PLLC, Salt Lake City, Utah, USA

Attorney

Brooke Groneman

米国での特許の目的は、発明を開示する代わりに、発明者に期間限定の独占を与えることで、イノベーションを促進することである。しかし昨今、パテント・トロールと呼ばれる非行使主体が、発明開示の実際の価値を超えて独占の利益を享受しているとして批判の対象になっている。パテント・トロールの常套手段は、古びた弱い特許をかき集め、訴訟をちらつかせ企業に法外な支払を要求するというものである。昨年には、米国での侵害訴訟事件の67%以上がパテント・トロールによるものであり、290億ドルが支払われたと推定されている。当事者系レビューによって、パテント・トロールの特許を潜在的に無効化することで、取るに足らない侵害訴訟を回避することができる。

当事者系レビューとは、第三者が問題となっている特許の有効性を問うことのできる手続きであり、2012年9月16日に米国に導入された。第三者は、少なくとも1つのクレームについて請求が認められる「合理的可能性」を示さなければならない。請求人が特許性を問うことのできるのは、米国特許法第102条と103条に基づいてのみ、つまり新規性と非自明性についてのみである。特許の無効性の根拠として使える先行技術は、印刷された刊行物と先行する特許のみである。この請求を取り扱うのは、特許公判審判部である。請求人は、特許公判審判部の審判に対して、合衆国連邦巡回区控訴裁判所に控訴することができる。最終決定が出た場合、当事者系レビューやその後の民事訴訟において取り上げられた理由については、請求人はクレーム無効の根拠として主張できなくなる。侵害訴訟で争うのには何百万ドルもの費用がかかるのに対して、当事者系レビューでは、およそ25万ドルの費用で済む。

この5年間で、当事者系レビューによってかなりの額の費用が抑えられ、それはパテント・トロールと戦う有効なツールとなってきた。特許は今でもなお米国経済にとって重要で不可欠な制度である。当事者系レビューによって、米国の特許の質と利用がさらに洗練されていくことが期待される。(邦訳：当研究所)

< the United States >

Patent Trolls and U.S. Inter Partes Review

Maschoff Brennan PLLC, Salt Lake City, Utah, USA
Attorney

Brooke Groneman

The purpose of a patent in the United States is to encourage innovation by granting the innovator a time-limited monopoly in exchange for disclosure of the invention. However, recently non-practicing entities, nicknamed patent trolls, have been heavily criticized for enforcing this monopoly far beyond the disclosure's actual value. Many patent trolls stockpile old, weak patents and threaten litigation to extract exorbitant payments from companies. In the last year, patent trolls accounted for more than 67% of the infringement lawsuits filed in the United States, and cost companies an estimated 29 billion dollars. The Inter Partes Review proceeding provides a means for patent owners to fend off a patent troll's frivolous infringement lawsuit by potentially invalidating the troll's patents.

An Inter Partes Review (IPR) is a trial proceeding that offers third parties an opportunity to challenge the validity of the patent at issue. This trial proceeding was introduced in the United States on September 16, 2012. The third party must demonstrate a reasonable likelihood that he or she would prevail with respect to at least one of the challenged claims. The petitioner may only challenge patentability on grounds that can be raised under 35 U.S.C. 102 and 103, sections of the code that pertain to novelty and obviousness respectively. The prior art which may be used to invalidate the patent in question is limited to printed publications and prior patents. The Patent Trial and Appeal Board (PTAB) conducts the IPR proceeding. The patent owner may appeal the PTAB's decision to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. When a final written decision issues, the petitioner is estopped from asserting any ground of validity that he or she reasonably could have raised during the IPR or in a later civil proceeding. An IPR process costs a petitioner approximately \$250,000 USD, as opposed to the millions of dollars spent in defending an infringement lawsuit.

Over the past five years, the IPR process has saved companies a significant amount of money and provided a strong tool for fighting patent trolls. Patents remain an important and essential part of the American economy. The IPR process is expected to continue to refine the quality and use of patents in the United States.