

<米国>



## 米国特許無効の申請： PTABにおける 当事者系レビュー (IPR)

ALSTON & BIRD, LLP

**Bruce J. Rose and Hidetada James Abe**

### I はじめに

過去4年の間に、米国における特許訴訟は、米国特許商標庁審判部 (PTAB) で創設された新たな手続、すなわち当事者系レビュー (IPR) 手続により激変した<sup>1</sup>。これらの手続は、米国議会によって制定され、2011年9月にオバマ大統領によって署名された米国改正特許法 (AIA) により規定されたものである。本稿では、これらの手続が何をもち、どのように機能するか説明し、未来を展望する。

### II 米国特許制度の崩壊

AIAの制定は、米国および世界の事業と発明家グループに支持された米国議会における6年以上にわたる取り組みの成果であった。この取り組みは、特許保護に値しない「不適切な特許」の発行によって米国特許制度の「破壊」が引き起こされたとして、米国の特許制度を大きく批判し始めた2003年の米国連邦取引委員会と2004年の米国科学アカデミーによる報告のずっと後になって始まった。その結果、費用がかかり、時に根拠の薄い多数の訴訟が提起され、最終的には競争とイノベーションに悪影響を及ぼした。

議会におけるロビー活動は、世界の特許実務との整合性、侵害訴訟において提起可能な損害額の制限、特許侵害訴訟を提起可能な管轄地の制限および特許の有効性を争う新たな手続の提供など、米国の特許実務の多くの局面に焦点を合わせ

---

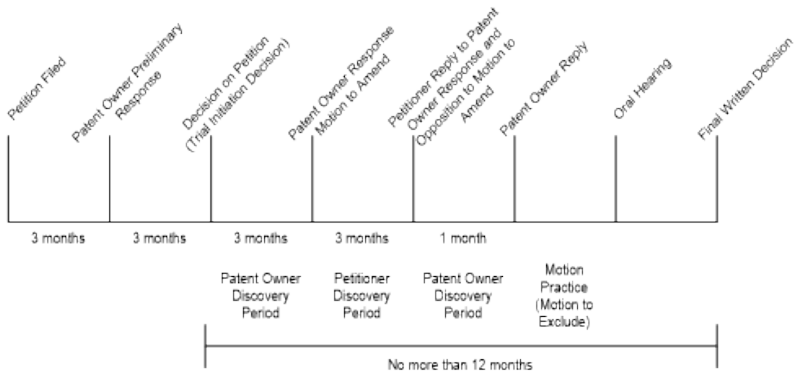
<sup>1</sup> PTABの新しい手続きには、当事者系レビュー (IPR)、登録後レビュー (PGR) およびビジネス方法特許対象レビュー (CBM) が含まれる。PTABで開始された手続の約92%がIPR手続きであったため、本稿ではIPR手続きに焦点を当てているが、PGR手続やCBM手続については本稿のIPRに関する記述と同様である。

た。AIA の制定当初、AIA に係る関心の大部分は、「先発明主義」から（ほとんどの国が採用している）「先願主義」への転換に向けられていた。しかし、その関心は特許の有効性を争うための PTAB における新たな手続に急激かつ劇的に移ってきた。

米国のほとんどの特許侵害訴訟において、被告は特許が無効であると主張している。米国特許法の下では特許は有効であると推定されており、チャレンジャー（特許の有効性を争う者）は、「明確かつ説得力のある証拠」という相対的に高い挙証責任の下で特許無効を証明しなければならない。そのような争いは数年にわたることもある。ほとんどの特許関連事件は、連邦裁判所の判決が出るまでに3年、時にはそれ以上の時間を要する。そして、被告は一般に、その期間中、費用が非常に大きく負担の大きい広範なディスカバリーに忙殺されることになる。AIA は、連邦裁判所における特許有効性紛争の代替として設計された手続を導入した。

### III IPR 手続のメカニズム—どのように機能するか？

連邦裁判所手続とは対照的に、IPR 手続においては、チャレンジャーの「証拠の優越」という挙証責任を低くする。また、重要なこととして、IPR 手続を規定している法律は、厳格な手続期限を定めている。IPR 手続の流れにおける主要な期限は以下の通りである。



手続には、チャレンジャーによる最初の請求と特許権者による任意の予備回答の提出が含まれる。この法律は、申立書の提出から6ヶ月以内にPTABが手続を

開始するかどうかを決定することを要求している。PTABが審査手続を開始した場合、ディスカバリー、宣誓した証人のデポジション、当事者による準備書面の提出、3人のPTAB審判官合議体における口頭審理が行われる。ディスカバリーの範囲が連邦裁判所の侵害訴訟と比較して限定されているため、発生費用が相対的に低くなる。最後に、重要なことは、PTABはIPR手続の開始を決定した日から1年以内に、特許の有効性に関する最終決定を出さなければならないと法が要求している点である。

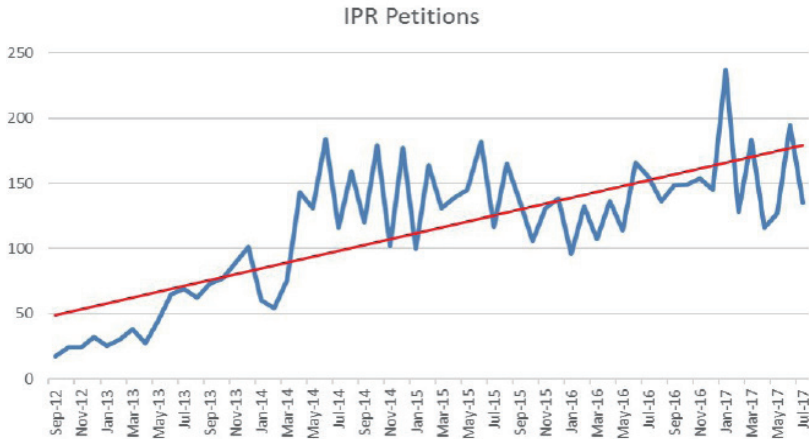
#### IV IPR実務の夜明け

PTABにおけるIPRの導入後、チャレンジャーがこの新しい争いの場を利用する出足は比較的ゆっくりであった。それは、IPR手続を試みて失敗に終わった者に適用される非常に難しい禁反言ルールの反映かもしれない。新しい法律によれば、IPR手続により特許が無効でないという最終判決を受けた当事者は、それ以降、IPR手続において提示され、あるいは提示されるべきであった根拠に基づき特許の有効性を争うことができない。したがって、潜在的なチャレンジャーは、特許クレームが日常的に再審査を生き延びる特許庁の従前の再審査実務に慣れており、IPR手続を申請した場合、現に係属中のあるいは後の訴訟において特許有効性を争う機会を失う可能性があるかと懸念することになる。

しかし、IPRのいくつかの側面により、チャレンジャーはIPR手続を、特許有効性を争うための優先的手段であると評価する。有効性審理の終結に係る法定期限と、無効の立証負担の軽減に加え、有効性判断を行う審判官が高い資質を有している。すべての審判官は登録された特許実務家であり、特許問題だけでなくあらゆる事件を審理する連邦裁判所の判事や一般市民から構成される陪審員と比較し、高度な技術的バックグラウンドを持っている。

#### V. IPR申請増加の統計

これらの利点を有する結果として、PTABが2014年初頭に最終決定を下し始めたとき、実務家は、IPRが連邦裁判所における訴訟よりも速く、安価で、より成功しやすい場における、特許有効性を争うための実行可能性の高い手段であると気づき始めた。これにより、下図に示すように2014年初頭にIPRの申請数が急増し、持続している。



初期の統計は、IPRを開始したPTABについて、2014-2015年の期間では約71%という驚くべき「死亡率」であり、開始後にはこの期間の約69%についてすべての特許クレームを無効としたことを示している。このため、(すべての特許関連訴訟の控訴を監督する)米国連邦巡回控訴裁判所の元長官から、PTAB審判官が特許「決死隊」と呼ばれるようになった。特に強硬な無効の議論を伴う事件の場合には、PTABがIPRを開始するか否か決定する前に、あるいは、最終決定を下す前に、当事者が和解に至る可能性があるため、実際の死亡率はもっと高いかもしれない。PTABにおける高い死亡率により、チャレンジャーによるIPR申請が続いている。2014年に約1,500件のIPR申請があった。2015年から2016年にかけて、この数字は依然として高く、年間約1,650件のIPRが請求された。2017年には、PTABは約1,900件のIPR申請を受理している。

近年、死亡率が低下してきているものの—2016年と2017年の現時点までに、PTABは期間中の約65%にIPRを開始しており、いったんIPRが開始された場合、64%について全特許クレームを無効とした—IPRによるチャレンジ件数は高いままの可能性が高い。これは、トライアルに至る事件のうち約70～77%で特許権者が勝訴すると報告されている連邦裁判所におけるチャレンジに比べ、無効率が

依然として相対的に高いためである<sup>2</sup>。これは、70～77%の事件において、根拠となる少なくとも1つのクレームが、無効であるとの攻撃から生き延びていることを意味しているが、これは、PTABが対象クレームを無効にする可能性はるかに高いIPRとは重大な差がある。

## VI IPRの限界は？

IPRにおける禁反言の適用範囲や米国憲法下でIPR手続が認められるか否かなど、IPR申請に影響を及ぼす可能性があり、裁判所が取り組んでいる重要な問題がある。

### a. 禁反言の範囲

上述のように、IPR手続を創設した法律は、対象の特許権が無効でないとの最終判断を受けた申請人は、それ以後、IPRにおいて請求人が提示し、または合理的理由により提示し得たいかなる根拠に基づいても、特許無効の主張が禁じられると規定していた。特許実務家は当初、もし特許権がIPRを生き延びたら、自ら発見し得たいかなる先行技術文献に基づいても、特許無効の主張ができなくなるものと懸念していた。しかし、最近のいくつかの事件では、この禁反言要件はあまり厳しくないことが示唆されている。

連邦巡回控訴裁判所による最近の判決は、禁反言の要請は、IPR手続を開始したPTABにおける先行技術文献にのみ適用されるべきであると示唆しているが、明示的に保証しているわけではない。地方裁判所の下級裁判所は、連邦巡回控訴裁判所の判決の解釈を変更している。開始されたIPRの主題であった先行技術文献への禁反言を制限する裁判所もあれば、熟練したサーチャーが妥当で合理的な検索により発見したであろういかなる先行技術文献にも禁反言は適用される、と結論づける裁判所もある。さらに、より広範な禁反言を適用する「中立的」アプローチを取ったが、申請人の申立てに含まれていた先行技術文献でなく、IPRを開始しなかったPTABにおける先行技術文献に適用するよう禁反言を制限する裁判所もある。

IPRによる禁反言の範囲に係る解釈が異なるため、連邦巡回控訴裁判所が早くこの問題を明確化することが期待される。もし、禁反言の範囲は狭いと判断が出た場合、ダウンサイドリスクが少ないため、より多くのIPRが申請される可能性がある。

---

2 PricewaterhouseCoopers, 2017「Patent Litigation Study」15ページ参照。

## b. 合憲性

IPR 手続に影響を及ぼす可能性のある最大の事件は、おそらく米国最高裁判所に係属中の *Oil States Energy v. Greene's Energy* であろう。米最高裁判所に事件を提起するためには、最高裁判所の許可を得る必要がある。これは裁量上訴の請求と呼ばれる。

AIA の制定と IPR 手続の開始以降、米国憲法下において IPR 手続が認められるか否かについて争った当事者もいる。少なくとも異なる 3 回の時期に、当事者が、IPR 手続が米国憲法の下で許可されるか否かの判断を求めて、最高裁判所に裁量上訴を申請している。そのたびに、最高裁判所は申立てを却下した。しかし、今年 6 月、最高裁判所は最終的に *Oil States Energy* 事件の裁量上訴申請を受理した。

この試みは、特許が公共の利益ではなく、特許権者の私有財産を構成するという主張に基づいている。米国憲法の下では、米国地方裁判所で裁判を受ける権利を含め、適法手続なしに私有財産を奪われることはない。私有財産が、政府機関によって奪われることはない。*Oil States Energy* 事件では、特許権者に発明の排他的実施を認められた特許権は、例えば土地の所有者に財産の排他的な使用の権能が認められている私有財産権と同様に、私的な財産権であると主張している。チャレンジャーと特許庁は、特許は私的な財産ではなく公的な財産を創出すると主張している。

最高裁判所は、2017 年 11 月を最終提出期限として、法的根拠を明らかにする書面を提出するよう、今年後半に当事者に要請した。その後、2018 年初頭に判決が出されるものと期待されている。もし、特許権者がこの事件で勝訴すれば、IPR 手続が突然の終焉を迎えることになり、係属中の事件に重大な混乱をもたらすと共に、これまでに PTAB によって無効と判断された特許に係る混乱を引き起こす可能性がある。チャレンジャーが勝訴すれば、PTAB では従来通り IPR が申請されるだろう。しかしながら、その間にも、チャレンジャー達による IPR 申請は勢いを増しており、最高裁が違憲判決を出さなければ、この状況が持続するだろう。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

## **Challenges to U.S. Patents : What You Need to Know About *Inter Partes* Review Practice in the United States Patent Trial and Appeal Board**

ALSTON & BIRD, LLP

Partner, Co-Leader of Intellectual Property Litigation Group **Bruce J. Rose**  
Senior Associate **Hidetada James Abe**

### I. INTRODUCTION

In the last four years, patent litigation in the United States has undergone a sea change resulting from new proceedings established in the U.S. Patent Trial and Appeal Board (PTAB), namely *inter partes* review (IPR) proceedings<sup>1</sup>. Those proceedings were established by the America Invents Act (AIA) that was enacted by the U.S. Congress and signed into law by President Obama in September 2011. This article describes what led to these proceedings, how they work, what their effect has been, and what the future holds for them.

### II. THE U.S. PATENT SYSTEM WAS CONSIDERED BROKEN

The enactment of the AIA was the culmination of more than six years of efforts in the U.S. Congress fueled by several sets of interested U.S. and worldwide businesses and inventor groups. The efforts began largely after reports by the U.S. Federal Trade Commission in 2003 and by the National Academy of Sciences in 2004 that were sharply critical of the U.S. patent system, leading some to conclude that the U.S. patent system was “broken,” resulting in the issuance of many “bad patents” that weren’t worthy of patent protection. That in turn resulted in numerous expensive, and sometimes frivolous, lawsuits, ultimately harming competition and innovation.

The lobbying efforts in Congress focused on many aspects of U.S. patent practice, including harmonizing U.S. patent practice with worldwide practice, limiting dam-

---

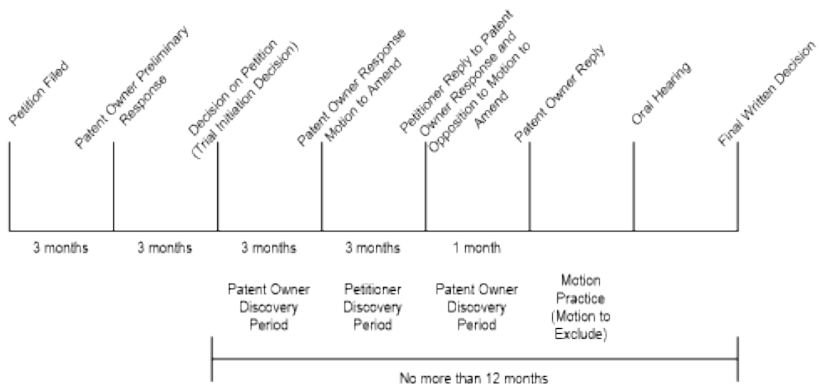
<sup>1</sup> The new procedures in the PTAB include *Inter Partes* Review (IPR), *Post Grant* Review (PGR), and *Covered Business Method* Patent Review (CBM). Because approximately 92% of the proceedings initiated at the PTAB have been IPR proceedings, this article focusses on IPR proceedings, although much about PGR and CBM proceedings are similar to those described for IPRs in this article.

ages available in infringement actions, limiting the locations where patent infringement actions could be brought, and providing new procedures for challenging the validity of issued patents. When first enacted, most of the attention toward the AIA was directed to converting the U.S. system to a “first-to-file” system (as is the case in most countries) rather than a “first-to-invent” system. However, the attention quickly and dramatically shifted to the new procedures in the PTAB for challenging patent validity.

Almost every patent infringement litigation in the U.S. includes an assertion by the accused infringer that the asserted patent is invalid. Under U.S. patent law, patents are presumed to be valid, and the patent challenger has to prove invalidity of the patent by a relatively high burden of proof known as “clear and convincing evidence.” Such challenges can also last for several years. Most patent cases take upwards of three years to get to trial in federal court, sometimes many more years than that. And the accused infringer will generally need to engage in extensive discovery during that time, which can be very expensive and burdensome. The AIA introduced procedures designed as an alternative to federal court challenges to patent validity.

### III. MECHANICS OF IPR PROCEDURES – HOW DOES IT WORK?

In contrast to federal court proceedings, the procedures put in place for IPR proceedings provide the patent challenger with a lower burden of proof, known as “preponderance of the evidence.” Also, importantly, the laws creating IPRs provide very strict time deadlines for completing the proceedings. Below is a timeline showing the key deadlines to be followed in an IPR proceeding :





The procedure includes the filing of an initial petition by the patent challenger and an optional preliminary response by the patent owner. The statute requires that the PTAB make a decision whether to start (institute) the proceeding within six months of the filing of the petition. Assuming that the PTAB institutes the review proceeding, that is followed by discovery, including depositions of witnesses who have submitted declarations in the proceeding, submissions of written arguments by the parties, and an oral argument before a panel of three PTAB judges. The scope of discovery is limited compared with infringement litigation in federal court, so the cost of discovery is relatively low. Lastly, and importantly, the law requires that the PTAB must issue its final decision on patent validity within one year of the date the PTAB decided to institute the IPR.

#### IV. THE DAWN BREAKS ON IPR PRACTICE

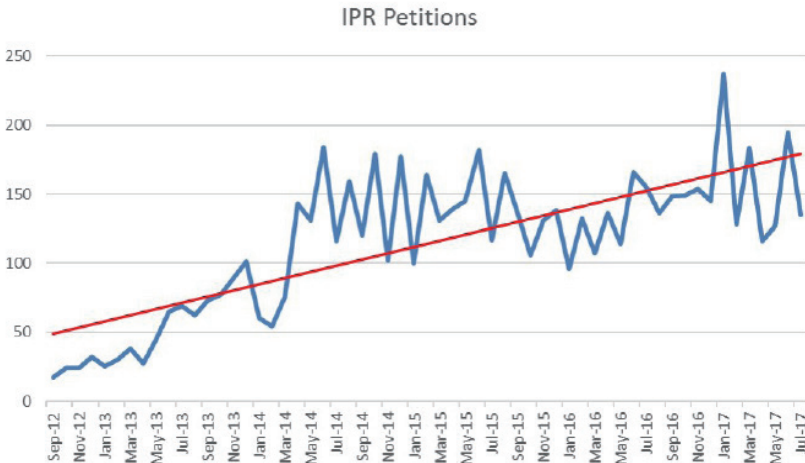
After the creation of IPR proceedings in the PTAB, patent challengers were relatively slow to explore this new venue for challenging patent validity. That may be because of what appeared to be very daunting estoppel rules for challengers who tried but failed to invalidate a patent through IPR. According to the new laws, a party who challenges a patent in an IPR, but gets a final ruling that the patent is not invalid, is prevented from later challenging the patent's validity on any grounds that it raised, or could have raised, in the IPR. Accordingly, potential challengers, accustomed to the previous reexamination practice in the Patent Office where patent claims routinely survived reexamination, were concerned that if they filed an IPR petition they might lose the challenge and lose their ability to challenge patent validity during concurrent or subsequent litigation.

However, several aspects of IPRs have led patent challengers to view IPR proceedings as a preferred path for challenging patent validity. In addition to the statutory deadline for completing the challenge and the lower burden of proving invalidity, the judges deciding the validity issue are highly qualified. All are registered patent practitioners, have highly technical backgrounds, and have many years of patent practice compared with federal court judges who hear cases involving all subject matters, not just patent matters, and juries made up of members of the general public.

#### V. RESULT STATISTICS LEAD TO INCREASED IPR FILINGS

As a result of these advantages, when the PTAB first started issuing final decisions in early 2014, practitioners began seeing that IPR was a very viable path to chal-

lenge patent validity in a faster, less expensive, and more successful forum than in federal court litigation. This led to a spike in IPR filings in early 2014, as seen in the chart below, and those filings have continued.



The early statistics showed astonishing “kill rates” with the PTAB instituting IPR about 71% of the time in 2014–15, and once instituted, canceling all patent claims about 69% of the time. This led to the former chief judge of the U.S. Federal Circuit (the court that oversees all patent-related appeals) to refer to the PTAB judges as patent “death squads.” The actual kill rate may be even higher given that, particularly for cases with strong invalidity arguments, the parties could reach a settlement before the PTAB has a chance to decide whether to institute the IPR or before rendering a final decision. With the high kill rates with the PTAB, patent challengers continued to file IPRs. In 2014, there were about 1,500 IPR petitions filed. In 2015–2016, the numbers remained high with about 1,650 IPR petitions filed per year. In 2017, the PTAB is on pace to have about 1,900 IPR petitions filed.

Although the kill rates have lowered in recent years—in 2016 and so far in 2017 the PTAB has instituted IPR about 65% of the time, and once instituted, canceled all patent claims about 64% of the time—the number of IPR challenges is likely to remain high. That is because the invalidation rate is still relatively high compared to federal court chal-

lenges, where patent holders have been reported to succeed in about 70–77% of cases that go through trial<sup>2</sup>. This means that in 70–77% of cases, at least one asserted claim survives invalidity challenges, which is a significant difference compared to IPRs where it is far more likely for the PTAB to invalidate challenged claims.

## VI. WHAT IS ON THE IPR HORIZON?

Looking forward, there are some key issues being addressed by the courts that may affect the filing of IPR petitions, including the scope of IPR estoppel and whether IPR proceedings are even permitted under the U.S. Constitution.

### a. Scope of Estoppel

As discussed above, the statute that created IPR proceedings provided that a petitioner who gets a final ruling that the challenged patent is not invalid is then estopped (or prevented) from later challenging that patent's validity on any grounds that the petitioner raised or "reasonably could have raised" during the IPR. Patent practitioners initially had concerns that if the patent survived IPR, then they would have no ability to challenge patent invalidity in litigation proceedings based on any written prior art references they could find. However, some recent cases suggest that this estoppel requirement is not so strict.

A recent ruling by the Federal Circuit suggests, but does not expressly hold, that the estoppel requirement should apply only to prior art references on which the PTAB instituted an IPR proceeding. The lower district courts have applied varying interpretations of that Federal Circuit case. Some courts have limited the estoppel to just those prior art references that were the subject of the instituted IPR. Other courts have continued to conclude that the estoppel applies to any prior art reference a skilled searcher conducting a diligent search reasonably would have discovered. Still other courts have taken a "middle ground" approach that applies the broader estoppel, but nonetheless limit the estoppel so as not to apply to prior art references that were included in the petitioner's petition, but on which the PTAB did not institute the IPR.

Given the different interpretations of the scope of IPR estoppel, we expect that sometime soon the Federal Circuit may give some clarity to that issue. If it concludes that the scope of estoppel is narrow, that could lead to the filing of even more IPRs since

---

2 See PricewaterhouseCoopers, 2017 Patent Litigation Study at 15.

there would be less downside risk to them.

b. Constitutionality

Perhaps the biggest case on the horizon that could affect IPR proceedings is *Oil States Energy v. Greene's Energy*, a case that is pending before the U.S. Supreme Court. In order to bring a case before the U.S. Supreme Court, one must get permission from the Supreme Court to do so. This is called seeking a writ of certiorari.

Since the enactment of the AIA, and the beginning of IPR proceedings, several parties have sought to challenge whether IPR proceedings are permitted under the U.S. Constitution. At least three separate times parties have petitioned the Supreme Court for a writ of certiorari to challenge whether IPR proceedings are permitted under the U.S. Constitution. Each time, those petitions were denied by the Supreme Court. In June this year, however, the Supreme Court finally did grant the petition for certiorari in the *Oil States Energy* case.

The challenge is based on the argument that a patent constitutes a personal property right of the patent's owner, rather than a public right. Under the U.S. Constitution, a person cannot be deprived of a personal property right without due process, including the right to a trial in a U.S. district court. Personal property rights cannot be taken away by a governmental agency. In the *Oil States Energy* case, the patent owner is arguing that a patent, which grants its owner the right to exclude others from practicing its invention, is a personal property right much like other personal property rights that grant the owner the right to exclude others from using their property, such as land owners for example. The patent challenger and the Patent Office have argued that a patent creates a public property right, not a personal property right.

The Supreme Court has ordered the parties to file their briefs setting out their legal arguments later this year, with the final brief due in November 2017. After that, the hearing on the case is expected to take place in early 2018, and a decision is expected by mid-year in 2018. If the patent owner is successful in this case, that would cause an abrupt end to IPR proceedings, which can cause great disruption to pending cases and confusion with patents that were previously ruled invalid by the PTAB. If the patent challenger is successful, there will be IPR business as usual at the PTAB. In the meantime, however, patent challengers continue to file IPR petitions at an increasing rate, and unless the Supreme Court rules otherwise, they can be expected to continue doing so.