

米国 IPR 手続きにおける AAPA の取り扱い  
～自認記載は特許または印刷刊行物との組み合わせで使用できる～

2020 年 9 月 28 日  
河野特許事務所  
所長弁理士 河野英仁

## 1. 概要

米国特許商標庁(USPTO)は 2020 年 8 月 18 日 IPR における先行技術に関するメモランダムを公表した。米国特許法第 311 条(b)に規定する IPR(Inter partes review 当事者系レビュー)においては、「特許または印刷刊行物」から構成される先行技術を根拠に審理開始の決定が判断される。

しかしながら、対象特許明細書中に出願人自身が自認している先行技術(AAPA:Applicant Admitted Prior Art)を根拠に、IPR を開始することができるか否かについては、審判部によって判断が分かっていた。

USPTO は、IPR において、AAPA は単独では根拠とすることはできないが、先行特許または印刷刊行物との組み合わせにおいて、AAPA を使用することができる取り扱いとした。本稿ではメモランダムの解説に加えて、明細書作成時の注意点について言及する。

## 2. メモランダムの内容

米国特許法第 311 条(b)は IPR に関し、以下の通り規定している。

### (b) 範囲

当事者系再審査の請願人は、第 102 条又は第 103 条に基づいて生じ得る理由のみ、及び特許若しくは印刷刊行物から構成される先行技術のみを根拠として、特許の 1 又は複数のクレームを特許性のないものとして取り消すよう請求することができる。

このように IPR は「特許若しくは印刷刊行物から構成される先行技術を根拠として」(on the basis of prior art consisting of patents or printed publications) 開始することができる旨規定している。しかしながら当該規定が対象特許の明細書における記載(AAPA)への依拠を制限することができるか、またはどのように制限するかについて、審判部では異なる解釈を示している。

多くの審判部は、対象特許の明細書における出願人による先行技術に関する自認は、

それ単独では IPR の根拠となる先行技術特許ではないと判断している。

Sony<sup>1</sup>事件及び Kingbright 事件<sup>2</sup>では、AAPA 単独での IPR 開始を却下している。その一方で、Intel 事件<sup>3</sup>では、逆に、AAPA は IPR の根拠として単独でも使用できると認めている。

また、Cardiovascular 事件<sup>4</sup>及び One World Tech 事件<sup>5</sup>において、審判部は、他の先行技術または印刷刊行物と共にであれば、AAPA の使用を認めている。

以上のとおり、審判部での判断は分かれているが、米国特許法第 311 条の「特許若しくは印刷刊行物」には係争対象の特許は含まれていないため、条文解釈上、係争対象特許中の記載単独では IPR を開始することはできない。

しかしながら、KSR 事件<sup>6</sup>において最高裁が「当業者の一般的知識の証拠の使用は、適切な自明性分析の基礎となる」と判示しているように、対象特許明細書における記載が、当業者が有する一般的知識を示している場合、証拠として使用することができる。したがって、当該証拠は、先行技術または印刷刊行物と組み合わせられて使用されることで、311 条手続きの「根拠 the basis」を形成し、自明性議論をサポートすることができる。

以上をまとめると、IPR の根拠となるのは、一または複数の先行特許または印刷刊行物である。対象特許の明細書における記述は、先行技術または印刷刊行物ではなく、単独では IPR の根拠とはならない。しかしながら、審判部は、特許クレームの特許性を分析するにあたり、当業者の一般的知識に依拠することができる。そして、IPR の対象特許の明細書においてなされた記述は、そのような一般的知識の証拠として以下の場合に使用することができる。

- (1) 先行技術において一般的に知られている事項を、クレーム構成要件の不足部分に補う場合、
- (2) 特定の開示を組み合わせるための動機づけをサポートする場合、または
- (3) 特許性に関する他の何らかの目的のために出願時における当業者の知識を示す場合

---

<sup>1</sup> *Sony Corp. v. Collabo Innovations, Inc.*, IPR2016-00940

<sup>2</sup> *Kingbright Electronics Co. Ltd, et al. v. Cree, Inc.*, IPR2015-00741

<sup>3</sup> *Intel Corp. v. Godo Kaisha IP Bridge 1*, IPR2018-00951

<sup>4</sup> *Cardiovascular Sys., Inc. v. Shockwave Med, Inc* IPR2019-00405

<sup>5</sup> *One World Tech, Inc v. Chamberlain Group, Inc.* IPR2017-00126

<sup>6</sup> *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398, 401(2007)

### 3.コメント

今回のメモランダムにより、IPRにおいてAAPAは、単独では新規性及び非自明性に関する先行技術として主張することはできないが、他の先行技術との組み合わせとして用いることができる点、明確化された。

したがって、特許明細書作成にあたっては不必要な先行技術に関する記載により、AAPAが形成されてしまうことを防止するよう注意する必要がある。先行技術の自認に関する記載としては以下が挙げられる。

“It is well know that...” 「・・・はよく知られている」

“It is well understood that...” 「・・・はよく理解されている」

“One of skill in the art would readily understand that...” 「当業者は・・・を容易に理解するであろう」

“conventional” 「従来の」

“well-know” 「よく知られている」

以上