

IPR 手続きにおける補正申請

～特許性があることの立証責任は特許権者側に課される～ 米国特許判例紹介(129)

2016年8月31日

執筆者 弁理士 河野 英仁

IN RE: AQUA PRODUCTS, INC.,

Appellant,

1. 概要

日本における訂正請求(日本国特許法第134条の2)と同じく、米国においてもIPR(当事者系レビュー)において補正申請を行うことができる(米国特許法第316条(d)(1)).

米国特許法第316条(d)(1)

(d) 特許の補正

(1) 概説-本章に基づき開始されたIPRの間、特許権者は1回の特許補正の申し立てを以下の一または複数の方法で提出することができる。

A 申し立てられた特許クレームをキャンセルする

B 各申し立てられたクレームについて、合理的な数の代替クレームを提案する

本事件において特許権者は補正を行ったが、審判部は当該補正を却下した。CAFCは、先行技術の組み合わせに対し、非自明であることを立証する責任は特許権者側にあり、特許権者により十分な主張がなされていないとして補正を却下した審判部の審決を支持した。

2. 背景

(1)特許の内容

AQUA PRODUCTS (原告)は、「角度のついたジェット駆動推進システムを有する自動スイミングプール清掃機」と称する U.S. Patent No. 8,273,183(183 特許)を所有している。

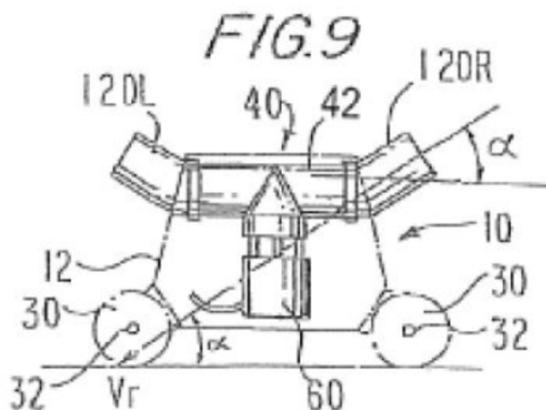
183 特許は、水をろ過し、プール表面を洗う自動スイミングプール清掃機に関する。このような清掃機は一般にモータ駆動のホイール、ウォータジェット、吸引機またはこれらの組み合わせを用いてスイミングプールで自身を推進させる。

183 特許の明細書によれば、モータ駆動のホイールを用いた清掃機の推進は、清掃機を制御されたパターンにて動作させることができるが、当該技術は高価となる。なぜなら当該技術は駆動モータ及び集積回路を有する清掃機の装備を必要とするからである。

一方、吸引機またはウォータジェットを使用する製造機は駆動モータを使用しないが、これらは一般に、制御されたパターンというより不規則に動作する。183 特許は、制御されたパターン通りに動作する「角度のついたジェット駆動推進システム」を使用する自動化されたスイミングプール製造機を開示している。

モータを使用してホイールを駆動するかわりに、183 特許の清掃機は、清掃機を推進する前方への力と、清掃機のホイールのプールフロアへの接触を維持する垂直抗力とを生成するために、ろ過された水を後方に角度をもって吹き出す。

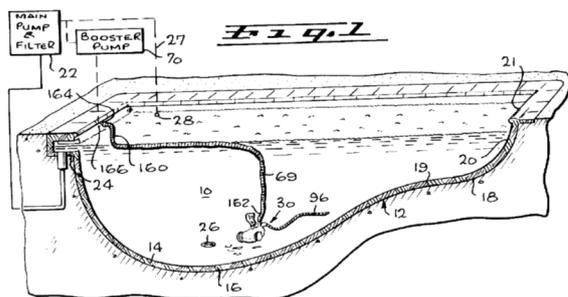
図 9 に示すように清掃機は、底部開口からプールの水を吸い込み、水をろ過し、ろ過された水を、前方への力と垂直抗力とを生成するために肘部 120R または 120L から角度 α で後方へ吹き出す



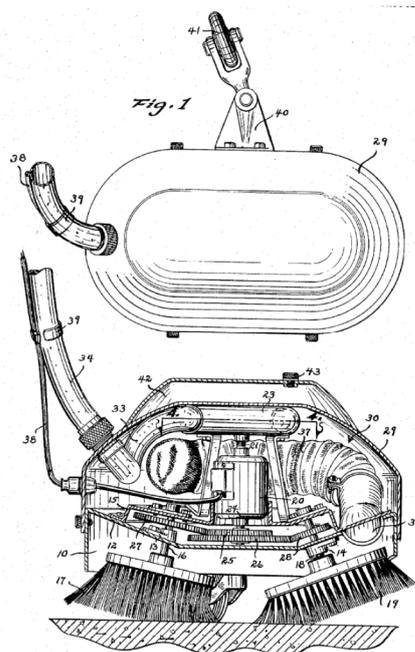
(2) IPR 手続き

Zodiac Pool Systems (“Zodiac”)は、183 特許のクレーム 1-14,16 及び 19-21 に対し IPR を請求した。

被告は、U.S. Patent Nos. 3,936,899 (“Henkin”)及び 3,321,787 (“Myers”)を先行技術として提出した。Henkin は、トラクションを提供するための下向推進コンポーネント、及び、車体を推進するフォワードコンポーネントの双方を生成するために、角度をつけることが可能で調整可能なノズルからウォータジェットを吹き出すことにより、部分的にランダムに動くプール清掃機を開示している。



Henkin



Myers

183 特許の清掃機とは異なり、Henkin の清掃機は、4 ではなく 3 つのホイールを使用し、制御されずランダムに動作する。Henkin のジェットは、また内部ポンプではなく外部により動力を供給され、ろ過された水ではなく、ろ過されていない水を吹き出す。

Myers は、不規則な動きのために、ろ過されたウォータジェットを生成するための内部ポンプを使用する清掃機を開示している。

審判部は、クレーム 10-12 以外のすべてのクレームについてトライアルを開始した。原告は、新たな代替クレーム 22-24 を提出した。これはクレーム 1,8,20 を補正したものであり、以下の要件を追加したものである。

- (1)ジェットは、フロントホイールの後ろで下向力ベクトルを生成する(ベクトル限定)。
- (2)ホイールは、清掃機の方方向性を制御する (方向性限定)

代替クレーム 23 は、清掃機が 4 つのホイールを有すること (4 ホイール限定) をさらに追加しており、クレーム 24 は、ジェットはろ過された水を吹き出すこと追加している (ろ過水限定)。

補正の申請(Motion)において、原告は、Henkin と Myers との組み合わせは、ベクトル限定を示唆していないことから、クレームは自明でないと主張した。原告は、他の追加した限定に言及したが、原告は、他の限定が Henkin 及び Myers から非自明である

ことについて議論しなかった。

審判部は、Henkin がベクトル限定を満たす角度でジェットを配置する点開示していることから、ベクトル限定は自明であるとして、特許権者の補正申請を却下した。一方、他の限定に関して、審判部は、分析または証拠なしにこれらの限定は、慣用技術にすぎないと判断した。原告は、審判部の補正申請の却下決定を不服として、CAFC に控訴した。

3. CAFC での争点

争点：補正申請を却下した審判部の裁量が乱用といえるか否か

4. CAFC の判断

結論：特許性があることの立証責任は特許権者側にあり、補正申請の却下は乱用とはいえない

特許権者は、補正クレームが先行技術に対して特許性があることを、特許権者に立証させることを要求する審判部の規制は、法律によりサポートされておらず、審判部のこれらの規制に対する解釈は、非自明性に関し特許権者に大きな負担を強いるものであると主張した。

さらに、特許権者は、審判部は、全ての非自明性の新たな限定を考慮することなく、補正申請を却下することにより、その裁量を乱用したと主張した。

当該特許権者の主張に対し、CAFC は以下の通り判断した。

AIA は、IPR において特許権者は、合理的な数の代替クレームを提案する 1 度の補正申請を認めている(米国特許法第 316 条(d)(1)及び(3))。

(d) 特許の補正

(1) 概説-本章に基づき開始された IPR の間、特許権者は 1 回の特許補正の申し立てを以下の一または複数の方法で提出することができる。

A 申し立てられた特許クレームをキャンセルする

B 各申し立てられたクレームについて、合理的な数の代替クレームを提案する

...

(3) クレームの範囲-本章に基づく補正は、クレームの範囲を拡大してはならず、新規事項を追加してはならない。

法定のフレームワークに従い、USPTO は、規則 42.121 を公布した。規則 42.121 は、審判部が、補正がクレーム範囲を拡大している場合、または、「補正がトライアルに係る非特許性の理由に対応するものでない場合」に、補正申請を却下することができるものである。

規則 42.121 特許の補正

(a) 補正の申請。特許権者は審判部と協議した後に限り特許の補正を 1 回申請することができる。

(1) 期限。審判部の命令において期限が設定されている場合を除き、補正の申請は特許権者の反論の提出前になさねばならない。

(2) 範囲。以下の補正の申請は否定され得る。

- i 補正がトライアルに係る非特許性の理由に対応するものでない場合、または、
- ii 補正が特許クレームの拡大を求めている場合、または、新規事項を追加している場合。

PTO の規制は、あらゆる申請にかかる負担・立証責任(burden)を申立人に課しており (規則 42.20(c))、審判部は、規則 42.121 に規定する補正に関しても、提案された補正が先行技術に対して特許性があることを証明する責任が特許権者側にあると解釈している¹。

CAFC の過去の判例²においても、提案された補正クレームが先行技術を回避していることを示す責任を特許権者に割り当てるとする審判部のアプローチを支持している。

CAFC は以上の理由により、補正クレームが特許性を有することの立証責任は特許権者側にあると判断した。次いで CAFC は、審判部が非自明性に関し、様々な新たなクレームの限定を評価し損なって、その裁量を乱用したか否かについて検討した。

CAFC は、裁量を乱用していないと判断した。その理由は以下の通りである。

代替クレームが、特許性があるということを示す責任は、原告にある。従って、審判部の原告の補正申請に対する評価は、原告が現実提起した議論だけに制限される。そのように判断しなければ、第一に、審判部に提案されたクレームを完全に再審査させる

¹ *Idle Free Sys., Inc. v. Bergstrom, Inc.*, IPR2012-00027, 2013 WL 5947697 (PTAB June 11, 2013).

² *In Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc.*, 789 F.3d 1292, 1307-08 (Fed. Cir. 2015)

ことになり、結果的に責任を特許権者から審判部にシフトすることとなるからである。

補正申請の却下は、審判官に以下の点だけを示すよう要求している、すなわち、審判部が特許権者により提起された特別な議論を完全に考慮したこと、審判部が、なぜこれらの議論が、説得力がないかの理由のある説明を提供したこと。

原告は、全4つの追加された議論に関し審判部に通知したと主張した。しかしながら実際には、原告は、なぜ代替クレームが **Henkins** 及び **Myers** の組み合わせを克服したかについて、一つの理由だけを提示したにすぎない。

この理由は、組み合わせは、新たに追加されたベクトル限定を教示し損ねているというものである。この申請を却下するために、審判部は、この一つの議論についてだけ反論する必要があった。このように、原告は、補正申請において、追加限定に対する言及を省略したのである。

特許権者は、新たな限定を記載し、先行技術とは差別化したものの、**Henkins** 及び **Myers** の組み合わせの観点において、補正されたクレームの特許性をサポートする説明は何らなされなかった。したがって、審判部は、補正申請を評価するに際し、これらを考慮する義務がない。

審判部は、適切に原告の当該一つの議論に反論した。審判部は、**Henkins** は、「トラクションを提供するための下向推進コンポーネント、及び、車体を推進するフォワードコンポーネントの双方を生成するために選択される」ジェットを教示しているため、ベクトル限定を開示していると説明した。

原告は、先行技術における角度のついたジェットの目的は、183 特許のように安定性というよりもむしろ、ランダム動作を促進するものであり、審判部の分析は、サポートされていないと主張した。

しかしながら、ベクトル限定について補正した箇所には、ランダム動作が除外されておらず、183 特許の明細書にも制御動作と、ランダム動作との双方を含んでいるため、CAFC は当該主張を採用しなかった。

審判部は、ベクトル限定について特許性があるとの原告の議論に反論したが、他の補正に関しては、原告が **Henkins** 及び **Myers** の組み合わせに対し十分な主張をなしていないため、CAFC はこれらの争点について審判部が考慮する義務はないとした。

以上の理由により、CAFC は、審判部は、特許権者の補正申請を却下するにあたり裁量を乱用していないと判断した。

5. 結論

CAFC は、補正申請を却下した審判部の審決を維持する判決をなした。

6. コメント

IPR において補正がなされても行政特許判事(APJ: Administrative Patent Judge)には、先行技術調査の義務はなく、特許権者側が先行技術に対して特許性があることを十分に主張しなければならない。統計によれば全てのクレームについて補正申請が認められるのは全体の 2%程度、一部のクレームについて補正が認められるのは 4%程度と極めて低い。

また本事件では特許権者側が補正した点について、十分な議論がなされていない場合、審判部には当該補正について考慮する義務がない点も判示された。IPR においては補正が認められる可能性が低いことに鑑み、十分な限定を行うとともに、全ての補正項目について特許性がある旨を主張する必要がある。

2016 年 4 月の規則改正に伴い USPTO は *Federal Register* で IPR の補正に関し、以下の通り見解を述べている。

審判部は、提案された代替クレームの特許性を評価するために先行技術調査を行わない。そのような審査要求は AIA 手続の法定構造上、実現困難である。

補正申請が認められた場合、代替クレームは、USPTO による審査を経ずに登録特許の一部になる。この制約を受けて、USPTO は、特許出願、再審査または再発行の手続き期間に先行技術調査を実行する USPTO による独立審査の欠如の主要因となる補正申請に関する規則を制定したのである。

Idle Free 事件³において、USPTO は、補正申請において、先行技術、特許権者が知っている先行技術に対して特許性があることを示す責任は、申立人ではなく特許権者にあると述べた。

³ *Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc.*, Case IPR2012-00027 (PTAB June 11, 2013)

MasterImage 事件⁴においては、以下の点を明らかにした。

特許権者は、記録の先行技術に対し提案された代替クレームの特許性について議論しなければならない。記録の先行技術は以下を含む。

(a)特許の審査経過における先行技術

(b)本 IPR 手続きにおける先行技術。これには、審判部がレビューを開始しなかった理由において言及された先行技術を含む。

(c)USPTO に対する他の手続きにおける本特許に関わる先行技術

特許権者はまた、提案された代替クレームが原クレーム範囲を拡大しないという要件下で、特許権者の誠実義務(duty of candor)、申立人により提供された他の先行技術または議論の観点に基づいても先行技術との差別化をしなければならない。

MasterImage 事件においては、立証責任がどのようにシフトするかを論じている。補正申請に関し、特許権者が一応の特許性を主張した場合、責任は申立人にシフトする。

IPR における異議(opposition)手続きにおいて、申立人は、なぜ特許権者が一応の特許性を立証していないかを説明するか、または、特許権者の証拠及び議論に言及することにより、または、追加の先行技術を特定及び適用することにより反論を試みることができる。

特許権者は、応答(reply)手続きにおいて、反論する機会が与えられる。究極的な責任は、補正クレームの特許性について特許権者側にある。

判決 2016年5月25日

以上

【関連事項】

判決の全文は裁判所のホームページから閲覧することができる。

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1177.Opinion.5-23-2016.1.PDF>

⁴ *MasterImage 3D, Inc. v. RealD Inc.*, IPR2015-00040, slip op. at 1-3 (PTAB July 15, 2015) (Paper 42)