

IV.基調講演2：「米国特許庁審判部における付与後異議申立制度の状況」

Kevin Jakel, Founder & CEO, Unified Patents

地裁訴訟件数はこの1年間であまり変化がないのに対して、PTAB(Patent Trial and Appeal Board、USPTOの審判部)への申立件数は非常に増加している。訴訟の中では、特にハイテク分野が多く、この中の91%がNPE(Non Practicing Entity,不実施主体)からのものである。さらにこれらの中でも、PAE(Patent Assertion Entity)が購入した特許を基にして訴訟を起こした割合が非常に高い。

PTABは2011年にAIA(America Invents Act)の一部として、特許の質の向上、訴訟コスト低減等を目的として設立され、Inter Partes Review(IPR)やPost-Grant Review(PGR)を担当している。訴訟に比べて、安価に特許の有効性を判断できるので、PTABへの申立件数が増えてきている。IPRの開始決定率は75%であり、最終書面決定においては、88%以上は少なくとも1つのクレームが取り消されている。これらのことから、今後、特許の質がより重要になる。

トロールは、①特許購入⇒②権利行使⇒③和解で利益を得る⇒④再投資⇒①というサイクルを回し、この10年間で急激に増加している。Unified Patentsは、トロール防止、特許の質向上を目的に設立され、参加している企業数は160社以上である。Unified Patentsは前記のトロールのサイクルを断つために、①NPEによる脅威があるか分析⇒②NPEが保有する特許の有効性分析⇒③IPRの申立て⇒④NPEの投資を阻止する⇒①というサイクルを回している。和解よりも特許無害化により、トロール活動が繰り返し起こらないようにすべきと考えている。

Unified PatentsのPTABへの申立件数は4番目に多く(2016年)、今年はさらに申立件数が増加している。またIoTやクラウド等の広い技術分野をカバーしている。トップレベルの弁護士事務所と協力し、広く活動しているNPEを対象として、これらを直接退治する行動をとることにより成果をあげてきている。

この目的のために、Unified Patentsはポータルサイトを立ち上げて、PTABの運営状況がわかるデータベースや以下のような種々のデータベースを作成し、特許の質向上や意思決定のための情報が入手できるようにしている。

APIX：PTAB の決定に基づいた特許有効性のレーティング

CITX：被引用に基づいた特許価値のレーティング

ISIX：法律事務所の成功率。原告、特許権者によって得意な弁護士事務所は異なってくるが、これを利用することにより、どの法律事務所を選べば良いか判断できる。

(文責：小林博也)