

Effective Patent Opinions 米国特許鑑定書に 必須の記載

2021年8月30日

RYUKA国際特許事務所



Overview

- I. Why you need an opinion
なぜ特許鑑定書が必要か
- II. Requirements for Litigation Opinions
訴訟用の鑑定書の要件
- III. Business Opinions
ビジネス用の鑑定書

I. Why you need an opinion なぜ特許鑑定書が必要か

A Litigation Opinion serves as insurance policy

訴訟鑑定書は知財の保険として有効

Willful infringement

故意侵害



Enhanced damages (up to 3X)
+ Attorney fees

賠償金増額(3倍まで)
+ 弁護士費用

Patent opinions have:

- legal requirements
- reliance on opinion



Willful infringement

故意侵害

特許鑑定書が以下を満たしている

- 法的要件
- 鑑定書への依拠

A Litigation Opinion is needed if risk of litigation is higher

訴訟の可能性が高い場合に訴訟鑑定書は特に重要

e.g. - Large number of accused products were sold for many years.

- Patentee has a substantial litigation history (e.g., an NPE).

Then, the assertion is more serious.

例: 大量の製品が長年にわたって販売されている。

特許権利者が訴訟を相当繰り返している。(例えばNPE)

このような場合、特許権侵害の主張はより深刻となる。

- A Litigation Opinion further helps in
 - deciding how to resolve assertions, and
 - assigning a budget to respond to an infringement assertion
- 訴訟鑑定書は、以下の際にも役立つ
 - 特許権侵害の主張をどのように解決するか の決定
 - 侵害の主張に対応する予算の配分

A Business Opinion helps business decisions

ビジネス鑑定書はビジネス決定に役立つ

- In-house patent personnel can be too conservative because
 - they are more concerned about making a mistake. Their primary concern is often to protect their career.
- 企業内の人々は非常に保守的であり得る。なぜなら、
 - ミスを犯すことを恐れ、自分のキャリアを守ることが第一であるから。

Therefore, IP risks should be evaluated by an objective, impartial, outside attorney.

したがって、知財に関するリスクについては、企業外弁護士の客観的・中立的な意見も聞いたほうがよい。

II. Requirements for Litigation Opinions

訴訟鑑定書の要件

1. Burden of Proof
2. Materials Considered
3. Claim Construction
4. Analysis
5. Reliance

1. 証明責任
2. 立証資料
3. クレーム解釈
4. 分析
5. 鑑定書への依拠

If an opinion lacks one of the required elements, it is useless.

全ての要件を満たさなければ、

鑑定書は訴訟の際に役立たない

Different opinions have different requirements.

- Non-infringement opinion
- Invalidity opinion

要件は鑑定書の種類によって異なる

- ・非侵害鑑定書
- ・無効鑑定書

Make sure the opinion has all of the required elements.

全ての要件を満たしていることを確認しましょう。

1. An opinion must **recite correct burden of proof**

鑑定書には正しい**証明責任**を記載しなければならない

Opinion Type 鑑定書の種類	Burden of Proof 証明責任
Invalidity 無効鑑定書	Clear & Convincing 明白かつ説得力がある
Non-infringement 非侵害鑑定書	Preponderance 優越

If it does not recite the correct burden of proof:

⇒ Possibly incompetent (i.e., inadmissible)

正しい証明責任を記載していない場合:

⇒ 証拠能力無しの恐れあり(すなわち証拠として認められない)

There are many different standards of proof in the U.S.

米国における証明度

Less Evidence
証拠の数：少

Scintilla
ごく少数



Preponderance
優越

Non-Infringement
非侵害

Invalidity

無効

Clear & Convincing
明白かつ説得力
がある

More Evidence
証拠の数：多

Beyond a Reasonable
Doubt

合理的な疑問の余
地なし

2. Materials Considered 立証資料

The opinion must show reliance on the correct documents

鑑定書は正しい資料を根拠としていることを示さなければならない

Opinion Type 鑑定書の種類	“Materials Considered” must include 下記の資料が必須
Invalidity 無効	a. File history 包袋 b. Prior art 先行技術
Non-infringement 非侵害	a. File history 包袋 b. Technical documents concerning the product 製品に関する技術文献

3. An opinion must include a **claim construction section**

鑑定書には**クレーム解釈**のセクションが必要

Opinion Type 鑑定書の種類	Claim Construction クレーム解釈
Invalidity 無効	a. Showing how the attorney construed the claims 特許弁護士によるクレームの解釈を提示
Non-infringement 非侵害	b. Court ruling, if the patent was already construed by the court 裁判所の解釈(既にある場合)

4. An Opinion must include an analysis section 鑑定書には分析のセクションが必要

Opinion Type 鑑定書の種類	Required Analysis 必要な分析	Claims Considered 検討されるクレーム
Invalidity 無効	<ul style="list-style-type: none">a. Claim chart concerning the prior art 先行技術のクレームチャートa. For anticipation and obviousness 予測性および自明性	Every claim 全クレーム
Non-infringement 非侵害	<ul style="list-style-type: none">a. Claim chart concerning the accused product 被告製品のクレームチャートa. Doctrine of Equivalents 均等論	Every independent claim 全独立クレーム

Claim chart must show:

クレームチャートには以下が提示されている必要がある

1. Analysis of each element of each claim; and
各クレームの各要素の分析、および
2. Comparison of each element to:
各要素と以下との比較:
 - the prior art, or - 先行技術、または
 - the accused product - 被告商品

An **Obviousness** analysis must include the following John Deere factors:

自明性の分析には下記 John Deereの要素を含むことが必要

1. Determine scope and content of the **prior art**;
先行技術の範囲および内容を特定
2. Determine the **differences** between the claim and the prior art;
クレームと先行技術の差異を特定
3. Determine the **level** of ordinary skill in the art;
当業者のレベルを特定
4. Determine the **Secondary factors** of non-obviousness, such as:
非自明性の二次的要素を特定 例えば、
 - commercial success
商業的成功
 - failure of others
他人の過失
 - long felt but unresolved need
長年解決されていないニーズ
 - teaching away by others
他人による阻害要因

The Doctrine of **Equivalents**

均等論

A non-infringement opinion must consider the Doctrine of Equivalents.

非侵害鑑定書は均等論を考慮している必要がある。

A Doctrine of **Equivalents** analysis must:

均等論の分析では

1. identify and analyze
 - **function**, **way** and **result** of a claim element; and
クレーム要素の**機能**、**方法**および**効果**を特定・分析し、
2. analyze the accused product to determine whether it
被告製品が以下に当たるかを分析している必要がある
 - performs a substantially different **function**,
実質的に異なる**機能**を、
 - in a substantially different **way**,
実質的に異なる**方法**で発揮し、
 - to achieve a substantially different **result**.
実質的に異なる**効果**を達成している。

5. The opinion must be relied upon

鑑定書への依拠が必要

Namely, the opinion must be

- provided and explained to an appropriate business person with decision making authority.

つまり、鑑定書は、

- 意思決定権限を有する適格な人物に提供され、かつ説明されていないなければならない。

Without this, the opinion is ineffective.

これをしていなければ、鑑定書は無効。

III. “Business Opinions” for business decisions

ビジネス決定のための 「ビジネス鑑定書」

Starting with a business opinion and converting to it to a litigation opinion まずはビジネス鑑定書を作成し、それを訴訟鑑定書に作り変える

- Business opinions are made for business decisions, not for litigation.
ビジネス鑑定書は、訴訟に向けたものではなく、ビジネス決定のためのもの。
 - Much less expensive
はるかに安価
 - Business Opinion
ビジネス鑑定書
- Convertible
→
作り変え可能
- Litigation Opinion
訴訟鑑定書
- Conversion only costs the **fee difference**.
作り変えの費用は、**料金の差額のみ**です。
 - When risks increase, we can quickly convert a business opinion into a litigation opinion.
リスクが高まった場合には、ビジネス鑑定書を訴訟鑑定書に**迅速**に作り変えたいします。

Summary - Required Elements of Litigation Opinions

訴訟鑑定書の要件

Requirements 要件	Invalidity Opinion 無効鑑定書	Non-infringement Opinion 非侵害鑑定書
Claim to be addressed 取り上げるクレーム	All claims 全クレーム	All Independent claims only 全独立クレームのみ
Burden of Proof 証明責任	Clear and Convincing 明白かつ説得力がある	Preponderance of Evidence 証拠の優越
Materials Considered 立証資料	a. File History 包袋	
	b. Prior art 先行技術	b. Technical documents of the product 製品の技術文献
Claim Construction クレーム解釈	Court rulings (if previously construed) or From File History & Written Description 裁判所の解釈(以前に連邦裁判所による解釈を受けている場合)	
Analysis 分析	a. Compare claims to the prior art クレームと先行技術との比較 a. Obviousness Analysis (John Deere factors) 非自明性(John Deereの要素)	a. Compare claims to the product クレームと製品との比較 a. Doctrine of Equivalents 均等論
Establishing Reliance 依拠の設定	Business decision makers must rely on the opinion 鑑定書に依拠するビジネス意思決定者	

- How RYUKA can help - RYUKAによるサポート

- Opinions
特許鑑定書
- Assertions: defense and negotiation
特許権侵害の主張：防衛および交渉
- Litigation: representation and advice
訴訟：代理およびアドバイス
- Internal investigations (re: non-infringement and invalidity)
内部調査（非侵害および無効性に関して）
- Patent divestment/monetization planning (to generate revenue)
特許売却／マネタイズのプランニング（収益を生み出すため）
- Discovery: assistance and advice
ディスカバリー：アシストおよびアドバイス
- Licensing: negotiation, drafting and advice
ライセンスング：交渉、草案作成およびアドバイス