

Inter Parties Review における考慮事項について

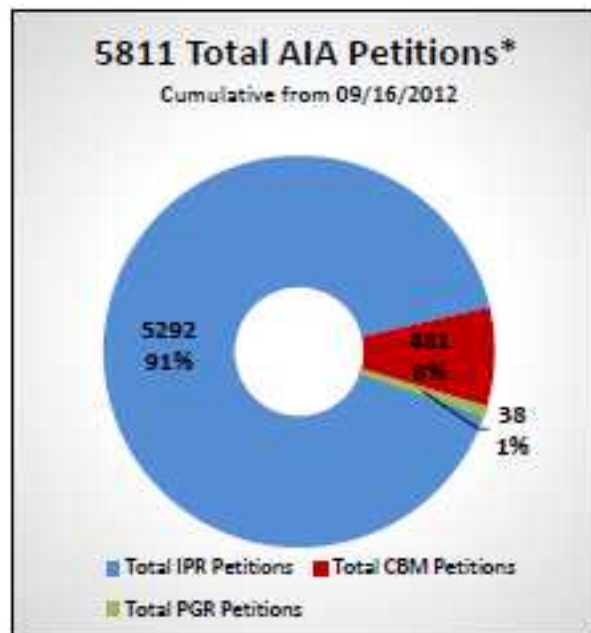
2016年11月26日

電機一4 奥西 祐之

Contents

- IPR Statistics
- IPR Schedule
- Characteristics of IPR
(Comparisons between IPR and Litigation)
- Considerations on each stage of IPR proceedings
- After IPR final decision

IPR Statistics (1)



Narrative:

This pie chart shows the total number of cumulative AIA petitions filed to date broken out by trial type (i.e., IPR, CBM, and PGR).

*Data current as of: 10/31/2016

USPTO

2

* 出典 1 : USPTO sitesより引用

IPR Statistics (2)

Disposition of IPR Petitions Completed to Date*



*Data current as of: 10/31/2016

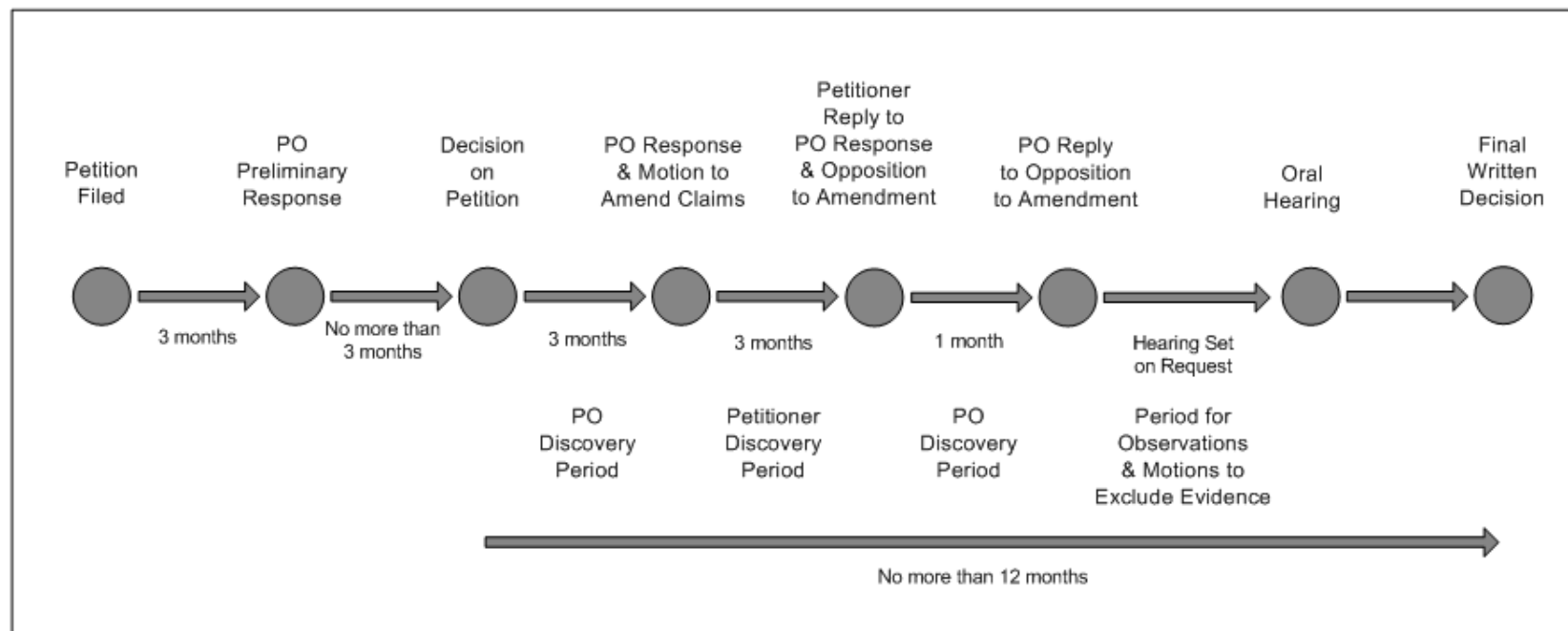
Narrative:

This graph shows a stepping stone visual depicting the outcomes for all IPR petitions filed to-date that have reached a final disposition.

10

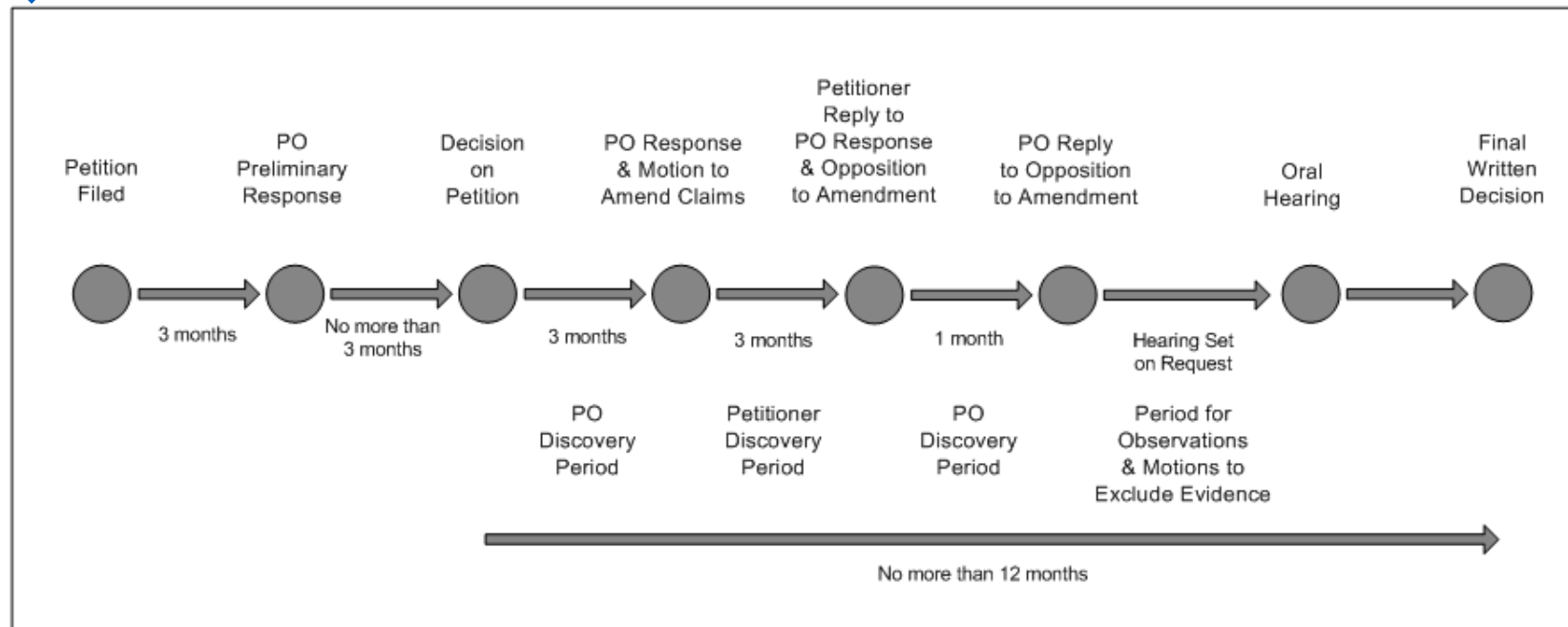
*出典1

IPR Schedule



* 出典 1

Before Filing Petition



□ Characteristics (1)-(3)を考慮

Characteristics of IPR (1)

□ 訴訟とIPRとの比較

	訴訟	IPR
基準	有効性の推定 Clear and Convincing Evidence	Reasonable likelihood Preponderance of Evidence
Claim解釈基準	Phillips基準	Broadest Reasonable Interpretation
審理主体	判事、陪審 (専門性?)	行政特許判事 (専門性有)
Discovery範囲	広範囲	かなり限定された範囲
補正	なし	可能性有り
費用	数億円	数千万円
期間	2～4年	開始決定から1年

Characteristics of IPR (2)

□ 訴訟とIPRとの関係（その1）

- IPR申請期限：訴状の送達から1年
- IPR申請前にDJを提起した場合、その後IPRは申請できない
- 侵害訴訟が提起され、その答弁として無効のcounter claimを提起した場合であっても、IPRを申請できる
- IPRで無効を判断する証明責任の度合いと侵害訴訟で無効を判断する証明責任の度合いは異なるので、両者で矛盾する判断が出されることも想定される
- 両者の判断が矛盾した場合、侵害訴訟で特許有効の判断が地裁で出ても、その判決が確定するまでUSPTOは特許を無効とできる
- エストッペル：IPRで主張した内容は、後の訴訟等で使用できない

□ 訴訟とIPRとの関係（その2：停止）

- IPR申請、開始により訴訟が停止されることも
- 訴訟が停止される確率：70%程度？
- 反訴で別特許の侵害を提起している場合、停止されない確率増加
- 停止されても、別訴でカウンターが起こった場合は、停止が解除されることも

Characteristics of IPR (3)

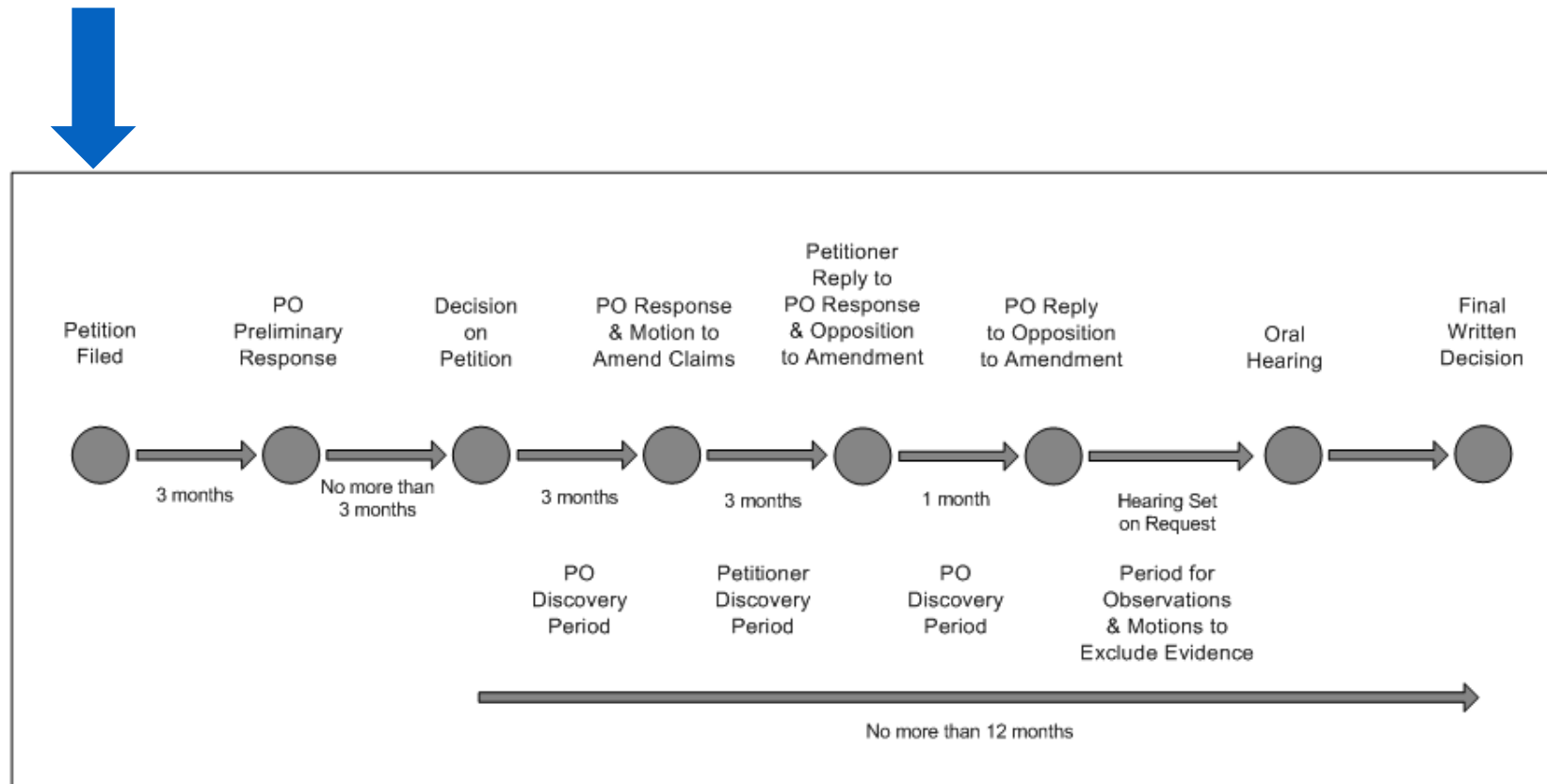
□ Merits

- 技術的事項により親和性のあるUSPTOの判断を得ることができる
- 訴訟手続きが停止される可能性がある
- IPRで負けた場合でも、112条違反やPrior sold productによる無効主張及び非侵害の主張は行えるので、2つの手続きで、特許権者の請求を争うことができる

□ Demerits

- IPRの中で、Claimの範囲を縮減するような補正が行われる可能性がある
- Prior artのリサーチやIPRのPetition作成といった作業が早期に生じる。しかも、エストッペルとの関係で慎重な作業が求められる

Filing Petition



Considerations at Filing Petition

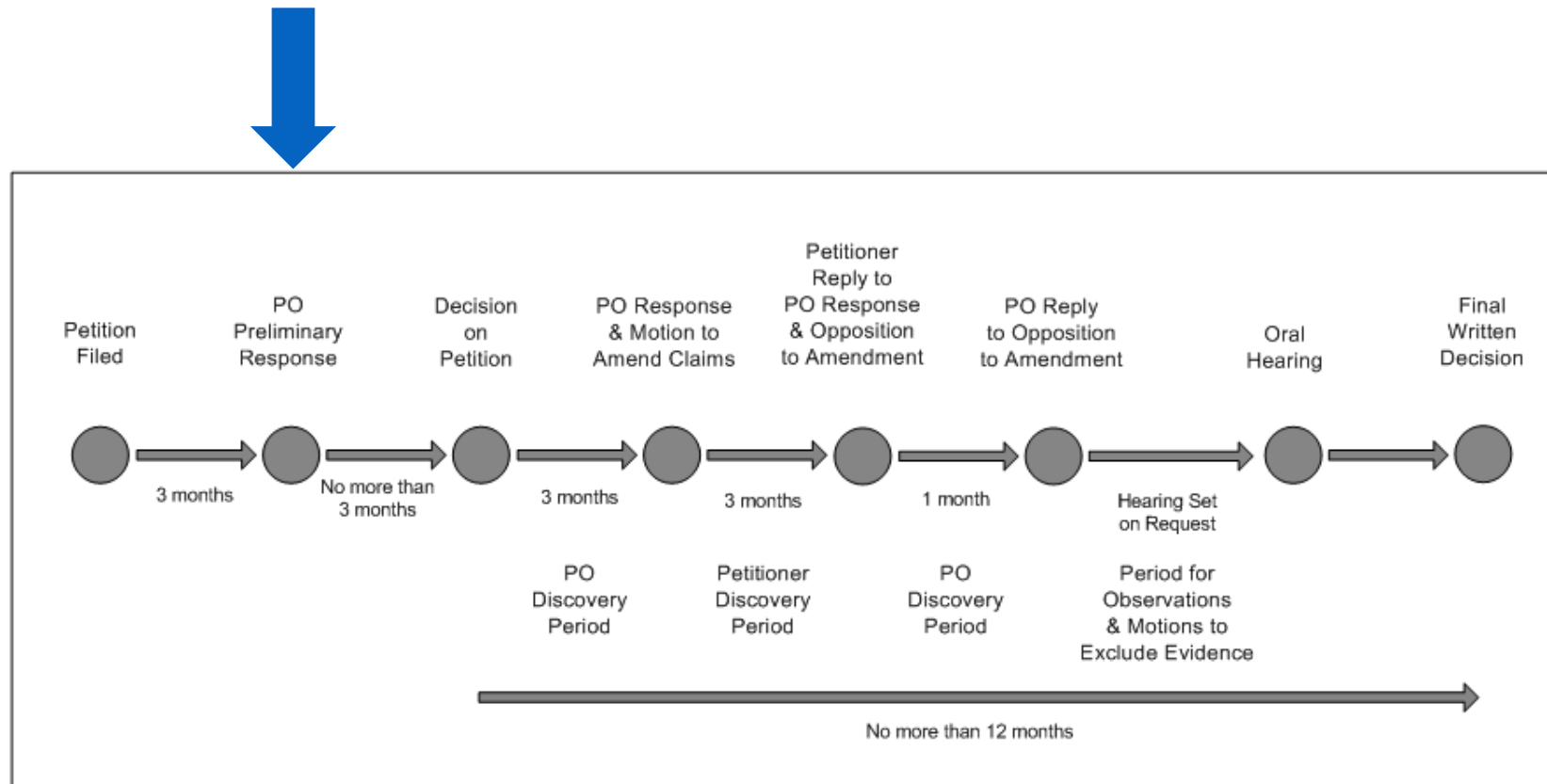
□ Petitionの構成

- 本文 (Claim Construction, Claim Chart, 無効理由等)
- Expert Declaration
- Evidences
- Power of Attorney

□ Petition作成の留意事項

- エストッペルの規定により、IPRで合理的に主張し得た理由を後の訴訟等で主張することはできない。したがって、Petitionには、主張すべき無効理由、引例を漏れなく記載することが必要
- 分量制限 (60page→14000word)

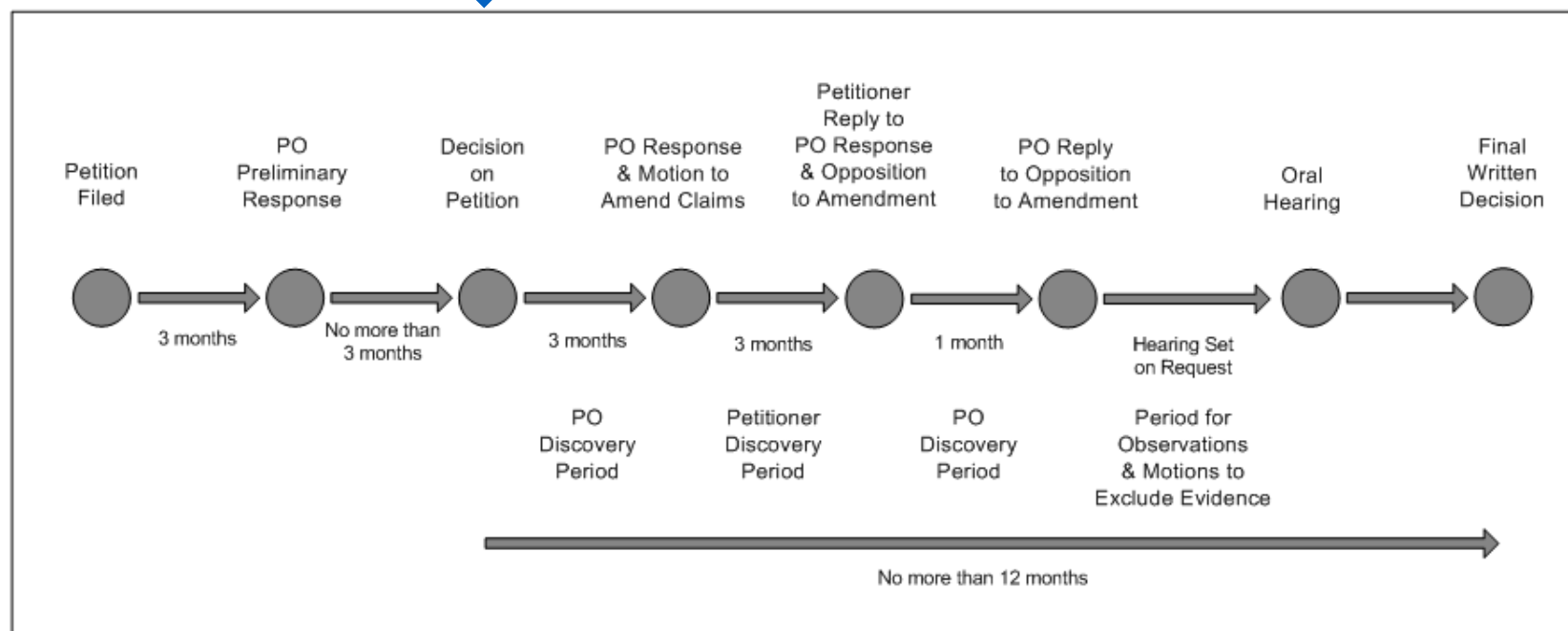
Patent Owner Preliminary Response



Considerations at Preliminary Response

- Petitionから3月以内
- このResponseは任意
- Petitionが十分かどうかの意見を述べる
 - 審理開始の要件を満たしていないとの反論
 - 規則改正により、供述証拠（専門家の宣言書等）を提出可能
- 当初、Responseを提出して現時点で主張内容を明らかにすることに有利な点はない、と判断されることもあった。しかし、Instituteされると無効とされる確率がかなり高いことを考慮し、InstituteされないためにResponseを提出することが通常となっている。

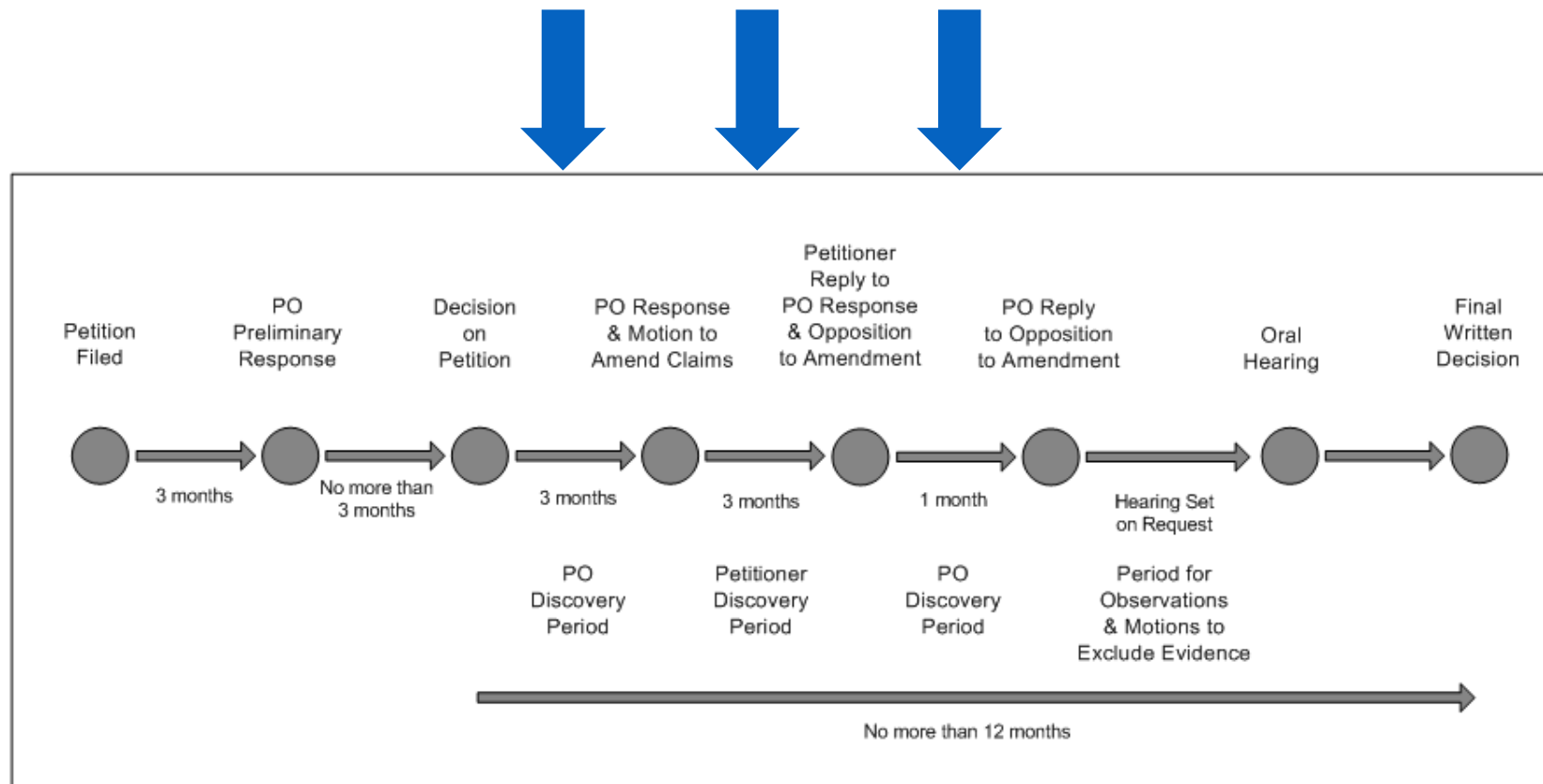
Initial Decision



Considerations at Initial Decision

- Preliminary Responseから3月以内
- 決定において、PTABが考えるClaim解釈及びレビューすべき無効理由を決定する
- IPRを開始するか否かの決定に対しては不服を申し立てることができない
- Claim解釈については、IPR開始後においても異議を主張する機会があるが、無効理由については、決定後所定期間以内にReconsiderationを主張しない場合、検討する範囲が選定された無効理由に限定される
- 原則、レビューしないと決定された無効理由についてエストッペルが適用されることはないと考えられている
- 訴訟：Motion to Stay or Joint motion to dismiss without prejudice 提出

Discovery



Considerations during Discovery

- 37CFR42.51で規定

- Discovery

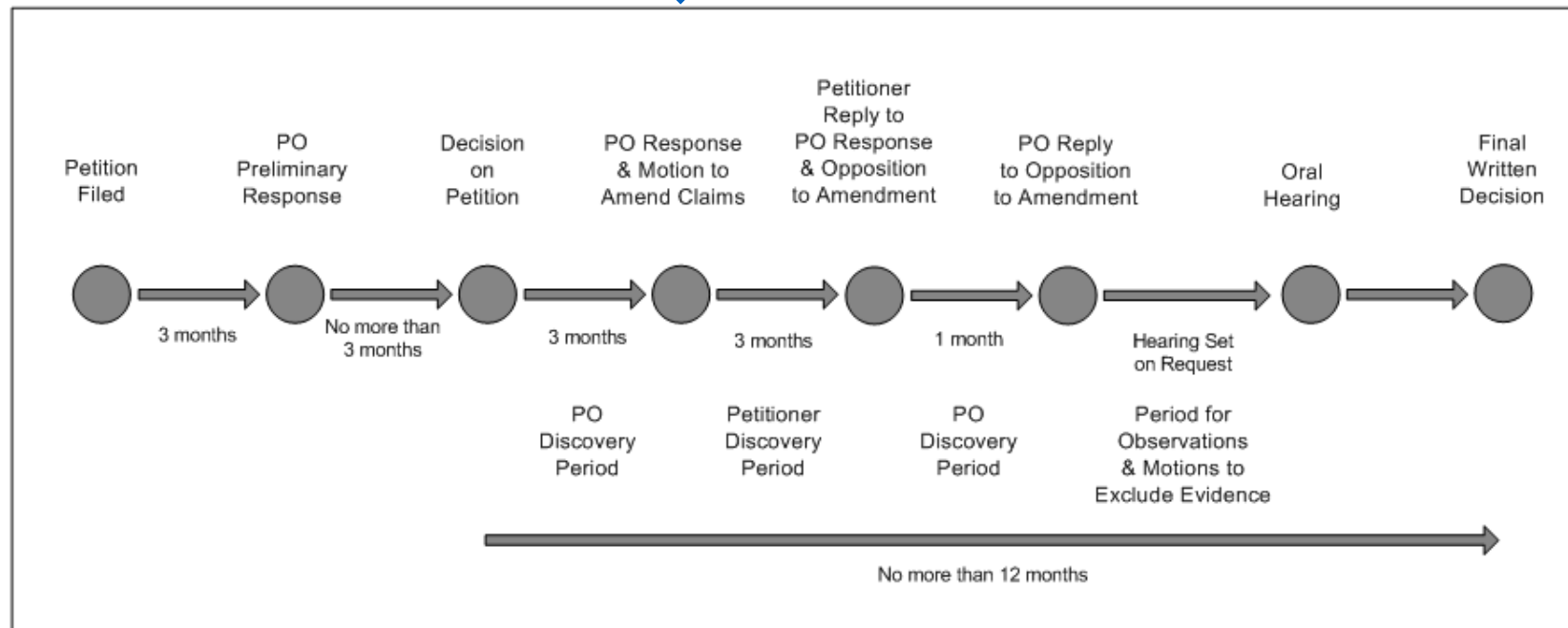
- Mandatory Initial Disclosures
- Limited Discovery: Routine Discovery, Additional Discovery

- Routine Discovery : 証拠書類、証言に対する反対尋問、当事者の立場と矛盾した関連情報

- Additional Discovery : interest of justice

- 可能性や単なる疑惑を超える
- 訴訟における状況及びその証拠
- 他の手段によって同等の情報が得られる可能性
- わかりやすい指示
- 応答に過度の負担がかからない

Patent Owner Response



Considerations at PO Response

- Initial Decisionから3月以内
- 使用する証拠をすべて含める
- Claimを補正することができる

- Motion to Amend
 - 特許権者は1回の特許補正の申立を以下の一又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Claimをキャンセルする
 - (b)各申し立てられたClaimについて、合理的な数の代替Claimを提案する
 - 手続の和解を実質的に促進するために請求人及び特許権者双方が共同で要求した場合、又は、長官が規定する規則が許容する場合に、補正のための追加申立が認められる
 - Claimの拡張不可

Considerations at PO Response

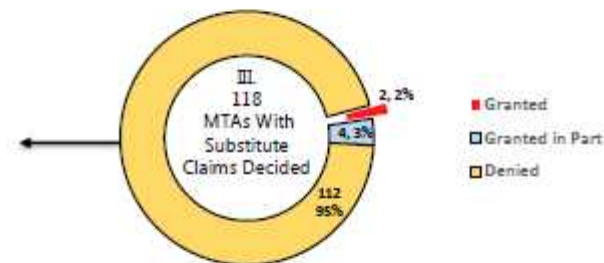
- 補正Claimの特許性の立証責任は、特許権者側にある
- 特許性は記録上の公知例、特許権者の知っている公知例に対して述べる

Reasons Provided for Denying Entry of Substitute Claims*		
Reason Given	# of Cases	Pct
Reasons Based in Whole or Part on 35 U.S.C.:		
101 Non-Statutory Subject Matter	7	6%
112(a) Written Description	9	8%
112(b) Definiteness	1	1%
102/103 Anticipated/Obvious Over Art of Record	41	35%
316(d)(3) Claims Enlarge Scope of Patent	6	5%
316(d)(1)(B) Unreasonable # Substitute Claims	3	3%
Multiple Statutory Reasons Given**	27	23%
Reasons Based Solely on Procedure:		
Cases Where Only Procedural Reasons Given	22	19%
Totals:	116	100%

* 116 MTAs requesting entry of substitute claims have been denied in whole or in part.

** Of the "Multiple Statutory Reasons Given" trials, 24 of the 27 trials included "Anticipated/Obvious" as a reason.

How Many Motions to Amend Substituting Claims Are Granted?

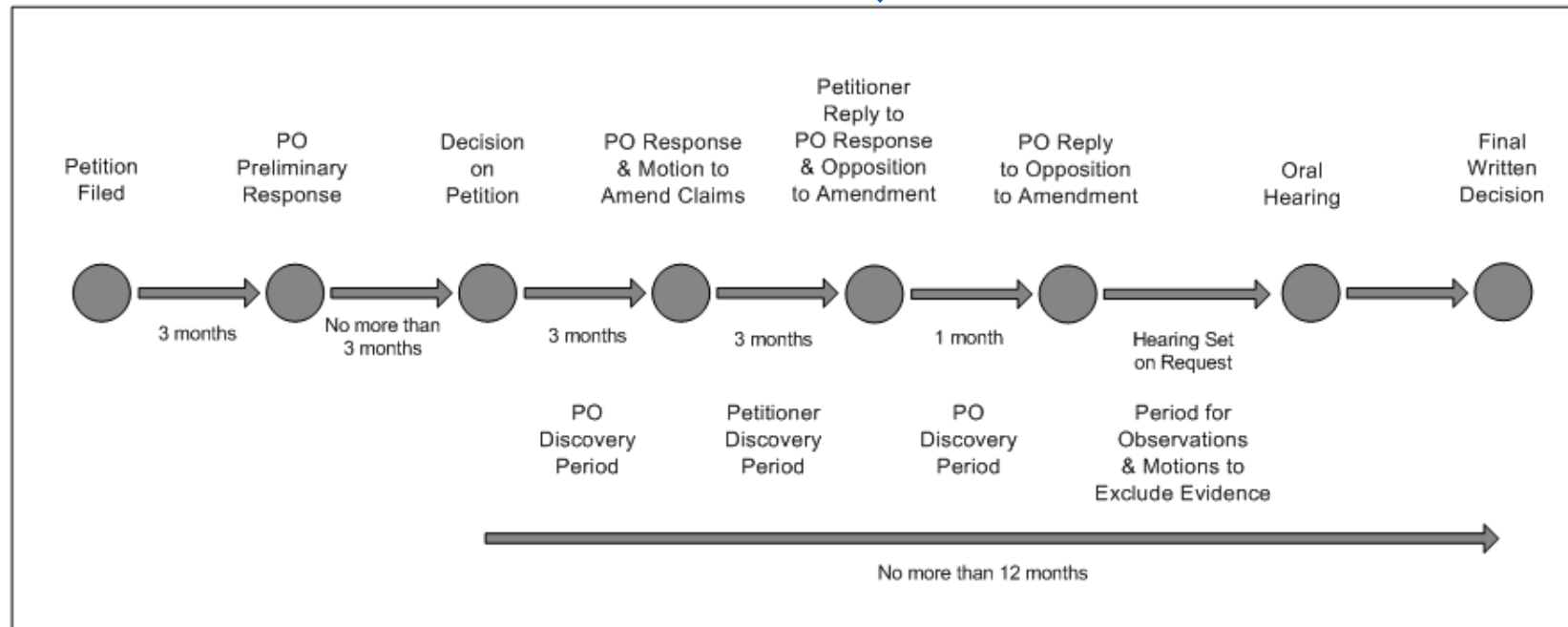


uspto

6

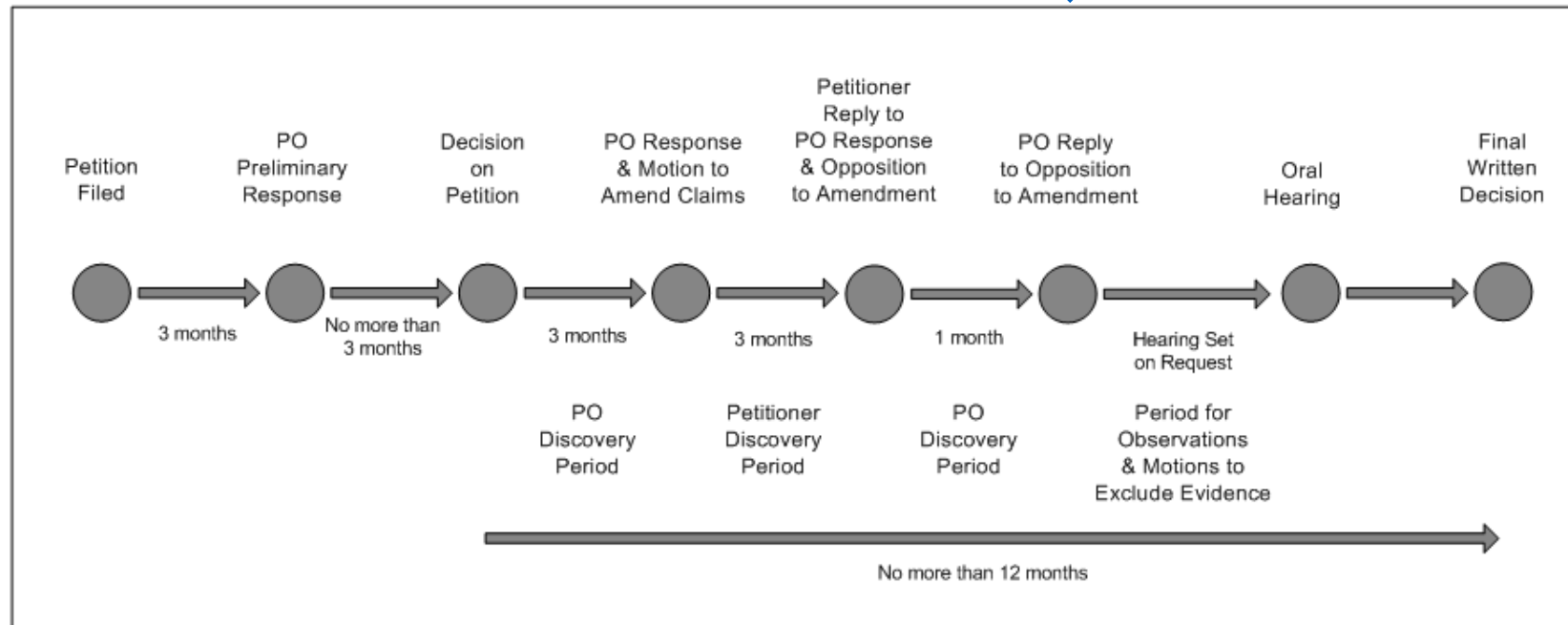
* 出典 1

Petitioner Reply



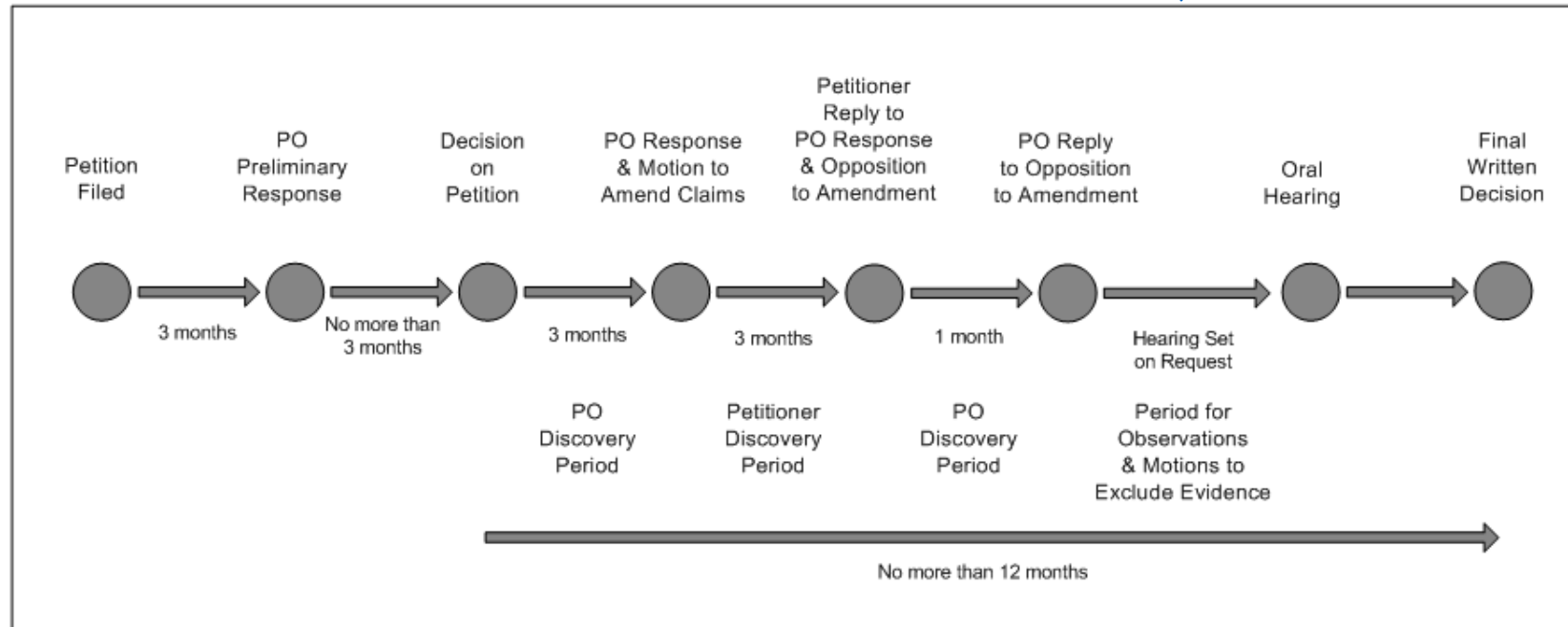
- ❑ PO Responseから3月以内
- ❑ この間に追加のDiscoveryが可能
- ❑ POのMotion to Amendに対しては、補正の要件を満たしていない、補正Claimは無効である等を主張
- ❑ 補正Claimを無効とする追加の証拠、Declarationを添付

Patent Owner Reply



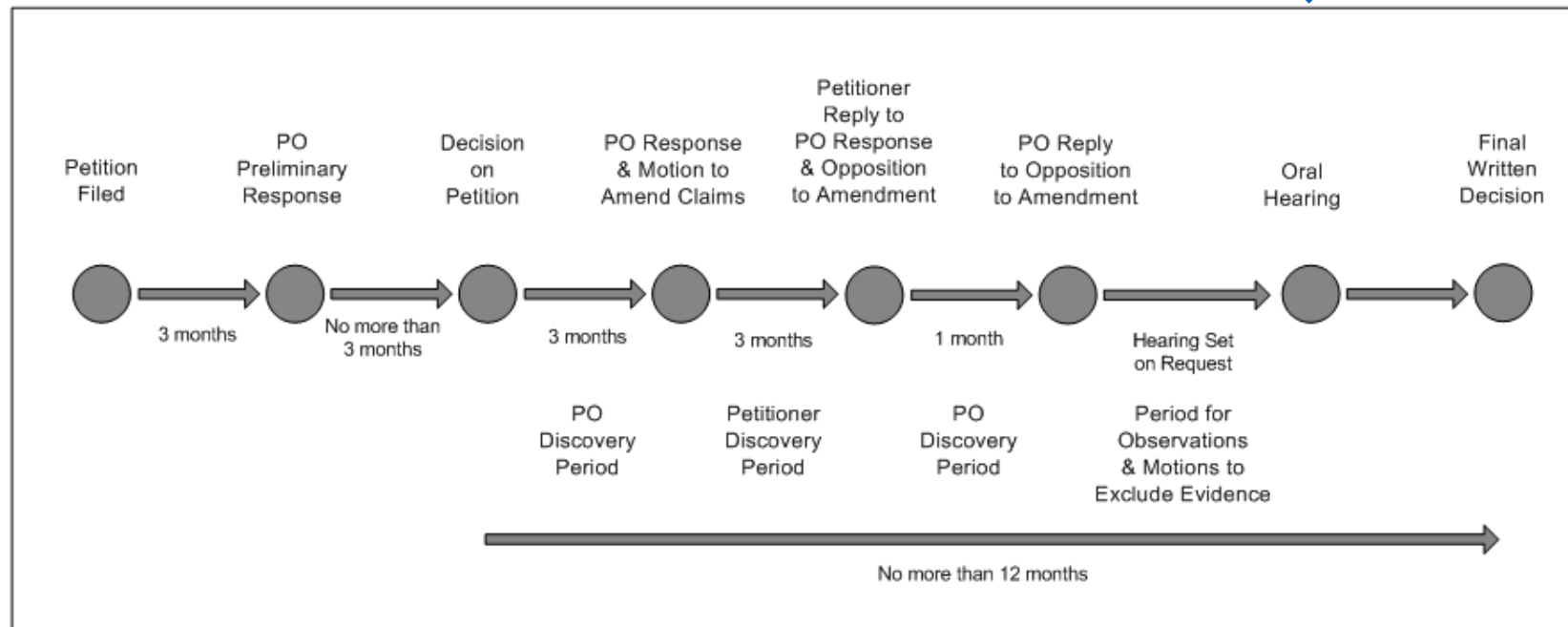
- Petitioner Replyから1月以内
- Claim amendmentsに対する主張

Motion Period



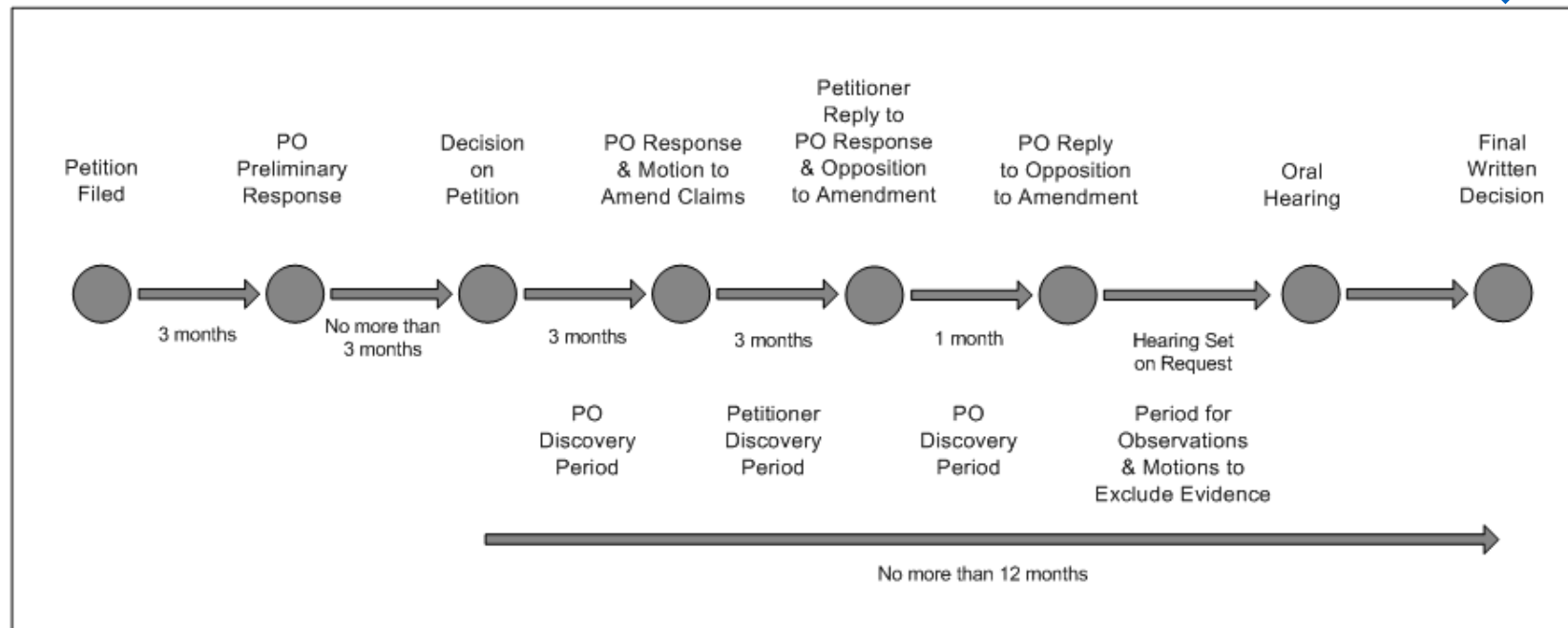
- 証拠排除の申立
- Motionを提出すると、相手方に反論の機会が与えられ、さらにMotion提出者に再反論の機会が与えられる
- 通常、Motion提出期限3週間、反論期限2週間、再反論期限1週間程度

Oral hearing



- 当事者の要求に基づき実施
- 通常実施
- 元々の形態で証拠を示す場合、事前の提出は不要だが、説明資料を用いる場合、事前に提出する必要あり

Final Decision



- エストッペル発効
- 訴訟：Motion to Stay or Joint motion to dismiss without prejudice提出

After IPR final decision

□ Appeal Timeline

Action	Time Limit, Others
Final Decision by PTAB	Preponderance of Evidence
Request for Rehearing	Final Decisionから30日 ・相手側が反論する機会とは原則なし
Decision on Rehearing	通常、提出から1月程度
Notice of Appeal	Final Decision又はDecision on Rehearingから63日 ・主張する論点をすべて列挙 ・Notice of Appealの期間を確保するためにRehearingを提出すること
Cross-Notice of Appeal	

After IPR final decision

□ Appeal Timeline

Action	Time Limit, Others
Docketing of Appeal	通常、Notice of Appealから1月程度
Appellant's Brief	Docketingから60日 ・ Briefで述べなかった論点はその後提起できない
Appellee's Brief	Appellant's Briefから40日 ・ USPTOの関与？
Reply Brief	Appellee's Briefから14日
Oral Argument	
Decision	

Resources

- IPR Statistics, IPR Scheduleについては、USPTO sites より引用

ご清聴ありがとうございました

Thank you for your attention

2016年11月26日