



One Firm Worldwide<sup>SM</sup>



# US Litigation In The Wake Of The America Invents Act

Calvin P. Griffith  
Jones Day Cleveland  
September 19, 2012



One Firm Worldwide<sup>SM</sup>



## 米国発明法後の米国訴訟

カルヴィン・P・グリフィス

クリーブランドオフィス

2012年9月19日

# Main Provisions

The America Invents Act is the first major overhaul of the U.S. patent system since 1952. It was signed into law on September 16, 2011. The main changes to the patent system can be grouped as follows:

- I. Move to a first-to-file system
- II. Post-grant proceedings
- III. Other procedural changes
- IV. Changes affecting patent litigation
- V. Effective dates

# 主たる条項

米国発明法は、**1952年以降最初の米国特許制度の大改正**である。同法は、**2011年9月16日**に成立した。特許制度に対する主な変更は次のとおり区分できる。

- I. 先願主義への移行
- II. 特許付与後手続
- III. 他の手続上の変更
- IV. 特許訴訟に影響する変更
- V. 施行期日

# Post-grant proceedings

- Previously available proceedings
  - Ex parte reexamination (remains substantially the same)
- Under America Invents Act
  - A. Inter partes review (replaces inter partes reexam)
  - B. Post-grant review (new)
  - C. Transitional post-grant validity review of certain business method patents (new)

# 特許付与後手続

- 従前可能であった手続
  - 査定系再審査（実質的な変更なく存続）
- 米国発明法下
  - A. 当事者系レビュー（当事者系再審査を代替）
  - B. 特許付与後レビュー（新設）
  - C. 特定のビジネス方法特許についての暫定的特許付与後有効性レビュー（新設）

# Ex parte reexamination

- Problems:
  - Petitioner uninvolved after initial request; no right of appeal
  - High percentage of claims allowed, at least in amended form (90%)
  - Patent comes out stronger
  - Cannot be settled
- Benefits:
  - Might invalidate claims
  - Might delay litigation if the lawsuit is stayed

# 査定系再審査

- 問題点
  - 当初の申立以降、申立人の関与なし; 不服申立権なし
  - 高率でのクレーム認容、補正されたもので少なくとも**90%以上**
  - 特許がより強くなって現れる
  - 和解不可
- 利点
  - クレームを無効とする可能性あり
  - 訴訟が停止されれば、訴訟を遅延させることができる



# Inter partes review

- Similarities with old inter partes reexamination:
  - A petitioner may request review only under §§ 102 or 103 (novelty and obviousness) and only on the basis of patents or printed publications
  - Estoppel provisions as provided in inter partes reexamination
  - Does not allow for broadening of claims
- Changes from old inter partes reexamination:
  - The time period when a request can be filed is limited to the later of 9 months after the grant of a patent or after a post-grant review is terminated
  - Patent owner is allowed to file a preliminary response to explain why the review should not go forward

# 当事者系レビュー

- 旧当事者系再審査との類似点
  - 申立人は、第**102**条又は**103**条（新規性及び自明性）に基づいてのみ、かつ、特許又は刊行物のみを基礎として、レビューを請求することができる
  - 当事者系再審査で規定されたものと同様の禁反言条項
  - クレームの拡張不可
- 旧当事者系再審査からの変更点
  - 特許付与**9**ヶ月経過後又は特許付与後レビュー終結後のいずれか遅い方に限り請求可能
  - 特許権者は、レビューを進行させるべきでない理由を説明する予備的答弁書を提出可能

## Inter partes review (cont'd)

Changes from inter partes reexamination (cont'd):

- Higher threshold: “reasonable likelihood that the petitioner would prevail” v. “substantial new question of patentability” effective September 16, 2011
- No review if petitioner has filed a civil action challenging validity or if more than one year has passed since the petitioner was served with a complaint alleging infringement
- PTO has authority to stay, transfer, consolidate, or terminate a related interference, reissue, or ex parte reexamination

# 当事者系レビュー（承前）

## 旧当事者系再審査からの変更点（承前）

- より厳しい要件: 「申立人の主張が認められる合理的見込み」対「特許性に関する実質的で新たな疑義」 2011年9月16日施行
- 申立人が特許の有効性を争う民事訴訟を提起した場合、又は侵害を主張する訴状の送達を申立人が受けてから1年が経過した場合は、レビューは行われな  
い
- 特許商標庁は、関連するインターフェアレンス、再発行又は査定系再審査を停止、移送、併合又は終結させる権限を持つ

## Inter partes review (cont'd)

Changes from inter partes reexamination (cont'd):

- Allows limited discovery: depositions of witnesses on their written testimony and what is otherwise necessary in interests of justice
- Gives new Patent Trial and Appeal Board (PTAB), not the Central Reexamination Unit, the authority to conduct inter partes reviews
- Appeal to the Federal Circuit
- Parties can settle and terminate
- It is supposed to be fast

# 当事者系レビュー（承前）

## 当事者系再審査からの変更点（承前）

- 限定的なディスカバリーを許容：宣誓書についての証人のデポジション及び公正の利益から必要な他の手続
- 当事者系レビュー実施の権限を中央再審査部門ではなく新設の特許審判部（PTAB）に付与
- 連邦巡回控訴裁判所への不服申立
- 当事者は、和解により手続を終結させることが可能
- 迅速となることが想定される

## Inter partes review (cont'd)

- Potential benefits to litigation strategy:
  - Might be able to obtain stay of litigation while review is pending
  - Better forum for litigating validity defenses (PTAB, instead of jury) – but how good will the PTAB be?
  - Lower burden of proof (preponderance of evidence, instead of “clear and convincing”)

# 当事者系レビュー（承前）

- 訴訟戦略に関する潜在的利点
  - レビューが係属している間、訴訟の停止を得ることができる可能性あり
  - 有効性に関する防御方法を訴訟上争うよりよい場となる（陪審に替わって特許審判部）－しかし、特許審判部がどの程度よいものとなるか？
  - より低い立証責任  
（「明確で説得力ある」ではなく、「証拠の優越」）



## Inter partes review (cont'd)

- Potential negatives to litigation strategy:
  - Increased expense if case is not stayed, or review fails
  - Estoppel effect
  - May delay resolution of case, particularly if review fails
  - If patent owner has not sued you yet, review may tell patent owner that you are worried about the patent
  - Claims can be amended (narrowed)

# 当事者系レビュー（承前）

- 訴訟戦略に関する潜在的問題点
  - 訴訟が停止されない場合、あるいはレビューが認められなかった場合の費用の増加
  - 禁反言の効果
  - 特にレビューが認められなかった場合、訴訟の解決の遅延
  - 特許権者が提訴していない場合、レビュー申立は特許権者に対してあなたが当該特許について懸念を有していることを話すようなもの
  - クレームが補正される可能性（狭くなる）

## Inter partes review (cont'd)

- Questions that may affect decision to bring inter partes review:
  - Is the patent owner aware of you? Are you likely to be sued?
  - Do you want quick resolution of litigation?
  - Do you have strong noninfringement defenses?
  - Is the patent in an area you definitely want to sell products, or is it just an area you might want to sell products?

# 当事者系レビュー（承前）

- 当事者系レビューを申し立てるかの決断に影響する問題点
  - 特許権者はあなたを知っているか？あなたは提訴されそうか？
  - 訴訟の早期解決を望んでいるか？
  - 強い非侵害の抗弁を有しているか？
  - 当該特許があなたが製品を売りたいと強く希望する分野のものか、あるいは、あなたが製品を売るかもしれないというにすぎない分野のものか？

# Should you use inter partes review as a component of litigation strategy?

- Case 1: strong invalidity defenses, strong noninfringement defenses
- Case 2: weak invalidity defenses, strong noninfringement defenses
- Case 3: strong invalidity defenses, weak noninfringement defenses
- Case 4: weak invalidity defenses, weak noninfringement defenses

# 当事者系レビューを訴訟戦略の武器として使うべきか？

- ケース1: 強い無効の抗弁、強い非侵害の抗弁
- ケース2: 弱い無効の抗弁、強い非侵害の抗弁
- ケース3: 強い無効の抗弁、弱い非侵害の抗弁
- ケース4: 弱い無効の抗弁、弱い非侵害の抗弁

# Post-grant review

Similarities with inter partes review:

- Estoppel provision
- Allows a preliminary response by the patent owner to explain why review should not go forward
- Cannot be instituted if the petitioner has filed a civil action challenging validity
- Handled by the PTAB with appeals to the Federal Circuit
- May be settled

# 特許付与後レビュー

## 当事者系レビューとの類似点

- 禁反言条項
- レビューを進行させるべきでない理由を説明する予備的答弁が可能
- 申立人が特許の有効性を争う民事訴訟を提起した場合、開始不可
- 特許審判部が担当し、連邦巡回控訴裁判所に不服申立可能
- 和解可能



# Post-grant review (cont'd)

Differences from inter partes review:

- Timing:
  - *Post-grant review:* Within 9 months of issuance
  - *Inter-partes review:* After the later of 9 months from issuance or the termination of any post-grant review
- Available arguments:
  - *Post-grant review:* Any ground that can be raised under § 282(b)(2)-(3) (includes any prior-art reason and failure to comply with § 112)
  - *Inter-partes review:* Prior-art patents and printed publications

# 特許付与後レビュー（承前）

## 当事者系レビューとの相違点

- 時期
  - 特許付与後レビュー：特許発行から9ヶ月以内
  - 当事者系レビュー：特許発行後9カ月経過後又は特許付与後レビュー終結後の遅い方
- 主張可能な議論
  - 特許付与後レビュー：第282条(b)(2)-(3)に基づいて提起可能な一切の理由（あらゆる先行技術に基づく理由及び第112条不遵守を含む）
  - 当事者系レビュー：先行技術の特許及び刊行物

# Post-grant review (cont'd)

Differences from inter partes review (cont'd):

- Threshold for institution
  - *Post-grant review*: “information presented in the petition, if not rebutted, would demonstrate that it is more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable”
  - *Inter partes review*: “reasonable likelihood that the requester would prevail”
- Staying of preliminary injunction: If an action alleging infringement is filed within 3 months of the grant of a patent, a court **cannot** stay consideration of a patent owner’s motion for preliminary injunction against infringement on the basis of the filing of a post-grant review or the institution of such a proceeding
- Effective date: only applicable to applications filed on or after March 16, 2013

# 特許付与後レビュー（承前）

## 当事者系レビューとの相違点（承前）

- 開始の要件
  - 特許付与後レビュー：「もし反論がなければ、申立書に提示された情報により、申立書において争われたクレームの少なくとも一つは特許付与することができないという可能性がそうでない可能性より高いということを証するであろう」場合
  - 当事者系レビュー：「申立人の主張が認められる合理的見込み」
- 予備的差止命令の停止：侵害訴訟が特許付与後3ヵ月以内に提起された場合、裁判所は、特許付与後レビューの申立又はその手続の開始を根拠として、特許権者による侵害に対する予備的差止命令申立てについての審理を停止することはできない
- 施行期日: 2013年3月16日以降の出願にのみ適用

## Post-grant review (cont'd)

- Less likely to be used after litigation is filed, because post-grant review must be requested within 9 months of patent issuance
- May be used the same way, in the same circumstances, as EPO oppositions – but beware of estoppel!!!

# 特許付与後レビュー（承前）

- 特許付与後レビューは特許発行から9ヶ月以内に申し立てられなければならないことから、訴訟提起後に使われる可能性は低い
- 欧州特許庁における異議申立制度と同じ方法、同じ状況で利用され得る – ただし、禁反言に注意のこと  
!!!

# Transitional post-grant validity review of covered business method patents

- A “*covered business method patent*” is a “patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing operations or other operations utilized in the practice, administration or management of a financial product or service, ***except that the term shall not include patents for technological inventions***”
- The Act provides for a post-grant review proceeding to determine the validity of these patents
- Eligible petitioners are entities who have been sued for or charged with infringement of the patent
- Provision expires eight years after enactment

# ビジネス方法特許についての暫定的付与後有効性レビュー

- 「保護されるビジネス方法特許」とは、金融商品・サービスの実施・管理・運営に用いられるデータ処理業務その他の業務を遂行するための方法又は対応する装置をクレームする特許であるが、ただし、技術的発明に関する特許は含まない
- 米国発明法は、これらの特許の有効性を判断する特許付与後レビュー手続を規定する
- 申立人適格を有する者は、当該特許侵害を理由に提訴され、又はその主張を受けている者
- 当該条項は、法成立から**8**年後に失効



# Transitional review of business method patents (cont'd)

Should you use this process as a component of litigation strategy?

Answer: Why not?

# ビジネス方法特許についての暫定的 レビュー（承前）

この手続を訴訟戦略の武器として使うべきか？

**Answer:** もちろん

# Other procedural changes

- A. Submission of prior art
- B. Derivation proceedings
- C. Supplemental examination

# 他の手続上の変更

- A. 先行技術の提出
- B. 冒認手続
- C. 補充審査

# Submissions of prior art

## Pre-issue (during examination)

- Any third party can submit any patent, published patent application, or other printed publication as part of the pre-issuance examination of an application if such submission is made **before**
  - (a) a notice of allowance is mailed; or
  - (b) the **later** of 6 months after application is published, or the date of first rejection of any claim during examination

# 先行技術の提出

## 発行前（審査中）

- いかなる第三者も、特許出願の発行前審査において、次のいずれかの**前**であれば、特許、公開特許公報、その他刊行物を提出できる
  - (a) 許可通知が発送され、又は
  - (b) 特許出願の公開後6ヶ月経過後又は審査中最初のクレーム拒絶日の**遅い方**

# Derivation proceedings

Initiated by patent applicant in USPTO (35 U.S.C. § 135)

- An applicant may file a petition to institute a derivation proceeding in the USPTO on grounds that the inventor of an earlier patent application derived the claimed invention from an inventor named in the petitioner's application and, without authorization, the earlier application was filed
- Must be filed within the 1-year period beginning on the date of the first publication of a claim to an invention that is the same or substantially the same as the earlier application's claim to the invention
- Must be supported by "substantial evidence"
- Director determines whether a petition meets the standards and then may institute a derivation proceeding – this determination by the Director is final and nonappealable
- The term "derived" is not defined

# 冒認手続

米国特許商標庁において特許出願人により始められる場合（合衆国法典第35巻 135条）

- 出願人は、先行する特許出願の発明者が、申立人の願書記載の発明者から当該クレームされた発明を知得し(**derive**)、権限なく当該先行出願を行ったことを根拠として、米国特許商標庁において、冒認手続を開始するよう申立を行うことができる
- 先行出願における発明に関するクレームと同じか実質的に同じ発明に関するクレームの最初の公開後1年以内に申立てなければならない
- 「実質的な証拠」に基づくものでなければならない
- 長官が、申立が開始要件を満たし、冒認手続を開始できるかどうか決定する。この長官による決定は最終のもので、不服申立はできない
- 「**derived**」という用語は定義されていない



# Derivation proceedings (cont'd)

Initiated by patentee in court (35 U.S.C. § 291)

- A patent owner may file a civil action against an owner of another patent that claims the same invention and has an earlier effective filing date if the invention claimed in such other patent was derived from the inventor of the invention claimed in the patent owned by the person seeking relief
- Must be filed before the end of the 1-year period beginning on the date of the issuance of the first patent containing a claim to the allegedly derived invention and naming an individual alleged to have derived such invention as an inventor

# 冒認手続（承前）

裁判所において特許権者により始められる場合（合衆  
国法典第35巻 291条）

- 特許権者は、当該他の特許が同じ発明をクレームし、かつ、より早い有効出願日を有する他の特許の特許権者に対し、当該他の特許においてクレームされた発明が、救済を求める者が保有する特許においてクレームされた発明の発明者から知得されたものである場合、民事訴訟を提起することができる
- 知得されたと主張される発明に関するクレームを含み、当該発明を知得したと主張される個人を発明者として記載する最初の特許の発行日から1年以内に提起されなければならない

# Supplemental examination

- A patent owner can request supplemental examination to consider, reconsider, or correct information believed to be relevant to the patent
- If the patent owner's request raises "a substantial new question of patentability," a reexamination similar to existing ex parte reexamination is instituted
- The supplemental examination proceeding is an attempt to minimize the effects of inequitable conduct allegations in patent litigation
- The Act allows the USPTO to cancel any claims if during supplemental examination it becomes aware that a material fraud on the USPTO may have been committed in connection with the prosecution of the original patent

# 補充審査

- 特許権者は、当該特許に関連すると考えられる情報を考慮、再考、又は訂正するよう補充審査を求めることができる
- 特許権者の請求が「特許性に関する実質的な新たな問題」を提起した場合、現行の査定系再審査に類似した再審査が開始される
- 補充審査手続は、特許訴訟における不衡平行爲の主張の影響を最小化しようとする試みである
- 米国発明法は、米国特許商標庁が、補充審査の過程で、元の特許の出願手続に関し同庁に対する重大な詐欺的行爲を認識した場合、クレームを取り消すことを認める

# Changes affecting patent litigation

- A. Expanded prior commercial use defense
- B. Limitations on joinder of parties
- C. Restrictions on standing in false marking cases
- D. Venue limitations in certain cases
- E. No invalidity for failure to disclose best mode
- F. Failure to obtain advice of counsel may not be used to prove willfulness

# 特許訴訟に影響する変更

- A. 商業的先使用の抗弁の拡大
- B. 当事者の併合の制限
- C. 虚偽表示訴訟における当事者適格の制限
- D. 所定の事件についての裁判地限定
- E. ベストモード不開示に基づく無効廃止
- F. 弁護士からの助言を得なかったことを故意の立証に用いることの禁止

## Expanded prior commercial use defense

- “Prior user” defense under 35 U.S.C. § 273 is expanded to patents of any subject matter; previously limited to business method patents
- “University exception” included, preventing assertion of this defense against patents on inventions which, at the time the invention was “made,” belonged to universities and technology transfer organizations
- Applies to patents issued on or after date of enactment of Act

# 先使用の抗弁の拡大

- 「先使用者」の抗弁（合衆国法典第**35**卷**273**条）があらゆる対象物の特許に拡大；以前は、ビジネス方法特許に限定
- 「大学の例外」は、この抗弁を、発明が「なされた」時点において、大学及び技術移転組織に帰属していた発明に関する特許に対し主張することを不可とする規制を含む
- 米国発明法の成立日以降に発行された特許に適用



# Limitations on joinder of parties

- New 35 U.S.C. § 299 modifies the requirements for joinder under Fed. R. Civ. P. 20(a)(2):
  - Plaintiff must show that questions of fact common to all defendants will arise in the action; common questions of law alone are insufficient;
  - An allegation that all defendants infringe the same patent is no longer sufficient to justify suit against multiple unrelated defendants
- Accused infringers may waive the requirement
- Joinder section is effective for civil actions commenced on or after September 16, 2011

# 当事者の併合の制限

- 新合衆国法典第35巻299条は、連邦民事訴訟規則20(a)(2)に基づく併合の要件を修正:
  - 原告は、全被告に共通する事実問題が訴訟において生じることを示さなければならない；共通する法律問題のみでは不十分
  - 全被告が同一の特許を侵害するとの主張は、もはや、関連のない複数の被告に対する訴訟提起を正当化するのに十分ではない
- 被告とされた侵害者は、この要件を放棄可
- 併合に関する条項は、2011年9月16日以降に開始された民事訴訟に適用

# Venue limitations in certain cases

- Several sections of 35 U.S.C. have been amended to specify that going forward civil actions brought under these sections have to be filed in the United States District Court for the Eastern District of Virginia
- These provisions are 35 U.S.C. § 32 (Suspension or exclusion from practice); § 145 (Civil action to obtain patent); § 146 (Civil action in case of interference); § 154(b)(4)(A) (Provisional rights, Appeal of patent term adjustment determination); and § 293 (Nonresident patentee; service and notice on patentees not residing in the U.S.)
- Changes apply to cases filed on or after enactment

# 特定事件についての裁判地限定

- 合衆国法典第**35**巻のいくつかの条項が改正され、これらの条項に基づき今後提起される民事訴訟は、バージニア州東部地区連邦地方裁判所に提起しなくてはならないことが明記された
- これらの条項は、合衆国法典第**35**巻**32**条（実務の停止又は排除）、**145**条（審決取消訴訟）、**146**条（インターフェアレンス事件における民事訴訟）、**154**条**(b)(4)(A)**（仮の権利、特許存続期間の調整の決定に関する不服申立）、**293**条（非居住特許権者; 米国非居住の特許権者に対する送達及び通知）
- 改正は、本法成立後に提起された事件に適用

## No invalidity for failure to disclose best mode

- 35 U.S.C. § 282 is amended to carve out the failure to disclose the best mode from the other § 112-based litigation defenses
- The Act does not eliminate the best-mode requirement from § 112 for patent applications
- As a result, a patent applicant must disclose the best mode to get a patent but seemingly cannot be penalized for failing to do so once a patent is issued
- This section takes immediate effect, but only applies to cases filed on or after the date of enactment

# ベストモード開示義務違反の抗弁廃止

- 合衆国法典第**35**巻**282**条が改正され、**112**条に基づく他の抗弁からベストモード不開示が切り分けられた
- 米国発明法は、特許出願については**112**条からベストモード要件を削除していない
- その結果、特許出願人は、特許を得るためにはベストモードを開示しなければならないが、表面的には、一度特許が発行されれば、ベストモード不開示に基づいてペナルティが科されることは不可能である
- 本条項は即時に有効となるが、本法成立日以降に提起された事件にのみ適用

# Advice of counsel 35 U.S.C. § 298

- Failure to seek or produce advice of counsel no longer may be used to prove willfulness or induced infringement
- New § 298 codifies Federal Circuit case law that there is no affirmative obligation for alleged infringers to obtain advice of counsel. See *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc) ; *Knorr-Bremse Sys. v. Dana Corp.*, 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004) (en banc)

# 弁護士の助言（合衆国法典第35卷 298条）

- 弁護士の助言を求め又は提出することを怠ったことは、もはや故意又は侵害教唆の立証に用い得ない
- 新298条は、侵害を主張されている者は、弁護士の助言を得る積極的義務はない、という連邦巡回控訴裁判所の判例法を成文化したものの  
関連判例: *Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (大法廷); *Knorr-Bremse Sys. v. Dana Corp.*, 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004) (大法廷)



# Contact

Calvin P. Griffith  
Jones Day – Cleveland  
+1.216.586.7050  
[cpgriffith@jonesday.com](mailto:cpgriffith@jonesday.com)

#### Disclaimer

The views expressed by a speaker at the seminar or contained in this presentation material are those of such individual's own, and do not reflect the views of the Firm. This presentation material is prepared for the sole purpose of explanation of the subject matters of this seminar, and is not intended to provide, and should not be deemed to constitute, legal advice on any specific facts or circumstances. This presentation material is protected by the copyright law, and may not be duplicated, quoted, modified, translated or distributed without the prior consent of the Firm.

# 連絡先

カルヴィン・P・グリフィス  
ジョーンズ・デイ クリーブランド  
+1.216.586.7050  
cpgriffith@jonesday.com

## ご注意

本資料中、本セミナーでの発言および本資料中の意見にわたる部分は、講演者の個人的見解であり、当事務所の意見を代表するものではありません。本資料は、本セミナーのテーマについての説明用に作成されたものであり、特定の事実や事情に関する弁護士の法的なアドバイスとはなりません。本資料は著作権による保護の対象となります。当事務所の事前の許可なく、複製、転載、変更、翻案、翻訳、再配布等を行うことはできませんので、ご注意ください。