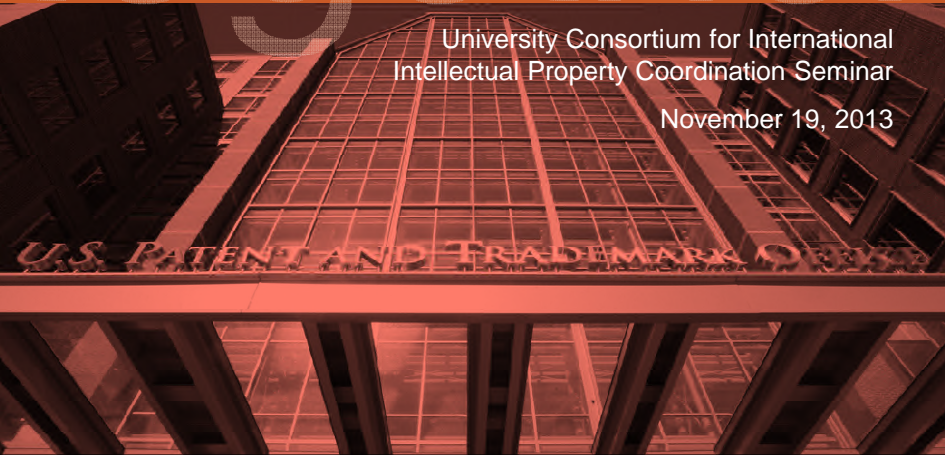


Morgan Lewis

Post Grant Review & Inter Parte Review Follow-up

University Consortium for International
Intellectual Property Coordination Seminar

November 19, 2013



Morgan Lewis

特許付与後レビューと当事者系レビュー 続報

国際・大学知財本部セミナー

2013年11月19日



Seminar Topics

1. Introduction
2. Post Grant Review
3. Inter Partes Review (the new Inter Partes Reexamination)
4. Statistics under Inter Partes Reexamination
5. Statistics under Inter Partes Review
6. Case Study based on Actual Experience

Morgan Lewis

セミナーのトピック

1. はじめに
2. 特許付与後レビュー
3. 当事者系レビュー（新たな当事者系再審査）
4. 当事者系再審査に関するデータ
5. 当事者系レビューに関するデータ
6. 実例に基づいたケーススタディ

Morgan Lewis

1. Introduction



Morgan Lewis

1. はじめに



Morgan Lewis

USPTO Post Grant Proceedings

- Post grant proceedings are used to challenge issued patents before the U.S. Patent and Trademark Office instead of District Court



Morgan Lewis

米国特許商標庁（USPTO）の特許付与後異議申立手続き

- 特許付与後異議申立手続きは、特許発行後に地裁ではなく米国特許商標庁において特許に異議を申し立てるための手続きである



Morgan Lewis

Changes under America Invents Act

- AIA leaves *Ex Parte* Reexamination in place but replaced *Inter Partes* Reexamination with *Inter Partes Review*
- Introduces Post-Grant Review
- Most rules went into effect on September 16, 2012
- AIA introduced proceedings conducted by the Patent Trial and Appeal Board (formerly the Board of Patent Appeals and Interferences)

Morgan Lewis

米国発明法（AIA）の変更点

- AIAに査定系再審査（*Ex Parte* Reexamination）は残ったが、当事者系再審査（*Inter Partes* Reexamination）は当事者系レビュー（*Inter Partes Review*）に置き換わった
- 特許付与後レビュー（Post-Grant Review）の導入
- 殆どの規則は2012年9月16日に施行
- 特許審判部（以前の特許審判抵触部）による手続きの導入

Morgan Lewis

Types of Post-Grant Proceedings

Post Grant Proceedings include:

- Ex Parte Reexamination (Reexam)
- Post-grant review (PGR)
- Post-grant review for covered business method patents (CBM)
- Inter partes review (IPR)
- Derivation Proceedings

Morgan Lewis

特許付与後異議申立手続きの種類

特許付与後異議申立手続きは:

- 査定系再審査 (Ex Parte Reexamination)
- 特許付与後レビュー (PGR)
- 対象ビジネス方法特許(CBM)のための特許付与後レビュー
- 当事者系レビュー (IPR)
- 由来手続き (Derivation Proceedings)

を含む

Morgan Lewis

2. Post-Grant Review



Morgan Lewis

2. 特許付与後レビュー



Morgan Lewis

Post-Grant Review

- Participation by both third party requestor and patent owner
- Applicable to any patent which issued from an original application filed in the U.S. on or after March 16, 2013
 - Likely not to start until at least 2015 (none filed to date)
- Grounds: Broad, including § 101, 102, 103, 112
- Third party requestor can appeal an adverse final decision

Morgan Lewis

特許付与後レビュー

- 第三者の請求人と特許権者の両方が参加
- 2013年3月16日以降に米国で行われた原出願に基づき発行されたすべての特許が対象
 - 開始は早くても2015年か（現時点までの申し立てはなし）
- 根拠：広範で101条、102条、103条、112条を含む
- 第三者の請求人は最終決定を控訴できる

Morgan Lewis

Post Grant Review is Expensive!

- Filing Fee of **\$12,000** to request review of up to 20 claims
 - Filing Fee of \$250 for each claim in excess of 20
- Institution Fee of **\$18,000** upon approval of request (\$30,000 total)
 - Institution Fee of \$550 for each claim in excess of 15
- Cost for instituting PGR for patents with excess of 30 claims
 - Filing fee for PGR would be \$14,500
 - Institution Fee for PGR would be \$26,250
 - Total Official Fees of \$40,750 just to institute PGR

Morgan Lewis

特許付与後レビュー(PGR)の費用は高額！

- 20までのクレームへのレビューを申し立てるための料金は **\$12,000**
 - クレーム数20を超えた場合は1クレーム毎に\$250 の追加料金
- 請求が認められた場合は手続き開始に伴う手数料が **\$18,000** (計\$30,000)
 - クレーム数15を超えた場合は1クレーム毎に \$550 の追加手数料
- クレーム数が30を超える特許に対するPGRを請求するための費用
 - PGRを申し立てるための料金が\$14,500
 - PGRの手続き開始が認められた場合の手数料が\$26,250
 - PGR手続きを開始するためだけに計 \$40,750 の公的手数料がかかる

Morgan Lewis

Requirements for PGR

- Must request PGR within 9 months of issuance of patent
- Threshold for institution of PGR by PTAB is:
 - reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least one of the claims challenged in the petition, or
 - petition raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications
- Any grounds may be raised excluding best mode:
 - Utility
 - Novelty
 - Obviousness
 - Written description & Enablement

Morgan Lewis

PGRの開始要件

- PGRの申し立ては、特許の発行日から9か月以内でなくてはならない
- PTABのPGR開始基準は:
 - 請求人によるレビューの請求の対象クレームのうち少なくとも1つについて請求人が優勢であると合理的に見込める場合、もしくは、
 - レビュー請求の根拠が他の特許や特許出願にとって重要な新規又は未解決の法的問題を提起する場合
- ベストモード以外のすべての理由が可:
 - 有用性
 - 新規性
 - 自明性
 - 記載要件と実施可能性

Morgan Lewis

Current Strategy for PGR

- Patent holders may have the advantage?
- Consider drafting patents with many claims (greater than 40)
- Patents with many claims not as susceptible to PGR given potential fees
- Estoppel
 - Will be precluded from raising same issue in subsequent proceeding
 - Applies to all USPTO proceedings, ITC proceedings and district court litigations
- May be better to pursue other venues given limited proceedings of PGR
- Track initial proceedings carefully to determine precedent
 - Patent holder friendly
 - Troll un-friendly

Morgan Lewis

PGRに関する現時点での戦略

- 特許権者は有利かもしれない？
- 特許の作成時に多くのクレームを盛り込むことを検討（40クレーム以上）
- 費用が高額となる可能性があるため、クレーム数が多い特許はPGRの対象に比較的ににくい
- エストッペル
 - 同じ問題をその後の手続きで提起することは禁止
 - 上記には一切のUSPTOにおける手続き、ITCにおける手続き及び地裁の訴訟を含む
 - PGRの手続きは限定的なため、他の場で争った方がよい場合も
- 先例を見極めるために冒頭手続を注意深く追うこと
 - 特許権者にはありがたい
 - トロールには不都合

Morgan Lewis

3. Inter Partes Review



Morgan Lewis

3. 当事者系レビュー



Morgan Lewis

Inter Partes Review

- Replaces Inter Partes Reexam
- Applicable to any U.S. patent
- Prior art to be considered is confined to prior patents and printed publications
- Standard: a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least one of the claims
- Either party can appeal an adverse final decision
- Declaratory Judgment Plaintiffs in a court action challenging the validity patent are not permitted to initiate request (does not apply to counterclaim)

Morgan Lewis

当事者系レビュー (IPR)

- 当事者系再審査を置き換える
- すべての米国特許が対象
- 考慮される先行技術は先行特許及び刊行物に限定
- 基準: 少なくとも 1 つのクレームについて請求人が優勢であると合理的に見込める場合
- いずれの当事者も最終決定を控訴できる
- 特許を無効とする確認判決(Declaratory Judgment)を求める訴訟の原告は (ただし反訴は含まない) IPRを請求できない

Morgan Lewis

Differences between Inter Partes Reexam & IPR

Inter Partes Reexam	Inter Partes Review
Conducted by patent examiner	Conducted by three-judge panel Patent Trial and Appeal Board
<u>Discovery</u> generally not allowed	<u>Discovery</u> available to challenge the patent owner's positions, including cross examination of expert witnesses
Conducted with Special Dispatch 35 U.S.C. § 314(c)	1 Year (6 month maximum extension) 35 U.S.C. § 316(a)(11)
<u>Cost</u> : \$8,800	<u>Cost</u> : \$23,000 (up to 20 claims)

Morgan Lewis

当事者系再審査とIPRの相違点

当事者系再審査	当事者系レビュー
特許審査官が行う	特許審判部の3名の審判官により構成 されるパネルが行う
一般的に <u>ディスカバリー</u> は認めら れない	特許権者に異議を申し立てるための <u>デ ィスカバリー</u> が可能。専門家証人への 反対尋問を含む
特に迅速に処理される 35 U.S.C. § 314(c)	1年（最大6か月の延長） 35 U.S.C. § 316(a)(11)
<u>料金</u> : \$8,800	<u>料金</u> : \$23,000 (20クレームまで)

Morgan Lewis

Inter Partes Review

- Conducted by three-judge panel of Patent Trial and Appeal Board
- Limited discovery available to challenge the patent owner's positions, including cross examination of expert witnesses
- 1 Year (6 month maximum extension)
- Procedures favor Third Party Petitioner
- Fee: \$23,000 to institute proceedings
 - Filing Fee of \$9,000 to request IPR
 - Filing Fee of \$200 per claim for each claim in excess of 20 claims
 - Institution Fee of \$14,000 to proceed with IPR
 - Institution Fee of \$400 per claim for each claim in excess of 15 claims

Morgan Lewis

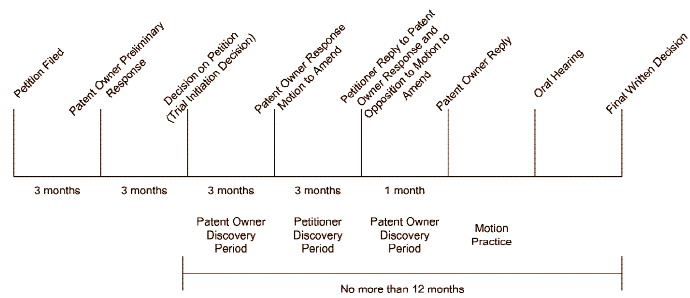
当事者系レビュー (IPR)

- 特許審判部の3名の審判官により構成されるパネルが実施
- 特許権者に異議を申し立てるための限定的なディスカバリーが可能。専門家証人への反対尋問を含む
- 1年間 (延長は最高6か月)
- 手続きは第三者の請求人に有利
- 料金：手続き開始のために \$23,000
 - IPRを申し立てるための料金が \$9,000
 - クレーム数20を超えたクレーム毎に \$200 の追加料金
 - IPR手続きを開始するための手数料が\$14,000
 - クレーム数15を超えたクレーム毎に \$400 の追加手数料

Morgan Lewis

Inter Partes Review Timeline

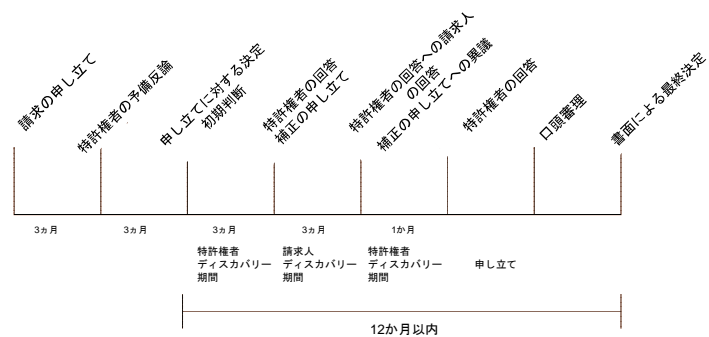
- Timing is Fast
- No more than Twelve months from Decision on Petition



Morgan Lewis

当事者系レビューの流れ

- 手続きは迅速に進む
- 申し立てに対する決定から12か月以内に完了



Morgan Lewis

Timing of Inter Partes Review Petition

- **Within 1 year of being sued:** An inter partes review may not be instituted if the petition requesting the proceeding is filed more than 1 year after the date on which the petitioner, real party in interest, or privy of the petitioner is served with a complaint alleging infringement of the patent. 35 U.S.C. § 315(b)

Morgan Lewis

IPR : 請求のタイミング

- **提訴されてから1年以内 :** 請求人、実質利益当事者もしくは請求人の利害関係人に対して特許侵害訴訟が提起された日から1年を超えて請求人が当事者系レビューを請求した場合、当事者系レビューを開始してはならない。35 U.S.C. § 315(b)

Morgan Lewis

Factors to Consider for IPR

- Claims given broadest reasonable interpretation
 - U.S. District Court & ITC: Judge's interpretation
- No Presumption of Patentability (Validity)
- For Motion to Amend Claims, burden on patent owner
- Technical judges
- Preponderance of evidence (51%)
 - U.S. District Court & ITC: Clear & Convincing (>80%)
- Better potential to obtain settlement leverage
- Troll Model Unsuitable for IPR (no contingency fees likely)

Morgan Lewis

IPRについて考慮すべき要素

- クレームは合理的に最も広義に解釈される
 - 地方裁判所とITC：判事の解釈
- 特許性（有効性）の推定はなし
- クレーム補正申し立てのための立証責任は特許権者が負う
- 技術を専門とする審判官
- 証拠の優越 (51%)
 - 地裁とITC：明白かつ確信を抱くに足りる (>80%)
- 和解合意に向けたレバレッジを得られる可能性が高くなる
- IPRはトロール・モデルには不向き（成功報酬なしの可能性が高い）

Morgan Lewis

Advantages

- Lower cost
 - Patent litigation \$3-5 million to trial (minimum)
 - IPR (100s of \$K) (CBM, PGR, higher)
 - Reexam (10s of \$K)
 - Pre-grant submissions (cheap)
- No Significant Discovery Burden (PTAB)

Morgan Lewis

メリット

- より低額なコスト
 - 特許訴訟：トライアルまで3～500万ドル（最低でも）
 - IPR（何十万ドル単位）（CBM、PGRはこれより高額）
 - 再審査（何万ドル単位）
 - 特許付与前提出手続き（安い）
- ディスカバリーによる大きな負担はなし (PTAB)

Morgan Lewis

4. Inter Partes Reexam Statistics



Morgan Lewis

4. 当事者系再審査のデータ



Morgan Lewis

Inter Partes Reexam Statistics

- Where Patent Owner participated (250):
 - 40% (101/250): all claims cancelled or disclaimed
 - 21% (52/250): no claims confirmed; at least one claim amended; other claims cancelled or disclaimed
 - 26% (64/250): at least one claim confirmed; other claims amended, cancelled, or disclaimed
 - 13% (33/250): all claims confirmed
 - Average pendency: 42 months

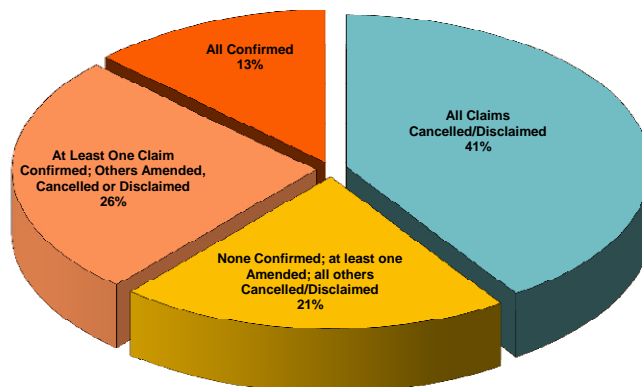
Morgan Lewis

当事者系再審査のデータ

- 特許権者が参加した場合 (250):
 - 40% (101/250): すべてのクレームが取消又は放棄
 - 21% (52/250): 確認されたクレームはなし、少なくとも一つのクレームが補正、その他のクレームは取消又は放棄
 - 26% (64/250): 少なくとも一つのクレームを確認、その他のクレームは補正、取消又は放棄
 - 13% (33/250): すべてのクレームを確認
 - 平均係属時間: 42 ヶ月

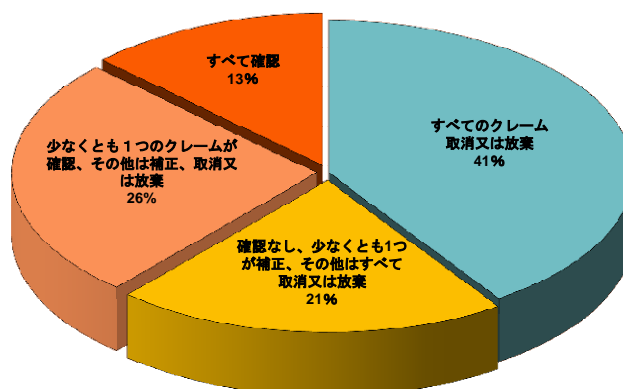
Morgan Lewis

Outcomes When Patent Owner Participated



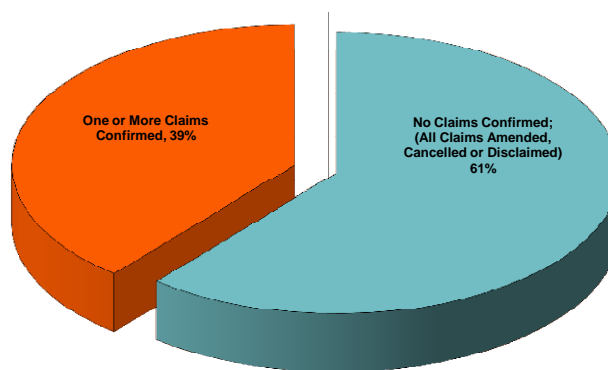
Morgan Lewis

特許権者が参加した場合の結果



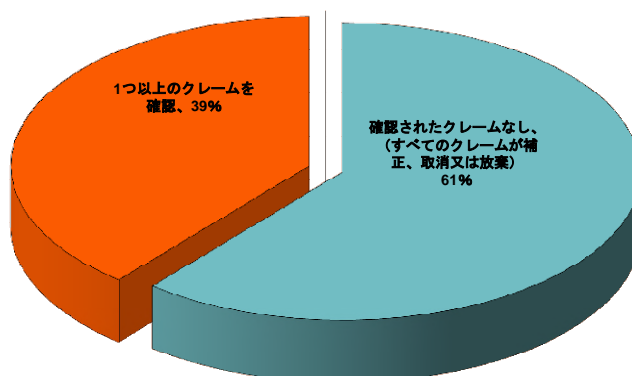
Morgan Lewis

Outcomes When Patent Owner Participated



Morgan Lewis

特許権者が参加した場合の結果



Morgan Lewis

Inter Partes Reexam & Concurrent Litigation

- Where Patent Owner participated and concurrent litigation (144):
 - 38% (54/144): all claims cancelled or disclaimed
 - 21% (30/144): no claims confirmed; at least one claim amended; other claims cancelled or disclaimed
 - 28% (40/144): at least one claim confirmed; other claims amended, cancelled, or disclaimed
 - 14% (20/144): all claims confirmed
 - Average pendency: 41 months

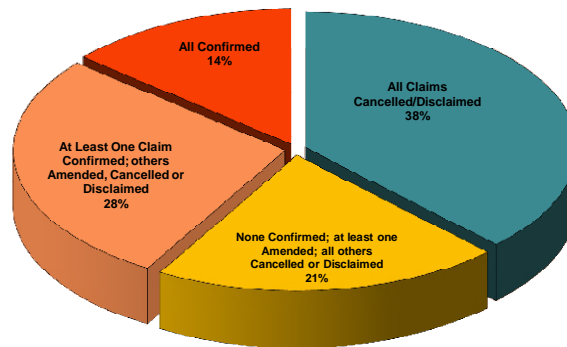
Morgan Lewis

当事者系再審査と同時進行中の訴訟

- 特許権者が参加し、同時に訴訟が進行中の場合(144):
 - 38% (54/144):すべてのクレームが取消又は放棄
 - 21% (30/144):確認されたクレームはなし、少なくとも一つのクレームが補正、その他のクレームは取消又は放棄
 - 28% (40/144):少なくとも一つのクレームを確認、その他のクレームは補正、取消又は放棄
 - 14% (20/144):すべてのクレームを確認
- 平均係属時間: 41 か月:

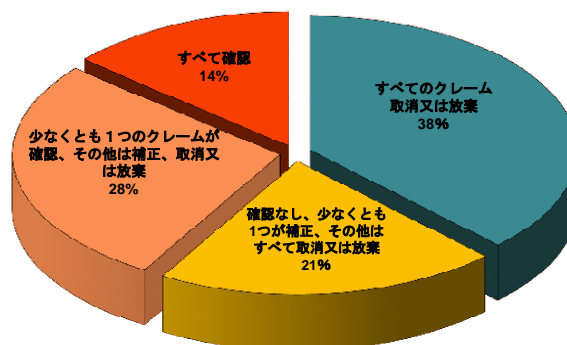
Morgan Lewis

Outcomes When Patent Owner Participated & Concurrent Litigation



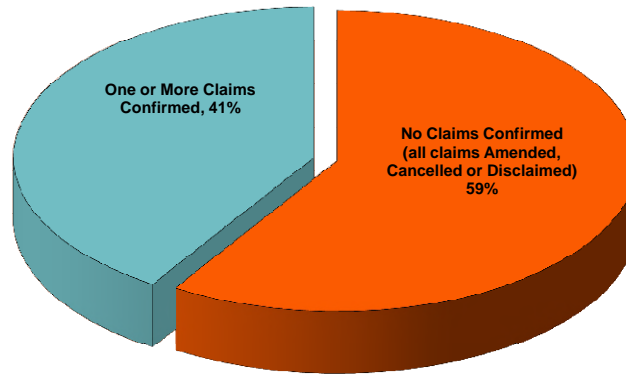
Morgan Lewis

特許権者が参加し、同時に訴訟が進行中の時の結果



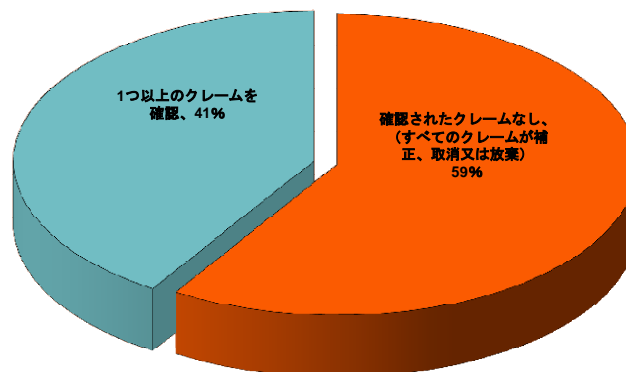
Morgan Lewis

Outcomes When Patent Owner Participated & Concurrent Litigation



Morgan Lewis

特許権者が参加し、同時に訴訟が進行中の時の結果



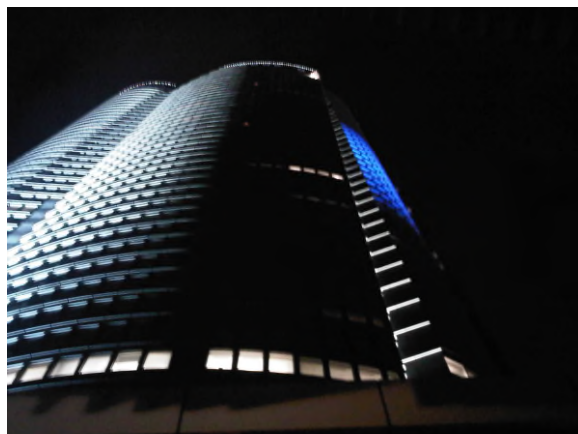
Morgan Lewis

5. Inter Partes Review Statistics



Morgan Lewis

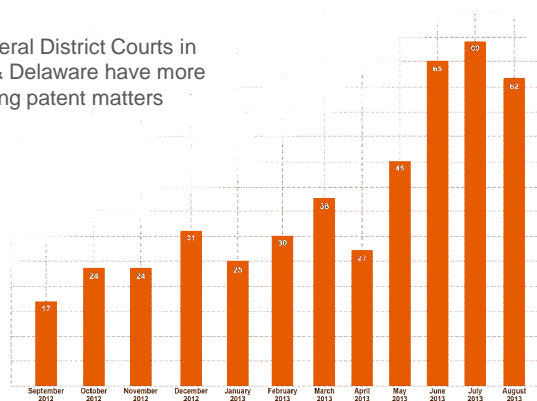
5. 当事者系レビューのデータ



Morgan Lewis

Inter Partes Review Filings September 2012 to August 2013

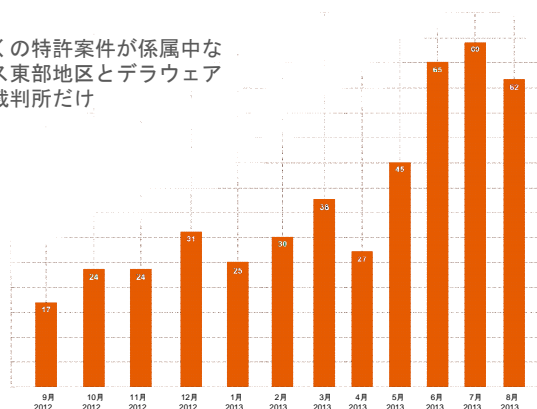
Only Federal District Courts in
E.D.Tex. & Delaware have more
pending patent matters



Morgan Lewis

当事者系レビューの請求 2012年9月から2013年8月まで

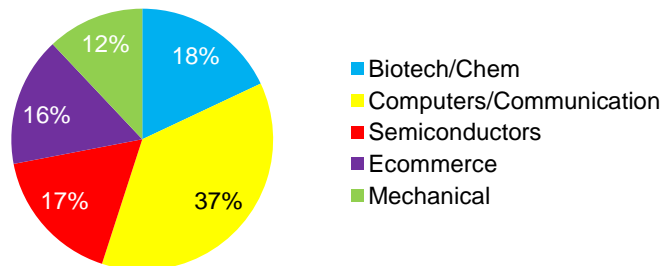
これより多くの特許案件が係属中なのは
テキサス東部地区とデラウェア
の連邦地方裁判所だけ



Morgan Lewis

Inter Partes Review Subject Matter

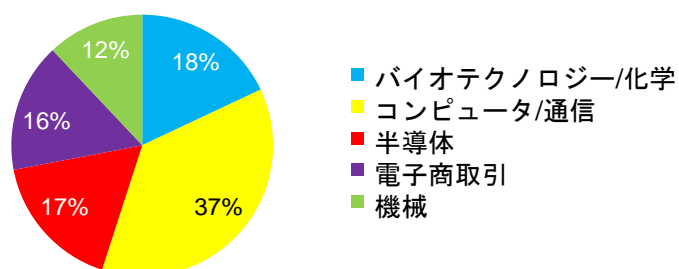
- Which Technology areas?



Morgan Lewis

当事者系レビューの対象分野

- 技術分野は?



Morgan Lewis



Case Study based on Patent Holder Observations

- Only Second IPR to be Argued before PTAB
- Decision not yet rendered
- Very new proceedings, many aspects still being established
- PTAB is creating new rules as they encounter issues
- PTAB is predisposed to killing patents
- Stacked in favor of the petitioner
 - For example: Motion to amend not readily granted
 - Page limits on motions to amend make it difficult to comply
- If Patent Owner, file preliminary response
- If Petitioner, use all of the best prior art, don't hold anything back
 - Standard is known or should have known

Morgan Lewis

特許権者の見解に基づくケーススタディ

- PTABで実施されたIPRとしてはまだ2件目
- 最終決定はまだ
- 非常に新しい手続きのため、多くの側面がまだ確立される過程にある
- PTAB は問題に直面する度に新たなルールを策定
- PTAB は特許をつぶす傾向にある
- 請求人に断然有利
 - 例: 特許補正の申し立てはなかなか認められない
 - 申立書のページ数に制限があり、これを守るのが困難
- 特許権者の場合は、予備反論 (preliminary response)を提出すること
- 請求人の場合は、有利な先行技術を全部使うこと
 - 基準は認識していた、あるいは認識しているべきだった

Morgan Lewis

Case Study Observations

- If in joint defense group, consider jointly filing or joining early
 - Beware of other party settling
- Make use of conference calls with Judges on PTAB
 - If unsure of procedure, ask the Judge
- Make use of expert declarations
 - What one of skill in the art would consider
 - Experts to establish favorable claim construction

Morgan Lewis

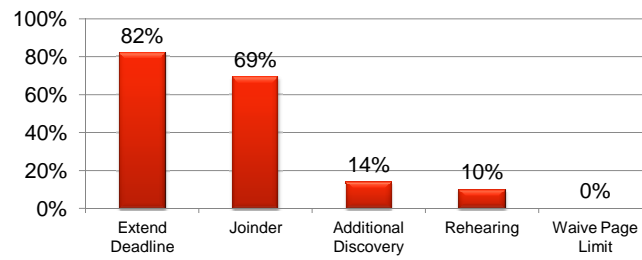
ケーススタディに関する見解

- 共同弁護グループのメンバーである場合は、共同での提出又は早期の参加を検討
 - 他の当事者が和解合意に応じることに注意
- PTABの審判官との電話会議を活用
 - 手続きにおいて疑問があれば審判官に聞くこと
- 専門家の意見陳述を十分に活用すること
 - 当業者だったらどう考えるか
 - 有利なクレーム解釈のために専門家を活用

Morgan Lewis

Procedural Statistics based on single IPR

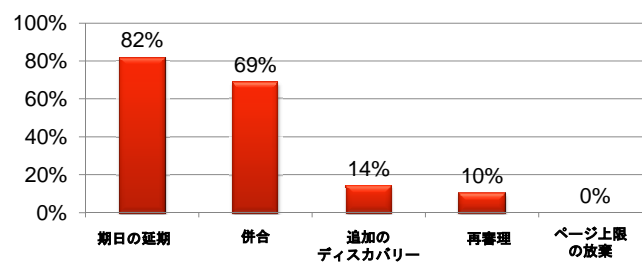
- Success rates of Motions:



Morgan Lewis

1件のIPRに基づく手続き関係のデータ

- 申し立ての成功率:



Morgan Lewis

Further Observations on IPR

- Mistakes that petitioner made:
 - Response to motion to amend
 - only addressed new elements of claims
 - Did not address existing claim elements
 - Did not address reasons why one skilled in the art would combine references
 - Petitioner caught coaching expert witness during deposition
 - Witness disqualified
- Hearing:
 - Very hostile panel of Judges at PTAB
 - Lead judge created new obviousness & indefiniteness theories never raised by the petitioner
 - Petitioner did not do a good job arguing their case
 - Turns out they didn't need to as the Board was predisposed to killing the patent

Morgan Lewis

IPRに関する追加事項

- 請求人が犯した間違い:
 - 補正の申し立てへの回答
 - クレームの新たな要素のみについて言及
 - 既存のクレーム要素に言及せず
 - 当業者ならば引例を組み合わせただであろう理由に言及せず
 - 請求人がデポジションの最中に専門家証人に指導しているところが見つかる
 - 証人は欠格
- ヒアリング:
 - PTAB審判官による非常に敵対的なパネル
 - 主席審判官は請求人が提起してもいない自明性及び不明瞭性に関する理論を生み出した
 - 請求人は自身の主張をうまく訴えられず
 - だが結果的にその必要はなし。審判部は特許をつぶす傾向に

Morgan Lewis

