

ALSTON
& BIRD_{LLP}

Preparing and Prosecuting a Successful IPR and
Prosecuting a Patent that Will Survive an IPR

AIPPI Japan Seminar
April 22, 2015

ALSTON
& BIRD_{LLP}

IPR手続きの準備及び実施
IPRに生き残れる特許の取得

AIPPI Japan Seminar
April 22, 2015

Agenda

- “AIA Trials, The First Two Years”
 - Introduction to AIA trials and trial procedures
- “The rise of AIA trials”
 - Statistics and trends
- “AIA Trials in Practice”
 - Should I challenge a patent via AIA trials?
 - AIA trials with/without co-pending litigation
 - Patent owner considerations in a post-AIA world

ALSTON
& BIRD LLP

検討項目

- 「AIAの審判、最初の2年間」
 - AIAの審判と審判手続き 序論
- 「AIA審判の増加」
 - 統計と傾向
- 「AIAの審判の実際」
 - AIAの審判を利用して特許への無効申し立てを行うべきか？
 - AIAの審判と同時進行の訴訟がある/ない場合
 - AIA後の世界における特許権者の留意事項

ALSTON
& BIRD LLP

There will soon be as many as 300 administrative patent judges “acting as death squads, killing property rights.” – Randall R. Rader

AIA TRIALS, THE FIRST TWO YEARS

ALSTON
& BIRD LLP

直に300人もの特許審判官が「殺し屋部隊として行動し、所有権を亡き者にする」だろう – ランドール・R・レイダー

AIA 審判、最初の2年間

ALSTON
& BIRD LLP

Introduction to AIA Trials

<i>Inter Partes</i> Review (IPR)	Covered Business Method Review (CBM)	Post-Grant Review (PGR)
Filed within 1 year of service of a complaint for patent infringement	No time limit; Petitioner must have been sued or charged with infringement	Petition must be filed within 9 months of issuance of the patent
Must be filed before filing a declaratory judgment of invalidity		
All pre-AIA patents eligible; post-AIA patents eligible for IPR only after 9 months post-issuance	Eligible patents are limited to "covered business methods" and not "technological inventions"	Only post-AIA patents (i.e., effective filing date after March 16, 2013) eligible
Grounds of invalidity must be based on anticipation or obviousness in view of patents and printed publications	All grounds of invalidity available	All grounds of invalidity available
Estoppel: Any grounds raised or reasonably could have been raised	Estoppel: Grounds actually raised	Estoppel: Any grounds raised or reasonably could have been raised
Limited discovery available (generally limited to depositions)		

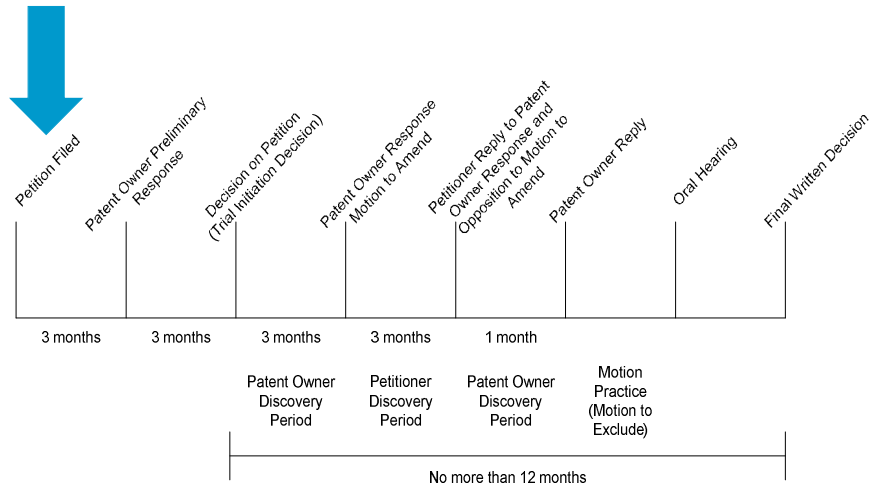
ALSTON
& BIRD LLP

AIA審判 序論

当事者系レビュー(IPR)	ビジネス方法レビュー(CBM)	付与後レビュー(PGR)
特許侵害の訴状送達から1年以内に請求を提出しなければならない	期限はない。請求人は、侵害で提訴または責任を問われてなければならない	特許の登録から9か月以内に請求を提出しなければならない
特許無効の確認訴訟を提訴する前に請求しなければならない		
Pre-AIA(先発明)のすべての特許が対象。AIA(先出願)の特許は、登録から9か月を経てから対象となる	対象特許は、「対象となるビジネス方法」に限定され、「技術発明」は対象でない	AIA(先出願)の特許(有効出願日が2013年3月16日より後)のみが対象
無効の根拠は、特許と印刷出版物に対する新規性、または進歩性に基かなければならない	無効性のあらゆる根拠が利用可能	無効性のあらゆる根拠が利用可能
禁反言: 提起された、または合理的に見て提起され得たいっさいの根拠	禁反言: 実際に提起された根拠	禁反言: 提起された、または合理的に見て提起され得たいっさいの根拠
限定的ディスカバリーが利用可能(一般的に証言録取に限定)		

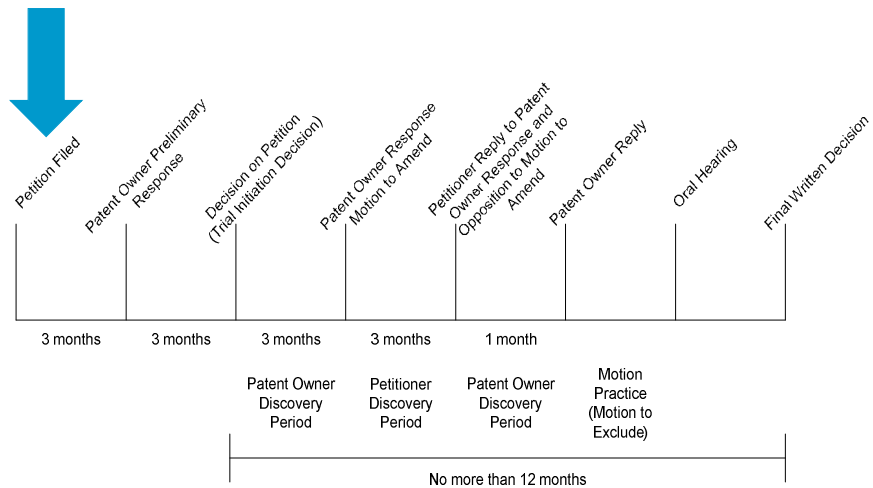
ALSTON
& BIRD LLP

AIA Trials: 18-Month Maximum



ALSTON
& BIRD LLP

AIA 審判: 最長で18カ月



ALSTON
& BIRD LLP

Petition

- Petitioner's case-in-chief
 - Identifies proposed grounds of rejection
 - Proposes claim construction under the "broadest reasonable construction" standard
 - Includes expert testimony
 - Dictates scope of the review
- Multiple petitions can be filed against the same patent
 - But do not expect a second chance to re-file a denied petition based on the same primary reference, based on new evidence or combinations
 - Board has discretion to reject petitions presenting cumulative arguments
- Petition may include a request to join a previously filed petition

ALSTON
& BIRD LLP

請求

- 請求人の主たる論点
 - 提案される拒絶の根拠を特定する
 - 「最も幅広い合理的解釈」の基準に基づくクレーム解釈を提案する
 - 専門家の証言を含む
 - レビューの範囲を実質定める
- 同一の特許に対して、複数の請求を申請することはできる
 - しかし、請求が却下された場合、同一の主引例をもとに新たな証拠または組み合わせを理由に再請求しても、認められないかもしれない
 - 審判部は、重複する主張を提起する請求を拒絶する裁量権がある
- 請求には、申請済みの他の請求に加わるための要請 (Joinder)を含めることができる

ALSTON
& BIRD LLP

Tips for Preparing the Petition

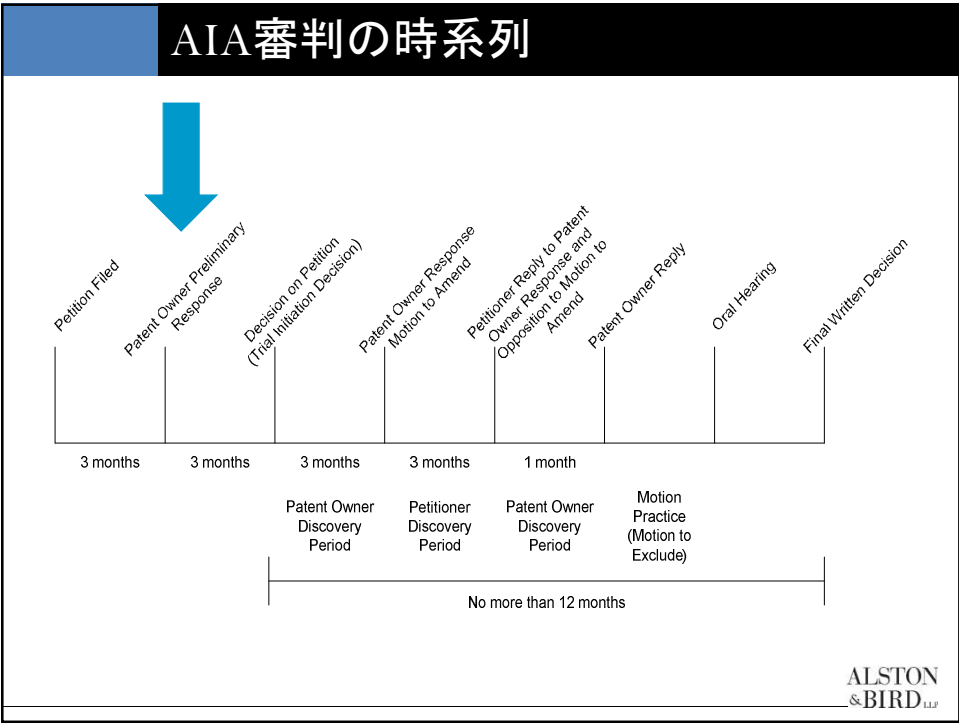
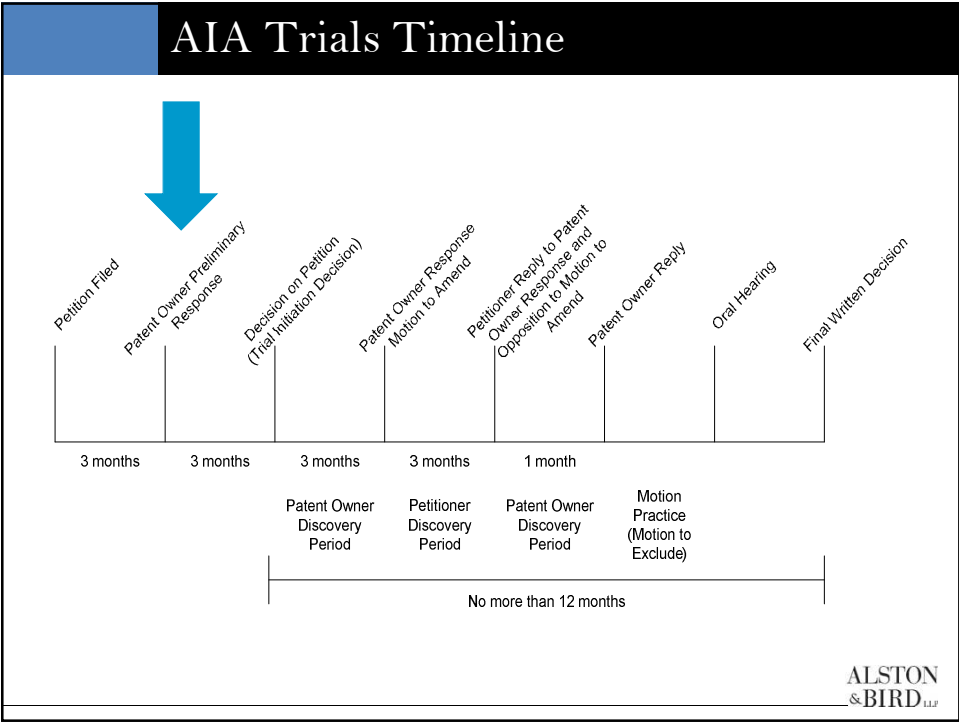
- Detailed explanation and reasoning
 - Citations or quotes from references without explanation as to how a claim limitation is met by reference not enough
 - Explain reasons why it is obvious, such as why one of ordinary skill would have combined the references
 - Avoid conclusory statements
- Address terms that do genuinely require construction
- Have adequate support for proposed construction
 - Intrinsic evidence
 - Extrinsic evidence (dictionaries, experts, litigation materials)
- Consider variety instead of redundant grounds

ALSTON
& BIRD LLP

請求を準備する場合

- 詳細な説明と理論
 - どのようにクレームの限定が満たされるかについて説明をせずに文献から引用を行うだけでは不十分
 - 当業者が引例を組み合わせる動機など、自明である理由を説明する
 - 結論的な陳述を避ける
- 解釈を必要とする文言については言及する
- 提案するクレーム解釈への十分な裏付け
 - 内因性の証拠（明細書、審査記録）
 - 外因性の証拠（辞書、専門家、訴訟資料）
- 重複する根拠ではなく、様々に取りそろえることを検討

ALSTON
& BIRD LLP



Patent Owner Preliminary Response

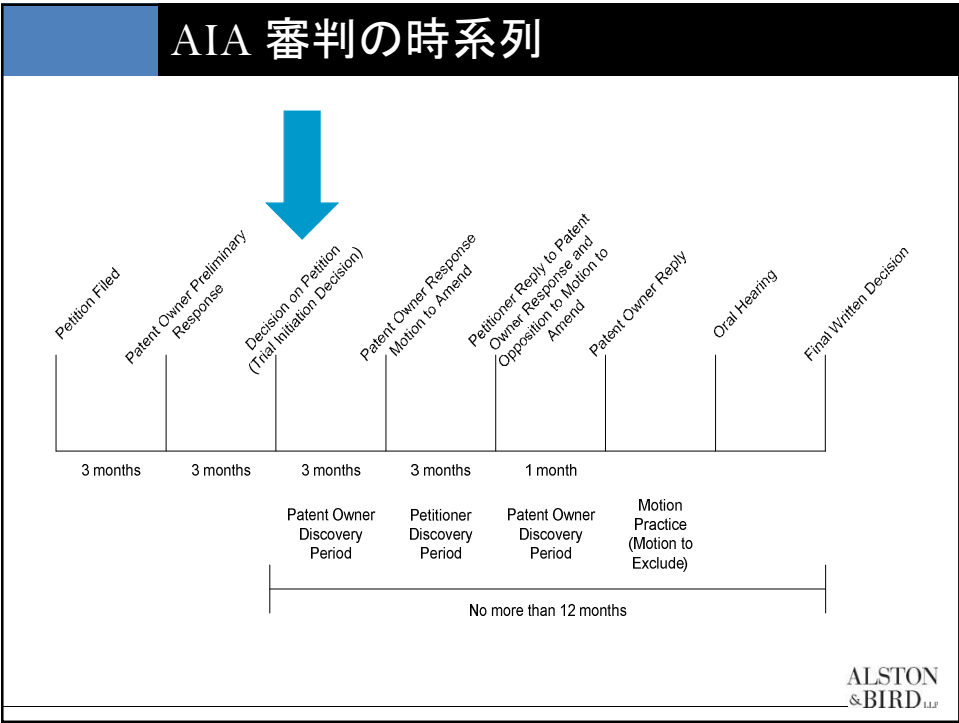
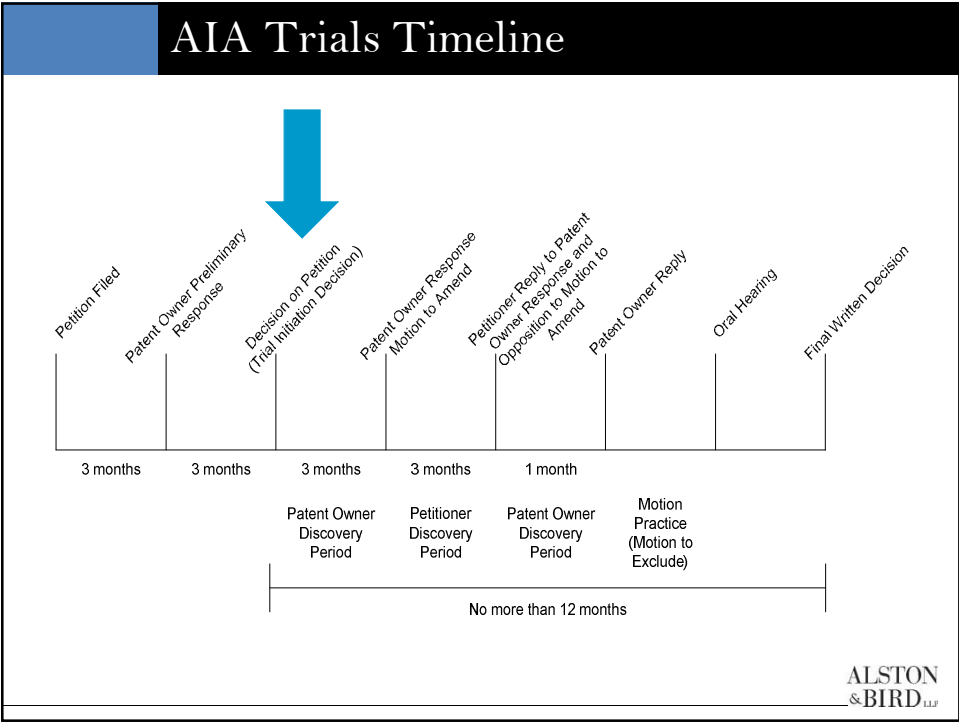
- Optional Response
 - Filed in the majority of cases
- Patent Owner's first chance to rebut the arguments in the Petition
 - Address claim construction
 - Identify missing elements
 - Highlight if petitioner is barred from an AIA Trial
- New testimonial evidence is not permitted

ALSTON
& BIRD LLP

特許権者の予備的応答

- 任意の対応
 - 大多数の事案において提出される
- 請求における主張に特許権者が反論する最初のチャンス
 - クレームの解釈案を取り上げる
 - 引例から欠けている要素を特定する
 - 請求人がAIA審判を禁じられている場合にはそのことを強調する
- 新たな供述証拠は許可されない

ALSTON
& BIRD LLP



AIA Trial Institution Decision

- Standard for institution:
 - IPR: Reasonable likelihood that petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition
 - CBM / PGR: “More likely than not” that at least 1 challenged claim is unpatentable, or raises a novel or unsettled legal question
- First decision on the merits (~82% institution rate)
 - Initial claim construction and analysis of the prior art references
 - Generally granted on only the “best” grounds of rejection
- Decision within 6 months of the Petition filing date
- Trial starts upon institution decision

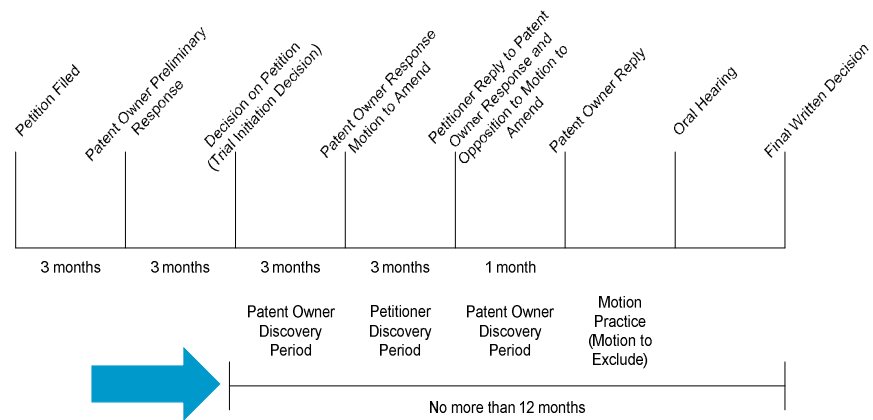
ALSTON
& BIRD LLP

AIA 審判の開始決定

- 開始の基準:
 - IPR: 無効申し立ての対象となっているクレームの最低1件に関して成功を収める合理的な可能性がある。
 - CBM / PGR: 無効申し立ての対象であるクレームの最低1件が、「どちらかと言えば」特許性がない、または法律的に新規な、または決着のついていない問題を提起している。
- 最初の決定(開始率~82%)
 - 現時点のクレーム解釈と先行技術文献の分析
 - 一般的に、拒絶の「最善」の根拠に関してのみ認められる
- 決定は、請求の提出日から6か月以内
- 審判は、開始決定が行われ次第始まる

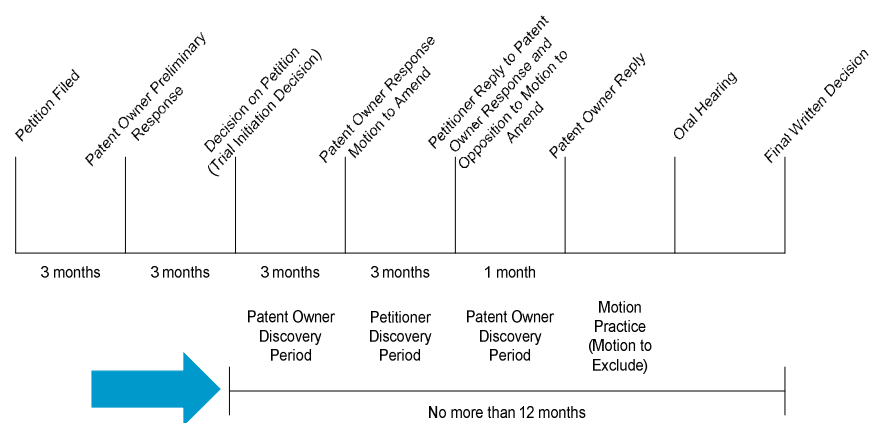
ALSTON
& BIRD LLP

AIA Trials Timeline



ALSTON
& BIRD LLP

AIA 審判の時系列



ALSTON
& BIRD LLP

AIA Trial Discovery

- Routine Discovery
 - Generally limited to discovery on the cited exhibits and cross-examination of witnesses
 - Automatically allowed
- Additional Discovery
 - Discovery as to other documents, secondary indicia of nonobviousness, etc. is available but unlikely
 - Granted only in the interest of justice

ALSTON
& BIRD LLP

AIA 審判におけるディスカバリー

- ルーチンのディスカバリー
 - 引用された証拠書類に関するディスカバリーと証人の反対尋問に限定される
 - 自動的に認められる
- 追加的ディスカバリー
 - その他の文書、非自明性の二次的証拠等に関するディスカバリーが提供されるが、可能性は低い
 - 公正のためにのみ認められる

ALSTON
& BIRD LLP

AIA Trial Discovery - Depositions

- Declarants will be deposed
- Depositions for foreign deponents
 - Uncompelled deposition testimony outside the U.S. may only be taken upon agreement or as the Board specifically directs
 - Both parties may retain interpreters
 - Same interpreter may be used in the deposition and to prepare the witness
 - Cannot serve simultaneously as both an attorney and interpreter

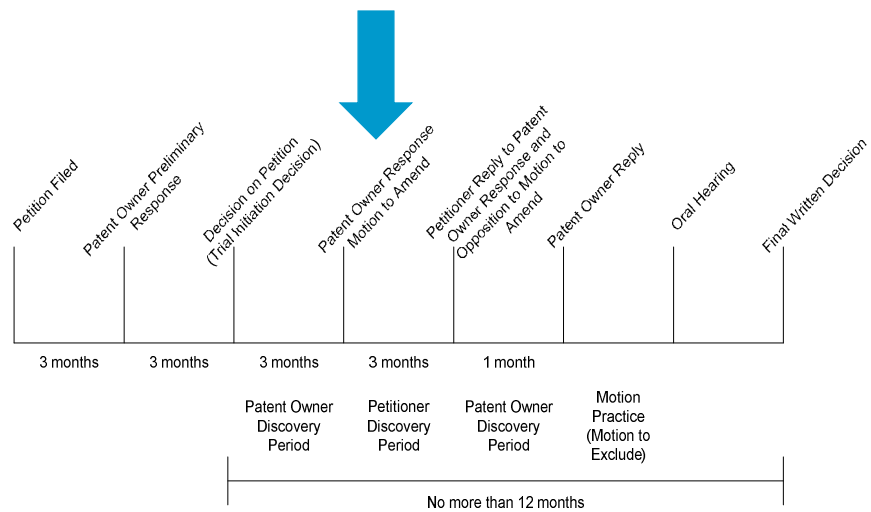
ALSTON
& BIRD LLP

AIA 審判でのディスカバリー – 証言録取

- 宣言者の証言録取が行われる
- 外国人供述人の証言録取書
 - 米国外において強制されずになされた証言録取は、合意に基づいて、または審判部が指示する場合にのみ採用され得る
 - 両当事者は、通訳を雇うことができる
 - 証言録取において、証人が証言の証言録取をするのに同じ通訳を利用することができる
 - 代理人が通訳を同時に務めることはできない

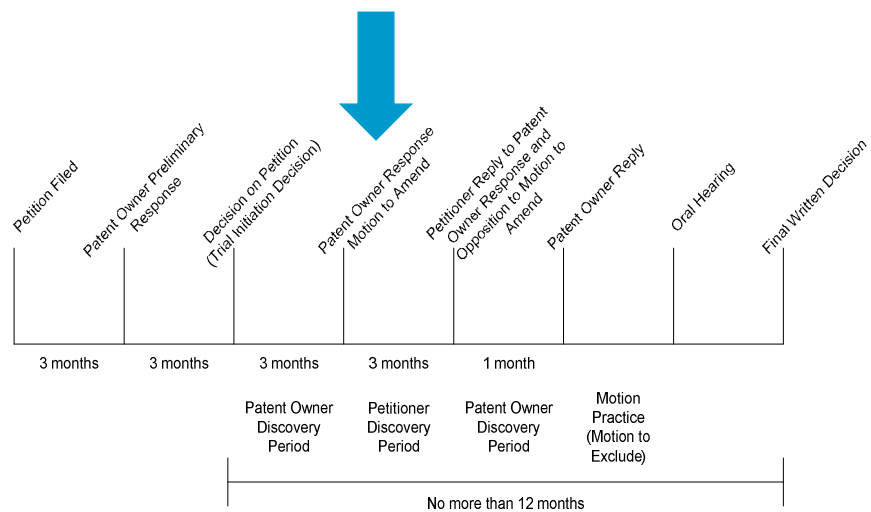
ALSTON
& BIRD LLP

AIA Trials Timeline



ALSTON
& BIRD LLP

AIA 審判の時系列



ALSTON
& BIRD LLP

PO Response / Motion to Amend

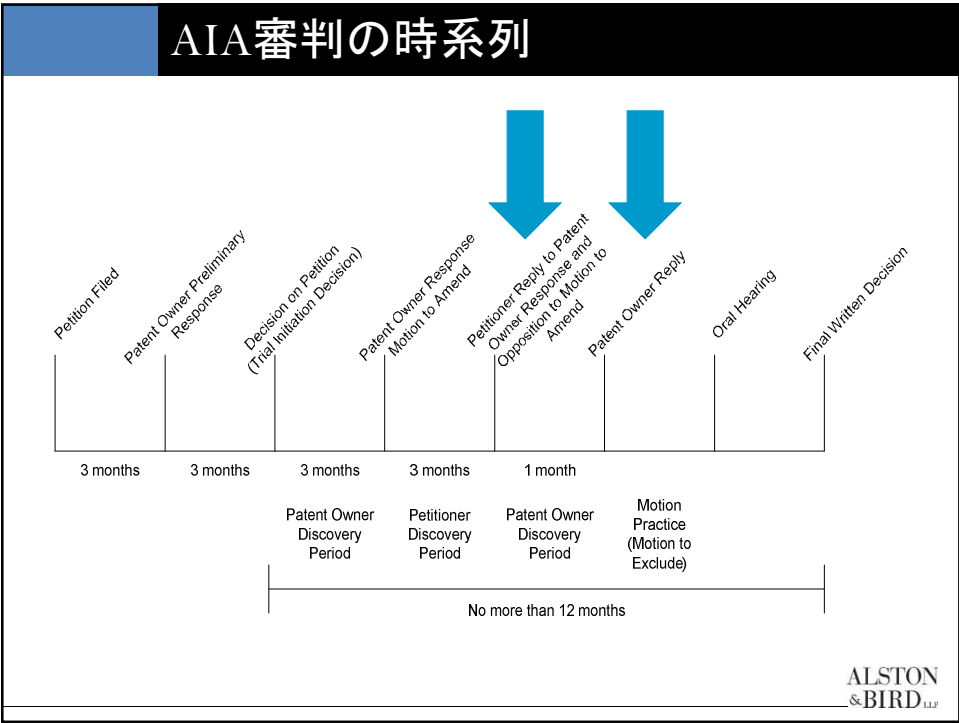
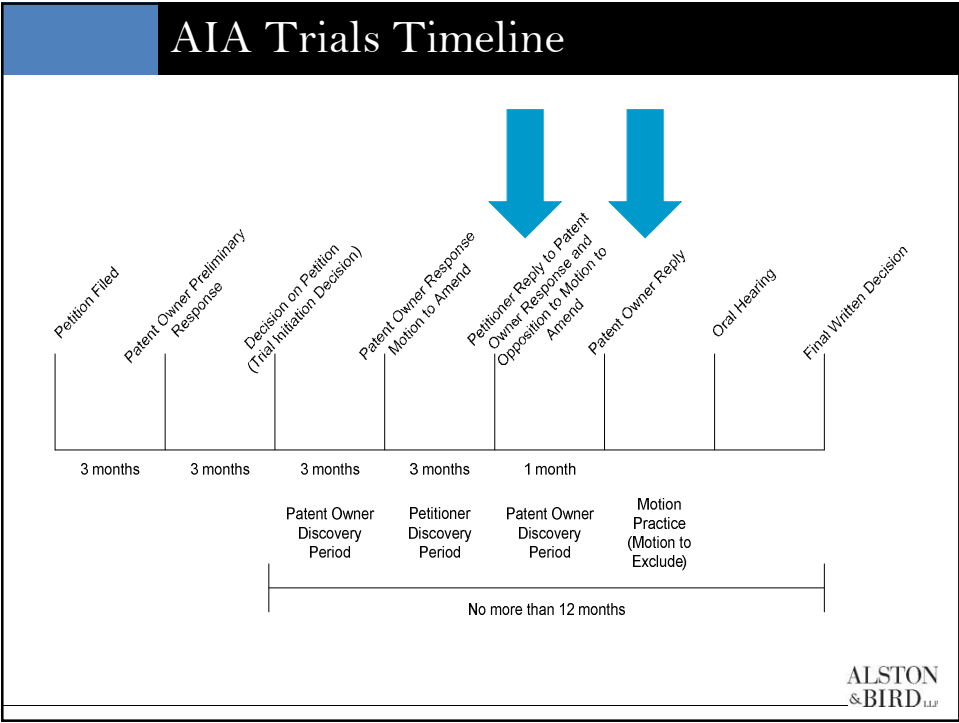
- Patent Owner's Case-in-Chief
 - Responds to the petition with regard to all instituted challenges
 - Depositions of Petitioner's expert declarants
 - Expert testimony
- Motion to Amend (statistically improbable)
 - Burden is on the movant (i.e., the patent owner) to show the patentable distinction of the proposed amended claim

ALSTON
& BIRD LLP

特許権者の応答/補正の申し立て

- 特許権者の主たる論点
 - 開始されたすべての無効申し立てに関する請求に応答する
 - 請求人の専門家宣言者の証言録取
 - 専門家の宣言書
- 補正の申し立て(統計的に可能性は低い)
 - クレームの補正案に特許性があることを立証するのは申立人(すなわち特許権者)の責任である

ALSTON
& BIRD LLP



Petitioner Reply

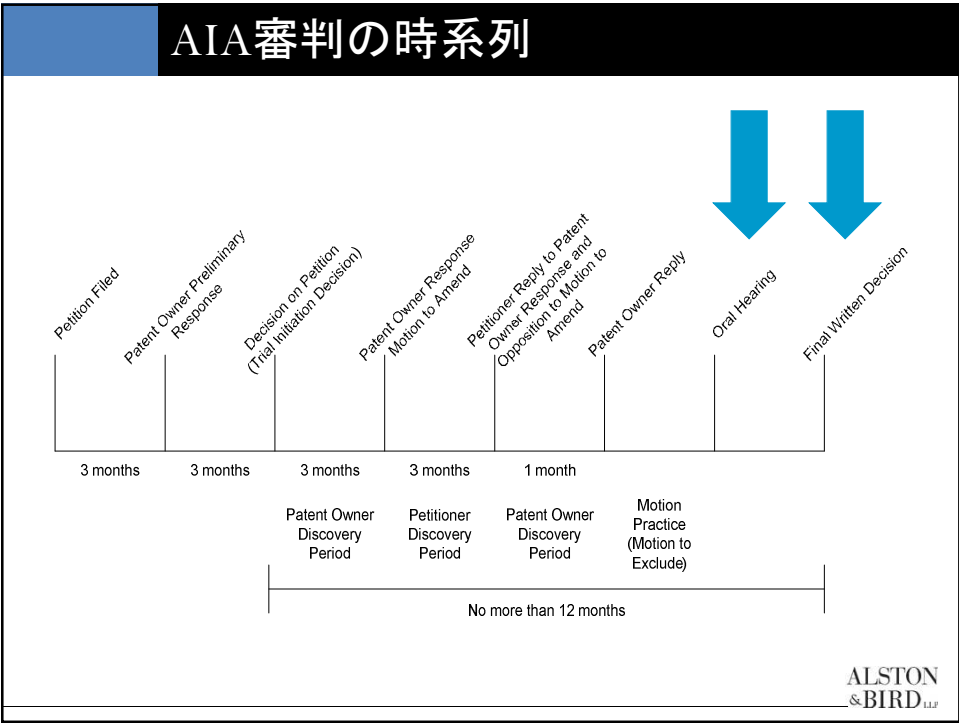
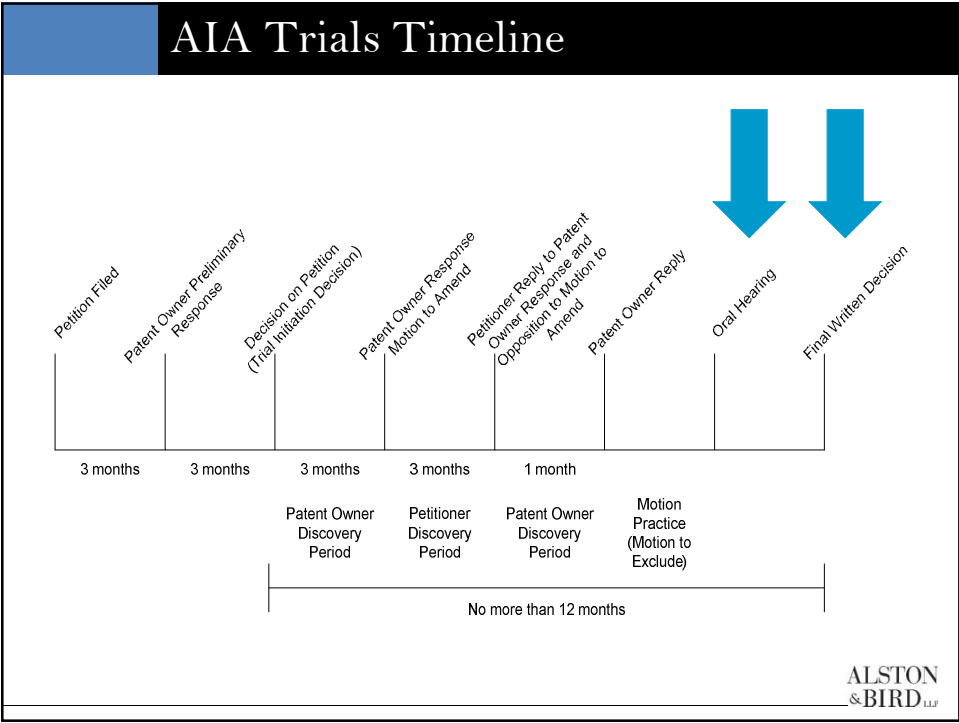
- Addresses Patent Owner response
- Limited to arguments raised in the Patent Owner response
- Limited to 15 pages
- Depositions of Patent Owner's witnesses
- Petitioner also files opposition to any motion to amend (in which case, Patent Owner gets a reply)

ALSTON
& BIRD LLP

請求人の応答

- 特許権者の応答を取り上げる
- 特許権者の応答において提起される論拠に限定される
- 15ページに限定される
- 特許権者の承認の証言録取書
- 請求人も補正の申し立てに対する異議を申し立てる(この場合には、特許権者が応答を得る)

ALSTON
& BIRD LLP



Oral Hearing and Final Decision

- Oral Hearing
 - Appellate style hearing
 - “Hot” panel with directed questions
 - About 60 minutes
 - Unlikely to allow live testimony
- Final Written Decision
 - Final written decision must be issued within 12 months of the institution decision
 - No presumption of validity; preponderance of the evidence
 - Estoppel effective upon entry of the final written decision
 - Appealable to the Federal Circuit

ALSTON
& BIRD LLP

口頭審理と最終決定

- 口頭審理
 - 上告と同じ審理方式
 - 的を得た質問による「白熱した」審議
 - 約60分間
 - 生の証言が認められる可能性は低い
- 書面による最終決定
 - 書面による最終決定を、開始決定から12カ月以内に下さなければならない
 - 有効性の推定は存在せず、証拠の優越で決定する
 - 書面による最終決定が発行され次第、禁反言が発効
 - 連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴可能

ALSTON
& BIRD LLP

“We want the parties and the district courts to be so confident not only in the quality of our decisions but in the pace at which they are delivered.” – Chief Administrative Patent Judge James Smith

THE RISE OF AIA TRIALS

ALSTON
& BIRD LLP

「当事者と地方裁判所が、我々の決定の質だけでなく、決定が出されるスピードをも信頼することを望んでいる」 – ジェームズ・スミス審判部長

AIA審判の増加

ALSTON
& BIRD LLP

Why Are AIA Trials Being Used?

- Current AIA Trials Statistics
 - Higher likelihood of a claim being found unpatentable when compared to other proceedings
 - Likelihood of stay
 - High usage rates
 - Highly technical patents are accepted
- Current Users
 - Most active Petitioners
 - Most active Patent Owners

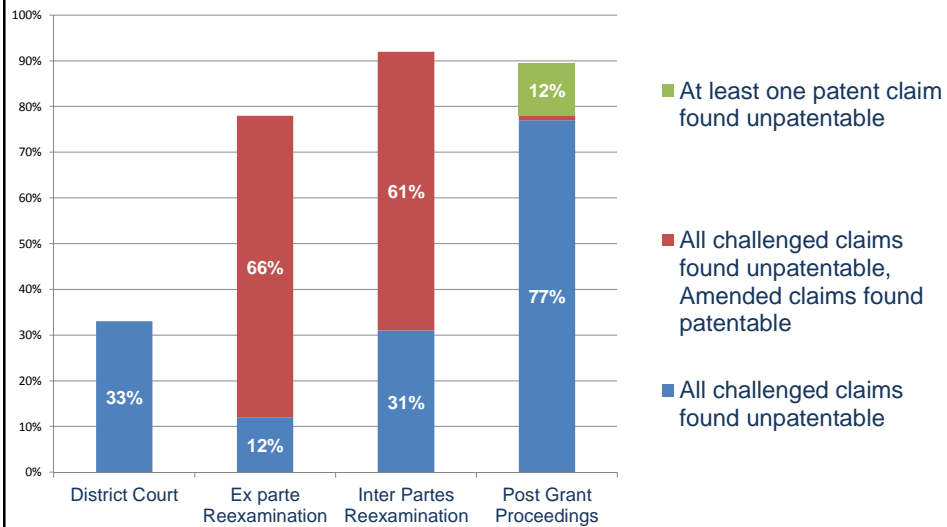
ALSTON
& BIRD LLP

AIA審判が利用されている理由は？

- AIA審判に関する最新の統計
 - 他の手続きと比べると、クレームが無効と判断される確率が高い
 - 停止 (Stay) になる確率
 - 利用率の高さ
 - 高度に専門的な特許が受け付けられる
- 現在の利用者
 - IPRを多く使う請求人
 - IPRの対象となる事が多い特許権者

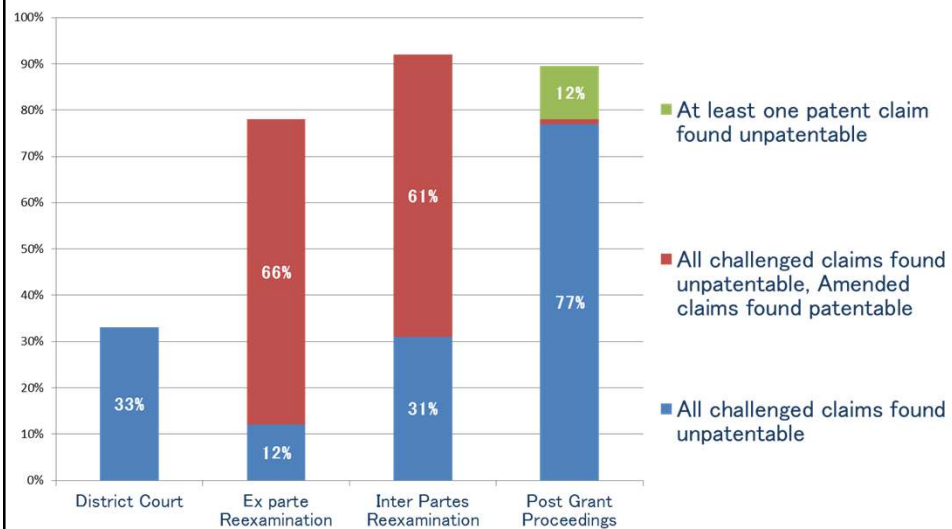
ALSTON
& BIRD LLP

AIA: Higher Likelihood of Invalidity



ALSTON
& BIRD LLP

AIA: 無効とされる確率が高い



ALSTON
& BIRD LLP



Inter Partes Review Petitions Terminated to Date (As of 1/15/2015)

20,206 Claims in 617 Petitions

9,048 Claims Challenged
(617 Petitions)

11,158 Claims Not Challenged

6,114 Claims Instituted
(68% of Claims Challenged)
(425 Petitions)

2,934 Claims Challenged but Not Instituted
(32% of Claims Challenged)

2,176 Claims Found Unpatentable
(36% of Claims Instituted, 24% of Claims Challenged)
(173 Petitions)

893 Claims Cancelled or Disclaimed (Non-PTAB)
(15% of Claims Instituted, 10% of Claims Challenged)

643 Claims Found Patentable by PTAB
(10% of Claims Instituted, 7% of Claims Challenged)

2,402 Claims Remaining Patentable
(39% of Claims Instituted, 27% of Claims Challenged)



Inter Partes Review Petitions Terminated to Date (As of 1/15/2015)

20,206 Claims in 617 Petitions

9,048 Claims Challenged
(617 Petitions)

11,158 Claims Not Challenged

6,114 Claims Instituted
(68% of Claims Challenged)
(425 Petitions)

2,934 Claims Challenged but Not Instituted
(32% of Claims Challenged)

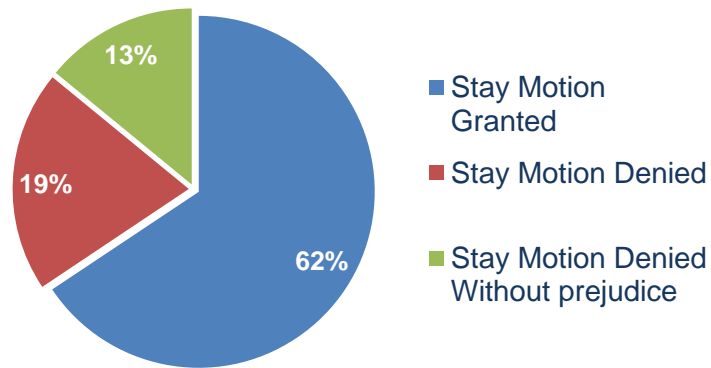
2,176 Claims Found Unpatentable
(36% of Claims Instituted, 24% of Claims Challenged)
(173 Petitions)

893 Claims Cancelled or Disclaimed (Non-PTAB)
(15% of Claims Instituted, 10% of Claims Challenged)

643 Claims Found Patentable by PTAB
(10% of Claims Instituted, 7% of Claims Challenged)

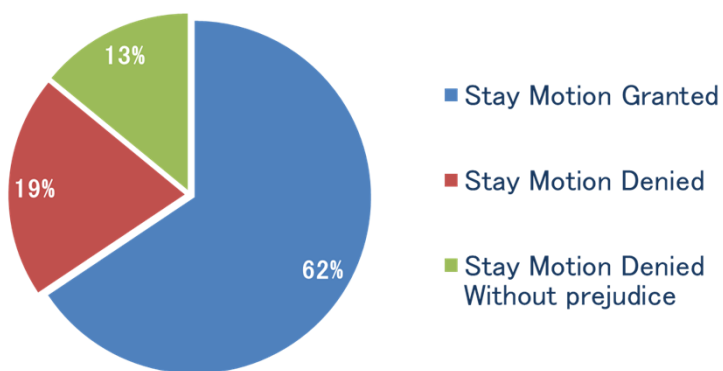
2,402 Claims Remaining Patentable
(39% of Claims Instituted, 27% of Claims Challenged)

Stays of Co-Pending Litigation



ALSTON
& BIRD LLP

同時進行の訴訟の停止

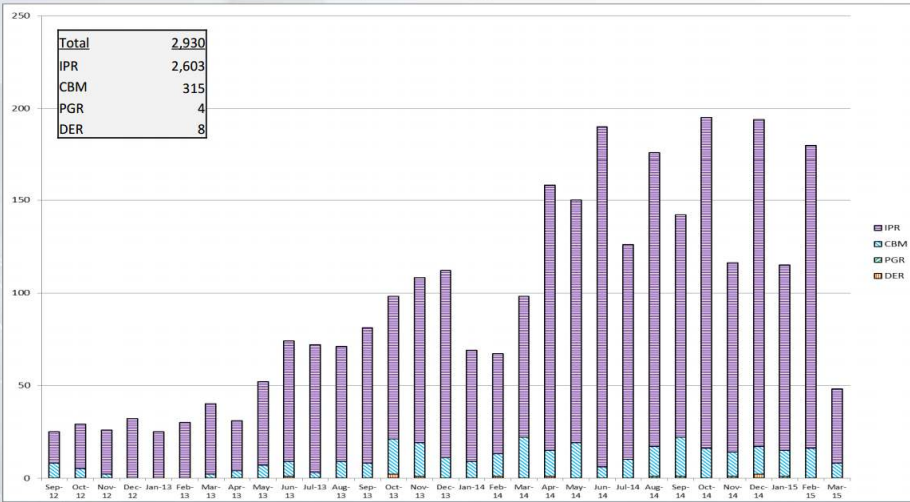


ALSTON
& BIRD LLP



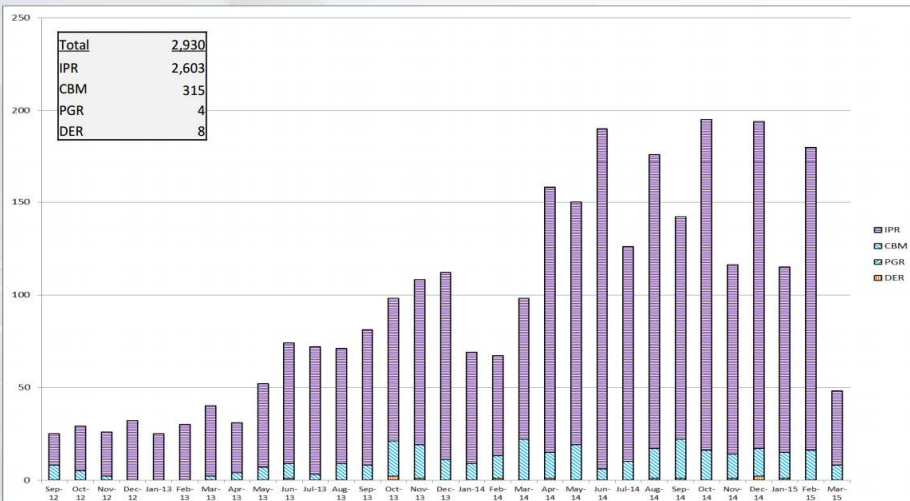
AIA Progress (as of March 12, 2015)

• AIA Monthly Filings



AIA Progress (as of March 12, 2015)

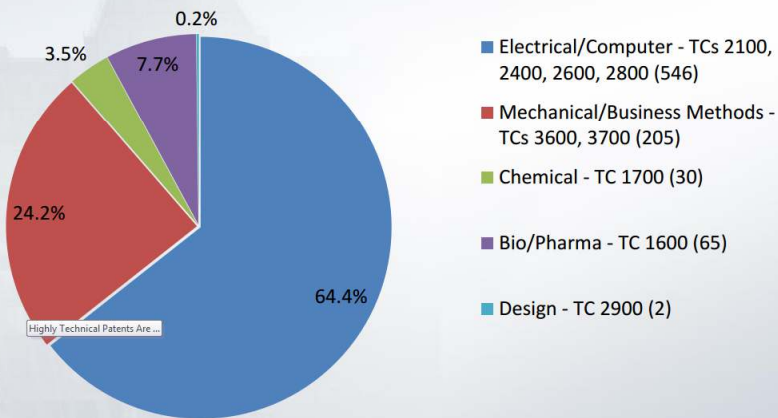
• AIA Monthly Filings





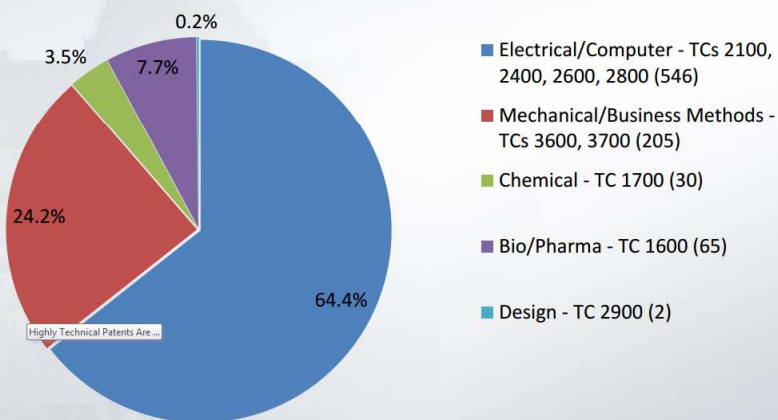
AIA Progress (for FY15 through March 12, 2015)

• AIA Petition Technology Breakdown



AIA Progress (for FY15 through March 12, 2015)

• AIA Petition Technology Breakdown



Major Users of IPRs

- Petitioners
 - Apple (46)
 - Samsung (38)
 - Gillette (33)
 - Google (33)
 - Intel (30)
 - TSMC (24)
 - Medtronic (22)
 - TRW Automotive (20)
 - Microsoft (20)
 - Ford (20)
- Patent Owners
 - Zond (62)
 - Intellectual Ventures (43)
 - VirnetX (37)
 - American Vehicular Sciences (32)
 - Clouding IP (25)
 - Magna Electronics (24)
 - NuVasive (18)
 - PersonalWeb Technologies (14)
 - Black Hills Media (9)
 - B.E. Technology (9)

ALSTON
& BIRD LLP

IPRの主な利用者

- 請求人
 - アップル (46)
 - サムスン (38)
 - ジレット (33)
 - グーグル (33)
 - インテル (30)
 - 台湾半導体製造 (24)
 - メトロニック (22)
 - TRWオートモーティブ (20)
 - マイクロソフト (20)
 - フォード (20)
- 特許権者
 - ゾンド (62)
 - インテレクチュアル・ベンチヤーズ (43)
 - バーネットX (37)
 - アメリカン・ヴィークュラー・サイエンス (32)
 - クラウドイングIP (25)
 - マグナ・エレクトロニクス (24)
 - ヌヴェイシヴ (18)
 - パーソナルウェブ・テクノロジーズ (14)
 - ブラック・ヒルズ・メディア (9)
 - B.E. テクノロジー (9)

ALSTON
& BIRD LLP

Are AIA Trials Right for Me?

AIA TRIALS IN PRACTICE

ALSTON
& BIRD LLP

AIA審判の道をとるべきか？

AIA審判の実務

ALSTON
& BIRD LLP

Should I Use AIA Trials?

- Consider AIA Trials if:
 - Patent Owner is a non-practicing entity
 - 3+ reference combinations needed for obviousness
 - § 101 challenges for covered business method (e.g., software or financial patents)
 - Complex technologies
 - Need leverage to promote settlement of litigation
- Avoid AIA Trials if:
 - Strong non-infringement arguments
 - Weak invalidity case
 - Concerned about estoppel
 - Prior art is not patents or printed publications (IPR).

ALSTON
& BIRD LLP

AIA審判を利用すべきか？

- AIA審判を検討すべき場合:
 - 特許権者が特許を実施していない主体(NPE)である
 - 自明性の立証に3以上の引例の組み合わせが必要
 - ビジネス方法レビュー(ソフトウェアまたは金融特許など)に101条に基づく無効申し立てを行う
 - 複雑な技術
 - 訴訟の和解を促進するためにレバレッジが必要
- AIA審判を避けるべき場合:
 - 非侵害の主張が強固である
 - 無効の主張が弱い
 - 禁反言が気になる
 - 先行技術が特許、または印刷刊行物でない(IPR)

ALSTON
& BIRD LLP

Using Joinder Strategically

- Must file motion for joinder not later than 1 month after institution date of IPR
- The one-year time bar does not apply to a request for joinder
 - Could challenge additional claims in separate IPR even after 1 year bar by joining an earlier instituted IPR by the same party
 - Third-party could join an IPR even after 1 year bar by joining another petitioner's instituted IPR
- Factors
 - Whether joinder will complicate (additional claims, prior art, issues)
 - Timeliness and impact on schedule and other procedural issues

Want to make it easier on the Board – be ready to cooperate and compromise if needed

ALSTON
& BIRD LLP

戦略的に併合 (Joinder) を利用する

- 併合の申し立ては、IPRの開始日から1ヵ月後以内に提出しなければならない
- 送達から1年間という期限は、併合要請には適用されない
 - 1年期限を過ぎても、同一当事者がそれより先に開始したIPRに参加することにより、別のIPRで追加的なクレームに無効申し立てを行うことは可能
 - 1年期限を過ぎても、別の請求人が開始したIPRに参加することにより、第三者がIPRに参加することは可能
- 要因
 - 併合が複雑になるか否か (追加されるクレーム、先行技術、問題点)
 - タイミング、およびスケジュールおよびその他の手続き上の問題に及ぼす影響

審判部に負担を与えたくない – 必要とされれば進んで協力と妥協を行う態勢を整えること

ALSTON
& BIRD LLP

Other Factors Affecting Decision

- Advantages
 - High claim invalidation rate
 - Technically trained judges
 - Early claim construction
 - Claims broadly construed
 - Stays often granted
 - Cost generally cheaper than litigation
 - Avoid costly discovery
 - Leverage
- Disadvantages
 - Could face a multi-front battle
 - Increased cost
 - Must maintain consistency between proceedings
 - Potential of estoppel

ALSTON
& BIRD LLP

決定に影響を及ぼすその他の要因

- 有利な点
 - クレーム無効化の割合が高い
 - 審判官が技術面で訓練を積んでいる
 - 早期なクレームの解釈
 - クレームが広く解釈される
 - 訴訟停止が認められることが多い
 - 一般的に訴訟より費用が安い
 - 費用のかかるディスカバリーを回避
 - レバレッジ
- 不利な点
 - 闘いの場が複数になる可能性
 - 費用の増加
 - 複数の手続きの間で一貫性を維持しなければならない
 - 禁反言の可能性

ALSTON
& BIRD LLP

Using Without Co-Pending Litigation

- Advantages
 - Many of the same advantages
 - Strong first strike
 - Can clear a potentially blocking patent
 - Patent Owner has very little leverage
- Disadvantages
 - Wakes a sleeping giant
 - Informs Patent Owner's continuation strategy
 - Cost
 - Potential of estoppel

ALSTON
& BIRD LLP

同時進行訴訟なしにIPRを利用する

- 有利な点
 - 有利な点の多くが同じ
 - 先制攻撃
 - 妨害特許を一掃することができる
 - 特許権者のレバレッジが極めて小さい
- 不利な点
 - 眠れる巨人を起こす
 - 特許権者の継続出願戦略に情報を与える
 - 費用
 - 禁反言の可能性

ALSTON
& BIRD LLP

PO Considerations Once Petition Filed

- Institute Infringement Litigation
 - Consider ITC action (fast, stay unlikely)
- If Already in Co-Pending Litigation:
 - Evaluate stay motion
- AIA Trial Considerations
 - Claim construction
 - Dependent claims
 - Evaluate real party-in-interest issues and privity issues
- Patent Portfolio
 - Consider co-pending reissue
 - Consider continuation strategy

ALSTON
& BIRD LLP

請求された場合の特許権者の検討事項

- 侵害訴訟を提訴する
 - ITC(国際貿易委員会)訴訟を検討 (迅速かつ延期の可能性が低い)
- すでに同時進行の訴訟を行っている場合:
 - 停止の申し立てについて評価を行う
- AIA 審判の検討事項
 - クレームの解釈
 - 従属クレーム
 - 実質的利益当事者 (Real Party-in-Interest) と利害関係人の問題点を評価する
- 特許ポートフォリオ
 - 同時進行の再発行を検討する
 - 継続出願を用いた戦略を検討する

ALSTON
& BIRD LLP

Strategies for AIA Trials

- Petitioner Strategies:
 - Detailed petition (2-3 focused challenges on ~15 claims)
 - Use best references, and identify best challenges
 - Address redundant combinations of references
 - Avoid the claim chart trap
 - Let your experts speak
 - Rebut 2-4 arguments in Petitioner Reply
- Patent Owner Strategies:
 - Strategic use of preliminary response
 - Focus on undermining petitioner's experts via depositions
 - Ensure experts have industry-specific knowledge
 - Make claim amendments elsewhere
 - Limit arguments based on hindsight, teaching away, and nonanalogous art

ALSTON
& BIRD LLP

AIA審判のための戦略

- 請求人の戦略:
 - 詳細な請求(最大15件ほどのクレームに関して焦点を絞った無効申し立て2-3件)
 - 最善の先行技術を利用して、最善の無効申し立てを選定する
 - 重複している文献の組み合わせに対応する
 - クレームチャートの罠を避ける
 - 専門家に喋らせる
 - 請求人応答において、2-4件の主張に反論する
- 特許権者の戦略:
 - 予備的応答の戦略的利用
 - 証言録取を介して請求人の専門家の切り崩しに集中する
 - 専門家が業界固有の知識をもっていることを確認する
 - 別の場でクレームの補正を行う
 - 後知恵、発明されたクレームに対する阻害要因、非類似技術に基づく主張を制限する

ALSTON
& BIRD LLP

Using Protective Orders Effectively

- Protective Order: restricts use of confidential information obtained in discovery in district court (and ITC) litigation
- Restrict use of evidence obtained from district court discovery against IPR proceedings
 - E.g. “Confidential material ... shall be used by the receiving party solely for purposes of the prosecution or defense of this action. . . Counsel may advise client solely relating to this action based on his or her evaluation of Confidential material”
- Consider motion to seal under Rule 42.14 in IPR if using confidential information from district court litigation
 - Other options: move to amend protective order or declassify

ALSTON
& BIRD LLP

効果的に保護命令を利用する

- 保護命令: 地裁(およびITC)訴訟の証拠開示手続きによって取得した秘密情報の利用を制限する
- IPRの手続きに対して、地裁での証拠開示手続きから取得した証拠の利用を制限する
 - 例: 「受取側当事者は、本訴訟の遂行または防御のみを目的として...秘密資料を利用するものとする...弁護士は、秘密資料に対する評価に基づいて、本訴訟に関係してのみクライアントに助言を行うことができる」
- IPRにおいて地裁の訴訟から得た秘密情報を利用する場合
には、規則42.14に基づく封印の申し立てを検討する
 - その他の選択肢: 保護命令の補正、または秘密指定の解除を申し立てる

ALSTON
& BIRD LLP

PO Considerations in a Post-AIA World

- Prior to Filing Litigation:
 - Portfolio review
 - Pending continuations
 - 4-8 patents to assert
 - Reissues / continuations
 - Consider adding additional dependent claims prior to assertion via a reissue or Track 1 continuation filing
 - Venue selection
 - Investigate whether targets consistently participate in AIA trials

ALSTON
& BIRD LLP

AIA後の世界での特許権者の検討事項

- 訴訟を申請する前に:
 - ポートフォリオの見直し
 - 審査中の案件の継続出願
 - 権利行使すべき4-8件の特許
 - 再発行/継続出願
 - 再発行またはトラック1の継続出願申請を介して、主張前に追加的な従属クレームを取得することを検討する
 - 裁判地を選ぶ
 - ターゲットが一貫してAIA審判に参加しているかどうかを調査する

ALSTON
& BIRD LLP

Patent Prosecution in a Post-AIA World

- Know the Prior Art and Prosecute Over It
 - More than “whitewash” required
- Dependent Claims:
 - Adjust / diversify dependent claim scope
- Strength in Numbers:
 - Consider continuation applications to build portfolio of important or critical patents
 - Increased number of claims with diverse scope
 - Consider exceeding 3 independent, 20 total claims

ALSTON
& BIRD LLP

AIA後の世界における特許出願権利化

- 先行技術を知り、それを越える特許出願を遂行する
 - 「うわべを飾る」にとどめない
- 従属クレーム:
 - 従属クレームの範囲を調整/多様化する
- 数の強み:
 - 重要または不可欠な特許のポートフォリオを構築するために、継続出願を検討する
 - 範囲が多様なクレームの件数の増加
 - 独立クレームを3件、クレームの合計件数を20件以上にするを検討する

ALSTON
& BIRD LLP

ALSTON
& BIRD_{LLP}

Thank you

ALSTON
& BIRD_{LLP}

ご清聴ありがとうございます