

2018年7月2日
JEITA 特許専門委員会

PTAB ルール改正案（AIA レビューのクレーム解釈基準を BRI 基準から地裁基準に変更する案）に対する意見

PTAB ルール改正に際し、意見する機会を頂戴し、感謝致します。

JEITA は、IT/エレクトロニクス産業を中核にしたステークホルダーが所属する、日本最大級の業界団体です。その特許専門委員会は、会員企業20社を擁し、米国特許取得件数上位50社のうち、10社が、これらの企業に含まれています。

これらの企業は、日本は勿論、米国をはじめとする世界中で事業を展開しており、特許権者であるだけでなく、実施者でもあります。

このような、特許権者であり、かつ実施者でもある、という特質から、JEITA は、特許政策に関し、バランスの取れた見識を備えていると自負しております。かかる見識が、この度の PTAB ルール改正に役立つことを願い、以下、意見を申し上げます。

1. 問題の所在

本来特許が付与されるべき範囲を超えて与えられた特許は、無効にされるべきです。同時に、本来特許が付与されるべき範囲の特許まで無効にされてしまうのは避けなければなりません。

この度の PTAB ルール改正案は、本来特許が付与されるべき範囲の特許まで無効にされてしまうのをどのように避けるか、という問題意識から生じたものと思料致します。

2. 解決アプローチ

本来特許が付与されるべき範囲の特許まで無効にされるのを避けるためには、様々なアプローチがあると考えます。例えば、PTAB ルール改正案のように、クレーム解釈基準を変更し、BRI 基準よりも狭いクレーム解釈（地裁基準）を採用するというアプローチが存在します。また、このようなアプローチの他には、BRI 基準を維持しつつ、クレームの補正機会をより充実させるというアプローチも存在します。

他方、AIA レビューは、有効性が疑わしい特許を再考する低廉な手段を提供することで、無用な訴訟を減らすことを目的に導入されました。どのようなアプローチが適しているかを検討するにあたっては、AIA レビューが導入されたこのような経緯も忘れてはなりません。つまり、本来無効にされるべき特許が無効にされなくなってしまうような事態は避けなければなりません。

この度、USPTO から提案された PTAB ルール改正案は、クレーム解釈基準を変更するというものです。

しかしながら、問題を解決するための手段は、クレーム解釈基準の変更だけではありませ

ん。他にもアプローチがあり、それぞれに pros and cons があります。

こうしたことを踏まえ、当初からクレーム解釈基準の変更ありきではなく、他のアプローチの可能性を排除することなく多面的に検討した上で、どのようなアプローチがより優れているかを判断すべきと考えます。

3. 解決アプローチを検討するにあたって考慮すべき事項

3-1. AIA レビューの位置づけ

AIA レビューは、紛争解決手続きである地裁手続きとは本質的に別のものであって、あくまで AIA によって USPTO に認められた審査の見直しの機会であります。USPTO 自身も過去主張していた通り¹、AIA レビューは、地裁手続きよりも審査の手続きに近いものです。これは、AIA レビューにおいては、i) 地裁手続と違って特許の有効推定が適用されないこと、ii) 採用される立証基準が異なること、iii) クレーム補正の機会が与えられている²ことから明らかです。このように、AIA レビューは審査の見直し、すなわち審査の一環という観点から見ますと、審査と同じ基準である BRI 基準を用いるべきであると考えます。

また、査定系再審査、及びリイシューは、審査基準 (BRI) で行われています。同一特許が査定系再審査/リイシューと AIA レビューの対象となる場合に、クレーム解釈基準が異なることとなるのは不合理であり、且つ審査を行う PTAB にとっても非効率であります。

3-2. クレーム解釈基準の変更以外の手段の有用性

上記のとおり、本来特許が付与されるべき範囲の特許まで無効にされるのを避けるアプローチには、クレーム解釈基準の変更以外のアプローチもあります。例えば、BRI 基準を維持しつつ、クレームの補正機会をより充実させるというアプローチです。

特許権は本来的には保護範囲が明確であることが好ましいです。保護範囲が不明確であれば、第三者はどのような行為が特許権の侵害にあたるのか予測することが困難になり、不

¹ "for this procedural purpose, inter partes review is more closely analogous to initial examination (where petitioner does not dispute the propriety of the broadest-reasonable-construction rule, see Pet. 23-25) than to district-court litigation (where no amendment of contested claims is permitted)." (No. 15-446 In the Supreme Court of the United States, *Cuozzo Speed Technologies, LLC, PETITIONER v. Michelle K. Lee, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office, Brief for the Respondent in Opposition*, December 2015)

² PTAB 自ら現行の運用ルールにおいて、満了済み及び審査期間中に満了する特許については、クレームを補正できないが故に、クレーム解釈基準を地裁基準とするとしている。このことも、AIA レビューが地裁手続きよりも審査の手続きに近いことをさらに裏付けるものである。

測の損害や不利益を被る恐れがあるからです。また、保護範囲が不明確であることは無効理由の包含に繋がるなど、特許権者にとっても必ずしも好ましくありません。現実の審査においては、明細書の記載内容に比べて広すぎる（Overbroad）クレームが認められるなど、一見して保護範囲が不明確と思われる特許権が登録されてしまう場合もあります。BRI 基準は、クレームの境界をより明確にする働きがあるため、特許を公衆に明確に通知するのに適していると考えます。また、BRI 基準を維持しつつ、クレームの補正機会をより充実させることで、特許権者は、本来特許が付与されるべき範囲の特許まで無効にされるのを避けることができると考えます。

他方、AIA レビューにおいて、仮に地裁基準を用いてクレーム解釈が行われることになれば、BRI 基準よりも狭くクレームが解釈されるため、AIA レビューにおけるクレーム補正の必要性が減少すると予想されます。そうしますと、クレームの文言からでは一見して保護範囲の不明確な特許権がそのまま存続し、第三者が不測の損害や不利益を被る懸念がありません。

3-3. NPE の活性化の可能性

NPE による不合理な権利行使の危機にさらされている事業会社にとって、有効且つ強力な対抗手段が AIA レビューであります。特に、NPE が、本来特許性が認められるべきでない特許の権利行使をしてきた場合には、BRI 基準のクレーム解釈による AIA レビューを用いることにより、これらの特許を適切且つ効率的に無効化することができていました³。これにより、事業会社は、NPE による不合理な特許の権利行使のリスクをある程度低減し、事業活動に専念し、結果として産業全体のイノベーションに資することが可能でした。

今回のルール改正により BRI 基準が失われると、結果として、本来特許性が認められるべきでない特許が引き続き存続する可能性が高くなることを危惧しています。

3-4. AIA レビューにおける当事者の負担（コスト含め）増加と紛争の長期化に繋がる懸念

2018 年 5 月 9 日付けの本連邦官報によれば、本ルール改正による経済的なインパクト及び手続上の負担は特にないようです。しかしながら、一般的に地裁では、当事者及び裁判所で十分な時間とコストをかけてクレーム解釈の審理が行われると理解しています。従って、クレーム解釈基準を地裁と同じにすることは、AIA レビューにおいてもクレーム解釈のために地裁と類似の審理手続きが必要となる懸念があります。その結果として AIA レ

³ 今回のルール改正案において、USPTO は、AIA レビューの対象となった特許の実に 86.8%が、裁判所による手続きにも係属し、手続きが併存している（故に基準の統一性が必要）と説明している。しかし、交渉における AIA レビュー提起の示唆も考慮すると、必ずしも、AIA レビューが地裁手続きとほぼ併存するものとは言いきれない。従って、この観点から、両者のクレーム解釈基準を統一しなければならないという必要性は、必ずしも見いだせない。

ビューにおける当事者の負担が増大するとともに、紛争の長期化に繋がる懸念があります。

3-5. 権利活用可能かどうかの予見性

AIA レビュー、特に IPR 制度により、進歩性の極めて低い特許が取り消され、かつ進歩性のある特許が維持されることで、つまり、本来特許されるべきでない特許が無効にされることで、第三者において権利活用可能かどうかの予見性が高くなってきています。これは、PTAB が BRI 基準を採用し、最も広く合理的な解釈をクレームに与えて、クレームの範囲を特定することで、権利維持か否かの判断のばらつきが最小限に抑えられてきたからだと考えます。しかしながら、解釈の取り得る幅の広い地裁基準に変更されれば、AIA レビューでの判断のばらつきが大きくなるおそれがあります。そうすると、AIA レビューで、本来特許されるべきでない特許が無効にされずに特許が維持されかねず、その結果、第三者において権利活用可能かどうかの予見性が下がりがねません。

4. 係属案件の取り扱い

今回のルール改正は係属中の全ての案件に対して適用されることが示唆されております。しかしながら、本ルール改正によって、係属案件の手続が具体的にどのように進められるのかは現状不明です。例えば、i)BRI 基準を用いてクレーム解釈が行われることで審理開始の決定 (institution decision) がなされたケースにおいては、PTAB が地裁基準を用いて改めてクレーム解釈を行って institution の判断をやり直すことになるのか、ii)Patent Owner Reply が既に提出されたケースにおいては PTAB がクレーム解釈を示した後に Patent Owner Reply の再提出を認めるのか、などが不明です。従って、USPTO はスケジュールも含めて両当事者に公平な手続を具体的に示すべきであると考えます。

5. 当協会からの提案

以上を踏まえ、当協会は、AIA レビューで BRI 基準によりクレームが解釈されること（現行のルールを維持すること）が望ましいと考えますので、USPTO において、当初からクレーム解釈基準の変更ありきではなく、他のアプローチの可能性を排除することなく多面的に検討した上、どのようなアプローチがより優れているかを判断すべきと考えます。

以 上



PTO-P-2018-0036

July 2, 2018

Andrei Iancu
Director
United States Patent and Trademark Office,
Department of Commerce
P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450

Re: Submission Concerning the Proposed Revision to the PTAB Rules
(Changes to the Claim Construction Standard for Interpreting Claims in
Trial Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board)

Dear Mr. Director:

First of all, let us express our gratitude for your providing us with an opportunity to submit our comment for the public consultation on the proposed revision to the PTAB rules.

We are the Japan Electronics and Information Technology Industries Association ("JEITA"), one of Japan's largest industry organizations, primarily constituted by stakeholders including electronics and information technology (IT) businesses. Our Patent Committee has 20 member companies, of which 10 members are among the top 50 companies in terms of the number of patents granted in the U.S.

These companies, being patent owners and at the same time manufacturers, have active worldwide presences, including in Japan and the U.S.

We believe that our unique position as being representative of both patent owners and manufacturers allows us to gain insight on patent policy measures from a well-balanced point of view. Based on this insight, we would like to make a submission hoping to be of assistance to your making an informed decision on revising the rules on PTAB proceedings.

1. Fundamental Point of Issue

A patent should be invalidated if the scope of protection granted is found to be broader than as otherwise should have been granted. At the same time, it is necessary to prevent an invalidation of a patent which would otherwise have been patented.

We understand that the proposed revision to the PTAB rules seeks to

establish a proper approach for avoiding the invalidation of patents which would otherwise have been patented.

2. Approaches to Solution

Different approaches may be possible for preventing an invalidation of patents which would otherwise have been patented. For example, as with the case of the proposed revision to the PTAB rules currently being contemplated, replacing the claim construction standard with a narrower one that is the same as the standard applied in federal district courts ("Federal District Court Standard") might be a possible option. Alternatively, an approach that would maintain the BRI standard while providing improved opportunities for amendments to claims would also be an option.

Meanwhile, the AIA trial proceedings have been introduced to reduce unnecessary litigations by providing inexpensive means to review patents with the potential of being invalidated. For delving into the best approaches to be taken, this background and goal of introducing the AIA trial proceeding system must be also taken into account so as to ensure that patents containing grounds of invalidity will not survive.

The USPTO proposed the revision to the PTAB rules to apply the approach that would replace the existing claim construction standard; however, other options would also be possible which would solve the fundamental point of issue. All approaches have their respective pros and cons.

Against this backdrop, we believe that the USPTO should delve into various other approaches from diverse points of view to decide on the best approach, without being confined to the approach replacing the claim construction standard from the beginning.

3. Consideration for Discussion of Approach to Solution

3-1. Nature of AIA Trial Proceedings

We understand that the AIA trial proceedings are different in nature from the proceedings before the federal district courts; namely, the latter aims at dispute resolution, whereas the former merely provides the opportunity for the USPTO's review of its initial patent examination under the AIA. As

asserted by the USPTO in the past,¹ the AIA trial proceedings are more closely analogous to USPTO examination proceedings compared to the proceedings before the federal district courts. This fact is also evident from the following: i) unlike the proceedings before the federal district courts, a patent is not presumed to be valid in the AIA trial proceedings, ii) different standards of proof are applied to both proceedings, respectively, and iii) patent owners have opportunities to submit a motion to amend the claims in question in the AIA trial proceedings.² Thus, as the AIA trial proceedings aim to revisit the USPTO examination proceedings and therefore can be viewed as a part of examination proceedings, we believe that the BRI standard applied to the examination would be appropriate.

In addition, the BRI standard is applied to the ex-parte reexamination and reissue proceedings. It seems unreasonable to apply different claim construction standards to the same patent in the case of the ex-parte reexamination/reissue and the AIA trial proceedings. This may also create inefficiency for the PTAB in its trial examination process.

3-2. Effectiveness of Approaches Other Than Replacement of Claim Construction Standard

As mentioned above, in order to avoid an invalidation of a patent which would otherwise have been patented, other approaches may also be possible in addition to the replacement of the claim construction standard, for example, an approach that would maintain the BRI standard while providing patent owners with improved opportunities for amendment to patent claims.

The scope of patent protection should be unambiguous, otherwise it may be difficult for third parties to predict what activities might constitute patent infringement, ultimately causing unexpected damages and disadvantages to them. In addition, an ambiguous scope of protection might also create

¹ "for this procedural purpose, inter partes review is more closely analogous to initial examination (where the petitioner does not dispute the propriety of the broadest-reasonable-construction rule, see Pet. 23-25) than to district-court litigation (where no amendment of contested claims is permitted)." (No. 15-446 In the Supreme Court of the United States, *Cuozzo Speed Technologies, LLC, PETITIONER v. Michelle K. Lee*, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office, Brief for the Respondent in Opposition, December 2015)

² The PTAB explains in its current rules that, for an expired patent or a patent expiring in the course of the proceedings, claim construction pursuant to the principle set forth by the federal district court should be applied since an expired claim is not subject to amendment. This further supports that the AIA review is more similar to examination proceedings compared to the proceedings before the federal district court.

disadvantage for patent owners as it is uncertain whether the patent is free from any ground for invalidity. In reality, there are some cases where a patent application with an obviously ambiguous scope of protection is granted, for example, a patent claiming an overbroad protection beyond the scope of the patent specification. In our opinion, the BRI standard is suitable for making the public clearly understand the scope of patents, as applying this standard leads to clearly demarcating the boundary of claims. In addition, we believe that the approach that would maintain the BRI standard while further improving the opportunity for amendment to claims would effectively protect patent owners from invalidation of their patents which would otherwise have been patented.

Meanwhile, if the Federal District Court Standard is applied for the claim construction in the course of the AIA trial proceedings, the necessity for claim amendment during the AIA trial proceedings would decrease, as this standard leads to narrower interpretation of claims than the BRI standard. Then, without appropriate amendments to limit the scope of claims, there may arise a possibility that a patent with an obviously ambiguous scope of protection compared with the statement of claims may survive, thereby causing unexpected damages to third parties.

3-3. Increase of NPEs

For businesses exposed to risks of unreasonable enforcement actions from NPEs, the AIA trial proceedings can be effective, powerful tools against NPEs. In particular, for enforcement actions by NPEs owning patents containing grounds for invalidation, the AIA trial proceedings based on the BRI claim construction standard have been countermeasures for effectively and properly invalidating these patents.³ This has also allowed businesses to reduce the risk of unreasonable enforcement actions from NPEs and devote themselves to their activities without being distracted by them, and in turn has contributed to the innovation of the entire industry.

We are concerned that, if the BRI standard is replaced as a result of the

³ In the proposed rulemaking, the USPTO explains that 86.8% of patents at issue in AIA trial proceedings also have been the subject of litigation in the federal courts (and therefore the same standard needs to be applied.) However, considering the possibility of instituting the AIA trial proceedings in the course of licensing negotiations, the AIA trial proceedings and litigation in the federal district courts may not always run concurrently. Thus, this data does not necessarily mean that uniformity between claim construction standards for these procedures must be secured.

forthcoming revision, there may be the increased possibility of survival of patents which would otherwise have been invalidated.

3-4. Concern Over Increased Burden (Including Costs) of Parties in AIA Proceedings and Protracted Dispute Resolution

According to the Federal Register dated May 9, 2018, the proposed rulemaking is not economically significant and would cause no additional burden on the procedures. However, at the federal district courts, in general, the evaluation of claim construction requires a large amount of time and costs on the parts of the parties and court. Therefore, applying the same claim construction standard as the federal district court may require the PTAB to conduct such burdensome evaluation in AIA proceedings like those before the federal district court. As a result, we are concerned that this may cause an increased burden on the parties to the AIA trial proceedings and protracted dispute resolution.

3-5. Predictability for Third Parties To Use Technology

AIA trial proceedings (in particular, IPR) are effective tools for revoking patents not meeting the non-obviousness requirement and maintaining non-obvious patents (in other words, invalidating patents that would otherwise have been rejected), and thereby increasing the predictability for third parties to freely use the technology. We believe that this owes to the BRI standard which would give the broadest reasonable construction to claims and delineate the scope of claims to minimize variations in the conclusions on whether to maintain a patent. However, if the BRI standard is replaced with the Federal District Court Standard which would allow a broader possibility for different claim constructions on whether to maintain the patent, there may arise variations in the findings before AIA trial proceedings. If this is the case, a patent containing grounds of invalidity may survive without being invalidated, making it more difficult for third parties to predict the availability of a technology.

4. Pending Proceedings

The Federal Register indicates that the proposed revision will apply to patents subject to pending all IPR, PGR and CBM proceedings before the PTAB. However, for the time being, in order to handle the pending

proceedings after the revision, there seem to remain some points which need to be further clarified, including the following:

i) If, at the time of the institution decision, the BRI standard for claim construction was applicable, is the PTAB required to revisit the institution decision by applying the Federal District Court Standard?

ii) If a patent owner reply has already been submitted, will the PTAB permit the patent owner to submit the reply again after making the claim construction?

Based on the above, in our opinion, the USPTO should establish detailed procedures fair and equitable to both parties, including the timetable.

5. Our Proposal

As mentioned thus far, we consider that the claim construction based on the existing BRI standard should be maintained in the AIA trial proceedings. We believe that the USPTO should delve into other approaches from diverse points of view to decide on the best approach, without being confined to the approach replacing the claim construction standard from the beginning.

Respectfully Submitted,

Japan Electronics and Information Technology Industries Association
1-1-3, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan