

## USPTO「Revision to Rules of Practice Before the PTAB」CFR 42.108(d), (e), (f), (g)に対する意見

IPR等の手続きに関する規則改正に際し、意見する機会を頂戴し、感謝する。

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ある。その特許専門委員会は、会員企業22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る。

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、実施者でもある。

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いる。かかる見識が、この度のIPR等の手続きに関する規則改正に役立つことを願い、以下、意見を申し上げる。

### ○総論

**我々は、AIAの立法趣旨である発行後レビューを通じた特許品質の向上および司法と行政の適切な役割分担に鑑み、今回提案されているCFR 42.108(d), (e), (f), (g)の各規則案は、入口規制の強化によって正当な防御機会を制度的に縮減し、公衆利益を毀損するものであることから、これらの規則案の全面的な撤回、仮に全面撤回しない場合大幅な修正を求める立場である。**

AIAは、特許品質を高めるために発行後の迅速・専門的な有効性審査の場（PTAB）を創設したものであり、IPRは、出願審査で生じ得る見落としや誤りを、発行後に是正するための貴重なチャンスとして制度化されたものである。本規則案の条項(d)（他のフォーラムでの35 U.S.C.§102および§103無効主張の放棄を要求する誓約書提出義務）と条項(e)（過去の「有効」判断に基づく後続IPR申立の一律排除）は、そのチャンスへの入口を制度的に狭め、事実上失わせるものであり、これはAIAがIPRを制定した目的（特許品質の向上）に反し、公衆利益を毀損するものである。加えて、行政機関であるUSPTOが、IPRの審理開始の「前提条件」として他の防御権の放棄（条項(d)）を要求するのは、USPTOに与えられたルール制定権の裁量を超える、新たな実体法上の規則を創作するもので、権限逸脱であると考え<sup>1</sup>。

---

<sup>1</sup> 35 U.S.C.§2(b)(2)より、特許庁長官には、一般的な実体法の改変権限は与えられておらず、制定可能な規則は「法律と矛盾しない」範囲での手続規則に限られる。

PTAB の公開統計が示すとおり、IPR では、相当割合のクレームが最終書面決定において特許性無しであると判断されている。これは、発行時点の審査では発見されなかった先行技術や論点が、PTAB の専門審理を通じて明確化され、発行後レビューである IPR において品質が是正されてきたという現実を示しており、AIA が設けたこの機能へのアクセスを、入口における門前払いの形で縮減することは、低品質特許の放置につながり、公衆利益に反する。

IPR が地方裁判所での特許訴訟に代わる費用効果の高い手段として設計された際、議会は、IPR の開始決定によって、特許侵害に対する先行技術による抗弁を禁止することもできたが、最終書面決定に至った後の 35 U.S.C. §315(e)の禁反言を選択した。入口での一般的な締め出しは制度趣旨・構造に合致しない。さらに、IPR で審理できる無効理由を含めて特許権の無効を主張する場合に、このような要件を課すことは、IPR への門戸を事実上閉ざし、他のフォーラムでの争いを事実上強制するものであり、仮に USPTO の紛争解決コストが低減したとしても、社会全体としての紛争コストの低減にはつながらないから、公的政策の理由から認められるべきではなく、AIA の趣旨にも反する。

## ○各論点

### 1. 42.108(d) 他のフォーラムでの 35 U.S.C. §102 および §103 無効主張の放棄を要求する誓約書提出義務

**誓約書提出義務は、IPR へのアクセスを実質的に制限し、他フォーラムでの争いを強制し、社会全体の紛争コストを増加させるため、AIA の趣旨にも反し撤回すべきである。**

**仮に本条項を撤回しない場合でも、IPR 審理後に新たな証拠が発見された場合は誓約の拘束を受けない例外規定が不可欠であり、また、誓約書提出は、初期開示完了後まで猶予すべきである。**

本条項は、IPR 審理開始の条件として、申立人およびその利害関係者に対し、同一特許について他のフォーラム（地裁、ITC 等）で 35 U.S.C. §102 または §103 に基づく無効主張を行わない旨の誓約書提出を求めているが、撤回すべきである。この条項は、申立人が特許権者との紛争において、IPR と他のフォーラムを組み合わせた防御戦略を選択する自由を制限するものであり、特に NPE による権利行使に対しては、並行して複数の手段を活用することが企業にとって重要であるところ、誓約制度によりその選択肢が失われることは、企業の防御能力に深刻な影響を及ぼすおそれがある。

また、本条項は、Petitioner が IPR を申立てる際に、他の Venue で 35 U.S.C. §102 および 103 に基づく無効主張を禁止するものであるが、先行製品に基づく公然実施の無効議論（35 U.S.C. §102）をも禁止するものであり、一方 IPR は特許または刊行物による無効主張のみが許容されていることから、無効主張をする側の権利を不当に制限するものとなる。さらに、訴訟当事者のみならず Real Party in Interest や Privy に対しても同様の制限を課しており、これらの者が将来訴訟当事者となった場合、無効理由を主張できなくなるおそれがあり、過度な制約となる。

AIA の立法過程において、行政手続きにより地方裁判所で被告が利用できる防御手段を事前に排除する合理的な根拠は示されていない。IPR が地方裁判所での特許訴訟に代わる費用対効果の高い手段として設計された際に、議会が審理開始決定ではなく 35 U.S.C. §315(e)の最終書面決定に禁反言を結びつける選択をした事実を踏まえれば、係属中の IPR 審理の存在は、地方裁判所が先行技術防御の利用可能性を判断する際の考慮要素とすべきである。事案全体が地方裁判所に係属している以上、裁判所は事実と衡平性にに基づき可否を判断できる。かかる 35 U.S.C. §315(e)に基づくエストップルの枠組みを超えて、審理開始決定の裁量却下を避けるための前提条件として 35 U.S.C. §102 または 103 に基づく無効主張を放棄させることは、特許法が明示的または黙示的に許容している権利に制約を課すこととなり、法律と矛盾し、35 U.S.C. §2(b)(2)に基づく特許庁の規則制定権を逸脱するものである。

仮に本条項による誓約制度を撤回しない場合でも、誓約書の提出タイミングは、FRCP の Rule 26(a)(1)に基づく初期開示および主要文書開示が完了し、被告が主要な無効資料を把握できる段階まで猶予すべきであり、本条項のような申立時点での誓約書提出の義務づけは、未認識の証拠に基づく抗弁まで放棄させ、防御の機会を失わせるものである。また、IPR 審理開始後に「実質的に異なる証拠」が発見された場合には、誓約の拘束を受けない例外規定を明文化し、その判断については、技術的内容・公開時期・証拠の信頼性などを考慮するガイドラインを設けるべきである。

## 2. 42.108(e) 過去の「有効」判断に基づく後続 IPR 申立の一律排除

**AIA は PTAB を発行後の品質是正の場として設計しており、入口での無条件な審理非開始は品質是正の機会を奪い、公衆利益を損なうため撤回すべきである。重複や蒸し返しの抑制は、既存の 35 U.S.C. §325(d)により「以前提示されたものと実質的に同じ」無効資料・論点を考慮して裁量で非開始判断できるため、後の IPR 手続きを一律排除するべきではなく、§325(d)の運用強化で十分である。**

**仮に本条項を撤回しない場合でも、少なくとも「例外枠」を明文化し、柔軟な運用を担保する必要がある。特に、過去の審理で使われなかった「実質的に異なる証拠」がある場合は、例外として審理を認めることを明文化し、技術的内容・公開時期・信頼性を考慮したガイドラインを整備すべきである。**

本条項は、過去に有効であると判断されたことを根拠に、後の IPR 手続きを一律排除するものだが、撤回すべきである。過去の手続きは審理開始判断において考慮される要素でしかない。最初の有効性判断後に一律で後続の申立を禁止すると、最初の手続きに過度な重みがかかり、最初の申立てと後の申立とがほとんど関係がない場合（新たな先行技術や証拠が存在する場合等）でも再検討が禁止されるため、特許権者による「ゲーム的戦略」や「フォーラムショッピング」を助長する。

また、この条項は、イノベーティブなスタートアップを含む小規模企業に過度な負担を課すものであり、資力の乏しい会社は資力豊富な会社よりも十分に包括的な無効理由を用意できない可能性が高いことから、潜在的な無効理由が看過される可能性が高くなるため、紛争対応負担や応訴負担を増加させる虞がある。

AIA は、特許品質を高めるために発行後の迅速・専門的な有効性審査の場（PTAB）を創設したところ、条項(e)のような過去の「有効」判断に基づく後続 IPR 申立ての一律排除は、そのチャンスへの入口を制度的に狭め、事実上失わせるものであり、AIA による IPR 制定目的（特許品質の向上）に反し、公衆利益を毀損するものである。重複・蒸し返しの抑制は、35 U.S.C. §325(d)により『以前提示されたものと実質的に同じ』無効資料・論点を考慮して非開始を裁量で判断する既存枠組みのもとでの運用で足りる。

仮に本条項を撤回しない場合でも、申立人が異なる場合でも、過去の審理結果のみを理由に IPR 審理を一律に排除する制度には反対であり、過去の審理で使用されなかった「実質的に異なる証拠」がある場合には、IPR 審理を認める例外規定を設けるべきであり、その判断については、技術的内容・公開時期・証拠の信頼性などを考慮するガイドラインを設けるべきである。新たな無効事由がある場合は、本来特許になるべきものでないものと考えられ、そのような特許の存続を許容すれば権利が濫用されるおそれがあるため、再審理の機会を確保すべきである。被告にとって IPR は重要な無効抗弁手段であり、過去の判断があっても条件や証拠が異なる場合にまで、被告の IPR の機会を奪うべきではない。

### **3. 42.108(f) 他フォーラムの予定のみを理由とする一律の審理拒否**

**本条項は追加不要であり、撤回が相当である。**

**仮に本条項の趣旨を残す場合でも、他フォーラムの日程変更や審理状況の変化に応じて、IPR の開始・再開・中止を柔軟に調整できる仕組みの明文化が不可欠である。**

本条項は、35 U.S.C. §316(a)(11)の期日前に、地裁、ITC、PTAB において争われているクレームに関して審理や決定が発生する可能性が高い場合に、IPR 審理を開始または継続しないとするものだが、撤回すべきである。地裁等における審理日程は変更されることが多く、IPR 審理の開始時点で予定されていた日程が後ろ倒しになる可能性があるにもかかわらず再開等の柔軟対応が認められていないのは制度運用上の不合理である。訴訟スケジュールは、証拠開示の遅れや裁判所の事情により頻繁に変更されるものであり、見込み段階での IPR 拒否は被告に不当な不利益となる。

主要国においては、裁判所や特許庁で特許の有効性が争われた後でも、新たな無効審判の申立てが審理される制度が一般的であり、現行案はこういった制度運用との国際的な調和を欠いている。審理開始・再開の判断における柔軟な運用と、主要国の制度との調和の確保が重要である。IPR が刊行物先行技術の専門審理により争点を絞り、他フォーラムの負担を軽減することで全体コストを下げ得ることに鑑みれば、一律に審理を認めない対応は費用対効果の観点からも逆効果である。

仮に本条項を撤回しない場合でも、他のフォーラムにおける審理・決定の日程が変更された場合には、IPR 審理の開始・再開または中止ができる制度設計とすることを要望する。

#### 4. 42.108(g) 例外的事情の裁量枠

例外の中核要素として、過去に提示されていない「実質的に異なる証拠」や「新たな法的主張」を明確に例外対象に含めるべきである。また、例外不認定時に申立てが「軽率または濫用的」と誤評価されて制裁対象とならないよう、制裁対象行為の定義・適用基準・手続保障を明確にし、正当な申立ての萎縮を防止すべきである。更に、他フォーラムの訴訟が「先に終結しそう」という見込みだけで IPR の開始を拒むべきではないという原則は、例外運用にも徹底すべきである。

(d)~(f)の審理開始制限にかかわらず、「例外的事情」がある場合に限り、USPTO 長官の裁量により IPR 審理を認めることが可能とされているが、「例外的事情」の具体的な定義や判断基準が明確に示されておらず、制度運用における恣意性や予測困難性が懸念され、企業にとって予測可能性と透明性の高い制度設計が不可欠であるから、例外規定の適用基準は明文化されるべきである。「実質的に異なる証拠」や「新たな法的主張」を例外対象から除外すべきではなく、これらを例外的事情として認めることを要望する。判断基準の明文化、理由開示の標準化、過去事例の公表などを通じて透明性と予測可能性を確保すべきである。さらに、例外的事情が認められず審理が開始されなかった場合における制裁対象行為の定義と適用基準を明確化し、正当な申立てが「軽率または濫用的」な申立てと誤って評価されて制裁対象とならないことを制度上担保することが必要である。また、地方裁判所や ITC での訴訟が「先に終結しそうである」という見込みだけを理由に、IPR の開始を拒むべきではないという原則は、例外運用にも貫徹されるべきである。

#### ○まとめ

以上のとおり、42.108(d), (e), (f), (g)は、AIA の制度目的に逆行し、法的適合性・実務合理性・国際調和・公衆利益の各観点で重大な欠陥を有するため、撤回が相当である。

特に条項(d), (e)は、AIA の「発行後レビューで品質を高める」設計に反し、公衆利益に反する具体的理由がある。入口での全面放棄要求や広範で絶対的な審理非開始事由は、PTAB の制度ミッションを弱体化させる。そもそも特許庁は法律を逸脱して規則を制定しうるものではなく、審理開始決定という入口での法律の規定を超える制約を課すことは許されていない。IPR で審理可能な無効理由を IPR で争い、そこで無効となる場合には、他のフォーラムでの無効理由に係る審理の負担を減らすことができるのであり、社会全体として紛争解決コストの低減につながるから、これに反する一律の入り口規制は認められるべきでない。

仮にこれらの条項が全面撤回されない場合、代替として、条項(d)は、宣誓書の提出タイミングの合理化（初期開示・主要文書開示後）と「実質的に異なる証拠」を例外に含めることの明文化、条項(e)は 35 U.S.C. §325(d)の判断要素の明確化・運用強化、条項(f)は他フォーラムの変更に応じた開始・再

**開・中止の柔軟調整の明文化、条項(g)は「実質的に異なる証拠」を例外に含めることを含め、例外基準の明文化・理由開示の標準化・制裁基準の整備を定めるルールとすべきである。**

我々の要請は、重複・濫用の抑制と特許品質の是正を両立させるための実務的・制度的改善であり、AIA が志向した公衆利益の最大化に資するものである。

以上

December 1, 2025

Japan Electronics and Information Technology Industries Association  
Patent Committee

**Opinions in relation to the Proposal by the United States Patent and Trademark Office (USPTO), "Revision to Rules of Practice Before the PTAB," CFR 42.108(d), (e), (f), (g)**

First of all, allow us to express our gratitude to you for providing us with this opportunity to submit our comments for the public consultation on the proposed modifications to the rules of practice for inter partes review (IPR) before the Patent Trial and Appeal Board (PTAB).

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 22 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 representative of both patent owners and manufacturers allows us to gain insight into 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 some assistance in your making of an informed decision on revising the rules on IPR proceedings.

**OGeneral Remarks**

**Considering the legislative intent of the America Invents Act (AIA) to improve patent quality through post-grant proceedings and to ensure an appropriate division of roles between the judiciary and the administration, we call for the complete withdrawal, or, if that is not possible, for significant revisions to, the proposed CFR 42.108(d), (e), (f), and (g), which we believe would institutionally reduce legitimate opportunities for defense by strengthening entry regulation and undermine the public interest.**

The AIA has established the PTAB as a forum for prompt, expert post-grant validity review to improve patent quality, and IPR has been developed as a system to provide a valuable opportunity to correct, after grant, oversights or errors that could have been made during examination of patent applications. The proposed provisions of CFR 42.108(d) (Requirement of an IPR petitioner's stipulation to waive their right to assert invalidity with respect to the challenged patent under 35 U.S.C. 102 or 103 in other forums) and (e) (Blanket ban on subsequent IPR petitions based on claims found "valid" in prior proceedings) would

institutionally narrow and effectively eliminate access to that opportunity. This contradicts the AIA's intent in establishing IPR and undermines the public interest. Furthermore, if the USPTO, an administrative agency, demands that the petitioner waive their right of defense in other proceedings as a condition for instituting IPR (paragraph (d)), this would result in the creation of new substantive law beyond the discretion granted to the USPTO in its rulemaking authority, constituting an abuse of authority.<sup>2</sup>

As PTAB's statistics show, a significant proportion of claims are found unpatentable in final written decisions reached through IPR. This reflects the reality that prior art and arguments not discovered during pre-grant examination have been made clear through the expert review at the PTAB, and that patent quality has thus been corrected in IPR proceedings. Reducing access to this function, established by the AIA, by shutting the door to IPR would lead to low-quality patents being left unaddressed and run counter to the public interest.

When IPR was designed as a cost-effective alternative to patent litigation in district courts, Congress could have prohibited prior art defense against patent infringement by a decision to institute an IPR, but instead it chose to provide for estoppel under 35 U.S.C. §315(e) after reaching the final written decision. A general exclusion from access to IPR is inconsistent with the purpose and structure of the intended system. Furthermore, if such a requirement is imposed on a party that asserts patent invalidity, including grounds of invalidity reviewable by IPR, this would effectively close the door to IPR and compel that party to dispute in other forums. Even if the proposed change would reduce the USPTO's dispute resolution costs, it would not reduce dispute costs in society as a whole. Therefore, for public policy reasons, it should not be permitted, and it is contrary to the intent of the AIA.

## **○ Specific arguments**

### **1. CFR 42.108(d): Requirement of an IPR petitioner's stipulation to waive their right to assert invalidity with respect to the challenged patent under 35 U.S.C. 102 or 103 in other forums**

**The proposed requirement of an IPR petitioner's stipulation would substantially restrict access to IPR, force disputes to be brought into other forums, and increase**

---

<sup>2</sup>

Under 35 U.S.C. §2(b)(2), the USPTO Director is not granted general authority to alter substantive law, but is only authorized to establish regulations "not inconsistent with law."

**overall societal dispute costs. It therefore contradicts the intent of the AIA and should be withdrawn.**

**If the USPTO will not withdraw this proposed provision, it should provide for an exception to ensure that the petitioner would not be bound by their stipulation if any new evidence is discovered after the institution of the IPR proceeding. In addition, the submission of the stipulation should be deferred until after the initial disclosure is complete.**

The proposed provision of CFR 42.108(d) requires an IPR petitioner and their interested parties to submit a stipulation stating that they will not assert invalidity under 35 U.S.C. §102 or §103 in other forums (district courts, U.S. International Trade Commission (ITC), etc.) with regard to the same challenged patent as a condition for instituting an IPR proceeding. It should be withdrawn for the following reasons. This provision restricts the petitioner's freedom to choose a defense strategy combining IPR with other forums in their dispute with the patent owner. Particularly against enforcement by non-practicing entities (NPEs), it is crucial for companies to utilize multiple avenues concurrently. The stipulation system, by eliminating this option, could severely impair companies' ability to defend themselves.

Furthermore, by prohibiting an IPR petitioner from pursuing invalidity challenges in other venues under 35 U.S.C. §§102 and 103, this provision also prohibits the petitioner from asserting invalidity based on the public use of prior art (35 U.S.C. §102). Since IPRs only permit an assertion of invalidity based on a patent or printed publication, this provision would unduly restrict the rights of the party challenging the validity of the patent. Furthermore, this provision imposes similar restrictions not only on the petitioner but also on any real party in interest and the privy of the petitioner. It would prevent these parties from raising grounds of invalidity should they become a defendant in patent infringement litigation in the future, constituting an excessive constraint.

During the legislative process of the AIA, no reasonable basis was presented to justify administrative proceedings that preemptively deprive defendants of means of defense available to them in district court. Given the fact that, when designing IPR as a cost-effective alternative to patent litigation in district court, Congress chose to associate estoppel with the final written decision under 35 U.S.C. §315(e), rather than with the decision to institute an IPR, the existence of a pending IPR proceeding should be a factor for the district court to consider when determining the availability of prior art defense. As long as the entire case is pending before the district court, the court can determine the issue based on the facts and equity. Requiring an IPR petitioner to abandon their validity challenge under 35 U.S.C. §102 or §103 as a condition to avoid the USPTO's discretionary dismissal of the IPR petition, beyond

that framework of estoppel under 35 U.S.C. §315(e), would result in imposing a restriction on the rights that are explicitly or implicitly permitted by patent law, which would be inconsistent with law and would go beyond the bounds of the USPTO's rulemaking authority under 35 U.S.C. §2(b)(2).

If the USPTO will not withdraw the stipulation system under this provision, it should defer the due date for submitting the stipulation until after the initial disclosure and key document disclosure under FRCP Rule 26(a)(1) are complete, allowing the defendant to identify key evidence of invalidity. Requiring an IPR petitioner to submit their stipulation at the time of filing the IPR, as proposed in this provision, would mean forcing a defendant to waive their defense based on unidentified evidence and would deprive the defendant of the opportunity to defend. In addition, the USPTO should provide for an explicit exception to ensure that the petitioner would not be bound by their stipulation if any "substantially different evidence" is discovered after the institution of the IPR proceeding, and should establish guidelines for determining the applicability of the exception in consideration of factors such as technical content, timing of disclosure, and reliability of the evidence.

## **2. CFR 42.108(e): Blanket ban on subsequent IPR petitions based on claims found "valid" in prior proceedings**

**The AIA has set in place the PTAB as a post-grant forum for quality correction. Unconditional rejection of access to IPR proceedings would eliminate the opportunity for quality correction and harm the public interest; therefore, the USPTO should withdraw the proposed provision of CFR 42.108(e). Duplication and relitigation of disputes can be controlled under existing 35 U.S.C. §325(d), which allows the PTAB to exercise discretion to reject another proceeding based on evidence or arguments "substantially the same as those previously presented." Therefore, a blanket ban on subsequent IPR proceedings is unnecessary; it would suffice to enhance the applicability of §325(d).**

**If the USPTO will not withdraw this provision, it should at least codify an exception to ensure flexible application. Specifically, it should explicitly state that proceedings may be permitted as an exception if any "substantially different evidence" not used in prior proceedings exists, and establish guidelines in consideration of technical content, disclosure timing, and reliability.**

This provision uniformly excludes subsequent IPR proceedings based on the claims found valid in prior proceedings. It should be withdrawn for the following reason. Prior proceedings are

nothing more than one factor that is considered in determining whether to institute an IPR proceeding. If subsequent IPR petitions are uniformly prohibited after the initial finding of patent validity, it would place excessive weight on the first proceeding. In addition, as this provision would also prohibit review even when the initial petition and subsequent petition have little association with each other (e.g., when the subsequent petition involves new prior art or evidence), it would encourage a game-like strategy and forum shopping by patent owners.

Furthermore, this provision would impose an excessive burden on small businesses, including innovative startups. Companies with limited resources are less likely than well-funded companies to be able to prepare sufficiently comprehensive grounds of invalidity. This could increase the risk of potential grounds of invalidity being overlooked, resulting in an increase in companies' burden of responding to disputes and litigation.

The AIA has established the PTAB as a forum for prompt, expert post-grant validity review to improve patent quality. The blanket ban on subsequent IPR petitions based on claims found "valid" in prior proceedings, as proposed in paragraph (e), would institutionally narrow and effectively eliminate access to the opportunity to correct patents after grant. This contradicts the AIA's intent in establishing IPR and undermines the public interest. Duplication and relitigation of disputes can be adequately addressed under the existing framework of 35 U.S.C. §325(d), which allows the PTAB to exercise discretion to reject another proceeding based on evidence or arguments "substantially the same as those previously presented."

Even if the USPTO would not withdraw this provision, we oppose a system that uniformly excludes IPR proceedings solely based on the results of prior proceedings even when the IPR petitions are filed by different parties. The USPTO should provide for an exception to permit IPR proceedings if any "substantially different evidence" not used in prior proceedings exists, and should establish guidelines for determining the applicability of the exception in consideration of factors such as technical content, timing of disclosure, and reliability of the evidence. A patent for which new grounds of invalidity exist should be considered not to deserve protection. Allowing such a patent to remain in existence could lead to an abuse of rights. Therefore, it is necessary to ensure an opportunity for review. Since IPR is a vital means of invalidity defense for defendants, the USPTO should not deprive defendants of their opportunity to initiate IPR even when the finding of patent validity in prior proceedings was made based on different conditions or evidence.

### **3. CFR 42.108 (f): Blanket rejection of an IPR proceeding solely based on the likelihood of a proceeding in any other forum**

**This proposed provision is unnecessary and should be withdrawn.**

**Even if the intent of this provision were to be retained, it is essential to codify a system allowing flexible adjustment of initiation, resumption, and discontinuation of an IPR proceeding depending on the schedule changes or developments in proceedings in another forum.**

This provision states that an IPR proceeding shall not be instituted or maintained if a proceeding or decision will occur more likely than not in a district court, the ITC, or the PTAB with respect to a challenged claim before the due date under 35 U.S.C. §316(a)(11). It should be withdrawn for the following reasons. Proceedings in district courts and other forums are often rescheduled, and it is unreasonable in the operation of the system to deny flexibility in proceedings, such as resumption, despite the possibility of postponement of the schedule anticipated at the time of institution of an IPR. Litigation schedules are frequently changed due to delays in discovery proceedings or circumstances at court. Rejection of an IPR at the stage when the schedule is yet to be finalized would impose an unfair disadvantage on the defendant.

In major countries, it is common practice for a new invalidity trial to be heard even after a patent's validity has been challenged in court or at the patent office. The proposed provision lacks international harmonization with such operational practices. It is important to ensure flexibility in determining whether to institute or resume an IPR proceeding as well as harmonization with major countries' systems. Considering that IPRs can reduce overall costs by narrowing down issues through expert review of prior art publications and reducing the burden on other forums, blanket rejection of an IPR proceeding would work negatively from a cost-effectiveness perspective.

Even if the USPTO would not withdraw this provision, we request that it should design the system to allow the institution, resumption, and discontinuation of an IPR proceeding subject to a change of the schedule for a proceeding or decision in any other forum.

### **4. CFR 42.108 (g): Scope of "extraordinary circumstances"**

**"Substantially different evidence" and "new legal argument" not previously presented should be explicitly included in the scope of "extraordinary circumstances" as core**

**elements. In addition, to ensure that a legitimate petition will not be mistakenly judged as “frivolous or abusive” and sanctioned when extraordinary circumstances are not found, the definition of sanctionable conduct, application criteria, and procedural safeguards should be clearly established to prevent the chilling effect on legitimate petitions. Furthermore, the principle that the institution of an IPR should not be rejected solely based on the expectation that litigation in another forum is likely to conclude first should be rigorously applied in the operation of the provision on “extraordinary circumstances.”**

This proposed provision states that, notwithstanding the restriction on the institution of an IPR proceeding under CFR 42.108 (d) to (f), the USPTO Director retains discretion to allow institution only when “exceptional circumstances” exist. However, it does not clearly indicate a specific definition or criteria for determining “exceptional circumstances.” This raises concerns about arbitrariness and unpredictability in the operation of the system. Given that a system design offering predictability and transparency is essential for businesses, the criteria for applying the provision on “exceptional circumstances” should be codified. “Substantially different evidence” and “new legal argument” should not be excluded from the scope of “exceptional circumstances”; we request that these should be recognized as “exceptional circumstances.” Transparency and predictability should be ensured through establishing determination criteria, standardizing disclosure of reasons, and publishing past precedents. Furthermore, it is necessary to clearly set the definition of sanctionable conduct and the application criteria in cases where “exceptional circumstances” are not found and an IPR proceeding is not instituted. This is to institutionally ensure that legitimate petitions will not be mistakenly judged as “frivolous or abusive” and sanctioned. Moreover, the principle that the institution of an IPR should not be rejected solely based on the expectation that litigation in a district court or the ITC is likely to conclude first should be rigorously applied in the operation of the provision on “extraordinary circumstances.”

## **O Conclusion**

**As stated above, we consider that the proposed section 42.108(d), (e), (f), and (g) run counter to the institutional intent of the AIA and contain serious flaws from the perspectives of legal conformity, practical reasonableness, international harmonization, and public interest, and therefore should be withdrawn.**

In particular, provisions (d) and (e) contradict the AIA’s design to improve patent quality through post-grant proceedings and run contrary to the public interest. The requirement of a

blanket waiver of validity challenge as a condition for access to IPR and the broad, absolute grounds for rejection of IPR proceedings would weaken the PTAB's institutional mission. Fundamentally, the USPTO cannot make rules that deviate from law and is not permitted to impose constraints on access to IPR—the decision to institute an IPR—beyond statutory provisions. If a patent is invalidated through an IPR proceeding instituted to dispute the grounds of invalidity that are reviewable in the IPR, the burden of proceedings in other forums can be reduced, and this would finally lead to reducing dispute resolution costs for society as a whole. For this reason, a blanket entry regulation that is contrary to this should not be permitted.

**If the USPTO would not completely withdraw these proposed provisions, it should alternatively: for provision (d), set a reasonable due date for submission of a petitioner's stipulation (after initial disclosure and key document disclosure) and explicitly include the existence of "substantially different evidence" as an exceptional reason for institution of an IPR; for provision (e), clarify the factors for determination under 35 U.S.C. §325(d) and enhance its applicability; for provision (f), codify a system for flexible adjustment of institution, resumption, and discontinuance of an IPR proceeding depending on changes in other forums; and for provision (g), establish criteria for determining "extraordinary circumstances," with "substantially different evidence" being included in the scope of such circumstances, standardizing disclosure of reasons, and developing criteria for sanction.**

We believe that our request represents practical and institutional improvements to simultaneously curb duplication and abuse of proceedings while improving patent quality, thereby contributing to the maximization of the public interest as envisioned by the AIA.

End