

US Patent Case Law

CAFCの動向と 米国重要特許判例

Ken Yoshida

Yoshida & Associates, LLC

Philadelphia, PA

USA

Email: kiyoshida@yoshida-and-associates.com

PTABによる米国特許の近年の動向

2011年~2015年

2012年9月: Patent Trial and Appeal Board (PTAB)

AIA Post Grant Review Proceedings

IPR (Inter Partes Reviews)

PGR (Post Grant Reviews)

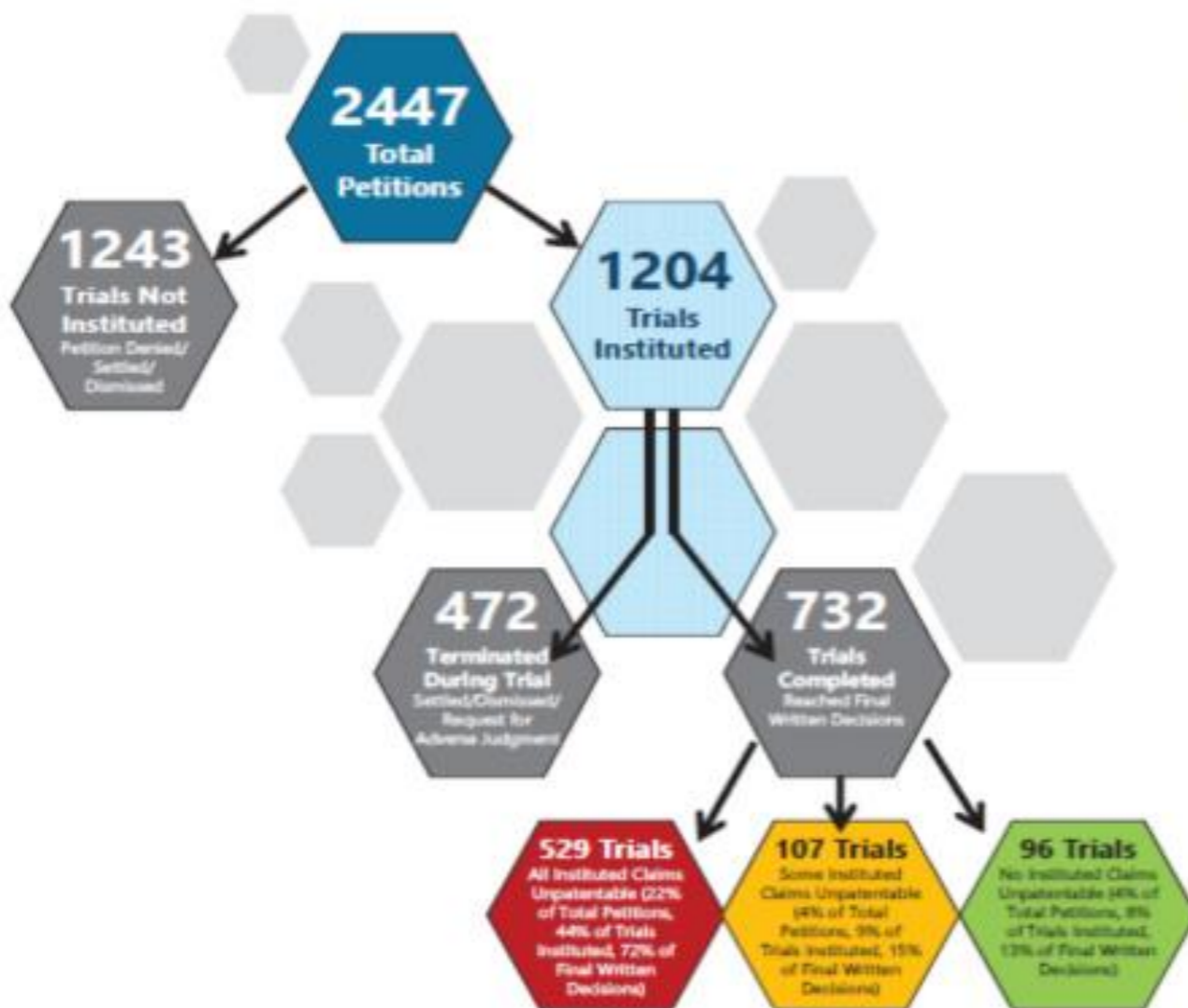
CBM (Covered Business Method)

IPR : 2015年12月までに1204件のIPRが実際に審議(instituted)された。その内IPR trial が完結した732件ですくなくとも一つの請求項の無効判決がでた。732件に対して無効判決の比率は87%である。

102と103条によるIPR無効判決統計 2011年~2015年

IPR判決：87%少なくとも1請求項無効

Disposition of IPR Petitions Completed to Date*



Narrative:

This graph shows a stepping stone visual depicting the outcomes for all IPR petitions filed to-date that have reached a final disposition.

*Data current as of: 12/31/2015

$$((529+107)/732) \cdot 100 = 87\%$$

アリス判決後の米国特許の無効動向 2014年~2015年

*By: Robert Sachs
Fenwick & West LLP*

	Total	Total Invalid Under §101	% Invalid
Fed. Ct. Decisions	198	144	72.7%
Federal Circuit	21	20	95.2%
District Courts	177	124	70.1%
Patents	403	130	32.3%
Claims	11962	7496	62.7%
Motions on Pleadings	103	74	71.8%
PTAB CBM Institutions	105	89	84.8%
PTAB CBM Final	38	38	100%

Federal Court and PTAB, 6/26/2014 to 12/31/2015

CAFCの近年の動向

2011年

Table B-8.

U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit--Appeals Filed, Terminated, and Pending
During the Twelve-Month Period Ended September 30, 2011

Source of Appeals	Pending 1-Oct-10	Filed	Terminations			Percent Reversed	Pending 30-Sep-11
			Total	By Judges	Other		
Total	910	1,349	1,247	901	346	13	1,012
Board of Contract Appeals	9	20	12	9	3	25	17
U.S. Court of International Trade	43	37	40	37	3	39	40
U.S. Court of Federal Claims	169	153	209	164	45	16	113
U.S. Court of Appeals for Veterans Claims	111	214	197	148	49	3	128
U.S. District Courts	365	462	421	291	130	14	406
Department of Justice	0	0	0	0	0	0	0
Department of Veterans Affairs	5	4	4	2	2	0	5
International Trade Commission	24	11	18	13	5	27	17
Merit Systems Protection Board	109	264	219	140	79	5	154
Office of Compliance	2	2	3	3	0	0	1
Patent & Trademark Office	58	140	78	52	26	14	120
Writs*	15	42	46	42	4	0	11

CAFCの近年の動向

2015年

Table B-8.
U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit--Appeals Filed, Terminated, and Pending
During the Twelve-Month Period Ended September 30, 2015

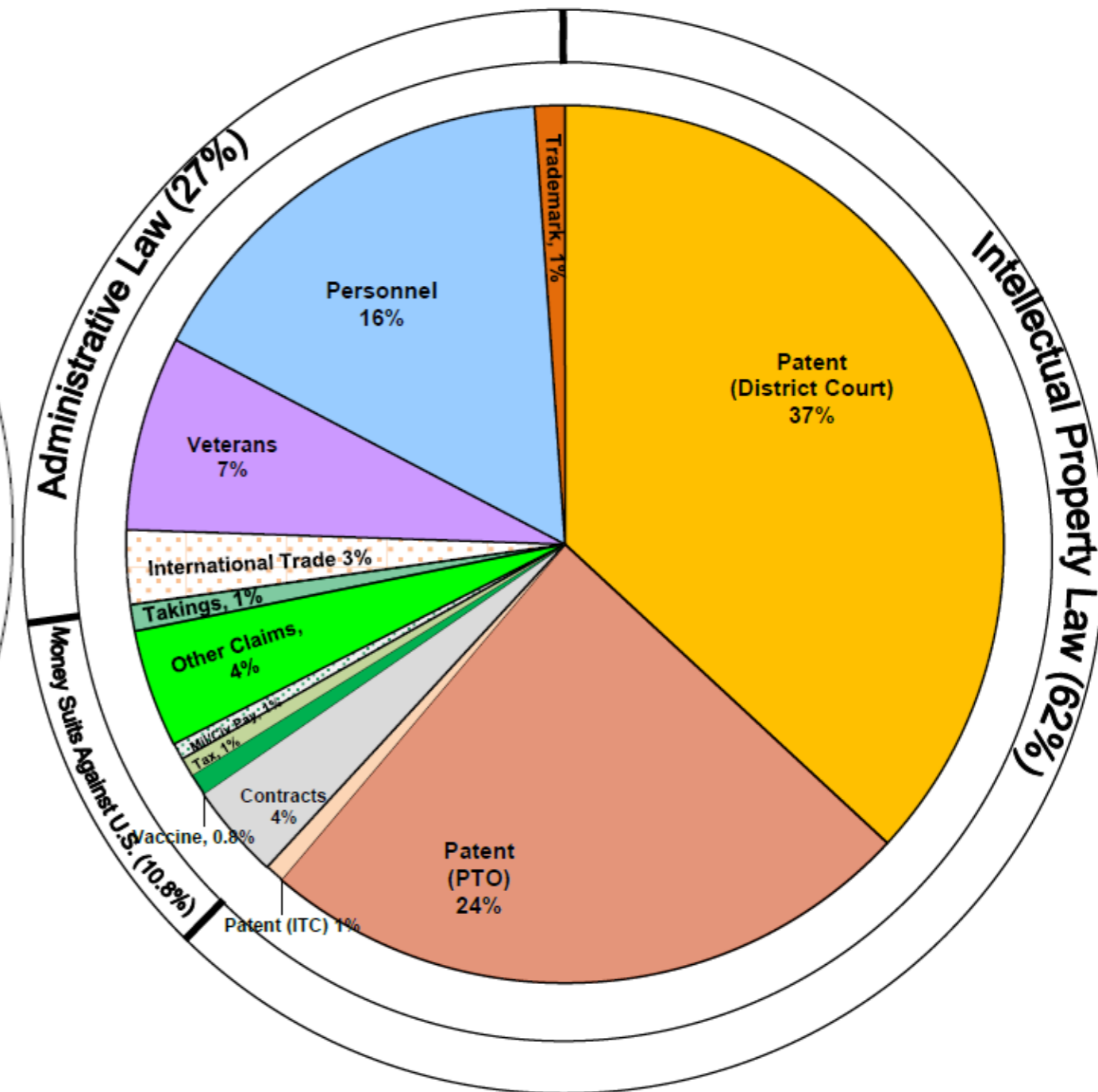
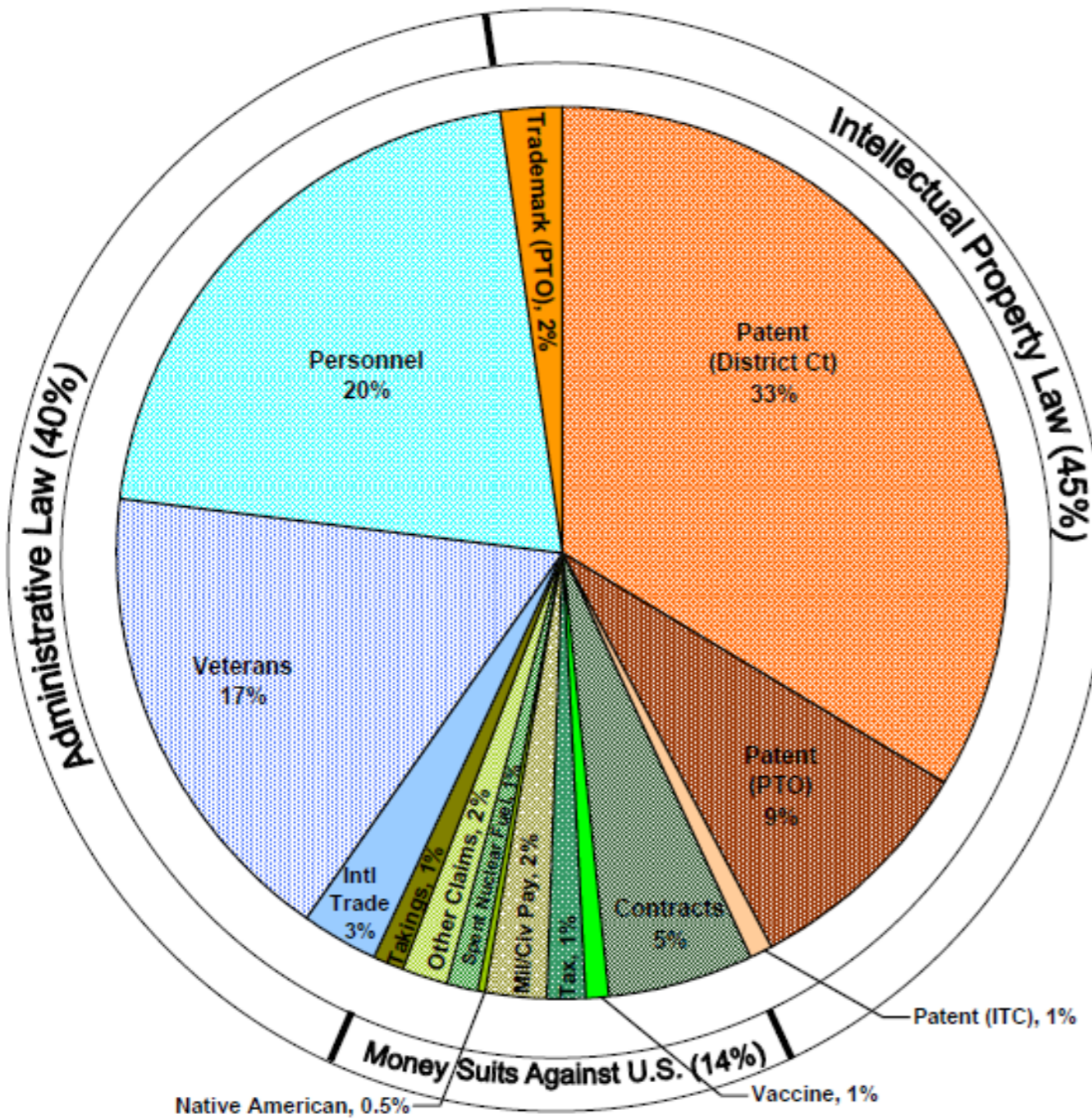
Source of Appeals	Pending 1-Oct-14	Filed	Terminations			Percent Reversed	Pending 30-Sep-15
			Total	By Judges	Other		
Total	1,098	1,711	1,513	1,097	416	10	1,296
Board of Contract Appeals	16	16	19	16	3	20	13
U.S. Court of International Trade	41	44	42	36	6	3	43
U.S. Court of Federal Claims	121	161	154	111	43	4	128
U.S. Court of Appeals for Veterans Claims	90	109	135	101	34	7	64
U.S. District Courts	498	632	614	459	155	16	516
Department of Justice	4	3	5	1	4	0	2
Department of Veterans Affairs	4	7	2	2	0	0	9
Government Accountability Office, Personnel Appeals Board	0	1	0	0	0	0	1
International Trade Commission	15	11	14	9	5	17	12
Merit Systems Protection Board	135	259	237	157	80	6	157
Office of Compliance	1	0	1	1	0	0	0
Patent & Trademark Office	162	411	233	162	71	5	340
Writs*	11	57	57	42	15	0	11

CAFCの近年の動向

2011年~2015年

FY 2011

FY 2015



米国重要特許判例:2015年~2016年

米国最高裁への上訴審議中(Certiorari Pending)

Indefiniteness (不明瞭): 1件

Infringement by Joint Enterprise: 1件

Obviousness: 1件

Exhaustion : 1件

Damages (損害賠償): 2件

Laches (出訴期限): 2件

Preclusion or Jurisdiction (裁判管轄権): 2件

Eligibility Challenges (特許対象物): 5件

Post Grant Admin (PTAB簡易裁判): 6件

近年の動向:2015年~2016年

米国最高裁への上訴受理 (Certiorari Granted)

Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Michelle K. Lee, No. 15-446
(BRI construction in IPRs; institution decisions unreviewable)

Samsung Electronics Co. v. Apple Inc., No 15-777
(design patent damages calculation)

Stryker Corporation, et al. v. Zimmer, Inc., 14-1520
(enhanced damages : Octane Fitness) (linked with Halo)

Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., No. 14-1513
(enhanced damages : Octane Fitness) (linked with Stryker)

Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., et al. v. NuVasive, Inc., No. 15-85 (means rea requirement for inducement)

裁判所と特許庁(PTAB)での 請求項解釈の基準の違い

裁判所:判例によりPhilips 事件により“**the ordinary meaning**” (OM) 基準で請求項解釈

特許庁審査と無効審判 (PTAB): 特許審査基準による“**broadest reasonable construction**” (BRC) 基準で請求項解釈

OM基準 < **BRC**基準

請求項の幅: 一般に特許庁の解釈の方が裁判所の解釈より幅が広いため先行技術の適応幅も広くなり、無効になりやすい

米国重要特許判例:2015年~2016年

Cuozzo Speed Technologies' patent covers “a speedometer integrally attached to [a] colored display.” スピード違反をしているかカラー・ディスプレイの速度計

GARMIN (GPS競合会社): 2012年にIPRによりCuozzo Patent を無効にした。米国特許庁審判部(PTAB)は請求項の“integrally attached” はCuozzoが主張するPhilips 事件の判例にある “the ordinary meaning” で解釈せず、特許審査基準による “broadest reasonable construction” に基づき解釈をした。その結果、明白性 (obviousness)を理由にCuozzo特許の請求項は無効になった。Cuozzo はFederal Circuitに控訴した。Cuozzo とGarminは和解したが、米国特許庁はCAFC法廷で審判部を抗弁した。

Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Michelle K. Lee

A. 連邦巡回裁判所(CAFRC)は、審判部(PTAB)のIPRの受理に証拠不十分の問題があったことを認めたものの受理の権限と判断はあくまでも米国特許庁にありCAFRCその判断を法的(AIA)に検証できないとの見解を示した。(judicial review was barred by the AIA as the PTAB decision to institute a trial is final and nonappealable).

B. 連邦巡回裁判所(CAFRC)は、審判部(PTAB)がIPRで特許審査基準による“broadest reasonable construction”を適応することに対して米国特許庁の権限下であるという見解を示した。

C. 判決後、不服なCuozzoは、CAFRC大法廷(en banc)での判断を申請したが、却下となり最高裁への上訴となった。6-5 split for losing its petition for *en banc* rehearing

Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Michelle K. Lee

Patently-O By Dennis Crouch November 18, 2015

Cuozzo Amicus Briefs from IPO, AIPLA, BIO, et al., all arguing against Broadest Reasonable Interpretation of Claims During IPR proceedings

Following a 6–5 split for losing its petition for *en banc* rehearing at Federal Circuit, Cuozzo filed a petition for writ of certiorari – asking two important questions as paraphrased by Prof Crouch:

1. During a post-issuance inter partes review (IPR) proceeding, is it proper for the Patent Trial & Appeal Board (PTAB) to construe claims according to their “broadest reasonable interpretation” rather than their proper construction being applied in court?

2. Is the PTAB’s decision whether to institute an IPR proceeding judicially unreviewable even if the PTAB exceeds its statutory authority in instituting the IPR?