

Client Alert.

東京訴訟部

[マックス・オルソン](#) [クレイグ I. セルニカ](#) [ルイーズ・ストウープ](#) [ダニエル P. レヴィソン](#)
[ジャック・ロンデン](#) [スティーブン E. コマー](#) [寺澤 幸裕](#) [矢倉 千栄](#)

November 2011

2011 年 11 月

Patent Reform Act Will Change the Face of Patent Litigation

By [Zahra Hayat](#), [Matthew I. Kreeger](#), and [Eric S. Walters](#)

President Obama signed the Leahy-Smith America Invents Act on September 16, enacting it into law. The signing of the Act, the first significant overhaul of the U.S. patent system in nearly 60 years, was preceded by months of debate and speculation about which proposed reforms would finally become law. For Morrison & Foerster's previous patent reform Client Alert, see [Patent Reform Is Upon Us](#). The Act will have significant, immediate impacts on patent litigation. Many of its litigation-related provisions went into effect on the date of enactment, and a few apply retroactively.

FALSE MARKING CLAIMS EVISCERATED

The Act will likely deal the final blow to the false marking boom. Under 35 U.S.C. § 292(a) in its previous form, any individual could bring a *qui tam* action based on products that are mismarked as covered by a patent. The previous statute provided for substantial statutory fines of \$500 "per offense," which could add up to hundreds of millions of dollars for popular consumer products.

Under the Act, only the United States is able to sue for statutory damages for false marking. Private parties are entitled only to compensatory damages based on "competitive injury" flowing from the false marking. This transformation of false marking from a *qui tam* action to an ordinary civil action for damages applies to all cases that were pending or commenced on the date of enactment of the Act. It therefore has a retroactive effect. Future false marking actions are

参考訳

米国特許法改正案による特許訴訟への影響

(執筆者) ザフラ・ハヤット／マシュー I. クリーガー／
エリック S. ウォルター

9月16日、オバマ大統領がリーヒ・スミス米国発明法に署名し、同法が発効した。同法への署名は60年近くの米国特許制度において初の抜本的な改正であり、どの法案が最終的に法となるべきかにつき数か月間の討議と思索を経て法制化されることとなった。モリソン・フォスターが以前にお伝えした特許改革に関するクライアント・アラートについては、「[Patent Reform Is Upon Us](#)」を参照されたい。同法は特許訴訟に直ちに重大な影響をもたらすことになる。訴訟に関係がある条文の多くは新法制定日に発効された。その中には遡及的に適用されているものもある。

骨抜きにされる特許虚偽表示の申立て

新法は特許の虚偽表示ブームに決定的な打撃を与えるであろう。旧米国特許法(35 U.S.C.)第292条(a)のもとでは、実際には特許を取得していないのに特許を取得しているという虚偽表示をしている製品については、個人でクイ・タム訴訟(私人による政府代理訴訟)を申し立てることができた。旧法では、「違反1件につき」500ドルという高額な法定罰金を定めており、この罰金は人気が高い市販商品では、総計で数億ドルになることもあった。

新法の下では、特許の虚偽表示に対して法定上の損害賠償を求めて提訴できるのは、米国政府のみである。私人の当事者は、虚偽表示から生じる「競争阻害」があった場合に、それを根拠として補償的な損害賠償請求ができるにとどまる。この虚偽表示に関するクイ・タム訴訟から通常の民事訴訟への移行は、新法制定の時点で係属中または開始済みの訴訟全てに適用される。つまり、同制度は遡及効がある。今後、虚偽表示訴訟は、おそらくごくわずかになるはずである。

likely to be rare.

“BEST MODE” NO LONGER A BASIS FOR INVALIDITY

Previously, the law provided for several defenses to a claim of patent infringement, including the defense that the patent is invalid because the patentee failed to disclose the best mode of practicing the invention. The Act eliminates the best mode invalidity defense, amending the list of defenses to patent infringement to exclude “failure to disclose the best mode.” Section 112 continues to require that patentees comply with the best mode requirement; the new law simply prevents one accused of infringing a patent from mounting a defense based on the failure to disclose best mode. Patent examiners will retain the right (rarely exercised) to reject claims under examination for failure to disclose the best mode.

This inventor-friendly amendment went into effect the day the Act was enacted and applies to proceedings commenced on and after that date. Companies facing imminent patent infringement actions must, therefore, immediately begin recalibrating their defense strategy to account for the loss of this potential invalidity defense.

STRICTER JOINDER AND CONSOLIDATION REQUIREMENTS

The Act imposes new requirements that must be fulfilled before accused infringers may be joined in one action as defendants or counterclaim defendants, or have their actions consolidated for trial. Under the previous law, patentees (particularly non-practicing entities) had frequently filed a single lawsuit against many different defendants, whose only connection is that they are all accused of infringing the same patent. Although such cases arguably were filed in violation of the current joinder rules, the Act makes explicit that such actions are improper.

Under Rule 20(a)(2) of the Federal Rules of Civil Procedure, multiple defendants can be joined in one action only if “(A) any right to relief is asserted against them jointly, severally, or in the alternative with respect to or arising out of the same transaction, occurrence, or series of transactions or occurrences; and (B) any question of law or fact common to all

「ベストモード要件」はもはや無効の根拠にならない

旧法では、特許を侵害しているという申立てに対していくつかの抗弁を主張でき、その1つが、特許権者が発明を実施する最高の形態(ベストモード)を開示していなかったため特許は無効であるという防御方法である。新法では、特許侵害の抗弁リストを修正して、抗弁リストから「ベストモードの非開示」を外し、ベストモード要件を満たしていないので特許は無効であるとの抗弁を廃止している。特許法の第112条は、引き続き特許権者に対しベストモード要件の順守を求めており、新法は単に、特許侵害で訴えられた被告によるベストモードの非開示を理由とする抗弁を封じたのみである。特許審査官は、ベストモードが非開示かどうかを審査する制度のもとで、特許申請却下する権利を保持することになる(但し、この権利が行使されることは稀である。)

この発明家に優しい修正は、新法が制定された日に発効し、同日以降に開始された訴訟に適用されている。このように、もはやベストモードの非開示に基づく特許の無効を抗弁として主張できなくなることから、差し迫った特許侵害訴訟に直面している企業は、直ちに抗弁戦略の再調整を始める必要がある。

訴訟参加・併合要件の厳格化

新法では、特許を侵害したとされる者につき、被告又は反訴被告として同一の訴訟手続に参加させ又は弁論を併合するためには、新たな要件が課された。旧法のもとでは、特許権者(特に業務を営んでいない企業や組織)が、多数の異なる被告に対して、これら被告の唯一の共通点はいずれも同じ特許を侵害しているとして訴えられていることのみであるにもかかわらず、まとめて1件の訴訟として申し立てることが多かった。このような訴訟が現行の弁論の併合のルールに違反して申し立てられていたのはほぼ間違いないが、新法はこのような訴訟が不適切であることを明確にしている。

米国の連邦民事訴訟規則の規則20(a)(2)のもとでは、下記の要件を満たした場合のみ、複数の被告が1つの訴訟に参加することができる。すなわち「(A)被告の請求権が、同一の取引若しくは出来事又は一連の取引若しくは出来事に関連し又はこれを発生原因とし、被告らに対して連帯して又は選択的に請求がなされている場合で、かつ(B)被告ら全員に共通の法律上又は事実上の問題

defendants will arise in the action.”

The Act codifies this standard into law, and adds that “accused infringers may not be joined in one action as defendants or counterclaim defendants, or have their actions consolidated for trial, based solely on allegations that they each have infringed the patent or patents in suit.”

In raising the joinder and consolidation bar in this manner, the Act crystallizes a recent trend among federal courts of taking a stricter approach to joinder and consolidation and refusing to relate cases asserting the same patents, or even dismissing for misjoinder.

Plaintiffs unable to meet the new requirements of the Act will now have to file separate lawsuits alleging infringement of the same patents, and will lose the economies of scale joinder and consolidation previously allowed for. This provision is therefore likely to temper the increasingly common trend in patent litigation for one plaintiff to sue several unrelated defendants on the same patent, often in a single action.

As these provisions apply to any civil action commenced on or after the date of enactment of the Act, their effects will be felt immediately. Indeed, many courts saw a flurry of last-minute complaints filed shortly before the Act was expected to be signed into law.

Whether a case arises out of the “same transaction or occurrence” will, however, be the subject of litigation in the future. For example, courts will have to consider whether a patent holder can sue in a single case a component manufacturer along with the companies that used the component in their products. Also unclear is how a court faced with multiple cases involving the same patent will address motions to transfer. In exercising its discretion on a motion to transfer, can a court take into account the efficiencies that may result from keeping the multiple cases in a single court for claim construction and invalidity summary judgment motions? The Act does not provide any explicit guidance on this and many other pragmatic considerations that will arise.

が手続内で問題となるとき」のみである。

新法ではこの基準を法律として成文化しており、「被告らがある特許を侵害したという主張のみをもって、被告又は反訴被告として同一の訴訟手続に参加させ又は弁論を併合することはできない」ことを書き加えている。

このような方法で訴訟参加や併合のハードルを上げることで、新法は連邦裁判所における最近の傾向を結晶化させたものといえる。最近の連邦裁判所では、訴訟参加や併合に対して今までよりも厳格なアプローチを採っており、同じ特許に関するケースを関連づけることを拒絶したり、不当併合として却下させたりしている。

新法による新要件を満たせない原告は、今や同一の特許の特許侵害を主張するにも、別途訴訟を提起する必要があり、従前に訴訟参加や併合で得られていた「規模の経済性」を失うことになる。そのため、おそらくこの規定により、特許訴訟でますます広まりつつあった傾向、すなわち、1人の原告が同じ特許についてしばしば同一の訴訟手続内で、互いに関係がない被告らをまとめて訴えるという傾向が緩和されよう。

これらの規定は同法制定日以降に開始される民事訴訟に適用されているので、直ちにその影響を実感できるだろう。なるほど同法が署名され法制化がなされるこの直前期に、多くの裁判所に駆け込み訴状が相次いで提出された。

もっとも、訴訟が「同一の取引又は出来事」から生じているかどうかは、今後の訴訟の係争テーマとなろう。たとえば、特許保有者が部品メーカー及び製品に部品を使用した企業をまとめて同一の訴訟で訴えることができるかどうかについて、裁判所は考慮しなければならない。同じく不明なのは、同じ特許に関する複数の訴訟に直面した裁判所が、どのように移送の申立てに対応するかである。裁判所が移送の申し立てに対する裁量権を行使するにあたり、主張の解釈と無効性がサマリー・ジャッジメントで申し立てられた場合において、同一の手続内で複数の訴訟を扱うことによる効率性を考慮することができるのか？この点及びその他の現実的な検討事項に関して、新法は明確な指針を示していない。

NEW SUPPLEMENTAL EXAMINATION PROCEDURE

The Act creates a new procedure allowing a patent owner to request the USPTO to carry out a supplemental examination of a patent to “consider, reconsider or correct information believed to be relevant to the patent.” This provides patent owners an opportunity to disclose previously undisclosed information, or to correct incorrect information. If the new information is deemed to raise a substantial new question of patentability, a reexamination will be ordered. The primary benefit to patent owners of this “cleansing” procedure is that a patent cannot be held unenforceable on the basis of conduct relating to information that was not considered or was incorrect in a previous examination, as long as the deficiencies are rectified during supplemental examination.

But there are some important caveats. A patent is not shielded from a finding of unenforceability if the unenforceability allegation is pled with particularity in a lawsuit or ANDA paragraph IV certification notice before the date of the supplemental examination request. Nor can a patentee rely on a pending supplemental examination to defeat any defenses raised in an infringement action or a section 337(a) ITC action filed before completion of the supplemental examination or ensuing reexamination.

This new procedure will not be implemented until a year after the enactment of the Act, but at that time will apply to any patent, whether issued before or after the effective date. It therefore will apply retroactively to all patents, regardless of when they issued.

REVAMPED REEXAMINATION / REVIEW PROCEDURES

Prior law provided for *ex parte reexamination* and *inter partes reexamination*, procedures that accused infringers frequently employ to challenge the validity of patents and potentially obtain a stay of litigation. The Act makes major revisions to the procedures available for post-grant review of patents. A detailed assessment of the new post-grant review and *inter partes* review procedures is the subject of a separate Client Alert (forthcoming). In the near term, the litigation impact of these new procedures will be

新しい補正審査手続

新法では新たに手続を策定し、特許保有者が米国特許商標局に対し、特許について補正審査を実施して「特許に関連があると考えられる情報の検討、再検討又は是正を行う」よう、要請できるようにしている。これは、特許保有者に未開示情報を開示し、又は不正確な情報を是正する機会を与えるものである。新しい情報によって、特許性に関して本質的な新たな問題が生じるとみなされる場合は、再審査が命じられることになる。特許保有者がこの「浄化」手続で得る主なメリットは、補正審査で欠陥が是正される限り、以前の審査で検討されなかった情報や不正確であった情報に関連する行為を根拠として、特許を強制執行不能とすることができなくなったという点である。

しかし、重要な警告もある。補正審査を要請した日より前に、訴訟や ANDA (米国食品医薬局の医薬品簡略承認申請) 第 IV 段落の証明通知において、細かな点を挙げて特許の強制執行不可性を主張された場合、特許を強制執行できないという認定から特許を保護することはできない。また、補正審査又はその後の再審査が完了する前に申し立てられた特許侵害訴訟や特許法第 337(a) 条の ITC 訴訟においては、特許権者は相手の抗弁に対する防御方法として係属中の補正審査を主張することもできない。

当該新手法は新法制定後 1 年後までは施行されないが、施行後は、特許の交付が同法施行日の前であろうと後であろうと、いかなる特許に対しても、この新手法が適用されることになる。そのため、この新手法はいつ特許が認められたかに関わらず、あらゆる特許に遡及的に適用されることになる。

再審査/審査手続の改革

旧法では、*査定系再審査 (ex parte)* と *当事者系再審査 (inter partes)* を定めていた。これらは特許侵害で訴えられた被告が、特許の有効性を争うため、そしてできれば特許侵害訴訟を停止させるために、頻繁に利用する手続である。新法では、特許付与後の審査で実施できる手続について、大幅な改定を行なっている。新しい特許付与後の審査と *当事者系審査* の詳細な評価については、別途クライアント・アラート(まもなく発表予定)で取り上げる。短期的には、この新手法が訴訟に与える影響は限られよう。この新しい *当事者系審査* は、新法が発効してから

limited. The new *inter partes* review will not be available until one year after the Act becomes effective. With the exception of certain business method patents (described below), post-grant review will be possible only for patents issued from applications with an effective filing date more than eighteen months after the Act goes into effect. Thus, post-grant review will likely not become significant for several years.

INVALIDITY CHALLENGES TO FINANCIAL BUSINESS METHOD PATENTS

The Act creates a special procedure for challenging the validity of a certain category of patents: “covered business method patents”, defined as patents claiming “a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological innovations.” This special procedure is called the “Transitional Program for Covered Business Method Patents”, and permits those accused of infringing business method patents to bring a post-grant review proceeding without some of the restrictions generally applicable to such proceedings.

The transitional program for covered business method patents is essentially a more expansive version of the post-grant review. There is, for example, no nine-month deadline, and the petitioner can challenge the validity of a covered business method patent regardless of the patent’s age. The petitioner must, however, have been sued for or charged with infringement of the patent. Of particular interest are the stay provisions of the transitional program. The Act lists four factors the court must consider when deciding whether to stay the infringement case pending the transitional proceeding:

1. Whether a stay will simplify issues for trial;
2. Whether discovery is complete and a trial date set;
3. Whether a stay would present a clear tactical advantage for the movant and prejudice the nonmoving party; and
4. Whether a stay or denial thereof would reduce the

1 年経つまで利用できない。ある種のビジネス手法の特許(後述)を例外として、特許付与後の審査は、新法が施行されてから 18 か月以上あとの日付による有効な特許出願日を備えた出願により付与された特許についてのみ可能となる。従って、おそらく今後数年間については、特許付与後の審査は重要ではなからう。

金融ビジネス手法の特許が無効であるという異議申立て

新法では、ある種の特許の有効性に対して異議を申し立てるために、新たに特別な手続を定めている。つまり、「特許対象範囲のビジネス手法の特許」であり、これは「金融商品やサービスの実務、事務又は管理でデータ処理やその他の操作を実施するための手法又はこれに対応する機器」を主張する特許(但し、「この用語には、技術革新の特許を含まない。」)として定義されている。この特別手続は、「特許対象範囲のビジネス手法の特許に関する暫定プログラム」と呼ばれ、この特別手続により、ビジネス手法の特許を侵害したとして訴えられている被告は、このような訴訟で一般に適用される制限の一部を課されることなく、特許付与後の審査手続を申し立てることができる。

この暫定プログラムは、本質的に特許付与後の審査よりも更に広い範囲を対象としている。たとえば、9 か月の期限がなく、また、申立人は、特許の経過年数に関わらず、特許対象範囲のビジネス手法の特許の有効性に対して、異議を申し立てることができる。但し、この場合、申立人が既に特許侵害で提訴又は起訴されている必要がある。ここで特に興味を引くのは、暫定プログラムの訴訟停止条項である。新法では、裁判所が暫定手続を実施して特許侵害訴訟を停止させるかどうかを決定する際に考慮すべき 4 要因として以下を挙げている。

1. 訴訟停止で裁判の争点が簡素化されるかどうか。
2. 証拠開示手続が完了し、且つ裁判期日が設定されているかどうか。
3. 訴訟停止により、明らかに申立人が戦術的に有利になり、被申立人の権利を損うかどうか。
4. 訴訟の停止又は訴訟停止の否認により、当事者と裁

burden of litigation on the parties and the court.

These are the factors many federal courts already consider when deciding motions to stay, pending parallel proceedings. Their crystallization in statutory form, however, increases the likelihood that courts will stay infringement actions pending transitional proceedings. Immediate interlocutory appeal of the court's stay decision is available to the Federal Circuit.

FOREIGN PRIOR ART

The Act expands the scope of materials that may be considered prior art. It amends 35 U.S.C. § 102 to eliminate the "in this country" limit on prior art. In a significant, pro-defendant development that is also an acknowledgement of the globally interconnected nature of innovation, patent claims are now subject to attack by evidence of prior public use of the invention anywhere in the world. The scope of prior art searches that must be conducted by patentees and accused infringers will widen drastically as a result of this change, but its effects will not be felt until a year after the enactment of the Act, and will only apply to patents issued on or after that date.

FAILURE TO OBTAIN OPINION OF COUNSEL CANNOT BE USED TO PROVE WILLFULNESS OR INTENT TO INDUCE INFRINGEMENT

The Act also provides that the failure of an infringer to obtain the advice of counsel or present such advice to the court or jury "may not be used to prove that the accused infringer willfully infringed the patent or that the infringer intended to induce infringement of the patent." An open question is whether courts will interpret the Act to preclude consideration of the lack of an opinion of counsel in the determination of whether to enhance damages.

PATENT LITIGATION GOING FORWARD

The signing into law of the Act marks a new era of patent litigation. The Act presents a host of opportunities for companies, especially those defending patent infringement actions, provided they act quickly – given that several of the above provisions have immediate prospective and in some cases even retroactive effect. Morrison & Foerster will continue to provide guidance on these issues, and in forthcoming Client Alerts, will address the nuances of several of

判所にかかる訴訟の負担が軽減されるかどうか。

これらは、多くの連邦裁判所が継続中の並行訴訟を停止させるかどうかについて判断する際に、従前から検討してきた要因である。ただ、法的な形で具体化されたことにより、裁判所が特許侵害訴訟を停止して暫定手続を行う可能性が高まるであろう。裁判所が停止を決定した場合、その決定に対して、直ちに連邦巡回裁判所に抗告することができる。

外国の先行技術

新法では、先行技術と考えられる物の範囲を拡大している。新法は米国特許法(35 U.S.C.)第 102 条を修正して、先行技術を「国内」技術に限るという制限を廃止しているのである。これは被告にとって有利な重大な展開で、革新的世界的に結びついているという本質を認めたものでもあり、今や特許請求は、世界のどこかしらで以前に当該発明を公に使用していたという証拠によって攻撃にさらされている。当該変更の結果、特許権者と特許侵害者が調べなくてはならない先行技術の範囲が大幅に拡大することになる。しかし、同法が制定されてから 1 年経つまでその影響は感じられないし、当該規定は同法制定日以降に認められた特許だけに適用されるのみである。

弁護士の意見を得なかったという事実は、特許侵害の故意又は意図の立証に利用できない

新法では、特許侵害者が弁護士から助言を得なかった事実又は裁判所若しくは陪審員に当該助言を提示しなかった事実を、「特許侵害で訴えられた被告が意図的に特許を侵害したこと、又は特許侵害を招く意図が特許侵害者にあったことを立証するために使用してはならない」とも規定している。今もなお不明な点は、損害賠償額を増額するか否かを決定する際に、弁護士の意見を得なかったことを考慮すべきではないとして、裁判所が新法を解釈するかどうかである。

今後の特許訴訟

新法が署名されて法制化されると、特許訴訟の新時代が到来するだろう。新法は、企業、特に特許侵害訴訟で抗弁する被告企業に、多くのチャンスを提供する。但し、企業側が迅速に行動すれば…の話である。というのは、前述の条項のいくつかは直ちに効力があると予想され、場合によっては遡及効さえあるからだ。モリソン・フォースターでは、これらの問題に関して、引き続き指針を提供していく所存である。今後のクライアント・アラートでは、前述のいくつかの問題の細かな点だけではなく、新法におけ

the issues outlined above as well as other important aspects of the Act.

お問合せ先:

マシュー I. クリーガー	エリック S. ウォルター
MATTHEW I. KREEGER	ERIC S. WALTERS
サンフランシスコ	パロアルト
SAN FRANCISCO	PALO ALTO
+1 (415) 268-6467	+1 (650) 813-5865
mkreeger@mofo.com	ewalters@mofo.com

About Morrison & Foerster:

We are Morrison & Foerster—a global firm of exceptional credentials in many areas. Our clients include some of the largest financial institutions, investment banks, Fortune 100, technology and life science companies. We’ve been included on The American Lawyer’s A-List for seven straight years, and Fortune named us one of the “100 Best Companies to Work For.” Our lawyers are committed to achieving innovative and business-minded results for our clients, while preserving the differences that make us stronger. This is MoFo. Visit us at www.mofo.com.

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

るその他の重要な問題点についても取り上げていく。

モリソン・フォースターについて

モリソン・フォースターは、多くの分野において優れた実績を誇る世界的な法律事務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に過去 7 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。モリソン・フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。詳しくは、当事務所のウェブサイト (www.mofo.com)をご覧ください。

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。