

**米国の PTAB 審決から学ぶ**  
**PGR の特許無効化手続としての有用性と明細書作成時の留意事項**

2016年07月04日

特許業務法人  
**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

AIA 法（America Invents Act）は、特許の品質を向上するために、3種類の特許付与後の手続（PGR、IPR、CBM）を導入しました。

PGR 手続の請求対象は、2013 年 3 月 16 日以降に提出された出願に基づく特許です。手続が開始されるための要件は、「少なくとも一つのクレームが特許性のないものである可能性がそうでない可能性より高い（“more likely than not”）」ということです。

特許権者は、請求日通知の日から 2 ヶ月以内に予備回答書を提出し、請求を認めるべきではない理由を具申することが求められます。但し、予備回答書に新しい証拠を追加したり補正したりすることは認められません。PTAB（Patent Trial and Appeal Board）は、予備回答書を考慮して、PGR（Post Grant Review）の請求を認めるか否かを決定します。

米国において特許付与後の各種手続は、訴訟の前段階と言われ、その利用は特許戦略上ますます重要な位置を占めるまでになっています。特に、IPR（Inter Parte Review）の請求件数が最も多く、これまでに約 4000 件がファイルされています。一方、PGR 手続と CBM 手続の請求件数は少なく、PGR の請求件数が最も少ない現状にあります。

このような状況下で、PGR 手続に関し、興味深い審決が下されました。本件においては、PTAB により、初めて、書面による見解（written opinion）が示されました。発行特許の無効化における戦略、及び、特許明細書の作成上の戦略の観点から非常に興味深い審決例と言えます。以下に、PGR の特許無効化手続としての有用性と明細書作成時の留意事項について説明します。

**【全 5 頁】**

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。  
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

**【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK**

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)  
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)  
E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

**【免責事項】**

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。  
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

**【無断複製・転載禁止】**

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.