

米国特許情報

Cuozzo 最高裁判決後に IPR 手続開始の裁決に対して、どのような状況であれば  
CAFC によるレビューが行われ得るかを示す最近の CAFC 判例

2019年01月15日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

IPR ("Inter Partes Review") 手続は、行政手続であり、申請者が、米国特許の有効性にチャレンジすることができる手続です。IPR 手続は、第一の段階（手続開始前の段階）と、第二の段階（手続開始後の段階）とに大別されます。

第一の段階において、IPR 手続の申請者は、無効化の対象となる特許クレームを特定すると共に、これらの特許クレームがそれぞれ無効である旨を示す具体的な見解を提示します。これに対し、特許権者は、IPR 手続の申請者の申請内容に対して応答する機会が与えられます。

その後、PTAB ("Patent Trial Appeal Board") は、IPR 手続を開始するか否かを決定します。この決定は、「申請者が勝つであろう相当な確からしさ」 ("**reasonable likelihood the petitioner will prevail after a full trial**") が存在するか否かに基づいて行われます。

AIA ("America Invents Act") の米国特許法第 314 条(d)には、「IPR 手続を開始するか否かに関する PTAB による決定が、最終のものであり、これを不服として CAFC に控訴することができない」旨、規定されています。しかしながら、最近の判例には、PTAB による決定を不服とし、CAFC に控訴することができる判例が含まれています。IPR 手続の開始時に PTAB により決定された事項を CAFC がレビュー ("appellate review") する有効範囲／適用範囲について、以下に、CAFC 判例を参照して説明します。

【全 5 頁】

本内容についてご不明点・ご質問等がございましたら、  
下記の担当者まで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】

本資料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.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。  
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> : <http://www.harakenzo.com>  
<商標専門サイト> : <http://trademark.ip-kenzo.com>  
<意匠専門サイト> : <http://design.ip-kenzo.com>  
<法務部 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>  
<広島事務所 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>  
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。