

米国特許付与後の異議手続に起因する禁反言が継続出願に及ぼす影響

2012年10月01日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

Post Grant Review (PGR)および Inter Partes Review (IPR)は、Patent Trial & Appeal Board (PTAB)において行われる特許の有効性判断に関する新たな手続です（次の比較表参照）。

	Post-Grant Review	Inter Partes Review
請求人の特定	要(匿名不可)	要(匿名不可)
請求時期	特許許可後 9ヶ月以内	特許許可から9ヶ月経過後、又ははPGRの請求時期の満了後のうち、何れか遅い方
請求理由	ベストモード以外の 35 U.S.C. § 282 に規定の全ての理由	特許または刊行物に基づく 35 U.S.C. § 102 及び 103に規定の理由
請求基準	請求理由により、無効である可能性が、有効である可能性を上回ると認められるか、あるいは、重要な新規の又は未解決の法的問題を提起する場合に基準クリア	合理的蓋然性(reasonable likelihood)が認められる場合に基準クリア
決定までに要する期間	12ヶ月～18ヶ月	12ヶ月～18ヶ月
決定後の手続などに対する禁反言	PGR 手続において示した根拠や示すことができたはずであると合理的に考えられる根拠は、後の手続の根拠にできない	IPR 手続において示した根拠や示すことができたはずであると合理的に考えられる根拠は、後の手続の根拠にできない
ディスカバリー(開示手続き)	当事者がした事実主張に直接関連するもの	宣誓供述書または宣言書を提出する証人の証言録取書、及び、他の公正な判断のために必要なもの
オフィシャルフィー	\$35,800(クレーム数20まで) (クレーム数21以上の場合、1クレーム増えるごとに\$800の追加料金要)	\$27,200(クレーム数20まで) (クレーム数21以上の場合、1クレーム増えるごとに\$600の追加料金要)

上記の比較表に示すように、これらの手続に対しては禁反言の問題が生じますので、特許権者は注意が必要です。PTABによって特許クレームが**無効と認定**されたり、**特許クレームを維持できずにキャンセル**したりすると、**禁反言がトリガ**され、これにより特許権者が継続出願による従前の恩恵に浴することができない事態を招来することになります。

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

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

【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.