

複数の根拠に基づいてファイルされた IPR において、  
手続開始の根拠とされなかった根拠に対して Estoppel は適用されるか？

2016年07月19日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

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視されています。特に、IPR (Inter Partes Review) のファイル件数は最も多く、これまでに約 **4,000** 件の IPR がファイルされています。なお、PTAB の書面による最終決定に対して不服の場合、いずれの当事者も控訴可能です。また、侵害訴訟の訴状の送達から1年以上経過後は、IPR をファイルすることができないことにも留意が必要です。

IPR の請求件に対し手続が開始される (レビューされる) か否かの判定基準は、“reasonable likelihood” (少なくとも一つのクレームに関して請求人が勝つという合理的公算があること) であり、PGR (Post Grant Review) の判定基準 (少なくとも一つのクレームが特許性を有しない可能性がそうでない可能性より高いこと (“more likely than not”) よりも高く設定されています。

IPR 手続において留意すべきは、Estoppel の適用があることです (**35 USC 315(e)**)。係争特許が有効であるとの決定が下された場合、IPR の請求人は、民事訴訟や ITC への提訴において、同じ根拠に基づいて当該係争特許の無効を主張することはできなくなります。なお、手続中に両当事者間で和解が成立すれば、Estoppel の適用はありません。

複数の根拠に基づいてファイルされた IPR において、手続開始の根拠とされなかった根拠に対して Estoppel は適用されるのでしょうか。このことについて、最近の判例に基づいて以下に説明します。

**【全4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.