

## 米国関連資料

# 査定系再審査を特許戦略上どのようにして活かすことができるのか を示す最近の PTAB による興味深い審決

2018年10月01日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

査定系再審査 (Ex Parte Reexamination) は、問題の特許クレームが新規性／非自明性を具備しているか否かを審査官に考慮してもらうために設けられた制度です。USPTO 長官を含め第三者や特許権者が、あるいは、匿名で再査定系審査を請求することができます。なお、査定系再審査の請求は、再審査が権利行使可能な期間であれば、権利消滅後 (特許失効から6年以内) であっても請求可能です。なお、再審査請求後は、手続を取り下げたり、あるいは、放棄したりすることはできません。

査定系再審査を含め、特許付与後の各種手続は、訴訟の前段階と言われ、特許戦略上ますます重要視されています。中でも、IPR ("Inter Partes Review") の請求件数が最も多く、これまでに多くの IPR がファイルされています。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。

ある特許に対し、[査定系再審査の手続と IPR の手続とが同時係属している場合](#)、どのようにこれらの手続が処理されるのか、また、[査定系再審査の手続を特許戦略上どのようにして活かすことができるのか](#)について、最近の審決例を参照し、以下に説明します。

【全5頁】

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、  
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。