USPTO特許審判部（PTAB）による初の特許付与後レビュー審決

２０１６年６月１６日
JETRONY 知財部
今　村　、　丸　岡

米国特許商標庁（USPTO）の特許審判部（PTAB）は、制度運用後初めての特許付与後レビュー（Post Grant Review:　PGR）の審決を発行した。

PGRは、２０１１年に制定された米国発明法（America Invents Act: AIA）[1]で導入された制度であり、同レビューの対象は、先願主義（２０１３年３月１６日以降）のもとで出願し、特許許可（Patent granted）がなされたものとされている。また、その申請は、特許許可から９か月内に限定されている。つまり、法律施行後に出願され、審査を経たものでなければならず、本制度が利用可能な案件がでてくるまでに時間を要していた[2]。現時点での最新版統計（今回の審決が出る前に公表されたもの）によれば、PGR の申請は制度運用から現在までに２２件にとどまっている[3]。

なお、今回審決にいたった PGR は、家畜の価値評価（livestock valuation）に関する Leachman Cattle of Colorado 社の特許２件（U.S. Patent Nos. 8,660,888 、8,725,557）に対し、牧畜業界団体「American Simmental Association: ASA）が PGR を申請したもの。

ASA は申請の中で「当該特許は家畜の経済価値を遺伝形質および身体的特徴に基づき決定するという抽象的アイデアに対するもので、最高裁の Alice 事件判決[4]に基づき無効と判断される」と主張し、Leachman 社は、「ASA はわが社の特許の基本概念を過度に一般化して解釈している」と反論したものの、PTAB は６月１３日付審決で「Leachman 社の特許は業界で長年適用されている基礎的な実務に対するものであり、また、この抽象的アイデアを特許適格性を持つ発明に変換する発明的概念[5]がクレームに記載されていない」と判断した。

以上

---

[1] 2011 年 9 月 16 日　特許改革法案（リーヒ・スミス米国発明法案）成立

[2] 2014 年 8 月 15 日　USPTO特許審判部（PTAB）最初の付与後レビュー申請を受理

[3] 統計：http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-4-30%20PTAB.pdf

[4] 2014年6月23日 米連邦最高裁 Alice社のビジネス方法特許の適格性について判決を下す

[5] 2015 年 1 月 14 日　USPTO の特許事由特許適格性に関するガイダンス