

## USPTO特許審判部（PTAB）最初の付与後レビュー申請を受理

2014年8月15日  
JETRO NY 今村・丸岡

USPTO特許審判部（PTAB）は5日、特許付与後レビューの申請を初めて受理した。

特許付与後レビュー手続は、2011年に制定された米国発明法（AIA）で導入された制度であるが、レビューを申請できる対象は、先願主義（施行日：2013年3月16日）下での特許出願に付与された特許（特許許可：Patent granted から9か月内）に限定されているため、これまで申請はなかった。

今般、特許付与後レビューの申請がなされたのは、プラスチック製ブレスレット「Rainbow Loom」に関わる特許<sup>1</sup>で、2013年7月26日に出願され、今年4月1日に特許が付与されたもの。

レビュー申請者は、本件特許の権利者（譲受人である企業）と競合する企業であり、申請において、「本件特許は、先の仮出願に基づく優先権を主張しているが、当該特許は、この仮出願に基づくものではない。」と主張している。

申請者が指摘する仮出願は、2010年11月5日に出願されたものであるが特許付与後レビュー手続においては、「先願主義の施行日以前に提出された特許出願に基づく優先権を主張する特許は、レビュー対象から除外される」と定められていることから、本件特許付与後レビューの申請が認められるか否かは、議論の余地がある。

---

<sup>1</sup> U.S. Patent 8,684,420

(参考1) AIA (America Invents Act) で導入された付与後の Trial

AIA で新たに導入された付与後の Trial は以下の4つ。

- ① IPR (Inter Partes Review) : 当事者系レビュー
- ② CBM (Covered Business Method) : ビジネス方法特許レビュー
- ③ DER (Derivation) : 冒認手続
- ④ PGR (Post Grant Review) : 特許付与後レビュー

①及び②については、2012年9月16日の施行日から即適用されているが、③、④については、2013年3月16日施行日以降の特許出願に付与された特許について適用されることとなっている。

USPTO の審判部によれば、これら新しい Trial の 2014 年 7 月 17 日時点での申請総件数は、1716 件であり、内訳は、①IPR:1516 件、②CBM:194 件、③DER:6 件、④PGR:0 件である。申立の受理から 12 ヶ月以内に結果を出すことが義務付けられている。

(参考2) 当該特許付与後レビュー事件の背景

本件特許権者(以下、「甲」とする。)は、ライバル企業である本件 PGR 申立人(以下、「乙」とする。)他を、本件付与後レビューの対象とは別の特許 U.S. Patent 8,485,565 を侵害しているとして 2013 年 8 月ミシガン東部地裁において訴えを起こした。一方、乙は、甲の U.S. Patent 8,485,565 の無効を主張し、当事者系レビュー(IPR)の申立を行った。最終的に甲が、すべての請求項を取り下げる意志を表明したことで、本 IPR 自体は、2014 年 7 月 7 日に終結した。

しかし、これ以前の 5 月 23 日に、甲は、特許付与後レビューの対象となっている US patent 8,684,420 特許を侵害訴訟の中に組み込む申立の補正を行っていた。侵害訴訟において、乙は、US patent 8,684,420 特許については、何らの言及もないとして、地裁での訴訟を継続すべきであると主張したが、裁判官は、地裁での訴訟を継続すべきであるという乙の主張を退けた。

そこで、乙は今回特許付与後レビューの申立を行った。乙は、U.S. Patent 8,684,420 特許の 16 のクレームのうち 8 つについて、自明性、進歩性、記載要件で無効を主張しているが、特に記載要件については、当事者系レビューで審理する無効理由の対象となっていないことから、今回の特許付与後レビューにおいて新規に主張を行った。

以上