



## <米国>

### 付与後レビュー制度の 米国特許申請戦略に対する影響

Howson & Howson LLP.  
Senior Counsel

**George Anthony Smith, Jr.**

米国における特許訴訟においては、新たに米国特許商標庁の審判部による特許付与後レビューの手続きを考慮に入れる必要が生じている。特許付与日から9ヶ月以内であれば「付与後レビュー」によって、それ以降でも「当事者系レビュー」によって、特許の有効性に疑義を挟むことができるのである。当事者系レビューは、特許やその他の印刷物に基づき、新規性の欠落または自明性を論じるものに限られる。

これらの手続きは、侵害の訴えがなくとも有効性を問う機会を提供するものである。これらは結果が出るまでの早さ（通常1年から18ヶ月程度）の点において訴訟とは異なるだけでなく、有効性に対する異議を通すのに課されるハードルにおいても異なる。訴訟においては、有効性に反駁するには「明瞭で説得的な」証拠によってその件を立証する必要があり、特許のクレームも有効性を保持する程度にまで狭く解釈される。しかし、付与後・当事者系レビューにおいては、異議申し立てを行うには「証拠の多さ」によって無効性を立証するだけでよく、クレームも「妥当な限り最も広い構成」として解される。訴訟に比べ解決までの期間が短く、費用も少なく済み、また異議申し立ても比較的簡易に行えるため、このレビュー手続きは侵害を受ける側にとって、あるいは侵害を受ける恐れがある側にとって魅力的である。特許保持者がこれらのレビュー手続きにおいてクレームを修正できる機会は限定的である。

これからは、出願人は「妥当な限り最も広い構成」という基準でなされるこれらのレビューに耐えうるクレームを書くよう、そして付与後の修正の可能性に対応できる明細を書くよう十分注意する必要がある。

(邦訳：当研究所)

## < the United States >

### Effects of Post Grant Proceedings on Strategy for U.S. Patent Filing

Howson & Howson LLP  
Senior Counsel

**George Anthony Smith, Jr.**

In patent prosecution in the US, one must now take into account new procedures for review of granted patents by the USPTO's Patent Trial and Appeal Board. Interested parties can challenge the validity of a patent by way of a "Post Grant Review" at any time within nine months from the grant date, and thereafter by way of "Inter Partes Review." Inter Partes review is limited to challenges for lack of novelty or obviousness, based on patents or other printed publications.

These proceedings provide for validity challenges even in the absence of an accusation of infringement. They differ from litigation not only in the rapidity with which they are decided (typically about a year to eighteen months), but also in the burden of persuasion borne by the challenger. In litigation, the party challenging validity must prove its case by "clear and convincing" evidence, and the patent claims can be construed narrowly to preserve their validity. In post grant and inter partes review, however, the challenging party need only prove invalidity by a "preponderance of the evidence," and the claims are given their "broadest reasonable construction." Because they are rapidly resolved and less expensive than litigation, and the burden on the challenger is comparatively light, review proceedings are attractive to a party accused of, or concerned about, infringement. The patent owner is given a limited opportunity to amend the claims in these review proceedings.

It is now important for a patent applicant to pay close attention to the drafting of claims that can withstand review under the "broadest reasonable construction" standard, and to the drafting of the specification so that it can support possible post-grant amendments.