

<米国>



当事者系レビューにおける 特許防衛の早期準備

Maschoff Brennan
Registered Patent Attorney
James Wright

米国特許保有者は、当事者系レビュー（IPR）で特許を守る準備をすべきである。知的財産権に対し、第三者は特許付与後の期間（通常9ヶ月間）、特許審判部（PTAB）において特許の有効性について異議申立ができる。IPRにおいて、付与された特許に異議申立する可能性のある当事者には、競合企業および侵害訴訟を起こしている当事者を含む。

当事者系レビューは、2012年9月16日以降利用可能であり、引き続き特許を無効にする有効な手段となる。IPRにおいて異議申立を受ける特許の約40%は、少なくとも一部のクレームが無効となっている。特許権者にとっての一つの課題は、IPRにおける時間的なプレッシャーである。予備応答によりIPRの手続きを避けることができ、IPRで発生するすべてのコストを負担することなく特許を防衛することができる。しかし、IPRを請求した異議申立人に対し、特許権者が予備応答を準備するための期間はわずか3か月である。この期間に、予備応答に基づいてIPR申立の10%が棄却されている。さらに、IPRの請求後、異議申立人のIPR申立で提起されたすべての論点に対する実質的な応答を特許所有者が準備するための期間は、わずか3ヶ月である。したがって、特許権者は、IPR申立に迅速に対応できるように準備すべきである。

IPRの過程で、クレームはPTABによって解釈される可能性が高い。クレームが不利に解釈されれば、クレームが特許権者にとってあまり価値のないものになる可能性がある。したがって、IPRの期間中、特許権者の長期戦略に基づいて、最も有利なクレーム解釈を特定し、進行させるべきである。特許権者には、異議申立前に特許を強化する選択肢がある。付与された特許は、再発行申請または再審査請求によって強化することができる。

結論として、特許権者は、IPRの早期段階での戦略を検討しなければならない。彼らの戦略には、IPRおよび長期特許戦略において特許防衛の経験を有する特許法律事務所に相談することが含まれるべきである。
(邦訳：当研究所)

< **the United States** >

**Prepare Early to Defend Your Patent
at an Inter Partes Review**

Maschoff Brennan
Registered Patent Attorney

James Wright

Holders of United States patents should prepare to defend their patents in an inter partes review (IPR).

IPRs allow a third party to challenge the validity of a patent at the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) for a period of time following the granting of a patent (typically 9 months). Parties likely to challenge a granted patent in an IPR include competitors and parties that are being sued for infringement.

IPRs, available since September 16, 2012, continue to be an effective means of invalidating patents. Around 40% of patents challenged in an IPR have at least some claims invalidated. One challenge for patent holders is the time pressure of IPRs. A preliminary response can prevent an IPR from proceeding, thus protecting the patent without the cost of a full IPR. However, patent holders have only three months to prepare a preliminary response to a challenger's petition to institute an IPR. During a relevant period, 10% of IPR petitions were denied based on preliminary responses. Additionally, following the institution of an IPR, a patent holder has only three months to prepare a substantive response that addresses every argument raised in the challenger's IPR petition. Thus, a patent holder should be prepared to quickly respond to an IPR petition.

During the course of an IPR, claims will likely be interpreted by the PTAB. An unfavorable interpretation of the claims may render the claims less valuable to a patent holder. Thus, during an IPR the most advantageous claim interpretation should be identified and advanced based on the patent holder's long-term strategy.

Patent holders have options to strengthen their patents prior to a challenge. Granted patents can be strengthened through reissue applications or requests for reexamination.

In conclusion, patent holders should consider their strategy in case of an IPR early, potentially when their patent is granted. Their strategy should include consulting a patent law firm with experience in defending patents at IPRs and long-term patent strategy.