

# 付与後レビュー (PGR) と 当事者系レビュー (IPR) の概要と相違点について

——日米の付与後手続きの相違点を含めて——

ロバート エル スコット\*  
大 坂 雅 浩\*\*

**抄 録** 2011年発効の米国特許改正法 (AIA) にて新設された付与後レビュー (Post Grant Review : PGR) 及び当事者系レビュー (Inter Partes Review : IPR) の制度概要, 及び, これらの相違点や戦略について説明します。さらに, 日本特許法における特許付与後の手続きである異議申立制度, 及び, 無効審判制度との相違点について概説します。

## 目 次

1. はじめに
2. PGR制度概要
3. IPR制度概要
4. PGRとIPRとの相違点について
5. 戦略
6. 日本の制度との相違点
7. おわりに

を含めた合計の申立数は, 7,168件でした。そのうち, IPRの申立数は6,577件 (全体の92%), PGRの申立数は68件 (全体の1%), CBMPRの申立数は523件 (全体の7%) と申立数の偏りも起きています。

本稿では, PGR及びIPRの制度の概要説明とそれらの相違点, そして, 日本の異議申立制度や無効審判制度との相違点について説明します。

## 1. はじめに

2011年9月16日発効のLeahy-Smith America Invents Act (AIA) に基づく特許法の改正が成立して6年が過ぎました。最近の調査によれば, 発行される特許の50%以上がAIA改正法に基づくものであるとのこと<sup>1)</sup>。ここで, 登録後の特許のレビューの手続きである付与後レビュー (Post Grant Review : PGR) と当事者系レビュー (Inter Partes Review : IPR) に目を向けますと, 2012年9月16日の制度開始から2017年6月までの統計で, PGR, IPR, そして金融系ビジネス方法特許レビュー (Covered Business Method Patent Review : CBMPR)

## 2. PGR制度概要

付与後レビュー (PGR) は, 特許権者以外の第三者からの申立に基づき, 米国特許商標庁 (USPTO) の審判部 (Patent Trial and Appeal Board : PTAB) による準司法的な審理手続きにより, 1つ以上のクレームの特許の有効性に関する判断をするものです。図1 (2章末に掲載) にPGRの手続きの流れを示しました。以下にPGRの制度概要を説明します。

\* METROLEXIS LAW GROUP, PLLC (ワシントン DC) 米国特許弁護士 Robert L. SCOTT

\*\* METROLEXIS LAW GROUP, PLLC (ワシントン DC) 弁理士 Masahiro OSAKA

### (1) PGR申立の主体

申立は特許権者以外の利害関係人に限られ、匿名では申立を行う事ができません。

### (2) PGR申立の理由

PGR申立の理由は、特許無効に関する規定<sup>2)</sup>の総てが含まれます。申立の理由は、例えば、§ 102 (新規性)、§ 103 (非自明性) のみならず、§ 101 (法上の特許主題) や § 112 (記載要件) をも申立の理由となっています。ただし、ベストモード要件 (§ 112条(a)) はPGRの申立理由から除外されています。これら以外にも申立理由を規定した § 282(b) は広く「特許要件として、第Ⅱ部に規定される理由に基づく訴訟における特許またはいずれかのクレームの無効」とされていますので、可能性としては、特許法第Ⅱ部に含まれる規定の総てが含まれると解されまます。従って、例えば、秘密命令に関する規定や、手続き的な規定も含まれる事に注意が必要です。従って、PGRは発行された特許に関して包括的な無効の申立を行うことができます。

### (3) PGRの申立期間

申立は、特許発行日後9月以内に行う必要があります。ここで、特許発行日とは、特許証または再発行特許証の記載された日付を言います。ここで、PGRは2013年3月16日以降に出願、すなわち、現行法の下で付与された特許に対して行うことができます。

### (4) PGRの費用

PGR申立の庁費用は、クレーム20個まで12,000ドルです。クレームが21個以上の場合には、1つ追加につき、250ドルの追加費用が発生します。その後、審理手続きに進む際の庁費用は、クレーム15個まで18,000ドルです。クレームが16個以上の場合には、1つ追加につき、550ドルの追加費用が発生します。

### (5) PGR申立書の提出

PGRの申立人は、申立を行う少なくとも1つのクレームを特定し、以下のような申立理由や根拠を明示した書面を提出します。

- ・申立に依拠する特許や刊行物
- ・他の証拠や専門家意見に依拠する場合にはそれを裏付ける宣誓書等
- ・その他、規則で定める書類

### (6) PGR審理開始判断

PTABは、PGR申立内容を確認し、申立内容がある一定の基準を満たす申立のみを審理対象とします。すなわち、申立てられたPGRの総てのケースが審理に進む訳ではありません。ここで、審理に進むか否かは、“more likely than not” が判断基準となります。そのまま翻訳するならば、「理由が無い可能性よりも、ある可能性が高い」という意味になります。もう少し説明しますと、「少なくとも1つのクレームが、後の審決にて50%よりも大きい確率で申立理由有りと判断がなされるとの心証がある」ということになるかと思えます。この判断基準は、米国民事訴訟にて立証する際に要求される立証基準の一つである「証拠の優位 (Preponderance of the evidence)」に類似しています。また、他の基準としては、他の特許や特許出願にとって重要な新規または未解決の法律問題を提起する申立と判断された場合も審理に進みます。また、PGR申立人が申立てた複数のクレームのうち、一部のクレームのみに理由がある場合には、当該一部のクレームのみが審理の対象になります。

### (7) ディスカバリ

PGRにおいては、ディスカバリ制度が認められています。ディスカバリとは、一般に相手方に必要な情報の開示を求める手続きです。PGR審理中においては、大きく分けて、a) 強制的初期開示、及び、b) 制限的ディスカバリがあ

ります。ここで、双方当事者が強制的初期開示に同意した場合には、双方当事者は規則に従い審理期間中に開示を行います。双方当事者が同意しない場合、一方の当事者は、強制的開示の申立を行うことができます。一方、PTABは職権による開示命令を行うことができ、双方当事者は、追加ディスカバリに同意することもできます。

### (8) PTABによる最終審決

審決は最終判断書面にて、審理に係る総てのクレームについて判断がなされます。また、非特許性の判断がなされたクレームの削除、特許性が維持されたクレームや、補正又は新たに追加されたクレームが表示された証書が発行されます。ここで、補正又は新たに追加されたクレームに関して、一定の要件の下に § 252と同様の効果を有する中用権が発生します。この最終審決に不服の場合には審決取消を求める控訴をすることができます。

### (9) 一事不再理

最終審決が発せられた後、PGR申立人やその関係者は、同一のクレームについて、PGR申立人が提出した理由、または合理的な範囲でPGR手続き中に提出できたと考えられる如何なる理由に基づいて、再度申立を行うことはできません。また、民事訴訟、国際貿易委員会（International

Trade Committee : ITC) の手続きにおいても同様の理由に基づいてクレーム無効の主張を行う事ができません。

## 3. IPR制度概要

旧法の当事者系再審査制度（Inter partes re-examination）は、名前こそ「当事者系」となっていましたが、当事者系再審査請求人は再審査手続きに必ずしも十分に関与出来るとは言えませんでした。現行法IPRでは、より当事者対立構造を鮮明にし、申立人の意見の機会を増やすことにより、利用しやすい制度を目標としています。図1にIPRの審理手続きの流れを示しました。なお、審理手続き自体はPGRと相違はありません。

### (1) IPR申立の主体

申立は特許権者以外の利害関係人に限られ、匿名では申立を行う事ができません。

### (2) IPR申立の理由

少なくとも1つのクレームについて、特許公報または刊行物等、先行技術に係る理由（§ 102, § 103）のみが申立の理由となっています。

### (3) IPRの申立期間

申立期間について、現行法に基づく出願（2013年3月16日以降の出願）については、特許発行日から9月以降に申立を行う必要があります。

### (4) IPRの費用

IPR申立の庁費用は、クレーム20個まで9,000ドルです。クレームが21個以上の場合には、1つ追加につき、200ドルの追加費用がかかります。その後、審理手続きに進む際の庁費用は、クレーム15個まで14,000ドルです。クレームが16個以上の場合には、1つ追加につき、400ドルの追加費用がかかります。

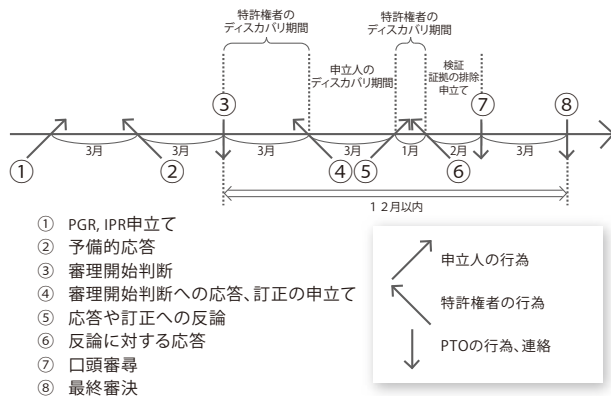


図1 PGR及びIPRの審理手続

#### (5) IPR申立審理開始判断

PTABは、IPRの申立内容を確認し、申立の内容がある一定の基準を満たしているか否かを判断し、一定の基準を満たす申立のみ審理に進みます。従って、PGR同様、IPRの申立された総てのケースが審理に進む訳ではありません。ここで、審理に進むか否かは、“reasonable likelihood”（合理的な可能性がある）が判断基準となります。

#### (6) 一事不再理

一事不再理の規定については、PGRと同じです。説明は省略し、審決例を紹介します。Apotex v. Wyeth審決ケースではPTABは一事不再理の規定を広く解釈しました。本ケースでは、PTABは、先の申立で提出された先行技術に基づく申立なので、一事不再理の規定により申立を否定しました。しかしながら、先の申立では、先行文献として提出されたものではありませんでしたが、申立人が提起できたであろう理由として当該先行技術に基づく非自明性の理由は一事不再理と認定されました。また、PTABは先に行ったIPRにて用いた先行技術を、新たな理論で特許無効の主張をした場合は一事不再理であると認定しました。

また、先のPGRやIPRで審理開始要件が十分ではないとして、審理開始とならなかった申立理由をその後の手続きで一事不再理となるか否かが問題になります。これについて、連邦高裁は、IPRにおける一事不再理について、特許法の文言から見ても、審理が開始された申立に係る理由にのみ一事不再理となるのであり、審理開始とならなかった理由について一事不再理は生じない、と判示しました<sup>3)</sup>。

### 4. PGRとIPRとの相違点について

PGR及びIPRを含む当事者系審判の審理手続きの多くは、共通審判規則<sup>4)</sup>に規定され、審理手

続きは共通化されています。別途PGR固有の手続き<sup>5)</sup>、IPR固有手続き<sup>6)</sup>は、それぞれ特許法規則(37C.F.R.)に規定されています。以下、PGRとIPRとの特徴的な相違点について説明します。

#### (1) 費用

審理に係るクレームが15個以内と仮定した場合、PGRの庁費用は\$30,000であり、IPRは\$23,000です。IPRはPGRに比して約25%安価になっています。PGRはより広範な申立理由を認めていることから、審理が複雑になると予想され、また、安易な申立の乱立を抑制するという趣旨で、PGRはIPRに比して庁費用が高くなっていると考えられます。なお、PGR制度、IPR制度共に申立人の規模による庁費用の減額制度はありません。

#### (2) 申立の時期

PGRは、特許付与日から9月以内にする必要があります。その一方、IPRは、PGRの手続き、または特許付与日から9月を過ぎた後に行う必要があります。ただし旧法適用の特許に関しては、特許付与後から9月を待たずに申立を行うことができます。

#### (3) 申立の理由

PGRの申立理由は特許無効に関する規定に係る理由、即ち、§ 101、§ 102、§ 103、及び§ 112（ただし、ベストモード要件は除く）が含まれます。一方、IPRの申立理由は、特許公報や公知文献に基づく§ 102、§ 103のみです。

#### (4) 審理手続きに進むための基準

前述の通り、PGR、IPR共に、総ての申立が審理されるのではなく、ある一定の基準を満たした申立のみが審理手続きに進みます。ここで、PGRの審理手続きに進むための判断基準である“more likely than not”と、IPRの審理手続き



に進むための判断基準である“reasonable likelihood”との相違について説明します。“more likely than not”は、申立の内容から当該特許が取り消される可能性が、取り消されない可能性よりも高い、ということです。取り消される可能性が50%よりも高い必要があると解されます。一方、“reasonable likelihood”は、取り消される可能性が50%であっても審理に進むと解されます。従って、可能性がどちらとも言えない、すなわち、50/50のような場合も審理に進むと解されます<sup>7)</sup>。また、IPRの審理手続きに進むための基準には、PGRと異なり、他の特許や特許出願にとって重要な新規または未解決の法律問題を提起する申立と判断された場合が含まれていません。

#### (5) ディスカバリ

ディスカバリ手続きにおけるPGRとIPRとの相違点としては、追加ディスカバリを認めるか否かの判断基準があります。PGRの追加ディスカバリ認否の判断基準は、審理中のいずれかの当事者によって進められ事実的主張に直接関連する証拠か否かである点で、法的公正さの観点から判断がなされるIPRとは異なります。PGRの追加ディスカバリ認否の判断基準は言わば正当理由があるか否かの観点から判断がなされ、IPRは法的公正さの観点から判断がなされると規定されます。IPRの法的公正さの判断の方が若干高い基準であると考えられます<sup>8)</sup>。

#### (6) 一事不再理

PGR、IPRともに、一旦最終審決が発せられた場合には、PGR申立人やその関係者は、同一のクレームについて、申立に含まれる理由、または合理的な範囲でPGR手続き中に提出できたと考えられる如何なる理由に基づいて、再度申立を行うことはできません。ここで、PGRの申立理由は§ 102及び§ 103のみならず、広く申立

をすることができます。一方、IPRは、特許、刊行物に関する§ 102及び§ 103のみに限られます。従って、一事不再理の範囲としては、PGRの方が広いと言えます。

## 5. 戦略

上述のPGRとIPRの相違点の通り、PGRの方が申立の期間が限られ、費用が高く、審理手続きに進むための閾値が高いと解され、一事不再理効の範囲が広がっています。従って、IPRで申し立てられる理由の場合には、IPRの申立の方が良いように思います。

一方、PGRの申立理由は、特許無効に関する規定（§ 282 (b) または (c)）の総てが申立理由となるという点で、特許公報や公知文献に基づく§ 102、§ 103条のみが申立理由として認められているIPRとは異なります。すなわち、PGRは広く申立理由が認められていますので、IPRで認められていない申立理由である場合には、PGRを選択する必要があります。

しかしながら、たとえPGRでのみ認められた申立理由を発見した場合でも、後にIPRを申立てる可能性がある場合には、再度、IPRの申立理由がないか否かを確認すべきです。前述の通り、現状広く一事不再理が認められており、今後、例えば、PTABの負荷を考慮して更に一事不再理に関する解釈が拡大する可能性等、不確定な要素があります。従って、PGRの申立をする場合には、後の手続きへの影響を検討する必要があります。

以上の通り、IPR申立に係る理由の場合には、じっくりと検討を行った上でIPRを行い、それ以外の理由の場合には、後の手続きへの影響を検討した後に期限内にPGR申立を行う、という戦略が良いように思います。このような状況もあり、申立てられる特許の数が大きく違うという事を考慮したとしても、IPR申立数に比してPGR申立数が非常に少ない状況となってしまう

ているのかもしれませんが。

## 6. 日本の制度との相違点

次に、日本の制度との相違点を説明します。まず、PGRと日本異議申立制度との相違点について説明します。申立費用に関して、日米では大きく異なります。また、PGRの申立期間は特許付与日から9月という点で、特許公報発行日から6月の申立期間である異議申立制度とは異なります。申立主体に関し、PGRは利害関係人のみ申立可能という点で、何人も申立可能な異議申立制度とは異なります。また、異議申立制度にはディスカバリ制度や一時不再理効がない点が大きな相違点です。日本の異議申立制度は、特許庁の審査の補完という趣旨もあり、PGRと比較して、より申立人に利用しやすい制度になっているように思います。

続いて、IPRと日本の無効審判との相違点について説明します。申立理由に関して、日米では大きく異なります。また、無効審判の申立理由は、異議申立制度のように広く認めています。IPRは特許公報や公知文献に基づく§102、§103のみに限定されます。一事不再理につき、IPRは申立に含まれる理由、または合理的な範囲でIPR手続き中に提出できたと考えられる如何なる理由が含まれる点で、同一の事実及び同一の証拠にのみ一事不再理効が限定される無効審判とは相違します。一方、上述の通り、IPRにおける一時不再理では、合理的な範囲でIPR手続き中に申立人が提出できたと考えられる如何なる理由も含まれることから、IPRにおける一時不再理効の方が広い範囲で認められている

と解されます。

## 7. おわりに

以上のようにPGRとIPRの基本的な制度内容とそれらの比較を説明しました。さらに、日本特許法との相違について説明しました。今後の参考になれば幸いです。

### 注 記

- 1) AIA Patents : Now Most Issued Patents are AIA Patents (July 18, 2017)  
<https://patentlyo.com/2017/07>
- 2) § 282(b)(2) 若しくは (3)
- 3) Shaw Industries Group v. Automated Creel Systems, 817 F.3d 1293, 1296 (Fed. Cir. 2016)
- 4) 37C.F.R.42.1~42.80
- 5) 37C.F.R.42.200~42.224
- 6) 37C.F.R.42.100~42.123
- 7) Standards to Trigger an Inter Partes Review and Post Grant Review  
<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/america-invents-act-aia/message-chief-judge-james-donald-smith-board#heading-1>
- 8) "On balance, the interests of justice standard is slightly higher than the good cause standard."  
Message From Administrative Patent Judges Jacqueline Bonilla and Sheridan Snedden : Routine and Additional Discovery in AIA Trial Proceedings : What Is the Difference? (Tuesday Sep 30, 2014)  
[https://www.uspto.gov/blog/aia/entry/message\\_from\\_administrative\\_patent\\_judges](https://www.uspto.gov/blog/aia/entry/message_from_administrative_patent_judges)

URL参照日は全て2017年8月15日

(原稿受領日 2017年8月16日)