masuda funai

知的財産テクノロジー　スナップショット
2026 年 11 月
マイケル・ゴーレンソン

変化し続ける環境における特許リスクの再考
Rethinking Patent Risk in a Changing Landscape

過去 10 年以上にわたり、企業が特許侵害で訴えられた場合、もっぱら連邦裁判所で特許の有効性を争うのではなく、米国特許商標庁（USPTO）においてその有効性に異議を申し立てることが可能かもしれません。USPTO での手続きには、連邦裁判所での訴訟に比べて重要な利点があります。 例えば、これらの手続きは技術的な専門知識を持つ特許裁判官や審査官によって決定されるほか、立証責任の基準が低く設定されていることから、全面的な訴訟よりも効率的かつ低コストで有効性に関する問題を解決できる可能性があります。

これまで企業は、特許の有効性に異議を申し立てる上で、「当事者系レビュー（Inter Partes Review: IPR）」として知られる簡略化された USPTO の手続きを頻繁に利用してきました。しかし、最近の政策変更により、IPR 手続きはより困難になり、予測しづらくなりました。USPTO が IPR 手続で異議申立てされた特許の審査を承認する割合は、過去に 60％以上であったものの、現在は約 30％にまで低下していると報告されています。その結果、企業は、「再審査（Reexamination）」として知られる、より古く代替的な USPTO 手続を検討するようになり、2026 会計年度の第 1～第 3 四半期には、再審査請求が過去最多を記録するに至りました。

再審査にも潜在的な利点がある一方で、IPR とはいくつかの重要な点で異なります。例えば、IPR における異議申立人は、手続全体を通じて能動的な参加者であり続けるのに対し、再審査における異議申立人は、通常、最初の請求を提出した後に手続から退き、特許権者が審査官と直接やりとりすることになります。また、特許権者は、再審査において、IPR よりも容易に請求項（クレ[FT1.1]ーム）を補正することができます。 それにより、特許を無効化する目的で再審査を申し立てたにもかかわらず、逆に無効化をより困難にする修正がクレームに加えられることとなり、当該修正クレームの下で被疑製品が依然として保護され続ける結果に至る可能性があります。近年、再審査への移行が進んでいるものの、初期の兆候を見る限り、この手続きも以前ほど自動的に進まなくなっているように見受けられます。再審査に関して報告された審査開始率は、従来の 93％～98％から、2026 年 4 月～9 月の期間で約 84％へと低下しています。

© 2026 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。

経営者にとって、特許を無効化することがますます困難になっているという現実は、企業の特許リスクを総合的に判断する際の判断材料となるべきです。企業は今後、USPTO における手続きを、「有効性に疑義のある特許を迅速かつ低コストで無効化でき、無効を主張する側に有利な制度」と当然視することができなくなるかもしれません。したがって、企業は、特に重要な製品の発売、新規市場への参入、あるいは新技術への多額の投資を行う前に、自社の特許クリアランス慣行の見直しを検討すべきです。状況によっては、早期の特許調査、的を絞った実施自由度（Freedom-to-operate）の検討、競合他社の特許ポートフォリオのモニタリング、および設計回避策（design-around efforts）を適時講じることで、 将来的に特許侵害の主張に対する防御を迫られる可能性を低減できるかもしれません。このように変化し続ける状況において、製品発売前に特許リスクを特定し対処することは、訴訟開始後に特許の無効化を試みるよりも、戦略的な主導権の確保、コスト削減、およびビジネスの柔軟性の向上につながる可能性があります。

特許保護、知的財産戦略、技術取引、データプライバシー、その他関連事項に関するご質問は、増田・舟井法律事務所　知的財産テクノロジー部門主任のマイケル・ゴーレンソン弁護士までお問い合わせください。

© 2026 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved.

masuda funai

Intellectual Property & Technology Snapshot

November 2026

Michael Golenson

Rethinking Patent Risk in a Changing Landscape

When a company is accused of patent infringement, it may be able to challenge the validity of the patent at the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) rather than litigating validity exclusively in federal court. USPTO proceedings can offer important advantages over federal-court litigation. For example, these proceedings are decided by technically trained patent judges or examiners, apply a lower burden of proof and may resolve validity issues more efficiently and at a lower cost than full-scale litigation.

For years, companies frequently used a streamlined USPTO proceeding known as inter partes review (IPR) to challenge patent validity. Recent policy changes, however, have made IPR proceedings more difficult and less predictable. The reported rate at which the USPTO agrees to review challenged patents in IPR proceedings has fallen from historically above 60% to approximately 30%. As a result, businesses have begun increasingly considering an older, alternative USPTO proceeding known as ex parte reexamination (Reexamination). A record number of Reexamination requests were filed during the first three quarters of fiscal year 2026.

Reexamination also offers potential advantages but differs from IPR in several key respects. For example, an IPR challenger remains an active participant throughout the proceeding. In Reexamination, by contrast, the challenger generally steps out of the process after filing the initial request, leaving the patent owner to work directly with the examiner. The patent owner also may amend its claims more readily in Reexamination than in IPR. Consequently, a Reexamination challenge intended to eliminate a patent could instead result in revised claims that are more difficult to invalidate and may still cover the accused product. Despite the recent shift toward Reexamination, early signs indicate that the process may also be becoming less automatic. The reported institution rate for Reexamination has declined from 93%–98% historically to approximately 84% between April and September 2026.

For business leaders, the growing difficulty of invalidating patents should inform a company's overall patent-risk calculus. Businesses may no longer be able to assume that the USPTO offers a quick, cost-effective and challenger-friendly process for eliminating questionable patents. Companies should therefore consider reevaluating their patent-clearance practices, particularly before launching significant products, entering new markets or making substantial investments in new technology. Depending on the circumstances, earlier patent searches, targeted freedom-to-operate reviews, competitor-portfolio monitoring and timely design-around efforts may reduce the likelihood that the company will later need to defend against a patent claim. In this changing landscape, identifying and addressing patent risks before launch may offer greater strategic control, lower costs and more business flexibility than attempting to invalidate a patent after litigation begins.

For questions regarding patent protection, intellectual property strategy, technology transactions, data privacy or related matters, please contact Michael Golenson, chair of Masuda Funai's Intellectual Property & Technology Practice.

©2026 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. This publication should not be construed as legal advice or legal opinion on any specific facts or circumstances. The contents are intended solely for informational purposes and you should not act or rely upon information contained herein without consulting a lawyer for advice. This publication may constitute Advertising Material.