

USPTO、AIA 審判手続に関する PTAB 実務規則の補正案 及び 当事者系レビュー手続の開始および実施に関する試行プログラムを発表

2015 年 9 月 4 日
JETRONY 知財部
今村、丸岡

USPTO は、米国発明法 (AIA) で設立された審判手続 (以下、AIA 審判手続) に関する特許審判部 (PTAB) 実務規則の補正案を発表し、意見公募を開始した (締切日は 10 月 19 日)。

加えて当事者系レビュー (IPR) 手続の開始および実施 (institution and conduct) に関する試行プログラムについての意見公募も開始した。 (締切日は 10 月 26 日)。

同庁は今年 5 月、特許審判部 (PTAB) 実務規則の一部を「応急措置 (quick fixes)」として補正し、追加補正案を後日発表するとしていた¹。

今回公表された補正案では、

- ① 特許権者に対し、予備的答弁書 (Preliminary Response) を提出する際、専門家の意見陳述 (Expert Declarations) など証言証拠 (testimonial evidence) の提出を許す
- ② PTAB は、特許存続期間が IPR 手続中に満了する特許を審理する際、地裁の判断基準を用いてクレーム解釈を行う²
- ③ 手続中の不正行為を監視するために、連邦民事訴訟規則 (FRCP) 規則 11³ に類似する規則を制定する

ことなどが盛り込まれている。

また、IPR 手続の開始および実施に関する試行プログラムでは、審判官 (Administrative Patent Judge) 1 名が IPR 開始の認否を決定し、開始を決定した審判官および開始決定に関与しなかった審判官 2 名の合計 3 名が IPR を実施することとしている。

¹ 2015 年 5 月 20 日付米国発特許ニュース http://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/20150520.pdf

² USPTO は、“Broadest Reasonable Interpretation” (BRI) standard (最も広い合理的な解釈) に基づいて、クレーム発明を解釈している。AIA 下の Inter Partes Review (IPR) や Post-Grant Review (PGR) も、これに基づいてクレーム発明が解釈される。これに対し、裁判所は、“actual meaning to a person having ordinary skill in the art” (当業者にとっての通常の意味として解釈) に基づいてクレーム発明の解釈をしている。

³ 連邦民事訴訟規則の規則 11: 当事者が代理人によって代表されない場合を除き、各訴答書面には 1 名以上の代理人の署名を必要とする。代理人の署名は、代理人が当該訴答書面を読了したという表明であり、また、自らの知識、情報、信念に照らして、それを支持する相当の根拠があり、当該訴答は、遅滞なく提出されたという表明である。

現行の IPR 手続では、3名の審判官から成る合議体が手続開始の認否を決定し、同一合議体が審決を下すとされており、IPR 手続の効率性および内部的整合性の確保が意図されている。しかし、同手続に関しては、「手続開始の認否は、『IPR 申請されたクレームのうち少なくとも 1 つが無効である合理的可能性があるか否か⁴』という基準で決定されるため、手続開始を決定した判事が審判手続を担当した場合、『当該クレームは無効である』という不適切なバイアスや暗黙の推定に基づき手続を進める可能性がある」ことが指摘されていた。

今回の試行プログラム案では、「手続開始決定の担当者を 1 名に限定することから、開始決定を担当しない審判官は、現行制度に比べて、より多くの時間をその他の審判手続に費やすことができ、上述したようなバイアスがかかりにくい」という利点を有するものの、「判断が 1 名の審判官により下されることから、合議体での判断とは異なる」という可能性が高くなるという問題も指摘されている。

補正案および PTAB 手続の改善については、今後更なる意見交換を行い、年内に最終規則が発表される予定である。

なお、現在議会で検討されている、特許法改革法案には、大学やライフサイエンス企業のロビー活動を受け、今回の試行内容を含む当事者系レビュー (IPR) 手続改善条項が組み込まれている⁵。これに関し、一部のテクノロジー産業関係者は、「今回の USPTO の一連の動きは、『IPR に関する問題は同庁で対応可能であり、議会が対応する必要はない』というメッセージを発するものである」と指摘している。

(参考) AIA 審判手続に関する統計

- ① 事者系レビュー (IPR)、対象となるビジネス方法特許レビュー (CBM) および付与後レビュー (PGR) の累積申請件数は合計 3655 件 (当初予想値の 3 倍超) で、そのうち IPR 申請件数は 3277 件、CBM 申請件数は 368 件、PGR 申請件数は 10 件。
- ② レビュー申請された特許の 63% が電子・コンピュータ関連テクノロジーセンター (TC) で審査され、9% がバイオ・医薬品関連 TC で審査されたもの。
- ③ IPR 申請 3277 件のうちレビューが実施されたのは 1389 件、CBM 申請 368 件のうちレビューが実施されたのは 185 件、PGR 申請 10 件のうちレビューが実施されたのは 2 件。

⁴ 35 USC 314 「there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition」

⁵ 2015 年 6 月 12 日付米国発特許ニュース

http://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/2015/20150612.pdf

2015 年 6 月 5 日付米国発特許ニュース

http://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/20150605-2.pdf

- ④ PTAB は 3 万 8462 件の特許クレームに対して IPR 手続きに基づく異議申立を認可し、このうち 4496 件(12%)を無効と判断。

<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2015-07-31%20PTAB.PDF>

官報:

<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-08-20/pdf/2015-20227.pdf>

<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-08-25/pdf/2015-21052.pdf>