USPTO、PTAB 審判実務規則の最終修正版を発表

2016 年 4 月 5 日
JETRONY 知財部
今 村 、 丸 岡

USPTO は 1 日付官報で特許審判部（PTAB）審判実務規則の最終修正版を発表し、5 月 2 日に発効することを公告した。

この修正は付与後の審判手続である、当事者系レビュー（IPR）手続、付与後レビュー（PGR）手続および対象となるビジネス方法（CBM）レビュー手続を対象とするもので、具体的には、①特許権者は予備的答弁書（preliminary response）を提出する際に新たな証言証拠（testimonial evidence）を提出してもよいこと、②連邦民事訴訟規則（FRCP）規則 11[1] に倣って、手続で提出される文書を証明（certification）すること、③主要文書に課す制限を現行のページ制限から文字数制限に変更することなどを定めている。

なお、PTAB は今後も特許クレーム解釈基準として「最も広い合理的解釈」を適用するが、当該クレームが最終書面決定登録前に失効する場合には地裁の Phillips 基準[2]を適用する[3]。

また、USPTO は手続開始決定を PTAB 判事 3 名から構成される判事パネルでなく判事 1 名により行うという試行プログラムを提案したが、外部からの大多数の意見がこれに対して反対の意見であったため、この試行プログラムは実施されないこととなった。

一部の弁護士は、特許権者にとって最も重要なものは、審判手続における証言証拠（testimonial evidence）の提出許可であるとしている。現行規則の下では、AIA 審判手続の申請者は申請時に専門家意見陳述（expert declaration）を提出できるが特許権者は予備的答弁書（preliminary response）の提出時に専門家証言を提出できないからである。

---

[1]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。

[2] Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)

[3] 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。

法律事務所 Goodwin Procter の Eleanor Yost 弁護士は、「特許権者が予備的答弁書と共に提出した証言証拠に基づき PTAB は手続開始を否認する可能性がある。特許権者はこの規則を活用するだろう」としている。

また、法律事務所 McCarter & English の Andrej Barbic 弁護士は、「特許権者の間で AIA 審判手続は反特許権者的という懸念があるが、今回の補正はこれを和らげるだろう。PTAB は AIA 審判手続で審理した特許の多くに対して無効審決を下している。特許権者においては手続開始の阻止が重要である」としている。

一方、法律事務所 Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner の Joshua Goldberg 弁護士は、「新規則は『特許権者が予備的答弁書と共に提出した証言証拠に基づき重要な事実に関する誠実な問題（a genuine issue of material fact）が発生した場合、手続開始のみを目的に申請者に有利な判断を下し、審判の中で申請者に対して専門家意見陳述者を反対尋問する機会を与える』としているため、特許権者が証言証拠の提出をためらう可能性がある」としている。

官報：
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-04-01/pdf/2016-07381.pdf

Slifer 副長官のブログ記事：
http://www.uspto.gov/blog/director/entry/ptab_issues_final_rules_for

以上