

USPTO 特許審判手続でのクレーム補正に関する調査報告書を発表

2016年5月16日

JETRONY 知財部

今村、丸岡

USPTO は、特許審判部 (PTAB) 審判手続でのクレーム補正に関する調査報告書「Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study」を発表した。

これは、「米国発明法 (AIA) は PTAB 審判手続でクレーム補正を申し立てる権利を特許権者に与えているものの、申立が承認される回数は少ない」という関係者らの懸念を受けて実施されたものである。その主な理由として、補正 (Motion to Amend) が認められるためには、クレームと先行技術との差異を示すのみならず、当該クレームになぜ特許性があるのかも示さなければならないとされ、この要件が厳格すぎるのではないかとの指摘がされていた¹。

調査対象は、4850 件を超える AIA の付与後の審判手続のうち 2016 年 4 月 30 日まで審理終了または和解した当事者系レビュー (IPR)、対象となるビジネス方法 (CBM) 特許レビューおよび付与後レビュー (PGR) 合計 1539 件である。

- ① 調査対象 1539 件 (全案件 2282 件。併合事件などを 1 件とカウントした場合 1539 件) のうち、192 件でクレームの補正が申し立てられ、そのうち 74 件が①原クレームの特許性が審判手続で支持されたこと、②和解が成立したこと、③クレームの取消 (cancellation) のみが申し立てられたことなどを理由にクレーム補正の申立は審理されず、残り 118 件でクレーム補正申立の実体的審理が行われた。
- ② 実体的審理が行われたクレーム補正申立 118 件のうち補正が承認 (一部承認を含む) されたのは 6 件で、否認 (一部承認で否認された部分を含む) された 116 件のうち 22 件で手続上の問題が否認事由とされ、残り 94 件で特許権者が提案したクレーム補正が法令上の理由 (新規性、自明性、記載要件、新規事項の追加等によるクレームの拡大等、法令に違反する。) で否認された。

¹ 審判部は、補正を認めるための基準を *Idle Free Systems v. Bergstrom, Inc.*, IPR2012-00027 (June 11, 2013) で定めている。この基準では、特許権者は、補正前後のクレームを比較して明確な特徴 (specifically the feature) 若しくは従属するクレームに加えられる特徴を示さなければならない。また、クレームの解釈を含む、上記特徴の理由と技術的な説明をしなければならない。これらにより、プロセキューションヒストリーに記録された先行技術及び記録されていないが特許権者が知っていた先行技術らと比較しても十分な特許性があることを示す必要がある。

- ③ 手続上の問題があるとされた 22 件のうち、補正後の発明の特許性があることを特許権者が示すことができなかったことのみが理由で補正が認められなかったのは 1 件であった。

なお、調査報告書における 2016 年度のデータは 2015 年 10 月 1 日から 2016 年 4 月 30 日までのものである。

調査報告書：

<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.pdf>

以上