

USPTO、AIA レビュー審判実務ガイドを改訂

2018年8月17日

JETRO NY 知的財産部

柳澤、笠原

米国特許商標庁（USPTO）は、8月13日、米国発明法（AIA）レビュー審判実務ガイド（Trial Practice Guide）の改訂を発表¹した。

このガイドはAIAレビューにおけるPTABの標準的実務をユーザーに周知するために2012年8月に作成²されたもの。

主な改訂箇所は以下のとおり。

- ✓ PTAB 判事パネルがAIA レビュー開始決定を下すか否かを判断する際に考慮する要素を具体的に提示（例えば、同一申請人が過去に同じ特許クレームに対してレビュー申請をしているかどうか、同様の議論が審査段階でなされていたかどうか、AIA レビュー申請の根拠として示された文献と審査段階の先行技術との類似性など）。
- ✓ レビュー申請人が、レビュー開始決定手続で議論された事項について答弁書（reply brief）で意見を述べることを許可するとともに、特許権者にも、レビュー開始決定手続で議論された事項について追加答弁書（sur-reply）で意見を述べることを許可することにより、当事者がレビュー手続において見解を述べる機会を拡充。
- ✓ 口頭審理をより生産的なものにするために、レビュー申請人、および特許権者に対し、口頭審理の前に電話会議を開催することを要請する権利を提供。
- ✓ 専門家証言の利用についての説明を追加。
- ✓ 証拠排除申立および削除申立に関する手続に関する説明を追加
- ✓ 口頭審理の進め方に関する詳細な説明を追加。

なお、USPTO は、今回の改訂は包括的改訂ではなく、USPTO で現在実施している AIA レビュー手続の見直し作業の進展に伴い、今後もガイドを改訂していく予定であるとしている。

¹ <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/ptab-trial-practice-guide-august-2018>

² https://www.uspto.gov/sites/default/files/ip/boards/bpai/trial_practice_guide_74_fr_48756_081412.pdf