

## USPTO、AIA レビューにおける特許クレーム訂正手続の改訂案を公表

2018 年 11 月 12 日

JETRO NY 知的財産部

柳澤、笠原

米国特許商標庁（USPTO）は、10 月 29 日付官報<sup>1</sup>で、America Invents Act（AIA）特許レビューにおける特許クレーム訂正手続の改訂案を公表し、同改訂案に対する意見、及び「USPTO は提案された訂正クレームの特許可能性に関する立証責任（burden of persuasion）をどのように分配すべきか」という論点に関する意見を、12 月 14 日まで公募すると発表した。

AIA 特許レビューにおける現行の特許クレーム訂正手続では、特許権者がクレームの訂正を申立てられる機会は原則として一度だけであり、追加の特許クレーム訂正申立てが認められるのは、正当な理由がある場合（there is a good cause showing）等に限られている。

これに対して、新しい手続案では、特許権者がクレームの訂正申立てを行った後に、特許審判部（PTAB）が拘束力を持たない予備的見解（preliminary decision）を提示し、特許権者はそれを踏まえて再度クレームの訂正を申立てることができることとなっているため、特許権者にとっては、クレームの訂正に関する予見性が高まり特許権を維持し易くなると考えられる。

USPTO が公表した AIA 特許レビューにおける新たな特許クレーム訂正手続案の概要は以下のとおり。

- 特許権者は、特許クレームの訂正を希望する場合、AIA 特許レビューの審理開始決定から 6 週間以内にクレーム訂正を申立てる。
- AIA 特許レビュー申請人は、特許権者による訂正申立てから 6 週間以内に応答する。
- PTAB は、レビュー申請人による応答から 1 ヶ月以内に、特許権者が提案した訂正クレームが特許可能性を有しているか否かといった点などについて、その後の審決に対する拘束力を持たない予備的見解（preliminary decision）を提示する。

---

<sup>1</sup> <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-29/pdf/2018-23187.pdf>

- PTAB の予備的見解を踏まえて再度のクレーム訂正を希望する特許権者は、予備的見解の提示から 1 ヶ月以内にクレームの再訂正を申立てることができる。また、レビュー申請人は特許権者による再訂正の申立てに対して1ヶ月以内に応答することができる。
- さらに、レビュー申請人による応答に対して、特許権者は 1 ヶ月以内に弁駁書を提出することができ、それに対してレビュー申請人は、1 ヶ月以内に再弁駁書を提出することができる。
- 以上のやり取りの後、口頭弁論が行われ、最終審決が下される。

また、USPTO は、12 月 14 日のパブリックコメント募集終了直後から、上記の新しいクレーム訂正手続プログラムを試行的に実施する意向を表明しており、同試行の対象となる事件は、同試行プログラムの実施日以降に AIA 特許レビューの審理開始決定がなされた事件になる見込みとのこと。同試行は少なくとも 1 年間は実施する予定とのこと。

なお、本パブリックコメントの募集において、USPTO は、特許権者が提出した訂正クレーム案の特許性に関する立証責任の分配についての現在の運用<sup>2</sup>を、制度化すべきかどうかという点についても意見を募集している。

(以上)

---

<sup>2</sup> 現行の運用では、訂正クレーム案に特許可能性がないことを立証する責任は、通常、請求人が負うとされ、また、PTAB は独自に審理記録に基づいて特許可能性についての判断を行うことができるとされている。