

USPTO、AIA レビューにおける特許クレーム訂正手続に関する試行プログラムを開始

2019年4月10日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

米国特許商標庁（USPTO）は、3月15日、America Invents Act特許レビュー（AIAレビュー）における特許クレーム訂正手続に関する試行プログラムを開始した¹。同試行プログラムは、約1年後に、試行期間中に得られた情報を基に再評価される予定とのこと。

今回の試行プログラムの実施にあたって、USPTOは、2018年10月29日にAIAレビューにおける特許クレーム訂正手続の改定案（2018年10月29日付改定案）を公表し²、同年12月21日まで意見募集³を行った。今回試行されるAIAレビューにおける特許クレーム訂正手続は、意見募集で得られた情報を踏まえて、2018年10月29日付改定案に修正を加えたもの。

3月15日から試行が開始されたAIAレビューにおける特許クレーム訂正手続の概要は以下のとおり。

- 3月15日以降にAIAレビューの審理開始決定がなされた事件が、試行プログラムの対象となる。
- AIAレビューで特許無効を主張された特許権者は、AIAレビューの審理開始決定から12週間以内にクレーム訂正の申立をすることができる。
※2018年10月29日付改定案では、クレーム訂正の申立をすることができるのは、審理開始決定から6週間以内とされていた。
- 特許権者は、クレーム訂正の申立のなかで、PTABによる予備的見解（preliminary guidance）の通知を希望するか否かについての意思表示を行うことができる。
※2018年10月29日付改定案では、クレーム訂正の申立がなされた場合には、必ずPTABによる予備的見解が通知されることとなっていた。なお、2018年10月29日付改定案では、予備的見解はpreliminary decisionと呼ばれていた。
- AIAレビュー申請人は、特許権者によるクレーム訂正の申立の期限日から12週間以内に反論（opposition）を提出することができる。
※2018年10月29日付改定案では、AIAレビュー申請人が反論を提出できるのは、特許権者による訂正申立の期限日から6週間以内とされていた。

¹ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03-15/pdf/2019-04897.pdf>

²2018年11月12日付IPニュース「USPTO、AIAレビューにおける特許クレーム訂正手続の改定案を公表」参照 https://www.jetro.go.jp/ext_images/_lpnews/us/2018/20181112-2.pdf

³2018年10月29日付クレーム訂正手続改定案の公表時には、意見募集期間は12月14日までとされていたが、後に12月21日に変更となった。

- 特許権者が、クレーム訂正の申立のなかでPTABによる予備的見解を要求した場合、PTABは、AIAレビュー申請人による反論の提出期限日から4週間以内に、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を作成する。
- 訂正クレームに対するAIAレビュー申請人の反論内容、及び/又はPTABの予備的見解（特許権者が予備的見解を要求した場合）を踏まえて、特許権者が再度のクレーム訂正を希望する場合、同特許権者は期限内（試行プロジェクトの説明書では、AIAレビュー申請人による反論の提出期限日から6週間以内という期限が例示されている）にクレームの再訂正を申立てることができる。
※2018年10月29日付改定案では、特許権者が再訂正の申立をすることができる期間は、PTABによる予備的見解の通知から6週間以内とされていた。
- AIAレビュー申請人は、特許権者による再訂正の申立がなされた場合、再び反論を行うことができる。反論提出期限は、通常は特許権者による再訂正の申立から6週間以内とされる。さらに、AIAレビュー申請人による反論に対して、特許権者は3週間以内に弁駁書を提出することができ、それに対してAIAレビュー申請人は、3週間以内に再弁駁書を提出することができる。
※2018年10月29日付改定案では、AIAレビュー申請人による反論は特許権者による再訂正申立から1月以内、特許権者による弁駁書の提出はAIAレビュー申請人の反論から1月以内、AIAレビュー申請人による再弁駁書の提出は特許権者の弁駁書から1月以内とされていた。
- 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。

本試行プログラムについては、有識者の多くが肯定的に捉えているが、一部の有識者からは、特許権者によるクレーム再訂正申立のタイミングと口頭弁論のタイミングとが近いため、特許権者がクレームの再訂正を行った場合に、AIAレビュー申請人側の作業負担が非常に大きくなることを懸念する声が出ている。

(以上)