

USPTO、AIA 特許レビュー係属中の特許クレームについて、再発行・再審査手続を利用して訂正を行う際の運用を明確化するための通知を発行

2019年5月13日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

米国特許商標庁（USPTO）は、AIA 特許レビュー係属中の特許クレームについて、特許再発行手続（Reissue）、又は再審査手続（Ex Parte Reexamination）を利用して訂正を行う際の運用を明確化するための通知¹を公表した。

この通知は、AIA 特許レビューにおけるクレーム訂正手続の改訂を行うために、USPTO がパブリックコメントを募集した際²に、AIA 特許レビューにおける新たなクレーム訂正手続と、特許再発行手続・再審査手続を利用したクレーム訂正手続との関係がどのようになるのかを明確にして欲しいとのコメントが多く寄せられたため、特許再発行手続・再審査手続を利用したクレーム訂正手続についての運用は従来と変わらないことを明確化することを目的として発行されたもの。

概要は以下のとおり。

- AIA 特許レビュー手続において審決が確定する前、または、連邦巡回控訴裁判所において特許が無効であるとの判断がなされる前であれば、USPTO は、特許再発行手続、又は再審査手続を通じたクレーム訂正を受け入れる点を明確化。
- また、AIA 特許レビューで審理中の特許について、再発行手続・再審査手続を保留する際の考慮事項、及び同保留を解除する際の考慮事項として以下のような点を列挙し、手続の透明性を向上。

（再発行手続・再審査手続を保留する際の考慮事項）

- ✓ AIA 特許レビューにおいて無効申請されたクレームが、再発行手続・再審査手続におけるクレームと同一であるかどうか
- ✓ AIA 特許レビューと再発行手続・再審査手続における特許無効理由が同じであるかどうか、または同一の先行技術が問題となっているかどうか
- ✓ 再発行手続・再審査手続においてクレームの範囲を訂正することが、AIA 特許レビュー手続に影響を及ぼすかどうか
- ✓ 各手続それぞれのスケジュールと審理段階 等

（再発行手続・再審査手続の保留を解除するための考慮事項）

- ✓ 保留が決定された際に考慮された要因が変化したかどうか

¹ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-22/pdf/2019-08022.pdf>

² 2019年4月10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に関する試行プログラムを開始」参照

https://www.jetro.go.jp/ext_images/lpnews/us/2019/20190410-1.pdf

✓ 保留が効率的な行政および特許制度にとって有益であるかどうか 等

(以上)