

USPTO、AIA レビューにおける特許クレームの訂正に関する調査報告書を公表

2020年7月22日
JETRO NY 知的財産部
石原

米国特許商標庁（USPTO）は、2011年の米国発明法（AIA：America Invents Act）によって規定された審判制度（AIA レビュー）における特許クレームの訂正の申立て（MTA：Motion to Amend）について、分析結果をまとめた調査報告書「Motion to Amend Study: Installment 6」を公表¹した。

今回の調査報告書では、2019年3月15日に開始した試行プログラム²の実施状況が報告されている。

概要は以下のとおり。

- 分析対象とした2012年10月1日から2020年3月31日までのAIA レビューは5,359件で、特許クレームの訂正の申立てを伴うものは562件（約10%）だった。
- 2018年10月1日から2019年9月30日までの1年間の訂正の申立件数は105件で、試行プログラムの適用対象18件のうち13件について、特許権者は特許審判部（PTAB）による予備的見解（preliminary guidance）の通知を希望した。
- 2019年10月1日から2020年3月31日までの半年間の訂正の申立件数は41件で、試行プログラムの適用対象40件のうち35件について、特許権者はPTABによる予備的見解の通知を希望した。
- PTABから予備的見解が通知された29件のうち、特許権者は、17件でクレームの訂正の申立ての内容を変更し、6件で答弁（reply）し、6件で申立てを取り下げるなどした。

（以上）

¹ https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/20200709-PTAB-PTAB%20MTA%20Study%20Installment%206%20%20%2820200629%29-IQ_813950-Final.pdf

今回は6回目の調査報告書であり、過去の報告書は以下のURLに掲載されている。

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/motions-amend-study>

² USPTOは2019年3月15日、AIA レビューにおけるクレーム訂正に関する試行プログラムを開始している。同試行プログラムでは、特許権者は、訂正の申立てのなかで、PTABによる予備的見解の通知を希望するか否かの意思表示を行うことができる。

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