

USPTO、AIA レビューにおけるクレーム訂正手続に関する試行プログラムの 恒久化等について意見募集を実施

2023 年 5 月 30 日
JETRO NY 知的財産部
石原、福岡

USPTO は、5 月 23 日付の官報¹で、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、2019 年 3 月に開始した試行プログラム²の恒久化等に関する意見募集を実施すると発表した。意見の提出期限は 2023 年 7 月 24 日としている。

USPTO は、これまで試行プログラムの終了期限を 2 回延長しており、2 度目の延長を決定した際に試行プログラムの恒久化を検討する予定としていた。

試行プログラムでは、特許権者がクレームの訂正を申立てる際に、特許権者に以下の 2 つのオプションが与えられている。

- 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意思表示を行うことができる。
- 訂正後のクレームに対する AIA レビュー請求人の反論内容、および/または PTAB の予備的見解（予備的見解を希望していた場合）を踏まえて、クレームの再訂正を申立てることができる。

USPTO は試行プログラムの効果を定期的に分析し調査報告書を公表していた³。最新の 2022 年 3 月の報告書⁴によると、試行プログラム開始から 2022 年 3 月末までの間に 196 件のクレーム訂正の申立てがあり、84%にあたる 165 件において予備的見解の希望があったとしている。また、クレームの訂正が認められた割合については、試行プログラム前が 14%であったのに対して、試行プログラム後は 25%であったとしている。

今回意見を求めている主な内容は以下のとおり⁵。

- 試行プログラムは、特許権者がクレームの訂正を成功させるために、プラスまたはマイナスの影響を与えたか。
- 試行プログラムに修正すべき点はあるか。予備的見解を踏まえたクレームの再訂正を認めるオプションを特許権者に引き続き提供すべきか。

¹ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-05-23/pdf/2023-10565.pdf>

² https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Inews/us/2019/20190410-1.pdf

³ https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Inews/us/2020/20200722.pdf

⁴ <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IQ824409MTADataStudy.pdf>

⁵ 質問の詳細については官報の 33065 頁を参照。試行プログラムの恒久化に代わって、クレームの訂正の申立てがあった際に、訂正クレーム案に対して PTAB が無効事由を自発的に提起する実務に関する意見も求めている。

- 試行プログラムを継続すべきと仮定した場合に予備的見解に修正すべき点はあるか。
- クレームの訂正の有効性を高めるために、USPTO が対処できる問題が存在するか。
- PTAB が訂正クレーム案に対して自発的に無効事由を提起する実務について、変更すべき点はあるか。
- PTAB はクレームの訂正のプロセスにおいて特許審査官による支援を受けべきか。

(以上)