

USPTO、PTAB に対するクレーム訂正の申立てに関する最終規則を公表

2024 年 9 月 19 日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、田畑

USPTO は、2024 年 9 月 18 日付の官報¹で、特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB) における当事者系レビューなどで運用されてきたクレーム訂正の申立て (Motion To Amend: MTA) を正式化するための最終規則を公表した。

MTA は、PTAB の手続で特許の有効性が争われた際に、特許権者が特許されたクレーム発明の訂正を申し立てる手続であり、2019 年から試行プロジェクトとして USPTO により運用されてきた。MTA については、これまでに数次の意見募集が行われており、最終規則は意見募集の結果を反映したものとなっている。

最終規則の公表に当たり、USPTO から言及されている主な点は次のとおり。

- 特許権者は、MTA について PTAB に予備的見解を求めることができる。また、特許権者は、PTAB の予備的見解や審判請求人の MTA への異議に対応する形で、クレームの再訂正を申し立てることができる。
- 訂正クレームは、当初明細書による裏付けを要する。
- PTAB の予備的見解や特許権者の予備的見解への応答に対して、審判請求人に意見提出が認められる。ただし、新たな証拠の追加は認められない。
- PTAB は、MTA に関して、審判請求人から MTA に対する異議がない場合などに限り、特許審査官に先行技術調査の支援を求めることができる。
- PTAB は、訂正クレームの不特許事由を新たに自ら提起する裁量を有し、当事者は、PTAB が示した不特許事由に対して応答する権利を有する。PTAB は、当事者から提出されていない証拠も考慮して特許性を判断できる。
- 審決までの期間は、MTA があつた場合でも、正当な理由がある場合に限り 6 か月を超えない範囲で審判長が延長できるとする一般規則が適用される。

USPTO の Vidal 長官は「試行プログラムを正式化することにより、USPTO による強靱で信頼性の高い特許権の付与が保証され、また、PTAB の手続において予見性や確実性が高まる」と発言している。

この最終規則は、2024 年 10 月 18 日に施行される予定であり、それまで現在の試行プログラムの運用が延長される。

(以上)

¹ PTAB に対するクレーム訂正の申立ての最終規則に関する官報