

改正米国特許法規則のポイント
～レビュー制度における規則改正～

2016年4月28日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

1. 概要

USPTOは2016年4月1日当事者系レビュー（IPR）、付与後レビュー（PGR）及びビジネス特許に対するレビュー（CBM）手続きに関する改正規則を公表した。

2015年5月19日にも費用、ページ数制限等についての改正が行われたばかりであるが、よりレビュー手続きを実効力のあるものとするべく改正規則が公表された。主にレビュー手続きにおけるページ制限の緩和、文言解釈の適用基準、及び供述証拠の提出に関し改正が行われた。

本規則は2016年5月2日より施行される。以下に改正概要を説明する。

2. 予備的反論における供述証拠

IPRを申し立てられた特許権者はIPRを開始すべきではないとする予備反論を3か月以内に行うことができる（米国特許法第313条）。規則改正により、予備反論において従来禁止されていた供述証拠(testimonial evidence)を提出することができるようになった。

これにより、例えば進歩性を主張するために、予備反論において二次的考察に関する証拠（商業的成功等）を提出することができ、またクレーム解釈において専門家による供述証拠等も提出することが可能となる。早い段階でこれらの証拠を戦略的に提出することができる。

IPRが一旦開始されると高い確率で無効とされるため、特許権者側としては予備反論の時点で供述証拠を積極的に提出することが好ましい。

なお、PGRについても規則42.207にて同様の改正がなされている。

規則42.107 申し立てに対する予備反論

(a)特許権者は、申し立てに対し予備反論を提出することができる。当該反論は、米国特

許法第 314 条の規定に基づきなせ IPR が開始されるべきでないか理由を表明することができ、かつ、サポートする証拠を含めることができる。予備反論は、規則 42.24 に規定するワード制限に従う。

(c) ~~新たな供述証拠の提出禁止~~

~~予備的返答は審判部の許可なく記録にない新たな供述証拠を提示してはならない。~~

規則 42.108 IPR の開始

(c) 十分な理由

IPR は、審判部が理由をサポートする申し立てが、少なくとも一つの対象クレームが特許性を欠くとの合理的見込みがあることを示していると決定しない限り、特許性欠如を理由に開始されない。

審判部の当該決定は、供述証拠を含む特許権者の予備反論が提出された場合に、当該予備反論を考慮するが、そのような供述証拠により生成される重要な事実の真の争点は、IPR を開始するか否かを決定する目的に関してだけ申立人に最も有利にみなされる。

申立人は、規則 42.23(異議及び応答)及び 42.24(c)(応答の文字制限)に従い、当該予備反論に対する応答提出を請求することができる。そのような請求は正当な理由を示さなければならない。

3. ページ数制限からワード数制限へ

レビュー手続きで問題となるのがページ数制限である。レビュー申立人側はできるだけ多くの先行技術を用いて無効理由の主張を展開したくなるものである。

しかしながら、現在の規則では例えば IPR は 60 ページに制限されており、対象クレーム数が多い場合、先行技術が多い場合などは十分主張を展開できないという問題がある。

そこで今回の規則改正では申立書等の一定の書面についてはページ数による制限ではなく、ワード数による制限としたものである (規則 42.24)。

実務上は、機械分野においては、先行技術とクレーム発明との対比を図面で行い、また電気・制御関連分野においては回路図、フローチャートを用いることが多いが、ワード数制限となったことに伴い、ページ数を気にすることなく、よりビジュアルな申立書の作成を行うことが可能となる。

具体的な変更点は以下のとおりである。

IPR 申し立て、予備反論、及び返答は 60 ページから 14,000 ワードへ
PGR (CBM) の申し立て、予備反論、及び応答は 80 ページから 18,700 ワードへ
申立人の応答は 25 ページから 5,600 ワードへ

なお、当該制限は、コンテンツリスト、引用リスト、送達証明書、ワード数、添付書類、付録、クレームリストは含まれない。また、補正の申請(Motion)等は従来通りページ数制限が課される。

補正以外の申請 (Motion) は 15 ページ
補正の申請は 25 ページ
異議に対する応答は 5 ページ
補正の申請に対する異議への応答は 12 ページ

4. 口頭審理

レビュー手続きでは当事者の請求により口頭審理が行われる (規則 42.70)。口頭審理に際しては当日の資料として実証添付書類 (Demonstrative Exhibits) を提出することができる。

この実証添付書類は口頭審理の 5 営業日前に提出する必要があるが、規則改正により 7 営業日前とされた。

規則 42.70 口頭審理

(b)実証添付書類は、口頭審理の少なくとも 7 営業日前に送達しなければならず、口頭審理時に遅れることなく提出しなければならない。

5. クレームの文言解釈

レビュー手続きにおけるクレーム解釈は USPTO で用いられている最も広い合理的解釈(broadest reasonable construction)が用いられ、一方連邦地裁では Phillips タイプの文言解釈 (内的証拠 (クレーム、明細書及び審査経過) を主に用い、補助的に外的証拠 (証言、辞書等) を用いる解釈) が用いられる。

現在の規則では書面最終決定前に存続期間が満了する特許に対して、どちらの解釈を採用すべきかが明確ではなかった。

書面最終決定発行前に満了する特許は、基本的に AIA 手続きにおいて実行可能なクレーム補正を行う機会を欠く。そこで、USPTO は書面最終決定発行前に満了する特許

に対しては最も広い合理的解釈ではなく、Phillips タイプの文言解釈を採用することとしたものである（規則 42.100）。

具体的には、Notice of Filing Date Accorded to Petition の登録から 18 か月以内に満了する特許 に対しては、当事者は地裁タイプのクレーム解釈を適用するよう請求することができる。この場合、申し立ての提出から 30 日以内に請求を行うことが必要である。一般的には地裁タイプのクレーム解釈の方が最も広い合理的解釈よりも狭く解釈されるため、特許権者側としては請求を行った方が好ましいと思われる。

規則 42.100 手続き；係属

(b) 書面最終決定発行前に満了することのない、未満了許のクレームは、特許明細書の記載に照らして最も広い合理的解釈が適用される。

当事者が Notice of Filing Date Accorded to Petition の登録から対象特許が 18 か月以内に満了することを証明した場合、当事者は、地裁タイプのクレーム解釈アプローチを適用するよう請求することができる。当該請求は、当事者の証明書を添付するとともに、申し立ての提出から 30 日以内に規則 42.20 に基づくフォームで請求しなければならない。

同様に、PGR に関する規則 42.200(b)、CBM に関する規則 42.300(b)も改正されている。

6. 施行日

本規則は、2016 年 5 月 2 日以降の申し立て、及び、係属中の手続に対し効力を有する。

以上