

## 米国特許法規則改正案のポイント ～レビュー制度における規則改正～

2015年10月6日

河野特許事務所

弁理士 河野英仁

### 1. 概要

USPTOは2015年8月20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）手続きに関する規則改正案を公表した。

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案が公表された。

改正案に対しては意見募集がなされており、2015年10月19日まで意見を提出することができる。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）。改正案では、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。

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。

#### (e)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。~~

### 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案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。

#### 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）。

#### 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、未満了特許のクレームは、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。

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。

以上