

2019年7月版トライアルプラクティスガイドの解説  
～レビュー手続きにおける注意点と実務上のヒント～

2019年10月18日

河野特許事務所  
所長弁理士 河野英仁

## 1. 概要

USPTOは2019年7月IPR、PGR及びCBMに関するトライアルプラクティスガイドをアップデートした。トライアルプラクティスガイドでは、レビュー請求時のクレーム解釈、複数回に渡るレビュー請求の制限、補正時の注意点・実務上のヒント等、レビュー制度開始後に問題となった数多くの点についてガイドが示されている。

本稿では、トライアルプラクティスガイドの内、実務上重要な点について解説する。

## 2. クレーム解釈

### (1) 申立書におけるクレーム解釈の記載

申立人が、クレーム用語が明示的な解釈を必要とすると信じる場合、申立人は特定の用語の提案された解釈、及び、内的証拠および/または外的証拠がその意味をサポートしていることを特定する声明を含まなければならない。

一方、申立人は、クレーム条件が明示的な解釈を必要としないという声明を含めることもできる。

特許権者は次に、これらの申立に応答し、および/または、対応する特定の用語の提案された解釈、及び、内的証拠および/または外的証拠がその意味をサポートしていることを特定する声明とともに、追加の解釈文言を提案することができる。

申立人は、特許権者が提起したそのような新しいクレーム解釈の問題に対応することはできるが、それまでにその申立で提起されていなかった新しいクレーム解釈の問題を提起することはできない。PTABが単独でクレーム解釈の問題を提起した場合、双方の当事者は最終的な書面による決定が発行される前に対応する機会が与えられる。

### (2) 機能的クレームについての解釈

クレームの文言が米国特許法第112条(f)(機能的クレーム)に従って解釈される場合、申立人は、クレームされた機能と、クレームされた各機能に対応する構造、材料又は行為を記述する明細書の特定の部分の両方を含む解釈を提供しなければならない(37 C.F.R. § 42.104(b)(3))。

当事者は、§112 (f) が争点における限定に適用されるべきか否かを詳述することを選択することができる。§112 (f) に基づく解釈に対処しないことを選択した申立人は、規則 37 C.F.R. § 42.104(b)(3)の要件を満たさないリスクが生じる。

### (3) レビュー手続きにおけるクレーム解釈

特許庁は、IPR、PGR、および CBM の訴訟手続きで使用されているクレーム解釈基準を改訂し、35 USC §282 (b) に基づく民事訴訟でクレームを解釈するために使用されるのと同じクレーム解釈基準を適用するようになった。

これは、フィリップス対 AWH コーポレーション<sup>1</sup>判決およびその後の判例に従う第 3 条連邦裁判所および ITC によって使用されているのと同じクレーム解釈基準である。

改正規則（特許規則 42.100 (b)、42.200 (b)、および 42.300 (b)）は、AIA の訴訟手続きにおいて、連邦裁判所で使用されているのと同じ基準を適用してクレームを解釈する点規定している。第 3 条連邦裁判所の一般的な法廷におけるように、PTAB は、特許に関するクレーム文言自体、明細書、および審査経過、ならびに関連する外部証拠を考慮に入れて、IPR、PGR、または CBM 手続きの記録に基づいて特許クレームおよび提案された代替クレームを解釈する。

PTAB はまた、IPR、PGR、または CBM に先立つ特許庁で発生した手続きを考慮する。これには、他の AIA 手続き、または、審査、再発行または再審査での審査官に対する手続きが含まれる。

PTAB は、問題の記録に基づいてクレームの解釈を決定する。したがって、地方裁判所の訴訟手続きと同様に、当事者は、明細書の特定の部分、審査の経緯、および検討したい関連する外部証拠を指摘し、そのような証拠の主張との関連性を説明する必要がある。各当事者は、その当事者によって示された解釈に対して十分なサポートを提供する責任を負う。

クレーム解釈の原則に関し規則はまた、民事訴訟又は国際貿易委員会への手続きにおける先のクレーム解釈も考慮される旨規定している(37 C.F.R. §§ 42.100(b), 42.200(b), 42.300(b))。

この規定の下、連邦裁判所または ITC が以前に同じ基準を使用して関連クレームの

---

<sup>1</sup> 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.2005) (en banc)

文言を解釈しており、クレーム解釈判断が適時に行われている場合、PTAB は民事訴訟または ITC 手続における先のクレーム解釈判断を検討する。PTAB はその他のクレーム解釈判断に適切な重みを与える。

適切な重みを決定する際に PTAB が考慮する非排他的な要因には、例えば、地方裁判所または ITC の記録と PTAB の前の記録との類似性が含まれる場合がある。先のクレーム解釈が最終的なものか、それとも中間的なものかも関連性がある可能性がある。これらの要素は、フィリップス判決に明記されている地方裁判所のクレーム解釈基準に基づいて引き続き適用される。

PTAB はまた、地方裁判所または ITC が解釈する用語がそれ以前に争点を決定するのに必要であるか否かを検討することができる。これは、考慮事項の排他的なリストではなく、各ケースの事実と状況により適切に分析される。

#### (4) 先行事例の解釈の提出

当事者は、連邦裁判所または ITC による AIA 手続において、その決定が利用可能になり次第、先のクレーム解釈決定を提出する必要がある。好ましくは、先のクレーム解釈決定は、説明とともに、申立書、予備応答、または応答とともに提出する必要がある。

37 C.F.R. §42.51 (b) の下では、先のクレーム解釈決定が「手続中に当事者によって提起された立場と矛盾する関連情報」である場合、先のクレーム解釈決定の提出は必須である。そのような場合、「不一致を含む文書または物の提出と同時に」決定を提出する必要がある。

審理が開始された後、補足情報に関する PTAB の規則 37 C.F.R. §§ 42.123, 42.223 は、クレーム解釈の決定を提出するタイミングと手順を規定している。これらの規則の下で、当事者は、補足情報を提出するための申立を提出するために、最初に PTAB に承認を要求しなければならない。

トライアルが開始されてから 1 か月以上経過している場合、申立は、補足情報が合理的に以前に取得できなかった理由を示さなければならない。通常、最終的な口頭審理が行われない限り、PTAB はそのような情報の提出を許可する。PTAB は、審理を完了するための 1 年の期限に近づいていない場合、後の提出を許可する場合がある。この場合も、決定が可能となり次第、当事者は先のクレーム解釈を提出する必要がある。

## (5)PTAB によるクレーム解釈

PTAB は、クレーム解釈の決定において、声明がタイムリーに記録されている場合、特許権者および他の訴訟で提出された申立人によるクレーム解釈に関する声明を検討する。

当事者がそのような情報を PTAB で検討することを望んでいる限り、その当事者は声明を具体的に指摘し、これらの声明が問題の手續における当事者の提案されたクレーム解釈をどのように支持または矛盾するかを説明する必要がある。各当事者は、その当事者によって進められた解釈に対して十分なサポートを提供する負担を負う。

さらに、PTAB は、特許権者または申立人による、米国特許法第 35 条§301 (a) (先行技術及び陳述書の引用)に基づいて提出されたものなど、クレームの範囲に関する陳述を考慮することができる。

申立人と特許権者は、予備段階で、提案されたクレーム解釈（それぞれ申立と予備応答で）と、内的小および外的小の両方の証拠を含む裏付けとなる証拠を提出する機会がある。当事者の提案するクレーム解釈と裏付けとなる証拠を考慮して、PTAB は、当事者が提起した紛争を解決するためにそのような解釈が必要な範囲で、開始決定において最初のクレーム解釈決定を提供する。

トライアルが開始された場合、当事者は、反対の宣言を相互調査し、口頭審理の前に、PTAB の最初のクレーム解釈決定と相手方当事者の議論と証拠に言及する追加の議論と証拠を提出する機会も与えられる。

PTAB はまた、最終的なクレーム解釈の決定を説明する最終的な書面による決定に入る前に、クレーム文言自体、明細書、本特許に関連する審査経過、必要に応じて外部証拠、およびタイムリーに行われた連邦裁判所および ITC からの先のクレーム解釈決定を含む、裁判記録全体を検討する。全ての当事者は、最終決定の前に議論と証拠を提示する完全かつ公正な機会を持つ。

### 3. 特許権者の予備的応答(Preliminary Response)

#### (1)予備的応答の理由

IPR、PGR、および CBM の手續については、特許権者は、申立に基づく提出日通知後 3 か月以内に予備的応答を提出することができる(37 C.F.R. §§ 42.107(b), 42.207(b))。

予備的応答は、レビューを実施すべきではないことを示すために、議論と裏付けとなる証拠（証言的証拠を含む）を提示することができる(37 C.F.R. §§ 42.107(a), 42.207(a))。

たとえば、特許権者の予備的応答には、次の1つ以上が含まれる場合がある。

- (1) 申立人は、レビューを求めることを法的に禁じられている。
- (2) クレームが、特許性がないことを証明するために主張された参考文献は、実際に印刷された刊行物ではない。
- (3) 先行技術は、クレームにおける重要な限定を欠く。
- (4) 先行技術は、申立人が主張している組み合わせを教示または示唆していない。
- (5) クレームに対する申立人のクレーム解釈は合理的でない。
- (6) PGR または CBM の申し立てにより 35 U.S.C.101 条(保護適格性)を争点とする場合、クレームがどのように特許適格性ある発明を対象としているかについての簡単な説明。
- (7) 長官が裁量権を行使し、35 U.S.C. §314 および/または 325 (b) に基づく開始決定を拒否すべき理由。

証言の証拠は、予備的応答とともに提出することが許可されている。

規則 37 C.F.R. §§ 42.108(c), 42.208(c)には以下の通り規定されている。

「しかし、そのような証言証拠によって作成された重要な事実の真正な問題は、レビューを開始するかどうかを決定する目的のためだけに、申立人に最も有利な観点から見られる。」

特許権者が予備的応答とともに証言証拠を提示しないと決定した場合でも、否定的な推論は引き出されない。

## (2) 専門家の証言とデポジション

全ての事実上の矛盾が、手続の予備段階で重要な事実の真の問題のレベルにまで上昇するわけではない。連邦巡回控訴裁判所が認識しているように、「専門家の証言の記録における単なる存在は、必ずしも重要な事実の真の問題を提起するわけではない。」

最終的な書面による決定に到達するための予備的応答とともに提出された証言の証拠に与える重みは、ケースバイケースで決定される。

一般的に、当事者は、PTAB が別段の命令をしない限り、開始後に別の当事者によって提出された宣言の証言を提供する証人を尋問(cross-exam)する機会がある(37 C.F.R.

§ 42.51(b)(1)(ii)。

トライアルが開始された場合、特許権者は、予備的応答とともに提出された証言に依存しないことを選択できる。その場合、特許権者は、特許権者の応答の証言を肯定的に取り下げることによって行うことができる決定を、PTAB に通知する必要がある。

特許所有者が予備的応答とともに提出された宣言を撤回する場合、その宣言者は通常、撤回された宣言へのデポジションの対象とならない。一方、特許権者が予備的応答とともに提出された宣言を撤回しない場合、その宣言はトライアルに依拠される可能性があり、通常、宣言者は通常のトライアルでディスカバリとデポジションの対象となる。

予備段階での特許権者の証言証拠の提出は、申立人にそのような証拠への回答を許可することを保証する場合がある。申立人は、37 C.F.R. §§ 42.23 and § 42.24(c). 37 C.F.R. §§ 42.108(c), 42.208(c)に従って予備的応答に対する回答を提出する許可を求めることができる。

そのような要求は、正当な理由を示すものでなければならない。申立人に回答を提供するかどうか、およびそのような回答の適切な範囲に関する決定は、特定のケースの特定の事実を考慮に入れる手続を決定する PTAB にかかっている。しかし、PTAB は、開始に関する決定に達するまでの期間が短いため、多くの場合、そのような回答が認められることを期待していない。

(3) 予備的応答の放棄とクレームの削除

特許権者が手続を迅速化しようとする場合、特許権者は、特許権者の予備的応答を放棄する選択を提出することができる (37 C.F.R. §§ 42.107(b), 42.207(b))。このような選択でも、不利な推論は行われない。

さらに、特許権者は、手続きを合理化するために、1つ以上の申し立てられたクレームの法的ディスクレームを提出することができる。申し立てられたクレームが残っていない場合、PTAB は手続きを終了する。1つ以上の申し立てられた申し立てが残っている場合、開始に関する PTAB の決定は、残りの申し立てのみに基づく。

トライアルが開始されると、PTAB は、特許権者の応答で提起されない限り、予備的応答で示された議論の検討を拒否する場合がある。

#### 4. トライアルの開始(Institution of Trial)

##### (1) レビューを開始する際に考慮する事項

PTAB は、長官に代わってトライアルを開始する( 37 C.F.R. §42.4 (a) )。トライアルを開始するかどうかを決定する際に、PTAB は、当事者が関連する法定開始基準を満たしているかどうかを少なくとも検討する。

PTAB はまた、以下で説明するものを含むさまざまな考慮事項が、レビュー開始することを拒否する長官の裁量権の行使を正当化するかどうかを考慮する( 35 U.S.C. §§ 314(a), 324(a) )。とりわけ、PTAB は、同じまたは実質的に同じ先行技術または議論が以前に庁に提出されたかどうかも考慮する( 35 U.S.C. § 325(d) )。

特許法 314 (a) および 324 (a) は、長官に申し立てを拒否する裁量権を提供している。35 U.S.C. §316 (a) (2) に基づき、長官は、「314 (a) 条に基づいてレビューを開始するのに十分な根拠を示すための基準を定める」規則を規定しなければならない。

いったん開始されると、「申立人は、異議を申し立てた全ての主張に対処する最終的な書面による決定を受ける権利を有する。」長官の裁量は、35 U.S.C. §§316 (b) および 326 (b) に規定されている。これは、長官に、経済、特許制度の完全性、特許庁の効率的な管理、および特許庁が本章に基づいて開始された手続きをタイムリーに完了する能力に対する、このセクションに基づくこのような規制の影響を考慮させるものである。

##### (2) General Plastic ファクター

AIA は、「特許の質を向上させ、不必要で非生産的な訴訟費用を制限する、より効率的で合理化された特許システムを確立するように設計された」。General Plastic 事件において PTAB は、AIA のこれらの目標を認識したが、「特許に対する繰り返しの攻撃によるレビュープロセスの悪用の可能性も認識した」。

したがって、「当事者系レビュープロセスの効率と全ての関係者のプロセスの基本的な公平性の両方に対する潜在的な影響」に関する PTAB の評価を支援するために、General Plastic 事件では、特に IPR、PGR、または CBM 訴訟で以前に異議を申し立てられたのと同じ特許に異議を申し立てる「後続“follow-on”」の申し立てに関して、当事者間レビューの裁定を行う際に PTAB が検討する多くの非排他的要因を列挙した。General Plastic 事件における非排他的要因には、次のものが含まれる。

- |  |
|--|
| 1. 同じ申立人が以前に同じ特許の同じクレームに向けた申立を提出したかどうか |
|--|

- 2.最初の申し立ての提出時に、申立人は、2番目の申立で主張された先行技術を知っていたか、それを知っているべきだったか
- 3.2番目の申し立ての提出時に、申立人が既に最初の申し立てに対する特許権者の予備的応答を受け取っているか、最初の申し立てでレビューを開始するかどうかに関するPTABの決定を受け取ったかどうか
- 4.申立人が2番目の申立で主張した先行技術について知った時点から2番目の申立の提出までの間に経過した時間
- 5.申立人が、同じ特許の同じクレームを対象とする複数の申し立ての提出の間に経過した時間について適切な説明を提供するかどうか
6. PTABの有限のリソース
- 7.長官がレビューを開始する通知をした日から1年以内に最終決定を発行するという§316(a)(11)に基づく要件

General Plastic ファクターは、単独でも組み合わせても肯定的ではないが、メリットを含め、ケースの全ての関連する状況のバランスの取れた評価の一部である。

いくつかのクレームが、35 U.S.C. §§ 314(a)、324(a)に基づく開始基準を満たしているにもかかわらず、「経済への影響、特許制度の完全性、特許庁の効率的な運営、特許庁が適時に手続を完了する能力(35 U.S.C. § 316(b))」により申し立てを否認される可能性がある。

これには、たとえば、特許庁、地方裁判所、または ITC での同じ特許に関連する他の訴訟のイベントが含まれる。したがって、当事者は、PTAB の開始または非開始の裁量的決定に影響を与える可能性のある追加の要因を引き起こす可能性のある他のそのような理由が当事者間のケースに存在するかどうか、また、General Plastic ファクターに従いそのような要因を検討する必要があるかどうかについて言及することができる。

### (3) 同一特許にチャレンジする並行申請

PTAB の以前の経験に基づけば、ほとんどの状況で特許のクレームに異議を申し立てるには、1つの申立で十分なはずである。同じ特許に対して同時にまたはほぼ同時に提出された2つ以上の申立（たとえば、特許所有者による最初の予備応答の前）は、PTAB および特許所有者にかなりの不必要な負担を課し、公平性、タイミング、および効率の懸念を引き起こす。

さらに、多くの場合、申立人による複数の申立は必要ない。現在までに、特許の大多数は単一の申立がなされている。それにも関わらず、PTAB は、例えば特許権者が訴

訟で多数のクレームを主張した場合や、複数の先行技術文献に基づき議論を要する優先日に関する論争がある場合を含む、複数の申立が必要な状況があるかもしれないことを認識している。

このような場合、まれなことであるが、申立人による 2 つの申立が必要になる場合がある。さらに、過去の経験に基づいて、PTAB は、特定の特許に関して申立人による 3 つ以上の申立が適切である状況が発生する可能性は低いと判断する。

複数の申立が必要かどうかを決定する際に PTAB を支援するために、申立人が同じ特許に異議を申し立てる 2 つ以上の申立を提出する場合、申立人は、その申立または申立書とともに提出された別の書類で、以下を特定する必要がある。

- (1) PTAB がその裁量を行使して申立のいずれかを開始する場合、PTAB が本案を検討することを望む順序での申立のランキング、および
- (2) 申立間の相違の簡潔な説明、なぜ相違によって言及される争点が重要であり、35 USC§314 (a) の下で申立人の負担を満たす申立を 1 つ特定した場合、PTAB が裁量権を行使して追加の申立を開始する理由。

PTAB は、申立人が表を使用して、申立間の類似点と相違点を特定することを奨励する。申立人がこの情報を提供する場合、特許権者は、予備的応答または予備的回答とともに提出された別の紙で、申立人に応答し、(もし全て開始したとすれば) PTAB が複数の申立を開始する裁量権を行使すべきでない理由を説明できる。

他の問題の中でも、特許権者は、申立人によって特定された相違点が重要でない問題を対象としているのか、争点でないのかを説明する必要がある。問題が重要ではない、または争点ではないと述べる場合、特許権者は必要条件を明確に提示する必要がある。たとえば、特許権者は、特定のクレームの限定が争点ではない、または、特定の文献が先行技術文献として適切でないという条件を提示することにより、追加の申立を回避しようとする場合がある。

#### (4) 提出した刊行物の重複性分析

PTAB は、米国特許法第 35 条§314 (a) に基づく当事者系レビューを実施するために裁量権を行使するかどうかを決定する際に、当事者の提出物を検討する。

35 U.S.C. §325 (d) に関し、再審査を命令するか、IPR、PGR、または CBM 手続きを開始するかを決定する際に、長官は、同じまたは実質的に同じ先行技術、または、議

論が以前に特許庁に提出されていることを根拠に、申立・要求を拒絶するか否かを考慮することができる。

したがって、審理を開始するかどうかの裁量権を行使する際に、PTABは、同じまたは実質的に同じ先行技術または議論が以前に提示されたかどうかを検討する。

#### 325 条(d)多重手続

第 135 条 ( a), 第 251 条及び第 252 条並びに第 30 章に拘らず, 本章に基づく付与後再審査の係属中に, その特許に係る他の手続又は事項が庁に提起された場合は, 長官は, 当該事項又は手続の停止, 移転, 統合又は終結を規定することを含め, 付与後再審査又は他の手続若しくは事項を進める態様を決定することができる。それには, 本章, 第 30 章又は第 31 章に基づく手続を開始する又は命ずるか否かを決定するときは, 長官は, 同一又は実質的に同一の先行技術又は論議が前に庁に提出されていたか否かを考慮すること又はそれを理由として, 請願又は請求を拒絶することができる。

35 U.S.C. §325 (d) に基づいてトライアルの開始を拒否するかどうかは事実に依存する決定であり、PTAB は、特許に対する重複した紛争を防止するために、特許権者の利益と相反する上訴人の希望とのバランスを考慮する。

PTAB はまた、「効率的な行政官庁( 35 U.S.C. § 316(b))」を考慮する。これは、審査中、再審査手続き、再発行手続き中、または、IPR、PGR、または CBM のレビューを要求する以前に提出された申立で同官庁に以前に提示された同じまたは実質的に同じ先行技術または議論を提起するトライアルの申し立ての影響を受ける可能性がある。

Becton 事件<sup>2</sup>において、35 U.S.C. §325 (d) に基づいて開始を拒否するかどうかを評価する際に、PTAB は特定の非排他的要因を考慮した。Becton Dickinson 事件における非排他的要因は以下を含む。

- 1.主張された技術と審査中に関与した先行技術との類似点と重要な違い
- 2.主張された技術と審査中に評価された先行技術の累積的な性質
- 3.審査中に主張された技術が評価された程度
- 4.審査中になされた議論と、申立人が先行技術に依存するか、または特許権者が先行技術を区別する方法との間の重複の程度
- 5.申立人が、主張された先行技術を評価する際に特許庁がどのように誤りを犯したか

<sup>2</sup> *Becton Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AG*, Case IPR2017-01586

を十分に指摘しているかどうか

6. 申立てで提示された追加の証拠と事実が、先行技術または議論の再考を保証する程度

PTAB は、審査中に以前に提示された技術と同じまたは実質的に同じ技術を提起するトライアル申立ての文脈で上記の要因を検討する。

35 U.S.C. § 325 (d) に基づく開始を拒否するかどうかを決定する際に、PTAB は、主張された技術または議論の以前の検討中に特許庁が認識しなかった実質的に変化した状況または事実および証拠も検討しても良い<sup>3</sup>。

上記の要因は排他的ではなく、当事者は、35 U.S.C. §325 (d) に基づく開始を拒否するための PTAB の裁量の行使に関連すると考える追加の要因に対処しても良い。

#### (5) 査定系再審査における刊行物

上記の要因は、トライアルを開始するかどうかを決定する際に PTAB によって考慮される。ただし、査定系再審査を命じるかどうかを決定する際に、特許庁はこれらの要因を必ずしも考慮しない場合がある。査定系再審査手続きは、トライアル手続きではなく、35 U.S.C. § 325 (d) に関連する問題に関する考慮事項は、査定系再審査手続きの性質が異なるために相違する場合がある。

### 5. トライアルの開始決定判断

#### (1) 開始するかどうかの決定内容

トライアルを開始する際に、PTAB は、(1) 申立書および申立書の全ての理由で異議を申し立てられた全ての申し立てについて開始するか、(2) 全クレームについて開始を行わず、開始を拒否する。

PTAB は、全ての申立よりも少ないものについては開始しない<sup>4</sup>。PTAB は、一般的に、今後のトライアルに移行する当事者にガイダンスを提供するために、申立対象全ての長所と短所の分析を提供する。

PTAB は、それ以外の場合は開始の基準を満たす申し立ての対象となるクレームが少

<sup>3</sup> *Kayak Software Corp. v. Int'l Bus. Machs. Corp.*, Case CBM2016-00075, slip op. at 10–12 (PTAB Dec. 15, 2016) (Paper 16) (informative).

<sup>4</sup> *SAS Institute Inc. v. Iancu*, 138 S. Ct. 1348, 1359–60 (2018); *PGS Geophysical AS v. Iancu*, 891 F.3d 1354, 1359–62 (Fed. Cir. 2018); and *Adidas AG v. Nike, Inc.*, 894 F.3d 1256, 1258 (Fed. Cir. 2018)

なくとも1つ含まれている場合でも、適切な状況下では、35 U.S.C. §§314 (a) および 325 (d) に基づいて申立の開始全体を拒否する裁量を保持する<sup>5</sup>。

PTAB が、全ての提示された異議よりも少ないことに関して開始基準を満たしていると判断した場合、または申し立ての不備 (112 (f) の下で解釈を提供しなかったなど) が提示された異議の一部のみに影響する場合、PTAB はすべての異議を評価し、特許庁の効率的な管理と特許制度の完全性のために、申立全体を拒否すべきか否かを決定する(37 C.F.R. §§ 316(b), 326(b))。

## (2)決定の効果

トライアルが開始されない場合、その効果についての決定が提供される。PTAB は、この決定には基準が満たされなかった理由に関する短い声明が含まれることを予期しているが、これは全ての場合に必要なわけではない。

開始するかどうかの決定に不服のある当事者は、PTAB に再審理の要求を提出することができるが、審理を開始するかどうかに関する PTAB の決定は最終的であり、控訴できない。

## 6.補正の申立

### (1)IPR,PGR,CBM における補正

IPR、PGR、および CBM 手続きの特許所有者は、特定の条件に応じてクレームを補正するための申し立てを行うことができる (37 C.F.R. §§ 42.20, 42.121, 42.221)。

### (2)Motion to Amend 補正の申立

特許権者は補正のために最初の申し立てを提出することができ、事前の PTAB の承認を取得する必要はないが、特許権者は依然として申し立てを提出する前に PTAB と協議する必要がある(37 C.F.R. §§ 42.121(a), 42.221(a))。

電話会議または電子メール通信により、PATB は特許権者と申立人に申し立てに関する手続き上のガイダンスを提供する。特許権者は、補正申立を提出することを決定した後、PTAB にできるだけ早く電話会議を手配し、電話会議中に提供された議論またはガイダンスが申立に組み込まれる時間を確保するために、PATB に連絡することを推奨する。

---

<sup>5</sup> *Deeper, UAB v. Vexilar, Inc.*, Case IPR2018-01310 (PTAB Jan. 24, 2019) (Paper 7) (informative); *Chevron Oronite Co. v. Infineum USA L.P.*, Case IPR2018-00923 (PTAB Nov. 7, 2018) (Paper 9) (informative)

### (3)補正申立の実務

補正申立の実務は、現在、特許庁によってレビュー中である。2019年3月15日、特許庁は、特許権者に補正申立手続に関する追加オプションを提供する補正申立プラクティス・手続に関するパイロットプログラムの通知を発行した。

これらのオプションには、(1) 最初の補正申立において PTAB に予備ガイダンスを要求すること、および (2) 訂正された補正申立を提出することが含まれる。

現在の補正申立プラクティスに関する詳細情報は、以下のウェブサイトで開示されている。

<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patenttrialandappealboard>.

### (4)期日

PTAB の命令で別の期日が設定されていない限り、補正申立は、特許権者の応答を提出する期間までに提出する必要がある (37 C.F.R. §§ 42.121(a), 42.221(a))。

### (5)証拠基準(Evidentiary Standards)

2017年10月4日、米国連邦巡回区控訴裁判所は、Aqua Products 事件<sup>6</sup>において、オンバンク判決を下した。5つの別個の意見を含む決定において、裁判所は、35 U.S.C. §IPR の 316 (d) に基づいて提出された補正申立で示された代替クレームの特許性を検討する際に、PTAB が適用する説得の負担(burden)に言及した。

裁判所の判決を支持および定義する唯一の法的結論は、次のとおりである。

- (1) PTO は、特許権者に対して、補正クレームの特許性に関する説得の負担（裁判所に敬意を払われる）を課す規則を採用していない。
- (2)敬意を払われる可能性のあるものがない場合、PTO はその負担を特許権者に与えないことがある。

Aqua Products 事件によれば、特許権者は、補正申立で提示された代替クレームの特許性を実証するという説得の負担を負わない。むしろ、提案された代替クレームが証拠の優勢によって特許性がないことを示すために、説得の負担は通常申立人にある。

PTAB 自体も、例えば、申立人が参加をやめた場合など、訴訟手続の記録の証拠を参照することにより、特許性がないという認定を正当化する場合がある。最終的に、PATB

---

<sup>6</sup> *Aqua Products, Inc. v. Matal* 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017).

は、申立人による異議を含む記録全体に基づいた証拠の優勢により、代替クレームが、特許性がないかどうかを判断する。

#### (6)補正申立の内容

補正の申立は、37 C.F.R. §§42.121 (b) または 42.221 (b) の要件に準拠する必要がある。37 C.F.R. §§42.121 (b) および 42.221 (b) は、補正申立にはクレームのリストを含め、求められている変更を明確に示し、特許の最初の開示および先行出願に依存するものが、追加または補正された各クレームをサポートする方法を説明することを要求している。

申立リストは、申立の付録に含めることができる(37 C.F.R. §§ 42.121(b), 42.221(b))。特許権者は、特許クレームの範囲の拡大、新規事項の追加を行なうことはできない (35 U.S.C. §§ 316(d)(3), 326(d)(3))。申立が元の特許クレームを新しいクレームに置き換えようとする場合、新しいクレームは、提案された代替クレームとして特定されるべきであり、また新たなクレームが提案された代替クレームとなる元のクレームを特定し、元のクレームに対する全ての変更が特定され議論されなければならない。

補正の申立には、特許の元の開示におけるサポートと、先の出願開示の出願日の利益を受ける出願とを記載しなければならない (37 C.F.R. §§ 42.121(b), 42.221(b))。

特許権者は、各代替クレームに追加された特徴を特定し、また新しいクレーム文言に対する提案された解釈を特定しなければならない。必須ではないが、特許権者は、提案された代替クレームの特許性に関する主張を提示し、技術エキスパートからの証言により特許性に関する主張をサポートすることができる。例えば、そのような証言は、当業者に知られているであろう事を示し、提案された代替クレームに追加された特徴の重要性を説明するのに役立つ場合がある。

#### (7)補正クレームの解釈

2018年11月13日以降に提出されたAIA申立に関連し、PTABは、補正申立で提案された代替クレームを含め、35 U.S.C. § 282 (b) に基づく民事訴訟におけるクレーム解釈で使用されているのと同じの基準を用いて、手続きにおいて争点となっているクレームを解釈する (37 C.F.R. § 42.100(b); Final Rule, 83 Fed. Reg. 51,340 (Oct. 11, 2018))。

補正申立を行う際、特許権者は、元の特許クレームが地裁によって解釈されたように、補正されたクレームの範囲が元の特許クレームの範囲と実質的に同一であることを証

明しようとする場合がある。

そのような場合、特許権者は、補正されたクレームと元の特許クレームが 35 U.S.C. §252 の意味の範囲内で実質的に同一であると判断することを PTAB に求めることができる<sup>7</sup>。

#### (8)補正における一般的実務ヒント

クレームを補正する申立は、特許権者の応答を提出するために設定された期日までに提出される。ただし、紛争における争点数を減らすため、クレームをキャンセルする申立は、通常、当該手続き後でも許可され、簡単で明白な誤植を補正する申立も同様に認められる。

補正では、明細書と図面が提案された代替クレームの全ての限定をサポートする場所を明確に記載する必要がある。 PTAB が、提案された代替クレームを明細書および図面がどのようにサポートしているかを判断できない場合、補正の申立は拒否される可能性がある。

補正の申立は、トライアルに関係する非特許性の根拠に対応しなければならない(37 C.F.R. § 42.121(a)(2)(i))。ただし、この規則は、補正の申立でクレームに追加または削除された全ての単語が、開始された理由を克服する目的だけのものであることを要求していない。

たとえば、潜在的な 35 U.S.C. §101 条(保護適格性)または 112 条 (記載不備) の問題に対処する追加の変更は、規則または法律によって排除されない<sup>8</sup>。補正申立には、提案された代替クレームの特許性のある明確な特徴を明確に記載する必要がある。

これは、補正がクレームを拡大するかどうか、および補正がトライアルに含まれる特許性の欠如の理由に対応するか否かを判断する際に PTAB の助けとなる。

代替クレームの数は「合理的な」ものでなければならない。それぞれの異議申し立てられたクレームを置き換えるために必要な代替クレームは 1 つだけであるという推定がある(37 C.F.R. §§ 42.121(a), 42.221(a))。この推定は、必要性の実証によって反論す

---

<sup>7</sup> *Google Inc. v. ContentGuard Holdings, Inc.*, Case CBM2015-00040, slip op. at 69–72 (PTAB June 21, 2016)

<sup>8</sup> *Lectrosomics, Inc. v. Zaxcom, Inc.*, Case IPR2018-01129, -01130, slip op. at 5–6 (PTAB Feb. 25, 2019) (Paper 15) (precedential).

ることができる。

## 6. 補正申立に対する異議(Opposition to a Motion to Amend)

### (1)申立人による異議

申立人には、特許権者の補正申立に対応する機会が与えられる。異議申立を提出する期間は、通常、スケジューリング命令 (Scheduling Order) で設定される。補正申立に対する異議を申し立てるのに承認は必要ない。申立人は、提案された代替クレームから生じる新たな問題に対応し、補正に対応する証拠を含めることができる(35 U.S.C. §§ 316(a), 326(a))。

これには、提案された代替クレームを対象とする新たな専門家宣言または追加の先行技術の提出が含まれる。補正申立で提示された代替補正クレーム案に応じて提起される特許性の根拠は、35 U.S.C. § 311 (b) (申立の範囲)によって制限されない。

#### 311 条(b) 範囲

当事者系再審査の請願人は、第 102 条又は第 103 条に基づいて生じ得る理由のみ、及び特許若しくは印刷刊行物から構成される先行技術のみを根拠として、特許の 1 又は複数のクレームを特許性のないものとして取り消すよう請求することができる。

§ 311 (b) とは対照的に、補正申立の権利を提供する法定条項 35 U.S.C. § 316 (d) は、代替クレームに関して§102 および§103 以外のセクションで特許性を検討することを PTAB が妨げるものではない<sup>9</sup>。

#### 316 条(d)

##### 特許の補正

##### (1)一般

本章に基づいて開始される当事者系再審査中は、特許所有者は、次の方法の 1 又は複数によりその特許を補正する 1 の申立をすることができる。

(A)異議申立された特許クレームを抹消すること

(B)異議申立されたクレームの各々の代わりに、合理的な数の代用クレームを提出すること

(2)追加的申立補正するための追加的申立は、第 317 条に基づく手続の解決を著しく前進させるために、請願人及び特許所有者からの共同請求があったとき、又は長官が定める行政規則によって許可される場合は、許可を受けることができる。

<sup>9</sup> *Amazon.com, Inc. v. Uniloc Luxembourg S.A.*, Case IPR2017-00948, slip op. at 5 (PTAB Jan. 18, 2019) (Paper 34) (precedential).

(3)クレームの範囲

本項に基づく補正により、特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入することはできない。

(e)証拠に関する基準

本章に基づいて開始される当事者系再審査においては、請願人は、優位な証拠により、非特許性の提案を証明する義務を負うものとする。

このように、申立人は、提案された代替クレームに関して、§101 および§112 を含む、特許性のない他の理由を提起することができ、PTAB は検討することができる。

(2)特許権者の応答

申立人は、特許権者の応答に対する応答を提出することができ、特許権者は、補正申立に対する異議に対する応答を提出することができる(37 C.F.R. § 42.23)。当事者は、その応答を裏付ける反論証拠を提出することもできる。

応答は、対応する異議で提起された議論にのみ応答できる(37 C.F.R. § 42.23)。規則 37 C.F.R. § 42.23 (b) の文脈における「応答 respond」とは、元の申立または補正申立、または開始決定での立場と比較して、新しいアプローチで新しい方向に進むことを意味するものではない。

応答は決定のために問題を明確化するのに役立つが、新しい問題の提起、または、時期遅れによる証拠提示を含む応答は考慮されない場合がある。 PATB は、応答の不適切な部分から適切なものを分類する必要はない。

応答で新しい問題が提起された証拠の例としては、元のまたは提案された代替クレームの特許性または特許性のない一応のケースを確認するために必要な新しい証拠、および以前の提出で提示された可能性がある新しい証拠が含まれる<sup>10</sup>。

以上

---

<sup>10</sup> *Intelligent Bio-Sys., Inc. v. Illumina Cambridge Ltd.*, 821 F.3d 1359, 1369–70 (Fed. Cir. 2016) (holding that the Board did not err in refusing the reply brief as improper under 37 C.F.R. § 42.23(b) because petitioner relied on an entirely new rationale to explain why one of skill in the art would have combined the references at issue).