米国特許法改正規則ガイド

第 2 回

2012 年 3 月 9 日
河野特許事務所
執筆者　弁理士　河野英仁

1．概要

　米国特許商標庁(以下、USPTO)は 2012 年 1 月下旬及び 2 月初旬に米国特許法の改正に伴う改正規則案を公表した。このうち、日本企業にとって重要な
(1)補充審査制度(AIA: America Invents Act セクション 12)、
(2)付与後レビュー(Post Grant Review)(以下、PGR という。AIA セクション 6)、
(3)当事者系レビュー(Inter Partes Review)(以下、IPR という。AIA セクション 6)
について解説を行う。

　公表された規則に対し USPTO は意見を募集しており、(1)については 2012 年 3 月 26 日、(2)及び(3)については 2012 年 4 月 10 日までに意見を USPTO に提出する必要がある。

　なお、
(4)対象ビジネス方法特許に対する暫定プログラム(CBM:Covered Business Method)(AIA セクション 18)、
(5)CBM における技術上の発明の定義(AIA セクション 18)、及び、
(6)由来手続(AIA セクション 3)
については第 3 回で説明する[1]。

2．補充審査制度(AIA セクション 12)
(1)概要

　補充審査とは特許発行後、特許に関連すると思われる情報を USPTO に考慮、再考慮、または修正させるために、特許の補充的審査を要求することをいう。

(2)請求人適格

　特許権者のみが請求することができる(275 条(a))。特許権者を除く者（すなわち第三者）は補充審査手続において、書類の提出またはその他いかなる形態での参加も禁じられる(規

[1] 規則を除く米国改正特許法の詳細については拙著「決定版　改正米国特許法全理解」ILS 出版 2012 年 1 月を参照されたい。

則 1.601(c))。

(3)時期的要件

特許発行後である(275 条(a))。

(4)請求の理由

特許に関連すると思われる情報を考慮、再考慮、または修正するために、特許の補充審査を USPTO に要求することができる(275 条(a))。すなわち、新規性及び非自明性の問題だけではなく、記載不備等の問題を解消することをも目的として請求することができる。

(5)請求の効果

補充審査の要求の 3 ヶ月以内に、長官は補充審査を開始する。ここで長官は提示された情報が、特許性に関して実質的で新たな疑問(SNQ)を提起していることを示す証明書を発行する。発行された当該証明書が、特許性に関する SNQ が要求書中に主張されていると示している場合、長官は特許の再審査を命じる(275 条(a)(b))。

補充審査手続で情報が考慮され、再考慮されまたは訂正された場合、前段階の特許審査において考慮されなかったか、不適切に考慮されたか、または、不正確であった情報に関する行為によって、権利行使不能とされることはない(275 条(c))。このように、訴訟提起前に補充審査を行っておくことで、不正行為により権利行使ができなくなるという問題を解消することができる。

(6)補充審査費用

補充審査請求の手続及び処理費は$5,180 である。また長官により再審査が命じられた場合、査定系再審査費として$16,120 必要となる(規則 1.20)。なお提出する非特許文献の長さにより費用は変動する。また長官により再審査が命じられなかった場合、一部の手数料が返還される(規則 1.26)。

(7)提出できる文献数

補充審査の請求人は、特許に関連すると思われる 10 を超えない情報項目を提出することができる(規則 1.605)。例えば非自明性(米国特許法第 103 条)について組み合わせるべき文献 A 及び文献 B を提出した場合、2 つとカウントされる。

また 50 ページを超える文献についてはその要約が必要とされ、非英語文献については翻訳文が必要とされるがこれらについてはカウントされない。なお、10 を超える文献については別途 2 以上の補充審査請求を行えば良い。

(8)提出書類の内容

以下の書類を提出する必要がある(規則 1.610)。

(1)請求の一部として提出される各要素を箇条書きにしたカバーシート

(2)請求内容の目録

(3)補充審査を請求する特許の番号、発行日及び第 1 発明者の特定

(4)考慮、再考慮または修正を要求する各情報項目のリスト、及び、各情報項目の公開日。

(5)他の先行または同時継続中の付与後特許に係る USPTO 手続(補充審査が請求されている特許に関する手続)を特定するリスト。これには、手続(例えば、査定系再審査、当事者系再審査、再発行、補充審査、付与後レビュー、当事者系レビュー)のタイプの特定、そのような手続の番号(例えば、管理番号または再発行特許出願番号)の特定、及び、そのような手続の提出日が含まれる。

(6)補充審査が請求されている特許の各態様(要約、図面、明細書及びクレームを含む)の識別。これには審査されるクレームにおいて、米国特許法第 112 条(f)に規定する各 means-plus-function または step-plus-function に対応する明細書の構造、材料または作用の識別が含まれる。

(7)各情報項目により提起された各争点の識別

(8)各特定された争点の独立した詳細な説明。

(9)補充審査が請求される特許の写し、及び、当該特許について発行された放棄書，訂正証明書、延長証明書、補充審査証明書、付与後レビュー証明書、当事者系レビュー証明書、または、再審査証明書の写し

(10)非英語文献中の必要かつ該当部分の全てについての英語翻訳文を伴う、本セクションパラグラフ(b)(3)にリストされた各情報項目の写し。

(11)請求書を除いて長さ 50 頁を超える提出書面の関連部分の要約。

(12)規則 1.601(b)に規定されているとおり審査するよう請求される特許における全所有権を確立する本章規則 3.73(b)に従う特許権者による提出

(9)補充審査中の手続

補充審査請求の提出日から 3 月以内に、USPTO は特許クレームに影響を与える特許性に関する実質的で新たな疑問が、請求において提示された情報項目により提起されているか否かを判断する(規則 1.620)。

また、インタビュー(面接)は補充審査手続において禁じられており、補充審査手続においては、特許のいかなる局面に対する補正も認められない。

(10)新旧規則対比表

改正前	改正後
	1.20　特許発行後の手数料

	＊＊＊＊＊ (c) ＊＊＊ (1)査定系再審査請求費用 (§ 1.510(a)) .... $17,750.00 ＊＊＊＊＊ (6)規則 1.550(i)(査定系再審査手続の実施)及び 1.937(d)(当事者系再審査の実施)に列挙される場合を除く、再審査手続における嘆願書の提出......................... $1,930.00 (7)規則 1.510 に基づき拒絶された査定系再審査請求費用(査定系再審査請求費に含まれる) .... ＄4,320.00 ＊＊＊＊＊ (k)補充審査手続： (1)補充審査請求の手続及び処理費 ....$5,180.00 (2) 補充審査手続の結果命じられた査定系再審査費.......................$16,120.00 (3)補充審査手続における手続及び処理費であって、非特許文献で 20 頁を超える長さのものは、1 頁当たり以下の料金となる。 (i)21 頁 ～ 50 頁 .... $170.00 (ii)追加の 50 頁毎、または、その端数・・$280.00
§1.26 払戻 (c) 長官が，§1.510 に基づいて提出された査定系再審査に関し，再審査手続を行わない旨の決定をしたときは，再審査請求人に＄1,690 が払い戻される。§1.913 に基づいて提出された当事者系再審査に関しては，再審査請求人に＄7,970 が払い戻される。再審査請求人は払戻の形式(例えば，小切手，電子送金，予納口座への振込等)を指示しなければならない。一般的には，再審査に係る払戻は，元の納付が行われた	規則 1.26　払い戻し ＊＊＊＊＊ (c) 長官が, 再審査請求または補充審査請求に対し再審査手続を行わない旨の決定をしたときは, 再審査請求または補充審査請求に支払った料金は、本セクションパラグラフ(c)(1)～(c)(3)の規定に従い払い戻し、または、返還される。再審査請求人または補充審査手続を請求した特許権者は、必要に応じて、払戻の形式(例えば，小切手，電子送金，予納口座への振込等)を指示しなければならな

形式によって行われる。	い。一般的には，再審査に係る払戻は，元の納付が行われた形式によって行われる。 (1)査定系再審査に関し、長官が、査定系再審査手続を開始しないと決定した場合、査定系再審査請求人により支払われた査定系再審査請求費用は、規則 1.20(c)(7)に規定された料金を差し引いて、請求人に払い戻しされる。 (2)当事者系再審査に関し、長官が、当事者系再審査手続を開始しないと決定した場合、$7,970 が再審査請求人に払い戻される。 (3)補充審査請求に関し、長官が、再審査手続を開始しないと決定した場合、規則1.20(k)に規定された補充審査の結果として命じられた再審査費用は、補充審査手続を請求した特許権者に払い戻しされる。
	規則 1.550　査定系再審査手続の実施 * * * * * (i)査定系再審査手続における嘆願書は、規則 1.20(c)(6)に規定された手数料を添付しなければならない。ただし、特許権者による対応のための期間延長に係る本セクションパラグラフ(e)に基づく嘆願書、特許権者による遅延対応を容認するための本セクションパラグラフ(e)に基づく嘆願書、故意ではない遅延利益主張を容認するための規則 1.78(先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)に基づく嘆願書、及び、再審査手続における発明者名訂正のための規則 1.530(l)(査定系又は当事者系再審査手続による発明者名の訂正)に基づく嘆願書は除く。

改正後
副部 E　特許補充審査 規則 1.601　補充審査文書の提出

(a)特許補充審査請求は特許における権利、権原及び利害の全体についての所有者により提出されなければならない。 (b)特許権者は、請求の一部として、本章規則 3.73(b)の規定に従う提出を行うことによりパラグラフ(a)の特許所有権の利害全体を確立しなければならない。 (c)特許権者を除く者（すなわち第三者）は補充審査手続において、書類の提出またはその他いかなる形態での参加も禁じられる。
規則 1.605　情報項目 (a)補充審査の各請求人は、特許に関連すると思われる 10 を超えない情報項目を USPTO が考慮、再考慮または修正するよう請求することができる。同一特許に係る２以上の補充審査請求はいつでも提出することができる。 (b)「情報項目」は、特許権者が USPTO に考慮、再考慮または修正するよう要求する特許に関連すると思われる情報を含む請求の部分として、提出された書類を含む。この考慮、再考慮または修正すべき情報が、少なくとも部分的にも、当該請求の部分として提出された何らかの書類に含まれておらず、またはそのような書類に依拠していない場合、その情報に係る請求本文中の議論は、情報項目の１つとして考慮される。 (c)情報項目は規則 1.2(手続は書面によること)に従い書面によるものでなければならない。音声または映像記録は、考慮されるためには、書面に書き換えた形態で提出しなければならない。 (d)請求において、情報の一項目が一または複数の他の情報項目に組み合わされる場合（考慮、再考慮または修正すべき事項を提起するために情報項目を組み合わせる必要があると思われるケースを含む)、組み合わせのうちの各情報項目を別々に数えてもよい。非英語文献とその翻訳、及び、長さ 50 頁を超える文書と規則 1.610(b)(11)に従うその要約の組み合わせは、例外である。
規則 1.610 補充審査請求の内容 (a)請求は規則 1.20(k)(1)に規定する補充審査請求提出費用、規則 1.20(k)(2)に規定する補充審査手続の結果命じられた再審査費用、及び、規則 1.20(k)(3)に規定する文書量に応じた費用を添付しなければならない。 (b)補充審査請求は、本セクションパラグラフ(b)(1)～(12)の各要素を含まなければならない。 (1)請求の一部として提出される各要素を箇条書きにしたカバーシート (2)請求内容の目録 (3)補充審査を請求する特許の番号、発行日及び第 1 発明者の特定 (4) 考慮、再考慮または修正を要求する各情報項目のリスト、及び、各情報項目の公開日。該当する場合、以下の事項を記載する。 (i)当該特許の先の審査で考慮されなかった各情報項目を特定し、かつ、情報項目の考慮を請求する理由を説明すること。

(ii)当該特許の先の審査で適切に考慮されなかった各情報項目を特定し、かつ、情報項目の再考慮を請求する理由を説明すること。及び

(iii) 当該特許の先の審査で誤りであった各情報項目を特定し、かつ、どのように修正されるかを説明すること。

(5)他の先行または同時継続中の付与後特許に係るUSPTO手続(補充審査が請求されている特許に関する手続)を特定するリスト。これには、手続(例えば、査定系再審査、当事者系再審査、再発行、補充審査、付与後レビュー、当事者系レビュー)のタイプの特定、そのような手続の番号(例えば、管理番号または再発行特許出願番号)の特定、及び、そのような手続の提出日が含まれる。

(6)補充審査が請求されている特許の各態様の識別。これには審査されるクレームにおいて、米国特許法第 112 条(f)に規定する各 means-plus-function または step-plus-function に対応する明細書の構造、材料または作用の識別が含まれる。

(7)各情報項目により提起された各争点の識別

(8)各特定された争点の独立した詳細な説明。これは各情報項目が審査のために特定される各特許の態様にどのように関係するか、かつ、各情報項目が審査のために特定される各争点をどのように提起しているかを論ずるものであり、以下を含む。:

(i)特定された争点が米国特許法第 101 条(保護適格性)(重複特許を除く)または米国特許法第 112 条(記載要件)に関わる場合、当該争点に対して審査のため特定された各クレームの各構成要件の明細書中でのサポートを論ずる説明を含むこと。 及び

(ii)特定された争点が、米国特許法第 102 条(新規性)、103 条(非自明性)または重複特許適用に関わる場合、審査のため特定された各クレームの各構成要件が、各情報項目により当該争点に対してどのように合致するか、または、合致しないかの説明を含むこと。この詳細な説明には、当該クレームが当該情報項目といかに区別されるかについての説明も含んでよい。

(9)補充審査が請求される特許の写し、及び、当該特許について発行された放棄書，訂正証明書、延長証明書、補充審査証明書、付与後レビュー証明書、当事者系レビュー証明書、または、再審査証明書の写し

(10)非英語文献中の必要かつ該当部分の全てについての英語翻訳文を伴う、本セクションパラグラフ(b)(3)にリストされた各情報項目の写し。規則 1.605(b)に規定された請求本文中で議論の部分をなす情報項目、及び、米国特許及び米国公開公報の写しは提出すべきものとして要求されない。

(11)請求書を除いて長さ 50 頁を超える提出書面の関連部分の要約。当該要約は関連部分を含む特定のページに対する引用を含まなければならない。

(12)規則 1.601(b)に規定されているとおり審査するよう請求される特許における全所有権を確立する本章規則 3.73(b)に従う特許権者による提出

(c)請求にはまた、請求と共に提出された各情報項目が、実質的で新たな疑問を提起してい

る理由あるいはしていない理由の説明を含めてもよい。 (d)補充審査請求の提出日は、当該請求が規則 1.605,1.615 及び本セクションに従っていない場合、認められない。請求に不備があっても、USPTO の裁量により、本セクション(b)(1)または(b)(2)に規定される一つ以上の要件が欠けているという不備に限り、提出日を取得できる。 (e)USPTO が、原提出に係る請求が提出日を取得するための本セクションパラグラフ(d)の要件を満たさないと判断した場合、特許権者にはその旨が通知され、所定期間内に当該請求を完備する機会が与えられる。特許権者が適時に当該通知に従わない場合、補充審査請求は提出日が認められず、規則 1.20(k)(2)に規定する再審査費用は返還される。特許権者が当該通知に対し、通知に記された全ての不備に適切に対処し、かつ、その他規則 1.605,1.615 及び本セクションの全要件に従うよう修正請求を適時に提出した場合、補充審査請求提出日は、修正請求の受領日となる。
規則 1.615　補充審査手続において提出される書類の形式 (a)補充審査手続において提出される書類は、規則 1.52(言語，用紙，記載，余白，コンパクトディスク明細書)に従い、特許権者/請求人により作成された補充審査請求書、及び、その他の書類、例えば、非英語文献の翻訳、音声または映像の筆記録、宣誓書または宣言書及び規則 1.610(b)(11)に従う長さ 50 頁を超える書面の要約を含む形式でなければならない。ただし、目次、履歴(curriculum vitae)、クレームチャート、裁判所文書、第三者が作成した宣誓書または宣言書、特許公開公報及び非特許文献は例外である。全ての文書は、十分な明確性を有し、かつ用紙と文字または画像のコントラストをはっきりさせた形式で提示し、デジタル画像及び光文字認識を使用することにより容易に判読可能な写しを直接再現できるようにしなければならない。 (b)裁判所文書及び非特許文献は編集されても良いが、編集部分以外の内容及び形式は原書類および裁判所文書に関しては裁判所に提出した裁判所文書と同一でなければならず、また、サイズを縮小したり、特にフォントタイプ、フォントサイズ、行間及びマージンを変更したりしてはならない。特許、特許公開公報及び第三者作成の宣誓書または宣言書はサイズを縮小したり、その他本パラグラフで規定される態様で変更したりしてはならない。
規則 1.620　補充審査手続の実施 (a)補充審査請求の提出日から 3 月以内に、USPTO は特許クレームに影響を与える特許性に関する実質的で新たな疑問が、請求において提示された情報項目により提起されているか否かを判断する。この判断は一般に、特許の特定された態様に対して適用されるように、請求において特定される争点のレビューに制限される。この判断は決定時において効力を有するクレームに基づき、特許のオフィシャルレコードの一部となる。 (b)USPTO は、補充審査手続が規則 1.625 に規定する補充審査証明書の電子発行により終了するまで、補充審査手続で提出された嘆願書または他の書面における手続を保留する。 (c)無許可の書類またはその他不適切な書類が補充審査手続において提出された場合、オフ

ィシャルファイルには入れられずまたは考慮されない、若しくは、不注意で入れられた場合、当該書類は抹消される。 (d)特許権者は、現在の補充審査が請求された特許に関する先のまたは同時に行われる付与後特許 USPTO 手続を他に発見した場合はできるだけ早く、付与後特許 USPTO 手続通知に限定される書面を提出しなければならない、ただし当該通知が当該請求以前になされていない場合に限る。当該通知は、現在の補充審査手続の発行について、または、特定された付与後特許 USPTO 手続について議論することなく、形式(例えば、査定系または当事者系再審査、再発行、補充審査、付与後レビュー、または、当事者系レビュー)、そのような手続を特定する番号（例えば、管理番号または再発行出願番号)、及び、当該手続の提出日を含む、付与後特許手続の識別に限られるものとする。 (e)面接は補充審査手続において禁じられる。 (f) 補充審査手続においては、特許のいかなる局面に対する補正も認められない。 (g)補充審査または米国特許法第 257 条に基づき命じられた再審査の間に、USPTO が、審査請求された特許に関し USPTO に対する重大な詐欺に気付いた場合、補充審査手続または米国特許法第 257 条に基づき命じられた再審査手続は継続され、当該事項は米国特許法第 257 条(e)の規定に従い司法長官に照会される。
規則 1.625 補充審査の結論；補充審査証明書の発行；結論後の手続 (a)補充審査手続は補充審査証明書が電子的に発行された際に、結論づけられる。補充審査証明書は請求における情報項目のいずれかが特許性に関する実質的で新たな疑問を提起しているか否かの判断結果を示す。 (b)補充審査証明書が、特許性に関する実質的で新たな疑問が、請求において一または複数の情報項目により提起されていると記載している場合、特許の査定系再審査が米国特許法第 257 条に基づき命じられる。 査定系再審査手続の結果に基づき、査定系再審査が米国特許法第 257 条に基づき命じられたことを詳述する声明を含む査定系再審査証明書が発行される。 電子的に発行された補充審査証明書は特許の公衆記録の一部として維持される。 (c)補充審査証明書が、特許性に関する実質的で新たな疑問が、請求における情報項目により提起されていないということを示し、かつ査定系再審査が米国特許法第 257 条に基づき命じられない場合、電子的に発行される補充審査証明書は時期が来れば発行される。規則 1.20(k)(2)に規定する補充審査の再審査費用は規則 1.26(c)に基づき返還される。 (d)米国特許法第 257 条に基づき命じられた査定系再審査は、以下の例外を除き査定系再審査について規定する規則 1.530～1570 に従い実施される。 (1)特許権者は、規則 1.530(特許所有者による査定系再審査における陳述；特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正；査定系又は当事者系再審査における発明者名の変更)に従う声明を提出する権利を有さず、かつ、当該命令はそのような声明を提出する期限を設定しない。

(2)規則 1.552(a)(査定系再審査手続における再審査の範囲)の規定にかかわらず、特許のいずれかの局面に対する再審査は規則 1.605 に規定される情報項目に基づき実施でき、かつ、特許及び刊行物、または、再審査手続において追加または削除された主題に制限されない。

(3)特許及び刊行物、並びに、再審査手続中に追加または削除された主題により提起された追加争点は、規則 1.552(c)の規定にかかわらず考慮されかつ解決される。

(4)特許性に関し重要な情報は、規則 1.555(b)(査定系再審査及び当事者系再審査の手続における特許性にとっての重要情報)の規定にかかわらず、規則 1.56(b)(特許性に関する重要情報の開示義務)により定義される。

3. 付与後レビュー(PGR)についての規則改正

(1)概要

PGR とは特許発行後の一定期間内に、米国特許法第 282 条(b)(2)または(3)を理由として、クレームの無効を申し立てられた場合に、審判部がクレームについてレビューを行う制度をいう。

(2)請求人適格

特許権者以外の者が請求することができるが(321 条(a))、匿名での請求ができず、全ての実際の利害関係当事者を特定することが必要である(322 条(a)(2))。

また以下の者は請求が認められない(規則 42.201)。

(a)レビュー請求が提出される日以前に、請求人または利害関係のある実際の当事者が、当該特許クレームの有効性を争う民事訴訟を提起している場合。

(b)申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または申立人の利害関係人が、請求において特定される理由について当該クレームを争うことに関し禁反言が成立している場合。

(3) 客体的要件

特許またはクレームの無効に関する米国特許法第 282 条(b)(2)または(3)に掲げる何らかの理由である(321 条(b))。すなわち、保護適格性(101 条)、新規性(102 条)、非自明性(103 条)、記載要件(112 条)の全てについて、申し立てを行うことができる。ただし、ベストモード要件違反(112 条パラグラフ 1)については争うことができない(282 条(3)(A)かっこ書き)。

(4)時期的要件

PGR の申し立ては特許の発行日または再発行特許の発行日から 9 月以内に限られる(321 条(c))。なお、PGR 申立期間経過後は当事者系レビュー(Inter Partes Review、以

下 IPR という)が可能である。

(5)PGR 開始基準

PGR を申し立てたとしても、一定の基準を満たさなければ、長官により申し立てが却下される。具体的には、どちらかといえば多分(“ more likely than not ” 51%以上の確率で)少なくとも一つの対象クレームが特許性の無いことを示している場合にのみ開始される。

(6)PGR の記載的要件

PGR の申し立てに際しては、以下の記載が必要とされる。

(a)当事者適格の理由。申立人は、レビューが求められる特許に対し PGR が可能であることと、申立人が当該特許の PGR 請求を禁止されたり、または禁反言により制限されたりしないこととを明確にしなければならない。

(b)争点の特定。当該陳述は以下を特定しなければならない。

(1)クレーム;

(2)クレームに対する争点が依拠する米国特許法第 282 条(b)(2)または(3)に基づき認められた特定の法定理由;

(3)争われたクレームがどのように解釈されるか。解釈されるクレームが米国特許法第 112 条第 6 パラグラフに基づき許可されるミーンズプラスファンクションまたはステッププラスファンクション限定を含む場合、クレームの解釈は、各クレームされた機能に対応する構造、材料または作用(acts)を記載した明細書の具体的部分を特定しなければならない。

(4)どのように解釈されたクレームが、本セクションパラグラフ(b)(2)にて特定される法定理由に基づき特許性を有しないか。非特許性の理由が、先行技術に基づく場合、申し立ては、クレームの各要素の先行技術中での記載箇所を特定しなければならない。

(5)争点をサポートし、かつ、提起された争点に対して当該証拠の関連性に言及すべく依拠された証拠の添付書類番号。

(7)予備反論

(i)予備反論の提出

PGR が申し立てられた場合、特許権者は PGR を開始すべきでないという反論理由を記載した予備反論を提出する権利を有する(323 条)。

(ii)期限

予備反論は PGR を開始後 2 月以内に提出しなければならない。なお、特許権者は予備反論を放棄することも可能である(規則 42.207)。

(iii)補正の禁止。

予備反論において、補正は認められない。

(iv)クレームの放棄

特許権者は、規則 1.321(a)(ターミナルディスクレーマーを含む法定の権利の部分放棄)に従い米国特許法第 253 条(a)に規定する法定の放棄を提出することにより、当該特許の一または複数のクレームを放棄することができる。なお、放棄されたクレームに対しては PGR が行われない。

(8)特許の補正

特許権者は審判部と協議した後に限り特許の補正を 1 回申請することができる(規則 42.221)。なお、追加の補正申請は審判部の許可なく提出することはできない。

補正の申請に際しては、以下の説明が必要とされる。

(i)追加または補正される各クレームに対する元の特許の開示におけるサポート；及び

(ii)先に出願された開示の出願日の利益を得ようとする各クレームに対する先に提出された開示におけるサポート

また補正は、PGR における非特許性の理由とは無関係に行うことはできない。またクレーム範囲を拡大する補正及び新規事項の追加は認められない。

(9)PGR の結果

PTAB が書面によりクレームの特許性に関し決定をおこなう(328 条(a))。PGR は審判部に継続してから原則として 1 年以内に結論が下される(規則 42.200(c))。

(10)改正規則

改正後
規則 42.200　手続；係属 (a)PGR は本部の副部 A に規定する手続きに従うトライアルである。 (b)権利が消滅していない特許のクレームは、それを含む特許の明細書を踏まえ最も広い合理的解釈によるものとする。 (c)PGR 手続は、その開始後審判部における係属が通常 1 年を超えないよう処理されるものとする。期間は行政特許審判長による正当な理由により最大 6 月延長することができる。 (d)2012 年 9 月 16 日以前に開始されたインターフェアランスは、長官を代理する行政特許審判長を除き、本章の 41 部に基づき進めるものとし、その他司法手続上必要な場合に命じることができる。
規則 42.201　PGR を請求できる者 以下の場合を除き、特許権者でない者は USPTO に特許 PGR を開始する請求を提出できる： (a)レビュー請求が提出される日以前に、請求人または利害関係のある実際の当事者が、当

該特許クレームの有効性を争う民事訴訟を提起している場合。 (b)申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または申立人の利害関係人が、請求において特定される理由について当該クレームを争うことに関し禁反言が成立している場合。
規則 42.202 提出時期 (a)特許の PGR の申し立ては特許の発行日または再発行特許の発行日から 9 月以内に行わなければならない。しかしながら、再発行特許が発行された原特許と同一クレームまたは原特許より狭いクレームを有する再発行特許のクレームに対して、PGR を請求する申し立ては認められない。ただし、申し立てが当該原特許成立日の後、9 月内になされている場合を除く。 (b)長官は USPTO の官報または連邦公報にて通知を行うことにより、米国特許法第 321 条が施行された最初の 4 年間のうちの１年間毎に開始される PGR の数に制限を課すことができる。設定された制限に達した後の申し立ては、時機を逸したと見なされる。
規則　42.203　PGR の料金 (a)規則 42.15(b)に規定する PGR の料金は申し立てに添付しなければならない。 (b)完全な料金が支払われるまで、申し立てに対する提出日は付与されない。
規則 42.204　申し立ての内容 規則 42.8 及び 42.22 の要件に加えて申し立ては、以下を明記しなければならない。: (a)当事者適格の理由。申立人は、レビューが求められる特許に対し PGR が可能であることと、申立人が当該特許の PGR 請求を禁止されたり、または禁反言により制限されたりしないこととを明確にしなければならない。 (b)争点の特定。争われるクレームの各々について請求された正確な救済手段(relief)に係る陳述を提供すること。当該陳述は以下を特定しなければならない。 (1)クレーム； (2)クレームに対する争点が依拠する米国特許法第 282 条(b)(2)または(3)に基づき認められた特定の法定理由； (3)争われたクレームがどのように解釈されるか。解釈されるクレームが米国特許法第 112 条第 6 パラグラフに基づき許可されるミーンズプラスファンクションまたはステッププラスファンクション限定を含む場合、クレームの解釈は、各クレームされた機能に対応する構造、材料または作用(acts)を記載した明細書の具体的部分を特定しなければならない。； (4)どのように解釈されたクレームが、本セクションパラグラフ(b)(2)にて特定される法定理由に基づき特許性を有しないか。非特許性の理由が、先行技術に基づく場合、申し立ては、クレームの各要素の先行技術中での記載箇所を特定しなければならない。全ての他の非特許性の理由については、申し立ては、提起された法定理由に従っていないクレームの具体的部分を特定しなければならず、特定された法定主題がいかに当該法律に適合しない

かを言及しなければならない。

(5)争点をサポートし、かつ、提起された争点に対して当該証拠の関連性に言及すべく依拠された証拠の添付書類番号。これには当該争点をサポートする証拠の具体的部分を特定することが含まれる。審判部は当事者がその関連性に言及すること、または、争点をサポートする証拠の特別な部分を特定することに失敗した証拠を排除するか、または重視しない。

(c)申し立てにおける書記または字の誤り修正を求めるよう申請することができる。そのような申請が許可されても、申し立ての提出日は変更されない。

規則　42.205　申し立ての送達

規則 42.6 の要件に加えて、申立人は、以下に従い、申し立て書および申し立て書中で依拠する申し立て書及び添付書類を提供しなければならない。

(a)申し立て書及びサポートする証拠は、対象特許の記録上の住所宛に特許権者に対して送達されねばならない。申立人はさらに、送達可能と思われる他の住所が分かれば、その住所宛に特許権者に対する申し立て書及びサポートする証拠を送達してもよい。

(b)申立人が、対象特許の特許権者の記録上の住所に申し立て書及びサポートする証拠を送達できない場合、申立人は直ちに他の送達方法について検討すべく審判部に連絡しなければならない。

規則　42.206　提出日

(a)完全な申し立て。PGR を開始するための申し立ては、当該申し立てが以下の全ての要件を満たさない限り、提出日を得られない。

(1)規則 42.204 または 42.304 に従うこと。；

(2)規則 42.205(a)において規定されたとおり、記録上の連絡先住所に申し立て書を送達すること；及び、

(3)規則 42.15(b)における提出費を伴っていること。

(b)完全でない請求。当事者が完全でない申し立て書を提出した場合、提出日は得られず、USPTO は、申し立て書における欠陥が、完全でない申し立てに係る通知から 1 月、または、PGR の申し立てを提出する法定期限の終了の日のいずれか早いほうまでに修正されない場合、当該請求を却下する。

規則　42.207　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的反論を提出することができる。当該反論は、米国特許法第 324 条に基づき PGR が開始されるべきでない理由を記載することに制限される。反論には、本セクションパラグラフ(c)で規定された場合を除き、証拠を含めることができる。この予備反論は、規則 42.24 に基づくページ制限を決定するための反論である。

(b)期限。予備反論は PGR を開始するための請求が提出日を与えられたことを示す通知日以後 2 月以内に提出しなければならない。特許権者は、予備反論の放棄を選択することにより手続を早めることができる。

(c)新規供述証拠の禁止。予備反論は既に記録されたもの以外の新たな供述証拠を提示しないものとする。

(d)補正の禁止。予備反論はいかなる補正も認めないものとする。

(e)特許クレームの放棄。特許権者は、規則 1.321(a)(ターミナルディスクレーマーを含む法定の権利の部分放棄)に従い米国特許法第 253 条(a)に規定する法定の放棄を提出することにより、当該特許の一または複数のクレームを放棄することができる。放棄されたクレームに基づいて PGR が開始されることはない。

PGR の開始

規則　42.208　PGR の開始

(a)PGR を開始する場合、審判部は争点となるクレームの全てまたは一部について、また、各クレームに対し主張された非特許性についての全てまたはいくつかの理由について進めるべくレビューを許可することができる。

(b)PGR を開始する前にはいつでも、審判部は争点となるクレームの一部または全部について、非特許性についての理由の一部または全部を否定することができる。理由の否定は、PGR を当該理由により開始しないという審判部の決定である。

(c)十分な理由。PGR は、審判部が、理由をサポートする申し立てが、反駁されなければ、申し立てにおいて争点となっている少なくとも一つのクレームが、どちらかといえば多分(more likely than not)特許性がないということを明示していると判断しない限り、非特許性の理由に対して開始されないものとする。審判部は、特許権者の予備反論が提出された場合、その反論を考慮するものとする。

(d)他の理由。規則 42.208(c)に基づく理由は、申し立てが他の特許または特許出願にとって重要である新規または未解決の法的質疑を主張していることを示す事により満たされる。

PGR 開始後

規則　42.220　特許権者の反論

(a)範囲。特許権者は、まだ否定されていない非特許性に関する理由を言及する申し立てに対し、反論を提出することができる。特許権者の反論は異議（opposition）として提出され、規則 42.24 に規定するページ制限の対象となる。

(b)反論期日。申し立てに対する特許権者の反論を提出する日が審判部において命じられていない場合、基準となる特許権者の反論提出日は PGR の開始から 2 月である。

規則　42.221　特許の補正

(a)特許権者は審判部と協議した後に限り特許の補正を 1 回申請することができる。追加の補正申請は審判部の許可なく提出することはできない。

(b)補正の申請では、以下を説明しなければならない。:

(1)追加または補正される各クレームに対する元の特許の開示におけるサポート；及び (2)先に出願された開示の出願日の利益を得ようとする各クレームに対する先に提出された開示におけるサポート (c)特許クレームを補正する申請は、以下の場合認められない： (1)補正がトライアルに係る非特許性の理由に対応するものでない場合、または、 (2)補正が特許クレームの拡大を求めている場合、または、新規事項を追加している場合。
規則　42.222　複数の手続 当該特許に係る他の事件が USPTO に存在する場合、審判部は PGR の継続中、そのような事件の中断、移送、併合または終了を含む追加の事件に関する適切な命令を下すことができる。
規則　42.223　補足情報の提出 トライアルがいったん開始されたら、申立人はトライアルが開始された理由に関連する補足情報を特定する申請(motion)を提出する許可を請求することができる。当該請求はトライアルが開始された日から一月以内になさねばならない。
規則　42.224　ディスカバリ 副部 A のディスカバリの規定にかかわらず： (a)追加のディスカバリ請求は、ディスカバリを必要とする正当な理由を示す事により認められる。 (b)ディスカバリは手続における当事者いずれかにより提出された事実主張に直接関係する証拠に限定される。

4．当事者系レビュー(IPR)についての規則改正

(1)概要

IPR とは PGR 申立期間の経過後に、刊行物に基づく新規性及び非自明性欠如を理由として、クレームの無効を申し立てられた場合に、審判部がクレームについてレビューを行う制度をいう。

(2)請求人適格

特許権者以外の者が請求することができるが(311 条(a))、匿名での請求ができず、全ての実際の利害関係当事者を特定することが必要である(312 条(a)(2))。

また以下の者は請求が認められない(規則 42.101)。

(a)レビュー請求が提出される日以前に、請求人または利害関係のある実際の当事者が、当該特許クレームの有効性を争う民事訴訟を提起している場合。

(b)手続を要求する申し立てが、申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または申立人の利害関係人が特許侵害訴訟を提起した日から１年を超えて提出された場合。

(c)申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または申立人の利害関係人が、請求において特定される理由について当該クレームを争うことに関し禁反言が成立している場合。

(3) 客体的要件

米国特許法第 102 条(新規性)または第 103 条(非自明性)に基づき、かつ、特許または刊行物からなる先行技術のみに基づき、ある特許における 1 または複数のクレームを特許不可として削除することを請求できる(311 条(b))。すなわち、IPR は新規性または非自明性を理由とし、かつ刊行物のみが証拠とされる点で、いかなる理由でも取り消しを請求することができる PGR より狭い。

(4)時期的要件

IPR の申し立ては以下のいずれか遅い方の後に提出しなければならない(311 条(c))。

(1)特許の発行または再発行特許の発行の 9 ヶ月後、または、

(2)PGR が第 32 章に基づき開始されている場合、当該 PGR の終了した日

すなわち、特許発行後は PGR が優先され、PGR の申立期間を経過した後、または PGR 終了後に初めて IPR を申し立てることができる。

(5)IPR 開始基準

長官は、申立人が少なくとも一つの争点となっているクレームにおいて優勢(prevail)であるという合理的見込み(reasonable likelihood)があることを示した場合、IPR の開始を決定する(314 条(a))。

(6)IPR の記載的要件

IPR の申し立てに際しては、以下の記載が必要とされる。

(a)当事者適格の理由。申立人は、レビューが求められる特許に対し IPR が可能であることと、申立人が、当該特許の IPR 請求を、または、禁反言により制限されたりしないこととを明確にしなければならない。

(b) 争点の特定。争われるクレームの各々について請求された正確な救済手段(relief)に係る陳述を提供すること。当該陳述は以下を特定しなければならない。

(1)クレーム

(2)クレームに対する争点が依拠する米国特許法第 102 条または 103 条に基づく特定の法定理由、及び、各理由が依拠する特許または刊行物

(3)争われたクレームがどのように解釈されるか。解釈されるクレームが米国特許法第 112 条第 6 パラグラフに基づき許可されるミーンズプラスファンクションまたはステッププラ

スファンクション限定を含む場合、クレームの解釈は、各クレームされた機能に対応する構造、材料または作用(acts)を記載した明細書の具体的部分を特定しなければならない。
(4) どのように解釈されたクレームが、本セクションパラグラフ(b)(2)にて特定される法定理由に基づき特許性を有しないか。申し立ては、クレームの各要素の依拠する先行技術特許または刊行物中での記載箇所を特定しなければならない。
(5)争点をサポートし、かつ、提起された争点に対して当該証拠の関連性に言及すべく依拠された証拠の添付書類番号。これには当該争点をサポートする証拠の具体的部分を特定することが含まれる。

(7)予備反論

(i)予備反論の提出

IPR が申し立てられた場合、特許権者は IPR を開始すべきでないという反論理由を記載した予備反論を提出する権利を有する(313 条)。

(ii)期限

予備反論は IGR を開始後 2 月以内に提出しなければならない。なお、特許権者は予備反論を放棄することも可能である(規則 42.107)。

(iii)補正の禁止。

予備反論において、補正は認められない。

(iv)クレームの放棄

特許権者は、規則 1.321(a)(ターミナルディスクレーマーを含む法定の権利の部分放棄)に従い米国特許法第 253 条(a)に規定する法定の放棄を提出することにより、当該特許の一または複数のクレームを放棄することができる。なお、放棄されたクレームに対しては IGR が行われない。

(8)特許の補正

特許権者は審判部と協議した後に限り特許の補正を 1 回申請することができる(規則 42.121)。なお、追加の補正申請は審判部の許可なく提出することはできない。

補正の申請に際しては、以下の説明が必要とされる。

(i)追加または補正される各クレームに対する元の特許の開示におけるサポート；及び

(ii)先に出願された開示の出願日の利益を得ようとする各クレームに対する先に提出された開示におけるサポート

また補正は、IGR における非特許性の理由とは無関係に行うことはできない。またクレーム範囲を拡大する補正及び新規事項の追加は認められない。

(9)IPR の結果

PTAB が書面によりクレームの特許性に関し決定をおこなう(318 条(a))。IPR は審判部に継続してから原則として 1 年以内に結論が下される(規則 42.100(c))。

(10)改正規則

改正法
副部 B　IPR 一般 規則　42.100　手続；継続 (a)IPR は本部の副部 A に規定する手続きに従うトライアルである。 (b)権利が消滅していない特許のクレームは、それを含む特許の明細書を踏まえ最も広い合理的解釈によるものとする。 (c)IPR 手続はその開始後審判部における係属が通常 1 年を超えないよう処理されるものとする。期間は行政特許審判長による正当な理由により最大 6 月延長することができる。
規則 42.101　IPR を請求できる者 以下の場合を除き、特許権者でない者は USPTO に特許 IPR を開始する請求を提出できる： (a)レビュー請求が提出される日以前に、請求人または利害関係のある実際の当事者が、当該特許クレームの有効性を争う民事訴訟を提起している場合。 (b)手続を要求する申し立てが、申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または申立人の利害関係人が特許侵害訴訟を提起した日から 1 年を超えて提出された場合。 (c)申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または申立人の利害関係人が、請求において特定される理由について当該クレームを争うことに関し禁反言が成立している場合。
規則　42.102　提出時期 (a)IPR の申し立ては以下より遅い時期に提出しなければならない。 (1)特許発行または再発行特許の発行の 9 ヵ月後の日；または (2)本部の副部 C に規定された PGR が開始された場合、当該 PGR の終了した日 (b)長官は USPTO の官報または連邦公報にて通知を行うことにより、米国特許法第 31 章についてなされた法改正が施行された最初の 4 年間のうちの 1 年間毎に開始される IPR の数に制限を課すことができる。設定された制限に達した後の申し立ては、時機を逸したと見なされる。
規則　42.103　IPR の料金 (a)規則 42.15(a)に規定する IPR の料金は申し立てに添付しなければならない。 (b)完全な料金が支払われるまで、申し立てに対する提出日は付与されない。
規則　42.104　申し立ての内容 規則 42.8 及び 42.22 の要件に加えて申し立ては、以下を明記しなければならない。：

(a)当事者適格の理由。申立人は、レビューが求められる特許に対し IPR が可能であることと、申立人が、当該特許の IPR 請求を、または、禁反言により制限されたりしないことを明確にしなければならない。 (b) 争点の特定。争われるクレームの各々について請求された正確な救済手段(relief)に係る陳述を提供すること。当該陳述は以下を特定しなければならない。 (1)クレーム (2) クレームに対する争点が依拠する米国特許法第 102 条または 103 条に基づく特定の法定理由、及び、各理由が依拠する特許または刊行物 (3)争われたクレームがどのように解釈されるか。解釈されるクレームが米国特許法第 112 条第 6 パラグラフに基づき許可されるミーンズプラスファンクションまたはステッププラスファンクション限定を含む場合、クレームの解釈は、各クレームされた機能に対応する構造、材料または作用(acts)を記載した明細書の具体的部分を特定しなければならない。; (4) どのように解釈されたクレームが、本セクションパラグラフ(b)(2)にて特定される法定理由に基づき特許性を有しないか。申し立ては、クレームの各要素の依拠する先行技術特許または刊行物中での記載箇所を特定しなければならない。; 及び (5)争点をサポートし、かつ、提起された争点に対して当該証拠の関連性に言及すべく依拠された証拠の添付書類番号。これには当該争点をサポートする証拠の具体的部分を特定することが含まれる。審判部は当事者がその関連性に言及すること、または、争点をサポートする証拠の特別な部分を特定することに失敗した証拠を排除するか、または重視しない。 (c)申し立てにおける書記または字の誤り修正を求めるよう申請することができる。そのような申請が許可されても、申し立ての提出日は変更されない。
規則　42.105　申し立ての送達 規則 42.6 の要件に加えて、申立人は、以下に従い、申し立て書及び申し立て書中で依拠する申し立て書及び添付書類を提供しなければならない。 (a)申し立て書及びサポートする証拠は、対象特許の記録上の住所宛に特許権者に対して送達されねばならない。申立人はさらに、送達可能と思われる他の住所が分かれば、その住所宛に特許権者に対する申し立て書及びサポートする証拠を送達しても良い。 (b)申立人が、対象特許の特許権者の記録上の住所に申し立て書及びサポートする証拠を送達できない場合、申立人は直ちに他の送達方法について検討すべく審判部に連絡しなければならない。
規則　42.106　提出日 (a)完全な申し立て。IPR を開始するための申し立ては、当該申し立てが以下の全ての要件を満たさない限り、提出日を得られない。 (1)規則 42.104 に従うこと。;

(2)規則 42.105(a)において規定されたとおり、記録上の連絡先住所に申し立て書を送達すること；及び、 (3)規則 42.15(b)における提出費を伴っていること。 (b)完全でない請求。当事者が完全でない申し立て書を提出した場合、提出日は得られず、USPTO は、申し立て書における欠陥が、完全でない申し立てに係る通知から 1 月、または、PGR の申し立てを提出する法定期限の終了の日のいずれか早いほうまでに修正されない場合、当該請求を却下する。
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的反論を提出することができる。当該反論は、なぜ米国特許法第 314 条に基づき IPR が開始されるべきでないかの理由を記載することに制限される。反論には、本セクションパラグラフ(c)で規定された場合を除き、証拠を含めることができる。この予備反論は規則 42.24 に基づくページ制限を決定するための反論である。 (b)期限。予備反論は IPR を開始するための請求が提出日を与えられたことを示す通知日以後 2 月以内に提出しなければならない。特許権者は、予備反論の放棄を選択することにより手続を早めることができる。 (c)新規供述証拠の禁止。予備反論は既に記録されたもの以外の新たな供述証拠を提示しないものとする。 (d)補正の禁止。予備反論はいかなる補正も認めないものとする。 (e)特許クレームの放棄。特許権者は、規則 1.321(a)(ターミナルディスクレーマーを含む法定の権利の部分放棄)に従い米国特許法第 253 条(a)に規定する法定の放棄を提出することにより、当該特許の一または複数のクレームを放棄することができる。放棄されたクレームに基づいて IPR が開始されることはない。
IPR の開始 規則　42.108　IPR の開始 (a)IPR を開始する場合、審判部は争点となるクレームの全てまたは一部について、また、各クレームに対し主張された非特許性についての全てまたはいくつかの理由について進めるべくレビューを許可することができる。 (b)IPR を開始する前にはいつでも、審判部は争点となるクレームの一部または全部について、全ての非特許性についての理由の一部または全部を否定することができる。理由の否定は、IPR を当該理由により開始しないという審判部の決定である。 (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、反駁されなければ、申し立てにおいて争点となっている少なくとも一つのクレームが、特許性がない合理的見込み(reasonable likelihood)を明示していると判断しない限り、非特許性の理由に対して開始されないものとする。審判部は、特許権者の予備反論が提出された場合、その反論を考慮するものとする。
IPR の開始後

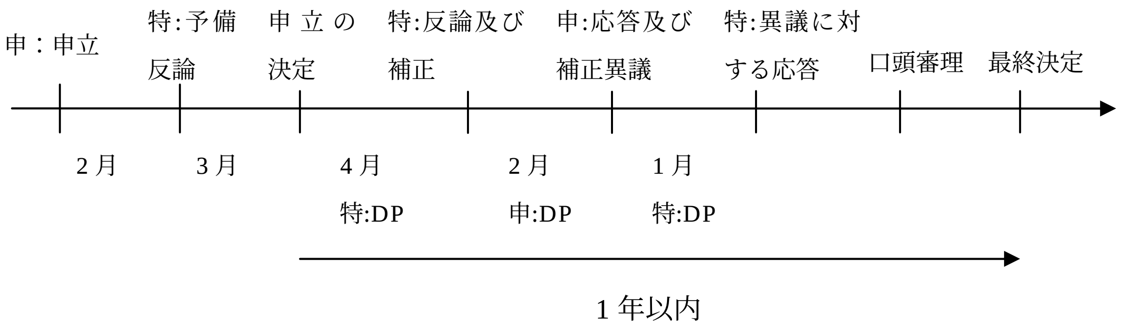
規則　42.120　特許権者の反論 (a)範囲。特許権者は、まだ否定されていない非特許性に関する理由を言及する申し立てに対し、反論を提出することができる。特許権者の反論は異議（opposition）として提出され、規則 42.24 に規定するページ制限の対象となる。 (b)反論期日。申し立てに対する特許権者の反論を提出する期間が審判部において命じられていない場合、基準となる特許権者の反論提出日は IPR の開始から 2 月である。

規則　42.121　特許の補正
 (a)特許権者は審判部と協議した後に限り特許の補正を 1 回申請することができる。追加の補正申請は審判部の許可なく提出することはできない。
 (b)補正の申請では以下を説明しなければならない。：
  (1)追加または補正される各クレームに対する元の特許の開示におけるサポート；及び
  (2)先に出願された開示の出願日の利益を得ようとする各クレームに対する先に提出された開示におけるサポート
 (c)特許クレームを補正する申請は、以下の場合認められない：
  (1)補正がトライアルに係る非特許性の理由に対応するものでない場合、または、
  (2)補正が特許クレームの拡大を求めている場合、または、新規事項を追加している場合。

規則 42.122　複数の手続 当該特許に係る他の事件が USPTO に存在する場合、審判部は IPR の継続中、そのような事件の中断、移送、併合または終了を含む追加の事件に関する適切な命令を下すことができる。
規則　42.123　補足情報の提出 トライアルがいったん開始されたら、申立人はトライアルが開始された理由に関連する補足情報を特定する申請を提出する許可を請求することができる。当該請求はトライアルが開始された日から一月以内になさねばならない。

5.PGR 及び IPR のレビュー手続概要

以下に IPR 及び PGR におけるレビュー手続の流れを説明する。参考図 1 はレビュー手続を時系列で示す説明図である。



凡例
特：特許権者側の行為
申：申立人側の行為
DP:ディスカバリ期間

参考図1　レビュー手続を時系列で示す説明図

(1)特許権者の予備反論

申し立てがあった日から 2 月以内に、IPR、PGR または CBM(covered business method patents)を申し立てられた特許権者は申し立てに対する予備反論を行うことができる。なお、特許権者はレビュー開始前に応答しないことを選択する陳述を行っても良い。

(2)審判部の開始決定

審判部はレビューを開始すべきか否かを、特許権者の予備反論提出後または期間経過後から 3 月以内に決定する。

(3)1 年のスケジュール決定

審判部はレビューを開始すると決定した場合、当該決定日から原則として 1 年以内に決定がなされるようスケジューリング命令、すなわち各種手続の期限日を決定する。

(4)特許権者のディスカバリ期間

例えば IPR の場合、レビュー開始決定の日から 4 月を期限として、特許権者に反論及びクレーム補正が認められる。また特許権者には 4 月のディスカバリ期間が認められる。

(5)申立人のディスカバリ期間

特許権者の反論及びクレーム補正が提出された場合、申立人には 2 月を期限として特許権者の反論に対する反論、及び、補正に対する異議が認められる。また申立人には 2 月のディスカバリ期間が認められる。

(6)2 回目の特許権者のディスカバリ期間

次いで、特許権者には補正異議に対する応答期間及びディスカバリ期間として 1 月が付与される。

(7)ディスカバリの手順

ディスカバリは原則として以下の手順に従う。

特許権者はレビューが開始された後、申立人側供述人に対し証言を録ることができる。特許権者が反論及びクレーム補正を行った場合、逆に申立人は特許権者側供述人に対し証言を録ることができる。

さらに、申立人が応答または補正に対し異議を唱えた場合、特許権者は申立人側供述人に対し証言を録ることができる。また特許権者は当該クレーム補正がサポートされていることを示す反論を提出することができる。

特許権者が当該補正のサポートにおいて新たな宣言証拠に依拠する場合、申立人は、供述人に証言を録ることを許可され、デポジションの見解を提出することができる。トライアルにおけるディスカバリ期間が終了した場合、当事者は許容されるべきでないと考える証拠の排除申請を行うことができる。許容され得る証拠は一般に連邦証拠規則により律則される。

(8)口頭審理

ディスカバリ期間の後、当事者には口頭審理の機会が付与される。口頭審理期日は通常スケジューリング命令にて設定されるが、ケースバイケースで変更される。

口頭審理においては、既に提出済みの証拠及び書面に記載した議論にのみ依拠することができ、新たな証拠及び議論の主張は認められない。また口頭審理においてライブ証言は認められない。

(9)最終決定

IPR、PGR 及び CBM に関し、審判部はトライアルが開始された日から 1 年以内に、書面による最終決定を下す。ただし、当該期間は正当な理由がある場合、6 月を限度として延長される。

なお、由来手続の審理期間については、法律により規定されていないが同様に 1 年以内とされる。

(10)リヒアリング請求

審判部の決定に不服のある当事者はリヒアリング請求を提出することができる(規則42.71)。

以上