

PGR,IPR,CBM に関する規則改正

2015 年 6 月 18 日

河野特許事務所
弁理士 河野英仁

1.概要

2015 年 5 月 19 日 USPTO は PGR(付与後異議申立),IPR(当事者系レビュー),CBM (ビジネスモデル特許暫定レビュー)に関する規則改正官報を公表した。特許権の有効性を、民事訴訟と比較してリーズナブルに争う制度として、PGR、IPR、及び CBM が米国特許法改正により導入された。

レビュー制度は非常に多く活用されているものの、実務面で問題点も生じ始めている。そのため、USPTO は米国特許法規則を改正することとした。主な改正点は以下のとおりである。なお、本規則は 2015 年 5 月 19 日から施行されている。

2.予備弁護士の選定

PGR 等の手続きは準司法手続きに則って行われるため、弁護士が主に代理して手続きを行うが、USPTO 審判部との間で適切に手続きを行うべく、少なくとも一人の予備弁護士を指定するよう改正した。

規則 42.10 弁護士

(a) 弁護士が当事者を代理する場合、当事者は主弁護士及び主弁護士に代わり業務を遂行する予備弁護士を少なくとも一人指定しなければならない。

3.費用

PGR,IPR,CBM は非常に良い制度であるが、問題点は USPTO に支払うべき庁手数料である。制度導入当初は、基本手数料が PGR は、\$35,800、IPR は、\$27,200、CBM は、\$ 35,800 であった。

各種レビューは申立を行った場合、審判部が要件を審査し、実際にレビューを提起するか否かを決定する。実務上この初期段階で提起されない決定が下される場合も多い。そのため、改正規則では基本申し立て費と、提起後費との 2 つに区分けし、提起されない決定がなされた場合、提起後費を返還することとしている。

また、レビューに際しては、クレーム数が一定数を超えた場合、手数料が加算される。ここで、係争クレームが、非係争クレームに従属している場合、行政特許判事も分析のため非係争クレームも分析する必要があることから、追加の手数料が課されることとな

った。

規則 42.15

(a) 特許の当事者系レビュー申し立て費に関し、以下の料金を支払わなければならない。

(1) 特許の当事者系レビュー申し立て費: \$9,000.00

(2) 当事者系レビュー提起後費: \$14,000.00.

(3) 当事者系レビュー申し立て費に加えて、**20** を超える各クレームのレビュー申立費。
これには、係争クレームが従属する非係争クレームを含む: 200 ドル

(4) 当事者系提起後(Post-Institution)費に加えて、**15** を超える各クレームのレビュー申立費。
これには、係争クレームが従属する非係争クレームを含む: 200 ドル

(b) 特許の付与後レビューまたは **CBM(covered business method)** レビュー申し立て費に関し、下記の料金を支払わなければならない。

(1) 特許の付与後レビューまたは CBM レビュー申し立て費用: \$12,000.00.

(2) 特許の付与後レビューまたは CBM レビュー申し立て提起後費用: \$18,000.00.

(3) 特許の付与後レビューまたは **CBM** レビュー申し立て費に加えて、**20** を超える各クレームのレビュー申立費。
これには、係争クレームが従属する非係争クレームを含む: 250 ドル

(4) 特許の付与後レビューまたは **CBM** レビュー申し立て提起後費に加えて、**15** を超える各クレームのレビュー申し立て費。
これには、係争クレームが従属する非係争クレームを含む: 550 ドル

4. 頁制限

レビューの申し立て、補正等の申請(motion)、相手方の異議等を書面にて提出する場合、頁制限が課されている。クレーム数が多い場合、またレビュー手続きにおいてはクレームの補正が認められているが、クレーム数が多い場合、ページ数も多くなってしまふ。そのため、クレームの補正に関する各種書類の頁制限を緩和することとした(規則 42.24)

規則 42.24 申し立て、申請、異議及び応答の頁制限

(a) 申し立て及び申請

(1) 以下の申し立て及び申請に関する頁制限は、当該申し立て及び申請のサポートにおいて、許可されるかまたは否定される重要事実の言及に、適用されまた含まれる。ページ制限には、目次、出典リスト、省庁証明書、証拠物件付録、または、クレームリストが含まない

...

(v) 申請(補正の申請を除く): 15 頁

(vi)補正の申請：25 頁

...

(c)応答。以下の応答に関する頁制限は当該応答のサポートにおけるいかなる事実の陳述に適用され含まれる。

(1)申し立てに対する特許権者の反論に対する応答：25 頁

(2)異議に対する応答（補正の申請に対する異議応答は除く）：5 頁

(3)補正の申請に対する異議応答：12 頁

5.ルーチンディスカバリ

レビュー制度においては宣誓証書(affidavit testimony)に対しても、ルーチンディスカバリが行われるが、宣誓証書の対象が明確ではなかった。そこで本規則改正により、レビュー手続きにおいて提出された宣誓証書がルーチンディスカバリの対象となる旨規定した(規則 42.51)。

規則 42.51 ディスカバリ

(b)ルーチンディスカバリ

(ii) 手続きのために準備される宣誓証書に対する反対尋問は審判部が設定する期限まで許可される。

6.尋問期間

規則 42.53(c)では、強制デポジション証言及び非強制直接証言についての時間制限について規定している。非強制直接証言は宣誓証書の形態で提出されることから、規則 42.53(c)(2)の「デポジション」の文言を削除する改正をなした。

規則 42.53 証言を得ること

(c)期間

(1)当事者間で取り決めがある場合または審判部により命じられた場合を除き、強制デポジション証言に対する直接尋問、反対尋問及び再尋問は、以下の時間制限に従う。:

直接尋問：7 時間

反対尋問：4 時間

再尋問：2 時間

(2)当事者間で取り決めがある場合または審判部により命じられた場合を除き、非強制直接証言に対する反対尋問、再尋問及び再反対尋問は、以下の時間制限に従う。:

反対尋問：7 時間

再尋問：4 時間

再反対尋問：2 時間

7.リヒアリング

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)。改正前はどのような条件でリヒアリングが認められるのかが明確ではなかった。そこで、当事者が当然の権利として、審判部の許可なく一度だけリヒアリング請求を提出することができることを明確化する改正がなされた。

規則 42.71 申請または申し立ての決定

(d)リヒアリング。決定を不服とする当事者は、審判部の事前許可無くリヒアリング請求を一度だけ提出することができる。

8.クレームの補正の提出

IPR においてはクレームの補正を行うことができる。本改正ではクレームリストはページ制限の対象とならない旨改正されたことに伴い(規則 42.24)、当該クレームリストを申し立ての付録に含めることができる旨の規則改正がなされた(規則 42.121)。なお、PGR についても同様の改正がなされている(規則 42.221)。

規則 42.121 特許の補正

(b)内容。クレーム補正の申請は、変更箇所を明確にしめすクレームリストを含まなければならず、クレームリストは、申立の付録に含めることができる。また以下の事項を示さなければならない。

9.CBM 審理期間の延長

ビジネス関連発明の訴訟は数多くの当事者が関与することが多い。そのため複数の CBM が同時に継続することとなる。このような場合、事件が併合されることもある。そこで、併合時には、本来 1 年以内になされる審決を適宜延長することができるよう規則改正がなされた。

規則 42.300 手続き；係属

(c)CBM 特許レビュー手続きは、審判部での提起後 1 年以内に係属処理される。当該機関は、首席行政特許判事による正当な理由により最大 6 ヶ月延長でき、また案件の併合

において審判部により調整することができる。

10.CBM と特許有効性を争う民事訴訟との関係

クレームの有効性を争う民事訴訟を提起している場合、**PGR** を請求することができない(米国特許法第 325 条(a))。ところが、この点について **CBM** ではなんら制限規定がなされていなかった¹。そこで、**CBM** に対しても、民事訴訟での権利有効性に関する審理を優先すべく、クレームの有効性を争う民事訴訟を提起している場合、**CBM** を請求することができないようにした。(規則 42.302)。

規則 42.302 **CBM** 特許レビューを申請することができる者

...

(c)申請人は、申請提出前に当該申請人または利害関係人が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、**CBM** 特許レビューの提起を申請することができない。

以上

¹ *SecureBuy, LLC v. CardinalCommerce Corp.*, Case CBM2014-00035 (PTAB Apr. 25, 2014) (Paper 12) (precedential)