

レビュー手続きにおける補正（訂正）に関する規則改正  
～補正クレームが自明であることの説得負担は申立人側へ～

2020年2月10日  
河野特許事務所  
所長弁理士 河野英仁

## 1. 概要

米国特許商標庁(USPTO)は2019年10月10日、レビュー手続きにおける補正（日本における訂正に相当）に関する改正規則を公表した。

IPR 手続きにおいては特許権者には補正の機会が認められているものの、従来は特許権者側が特許性を有することを立証する必要があり、実務上は補正が認められる確率は極めて低いという問題があった。

USPTO は、Aqua Prods 連邦巡回高等裁判所(CAFC)大法廷判決<sup>1</sup>を受けて補正後のクレームが自明であることの説得負担を IPR の申立人側に課す旨の規則改正を行った。

## 2. 改正規則

IPR 手続きにおける規則として新たに § 42.121 (d)が新設され、PGR 手続きにおける規則として新たに § 42.221 (d)が新設された。

### § 42.121 特許の補正

\*\*\*\*\*

(d) 説得の負担。補正の申し立てについて:

(1) 特許権者は、証拠の優位性により、補正の申し立てが米国特許法第 316 条(d)(1) 及び (3)(新規事項の追加禁止)と、本セクションの (a)(2),(3),(b)(1)及び(2)とに規定する要件に従っていることを示すための説得の負担を負う。

(2) 申立人は、証拠の優勢性により、提案された代替クレームが特許性を有さないことを示す説得の負担を負う。

(3) このセクションのパラグラフ(d)(1)および(2)に関係なく、PTAB は、正義の利益のために、記録の証拠によって裏付けられた何らかの理由で補正申し立てを許可、または、拒否する裁量権を行使することができる。

### § 42.221 特許の補正

\*\*\*\*\*

(d) 説得の負担。補正の申し立てについて:

(1) 特許権者は、証拠の優位性により、補正の申し立てが米国特許法第 326 条(d)(1)

<sup>1</sup> *Aqua Prods., Inc. v. Matal*, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017) (en banc)

及び (3)(新規事項の追加禁止)と、本セクションの (a)(2),(3),(b)(1)及び(2)とに規定する要件に従っていることを示すための説得の負担を負う。

(2) 申立人は、証拠の優勢性により、提案された代替クレームが特許性を有さないことを示す説得の負担を負う。

(3) このセクションのパラグラフ(d)(1)および(2)に関係なく、PTAB は、正義の利益のために、記録の証拠によって裏付けられた何らかの理由で補正申し立てを許可、または、拒否する裁量権を行使することができる。

### 3. 改正規則の解説

AIA に従い、IPR、PGR、または CBM の過程で、特許権者は、レビューを申し立てられたクレームをキャンセルするか、レビューを申し立てられた各クレームに対して合理的な数の代替クレームを提案することにより、補正の申し立て(motion)を提出することができる(35 U.S.C. 316(d)(1), 326(d)(1))。

従来は、PTAB において申立人は Motion を行う場合、自身が立証責任を負うという一般規則に基づいて (37 CFR 42.20 (c))、USPTO は、提案された代替クレームの特許性を示す責任を、特許権者に課していた。

この問題に関し、2017 年 10 月 4 日 CAFC は、Aqua 事件においてオンバンク判決を下した。本事件では、裁判官の過半数は、庁が提案された代替クレームの特許性に関する説得の負担を割り当てる規則を採用していないと結論付けた。

USPTO は、大法廷判決、及び、コメントリクエスト (83 FR 54319 を参照) に応じて提供されたパブリックコメントに照らして、補正申立に適用される特定の規則を発行することとした。

まず、補正を行う特許権者側には、補正が新規事項追加に該当しない等の補正要件を満たしていることの説得責任を負わせ、逆に補正クレームが自明であることの説得責任を IPR/PGR の申立人に負わせることとした。

以上