

米国関連資料

Aqua Products 事件の CAFC 大法廷判決に基づくクレーム補正／新規クレームの特許性説明責任に関する指針を PTAB が公表する

2017年12月18日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

米国において IPR (**Inter partes review**) を含む特許付与後の手続は、訴訟への前段階とも言われ、特許戦略上、重要視されています。IPR において補正の申立 ("motion to amend") を行う場合、特許権者は米国特許規則第 **42.121** に規定の下記の事項に留意する必要があります。

【IPRにおける補正上の留意事項】

- ・ オリジナル・クレームのそれぞれを適正数(通常は一個)の代替クレームと置き換えることが可能(42.121(a)(3))。
- ・ 代替クレームとオリジナル・クレームとの対応関係を示す一覧を提示すると共に、代替クレームごとに追加された事項／削除された事項を明確にすること(42.121(b))。
- ・ 申請人による IPR の申請理由が、代替クレームによって克服されていることを示すこと(42.121(a)(2)(i))。
(たとえば、代替クレームが、オリジナル・クレームから或る文言を取り除く補正をしたものである場合、そのような補正がオリジナル・クレームの範囲の拡大に該当しないことを説明すると共に、そのような補正により、申請人による申請理由を克服できていることを説明して初めて特許権者は応答したことになる。)
- ・ 代替クレームは、いかなる点でも、オリジナル・クレームの範囲を拡大していないこと(42.121(a)(2)(ii))。
- ・ "motion to amend"において、代替クレームが出願当初の記載にサポートされていることを明確にすること(42.121(b)(1))。

このように、IPR において、代替クレーム／新規クレームをファイルする場合、**特許権者においてのみ**、これらのクレームが特許性を有している旨の説明／立証責任を負わなければなりません。その後、後述の *Aqua Products* 事件の CAFC 大法廷判決において、上記の説明責任／立証責任は、IPR の申請者が負うべき旨、判示されました。

このような状況下で、このたび、PTAB (**P**atent **T**rial and **A**ppeal **B**oard) は、上記の説明責任／立証責任に関する指針 ("**G**uidance") を公表しました。*Aqua Products* 事件の CAFC 大法廷判決、及び、PTAB により公表された本指針について、以下に詳細に説明します。

【全 5 頁】

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、
下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> : <http://www.harakenzo.com>
<商標専門サイト> : <http://trademark.ip-kenzo.com>
<意匠専門サイト> : <http://design.ip-kenzo.com>
<法務部 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>
<広島事務所 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。