

## 米国関連資料

### **Aqua Products** 事件後に、PTAB にファイルされた IPR 手続において 補正の申し立てをしたケースの裁決状況と特許権者が留意すべき事項

2019年01月21日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

## 1. はじめに

**Aqua Products** 事件の CAFC 大法廷判決前において、IPR の手続中に、特許権者が特許クレームを補正する場合、PTAB は、代替のクレーム案（補正案）が特許性を有していることの立証責任と証拠提出の責任を特許権者のみに負わせていました。特許権者である *Aqua Products* が、所有する特許（U.S. Patent No. 8,273,183）のクレームを IPR 手続において補正しようと試みたとき、特許権者が上記の立証責任と証拠提出の責任を果たしていなかったという理由で、PTAB は、特許権者による補正の申し立てを却下しました。PTAB による上記の決定を不服とし、*Aqua Products* は、CAFC に控訴しました。この際、*Aqua Products* は、大法廷審理（*en banc rehearing*）を請求し、これを CAFC は認めました。

いずれの当事者（特許権者か、それとも、IPR 手続の申請者か）が、IPR における補正クレーム発明の特許性（または不特許性）に関し、立証責任／証拠提出の責任を負うべきかが、大法廷審理における審理事項でした。なお、PTAB は、USPTO 長官が米国特許規則第 42.20 を公布したことに鑑み、特許権者が、立証責任と証拠提出の責任を負うべきであると認定しました。

上記 PTAB の認定には同意せず、CAFC の大法廷は、2017 年 10 月 4 日に、「連邦議会が、明白に、補正クレームを含む全てのクレームに対して、特許性を有しないことを立証する説明責任を IPR の申請者に負わせている。」旨、判示し、本件を PTAB に差し戻しました。CAFC は、また、係属中の全ての IPR 件においても、同じプラクティスに従うべき旨、判示しました。

このような状況下で、*Aqua Products* 事件後に、PTAB にファイルされた IPR 手続において、補正の申し立てをした場合に、特許権者にとって有利な結果になったケースや統計データについて、以下に詳細に説明します。

**【全 6 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](mailto: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。