

連邦巡回裁判所は PTAB の補正処理を再審理する

歴史的に、特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB) は、35 U.S.C. § 316(d)の当事者系レビュー (Inter Partes Review: IPR) の規則が、特許権者がクレームを補正することを明確に許可しているにもかかわらず、クレーム補正の許可をほぼ一律に拒絶してきた。申立人にとっては大きな魅力でありながらも、IPR 中にクレームを補正することの歴史的困難性は、PTAB において特許権者を代理する弁護士にとって、付与後の実務における多大なフラストレーションのもとになっている。実際に、特許訴訟において、被告が IPR について申し立てをする多くの止むに止まれない理由の一つであった。

今年初め、連邦巡回裁判所は、*In re Aqua Products, Inc.*, 823 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016)において、IPR における補正クレームの特許性証明の負担は、特許権者に直接あるとの見解を述べた。すなわち、クレームの補正申請の決定において、審判部は特許権者によって提示された弁論のみを考慮する必要があり、提案クレームを完全に再審査する必要はない。

8月12日、連邦巡回裁判所は決定を無効にし、以下の二つの疑問に対処するため、大法廷審理を許可した。

- (a) 特許権者がクレームを 35 U.S.C. § 316(d)において補正する場合、PTO は、補正クレームが許可となる条件として、補正クレームの特許性に関して、特許権者が説得責任 (burden of persuasion)、又は証拠提出責任 (burden of production) を担うように要求することが許されるのか。35 U.S.C. § 316(e)ではどの負担が認められるのか。
- (b) 申立人が、提案補正クレームの特許性について異議を申し立てない場合、又は審判部が異議の申し立てが不適切であると考えた場合、審判部は、そのようなクレームに対して、自発的に特許性に対する異議を申し立てることが許されるのか。もしそうだとすれば、説得責任、又は証拠提出責任はどちらに存在することになるのか。

口頭弁論は、2016年12月9日に予定されている。オーシャ リヤンの弁護士は、本件をモニターし、連邦巡回裁判所が結論を出し次第すぐに報告するであろう。