

米国特許ニュース(速報)

CAFC オンバンク、当事者系レビューにおいて特許権者がクレーム補正を提案する時、特許権者が補正クレームは特許性があることを立証しなければならないという現行ルールを否定。

レビュー請求者が補正クレームは特許性がないことを立証しなければならなくなるので、当事者系レビューは大幅に改善される見込み

米国弁護士 服部健一

2017年10月

AIA 特許制度で制定された当事者系レビューでは、非常に多くの米国特許が無効にされている。その理由の1つは、クレーム補正の特許性については、特許権者が有効であることを立証しなければならないという米国特許商標庁ルールになっているからである。

このため、2017年の当事者系レビューでは、118のクレーム補正するモーションの内、112のモーションが否定されている。つまり、112のモーションで、補正クレームは特許性がなく、特許無効と審決されている。

しかしながら、CAFC オンバンクは、2017年10月4日に、本件の Aqua Products, Inc. v. 商務省、米国特許庁判決で、当事者系レビューにおける米国特許商標庁ルールは誤りで、特許権者の補正クレームについては請求者が特許性がないことを立証しなければならないと判決したので、今後は特許性が認められるケースが大幅に増加するであろう。

Aqua Products, Inc. v. Matal

CAFC Case No. 2015-1177, Decided: October 4, 2017

Appeal from the United States Patent and Trademark Office, Patent Trial and Appeal Board in No. IPR2013-00159.

<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1177.Opinion.9-28-2017.1.PDF>

本判決は148ページもあるが、判決自体は66ページで、多くのCAFC判事は賛成や反対意見を起草している。反対判事の主要意見は、当事者系レビューをどのように遂行するかは米国特許商標庁が特許法の範囲内でルールを制定できるので、そのルールは尊重されるべきであるということがこれまでのプラクティスなので、本件のルールも問題はないはずであるというものである。ともあれ、CAFC判事の中でも意見が相当分かれているので、最高裁へ上告される可能性は強い。

また、現在最高裁は、Oil States v. Green's Energy Groupの上告事件で、以下の点の憲法問題を審議中である。

- 米国特許の有効性を米国特許商標庁が審決で決定することは、個人財産を陪審員無しで連邦裁判所以外で処分することになるので憲法違反にならないか？
- 米国特許商標庁の当事者系レビューでの補正プラクティスは最高裁の *Cuozzo Speed Tech. v. Lee* 判決の違反にならないか？
- *Cuozzo* 判決で承認された、「最も広いリーズナブルなクレーム解釈」には、伝統的なクレーム解釈の原理(プロセキューションヒストリー等)を適用しなくてよいのか？

本 Aqua CAFC オンバンク判決は、上記の最高裁 *Oil* 判決にもかなりの影響を及ぼすと考えられる。