

【米国】 審判における訂正手続きに関する最終規則公表

米国特許商標庁 (USPTO) は、2024 年 9 月 18 日付け官報にて、特許審判部 (PTAB) の審判手続におけるクレーム訂正請求 (MTA : Motion to Amend) に関する最終規則を公表しました。この最終規則は、2024 年 10 月 18 日に施行される予定です。

主な内容

- ・ 2019 年 3 月に開始した、審判手続における MTA 試行プログラム (Pilot Program for Motions to Amend Procedures in AIA Trials) が恒久化されます。
- ・ 特許権者は、MTA について PTAB の予備的見解を求めることができます。また、特許権者は、PTAB の予備的見解等に応答する形で、クレームの再訂正を申し立てることが可能です。
- ・ 特許権者の答弁書 (reply brief) や PTAB の予備的見解に対して、審判請求人の追加反論 (sur-replies) が認められます。追加反論では、新たな証拠を提出することはできませんが、特許権者の答弁書に示された新たな証拠等についてコメントすることは可能です。
- ・ 訂正クレームは当初明細書によるサポートが必要です。サポートについての説明はクレームリストではなく MTA に記載する必要があります。
- ・ PTAB は、訂正クレームについて、新たな特許不成立理由を自発的に提起する裁量を有することが明確になります。PTAB は、当事者から提出されていない証拠も考慮して特許性を判断できます。

2024 年 9 月 18 日付け官報全文につきましては、以下の URL をご参照ください。
<https://www.federalregister.gov/documents/2024/09/18/2024-21134/rules-governing-motion-to-amend-practice-and-procedures-in-trial-proceedings-under-the-america>