

JAPAN INTELLECTUAL PROPERTY ASSOCIATION

ASAHI SEIMEI OTEMACHI BLDG.18F
6-1 Otemachi 2-chome
Chiyoda-ku Tokyo, 100-0004, JAPAN



TEL: 81 3 5205 3321
FAX: 81 3 5205 3391
URL: <http://www.jipa.or.jp/>

2020年6月25日
(一社)日本知的財産協会
常務理事
山中 昭利

PTAB Rules of Practice for Instituting on All Challenged Patent Claims and All Grounds and Eliminating the Presumption at Institution Favoring Petitioner as to Testimonial Evidence に関する Public Comment

米国特許商標庁長官殿

日本知的財産協会(JIPA)は、日本企業を中心に1,324社(2020年6月10日現在)が会員となっている世界最大規模の知的財産ユーザ団体です。会員企業が多数の米国特許出願を行っていることを鑑みて、JIPAは、The United States Patent and Trademark Office (USPTO)が2020年5月27日付のFederal Registerで公表したPTAB Rules of Practice for Instituting on All Challenged Patent Claims and All Grounds and Eliminating the Presumption at Institution Favoring Petitioner as to Testimonial Evidence に対して注意深く検討致しました。JIPAは当該規則改訂提案に対して、以下に謹んでコメントさせていただきます。USPTO 殿においては、当該規則改訂を決定するに際し御考慮下さいますよう、お願い致します。

(1) IPR、PGR または CBM の審理開始に関する規則改訂 (37 CFR 42.108(a), 42.208(a))

本規則改訂案は SAS 判決に適合したものであるため、JIPA としても歓迎いたします。

(2) 応答書面の提出に関する規則改訂 (37 CFR 42.23, 42.24, 42.120, 42.220)

本規則改訂案は the Office Patent Trial Practice Guide, August 2018 Update に適合したものであるため、JIPA としても歓迎いたします。

(3) 特許権者が提出した証言証拠の推定に関する規則改訂 (37 CFR 42.108(c), 42.208(c))

本規則改訂案は JIPA としては変更を求めます。具体的には、“Any such request must make a showing of good cause.”を削除するか、特許権者が提出した証言証拠により genuine issue of material fact が生じた場合には請願人は必ず反論できるよう

にして頂きたいです。なぜならば、本規則改訂案により推定が無くなった状態で、特許権者が提出した証言証拠に対して請願人が反論できないと、請願者が不利となるからです。従来の good cause だけでは、請願人が反論できるかどうか不明瞭でしたので、少なくとも genuine issue of material fact が生じた場合に必ず反論できるようにして頂けると幸いです。本変更を加えたとしても、USPTO 殿が懸念されている推定に関する混乱や、証言証拠提出のためらいの解消には影響がないと思料します。

加えて、本規則改訂決定から effective date の期間が 6 ヶ月未満の場合は、本規則は effective date 以後に請願された手続きに適用されるように JIPA としては要求いたします。なぜならば、推定があるという前提のもと請願された係属中の手続きにまで本規則改訂が適用されるのは、新たな混乱となるからです。特に、institution decision が出る直前の手続きは、請願人に反論の機会が与えられないまま推定が無くなってしまふことを懸念しております。本規則改訂の趣旨である混乱の解消をすべく、本規則は effective date 以後の手続きに適用されるようお願い申し上げます。

以上