

REPORT

特許出願における特許発行前の
第三者による提出に関する USPTO 最終規則

2012年7月24日

7月17日、米国特許商標庁(USPTO)は、特許発行前の第三者による提出¹に関する米国発明法(AIA)の規定を実施する最終規則を発行しました。本規則は、2012年9月16日に発効となり、この日付以前に提出された、もしくは以後に提出される特許出願に適用されません。

**I. 37 C.F.R. §1.290に基づく特許発行前の
第三者による提出**

USPTO の新規則 290(37 C.F.R. §1.290)は、係属中の特許出願において、第三者が特許と刊行物を以前にも増して提出することができるように、AIA で追加した 35 U.S.C. §122(e) を実施しています。特許発行前の第三者による提出は、係属中の実用特許出願、意匠特許出願、植物特許出願(およびこれらに基づく継続出願)において行うことができますが、再発行出願もしくは再審査手続きにおいては行うことはできません。

特許発行前の第三者による「特許と刊行物」の提出を規定していた規則 99 は、削除され

ました。その代わりに、新規則 290 が発行されました。「一般使用(public use)」に基づく先行技術の特許発行前の提出を規定していた規則 292 は、削除されました。規則 291 に基づく異議申し立て(プロテスト)を使用することで、期限内であれば、特許発行前に「一般使用」に基づく先行技術の主張を提出することができます。

USPTO は、特許発行前の第三者によるそれぞれの提出物を事前にチェックします。第三者が形式的要件を満たしていない場合、通常、提出物は、対象出願ファイルに記録として載せられません。第三者が形式的要件を満たしている場合、提出物は、対象出願ファイルに記録として載せられ、出願審査時に、提出された情報を検討することが審査官に義務付けられています。

審査官が、提出された情報を検討する際、審査官は、それに基づいた拒絶を発行する可能性もあり、発行しない可能性もあります。審査官には、第三者が提出した情報が検討されたかどうかを示した署名入りの用紙を出願人に対して提供するように義務付けられています。

¹2011年11月22日付けスペシャルレポートの「米国発明法(AIA)の最新分析」のセクション III.D において特許発行前の第三者による提出についての説明がある。当事務所ウェブサイト(www.oliff.com)の News and Events にて入手可能。

2012年7月24日

A. 情報提出が不可能である第三者

規則 56 に基づく対象出願において、情報の開示が義務付けられている出願人、もしくは他者は、特許発行前の第三者による提出を行うことはできません。従って、規則 97 に基づく情報開示供述書(IDS)提出の期限要件を回避する目的で、特許発行前の第三者による提出を行うことはできません。しかし、USPTO は、そのような者と関与する第三者には、この禁止令が及ばないことを明確にしました。

B. 提出可能な情報

特許発行前の第三者による提出は、特許、特許出願公報、その他の刊行物、およびそれらに関連する説明資料(例えば、下記に記載のような簡単な説明、宣言書、もしくは宣誓供述書等)に限られています。

第三者により提出された書類は、必ずしも先行技術である必要はありません。例えば、35 U.S.C. §102 に基づき先行技術としての資格がなくても、審査官に対して、例えば、背景情報、当業者のレベル、本来の性質、もしくはその他の関連情報等を提供する刊行物を提出することは可能です。例えば、USPTO の規則に関する説明では、保護命令もしくは秘密命令の対象となっていない訴訟書類は、規則に基づき刊行物とみなされる可能性があります。しかし、USPTO は、保護命令もしくは秘密命令の対象となっている企業(営業)秘密、公開されるべきでない内部書類、および訴訟書類を刊行物とはみなしません。

提出者には、その書類が、実際に刊行物であるということを証明する責任があります。従来の刊行物(例えば、書籍、学術誌記事等)それ自体は、刊行物とみなされます。しかし、書類が刊行物であると容易にわからない場合、

ウェブページのスクリーンショット、もしくは書類が刊行物であることを主張する宣誓供述書もしくは宣言書等により、その提出者には、書類は刊行物であるということを証明する責任があります。

同様に、提出者が、審査官により刊行物が先行技術であるとみなされることを希望する場合、その提出者には、その書類が先行技術であるということを証明する責任があります。書類に記載の発行日は、書類が一見して先行技術としての資格があると示すのに十分な証拠となります。(インターネット上で公開された書類のように)発行日が書類で明白に記載されていない場合、「簡単な説明」に、発行日の証拠として、宣誓供述書もしくは宣言書もしくはその他の証拠等を含めることができます。このような証拠として、ウェブページのスクリーンショットもしくは書類検索日を証明する供述書が挙げられます。

審査官が検討すべき各書類とは、特許、特許出願公報、もしくはその他の刊行物でなければなりません。上記のように、その他の書類(例えば、宣言書および宣誓供述書等)を、刊行物に関する発行日等の形式的な問題点の裏付けとして提出することは可能です。しかし、その他の書類では、法的主張を行うことはできません。例えば、専門家は、「提出された刊行物は、出願の種々のクレームが自明であると示している」と記載する宣言書を提出することはできません。

第三者は、出願において過去に提出された書類を提出することができます。例えば、出願人が IDS で書類を提出した場合、第三者は同様の書類を第三者による提出を利用して提出し、特許性に関連がある書類の一部を(下記に説明する)第三者の簡単な説明で指摘することが可能です。

2012年7月24日

提出できる書類件数自体には上限はありませんが、次のように、提出書類件数は、手数料に直接関係しています。

C. 提出期限

特許発行前の提出は、次のどちらか早い方の前に行う必要があります：

(A) 出願において、§151に基づく特許査定通知が付与された日付、もしくは特許査定通知が送付された日付、²もしくは

(B) 次のどちらか遅い方の日付：(i) §122に基づき、出願の公開から6ヵ月目、もしくは(ii) 出願審査において、出願のクレームの最初の拒絶日。

要するに、特許発行前の第三者による提出が、特許査定通知の送付日以降に行われた場合、検討されません。特許査定通知が送付されておらず、特許発行前の提出が出願公開された6ヶ月目よりも前である場合、USPTOによるオフィスアクションの送付に関わらず、特許発行前の第三者による提出を行うことができます。出願の公開から6ヶ月目以降に特許発行前の第三者による提出を行うことはできますが、拒絶もしくは特許査定通知が送付されていない場合に限られます。

特許発行前の第三者による提出が上記のいずれかの期限当日に行われることは、期限内提出ではありません。例えば、特許発行前の第三者による提出が、特許査定通知が送付された日付と同一日に行われた場合、特許発行前の提出は、期限内提出ではありません。拒絶が送付されていた場合、出願公開日の6ヶ

月目当日の特許発行前の提出は、期限内提出とはなりません。

また、特許査定通知が送付され、後に取り下げられた場合、その後第三者は特許発行前の提出を行うことはできません。最初の特許査定通知の送付日に、提出可能な期間が終了します。同様に、出願において継続審査要求(RCE)を提出しても、いずれの期限も更新することはできません。

特許発行前の提出における期限延長は不可能です。また、期限内であっても、規則に遵守していない提出により、特許発行前の提出の期限延長を行うことはできません。例えば、規則に遵守していない提出が期限内に行われた場合、その提出は検討されません。上記期限外で、規則に遵守していない提出を訂正した遵守提出が行われたとしても、提出が期限内でないため検討されません。

特許発行前の第三者による提出についての6ヶ月の期間を開始させる特許出願公報について、§122(e)で、「...§122に基づき、特許庁により最初に公開された特許出願」と定義されています。USPTOは、USPTO自身による最初の公報のみを網羅するように本定義を解釈しています。従って、世界知的所有権機関(WIPO)による国際出願の公報は、英語で公開され、米国を指定しているとしても、期間を開始させる公報とはみなされません。

特許発行前の第三者による提出において、期間を開始させる拒絶は、1つ以上のクレームについての拒絶でなくてはなりません。従って、限定要件、選択要件、もしくはクエールアクションは、期限を開始させません。

出願放棄も、期限調整にはつながりません。しかし、出願公開前に出願放棄があり(オフィスアクションに対する応答をしなかった等)、後に出願を回復させた場合、出願公開

² 「付与された」とは、USPTOによる郵送手段ではなく、USPTOからの電子通信を指す。以下、「送付」という用語は、電子通信および郵送手段の両方を意味する。

2012年7月24日

後の6ヶ月より前であるならば第三者による提出が可能です。

第三者が提出する出願は、公開される必要はなく、もしくは係属中である必要もありません。期限内に行われ、規則に遵守している限り、公開禁止要求(non-publication request)が提出された出願と、未公開の継続出願と、もしくは放棄された出願とを対象とする出願において、第三者による出願を行うことができます。また、審査官には、子出願を審査する際、親出願において記録に載せられた第三者による提出を検討することが義務付けられています。

D. 第三者による提出に義務付けられた項目

特許発行前の第三者による提出には、(1) 書類一覧表、(2) 各書類についての簡単な説明、(3) 各提出書類の判読可能なコピー、(4) 英語で書かれていない各提出書類の英訳、(5) 手数料、および(6) 規則遵守供述書が義務付けられています。

1. 書類一覧表

特許発行前の第三者による提出に添付して提出する書類一覧表は、現在IDSに添付して提出する書類一覧表(様式1449)と非常に類似しているものとなります。書類一覧表では、刊行物中で関連がある部分のみを記載する必要があります。例えば、分厚い書籍のある1章のみが関連している場合、書籍全体ではなく、その1章のみを記載する必要があります。同様に、記事の2ページのみが関連している場合、その2ページのみを一覧表に記載する必要があります。

IDSの非米国特許および非米国特許公報を記載することを義務付ける現行規則とは異なる

り、特許発行前の提出における書類一覧表では、出願人、特許権所有者、もしくは第一発明者のいずれか一名を記載する必要があります。

2. 簡単な説明

特許発行前の提出では、提出された各書類の関連性についての簡単な説明を提出する必要があります。簡単な説明では、対応書類を提出した理由と、出願の審査と特許性に関連している理由とを説明する必要があります。簡単な説明では、対象出願に特に関連していると思われる書類中の特定の段落と図を示す必要があります。

一枚の用紙上で、複数の簡単な説明をまとめて記載することはできません。各提出書類についての簡単な説明は、対象書類に添付して、別途の用紙上で提出する必要があります。

簡単な説明の提出には、特定の用紙はありません。従って、書類の関連性を最も適切に説明することができる形式、例えば、作文タイプの説明、クレームチャート等を使用すべきです。簡単な説明の長さについての特別規定はないというものの、簡単な説明が審査官にとって長すぎたり、容易に理解するには複雑すぎたりすると、提出の効果は逆に弱まる可能性があります。一方、簡単な説明は、書類に関連性があると単に主張するのではなく、もしくは技術分野全体についての一般論以上のものでなければなりません。また、簡単な説明は、単に繰り返しているようなものであってはなりません(例えば、クレームチャートおよび基本的に単にそのクレームチャートをコピーした説明は「簡単である」とはみなされないように思われます)。

USPTOは、簡単な説明の例として「書類の技術分野を説明した前置き段落を含む説明、

2012年7月24日

およびそれぞれのクレーム要素に書類の関連部分を示すクレームチャート」を挙げています。また、簡単な説明とはならない例として「作文タイプでクレームチャートにも記載されている同一情報を単に繰り返している説明、もしくは書類の長さに相当する説明」を挙げています。

簡単な説明は、事実に基づくものであり、法的主張を行うものであってはなりません。換言すると、簡単な説明があるため、審査官は、刊行物の関連部分に注意を向けることができ、簡単な説明からその部分が関連している理由の説明を読むことができます。

USPTO の規則に関する説明によると、簡単な説明は、新規性の欠如もしくは自明性に関する法的主張を行うことによる「出願審査における提出者の参加」を構成してはならないとしています。

USPTO は、刊行物の説明等を含む宣言書を「簡単な説明」として利用することを禁止していません。しかし、宣言書を証拠としてみなすことはありません。

特許発行前の第三者による提出が、出願において記録としてみなされるかどうかを判断する初期検討の段階では、「簡単な説明」の未提出もしくは「書類には関連性がある」という単なる供述でない限り、USPTO は、簡単な説明に対して異議を主張することはありません。しかし、出願において初期検討が終了しており、出願ファイルで記録となっていたとしても、審査官が、簡単な説明から、提出済み刊行物の関連性を判断できない場合、審査官には書類を検討しなくてもよいという権限が与えられています。

3. 提出書類のコピー

現在の IDS 業務と同様に、米国特許および米国特許出願公報のコピーを提出する必要はありません。その他すべての書類のコピーは、判読可能な状態で提出する必要があります。通常、書類一覧表に記載され、書類中に存在する部分のみのコピーを提出します。従って、書類一覧表に、ある記事の 2 ページのみが記載されている場合、その 2 ページのみのコピーを提出します。しかし、刊行物を記載するために、追加ページ(例えば、タイトルページもしくは著作権記載ページ等)が必要である場合、書類一覧表に記載されていない場合でも、これらの追加ページを提出することができます。

書類一覧表において書類中の関連部分のみを提出する要件は、規則 56 に基づく開示義務を出願人に課せないように制定されています。規則 56 に基づき、出願人もしくは出願人と関係のある他者には「特許性に関して重要である」と認識している全ての情報を USPTO に開示することが義務付けられています。従って、第三者である提出者が、書類一覧表上の書籍の 7 ページ目から 12 ページ目までのみを提出した場合、審査官は 7 ページ目から 12 ページ目までのみを検討します。しかし、第三者である提出者が、書籍全体を提出した場合、出願人は、その書籍中の他の部分を検討し、その結果、出願人には、その他の部分を開示する義務が課せられる可能性があります。第三者である提出者に書類一覧表中の書類の特定ページのみを提出させることにより、審査官は、このようなページを検討し、出願人には、規則 56 に基づき特定のページを提出しなかったことによる責任はありません。

2012年7月24日

4. 英訳

書類一覧表中の英語で書かれていない特許、特許出願公報、もしくはその他の刊行物のそれぞれに対して、英訳を提出する必要があります。翻訳は、コンピュータによる翻訳でも構いません。また、証明書を添付する必要もありません。書類一覧表に記載され、書類中に存在する部分のみの英訳を提出する必要があります。例えば、7ページで構成された英語で書かれていない書類のうち、2ページのみが書類一覧表に記載されている場合、その一覧表の2ページ分のみの翻訳を提出する必要があります。一方、記事全体を提出した場合、その記事全体の翻訳を提出する必要があります。

提出する刊行物と同様に、書類一覧表に記載された書類全体の翻訳を USPTO に提出する要件は、規則 56 に基づく開示義務を出願人に課せないように制定されています。例えば、第三者が、日本人発明者の出願において日本語の書類全体と、その一部のみの翻訳とを提出した場合、同発明者が未翻訳部分を読む可能性があり、それにより未翻訳部分に対して開示義務を課せられてしまう可能性があります。従って、書類全体の翻訳提出要件は、このような状況を回避するためのものです。

5. 手数料

特許発行前の第三者による提出において、10 件の書類につき 180 ドルの手数料を納付する必要があります。従って、1 件から 10 件までの書類提出手数料は 180 ドル、11 件から 20 件までの書類提出手数料は 360 ドル、21 件から 30 件までの書類提出手数料は 540 ドル等となります。手数料は、書類一覧表中の特許、特許出願公報、および他の刊行物の件数により決定されます。規則に遵守してい

ない提出の場合であっても、払い戻しは不可能です。

a. 手数料対象の刊行物

総額手数料を決める際、書類一覧表中の特許、特許出願公報、およびその他の刊行物のそれぞれが考慮されます。提出された書類のうち、書類一覧表中にないものは、考慮されません。また、審査官が検討することもあります。³ 例えば、総額手数料を決める際、刊行物および翻訳上で日付の関連性を示す宣誓供述書は、考慮されません。

USPTO は、インターネット上の書類の取り扱い方法について、それぞれの案件の事実に基づき検討すべきである等の若干の指示を出しています。従って、インターネット上の刊行物が、単一の刊行物もしくは複数の刊行物とみなされるのかを判断するため、それぞれ検討されなければなりません。従来の刊行物と同様の構造を有する電子学術誌記事のような各電子刊行物は、書類とみなされます。インターネット上の刊行物の内容に関連性があると思われ、単一の刊行物(例えば、単一のウェブサイト中の異なる「ページ」に存在する書類内容等)に適切に載せることができる場合、そのインターネット上の刊行物は、単一の刊行物とみなされます。しかし、同一ウェブサイト上における関連性がない内容の刊行物(例えば、単一のウェブサイト上の別途の記事等)は、別途の刊行物とみなされません。インターネット上の刊行物にアクセスする手順を示すために提出されたページは、別途の書類とはみなされません。

³ この場合、提出全体が規則に遵守していないとして、初期検討の段階で不適切とされる可能性がある。

2012年7月24日

b. 手数料免除

特許発行前の第三者による提出が、下記の要件を満たす場合、手数料免除が適用されます: (1) 3件以下の書類の提出を行うこと、および(2) 対象出願において、第三者もしくは第三者に関係する当事者による提出が、最初のかつ唯一の提出であることを、提出を行う第三者が証明すること。その後の提出において、手数料免除を以前に利用した第三者、もしくは第三者に関係する当事者によるその後の提出には、手数料が発生します。ある第三者が既に手数料免除を利用していた場合でも、別の第三者も手数料免除を利用することが可能ですが、この2組の第三者同士間で相互関係があってはなりません。

提出を行っている個人は、知り得る限りの知識および理屈にかなった調査により、対象出願において、第三者もしくは第三者に関係する当事者による提出が、最初のかつ唯一の提出であるという供述書を提出する必要があります。しかし、USPTOは、そのような証明に対して反対主張をすることはなく、利害関係者の氏名の記載を要求することはありません。

6. 規則遵守の供述書

第三者の代理人である弁護士は、利害関係者の氏名を記載することなく、第三者による提出を行うことができます。しかし、特許発行前の第三者による各提出には、規則遵守の供述書を添付する必要があります。実際に提出を行う人物(例えば、弁護士等)が、規則遵守の供述書に署名する必要があり、(1) この第三者とは、規則 56 に基づき、出願に関して情報の開示義務のある個人ではないこと、および(2) 本提出が、35 U.S.C. §122(e)と規則 290 の要件に遵守するものであることを供述する必要があります。

E. 第三者による提出についての USPTO の方針

特許発行前の第三者による各提出は、その提出が出願ファイルに記録として載せられる前に、規則 290 に基づく形式的要件に遵守しているかどうかを判断するために検討されません。例えば、初期検討において USPTO は、提出が期限内に行われているか、手数料納付済みであるか、規則に遵守した書類一覧表が提出されているか、全ての書類のコピーおよび翻訳が提出されているか、それぞれの書類に対して簡単な説明が提出されているか、規則遵守の供述書が提出されているかどうかを判断します。この初期検討では、書類についての供述が正確であるかどうかは検討されません(例えば、初期審査では、簡単な説明が正確であるかどうかは判断されません)。

第三者による提出が、制定法に基づく要件(35 U.S.C. §122(e))を満たしていない場合、その提出は不適切となり、出願ファイルに記録として載せられません。しかし、規則 290 に基づく1つ以上の形式的要件が満たされていない場合、USPTO の判断により、その提出は不適切となり、出願ファイルに記録として載せられない可能性があります。USPTO が、提出者が遵守していない規則 290 に基づく形式的要件が「提出の内容について不明瞭さを提起しない」と考える場合、提出は不適切とされません。提出の一部が不適切とされた場合、提出全体が不適切とされます。その場合には、先の提出全体を訂正用提出により置き替える必要があります。

第三者による提出が行われた際、第三者による提出を行う者が、USPTO に電子メールアドレスを知らせた場合、USPTO は、その電子メールアドレスを利用して、その者に提出が規則に遵守していないと判断されたこと

2012年7月24日

を通知します。規則に遵守していない提出についての通知は、この方法以外ではなされません。規則に遵守していない提出についての通知、もしくは規則に遵守していない提出のどちらもファイルに記録として載せられることはありません。第三者の提出を行う者は、提出がファイルに記録として載せられた際に、通知を受理することはありません。また、一般公開されていない出願ファイルにアクセスすることはできません。

USPTOは、第三者の提出を行う者に対して、提出で提起された問題点もしくは事実についての問い合わせをすることはありません。しかし、USPTOは、規則105に基づき出願人から情報を要求することができます。

第三者による提出が、制定法と規則290の形式的要件を満たしている場合、審査官検用に、提出はファイルで記録として載せられます。出願検討の際、審査官は、IDSで出願人が提出した書類を検討すると同様に、第三者による提出に記載されている引用文献を検討します。審査官は、出願人に対して、その審査官の署名入りの書類一覧表(署名済み用紙は、出願人がIDSにおいて書類を提出した際にUSPTOから受理する様式1449と類似している)を送付することにより、審査官自身が提出書類を検討したことを明確にします。第三者が提出し、審査官が検討した刊行物は、発行された特許に記載されます。

規則に遵守した提出の内容は、出願ファイルから入手することができます。出願人は、第三者による提出において提出された非特許書類を、USPTOのパスワード専用ペアシステム(private PAIR system)から入手することができます。

F. 出願人に対する通知

第三者の提出を行う者が、出願人に対して、提出についての通知をしなければならないという規則はありません。しかし、特許発行前の第三者による提出が初期検討の要件を満たし、記録に載せられた際、出願人がUSPTOのeオフィスアクションプログラムに参加している場合に限り、USPTOは出願人に通知を送付します。当事務所は、クライアントの皆様を代理人として、このeオフィスアクションプログラムに参加しています。従って、特許発行前の第三者による提出が、当所のクライアントの皆様の出願において行われると、当所が通知を受理することになっており、その場合、速やかにクライアントの皆様へ転送します。

G. 特許発行前の第三者による提出に対する出願人の応答

出願人が第三者による提出に応答しなければならないという規則はありません。しかし、出願人は、第三者による提出に対して、例えば、期限内の予備補正書もしくは補足応答書等の提出で応答することができます。

あるいは、審査官が、提出された書類に基づき拒絶を出すかどうかを判断するため、出願人は、オフィスアクションの送付まで待つことも可能です。提出書類検討の結果、書類に関連性がないように思われる場合、もしくはクレームの新規性の欠如を示すものではないと思われる場合、この選択肢がふさわしいかもしれません。

出願人が、第三者が提出し、審査官が拒絶理由として適用した書類を、刊行物もしくは先行技術ではないと考える場合、これらの事実に対して異議を主張することができます。例えば、出願人は、書類が刊行物もしくは先

2012年7月24日

行技術ではないという証拠を提示することができます。

H. 分析

多くの場合、第三者による参加が極端に限られているため、特許出願人には、第三者の製品もしくは方法を網羅しようとするのと同時に、第三者が提出した情報に応答するために第三者からの反駁なしの主張の提出を行う機会、および/もしくはクレームを補正する機会(審査官との個人面接も可能)が与えられます。また、関連性についての説明を添付の上、審査中に提出される情報は、通常、その後の査定系再審査(*ex parte* reexamination)、特許発行後の検討(*post-grant review*)、当事者系検討(*inter partes review*)、もしくは今後の訴訟で効果的ではありません。その理由は、その段階で第三者が特定した理由を考慮して、審査官が情報を既に検討していたからです。

特許発行前の第三者による提出を行うかどうかを検討する際、この利点もしくは欠点を、対象特許もしくは対象出願に異議を主張する他の方法と比較すべきです。通常、異議を主張する他の方法と比較して、第三者による提出では、それほど費用はかかりませんが、第三者による参加に制限があります。下記に、第三者による提出と、査定系再審査、特許発行後の検討、および当事者系検討との比較を示します。しかし、第三者の目標が最良の手段で達成することができるよう、あらゆる手段について弁護士と徹底的に検討すべきです。

- 査定系再審査(EPRE) - EPRE は、特許の有効期間であれば、いつでも要求することができます。EPRE で提出できる情報は、先行技術としての資格がある特許、特許出願公報、およびその他の刊行物に限定されています。USPTO が EPRE を命じるには、提出

された情報により「特許性に関する実質的な新たな質問」が提起されていなければなりません。書類および最初の段階の用紙が提出されてしまうと、通常、第三者は、EPRE に参加できません。しかし、特許権所有者が EPRE 中の特許において提出することができる補正には制限があります。特許発行前の第三者による提出が行われた後に、このような制限はありません。

- 特許発行後の検討(PGR) - PGR は、AIA で実施される新規§102 と§103 が対象(もしくは特定のビジネスメソッド特許に関しては 2012 年 9 月 16 日以降)である特許の発行後 9 ヶ月以内に要求することができます。クレームの特許性については、おそらくどのような根拠に基づいても異議を主張することができ、限られた開示(ディスカバリー)も可能です。第三者は、PGR の過程に深く関与することになります。⁴
- 当事者系検討(IPR) - IPR は、2012 年 9 月 16 日から利用することができるようになり、特許の発行後 9 ヶ月以上経過してから要求することができます。IPR で検討される問題点は、先行技術としての資格がある特許、特許出願公報、およびその他の刊行物に基づく非特許性に限定されています。第三者は、

⁴ 現在、PGR における USPTO の最低手数料案は、35,800ドルとなっている。今後のスペシャルレポートにて、PGR 規則に関する追加詳細を記載する予定である。

2012年7月24日

この IPR の過程に深く関与することになり、ディスカバリーも可能です。⁵

PGR や IPR の場合とは異なり、提出後、第三者の提出を行う者と審査官との間で連絡を取り合うことはありません。従って、提出された書類の簡単な説明の作成には、十分に注意を払う必要があります。提出された書類が、係属中のクレームで新規性が欠如すること、もしくは係属中のクレームが自明であったであろうことを審査官に説得させるのに十分であるように、簡単な説明は、詳しく、かつ説得力のあるものでなくてはなりません。あまりにも詳細すぎる情報および不要な情報で審査官を煩わすことは、ふさわしくありません。第三者による提出には、クレームおよび/もしくは明細書に関するその他の説明も記載することができます。簡単な説明を慎重に作成する必要があるため、弁護士は、かなりの時間を費やす必要があるかもしれません。⁶

関連がない内容により、審査官の注意が散漫とならないように、関連がある部分のみの書類を提出するよう留意すべきです。

USPTO は、第三者による提出において法的主張をすべきではないと注意をしていますが、書類のどの部分でクレームのそれぞれの特徴が開示されているかを示すクレームチャートは、許可されています。基本的に、そのよう

なクレームチャートは、第三者が法的主張をすることなく、審査官による拒絶の原因となり得ます。また、第三者による提出は、係属中のクレームの内容に限定されたものではなく、特許性に関連があるどのような内容についても説明することができます。従って、第三者による提出を行う者が、出願人の補正によりクレームが明細書の特定の内容を網羅するかもしれないと判断した場合、提出された書類のどこにその内容が開示されているかを指摘することができます。例えば、クレームに記載されていない実施例について説明することができます。同様に、適切な書類が、第三者による提出を行う者の主張を裏付けしている場合、実施可能性、書面記述、有用性、もしくは不明瞭性についての問題点について説明することができます。

第三者による提出において提出可能である刊行物は、先行技術に限定されません。従って、審査官が注意を向けてくれるように、出願提出後に公開された書類を審査官に見せることが可能です。また、USPTO は、簡単な説明では新規性の欠如と自明性の主張を行わないようにと注意をしていますが、一覧表に記載されている書類自体にそのような制限はありません。従って、例えば、出願で記載された発明が、既存の製品に対して自明である変更を行ったものにしか過ぎないと結論づける書類を、この書類が出願後に記載され公開されたものであったとしても、第三者による提出において USPTO に提示することができます。しかし、USPTO が、そのような提出を出願審査に関与しようとするものであると判断した場合、そのような刊行物の検討を拒絶することができます。

USPTO は、第三者による提出により、出願人に対して規則 56 に基づく開示義務が発生しないように対策を講じていますが、第三

⁵現在、IPR における USPTO の最低手数料案は、27,200 ドルとなっている。今後のスペシャルレポートにて、IPR 規則に関する追加詳細を記載する予定である。

⁶USPTO では、1 件の提出につき、弁護士は約 10 時間を費やすことになり、3,710 ドルの費用がかかると見積っている。この見積りは、関連性がある書類の検索と分析、また関連戦略の検討を含んでおらず、必要な資料を準備する時間のみを考慮しているという理由で、当所では、重要な特許出願に異議を主張するには、最低費用の見積りであると考えている。

2012年7月24日

者による提出に関する新規則では、あらゆる可能性を網羅することはできません。従って、規則 56 に基づく開示義務が発生する可能性があります。

例えば、翻訳が不正確である、もしくは簡単な説明が不正確である場合、審査官は、ファイルに記録として載せられた第三者による提出における書類の検討を拒絶することがあります。この場合、出願人が、書類の存在と、審査官がその書類を検討しなかったことを理解しているため、規則 56 に基づき開示義務に遵守したということを示すため、検討されなかった書類を IDS において正しく提出することが望ましいことがあります。多くの場合、審査官は、第一次オフィスアクションにて、第三者による提出の検討を拒絶するかどうかを決定するため、検討されなかった書類は、証明記載手数料を納付の上、IDS で提出することができます。しかし、オフィスアクションの送付直前に、第三者による提出が行われた場合、審査官は、第一次オフィスアクションにおいて提出を検討しないことがあります。この場合、拒絶査定発行後に、検討されなかった書類を提出することは、費用効果が高いものではないため、出願人は審査官と連絡を取り、第三者による提出の検討を要求することを考慮すべきです。

USPTO の規則では、第三者による提出についての出願人への通知を第三者に義務付けていません。しかし、出願人への通知は、規則に遵守していない提出の場合でも、規則 56 に基づき出願人への開示義務を発生させるかもしれません。従って、第三者による提出を行う場合、第三者は、規則 56 に基づく開示義務を意図的に発生させるため、提出に関しての出願人への通知の送達を検討すべきです。この過程では、出願人の書類開示義務を発生させることにより、提出が規則に遵守

していないとする USPTO の判断、もしくは審査官が書類を検討しない可能性についての対策を提示していることとなります。

II. 規則291に基づく第三者によるプロテスト

規則 291 に基づくプロテストでは、第三者が出願の特許性に関連があると思うあらゆる情報を出願ファイルの記録に載せることができます。また、審査官は、プロテストとともに期限内に提出された全ての情報を検討するように義務付けられています。下記に、規則 291 に基づくプロテストと規則 290 に基づく第三者による提出との相違点および類似点を説明します。

プロテストの提出における期限は、特許発行前の提出における期限とは異なります。(1) 出願公開日、もしくは(2) 特許査定通知の送付日のどちらか早い方よりも前にプロテストが提出された場合、そのプロテストは、出願人の同意書がなくても検討されます。出願人の同意書がある場合、特許査定通知の送付前に提出されたプロテストは、検討されます。米国指定の国際出願の WIPO による公開は、対応する米国国内段階出願でプロテストを提出する期限を設定しません。

特許発行前の提出とは異なり、プロテストにおいて、規則 291 に基づき提出することができる情報の種類は、特許、特許出願公報、もしくはその他の刊行物に限定されていません。従って、特許性に関して直接なされた主張とともに、あらゆる情報をプロテストにより提出することができます。

プロテストでの情報提供をする手順について、特許発行前の提出に関する新規則の観点から規則 291 は補正されました。規則 291 に基づきプロテストで提出された書類は、規則

2012年7月24日

290に基づく書類一覧表での書類と同様に、情報一覧表に記載されていないければなりません。プロテストを提出する者は、この情報一覧表に記載されている情報のみを提出する必要があります。例えば、プロテストを提出する者が、7ページからなる書類の2ページのみを情報一覧表に記載した場合、書類全体を提出することはできません。

規則 291 に基づくプロテストと規則 290 に基づく第三者による提出との他の相違点として、プロテストでは、利害関係者の氏名を記載する必要があります。提出者は、出願人に対してプロテストに関する通知を出すように義務付けられていることが挙げられます。

さらに加えて、規則 291 では、プロテストで提出された各書類について「簡単な説明」を提出することが義務付けられています。この簡単な説明とは、規則 290 に基づく特許発行前の提出において義務付けられている簡単な説明と同じものではありません。プロテストで義務付けられている簡単な説明とは、提出された書類を単に説明するものです。規則 291 では、プロテストを提出する者に対して、引用文献がどのように出願の特許性に関わっているかを指摘することを義務付けていません。しかし、特許発行前の提出での簡単な説明とは異なり、プロテストでの簡単な説明では、非特許性の主張を行うことができます。

プロテストで提出された情報では、USPTO によりインターフェアレンスの手続きが開始されるべき理由を直接記述してもよい。そのため、プロテストは、特許発行前の第三者による提出の場合と比較し、インターフェアレンスの手続きを開始させるには良い手段となります。一方、USPTO の規則では、特許発行前の第三者による提出において、そのよ

うな法的主張を含めないようにと勧告しています。

また、特許発行前の第三者による提出とは異なり、出願公開後のプロテストの提出の禁止は、再発行出願には適用されないため、プロテストを再発行出願において利用することができます。規則 290 に基づく特許発行前の提出に遵守しており、再発行出願で提出された全書類は、再発行出願において規則 291 に基づくプロテストとして取り扱われます。

III. 提案

2011年11月22日付けのスペシャルレポートでお勧めしましたように、第三者には限られた参加権のみが与えられており、出願人には、拒絶に適用された書類の関連性について反駁するために、ほぼ無限に近い機会が与えられているため、当所では、通常、競合者の特許出願が係属中である際、第三者による提出をお勧めしていません。しかし、完成済み発明についての過去の刊行物が存在する場合、もしくは出願人が第三者の製品を網羅しないようにクレームを補正せざるをえないような先行技術文献が入手可能である場合、第三者による提出は、有益であるかもしれません。第三者による提出(もしくはプロテスト)は、発行済み特許もしくは特許出願公報に対してインターフェアレンスの手続きを開始させる際にも、有益であるかもしれません。

第三者による提出の検討の際、当所では、次のことをお勧めします：

1. 出願もしくは特許に異議を主張するため、他の利用可能である過程と比較して、第三者による提出の利点と欠点を慎重に検討すること；

2012年7月24日

2. 提出書類中の全ての関連がある内容を判断するため、提出する書類と対象出願を徹底的に検討すること;
 3. 各提出書類について、説得力のある簡単な説明を作成するために、提出書類、対象出願、出願人の製品、および第三者の製品を考慮した上で、弁護士と協力して業務を行うこと;
 4. 刊行物が発行された日付を証明するための宣誓供述書および宣言書等の証拠書類を準備するため、弁護士と協力して業務を行うこと;
 5. 第三者が手数料免除を利用することができるかどうかを検討すること;
 6. 期限外の提出を避けるために、できるだけ早く USPTO の第三者による提出を行うこと。公開された日付および第一次オフィスアクションの日付に対する USPTO の予測には不正確なものが頻繁にあるため、それに依拠しないこと;
 7. 規則 56 に基づく開示義務を出願人に課せるため、出願人に対して提出のコピーを送達すること;
 8. USPTO に対して、規則に遵守していないことを通知するための電子メールアドレスを提供する。また、提出が遵守したものであるとみなされ、審査官が全提出書類を最終的に検討したことを確認するため、対象出願ファイルのモニタリングをすること; および
 9. 放棄された出願が回復となった場合、必要に応じて提出を検討すること。
- 出願人が第三者による提出を受理した場合、当所では、次のことをお勧めします:
1. 先行技術としての資格があるかどうかを判断するため、引用文献を検討すること;
 2. 審査迅速化を図るため、第一次オフィスアクションの送付前に、クレームの補正をすべきかどうか(例えば、書類に新規性の欠如がみられ、もしくは§112に基づく重要な問題点を示す等)を判断するため、第三者による提出および引用文献を検討すること;
 3. 審査官が出願を検討する際に見ることができるように、必要な予備補正書をできるだけ早く提出すること。一方、今後の第三者による提出が期限外となる可能性が大となるようなタイミングで、予備補正書の提出を検討すること;
 4. 審査官が、提出された全書類を検討したかどうかを判断するため、第一次オフィスアクションを慎重に検討すること;
 5. 審査官が、提出された書類を検討していない場合、IDS で同一書類を再提出すべきかどうかを検討すること; および

2012年7月24日

6. 審査官が、刊行物ではなく、もしくは先行技術としての資格がない提出書類に基づき拒絶を出した場合、オフィスアクションに応答の際に適切な主張を記載すること。

* * * * *

Oliff & Berridge, PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。