

## REPORT

USPTO による補足特許審査に関する最終規則の発行  
および査定系再審査の料金引き上げ

2012年8月17日

2012年8月14日、米国特許商標庁 (USPTO) は、(1) 米国発明法 (AIA) の補足審査要件の実施のための最終規則、および(2) 査定系再審査の料金の引き上げのための最終規則を発行しました。<sup>1</sup> 本規則は、2012年9月16日に有効となります。それ以降、権利行使可能である全ての米国特許に対して、補足審査の利用が可能となります。<sup>2</sup>

**I. 補足審査****A. 序文**

AIA において、USPTO に情報を検討、再検討、もしくは訂正してもらうため、特許所有者が、特許の補足審査を要求することがで

きるように、米国法 35 U.S.C. §257 が追加されました。このような情報は、特許もしくは刊行物に限定されていません。また、先行技術にも限定されていません。補足審査対象の情報には、現時点で特許所有者が特許に関連していると考えられるにもかかわらず、特許の審査中に検討されなかった、もしくは十分に検討されなかった、もしくは不正確であった情報も含まれています。

9月16日以降、特許所有者は、検討、再検討、もしくは訂正してもらうための情報を提示する要求書を提出することにより、補足審査を得ることができます。この要求書に回答して、USPTO は、3ヶ月以内に、提示された情報が、特許の請求項に影響を与える「特許性に関する実質的な新たな質問」(SNQ) を提起しているかどうかを判断しなければなりません。その後、USPTO は、判断の結果を示す補足審査証明書を発行しなければなりません。

新規則に従い、通常、USPTO が、情報には SNQ が提起されているかどうかを判断する際に、特許所有者が要求書において特定し

<sup>1</sup> 2012年1月30日付けスペシャルレポートの「補足特許審査の規則と査定系再審査料金引き上げの規則に関する米国特許商標庁の提案」および2011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」において、補足審査が説明されている。スペシャルレポートは、当所のウェブサイト ([www.oliff.com](http://www.oliff.com)) の News and Events のセクションより入手可能。

<sup>2</sup> 特許期間失効後(失効が法定期間によるものか、もしくは維持費未納によるものかにかか

2012年8月17日

た請求項のみを検討します。<sup>3</sup> 通常、本来の特許出願を審査した同一審査官は、SNQの判断を行いません。その理由は、再審査手続きを専門とする審査官からなるUSPTOの中央再審査ユニットが、補足審査手続きを取り扱うことになるからです。USPTOがSNQの提起があると判断した場合、査定系再審査要求書において記載があり、SNQを提起している(先行技術に関する問題点だけではなく)全ての問題点を検討するための査定系再審査の命令を出します。USPTOがSNQの提起がないと判断した場合、補足審査は終了となります。補足審査中には、また補足審査から発生する査定系再審査中には、第三者の参加は認められません。

原則として、裁判所は、補足審査後、「特許の補足審査中に検討、再検討、もしくは訂正された情報...に関連する行為に基づき、特許が権利行使不能である」と判断することはできません。従って、裁判所は、このような情報に関する行為に基づく不公正行為の主張を却下すべきです。しかし、次のような例外があります: (1) 権利行使不能性の主張の根拠となる情報に関する補足審査要求書においての提出日より前に、民事訴訟において権利行使不能性の主張が特殊性を有してなされる場合、もしくは特許所有者に対する「ANDA iv 段落に基づく通知」において権利行使不能性の主張が特殊性を有して記載される場合、もしくは(2) 補足審査および命令が出された場合の査定系再審査の終了前に提起されたITCの訴訟もしくは地方裁判所の訴訟において、被疑侵害者が権利行使不能性の主張を行う場合、補足審査は、裁判所による特

許権利行使不能であるという判決にならないような保護を与えません。従って、特許所有者が提起した訴訟において、被疑侵害者が特許権利行使不能であるという主張を行う前に、(命令が出された場合の査定系再審査を含む)補足審査終了の場合のみ、特許所有者には特許権利行使不能であるという判決にならないような保護が与えられます。しかし、特許所有者は、対抗当事者が提起した訴訟(例えば、確認判決訴訟等)において、権利行使不能であるという対抗当事者の主張を特殊性を有して行う前に、もしくはこのような主張を含む「ANDA 段落 iv に基づく通知」を送達する前に、単に補足審査要求書においての提出を行うことにより、特許所有者に保護が与えられます。

補足審査は、補足審査要求書においてが受理された時点で開始となり、補足審査証明書が発行された時点で終了となります。従って、USPTOの新規則に関する説明のように、補足審査に基づき命令が出された査定系再審査中に最初に提出および検討された情報については、「補足審査中」に検討されなかったため、補足審査により保護が与えられないように思われます。

本来の審査中に発生した重大な詐欺行為を直すため、補足審査を利用することはできません。(補足審査に基づき命令が出された査定系再審査を含む) 補足審査中に、USPTOが重大な詐欺行為の存在に気が付いた場合、米国司法長官に(例えば、特許所有者に対する刑事告訴および/もしくは特許実務者に対する懲戒告訴等の)今後の適切な措置を依頼します。従って、特許権所有者は、特許取得のために審査中に故意に重要な情報を隠していた場合、特許権利行使の直前にその情報を検討してもらうために補足審査を利用することはできません。

<sup>3</sup> 通常、USPTOは、特定されていない請求項の検討はしないが、このような請求項の検討が許可されないとは限らない。

2012年8月17日

USPTOの規則には、補足審査について多数の要件および限定が記載されています。下記では、特に重要な要件および限定についての説明がなされています。

### B. 補足審査では、情報は最高12項目までという限定

補足審査手続きにおいて、USPTOは、最高12項目の情報を検討します。2012年1月30日付けスペシャルレポートのように、本来、USPTOは、情報は最高10項目までという提案をしていました。従って、USPTOは、最高12項目までに情報の上限を若干変更しました。特許所有者が、12項目以上の情報についての検討、再検討、もしくは訂正を希望する場合、USPTOは、(義務付けられた提出物の添付と料金納付の上での)複数の補足審査手続きが特許について同時にもしくは連続して行われることを認めます。

最高12項目の情報という限定に関して、USPTOは、(1)検討、再検討、もしくは訂正すべき情報を含む要求書の一部として提出された単一の書類、もしくは(2)(少なくとも部分的に別の書類に含まれていない場合、もしくは少なくとも部分的に別の書類に基づいていない場合)要求書に説明されており、検討、再検討、もしくは訂正が要求されている情報を1項目の情報とみなします。

書類における単一の情報項目は、特許性についての複数の問題点の提起をしても構いません。例えば、単一の先行技術文献では、新規性および自明性についての問題点の提起がなされても、2項目の情報とみなされません。しかし、単一の問題点についての複数の書類は、別途の情報項目とみなされます。例えば、書類と相手側のその書類についての電子メールは、2項目の情報とみなされます。別の例

として、販売の請求書と販売用物品を記載するパンフレットは、2項目の情報とみなされます。更に、記録上の2件の文献と新しい文献の組み合わせは、3項目の情報とみなされます。すなわち、別のものとして、もしくは組み合わせたものとして検討される項目は、同一項目が本来の審査中に既に記録となっている場合でも、各項目は別の情報項目とみなされます。

要求書において説明された情報に関して、補足審査要求のみに含まれた情報は、情報項目とみなされます。例えば、要求において、裏付けの書類に依拠しておらず、§101に基づき特許適格性を有する内容についての説明は、情報項目とみなされます。

しかし、情報項目の計算は、更に複雑になる場合があります。例えば、USPTOは、「異なる」2項目以上の情報を含む単一の宣言書もしくは宣誓供述書を2項目以上の情報とみなすとしています。このUSPTOの決定は、多くの場合には主観的であるように思われます。従って、複雑であるため、情報項目件数を注意深く一件一件慎重に判断しなければなりません。

補足審査において提出可能な情報の種類には限定がありません。しかし、全情報を、要求書において、および/もしくは裏付けの書類として、書面形式で提出しなければなりません。従って、音声またはビデオ記録等の書面形式でない情報は、書面形式に変更する必要があります。関連書類には、特許公報、非特許公報、書面連絡、宣誓供述書、宣言書、(音声およびビデオ情報の記録書を含む)書面記録等が含まれます。

査定系再審査中に初めて提出および検討された情報が、補足審査中に検討されなかったため、13番目の情報項目についての権利行

2012年8月17日

使不能性の主張が認められないような保護の取得を希望する特許所有者は、再審査の開始を待ち、その際に13番目の情報項目を提出することにより、最高12項目の情報の限定を避けることはできません。しかし、再審査中に、重要でない追加情報項目を、重要でないことを確認してもらうために提出することはできます。規則56の開示義務に基づき、再審査中に提示された重要な情報をUSPTOに提出しなければなりません。

### C. 補足審査料金

本来の提案について一般からのかなりの批判を受けたにもかかわらず、USPTOは、補足審査において非常に高額な料金を義務付けることとなります。特に、USPTOは、5,140ドルの補足審査料金を義務付けることとなります。また、補足審査の結果として査定系再審査の命令が出された場合、再審査料金として16,120ドルの追加料金を義務付けることとなります。

また、USPTOは、補足審査中に提出されたかなりの枚数がある非特許書類について枚数に基づく料金を義務付けることとなります。この料金は、補足審査中に提出された特許書類もしくは補足審査要求書には適用されません。USPTOは、(補足審査要求書以外の)補足審査中に提出した20ページを越える1件の非特許書類ごとに、170ドルの料金を義務付けることとなります。その料金に加えて、50ページを越える非特許書類ごとに、最初の50ページを越える追加の50枚(もしくはその一部)につき、280ドルの追加料金を義務付けることとなります。書類中の非関連部分の削除による書類の枚数の削減が勧められています。しかし、審査官が情報の関係を十分に把握できない程、前後関係が除去される場合、削除は認められません。また、補足審

査による保護は、提出済み書類から削除された情報に適用されません。

上記の補足審査料金は、小事業体および非常に小さな事業体にも適用されます。今後の規則では、USPTOは、他の料金調整の際に補足審査料金も調整するかもしれません。その際に、補足審査料金について、小事業体には50%の割引、非常に小さな事業体には75%の割引を適用するかもしれません。しかし、USPTOが、現在の特許料金調整案を実施する場合、大企業体に対する補足審査料金は、引き下げではなく、引き上げとなります。当所では、今後USPTOによる特許料金調整がある場合、お知らせします。

USPTOは、特許所有者に対して、補足審査要求書とともに、(書類の枚数に基づく料金適用の際には、その料金も含む)総額21,260ドルの補足審査料金および査定系再審査料金の納付を義務付けることとなります。USPTOが、査定系再審査の命令を出さない場合、16,120ドルの査定系再審査料金は、出願人に対して払い戻しとなります。補足審査料金と書類の枚数に基づく料金は、払い戻しとはなりません。

### D. 補足審査要求書の内容要件

本来の提案と比較して、USPTOは、補足審査要求書の内容要件を簡素化しました。最終規則によると、補足審査要求書には下記の項目が義務付けられています。

- 補正審査を要求している特許の番号の記載；
- 検討、再検討、および訂正を求める情報項目のリスト(本リストは、要求書においてのみ含まれる情報項目について、(1)項目が要求書のどのページで説明され

2012年8月17日

ているかについての記載、および(2) 情報項目についての簡単な説明を含める必要がある。例えば、「要求書の7~11ページにおいて、35 U.S.C. 101に基づき特許性がある理由についての説明」等)；

- 補正審査を要求している特許についてUSPTOによる特許発行後の過去のもしくは同時の他の手続きを記載するリスト；<sup>4</sup>
- 補正審査を要求している特許の各請求項の記載；
- 各情報項目が、補足審査を要求している特許の各請求項とどのような関係にあるか、また各情報項目が、どのように適用されるべきであるかについて別途の書類における詳細な説明；
- 補足審査を要求している特許のコピー、および特許に関して発行された(訂正証明書、期限延長証明書、補足審査証明書、特許発行後の検討証明書、当事者系検討証明書、査定系再審査証明書、および/もしくは当事者系再審査証明書を含む)ディスクレターもしくは証明書のコピー；

<sup>4</sup> 要求書提出後、特許所有者が、補足審査を要求している特許に関連しており、提示されていないUSPTOによる特許発行後の過去もしくは同時の手続きを見つけた場合、できるだけ早くUSPTOに対してその手続きについて通知する書類を提出しなければならない。この書類では、問題点についての説明を記載することはできない。

- 英語で記載されていない書類において関連しており必要である全ての部分の英訳を添付した、(米国特許と米国特許出願公報を除く)各書類情報項目のコピー；<sup>5</sup>
- (関連部分を含む特定のページ番号の引用を含めて)要求書以外の書類の、50ページを超える関連部分の概要；および
- 検討対象特許の全所有権について、特許所有者による証明。<sup>6</sup>

次のものは必要ではありませんが、要求書に含めることができます。

<sup>5</sup> 新規則によると、USPTOは、英語で記載されていない書類では、英訳が必要である部分について、「関連しており必要である」の意味について役立つ手引きを示していない。しかし、裁判所は、翻訳されていない情報を、補足審査において検討されたものとみなさないであろう。

<sup>6</sup> 嘆願書受理後、共同所有者が死亡しており、法的行為能力がなく、もしくは参加することを拒否し、もしくは努力をしたにもかかわらず、行方不明であること等の稀な場合、USPTOは、全所有者数より少数の所有者に対して、補足審査要求書の提出を認める。共同所有者が、署名することを拒否し、もしくは努力をしたにもかかわらず、行方不明である場合、他の所有者は、関連事実の証拠を提示し、当事者の権利を保護するためにもしくは回復不能の損害を妨げるためにこのUSPTOの許可が必要であることを証明し、および全共同所有者の最後の周知の住所を提示しなければならない。

2012年8月17日

- 要求書の一部として提出された各書類を項目別に示すカバーシート；
- 要求書の目次；
- 請求項が、どのように情報項目を区別しているのかという説明；および
- 各情報項目が、SNQを提起している、もしくは提起していない理由についての説明。

補足審査要求書が全要件を満たしていない場合、USPTOは要求に対する提出日を与えません。USPTOは、特許所有者に不備を通知し、その不備を訂正する機会を与えます。しかし、補足審査要求書の提出日は、本来の要求書の提出日ではなく、訂正された要求の受理日となります。不備のある要求が訂正されなかった場合、補足審査は行われず、制定法の保護は与えられません。<sup>7</sup>

#### E. 補正および面接

請求項の減縮もしくは削除、もしくは発明者名の訂正等を含む補正が補足審査要求書とともに提出されたとしても、補足審査中には、USPTOは、そのような補正を認めません。査定系再審査の命令が出された場合、査定系再審査中に、請求項の減縮もしくは削除、もしくは発明者名の訂正等を含む補正を提出することは認められています。補足審査中もし

<sup>7</sup> 現在、USPTOは、要求書に提出日が与えられるまでは、要求書が公開されないような手続きを設定しているところである。従って、不備のある要求書は、訂正されるまでは、公開されることはない。それにより、上記の例外を築くように、第三者が「迅速な行動をとる」可能性を低くする。

くは査定系再審査中に、請求項拡大の補正を提出することは認められていません。審査官との面接は、補足審査中には認められません。その代わりに、査定系再審査の命令が出された場合、査定系再審査中に、審査官と面接する機会が一度だけあります。

特許所有者が今後必要としない請求項についてSNQが提起されている情報に基づき、再審査の命令が出されないようにした場合でも、USPTOは、特許所有者による補足審査要求書中の請求項の削除を認めません。しかし、再審査の命令が出されないようにするため、要求書中にそのような請求項を記載しないことが認められています。(しかし、下記のように、このような戦略の補足審査の保護に及ぶ影響は、今後の司法解釈の対象となるかもしれません。)その代わりに、特許所有者は、補足審査中にそのような請求項が有効でないように、補足審査要求書の前に、その請求項に関するディスクレマーを提出する(補足審査要求書とともに、ディスクレマーのコピーも提出する)ことができます。

USPTOのSNQの判断は、SNQの判断の際に有効である請求項のみに限定されています。請求された内容のディスクレマーは、準備および提出の観点から、あまり複雑な書類ではありません。ディスクレマーは、USPTOに記録されると同時に有効となります。従って、特許所有者は、希望しない査定系再審査の命令が出されるリスクを低くするため、補足審査要求の前に、ディスクレマーの提出により請求項を「削除」することができます。

#### F. 分析

明らかに、USPTOの意図は、補足審査を高額な手続きにすることにより、特許所有者による補足審査の利用の限定をすることにある。

2012年8月17日

ります。特許所有者には、かなりの金額となる料金の納付が義務付けられます。また、USPTOが最初に提案した内容要件と比較して、現在の内容要件ではあまりわずらわしくなくとも、効果的な補足審査要求の準備および提出において、特に、提出される情報が特許性に関して重要であるという主張が可能である場合、弁護士はかなりの時間を費やすこととなります。<sup>8</sup> 少なくとも経費のため、および相手側による「詐欺行為」の主張がなされるリスクがあるため、補足審査要求書の提出を、特許審査中に情報開示供述書(IDS)の提出に代わり行うことは理屈に適っていません。従って、周知である全ての重要な(もしくは重要である可能性がある)情報をUSPTOに検討してもらうように、できれば、IDSを特許出願審査中に提出すべきです。

本来の提案と比較して、現在の要件には著しい変更がみられます。USPTOは、補足審査要求書において、補足審査用に提出された情報が提起している特許性に関する問題についての明確な記載および説明を義務付けていません。その代わりに、USPTOは、補足審査要求書において、補足審査を求める各請求項と各情報項目の関連性およびその適用方法

<sup>8</sup> USPTOによると、補足審査要求書の準備および提出にかかる(弁護士時間)平均費用の現在の見積りは、19,000ドルになる。USPTOは、補足審査要求書の内容要件を更に簡素化したにもかかわらず、査定系再審査要求書の平均費用の現在の見積りと一致するように、弁護士の平均費用の見積りを倍にした。現在、USPTOのこの見積りが、今後正確なものとなるかどうかは明らかではない。複雑な案件において、実際の弁護士費用が確かにUSPTOの見積りより非常に高くなる可能性がある。

についての別途の詳細な説明の提出を義務付けています。本来の提案と比較して、この要件では、特許所有者が補足審査要求書においてどのように情報の提示および説明を行うかを定めるため、更に柔軟性が与えられています。特許所有者は、特許の価値に影響を与える今後の禁反言の発生を少なくさせるように、補足審査要求書における情報の提示および説明の最適な方法を検討すべきです。

補足審査用の情報項目数の限定のため、複数の手続きを必要とせず、また補足審査に関連する追加費用を発生させることなく、検討用の互いに関連している複数の書類についての情報の提出をすることはできません。また、単に、特許所有者は、新しい文献を個別にもしくは記録上の全文ととともに検討してもらうように要求することができません。その代わりに、特許所有者は、個別にもしくは記録にある特定の文献とともに、補足審査要求を求める各請求項と新しい文献との関連性およびその適用方法についての詳細な説明を含める必要があります。従って、記録上の文献の件数に基づき、考えられる全ての文献の組み合わせを検討してもらうため、複数の補足審査手続きが義務付けられる可能性があります。また、このような全ての組み合わせを検討してもらうことは、金銭的な面から、不可能であるかもしれません。

要求中に記載された請求項のみに基づき補足審査を行うというUSPTOの方針は、少なくとも初期段階で、不公正行為の訴訟の簡素化につながらず、逆に複雑にすることもあるように思われます。USPTOは、要求に記載された請求項のみを検討することにより、要求に提示された情報がSNQを提起するかどうかを判断します。しかし、この方針は、「[USPTOが]補足審査を行い、要求に提示された情報が特許性に関する実質的な新た



2012年8月17日

な質問を提起しているかどうかを示す証明書を発行することにより、このような審査を終了する」(下線を強調のため使用)という §257(a)の上記の明確な表現とは反対のものです。§257(a)の明確な意味に基づき、USPTOには、特許所有者が記載した請求項のみに補足審査を限定する権限はありません。

また、§257(c)(1)の明確な表現に基づき、裁判所は、「特許の補足審査中に検討、再検討、もしくは訂正された情報」(下線を強調のため使用)に関する行為に基づく不公正行為の主張を却下すべきです。権利行使が不能とされないための制定法の保護には、どの請求項が補足審査用に特定されたかということによる限定は適用されません。従って、特許所有者が、主張された特許請求項の全請求項数より少数の請求項を補足審査用に特定する場合、権利行使が不能とされないための補足審査に与えられた保護の範囲についての裁判所の解釈は不明瞭です。

訴訟において不正な利点を得るため、情報が関連するであろう全ての請求項ではなく、一部の請求項のみに対して情報の補足審査を要求することにより、初期段階で補足審査を「不正に利用する」ことができるかどうかを試みる特許所有者も存在するかもしれません。その後の訴訟において、特許所有者は、その情報が補足審査の対象であったことに基づき、たとえ全請求項に対してその情報を検討してもらえなかったとしても、権利行使が不能とされないような幅広い保護を求めることができます。裁判所が、§257(c)(1)の明確な意味に依拠する場合、特許所有者は、補足審査中に特定および分析されなかった請求項を含んでいる訴訟で主張された全ての請求項に関して、権利行使が不能とされないような保護を得る可能性があります。従って、ある状況では少なくとも初期段階で、補足審査における

請求項の記載を義務付けるという USPTO の方針は、不公正行為についての訴訟の簡素化につながらず、逆に複雑にするように思われます。新規則についての説明において、USPTO は、このような懸念点は USPTO の権限外であり、「裁判所の権限内である」と単に述べました。

補足審査に特有である、権利行使が不能とされないような制定法の保護のため、また先行技術に関連していない問題点の検討が可能であるため、補足審査要求書は、特許所有者にとって、(特に、最高 12 項目の情報という限定が問題ではない場合)従来の査定系再審査よりも好ましいように思われます。また、補足審査要求書の要件は、査定系再審査要求書の要件と比較して、わずらわしくないように思われます。従来の査定系再審査要求書の要件と同様に、補足審査要求書では、特許所有者に対して、補足審査を求める特許の各請求項と各情報項目の関連性およびその適用方法についての詳細な説明を義務付けており、また、特許所有者は、再審査の命令が出されるべきではない理由の説明を含めることもできます。従来の査定系再審査を要求する場合と同様に、このような説明にはリスクを伴うことがあり、特許請求項の範囲および有効性に影響を与える禁反言を発生させることもあります。

また、補足審査中に査定系再審査の命令が出されたか、もしくは査定系再審査要求の結果として査定系再審査の命令が直接出されたかにかかわらず、査定系再審査手続きには、下記のような予想される欠点があります。査定系再審査は、特許の権利行使性を直ちに限定します。また、査定系再審査のため、請求項の減縮もしくは削除となるかもしれません。また、査定系再審査は、禁反言および中間権を発生させるかもしれません。査定系再審査



2012年8月17日

は、裁判所および ITC での訴訟に適用可能である「有効性の推定」もしくは「明白かつ確信を抱くに足る証明の基準」なしに行われます。その代わりに、特許性は、証拠の優越性という更に低い基準に基づき判断され、請求項には、明細書と一致する最も幅広い理屈に適った解釈が与えられます。

また、査定系再審査において、特許性を裏付ける補正、主張、および証拠には制限があります。査定系再審査において、USPTO は、オフィスアクションに応答するため、最低 30 日間、最高 2 ヶ月の制定法の期間を設定します。延長は、自動的に認められません。また、特許所有者には、拒絶された請求項の補正、新規の請求項の追加、および特許性の証拠の提示を自由に行う機会が一度だけあります。すなわち、その機会は、非最終の第一次オフィスアクションに応答する際に与えられます。また、その次のオフィスアクションが最終となる可能性が高くなります。その際に、追加の補正および証拠は、請求項を削除する、審査官の提案を採用する、今後審判対象となり得る問題点を削除する、もしくは他の方法で審査官による簡単な検討のみを必要とする場合のみ、自動的に記録に載せられません。査定系再審査において、特許所有者は、追加審査のため、継続審査要求(RCE)もしくは二番目の出願を提出することはできません。

査定系再審査手続きの開始後、特許所有者は、その査定系再審査手続きを取り下げることにはできません。特許所有者がオフィスアクションに回答しなかった場合、USPTO は、最終オフィスアクションで説明された決定を反映する再審査証明書を発行します。

上記のように、かなりの費用がかかること、また欠点があるように思われることとの観点から、特許所有者には、不公正行為に関する

特定の主張が提起される訴訟の対象となり得る特許のみについて、補足審査を選択することが理屈に適っているように思われます。しかし、特許発行後に情報を検討、再検討、もしくは訂正してもらうため、再発行等、比較的にリスクが低く、費用があまりかからない方法を検討すべきです。発明者が請求できる以上もしくはそれ以下の権利を請求しているという理由に基づき、特許に誤りが含まれており、特許が全体的にもしくは部分的に実施不能もしくは無効である際に、再発行出願を提出することができます。少なくとも 1 つの誤りを指摘する必要はありますが、全ての誤りを指摘する必要はありません。従って、指摘された誤りは、記録上にあるとみなされることを希望する情報と関係がなくても構いません。例えば、発明者が、更に減縮された従属請求項を請求する権利を有していたにもかかわらず、請求しなかったという誤りは、再発行出願の提出を行う理由となり得ます。再発行出願手続きでは、補足審査において提示可能である同一情報を、再発行出願の審査中に USPTO に提示して、検討してもらうことができます。

再発行出願手続き中に請求項の減縮もしくは削除が必要となり、禁反言および中間権が発生するリスクもありますが、再発行出願の審査は、本来の特許出願の審査と類似した形で進められるため、特許所有者には、特許性を裏付ける主張、補正、および証拠を提示する機会が更に与えられます。査定系再審査と比較して、再発行手続きにおいて、特許所有者には応答するための延長可能な期間が与えられており、再発行出願における追加審査を得るため、RCE もしくは二番目の出願を(希望に応じて)提出することができます。また、本来の特許請求項をそのまま維持し、再発行出願の放棄が可能です。

2012年8月17日

再発行出願手続きにおいては、再発行出願に与えられる「特別な」状態にもかかわらず、再発行出願の提出から USPTO がその出願に対して行動を起こすまでの期間が長期化となり得ることが欠点です。<sup>9</sup> しかし、USPTO は、補足審査要求書が SNQ を提起するかどうかについて3ヶ月以内に判断する必要があるというもの、制定法もしくは規則が再審査の終了期限を設定していないため、査定系再審査の命令が出された場合、長期化となり得ます。

また、再発行出願の提出もしくは再発行特許の発行は、再発行出願手続き中に検討、再検討、もしくは訂正された情報に関する行為について、権利行使が不能とされないための制定法の保護を特許所有者に与えません。実際に、訴訟中の対抗当事者にとって、再発行出願の審査中に、検討、再検討、もしくは訂正された情報に基づき、不公正行為の主張を行うことは非常に困難なように思われます。しかし、再発行出願が公開となると、次のようなリスクが生じます。そのリスクとは、侵害当事者が、特許性に対して重要であり、不公正行為の主張の根拠となり得る情報の存在を知る可能性があるということです。侵害者が、再発行出願手続きの終了の前に、本来の特許には権利行使性がないと判断してもらうように要求する可能性があります。

予想される戦略には、特許所有者は、補足審査により権利行使が不能とされないための制定法の保護を得るように、USPTO による情報の検討を求めるため再発行出願の提出後、補足審査手続きによる再検討のため同一情報を提出することができます。USPTO が、同

一情報を再発行出願審査中に既に検討したため、同一情報には SNQ が提起されていると判断され、(最高3ヶ月までの)短期補足審査後に査定系再審査の命令が出される可能性は低いように思われます。従って、特許所有者は、権利行使が不能とされないための制定法の保護を得ることと同時に、再審査手続きを回避するように思われます。しかし、このような戦略を成功させるには、特許所有者が提起した訴訟において、被疑侵害者が権利行使不能性の主張を行う前に、補足審査が終了していなければなりません。また、対抗当事者が提起した訴訟において、対抗当事者が対象情報に基づき権利行使不能性の主張を含む、そのような主張を特殊性を有して行う前に、もしくはそのような主張を含む、ANDA 段落 iv に基づく通知を送達する前に、特許所有者は、補足審査を要求しなければなりません。特許所有者が再発行手続きを行ったため、侵害当事者が権利行使不能性の主張において利用可能である重要な情報について知る可能性があるため、特許所有者が特許の再発行および補足審査を要求する前に、侵害当事者が権利行使不能性を主張する訴訟を提起する、もしくは権利行使不能性を主張する ANDA 段落 iv に基づく通知を送達するリスクがあります。

## II. その他すべての査定系再審査における料金引き上げ

本来提案されたように、USPTO は、その他すべての査定系再審査における現行料金の2,520ドルを17,750ドルまで引き上げます。すなわち、この料金引き上げは、補足審査の結果として命令が出されていない査定系再審査に適用されます。USPTO が査定系再審査要求書において SNQ の提起がなされていないと判断すると、4,320ドル以外は全て払い戻しとなります。また、小事業体および非常

<sup>9</sup> また、「トラック1」の優先審査を再発行出願に利用することはできない。

2012年8月17日

に小さな事業体に対しての査定系再審査の料金は、引き下げとはなりません。しかし、USPTOは、今後の規則において、小事業体および非常に小さな事業体に対しての割引の実施をするかもしれません。9月16日以降、当事者系再審査要求書を提出することができないため、USPTOは、当事者系再審査要求書に関する料金の引き上げを行いません。

また、USPTOは、(補足審査の結果として命令が出される査定系再審査を含む)査定系再審査および進行中の当事者系再審査において、規則59、181、182、および183に基づく嘆願書提出に関する料金を含むほとんどの嘆願書の料金を引き上げます。このような嘆願書に関する現行料金は、ほぼ200ドルから400ドルとなっています。USPTOは、このようなすべての嘆願書に対する料金を1,930ドルまで引き上げます。規則550(i)および規則937(d)に記載されており、期限および発明者名の訂正に関する嘆願書の料金の一部は、この引き上げの対象外とされています。

料金の著しい引き上げの観点から、できれば、新規料金が9月16日に有効となる前に、査定系再審査要求書を提出すべきです。しかし、当事務所では、特許所有者にとって、通常、再発行出願の方が査定系再審査より好ましいと考えています。また、特に新規の当事者系検討手続きが9月16日に有効となると、頻繁に査定系再審査は、特許所有者に反対する当事者にとって最善のアプローチではありません。

### III. 提案

特許所有者、特許所有者に反対する当事者、および査定系再審査の要求を検討している方には、以下のような一般的なことをお勧めします:

1. 特許出願の本来の審査中に、IDSを提出する。今後重要となるかもしれない情報を提示しないことを避けるように、もしくは誤った情報を提示することを避けるように、十分な注意を払う。また、審査中にこのように十分な注意を払うためにかかる費用を避けるように、補足審査が利用できることに依拠しない;

2. 特許所有者は、USPTOに情報を検討、再検討、もしくは訂正してもらうために補足審査を要求すると決める前に、十分な注意を払う。注意深く、補足審査の利益、リスク、および費用を、希望の際に、補足審査後のディスクレマーおよび/もしくは再発行等の他の方法の利益、リスク、および費用と比較する;

3. 特許所有者に反対する当事者は、特許所有者が訴訟を検討していると思われる兆候を見つけるため、侵害があると主張される可能性がある請求項を含む特許を注意深くモニタリングする。このような特許の補足審査が要求されているかどうか、もしくは再発行出願が提出されたかどうかを確認するため、関連特許をモニタリングする;

4. 査定系再審査要求書の提出を検討している方には下記のことをお勧めする。できれば、9月16日に新規料金が有効となる前に、分析を早く行うようにする。その分析において、特許所有者は再発行等の他の方法を注意深く検討する。特許所有者に反対する当事者は、新規の当事者系検討手続きおよび特許発行後の検討手続き等の他の方法を注意深く検討する。

\* \* \* \* \*

2012年8月17日

*Oloff & 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、*Oloff & 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](mailto: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](http://www.oliff.com) においてもご覧いただけます。