

# REPORT

## 当事者系検討と特許発行後の検討を実施する USPTO による最終規則の発行

2012年8月27日

### I. 序文

8月14日、米国特許商標庁(USPTO)は、発行済み特許について第三者による異議申し立てを認める米国発明法(AIA)の新規手続きを実施する最終規則を発行しました。<sup>1</sup> この新規手続きには、当事者系検討、特許発行後の検討、およびビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムが含まれています。また、この最終規則とともに、USPTOは、特許審判控訴部(審判部)における審判を規定する最終規則とこの規則に遵守して、規則に従って実務を行うことに関してのUSPTOの提案を説明する最終版の「実務手引き」を発行しました。このスペシャルレポートでは、それぞれの規則と実務手引きについて説明します。<sup>2</sup> また、これらの新規手続きを利用すべきであるかどうか、いつこれらの新規手続きを利用すべきであるか、またこのような状況に追い込まれてしまった場合どのように対応すべきであるかについて決める際、クライアントの方々に有用となると思われる重要な手続き上の観点とこのような規則がもたらす影響について焦点を当てています。

---

<sup>1</sup> 2011年11月22日付けスペシャルレポート「米国発明法(AIA)の最新分析」のセクション III.G.、H.、およびI. では、新規手続きが説明されている。このスペシャルレポートは、当事務所のウェブサイト [www.oliff.com](http://www.oliff.com) のリソース/ニュース&イベントのセクションより入手可能。

<sup>2</sup> 審判部における実務に関する最終規則では、知得手続きの特定の部分が実施されている。また、実務手引きでは、この特定の部分について説明されている。知得手続きに関する最終規則が発行された時点で、別途スペシャルレポートでこのような特定の部分について説明する予定である。

2012年8月27日

目次

I.	序文.....	1
II.	有効日.....	5
III.	当事者系検討.....	5
	A. 適用対象.....	5
	1. 申請提出者.....	5
	2. 提出期限.....	5
	B. 特徴.....	5
	1. 申請の根拠.....	5
	2. 申請の内容.....	6
	3. 最低基準.....	7
	4. 料金.....	8
	C. 禁反言.....	8
	1. 実質利益当事者と利害関係人.....	8
	2. 特許所有者.....	10
IV.	特許発行後の検討.....	10
	A. 適用対象.....	10
	1. 申請提出者.....	11
	2. 提出期限.....	11
	B. 特徴.....	11
	1. 申請の根拠.....	11
	2. 申請の内容.....	11
	3. 最低基準.....	13
	4. 料金.....	13
	C. 禁反言.....	14
	1. 実質利益当事者と利害関係人.....	14

2012年8月27日

2. 特許所有者 .....	14
V. ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラム .....	14
A. 適用対象 .....	14
B. 申請提出者 .....	15
C. 対象特許 .....	15
D. 特許に異議を申し立てる際の根拠 .....	15
E. 禁反言 .....	16
F. 侵害訴訟の停止 .....	16
VI. 審判手続き .....	17
A. 和解 .....	17
B. 申請 .....	17
C. 特許所有者の任意予備応答 .....	18
D. 審判開始 .....	19
E. 日程に関する命令 .....	19
F. 予備電話会議 .....	19
G. 補足情報 .....	19
H. 特許所有者の応答 .....	20
I. 補正申し立て .....	21
J. 特許所有者の応答に対する申請者の返答 .....	22
K. 証拠 .....	23
L. 申し立てに関する実務 .....	23
M. 開示手続き(ディスカバリー) .....	24
1. 義務的な初期開示手続き .....	24
2. 通常開示手続き .....	26
3. 追加開示手続き .....	26
N. 秘密保持命令 .....	27
O. 口頭ヒアリング .....	27

2012年8月27日

P.	最終決定 .....	27
Q.	タイミング .....	27
R.	再度ヒアリングの要求 .....	28
S.	司法審査 .....	28
T.	制裁 .....	29
VII.	提案 .....	29
A.	第三者 .....	29
1.	適用対象 .....	29
a.	特許発行後の検討を直ちに利用することはできない .....	29
b.	再審査は現在でも利用することができる .....	30
c.	送達から1年の期限 .....	30
2.	クレームの選択 .....	30
3.	異議申し立てについての根拠 .....	31
4.	申請書を完全に仕上げる .....	31
5.	申請者の主張に最も適切な場所の選択 .....	32
6.	民事訴訟の停止 .....	32
7.	早期計画と準備 .....	33
8.	和解 .....	33
9.	クレームの解釈 .....	33
B.	特許所有者 .....	33
1.	特許クレーム .....	33
2.	初期計画と準備 .....	33
3.	特許所有者の予備応答 .....	34
4.	クレーム補正の検討 .....	34

2012年8月27日

## II. 有効日

これらの新規手続きを実施する最終規則は、**2012年9月16日**に有効となります。しかし、下記のように、各手続きには、いつ各手続きを特定の特許に利用することができるか、また各手続きを特定の特許に利用することができるかどうかについて影響を与える適用要件があります。

## III. 当事者系検討

当事者系検討は、当事者が、先行技術特許と刊行物に基づき、USPTOにおいて特許に異議申し立てを行うための手続きです。2012年9月16日、当事者系再審査は、当事者系検討と差し替えとなります。<sup>3</sup> AIAに基づく新規手続きのなかでも、当事者系検討は、既存の当事者系再審査に最も近い手続きですが、多数の重要な相違点があります。当事者系検討に関する規則は、37 C.F.R. §42.100～§42.123に記載されています。

### A. 適用対象

2012年9月16日以降、下記の限定を除き、現在でも権利行使可能である発行済み特許に対して当事者系検討を利用することができます。<sup>4</sup>

<sup>3</sup> 9月16日に係属中である当事者系再審査は、当事者系再審査を規定する過去の規則に基づきそのまま継続となる。

<sup>4</sup> (制定法に基づく期限切れによる失効もしくは維持費未納による失効であるかどうかにかかわらず) 期限失効後、最高6年間まで特許の権利行使が可能である。

## 1. 申請提出者

下記の例外が適用しない場合、第三者(すなわち、異議申し立てがあった特許の所有者でない人物)は、特許に異議を申し立てる当事者系検討の申請を提出することができます：

- 申請者もしくは実質利益当事者が、特許の有効性に異議を申し立てる(例えば、確認判決等の)民事訴訟を提出した。
- 当事者系検討の申請の提出日の前の1年を越えて、特許侵害を主張する訴状が、申請者、実質利益当事者、もしくは利害関係人に送達された。
- 申請者、実質利益当事者、もしくは利害関係人は、申請に記載の根拠に基づきクレームに異議を申し立てることはできない。(下記に禁反言の条項が詳細に記載されている。)

## 2. 提出期限

2012年9月16日以降のみに、当事者系検討の申請を提出することができます。また、(1)特許発行日から9ヶ月である日付、もしくは(2)特許発行後の検討が行われた場合、特許発行後の検討の終了日のいずれか遅い方の後<sup>後</sup>のみに提出することができます。終了とは、和解、特許発行後の検討の申請却下、もしくは審判部の最終決定に基づくUSPTOの証明書の発行が、特許発行後の検討を終了させたことを意味します。

## B. 特徴

### 1. 申請の根拠

現行の当事者系再審査と同様、当事者系検討の申請では、特許と刊行物のみを利用して、

2012年8月27日

35 U.S.C. §102 もしくは§103に基づき、特許における1つ以上のクレームに異議を申し立てることができます。従って、例えば、§101、§112、もしくは§251に基づき、クレームに異議を申し立てることはできません。また、過去の認識、使用、販売、もしくは販売提示があったことを利用して、§102 もしくは §103に基づきクレームに異議を申し立てることはできません。現在発行済みの特許と現行の§102 と§103 が適用される今後の特許について、当事者系検討では、現行の§102 と §103 のみに依拠することができます。新規 §102 と §103 の対象である特許 (すなわち、2013年3月16日よりかなり後に発行される特許) の場合、申請では、特許と刊行物に基づき、新規§102 と §103 のみに基づき、クレームに異議を申し立てることができます。

## 2. 申請の内容

37 C.F.R. §42.104 では、当事者系検討の申請の詳細な内容が説明されています。申請では、(a) 申請者は当事者適格であることを立証し、(b) 要求している救済を指摘し、(c) 異議申し立てをしているそれぞれのクレームについて下記のことを記載しなければなりません：

- 異議申し立てをしているクレーム
- 依拠した特許および/もしくは刊行物を含み、異議申し立てについての制定法の根拠(すなわち、§ 102 もしくは§103)
- 異議申し立てをしているクレームがどのように解釈されるべきか
- 依拠する特許および/もしくは刊行物において、クレームの各要素はどの個所に相当するかという提示を含み、指摘された制定法の根拠

に基づき、クレームには特許性がないという理由

- クレームについての異議申し立てを裏付ける添付の証拠物件に含まれた証拠の証拠物件番号
- 異議申し立てを裏付ける証拠の特定の部分

また、申請には、実質利益当事者、(司法案件と、USPTO もしくは ITC における案件との両方を含む) 関連案件、弁護士名、送達情報を記載しなければなりません。重要な事実の供述を含めることもできますが、必要ではありません。申請とともに、引用証拠物件、英語で記載されていない書類の英訳、翻訳の正確さを証明する宣誓供述書を提出しなければなりません。

申請中における文字の大きさは、14 ポイントのフォントとなっており、ダブルスペースで最高 60 ページまでとページ数に制限があります。全てのクレームについて 60 ページ以内に適切に説明することができない場合、必要であれば、(通常よりかなり費用がかかりますが) 当事者系検討の別途提出される申請において、異なるグループのクレームに異議を申し立てることができます。規則と USPTO の説明では、特許取得性がないことを簡潔に提示するため、(シングルスペースでも可能ですが) クレームチャートの利用を強く勧めています。

先行技術に限定があることを証明するために各クレーム用語の完全な解釈が必要ではないとしても、規則では、それぞれ異議申し立てがあったクレームの各々の用語の範囲が、どのくらい広いか申請において解釈するように義務付けられているように思われます。しかし、規則についての説明では、USPTO は、

2012年8月27日

「明細書の観点から、理屈に適った最も幅広い解釈の基準」に従い、クレーム用語の明確な意味が明細書と矛盾していない限り、クレーム用語には明確な意味が与えられるとされています。従って、USPTOでは、詳細なクレームの解釈は、明細書を考慮して特別な意味とする用語のみに必要であると考えます。また、USPTOの説明には、代替クレーム解釈案が認められるとあります。(2012年9月16日現在、§112(f)となる)35 U.S.C. §112の第6段落に基づくミーンズ・プラス・ファンクションの限定もしくはステップ・プラス・ファンクションの限定について、規則では、それぞれの異議申し立てがなされたクレームの解釈において、それぞれ請求された機能と対応する構造、材料、もしくは作用を説明する明細書の特定の部分を指摘することを義務付けています。

35 U.S.C. §301(a)(2)に基づき、特許所有者が、クレームの解釈のため、特定の特許のクレームの範囲についての見解を示した、(ITCではなく)連邦裁判所もしくはUSPTOの手続きで提出された特許所有者の供述を別途にもしくは申請の一部として、申請者は提出することができます。しかし、35 U.S.C. §301(d)に基づき、審判部は、審判開始のため、このような供述を検討することはできません。審判開始後、特許クレームの適切な意味を決定することに限り、この供述を利用することができます。<sup>5</sup>

<sup>5</sup> 37 C.F.R. §1.501は、特許所有者の供述の提出について規定しており、AIAの特許発行後の様々な規定を網羅する別途の最終規則の一部として、2012年8月6日に発行された。その規則作成全体には、特許所有者が、クレームの解釈のため、特定の特許のクレームの範囲についての見解を示した、(ITCではなく)連邦裁判所もしくはUSPTOの手続きで提出された特許所有者の

### 3. 最低基準

反駁を考慮することなく申請が検討されると、「申請で異議申し立てがあったクレームの少なくとも1つに特許性がないという合理的蓋然性(reasonable likelihood)がある」ということが明確となる場合、審判部は、当事者系検討を開始します。USPTOは、この基準を「[審判部]の裁量によってある程度柔軟なもの」として説明しました。USPTOでは、この基準は、下記の特許発行後の検討の「どちらかといえば〜でないであろう(more likely than not)」の基準より満たしやすいものとしています。この規則では、審判部は、基準を満たしたかどうかを判断する際、特許所有者の予備応答を検討すると説明しています。

USPTOによると、この最低基準は、査定系再審査のSNQ(特許性についての実質的な新たな質問)基準によって義務付けられた「新たな問題点」を義務付けていません。すなわち、申請者が、本来の審査中に検討された先行技術に基づきクレームにて特許性がないと主張しており、また本来の審査中にその先行技術と特許性がない理由が検討されたとしても、「合理的蓋然性(reasonable likelihood)」の基準を満たすことができます。しかし、審判部は、当事者系検討を開始すべきかどうかを判断する際、実質的に同一の先行技術もしくは主張について過去に提示があったことを考慮に入れるかもしれません。

審判部は、クレームごとに、また理由ごとにこの基準を適用します。すなわち、審判部

供述を査定系再審査で提出することを認める規則が含まれていた。しかし、当事者系検討および特許発行後の検討のように、査定系再審査で提出された特許所有者の供述は、再審査の命令が出された後のみ検討されることが可能である。

2012年8月27日

が、特定のクレームと特許性がない理由について基準を満たしていると考えられるかどうかによって、申請者により各クレームで主張された特許性がないという全てのもしくは一部の理由に基づき、全てのもしくは一部のクレームについて当事者系検討が開始となるかもしれません。申請者が、補足情報の提出により新たな問題点を提起しない限り、もしくは特許所有者が、新規および/もしくは補正後のクレームを提出しない限り、通常、これらのクレームと問題点だけが検討されることになります。

#### 4. 料金

USPTOにおける当事者系検討の申請提出手数料は、申請で異議申し立てがあったクレーム数に基づきます。具体的には、クレーム数が最高20までのものに異議申し立てをする申請には、**27,200ドル**かかります。小事業体もしくは非常に小さな事業体に対する割引の適用はありません。異議申し立てがあったクレーム数が20を超えた場合、超過クレームごとに、**600ドル**の追加手数料がかかります。この規則についてのUSPTOの説明によると、従属クレームに異議が申し立てられて、従属する親クレームに異議が申し立てられていない場合、手数料計算上、従属クレームは、異議が申し立てられたクレームが従属する各々の親クレームにも異議が申し立てられたかのように数えられます。従って、例えば、特許に4つのクレームがある場合、従属クレーム4はクレーム3に従属し、クレーム3はクレーム2に従属し、クレーム2は独立クレーム1に従属する場合、クレーム4のみに異議を申し立てる申請は、手数料計算上、4つのクレームに異議を申し立てたものとしてみなされます。しかし、この説明では、複合従

属クレームは、単一クレームとしてみなされるともしています。<sup>6</sup>

このように、申請にて20以下のクレームのみに異議が申し立てられた場合でも、当事者系再審査の現行手数料(8800ドル)よりも手数料は非常に高くなり、査定系再審査の新規手数料(17,750ドル)より著しく高いものとなります。クレーム数が20を越えるものに異議を申し立てる必要がある場合、もしくは申請の60ページのページ数の制限を避けるため、当事者系検討の申請を複数回提出する必要がある場合、手数料は、当事者系検討の現行手数料よりも何倍も高くなる可能性があります。

USPTOの説明では、手数料の一部助成金を含み、別途の規則作成において段階的料金表を採用するとしています。

#### C. 禁反言

##### 1. 実質利益当事者と利害関係人

現行の当事者系再審査と同様に、申請者、実質利益当事者、および利害関係人は、制定法禁反言の対象となります。具体的に、35

<sup>6</sup>最終的にどのようにUSPTOが複合従属クレームを数えるかについては、異なる解釈によるものである。解釈の1つに基づき、USPTOは、複合従属クレームを必ず1つのクレームとみなすことになる。また、実際にありそうな解釈では、クレームが複合従属クレームであるということのみに基づき、複数回数えられることにはならないが、複合従属クレームが従属するクレームに異議が申し立てられていない場合、複合従属クレームは、異議が申し立てられたクレームが従属する少なくとも1つの親クレームに異議が申し立てられたものとして数えられる。この点についてUSPTOから今後明確な説明があるように思われる。

2012年8月27日

U.S.C. §315(e) に従い、審判部の最終決定が当事者系検討にて出されると、申請者、実質利益当事者、もしくは利害関係人は、USPTO の手続き<sup>7</sup>、民事訴訟、もしくは ITC の手続きにおいて、当事者系検討で提起されたもしくは理屈に適って提起することができたであろう根拠に基づき、当事者系検討の最終書面決定に記載のクレームについて異議を申し立てることができません。最終規則には、§315(e) と同一の文言が記載されています。

この禁反言の範囲は、3つの重要な局面から見た場合、既存の当事者系再審査の制定法禁反言の範囲と異なります。第一番目に、禁反言は、クレームごとに適用されます。すなわち、申請者が当事者系検討の申請においてクレームについての異議申し立てを行わない場合、審判部がクレーム検討の開始を拒否した場合、もしくは審判が最終決定の前に(例えば、和解等により)終了してしまった場合、そのクレームは、制定法禁反言の条項の対象とはなりません。従って、申請者、実質利益当事者、もしくは利害関係人は、USPTO 手続き、民事訴訟、もしくは ITC の手続きにおいて、そのクレームについての異議申し立てができなくなることはありません。当事者系検討における制定法禁反言の条項のため、以下の提案のセクションの戦略を検討すべきです。

第二番目に、禁反言の基準では、制定法の文言の「提起することができたであろう」というフレーズの中に「理屈に適って」という

<sup>7</sup> 別途の規則作成についてのUSPTOの説明では、制定法による禁反言は、係属中の再審査手続きに影響を与えないとした。すなわち、再審査の命令が既に出ている場合、当事者系検討(もしくは特許発行後の検討)においての最終決定は、再審査の進行を停止させることはできない。

修飾語が含まれています。制定法および規則では、どのような根拠が、特定の当事者系検討中に理屈に適っていたもしくは理屈に適っていなかったとみなされるかについての手引きはありません。従って、裁判所が、このような「理屈に適っている」という基準が、異議を申し立てる特定の根拠の提起を許可するもしくは妨げるということについて判断することになります。USPTO の説明および AIA の立法経緯は、裁判所を拘束するものではないというものの、「理屈に適って」という修飾語を付け加えることにより、「提起することができたであろう」という禁反言が、真剣に調査を行う熟練した調査人であれば、理屈に適って見つけることができたであろう先行技術のみに適用することを確実にすることを示しています。

第三番目に、審判部の最終決定が発行されると、禁反言の条項は有効となります。従って、禁反言の条項は、審判開始後、約 12~18 ヶ月以内に適用となります。これは、(USPTO と連邦裁判所の両方での)全ての審判/控訴を使い果たすまで起こることなく、再審査証明書が発行された後まで禁反言が適用されない当事者系再審査よりもかなり早いものです。

実務手引きでは、USPTO がどのような要件で「実質利益当事者」と「利害関係人」とみなすかについて詳細な説明が記載されています。実務手引きでは、通常、USPTO は、「実質利益当事者」を特許の検討を希望する当事者とみなし、「利害関係人」を両者が審判の結果および関連する禁反言により拘束されるべきである当事者とみなします。後者は、実質利益当事者と十分に密接である関係にあるためです。また、実務手引きでは、当事者が利害関係人としてみなされるかどうかの判

2012年8月27日

断は、非常に事実に基づいたものであるが、実質利益当事者と「単に関係がある」というだけでは立証することはできないとされています。従って、関係が十分に密接であるため、両者が審判の結果および関連する禁反言により拘束されるべきであるという証拠がない場合、当事者同士が何らかの関係があるという単なる事実だけでは、利害関係人であることを立証するには充分ではありません。

## 2. 特許所有者

また、最終規則では、AIAに含まれていなかった特許所有者禁反言についての説明があります。この特許所有者禁反言に従い、クレームが当事者系検討の最終決定の一部として削除された場合、特許所有者は、USPTOの決定と矛盾した措置をとることはできません。このような措置には、どのような特許においても下記のことを取得することが含まれています：

(i) 最終的に拒絶されたもしくは削除されたクレームと比較して特許適格性がないクレーム；もしくは

(ii) (出願もしくは特許において、異なる書面記載がない限り) 審判手続き中に拒絶された明細書もしくは図面の補正。

基本的に、この条項では、特許所有者が、当事者系検討で最終的に拒絶もしくは削除されたクレームと同様のもしくはそれより幅が広い範囲のクレームを取得しようとする試みを妨げています。すなわち、特許所有者には、審判中に拒絶されたクレームもしくは提示したにもかかわらず拒絶されたクレーム補正について、「機会が再度与えられる」ことはありません。特許所有者は、二番目の出願もしくは再発行出願にて、最終的に拒絶されたも

しくは削除されたクレームと比較して特許適格性があるクレームを提示することができます。

規則において具体的に説明されていませんが、当事者系再審査と同様、当事者系検討中に特許所有者が行った実質的な補正もしくは追加した新規クレームは、その補正後のクレームもしくは新規クレームについて、新規 35 U.S.C. §318(c) に基づき中間権が発生することがあります。従って、審判部が補正後のクレームもしくは新規クレームについて証明書を発行した日付からのみ、そのようなクレームについての権利行使をすることができます。また、公正中間権の教理に基づき、補正後のクレームもしくは新規クレームを侵害していると非難された侵害者が、証明書発行前に被疑製品もしくは被疑メソッドについてかなりの準備を行っていた場合、そのような準備への投資を回復する必要に応じて、裁判所は、証明書発行後に被疑侵害者に対して被疑製品の販売もしくは被疑メソッドの実施についての限定権利を与えることができます。

## IV. 特許発行後の検討

特許発行後の検討とは、当事者が、35 U.S.C. §282(b)(2)もしくは(3)に基づく理由に基づき、USPTOでの特許についての異議申し立てをすることができる手続きを指します。手続き上、特許発行後の検討は、当事者系検討と類似していますが、下記のような重要な相違点があります。特許発行後の検討に関する規則は、37 C.F.R. §42.200～§42.224に記載されています。

### A. 適用対象

2012年9月16日から、特許発行後の検討は、(1) 新規§102と§103の対象であるクレー

2012年8月27日

ムを含む発行済み特許(通常、最も早い有効提出日が2013年3月16日以降である1つ以上のクレームを有する(もしくは有していた)出願、もしくはこのような出願に基づく継続出願、一部継続出願、もしくは分割出願からの発行済み特許)、もしくは(2)(下記の)ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムを利用することができる発行済み特許のいずれか一方において利用することができます。

### 1. 申請提出者

当事者系検討と同様、下記の例外が適用とされない限り、第三者(すなわち、異議申し立てがあった特許の所有者ではない人物)は、特許に異議を申し立てる特許発行後の検討の申請の提出をすることができます：

- 申請者もしくは実質利益当事者が、特許の有効性について異議を申し立てる民事訴訟を提起した。
- 申請者、実質利益当事者、もしくは利害関係人は、申請に記載の根拠に基づきクレームに異議を申し立てることができない。(下記に禁反言の条項を詳細に記載。)

### 2. 提出期限

上記の適用対象についての条項を満たした上、2012年9月16日以降に特許発行後の検討の申請を提出しなければなりません。また、特許の発行日から9ヶ月である日付以前に限り申請を提出する必要があります。申請が、本来の特許のクレームと同一範囲にあるもしくは以前より減縮されている再発行特許のクレームについて異議を申し立てている場合、本来の特許の発行日から9ヶ月である日付以前に申請を提出する必要があります。申請が、

本来の特許のクレームより幅が広い再発行特許のクレームのみについて異議を申し立てている場合、再発行特許の発行日から9ヶ月である日付以前に申請を提出する必要があります。

## B. 特徴

### 1. 申請の根拠

特許発行後の検討の申請は、35 U.S.C. §282(b)(2)もしくは(3)に基づくいずれかの根拠を利用して、特許の1つ以上のクレームに異議を申し立てることができます。すなわち、特許発行後の検討では、35 U.S.C. §101、§102、§103、§112(ベストモードを開示しなかったという根拠を除く)および/もしくは§251に基づき、クレームに異議を申し立てることができます。従って、特許発行後の検討は、USPTOにてクレームに異議を申し立てる根拠の範囲を実質的に拡大します。しかし、不公正行為は、特許発行後の検討を開始する根拠とはなりません。

### 2. 申請の内容

37 C.F.R. §42.204では、特許発行後の検討の申請の詳細な内容についての説明がなされています。申請では、(a)申請者は当事者適格であることを立証し、(b)要求している救済を指摘し、(c)異議申し立てをしているそれぞれのクレームについて下記のことを記載しなければなりません：

- 異議申し立てをしているクレーム
- 異議申し立てについての制定法の根拠(すなわち、§101、§102、§103、§112(ベストモードを開示しなかったという根拠を除く)および/

2012年8月27日

しくは §251)、および依拠する特許および/もしくは刊行物の指摘

- 異議申し立てをしているクレームがどのように解釈されるべきであるか
- 依拠する全ての特許および/もしくは刊行物において、クレームの各要素はどの個所に相当するかという提示を含み、指摘された制定法の根拠に基づき、クレームには特許性がないという理由
- クレームにおいて異議申し立てを裏付ける添付の証拠物件に含まれた証拠の証拠物件番号
- 異議申し立てを裏付ける証拠の特定の部分

また、申請には、実質利益当事者、(司法案件と、USPTO もしくは ITC における案件との両方を含む) 関連案件、弁護士名、送達情報を記載しなければなりません。重要な事実の供述を含めることもできますが、必要ではありません。申請とともに、引用証拠物件、英語で記載されていない書類の英訳、翻訳の正確さを証明する宣誓供述書を提出しなければなりません。

申請中における文字の大きさは、14 ポイントのフォントとなっており、ダブルスペースで最高 80 ページまでとページ数に制限があります。しかし、全てのクレームについて 80 ページ以内に適切に説明することができない場合、必要であれば、(通常よりかなり費用がかかりますが) 特許発行後の検討の別途提出された申請において、異なるグループのクレームに異議を申し立てることができます。規則と USPTO の説明では、特許性がないことを簡潔に提示するため、(シングルス

ペースでも可能ですが) クレームチャートの利用を強く勧めています。

当事者系検討と同様、各クレーム用語の完全な解釈が、特許性がないことを証明するために必要ではないとしても、規則では、それぞれ異議申し立てがあったクレームの各々の用語の範囲が、どのくらい広い申請において解釈するように義務付けられているように思われます。しかし、規則に関する説明では、USPTO は、「明細書の観点から、理屈に適った最も幅広い解釈の基準」に従い、クレーム用語の明確な意味が明細書と矛盾していない限り、クレーム用語には明確な意味が与えられと示しています。従って、USPTO では、詳細なクレームの解釈は、明細書を考慮して特別な意味を取り込んだ用語のみに必要であると考えています。また、USPTO の説明では、代替クレーム解釈案が認められるとあります。(2012年9月16日現在、§112(f) となる) 35 U.S.C. §112 の第 6 段落に基づくミーンズ・プラス・ファンクションの限定もしくはステップ・プラス・ファンクションの限定について、規則では、それぞれの異議申し立てがなされたクレームの解釈において、それぞれ請求された機能と対応する構造、材料、もしくは作用を説明する明細書の特定の部分を指摘することを義務付けています。

当事者系検討と同様、特許所有者が、(ITC ではなく) 連邦裁判所もしくは USPTO の手続きで、クレームの解釈のため、特定の特許のクレームの範囲についての見解を示す供述を提出した場合、申請者は、その供述を別途にもしくは申請の一部として、提出することができます。しかし、審判開始後に限り、審判部は、このような供述を検討します。

2012年8月27日

### 3. 最低基準

反駁を考慮することなく申請が検討されると、「申請で異議申し立てがあったクレームの少なくとも1つにどちらかといえば特許性がないであろう(more likely than not)」ということが明確となる場合、審判部は、特許発行後の検討を開始します。上記のように、USPTOでは、この基準は、当事者系の検討の「合理的蓋然性(reasonable likelihood)」の基準より満たすことが難しいとしています。この規則では、審判部は、基準を満たしたかどうかを判断する際、特許所有者の予備応答を考慮すると説明しています。

おそらく、USPTOは、この最低基準では「新たな問題点」が義務付けられていないと解釈します。例えば、申請者が、本来の審査中に検討された先行技術に基づきクレームにて特許性がないと主張しており、また本来の審査中にその先行技術と特許性がない理由が検討されたとしても、この最低基準を満たすことはできます。しかし、審判部は、特許発行後の検討を開始すべきかどうかを判断する際、実質的に同一の先行技術もしくは主張について過去に提示があったことを考慮に入れるかもしれません。

当事者系の検討と同様、審判部は、クレームごとに、また理由ごとにこの基準を適用します。すなわち、審判部は、申請者が特定のクレームと特許性がない理由について基準を満たしていると考えられるかどうかによって、各クレームで主張された特許性がないという全てのもしくは一部の理由のみに基づき、全てのもしくは一部のみのクレームについて当事者系検討を開始するかもしれません。申請者が、補足情報の提出により新たな問題点を提起しない限り、もしくは特許所有者が、新規

および/もしくは補正後のクレームを提出しない限り、通常、これらのクレームと問題点だけが検討されることとなります。

ある場合には、申請が、他の特許もしくは特許出願に対して重要である特有のもしくは未解決の法的質問を提起する場合、審判部は、特許発行後の検討を開始することができます。しかし、USPTOは、この代替基準は稀にしか満たされないとしました。

### 4. 料金

USPTOにおける特許発行後の検討の申請提出手数料は、申請で異議申し立てがあったクレーム数に基づきます。具体的には、クレーム数が最高20までのものに異議申し立てをする申請には、**35,800ドル**かかります。小事業体もしくは非常に小さな事業体に対する割引の適用はありません。異議申し立てがあったクレーム数が20を超えた場合、超過クレームごとに、**800ドル**の追加手数料がかかります。従属クレームと複合従属クレームは、当事者系検討と同じように数えられます。

このように、申請にて20以下のクレームのみに異議が申し立てられた場合でも、当事者系再審査の現行手数料(8800ドル)よりもかなり高くなります。クレーム数が20を越えるものに異議を申し立てる必要がある場合、もしくは申請の80ページまでのページ数の制限を避けるために、特許発行後の検討の申請を複数回提出する必要がある場合、手数料は更に高くなります。

USPTOの説明では、手数料の一部助成金を含み、別途の規則作成において段階的料金表を採用するとしています。

2012年8月27日

## C. 禁反言

### 1. 実質利益当事者と利害関係人

申請者、実質利益当事者、および利害関係人に適用される制定法禁反言の条項では、当事者系検討と同一の基準が適用されます。当事者系検討と同様、裁判所の最終決定が出ると、禁反言はクレームごとに適用されます。

基準は同一であるというものの、特許発行後の検討では、異議申し立てについての更に幅広い範囲の根拠が認められるため、更に幅広い範囲の禁反言が適用されます。すなわち、特許発行後の検討にて最終決定が出た後、申請者、実質利益当事者、および利害関係人は、§102と§103に基づく先行技術特許と刊行物に基づく主張だけではなく、35 U.S.C. §101、§102、§103、§112(ベストモードを提示しなかったという根拠を除く)、および/もしくは§251に基づき手続き中に提起されたもしくは理屈に適って提起することができたであろう主張をすることができません。従って、例えば、当事者が、§102と§103に基づき、先行技術特許と刊行物のみを利用して、特定の特許のクレームに異議を申し立てることを決定した場合、当事者系検討中に、当事者、実質利益当事者、および利害関係人は、§102と§103に基づき、先行技術特許と刊行物のみに基づき提起されたもしくは理屈に適って提起することができたであろう主張のみを後にすることはできません。しかし、その代わりに、この当事者が、特許発行後の検討中に、§102と§103に基づき、先行技術特許と刊行物のみを利用して、同一特許の同一クレームに異議を申し立てると決定した場合、当事者、実質利益当事者、および利害関係人は、§102と§103に基づき、先行技術特許と刊行物に

基づき提起したもしくは理屈に適って提起することができたであろう主張、および一般知識、一般使用、販売、もしくは販売提示に基づく§101と§102、§112(ベストモードを開示しなかったという根拠を除く)および/もしくは§251に基づき提起することができたであろう主張を後にすることはできません。

### 2. 特許所有者

特許発行後の検討における特許所有者の禁反言の条項は、当事者系検討と同一のものです。

## V. ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラム

ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムでは、申請者は、通常特許発行後の検討の対象とはならなくとも、ビジネスメソッドに関する特定の特許に限り特許発行後の検討を要求することができます。手続き上、上記と同様に、この方法に基づく特許発行後の検討は、特許に異議を申し立てるには限られた下記の根拠のみを記載することができますが、特許発行後の検討と同一の禁反言を形成します。しかし、この手続きの利用により、対象特許について更に早く異議申し立てをすることができます。ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムに関する規則は、37 C.F.R. §42.300～§42.304にて説明されています。

### A. 適用対象

2012年9月16日現在、対象特許に異議を申し立てる際に、ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムを利用することができます。このタイプの手続きには、発行から9ヶ月という限定はありません。し

2012年8月27日

かし、8年間に限りこの手続きを利用することができます。従って、今後の法律制定がない場合、2020年9月15日の後に、申請を提出することはできません。また、通常の特許発行後の検討を利用することができない期間(例えば、特許発行後の検討を全く利用することができない特許についていかなる時点でも、また特許発行後の検討を利用することができる特許の発行から9ヶ月の後など)にある特許のみに、ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムを利用することができます。

## B. 申請提出者

ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムの申請の提出にあたり、申請者の実質利益当事者もしくは実質利益当事者の利害関係人が、特許侵害で告訴された、もしくは特許侵害で告発されたことが条件となります。「侵害で告発された」ことを立証するには、申請者は、連邦裁判所において確認判決の訴訟提起を行う当事者適格を立証するために充分である事実を立証しなければなりません。確認判決の訴訟提起を行う当事者適格を立証する要件の詳細は、2007年1月26日および4月13日付けスペシャルレポートに説明されています。

## C. 対象特許

ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムの対象となるには、特許は「対象ビジネスメソッド特許」である必要があります。「対象ビジネスメソッド特許」は、「技術的発明の特許を除き、財務製品もしくは財務サービスの実務上で、経営上で、もしくは管理上で使用されるデータ処理もしくは他の作業を実行するメソッドもしくは対応装

置を請求する特許である」と定義されています。従って、メソッドおよび/もしくは装置を請求する特許も対象特許に含まれます。しかし、対象特許は、「技術的発明」の特許を除き、財務製品もしくは財務サービスに関する特許のみに限定されています。特許の1つのクレームが対象であれば、特許全体が特許発行後の検討の対象とみなされます。

規則によると、特許が技術的発明であるかどうかを決定する際、USPTOは「全体として、請求された内容が、先行技術に比較して、新規性があり、自明でない技術的な特徴を記載し、技術的な問題を技術的な方法で解決するかどうか」について検討します。実務手引きによると、財務サービスを行い、新規性があり、自明でない装置もしくは機器を記載するクレームは、「技術的発明」に関するものとみなされます。財務サービスを行うために、通常の方法、予期された方法、もしくは予測可能であった方法で、周知の先行技術もしくは先行技術の構造の組み合わせを利用することを記載したクレームが、「技術的発明」に関するものとしてみなされることはありません。

従って、ある程度、財務製品もしくは財務サービスの特許が、ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムの対象となるかどうかを決定する際、当事者は、新規性および非自明性を最低基準事項として説明する必要があり、またUSPTOは、このようなことを検討する必要があります。

## D. 特許に異議を申し立てる際の根拠

非特許性を主張する制定法の根拠は、通常の特許発行後の検討と同一のものです(すなわち、§101、§102、§103、§112(ベストモー

2012年8月27日

ドという根拠を除く)、および§251)。しかし、AIA承認前の§102もしくは§103に基づき、(すなわち、AIAが補正した§102もしくは§103ではない)申請を通してクレームに異議を申し立てる際、次の要件を満たす先行技術のみに基づき、このような異議申し立てをすることができます：

(1) AIA承認前の§102(a)に基づき先行技術としてみなされるもの；もしくは

(2) (a) 特許の米国提出日前の1年より前に発明を開示した、および(b)そのような開示が特許出願人による発明前に他者によりなされた場合、AIA承認前の§102(a)先行技術としてみなされるであろう技術であるもの。

従って、少なくともAIA承認前の§102(b)に基づく先行技術であったであろう国内での販売もしくは販売提示を、この移行プログラムに基づき、対象ビジネスメソッド特許のクレームに異議を申し立てるために利用することはできません。また、対象ビジネスメソッド特許のクレームについて、この移行プログラムを利用して、AIA承認前の§102(d)、(e)、(f)、もしくは(g)に基づき、異議を申し立てることはできません。

### E. 禁反言

制定法禁反言は、ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムでは若干異なります。USPTOでの今後の手続きおよび係属中の手続きでは、制定法禁反言は、上記のように当事者系検討および特許発行後の検討と同じように適用されます。すなわち、「提起した、もしくは理屈に適って提起することができたであろう」という基準に基づき、クレームごとに適用されます。しかし、連邦裁判所もしくはITCの手続きにおいて、申請

者は、特許発行後の検討の移行プログラムにて実際に提起されて、最終決定において実際に説明された主張を提起することのみができないこととなります。また、この禁反言は、クレームごとに適用されます。すなわち、係属中もしくは今後の連邦裁判所の訴訟もしくはITCのヒアリングにおいて、申請者は、特許発行後の検討の移行プログラムで理屈に適って提起することができたであろう主張を提起することは禁じられていません。

### F. 侵害訴訟の停止

当事者が、特許発行後の検討の移行プログラムの申請の提出に基づき、連邦裁判所において対応侵害訴訟の停止を求める場合、裁判所は、停止を認めるかどうかを決定する際、下記の要因を検討しなければなりません：

(1) 停止することもしくは停止を拒否することが、対象となっている問題点を簡素化し、正式事実審理(trial)を簡潔にするかどうか；

(2) 開示手続き(ディスカバリー)が終了しているかどうか、また正式事実審理(trial)の日付が設定されているかどうか；

(3) 停止することもしくは停止を拒否することが、停止を要求しなかった当事者に不当に損害を与えるか、もしくは停止を要求した当事者に明確な戦術的メリットがあるかどうか；および

(4) 停止することもしくは停止を拒否することが、当事者および裁判所にかかる訴訟の負担を軽減するかどうか。

2012年8月27日

## VI. 審判手続き

当事者系検討、特許発行後の検討、およびビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムの全ては、審判部においてそれぞれ審判形式で行われます。下記にこの形式について説明しますが、当事務所がかなりの経験を有するインターフェアレンス実務と非常によく似ています。この審判手続きを規定する規則は、37 C.F.R. §42.1～§42.80に記載されています。

できるだけ、全書類を電子ファイリングで提出する必要があります。通常、審判が開始されてから12ヶ月以内に最終決定が出ます。場合によっては、6ヶ月の延長が可能ですが、このようなことはほとんどありません。

審判中、申請者は、(連邦裁判所における「明白かつ確信を抱くに足る証拠」よりも基準が低い)「証拠の優越」により、クレームには特許性がないことを証明しなければなりません。また、審判中、クレームには特許性があると推定されることはありません。審判を開始するかどうかを検討する際、また審判が行われている際、有効期限内にあるクレームは、USPTOの最も幅広い理屈に適った解釈の基準に基づき解釈され、その結果、頻繁に、連邦裁判所にて利用される特許の解釈の基準よりも幅広い解釈となります。<sup>8</sup>

### A. 和解

規則では、最終決定前の当事者による和解契約書の提出による審判終了の要求が認められています。審判部は、和解援助に協力的であり、適切な場合、審判手続きの一部として

和解のための話し合いを当事者に義務付けることもできます。審判部は、和解契約に基づき審判を停止するよう思われますが、そのような義務があるわけではありません。実務手引きでは、当事者間の和解を支持する強硬な公共政策があることが記載されていますが、規則では、当事者が和解契約書を提出したとしても、和解契約書にかかわらず、クレームに特許性があるかどうかについての最終決定を出すことを含め、審判部が必要と思われる措置をとることができるかとあります。

最終決定が出る前に、審判が例えば和解のため終了した場合、禁反言の条項は適用されません。和解契約書の正確なコピーをUSPTOに提出する必要があります。他の連邦機関もしくは他者が十分な理由を示す場合、そのコピーを閲覧することができます。

### B. 申請

申請者は、申請の提出により審判手続きを開始します。上記には、各手続きの申請内容についての説明があります。申請では手続きの最低基準が満たされたことを立証する必要があると同時に、申請は申請者の主要な概要書面です。申請そのものが、異議申し立てがあった各クレームには特許性がないことを立証するために、申請では、できる限り、申請者が十分に検討した主張とその主張を裏付ける全ての証拠を含めるべきです。主張もしくは証拠を補足情報として提出しないとする場合には、くれぐれも注意を払うべきです。申請提出後、開示手続き(ディスカバリー)の利用が可能です。開示手続きでは、申請者は、クレームの特許性についての自己の主張を裏付けるのではなく、主に特許所有者の主張に反駁することに焦点を当てます。

<sup>8</sup> 規則では、検討の対象である失効となったクレームに適用される基準についての説明はない。

2012年8月27日

### C. 特許所有者の任意予備応答

申請に応答して、特許所有者は、特許所有者の予備応答を準備し、提出することができます。提出日が、当事者系検討、特許発行後の検討、もしくはビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムに正式に与えられたことを示す USPTO の通知の日付から3ヶ月以内に特許所有者の予備応答を提出する必要があります。特許所有者の予備応答では、35 U.S.C. §314(当事者系検討)もしくは§324(特許発行後の検討)に基づき審判を開始すべきではない理由を記載することに限られています。すなわち、特許所有者の予備応答には、申請が上記の最低基準もしくは期日要件を満たさなかった理由を記載する必要があります。特許所有者の予備応答には証拠を含めることができますが、(当事者系検討の場合)60ページまでしくは(特許発行後の検討の場合)80ページまでのページ数の制限があります。特許所有者の予備応答には、「法的公正さ」が示されている場合のみ、新しい証言証拠を含めることができます。<sup>9</sup> 例えば、この基準に基づき、新しい証言証拠が申請者の当事者適格に関するものである場

合、もしくは審判部が、証拠の検討を通して、審判を開始すべきではないと判断した場合、審判部は、その新しい証言証拠を認めることができます。

特許所有者の予備応答には、例えば、下記のことを示す主張および/もしくは証拠を含めることができます：(1)申請者による検討要求が制定法により禁止されていること；(2)クレームに特許取得性がないことを立証するために主張された文献は、先行技術ではないこと；(3)先行技術では、全ての独立クレームにおいて記載されている重要な限定が開示されていないこと；(4)先行技術では、申請者が主張している組み合わせをしないように教示もしくは示唆があること；(5)異議申し立てがあったクレームについて、申請者のクレームの解釈は理屈に適ったものではないこと；(6)特許発行後の検討の申請が、35 U.S.C. §101に基づく根拠を提起している場合、異議申し立てがあったクレームがどのように特許適格性のある発明を記載しているかについての簡単な説明；および(7)申請者が要求している手続きが複雑であり過ぎるため、制定法の期限内に終了することができないこと。

特許所有者が、特許所有者の予備応答の提出の権利を放棄する書類を提出することにより、審判を開始するかどうかの審判部の決定を迅速化させることができます。このような放棄書が提出された場合、審判部は、特許所有者の予備応答の提出が可能である3ヶ月の期限の失効を待たずに、審判を開始するかどうかの決定を出します。

<sup>9</sup> 規則では、どのように「法的公正さ」の基準を満たすかについて具体的に説明がなされていない。しかし、下記のようにUSPTOの規則についての説明がなされている：「「充分な理由と法的公正さ」は密接に関連している基準であるが、「法的公正さ」の基準は、「充分な理由」よりも基準がわずかに高いものである。「充分な理由」の基準では、当事者に対して、開示手続きの必要性について特定の事実的な理由を示すことを義務付けているが、「法的公正さ」の基準では、審判部は、全ての関連している要因を検討することになる。「法的公正さ」の基準は、「充分な理由」の基準より広範囲を網羅している。このような基準を利用する場合、審判部は、「全ての関連する状況」の観点から、追加開示手続きが必要であるかどうかを検討すると思われる。」

2012年8月27日

#### D. 審判開始

(i) 特許所有者の予備応答の提出が可能である3ヶ月の期限の失効後、(ii) 特許所有者の予備応答が提出された後、もしくは(iii) 特許所有者の予備応答の権利を放棄する書類が提出された後、審判部は、審判を開始するかどうかを判断します。上記のように、審判部が、最低基準が満たされたかどうかについて、クレームごとに、また根拠ごとに判断します。また、審判部は、期限要件が満たされたかどうかを判断します。

審判部が、異議申し立てがあった少なくとも1つのクレームに対する審判開始を決定した場合、手続きに関与する全当事者に審判通知を郵送します。補足情報の提出による(追加クレームではなく)新しい問題の提起もしくは補正の提出がない限り、通知に含まれていなかったクレームもしくは特許取得性がないことに関する理由は、審判では検討されません。下記のように、当事者が、通知において審判部がクレームもしくは理由を含めたこともしくは考慮しなかったことについて不服である場合、再度ヒアリングを要求することができます。通知では、審判の対象となるクレームと問題点が記載されています。

#### E. 日程に関する命令

審判部は、審判開始通知と同時に、日程に関する命令を出します。日程に関する命令は、審判に関する様々な期限を設定します。日程に関する命令では、各案件の特定の事実が考慮され、通常、下記の7項目の期限が設定されます：(1) (以下に説明の)特許の補正申し立てを含む、特許所有者の応答、(2) 特許所有者の応答に対する申請者の返答、および補正申し立てに対する異議申し立て、(3) 補正

申し立てについての異議申し立てに対する特許所有者の応答、(4) 返答証人の反対尋問証言についての申請者による批評(observation)申し立て、証拠の除外についての両当事者による申し立て、および口頭議論の要求、(5) 反対尋問証言についての申請者による批評(observation)に対する特許所有者の返答、および証拠の除外申し立てに対する両当事者による異議申し立て、(6) 証拠の除外申し立てについての異議申し立てに対する両当事者の返答、および(7) 口頭議論。

#### F. 予備電話会議

規則では義務付けられていませんが、審判部は、審判開始後の約1ヶ月以内に電話会議を行う意向です。電話会議では、当事者は、口頭ヒアリングの日付を除き、日程に関する命令により設定された期限と異なる期限を設定することができます。電話会議の2日前に、当事者には、審判中に審判部に提出する(下記に説明の)申し立て案の(クレーム補正案の概要を含む)正確なリストを審判部に提出することが義務付けられています。当事者は、このリストに含まれていなかった申し立てを後に提出することができます。しかし、審判部は、このような申し立てについて事前に許可を得るよう義務付けるかもしれません。また、審判部は、リストに含まれていなかった申し立ての提出期限変更を認めないように思われます。

#### G. 補足情報

審判では、申請者は、下記の場合において、補足情報の提出の申し立てを提出することができます：

(1) 補足情報の提出の申し立ての提出の許可要求が審判開始後 1ヶ月以内に提出され、

2012年8月27日

補足情報が、審判対象クレームに関連している場合；

(2) 補足情報の提出の申し立ての提出の許可要求が、審判開始から1ヶ月を越えてから提出され、この申し立てが、(i) 理屈にあってそれより前に補足情報を入手することが不可能であった理由を示し、(ii) この補足情報を検討することが、法的公正さに適っていることを示す場合；もしくは

(3) 審判対象クレームに関連がない情報を提出するための申し立ての提出の許可要求が、提出され、この申し立てが、(i) 理屈にあってそれより前に補足情報を入手することができなかつた理由を示し、(ii) この補足情報を検討することが、法的公正さに適っていることを示す場合。

従って、上記(1)に基づき、申請者には、申請において、審判に関するクレームに対する特許性についての新しい問題点を提起すること等、これらのクレームについての申請に含めなかつた情報を提示する機会が与えられます。申請者は、申し立てが許可されるべき理由を示す必要がありますが、遅れた理由を説明する必要がないように思われます。また、十分な理由もしくは法的公正さを示す必要がないように思われます。特に、このような場合、申請者には、特許所有者の予備応答で提出された主張および/もしくは証拠について反駁し、手続き対象のクレームについての新しい問題点の提起を試みる機会が一度だけ与えられます。

審判開始後1ヶ月以内に、審判対象クレームに関連する補足情報を理屈にあって入手することができなかつた場合を除き、審判開始後1ヶ月より後のそのような補足情報の提出

の申し立ては、拒絶されます。同様に、審判対象クレームに関連のない補足情報を、審判開始後の1ヶ月以内に理屈にあって入手することができなかつた場合に限り、提出することができます。

## H. 特許所有者の応答

特許所有者の応答では、申請の審判通知において拒絶されなかつた特許取得性がないことの全ての根拠および期間内に提出された全ての補足情報について議論することができます。審判部の命令により応答期間が変更されない限り、審判通知発行後3ヶ月以内に特許所有者の応答を提出しなければなりません。特許所有者の応答は、異議申し立て (**opposition**) としてみなされ、申請と同一のページ数の制限の対象となります。特許所有者の応答では、特許取得性があると思われる全てのクレームを指摘し、そのように思う理由を説明すべきです。また、特許所有者が依拠するつもりである全ての裏付けとなる(宣誓供述書もしくは宣言書で提示される)証拠および英語で記載されていない全ての書類の証明書付き翻訳を添付の上、特許所有者の応答を提出すべきです。

従って、特許所有者の予備応答と異なり、特許所有者の応答には、審判部の許可なく、新しい証言証拠と他の新しい証拠を含めることができます。このような新しい証拠には、特許所有者の専門家および/もしくは他の証人による宣誓供述書、および申請者の専門家および/もしくは他の証人の反対尋問のデポジションの記録書を含めることができます。また、特許所有者の応答を準備する際、特許所有者は、審判を停止させるには不十分であった問題点に関する主張と証拠に関する追加情報を含めることができます。また、特許所

2012年8月27日

有者は、申請者が審判に含めることができなかつた問題点に関する主張を除外することもできます。また、特許所有者の応答では、戦略的理由のため、特許所有者の予備応答に含めなかつた見解を提示することができます。

審判において、特許所有者は、証拠の優越のみにより特許性があることを立証する必要があります。従って、申請が最低基準を満たさなかつたことを十分に示すことができなかつた特許所有者の予備応答における主張を特許所有者の応答で利用した場合、当事者系検討において成功する可能性があります。しかし、特許発行後の検討の場合、最低基準がより高いため、特許所有者の予備応答で成功しなかつた主張のみでは成功する可能性は低いように思われます。どちらの場合にしても、特許所有者は、特許所有者の応答において、見解裏付けのため、証拠と主張を追加すべきです。

## I. 補正申し立て

特許所有者には、審判部との協議の後、特許の補正申し立ての提出を行う機会が一度だけ与えられます。これ以降に追加で申し立てをする場合、申し立て提出前に、審判部の許可が必要となります。補正申し立てには、下記のことを記載しなければなりません：

(1) 補正後もしくは追加後の各クレームについての特許の本来の開示における裏付け；および

(2) 過去の出願日の利益を求める各クレームに関する、過去に提出された開示における裏付け。

下記の場合には、補正申し立ては認められません：

(1) 補正が、審判で検討中の特許取得性がないという理由に対する応答をしていない場合；もしくは

(2) 補正が、クレームの範囲を広げている場合もしくは新規事項を導入している場合。

補正申し立てと対応異議申し立てには、それぞれ15ページまでのページ数の制限があります。しかし、クレーム補正案は、別途の添付書類としてみなされ、ページ数の制限の対象とはなりません。

日程に関する命令において審判部が異なる期限を設定しない限り、特許所有者の応答以前に補正申し立てを提出しなければなりません。特許所有者の応答後に補正を要求する場合、当事者は、十分な理由を示す必要があります。もしくは、両当事者は、(例えば、和解援助等)申し立ての提出許可を要求する必要があります。通常、クレーム削除の申し立てもしくは単純で明らかな誤植の補正申し立ては、自動的に認められるはずですが、また、特許所有者は、手続き簡素化のため、1つ以上の異議申し立て対象のクレームに対して、いつでも制定法に基づきディスクレマーを提出することができます。審判部が、遅い段階における補正申し立てを認めるかどうかを検討する場合、本来の補正申し立ての期間より後に、申請者が補足情報を提出したかどうかということも検討する必要があります。

制定法と規則によると、補正申し立て中の差し替えクレーム数は、「理屈に合った」ものである必要があります。特許所有者は、申し立て提出前に、この要件に「遵守しているかどうかについて話し合うために」審判部と

2012年8月27日

協議をする必要があります。<sup>10</sup> また、規則では、「異議申し立て対象の各クレームに対して、1つの差し替えクレームのみが必要である」とする反証を許す推定(rebuttable presumption)が制定されています。すなわち、特許所有者は、審判において希望するだけの多くの新規クレームを追加することができないかもしれません。例えば、特許所有者は、補正申し立ての新規従属クレームにおいて、多数の異なる代替の見解を提示することができないかもしれません。補正により、特許出願のクレーム総数もしくは独立クレーム数が増加した場合、超過クレーム数手数料の納付が義務付けられるかもしれません。

審判部が、本来の特許のクレームには特許取得性があるとみなした場合、再訴可能で補正申し立てを拒絶される可能性があります。このようなことにより、特許所有者は、特許取得性があるクレームを不必要に補正することによる中間権の発生もしくは審査過程禁反言の発生を回避することができます。

申請者には、日程に関する命令で設定された期間内に、補正申し立てに回答する機会が与えられます。補正申し立てについての異議申し立てを提出する許可を求める必要はありません。申請者は、代替クレーム案に関する専門家の宣言書等の証拠提出を含み、代替クレーム案から発生する新しい問題点に回答することができます。審判部が、別の方法に同意しない限り、申請者は、15ページの異議申し立てにおいてのみ、補正申し立てについ

て議論することができます。すなわち、申請者は、補正申し立てについて議論するために特許所有者の応答に対する返答を利用することはできません。特許所有者には、申請者の異議申し立てに対する返答を提出する機会が与えられます。当事者は、上記の制限についての変更を要求する場合、(上記の)予備電話会議において話し合いをすべきです。

#### J. 特許所有者の応答に対する申請者の返答

申請者には、日程に関する命令で設定された期間内に、特許所有者の応答に対する返答を提出する機会が与えられます。この返答では、特許所有者の応答で提起された議論のみについて返答することができます。規則によると、返答が、新しい問題点を提起している、もしくは遅い段階で証拠を提示している場合、返答そのものが検討されずに、返却となる場合があります。返答にて新しい問題点が提起されたことを示す例には、本来のクレームに特許取得性がないとするために必要な新しい証拠と過去の提出で提示されることが可能であったにもかかわらず提示されなかった新しい証拠が含まれています。返答には、最高15ページまでとページ数に制限があります。

返答では、特許所有者の応答で提起された主張のみについて議論することができ、最高15ページまでのページ数の制限があるため、申請者にとって、申請および/もしくは補足情報において、完全に主張を提示および説明することは重要となります。返答は、申請での不完全な主張もしくは十分に裏付けされていない主張を修正するためには利用できないように思われます。

<sup>10</sup>上記の予備電話会議にこの話し合いを含めるべきである。この電話会議は、審判通知書が出されてから1ヵ月ぐらいで実施されるため、特許所有者は、クレームを補正すべきかどうか、どのようにクレームを補正すべきかを決定するため、迅速に対応する必要がある。

2012年8月27日

## K. 証拠

通常、審判は、連邦証拠規則(Federal Rules of Evidence)に基づき行われます。審判において、証拠は、申請、特許所有者の応答等に添付される証拠物件に含まれています。証拠は、書類と(宣誓供述書とデポジションの記録書を含む)証言として提出されます。規則に基づき、審判部は、基礎となる事実もしくはデータを開示していない専門家の鑑定書をほとんど検討しません。また、規則に基づき、検査データに宣誓供述書を添付することが必要です。特に、その宣誓供述書には、検査データが利用されている理由、テスト実施の理由、結果決定の上でのデータの使用方法、および関連技術におけるテストの評価についての説明を含める必要があります。特許法もしくは特許審査業務についての証言は認められません。当事者が、英語で記載されていない書類に依拠している場合、英訳が必要となり、翻訳の正確さを証明する宣誓供述書を添付する必要があります。

## L. 申し立てに関する実務

当事者が審判中に救済を要求する場合、「申し立て」を通して要求しなければなりません。通常、期限内の特許所有者による補正申し立てと他の特定の申し立てを除き、審判部の許可なく、申し立ての提出はできません。そのような許可は、一般命令を通してもしくは審判中に出される可能性があります。それぞれの申し立てにおいて、要求している救済を受理する権利があることを示す立証責任は、救済を要求している当事者にあります。審判部は、申し立てにて提起された全ての問題点についての概要書面の提出を命令する可能性があります。申し立てとそれに対する異議申し立てには、15 ページまで、異議申し立て

への返答には、5 ページまでとページ数の制限があります。

クレーム補正申し立ての他に、提出可能な申し立ての例には、証拠除外の申し立て、非公開を求める申し立て、関連手続きの併合申し立て、補足情報提出の申し立て、補足情報に基づく判決の申し立て、却下申し立て、および反対尋問に関する見解提出の申し立てが含まれます。

当事者が申し立ての提出を行う際、審判部は、要求している救済について記載する通知の提出を義務付ける可能性があります。そのような通知には、明確な救済についての十分な詳細を含める必要があります。救済を求める十分な理由を記載しなかった場合、要求している救済が拒絶される場合があります。その際には、申し立て(motion)についての異議申し立て(opposition)が検討されることさえありません。また、審判部が通知を義務付けた場合、当事者は、通知の内容と一致した申し立てのみを提出することができます。

それぞれの申し立てを、書類として別途提出する必要があり、下記のことを含める必要があります: (1) 明確な救済についての供述; および (2) 重大な事実、準拠法、規則、および先例についての説明を含む証拠の重要性についての詳細な説明を含み、要求している救済が必要である理由についての完全な供述。申し立てには、下記のことを含めることもできます: (3) それぞれの重大な事実が、望ましくは別途に番号付けされた文章として記載された、重大な事実に関する供述。

当事者が申し立てを提出する度に、相手方当事者は、1ヶ月以内にもしくは日程に関する命令にてもしくは他の指示により審判部に

2012年8月27日

より設定された期間内に、その申し立てについての異議申し立てを提出することができます。異議申し立ては、申し立ての内容要件に遵守している必要がありますが、係争中の重大な事実を記載するだけで構いません。当事者が、係争する意図があるという記載をしない場合、重大な事実に同意したとみなされる可能性があります。当事者が異議申し立てを提出する際、申し立てを提出した当事者は、異議申し立てに対する返答を提出することができます。返答は、対応異議申し立てにおける主張に対してのみ返答することができます。

申し立ては、ある中間時点において決定される可能性があります。すなわち、審判部は、最終決定が出る前に、申し立てについての決定を出すことができます。手続きにおける最終決定の前の申し立てについての審判部の決定は、司法審査上、最終的なものではありません。しかし、そのような決定を不服とする当事者は、審判部による再度ヒアリングを要求することができます。

#### M. 開示手続き(ディスカバリー)

限定開示手続き(ディスカバリー)は、審判における様々な時点で認められています。当事者は、審判記録作成のため開示手続きを利用します。特許所有者を始めとして当事者には、日程に関する命令にて設定された開示手続き期間があります。規則に基づき、「義務付けられた」初期開示手続き、通常開示手続き、追加開示手続きといった3種類の開示手続きがあります。しかし、当事者間で、開示手続きについて調整することができます。開示手続き中に、英語で記載されていない書類を提出した当事者は、その書類を英訳にする必要があります、翻訳には正確性を証明する宣誓供述書を添付する必要があります。当事者が

電子文書の開示手続きを請求する場合、実務手引きには、そのような情報の提出方法および管理者と検索用語による電子メールの検索方法を制定する電子開示手続き(e-discovery)を規定する(裁判所に例として提出される)サンプルが含まれています。

#### 1. 義務的な初期開示手続き

当事者は、「義務的な」初期開示手続きに同意することができます。(1) 特許所有者の予備応答の提出日より前に、もしくは(2) 特許所有者の予備応答が提出されていない場合、特許所有者の予備応答の提出期限以前に、当事者は、同意書を審判部に提出する必要があります。審判開始後、「その情報に関連する開示手続きにおいて理屈に適って開示することができるようになり次第」当事者による初期開示物件を提出しなければなりません。当事者間で、義務付けられた初期開示手続きについて同意することができなかつた場合、申し立てを提出することにより、義務付けられた初期開示手続きを請求することができます。

下記の2種類のいずれかの方法で、義務付けられた初期開示手続きを進めることができます:

- (特に当事者の一方に有利となることがない)開示すべき範囲が比較的狭い第一番目の方法は、連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)に基づいており、下記の開示を義務付けている:

(1) 当事者が依拠するかもしれない証人: すなわち、当事者が依拠する証人が、単に証人の信憑性を攻撃(弾劾)するためでない限り、情報を開示する当事者が、主張の裏付けもしくは弁護のために利用する可能性があ

2012年8月27日

り、開示対象可能となり得る情報を有すると思われるそれぞれの個人の氏名、(できれば)住所と電話番号、およびその情報の題目; および

(2) 当事者が依拠するかもしれない書類: すなわち、書類の利用が単に書類の信憑性を攻撃(弾劾)するためでない限り、情報を開示する当事者が、主張の裏付けもしくは弁護のため利用すると思われる、また、所有、保管、もしくは管理している全ての書類、電子保存された情報、および有形物のコピーもしくはカテゴリ別および保管場所別による記載。

- (特許所有者にとって非常に有利であると思われる)更に広範囲である第二番目の方法は、下記のことを義務付けている:

(1) 申請において、刊行物ではない一般開示の存在に基づき、1つ以上のクレームの削除を求める場合、申請者は、下記のことを含む供述を提出する必要がある:

(a) 宣誓供述書もしくは宣言書を提出している人物を除き、申請者が知る範囲で、刊行物ではない一般開示に関する知識を有すると理屈に適って思われる全ての人物の氏名と連絡先の記載;

(b) そのような人物の中で、申請者が管理している人物、もしくは手続きに関係したことを証言することに同意した人物の氏名の記載;

(c) そのような人物の中で、申請者弁護士に業務依頼している人物の氏名の記載;

(d) 刊行物ではない一般開示に言及もしくは関連している、申請者が所有、保管、もしくは管理している全ての書類および物事の記載; および

(e) 完全な説明、写真、(化学組成が議論対象である場合)化学分析、(コンピュータ関連の题目的の場合)コンピュータコードを含む、刊行物ではない一般開示に関連している全ての物事の記載、その物事の保管場所、申請者がその物事を検査、分析、テスト、サンプリング用に提出するかどうかについての記載; および

(2) 申請において、1つ以上のクレームの自明性に基づき、そのクレームの削除を求める場合、申請者は、下記のことを含む供述を提出する必要がある:

(a) 宣誓供述書もしくは宣言書を提出する人物を除き、申請者が知る範囲で、非自明性について副次的要因に関する情報を有すると理屈に適って思われる全ての人物の氏名および連絡先の記載;

(b) そのような人物の中で、申請者が管理している人物、もしくは手続きに関係したことを証言することに同意した人物の氏名の記載;

(c) そのような人物の中で、申請者弁護士に業務依頼している人物の氏名の記載;

(d) そのような非自明性についての副次的要因に言及もしくは関連している、申請者が所有、保管、もしくは管理している全ての書類および物事の記載; および

(e) 完全な説明、写真、(化学組成が議論対象である場合)化学分析、(コンピュータ関連の题目的の場合)コンピュータコードを含む、非自明性についての副次的要因に関連す

2012年8月27日

る全ての物事を記載、およびその物事の保管場所、および申請者がその物事を検査、分析、テスト、およびサンプリング用に提出するかどうかについての記載。

このような全ての情報が、開示手続きの対象となり、証拠物件として提出されます。

## 2. 通常開示手続き

通常開示手続きでは、当事者は、全ての相手方当事者に対して、(既に送達されていない限り)書類もしくは証言で引用された全ての証拠物件を送達する必要があります。また、審判部が設定した期間内に、相手方当事者の宣誓供述人に対して反対尋問を行うため、当事者にはデポジションを実施する権利があります。

当事者間の同意もしくは審判部による命令がない限り、証人の証言を提示している当事者は、米国でのデポジションに証人を出席させるように最善を尽くす必要があります。また、当事者には、(弁護士費用を除く)証人の旅費、速記者、記録、通訳にかかる経費を含むデポジションの経費を負担する必要があります。

通常、それぞれのデポジションは、約2日ぐらいで終了します。宣誓供述人への反対尋問のデポジションにおいては、通常、反対尋問は最高7時間まで、再直接尋問は最高4時間まで、再反対尋問は最高2時間までとされています。

また、通常開示手続きにおいて、当事者は、当事者の主張に矛盾しており、発明者、手続きにおける書類の準備もしくは提出に関わった人物、もしくは申請者もしくは特許所有者の会社役員に対して周知である範囲にある、

非特権であり関連する全ての情報を相手方当事者に送達する必要があります。このような情報をUSPTOに提出する必要はありませんが、矛盾した情報に関連しており、当事者の主張を説明する書類もしくは物事の提出と同時に送達する必要があります。送達された情報に関する説明は、必要ではありません。

## 3. 追加開示手続き

通常開示手続きに加え、当事者は、証言を強いる申し立ての提出を含み、追加開示手続きの申し立てを提出することができます。特許発行後の検討では、追加開示手続きを要求している当事者は、追加開示手続きが必要であることについての十分な理由を示す必要があります。当事者系検討では、追加開示手続きを要求している当事者は、そのような追加開示手続きが、法的公正さに適ったことを示す必要があります。USPTOの規則に関する説明では、「法的公正さ」の基準は、「十分な理由」の基準よりわずかに高いものであるとしています。<sup>11</sup>

この説明によると、審判部は、当事者がこのような基準を満たすことはあまりなく、追加開示手続きの許可が出ることは稀であろうとしています。しかし、直接証言においてもしくは相手方当事者の証人に対する反対尋問において、もしくは許可された非任意証言において言及された書類と物事の提出を相手方当事者に義務付けるため、追加開示手続きが

<sup>11</sup> USPTOの説明では、「具体的に、十分な理由を示すには、当事者には、具体的な特定事実の提示が義務付けられている。法的公正さの基準に基づき、申し立てを提出している当事者は、開示手続きを要求するのに常に努力していたこと、相手方当事者に対して開示手続きが不正でないことを示す必要がある。」とされている。

2012年8月27日

許可されるように思われます。また、問題点を提起した当事者のみが「その問題点に関する証拠を所有している」場合にも、追加開示手続きが許可されるように思われます。追加開示手続きは、クレームの補正申し立ての場合にも許可されることがあります。

## N. 秘密保持命令

当事者は、機密情報保護のため、審判部に秘密保持命令を出してもらおう要求の申し立てを提出することができます。<sup>12</sup> 秘密保持命令では、機密情報の開示もしくは機密情報に関する開示ができないこと、もしくは機密内容に関する開示手続きにおける今後の実施要件が特定される可能性があります。当事者間の同意がない場合、当事者系検討もしくは特許発行後の検討のような手続きにおいて、USPTOの既定の秘密保持命令に基づき機密情報を受理した(弁護士も含む)人物は、その手続きのみにおいて機密情報を利用することができます。しかし、機密情報を受理した当事者の弁護士は、別の手続きにおいてその当事者の代理人となることができないわけではありません。当事者間で別の条件に同意していない限り、秘密保持命令に基づき機密資料へのアクセスを認められた人物は、「秘密保持命令中の条項の権利行使とその条項違反に対する救済手段の設定のため、[USPTO]の司法制度の命令および米国バージニア州東部地区地方裁判所の司法制度の命令に従う」ことに同意する確認書への署名をする必要があります。

<sup>12</sup> 裁判所が秘密保持命令を出すかどうか決定するまで、申請において依拠される情報の機密保持のための手続きを利用することもできる。

手続きの係属中は、機密情報は一般公開とはなりません。情報削除申し立ては、手続きの最終段階で提出することができます。削除申し立てがない場合、情報は、一般公開となります。

## O. 口頭ヒアリング

当事者には、審判部に対して、書類で提起された問題点に関する口頭ヒアリングを要求する権利があります。口頭ヒアリングの要求を別途書類を通して提出し、議論すべき問題点を指摘する必要があります。

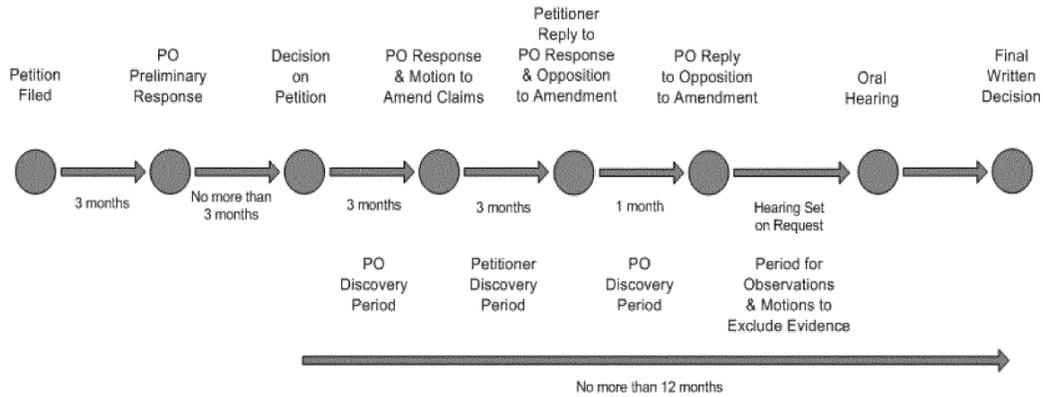
## P. 最終決定

審判部は、審判開始後1年以内に最終書面決定を出します。十分な理由が提示されている場合、審判部は、最高18ヶ月までこの期間を延長することができます。この最終書面決定により、手続きは終了となり、制定法禁反言が申請者に適用となり、非制定法禁反言が特許所有者に適用となります。下記のように、最終書面決定により、米国連邦巡回控訴裁判所に対する再度ヒアリングの要求もしくは上訴の要求の提出ができる期間が開始することになります。

## Q. タイミング

実務手引き中の下記の予定表では、手続きにおける全体的に見た通常的时间配分がわかるようになっています。上記のように、審判部の日程に関する命令では、審判の特定の時間配分の設定がされています。従って、この予定表は、あくまでも推定のものとして参考にすべきです。

2012年8月27日



この予定表では、審判における申請から最終書面決定までの通常の手続きと、手続きにかかる通常的时间配分と、開示手続きの一般的な順序が示されています。例えば、実務手引きによると、通常、特許所有者 (PO) は、手続きの開始と同時に申請者の宣誓供述人へのデポジションを開始することができます。特許所有者が、特許所有者の応答とクレームの補正申し立てを提出した後、申請者は、特許所有者の宣誓供述人に対してデポジションを行うことができます。同様に、申請者が、特許所有者の応答に対する返答と補正申し立てに対する異議申し立て (opposition) を提出した後、特許所有者は、申請者の宣誓供述人に対してデポジションを行うことができ、クレームの補正の適切性についての理由を説明する返答を提出することができます。特許所有者が、補正を裏付けるための新しい宣誓供述書の証拠に依拠する場合、申請者は、宣誓供述人に対してデポジションを行うことができ、デポジションについての批評 (observation) を提出することができます。審判における開示手続きの利用期間が終了すると、当事者は、認められるべきでないとして主張している証拠を除外するための申し立てを提出することができます。

## R. 再度ヒアリングの要求

当事者は、(審判を開始しない決定を含む) 最終書面決定もしくは(1つ以上の特許取得性がないという根拠および/もしくは1つ以上のクレームを含むもしくは含まないという決定、もしくは申し立ての決定等の)非最終決定の再度ヒアリングを要求することができます。最終書面決定に対する再度ヒアリングの要求は、決定後30日以内に、また、非最終決定に対する再度ヒアリングの要求は、非最終決定後14日以内に提出する必要があります。提出者は、再度ヒアリングの要求には、審判部が誤解したもしくは見落とししたと思われる全ての項目を記載する必要があります。

## S. 司法審査

当事者は、審判部の最終決定後63日以内に、米国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができます。十分な理由もしくは理屈に適った不注意に基づく場合、この期間を延長することができます。上訴では、連邦巡回は、審判部による実質的証拠の事実発見と審判部の法的結論を初めから検討します。これらの手続きにおける決定を新たに検討してもらうため、連邦地方裁判所での民事訴訟を利用することはできません。

2012年8月27日

## T. 制裁

審判において、審判部は、下記のことについてのみ限定することなく違法行為について当事者に制裁を加えることができます: (1) 手続きにおいて規則もしくは命令に遵守しなかったこと; (2) 誤解を招きやすいもしくは軽薄な主張もしくは救済要求をしたこと; (3) 事実について不正確に説明していること; (4) 期間の引き伸ばし対策を行っていること; (5) 開示手続きを濫用していること; (6) 審判経過を濫用していること; もしくは (7) 上記以外の、不必要な遅延の原因となる行動もしくは手続きにおける不必要な経費増加の原因となる行動を含み、手続きを不正に利用していること。審判部の制裁には、下記のことが含まれることがあります: (1) 手続きにおいて事実が立証されたとみなすことを示す命令; (2) 当事者により既に提出された書類を削除する命令もしくはその当事者による書類の提出が不可能であるという命令; (3) 当事者が特定の問題点を提起する、もしくはその主張をすることを禁止する命令; (4) 当事者が、開示手続きの要求、取得、もしくは異議申し立てをすることを禁止する命令; (5) 証拠を除外する命令; (6) 弁護士費用を含む経費支払いの命令; (7) 特許期間についてターミナルディスクレマーを義務付ける命令; および/もしくは (8) 審判の決定もしくは申請の却下。

## VII. 提案

USPTO における特許についての異議申し立ての提出を検討しているクライアントの方々に、もしくは上記のいずれかの手続きに基づき、特許について他者により異議が申し立てられたクライアントの方々に、下記のことをお勧めします。これらの提案は、2011

年11月22日付けスペシャルレポート「米国発明法(AIA)の最新分析」に記載の提案を補足するものです。

### A. 第三者

もちろん、事実に基づき、当事者系検討もしくは特許発行後の検討を要求する申請を提出するかどうかについての判断が行われます。今後の申請者は、査定系再審査、当事者系再審査(2012年9月16日以降は利用不可)、当事者系検討、特許発行後の検討、ライセンス交渉、確認判決訴訟等の民事訴訟、専門家の鑑定書の取得、これらを含めた選択肢の組み合わせ、もしくは一切の対応をしないことも含めて全ての選択肢を比較検討すべきです。料金、適用対象、禁反言の可能性、その他の事業と法的理由について、これらの選択肢を検討すべきです。しかし、当事者が、当事者系検討もしくは特許発行後の検討の申請を提出することにより、特許についての異議申し立てをすることを決定した場合は、下記のことを検討すべきです。

#### 1. 適用対象

##### a. 特許発行後の検討を直ちに利用することはできない

上記のように、新規§102 および§103 の対象とならない特許についての異議申し立てをするため、ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムの対象とならない特許について特許発行後の検討を利用することはできません。このような特許が2014年より前に発行されることはないと思われま

2012年8月27日

**b. 再審査は現在でも  
利用することができる**

当事者は、(禁反言が適用されない限り)いつでも査定系再審査の要求を提出することができます。また、2012年9月15日までに、当事者系再審査の要求を提出することができます。USPTOにおいて特許についての異議申し立てを行う際、再審査は比較的 low cost となります。特に、異議申し立てをしている当事者が、多数のクレームについての異議申し立てを希望する場合、もしくは当事者系検討や特許発行後の検討において、申請書のページ数の制限を越えると思われる場合、再審査は比較的 low cost となります。しかし、手続き上、再審査は、特許所有者にとって有利となり、一切ディスカバリーを認めていません。また、再審査は、通常、他の手続きと比較して非常に時間がかかるため、特定の状況においては、不利となる場合もあれば、有利となる場合もあります。

**c. 送達から1年の期限**

上記のように、当事者系検討の申請の提出の前の1年を超えて、特許侵害を主張する訴状が送達された当事者は、その特許に異議を申し立てるために当事者系検討を利用することはできません。2011年9月16日より前に特許侵害を主張する訴状が送達された当事者は(訴状が却下されたとしても)、その特許について当事者系検討を利用することはできません。従って、これらの場合に、USPTOにおいて特許についての異議申し立てを行うための唯一の方法は、2012年9月15日以前に提出された当事者系再審査の要求もしくは査定系再審査の要求となります。

1年の期限は、同一特許について複数回訴えられた被疑侵害者にとって問題となり得ま

す。特許侵害主張の最初の訴状により、当事者系検討の申請の提出の1年の期限が始まります。従って、当事者系検討の申請を提出するかどうかを決定する際、企業は、現在の被疑製品の詳細もしくは商業的重要性があまりなく、申請の提出を行う程の価値がないとしても、対象特許が今後の(未開発製品も含む)製品に及ぼす影響を検討する必要があります。

**2. クレームの選択**

戦略的理由と料金の面から、どのクレームに異議を申し立てるかという選択は、非常に重要です。上記のように、USPTOは、制定法禁反言は、審判対象クレームのみに適用されるとしています。従って、申請者は、特許について上手に異議申し立てを行うため、また本来の申し立てが望ましくない結果に終わった場合、別途の手続きにおいて追加証拠に基づき異議申し立てができるクレームを残しておくため、申請書にどのクレームを記載すべきかについて注意深く検討すべきです。

しかし、禁反言の「抜け穴」としてのクレームの選択の利用は、リスクを伴う可能性があります。例えば、申請者は、当事者系検討もしくは特許発行後の検討にて、特定の従属クレームについて異議申し立てを行い、その従属クレームが従属する独立クレームに異議申し立てを行わないようにするかもしれません。制定法禁反言についての条項についてのUSPTOの現在の解釈によると、異議申し立ての対象ではない独立クレームは、制定法禁反言の対象となりません。しかし、その後の手続きにおいて、申請者は、過去の当事者系検討もしくは特許発行後の検討で失敗に終わった同一の主張を単に繰り返しているだけであるように思われるかもしれません。

USPTOは、後の申請書において、同一もし

2012年8月27日

くは実質的に同一の先行技術もしくはその先行技術とともに過去に提示された主張を拒絶するため、制定法の権限を行使するとしています。連邦裁判所は、全てのクレーム要素が過去の手続きにおいて検討されたため、独立クレームが、過去の当事者系検討もしくは特許発行後の検討において異議を申し立てられた(従って、禁反言の対象となる)という解釈をする可能性もあります。連邦裁判所が、過去に異議の申し立てがなかった独立クレームを制定法禁反言の対象とすることを拒絶した場合でも、同裁判所は、例えば、公正な理由に基づき、過去の当事者系検討もしくは特許発行後の検討において異議申し立てがあった従属クレームについて異議申し立てがあった、もしくは理屈にあって異議申し立てをすることができたであろう全ての主張の検討を拒否することができます。

また、当事者系検討と特許発行後の検討においての手数料は、異議申し立てがあるクレーム数によるため、どのクレームに異議申し立てをするかという選択は、手続きの手数料に影響を及ぼすこともあります。手数料計算の観点から、特定の従属クレームは複数のクレームとみなされる可能性があるため、このような分析を行う際、特に注意をする必要があります。

### 3. 異議申し立てについての根拠

上記のように、特許発行後の検討において利用可能である根拠は、当事者系検討と比較して広範囲のものであるため、クレームに異議申し立てを行うため有利である一方、特許発行後の検討における最終決定の時点で適用される禁反言が、当事者系検討と比較して広範囲のものとなります。従って、特許発行後の検討が利用可能となった際に、当事者は、

異議申し立てについての根拠を注意深く検討すべきです。先行技術特許と刊行物に基づく§102および/もしくは§103のみによる異議申し立てを行う場合には、特許発行後から9ヶ月まで待った上で、当事者系検討の申請を提出する方が賢明です。そうすることにより、当事者系検討の対象であったクレームについて、§101、§102の過去の知識、一般使用、販売、もしくは販売提示、§112(ベストモードが開示されていないという根拠を除く)、および/もしくは§251に基づく主張を後にすることを禁止する、すなわち、禁反言を避けることができます。

### 4. 申請書を完全に仕上げる

申請書の規則では、最低基準の要件に焦点が当てられていますが、申請書は、異議申し立てがあったクレームに特許取得性がないことに関する主張と証拠の裏付けを提示するための最も重要な書類となるということに留意しておくべきです。申請書の目的とは、審判を開始してもらうために単に最低基準を満たすということにあるのではなく、申請者の主張と証拠を完全に示すことにあります。申請者の観点からすると、(補足情報の提出の申し立てを除く)残りの審判過程において、申請者が本来異議を申し立てたクレームについて特許取得性がないという主張の立証もしくは裏付けではなく、特許所有者の反対主張および/もしくは補正、およびそのような反対主張に対する申請者による反駁のみに焦点が当てられるように思われます。<sup>13</sup>

<sup>13</sup> USPTOによると、平均して、申請の準備にかかる弁護士費用は、当事者系検討では約46,000ドル、特許発行後の検討では約61,000ドル、これに加え、審査手続きを開始しないという決定もしくは審判通知にクレームもしくは問題点が含まれていなかったという決定の

2012年8月27日

従って、申請では、自己の見解を完全に説明すべきであることは明白です。また、申請をできるだけ簡潔なものとし、主張を補足するためのクレームチャートを添付すべきです。

申請者は、クレーム申請において、審判で確実に含まれると思われる情報の一部の開示を差し控えることができます。このため、申請者は、そのような情報を特許所有者の応答の提出期限の(約6ヶ月ではなく)2ヶ月前まで開示を差し控えることができます。しかし、この選択により、対象クレームが審判に含まれないというリスクが生じるかもしれません。また、審判部は、補足情報の観点から、特許所有者の応答の提出期限を延長する可能性があります。従って、このような対策実施前に今後の影響を十分に検討されますことをお勧めします。

通常、審判手続きの目的とは、審判部に相手方当事者の特許クレームを削除してもらうことです。しかし、このような手続きにおいて、その他の目標を達成することもできます。例えば、特許所有者に、クレームの解釈の見解を供述させ、主張もしくは補正に基づく禁反言を発生させ、もしくは補正に基づく中間権を発生させることができます。申請作成の際、これら全ての目標を考慮すべきです。

## 5. 申請者の主張に 最も適切な場所の選択

検討基準、クレームの解釈の基準、および特許性の推定の存在は、審判部における審判と連邦裁判所における正式事実審理(trial)とは異なるため、申請者には、自己の主張に

再検討では約34,000ドルとなると見積もっている。複雑な特許および/もしくは問題点を含む案件の場合、更に増額となる恐れがある。

最も適切な場所を選択する機会が与えられる場合があります。すなわち、例えば、特許のクレームに対する申請者の異議申し立てが、幅広いクレームの解釈を必要とする、もしくは比較的低い立証責任が課せられることからの利益が得られると思われる場合、これらの主張は、裁判所よりも審判部における審判において成功する確率が高いように思われます。<sup>14</sup>

## 6. 民事訴訟の停止

当事者系再審査とほぼ同様に、連邦裁判所における侵害訴訟の提出前もしくはまもなく後に、当事者系検討もしくは特許発行後の検討の申請を提出すると、侵害訴訟の停止となるように思われます。もちろん、侵害訴訟の停止となるかどうかは、裁判所に任せられており、裁判地と、侵害訴訟の提出のタイミングと比較して当事者系検討もしくは特許発行後の検討の申請の提出のタイミングとに基づき異なります。また、上記のように、AIAでは、ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムの申請の提出に基づき、侵害訴訟を停止させるべきかどうかを決定する際、裁判所が適用しなければならない基準が制定されています。しかし、申請提出の検討をしている人物は、当事者系検討の申請の提出より1年を超えて侵害訴状が送達された場合、当事者系検討の申請提出ができなくなるということに留意すべきです。

<sup>14</sup> *In re Baxter*, Appeal No. 2011-1073 (Fed. Cir. May 17, 2012)事件において、連邦巡回は、連邦裁判所において特許性があると認められたクレームであっても、その後のUSPTOにおける手続きで、USPTOでは低い立証責任が課せられるため、特許性が認められないことがあることを確認した。

2012年8月27日

申請者が申請提出前に連邦裁判所に提出した訴訟に基づき、当事者系検討および特許発行後の検討の申請提出ができなくなる可能性があります。申請者が申請提出後に提出した訴訟は、35 U.S.C. §315(a)(2)と§325(a)(2)に基づき、自動的停止の対象となります。

## 7. 早期計画と準備

上記の手続きの説明で明白なように、審判は、早く進行し、例えば、比較的短時間で、開示手続き、証言の取得、必要なデポジションの実施が必要となるように思われます。従って、申請者は、申請提出前に、下記のことについて、検討、計画、できる限りの準備しておくべきです: 開示手続き; 提出する予定にある申し立て; 専門家証人を含む証人となるであろうと思われる人物の指摘; 関連すると思われる電子メールの管理者と検索用語の指摘を含む電子開示手続き(e-discovery)の準備; 今後の義務的な初期開示手続き; および今後の追加開示手続き。

通常、特許所有者が、申請が提出されるまで手続きが行われることを知ることはありませんが、その一方、申請者は、申請の提出前から長い間に亙り、審判に関する多様な局面において準備を開始することができるため、当事者系検討と特許発行後の検討の手続きは、準備の面から申請者にとってかなり有利となります。

## 8. 和解

再審査と異なり、当事者系検討と特許発行後の検討は、当事者間の和解契約に基づき終了させることができます。従って、当事者系検討と特許発行後の検討を求めているからといって、和解の可能性がないわけではありません。このため、特に、当事者系検討と特許

発行後の検討には、連邦裁判所の確認判決と同一の当事者適格の要件がないため、当事者系検討もしくは特許発行後の検討の申請提出の脅し、もしくはこのような申請提出と送達は、交渉において役に立つこともあります。また、上記のように、審判が和解契約に基づき終了した場合、禁反言は適用されません。従って、和解は、禁反言を避けるため、有用な手段となり得ます。

## 9. クレームの解釈

上記のように、申請者は、申請において異議が申し立てられたクレームの解釈をしなければなりません。申請者は、全てのクレームの解釈案が、今後の訴訟、ライセンス交渉等に、どのような影響を及ぼすのか注意深く検討する必要があります。

### B. 特許所有者

#### 1. 特許クレーム

ビジネスメソッド関連特許において、ビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムの基準を満たすクレームが1つでもあれば、特許全体が特許発行後の検討の対象となり得ます。従って、そのような特許の審査中は、そのような検討の対象にならないように思われるクレームから、そのようなビジネスメソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムの対象となると思われるクレームを分割し、(例えば、分割出願等の)二番目の出願においてそのクレームを提出することを検討するようにお勧めします。

#### 2. 初期計画と準備

特許所有者は、当事者系検討もしくは特許発行後の検討に関与することになるかどうか

2012年8月27日

を決めることはほとんどできません。従って、当事者が、当事者系検討もしくは特許発行後の検討の提出を計画しているという様子がみられない場合、特許所有者は、申請提出後まで審判準備を開始することができません。従って、特許所有者は、申請提出の可能性もしくは申請提出済みであることを知ると同時に、迅速に準備を開始しなければなりません。例えば、係争について競合者と交渉中である場合、特許所有者は、競合者が当事者系検討もしくは特許発行後の検討の申請を提出した場合に備え、適切な専門家の選択および証拠の保存を含め、計画と準備を開始すべきです。

できるだけ迅速に行われるべきである開示手続きの義務、証言の取得、および(上記で申請者に関して説明した)デポジションについての準備に加え、特許所有者は、今後の補正および/もしくは差し替えクレームについて直ちに検討を始める必要があります。少なくともクレーム補正案の概要は、審判部との最初の話し合いのときまでに(通常、申請提出後4ヶ月より前に)完成しているべきです。

### 3. 特許所有者の予備応答

特許所有者は、特許所有者の予備応答を提出すべきかどうか、もしくはどのようなものを含めるべきかという戦略的判断を行う必要があります。申請者は、審判開始後1ヶ月以内に補足情報の提出を許可してもらうための申し立てを提出することができます。従って、特許所有者は、特許所有者の予備応答に、審判において検討されると思われる実質的な問題点を含めない方が賢明かもしれません。また、返答として適切ではないと思われる補足情報を期限内の補足情報として提出することができます。

特に、審判において成功しなかった申請者に対する禁反言の観点から、特許所有者は、実質的な特許性についての問題点に関する特許所有者の予備応答を提出しないことを検討し、審査開始後に特許所有者の応答が提出されるまで、そのような主張と証拠の提出を差し控えることを検討すべきです。

### 4. クレーム補正の検討

上記のように、USPTOは、特許所有者が、補正申し立て中のクレーム数を制限することを計画しています。従って、特許所有者は、申請者、特許所有者、および第三者の現行の製品および/もしくは将来の製品計画、中間権、今後の回避の可能性、特許所有者の禁反言、および追加クレームが与えると思われる未補正のクレームの解釈への影響(例えば、クレーム識別の教理の適用等)の観点から、検討中の補正および/もしくは差し替えクレームに特に注意を払う必要があります。

\* \* \* \* \*

*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。