

## REPORT

## 米国発明法に基づく知得手続きに関する USPTO による最終規則の発行

2012年10月19日

米国特許商標庁(USPTO)は、米国発明法(AIA)に基づく知得手続きを実施するための最終規則を発行しました。この規則は、2013年3月16日に有効となります。

AIAで制定された「先願制度」への移行の一環として、最終的に、インターフェアレンスの手続きは、徐々になくなります。インターフェアレンスの手続きに関する35 U.S.C. §135は、USPTOの「知得」手続きを制定するために補正されました。補正後の§135は、遅い方の出願人(申請者)が係属中の出願を有しており、早い方の出願人(応答者)が係属中の出願もしくは発行済み特許を有しているという場合に適用されます。知得手続きでは、申請者は、応答者の出願の発明者が、申請者の特許出願の1名以上の発明者から発明を知得し、「許可なしに」先の出願を提出したことを証明しようとしています。

USPTOでは、知得手続きの開始を求める年間50件の申請が提出され、そのうちわずか10件の申請に対して知得手続きの開始が許可されることになると見込んでいます。従って、知得手続きに関する規則は、ごくわずかの出願に対して関連があるように思われま

## I. 対象当事者、出願、特許

係争中の発明に関連する発行済み特許もしくは係属中の出願を有していない当事者は、知得手続きを利用することはできません。しかし、(当事者が、被疑知得者のクレームの最初の(下記のような)公開から1年以内に出願と申請を提出する場合)当事者は、被疑知得者の特許もしくは出願に気がつく前に、出願を提出している必要はありません。それと反対に、USPTOは、申請者が「被疑知得者の出願を模倣し、発明者が発明したものを正確に記載するため必要な変更を行うことができる」と明確にしています。

(i) 特許権所有者が発明を盗用したと信じているが、(ii) 知得手続きを求めるため、出願をタイムリーに提出していない当事者は、不正確な発明者名について特許に異議を申し立てる場合、§101、新規§102、先行商業使用主張、もしくは不公正行為に基づく非権利行使主張のみに依拠することができます。

2013年3月16日以降の有効提出日を有するクレームを含むもしくは含んでいた全ての出願および特許、およびそのようなクレームを含むもしくは含んでいた出願の(§120、§121、もしくは§365(c)に基づく)二番目の出願もしくはそのような出願から発行された特許である全ての出願および特許について、補

2012年10月19日

正後の§135と最終規則に基づく知得手続きを利用することができます。2013年3月16日より前の有効提出日を有するクレームを含むもしくは含んでいた全ての特許および出願、およびそのようなクレームを含むもしくは含んでいた出願の(§120、§121、もしくは§365(c)に基づく)二番目の出願もしくは特許において、現在でも(AIA承認前の35 U.S.C. §102(g)、§135、§291および過去のインターフェアレンス規則に基づき)インターフェアレンス業務を利用することができます。

上記両要件を満たす全ての出願は、両タイプの手続きの対象となり得ます。このような出願の一例には、(i) 2013年3月16日以降に提出され、(ii) 2013年3月16日より前に提出された外国出願の優先利益を主張し、(iii) 優先出願により裏付けされるクレームと優先出願により裏付けされないクレームとを含む通常の非仮出願があります。第二番目の例として、(i) 2013年3月16日以降に提出され、(ii) 2013年3月16日より前に提出された米国出願の利益を主張し、(iii) 親出願により裏付けされたクレームと親出願により裏付けされないクレームとを含む一部継続(CIP)出願があります。他の例として、第一番目と第二番目の例に記載された出願に基づく再発行出願と二番目の出願、およびこのような出願から発行された特許が含まれます。

AIAもしくは最終規則には、一当事者の出願が知得手続きの適用性についての要件を満たし、もう一方の当事者の出願がそのような要件を満たしていない場合、どのような手続きが利用可能となるかは明確に記載されていません。たぶん、この場合、先に出願を提出した当事者は、インターフェアレンスの手続きを求めることができ、先に出願を提出した当事者より後に出願を提出した当事者は、知

得手続きの申請を提出することができます。理論的には、両タイプの手続きを開始し、同時に進めることができます。しかし、このような場合には、USPTOが単にインターフェアレンスの手続きを進め、知得手続きの問題があればインターフェアレンスの一環としてその点を検討するように思われます。<sup>1</sup>

## II. 申請要件

特許出願(「遅い方の出願人」)(再発行出願の出願人を含む)は、早い方の出願人のクレームを拒絶もしくは削除させるため、USPTOに知得手続きを開始してもらう申請を提出することができます。下記にこのような申請の要件を記載します:

- 遅い方の出願人が申請を提出する必要がある;
- 宣誓の元で申請に署名する必要がある;
- 申請者による知得手続きを求める出願もしくは特許の番号等を明らかにするため、申請には十分な情報を記載する必要がある;
- 400ドルの手数料を添えて申請を提出する。USPTOの現行料金表案には、小事業体の割引料金(200ドル)と非常に小さな事業体の割引料金(100ドル)が含まれている;
- 申請では、「早い方の出願における発明のクレームと同一であるもしくは実質的に同一である」発明のクレームの最初の「公開」日から開始する1年以内に申請が提出されたことを証明する必要がある。USPTOでは、「最初の公開」を被疑知得者による最初の公開と解釈

<sup>1</sup> この点について当事務所からのコメントに対し、USPTOは、このような状況において、事実を案件ごとに検討し進み方を決定すると応答した。

2012年10月19日

している。最終規則では、「最初の公開」は、(i) 35 U.S.C. §122に基づく出願公報、(ii) 発行済み特許(すなわち、35 U.S.C. §153に基づく発行済み特許)、および(iii) 米国指定の国際出願の公報(すなわち、PCT第21条に基づくWIPOの公報)のいずれかであると特定されている。USPTOの一般人対象のPAIR(特許情報提供サービス)のデータベースからクレームの補正を入手できたとしても、「公開」とはならない；

- 下記のことを申請に記載し、十分な証拠により裏付けする必要がある：(i) 早い方の出願に記載の発明者が、申請者の出願に記載の発明者から、請求の発明を知得したこと、および(ii) 発明が知得された発明者が、そのような発明を請求している早い方の出願の提出を許可していなかったこと。また、「十分な証拠」には下記のことについて説明する少なくとも1つの宣誓供述書を含める必要がある：(i) 申請者から応答者への、知得された発明に関する直接および間接的連絡、および(ii) 応答者が自己の出願を提出することについて申請者からの許可がなかったこと。連絡があったことを示すには、裏付けが必要である；
- 申請では、申請者が、「応答者による請求の発明と同一であるもしくは実質的に同一である」少なくとも1つのクレームを有していることを示す必要がある；<sup>2</sup>

- 申請では、申請者の少なくとも1つのクレームが、「応答者に開示された発明と同一であるもしくは実質的に同一である」ことを示す必要がある；<sup>3</sup>
- 申請では、知得された発明に関連する応答者のそれぞれのクレームについて、応答者の請求の発明が「応答者に開示された発明と同一であるもしくは実質的に同一である」理由を示す必要がある；
- 申請では、知得された発明に関連する応答者のそれぞれのクレームについて(ミーンズ・プラス・ファンクションクレームもしくはステップ・プラス・ファンクションクレームの場合、クレームに記載されている各機能に対応する構造、材料、もしくは作用を記述した明細書の特定の個所の記載を含み)、応答者のクレームがどのように解釈されるべきかを説明する必要がある；
- 申請には、60ページまでとページ数に制限がある；および
- 記録上の連絡先を通して、申請と裏付け証拠を応答者に送達する必要がある。

また、USPTOは、「特許庁長官が知得手続きの要件が満たされたと思っていたとしても、申請者のクレームが特許査定の対象となり得る状態にない場合、知得[手続き]が開始となるようには思われたい」としました。<sup>4</sup>

<sup>3</sup> 脚注2を参照のこと。

<sup>4</sup> 「開始となるようには思われたい」というフレーズは、申請者のクレームが特許査定の対象となり得る状態にない場合でも、USPTOが知得手続きを開始する可能性があるかもしれないということを意味している。USPTOへのコメントにおいて、当所は、応答者の提出日より後であるが、申請者の提出日より前の日付の先行技術に関する問題点を提起した。(そのような先

<sup>2</sup> 「クレーム」が「発明」と「同一」となることはない。USPTOの意図は、応答者の請求の発明と同一であるもしくは実質的に同一である発明に関するクレームであるように思われる。

2012年10月19日

規則に関する USPTO の説明では、申請を提出する時点で、申請者のクレームが「特許査定の対象となり得る状態」にある必要はないと明らかにされています。

出願日は、不完全な申請については与えられません。不完全な申請は、(i) 申請が不完全であることの通知から1ヶ月、もしくは(ii) [応答者の対象クレームの公開から1年という] 制定法期限の失効のどちらか早い方の期間内のみ修正することができます。しかし、規則では、(別の申請が制定法期限内に提出された場合に限り)通知から1ヶ月を超えて、別の完全な申請を提出することは禁止されていません。

### III. 申請提出後の手続き

#### A. 知得手続きを開始する 上でのUSPTOの裁量

特許庁長官が、申請が「知得手続きを開始する基準を満たしている」とした場合、同長官は、知得手続きを開始「することができます。」従って、申請者が上記要件を満たしていたとしても、USPTO が勝手にもしくは気まぐれに行動しない限り、USPTO には、知得手続きの開始は義務付けられていません。申請が拒絶された場合、申請者は、再検討要求を提出することができます。知得手続きを開始するかどうかという特許庁長官による最終判断は、絶対的なものであり、それに対し

行技術は、応答者が、請求の発明を実際に申請者から知得したとしても、申請者にとって対象クレームを特許取得性がないものとし、応答者にとっては特許性取得性があるものとする可能性がある。)これに対してUSPTO は、「特定の事実に基づきそれぞれの状況を評価する」とした。このUSPTO の応答から、当所では、そのような状況においてUSPTO が知得手続きを開始するかもしれないと推測している。

て上訴することはできませんが、米国バージニア州東部地区地方裁判所において職務執行令状手続き(*mandamus proceeding*)を通して、勝手であり、気まぐれなものであるとして、上訴することができます。

#### B. 特許審判部による決定の延期

審判部は、「特許庁長官が申請の対象である請求の発明を含む特許を発行する日付から始まり3ヶ月の期間が失効するまで」知得手続きの申請についての決定を延期することができます。この延期により、USPTO は、特許取得性がないため、発行済み特許に含まれないクレームに関する申請についての決定を出すことを避けることができます。また、この延期により、クレームを補正するための期間が応答者に与えられます。応答者が、申請の範囲外とするためクレームを補正することにより、知得手続きを避けることができるように思われます。

この場合、申請者が、応答者の補正後のクレームを網羅するように申請を補正することができるかどうかは明確ではありません。(規則42.407(b)とUSPTOの説明では、「不完全な申請」の訂正のみについて説明しており、申請者が応答者の補正後のクレームに基づき調整された申請を提出することができるという明確な許可はありません。)しかし、調整された申請が許可されていない場合でも、(1年間の要件を含む、他の要求を満たしている限り)新規申請の提出をすることはできません。

#### C. 追加手続き

申請提出後、申請者は、手続きに別の特許もしくは出願の追加を提案することができます。この提案では、本来の申請と同一の立証

2012年10月19日

を行う必要があり、本来の申請においてこの提案を含めることができなかつた理由について説明しなければなりません。この理由の一例として、本来の申請が提出されるまで、追加すべき特許もしくは出願が公開されなかつたことが挙げられます。

#### D. 応答者による予備応答の提出の機会がないこと

最終規則では、特許発行後の検討、当事者系検討、および対象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おける特許所有者の任意予備応答が許可されていますが(2012年8月27日付けスペシャルレポートを参照のこと)、知得手続きについては同様の条項が含まれていません。従って、応答者には、審判部による知得手続き開始の決定より前に申請に応答する機会はないように思われます。

#### E. 審判開始

特許庁長官が知得手続きを開始した場合、この手続きは、特許審判控訴部(「審判部」)において審判として実施されます。審判部では、「早い方の出願の発明者が、申請者の出願に記載された発明者から、請求の発明を知得したかどうか、そのような発明を請求している早い方の出願が許可なしで提出されたかどうか」に焦点が当てられます。しかし、規則 42.400(b)によると、十分な理由が存在する場合、審判部には、手続き中に提起される特許取得性に関する問題点を解決する権限が与えられます。

例として、規則に関する USPTO の説明では、知得があったかどうかの検討前に、35 U.S.C. §112 に基づきクレームの不明瞭性に関する問題点を解決することが必要となるこ

ともあるとしています。規則もしくは USPTO の説明では特に記載はありませんが、審判部は、§102 もしくは §103 に基づく先行技術に関する問題点、および/もしくは §101 に基づく特許適格性に関する問題点を検討することもできます。(しかし、当事務所では、通常、審判部は知得手続きでそのような問題点を検討することをできる限り避けるであろうと考えています。)

#### F. 審判実施

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と同様に、知得手続きは、審判部において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。2012年8月27日付けスペシャルレポート「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」には、審判手続きについての更に詳細な説明が記載されており、当所のウェブサイト [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でご覧いただけます。

通常、審判が開始されてから12ヶ月以内に最終決定が出されます。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。

##### 1. 日程に関する命令

審判開始後、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。日程に関する命令では、審判に関する様々な期限が設定されます。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。当事者は、電話会議中、口頭ヒアリングの日付を除

2012年10月19日

き、日程に関する命令により指定された期限と異なる日付を要求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。

## 2. 応答者の応答

応答者の応答は、申請への異議申し立て(opposition)として提出されます。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ヶ月以内に応答者の応答を提出しなければなりません。応答者の応答では、特許取得性があると思われる全ての関連クレームを記載し、そのように思われる理由を説明すべきです。応答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)証拠とともに応答を提出する必要があります。応答者の応答では、60ページまでとページ数に制限があります。

## 3. 補正申し立て

知得手続きにおける、申請者もしくは応答者によるクレームの補正申し立ての提出は、十分な理由を示すことにより許可となります。十分な理由の一例として、当事者間の和解が補正により著しく早まる場合、もしくは補正によりクレーム削除を求める場合が挙げられます。しかし、審判部は、係争中のクレームを全て削除する要求を、不利な判決の要求とみなすであろうとしています。

## 4. 応答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、応答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、

応答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。返答には、最高15ページまでとページ数に制限があります。

## 5. 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、応答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。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、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、検査データが使用されている理由、テスト実施の理由、結果決定の上でのデータの利用方法、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、英訳が必要となります。

## 6. 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。特定の場合を除き、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

2012年10月19日

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。

クレームの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、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ます。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、日程に関する命令にてもしくは審判部に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。

## 7. 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。応答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英

2012年10月19日

訳にする必要があり、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。

#### a. 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。規則では、そのような同意のタイミングが明確にされていません。規則によると、特許所有者の予備応答の提出日以前に、もしくはそのような応答の提出期限までに、審判部に同意書を提出しなければならないとありますが、知得手続きにおいてそのような応答は認められていません。当所では、USPTOが日程に関する命令において、同意書の提出日および同意の上での開示終了期限を設定することにより、この問題を解決するであろうと考えています。

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ができなかった場合、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。USPTO発行の審判実務手引きでは、2つのタイプの義務的な初期開示手続きが制定されています：最初のタイプは、連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)に基づくものであり、次のタイプは、更に広範囲のものであります。後者のタイプは、先行技術中心のものであるため、知得手続きにはあまり適用されないように思われます。従って、ここではこの後者のタイプを詳細に説明しません。最初のタイプには、下記の開示が義務付けられています：

(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、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。

#### b. 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、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。

2012年10月19日

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応答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。

### c. 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。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の説明によると、当事者が法的公正さの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。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。

## 8. 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>5</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とデポジション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。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。

## 9. 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。

### G. 審判部の最終決定

審判部の最終決定が、特許のクレームもしくは出願のクレームに対して不利である場合、そのクレームは、(出願の場合)拒絶もしくは(特許の場合)削除されます。しかし、「適切な場合には」、審判部は、対象出願もしくは特許における発明者名を訂正することができます。AIAとUSPTOの規則では、どのよう

<sup>5</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。

2012年10月19日

な場合が「適切」であるかについて説明していません。しかし、和解を進めるため、同意上の訂正をそのような場合を含めるように思われます。

## H. 和解と調停

知得手続きに関与している当事者は、係争中の請求の発明の正しい発明者名について、当事者間の同意を反映させる書面供述書を提出することにより、手続きを停止させることができます。当事者からの要求がある場合、その同意書もしくは覚書は、ビジネス秘密情報とみなされ、政府機関もしくは「充分な理由を示す人物」のみにより入手可能となります。<sup>6</sup> また、当事者は、審判部ではなく、調停による係争解決に同意することもできます。

## I. 上訴

2通りの方法により、知得手続きにおける審判部の最終判決に異議を唱えることができます。米国バージニア州東部地区地方裁判所もしくは場合によっては別の地方裁判所において、あらためて初めから民事訴訟として最終判決に異議を唱えることができます。あるいは、ワシントンD.C.の米国連邦巡回控訴裁判所に直接上訴することもできます。

## IV. USPTOによる費用の見積り

USPTOは、知得手続き申請の準備費用には61,333ドルかかるであろうと見積っています。審判部が申請を拒絶した場合(全ての提出された申請のうち、約80%の申請が拒絶されるように思われる)、USPTOでは、再検

<sup>6</sup> 規則には、「充分な理由」の定義もしくは例が記載されていないが、規則に関するUSPTOの説明では、充分な理由を示すのに成功することは「稀であろう」としている。

討の要求の準備および提出に関する費用は29,680ドルと見積っています。

最終規則では、知得手続きの様々な局面である開示手続き、ヒアリング、および和解交渉等についての費用の見積りは含まれていませんが、USPTOでは、それぞれの当事者は総額で平均約460,000ドルを負担することになると別途に見積っています。

## V. 分析

### A. PCT出願による1年の期間の開始

上記のように、米国指定のPCT出願の公開により、知得手続きの申請を提出するための1年の期間が開始となります。PCT出願が英語で公開されなければならないという要件もしくは実際に米国国内移行に入らなければならないという要件はありません。

多数の米国国内移行出願は、30ヶ月の期限の間際に(すなわち、PCT出願の公開から1年後の日付にもしくはそれに近い日付に)提出されます。知得手続きの申請の提出期限と米国国内移行出願の提出期限が、非常に近い(同一日となる可能性がある)ため、申請者は、応答者が米国国内移行出願を実際に提出したかどうか知らないまま、(対応クレームを提出するだけでなく)申請を提出することが必要となるように思われます。<sup>7</sup>

<sup>7</sup> これは、現行のインターフェアレンス実務と非常に異なる。現行のインターフェアレンス実務では、インターフェアレンスの手続きを求める当事者は、1年以内に対応クレームを提出するだけでよい。また、その期限は、この対応クレームの有効提出日が早い方の出願の公開日の後である場合のみに適用される。

2012年10月19日

この場合、申請者側では、申請提出の時点で、応答者の米国出願番号は知りません。おそらく、申請者は、応答者のPCT公開番号を記載し、その後、応答者の米国出願番号を示すために申請を補正することになります。

## B. クレームの補正

知得手続きにおいて、規則にも記載されていないあり得る状況には、複雑な場合も考えられます。一例として、応答者が、知得の問題点を避けるため、クレームを補正した場合、申請者が、応答者により補正されたクレームに一致させるようにクレームを補正することが必要であるかどうかは明確ではありません。その他にも未解決の質問があります。例えば、応答者が、クレームを申請の範囲外となるように補正した場合、応答者の出願が、追加検討のために審査官に戻る前に、申請者には、自己のクレームと出願を応答者のクレームに一致させるように補正する機会があるかどうかという質問があります。応答者と申請者の両者が、クレームを同様に補正した場合、両出願は、審判部に残るのか、もしくは審査官に戻るのかという質問があります。このような質問は、審判部が「一件一件慎重に」検討して今後の判決が出るまでは、未解決の状態にあるように思われます。<sup>8</sup>

<sup>8</sup> 当所では、この点についてもUSPTOにコメントを提出した。USPTOは、「それぞれの状況は、特定の事実に基づき評価される」と応答した。USPTOは、応答者が出願人であるため「クレームを補正する権利」があることも考慮したが、申請者が、知得手続きにおいてクレームについてどのような措置をとることができるか否かについての説明はしなかった。

## C. 異なる補正に基づき、1年の期間の開始日が異なる可能性

応答者がクレームを補正する場合、特定の補正のタイプにより、1年の期間を開始させる公開日が異なるように思われます。例えば、(i) 応答者が、過去に公開された従属クレームの内容を組み入れることのみによりクレームを補正した場合、1年の期間は、その従属クレームの過去の公開により開始となりますが、(ii) 応答者が、過去に公開された全てのクレームと異なる範囲にあるようにクレームを補正した場合、応答者の発行済み特許においてクレームが公開となるまで、1年の期間は開始とはなりません。

## D. 早い方の出願

規則は、「申請者」を、「早い方の特許出願に記載された別の当事者が、請求の発明を知得したという決定を求める特許出願人…」(イタリック体を強調のため使用)と定義しています。この定義によると、別の出願の提出日の利益を主張する出願の場合、「早い方」が、実際の提出日もしくは利益日に言及しているかは不明確です。インターフェアレンスの訴訟において、米国連邦巡回控訴裁判所の最近の判決 (*Loughlin v. Ling*, 684 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2012)) では、対応するインターフェアレンスを考慮して、利益日を提出日とみなすことが確認されました。従って、当所では、被疑知得者の実際の提出日が被害者の提出日の後であったとしても、被疑知得者の利益日が、被害者の提出日もしくは利益日より前である限り、被害者が「申請者」となり得ると考えています。

2012年10月19日

### E. 同一であるもしくは実質的に同一である

申請者は、応答者により異議が申し立てられたそれぞれのクレームが、申請者が応答者に対して開示した「発明と同一であるもしくは実質的に同一である[発明]」を記載している理由を示す必要があります。最終規則では、「同一であるもしくは実質的に同一である」ことは、「特許的に区別不可能である (patentably indistinct)」と定義されています。USPTOの説明では、「同一であるもしくは実質的に同一である」要件を満たすには、「申請者が、応答者のクレームが申請者のクレームと比較して新規性がなくもしくは自明であるということを示す必要がある」と規則が「明確にしている」とされています。

例えば、申請者が、A、B、Cという要素を含む発明を応答者に開示し、後に、その応答者がA、B、C、Dという要素を含む発明を請求する出願を提出したとします。「特許的に区別不可能である」基準に基づき、申請者は、Dを追加することが自明である修正であったであろうため、応答者の請求の発明が、申請者が応答者に対して開示した発明と比較して特許的に区別不可能であることを示す先行技術の証拠を提出することができます。

### F. 一方向テスト

AIAに基づき削除された 35 U.S.C. §102(f) では、知得の概念についての説明がありました。§102(f)に関する判例で定義されているように、知得では、他者による完全な着想と被疑知得者へのその着想の連絡が必要です。*Kilbey v. Thiele*, 199 USPQ 290, 294 (Bd. Pat. Inter. 1978)。今までは知得があったかどうかを判断するには、「その連絡があったため、

当業者が、特許となった発明を作ることができたかどうか」を判断することでした (*Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp.*, 110 F.3d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1997)。当所では、USPTOが知得手続きにおいてこの同一の基準を適用すると考えています。

インターフェアレンス実務では、「特許的に区別不可能である」テストは、二方向テストです。例えば、当事者 A の請求の発明が、当事者 B の請求の発明と比較して特許的に区別可能である場合、当事者 B の請求の発明が当事者 A の請求の発明と比較して特許的に区別不可能であるとしても、実際にはインターフェアレンスはありません。知得手続きが、応答者のクレームが削除もしくは拒絶されるべきかに焦点を当て、申請者が請求の内容を特許にする権利があるかどうかという質問を検討しないため、一方向テストのみの適用が論理的であるように思われます。このアプローチは、上記の§102(f)に基づく判例と一致します。

また、一方向テストもしくは二方向テストのどちらが適用されるかについての説明を求めるコメントが一般から寄せられました。USPTOは、この要望に直接に答えませんでした。その代わりに、「…申請者が、応答者の請求の発明と同一であるもしくは実質的に同一である少なくとも1つのクレームを有しているかどうかを判断するため、申請者は、応答者のクレームが、申請者のクレームと比較して新規性がないもしくは自明であることを示さなければならない」としています。これから判断すると、一方向テストのみが適用されることを示唆しています。

規則では、(i) 申請者の「クレーム」は、応答者に開示された発明と同一であるもしくは

2012年10月19日

は実質的に同一である(すなわち、特許的に区別不可能である)ことを立証すること、および(ii) 応答者の請求の発明は、応答者に開示された発明と同一であるもしくは実質的に同一であることを立証することの両方を義務付けています。従って、規則が全体として二方向テストを義務付けているように見える可能性もあります。しかし、当所の考えでは、(応答者のクレームと申請者のクレームとを比較することなく)それぞれクレームに記載されたものを開示されたものと比較する2つの異なる一方向テストとしてこれらの要件を考えることがより正確であるように思われます。

### G. 共通所有権

手続きの対象となる両出願(もしくは出願と特許)が共通に所有されている場合、審判部は、知得手続きの開始を拒否する可能性があります。USPTOの説明では、知得手続きの共通所有権は、「審判部に、同一会社内における発明者名の係争の解決を求める等、手続きのごまかしに繋がる可能性があるため」問題であると述べています。しかし、USPTOの説明では、「所有権が重複している案件の全てが問題となるわけではない。最も重要な問題は、複数の当事者の行動を管理する能力を有する実質利益当事者が関与する場合である」とされています。

USPTOの説明では、実質利益当事者が複数の当事者の行動を管理することに関して懸念している理由について記載はありませんが、簡単に言えば、おそらく、USPTOは、実質利益当事者の権利に影響を及ぼすことがない、社内の発明者名の係争を単に解決するための知得手続きを避けるようにしているようです。

### H. 知得手続きの代わりに手続き もしくは知得手続きに追加して 行う手続き

AIAでは、「特許を求めている内容を実際に発明しなかった」人物による特許の取得を妨げる 35 U.S.C. §102(f)が削除されています。この削除により：(i) 発明者ではない人物の特許取得が可能かどうか、および/もしくは(ii) 第三者(例えば、知得手続きの申請ができるような関連特許出願を有していない当事者)が不正確な発明者名に基づき特許を無効とすることが妨げられるかどうかという質問が一部の解説者の間で提起されています。

そのような懸念に回答して、USPTOは、AIAにより変更されていない少なくとも 35 U.S.C. §101 (「発明もしくは発見をなした人物が…特許を取得することができる…」)は、発明者ではない人物による特許取得を妨げるという意見を述べました。従って、知得の被害者もしくは第三者が、地方裁判所における手続きもしくは特許発行後の検討において、35 U.S.C. §101に基づき、知得されたクレームの有効性に異議を申し立てることができるように思われます。

### VI. 提案

1. 知得手続きを制定する規則を作成する上で、USPTOは、インターフェアレンスの手続きに関する政策と規則のうちの多数を適用してきました。従って、通常、知得手続きを求める当事者が、インターフェアレンスの手続きの開始を求める際に利用したであろう同一の検討事項と戦略の多数を適用することが役に立つことでしょう。

2. 申請者は、(申請者により模倣されたクレームが、申請者の出願により裏付けさ

2012年10月19日

れている限り)応答者のクレームを直接に模倣することができ、および/もしくは(申請者の発明を反映するために必要に応じて変更する限り)応答者の出願を模倣することができます。従って、申請者が、応答者の出願に気がつく前に、既に出願を提出していた場合でも、制定法の1年の期間内であれば、申請者は、別の出願もしくは既存の出願のCIP出願の提出を検討すべきです。これにより、申請者は、申請の裏付けのため、クレームの文言と開示をよりよく調整することができます。

3. 知得の心配がある場合は、被疑知得者による全ての「公開」、すなわち、米国特許出願公報、発行済み米国特許、(公開された言語にかかわらず)米国指定のPCT出願公報をモニタリングすべきです。知得されたクレームを含むPCT出願公報の場合、応答者が米国国内移行の出願を提出したことを確認することができるかどうかにかかわらず、申請者は、PCT公開日から1年以内に申請を準備し、提出しなければなりません。

4. 合弁事業の場合において、もしくは一当事者が、試験、販売、もしくは資金援助を得るために、発明をもう一方の当事者に開示する場合において、知得が最も起こりやすいと思われれます。そのような場合、両当事者は、開示活動を注意深く、裏付けできるような方法で記録すべきです。AIAとUSPTOの規則では、審判開始前には、開示手続き(ディスカバリー)が認められていないため、申請者が主張裏付けのために被疑知得者の資料を利用することはできません。申請者が利用できる裏付け方法には：(i) 他者が目撃した(更に好ましくは署名および日付が記載された)発明者のノート；(ii) 出席者が日付を記載および署名した詳細な議事録とともに、発明が開示および議論された会議における発明

者ではない人物の出席を記録するノートもしくは覚書；および(iii) 書面形式もしくは修正不可能な電子形式の連絡記録が含まれます。情報を受理する当事者は、受理した情報を注意深く記録し、今後の知得の主張に対して弁護ができるように備えるべきです。

5. 知得は、共同発明をなしたことよりも立証することが困難な場合があります。知得の立証ができない場合、共同発明をなしたことの立証を試みることを検討することを提案します。共同発明をなしたことの立証が可能な場合、両当事者は、共通所有権を有するため、他の当事者を除いたまま、特許に基づき自由に特許の実施もしくはライセンスを行うことができます。

6. 制定法の期限内に申請を提出しなかった、もしくはUSPTOにより知得手続きの申請が拒絶された当事者は、特許発行後の検討等の他の手続きが利用できるかどうかを検討すべきです。

7. 特許対特許の場合、35 U.S.C. §135に基づきUSPTOの知得手続きを利用することはできませんが、当事者は、35 U.S.C. §291に基づき民事訴訟を提起することができます。これに代わって、特許権所有者は、特許再発行出願を提出し、その結果、「出願人」となることにより、§135に基づくUSPTOの知得手続きを求めることができます。この場合、特許権所有者は、どちらを求めるかを決定する前に、それぞれの手続きのタイプの利点を検討すべきです。例えば、§135に基づく手続きでは、この分野の法律に関して経験と専門的知識を有するUSPTOにおいて実施されるという利点がありますが、§291に基づく手続きでは、原告の知得主張を裏付けるため、正式事実審理前(pre-trial)の

2012年10月19日

開示手続きが認められるという利点があります。

8. USPTOに知得手続きを開始してもらうことは、非常に困難となることもあるため、他者による特許取得を停止させるには確実な方法ではないように思われます。先願制度に基づく最もよいアプローチは、完全な特許出願をできるだけ早く、好ましくは、他の当事者に開示する前に提出することです。

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, PLC* は、米国バージニア州アレキサンダリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当所は、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](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。