

## REPORT

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

2012年1月30日

1月25日、米国特許商標庁は、レーヒー・スミス米国発明法(AIA)の補足審査の規定の実施のための規則と査定系再審査料金引き上げのための規則を提案しました。この点について、小事業体に対して何らかの割引料金の適用はありません。前回、最新更新日が2011年11月22日である「米国発明法(AIA)の最新分析」というスペシャルレポートのセクション III.E.では、補足審査規定について説明しました。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News and Eventsセクションから入手することができます。規則が最終的に仕上がると、2012年9月16日から有効となる予定です。

通常、このような規則案についてはスペシャルレポートでは取り上げませんが、多数のクライアントの方々が、このようなことについての戦略を検討している段階にあるため、規則案が変更となる可能性が大であるというものの、クライアントの方々の戦略検討の支援のため、今回のスペシャルレポートを発行することにしました。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 特許庁は、当事務所がスペシャルレポートで取り上げていないAIAの他の局面についての種々の規則案を既に発行しており、また発行の継続をしている。このようなことについての情報をご希望の場合、お知らせください。

このような規則案の明確化を求める書面によるコメント、もしくはこのような規則案についての変更に関する書面によるコメントを一般から受け付けており、2012年3月26日までに特許庁により受理されなければなりません。当事務所では、AIAと規則案の間に矛盾があるように思われるため、また他の懸念点があるため、コメントを特許庁に提出することを検討しています。当事務所を代理人としてコメントの提出をご希望の場合、お知らせください。

### I. 補足審査規則案

AIAにおいて、特許所有者が、特許庁に情報を検討、再検討、もしくは訂正してもらうため、特許の補足審査を要求することができるように35 U.S.C. §257が追記されました。このような補足審査に従い、その情報に基づき、特許を不公正行為により権利行使不能であるとすることはできません。補足審査は、2012年9月16日から利用可能となります。

一旦利用可能となると、検討、再検討、もしくは訂正の情報を記載した要求を提出することにより、補足審査を得ることが可能となります。このような要求に応答して、特許庁は、特許のクレームに影響を与える特許性に関する実質的な新たな質問(SNQ)が、そのよ

2012年1月30日

うな情報により提起されているかどうかを判断しなければなりません。特許庁は、3ヶ月以内に、この判断を行い、判断の結果についての補足審査証明書を発行しなければなりません。同庁が、SNQが提起されていると判断した場合、特許の査定系再審査を行うように命令を出します。同庁が、SNQが提起されていないと判断した場合、補足審査は終了となります。

規則案には、補足審査についての多数の要件と制限が記載されています。本規則案中でとりわけ重要であるものには (1) 単一補足審査手続き中での検討、再検討、もしくは訂正についての情報は10項目までという限定、(2) 補足審査についての要求の内容要件、および (3) 補足審査取得に係わる料金、また命令が出された場合、査定系再審査取得に係わる料金が挙げられます。

#### A. 補足審査では、情報は10項目までという限定

特許庁は、情報は10項目までという限定つきで各々の補足審査手続きを提案しています。特許所有者が10項目を超える情報についての検討、再検討、もしくは訂正を望む場合、特許庁は、(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が可能であることを示しています。

情報は10項目までという限定に関して、特許庁は、情報の1項目は、(1) 検討、再検討、もしくは訂正すべき情報を含む要求の一部として提出された単一の書類であること、もしくは(2) 情報が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、検討、再検討、もしくは訂正すべき要求の内容の範囲で記載された情報であると定義することを提案しています。

上記の(1)について、単一の懸念点に関する複数の書類は、別途の情報項目として取り扱われます。例えば、書類とその書類についての相手側の電子メールは、2つの項目としてみなされます。もう1つの例として、記録にある2つの文献と組み合わせなければならぬ新しい文献は、3つの項目としてみなされます。また、別の例として、販売の請求書と販売された物を記載するパンフレットは、2つの項目としてみなされます。

検討、再検討、もしくは訂正用の全情報は、要求および/もしくは添付書類として、書面形式で提出されなければなりません。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書写を含む)書写が含まれます。

#### B. 補正審査要求の内容要件案

特許庁は、次のような補正審査要求の内容要件を提案しています：

- カバーシート；
- 目次；
- 補正審査要求を求める特許の指摘；
- 各々の情報項目と(適切な場合)各々の情報項目の公開日のリスト；
- 各々の情報項目と、適切な場合、過去の不正確な情報とそれがどのように訂正されたかについての指摘を含み、その項目の検討が要求

2012年1月30日

- されている理由とを指摘する供述書;
- 審査されるべき特許に関する他の過去のもしくは同時の特許庁の特許発行後の手続きを指摘するリスト;
  - 審査されるべき特許の各々の局面の指摘と、審査されるべきクレームの各々のミーンズ・プラス・ファンクションの限定に関する明細書による裏付けの相関関係;
  - 各々の情報項目が提起する各々の懸念点の指摘と、各々の指摘された懸念点についての別途の詳細な説明;
  - どのように各々の情報項目が、審査されるべき特許の各々の局面に関連するか、どのように各々の関連クレームの各々の限定が先行技術もしくは二重特許情報により満たされている、もしくは満たされていないかを含み、どのように各々の情報項目が各々指摘された懸念点を提起しているかについての説明;
  - 任意で、その情報がSNQを提起していない理由、および/もしくはクレームにはその情報の観点からでも特許性がある理由の説明;
  - 関連する翻訳を添付の上での(米国特許と特許出願公報を除く)各々の情報書類項目のコピー;
  - 要求を除く50ページ以上である提出書類の関連部分の概要; および

- 審査されるべき特許の所有権の提示。

特許庁が出願人はこのような要件のいずれかを満たしていないとした場合、要求に対して提出日が与えられません。結果として、補足審査は行われず、35 U.S.C. §257の保護は適用されません。

### C. 料金案

補正審査に伴う料金は、料金案によるとかなりのものとなります。特に、特許庁の提案では、出願人は補足審査料金として5,180ドルを納付するようになっており、補足審査の結果として査定系再審査を行うようにという命令が出された場合、出願人は再審査料金として16,120ドルを追加料金として納付するようになります。また、特許庁の提案では、出願人は、20ページを超える補足審査中に提出した(補足審査要求そのものを除く)非特許書類の1件ごとにつき170ドルを納付し、最初の50ページを越える追加の50枚ごと(もしくはその一部)につき、書類ごとに280ドルの追加料金を納付することになっています。書類中の非関連部分を削除することにより、書類の枚数削減が勧められています。

特許庁は、特許所有者に対して補足審査要求と共に、補足審査料金および査定系再審査料金である総額21,300ドルと書類枚数料金が適用される場合にはその料金とを納付するように義務付けることになります。特許庁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払い戻しとなります。補足審査料金と書類枚数料金は、払い戻しとはなりません。

2012年1月30日

## D. 分析

規則案に関する特許庁の意図は、非常に価値があると思われ、補足審査がない場合に不公正行為の主張に関する訴訟の対象になるように思われる特許のみに対して補足審査の利用を勧めることにあります。従って、特許庁の規則案にあるように、補足審査要求の要件は、検討、再検討、もしくは訂正のための別途の懸念点ごとの詳細な説明を義務付けることとなります。補正もしくは面接は、補足審査では、もしくは補足審査の結果である査定系再審査における第一次オフィスアクション以前に、認められません。

このような要件を満たすには、弁護士がかなりの時間を費やすこととなります。<sup>2</sup> 補足審査要求では種々の承認事項を記載しなければなりません。このような承認事項の記載のため、重大な禁反言が生じ得ます。また、(35 U.S.C. §257そのものと矛盾する可能性があるというものの)規則案によると、§257の保護は、要求中に提起された特定の懸念点およびクレームのみに適用されます。

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、手続きには、特許の価値に著しく影響を与える可能性がある追加の欠点があります。査定系再審査は、特許の権利行使性を直ちに限定し、補正もしくは禁反言により、クレームが減縮されることになり得る、もしくは削除となり得る、および中間権

を発生させることになり得るかもしれません。また、査定系再審査は、特許所有者に対して補正や主張を提示する限られた機会を与えているだけであり、裁判所の手続きおよびITCの手続きに適用される有効性の推定および明白かつ確信を抱くに足る証明の基準なしで行われます。

補正審査の情報項目に関する限定案では、複数の手続きの義務化のため、特許所有者が検討用の複数の関連書類についての情報の提出を希望する場合、補足審査関連で既に高額である費用をさらに引き上げることになります。

## II. その他すべての査定系再審査についての料金引き上げ案

特許庁は、その他すべての査定系再審査について現行料金の2,520ドルを17,750ドルまで引き上げることを提案しています。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ていない査定系再審査に適用されます。特許庁が査定系再審査要求においてSNQの提起はないと判断すると、4,320ドル以外は全て払い戻しとなります。2012年9月16日以降、当事者系再審査手続きを利用することはできないため、特許庁は、当事者系再審査手続きの料金引き上げを提案していません。査定系再審査中に、また継続中の当事者系再審査中に、規則59、181、182、183の嘆願書を提出する料金を著しく引き上げることを提案しています。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。特許庁は、出願人に規則59、181、182、もしくは183の嘆願書の提出に対しては1,932ドルを納付するように提案しています。

<sup>2</sup> 規則案によると、補足審査要求における弁護士平均準備時間は、1時間あたり340ドルとして25時間(総額8,500ドル)であると思われる。しかし、規則案では、査定系再審査要求における弁護士平均現行料金は、19,000ドルであり、補足審査要求の実際の弁護士時間は、最高135時間ともなり得る(1時間あたり340ドルとして45,900ドル)と認めている。

2012年1月30日

### III. 提案

AIAに関するスペシャルレポートで以前にも説明しましたように、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補足審査を利用するかどうかを決める際、かなりの注意を払うことを続けてお勧めします。規則案が仕上がる以前にかなりの変更がない限り、かなりの弁護士料金、特許庁への高額な料金、補足審査要求に関連した今後の禁反言、査定系再審査の欠点があるため、非常に限られた場合に限り補足審査を検討することをお勧めします。

規則案に基づく補足審査は、特許審査中に情報開示供述書(IDS)の提出の代替として、もしくは比較的重要な文献を検討してもらうには、ふさわしくありません。現在提案されている状態で、補足審査は、特許所有者にしてみれば理屈に適った程度で不公正行為の主張に関する訴訟の対象となるように思われる特許のみにおいて適切な選択肢に思われます。そのような場合でも、特許発行後、情報を検討、再検討、もしくは訂正してもらうため、再発行のようなリスクが比較的小さく、費用が比較的にかからない方法を注意深く検討することをお勧めします。

また、補足審査の結果として命令が出ていない査定系再審査の著しい料金引き上げ案の観点から、できれば、料金案が実際に有効となる前に、査定系再審査要求を提出することをお勧めします。しかし、特許権所有者にとって、一般に査定系再審査は、再発行出願より望ましいものではないと思われれます。また、頻繁に査定系再審査は、特許権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。従って、査定系再審査要求を検討中の場合、料金引き上げ案が実際に有効

となる以前に、この分析を早めることにより査定系再審査要求を提出するかどうかの判断を行うのに十分な時間を取るようにお勧めします。

\* \* \* \* \*

*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](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。