

## REPORT

## 米国特許商標庁による、共同研究合意にある当事者所有の特定先行技術を自明性分析から除外する米国法第35章103条(C)(2)を実施する最終規則

2005年10月3日

米国特許庁は、米国法第35章103条(c)に対する2004年12月10付けの改正を実施するための最終規則を発行しました。当事務所発行2004年12月10日のスペシャルレポートに記載通り、過去の米国法第35章103条(c)、すなわち現行の米国法第35章103条(c)(1)では、もし先行技術および請求された発明が共同所有であるならば、請求された発明の自明性分析において、米国法第35章102条(e)、(f) および(g)のみに基づき、請求された発明に対して先行技術として適格である内容を除外しています。付加された米国法第35章103条(c)(2)では、請求された発明が、共同研究合意(以下JRA)にある当事者により、もしくは当事者に代わりなされた限り、共同所有でない類似内容を除外しています。米国特許庁の最終規則では、どのように出願人が米国法第35章103条(c)(2)の規定を活用することができるか詳細に説明しています。

## I. 米国法第35章103条(c)の改正

2004年12月10日、米国法第35章103条(c)は、新規段落(2)および(3)を含むように改正されました。従って、現在、米国法第35章103条(c)は、下記のように記載されています:

「(1) 本章内の102条(e)、(f)および(g)のいずれか1つの条項もしくは複数の条項のみに基づいて、他者により開発された先行技術として適格である内容は、請求された発明がなされた時点で、その内容および請求された発明が、同一人物により所有された、もしくは同一人物が譲渡を受領するべきであった場合、その内容において、この条項に基づき特許性を取得することを除外しない。

(2) この103条(c)において、下記の条件を全て満たす際、他者により開発された内容および請求された発明は、同一人物により所有された、もしくは同一人物が譲渡を受領するべきであったとみなされる:

(A) 請求された発明が、請求された発明がなされた日もしくはそれ以前に有効であった共同研究同意にある当事者によりなされたか、もしくは当事者に代わりなされたこと;

(B) 請求された発明が、共同研究同意の範囲内で行われた活動の成果としてなされたこと; および

(C) 請求された発明に対する特許出願が、共同研究同意にある当事者の氏名/名称を開示するか、もしくは開示するように補正されていること。

(3) 上記段落(2)において、「共同研究同意」という用語は、請求された発明の分野において、実験作業、開発作業、もしくは研究作業に対して複数の人物もしくは事業体により締結された書面上の契約、許諾、もしくは共同合意を意味する。」

## II. 米国法第35章103条(c)(2)の活用方

米国法第35章102条(e)、(f)および(g)のいずれか1つの条項もしくは複数の条項のみに基づく内容(すなわち、特許出願もしくは公開出願)は、本章内103条(c)(2)の3つの規準を満たす限り、同章内103条(a)に基づき、請求された発明に対しての使用から除外(すなわち、自明性分析から除外)可能です。

2005年10月3日

米国法第35章103条(c)(2)を活用するために、出願人は、(1)JRAにある当事者の氏名/名称を開示するために、明細書を補正しなければならない(連邦施行規則第37章1条71項(g)(1))、また(2) (a) 適格でないと思われる内容および請求された発明が、請求された発明がなされた日もしくはそれ以前に有効であったJRAにある当事者によりなされたか、もしくは当事者に代わりなされたこと、また(b) 請求された発明は、JRAの範囲内で行われた活動の成果としてなされたことを記載する供述書を提出しなければならない(連邦施行規則第37章1条104項(c)(4)(iii)) とあります。

米国法第35章103条(c)(2)の広い解釈は、適格でないと思われる内容(すなわち、先行技術)に対して所有権義務を課しているようには見えません。しかし、米国特許庁は、制定法を、対象であるJRAにある一当事者もしくは複数の当事者により所有された先行技術のみを米国法第35章103条(a)(すなわち、自明性)の分析から除外することに限定して解釈しています。従って、米国特許庁は、適格でないと思われる先行技術が、JRAにある一当事者もしくは複数の当事者により、また一当事者もしくは複数の当事者に代わりなされた(すなわち所有された)ことを示す旨を含む供述書を義務付けています。

#### A. 明細書に対する補正書の提出に関する時間制限と手数料

連邦施行規則第37章1条71項(g)(2)によると、このような補正書が特定の期間内に提出されない場合、明細書に補正を取り入れるための取り扱い手数料が課せられます。この取り扱い手数料は、現在130ドルです。補正書が、下記のいずれか遅い時点で、(1)出願日もしくは米国国内段階に移行する日から3ヶ月以内に、もしくは(2)利点に関する第一回局指令の送付以前に(継続審査要求(RCE)の提出後の第一局指令を含み)提出されない限り、この手数料が義務付けられています。

審査の開始前に、審査官が、請求された発明に対してどのような先行技術を引用するかを予想するのは困難です。従って、当方では、ほとんどの場合、例えば、拒絶に応答して、米国法第35章103条(c)(2)の条項を権利行使するために必要となるまで、JRAにある当事者の氏名/名称を明細書に付加しないと考えます。従って、多くの場合、明細書に当事者の氏名/名称を

付加するために、補正書を提出する際、当方では、義務手数料(もしくは継続審査要求(RCE)用手数料)を納付することが必要となると考えています。

#### B. 義務供述書に関する形式

当事務所が、(1)米国法第35章103条(c)(2)に基づき適格でないと思われる内容が、JRAにある一当事者もしくは複数の当事者により所有され、(2)請求された発明が、JRAにある当事者により、もしくは当事者に代わりなされ、(3)JRAが、請求された発明がなされた日もしくはそれ以前に有効であったことを確認すると、当方で適切な供述書を準備し提出することができま。この供述書については、連邦施行規則第37章1条104 (c)(4)(iii)により規定されています。

この供述書は、別途用紙として作成し、署名付きであることが義務付けられています。当事務所で、出願の記録上の適切な委任状を保管している場合、当方でこの供述書に代理署名をすることが可能です。そうでなければ、この供述書は、出願人もしくはこの件に関わる譲渡人により署名されなければなりません。

#### III. 米国法第35章103条(c)(2)に基づく二重特許禁止の原則による拒絶およびターミナルディスクレーマー

特定の規則内で成文化されていませんが、最終規則に関する米国特許庁の議論は、適格でないとされた先行技術の請求項に基づく二重特許禁止の原則による拒絶を出す際、審査官が従うべき指針の概要を含みます。出願人が、適切なターミナルディスクレーマー(期間の放棄)を未提出の場合、二重特許禁止の原則による拒絶は、下記の条件の双方が満たされる場合に出願に対してなされます：(a)先行技術出願もしくは特許を適格でないとするために、連邦施行規則第1条104項(c)(4)(iii)に基づく供述書が提出された場合(供述書は、出願および適格でない先行技術が、JRAにある当事者により、もしくは当事者に代わり、各々なされたことを確認することとなる)、(b)出願が、適格でない先行技術に請求された発明と特許取得上、区別ができない発明を請求している場合。

従って、出願者が、米国法第35章103条(c)(2)の規定を実施する後まで、二重特許禁止の原則による拒絶はなされません。それによって、米国特許庁は、二重特

2005年10月3日

許分析のために、共同所有されたものとして出願と適格でない先行技術を取り扱います。

自明性型二重特許禁止の原則による拒絶がなされる場合、このような拒絶を克服するために、ターミナルディスクレマーの提出が可能です。連邦施行規則第37章1条321(d)に基づき、ターミナルディスクレマーは、発行された特許と二重特許禁止の原則による拒絶の基礎をなす特許を別途に行使する権利を放棄することを含まなければならない、かつ発行された特許と二重特許禁止の原則による拒絶の基礎をなす特許が別途に権利行使されない期間中に互ってのみ、発行された特許が権利行使可能であることを示す合意書を含まなければならない。

従って、JRA技術に基づく二重特許禁止の原則による拒絶を克服するためのターミナルディスクレマーは、出願に基づいて発行する特許と二重特許禁止の原則による拒絶の基礎をなす特許(すなわち、適格でない先行技術)を個別に行使する権利を放棄することを含まなければならない。この義務付けられた放棄は、ターミナルディスクレマーが提出される特許に関する全ての実施許諾/所有権譲渡の際にも考慮されなければならない。

#### IV. JRAの記録

最終規則は、JRAの記録登録を特許庁の記録に載せることを許可する規定を含みます。しかし、JRAを記録することは、米国法第35章103条(c)(2)の規定を実施するように義務付けられておらず、またJRAは、かなりの量の所有権情報を頻繁に含むため、多くの場合には、JRAを記録する利点はあまりありません。

JRAの記録を決めた場合、JRAを添付するカバーシートには、出願の所有者の氏名/名称を明記し、JRAにある各々の当事者の氏名/名称を明記し、JRAに署名された日付を示さなければならない(連邦施行規則第37章3条31(g))。

#### V. 中間規則と異なる著しい変更

最終規則の発行以前に、特許庁は、米国法第35章103条(c)(2)の規定を活用するための中間規則を発行しました。この最終規則では、中間規則と異なる幾つかの変更がなされました。

例えば、中間規則では、明細書は、JRAにある当事者の氏名/名称のみだけでなく、JRAが署名された日付および請求された発明の分野に関する詳細な記述を含むように補正されなければなりません。最終規則では、後者の二つの必要条件を削除しました。補正書を中間規則に基づいて提出した場合、当方では、JRAの署名の日付と明細書の詳細な供述書とを削除するための更なる補正書を提出することを勧めています。そのような情報は、もはや米国法第35章103条(c)(2)の規定を活用するのに必要はありません。また、現在、そのような情報は、この不必要な情報と共に発行する特許の有効性もしくは権利行使可能性に対して異議申し立てするために(例えば、情報が誤ったもの、もしくは意図的に不正確である/不完全である、等の根拠)、および/もしくは特許の範囲に対して異議申し立てをするために(例えば、発明の分野に関する詳細な供述は、請求項の範囲を限定するという根拠)、相手方にとっての攻撃材料にしかありません。

また、JRA技術に基づく二重特許禁止の原則による拒絶を克服するための義務付けられたターミナルディスクレマーにおいても、かなりの修正がなされました。中間規則では、ターミナルディスクレマーが、発行された特許および二重特許禁止の原則による拒絶の基礎をなす特許を別途に実施許諾する権利を放棄することを含むことも義務付け、ターミナルディスクレマーが、適格でない特許を所有する者に拘束されていることを義務づけ、ターミナルディスクレマーが、適格でない特許を所有する者により署名されることを義務付けていました。これら全ての規定は、最終規則では削除されています。ここでも再び述べますが、ターミナルディスクレマーを中間規則の業務手続きに従い提出した場合、当方では、現在不必要な中間規則制限、例えば、実施許諾上の制限を除去するように、最終規則に従って新規ターミナルディスクレマーを提出することを強く勧めています。

#### VI. 先の米国法第35章103条(c)の有効日に対する論争の可能性のある変更を含む、規定の有効日

この規定は、2004年12月10日もしくはそれ以降に発行された特許に適用します。従って、現在係属中の出願に適用します。

2005年10月3日

最終規則に関する注釈では、米国特許庁は、1999年11月29日もしくはそれ以降に提出された出願にのみ先に適用可能であった先の米国法第35章103条(c)の規定、すなわち現在の米国法第35章103条(c)(1)の規定が、提出日に関わらず、2004年12月10日現在で係属中の全ての出願に対して現在適用可能である旨を示しています。従って、同庁は、1999年11月29日以前に提出された出願で、米国法第35章102条(e)、(f)、および(g)のいずれか1つの条項もしくは複数の条項のみに基づき、共通所有技術を先行技術としてみなす米国法第35章103条(a)に基づく拒絶を克服することを希望する場合(すなわち、米国法第35章103条(c)(1)を活用することを希望する場合)、請求された発明がなされた時点で、先行技術と請求された発明が、共同所有であり、もしくは同一所有者が譲渡を受領するべきであった旨の供述書を提出する必要があるのみと示しています。

従って、1999年11月29日以前に提出された出願に関して、特許庁の新特許法の解釈に従って、103条(c)(1)の利点を得るために継続出願を提出することは、現在必要ではありません。同様に、同庁の解釈に従って、1999年11月29日以前に提出され、2004年12月10日以降に発行された特許に関して、103条(c)(1)の利点を得るために再発行出願を提出することは、現在必要ではありません。この法律は、2004年12月10日もしくはそれ以降に発行された特許にのみ適用するため、1999年11月29日以前の提出日を有し、2004年12月10日以前に発行された特許に対しては、再発行出願を提出することは、現在も必要です。

米国法第35章103条(c)を書き換えた法律制定が米国法第35章103条(c)(1)の有効日に対してこの修正を含むという特許庁の解釈は、同庁の主張するところによれば、この法律制定が、米国法第35章103条(c)の原規定を含み、補正書が、米国法第35章103条(c)の全体を書き換え、2004年12月10日もしくはそれ以降に許可が下りた特許に対して適用可能であることを示したことに基づいています。

しかし、その法律制定では、「補正書」は、先の103条(c)から変更された文体(すなわち、103条(c)(2)の付加)のみだけではなく、103条(c)の全体を指すのかどうか明らかではありません。従って、この法律制定が、米国法第35章103条(c)(1)の利点を得るために、対象出願が1999年11月29日もしくはそれ以降の提出日を有する

という必要条件を削除したかどうか定かではありません。

そのために、この法律制定に関する特許庁の解釈に依存することは、リスクがないわけではありません。例えば、特許庁の解釈に依存し、継続出願もしくは再発行出願を提出することなく、1999年11月29日以前に提出された出願で、米国法第35章103条(c)(1)を活用するならば、裁判所が米国特許庁の解釈が適格でないとして特許が無効となる可能性があります(すなわち、特許査定の際の特許は、米国法第35章103条(c)(1)の規定に当てはまらなかったため、先行技術は、実際、米国法第35章103条(a)に基づき適格でないと思われなかった)。

結果として、この問題点が裁判所にて論議されるまで、現行の米国法第35章103条(c)(1)にある規定に依存することを希望する場合、少なくとも重要視されている特許出願/特許に対して、1999年11月29日以前に提出された係属中の出願で継続出願を提出し(継続審査要求(RCE)ではなく)、1999年11月29日以前の提出日を有する特許に対して、発行日に関わらず、再発行出願を提出することを継続することが賢明かもしれません。米国特許庁は、この件に関して「結局のところ、出願人は、出願に関して、[米国法第35章103条(c)(1)]の適応性についての可能性のある異議申し立てを回避するため、1999年11月29日以前に提出された係属中の出願を再提出する選択肢を今でも有している」とコメント中でこの選択肢を支持しています。

この最終規則に関して、ご質問等ございましたら、喜んでお答えしたいと思います。

\* \* \* \* \*

*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

2005年10月3日

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。