

## REPORT

## 米国発明法 (AIA) の最新分析

更新日 2011年11月22日

## I. 序文

2011年9月16日、オバマ大統領は、米国発明法(AIA)に署名し、AIAが正式に法律となりました。AIAは、米国特許法において重要な改正を含む特許改正法です。AIAのあらゆる要件は、それぞれ異なる時期に施行となりますが、即時施行となるものもあれば施行となってから18ヶ月後に施行となるものもあり、またその要件の内、自動的に実施されるものもあれば今後の特許庁の規則に基づき実施されるものもあります。Appendix Aには、有効日と適用対象の表が記載されています。

このスペシャルレポートでは、下記の事項についての最新情報を記載しています:

電子ファイリングの奨励(2011年11月22日)

取引上の先行使用に基づく侵害防御(2011年11月22日)

先願制度(2011年11月22日)

知得手続き(2011年11月22日)

宣言書の業務(2011年11月22日)

特許発行後の検討(2011年10月27日)

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(2011年10月27日)

非常に小さな事業体(「micro entity」)に対する料金(2011年9月30日)

「トラック1」優先審査(2011年9月30日)

当事者系再審査についての中間新規基準(2011年9月30日)

有効日と適用対象(2011年9月30日)

料金表(2011年9月30日)

AIAにおいて即時施行となるもの:

- 特許料金の引き上げ;
- 「非常に小さな事業体」に対する今後の料金カテゴリーの設定;
- 料金対応迅速化審査の料金設定;
- 特許庁に対する料金設定権限の許可;

2011年11月22日

- 最良の形態(ベストモード)を開示しなかったことを無効性の弁護として使用することを削除;
- オンライン上のパテントマーキングの許可;
- 誤ったマーキングに関する法律の緩和;
- 当事者系再審査の最低基準の変更;
- 従来ビジネスメソッド特許にのみ適用可能であったが法改正により他の特許にも適用される「取引上の先行使用」侵害弁護の拡大;
- 「税金対策」特許クレームを特許取得不可能なものとする; および
- 特許侵害訴訟における無関係の被告人の合併を制限する。

施行後60日目から、AIAは、書面での特許出願に対して罰金を適用する。

施行後1年目以降、AIAは下記のことを行う:

- 米国特許システムを先願制度システムに転換する;
- 先行技術全体を再定義し、徐々にインターフェアレンスの実務を削除する;
- 新たに設定された知得手続きを除き、無効性の根拠としての誤った発明者名を最終的に削除する;
- 発明者宣言書の要件を緩和する;
- 特許庁における当事者系特許性についての異議の申し立て手続きを著しく変更することには、次のことが含まれる
  - 新たに特許発行後の検討(異議申し立て)手続きを設定する;
  - 当事者系再審査を新たに設定された当事者系検討手続きと置き換える;
  - 係属中の特許出願において特許発行前の第三者による先行技術の提出選択肢を拡大する;
- 特許発行後に情報を検討してもらうため、特許権所有者が補足審査の要求ができるようにする;
- 故意侵害もしくは誘引侵害の証拠として弁護士のアドバイスを得なかったことを削除する; および
- 種々の他の変更を行う。

下記に詳細に、特に著しい法改正の重要な要件、有効日、適用対象、および当事務所からの提案について説明します。この法改正によりなされた変更を2つのグループに分けました: (1) 即時有効である、もしくはまもなく有効となる変更、および (2) 施行後、1年後以降に発効となる変更。特許庁がAIAの種々の要件を実行するため規則を設定する毎に、当所ではこれらの規則を説明するスペシャルレポートを発行します。また、当所で2011年10月23日から11月4日までに行われる知的財産研修会(Intellectual Property Training Institute)において、米国特許法とその業務におけるAIAの影響について説明します。

2011年11月22日

法律の範囲および複雑性の観点から、またこのスペシャルレポートのページ数が多いことから、読者が容易に利用できるように、このスペシャルレポートには下記のように目次が添付されています。AIAの完全なコピーは、当所のウェブサイト[www.oliff.com](http://www.oliff.com)のNews and Eventsのセクションでご覧いただけます。

2011年11月22日

## 目次

ページ

I.	序文.....	1
II.	即時に起こる変更.....	7
	A. 特許庁料金の引き上げ .....	7
	B. 電子ファイリングの奨励 .....	7
	C. 非常に小さな事業体に対する割引 .....	8
	D. 特許庁料金設定の権限 .....	9
	E. 「トラック1」優先審査 .....	9
	F. 最良の形態(ベストモード)を開示しないことによる結果.....	10
	G. パテントマーキング .....	12
	1. オンライン上でのマーキング .....	12
	2. 誤ったマーキング .....	12
	H. 当事者系再審査についての中間新規基準 .....	13
	I. 地方裁判所は査定系再審査について検討しない .....	14
	J. 取引上の先行使用に基づく侵害防御 .....	14
	K. 税金対策 .....	16
	L. 民事訴訟における被疑侵害者の合併 .....	17
	M. 特許庁に対しての訴訟提起の際の裁判地 .....	17
III.	施行後1年目以降に発効となる変更.....	18
	A. 先願制度 .....	18
	1. §102における補正.....	18
	2. §103における補正.....	23

2011年11月22日

3. 提案.....	24
B. 知得手続き .....	24
1. 特許 対 特許.....	26
2. 出願 対 特許 もしくは 出願.....	26
C. 宣言書の業務についての変更 .....	29
D. 特許発行前の第三者による提出 .....	30
E. 補足審査 .....	31
F. 特許審判控訴部(Patent Trial and Appeal Board).....	32
G. 特許発行後の検討 .....	33
1. 特許審判控訴部において行う .....	33
2. 特許性のいかなる局面についても特許に異議を申し立て ることができる .....	33
3. 特許発行後の検討を認める最低基準.....	34
4. 基本手続きとタイミング .....	34
5. 証拠基準は証拠の優越である .....	36
6. 申請者は、実質利益当事者名を記載しなければならない.....	36
7. 限定開示手続き(ディスカバリー)の利用 .....	36
8. 確認判決により不可能となること .....	37
9. 再発行特許のオリジナルクレームについて許可されない.....	37
10. 民事訴訟が特許発行から3ヶ月以内に提起された場合、侵 害に対する予備差し止め命令の申し立ての停止の根拠と なることはできない.....	37
11. 自動的停止 .....	37
12. 和解は可能である .....	38
13. 中間権 .....	38
14. 制定法による自動的禁反言 .....	38
15. 提案.....	39
H. 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 .....	39
1. 対象ビジネスメソッド特許の被疑侵害 .....	39
2. 検討対象の資格 .....	40
3. 非特許性を主張するための根拠における限定 .....	40

2011年11月22日

4.	禁反言 .....	41
5.	対応訴訟の停止 .....	41
6.	再発行特許のいかなるクレームについても特許発行後の 検討対象となり得る .....	42
7.	提案 .....	42
I.	当事者系検討 .....	42
1.	特許審判控訴部(Patent Trial and Appeal Board)において実 施される .....	43
2.	35 U.S.C. § 102と§103に基づく先行技術特許および刊行物 のみに基づき特許に異議を申し立てることができる .....	43
3.	当事者系検討を認める最低基準 .....	43
4.	基本的手続きとタイミング .....	43
5.	証拠基準は証拠の優越である .....	45
6.	申請者は、実質利益当事者名を記載しなければならない .....	45
7.	限定開示手続き(ディスカバリー)の利用 .....	45
8.	確認判決により不可能となること .....	46
9.	侵害主張の不服申し立ての送達から1年を超えた場合に不 可能であること .....	46
10.	自動的停止 .....	46
11.	和解は可能である .....	47
12.	中間権 .....	47
13.	制定法による自動的禁反言 .....	47
14.	提案 .....	48
J.	弁護士のアドバイスを得なかったこと .....	48
IV.	他の規定 .....	50
A.	出張所 .....	50
B.	その他 .....	50
	有効日と適用対象 .....	Appendix A
	料金表 .....	Appendix B

2011年11月22日

## II. 即時に起こる変更

### A. 特許庁料金の引き上げ

AIAのセクション11によると、特許料金は、大・小事業体に対して15%引き上げとなりました。現在、特許庁料金は、添付の料金表のようになっています。<sup>1</sup>

**有効日:** 現在、料金引き上げは有効です。今後特許庁が新規料金設定の権限を実行する際に変更となるかもしれません。

### B. 電子ファイリングの奨励

AIAのセクション10では、特許庁の電子ファイリングシステム(EFS-Web)を利用して電子ファイリングを行っていない全実用特許出願について400ドル(小事業体に対しては200ドル)の罰金を課しています。この料金は、PCT国内移行出願、継続出願、分割出願、およびCIP出願ならびに新規のオリジナル出願に適用されます。この料金は、仮出願、意匠特許出願、もしくは植物特許出願には適用されず、再発行出願に適用されるようにも思われません。

この新規罰則の観点から、できるだけ出願を電子ファイリングするように強くお勧めします。クライアントの方から電子ファイリングをしないという特別な指示がない限り、当所では適切な全出願は電子ファイリングを行うという体制をとっています。

また、特許庁の電子ファイリングシステムは、システム中の技術的問題のため時折不通となることがあります。現在、できるだけ最も早い米国提出日を得るため、もしくは提出期限を守るため、EFS-Webが作動していない日には書面で出願提出を行います。クライアントの方からこれについて反対する指示がない場合、この罰則が有効となる折には、EFS-Webが作動していない折には、書面出願提出の罰金を避けるため、提出期限がこのような遅延を許す場合、次の日まで電子ファイリング用に全出願を保留にするようにします。従って、このような遅延を考慮の上、当所まで出願の送付をお願い致します。もしくは、早い提出日を得ることが必要な折には、書面で出願提出をご希望の場合、ご連絡ください。

**有効日と適用対象:** 現在、この新規料金は、電子ファイリングされなかった全出願に適用されています。

<sup>1</sup> 完全な料金表は、USPTOのウェブサイト

<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee092611.htm> を参照のこと。USPTOの料金表の数字には、USPTOが使用した、AIAで特定されたものと異なる四捨五入の仕方のため、9月9日付けおよび9月14日付けのスペシャルレポートで最初に記載された数字と異なるものもある。

2011年11月22日

### C. 非常に小さな事業体に対する割引

AIAのセクション10は、新規35 U.S.C. §123を付け加えています。この35 U.S.C. §123では、出願人が、特許料金納付の際に(「小事業体」に該当する場合は50%の特許料金割引があることと比較して)「非常に小さな事業体」に該当する場合、75%の特許料金割引が適用されるとあります。特許庁は、AIAのセクション10における料金設定権限に基づく新規料金設定後まで、非常に小さな事業体に対する料金割引を適用しないとしています。

次の場合に、出願人は、出願に対して「非常に小さな事業体」の資格を得ることができます:

- (1) (a) 出願人は、小事業体の資格を得ている;  
(b) 出願人が(過去の雇用に基づき他者に譲渡された出願を含まない)過去に発明者として記載され提出された米国非仮特許出願件数が4件を越えていない;  
(c) 料金納付の年の前の暦年において米国世帯中間所得の3倍以上の総所得がなかった(現在、米国世帯中間所得は、約\$50,000である); および  
(d) 料金納付の年の前の暦年において米国世帯中間所得の3倍以上の総所得があった事業体に、出願の権利を譲渡しておらず、譲渡する義務が課せられていない;<sup>2</sup> もしくは
- (2) 20 U.S.C. §1001(a)が定義するように、「高等教育機関」により雇用されている(主要所得を高等教育機関から受け取っている)、もしくは「高等教育機関」に対して、(所有権もしくはライセンス権を含む)出願の権利を譲渡した、もしくは譲渡するように義務付けられている。

20 U.S.C. §1001(a)では、「高等教育機関」は、米国事業体のみを含むとあります。従って、外国教育機関により雇用されている、もしくは外国教育機関に対して、出願の所有権もしくはライセンス権を譲渡した、もしくは譲渡するように義務付けられている出願人からの出願は、出願人が上記(1) (a)~(d)の要件を満たさない限り、「非常に小さな事業体」の資格を得ることはできません。

特許庁には、規則により非常に小さな事業体の資格がある出願人に対して他の制限を課せる権限があります。単に非常に小さな事業体の資格を得るため、高等教育機関において限定ライセン

<sup>2</sup> これらの要件では、出願人が必ず個人(すなわち、発明者)であると想定されている。しかし、下記のように、現在、新規§118によると、企業出願人でもよい。AIAでは、このような要件が企業出願人に対してどのように適用されるか、また適用されるかどうかについての記載はない。この件については、今後の特許庁の規則により明確化されるかもしれない。

2011年11月22日

スもしくは所有権を設定する可能性がある大企業体に対してこのような資格を与えることを避けるため、特許庁は他の制限を課せるように思われます。

**有効日:** 特許庁は、AIAのセクション10における料金設定権限に基づく新規料金設定後に、非常に小さな企業体に対する料金割引を適用します。

#### D. 特許庁料金設定の権限

AIA承認の前は、米国議会が、ほとんどの特許商標庁の料金を設定していました。また、(現在の法律のように)事実上予告なしに料金変更を行うことができました。料金変更に伴う適切な対策を講じることが困難なのはここに原因があります。AIAのセクション10では、特許庁に対して料金設定の権限を与えています。セクション10では、特許庁が、今後の料金変更を一般に通知し、料金変更についての一般コメントを受理する期間を設定しなければならないという手続きを規定しています。

新規手続きによると、特許庁は、フェデラルレジスター(連邦官報)に料金変更案の通知を発行しなければなりません。フェデラルレジスターに発行後、一般からのコメントを45日間受け付けます。このようなコメントの検討後、最終規則変更料金が発行されます。最終規則は、最終規則発行後、少なくとも45日目まで発効となりません。従って、このような新規規則は、出願人が料金変更に対しての対策を講じることができるように、新規規則発効以前に、料金変更案の発行から特許庁が少なくとも90日間待つように義務付けています。

現在、特許庁は、最終規則変更料金の発行まで料金変更案の通知の発行から8ヶ月間待つ予定となっています。従って、最終規則発効以前の45日間を含み、出願人には、特許庁がこのような予定を実行する場合、今後の特許庁料金変更の通知から約9.5ヶ月間の期間が与えられることでしょう。

**有効日:** AIA施行後、特許庁には料金設定の権限が即時に与えられました。

#### E. 「トラック1」優先審査

AIAのセクション11では、優先審査には4800ドル(小企業体に対しては2400ドル、非常に小さな企業体については特別な料金は記載されていない)の料金が設定されています。この料金は、特許庁の料金設定権限に従って変更となり得ます。

特許庁は、特許料金以外に、同庁が一時的停止としていたトラック1プログラムに対応する、料金に基づく優先審査用の「トラック1」プログラムを設定する最終規則を発行しました。「トラッ

2011年11月22日

ク1」プログラムについての説明は、2011年4月6日付けスペシャルレポートおよび76 Fed. Reg. (連邦官報)59,050 (2011年9月23日)を参照のこと。

特許庁の規則により定義されているように、「トラック1」審査には、下記の追加要件があります:

- 出願は、完全な実用もしくは植物非仮出願(すなわち、宣言書および出願手数料、調査費、審査費、クレーム数超過料金、出願ページ数超過料金を含むもの)でなければならない;
- 優先審査要求、優先審査費、取り扱い手数料(130ドル)、公開手数料を添えて、出願を提出しなければならない;
- 実用出願は、電子ファイリングしなければならない;
- 出願では、独立クレーム数が4を超えず、クレーム総数が30を超えない;
- 出願には複合従属クレームがあってはならない; および
- (1) 出願人が期間を延長する場合、もしくは (2) RCEもしくは審判控訴(アピール)手続きを提出する場合、出願は優先資格を失うことになる。

優先審査では、「迅速化審査」の煩わしい要件が課せられることなく、料金納付により、出願人の出願が更に早く審査を受けられるようにします。米国特許出願の審査を迅速化させるための種々の方法の比較について、4月6日付けスペシャルレポートのセクションIIIを参照のこと。

**有効日:** 現在、優先審査は有効です。

#### F. 最良の形態(ベストモード)を開示しないことによる結果

AIAのセクション15は、(1) 35 U.S.C. §282から、侵害に対する無効性弁護としてベストモードを開示しなかったことを削除し、(2) ベストモードを開示することを意図的にしなかった場合でも、侵害訴訟中の不公正行為弁護を不可能にするように思われ、かつ(3) 35 U.S.C. §119(e)(i)および§120から、提出日利益を裏付けるため、ベストモードは米国優先権出願もしくは親出願で開示されるべきであるという要件を取り除きます。<sup>3</sup> また、ベストモードを開示しなかったことを、特許発行前の第三者による提出、特許発行後の検討要求、当事者系検討要求、中間当事者系検討要求、もしくは査定系再審査要求で取り上げることはできません。

<sup>3</sup> 裁判所は、外国優先利益を裏付けるため、外国優先権出願に対してベストモード要件を義務付けていたが、これは制定法要件ではなかった。AIAによる米国優先利益における変更の観点から、ゆくゆく裁判所は外国優先利益に関するこの区別を削除するよう思われる。

2011年11月22日

現在でもベストモードの開示は、35 U.S.C. §112、第一段落に基づく要件となっています。<sup>4</sup> 少なくとも下記の理由のため、従来どおり全特許出願においてベストモードを開示することをお勧めします。

ベストモードの開示がない場合、審査官は、(審査中に開示されないベストモードについて気が付かないように思われますが)、審査中にベストモードの開示がなかったとして35 U.S.C. §112、第一段落に基づきクレームを拒絶することができます。

35 U.S.C. §282における補正は、ベストモードを開示しなかったことは、無効性弁護もしくは権利行使不能性弁護とならないことを明確にしているというものの、ベストモードを開示しなかったことは、訴訟において他の関連問題を提起する可能性があります。例えば、出願人が特許出願からのベストモードを故意的に開示せず、好ましくない実施例のみを開示し、その結果、特許が発行され、訴訟となった場合、特許権所有者は、クレームの全範囲を実施可能にしなかったと非難されるかもしれません。このことは、実施可能性欠如のため、35 U.S.C. §112、第一段落に基づき特許を無効にすることとなり得ます。また、ベストモードを開示しなかったことは、裁判所および/もしくは陪審員が特許権所有者に対して偏見を抱くように利用されるかもしれません。

また、弁護士が知っていたにもかかわらずベストモードを開示しなかった場合、その弁護士は特許庁により懲戒処分の対象となるかもしれません。例えば、倫理規則37 C.F.R. §10.23(b)(4)では、弁護士が「不正直、詐欺、虚偽、もしくはうそをつくことに関係する行動」に関わることを禁止しています。§10.23(d)は、「一部だけの真実の不正直な供述もしくは重要な事実を隠蔽すること」を懲戒規則中の詐欺行為として定義しています。従って、弁護士が、35 U.S.C. §112、第一段落が義務付けているにもかかわらず、出願中でベストモードを開示していないことを知っていてわざとその出願を提出する場合、弁護士は、§10.23(b)(4)違反であるとして、§10.23(d)の定義のように詐欺行為を犯したとして懲戒処分の対象となり得ます。

また、§10.23(c)(2)(ii)は、「特許庁もしくは特許庁の職員に、知っていてわざと誤ったもしくは誤解を招く情報を与える、もしくは知っていてわざと誤ったもしくは誤解を招く情報を与えることに関与する」ことを禁止しています。従って、弁護士が、出願は35 U.S.C. §112、第一段落が義務付けているにもかかわらず、出願中でベストモードを開示していないことを知っていてわざとその出願を提出する場合、弁護士は、§10.23(c)(2)(ii)違反であるとして、知っていてわざと特許庁に誤解を招く情報を与えることに関与しているとして懲戒処分の対象となり得ます。

上記の懲戒規則の違反を避けるため、ベストモード違反に気が付いている弁護士は、出願について出願人および/もしくは譲受人の代理人をやめるように義務付けられます。

<sup>4</sup> AIAの補正に従う一部として、AIA施行の1年後、35 U.S.C. §112の6段落は、それぞれ(a)-(f)と指定される。従って、AIA承認前の§112、第一段落は、§112(a)となる。

2011年11月22日

**有効日と適用対象:** 現在、セクション15の変更は有効であり、施行日以降始まった全ての手続きに適用されます。

## G. パテントマーキング

セクション16は、35 U.S.C. §287(a)の特許のオンライン上でのマーキングを可能とし、35 U.S.C. §292の特許の誤ったマーキングの規則を訂正しています。

### 1. オンライン上でのマーキング

AIAのセクション16は、製品上ではなく、インターネット上で特許情報を載せることにより新たに「オンライン上でのマーキング」を許可するように§287(a)を補正しています。製品は、(1) 「Patent(特許)」の用語もしくはその省略である「Pat.」、および (2) 特許情報を含むインターネットアドレスでマーキングをしてもよいことになっています。インターネットアドレスは、一般が無料でアクセスできることが必須です。

この変更は、特許化された商品上で適用可能な特許番号をマーキングしなかったとしても損害賠償を求めることに制限がないことを確実にするため、製品上の特許番号を継続して更新しなければならないという負担を軽くします。また、この変更は、企業にとって、誤ったマーキングについての他者からの主張を避けやすくします。マーキングの誤りが発見された際、「オンライン上でのマーキング」を更新することは容易なことだからです。

### 2. 誤ったマーキング

(1) 米国政府のみが、誤ったパテントマーキングについての制定法罰則に基づき賠償を取るため訴訟提起をすることを認めており、(2) 誤ったパテントマーキングのため競争阻害を受けた当事者のみが、損害賠償を求める訴訟提起をすることができるように、セクション16は、35 U.S.C. §292を変更しています。また、セクション16は、過去に製品を網羅していたが、期限が切れた特許番号を使用して製品をマーキングすることは、誤ったマーキングではないとしています。

(連邦巡回が解釈したように)従来の§292では、米国の代理として一般人が訴訟提起をすることを認めており、競争阻害の有無にもかかわらず、(誤ってマーキングされた商品につき500ドルまでの)制定法罰則の半分を取り戻すことを認めていました。この1、2年、この罰則に基づく損害賠償を求める「特許不実施主体(NPE)」原告による何千件もの訴訟提起がありました。これらの訴訟提起の多数は、期限切れ特許のマーキングに関するものでした。この結果、企業は、異常に大きな責任を抱える可能性に面し、誤ったマーキングが関与した複数のケースを弁護およびもしくは和解しなければならない状態におかれました。

2011年11月22日

§292における変更は、裁判所において現在係属中である§292の訴訟のほとんども即時影響を与えることとなります。今後、裁判所は、原告が、誤ったマーキングに関連する競争阻害を主張できる稀な例外を除き、被告からの申し立てによりこれらの訴訟提起のほとんども却下するようになると思われます。

この変更の明らかな利益とは、企業側が、誤ったマーキングのためNPEにより訴訟提起される心配をしなくてもよいということであり、現在、ある企業がNPEにより誤ったマーキングのため訴えられている場合、訴訟提起は簡単に却下されます。

**有効日と適用対象:** 現在、セクション16の変更は有効であり、AIA施行日に係属中であつた、またAIA施行日以降に始まった全ての手続きに適用されます。

#### H. 当事者系再審査についての中間新規基準

下記のように、AIAのセクション6では、AIA施行から1年目に当事者系再審査は「当事者系検討」に置き換えられます。しかし、この中間年度において、AIAは、「特許性に関する実質的な新たな質問」(SNQ)から「要求者が要求書で異議を申し立てる少なくとも1つのクレームについて説得させる合理的蓋然性(reasonable likelihood)」への当事者系再審査要求を認める基準を変更するため、35 U.S.C. § 312と§ 313を補正しています。特許庁は、37 C.F.R. §1.915、§1.923、§1.927、および§1.931に記載の、SNQ基準を「合理的蓋然性(reasonable likelihood)」基準と置き換えることにより、この変更を確認する最終規則を発行しました。76 Fed. Reg. (連邦官報)59,055 (2011年9月23日)を参照のこと。

当事者系検討用に使用される同一の基準であるこの中間基準は、従来のSNQ基準より基準を満たすのが難しくなります。従来のSNQ基準によると、先行技術文献が、「再審査が要求される特許となった出願の審査中、および再審査が要求される特許に関する過去の他の手続きの審査中、記録上で過去に検討および議論されなかった新たな非累積技術教示を提示する」場合、先行技術文献は、SNQを制定します。MPEP §2616を参照のこと。従って、SNQ基準に基づき、先行技術文献は新たな非累積技術教示を示すが、文献だけでもしくは他の文献と組み合わせたととしても、特許のクレームに特許性がないとしないという可能性があります。MPEP §2642を参照のこと。逆に、「合理的蓋然性(reasonable likelihood)」の中間基準によると、少なくとも、再審査要求の基準を満たしているかどうかについての特許庁の決定において、同庁が、異議申し立てがあつた特許のクレームの少なくとも1つの拒絶根拠に少なくとも同意しなければならないことを示唆しているため、その中間基準を満たすことは更に難しく思われます。

現在でも査定系再審査基準は、SNQ基準です。

2011年11月22日

当事者系再審査用の本新規中間規準が厳しくなった一方、当所では、中間期間中に当事者系再審査の要求を提出する第三者の判断に著しい影響を与えるものではないと考えます。要求者の観点から、当事者系再審査のゴールは、特許における1つ以上のクレームを減縮させるか、削除することにあるからです。従って、大多数の場合、対象特許の1つ以上のクレームに特許性がないと強く思われる場合でない限り、要求者は、再審査の当事者系要求を提出しません(また提出すべきではありません)。要求者側でよく準備ができている場合、特許庁は、第一次オフィスアクションの目的のため、少なくとも1つのクレームに特許性がないため、「要求者が要求書で異議を申し立てる少なくとも1つのクレームについて説得させる合理的蓋然性(reasonable likelihood)」があるとみてかなり頻繁に同意します。

下記のように、この新規基準は、当事者系再審査の要求より、新規当事者系検討手続きについての要求に影響を与える可能性があります。

**有効日と適用対象:** この新規中間規準は、AIA施行日から1年目(すなわち、「当事者系検討」が発効となる日付)まで、AIA施行日以降に提出された再審査についての全当事者系要求に適用されます。

#### I. 地方裁判所は査定系再審査について検討しない

AIAのセクション6は、査定系再審査において特許インターフェアレンス審判部(BPAI)の不利な決定について、特許権所有者が連邦地方裁判所に不服申し立てをすることができることを削除するため、35 U.S.C. §306を補正しています。この変更の結果として、特許権所有者は、米国連邦巡回控訴裁判所のみならず、BPAI(もしくは下記のように新規特許審判控訴部(PTAB))の不利な査定系再審査についての決定について不服申し立てをすることができます。

**有効日と適用対象:** この変更は、AIA施行日にBPAIに提出された、もしくは係属中であった、もしくはAIA施行後にBPAIもしくはPTABに提起された査定系再審査の控訴に適用されます。

#### J. 取引上の先行使用に基づく侵害防御

AIAのセクション5は、ビジネスメソッドの既存の先行使用の弁護の範囲を、(1) プロセスからなる内容、もしくは(2) 製造もしくは他の商業プロセス上で使用される機械、生産物、もしくは物質の組成物からなる内容まで拡大させるため、35 U.S.C. §273を補正しています。従って、特許化された内容の特定の取引上の先行使用は、ビジネスメソッド特許だけではなく、とても大きなグループの特許についての侵害の弁護となります。

2011年11月22日

この弁護を主張する当事者は、請求した発明の有効提出日と新規§102に基づく例外を形成する先行開示のどちらか早い方の前の少なくとも1年目までに、明白かつ確信を抱くに足る証拠により、当事者が次の活動をしたと証明しなければなりません:

- (1) 実際に特許の内容を実施していた、および
- (2) 米国で特許の内容を下記の定義に基づき取引上で使用した(非一般取引上の使用を含む)。

AIAで定義付けされた関連のある取引上の使用は、社内における取引上の使用、もしくはそのような取引上の使用の有益な成果の実際の通常販売もしくは他の取引上の移転です。更に、AIAは、安全性もしくは効果について市場に出す前の義務付けられた規定検討を受けている内容と、意図した受益人が一般人である非営利研究試験所もしくは他の非営利事業体による特定の使用とを含むように、取引上の使用を定義付けしています。

セクション5では、この弁護について2つの例外を認めています。まず最初に、弁護は、米国での高等教育機関もしくはそのような教育機関と関係がある技術移転オフィスが所有する特定の特許に対して適用されず、もしくは米国での高等教育機関もしくはそのような教育機関と関係がある技術移転オフィスに対して譲渡の義務の対象である特許に対して適用されません。第二に、特許所有者もしくは特許所有者と利害関係人から対象内容を知得した人物は、この弁護を主張することはできません。

ビジネスメソッドの先行使用の弁護のように、この弁護は、非先行技術(すなわち、非一般もしくは秘密)取引上の使用を網羅します。また、この弁護は、特許を無効としませんが、他者により特許化された発明の継続使用のための弁護権利を許可します。この弁護の権利がある当事者を所有する権利が、「弁護が関連する事業全体もしくは関連事業の誠実である譲渡もしくは他の理由による移転の補助的かつ副次的部分」を通して変更とならない限り、弁護は、他の事業体にライセンスしたり、もしくは譲渡することはできません。

この拡大弁護の軽薄な利用を妨げるため、弁護が(1) 特許を侵害するとし、かつ(2) 弁護を主張した理屈にかなった根拠を示していない人物により弁論された場合、裁判所は、特許所有者に弁護士費用を与えるため、自動的にその事件を除外するとしなければなりません。

事実上、上手に取引上の先行使用の弁護を証明することができる当事者は、対象特許の無効化を求めないことを検討すべきです。これは、当事者が活動継続のためロイヤルティー・フリー・ライセンスを有することになり、そのため特許について他の競合者より有利となるからです。しかし、この弁護を使用して裁判所で勝利を収めたとしても、特許全体に対して幅広いライセンスは適用されません—ライセンスは、被告人が弁護主張の適用可能である特定のクレームまでのみ網

2011年11月22日

羅します。これは、弁護が、幅広い和解がない折に、クレームのバリエーション、関連特許、特許の再発行、もしくは改良を網羅しないかもしれないこと意味します。

**有効日と適用対象:** この拡大弁護は、AIA施行日以降に発行された特許に適用されます。

## K. 税金対策

AIAのセクション14では、税金義務の削減、回避、もしくは延期の対策には特許性がないとされています。特に、発明もしくは特許出願の際に周知であった、もしくは周知でなかったかどうかにかかわらずこのような税金対策は、先行技術の範囲に既にあると制定法的にみなされているため、新規性があるもしくは非自明性であるとみなされません。

この点で、AIAは税金義務を、連邦法、州法、もしくは地方法、もしくは外国管轄法に基づく税金義務であると定義付けしています。この定義には、このような義務付けられた税金を徴収、賦課、もしくは算定する制定法、規則、規定、もしくは法令が含まれます。しかし、この要件は、(1) 納税申告もしくは情報申告、もしくは税金申告書準備に関連してデータを記録、送信、もしくは整理するものを含み、このような申告準備にのみ使用される発明、もしくは(2) 他の税金対策と分離可能である、もしくは納税者もしくは税金アドバイザーによる税金対策の利用を制限しない程度に、財政管理のみに使用された発明には適用されません。

この要件は、税金義務を削減、回避、もしくは延期する税金対策の特許化を妨害することを意図していますが、納税申告準備方法もしくは税金対策と分離可能である財政管理方法の特許性を明確に禁止していません。従って、税法内の抜け穴の利用もしくは税金義務の削減、回避、もしくは延期可能な税金対策についての陰謀は、この新規法律の範囲にあるように思われ、先行技術と区別できないとみなされます。しかし、有用性が税金計算/納付関連にあったとしても、多数のコンピュータ化された記録準備もしくは財政管理の発明には、未だに特許性があるとみなされる可能性があります。

この新規要件では文言上幅が広いいため、ビジネスメソッド出願の作成の際には、発明を税金義務の削減、回避、もしくは延期に関するものとして説明していると解釈されるような発明の特徴付けを避けることをお勧めします。また、この要件は、現在係属中の全出願にも適用されるため、(1) クレームが税金義務の削減、回避、もしくは延期に関するものとして解釈されるような発明の特徴付けをしないこと、もしくは(2) クレームが特定された例外の1つに当てはまることを確実にするように、関連のある係属中の出願を検討することをお勧めします。

**有効日と適用対象:** この新規規定は、AIA施行日に発効となりました。また、施行日に係属中であった、もしくは施行日以降に提出された特許出願、および施行日以降に発行された特許に適用されます。

2011年11月22日

## L. 民事訴訟における被疑侵害者の合併

また、セクション19は、複数の被告人は同一特許侵害訴訟において合併可能であるという規則を変更するため、新たに35 U.S.C. §299を追加しています。

頻繁に、特許所有者、特に特許不実施主体(NPE)は、同一特許の侵害訴訟が全被告に共通する法的質問に関するという根拠に基づき、自己の経費負担の軽減のため、また複雑性を増加させて被告側の経費を増加させるため、単一訴訟で多数の被告を訴えます。新規§299(a)に基づき、(1)原告が、被告の被疑侵害の同一行為について連帯債務を示すことができるときのみ、もしくは(2)原告が、被疑侵害が同一取引もしくは出来事から起きたことを示すことができるときのみ、原告は複数の被告を訴訟に加えることができます。新規§299(b)によると、種々の被告が訴訟において同一特許を侵害したという単なる主張は、単一訴訟において被疑侵害者を訴訟に加えるのに十分な根拠ではないと明確に拒絶されています。しかし、被疑侵害者は、この制限を必ずしも利用する必要はありません。

この変更では、NPEが訴訟に依拠するライセンスの活動上で、NPEに対する費用を増加させることになるかもしれません。このため、ひょっとしたらNPEがこのような努力をすることを制限させることになるかもしれません。また、複数の訴訟が異なる裁判地で平行して行われている場合、それぞれの裁判地において一致しないクレームの解釈、有効性、およびもしくは侵害に関する決定が出る可能性があります。

**有効日と適用対象:** この変更は、AIA施行日に発効となりました。また、施行日以降に始まった民事訴訟に適用されます。

## M. 特許庁に対しての訴訟提起の際の裁判地

AIAのセクション19は、35 U.S.C § 32、§145、§154(b)(4)(A)、および§293を補正しています。これは、当所から数分のところに所在し、ここアレキサンドリア市に本拠を設置する米国バージニア州東部地区地方裁判所が、特許庁に対しての民事訴訟の裁判地として、米国コロンビア地区地方裁判所の代わりとなることを規定するためです。この変更は、AIA施行日以降始まった民事訴訟に適用されます。

2011年11月22日

### III. 施行後1年目以降に発効となる変更

#### A. 先願制度

AIAのセクション3では、米国特許制度を先発明制度から先願制度に移行するため、35 U.S.C. § 102と§103において包括的変更を行っています。下記に§102と§103においてのそれぞれの変更が詳細に記載されています。

**有効日と適用対象:** §102と§103においての変更は、施行日から18ヶ月目に発効となり、施行日から18ヶ月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出願もしくは特許に適用され、もしくはそのようなクレームを含むもしくは含んでいた出願に対しての、§120、§121、もしくは§365(c)に基づき具体的な参照(すなわち、継続状態、分割状態、もしくは一部継続(CIP)状態の主張)を有するクレームを含むもしくは含んでいた出願もしくは特許に適用されます。<sup>5</sup>

従って、例えば、AIA施行後の18ヶ月を超えて新規事項に依拠するクレームを含むCIP出願中で提出することは、新規§102と§103がCIP出願の全クレーム、およびCIP出願の利益を主張する2番目の出願の全クレームに適用されることとなります。これは、(1) 新規事項が、後にCIP出願のクレームから完全に削除されたとしても、および/もしくは (2) CIP出願の利益を主張する2番目の出願のクレームが、新規事項のいずれかに依拠しないとしても、適用されます。

#### 1. §102における補正

従来の§102(a)-(g)は、新規§102(a)-(d)に置き換えられています。新規35 U.S.C §102に基づき、クレームの有効提出日は、実際のもしくは優先提出日です。特許のクレームの発行を不可能にする行為および先行技術には、§102(b)の「猶予期間」で網羅された開示を除き、一般使用、販売提示、刊行物、対象内容が有効提出日より前に一般に入手可能となる他の行為を含みます。新規§102は、過去の§102と比較して、米国特許出願および特許に対して適用可能である先行技術の種類を広げます。

##### a. 新規§102(a)

新規§102(a)では、何が先行技術となるかについての定義付けをしています。新規§102(a)では下記のように記されています:

<sup>5</sup> 下記のように、特定の限定された状況に基づき、AIA承認前の§102(g)について、この適用には例外があるように思われる。

2011年11月22日

(a) 新規性; 先行技術—下記の場合を除いて、人物は特許を得る資格がある—

(1) 請求された発明は、請求された発明の有効提出日前に、特許化され、刊行物に記載され、もしくは一般使用の状態にあり、販売の状態にあり、もしくは一般に入手可能であった場合; もしくは

(2) 請求された発明は、§151に基づき発行された特許で、もしくは§122(b)に基づき特許公開出願で記載された、もしくは公開されたとみなされた特許出願で開示され、その特許もしくは出願が別の発明者を記載しており、請求された発明の有効提出日の前に有効的に提出された場合。

新規§102(a)では、何が請求された発明に対して先行技術とみなされるかについて再定義をしています。もはや先行技術について地理的制限はありません; 例えば、「一般使用」および「販売上」に適用された「この国において」という制限は、削除されています。従って、いかなる場所における製品の一般使用もしくは販売提示は、§102(a)(1)に基づき先行技術としてみなされます。更に、「一般に入手可能であった」というフレーズは、(例えば、口頭プレゼンテーション等を網羅するように)関連のある先行技術の範囲を広げています。そのフレーズが、§102(a)(1)において「販売の状態にあり(on sale)」を含み、それより先立つ全てが、「一般に入手可能」でなければならないことを義務付けるかどうかについて議論される余地があります。今後の裁判所の判決のみがこの議論を解決することになります。

新規§102(a)(2)では、別の発明者を記載し、請求された発明の有効提出日の前に有効的に提出されたが、請求された発明の有効提出日後に公開された米国特許および特許出願を先行技術としてみなす点で、従来の§102(e)にあったものと類似した部分があります。下記のように「有効的に提出された(Effectively filed)」は、§102(d)で定義されており、従来の§102(e)とは異なり、米国提出日と同様に外国優先日に基づき、先行技術の状態を設定しています。また、PCT国際出願が米国指定を含んで提出される場合(現在、ほとんど全てのPCT出願が自動的に米国指定を含むようになっている)、PCT公報、もしくはPCT国際出願に基づく米国特許もしくは米国特許出願が有効提出日現在で先行技術としてみなされるためには、PCT国際出願を英語で公開しなければならないという要件、および米国もしくは他の国内移行に入らなければならないという要件はもはやありません。この変更は、PCTに基づく先行技術の範囲を非常に著しく拡大します。

## b. 新規§102(b)

新規§102(b)(1)では、特定の「開示」について1年間の「猶予期間」を与えています。新規§102(b)(2)では、特定の特許と公開出願を先行技術とみなさないとしています。次のように新規§102(b)は記載されています:

(b) 例外—

(1) 請求された発明の有効提出日前の1年以内になされた開示—下記の場合、請求された発明の有効提出日前の1年以内になされた開示は、サブセクション(a)(1)に基づき請求された発明に対して先行技術ではない—

2011年11月22日

(A) 開示が、発明者、もしくは共同発明者、もしくは発明者もしくは共同発明者により直接的にもしくは間接的に開示された内容を得た他者によりなされた場合; もしくは

(B) そのような開示の前に、内容が、発明者、もしくは共同発明者、もしくは発明者もしくは共同発明者により直接的にもしくは間接的に開示された内容を得た他者により一般に開示されていた場合。

(2) 出願および特許にある開示—下記の場合、開示は、サブセクション(a)(2)に基づき請求された発明に対して先行技術ではない—

(A) 開示された内容が発明者もしくは共同発明者から直接的にもしくは間接的に得られた場合;

(B) 内容がサブセクション(a)(2)に基づき有効的に提出される前に、その内容が、発明者、もしくは共同発明者、もしくは発明者もしくは共同発明者により直接的にもしくは間接的に開示された内容を得た他者により一般に開示されていた場合; もしくは

(C) 請求された発明の有効提出日の後ではなく、開示された内容と請求された発明が、同一人物により所有され、もしくは同一人物に対して譲渡の義務の対象であった場合。

新規§102(b)(1)では、従来どおり、ある特定の条件で出願人に対して1年間の猶予期間を与えています。§102(b)(1)(A)では、請求された発明の有効提出日より前の1年以内に起こる発明者自身の刊行物もしくは開示は、その発明者の請求した発明に対して§102(a)(1)に基づき先行技術とならないとしています。同様に、その期間中、発明者から得た情報に基づく他者による開示は、先行技術とはなりません。§102(b)(1)(B)では、同一内容であり、§102(b)(1)(A)に定義される開示が先に起こった場合、1年間の猶予期間中に何者かが開示する内容は、先行技術とはなりません。

新規§102(b)(2)では、新規§102(a)(2)に基づき、請求された発明に対して先行技術とみなされるであろう特定の米国特許および米国とPCT特許出願公報についての例外があります。このような例外に該当するには、開示された内容は: (A) 発明者もしくは共同発明者から直接的にもしくは間接的に得られた必要がある; (B) その内容の§102(a)(2)に基づき有効的に提出される前に、発明者、もしくは共同発明者、もしくは発明者もしくは共同発明者から、開示された内容を直接的にもしくは間接的に得た他者により一般に開示されていた必要がある; もしくは (C) 請求された発明の有効提出日の後ではない、請求された発明を所有する同一人物により所有されていなければならない、もしくは請求された発明を所有する同一人物に対して譲渡の義務の対象であった必要があります。

§102(b)(2)(C)の共通所有権の例外は、従来の§103(c)(1)の例外と類似していますが、35 U.S.C. §103に基づく自明性拒絶に限定されておらず、§102(a)(2)に基づく全先行技術に適用される点が異なります。また、発明時点での共通所有権に限定されていません。今日、共通所有権は、請求された発明の有効提出日現在で決定されます。

§102(b)(1)には、著しい相違点があります。記載のように、§102(b)(1)の例外は、「開示」に対してのみ適用されます。例えば、非一般販売提示は、§102(b)(1)に基づき「開示」としてみなされるかどうかの質問は未だ残っています。AIAの作成者は、「開示」という用語は、§102(a)(1)にある全

2011年11月22日

種類の先行技術を網羅する意図があったと説明しましたが、この相違点は、特許庁および/もしくは裁判所により取り扱われるように思われます。

### c. 新規§102(c)

新規§102(c)では下記のように記載されています:

(c) 共同研究契約に基づく共通所有権—サブセクション(b)(2)(C)の要件を適用する際、下記の場合、開示された内容と請求された発明は、同一人物により所有されていたとみなされる、もしくは同一人物に対して譲渡の義務の対象であったとみなされる—

(1) 請求された発明の有効提出日以前に有効であった共同研究契約に基づき、開示された内容が開発され、請求された発明が、1名以上の当事者により、もしくは1名以上の当事者の代理によりなされた場合;

(2) 請求された発明が、共同研究契約の範囲内でなされた活動の結果としてなされた場合; および

(3) 請求された発明の特許出願が、共同研究契約にある当事者の氏名を開示する、もしくは開示するように補正されている場合。

共同研究契約にある当事者が発明した内容の先行技術の例外により、共同研究活動を促進するための従来の§103(c)の意図は、§102(c)に記載されています。AIAは、米国特許商標庁が従来の§103(c)の意図と一致するように新規§102(c)を管理するように義務付けています。

上記の新規§102(b)(2)(C)の共通所有権の例外の場合と同様に、もはや共同研究契約に基づく共通所有権は、35 U.S.C. §103に基づく自明性拒絶に限定されず、発明時点で有効であった共同研究契約に限定されることもありません。その代わりに、請求された発明の有効提出日以前に有効であったものを含みます。

AIA承認前の(発明の放棄に関する)§102(c)は削除されています。

### d. 新規§102(d)

新規§102(d)では、新規§102(a)(2)に基づき、請求された発明に対して先行技術として引用される特許もしくは出願の「有効的に提出された(effectively filed)」日付について定義しています:

(d) 先行技術として有効である特許および公開出願—特許もしくは特許出願がサブセクション(a)(2)に基づき、請求された発明に対して先行技術であるかどうかを判断するため、下記の場合、そのような特許もしくは出願は、特許もしくは出願において記載された内容について、有効的に提出されたときとみなされる—

(1) 段落(2)が適用されない場合、特許もしくは特許出願の実際の提出日現在; もしくは

(2) 特許もしくは特許出願が§119、§365(a)、もしくは§365(b)に基づき優先権を主張する資格がある場合、もしくは1件以上の過去に提出された特許出願に基づき、§120、§121、もしくは§

2011年11月22日

*365(c)に基づき早期の提出日の利益を主張する資格がある場合、内容を記載する最も早いそのような出願の提出日現在。*

新規§102(d)に基づき、新規§102(a)(2)による米国特許および公開済み米国およびPCT特許出願の先行技術の日付は、「内容を記載する」(すなわち、クレームを拒絶する、もしくは無効とするために依拠された内容を開示する)最も早い米国、PCT、もしくは外国優先権出願の提出日です。更に、もはやPCT国際出願が英語で公開されなければならないという要件がないため、そのようなPCT国際出願に基づく米国特許、公開済み米国特許出願、および米国指定のPCT出願のWIPO公報は、PCT出願の提出日現在で、もしくはPCT出願の米国優先日、PCT優先日、もしくは外国優先日現在で先行技術とみなされます。

AIA承認前の(外国における発明者による発明の早期特許化に関する)§102(d)は削除されています。

#### **e. §102(f)の削除 (発明者の適格)**

AIA承認前の§102(f)に基づき、第三者は、民事訴訟で、例えば、実際に発明者でない人物を発明者として記載した、もしくは実際の発明者を記載しなかったとして、記載された発明者自身が請求された内容を発明しなかったため特許が無効であると主張することができます。AIAは、§102(f)を新規§102から削除しています。従って、§102においての変更が有効となると、第三者は、下記に説明をする新規知得手続き(derivation proceedings)以外では、記載された発明者が請求された内容を発明しなかったとして特許の有効性について異議を申し立てることができないように思われます。しかし、AIAの他の変更は、この結論と矛盾しているように思われます。例えば、§115(h)(3)は、「特許は、このセクションのもとで要件に遵守しないことに基づき、遵守しなかった要件を満たす場合(イタリック体を強調のため使用)...、無効もしくは権利行使不能であるとされない」としています。しかし、§282は、(とりわけ、出願が発明者を記載し、各々の発明者が署名した宣言書を含むことを含み)§115に遵守しなかったことを無効性の根拠として含んでいません。同様に、補正後の§256(b)は、「発明者を省くこと、もしくは発明者でない人物を記載する誤りは、このセクションに従って訂正可能な場合(イタリック体を強調のため使用)、そのような誤りがあった特許を無効にしない」としています。これらの記載は、誤った発明者名が無効性の根拠とされていることを示唆しています。いずれにしても、故意に発明者の氏名を誤って記載することは、特許の権利行使不能となり得る不公正行為を構成することになりかねません。

下記のように、特定の第三者は、発明者の適格の係争を提起するため知得手続きを利用できる場合もあります。しかし、限られた状況でのみ知得手続きを利用することができます。また、第三者が先の公開出願もしくは特許の被疑発明者が内容を第三者から知得したことを立証することができ、その先の公開出願もしくは特許が第三者の出願もしくは特許の前の1年以内に公開された際、その先の公開出願もしくは特許は、新規§102(b)(1)(A)もしくは新規§102(b)(2)(A)に基づき

2011年11月22日

先行技術とみなされません。また、発明を知得された第三者の発明者は、取引上の先行使用を侵害主張の弁護として依拠することができるかもしれません。

#### f. §102(g)の段階的削除

AIAのセクション3は、出願もしくは特許が施行日から18ヶ月目より早い有効提出日を有するクレームを含んでいない場合を除き、もしくは含んでいなかった場合を除き、もしくはそのようなクレームを含んでいる、もしくは含んでいた出願の(§120、§121、もしくは§365(c)に基づく)2番目の出願でない限り、AIA承認前の§102(g)を削除しています。従って、AIA承認前の§102(g)は、新規§102の有効日の前の優先日を有する少なくとも1つのクレームを有する場合を除き(もしくは有していた場合を除き)、補正後の§102の有効日後、例えば、その有効日から数年経過してから提出される出願および特許となった出願に適用され得ます。

比較すると、(§102(g)を削除する)補正後の§102は、施行日から18ヶ月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出願もしくは特許に、もしくはそのようなクレームを含むもしくは含んでいた出願の2番目の出願(§120、§121、もしくは§365(c))である出願もしくは特許に適用されます。AIAの意図は、出願人もしくは(再発行による)特許権所有者が、AIA施行日から18ヶ月以降の有効提出日を有する新規クレームを追加したため、出願全体もしくは再発行特許全体について補正後の§102の対象になることにより、インターフェアレンスを避けることができないように、AIA承認前の§102(g)で異なる有効期間を設定することであったと思われます。しかし、適用性についての関連のある条項は、これより更に幅広く作成されました。

特に、AIA承認前の§102(g)の適用性の異なる基準は、インターフェアレンスに限定されていません。従って、§102(g)(2)が、訴訟もしくは特許発行後の検討において特定の特許を無効にする独立の根拠となることができるという事実から異常な結果が生じます。AIA施行から18ヶ月後の有効提出日を有するクレームと、AIA施行前の有効提出日を有するクレームを両方含む特定の出願もしくは特許は、AIA承認前の§102(g)と新規§102の両方に基づき異議申し立ての対象となり得ます。すなわち、AIA承認前の§102(g)のこの異なる有効日期間には、新規§102がその同一特許に対して有効である場合でも、当事者がAIA承認前の§102(g)(2)に基づき特定の特許の有効性に異議を申し立てることができるという本来意図としなかった効果があるかもしれません。

## 2. §103における補正

新規35 U.S.C §103は、先願制度と一致するように補正されている従来の§103(a)に合った内容から構成されています。特定のバイオテクノロジー過程の非自明性についての選択可能な基準であった従来の§103(b)は、もはや必要でないため削除されました。また、CREATE法により追加された従来の§103(c)は、§102(c)に移動しました。新規§103は次のように記載されています:

2011年11月22日

### §103. 特許性の要件; 非自明内容

請求された発明が §102 に記載のように同一に開示されていないにもかかわらず、請求された発明と先行技術の相違点が、請求された発明全体が、請求された発明が関連する当業者にとって請求された発明の有効提出日前に自明であったであろうという場合、請求された発明の特許を得ることはできない。特許性は、発明がなされた方法により無効とされない。

## 3. 提案

先願制度への移行に伴ない、請求された発明に対しての適用可能である先行技術の範囲は、拡大されます。ほとんどの場合、もはや発明を最初に行ったということを証明することにより、文献を先行技術として排除することはできません。従って、可能な場合、提出日が米国特許出願の最も早い有効提出日となる特許出願を、AIA施行日からこの18ヶ月の期間が切れる前に、今後の先行技術の範囲を減縮するため、提出することをお勧めします。

出願人は、18ヶ月の日付の前に提出することができない、および18ヶ月の日付の前の有効提出日を有していないクレームを含む出願を、最も早い有効提出日を得るためできるだけ早く提出すべきです。時には、米国非仮特許出願より米国仮特許出願を早く準備することが可能であるため、出願が米国で最初に提出される場合、最も早い可能な有効提出日を得ることが重要である際、出願人に対して、仮出願の準備を検討することをお勧めします。しかし、仮出願の先の優先日が与えられるには、非仮出願のクレームは、仮出願により十分に裏付けされ、実施可能とされる必要があります。これを確実にするため、仮出願と共にクレームを提出し、仮出願を希望の非仮出願とできるだけ類似させることが最善です。従って、ほとんどの場合、仮出願を取りやめ、非仮出願を提出する方が、慎重であり、費用効果的であるかもしれません。

今後の先行技術に対してある程度の保護を得る別の選択肢は、発明を一般に開示することです。こうすることで、1年間の猶予期間の開始となります。従って、出願が一般開示の1年以内に提出され、出願人による一般開示が第三者による一般開示と一致する限り、自己による一般開示後の第三者による一般開示もしくは特許提出は、自己の請求した発明に対して先行技術としてみなされません。しかし、少なくとも提出前の一般開示は、多数の外国において特許権を排除し、仮出願と同様に上記の開示範囲に関する問題点がある可能性があり、後の第三者による開示と厳密に一致しないように思われるため、このような対策はお勧めしていません。

## B. 知得手続き

AIAが制定した「先願」制度への移行の一部として、最終的にインターフェアレンス手続きは、徐々に削除されます。ある特許出願人が発明を別の発明者から知得し、「許可なしに」特許出願を最初に提出する場合、損害を受けた当事者に対する救済を行うため、従来インターフェアレンス実務に関連した35 U.S.C. §291と§135は、後願当事者がそのような知得を証明しようとすることができる「知得」手続きを制定するように補正されています。補正後の§291は、各々の当事者が特許

2011年11月22日

を得た場合に適用されます。また、補正後の§135は、後願当事者が係属中の出願を有し、先願当事者が、係属中の出願もしくは発行された特許を有する場合に適用されます。

係争対象の発明に関する発行された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。その場合、新規§102に、もしくは取引上の先行使用の弁護に、もしくは当事者から見て特許権所有者が当事者の発明を知得したと思われる場合、発明者を意図的に誤って記載したことによる不公正行為に基づく権利行使不能性弁護に依拠しなければなりません。

AIAの知得手続きのセクションの文言には曖昧な部分は多数あります。当所では、早期の立法上の訂正、特許庁の規則制定、もしくは判例が、このような曖昧な部分を明確にしてくれることを希望しています。

**有効日と適用対象:** §291と§135においての変更は、AIA施行日から18ヶ月目に発効となります。施行日から18ヶ月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出願もしくは特許について、もしくは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)2番目の出願もしくは特許について、対象知得手続きを利用することができます。

施行日から18ヶ月目より早い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特許および全出願について、もしくは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)2番目の出願もしくは特許について、(AIA承認前の35 U.S.C. § 102(g)、§135、および§291に基づき)インターフェアレンス業務を利用することは、現在でも可能です。

従って、施行日から18ヶ月目より早い有効提出日を有するクレームが提出された出願において、もしくはそのようなクレームが提出された親出願を有する出願において、インターフェアレンスは今後何年にも互り宣言される可能性があります。(a) 有効日前の有効提出日を有するクレームと、(b) 有効日以降の有効提出日を有するクレームとを含むCIP出願やその2番目の出願(およびそれから発行する特許)は、両方のタイプの手続きを利用する資格があります。

AIAでは、一当事者の出願がAIAのこのセクションの有効日以降の有効提出日および/もしくは優先権主張のみを有し、かつ別の当事者の出願がAIAのこのセクションの有効日より早い有効提出日および/もしくは優先権主張のみを有する場合、どのタイプの手続きが利用可能であるかについて明確に記載されていません。恐らく、この場合、早い方の当事者は、インターフェアレンスの宣言を求めることができ、遅い方の当事者は、知得手続き申請を始めるように求めることができます。理論上、両タイプの手続きが開始され、同時進行となります。しかし、この場合、特

2011年11月22日

許庁は、単にインターフェアレンスを進め、その中で知得問題があればそれを同時に取り扱うように思われます。この曖昧さは規則により解決されるかもしれませんが。

## 1. 特許 対 特許

補正後の§291によると、特許所有者は、他の特許所有者が先に提出した特許で請求された発明が、訴訟提起をした特許所有者から知得された場合、(a) 早い有効提出日を有し、かつ(b)同一発明を請求する別の特許(「先願特許」)の所有者に対して民事訴訟を提起することができます。また、訴訟では、「発明者もしくは共同発明者として、その発明を知得したと非難される個人名を記載」しなければなりません。

「知得したと非難された発明を記載するクレームを含む最初の特許の発行の日付から始まって1年間の終了前にのみ」、そのような訴訟を提起することができます。

早く提出された特許が遅く提出された特許の前に発行されたことは義務付けられていません。従って、早く発行された特許が遅い方の有効提出日を有する場合、早く発行された特許の所有者は、訴訟提起をすることができます。

## 2. 出願 対 特許 もしくは 出願

### a. 申請要件

特許出願人(「後の出願人」)は、先の出願人のクレームを拒絶もしくは削除してもらうため、特許庁に知得手続きを始めるように申請をすることができます。下記にこのような申請についての要件を記載します:

- 申請は、後の出願人により提出されなければならない;
- 申請は、宣誓の元で行う必要がある;
- 申請は、先の出願に記載された発明者が後の出願の発明者から請求された発明を知得した、および先の出願が許可なしに提出されたという実質的な証拠により裏付けされなければならない; および
- 「発明を記載する先の出願のクレームと同一もしくは実質的に同一」である発明を記載するクレームの最初の「公開」日から始めて1年以内に申請を提出しなければならない。

「最初の公開から1年以内」の要件は、先の出願のクレームの最初の公開に言及しているように思われますが、これに限定されていないかもしれません。「公開」が出願の公開もしくは特許の発行と同時である必要はありません。従って、クレームが公開された日付は、特許庁の一般PAIRデータベースの画像包袋(IFW)記録に載せることにより公開された日付ように思われるかもしれ

2011年11月22日

ません。別の例では、クレームは、米国国内移行もしくは英語での公開の前に、米国を指定するPCT出願において起こったのかもしれませんが。これは今後の特許庁の規則で明確にされるはずで

す。

AIAは、出願の非公開について不公正さを形成しているように思われます。出願が米国で最初に提出され、対応外国出願の提出予定がない場合、出願人は、出願の非公開要求を提出することができます。この場合、特許庁は、特許が発行となるまで、出願を秘密として取り扱います。AIAに基づき、下記のようなことが起こりそうなことであるように思われます： 当事者Aが、非公開要求を添付の上、出願を提出し、当事者Bから知得した内容を請求します。当事者Bは後に出願を提出し、当事者Aが知得した内容を記載するクレームを添付の上で、当事者Bの出願もしくは特許が公開されます。これは、§135の1年の期間を開始させるように思われます。しかし、当事者Bは、当事者Aの出願について未だ知りませんし、それを見つける方法もありません。当事者Aの特許は、当事者Bの関連クレームの発行から1年経ってから発行されます。この時点で、当事者Bに対しては、§135もしくは§291に基づく救済はありません。

対象クレームは、最初に公開になったものと同じ形式にある必要もなく、対象クレームには特許性がある必要もありません。また、申請者は自己の出願中に対応クレームを有する必要もありません。

「実質的な証拠」の要件では、後の出願人が、最低条件として、(i) 先の出願の少なくとも1名の発明者と後の出願の少なくとも1名の発明者との間の発明関連連絡の存在、もしくは (ii) 先の発明者が後の発明者の作業にアクセスしたことを立証する一応の証拠を提出することを義務付けるように解釈されるように思われます。<sup>6</sup>

特許庁長官が、申請が「知得手続きを始める基準を満たしている」と決定した場合、同長官は、知得手続きを始めることが「できます。」従って、申請者が上記要件を満たしたとしても、特許庁が任意的にもしくは衝動的に行動しない限り、同庁には知得手続きを始める義務はありません。例えば、先の出願人が知得したと申請者が主張しているクレームに対応するクレームが申請者の特許出願に含まれていない場合、特許庁は、知得手続きを始めることを拒否するかもしれません。知得手続きを始めるかどうかという特許長官による決定は、最終的なものであり、これを不服として審判を申し立て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*)を通して異議を申し立てることができます。

<sup>6</sup> §135関連のAIAについての批判には次のようなものがある。AIAでは、主張された知得者の資料にアクセスするため、知得の立証責任を負う後の出願人に対して開示手続き(ディスカバリー)体系が提示されていない。(§291に基づき、民事訴訟において普通のディスカバリー体系の利用が可能ないように思われる。この普通のディスカバリー体系は、§135知得手続きにおいて規則により利用可能となるかもしれないが、最初の申請提出および決定以前に利用可能となるとは思われない。)

2011年11月22日

#### b. 特許審判控訴部による決定

特許庁長官が知得手続きを始める場合、案件は特許審判控訴部(「審判控訴部」)へ進みます。審判控訴部の質問の焦点は、「先の出願の発明者が、申請者の出願で記載された発明者から、請求された発明を知得したかどうか、および許可なしで、そのような発明を請求する先の出願が提出されたかどうか」のみに当てられます。

審判控訴部の最終決定が特許クレームもしくは出願クレームに対して不利であった場合、(出願の場合)クレームは拒絶されるか、もしくは(特許の場合)クレームは削除されます。しかし、「適切な状況において」、審判控訴部は、対象出願もしくは対象特許中の発明者名を訂正することができます。AIAでは、どのような場合が「適切な」状況に該当するのか記載されていません。

#### c. 特許審判控訴部による決定の延期

審判控訴部は、「特許庁長官が申請の対象である請求された発明を含む特許を発行する日付から始まり3ヶ月の期間が切れるまで」知得手続き申請についての決定を延期することができます。このことにより、特許庁に対して、特許性がなく、発行された特許中に入らないクレームに対しての申請について決定を下すことを避けるようにする時間が与えられます。また、先の出願人は、クレームが申請の範囲外となるように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、先の出願人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明確ではありません。しかし、(1年間の要件を含み他の要件を満たしたとして)少なくとも新規申請を提出することができるように思われます。

#### d. 和解と仲裁

知得手続きにおける当事者は、係争中の請求された発明の正しい発明者について、当事者間の同意を反映す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。どちらかの当事者が要求した場合、合意もしくは相互理解は、ビジネス秘密情報として取り扱われ、政府機関もしくは「十分な理由を示す場合に人物」にのみより入手可能となります。また、両当事者は、審判控訴部ではなく、仲裁による論争決着に同意することもできます。

#### e. 控訴

2通りの方法で、知得手続きにおけるPTAB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、もしくは特定の状況では別の地方裁判所において、新たに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、連邦巡回に直接控訴することもできます。

2011年11月22日

### C. 宣言書の業務についての変更

AIAのセクション4は、宣言書で義務付けられている文言を変更するため、および1名以上の発明者が宣言書に署名することができない、もしくは署名することを拒否する際の要件を変更するため35 U.S.C. §115を補正しています。§115においての補正は、譲受人がある状況において発明者宣言書の代わりに供述書を提示することを認めています。

現在、1名以上の発明者が宣言書に署名することができない、もしくは署名することを拒否する際、宣言書に署名をできない、もしくは署名することを拒否する理由を詳細に説明し、署名しない発明者の最も最近の周知住所を記載して申請書を提出しなければなりません。セクション4では、(1) 発明者が、死亡しており、法的行為能力がない、もしくは努力をしたにもかかわらず、行方不明であり、もしくは連絡を取ることができないため、宣言書に署名できない場合、もしくは(2) 発明者が、発明を譲受人に譲渡する義務があるにもかかわらず、宣言書に署名することを拒否している場合、そのような申請書の提出要件を削除しています。(1)もしくは(2)の場合のいずれかである場合、譲受人は、発明者が署名していない宣言書の代わりに供述書を提示することができます。

供述書には、署名していない発明者の氏名とこのような供述書の提出が必要となった理由を示す状況を記載しなければなりません。追加情報が必要とされる場合、そのような情報は規則により設定されます。セクション4の目的の観点から、追加情報は、現在義務付けられた申請書より負担が軽くなるはずです。

発明者が、(1) 宣言書に署名できない、もしくは行方不明になった場合、もしくは(2) 発明を譲受人に譲渡する義務があるにもかかわらず、宣言書に署名することを拒否している場合に、この規定によると、企業にとって出願に対する宣言書の要件を満たすことは更に易しくなります。

また、AIAのセクション4は、(1) 宣言書で発明者の国籍を記載する要件を削除するため、(2) 宣言書で義務付けられている文言を変更するため、(3) 宣言書および譲渡書を1つの書類とすることを許可するため、(4) 特許査定通知の発行前に宣言書を提出することを義務付けるため、§115を補正しています。関連のある変更において、AIAのセクション20では、誤りがあったため、発明者の追加もしくは出願からの削除が必要である際、もはや対象発明者によるだまそうとする意図がないことを示す供述書の提出は、義務付けられていません。

また、AIAのセクション4は、譲受人、もしくは発明者が譲渡する義務がある当事者が、特許出願の提出を許可するように§118を拡大しています。また、拡大後の§118では、十分な所有権利益を示す当事者が、関連する事実の証明とこのような手続きが当事者の権利を維持するのに適切である理由とを示す上で、発明者の代わりに、かつ発明者の代理人として特許出願の提出を行う

2011年11月22日

ことを認めています。発明者以外の当事者により提出された出願に特許が発行される際、特許は、発明者に対して十分な通知の後、特許の実際の所有者の氏名で発行されます。補正後の§118は、従来の§118より実質的に拡大されています。従来の§118では、「発明者が特許出願に署名することを拒否した際、もしくは努力したにもかかわらず行方不明であり、連絡が取れない場合」にのみ、発明者以外の当事者に特許出願の提出を許可していました。拡大後の§118では、§115の発明者宣言書の要件に変更はありません。

**有効日と適用対象:** §115と§118においての変更は、AIA施行日から1年目に発効となり、有効日以降に提出された出願に適用されます。従って、宣言書について要件が変更されたため、新規宣言書は、2012年9月16日の前に提出された出願に基づくほとんどの継続出願もしくは分割出願に必要となります。

#### D. 特許発行前の第三者による提出

AIA のセクション 8 は、第三者が特許出願審査中に審査官検討用に特許および/もしくは刊行物を提出することができるように 35 U.S.C. §122(e)を追加しています。新規の規定に基づき、次のどちらか早い方の前に、特許発行前の第三者による提出をしなければなりません:

- (1) 特許査定通知の発行; もしくは
- (2) 次のどちらか遅い方の日付:
  - (a) 出願の公開から6ヶ月目; もしくは
  - (b) 出願のクレームの最初の拒絶日。

特許発行前の第三者による提出では、主張する情報の関連性の簡単な説明と(規定により定められる金額)料金を添付する必要があります。

従来、第三者による提出は、2つの形式で係属中の特許出願において利用可能でした: (1) 37 C.F.R. §1.99に基づく第三者による提出、もしくは(2) 37 C.F.R. §1.291に基づく異議の申し立て (protest)。37 C.F.R. §1.99に基づく従来の第三者による提出に対しては関連性の説明を認めなかったのと比べて、この新規手続きは、(1) 提出された特許および/もしくは刊行物の関連性の簡単な説明を提示するように第三者に対して義務付ける点で、37 C.F.R. §1.99に基づく従来の第三者による提出と異なり、かつ(2) 先行技術を提出できる期間を広げることになります。新規特許発行前の第三者による提出は、公開後になされることが可能であり、特許および/もしくは刊行物の提出に限定されるため、この新規手続きは、37 C.F.R. §1.291に基づく異議の申し立て (protest) と異なります。異議の申し立て (protest) は公開前に提出しなければなりません、特許および/もしくは刊行物のみだけではなく、どのような情報にも依拠することができます。この新規手続きの

2011年11月22日

観点から、特許庁が37 C.F.R. §1.99に基づく第三者による提出、もしくは37 C.F.R. §1.291に基づく異議の申し立て(protest)を維持もしくは変更するかどうかは不明です。

通常、ごく限られた状況を除いて、新規の特許発行前の第三者による提出を含め、どのような形式でも審査中に第三者による提出を行うことはお勧めしていません。多くの場合、第三者の参加には制限があるため、特許権所有者には、第三者の製品もしくは方法を網羅するように試みる一方、(審査官との個人面接を行うことを含み)提出済み情報を避けるため、第三者により反駁されていない主張を提示し、およびもしくはクレームを補正する機会があります。また、関連性の説明と共に審査中に情報を提出することにより、その情報は、今後の、査定系再審査、当事者系再審査、特許発行後の検討、もしくは当事者系検討において効果的でないこと、また後の訴訟において限られた効果しかないことはほぼ間違いありません。第三者が指摘した理由のため、審査官が情報を既に検討済みであるからです。

**有効日と適用対象:** 特許発行前の第三者による提出に関する変更は、AIA施行後1年目に発効となり、有効日以前もしくは以降に提出された出願に適用されます。

## E. 補足審査

AIAのセクション12は、特許所有者が、特許に関連があると思われる情報を検討、再検討、もしくは訂正することにより、後の侵害訴訟でその情報に基づき、被疑侵害者が不公正行為の防御の主張をすることを妨げる「補足審査」を要求できるように、35 U.S.C. §257を追加しています。

補足審査要求を提出した後3ヶ月以内に、特許庁は、提出された情報が特許性についての実質的な新たな質問(SNQ)を提起するかどうかを示す決定を発行しなければなりません。その情報がSNQを提起しない場合、補足審査は終了します。提出された情報がSNQを提起するとされた場合、特許庁は、その情報に基づき、査定系再審査を始めます。特許所有者は、補足審査要求と共に(特許庁が設定する)補正審査費を納付しなければならず、また再審査の命令が出た場合、査定系再審査費を納付しなければなりません。

補足審査は、特許所有者に対して、補足審査中に検討された情報に基づき裁判所が後に不公正行為のため特許の権利行使が不可能であるとするに対しての保護を与えます。特に、セクション12は、「情報が、特許の補足審査中に、検討され、再検討され、もしくは訂正された場合、過去の特許審査で検討されなかった、不十分に検討された、もしくは不正確であった情報に関連する行為に基づき、特許には権利行使性がないとされない」とあります。また、セクション12には、補足審査を要求するかどうかについての特許所有者の決定が、特許の権利行使性に関連しないことも記載されています。

2011年11月22日

原審査中に起こった重要な詐欺行為を正すため、補足審査を利用することはできません。セクション12によると、特許庁が、補足審査中に、もしくは補足審査に従って命令された再審査の手続き中に重要な詐欺行為が起こったかもしれないことに気が付くと、同庁は、クレームの削除等の行動を起こすことが可能です。また、その件について、司法長官に(例えば、特許実務者に対する刑事告訴および/もしくは懲戒告訴等の)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、特許施行の直前に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。

次の場合に、補足審査は、裁判所が特許には権利行使性がないとすることに対する保護を与えません:

- (1) 補足審査請求がなされる日付の前に、対抗当事者は、民事訴訟中にもしくはANDA段落ivに基づく提出書類において、権利行使不能性の主張を詳細に弁護する、もしくは
- (2) 被疑侵害者は、命令された場合には再審査を含み、補足審査終了の前に提起されたITCもしくは地方裁判所の訴訟において権利行使不能性弁護を提起する。

従って、不公正行為の主張を遡及的に無効とするために、補足審査を利用することはできません。

書類が、請求された発明に対してほとんど関連性がない(すなわち、SNQを提起するようにとでも思われない)ものでなければ、特許発行後に情報を検討してもらうため、補足審査を利用できるかどうかを注意深く決定することをお勧めします。これは、特許庁が特許の査定系再審査を始めるというリスクがあるためです。査定系再審査は、特許の権利行使性を直ちに限定し、特許のクレームが減縮され、もしくは削除されることになり得ます。万一、情報がSNQを提起するかもしれない際、特許庁に情報を検討してもらうため、リスクが比較的小さい体系(例えば、再発行等)を最初に検討することをお勧めします。

**有効日と適用対象:** AIA施行後の1年目から補足審査を利用することができ、その日付以前もしくは以降に発行された特許に適用されます。

## F. 特許審判控訴部(Patent Trial and Appeal Board)

AIAのセクション7では、現在の特許インターフェアレンス審判部(BPAI)は、特許審判控訴部(PTAB)に再編成されています。PTABは、(1) 特許および再発行出願の審査において審査官の不利な決定を検討すること、(2) 再審査の控訴を行うこと、および(3) インターフェアレンスを開始および終了することについての現在のBPAIの責任を引き継ぎます。また、PTABは、(4) 知得手続きの開始、(5) 特許発行後の検討の実施、および(6) 当事者系検討の実施という新しい責任

2011年11月22日

を果たすこととなります。PTABの3名から構成されるパネルメンバーが、(1)～(6)までのそれぞれの責任を果たすこととなります。

**有効日:** PTABは、AIA施行後の1年目から現在のBPAIを引き継ぐこととなります。

## G. 特許発行後の検討

AIAのセクション6は、特許庁が許可した特許の有効性に異議を唱えるための新規の手続きを制定する新規35 U.S.C. §321～§329を追加しています。特許発行後もしくは再発行特許の発行後、9ヶ月以内に、第三者は、特許発行後の検討の要求により、特許の1つ以上のクレームを削除するための申請をすることができます。この手続きは、AIA承認前の米国特許庁の手続きよりも欧州異議申し立て(opposition)手続きと類似しています。

**有効日と適用対象:** (1)(a)「先願制度」の規定の対象であり(すなわち、2013年3月16日以降の有効提出日を有する、もしくは§120、§121、もしくは§365(c)に基づく特定の参照(すなわち、継続、分割、もしくは一部継続(CIP)状態の主張)を有するクレームを含む、もしくは含んでいた)、および(b)9ヶ月以内に発行もしくは再発行された特許について; もしくは、(2) 下記に説明する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である特許について、AIA施行後の1年目から特許発行後の検討を利用することができます。

下記に、AIA承認前の当事者系再審査と比較して、この新規手続きの重要な局面について説明します。

### 1. 特許審判控訴部において行う

PTABの3名の裁判官からなるパネルのみが、特許発行後の検討を行います。これは、当事者系再審査の審査段階が、「中央再審査部」(CRU)の審査官により取り扱われ、控訴段階のみが、BPAIにより取り扱われた当事者系再審査に比べて著しい変更です。

### 2. 特許性のいかなる局面についても特許に異議を申し立てることができる

特許発行後の検討では、ベストモードを開示しなかったことを除いて、35 U.S.C. §282(b)段落(2)および(3)に基づき、特許性のいかなる点についても特許に異議を申し立てることができます。35 U.S.C. §282(b)段落(2)によると、35 U.S.C.のpart II(例えば、§101、§102、および§103)に記載の特許性の全ての要件に基づき特許もしくはクレームを無効とすることができます。段落(3)によると、§112もしくは§251に遵守しなかったとして、特許もしくはクレームを無効とすることができます。

2011年11月22日

従って、特許発行後の検討では、従来、裁判所もしくは国際貿易委員会(ITC)のみで利用可能であったことに基づき、特許庁において特許について異議を申し立てることができました。従来、当事者系再審査と査定系再審査において、第三者は、35 U.S.C. §102と§103に基づき適用された先行技術特許および刊行物のみに基づき、特許に異議を申し立てることができました。現在、特許発行後の検討では、例えば、§102と§103(例えば、一般使用、販売提示)、§101(制定法内容、実用性)、§112(例えば、書面記載、実施可能性、不明瞭性、不適切な従属等、ただしベストモードは除く)、および/もしくは§251(例えば、再発行特許中の不適切な取り戻し)の要件に遵守しなかったことについて、特許に異議を申し立てることができます。従って、裁判所で特許の無効を主張できる理由であれば、特許発行後の検討中においても利用することができます。

### 3. 特許発行後の検討を認める最低基準

申請を許可する最低基準とは、申請中の情報が、反駁されなかった場合、「異議の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)」ということを示していることです。この基準は、当事者系再審査の中間基準と当事者系検討の基準と類似していますが、「合理的蓋然性(reasonable likelihood)」を「どちらかといえば～がないであろう(more likely than not)」という文言に置き換えています。

通常、「どちらかといえば～がないであろう(more likely than not)」という文言は、50%より可能性が高いことを意味します。別の状況では、裁判所は、「合理的蓋然性(reasonable likelihood)」は、50%より可能性が低い場合も入るとしました。いずれにしても、当事者系再審査の中間基準について上記で説明したことと似た理由で、この基準は、SNQ基準を満たすより難しい基準です。

あるいは、特許発行後の検討を要求する申請は、「他の特許もしくは特許出願にとって重要である新規的なもしくは未解決の法的な質問を提起する」理由に基づき、許可される可能性があります。どのような法的な質問がこの要件を満たすかは、未だ明確ではありません。

### 4. 基本手続きとタイミング

#### a. 申請

特許発行後の検討の申請は、異議申し立てがなされる特許の発行後もしくは再発行後から9ヶ月以内に提出されなければなりません。従って、この新規手続きの利用を希望する当事者は、当事者が異議の申し立てを希望するかもしれない特許の発行もしくは再発行がないかどうか、競合者の係属中の特許出願と再発行出願を注意深くモニタリングする必要があります。このようなモニタリングは、今から3ヶ月以内に始めるべきです。

2011年11月22日

#### b. 特許所有者予備供述書

特許発行後の検討を要求する申請が提出されると、特許所有者には、「申請が[特許発行後の検討]の要件を満たしていないことに基づき、特許発行後の検討を始めるべきでない理由」を説明して、申請に応答する予備供述書を提出する権利があります。この供述書提出の期間は、規則により設定されます。

#### c. 申請の許可もしくは拒否の決定

PTABは、(1) 特許所有者の予備供述書の3ヶ月以内に、もしくは(2) 予備供述書を提出しない場合、予備供述書を提出することが可能であった最終日から3ヶ月以内に、申請の許可もしくは拒否の決定を発行しなければなりません。この決定通知は一般が閲覧できるようになり、特許発行後の検討が始まる日付が記載されています。特許発行後の検討を開始するかどうかの特許庁の決定は、最終であり、審判控訴(アピール)することはできません。

#### d. 特許権所有者応答/補正

PTABが特許発行後の検討の要求を認めると、特許権所有者には、要求者の申請に応答する機会が与えられます。この応答には、特許権所有者の応答が依拠する宣誓供述書、宣言書、追加の事実証拠、もしくは専門家の鑑定書を含める必要があります。また、特許権所有者は、補正書により一度だけクレームを減縮させることができます。クレームの幅を広げることは認められていません。この応答提出の期間は、規定により設定されます。しかし、最終決定までの1年間の期限を考慮し(下記を参照のこと)、特許権所有者の応答/補正の期間は、短いように思われ(1~2ヶ月)、権利として延長可能であるようには思われません。

補正について特許権所有者と申請者間に合意があった場合、もしくは特許権所有者が、追加補正の十分な理由を示すことができる場合、特許権所有者は、クレームを二度以上補正することが可能かもしれません。

#### e. 申請者からのコメント

特許権所有者の応答/補正の後、申請者には特許権所有者の応答/補正(また、おそらく申請を許可する決定において、申請者にとって不利となるであろうこと等)についてコメントをする機会が与えられます。AIAに記載されていませんが、申請者のコメントには、特許権所有者の応答/補正で提起された問題点に応答する追加の宣誓供述書、宣言書、追加の事実証拠、もしくは専門家の鑑定書を含めることが可能かもしれません。このようなコメントの提出の期間は、規定により設定されます。しかし、最終決定までの1年間の期限を考慮し、申請者のコメントを提出する期間は、短いように思われ(1~2ヶ月)、権利として延長可能であるようには思われません。

2011年11月22日

#### f. 口頭ヒアリング

PTABのパネルが最終決定を出す前に、特許権所有者および申請者の両者に、同パネルにおいての口頭ヒアリングの機会が与えられます。

#### g. 最終決定

AIAによると、特許発行後の検討における最終決定は、特許庁が特許発行後の検討の開始の通知を出す日付から1年以内に出されます。時間制限については、十分な理由が示されている場合、特許庁は追加の6ヶ月間を認めます。BPAIでの特許控訴および再審査控訴における現在の未処理分に基づき、現在のPTABが、追加で裁判官を雇用することなく、もしくは控訴の未処理分を更に増加させることなく、制定法の期限を満たすようになるとは思われません。特許権所有者もしくは申請者のいずれか一方が、連邦巡回に対して、パネルの最終決定について控訴することができます。

### 5. 証拠基準は証拠の優越である

査定系再審査と当事者系再審査の両方に類似していますが、クレームには特許性がないことを立証するのに必要である証拠基準もしくは「立証責任」は、「証拠の優越」です。これは、民事訴訟において特許のクレームが無効であることを証明するために必要である「明白かつ確信を抱くに足る証拠」の基準より低い基準です。

### 6. 申請者は、実質利益当事者名を記載しなければならない

当事者系再審査に類似していますが、特許発行後の検討の申請には、実質利益当事者を記載しなければならない。従って、当事者は、特許発行後の検討の申請を匿名で提出することはできません。

### 7. 限定開示手続き(ディスカバリー)の利用

特許発行後の検討では、「当事者のいずれか一方が進めた事実主張に直接関係する」関連証拠の限定開示手続き(ディスカバリー)が認められています。このような開示手続きの基準と手続きは、規定により設定されます。当事者は、秘密情報の一般公開を避けるために、秘密保持命令(protective order)と非公開を求める申し立て(motions to seal)を利用することができます。

2011年11月22日

## 8. 確認判決により不可能となること

特許発行後の検討の申請を提出する前に、申請者(もしくは実質利益当事者)が、特許の1つ以上のクレームの有効性に異議を申し立てる民事訴訟を提起した場合、特許発行後の検討は、不可能となります。しかし、係属中の民事訴訟における特許の1つ以上のクレームの有効性に異議を申し立てる申請者(もしくは実質利益当事者)が主張する反訴は、特許発行後の検討の申請の提出前に反訴が主張されたとしても、特許発行後の検討を不可能にしません。

## 9. 再発行特許のオリジナルクレームについて許可されない

再発行特許は、特許発行後の検討対象となり得ます。すなわち、特許が再発行された日付から9ヶ月以内に、申請を提出することができます。しかし、オリジナル特許の特許発行後の検討の申請を提出する9ヶ月の期間に期限が切れてしまっている場合、申請では、オリジナル特許のクレームと同一の範囲にあるもしくはそれより減縮したクレームについて記載することはできません。従って、当事者が特許発行後の検討の要求を希望する特許の発行後まもなく再発行出願が提出される場合、第三者は、既に発行となった特許の特許発行後の検討の申請を提出する前に、特許の再発行を待つべきではありません。さもないと、第三者は、オリジナル特許のクレームと同一の範囲にあるもしくはそれより減縮されたクレームについて特許発行後の検討の申請をすることができないかもしれません。

## 10. 民事訴訟が特許発行から3ヶ月以内に提起された場合、侵害に対する予備差し止め命令の申し立ての停止の根拠となることはできない

特許侵害を主張する民事訴訟が、特許が査定された日付から3ヶ月以内に提起された場合、裁判所は、特許発行後の検討の申請が提出された、もしくは特許発行後の検討が開始したことに基づき、侵害に対する予備差し止め命令の特許権所有者の申し立てについての検討を停止することができません。これは、特許発行後の申請が、民事訴訟もしくは予備差し止め命令の申し立てが提起される前に提出された場合にも適用されます。従って、特許侵害の民事訴訟の提起を検討しており、侵害に対して予備差し止め命令の取得を希望する特許権所有者は、特許発行から3ヶ月以内に民事訴訟を提起することを検討すべきです。

## 11. 自動的停止

申請者(もしくは実質利益当事者)が、同一特許について特許発行後の検討の申請を提出する日付以降に特許の有効性に異議を申し立てる民事訴訟を提起する場合、民事訴訟は、(a) 特許権所有者が、裁判所に対して停止の解除を求めるまで、(b) 特許権所有者が、実質利益当事者が特許を侵害したと主張する民事訴訟もしくは反訴を提起するまで、もしくは(c) 申請者もしくは実質利益当事者が、裁判所に対して民事訴訟の却下を求めるまで自動的に停止となります。もちろ

2011年11月22日

ん、特許権所有者が、裁判所に対して停止の解除を求める、もしくは特許の侵害を主張する民事訴訟もしくは反訴を提起しても、裁判所は、民事訴訟の停止の維持を選択することができます。

当事者系再審査において、民事訴訟の停止の決定は、常に裁判所の裁量に任せられています。特許発行後の検討を利用する際、申請者(もしくは実質利益当事者)が提起する後の民事訴訟が、特許発行後の検討の申請の結果として自動的に停止となるかどうかは、特許権所有者は、ある程度コントロールすることができます。

## 12. 和解は可能である

当事者系再審査の不利な一面には、当事者系再審査が許可されると、当事者系再審査を停止させることはとても困難なこと、もしくは不可能なことが挙げられました。PTABのパネルが最終決定を発行していない限り、当事者間の合意の上で、特許発行後の検討を終了させることができます。パネルの最終決定の前に特許発行後の検討を終了させる場合、申請者は、特許発行後の検討の、下記で説明する制定法による自動的禁反言規定の対象にはなりません。

## 13. 中間権

再審査と同様に、特許発行後の検討の手続き中に補正をした、もしくは新たに追加したクレームは、中間権の対象となります。

## 14. 制定法による自動的禁反言

当事者系再審査とほとんど同じですが、開始されており、却下されていない特許発行後の検討における最終書面決定の発行の後で、制定法による自動的禁反言は、実質利益当事者と利害関係人に適用されます。実質利益当事者もしくは利害関係人は、特許発行後の検討中に「申請者が提起した、もしくは理屈にかなって提起することが可能であった根拠に基づき」特許庁手続きで、民事訴訟で、もしくはITCの手続きで同一特許に異議を申し立てることはできません。この基準は、「提起した、もしくは提起することが可能であった」当事者系再審査の現在の制定法による自動的禁反言規定ほど、厳しいものではありません。

この新規基準では、考えられる限りでは提起可能であったが「理屈にかなって」提起不可能であった何らかの根拠に基づき、後の手続きで異議申し立ての提起は許可されるように思われます。何が「理屈にかなって提起」不可能であったかについての範囲と程度は、裁判所が決定することになります。

2011年11月22日

非特許性の実質的な根拠に基づき、特許に異議を申し立てることができるため、特許発行後の検討中、当事者が「理屈にかなって提起可能であった」議論もしくは情報の範囲は、例えば、当事者系再審査もしくは当事者系検討で提起可能であったものより更に広いものです。

## 15. 提案

特許発行後の検討についての上記の提案に加えて、企業側で競合者の米国特許を更に注意深くモニタリングすることをお勧めします。また、特許発行後の検討の申請を提出するのは9ヶ月間と比較的に短いため、特許権所有者は、自己の特許についての早期異議申し立てに対して応答準備をすべきです。

第三者が、特定の特許発行の9ヶ月以内にその特許に気付いた際には、特許発行後の検討には費用、時間および手続き上の利点があることを考慮して、特許発行後の検討を利用するかどうかについて考慮すべきです。その一方、制定法による自動的禁反言、手続きおよび開示(ディスカバリー)上の制限、および被疑侵害製品もしくは方法を網羅する競合者の特許の1つ以上のクレームが特許発行後の検討で生き残る可能性も注意深く検討すべきです。従って、現在の当事者系再審査のように、特許発行後の検討の申請を提出するかどうかの決定は、注意深く自己の状況を考慮して、一件一件慎重に行うべきです。

### H. 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

AIAのセクション18は、特定の実業メソッド特許の特許発行後の検討の移行プログラムを設定しています。このプログラムでは、対象ビジネスメソッド特許について訴えられている、もしくは侵害で非難されている当事者は、その特許が9ヶ月の後に発行となっているため、特許発行後の検討が利用できないとしても、その特許の特許発行後の検討の申請を行うことができます。上記のように、一般的に、このプログラムは、特許発行後の検討に対応します。しかし、下記のような例外があります。

**有効日と適用対象:** 移行プログラムは、2012年9月16日に有効となり、特許が特許発行後の検討の対象資格を得ていない限り、有効日以前および以降に発行された対象ビジネスメソッド特許に適用されます。プログラムは、移行プログラムを実行する規則が発効(AIA施行から1年目に発効となるように思われる)となってから8年目で終了となりますが、この後もこのプログラムに基づき終了日以前に提出された申請に適用されます。

#### 1. 対象ビジネスメソッド特許の被疑侵害

移行プログラムの対象となるには、申請者、実質利益当事者、もしくは利害関係人は、「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

2011年11月22日

で使用されるデータプロセッシング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」特許について訴えられている、もしくは侵害で非難されている必要があります。何が侵害「で非難される」ことになるかは、解釈の対象となりますが、確認判決の管轄権(declaratory judgment jurisdiction)が現在基礎となっている脅しも網羅すると解釈されるかもしれません。何が「技術的発明」のカテゴリーの範囲に含まれるかは、不明であり、規則および/もしくは裁判所により定義されます。また、AIAは、「対応装置」を定義していませんが、現在、「対応装置」は、少なくとも対象ビジネスメソッドを実行する装置および対象ビジネスメソッドを実行するコンピュータプログラムを記録した記憶媒体を含むと推測するのが理屈にかなっています。

## 2. 検討対象の資格

通常の特許発行後の検討と異なり、特許が通常特許発行後の検討の対象ではなく、申請者が特許の侵害で訴えられている、もしくは侵害で非難されている限り、このプログラムに基づく特許発行後の検討の申請は、特許発行後いつでも提出することができます。従って、例えば、対象ビジネスメソッド特許は、9ヶ月の後に発行された状態にある場合、もしくは申請が再発行特許において幅広くなっていないクレームの特許発行後の検討についての場合、このプログラムに基づき検討の対象になり得ます。

## 3. 非特許性を主張するための根拠における限定

非特許性を主張する根拠は、通常の特許発行後の検討と同じものです(すなわち、§101、§102、§103、§112(ベストモードを除く)、および§251)。しかし、この移行プログラムによると、申請者がAIA承認前の§102もしくは§103に基づいて(すなわち、AIAが補正した§102もしくは§103ではない)クレームに異議を申し立てる際、次の条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)に基づく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(すなわち、米国で周知であったもしくは使用されていた、もしくは世界のどこかで特許もしくは刊行物に記載されていた)、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、AIA承認前の§102(b)に基づく先行技術であったであろう米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)、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。

2011年11月22日

#### 4. 禁反言

後の特許庁の手続きに関連する通常の特許発行後の検討についての制定法による自動的禁反言規定は、この移行プログラムに適用されます。従って、上記のように、実質利益当事者もしくは利害関係人は、過去の特許発行後の検討中に「申請者が提起した、もしくは理屈にかなって提起することが可能であった根拠に基づき」特許庁の手続きでもしくは民事訴訟で同一特許に異議を申し立てることはできません。

民事訴訟に関連する通常の特許発行後の検討についての制定法による自動的禁反言規定は、この移行プログラムに適用されません。その代わりに、更に限定された禁反言が適用されます。この移行プログラムにおいて、実質利益当事者もしくは利害関係人は、移行中の特許発行後の検討中に先に提起された根拠に基づき、ITCにおいての民事訴訟もしくは手続きで同一特許に異議を申し立てることはできません。しかし、この禁反言条項は、移行プログラムによる特許発行後の検討中に理屈にかなって提起されることが可能であった根拠に基づき、民事訴訟もしくはITCにおいて同一特許に異議を申し立てることを不可能にしません。従って、民事訴訟およびITC手続きに関する制定法による自動的禁反言は、通常の特許発行後の検討ほど厳しいものではありません。

#### 5. 対応訴訟の停止

移行プログラムによる特許発行後の検討の提出日以降に申請者が提起した民事訴訟が、自動的に停止とならなかった限り、AIAでは、裁判所が、4つの要因バランステストに基づき、移行プログラムによる特許発行後の検討の結果を待つために民事訴訟を停止することを認めるかどうかを判断するとあります：

- (1) 停止することもしくは停止を拒否することが、対象課題を簡素化し、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正に損害を与えるか、もしくは停止を要求した当事者に明確な戦術的なメリットを提示するかどうか；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。

2011年11月22日

民事手続きについていずれの当事者も、停止を認めるかどうかの地方裁判所の決定について即時の中間検討(interlocutory review)を要求することができます。

## 6. 再発行特許のいかなるクレームについても特許発行後の検討対象となり得る

上記のように、再発行特許の普通の特許発行後の検討では、オリジナル特許の特許発行後の検討の申請を提出する9ヶ月の期間が切れていない限り、オリジナル特許のクレームと同一の範囲にあるもしくはそれより減縮したクレームを対象とすることはできません。移行プログラムによる特許発行後の検討では、再発行特許の全クレームに対して異議を申し立てることができます。

## 7. 提案

対象ビジネスメソッド特許について侵害で非難された当事者にとって、この移行プログラムは、特に§101に基づき、特許の有効性に異議を申し立てるには費用効果的である体系になり得ます。特に、これは、この移行プログラムの制定法による自動的禁反言規定が、後の民事訴訟において、特許発行後の検討中に実際に提起される非特許性の根拠のみを提起することを不可能にするためです。

もちろん、特許庁での全種類の当事者系手続きにおいて、この移行プログラムの利点を考慮する一方、制定法による自動的禁反言、また被疑侵害製品もしくは方法を網羅する競合者の特許の1つ以上のクレームが特許発行後の検討で生き残る可能性も注意深く検討すべきです。従って、移行プログラムによる特許発行後の検討の申請を提出するかどうかの決定は、注意深く自己の状況を考慮して、一件一件慎重に行うべきです。

### I. 当事者系検討

AIAのセクション6は、当事者系再審査を当事者系検討に置き換えるため、35 U.S.C. § 311～§319を補正しています。特許発行もしくは再発行特許の発行から9ヶ月の後に、特許もしくは再発行された特許が特許発行後の検討に入っていない場合、第三者は、当事者系検討を要求することにより、特許の有効性に異議を申し立てることができます。従って、事実上、当事者系検討は、特許発行から9ヶ月の後に、特許発行後の検討に置き換えられます。<sup>7</sup>

**有効日と適用対象:** 当事者系検討は、AIA施行から1年目に発効となり、特許発行となってから9ヶ月を超えた特許について利用することができます。

<sup>7</sup> 上記のように、特定のビジネスメソッド特許には例外がある。

2011年11月22日

下記に、AIA承認前の当事者系再審査と上記に説明した特許発行後の検討と比較して、この新規手続きの重要な局面について説明します。

### 1. 特許審判控訴部(Patent Trial and Appeal Board)において実施される

特許発行後の検討と同様、当事者系検討は、PTABの3名の裁判官からなるパネルにおいて実施されます。これは、当事者系再審査の審査段階が、「中央再審査部」(CRU)の審査官により取り扱われ、控訴段階のみがBPAIにより取り扱われた当事者系再審査と比べて著しい変更です。

### 2. 35 U.S.C. § 102と§103に基づく先行技術特許および刊行物のみに基づき特許に異議を申し立てることができる

当事者系検討において、35 U.S.C. §102と§103に基づく先行技術特許および刊行物のみに基づき特許に異議を申し立てることができます。ここが、当事者系検討と特許発行後の検討の主な相違点の1つです。

### 3. 当事者系検討を認める最低基準

当事者系検討の申請を認める最低基準は、当事者系再審査の中間規準、すなわち「申請者が申請書で異議を申し立てる少なくとも1つのクレームについて説得させる合理的蓋然性(reasonable likelihood)」と同様です。

上記のように、この基準は、SNQ基準より基準を満たすのが難しくなります。また、この基準により、PTABは、基準を満たしたかどうかを決める際、特許権所有者により提示された反駁証拠を検討することができます。

### 4. 基本的手続きとタイミング

#### a. 申請

当事者系検討の申請は、異議申し立てがされる特許発行もしくは特許再発行から9ヶ月の後に提出することができます。現在、特許が特許発行後の検討の対象である場合、特許発行後の検討が終了するまで、当事者系検討の申請を提出することはできません。

#### b. 特許所有者予備供述書

当事者系検討の申請が提出されると、特許所有者には、「申請が[当事者系検討]の要件を満たしていないことに基づき、当事者系検討を始めるべきでない理由」を記載する予備供述書を提出する権利があります。この供述書提出の期間は、規則により設定されます。この供述書は、PTAB

2011年11月22日

が基準が満たされたかどうかを決める前に、特許権所有者に対して、基準が満たされなかったことを議論をする機会を与えるため、「合理的蓋然性(reasonable likelihood)」の厳しさを高めることになるように思われます。従来、当事者系再審査では、SNQ基準を満たしたかどうかの決定は、特許権所有者のコメントなしに行われました。

#### c. 申請の許可もしくは拒否の決定

特許発行後の検討と同様、PTABは、(1) 特許所有者の予備供述書の3ヶ月以内に、もしくは(2) 予備供述書を提出しない場合、予備供述書を提出することが可能であった最終日から3ヶ月以内に、申請の許可もしくは拒否の決定を発行しなければなりません。この決定通知は、一般が閲覧できるようになり、当事者系検討が始まる日付が記載されています。当事者系検討を開始するかどうかの特許庁の決定は、最終であり、審判控訴(アピール)することはできません。

#### d. 特許権所有者の応答/補正書

PTABが当事者系検討の申請を認めると、特許権所有者には、申請者の申請に応答する機会が与えられます。この応答には、特許権所有者の応答が依拠する宣誓供述書、宣言書、追加の事実証拠、もしくは専門家の鑑定書を含める必要があります。また、特許権所有者は、補正書により一度だけクレームを減縮させることができます。クレームの幅を広げることは認められていません。この応答提出の期間は、規定により設定されます。しかし、最終決定までの1年間の期限を考慮し(下記を参照のこと)、特許権所有者の応答/補正の期間は、短いように思われ(1~2ヶ月)、権利として延長可能であるようには思われません。

補正について特許権所有者と申請者間に合意があった場合、特許権所有者は、クレームを二度以上補正することができるかもしれません。特許発行後の検討と異なり、AIAでは、特許権所有者が追加補正の十分な理由を示すことができたという根拠に基づき、当事者系検討において追加の補正を認めていません。

#### e. 申請者からのコメント

特許権所有者の応答/補正の後、申請者には特許権所有者の応答/補正(また、おそらく申請を許可する決定において、申請者にとって不利となるであろうこと等)についてコメントをする機会が与えられます。AIAに記載されていませんが、申請者のコメントには、追加の宣誓供述書、宣言書、追加の事実証拠、もしくは特許権所有者の応答/補正で提起された問題点に応答する専門家の鑑定書を含めることが可能であるかもしれません。このようなコメント提出の期間は、規定

2011年11月22日

により設定されます。しかし、最終決定までの1年間の期限を考慮し、申請者のコメントを提出する期間は、短いように思われ(1~2ヶ月)、権利として延長可能であるように思われません。

#### f. 口頭ヒアリング

PTABのパネルが最終決定を出す前に、特許権所有者および申請者の両者に、同パネルにおいての口頭ヒアリングの機会が与えられます。

#### g. 最終決定

AIAによると、当事者系検討における最終決定は、特許庁が当事者系検討の開始の通知を出す日付から1年以内に出されます。時間制限については、十分な理由が示されている場合のみ、特許庁は追加の6ヶ月間を認めます。BPAIでの特許および再審査控訴における現在の未処理分に基づき、現在のPTABが、追加で裁判官を雇用することなく、もしくは控訴の未処理分を更に増加させることなく、制定法の期限を満たすようになると思われません。特許権所有者もしくは申請者のいずれか一方が、連邦巡回に対して、パネルの最終決定を控訴することができます。

### 5. 証拠基準は証拠の優越である

査定系再審査と当事者系再審査の両方と特許発行後の検討に類似していますが、クレームには特許性がないことを立証するのに必要である証拠基準、すなわち「立証責任」は、「証拠の優越」です。これは、民事訴訟において特許のクレームが無効であることを証明するのに必要である「明白かつ確信を抱くに足る証拠」基準より低い基準です。

### 6. 申請者は、実質利益当事者名を記載しなければならない

当事者系再審査に類似していますが、当事者系検討の申請は、実質利益当事者名を記載しなければなりません。従って、当事者は、当事者系検討の申請を匿名で提出することはできません。

### 7. 限定開示手続き(ディスカバリー)の利用

当事者系検討では、関連のある証拠について限定開示手続き(ディスカバリー)が認められています。開示手続きは、宣誓供述書もしくは宣言書を提出する証人のデポジションと、「司法において必要なもの」とに限られています。このような開示手続きの基準と手続きは、規定により設定されます。秘密保持命令(protective order)と非公開を求める申し立て(motions to seal)では、当事者は、秘密情報が一般に公開されないように保護を求めることができます。

2011年11月22日

## 8. 確認判決により不可能となること

当事者系検討の申請を提出する前に、申請者(もしくは実質利益当事者)が、特許の1つ以上のクレームの有効性に異議を申し立てる民事訴訟を提起した場合、特許発行後の検討は、不可能となります。しかし、係属中の民事訴訟における特許の1つ以上のクレームの有効性に異議を申し立てる申請者(もしくは実質利益当事者)が主張する反訴は、当事者系検討の申請の提出前に反訴主張されたとしても、特許発行後の検討を不可能にしません。

## 9. 侵害主張の不服申し立ての送達から1年を超えた場合に不可能であること

当事者もしくは利害関係人に対して、特許の侵害を主張する訴状が送達されてから1年を超えた場合、当事者は、特許の当事者系検討の申請をすることはできません。この1年の期間は、訴状を裁判所に提出した日付ではなく、送達の日付から始まります。従って、送達なしの訴状の提出では、この1年の期間は始まりません。

この条項は、(1) AIA施行前に訴状が既に送達された、もしくは(2) AIA施行から当事者系検討手続きが開始するこの1年間に訴状が送達される当事者にとって特に問題となり得るものです。

訴状が既に送達された当事者にとって、特許庁での当事者系手続きの中で唯一利用できるものは、中間当事者系再審査です。これは、当事者系検討が利用できる日に、訴状が、既に1年より前に送達されたため、当事者系検討ができないためです。中間当事者系再審査は、AIA施行日後からの1年目となる前までの間に限り提出することができます。従って、訴状が既に送達され、特許庁での当事者系手続きの開始を希望する当事者は、AIA施行日後からの1年目となる前までの間に限りに当事者系再審査の申請を準備かつ提出する必要があります。

AIA施行と当事者系検討手続きの開始の間に訴状が送達される当事者にとって、当事者系検討が不可能となる前の1年間に部分的に短縮されます。従って、当事者系検討を提出することができるのは、短い期間のみとなる可能性があります。このような当事者は、申請が不可能でないことを確実にするための準備をする必要があります。

## 10. 自動的停止

申請者(もしくは実質利益当事者)が、特許について当事者系検討の申請を提出する日付以降に同一特許の有効性に異議を申し立てる民事訴訟を提起する場合、民事訴訟は、(a) 特許権所有者が、裁判所に対して停止の解除を求めるまで、(b) 特許権所有者が、実質利益当事者が特許を侵害したと主張する民事訴訟もしくは反訴を提起するまで、もしくは(c) 申請者もしくは実質利益当事者が、裁判所に対して民事訴訟の却下を求めるまで自動的に停止となります。もちろん、特

2011年11月22日

許権所有者が、裁判所に対して停止の解除を求める、もしくは特許の侵害を主張する民事訴訟もしくは反訴を提起しても、裁判所は、民事訴訟の停止の維持を選択することができます。

特許発行後の検討と同様、この条項では、申請者(もしくは実質利益当事者)が提起する後の民事訴訟が、当事者系検討の申請の結果として自動的に停止となるかどうかは、特許権所有者は、ある程度コントロールすることができます。

### 11. 和解は可能である

PTABのパネルが「手続きの曲直を決定」(すなわち、最終決定を発行)していない限り、当事者間の合意の上で、当事者系検討を終了させることができます。当事者系検討を終了させる場合、申請者は、下記で説明する当事者系検討の制定法による自動的禁反言規定の対象とはなりません。

### 12. 中間権

再審査と同様に、当事者系検討の手続き中に補正をした、もしくは新たに追加したクレームは、中間権の対象となります。

### 13. 制定法による自動的禁反言

当事者系再審査とほとんど同じですが、開始されており、却下されていない当事者系検討における最終書面決定の発行の後で、制定法による自動的禁反言は、実質利益当事者と利害関係人に適用されます。実質利益当事者もしくは利害関係人は、当事者系検討中に「申請者が提起した、もしくは理屈にかなって提起することが可能であった根拠に基づき」特許庁手続きで、民事訴訟で、もしくはITCの手続きで同一特許に異議を申し立てることはできません。この基準は、「提起した、もしくは提起することが可能であった」当事者系再審査の現在の制定法による自動的禁反言規定ほど、厳しいものではありません。

この新規基準では、考えられる限りでは提起可能であったが「理屈にかなって」提起不可能であった何らかの根拠に基づき、後の手続きで異議申し立ての提起は許可されるように思われます。何が「理屈にかなって提起」不可能であったかについての範囲と程度は、裁判所が決定することになります。

特許発行後の検討と異なり、§102と§103に基づく先行技術特許および先行技術刊行物以外の情報は、当事者系検討中に提起不可能であったため、この基準は、このような情報に基づき特許に異議を申し立てることを妨げることはできません。

2011年11月22日

## 14. 提案

当事者の状況によっては、特定の特許について異議を申し立てる際、当事者系検討より特許発行後の検討は好ましいかもしれません。従って、上記のように、特許に異議を申し立てる決定を特許発行後の検討が要求できる9ヶ月内に下すことができるように、企業側で競合者に発行された特許を以前より更に頻繁にまた更に注意深くモニタリングすることをお勧めします。

第三者が、(1) 発行後から9ヶ月の後に特許に気づいた際、もしくは (2) §102および§103に基づく先行技術特許および先行技術刊行物のみに基づき、特許に異議の申し立てをしたい折には、当事者系検討は、費用、時間、および手続き上の利点があります。しかし、当事者系検討の利点を考慮する一方、制定法による自動的禁反言、被疑侵害製品もしくは方法を網羅する競合者の特許の1つ以上のクレームが当事者系検討で生き残る可能性を注意深く検討すべきです。従って、現在の当事者系再審査のように、当事者系検討の申請を提出するかどうかの決定は、注意深く自己の状況を考慮して、一件一件慎重に行うべきです。

### J. 弁護士のアドバイスを得なかったこと

AIAのセクション17では、弁護士のアドバイスを得なかったこと(もしくはそのアドバイスを陪審員に提示しなかったこと)を、故意侵害もしくは侵害の誘引を証明するのに使用することができないことを明確にしています。具体的には、セクション17は、35 U.S.C. §298を次のように付け加えています:

#### §298. 弁護士のアドバイス

侵害者が被疑侵害特許に対して弁護士のアドバイスを得なかったこと、もしくは侵害者が裁判所もしくは陪審員にそのようなアドバイスを提示しなかったことは、被疑侵害者が特許を故意に侵害した、もしくは侵害者に特許の侵害を誘引する意図があったことを証明するのに使用することはできない。

故意侵害について、このセクションの追加により、*In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007)の連邦巡回の2007年の判決は法律化されています。その判決は、連邦巡回の長年に亙る前例を覆し、故意侵害を証明することを更に困難としたものでした。

*Seagate*事件の前は、被疑侵害者には、行為が侵害となるかどうかを決めるため、積極的な注意義務がありました。*Seagate*事件では、連邦巡回は、故意侵害を立証するための新規テストを採用しました。このテストでは、積極的な注意義務を削除し、客観的無謀さの標準と置き換えました。また、*Seagate*事件を取り扱った裁判所は、弁護士の鑑定を得る義務を明確に削除することにより、*Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahreuge GmbH v. Dana Corp.*事件、383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004)の前例を強化しました。

2011年11月22日

*Seagate*事件では、連邦巡回は、客観的無謀さについての二部制テストを設定しました:

(1) 客観的部分: 侵害者が、対象行為が侵害を構成するという客観的に可能性が高いにもかかわらず行動したかどうか; および

(2) 事実に基づいた部分: (侵害手続き中に発展した記録により決定される)この客観的に定義されたリスクは、周知されていた、もしくは自明であったため、被疑侵害者に対して周知であったはずである。

事実に基づいた部分を評価するため、陪審員には、下記のような要因を含み状況の全体を検討するように指示すべきです:

- (1) 故意に模倣をしたという証拠;
- (2) 回避の証拠;
- (3) 弁護士のアドバイスに依拠したという証拠;
- (4) 侵害に対して実質的な弁護主張; および
- (5) 特許が再審査の対象であったかどうか。

*Seagate*事件の後でも、被疑侵害者が弁護士のアドバイスを得たかどうかは、客観的無謀さを判断する上での、および故意侵害であったとされた後、損害賠償の増額をするべきか、またどのくらい増額するべきかを判断する上での要因でした。§298は、客観的無謀さを判断する上で、このような情報を要因として使用することを禁止しているように思われますが、故意侵害であったとされた後、損害賠償の増額をするべきか、またどのくらい増額するべきかを判断する上での使用を禁止していません。また、弁護士のアドバイスは、故意侵害主張に対しての弁護主張として未だ依拠されることが可能です。

正式事実審理(trial)まで進む事件において、弁護士のアドバイスの弁護主張は、陪審員に共感を与えるかもしれません。また、公式鑑定は、法廷弁護士に対して有用な道具を与えることになるかもしれません。例えば、特許弁護士に法廷にて公式鑑定を説明させることは、被疑侵害者に、無効性見解および非侵害見解を手短かに説明するように別の専門家を出してもよい機会を与えることとなります。

故意侵害の主張の場合と同じように、§298では、被疑侵害者が弁護士のアドバイスを得なかったことは、侵害を誘引する意図を証明するのに使用してはいけないとしているものの、鑑定は、

2011年11月22日

そのような主張に対して弁護主張の上で有益となるかもしれません。DSU Medical Corp. v. JMS Co.事件、471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006)では、連邦巡回は、誘引には、特許について周知であったことと、特許の侵害を誘引する意図があったことの両方が必要であるとししました。その結果、弁護士の鑑定に理屈にかなって依拠することは、意図についての要件の点で比較考察する要因となり、また被疑侵害者が誘引の責任をとわれることから回避することを助けることとなります。

#### IV. 他の規定

##### A. 出張所

2010年12月、特許庁の全国的規模での雇用プログラムの一部として、同庁は、ミシガン州デトロイト市に出張所を開設することを決定しました。AIAのセクション24によると、この出張所を「Elijah J. McCoy United States Patent and Trademark Office」という名称にしました。

特許改正法のセクション23では、予算/雇用等によりませんが、AIA施行から3年以内に(ミシガン州デトロイト市を含む)3ヶ所に出張所を開設することが記載されています。他のことも考慮して、セクション23では、米国国内の何ヶ所かに出張所を開設することが義務付けられています。従って、デトロイト出張所に加えて、特許庁は、(例えば、シリコンバレーのような)西海岸に出張所を、また(例えば、テキサス州もしくはフロリダ州のような)南部もしくは(例えば、コロラド州のような)西部のいずれかに出張所を開設するように思われます。

出張所の開設は、出張所を開発研究の中心に更に近づけるように位置付けることで、発明者と審査官との顔合わせの打ち合わせを設けることを意図としています。また、特許庁の出張所においては、新規審査官をより多くの地域から雇用することも意図としています。

##### B. その他

セクション18では、現金自動預入払出機(ATM)は、「技術的発明」の特許を除き「税務製品もしくはサービスの実務上、経営上、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ための方法もしくは対応装置を請求する」特許の侵害についての民事訴訟の裁判地を決定することにおいて、通常の商用の場所とみなされないとあります。この規定は、AIA施行日から1年目に有効となり、有効日以前もしくは以降に発行される対象ビジネスメソッド特許に適用されません。

AIAのセクション19は、州裁判所が、特許、植物品種保護、もしくは著作権に関連する法的手続きについて裁判所管轄権を得ることができないように、28 U.S.C. §1338(a)を補正しています。また、セクション19は、連邦巡回に対して排他的に特許もしくは植物品種保護に関する控訴の管

2011年11月22日

轄権があるように、28 U.S.C. §1295(a)(1)を補正しています。これらの変更は、AIA施行日以降に始まる民事訴訟に適用されます。

AIAのセクション13は、非営利団体が、政府所有であり、請負人契約により運営される施設の運営について政府と資金提供契約がある場合、連邦政府に納付しなければならない特定の発明関係のロイヤルティーおよび収入の割合を減額し、またそれに対応して、小企業に関する目的のために使用されなければならない割合を増額するように、35 U.S.C. §202(C)(7)(E)(i)を補正しています。この変更は、施行日に有効となりました。また、有効日以前もしくは以降に発行された特許に適用されます。セクション20は、35 U.S.C. §202(c)(7)(D)において、関連した誤植を訂正しています。この訂正は、施行日から1年目に有効となり、有効日以降に始まる手続きに適用されます。

AIAのセクション20は、再発行出願により訂正される誤りには、「だまそうとする意図がなかった」という要件を削除するように、U.S.C §251を補正しています。同様に、§184と§185は、外国出願が、遡及的な外国提出ライセンスを得るため、「だまそうとする意図がなく」不適切に提出されたという要件を削除するように、また外国提出ライセンスを得なかったことは、対応米国特許が無効となることを妨げるため、「だまそうとする意図がなかった」という要件を削除するように補正されています。35 U.S.C. §116では、従来、発明者名の誤りを補正書により訂正する場合、「だまそうとする意図がなかった」という要件がありましたが、その要件を削除するために改正されています。35 U.S.C. §256では、従来、訂正証明書(Certificate of Correction)により訂正する場合、「だまそうとする意図がなかった」という要件がありましたが、その要件を削除するために改正されています。35 U.S.C. §253と§258は、「だまそうとする意図があった」1つのクレームの無効性が、特許の全クレームの無効性となり得るという暗示を削除するように補正されています。(しかし、判例では、1つのクレームについて不公正行為のため権利行使不能性は、特許の全クレームを権利行使不能とさせることが可能であると示しています。)これらの変更は、AIA施行日から1年目に有効となり、有効日以降に始まった全ての手続きに適用されます。

AIAのセクション25では、特許庁が、出願人の要求があった際に、迅速化審査において余計な費用をかけないように、経済もしくは国家競争性に対して重要である製品、プロセス、もしくは技術についての出願の迅速化審査についての規則を設定することを許可しています。これは、費用総額の面から余計な費用をかけることなく、(例えば、「グリーン」テクノロジー等)特定の技術分野における特許出願の迅速化審査の既存の特許庁の実務を明確に認め、小事業体もしくは非常に小さな事業体に対してそのような迅速化審査用の削減費用を認めています。この変更については、具体的な有効日はありません。曖昧である一方、下記に説明するセクション35の意図から、セクション25は、施行日から1年目に発効となるように思われます。

2011年11月22日

AIAのセクション33は、AIA施行日以降に係属中である、もしくはAIA施行日以降に提出された出願における、人体そのものをクレームに含め、もしくは人体そのものを網羅するクレームの特許発行を禁止しています。この明確な禁止は、米国憲法が奴隷制度を禁止していることに基づき、このような特許発行を拒否するという特許庁の既存業務を法律化しているだけです。

セクション37では、連邦食品-医療-化粧品法に基づく規制の対象である医薬品および特定の他の物に関する特許延長出願の提出期間の計算に関する規定について記載されています。特に、セクション37は、(1) 営業日の東部時間で午後4時30分以降、もしくは(2) 営業日でない日に送られる商用マーケティングもしくは使用の許可が、次の営業日に送られたとみなされることを明確にするように、35 U.S.C. §156(d)(1)を補正しています。この明確化は、AIA施行日に係属中である、もしくはAIA施行日以降に提出された、もしくはAIA施行日に司法審査の対象である特許延長出願に有効です。

セクション35に基づき、施行の特定日がないAIAの全規定および適用対象は、施行日から1年目に発効となり、その有効日以降に発行された全特許に適用されます。

\* \* \* \* \*

*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。

APPENDIX A: 有効日と適用対象

変更内容	有効日	適用対象
特許庁料金の引き上げ	2011年9月26日	有効日以降に納付された全料金
電子ファイリングの奨励	2011年11月15日	有効日以降に電子ファイリングされなかった全特許出願
非常に小さな事業体に対する割引	料金設定権限に基づきPTOが新規料金を設定した後	有効日以降に納付された全料金
特許庁料金設定の権限	2011年9月16日	
「トラック1」優先審査	2011年9月26日	
最良の形態(ベストモード)を開示しないことによる結果	2011年9月16日	有効日以降に始まった全ての手続き
パテントマーキング	2011年9月16日	有効日以降に係属中であった、もしくは始まった全ての手続き
当事者系再審査についての中間新規基準	2011年9月16日	有効日以降に提出された当事者系再審査の全要求
地方裁判所は査定系再審査について検討しない	2011年9月16日	有効日にBPAIで係属中であった、有効日以降に提起されたBPAI(もしくはPTAB)についての査定系再審査の全控訴
取引上の先行使用に基づく侵害防御	2011年9月16日	有効日以降に発行された全特許
税金対策	2011年9月16日	有効日に係属中であった、もしくは有効日以降に提出された全特許出願、および有効日以降に発行された全特許
民事訴訟における被疑侵害者の合併	2011年9月16日	有効日以降に始まった全民事訴訟
特許庁に対しての訴訟提起の際の裁判地	2011年9月16日	有効日以降に始まった全民事訴訟
先願制度	2013年3月16日	有効日以降に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出願もしくは全特許、もしくはそのようなクレームを含むもしくは含んでいた全出願に対して、§120、§121、もしくは§365(c)に基づき具体的な参照を有するクレームを含むもしくは含んでいた全出願もしくは全特許(スペシャルレポートの§102(g)に関する部分を参照のこと)

変更内容	有効日	適用対象
知得手続き	2013年3月16日	有効日以降に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出願もしくは全特許、もしくはそのようなクレームを含むもしくは含んでいた全出願に対して、§120、§121、もしくは§365(c)に基づき具体的な参照を有するクレームを含むもしくは含んでいた全出願もしくは全特許
宣言書の業務についての変更	2012年9月16日	有効日以降に提出された全出願
特許発行前の第三者による提出	2012年9月16日	有効日以降に提出された全出願
補足審査	2012年9月16日	有効日以前もしくは以降に発行された全特許
「特許審判控訴部(Patent Trial and Appeal Board)」	2012年9月16日	
特許発行後の検討	2012年9月16日	(1)(a)「先願制度」の規定の対象であり(すなわち、2013年3月16日以降の有効提出日を有する、もしくは§120、§121、もしくは§365(c)に基づく特定の参照(すなわち、継続、分割、もしくは一部継続(CIP)状態の主張)を有するクレームを含む、もしくは含んでいた)、および(b)9ヶ月以内に発行もしくは再発行された特許について; もしくは、(2) 下記に説明する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である特許
ビジネスメソッド特許についての移行的プログラムによる特許発行後の検討	2012年9月16日(規定による移行的プログラム発効の実施から8年目で終了)	申請は、終了日以前に提出されなければならないが、特許が特許発行後の検討の対象資格を得ていない限り、有効日以前もしくは以降に発行された全対象ビジネスメソッド特許
当事者系検討	2012年9月16日	有効日以降に特許発行もしくは再発行となつてから9ヶ月を超えた特許
35 U.S.C. §112中の段落番号の追加	2012年9月16日	
35 U.S.C. §116、§184、§185、§251、§253、§258からの「だまそうとする意図」という文言の削除	2012年9月16日	有効日以降に始まった全ての手続き

## APPENDIX B: 米国特許商標庁による料金引き上げ

(表中の金額は米国ドル; 小事業体手数料が適応される際には、その旨が( )内に記載されている)

手数料別	現行手数料	新規手数料
<b>仮特許出願手数料:</b>		
出願手数料	220 (110)	250 (125)
<b>実用特許出願手数料:</b>		
基本手数料	330 (165)	380 (190)*
調査費	540 (270)	620 (310)
審査費	220 (110)	250 (125)
優先審査費	N/A	4800 (2400)
<b>実用特許出願手数料総額</b>	<b>1090 (545)</b>	<b>1250 (625)</b>
<b>PCT国内移行出願手数料:</b>		
基本手数料	330 (165)	380 (190)
調査費 (欧州特許庁もしくは日本特許庁調査報告書を添付)	540 (270)	620 (310)
審査費	220 (110)	250 (125)
<b>PCT国内移行出願手数料総額</b>	<b>1090 (545)</b>	<b>1250 (625)</b>
<b>意匠特許出願手数料:</b>		
基本手数料	220 (110)	250 (125)
調査費	100 (50)	120 (60)
審査費	140 (70)	160 (80)
<b>意匠特許出願手数料総額</b>	<b>460 (230)</b>	<b>530 (265)</b>
<b>植物特許出願手数料:</b>		
基本手数料	220 (110)	250 (125)
調査費	330 (165)	380 (190)
審査費	170 (85)	200 (100)
<b>植物特許出願手数料総額</b>	<b>720 (360)</b>	<b>830 (415)</b>
<b>再発行特許出願手数料:</b>		
基本手数料	330 (165)	380 (190)
調査費	540 (270)	620 (310)
審査費	650 (325)	750 (375)
<b>再発行特許出願手数料総額</b>	<b>1520 (760)</b>	<b>1750 (875)</b>
ページ数が100枚を超える出願:** ページ数が50枚ごとに増加の場合	270 (135)	310 (155)
<b>書面提出実用出願手数料:</b>	<b>N/A</b>	<b>400 (200)</b>

\* 電子出願利用の小事業体は、\$95の料金対象となる。

\*\*ページ数が100枚(電子出願の際には133枚)を超える明細書および図面を含む出願。電子媒体により提出されたDNA等の配列決定リストもしくは電子媒体により提出されたコンピュータープログラムリストがある場合、そのリストはその100枚もしくは133枚の枚数から除く。

手数料別	現行手数料	新規手数料
<b>継続審査要求 (RCE)</b>	810 (405)	930 (465)
<b>請求項数超過料金:</b>		
独立請求項数が3を超えた場合 - 1つの請求項につき	220 (110)	250 (125)
独立請求項数が20を超えた場合 - 1つの請求項につき	52 (26)	60 (30)
複合従属項 - 1つの出願につき	390 (195)	450 (225)
<b>発行手数料:</b>		
実用発行手数料	1510 (755)	1740 (870)
意匠発行手数料	860 (430)	990 (495)
植物発行手数料	1190 (595)	1370 (685)
<b>審判手数料:</b>		
審判通知書手数料	540 (270)	620 (310)
審判概要書面(Appeal Brief)手数料	540 (270)	620 (310)
口頭ヒアリング申請手数料	1080 (540)	1240 (620)
<b>回復手数料:</b>		
不故意に放棄された出願の回復申請	1620 (810)	1860 (930)
回避不可能に放棄された出願の回復申請	540 (270)	620 (310)
不故意に遅延した優先権主張の受理	1410	1410
<b>延長料金:</b>		
1ヶ月以内の対応延長	130 (65)	150 (75)
2ヶ月以内の対応延長	490 (245)	560 (280)
3ヶ月以内の対応延長	1110 (555)	1270 (635)
4ヶ月以内の対応延長	1730 (865)	1980 (990)
5ヶ月以内の対応延長	2350 (1175)	2690 (1345)
<b>特許維持費:</b>		
維持費 - 3.5年間有効	980 (490)	1130 (565)
維持費 - 7.5年間有効	2480 (1240)	2850 (1425)
維持費 - 11.5年間有効	4110 (2055)	4730 (2365)