

## REPORT

## 一方的当事者による特許控訴における業務上の規則改正

2008年6月24日

## I. 序文

2008年6月10日、米国特許商標庁(USPTO)は、一方的当事者による特許控訴について特許控訴抵触審判部(審判部)で行われる業務に関する改正規則を発行しました。これらの規則は、2008年12月10日以降に提出する控訴概要書面に関する全ての一方的当事者による特許控訴に適用します。改正規則では、一方的当事者による特許控訴に関する種々の提出書類に対する要件を拡大し、一方的当事者による特許控訴の手続きを改正しています。また、改正規則に遵守しない上訴人に対して課せられる制裁についての記載があります。このスペシャルレポートでは、特に関連のある規則改正についての概略を記載し、審判部による一方的当事者による特許控訴の取り扱いを考慮した上、これらの改正がもたらす影響についての解釈を行います。

## II. 概観

この改正規則では、控訴概要書面および回答概要書面の準備提出に関する一層の努力を義務付けることとなります。USPTOでは、概要書面は現行の規則に遵守していないと考えているため、概要書面の検討を拒否する傾向が既に強くあります。特に、新規要件の内、解釈によって意味が違ふと思われるものが多くあるため、この傾向は更に強くなると思われます。特に、USPTOは、弁護士が控訴概要書面の準備をするには、30時間かかると思われると述べました。この時間の見積もりは極端であるように思われますが、改正規則によって、適切な控訴概要書面の準備時間が増すことには間違いありません。また、USPTOによると、弁護士が回答概要書面の準備をするには、5時間かかると思われます。しかし、回答概要書面の新規要件に基づき、この5時間という時間は、理不尽に少ないように思われます。

もちろん、当事務所では、改正規則の有効の際には、この改正規則に十分に遵守した概要書面を効果的また効率的に作成するため全力を尽くします。しかし、関連費用の増額なしに、また改正規則のUSPTOの解釈の展開に基づく審査官の異議から起こり得る関連費用の増額なしに、このような書類を作成することは困難もしくは不可能となります。従って、できれば、2008年12月10日の前に控訴概要書面を提出することができるように、適切な事件において迅速な手続きをとることをお勧めします。また、拒絶査定の際、継続審査要求(RCE)もしくは継続出願を提出するか、補正すべきかどうか、もしくは控訴すべきかどうかを判断する上で新たな負担と費用を考慮することが必要となります。

## III. 背景

2007年7月、規則改正案は、一般からのコメントを受理するため発表されました。USPTOは、規則改正案が、適時に一方的当事者による特許控訴を解決するための審判部の能力を高めるために必要であると広く主張しました。USPTOは、ある場合には、規則が米国連邦巡回控訴裁判所の規則と類似した手続きを取り入れることを意図していると主張しました。USPTOによると、これは、概要書面を提出する際、上訴人の見解についての更に明確で完全な供述書を審査官およびUSPTOの他の検閲者に提示することとなります。そのため、控訴の係属を最小限にし、最終決定過程を更に効率的なものとします。このような変更の必要性の更なる理由として、USPTOは、最近の控訴数の増

2008年6月24日

加について記載し、このような傾向は少なくとも今後2、3年は続くのではないかと見ています。<sup>1</sup>

多数の人たちは、規則改正案を、控訴過程を更に複雑なものとするにより、USPTOの管理の誤りから起きた未処理分を取り扱う責任を不適切に出願人のみに課すものとみなしています。当事務所だけでなく、個人、他の法律事務所や組織も、規則案に一般コメント中で強く反対しています。改正規則では、規則案の最も明確に不必要な規定のごくわずかの規定を削除することにより容認しているものの、改正規則は、控訴に関する必要な提出書類の準備に関する時間と費用が増すという著しく面倒な要件を課すことになりません。

#### IV. 規則改正

下記に特許控訴業務において特に著しい変更の一部を記載します。しかし、この説明は、包括的なものではありません。複雑であるため、控訴を提出する毎に、規則全体を注意深く検討すべきです。

##### A. 控訴不可能なもの

改正規則では、拒絶査定後の応答を記録に載せること、拒絶査定後の証拠を記録に載せること、もしくは限定要件の取り下げのような控訴不可能なものに関する必要な申し立ては、申し立ての対象であるUSPTOの局指令から2ヶ月以内に、かつ控訴通知を提出する以前に提出しなければならないと義務付けています。そうしないと、その問題点について議論する権利を放棄することになります。一度出願人がそのような放棄をすると、PTOは、控訴過程を「管理上効率的」にする観点から、厳しくこの旨を行使するようにします。

<sup>1</sup> 控訴増加の傾向は、USPTOが「質」を上げるために特許査定率を減少させることに新たに焦点を当てたことと、KSR事件における米国最高裁判所が課せた非自明性の高い標準とから起きた当然の結果です。2007年、審判部は、4,639件の一方的当事者による特許控訴を受理しました。前年と比べ、1,000件の一方的当事者による特許控訴増加が見られます。2008年、USPTOでは、6000件以上の一方的当事者による特許控訴を受理すると見込んでいます。

##### B. 控訴管轄

改正規則によると、上訴人が控訴通知と控訴概要書面を提出し、審査官の回答が送付され、上訴人が返答概要書面を提出した後、もしくは回答概要書面の提出時間が期限切れになった後、審判部が予定通知を送付した際、最初に審判部には控訴を検討する責任があります。この改正は、出願が「控訴中である」とみなされる時間を削減することになる可能性があります。そのため、ここで説明される些細なことを満たすまで、管轄移転を遅延することにより、審判部の未処理分の統計記録を良くすることになります。しかし、この改正は、控訴通知を提出してから控訴を解決するのにかかる総時間を最適な状態にあっても変更することになりません。実際、審判部が検討する出願準備においてUSPTOの遅延および誤りに関する審判部の責任を取り除くことにより、時間を延ばすことになる可能性があります。

##### C. 控訴通知の提出後および概要書面の提出前の補正と証拠

規則において、控訴通知の提出日後および控訴概要書面の提出日前の補正が記録に載せられるかどうかについて、現行の拒絶査定後の手続きと同じ条件である要件は、現在も変わりません。出願人が控訴通知の提出後かつ概要書面の提出前に証拠を提出する場合、その証拠は次の条件に限り認められます：(1) 審査官が、証拠が控訴の対象である少なくとも1つの拒絶を克服したと判断した場合、および(2) 上訴人が、証拠が早期に提示されなかった十分な理由を示す場合。USPTOは、厳格に「十分な理由」の標準を適応するとしました。そのため、特別な状況がない限り、RCEもしくは継続出願を選択して控訴を取り下げることなく、そのような証拠が認められることは困難となります。

##### D. 控訴概要書面

規則では、控訴概要書面は、14ポイントのフォントおよびダブルスペースを使用の上、最高ページ数は30ページまでとなされており、次の書面を下記の順番で添付しなければなりません：(1) 実際の特許所有者を指摘する供述書；(2) 関連事件の供述書；(3) 管轄供述書；(4) 目次；(5) 引用目次；(6) 補正の状態の供述書；

2008年6月24日

(7) 検討されるべき拒絶の理由の指摘; (8) 事実の供述書; (9) 議論; および (10) 付録。付録には、(a) 請求項セクション、(b) 請求項の裏付けおよび図面分析セクション、(c) ミーンズ- もしくはステップ-プラス-ファンクション分析セクション、(d) 証拠セクション、および (e) 関連事件セクション。<sup>2</sup> 全付録ページを含む全控訴概要書面ページは、控訴概要書面の1ページ目から始まる番号が連続して付けられていなければなりません。これらの項目の一部は、従来義務付けられていたものの、新規要件の一部は、上诉人の負担を実質的に増して課すものとしています。

例えば、新なる「事実の供述書」では、上诉人が、控訴の対象である拒絶に関連する重要な事実を「客観的である、かつ論争的でない」ように提示するように義務付けられています。事実の供述書では、できれば番号を使用の上、短い宣言的な文章で記述される「べき」です。各々の文章は、記録ページ数、もしくは適切な場合には、記録の特定の行数番号もしくは段落番号、図面番号および構成要素番号を引用して、単一の事実を記述するべきです。<sup>3</sup> 上诉人は、上诉人が同意しない審査官の事実的主張ごとに説明をしなければなりません。そうしないと、返答概要書面および口頭ヒアリングでそのような事実的主張に反対する機会を放棄することになります。また、明瞭な事実の供述は、各々の議論を裏付けなければなりません。従って、事実の供述セクションは、控訴概要書面の顕著な部分となるように思われます。

また、控訴概要書面の議論セクションには、審判部に対しての議論が、記録上で審査官に対して最初に提出した箇所を指摘する供述を含んでいなければなりません。議論が以前に審査官に提示されていなかった場合、控訴概要書面には、その議論が以前に審査官に提示されなかったという供述を記載しなければなりません。

規則では、検討されるべき拒絶のそれぞれの根拠に対して、審査官が主張した事実もしくは審査官が到達

した結論について控訴概要書面で議論しなければ、その事実もしくは結論は、控訴中に正しいものとして示しています。<sup>4</sup> 通常これは、非常に綿密な事実の供述および議論を必要とします。この点で、規則では、審判部は、控訴概要書面の議論セクション中に示される議論のみを検討するとあります。他の全議論は、放棄されます。また、上诉人は、応答している審査官が指摘した各々のポイントについて、そのポイントが記録のどこにあるかそのページ番号および行番号、もしくは段落番号を指摘しなければなりません。

また、規則では、控訴の対象である各々の独立請求項と各々の別途に議論した従属請求項について説明する別途の請求項の裏付けおよび図面分析セクションを義務付けています。このセクションでは、各々の請求項の注釈コピー上で、各々の限定が提出時の明細書のどこで記載されるかをページ番号および行番号により指摘し、図面で示される各々の特徴を参照番号により示さなければなりません。<sup>5</sup> 類似のミーンズ- もしくはステップ-プラス-ファンクション分析セクションでは、控訴の対象であるミーンズ- もしくはステップ-プラス-ファンクション限定を含む各々の独立請求項と、各々の別途に議論され、ミーンズ- もしくはステップ-プラス-ファンクション限定を含む従属請求項とについて、請求項の注釈つきバージョンを提示することが上诉人に対して義務付けられています。注釈では、各々のミーンズ- もしくはステップ-プラス-ファンクション限定に対応する構造、材料、もしくは作用を説明する明細書および図面の特定部分を指摘しなければなりません。

付録の証拠セクションでは、目次、上诉人が先に提出し、審査官の前で依存した宣誓供述書、宣言書、他の証拠、および控訴通知を提出した後に記録として認められた、上诉人が依存した証拠を含んでいなければなりません。

<sup>2</sup> 項目 (7)~(9)は、30ページ中の一部とみなされますが、項目 (1)~(6)と(10) および署名は、この30ページの一部とはみなされません。

<sup>3</sup> 例えば、[何年何月何日]に発送された拒絶査定は何ページ目、何行目。

<sup>4</sup> 取り下げられた供述と拒絶について説明する必要はありません。そのような事実もしくは結論が正しいという推定は、後のRCEもしくは継続出願で適応されません。

<sup>5</sup> 代表的な裏付けが指摘されている限り、この指摘は、包括的なものである必要はありません。

2008年6月24日

## E. 審査官の返答書

規則では、審査官の返答書についての正式な要件を定めていません。そのため、今後、USPTOは、特許審査手続きの手引き(MPEP)において審査官の返答書の形式について提案することになります。上訴人に課せる要件に対応するフォント、スペーシング、ページもしくは他の限定は、改正規則では定められていません。MPEPでは、審査官に何を義務付けるかは未だ明白ではありません。

規則では、拒絶の新なる根拠は、審査官の回答書でもはやなされないことを制定しています。その代わりに、審査官は、拒絶の新なる根拠を課せるため、審査を再度行わなければなりません。<sup>6</sup> 何が拒絶の新たな根拠を構成するかは、一件一件評価され、既存の判例によります。

## F. 返答概要書面

改正規則では、返答概要書面中に目次、引用目次、補足事実の供述書、議論セクションを含むことを義務付けています。一般に、返答概要書面の様式および内容は、控訴概要書面の要件で定められています。従って、事実の供述書と議論に対して上記で説明があった些細な事項は、返答概要書面にも適応されます。これは、以前に比較的的非公式的な概要書面であったものを同様に厳しい要件の対象とします。また、返答概要書面は、14ポイントのフォントで、ダブルスペースを使用の上、作成されなければなりません。また、目次、引用目次、署名欄を除き、20ページ以内に収めなければなりません。

## G. 返答概要書面に対する審査官の返答書

改正規則では、審査官には、上訴人の返答概要書面に対して返答書を提出する機会がありません。記録上の拒絶について説明するために必要である概要書面数を限定することにより、一部の控訴の過程を短縮することになると考えられます。

## H. 口頭ヒアリング

従来の規則のように、審判部は、口頭ヒアリングの日付を設定し、また上訴人が弁護士もしくは代理人が口頭ヒアリングに参加することを確認しなければならない日付を設定する通知を発行します。確認の日付までに、改正規則では、新たな条件として、上訴人には、ヒアリングで使用される可能性がある技術用語と「他の独特の単語」のリストを提出するように義務付けられています。ヒアリングの内容をタイプする速記者を援助するために使用されるべきリスト用の用語の選択は、上訴人の判断に任せられています。

## I. 再度ヒアリングの要求

改正規則では、上訴人は再度ヒアリングの要求を一度だけ提出してもよいことになっています。それ以降のヒアリングは、認められておらず、検討されません。再度のヒアリングの要求には、目次、引用目次、議論セクションを含めなければなりません。新たな議論は、審判部が記録に残した新たな拒絶の理由に関するもの、もしくは裁判所もしくは審判部の最近の判決に関するものでなければ、再度ヒアリングの要求の中で示すことは許可されません。

## J. 制裁

改正規則では、最高行政特許裁判官もしくは審判部のパネルは、控訴で記録に残した命令もしくは適応規則に遵守しなかったこと、誤解を招いたり軽薄な救済の要求もしくは議論を提出もしくは維持すること、もしくは時間稼ぎの戦術を含み違法行為があった場合、上訴人に対して制裁を課してもよいことになっています。審判部は、違法行為について弁護士の氏名もしくは代理人の氏名を米国登録懲戒局(OED)に渡すかも知れませんが、弁護士もしくは代理人に対してではなく、上訴人に対して制裁を適応します。上訴人に対して考えられる制裁には、予定通知を記録に載せることを拒否する命令の記録、控訴中で特定の事実が制定されたと認める命令、書類を削除する、もしくは上訴人が書類を提出することを拒絶する命令、上訴人が特定の問題点について提示もしくは異議を唱えることを拒絶する命令、証拠を除外する命令、控訴に関する出願が放棄されることになる、もしくは再審査手続きが終了することになる命令、控訴を却下する命令、口頭ヒ

<sup>6</sup> しかし、審判部が、規則有効後でも拒絶の新たな根拠を課せることには変わりません。

2008年6月24日

アリングを拒否する命令、もしくは口頭ヒアリングを終了させる命令が含まれます。

\* \* \* \* \*

*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。