

米国改正特許法逐条解説

～ 第 2 回 冒認出願とレビュー手続 ～

2011 年 11 月 2 日

執筆者 弁理士 河野英仁

1. 概要

第 2 回は先願主義に伴い新設された由来手続(冒認手続)、付与後レビュー、当事者系レビュー、及び、ビジネス方法特許に対する暫定レビューについて解説を行う。

2. 由来手続(冒認手続)

先発明主義のもと存在していた先発明者を決定する手続、インターフェアランス手続は廃止された。先願主義への移行に伴い、由来手続(Derivation proceedings 冒認出願手続)が導入された(135 条)。つまり、発明が誰から生じたのかの由来を決定する手続が USPTO にて行われる。なお由来手続は特許成立後においても裁判所にて行うことができる(291 条)。

(1) 申立人及び時期的要件

特許出願人は、USPTO に対し、後願のクレームの最初の公開日から 1 年以内に、由来手続を申し立てることができる(135 条(a))。

(2) 提出書面

申し立ては、先の出願に記載された発明者が、申し立て人の出願(後願)に記載された発明者からのクレーム発明を由来としており、かつ、許可なく当該発明を主張する先の出願が申請されたと判断する根拠を詳細に説明しなければならない。(米国特許法第 135 条(a))

(3) 由来手続の審理

長官が手続を開始する旨の決定をなした場合、PTAB(Patent Trial and Appeal Board)が発明の由来を決定する。PTAB は必要に応じて、出願または登録時の特許における発明者氏名を修正する(135 条(b))。

(4) 不服申し立て

不服申し立ては、CAFC(連邦巡回控訴裁判所)またはバージニア東部地区連邦地裁に対して行う(146 条,AIA(America Invents Act)セクション 9)。なお、以前はコロンビア地区米国連邦地方裁判所 U.S. District Court for the district of Columbia に不服申し立て可能であったが、改正法により、バージニア東部地区連邦地裁に変更された。

(5) 調停及び仲裁

由来手続の手続当事者は、正しい発明者に関する当事者の契約を反映する書面説明書

を提出する事により、調停を通じた事件の解決を図ることができる(135条(e))。また手続当事者は米国法典第9条に基づき仲裁による事件の解決を図ることもできる(135条(f))。

(6)特許後の由来手続

特許権者は、同一発明をクレームし、かつ、早い有効出願日を有する他の特許の権利者に対し、民事訴訟による救済を受けることができる(291条(a))。特許後はUSPTOにおける手続ではなく、民事訴訟を提起し当事者間での解決を図る必要がある。民事訴訟は最初の特許(冒認特許)の発行後1年の期間にだけ提起することができる(291条(b))(参考図1参照)。



参考図1

(7)施行時期

オバマ大統領のAIA(2011年9月16日)サイン日から1年6月後の2012年3月16日以降に施行される。第1回で解説した先願主義への移行時期と同じである。

改正前	改正後
<p>第135条 インターフェアレンス</p> <p>(a) 係属中の出願又は存続期間が満了していない特許と抵触すると特許商標庁長官が考える特許についての出願が行われた場合は、インターフェアレンスの宣言をすることが可能であり、また、特許商標庁長官は当該宣言の通知を、事情に応じて、出願人(複数)又は出願人及び特許権者に対して行わなければならない。特許審判インターフェアレンス部は、それに係る複数の発明の優先性の問題を決定しなければならない。また、特許性の問題を決定することができる。出願人のクレームにとって不利な</p>	<p>135条 Derivation proceedings 由来手続(冒認出願手続)</p> <p>(a) 手続の開始--特許出願人は、USPTOに由来手続を開始すべく申し立てを提出することができる。申し立ては、先の出願に記載された発明者が、申し立て人の出願に記載された発明者からのクレーム発明を由来としており、かつ、許可なく当該発明を主張する先の出願が申請されたと判断する根拠を詳細に説明するものとする。当該申し立ては、先の出願のクレーム発明と同一または実質的に同一であるクレーム発明(後願)の最初の公開日から1年以内に</p>

最終決定は、それに係るクレームについての特許商標庁による最終拒絶を構成するものとし、また、特許商標庁長官は先発明者と判定された出願人に特許を付与することができる。特許権者に不利な最終判断は、それに対する上訴又はその他の再審理が行われていない、行うことができない又は行われなかった場合は、特許に含まれているクレームの取消を構成するものとし、また、当該取消の後に特許商標庁によって交付される特許証の写しには当該取消通知が裏書されるものとする。

(b)(1) 発行された特許に係るクレームと同一であるか、又はそのクレームと同一若しくは実質的に同一の主題を対象とするクレームは、当該クレームが、前記特許が付与された日から 1 年より前になされる場合を除き、如何なる出願においてもクレームすることができない。

(2) 第 122 条(b)に基づいて公開された出願のクレームと同一であるか又は同一若しくは実質的に同一の主題を対象とするクレームは、当該クレームが前記出願が公開された日から 1 年より前になされる場合に限り、前記出願が公開された後に提出される出願においてクレームすることができる。

(c) インターフェアレンスの終結に関連して又はそれを終結させる目的でインターフェアレンスの当事者間で行われた契約又は合意は、そこで言及されている付随的契約を含め、書面をもって作成しなければならない、また、その真正な写しを契約又は合意の当事者間におけるインターフェアレンスが終結する前に特許商標庁に提出しなければならない。当該書類の提出に係

限り提出しなければならない、宣誓のもとになされ、実質的証拠によりサポートされているものとする。

長官が、本サブセクションに基づき提出された申し立てが、由来手続の開始基準に合致していると判断したときはいつでも、長官は由来手続を開始する事ができる。長官により由来手続処理を開始するか否かの決定は最終的であり、不服申し立てできないものとする。

(b)PTAB による決定-サブセクション(a)に基づき開始された由来手続において、PTAB は、先の出願に記載された発明者が、申し立て人の出願に記載された発明者からのクレーム発明を由来とするか否かを決定し、かつ、許可なく当該発明を主張する先の出願が申請されたか否かを決定するものとする。適切な状況下において、PTAB は出願または登録時の特許における発明者氏名を修正することができる。長官は当事者に、クレームの由来を証明及び反論するのに十分な証拠の提供を要求することを含む由来手続処理に係る規則を規定するものとする。

(c)決定の延期-PTAB は由来手続に関する申し立てにおける処分を、長官が申し立ての対象となっているクレーム発明を含む特許を発行した日から 3 月間、延期することができる。PTAB はまた由来手続に関する申し立て処理を、先出願特許に係る第 30 章(査定系再審査)、31 章(IPR)、32 章(PGR)における手続の終結まで延期、または処理が開始された後に手続を中断することができる。

(d)最終決定の効果-PTAB における最終決定は、要求に対し不利な結論であり、控訴

る当事者が要求したときは、当該の写しはインターフェアレンスのファイルから分離して保管されるものとし、書面による請求をした政府機関又は正当な理由を示した者に限り閲覧を認めるものとする。契約又は合意の写しを提出しなかった場合は、当該の契約又は合意及びインターフェアレンス関係当事者の特許又はその後、当該当事者の出願に基づいて付与される特許は、永久に効力を有さないものとする。ただし、特許商標庁長官は、所定の期間内に提出しなかったことの正当な理由が示された場合、契約又は合意の当事者間におけるインターフェアレンスが終結してから6月の期間内における契約又は合意の提出を許可することができる。

特許商標庁長官は、前記終結より前の適切な時期に、本条による提出要件について当事者又は記録上のその代理人に通知をしなければならない。特許商標庁長官が前記の時期より遅い時期に通知をした場合は、正当な理由を示して6月の期間内に契約又は合意を提出するという権利に拘らず、当事者はその契約又は合意を当該通知を受領してから60日以内に提出することができる。本項に基づく特許商標庁長官の裁量処分は、行政手続法第10条に基づく再審査を受けることができる。

(d) 特許インターフェアレンスの当事者は、特許商標庁長官が規則によって定める期間内に、その論争又はその一部を仲裁によって決定することができる。当該仲裁は、合衆国法典第9巻が本条に矛盾しない範囲において、その規定に準拠するものとする。当事者は仲裁判断に関して特許商標庁長官に通知しなければならず、当該判断

または他の決定レビューがなければ、これら要求の取り消しを構成し、当該取り消しは、取り消し後頒布される特許の写しに承認されるものとする。

(e) 調停-サブセクション(a)に基づき開始された手続当事者は、論争となっているクレーム発明の正しい発明者に関する当事者の契約を反映する書面説明書を提出することにより手続を終了させることができる。PTABが、契約が証拠記録に矛盾すると判断しない限り(当該証拠記録が存在する場合)、PTABは契約に一致する処理を行うものとする。書面による調停または当事者の合意は長官に提出されるものとする。手続に対する当事者の要求において、契約または合意はビジネス上の秘密情報として取り扱われ、特許または出願のファイルから分けて保存され、書面要求に基づく政府機関または正当な理由を示す第三者にだけ利用することができるものとする。

(f) 仲裁-サブセクション(a)に基づき開始された手続当事者は、規則により長官に特定される期間、仲裁による論争またはその局面を決定することができる。当該仲裁は、法律が本証に矛盾しない範囲において、米国法典第9条の規定が適用される。

以下(略)。

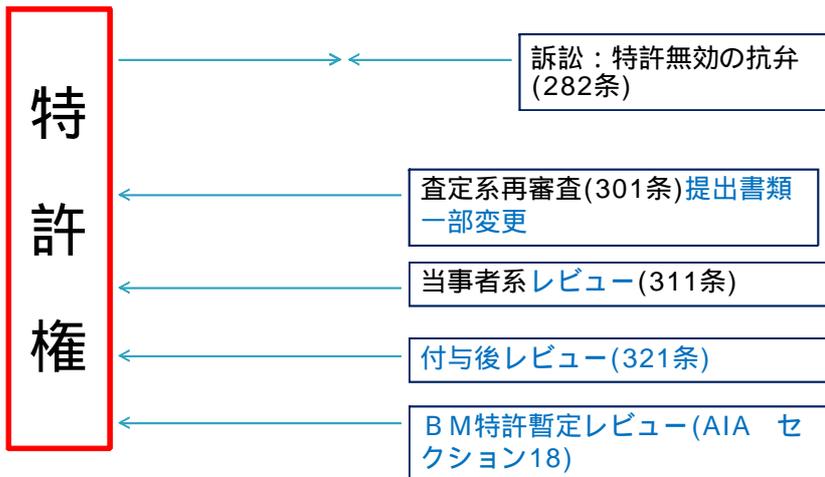
<p>は、仲裁当事者の間では、仲裁に係る問題を解決するものとする。仲裁判断は、前記の通知がなされるまでは、効力を有さないものとする。本項の規定は、特許商標庁長官がインターフェアレンスに係る発明について特許性を決定することを妨げるものではない。</p>	
<p>第 291 条 抵触特許 抵触特許の所有者は、他の所有者を対象として民事訴訟による救済を受けることができ、また、裁判所は抵触特許の何れについても、その有効性の問題の全体又は一部について判断を下すことができる。第 146 条第 2 段落の規定は、本条に基づいて提起された訴訟に適用される。</p>	<p>第 291 条由来特許(冒認特許) (a)概説-特許権者は、同一発明をクレームし、かつ、早い有効出願日を有する他の特許の権利者に対し、民事訴訟による救済を受けることができる。ただし、当該他の特許においてクレームされた発明が、本章に基づき救済を求める者に所有される特許においてクレームされた発明の発明者に由来する場合に限る。 (b)申し立ての制限-本章に基づく民事訴訟は、由来発明とされるクレームを含み、かつ、発明者または共同発明者として当該発明に由来すると申し立てられた個人名を記載する最初の特許の発行後 1 年の期間にだけ提起することができる。</p>

3. 特許権に対する防御

特許権に対する防御方法として改正前は、裁判所における特許無効の抗弁(282 条)、当事者系再審査(301 条)及び査定系再審査(311 条)が存在していた。法改正後は、参考図 2 に示すとおり、新たに付与後レビュー制度(321 条)が新設され、また当事者系再審査は当事者系レビュー(301 条)と改められ、申し立て要件が引き上げられた。またビジネス方法特許に対する暫定レビュー制度も新設された(AIA セクション 18)。

なお、査定系再審査制度は申し立て時に提出することができる書類の内容について一部改正されたのみであり(301 条)、実質的な変更はない。

以下、各制度を詳述する。



参考図 2

4. 付与後レビュー制度(以下、PGR(Post-grant review)という)

(1) 請求人適格

特許権者以外の者が請求することができるが(321条(a))、利害関係が必要とされる(322条(a)(2))。なお、当事者系レビューも利害関係が必要とされるため、ダミー(匿名)で特許の有効性を争う場合、査定系再審査によるしかない。

(2) 客体的要件

特許またはクレームの無効に関する米国特許法第 282 条(b)(2)または(3)に掲げる何らかの理由である(321条(b))。すなわち、保護適格性(101条)、新規性(102条)、非自明性(103条)、記載要件(112条)の全てについて、申し立てを行うことができる。ただし、第 1 回で説明したとおり、ベストモード要件違反(112条パラグラフ 1)については争うことができない(282条(3)(A)カッコ書き)。

(3) 時期的要件

PGR の申し立ては特許の発行日または再発行特許の発行日から 9 月以内に限られる(321条(c))。なお、PGR 申立期間経過後は当事者系レビュー(Inter Partes Review、以下 IPR という)が可能である。

(4) PGR 開始基準

PGR を申し立てたとしても、一定の基準を満たさなければ、長官により申し立てが却下される。具体的には、どちらかといえば多分(“more likely than not” 51%以上の確率で)少なくとも一つの対象クレームが特許性の無いことを示している場合にのみ開始される。これは、査定系再審査(Ex Parte Reexamination、以下 EPR という)の開始要件「実質的で新たな疑問 SNQ(substantial new question)」よりも高い基準である。

なお当該長官の決定に対する不服申し立てはできない(325条(e))。

(5) 他の訴訟との関係

(i) 特許有効性に関する民事訴訟との関係

PGR 申し立て日前に、申立人または利害関係のある実際の当事者(real party)が特許のクレームの有効性について争う民事訴訟を提起している場合、PGR は開始されない(325 条(a)(1))。

また、申立人が PGR 提出日以降に特許のクレームの有効性を争う民事訴訟を提起した場合、当該民事訴訟は中断される(325 条(a)(2))。

(ii) 仮差し止めとの関係

特許侵害に関する民事訴訟が特許成立の日後 3 月以内に提起された場合、裁判所は、PGR 申し立てが本章に基づき提出されたこと、または、PGR が本章に基づき開始されたことに基づき、特許権侵害仮差し止めに関する特許権者の申し立てに対する検討を中断しなくてもよい(325 条(b))。つまり、特許成立後の 3 月以内に仮差し止め請求に基づく訴訟が提起された場合、たとえ対抗手段として PGR が申し立てられたとしても、裁判所は仮差し止めの審理を中断しないことができる。事態の緊急性に鑑み、中断することなく審理を続行させるためである。

(6) 禁反言

申立人が既に PGR 手続で主張した理由に基づいて、当該クレームに関する手続を要求または維持することができない(325 条(e)(1))。

また、民事訴訟、または、ITC(米国国際貿易委員会 International Trade Commission)における手続において、申立人が PGR 手続において既に主張した理由によって、当該クレームが無効であるとの主張することができない(325 条(e)(2))。このように、PGR 手続において主張した理由と同様の理由を裁判所では主張できない点に注意すべきである。

(7) PTAB におけるレビュー

PTAB がレビューを行う(326 条(c))。レビューにおいては、ディスカバリが行われる。ただし、ディスカバリは、手続における当事者いずれかにより提出された事実主張に直接関連する証拠に限定される(326 条(a)(5))。

PGR において申立人は、「証拠の優越 preponderance of the evidence」に基づき非特許性の主張を証明する義務を負う(326 条(e))。なお、裁判所では「明確かつ説得力ある証拠 clear and convincing evidence」に基づき非特許性の主張を証明する義務を負うが¹、これよりは低い基準である。

(8) 特許権者の対抗手段

(i) 反論書類の提出

PGR が申し立てられた場合、特許権者は PGR を開始すべきでないという反論理由を記載した予備反論を提出する権利を有する(323 条)。長官は申し立て理由及び予備反論に基づき PGR を開始するか否かを決定する。

(ii) 補正

¹ *Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership* No. 10-290 (U.S.C 2011)

PGR の間、特許権者は 1 回だけ補正することができる。具体的には以下の補正が可能である。

(A)申し立てられた特許クレームをキャンセルする

(B)各申し立てられたクレームについて、合理的な数の代替クレームを提案する

ただし、補正は、クレームの範囲を拡大してはならず、新規事項を追加してはならない。(326 条(d)(3))

(9)調停

PGR は申立人と特許権者との共同要求により、終了する。調停の場合、米国特許法第 325 条(e)に基づく禁反言は、生じない(327 条)。

(10)PGR の決定

PTAB が書面によりクレームの特許性に関し決定をおこなう(328 条(a))。

(11)PGR と中用権

最終決定に基づく証明書発行前に、提案補正クレームまたは新規クレームにより特許された物を米国内で使用、製造もしくは購入し、または米国内に輸入する者、或いは、実質的にその準備をしている者には、中用権が発生する(328(c))。すなわち米国特許法第 252 条(再発行の効力)で認められているのと同様に、衡平法(Equity)の観点から認められるものである。

(12)不服申し立て

PTAB の決定に対しては CAFC に控訴することができる(329 条)。

(13)施行時期

1 年後の 2012 年 9 月 16 日である。

改正法
<p>第 321 条付与後レビュー</p> <p>(a) 概説-本章の規定に従い、特許権者でない者は USPTO に対し、PGR を申し立てることができる。(中略)</p> <p>(b)範囲- PGR の申立人は、(特許またはクレームの無効に関する)米国特許法第 282 条(b)(2)または(3)に掲げる何らかの理由によって、ある特許における 1 または複数のクレームを特許不可として削除することを請求できる。</p> <p>(c) 申立期限-PGR の申し立ては特許の発行日または再発行特許の発行日から 9 月以内に行わなければならない。</p>
<p>第 322 条申し立て</p> <p>(a)申し立て要件 米国特許法第 321 条に基づく申し立ては以下の場合にのみ考慮される。</p> <p>(1)米国特許法第 321 条の規定に基づき長官が定めた手数料を支払っている場合；</p> <p>(2)全ての実際の利害関係当事者を特定している場合；</p>

(3) 書面であつ詳細に、申し立て対象の各クレーム、各クレームに対する申し立ての理由、及び、各クレームに対する申し立ての理由をサポートする証拠を特定している場合：これには以下が含まれる--

(A) 申立人が申し立てのサポートの依拠とする特許及び刊行物のコピー；及び

(B) 申立人が他の事実証拠または専門家意見に依拠する場合は、証拠及び意見をサポートする供述宣誓書または宣言書；

(4) 申し立てが、長官が規則により要求する他の情報を提供している場合；及び

(5) 申立人が本条の Paragraph (2), (3) 及び (4) で要求される何らかの書面のコピーを、特許権者、または妥当な場合、指定された特許権者の代理人に対し提供している場合。

(b) 公衆の利用可能性-米国特許法第 321 条の規定に基づく申し立ての受領からできるだけ速やかに、長官は当該申し立てを公衆に利用可能としなければならない。

第 323 条 申し立てに対する予備反論

PGR が米国特許法第 321 条の規定に基づき申し立てられた場合、特許権者は、長官が指定した期間内に、当該申し立ては本章の要件を満たさないため PGR を開始すべきでないという反論理由を記載した予備反論を提出する権利を有する。

第 324 条 PGR の開始

(a) 基準-長官は、米国特許法第 321 条に基づき提出された申し立てにおいて示された情報が、反駁されなければ、どちらかといえば多分 (“more likely than not” 51% 以上の確率で) 少なくとも一つの対象クレームが特許性のないことを示していると判断しない限り、PGR の開始を認めない。

(b) 追加の理由-サブセクション(a)において上記の判断要件は、申し立てが、他の特許または特許出願に対し重要である新規または未解決の法的質疑を主張していることを示すことにより満たされる。

(c) タイミング-長官は、米国特許法第 321 条の規定により提出された申し立てに従って本章の規定に基づき、以下の事項の 3 月以内に PGR を開始するか否かを決定しなければならない。

(1) 米国特許法第 323 条の規定に基づく申し立てに対する予備反論の受領、または、

(2) 当該予備反論が提出されなかった場合、予備反論の提出可能日の最終日

(d) 通知-長官は申立人及び特許権者に書面にて、サブセクション(a)または(b)に係る長官の決定を通知し、当該通知を公衆にできるだけ早く公開する。当該通知は申し立て開始日を含むものとする。

(e) 不服申し立ての禁止-長官による PGR を開始するか否かの本章に基づく決定は、最終的であり、不服を申し立てることができない。

第 325 条 他の手続または訴訟との関係

(a) 侵害者の民事訴訟

(1) 民事訴訟により制限される PGR- PGR 申し立て日前に、申立人または利害関係

のある実際の当事者(real party)が特許のクレームの有効性について争う民事訴訟を提起している場合、PGR は本章のもと開始することができない。

(2) 民事訴訟の中断-申立人または利害関係のある実際の当事者が、申立人が PGR を提出する日以降に特許のクレームの有効性を争う民事訴訟を提起した場合、当該民事訴訟は以下に述べる場合まで自動的に中断される--

(A)特許権者が裁判所に中断の解除を求めた場合；

(B) 特許権者が、申立人または実際の利害関係人が特許を侵害する事を理由に、民事訴訟を提起、または、反訴を提起した場合

(C)申立人または実際の利害関係人が、裁判所に民事訴訟を棄却するよう求めた場合。

(3)反訴の対応-特許クレームの有効性を争う反訴は、このサブセクションにおいて、特許クレームの有効性を争う民事訴訟を構成しない

(b) 仮差し止め-特許侵害に関する民事訴訟が特許成立の日後 3 月以内に提起された場合、裁判所は、PGR 申し立てが本章に基づき提出されたこと、または、PGR が本章に基づき開始されたことに基づき、特許権侵害仮差し止めに関する特許権者の申し立てに対する検討を中断しなくてもよい。

(c) 共同-複数の PGR 申し立てが本章に基づき、同一特許に対し適切に提出され、特許庁長官が、これら複数の申し立てにより米国特許法第 324 条の規定に基づき PGR を開始することが正当であると判断した場合、長官はそのような PGR を一つの PGR に併合することができる。

(d) 複数の手続-米国特許法第 135 条(a) (由来(冒認)手続 derivation proceedings)、251 条(再発行)及び 252 条 (再発行の効力)、第 30 章 (査定系再審査)に関わらず、本章に基づく PGR 継続中において、特許に関する他の手続または事件が特許庁に存在する場合、長官は、PGR または他の手続もしくは事件を進める方法 (これには、事件もしくは手続の中断、移送、併合または終了が含まれる) を決定することができる。本章、第 30 章または第 31 章 (当事者系再審査) に基づき手続を開始または命令するか否かを決定するに当たり、長官は同一または実質的に同一の先行技術または議論が既に特許庁に提出されているか否かを考慮することができ、また同一または実質的に同一の先行技術または議論が既に特許庁に提出されていることを理由に、申し立てまたは要求を拒絶することができる。

(e)禁反言

(1) 特許庁に対する手続-米国特許法第 328 条(a)(審判部の決定)の規定に基づく最終書面決定をもたらす、ある特許のクレームに対して本章に基づき提出された PGR の申立人、または実際の利害関係人もしくは申立人の利害関係人は、特許庁に対し、申立人が既に PGR 手続で主張し、または、合理的に主張し得た何らかの理由に基づいて、当該クレームに関する手続を要求または維持することができない。

(2) 民事訴訟及び他の手続-米国特許法第 328 条(a)(審判部の決定)の規定に基づく最終書面決定をもたらす、ある特許のクレームに対して本章に基づき提出された PGR の申立人、または実際の利害関係人もしくは申立人の利害関係人は、米国法典第 28 巻 1338 条に基づき全体的もしくは部分的に提起された民事訴訟、または、1930 年関税法第 337 条に基づき ITC における手続のどちらかにおいて、当該クレームが、申立人が PGR 手続において既に主張しまたは合理的に主張し得たであろう何らかの理由によって無効であるとの主張することができない。

(f) 再発行特許-申し立てが、再発行された特許の登録時の特許クレームと同一またはそれよりも狭い再発行特許におけるクレームのキャンセルを要求している場合、PGR はこの章に基づき開始されない。また、米国特許法第 321 条(c)における時期的制限は、そのような元の特許に対する PGR の申し立てを制限するものとなる。

第 326 条 PGR の処理

(a)規則

長官は以下の規則を規定するものとする。(中略)

(5)関連証拠に係るディスカバリの基準及び手続。なお当該ディスカバリは、手続における当事者いずれかにより提出された事実主張に直接関連する証拠に限定される。

(中略)

(c)Patent Trial and Appeal Board (PTAB)は第 6 章に従い、本章に基づき開始された各 PGR を実施する。

(d)特許の補正

(1)概説-本章に基づき開始された PGR の間、特許権者は 1 回の特許補正の申し立てを以下の一または複数の方法で提出することができる。

(A)申し立てられた特許クレームをキャンセルする

(B)各申し立てられたクレームについて、合理的な数の代替クレームを提案する

(2) 追加の申し立て-補正のための追加申し立ては、米国特許法第 327 条(調停)に基づく手続の調停を実質的に促進するために申立人及び特許権者双方が共同で要求した場合、または、提示された正当な理由に基づき特許権者により要求された場合に、認められる。

(3)クレームの範囲-本章に基づく補正は、クレームの範囲を拡大してはならず、新規事項を追加してはならない。

(e)証拠の基準-本章に基づき開始された PGR において、申立人は、証拠の優越 preponderance of the evidence に基づき非特許性の主張を証明する義務を負う。

第 327 条 調停

(a)概説 -本章に基づき開始された PGR は、終了要求提出前に USPTO が手続上のメリットを決定していない場合に限り、申立人と特許権者との共同要求により、申立人に関して終了する。PGR が本章に基づき申立人に関して終了した場合、当該申立人が PGR

を開始したことに基づき、米国特許法第 325 条(e)に基づく禁反言は、申立人に対し、または、利害関係のある実際の当事者もしくは申立人の利害関係人に対し、生じない。PGR において申立人が残っていない場合、USPTO は PGR を終了させるか、または、米国特許法第 328 条(a)の規定に基づき、最終の書面による決定へと進むことができる。

(b)書面による同意（中略）

第 328 条 Board の決定

(a) 最終の書面による決定-PGR が開示され本章に基づき棄却されなかった場合、PTAB は、申し立てにより争われたクレーム及び米国特許法第 326(d)条(クレームの補正)により追加された新たなクレームの特許性に関し、最終の書面による決定を発行するものとする。

(b) 証明書-PTAB が、(a)に基づき最終の書面による決定を発行し、かつ、控訴期限が過ぎた場合、または控訴できなくなった場合、長官は最終的に特許できないと決定されたクレームをキャンセルする証明書を発行及び刊行し、特許性のあるクレームを確認し、証明書の運用により、特許性有りとは決定された新規または補正されたクレームを当該特許に組み込む。

(c) 中用権-本章に基づき PGR にて特許性有りとは決定され、特許に組み込まれた提案補正または新規クレームは、(b)の証明書の発行前に、提案補正クレームまたは新規クレームにより特許された物を米国内で使用、製造もしくは購入し、または米国内に輸入する者、或いは、実質的にその準備をしている者の権利に関し、再発行特許について米国特許法第 252 条に規定されたのと同様の効果を有する。

(d) レビューの期間-USPTO は各 PGR に関し、PGR の開始と最終の書面による決定の発行との間の期間データを公衆に利用可能としなければならない。

第 329 条控訴

米国特許法第 328 条(a)の規定に基づく PTAB の最終の書面による決定に不服のある当事者は、米国特許法第 141 条(CAFC への控訴) ~ 144 条(控訴に関する決定)の規定に従い、決定に対し控訴することができる。PGR に対する当事者は当該控訴に対する当事者となる権利を有する。

5.IPR(Inter Partes Review 当事者系レビュー)

(1)概要

従来の当事者系再審査における再審査開始条件は、実質的な新たな質疑 SNQ(Substantial New Question)が存在するかであった。SNQ の要件は相対的に低かったところ、今回の改正によりその要件が引き上げられた。具体的には、申立人が少なくとも一つの争点となっているクレームにおいて優勢(prevail)であるという合理的見込み(reasonable likelihood)があることを示さない限り、IPR は開始されない(314 条)。その他、PGR の規定と整合させる改正がなされた。

(2)主体的要件

特許権者でなく、かつ、利害関係人に限られる(312条(a)(2))。利害関係が要求される点でPGRと共通する。

(3)客体的要件

米国特許法第102条(新規性)または第103条(非自明性)に基づき、かつ、特許または刊行物からなる先行技術のみに基づき、ある特許における1または複数のクレームを特許不可として削除することを請求できる(311条(b))。すなわち、IPRは新規性または非自明性を理由とし、かつ刊行物のみが証拠とされる点で、いかなる理由でも取り消しを請求することができるPGRより狭い。

(4)時期的要件

IPRの申し立ては以下のいずれか遅い方の後に提出しなければならない(311条(c))。

(1)特許の発行または再発行特許の発行の9ヶ月後、または、

(2)PGRが第32章に基づき開始されている場合、当該PGRの終了した日

すなわち、特許発行後はPGRが優先され、PGRの申立期間を経過した後、またはPGR終了後に初めてIPRを申し立てることができる。

(5)IPR開始要件

長官は、申立人が少なくとも一つの争点となっているクレームにおいて優勢(prevail)であるという合理的見込み(reasonable likelihood)があることを示した場合、IPRの開始を決定する。なお、改正前：SNQ(Substantial New Question 実質的な新たな質疑)から開始要件が引き上げられたことは上述したとおりである。

(6)他の訴訟との関係

(i)特許有効性に関する民事訴訟との関係

IPR申し立て日前に、申し立て人が特許のクレームの有効性について争う民事訴訟を提起している場合、IPRは開始されない(315条(a)(1))。

申立人が、IPRを提出する日以降に特許のクレームの有効性を争う民事訴訟を提起した場合、当該民事訴訟は自動的に中断される(315条(a)(2))。

(ii)特許権侵害訴訟との関係

申立人が、特許権侵害訴訟を提起した日から1年を超えて、IPRを申し立てた場合、時期遅れであるとして、IPRは開始されない(315条(b))。

(7)IPRと禁反言

IPRの申立人は、特許庁に対し、申立人が既にIPR手続で主張し、または、合理的に主張し得た何らかの理由に基づいて、当該クレームに関する手続を要求または維持することができない(315条(e)(1))。

また、IPRの申立人は、民事訴訟、または、ITCにおける手続のどちらかにおいて、当該クレームが、申立人がIPR手続において既に主張しまたは合理的に主張し得たであろう何らかの理由によって無効であるとの主張することができない(315条(e)(2))。

(8) IPR の手続

ディスカバリが行われる。ただし、当該ディスカバリは以下に限られる。(316 条(a)(5))

(A) 宣誓供述書または宣言書を提出する証人の宣誓証言(deposition);及び

(B) その他、司法手続上必要なもの

審理は PTAB がおこなう。審理において、申立人は、証拠の優越 preponderance of the evidence に基づき非特許性の主張を証明する義務を負う(316 条(e))。これは裁判所で要求される証拠基準、「明確かつ説得力ある証拠 clear and convincing evidence」よりは低い。

(9) 特許権者の対抗手段

(i) 予備反論

特許権者は、IPR を開始すべきでないという反論理由を記載した予備反論を提出することができる。長官は申し立てから 3 月内に開始するか否かを決定する。なお当該決定に対して不服申し立ては認められない(313 条、314 条)。

(ii) 補正

IPR の間、特許権者は 1 回だけ補正することができる。補正の内容は以下のとおりである。

(A) 申し立てられた特許クレームをキャンセルする

(B) 各申し立てられたクレームについて、合理的な数の代替クレームを提案する

当然、クレームの範囲を拡大してはならず、また新規事項を追加してはならない。(316 条(d)(3))。

(10) 調停

IPR は申立人と特許権者との共同要求により、終了する。なお、調停の場合、米国特許法第 315 条(e)に基づく禁反言は、生じない(317 条)。

(11) IPR の決定

PTAB が書面によりクレームの特許性に関し決定をおこなう(318 条(a))。なお、決定前に、提案補正クレームまたは新規クレームにより特許された物を米国内で使用、製造もしくは購入し、または米国内に輸入する者、或いは、実質的にその準備をしている者には、中用権が発生する(318(c))。

(12) 不服申し立て

PTAB の決定に対しては CAFC に控訴することができる(319 条)。

(13) 施行時期

2011 年 9 月 16 日から即日施行された。

改正前	改正後
第 311 条 当事者系再審査の請求 (a) 全般	第 311 条 IPR 当事者系レビュー (a) 概説-本章の規定に従い、特許権者でな

<p>第三者請求人は如何なるときにも、特許商標庁による、第 301 条の規定に基づいて引用された先行技術を基にした特許についての当事者系再審査を請求することができる。</p> <p>(b) 要件 当該請求は、次に掲げる条件を満たしていなければならない。</p> <p>(1) 書面によるものとし、実質的利益当事者の身元を記載し、第 41 条に基づいて特許商標庁長官が定めた当事者系再審査手数料の納付と共に行うこと、及び</p> <p>(2) 引用されている先行技術を、再審査が請求されている全てのクレームの各々に対して適用することの適切性及びその態様を記述していること</p> <p>(c) 写し 特許商標庁長官は、請求書の写しを特許に係る記録上の所有者に送付しなければならない。</p>	<p>いは USPTO に対し、IPR を申し立てることができる。(中略)</p> <p>(b) 範囲-IPR の申立人は、米国特許法第 102 条(新規性)または第 103 条(非自明性)に基づき、かつ、特許または刊行物からなる先行技術のみに基づき、ある特許における 1 または複数のクレームを特許不可として削除することを請求できる。</p> <p>(c) 申立期限-IPR の申し立ては以下のいずれか遅い方の後に提出しなければならない。</p> <p>(1) 特許の発行または再発行特許の発行の 9 ヶ月後、または、</p> <p>(2) PGR が第 32 章に基づき開始されている場合、当該 PGR の終了した日</p>
<p>第 312 条 特許商標庁長官による争点についての決定</p> <p>(a) 再審査 特許商標庁長官は、第 311 条に基づく当事者系再審査請求の提出から 3 月以内に、当該請求によって、それに係る特許のクレームに影響する、特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されたか否かを、他の特許又は刊行物を考慮して又は考慮しないで、決定しなければならない。特許性に関する実質的で新たな疑問の存在は、特許若しくは刊行物が以前に特許商標庁に対して若しくは同庁によって引用されていた又は同庁によって考慮されていたという事実によっては排除されない。</p> <p>(b) 記録</p>	<p>第 312 条</p> <p>(a) 申し立て要件 米国特許法第 311 条に基づく申し立ては以下の場合にのみ考慮される。</p> <p>(1) 米国特許法第 311 条の規定に基づき長官が定めた手数料を支払っている場合；</p> <p>(2) 全ての実際の利害関係当事者を特定している場合；</p> <p>(3) 書面でかつ詳細に、申し立て対象の各クレーム、各クレームに対する申し立ての理由、及び、各クレームに対する申し立ての理由をサポートする証拠を特定している場合：これには以下が含まれる--</p> <p>(A) 申立人が申し立てのサポートの証拠とする特許及び刊行物のコピー；及び</p> <p>(B) 申立人が専門家意見に依拠する場</p>

<p>(a)に基づく特許商標庁長官の決定は、その特許に関する庁のファイルに入れておくものとし、かつ、写しを直ちにその特許に関する記録上の所有者及び第三者請求人に引渡し又は郵送しなければならない。</p> <p>(c) 最終決定</p> <p>(a)に基づいて特許商標庁長官が行った決定は、最終的なものとし、不服申立をすることができないものとする。特許商標庁長官は、特許性に関する実質的で新たな疑問は提起されていない旨の決定をしたときは、第 311 条に基づいて要求された当事者系再審査手数料の一部を返還することができる。</p>	<p>合は、証拠及び意見をサポートする供述宣誓書または宣言書；</p> <p>(4)申し立てが、長官が規則により要求する他の情報を提供している場合；及び</p> <p>(5) 申立人が本条の Paragraph (2),(3)及び(4)で要求される何らかの書面のコピーを、特許権者、または妥当な場合、指定された特許権者の代理人に対し提供している場合。</p> <p>(b) 公衆の利用可能性-米国特許法第 321 条の規定に基づく申し立ての受領からできるだけ速やかに、長官は当該申し立てを公衆に利用可能としなければならない。</p>
<p>第 313 条 特許商標庁長官による当事者系再審査命令</p> <p>第 312 条(a)に基づいて行われた決定において、特許商標庁長官が、特許の何れかのクレームに影響を及ぼす、特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されたと認定したときは、その決定には、当該疑問を解決するための、その特許に関する当事者系再審査の命令を含めなければならない。当該命令には、第 314 条に従って行われる当事者系再審査に係る本案についての特許商標庁による最初の指令を添付することができる。</p>	<p>第 313 条申し立てに対する予備反論</p> <p>IPR が米国特許法第 311 条の規定に基づき申し立てられた場合、特許権者は、長官が指定した期間内に、当該申し立ては本章の要件を満たさないため IPR を開始すべきでないという反論理由を記載した予備反論を提出する権利を有する。</p>
<p>第 314 条 当事者系再審査手続の処理</p> <p>(a) 全般</p> <p>本条に別段の定めがあるときを除き、再審査は、最初の審査に関して第 132 条及び第 133 条の規定に基づいて設定されている手続に従って行われるものとする。この章に基づく当事者系再審査手続においては、特許所有者は、その特許についての補正及び新規クレームを提案することを許</p>	<p>第 314 条 IPR の開始</p> <p>(a)基準-長官は、長官が申し立てにおいて米国特許法第 311 条の規定に基づき提出された情報及び第 313 条の規定に基づき提出された反論に基づき示された情報が、申立人が少なくとも一つの争点となっているクレームにおいて優勢(prevail)であるという合理的見込みがあることを示さない限り、IPR の開始を認めない。</p>

<p>可されるものとするが、ただし、特許に係るクレームの範囲を拡大する補正クレーム又は新規クレームの提案は許可されない。</p> <p>(b) 応答</p> <p>(1) 当事者系再審査請求書を除き、特許所有者又は第三者請求人の何れかが提出した書類は、相手方当事者に送達されるものとする。特許商標庁は更に第三者請求人に対し、当事者系再審査手続の対象である特許に関して特許商標庁が特許所有者に送付した通信の写しを送付しなければならない。</p> <p>(2) 特許所有者が特許商標庁からの本案に関する指令に対して回答を提出する度に、第三者請求人は、特許商標庁の指令又は特許所有者のそれに対する回答によって提起された疑問について、1 回に限り意見書を提出する機会が与えられるものとする。ただし、意見書が特許所有者による回答の送達日から 30 日以内に特許商標庁によって受領されることを条件とする。</p> <p>(c) 特別に迅速な処理</p> <p>特許商標庁長官が正当な理由によって別段の定めをしたときを除き、本条に基づく当事者系再審査手続の全ては、特許審判インターフェアレンス部への審判請求を含め、特許商標庁において特に迅速に処理されるものとする。</p>	<p>(b) タイミング-長官は、米国特許法第 311 条の規定により提出された申し立てに従って本章の規定に基づき、以下の事項の 3 月以内に IPR を開始するか否かを決定しなければならない。</p> <p>(1) 米国特許法第 313 条の規定に基づく申し立てに対する予備反論の受領、または、</p> <p>(2) 当該予備反論が提出されなかった場合、予備反論の提出可能日の最終日</p> <p>(c) 通知-長官は申立人及び特許権者に書面にて、サブセクション(a)に係る長官の決定を通知し、当該通知を公衆にできるだけ早く公開する。当該通知は申し立て開始日を含むものとする。</p> <p>(d) 不服申し立ての禁止-長官による IPR を開始するか否かの本章に基づく決定は、最終的であり、不服を申し立てることができない。</p>
<p>第 315 条 不服申立</p> <p>(a) 特許所有者</p> <p>この章に基づく当事者系再審査手続の当事者である特許所有者は、</p> <p>(1) 特許の原クレーム又は提案された補正クレーム若しくは新規クレームの特許性についての不利な決定に関し、第 134 条</p>	<p>315 条他の手続または訴訟との関係</p> <p>(a) 侵害者の民事訴訟</p> <p>(1) 民事訴訟により制限される IPR- IPR 申し立て日前に、申し立て人または利害関係のある実際の当事者(real party)が特許のクレームの有効性について争う民事訴訟を提起している場合、IPR は開始するこ</p>

の規定に基づいて審判請求をすること及び第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて上訴をすることができ、また

(2) (b)に基づいて第三者請求人が行う不服申立の当事者となることができる。

(b) 第三者請求人

第三者請求人は、

(1) 特許の原クレーム又は提案された補正クレーム若しくは新規クレームの特許性についての有利な最終決定に関し、第 134 条の規定に基づいて審判請求をすること及び第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて上訴をすることができ、また

(2) (c)に従うことを条件として、特許所有者が第 134 条又は第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて行う不服申立についての当事者となることができる。

(c) 民事訴訟

第三者請求人による当事者系再審査請求の結果、第 313 条に基づく命令が出された場合は、当該第三者請求人は、有効であり、特許性があると最終的に決定されたクレームの無効を、後日、その全部又は一部が合衆国法典第 28 巻第 1338 条に基づいて生じる民事訴訟において、当該第三者請求人が当事者系再審査手続において提起した又は提起することが可能であった理由に基づいて主張することは禁じられる。本項は、当事者系再審査手続の時点で、第三者請求人及び特許商標庁が入手することができず、新たに発見された先行技術に基づいて無効を主張することを妨げない。

とができない。

(2) 民事訴訟の中断-申立人または利害関係のある実際の当事者が、申立人が IPR を提出する日以降に特許のクレームの有効性を争う民事訴訟を提起した場合、当該民事訴訟は以下に述べる場合まで自動的に中断される--

(A)特許権者が裁判所に中断の解除を求めた場合；

(B) 特許権者が、申立人または実際の利害関係人が特許を侵害する事を理由に、民事訴訟を提起、または、反訴を提起した場合

(C)申立人または実際の利害関係人が、裁判所に民事訴訟を棄却するよう求めた場合。

(3)反訴の対応-特許クレームの有効性を争う反訴は、このサブセクションにおいて、特許クレームの有効性を争う民事訴訟を構成しない

(b)特許権者の訴訟-手続(proceeding)を要求する申し立てが、申立人、実際の利害関係人または申立人の利害関係人が、特許権侵害訴訟を提起した日から 1 年を超えて提出された場合、IPR は開始されない。前文において規定された時期的制限は(c)に規定する共同要求に対しては適用されない。

(c)共同-長官が IPR を開始した場合、長官は自身の裁量において、米国特許法第 313 条に基づく予備反論を受領した後または当該予備反論の提出期限を過ぎた後に、ある者が米国特許法第 311 条に基づく申し立てを適切に提出した IPR に当事者として加わることができる。

(d)複数の手続-米国特許法第 135 条(a) (由

	<p>来(冒認)手続 derivation proceedings)、251 条(再発行)及び 252 条 (再発行の効力) 第 30 章(査定系再審査)に関わらず、本章に基づく IPR 継続中において、特許に関する他の手続または事件が特許庁に存在する場合、長官は、IPR または他の手続、或いは事件を進める方法(これには、事件または手続の中断、移送、併合または終了が含まれる)を決定することができる。</p> <p>(e)禁反言</p> <p>(1)特許庁に対する手続-米国特許法第 318 条(a)(審判部の決定)の規定に基づく最終書面決定をもたらす、ある特許のクレームに対して本章に基づき提出された IPR の申立人、または実際の利害関係人もしくは申立人の利害関係人は、特許庁に対し、申立人が既に IPR 手続で主張し、または、合理的に主張し得た何らかの理由に基づいて、当該クレームに関する手続を要求または維持することができない。</p> <p>(2)民事訴訟及び他の手続-米国特許法第 328 条(a)(審判部の決定)の規定に基づく最終書面決定をもたらす、ある特許のクレームに対して本章に基づき提出された IPR の申立人、または実際の利害関係人もしくは申立人の利害関係人は、米国法典第 28 巻 1338 条に基づき全体的もしくは部分的に提起された民事訴訟、または、1930 年関税法第 337 条に基づく ITC における手続のどちらかにおいて、当該クレームが、申立人が IPR 手続において既に主張しまたは合理的に主張し得たであろう何らかの理由によって無効であるとの主張することができない。</p>
第 316 条 特許性，不特許性及びクレー	第 316 条 IPR の処理

<p>△抹消の証明書</p> <p>(a) 全般</p> <p>この章に基づく当事者系再審査手続において審判請求期間が満了したとき、又は審判請求手続が終結したときは、特許商標庁長官は、特許を受けることができないと最終的に決定した特許のクレームを抹消し、特許を受けることができると決定した特許のクレームを確認し、また、特許を受けることができると決定した、提案された補正クレーム又は新規クレームを特許に編入する旨の証明書を発行し、かつ、公告しなければならない。</p> <p>(b) 補正クレーム又は新規クレーム</p> <p>当事者系再審査手続の結果、特許を受けることができると決定され、特許に編入された、提案された補正クレーム又は新規クレームは、(a)の規定に基づく証明書の発行前に、当該の提案された補正クレーム又は新規クレームによって特許されている物を合衆国において生産、購入若しくは使用した者、若しくは合衆国に輸入した者、又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては、再発行特許について第 252 条に規定されている効力と同じ効力を有するものとする。</p>	<p>(a)規則-長官は規則を定めることができる。(中略)</p> <p>(5)関連する証拠のディスカバリに関する基準及び手続を規定する規則。ただし、当該でディスカバリは以下に限られる。</p> <p>(A)宣誓供述書または宣言書を提出する証人の宣誓証言(deposition);及び</p> <p>(B)その他、司法手続上必要なもの</p> <p>(c)Patent Trial and Appeal Board (PTAB)は第 6 章に従い、本章に基づき開始された各 IPR を実施する。</p> <p>(d)特許の補正</p> <p>(1)概説-本章に基づき開始された IPR の間、特許権者は 1 回の特許補正の申し立てを以下の一または複数の方法で提出することができる。</p> <p>(A)申し立てられた特許クレームをキャンセルする</p> <p>(B)各申し立てられたクレームについて、合理的な数の代替クレームを提案する</p> <p>(2)追加の申し立て-補正のための追加申し立ては、米国特許法第 317 条(調停)に基づく手続の調停を実質的に促進するために申立人及び特許権者双方が共同で要求した場合、または、長官が規定し規則に基づき許される場合に、認められる。</p> <p>(3)クレームの範囲-本章に基づき補正は、クレームの範囲を拡大してはならず、新規事項を追加してはならない。</p> <p>(e)証拠の基準-本章に基づき開始された IPR において、申立人は、証拠の優越 preponderance of the evidence に基づき非特許性の主張を証明する義務を負う。</p>
<p>第 317 条 当事者系再審査に関する禁止</p> <p>(a) 再審査命令</p>	<p>第 317 条 調停</p> <p>(a)概説-本章に基づき開始された IPR は、</p>

<p>この章の如何なる規定にも拘らず，第 313 条に基づいて特許に関する当事者系再審査命令が一旦出された後では，第三者請求人及びその関係人の何れも，特許商標庁長官から許可を得た場合を除き，当事者系再審査証明書が第 316 条に基づいて発行され，公告されるまでは，特許に関するその後の当事者系再審査請求をすることができない。</p> <p>(b) 最終決定</p> <p>その全部又は一部が合衆国法典第 28 巻第 1338 条に基づいて生じた民事訴訟において，一方の当事者に対して，当該人が争う特許クレームの無効を証明する義務を果たさなかったとの最終決定が既に記録されている場合，又は第三者請求人が開始した当事者系再審査手続における最終決定がその特許に係る原クレーム又は提案された補正クレーム若しくは新規クレームの特許性を認めるものであった場合は，この章の他の如何なる規定にも拘らず，その後，当該当事者及びその関係人の何れも，当該当事者又はその関係人がその民事訴訟又は当事者系再審査において提起した又は提起することが可能であった争点を根拠として，その特許クレームに関する当事者系再審査を請求することができず，また，前記争点を根拠として当該当事者又はその関係人が請求する当事者系再審査は，その後，特許商標庁により維持されないものとする。本項は，当事者系再審査の時点において第三者請求人及び特許商標庁が入手することができず，新たに発見された先行技術を基にして行う無効の主張を妨げるものではない。</p>	<p>終了要求提出前に USPTO が手続上のメリットを決定していない場合に限り、申立人と特許権者との共同要求により、申し立て人に関して終了する。IPR が本章に基づき申立人に関して終了した場合、当該申し立て人が IPR を開始したことに基づき、米国特許法第 315 条(e)に基づく禁反言は、申立人に対し、または、利害関係のある実際の当事者若しくは申立人の利害関係人に対し、生じない。IPR において申立人が残っていない場合、USPTO は IPR を終了させるか、または、米国特許法第 318 条(a)の規定に基づき、最終の書面による決定へと進めることができる。</p> <p>(b)書面による同意（中略）</p>
<p>第 318 条 訴訟の停止</p>	<p>第 318 条 Board の決定</p>

<p>第 313 条に基づいて特許に関する当事者系再審査の命令が出された後では、特許所有者は、係属している訴訟であって、当事者系再審査命令の対象である特許のクレームに関する特許性の問題を含んでいるものについて、その中断を受けることができる。ただし、訴訟が係属している裁判所が、司法上の利益に役立たないと決定した場合は、この限りでない。</p>	<p>(a)最終の書面による決定-IPR が開示され本章に基づき棄却されなかった場合、PTAB は、申し立てにより争われたクレーム及び米国特許法第 316 条(d)(クレームの補正)により追加された新たなクレームの特許性に関し最終の書面による決定を発行するものとする。</p> <p>(b)証明書-PTAB が、(a)に基づき最終の書面による決定を発行し、かつ、控訴期限が過ぎた場合、または控訴できなくなった場合、長官は最終的に特許できないと決定されたクレームをキャンセルする証明書を発行及び刊行し、特許性のあるクレームを確認し、証明書の運用により、特許性有りと決定された新規または補正されたクレームを当該特許に組み込む。</p> <p>(c)中用権-本章に基づき IPR にて特許性有りと決定され、特許に組み込まれた提案補正または新規クレームは、(b)の証明書の発行前に、提案補正クレームまたは新規クレームにより特許された物を米国内で使用、製造若しくは購入し、または米国内に輸入する者、或いは、実質的その準備をしている者の権利に関し、再発行特許についての米国特許法第 252 条に規定されたのと同様の効果を有する。</p> <p>(d)レビューの期間-USPTO は各 IPR に関し、IPR の開始と最終の書面による決定の発行との間の期間データを公衆に利用可能としなければならない。</p>
	<p>第 319 条控訴 米国特許法第 318 条(a)の規定に基づく PTAB の最終の書面による決定に不服のある当事者は、米国特許法第 141 条(CAFC への控訴) ~ 144 条(控訴に関する決定)の規定に従い、決定に対し控訴することができる</p>

	る。IPR に対する当事者は当該控訴に対する当事者となる権利を有する。
--	-------------------------------------

6. 査定系再審査(EPR : Ex Parte Reexamination)

(1) 概要

EPR は提出要件について規定する第 301 条のみが改正された。EPR においては、先行技術に加えて、裁判所における特許権者の供述をも提出することができるようになった。

なお、査定系再審査は何人も申し立てることができ、利害関係は要求されない。

(2) 提出することができる書類

何人も以下の書類を提出することができる(301 条)

(i) 特定の特許のあるクレームの特許性に関連があると信じる特許または刊行物からなる先行技術、または、

(ii) 連邦裁判所または USPTO の手続において提出され、特許権者が特定特許クレームの範囲について見解を示した特許権者の供述

(3) 包袋書類

EPR で提出した先行技術及び供述書面は、特許に関する特許商標庁のファイルの一部となる。なお、提出者の身元は、包袋書類から排除され秘密が維持される。

(4) 施行時期

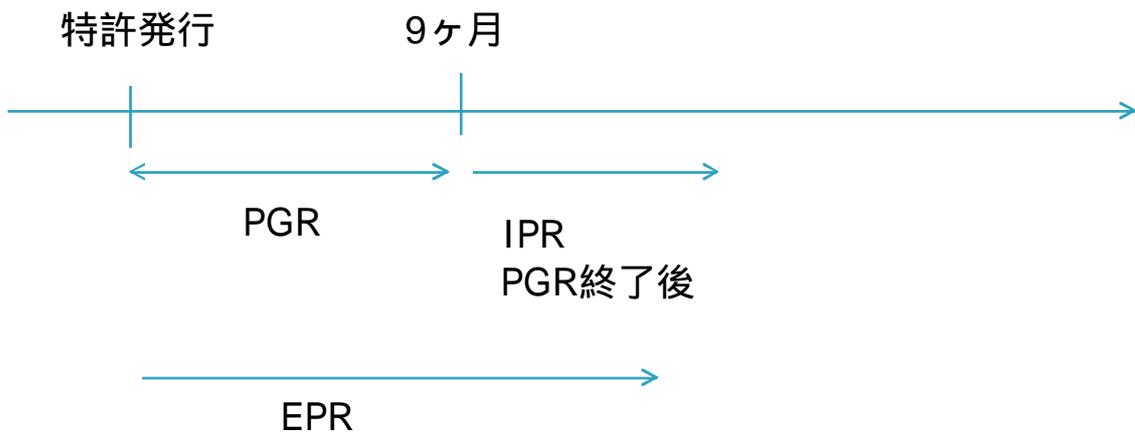
1 年後の 2012 年 9 月 16 日である。

改正前	改正後
<p>第 301 条 先行技術の引用</p> <p>何人も如何なるときにも、特許商標庁に対して書面により、特許又は刊行物によって構成される先行技術であって、当該人が特定の特許の何れかのクレームに関する特許性に関連があると考えるものを引用することができる。当該人が書面をもって、前記の先行技術の特許の少なくとも 1 のクレームに対して適用することの適切性及びその態様を説明したときは、前記の先行技術の引用及びそれに関する説明は、特許に関する特許商標庁のファイルの一部となるものとする。先行技術を引用する者からの書面による要求があったときは、当</p>	<p>第 301 条 先行技術の引用及び供述書面</p> <p>(a) 概説-何人もいかなる時も書面にて以下に言及することができる-</p> <p>(1) 特定の特許のあるクレームの特許性に関連があると信じる特許または刊行物からなる先行技術、または、</p> <p>(2) 連邦裁判所または USPTO の手続において提出され、特許権者が特定特許クレームの範囲について見解を示した特許権者の供述</p> <p>(b) サブセクション(a)に基づく先行技術または供述書面を引証する当該人が、書面をもって、先行技術または供述書面の特許の少なくとも 1 のクレームに対して適用す</p>

<p>該人の身元は特許ファイルから除外し，秘密として取り扱うものとする。</p>	<p>ることの適切性及びその態様を説明したときは，先行技術及び供述書面の引用は，特許に関する特許商標庁のファイルの一部となるものとする。</p> <p>(c)追加の情報-サブセクション(a)(2)に基づく供述書面を提出する当事者は，この供述書面に対応する供述を提出した手続きに係る証拠、訴答書面、またはその他の書面をすべて、含めるものとする。</p> <p>(d)制限 サブセクション(a)(2)に従い提出された供述書面、及び、サブセクション(c)に従い提出された追加の情報は、米国特許法第 304 条(特許商標庁長官による再審査命令)、314 条(IPR の開始)または 324 条(PGR の開始)に従い命じられまたは開始された手続における特許クレームの適切な意味を判断すること以外の目的で、USPTO に考慮されない。</p> <p>(e)守秘義務 先行技術を引用する者の書面による要求またはサブセクション(a)に従う供述書面に関し、当該者の身元は、包袋書類から排除され秘密が維持される。</p>
--	---

PGR、IPR 及び EPR の 3 つはとかく混同しやすいため以下に整理する。

請求時期は参考図 3 に示すとおりである。PGR と IPR は相容れない。IPR は PGR 申し立て可能期間の 9 月後または PGR の終了後に申し立て可能である。一方 EPR は PGR 及び IPR とは無関係に申し立てることができる。



参考図 3

申し立ての各要件を整理すると参考図 4 に示すとおりである。

	PGR付与後レビュー	IPR当事者系レビュー	EPR査定系再審査
申し立て人	利害関係人	利害関係人	何人も可
申し立て理由	いかなる理由も可(ベストモード要件を除く)	102・103(特許または刊行物)	102・103(特許または刊行物)
申し立て時期	特許発行後9月以内	9月後またはPGR後のいずれか遅い方	いつでも可
開始要件	どちらかといえは多分	優勢であるという合理的見込み	実質的で新たな質疑
禁反言	あり	あり	なし

参考図 4

7. ビジネス方法特許に対する暫定プログラム(AIA セクション 18)

(1)改正の趣旨

米国ではビジネス方法そのものは抽象的なアイデアとして特許を受けることができないが、情報処理技術に組み込むことで一定条件下特許を受けることができる。しかし

ながら、ビジネス方法特許については影響力が大きいいため、通常の PGR に加えて、8 年を限度としてビジネス方法特許に対する暫定的な PGR を認めることとした。

(2) 主体的要件

申立人、または、申立人の実際の利害関係人若しくは利害関係人が、特許権侵害訴訟で提訴(sued)されない限り、または、特許権侵害を問われない(charged)ない限り、申立人は、ビジネス方法特許に関する暫定手続の申し立てを提出できない。

(3) 申し立て理由

PGR の規定を準用しており、PGR と同じく全ての無効理由、すなわち、保護適格性、新規性、非自明性、記載要件等について争うことができる。なお、ベストモード要件は争うことができない。

(4) 申し立て対象特許要件

BM 特許のみが暫定 PGR の対象となる。ここで、BM 特許とは以下のとおり定義される。

「対象となるビジネス方法特許(covered business method patents)」とは、金融商品・サービスの業務、管理または経営に用いられるデータ処理または他のオペレーションを実行する方法または対応する装置をクレームする特許をいうが、技術上の発明特許を含まない。

そして、この「技術上の発明特許」については後日長官が規則により定義する。

(5) 時期的要件

1 年後の AIA セクション 18 発効後であれば、遡っていつでも BM 特許に対する暫定 PGR を請求することができる。

すなわち、参考図 5 に示すとおり、1 年以内(2012 年 9 月 16 日まで)に長官は、ビジネス方法特許の有効性についてレビューするための暫定 PGR 手続を設立及び導入する規則を発行する。そして、1 年後に AIA セクション 18 が施行された場合、セクション 18 の有効日前に、または、後に発行されたビジネス方法特許に対し、暫定 PGR を申し立てることができる。



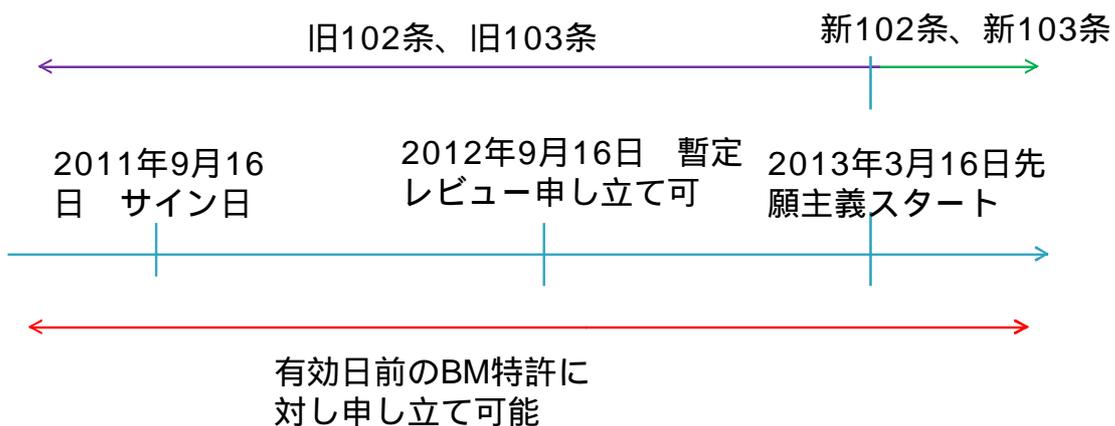
参考図 5

(6) 暫定 PGR の手続

原則として通常の PGR と同様の手続により処理が進められる。例えば上述した請求期間に関する規定(米国特許法第 321 条(c))は準用しない。

(7) 先発明主義及び先願主義と暫定 PGR との関係

暫定 PGR は 2012 年 9 月 16 日に効力を発するが、それ以前に成立した BM 特許に対しても申し立てることができる。その際、参考図 6 に示すように、有効出願日が 2013 年 3 月 16 日以前の有効出願日を有する BM 特許に対しては、改正前 102 条及び 103 条(先発明主義)が適用され、有効出願日が 2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有する BM 特許に対しては、改正後 102 条及び 103 条(先願主義)が適用される。



参考図 6

(8) BM 特許の禁反言

BM 特許に対する暫定 PGR の申立人、または、申立人の実際の利害関係人は、民事

訴訟において、または、ITC において、申立人が暫定手続において既に主張しまたは合理的に主張したであろういかなる理由によっても、クレームが無効であるとの主張をすることができない。この点禁反言が発生する PGR と IPR と共通する。

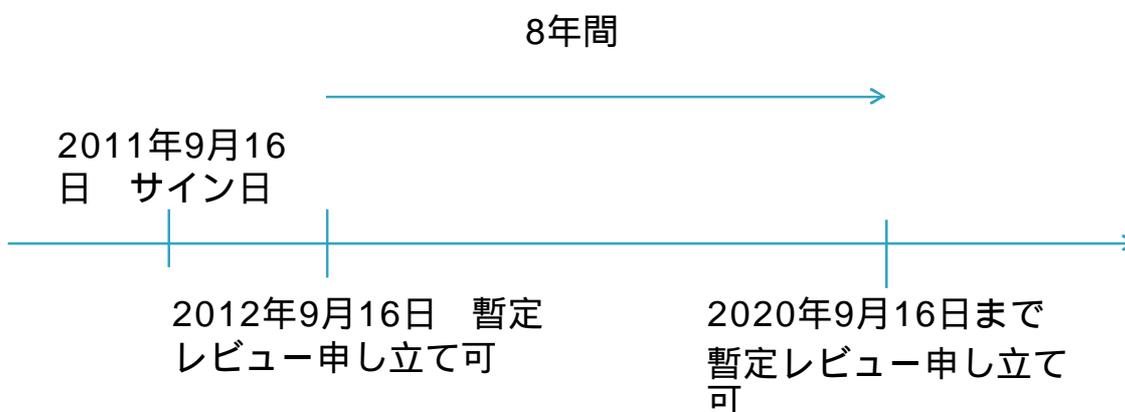
(9) BM 特許と裁判籍 ~ ATM(現金自動預け払い機)の排除 ~

裁判籍は、原則として被告居住地、侵害行為地または営業本拠地によって決定される(28 U.S.C 1400 条(b))。ただし、BM 特許の場合、特許権侵害訴訟において、ATM は、米国法典第 28 巻第 1400 条(b)における「営業本拠地(regular and established place of business)」とは見なされない(AIA セクション 18(c))。

銀行の ATM は全米各州に配置されることから、従来は営業本拠地と見なされていた。これでは、全ての州が裁判籍として選択されるという問題があった。そこで、ATM だけを例外的に営業本拠地とは見なさない旨規定したものである。

(10) 暫定 PGR とサンセット法

サンセット法とは、法律について、「〇〇〇は、〇〇年〇月〇日をもって廃止する」という期限を定め、議会が法律の継続を再度承認しない限り、自動的に廃止する法律をいう。サンセット法は、BM 特許暫定レビューにも適用され、規則効力発生日から 8 年間をもって廃止される。ただし、参考図 7 に示すように、8 年以内に既に暫定 PGR を申し立てしていればレビューは継続して行われる。



参考図 7

(11) 施行日

1 年後の 2012 年 9 月 16 日である。

改正法
AIA セクション 18 対象となるビジネス方法特許に対する暫定プログラム
(a) 暫定プログラム
(1) 設立-本法の発行 1 年以内(2012 年 9 月 16 日まで)に長官は、対象となるビジネス

方法特許の有効性についてレビューするための暫定 PGR 手続を設立及び導入する規則を発行するものとする。本セクションに従い施行される移行手続は、米国特許法第 32 章の PGR と見なされ、かつ第 32 章の基準及び手続を採用する。ただし以下の条件に従う。

(A)米国特許法第 321 条(c)及び米国特許法第 325 条(b),(e)(2)及び(f)は移行手続に適用されない。

(B)申立人、または、申立人の実際の利害関係人若しくは利害関係人が、特許権侵害訴訟で提訴(sued)されない限り、または、特許権侵害を問われない(charged)ない限り、申立人は、ビジネス方法特許に関する暫定手続の申し立てを提出できない。

(C)セクション(3)(n)(1)において規定された有効日前の日として、米国特許法第 102 条または 103 条を理由として、ビジネス方法特許における 1 またはそれを超えるクレームの有効性について争う暫定手続の申立人は、当該理由は以下の理由にのみ限られる

(i)当該特許法(セクション(3)(n)(1)において規定された有効日前の日として)の 102 条(a)に記載された先行技術または

(ii)以下の先行技術

(I)米国における特許出願日の 1 年以上前に発明を開示している先行技術；及び

(II)特許出願人によるその発明前に他人により開示がなされていた場合に、本米国特許法(セクション(3)(n)(1)において規定された有効日前の日として)第 102 条(a)に記載されるであったであろう先行技術

(D)ビジネス方法特許クレームに関する米国特許法第 328 条(a)の規定に基づく最終書面決定の結果をもたらす暫定手続における申し立て人、または、申し立て人の実際の利害関係人は、米国法典第 28 巻第 1338 条における全体的または部分的な民事訴訟において、または、1930 年関税法第 337 条に基づく ITC における手続のどちらかにおいて、クレームが、申立人が暫定手続において既に主張または合理的に主張したであろういかなる理由によっても無効であるとの主張することができない。

(E)長官はビジネス方法特許に対してのみ暫定手続を開始する事ができる。

(2)有効日-パラグラフ(1)により発効された規則は本改正法サイン日から 1 年経過後に効力を発し、有効日の前に、または、後に発行されたビジネス方法特許に対し適用されるものとする。

例外：ただし、本規則は、特許(第 6 章(f)(2)(A)の特許)の PGR の申し立てが米国特許法第 321 条(c) (申立期限 (登録後 9 月以内)) の要件を満たす期間に第 6 章(f)(2)(A)に記載された特許 (通常の PGR) に適用されないものとする。

(3) SUNSET-サンセット法

(A)概説-このサブセクション及び本サブセクションに基づき発行された規則はパ

ラグラフ(1)の規定に基づき発行された当該規則が効力を発した日を起算として 8 年の期間をもって廃止される。

(B)適用性-サブパラグラフ(A)の規定にかかわらず、本サブセクション及び本サブセクションに基づき発行された規則は、サブパラグラフ(A)に基づく廃止の日後、当該廃止日前に申請された暫定手続に対する申し立てへの適用を継続する。

(b)中断の申し立て-(中略)

(c)裁判籍目的でのATM例外 ビジネス方法特許に関する米国特許法第 281 条に基づく特許権侵害訴訟において、現金自動預け払い機(ATM)は、米国法典第 28 巻第 1400 条(b)における「営業本拠地(regular and established place of business)」とは見なされない。

(d)定義-

(1)概説-本セクションの目的に関し、文言“対象となるビジネス方法特許 covered business method patent”とは、金融商品・サービスの業務、管理または経営に用いられるデータ処理または他のオペレーションを実行する方法または対応する装置をクレームする特許をいうが、技術上の発明特許を含まない。

(2)規則-本サブセクションにより許可される暫定手続の導入を補助するために、長官は特許が技術上の発明か否かを決定するための規則を発行する。

以上

改正内容は govtrack.us により閲覧することができる。

<http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h112-1249>