

# 米国特許法改正規則ガイド

## 第 3 回

2012 年 4 月 10 日

河野特許事務所

執筆者 弁理士 河野英仁

### 1. 概要

米国特許商標庁(以下、USPTO)は 2012 年 2 月 10 日に米国特許法の改正に伴う改正規則案を公表した。第 3 回では

- (1)対象ビジネス方法特許に対する暫定プログラム(以下、CBM:Covered Business Method という)(AIA セクション 18)、
  - (2)CBM における技術上の発明の定義(AIA セクション 18)、及び、
  - (3)由来手続(AIA セクション 3)
- について解説を行う<sup>1</sup>。

公表された規則に対し USPTO は意見を募集しており、2012 年 4 月 10 日までに意見を USPTO に提出する必要がある。意見募集期間終了後 2012 年 9 月 16 日の施行日に向けて USPTO は規則の内容を最終確定する。遅くとも 1 月前の 2012 年 8 月 16 日には最終的な規則が公表される。

### 2. 対象ビジネス方法特許に対する暫定プログラム(CBM)(AIA セクション 18)

#### (1)概要

CBM とは特許成立後の一定期間経過後に、ビジネス方法特許について係争に巻き込まれた者が、USPTO に対し当該特許のレビューを求める暫定的な制度をいう。

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で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 CBM を認めることとしたものである。

#### (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(charged)ない限り、申立人は、

---

<sup>1</sup> 規則を除く米国改正特許法の詳細については拙著「決定版 改正米国特許法全理解」ILS 出版 2012 年 1 月を参照されたい。

CBMの申し立てを提出できない(AIA セクション 18(a)(1)(B))。

(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(AIA セクション 18(a)(1)(A)で準用する 321 条(b))。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CBMの対象となる。なお、BM特許の定義については後述する。

(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CBMを請求することができる(AIA セクション 18(a)(2))。

参考図 1 に示すように、2012 年 9 月 16 日に 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、CBMを申し立てることができる。なお、PGR 申立可能期間中(登録後 9 月内)はCBMを申し立てることができない(AIA セクション 18(a)(2)但し書き)。



参考図 1

(6)手数料

CBMを申し立てる場合、クレーム数に応じた料金を支払う必要がある。クレーム数が1~20の場合、\$35,800 必要となる。クレーム数 21~60 までの手数料は以下のとおりである(規則 42.10)。

クレーム総数 21~30--\$44,750.00.

クレーム総数 31~40--\$53,700.00.

クレーム総数 41 ~ 50--\$71,600.00.

クレーム総数 51 ~ 60--\$89,500.00.

#### (7) 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が、一部の PGR に関する規定は準用されていない。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。

#### (8) 申し立て内容

CBM の申し立てに際しては以下の記載が必要とされる(規則 42.304)。

##### (i) 客体的要件及び主体的要件に合致する理由

申立人はレビューが求められる特許が対象とされるビジネス方法特許であることを示さなければならない。

また、申立人が規則 42.302 に規定する適格性に合致することを示さなければならない。つまり BM 特許に対する係争当事者であり、かつ、禁反言による制限を受けていないことを示す必要がある。

##### (ii) 争点の特定

クレームの各々について請求された正確な救済手段(relief)に係る陳述を提供することが必要である。当該陳述は以下を特定しなければならない。

###### (a) クレーム;

(b) クレームに対する争点が依拠する米国特許法第 282 条(b)(2)または(3)に基づき認められた特定の法定理由;

(c) 争われたクレームがどのように解釈されるか。解釈されるクレームが米国特許法第 112 条第 6 パラグラフに基づき許可されるミーンズプラスファンクションまたはステッププラスファンクション限定を含む場合、クレームの解釈は、各クレームされた機能に対応する構造、材料または作用(acts)を記載した明細書の具体的部分を特定しなければならない。;

(d) どのように解釈されたクレームが、本セクションパラグラフ(b)(2)にて特定される法定理由に基づき特許性を有しないか。非特許性の理由が、先行技術に基づく場合、申し立ては、クレームの各要素の先行技術中での記載箇所を特定しなければならない。全ての他の非特許性の理由については、申し立ては、提起された法定理由に従っていないクレームの具体的部分を特定しなければならず、特定された法定主題がいかに当該法律に適合しないかを言及しなければならない。

(e) 争点をサポートし、かつ、提起された争点に対して当該証拠の関連性に言及すべく依拠された証拠の添付書類番号。

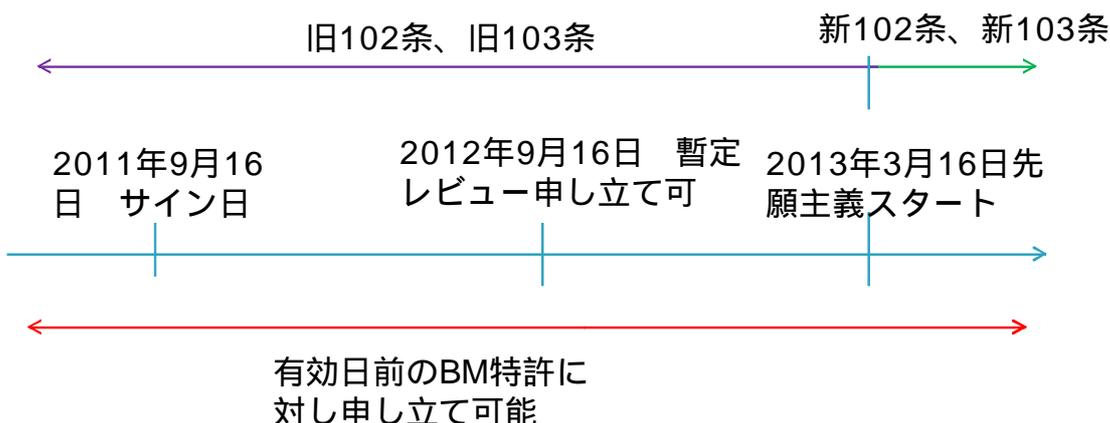
#### (9)審理期間

第 2 回で説明したとおり、PGR と同じく 審判部はレビューを開始すると決定した場合、当該決定日から原則として 1 年以内に決定がなされるようスケジュールリング命令、すなわち各種手続の期限日を決定する（規則 42.300(c)）。

ただし、当該期間は行政特許審判長による正当な理由により最大 6 月延長することができる。

#### (10)先発明主義及び先願主義と CBM との関係

CBM 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 2 に示すように、有効出願日が 2013 年 3 月 16 日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(AIA セクション 18(a)(C))。



参考図 2

#### (11)BM 特許の禁反言

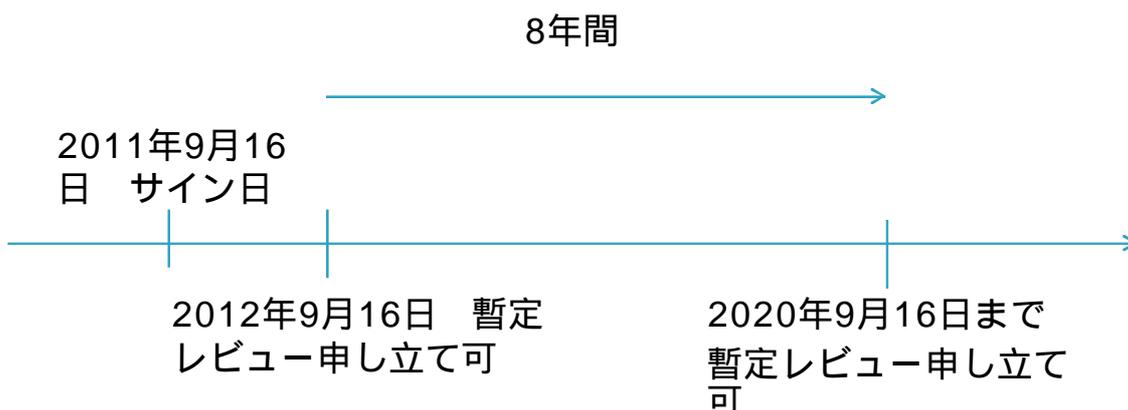
BM 特許に対する CBM の申立人、または、申立人の実際の利害関係人は、民事訴訟において、または、ITC において、申立人が暫定手続において既に主張または合理的に主張したであろういかなる理由によっても、クレームが無効であるとの主張をすることができない(AIA セクション 18(a)(D))。この点禁反言が発生する PGR と IPR と共通する。

#### (12)CBM 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、CBMにも適用され、参考図3に示すように、規則効力発生日から8年間をもって廃止される。ただし、8年以内に既にCBMを申し立てしていればレビューは継続して行われる(AIA セクション 18(a)(3))。

同様に、CBM に関し制定される規則も 2020 年 9 月 15 日まで効力を有する(規則 42.300(d))。ただし、本規則は法律の廃止日前に提出された CBM の申し立てに対し継続して適用される。



参考図 3

(13)改正規則

改正規則
<p>副部 D 対象ビジネス方法特許に対する暫定プログラム</p> <p>規則 42.300 手続 ; 係属</p> <p>(a)対象ビジネス方法特許レビュー(CBM)とは、本部の副部 A(一般規定)に規定された手続を対象とし、かつ副部 C において規定された PGR 手続に従うトライアルをいう。ただし、規則 42.200, 42.201, 42.202, 及び 42.204 を除く。</p> <p>(b)消滅していない特許におけるクレームは、それを含む特許の明細書を踏まえ最も広い合理的解釈によるものとする。</p> <p>(c)CBM 手続は、審判部における係属が開始後通常 1 年を超えないよう処理されるものとする。期間は行政特許審判長による正当な理由により最大 6 月延長することができる。</p> <p>(d)本副部における本規則は 2020 年 9 月 15 日まで効力を有する。ただし、本規則は法律の廃止日前に提出された CBM の申し立てに対し継続して適用される。</p>
<p>規則 42.301 定義</p> <p>規則 42.2 における定義に加え、以下の定義が本部に適用される。</p> <p>(a) 対象となるビジネス方法特許とは、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</p>

ームする特許をいうが、技術上の発明特許を含まない。

(b)削除

規則 42.302 CBM を申し立てることができる者

(a)申立人は申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または申立人の利害関係人が特許権侵害で提訴されない限り、または、特許権侵害を問われない限り、USPTO に CBM を開始する申し立てを提出することができない。

(b) 申立人、申立人の利害関係のある実際の当事者、または申立人の利害関係人が、請求において特定される理由について当該クレームを争うことに関し禁反言が成立している場合、申立人は CBM の開始を申し立てることができない。

規則 42.303 提出時期

CBM の申し立ては、PGR の申し立てが米国特許法第 321 条(c)(PGR 申立期間：発行日から 9 月)の要件を満たす期間を除きいつでも提出することができる。

規則 42.304 申し立ての内容

本部副部 A(トライアルプラクティス及び手続)及び C(PGR)により要求される他の通知に加え、申し立ては特許番号により特定される特許の一または複数のクレームに対する判断を要求しなければならない。規則 42.22 の要件に加えて申し立ては、以下を明記しなければならない。：

(a)当事者適格の理由。申立人はレビューが求められる特許が対象とされるビジネス方法特許であることを示さなければならず、かつ、申立人が規則 42.302 に規定する適格性に合致することを示さなければならない。

(b) 争点の特定。争われるクレームの各々について請求された正確な救済手段(relief)に係る陳述を提供すること。当該陳述は以下を特定しなければならない。

(1)クレーム；

(2) クレームに対する争点が依拠する米国特許法第 282 条(b)(2)または(3)に基づき認められた特定の法定理由；

(3)争われたクレームがどのように解釈されるか。解釈されるクレームが米国特許法第 112 条第 6 パラグラフに基づき許可されるミーンズプラスファンクションまたはステッププラスファンクション限定を含む場合、クレームの解釈は、各クレームされた機能に対応する構造、材料または作用(acts)を記載した明細書の具体的部分を特定しなければならない。；

(4)どのように解釈されたクレームが、本セクションパラグラフ(b)(2)にて特定される法定理由に基づき特許性を有しないか。非特許性の理由が、先行技術に基づく場合、申し立ては、クレームの各要素の先行技術中での記載箇所を特定しなければならない。全ての他の非特許性の理由については、申し立ては、提起された法定理由に従っていないクレームの具体的部分を特定しなければならず、特定された法定主題がいかに当該法律に適合しないかを言及しなければならない。

(5)争点をサポートし、かつ、提起された争点に対して当該証拠の関連性に言及すべく依拠された証拠の添付書類番号。これには当該争点をサポートする証拠の具体的部分を特定することが含まれる。審判部は当事者がその関連性に言及すること、または、争点をサポートする証拠の特別な部分を特定することに失敗した証拠を排除するか、または重視しない。

(c)申し立てにおける書記または字の誤り修正を求めるよう申請することができる。そのような申請が許可されても、申し立ての提出日は変更されない。

### 3. CBM における技術上の発明の定義(AIA セクション 18)

#### (1)CBM の対象

CBM を申請するには、原則として対象特許に係る発明が「ビジネス方法」発明であることが必要とされる。

この対象となるビジネス方法とは、

「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。」

このように、対象となる範囲は広いが、技術上の発明は除外されている。この技術上の発明が新たに策定された規則 42.301(b)では以下のとおり定義された。

「技術上の発明。特許が、CBM(規則 42.301)の目的のためだけの技術的発明に該当するか否かを決定するに当たり、以下はケースバイケースで考慮される：

クレームされた主題が全体として、先行技術に対し新規かつ非自明な技術上の特徴を列挙しているか否か、及び、技術的解決法を用いて技術上の問題を解決しているか否か。」

すなわち、先行技術とクレームに係る発明とを比較し、その差異に注目し、当該差異に技術的特徴が存在しているか否かが判断される。ここでその差異が単にビジネス上のものにすぎない場合、CBM の対象となる。

また、特許の課題が技術上の課題ではなく、また、その解決手段も技術的なものでない場合、CBM の対象となる。例えば金融処理上のある問題点を解決するために、技術的な手法以外の方法により当該問題点を解決する発明は、対象ビジネス方法といえ、CBM の対象になる。

#### (2)改正規則

改正規則

#### 規則 42.301 定義

規則 42.2 における定義に加えて、以下の定義が本副部 D に基づく手続に適用される：

(a)対象となるビジネス方法とは、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。

(b)技術上の発明。特許が、対象となる CBM の目的のためだけの技術的発明に該当するか否かを決定するに当たり、以下はケースバイケースで考慮される：クレームされた主題が全体として、先行技術に対し新規かつ非自明な技術上の特徴を列挙しているか否か、及び、技術的解決法を用いて技術上の問題を解決しているか否か。

#### 4. 由来手続(AIA セクション 3)

##### (1)概要

由来手続とは、冒認出願があった場合に真の発明者を決定する手続をいう。

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)。由来手続は先願主義への移行と同じタイミング、すなわち、2013 年 3 月 16 日に施行される。

##### (2)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))。

##### (3)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。(135 条(a))

具体的には以下の書面が必要となる(規則 42.405)。

(a)規則 42.402(由来手続を申し立てることができる者)及び 42.403(申し立ての時期)に従っていることを明示しなければならない。

(b)申立人が以下の少なくとも一つのクレームを有していることを示さなければならない。

(i)応答者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。

(ii)応答者に対して開示された発明と特許性に関して区別できないクレーム。

(c)申立人が由来手続を求める出願または特許を特定すべく、申し立ては十分な情報を提供しなければならない。

(d)申立人は、発明が申立人の出願に記載された発明者から由来しており、かつ、当該発明をクレームする先の出願が許可なく申請されたことを示さなければならない。

(e)由来発明に対する各申し立て人のクレームに関し、

(i)申立人は、クレーム発明が、応答者に開示された発明と、特許性に関して区別できない理由を示さなければならない。

(ii)申立人は、クレームがどのように解釈されるかを特定しなければならない。解釈されるクレームが米国特許法第 112 条第 6 パラグラフに基づき許可されるミーンズプラスファンクションまたはステッププラスファンクション限定を含む場合、クレームの解釈は、各クレームされた機能に対応する構造、材料または作用(acts)を記載した明細書の具体的部分を特定しなければならない。

#### (4)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。具体的には申立人と応答者との間のトライアルが行われる(規則 42.400)。審判官(APJ: administrative patent judge)は長官を代理して由来手続を開始する(規則 42.408)。

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))。

#### (5)不服申し立て

不服申し立ては、CAFC 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 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。

#### (6)調停

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))。

#### (7)仲裁

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))。USPTO は仲裁当事者ではないが、仲裁のための期間を設定する(規則 42.410)。当事者は仲裁人の選択及び仲裁人の行為に関し単独で責任を負う。

(i) 仲裁の条件

仲裁を行うためには以下の条件に従うことが必要とされる。

(i) 仲裁が米国法典第 9 巻に従って実行されること

(ii) 当事者が審判部に仲裁の意思を書面で通知すること

(iii) 仲裁における当事者間の契約は、

(a) 書面であること；

(b) 仲裁される争点を特定すること；

(c) 仲裁人の氏名を記載すること；

(d) 仲裁人の裁定が当事者を拘束し、かつその判断は審判部により登録されるという規定を設けること

(e) 契約の写しが履行日から 20 日以内に提出されるという規定を設けること

(f) 仲裁は審判部が決定した時間内に完了するという規定を設けること

(ii) 仲裁の効果

仲裁により裁定が下された場合、裁定当事者は裁定に矛盾する行為をとることができない(規則 42.410(f))。裁定により当事者間の紛争が解決した場合、審判部は当該当事者に関する審決を正式に登録することができる。

(8) 手数料

手数料として 400 ドルを支払う必要がある(規則 42.15(c))。支払が完了するまで、当該申し立てには申し立て日が認められない(規則 42.404)。

(9) 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 4 参照)。



参考図 4

(10)改正規則

改正規則
<p>副部 E 由来手続 一般 規則 42.400 手続 ; 係属</p> <p>(a)由来手続は、本部の副部 A において規定された手続の対象となるトライアルである。 (b)審判部は、正当な理由により、由来手続の過程で生じた特許性に関する問題に対処する許可または指示を当事者に与えることができる。</p>
<p>規則 42.401 定義</p> <p>規則 42.2 における定義に加えて、以下の追加定義が本副部における手続に適用される。: 米国特許法第 135 条(e)における契約(agreement)または合意(understanding)は規則 42.74 における調停をいう。 出願人は再発行出願人を含む。 出願は元の出願及び再発行特許に係る出願の双方を含む。 申立人とは、先の出願に記載された他の当事者が、申立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、許可なく先の出願が申請したとする決定を申し立てる特許出願人をいう。 応答者とは、申立人以外の当事者をいう。</p>
<p>規則 42.402 由来手続を申し立てることができる者</p> <p>特許出願人は由来手続を開始する申し立てを USPTO に提出することができる。</p>
<p>規則 42.403 申し立ての時期</p> <p>由来手続の申し立ては、由来されたとする発明に対する先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 年以内に提出しなければならない。</p>
<p>規則 42.404 由来手続の費用</p> <p>(a)規則 42.15(c)に規定する由来手続費用を申し立てに添付しなければならない。 (b)支払が完了するまで、当該申し立てには申し立て日が認められない。</p>
<p>規則 42.405 申し立ての内容</p> <p>(a)申し立ての理由。申し立ては以下に従わなければならない。: (1)規則 42.402 及び 42.403 に従っていることを明示しなければならない。 (2)申立人が以下の少なくとも一つのクレームを有していることを示さなければならない。 (i)応答者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。 (ii)応答者に対して開示された発明と特許性に関して区別できないクレーム。 (b)規則 42.8 及び 42.22 の要件に加えて、申し立ては以下に従わなければならない。</p>

(1) 申立人が由来手続を求める出願または特許を特定すべく、申し立ては十分な情報を提供しなければならない。

(2) 申立人は、発明が申立人の出願に記載された発明者から由来しており、かつ、当該発明をクレームする先の出願が許可なく申請されたことを示さなければならない。

(3) 由来発明に対する各申し立て人のクレームに関し、

(i) 申立人は、クレーム発明が、応答者に開示された発明と、特許性に関して区別できない理由を示さなければならない。

(ii) 申立人は、クレームがどのように解釈されるかを特定しなければならない。解釈されるクレームが米国特許法第 112 条第 6 パラグラフに基づき許可されるミーンズプラスファンクションまたはステッププラスファンクション限定を含む場合、クレームの解釈は、各クレームされた機能に対応する構造、材料または作用(acts)を記載した明細書の具体的部分を特定しなければならない。

(c) 提示事項の十分性。由来の提示は、反駁されなければ、由来の決定をサポートする由来発明のやりとり、及び、無許可であることに言及する少なくとも一つの宣誓供述書を含む実質的証拠によりサポートされていない限り、十分でない。やりとりの提示は裏付けられていなければならない。

#### 規則 42.406 申し立ての送達

規則 42.6 の要件に加えて、申立人は、以下に従い、申し立て書および申し立て書中で依拠する申し立て書及び添付書類を提供しなければならない。

(a) 申し立て書及びサポートする証拠は、先の出願の記録上の住所宛に送達されなければならない。申立人はさらに、送達可能と思われる他の住所が分かれば、その住所宛に応答者に対する申し立て書及びサポートする証拠を送達してもよい。

(b) 申立人が、対象特許または出願の記録上の住所に申し立て書及びサポートする証拠を送達できない場合、申立人は直ちに他の送達方法について検討すべく 審判部に連絡しなければならない。

#### 規則 42.407 提出日

(a) 完全な申し立て。由来手続を開始するための申し立ては、当該申し立てが以下の全ての要件を満たさない限り、提出日を得られない。

(1) 規則 42.405 に従うこと。;

(2) 規則 42.206 において規定されたとおり、記録上の連絡先住所に申し立て書を送達すること; 及び、

(3) 規則 42.15(c)における開始費を伴っていること。

(b) 完全でない請求。申立人が完全でない請求を提出した場合、提出日は得られず、USPTO は、請求における欠陥が、完全でない請求に係る通知から 1 月、または、由来手続の申し立てを提出する法定期限の終了の日のいずれか早いほうまでに修正されない場合、当該請求を却下する。

由来手続の開始

規則 42.408 由来手続の開始

(a) 審判官(APJ: administrative patent judge)は長官を代理して由来手続を開始し、また必要に応じて由来手続を再開することができる。

(b) 追加の由来手続。申立人は当該由来手続について、特許または出願の追加を提案することができる。当該提案は、本部規則 42.405 に基づき要求される提示をせねばならず、かつ、当該提案が原申し立てでなされなかった理由を説明しなければならない。

由来手続の開始後

規則 42.409 調停契約

米国特許法第 135 条(e)に基づく調停または合意は規則 42.74 の目的に合致する調停である。

規則 42.410 仲裁

(a) 当事者はあらゆる事柄を決定するために拘束力ある仲裁を用いることができる。USPTO は仲裁の当事者ではない。審判部は特許性の問題に何ら拘束されることなく独立して特許性の問題を判断することができる。

(b) 審判部は、以下の場合を除き仲裁のための期間を設定しない、または、その他仲裁手続を変更しない。

(1) 仲裁が米国法典第 9 巻に従って実行される場合。

(2) 当事者が審判部に仲裁の意思を書面で通知した場合。

(3) 仲裁の契約は：

(i) 書面であること；

(ii) 仲裁される争点を特定すること；

(iii) 仲裁人の氏名を記載すること、または、仲裁人選択契約実行後 30 日を超えない日を提供すること。；

(iv) 仲裁人の裁定が当事者を拘束し、かつその判断は審判部により登録されるという規定を設けること。

(v) 契約の写しが履行日から 20 日以内に提出されるという規定を設けること。

(vi) 仲裁は審判部が決定した時間内に完了することを規定すること。

(c) 当事者は仲裁人の選択及び仲裁人の行為に関し単独で責任を負う。

(d) 審判部は仲裁が解決しない問題に決定を下すことができる。

(e) 審判部は以下の場合を除き仲裁裁定書を考慮しない：

(1) 当事者を拘束する場合；

(2) 書面による場合；

(3) 明確かつ的確な方法で仲裁される各争点及び各争点の処理に言及している場合；かつ

(4) 裁定日から 20 日以内に提出されている場合。

(f) 裁定が提出されれば、裁定当事者は裁定に矛盾する行為をとることができない。裁定により当事者の係争主題が解決する場合、審判部は当該当事者に関する審決を正式登録でき

る。
<p>規則 42.411 発明の共通利益</p> <p>審判部は、共同所有されている出願と特許または他の出願との間の由来手続における審決の開始を拒否することができ、または、既に開始している場合には、審決を発行することができる。</p>
<p>規則 42.412 審判部の記録に対する公衆の利用可能性</p> <p>(a)発行</p> <p>(1)概要。審判部の決定は、本章 1.11 に従い公衆に公開されるファイル、または、本章規則 1.211 から 1.221 までに従い発行された出願に対するものである場合、当事者の許可なく一般閲覧が可能である。USPTO は、一般閲覧が可能な審判部の決定を自主的に公表することができる。</p> <p>(2)特別な場合の決定。本セクションのパラグラフ(a)(1)に基づき公表できない審判部の決定は、長官が特別な状況により確実に公表できると考えており、かつ、当事者が決定を公衆に供する決定の通知後 2 月以内に申し立て(当該申し立ては、当該決定が異議当事者の商業秘密または秘密情報を開示している理由を記載した書面にて異議を申し立てており、かつ、当該情報がその他一般閲覧されていない特異性に言及していること)を行わない場合、公表できる、または、一般閲覧が可能とされる。</p> <p>(b)手続の記録</p> <p>審判部手続の記録は、公衆に利用可能でない特許出願に関わる場合を除き、一般閲覧可能である。</p> <p>(2)本セクションパラグラフ(b)(1)に関わらず、審判手続における最終審判部決定または審決の後、審判部手続の記録は、関連するファイルが規則 1.11 に基づき公衆に利用可能である場合もしくは利用可能となった場合、または、関連する出願が本章規則 1.211 から 1.221 に基づき公表されている場合もしくは公表されるようになった場合、一般閲覧可能となる。</p>

以上