

米国特許法改正

～登録後再審査制度の改正～

2011年11月19日

青山特許事務所プレゼンテーションミーティング

秋山 信彦

改正に至る経緯

- ・米国では特許を産業政策的意図の観点ではなく、個人財産として厚く保護しているため、一旦成立した特許を無効にする方法は不十分であった
 - ・改正前のUSPTOに対する異議申立手続としては
査定系再審査 (*Ex Parte* Reexamination)
当事者系再審査 (*Inter Partes* Reexamination)
が設けられていたが、根拠が特許又は刊行物に限定されており、かつ、ディスカバリーもないため、訴訟ほど効果的ではなかった
 - ・特許無効の争いは訴訟によることが多く、訴訟に費やす費用や時間が問題となっていた
- USPTOで特許の有効性を判断する制度の拡充が必要とされてきた

登録後手続の改正

改正前

- 查定系再審査 (*Ex Parte* Reexamination)
- 当事者系再審査 (*Inter Partes* Reexamination)

改正後

- ・ 査定系再審査 継続
 - ・ 当事者系再審査 1年の移行期間後に廃止
 - ・ 特許付与後レビュー (Post-Grant Review)
 - ・ 当事者系レビュー (*Inter Partes* Review)
 - ・ 補充審査 (Supplemental Examination)
- 新設

查定系再審査 (*Ex Parte* Reexamination)

査定系再審査 (*Ex Parte* Reexamination)

- 1980年法改正で制定
- 第三者の関与が限定的であり、特許権者に有利な制度

(1) 請求人適格

何人も請求できる(匿名での請求も可)

特許権者－特許の信頼性を確認する目的で請求

第三者－特許に対する異議申立として請求

(2) 客体的要件(2012年9月16日から変更)

(a) 特定の特許のあるクレームの特許性に関連があるとする
特許若しくは刊行物からなる先行技術、又は

(b) 連邦裁判所若しくはUSPTOの手続において提出され、特許
権者が特定の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

に基づく新規性(102条)及び非自明性(103条)について再
審査を請求することができる

査定系再審査 (*Ex Parte* Reexamination)

(3) 時期的要件

特許期間(出願から20年) + 出訴期限(6年)のいつでも可

(4) 開始基準

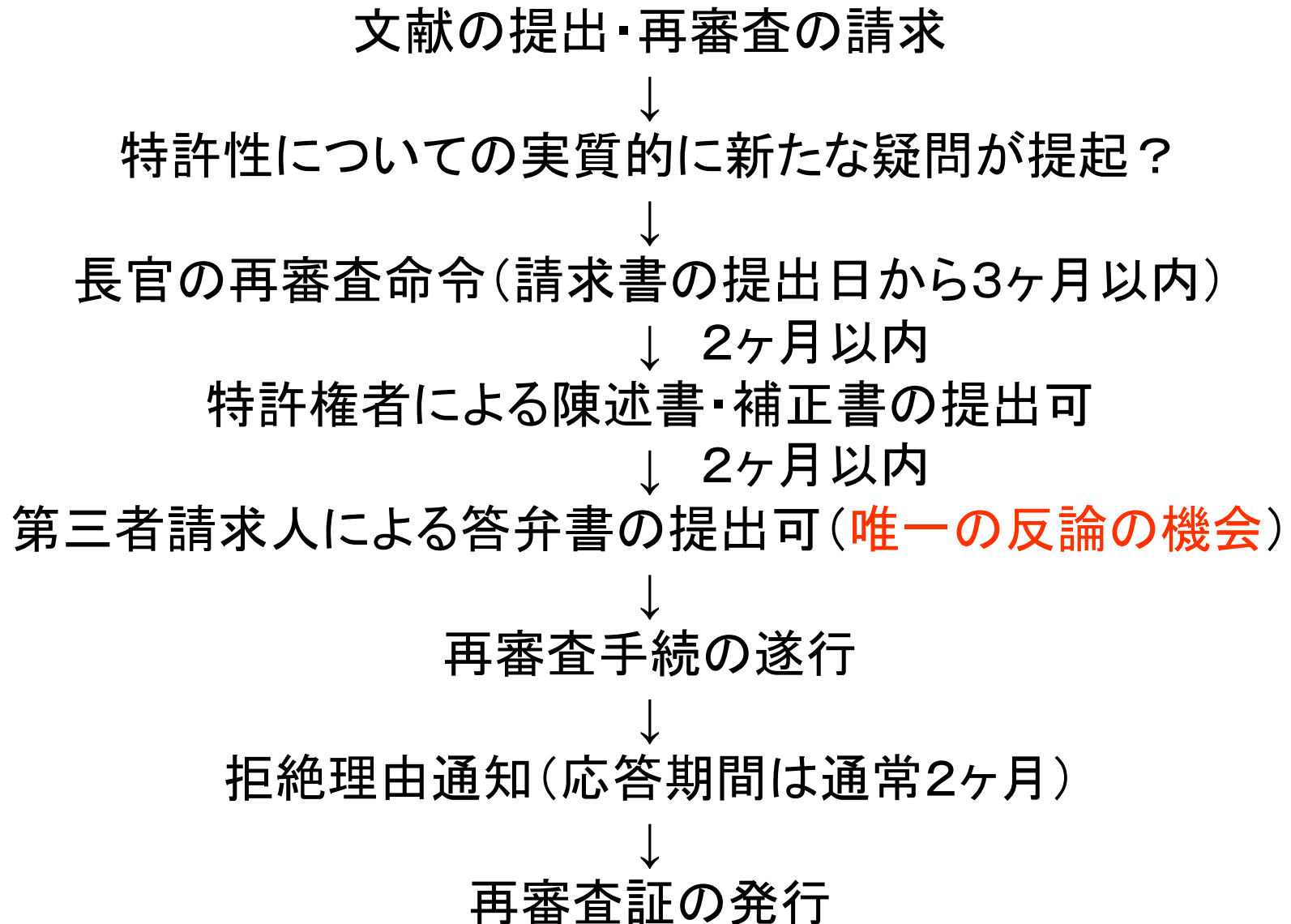
特許性についての実質的に新たな疑問 (substantial new question of patentability) が提起されていることが必要
→ 開始基準は低い

(5) その他

- (a) クレームの範囲を拡張することができない
- (b) 継続的出願が利用できない
- (c) 特許性を否認する決定に対し、特許権者は審判請求可
- (d) 全特許が対象
- (e) 審査は中央再審査ユニット(CRU)が行う
- (f) Official Fee: 2,520ドル
- (g) 終了までに平均2年程度を要する

査定系再審査 (*Ex Parte* Reexamination)

(6) 手続の流れ



査定系再審査 (*Ex Parte* Reexamination)

(7) 近年の運用実績

	2006	2007	2008	2009	2010
全請求件数	511	643	680	658	780
特許権者	129	124	87	67	63
第三者	382	519	593	591	717
長官	—	—	—	—	—
全結果件数	458	594	666	614	662
請求認容	427	577	626	574	607
請求却下	31	17	40	40	55

全クレーム認可	1943	23%
全クレーム不認可	974	11%
クレーム補正	5661	66%

(1981～現在)

当事者系再審査
(*Inter Partes* Reexamination)

当事者系再審査 (*Inter Partes* Reexamination)

査定系再審査では、第三者の関与が不十分



日欧の要請等により1999年法改正において導入

(1) 請求人適格

- ・ 利害関係を有する第三者のみが請求できる
- ・ 匿名での請求不可

(2) 客体的要件

特定の特許のあるクレームの特許性に関連があると感じる特許又は刊行物からなる先行技術に基づく新規性(102条)及び非自明性(103条)について再審査を請求することができる

当事者系再審査 (*Inter Partes* Reexamination)

(3) 時期的要件

いつでも請求できる

特許の存続期間(出願から20年) + 出訴期限(6年)

(4) 開始基準(2011年9月16日から変更)

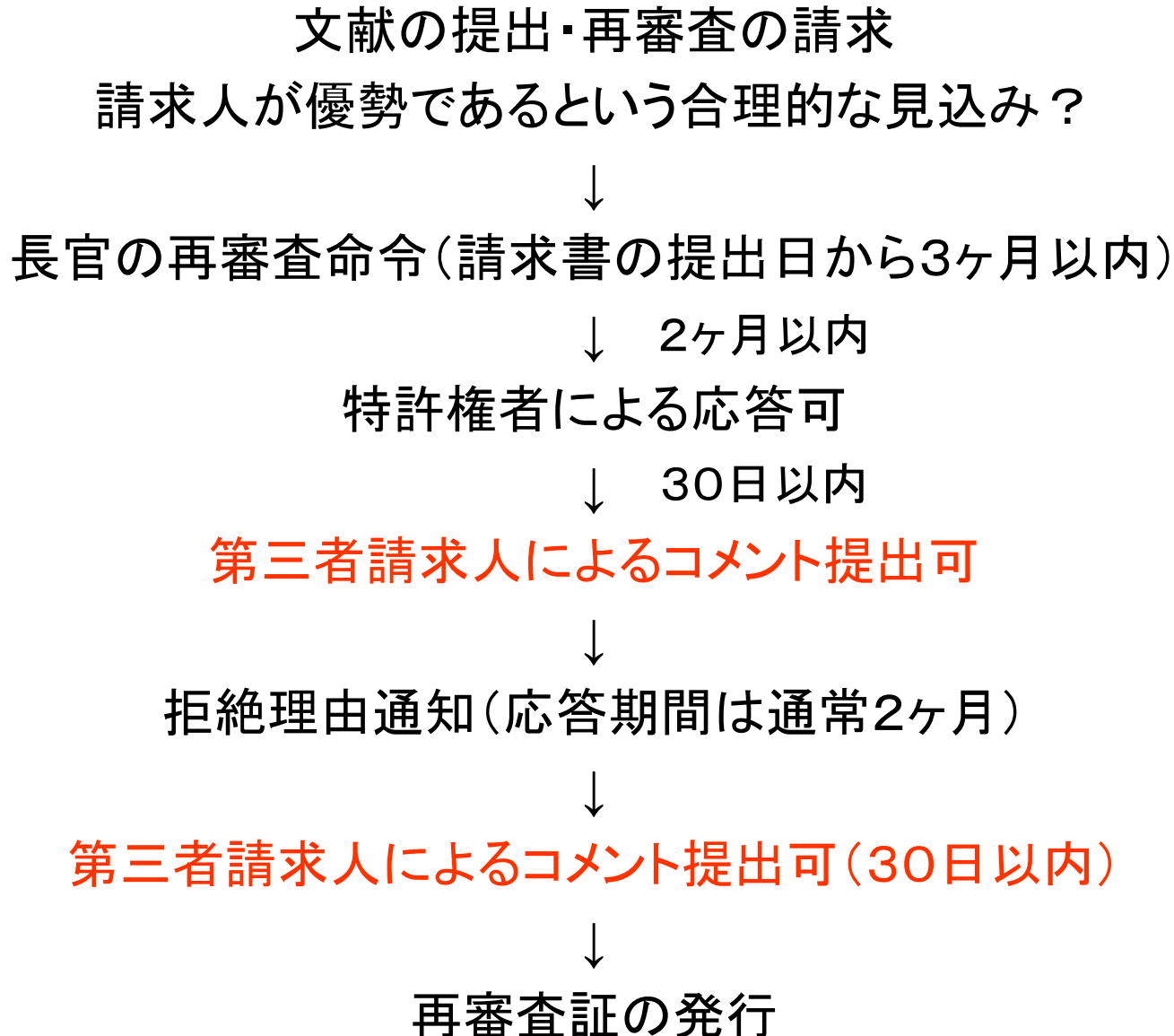
請求人が少なくとも1つの争点となっているクレームについて優勢であるという合理的な見込み

(reasonable likelihood that the requester would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the request) が提起されていることが必要

→ 特許性についての実質的に新たな疑問(substantial new question of patentability) から基準が引き上げられた

当事者系再審査 (*Inter Partes* Reexamination)

(5) 手続の流れ



当事者系再審査 (*Inter Partes* Reexamination)

(6) 審判請求

不服がある場合、**特許権者及び請求人共に**審判請求できる

(7) 訴訟等との関係

- ・当事者系再審査の継続中に同一特許について再度当事者系再審査を請求することはできない
- ・再審査命令が出された場合、特許権者は継続中の訴訟の停止を得ることができる

(8) エストッペル (禁反言)

特許性が認められた場合、請求人は手続において主張し、又は主張しえた理由を民事訴訟において主張できない。又、これらの理由を根拠とする再度の当事者系再審査の請求はできない。

当事者系再審査 (*Inter Partes* Reexamination)

(9) その他

- (a) クレームの範囲を拡張することができない
- (b) 継続的出願が利用できない
- (c) インタビューはできない
- (d) 審査は中央再審査ユニット(CRU)が行う
- (e) 1999年11月29日以降に出願された特許が対象
- (f) Official Fee: 8,800ドル
- (g) 終了までに平均3年以上要する
- (h) 2012年9月16日で廃止
 - 当事者系レビュー(*Inter Partes* Review)が新設された

当事者系再審査 (*Inter Partes* Reexamination)

(10) 近年の運用実績

	2006	2007	2008	2009	2010
請求件数	70	126	168	258	281
全結果件数	47	119	150	229	231
請求認容	43	118	142	218	224
請求却下	4	1	8	11	7

全クレーム認可	35	11%
全クレーム削除(又は放棄)	133	44%
クレーム補正	137	45%

(1999～現在)

特許付与後レビュー (Post-Grant Review, PGR)

特許付与後レビュー(Post-Grant Review)

USPTOにおける異議申立制度の拡充のため新設

(1) 請求人適格

利害関係を有する特許権者以外の者(匿名での請求不可)

(2) 客体的要件

特許又はクレームの無効に関する米国特許法第282条(b)

(2)又は(3)に掲げる何らかの理由、すなわち

保護適格性(101条)、新規性(102条)、非自明性(103条)及び記載要件(112条)の全てについて、申立を行うことができる。ただし、ベストモード要件違反については争うことができない。

(3) 時期的要件

特許の発行又は再発行特許の発行日から9ヶ月以内

特許付与後レビュー(Post-Grant Review)

(4) 開始基準

(a) 少なくとも1つのクレームがどちらかということの特許性のないものである可能性が高いこと

(more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable)

又は

(b) 請求が、他の特許や出願にとって重要な、新しいあるいは決着のついていない法律問題を提起すること

(the petition raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications)

→従来 of 再審査よりも開始基準が高い

特許付与後レビュー(Post-Grant Review)

(5) 手続

(a) 特許権者の反論

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

(b) 開始の決定

長官は、予備反論の受領又は予備反論の提出可能日の最終日から3ヶ月以内に開始するか否かを決定

(c) ディスカバリー(証拠開示)

ディスカバリーは、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

特許付与後レビュー(Post-Grant Review)

(d) 請求人は、「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
→ 裁判所における「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よりは低い基準

(e) 手続期間

PGR手続は1年以内(6ヶ月延長の場合あり)に完了しなければならない

(f) レビューは、新設される特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) によって行われる

特許付与後レビュー(Post-Grant Review)

(g) 補正

(i) 特許権者は1回の特許補正の申立を以下の一又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

(i i) 和解を促進するために請求人及び特許権者双方が共同で要求した場合、又は、特許権者が正当な理由を提示して要求した場合に、補正のための追加申立が認められる

(i i i) クレームの拡張不可

特許付与後レビュー(Post-Grant Review)

(6) 訴訟等との関係

- (a) 申立日前に請求人が民事訴訟を提起している場合、PGRは開始されない
- (b) 申立日後に請求人が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

(7) エストッペル（禁反言）

請求人が既にPGRの手続において主張し、又は合理的に主張しえた理由に基づいて、USPTOに対して手続を要求又は維持することができない。

請求人が既にPGRの手続において主張し、又は合理的に主張しえた理由に基づいて、民事訴訟又はITCにおいて無効であるとの主張はできない。

特許付与後レビュー(Post-Grant Review)

(8) 再発行特許の例外

元の特許のクレームと同一又は狭いクレームを有する再発行特許に対して請求人がクレームの削除を要求した場合であって、元の特許に対するPGR申立期間が既に過ぎている場合には、PGRは開始されない

(9) 和解

- ・PGRは請求人と特許権者との共同要求により終了する
- ・和解の場合、エストッペルは生じない

(10) 不服申立

決定に対しては連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に控訴することができる

特許付与後レビュー(Post-Grant Review)

(11) 施行時期等

- ・2012年9月16日
- ・2013年3月16日以降の優先日を有する特許が対象
- ・USPTOは、最初の4年間PGRの数を制限可

特許付与後レビュー(Post-Grant Review)

(12)ビジネス方法特許についての例外

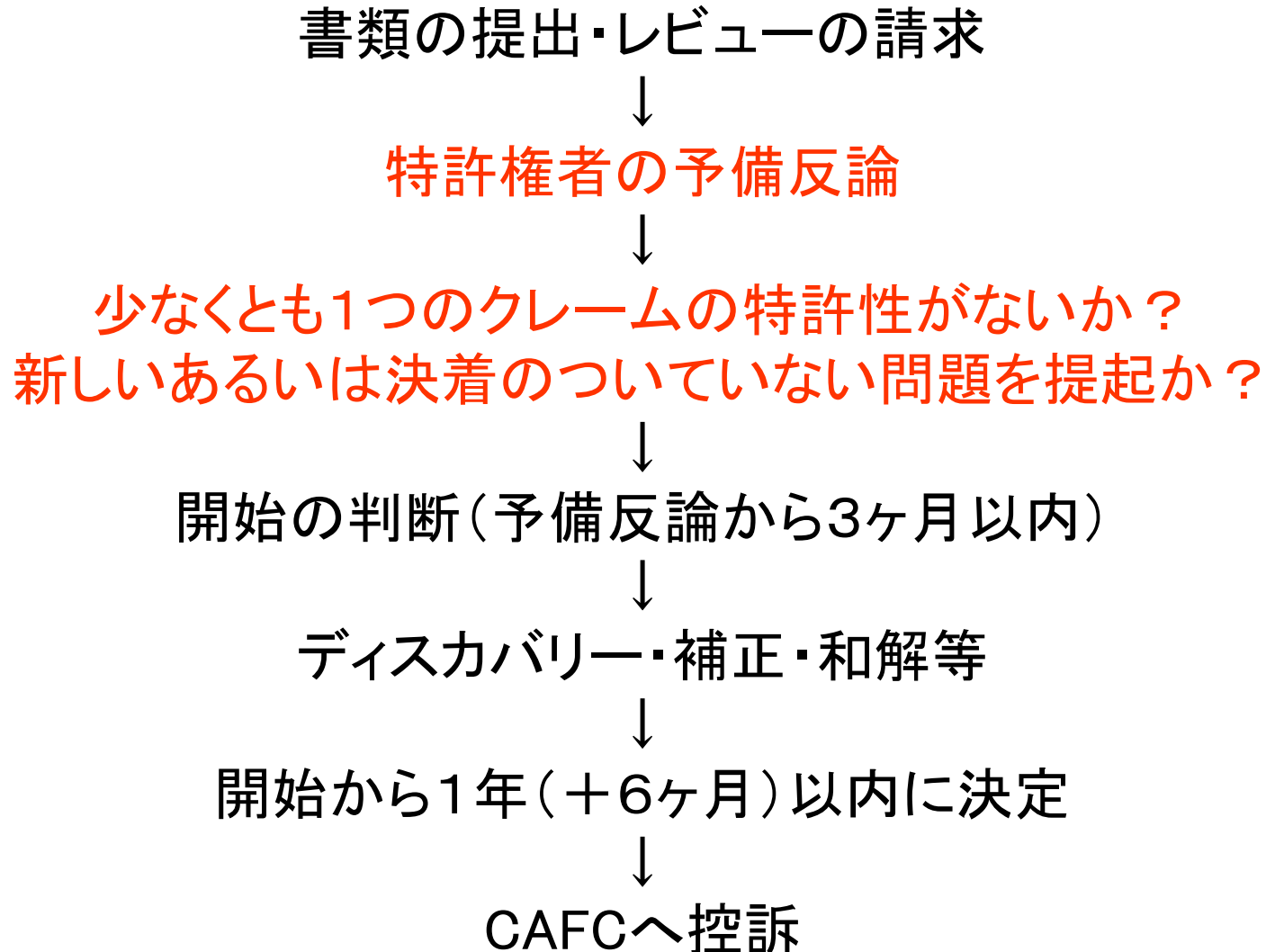
ビジネス方法特許とは

「金融商品若しくはサービスの実施、管理若しくは運営に用いられるデータ処理若しくは他の作業を遂行するための方法又は対応する装置をクレームする特許。ただし、技術的な発明についての特許を除く。」

- ー対象ビジネス方法特許の侵害訴訟を提訴された者等が請求可
- ー全特許について2012年9月16日から請求可
- ー特許付与から9ヶ月経過後も請求可
- ー2020年9月16日までの暫定的措置

特許付与後レビュー(Post-Grant Review)

(13) 手続の流れ



当事者系レビュー
(*Inter Partes* Review, IPR)

当事者系レビュー(*Inter Partes* Review)

- ・改正前の当事者系再審査 (*Inter Partes* Reexamination) に代わる制度
- ・PGRの導入に合わせて改正が成された

(1) 請求人適格

利害関係を有する特許権者以外の者(匿名での請求不可)

→ PGRと同様

(2) 客体的要件

特許又は刊行物からなる先行技術に基づく新規性(102条)及び非自明性(103条)について異議を申し立てることができる

→ PGRよりも狭い

当事者系レビュー(*Inter Partes* Review)

(3) 時期的要件

特許の発行若しくは再発行特許の発行の9ヶ月後、又はPGRの終了後のいずれか遅い方の後

→ PGRとは並行しない

(4) 開始基準

請求人が少なくとも1つの争点となっているクレームについて優勢であるという合理的な見込み

(reasonable likelihood that the requester would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the request)

→ 従来の再審査よりも開始基準が高い

PGRよりも開始基準が低い？

当事者系レビュー(*Inter Partes* Review)

(5) 手続

(a) 特許権者の反論

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権利を有する → PGRと同様

(b) 開始の決定

予備反論の受領又は予備反論の提出可能日の最終日から3ヶ月以内に開始するか否かを決定 → PGRと同様

(c) ディスカバリー(証拠開示)

ディスカバリーは、

(i) 宣誓供述書又は宣言書を提出した証人の宣誓証言

(ii) その他、司法手続上必要なもの

に限定される → PGRよりも範囲が狭い

当事者系レビュー(*Inter Partes* Review)

(d) 請求人は、「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
→ 裁判所における「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より低い基準 → PGRと同様

(e) 手続期間

IPR手続は1年以内(6ヶ月延長の場合あり)に完了しなければならない → PGRと同様

(f) レビューは、新設される特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) によって行われる → PGRと同様

当事者系レビュー(*Inter Partes* Review)

(g) 補正

(i) 特許権者は1回の特許補正の申立を以下の一又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

(i i) 手続の和解を実質的に促進するために請求人及び特許権者双方が共同で要求した場合、又は、長官が規定する規則が許容する場合に、補正のための追加申立が認められる

(i i i) クレームの拡張不可

→ PGRと同様

当事者系レビュー(*Inter Partes* Review)

(6) 訴訟等との関係

- (a) 請求人がIPR申立日前に民事訴訟を提起している場合、IPRは開始されない → PGRと同様
- (b) 請求人がIPR申立日後に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 → PGRと同様
- (c) 請求人が、特許権侵害訴訟を提起された日から1年を超えてIPRを申し立てた場合、IPRは開始されない → PGRと相違

(7) エストッペル（禁反言）

請求人がIPRの手続において主張し、又は合理的に主張しえた理由に基づいて、特許庁における手続を要求又は維持することはできず、民事訴訟又はITCにおいて、これらの理由によってクレームの無効を主張することができない → PGRと同様

当事者系レビュー(*Inter Partes* Review)

(8) 和解

- ・IPRは、請求人と特許権者との共同要求により終了する
- ・和解の場合、禁反言は生じない → PGRと同様

(9) 不服申立

決定に対してはCAFCに控訴可 → PGRと同様

(10) 施行時期等

- ・2012年9月16日 → PGRと同様
- ・全特許が対象 → PGRと相違
- ・USPTOは、最初の4年間、IPRの数を現行の当事者系再審査 (*Inter Partes* Reexamination) の年間案件数に制限することができる → PGRと同様

当事者系レビュー(*Inter Partes* Review)

(11) 手続の流れ(PGRと同様)

書類の提出・レビューの請求



特許権者の予備反論



請求人が少なくとも1つのクレームで優勢である合理的見込？



開始の判断(予備反論から3ヶ月以内)



ディスカバリー・補正・和解等



開始から1年(+6ヶ月)以内に決定



CAFCへ控訴

補充審査 (Supplemental Examination)

補充審査(Supplemental Examination)

- ・再審査や再発行で治癒できなかった特許権者の審査段階における瑕疵を是正するための新しい審査手続
- ・特許権者が瑕疵を是正して権利行使不能となるリスクを軽減できるようにし、かつ、訴訟における不公正行為の抗弁を減少させることを目的とする

(1) 請求人適格

特許権者のみが請求することができる

(2) 客体的要件

特許権者が、特許と関連があると信じる情報について考慮させ、再考させ、又は訂正するために請求することができる。

提出可能な情報は特許又は刊行物に限定されない。

補充審査(Supplemental Examination)

(3) 時期的要件

いつでも請求できる

特許の存続期間(出願から20年) + 出訴期限(6年)

(4) 手続の流れ

補充審査の結果、

特許性についての実質的に新たな疑問

(substantial new question of patentability)

が提起されている場合、請求日から3ヶ月以内に査定系再審査(*Ex Parte* Reexamination)と同様の再審査を行うことが命じられる(ただし、陳述書の提出不可)

→ 開始基準は低い

補充審査(Supplemental Examination)

情報の提出・補充審査の請求



特許性についての実質的に新たな疑問が提起？



査定系再審査命令(請求書の提出日から3ヶ月以内)



再審査手続の遂行



拒絶理由通知？(応答期間は2ヶ月？)



再審査証の発行？

補充審査(Supplemental Examination)

(5) 効果

・補充審査において考慮され、再考され、又は訂正された情報については、不公正行為の要因にならず、その情報が最初の審査で考慮されなかったという理由で特許権行使不能となることはない。

・ただし、以下の主張・抗弁には上記の効果が適用されない場合がある

一補充審査請求日より前に民事訴訟で行われた主張等、及び

一補充審査やその後の再審査が終結する前に、侵害訴訟等が提起された場合、その訴訟等にて行われた当該考慮等された情報に基づく抗弁等

→ 特許権者は早期に手続の完了要

補充審査(Supplemental Examination)

(6) フロード(詐欺、不正行為)

重大なフロードが発覚した場合、USPTO長官はクレームの取り消し等の処分に加えて、当該事項を司法長官へ秘密裏に報告する

(7) 施行時期等

- ・2012年9月16日
- ・全特許が対象

	<i>Ex Parte</i> Reexam.	<i>Inter</i> <i>Partes</i> Reexam.	Post-Grant Review	<i>Inter</i> <i>Partes</i> Review	Suppl. Exam.
請求人	何人も可	第三者	第三者	第三者	特許権者
請求時期	特許後	特許後	特許後 9ヶ月以内	特許後9ヶ月 又は PGR終了後	特許後
開始基準	特許性についての実質的に新たな疑問	請求人が少なくとも1つのクレームについて優勢である合理的見込み	少なくとも1つのクレームの特許性無し、又は新しいあるいは決着のついていない問題の提起	請求人が少なくとも1つのクレームについて優勢である合理的見込み	特許性についての実質的に新たな疑問
匿名での請求	可	不可	不可	不可	不可

	<i>Ex Parte</i> Reexam.	<i>Inter</i> <i>Partes</i> Reexam.	Post- Grant Review	<i>Inter</i> <i>Partes</i> Review	Suppl. Exam.
エストツ ペル	無	有	有	有	不公正行 為の証拠 から除外
ディスカ バリー	無	無	有	有	無
管轄	CRU	CRU	PTAB	PTAB	CRU?
根拠	特許・刊行物 特許権者の 供述	特許・刊行物	全理由 (ベストモー ドを除く)	特許・刊行物	関連があ ると信じる 情報

	<i>Ex Parte</i> Reexam.	<i>Inter</i> <i>Partes</i> Reexam.	Post- Grant Review	<i>Inter</i> <i>Partes</i> Review	Suppl. Exam.
和解	無	無	有	有	無
期間	不定 (2年程度)	不定 (3年程度)	1年 (+6ヶ月) 以内	1年 (+6ヶ月) 以内	不定
不服申立	審判 (特許権者 のみ)	審判	CAFC	CAFC	審判
施行時期	継続	2012/9/16 まで	2012/9/16 から	2012/9/16 から	2012/9/16 から

ご静聴ありがとうございました