

米 国
通商関連知的財産権情報

2012年12月

日本機械輸出組合

目 次

[ニュース]

米国特許ニュース	1
I. 新米国特許法（AIA）の手続き部分を修正する HR6621 発表される	1
(1) 当事者系レビュー	1
(2) 宣誓書（Oath）ないし宣言書（Declaration）の提出期間	1
(3) 冒認手続き	2
(4) 1995 年前出願の特許期間	2
II. 米国特許庁、新法手続きの詳細を説明	3
(1) 第三者情報提供	3
(2) 宣誓書	4
(3) 当事者系レビュー	4
(4) 査定系再審査等に用いられる特許権者供述書	5
(5) 補足審査	6
III. 先行技術は特許性に実質的な新たな疑問を生じさせないので再審査を行わないと いう米国特許庁の決定は請願で争うべきで、審判で争う事はできない	8
(1) 再審査請求	8
(2) 審判請求	9
(3) CAFC 控訴	9
1. 再審査手続き	9
2. 審査便覧（MPEP）の規定	10
3. 施行規則の規定	10
(4) 解説	11
IV. 2012 年 6 月・7 月 CAFC 判決総覧	12

米国特許ニュース

I. 新米国特許法（AIA）の手続き部分を修正する [HR6621](#) 発表される

新米国特許法（AIA）は発効してから既に1年以上経過しているが、新条文の中で手続きについて不明確な点が多々あるので、これらを改正する法案が発表された。

主な改正点は以下の通りである。

(1) 当事者系レビュー

新法では特許が許可されると登録後レビューの9ヶ月があり、当事者系レビューはその9ヶ月の期間後に始めて請求できることになっている。

しかし、登録後レビューは新法適用出願の特許のみに適用できるので現在特許が許可されつつある現行法出願の特許には適用できない。

ということは現在許可されている特許は登録後レビューを適用できないにもかかわらず当事者系レビューを請求するのに特許許可から9ヶ月待たなければならない規定になっている。

このジレンマを解決するために、現行法適用の出願の特許については9ヶ月の期間は適用されず、特許許可と同時に直ちに当事者系レビューを請求できるという改正である。

(2) 宣誓書(Oath)ないし宣言書(Declaration)の提出期間

115条の(f)を、「(a)宣言書、又は(b)代替供述書あるいは(c)米国特許庁に登録した譲渡を登録料金納付の前までに提出しなければならない(shall)」と訂正。

現行規定は上記の(a)～(e)のいずれかが提出されれば特許許可通知が出されるとしているが、それでは拒絶になる出願でも提出しなければならなくなるので登録料金納付の前の方が確実に特許になることが明らかであるので便利である。

また、この規定によると宣言書又は代替供述書を提出すれば譲渡書を提出しなくてもよいことになるので、発明者が退職したり行方不明の場合には便利である。

但し、特許権を裁判で行使しようとする時に、裁判所は企業出願人には本当に特許を受け取る権利があったのか問題にする事は考えられ、その時発明者が不在であれば従業員規約等を開示しなければならないかもしれない。

(3) 冒認手続き

135条(a)(2)は、「冒認手続きは①冒認クレームを有する特許が許可された日か、あるいは②冒認クレームを有する出願が公開された日から1年以内に請求される必要がある(may not be filed unless … 1year)」と改正される。

また、優先審査等で出願が公開される前に特許になった場合は、特許が許可されて1年以内に冒認手続きが請求できることになる。

(4) 1995年前出願の特許期間

米国特許の特許期間は1995年前は特許が許可されてから17年であったがウルグアイ協定(1994年12月8日発効)により出願から20年に抱束する規定が導入された。

しかし、この規定はウルグアイ協定発効から6ヶ月以内、つまり1995年6月8日より前になされた出願には適用されず、出願から20年か特許から17年の長い方になるという154条(e)(1)の例外規定がある。そして、現在でもこの例外規定に該当する出願は200件ほど残っているといわれている。

この改正では、この例外規定は①ウルグアイ協定発効から6ヶ月以内の出願で、且つ②この改正法が発効されてから1年を超えて継続中の出願には適用されない、と改正する。

よって、残りの200件位の出願は、この改正案が発効してから1年するともはや特許登録から17年の特許期間は与えられなくなることになる。そのためこの改正点は既得権を奪うものであるののでこの手続き改正でできるものではなく、不当であるという反対の声もある。

HR6621案は上記以外にも他の条文の細かい規定の修正がいくつかある。

(服部 健一)

II. 米国特許庁、新法手続きの詳細を説明

新法での各手続きについて米国特許庁に多くの質問が提起されたので、米国特許庁はそれらを QA の形で発表したが、以下の回答は各手続きを理解する上で非常に役に立つ情報である。

(1) 第三者情報提供

従来の第三者情報提供は、①提出期間が公開から 2 ヶ月に限定され、且つ、②先行技術を説明してはならないので不便であり、審査官も先行技術を読まないことが多かった。

新法の第三者情報提供は、①公開から 6 ヶ月か最初のオフィス・アクションがある前で、且つ②先行技術と出願クレームの関係を説明しなければならない、としたので非常に有効な手段となった。

そして米国特許庁は各質問に対し以下のように回答している。

- ① 特許出願、デザイン特許出願、植物特許出願、放棄出願そして公開されていない出願にも提出できる。再発行特許、再発行出願、再審査出願に対してはできない。
- ② 情報提供は電子提出がベスト。ファースト・クラス・メールや USPS (米国郵便局) 至急メールでもよいが庁内処理に時間がかかる。ファクシミリは不可。
- ③ 情報提供が方式不備の場合は記録に残されず、提供者に e-mail で不備であることを通達する。
- ④ 情報の発行日が不明の場合でも提出でき、提出者は発行日ないし受領日について宣誓書か証拠を提出する。
- ⑤ 英訳は機械翻訳でもよく、宣誓書付翻訳は必要ない。
- ⑥ 提出文献の簡単な説明をしなければならないが、拒絶すべきとか無効であるという結論を述べてはならない。
- ⑦ クレームを構成要件ごとに分解して、それを開示する文献の対応箇所を記入してもよい。
- ⑧ 文献中の対応箇所をハイライトするだけでは不十分。
- ⑨ 文献の抄録は 250 字以内が望ましい。
- ⑩ 情報提供の提出期限を調べるためには米国特許庁の PAIR に入り、許可通知 (NOA) が出していないか、まだ最初の OA が発行されていないか、あるいは公開されてから 6 ヶ月以内かをチェックすればよい。
- ⑪ 料金は 10 文献ごとに 180 ドル。情報提供が 3 文献以下で且つ「初めてで唯一の情報提供」の場合は無料。
- ⑫ 他の第三者が 3 文献以下の無料提供を行っても、その者と関係ない者は別途、無料提供できる。
- ⑬ 方式不備の情報提供は記録に残されず、且つ料金の返還もない。

(2) 宣誓書

米国特許商標庁は、宣誓書等に関する各質問について以下のように回答している。

- ① 宣誓書には 1)発明者は真の発明者であること、2)特許出願することを許可した事を記載しなければならないが、3)最初の発明者であること、4)欺く意図がないこと、そして 5)国籍は記載する必要がなくなった。
- ② 発明者が 1)死去、2)不能、3)不明の場合(著者注:サイン拒否も入る)は、代替供述書を提出すればよい。
- ③ 代替供述書は 1)発明者の法定代理人、2)譲受人、3)譲渡される権利のある者、4)十分な財産権権限のある者が発明者に代ってサインできる。
- ④ 宣言書に譲渡書を合体しても良い。
- ⑤ 宣言書はその出願の許可理由通知が出される前までに提出すればよい。
- ⑥ 企業も出願できるが必ず代理人が必要で、また発明者は原則として宣言書にサインしなければならない(サインできない場合は代替供述書を用いる)。
- ⑦ 譲受人は委任状にサインできる。
- ⑧ 出願と同時に宣言書を提出できない時は、少なくとも ADS(出願データシート)に発明者情報を記入しなければならない。
- ⑨ 宣言書が出願と共に提出されていなくても米国特許庁は必要書類不足通知は出さず、審査を開始し、出願許可理由通知(Notice of allowability)までは出すが、宣誓書なしでは特許を発行できないので出願許可通知(Notice of allowance)は発行しない。
- ⑩ 一部継続出願中の新しい発明者は宣言書を提出しなければならないが、基の出願の発明者は ADS に記載している限り、宣誓書を再度提出する必要はない。
- ⑪ 再発行出願でクレームを補正する場合には補足宣言書は必要ない。
- ⑫ 新しい宣言書のフォームは多数あり、米国特許庁のホームページに掲載してある。

(3) 当事者系レビュー

米国特許商標庁は、当事者系レビューに関する各質問について以下のように回答している。

- ① このレビューは、2012 年 9 月 16 日に発効し、その時に有効な全ての特許に適用される。
- ② 請求できる者は、特許権者以外で無効訴訟を行っていない利害関係者である。
- ③ 当事者系レビューは特許ないし印刷文献に基づいて 102 条、103 条の理由で請求できる。
- ④ 当事者系レビューには 1)利害関係者であること、2)全クレームと無効理由、3)証拠のコピー、4)クレーム解釈、5)証拠の関連性を記載しなければならない。
- ⑤ 特許権者は 3 ヶ月以内に反論を提出できるが、しなくてもよい。
- ⑥ 特許権者は当事者系レビュー請求者に対して、1)請求者は無効訴訟を提起している、2)エストップルがある等で請求者の当事者適格を争う事が出来る。
- ⑦ 審判部が当事者系レビュー開始を拒否した場合は、請求者は再ヒアリングを要求できる。
- ⑧ 審判部がそれでもレビューすることを拒否した場合は CAFC に控訴できない。

- ⑨ レビュー手続きが始まると特許権者は一度だけ補正できる。
- ⑩ その後請求者はペティションを行えば追加情報を提出できる。
- ⑪ 秘密情報の場合は保護命令等で守られる。
- ⑫ 1)証人が宣誓書を提出した場合と2)正義公正上の必要性がある場合はディスカバリー(反対尋問等)ができる。
- ⑬ ディスカバリーは引用文献、反対尋問、矛盾する主張等に対してできる。両当事者は更に追加のディスカバリーが必要な場合は、それを行う事に同意できる。
- ⑭ 手続き中に問題が生じた場合、請求者、特許権者は審判部と電話会議したり、口頭諮問を行う事ができる。
- ⑮ 審判部は当事者系レビューを開始してから1年ないし1年半で終了しなければならない。
- ⑯ 審判部は当事者系レビュー終了すると特許性について審決を下す。
- ⑰ その審決に不満の者は、再ヒアリングを要求できる。
- ⑱ レビュー中に議論された事、議論できるはずであったことについてはエストッペルが生じる。
- ⑲ 審決に不満の者はCAFCに控訴できる。
- ⑳ 複数の当事者系レビューの請求があった場合、審判部はそれらを合体したり、他の請求を停止させたり、必要な措置をとることができる。
- ㉑ 当事者は和解することができる。
- ㉒ 審判部は当事者に問題がある時は制裁措置を課す事ができる。

(4) 査定系再審査等に用いられる特許権者供述書

査定系再審査には大きな改正はないものの、刊行物に加えて、特許権者供述書を提出することになったが、それについて以下のように回答している。

- ① 特許権者供述書を提出できる規定の施行は2012年9月16日。
- ② 特許権者または第三者が提出できる。
- ③ 第三者の身元は秘密にできる。
- ④ 連邦裁判所ないし米国特許庁において特許権者がクレーム範囲について行った特許権者の供述/主張を提出できる。
- ⑤ ITCは連邦裁判所ではないので、特許権者がITC訴訟において行ったクレーム範囲に関する特許権者の供述/主張は提出できない。
- ⑥ 連邦裁判所の訴訟において侵害者が特許権者に対して行ったデポジションの記録は侵害者が作った記録であり、特許権者が作った記録ではないのでこの特許権者供述書に該当せず、提出できない。
- ⑦ ある特許Aについてではなく、関連する他の特許Bのクレーム範囲について行った特許権者の供述/主張は、問題の特許Aのファイルに提出することはできない。

- ⑧ 提出すべき書面
- i. 特許の少なくとも1つのクレームについて関係しており、且つどのように関係するものであるかという説明
 - ii. 特許権者供述書に関する手続きで用いられた、いかなる他の書面、訴状、答弁書、用いられた証拠(かなり多くの証拠を用いられることに注意)
 - iii. 裁判所名とその手続きの特定
 - iv. 特許権者の供述を示す書面とその箇所の特定
 - v. 特許権者のクレーム範囲についての供述/主張であるという説明
 - vi. 第三者が提出する場合は、その供述を特許権者にも送付したという証拠
- ⑨ 特許権者はクレームには特許性があるという説明を提出できる。
- ⑩ この特許権者供述書はいつでも提出できる。
- ⑪ この特許権者供述書は、米国特許庁が再審査を開始するべきかを検討する時には用いることはできず、再審査が開始された後に用いることができる。
- ⑫ この特許権者供述書は、同様に、登録後レビューを開始するべきかを検討する時に用いることはできない。
- ⑬ 米国特許庁は再審査において他の証拠と共にこの特許権者供述書を証拠の1つとして考慮して正しいクレーム解釈を行い、各手続きを審理して決定する。
- 以上により、査定系再審査における証拠はかなり強化されたといえる。

(5) 補足審査

米国特許商標庁は、補足審査に関する質問について以下のように回答している。

- ① 特許権者のみ補足審査を要求できる。
- ② 特許権者は補足審査で特許に関係あると信ずるあらゆる情報を用いることができる。先行技術との同一性、自明性、記載不備、実施可能要件、ベスト・モード、不明瞭な記載等に関する審査を要求できる。
- ③ 第三者はこの手続きを要求できない。
- ④ 補足審査は、その特許が権利行使できる限り(満了してから6年以内まで)要求できる。
- ⑤ 特許権所有者が複数いる時は、所有者全員が要求しなければならない。
- ⑥ ライセンシー、専用実施権者や財産的権限を有する者だけでは要求できない。
- ⑦ 要求書にページ制限はない。但し、要求書以外で提出する情報が50ページ以上の場合、必要箇所の特定と要約書を提出しなければならない。また、非特許文献が20ページ以上の場合追加料金がある(後述)。
- ⑧ 提出する情報の種類は刊行物に限定されず、販売記録・請求書等の考慮されるべきあらゆる情報が含まれる。また、101条のような特許事由に関する議論は情報の1つとして数えられる。
- ⑨ 提出できる情報の数は合計12までである。

- ⑩ 添付した資料に少しでも言及している場合は、資料が情報の数として数えられ、議論は情報の数に入らない。
- ⑪ イメージ情報を議論の中に入れる場合は、イメージ情報を説明する書面資料を添付しなければならず、それが情報の1つとしてカウントされる。
- ⑫ 画像情報はそれのみでは不可で、それを説明する書面情報がなければならない。
- ⑬ 2つの情報が互いに関係する場合(AとBの組み合わせで自明)でも、AとBは別々に情報の数としてカウントされる。
- ⑭ 情報が同等の価値の蓄積情報であるとしても別々にカウントされる。
- ⑮ 1つの情報に異なる無効要因が記載されていても、情報の数は1つとしてカウントされる。
- ⑯ (先行技術を分析したりする)宣誓書は別個の情報としてカウントされる。
- ⑰ 宣誓書に別の無効要因を述べている場合は、要因ごとに別々にカウントされる。
- ⑱ 料金は補足審査請求費が5,140ドルで、開始が決定すると査定系再審査が始まりその費用は16,120ドル。これに文献のサイズが大きいと追加料金がある。
- ⑲ 補足審査が開始されない場合は16,120ドルのみ返還される。
- ⑳ 文献サイズが問題になるのは非特許文献のみで、20ページを越える場合には追加料金は無い。
- ㉑ 提出文献の英訳は情報の数に入らない。
- ㉒ ブランクページがあっても自動的に1ページとしてコンピューターはカウントする。
- ㉓ 21～50ページで170ドルで、50ページ以上は更なる50ページごとに280ドルの追加料金がある。
- ㉔ 特許文献も非特許文献も50ページ以上の場合は要約書を提出しなければならない。
- ㉕ 米国特許庁は請求から3ヶ月以内に補足審査を行うか決定する。
- ㉖ 米国特許庁は提出された文献は新しい実質的疑問を提起しているか決定する。
- ㉗ 新しい実質的疑問があると補足審査が始まり、査定系再審査のルールが適用されるが、異なる点は、1)特許権者は特許権者供述を出す権利はなく、2)特許庁は文献によって新しい実質的疑問が提起されたか否かに係わらず各々の疑問点について見解を述べる、という点である。
- ㉘ 審理が終ると特許庁は補足審査証明書を発行する。
- ㉙ 補足審査で審議された事項はその後不公正行為の対象にはならない。但し、補足審査の前に訴訟で既に不公正行為が提起されていた場合を除く。
- ㉚ もし特許庁が真の不公正行為があったと見出した時は、補足審査で解消することはできず、米国特許商標庁は司法長官に報告し、更に適宜必要な措置をとる事もできる。

米国特許庁は、今後も他の手続きについて同様のQAを作成して行く事と考えられる。

(服部 健一)

Ⅲ. 先行技術は特許性に実質的な新たな疑問を生じさせないので再審査を行わないという米国特許庁の決定は請願で争うべきで、審判で争う事はできない

Belkin International, Inc., et al v. David J. Kappos, et al
Fed. Cir. No. 2012-1090 (Reexamination No. 95/001,089); 2012年10月2日

本判決は、当事者系再審査の審判請求に関するものである(当事者系再審査は現在当事者系レビューに変わっている)。争点は、あるクレームに対してある先行技術 A, B, C によっては実質的な新たな疑問(SNQ)が提起されていないが、他の先行技術 D では SNQ が提起された事によって再審査が行われた。再審査が開始されて審査を経て審判請求になった時、先行技術 A, B, C について審判で争えるかが争点となった。請求者は、再審査の審査便覧(MPEP)は「全ての先行技術」で審査すると規定されているので争えるべきと主張した。しかし、審判部も CAFC も SNQ がないとした決定には特許法上審判請求は認められず、本来行うべき対応は所定期間内(1ヶ月以内)に特許庁長官に決定の再審理を申し立てる請願を申し立てるべきで特許法を変える MPEP はそもそも誤りである、と判示した。

なお当事者系再審査は当事者系レビューとなり、開示基準は SNQ ではなくなったが、請願しなければならないことについては変更はないと考えられる同じである。

(1)再審査請求

Belkin 社は、米国特許 7,035,281 号(281 特許)に対して当事者系再審査を請求し、その理由は、281 特許のクレーム 1 から 32 は 4 つの先行技術 A, B, C 及び D から SNQ (substantial new question)が生じていると主張した。特許庁はクレーム 1 から 32 は先行技術 A, B, C からは SNQ を生じないものの、クレーム 1~3 及び 8~10 は先行技術 D によって SNQ を生じていると認定して、クレーム 1~3 及び 8~10 に対して再審査を行った。

これに対し、Belkin 社は特許庁長官が、先行技術 D に基づいてクレーム 4~7 及び 11~32 の再審査を認めなかったことを再考させるために、37CFR § 1.927 条及び § 1.181 条に従って請願を請求したが、その請求は棄却された。その時 Belkin 社は、クレーム 1~3 及び 8~10 は先行技術 D に基づく再審査が許可されたので、それらのクレームに関して先行技術 A, B, C は SNQ を提起していない、とする決定に対しては請願を請求しなかった。そのため先行技術 D のみに基づいて、クレーム 1~3 及び 8~10 について再審査が行われた。

審査官は、最終的に先行技術 D はクレーム 1~3 及び 8~10 のいずれのクレームとも、同一ではないとし、先行技術 A, B, C は SNQ を提起しなかったと特許庁長官が決定した事から審査に用いず、プロセキューションを終了させる通知(ACP)を出した。

(2) 審判請求

Belkin 社は①134 条(c)は「特許に有利な再審査の査定については審判請求できる」と規定しており、②施行規則 1.104 条は再審査で「利用可能な先行技術は徹底的に分析しなければならない」と規定している、③MPEP は再審査で「全ての先行技術」を分析すると記載しているので、先行技術 A, B, C を考慮しなかった事は誤りであると審判請求で主張した。審判部は、35 USC 315 条(b)項及び 37 CFR の 41.61 条に「特許庁長官の再審査可否の決定については審判請求できない」と規定していることから、審判部は先行技術 A, B, C に対して SNQ が存在するか否かを審理する管轄権はないと審決した。Belkin 社は審決を見直す再審理を要求したが、審判部は「Belkin 社は、本件には SNQ は存在しないとした米国特許庁長官の決定を再考させるために請願を行うべきであったがそれを行わなかった」と Belkin 社の主張を認めなかった。

(3) CAFC 控訴

Belkin 社は審判部の決定を不服として CAFC に控訴した。

控訴で Belkin 社は、「先行技術によって問題クレームを再審査する許可がなされた時に審査官は全ての先行技術をレビューする責任があり、よって審査官の査定をレビューする審判部は特許庁長官が SNQ を提起しないとした他の先行技術も再考する権限を有している」と主張した。これに対し審判部は、再審査では特許庁長官によって SNQ があるとみなされた「疑問の解消」だけを審査し、SNQ を提起しない先行技術の再考は 312 条(c)の「特許庁長官の再審査しないという決定は審判請求できない」という規定によりできないと反論した。

CAFC は、以下の理由で特許庁に同意し、審判部の判決を容認した。

1. 再審査手続き

CAFC は、まず、当事者系再審査は二段階に亘る手続きであると説明した。

- 1) 特許法 § 312 条(a)項は、当事者系再審査が請求された時、特許庁長官は「特許のクレームいかなるものにも影響する SNQ が提起されたかどうかを、その他の特許や刊行物を考慮したり、あるいはせざるに決定する」と規定している。更に 312 条(c)項は「特許庁長官の決定は最終的であり、審判請求は不可である」ことを明記している。
- 2) また 313 条は、万が一、特許庁長官が SNQ が存在することを認めた場合、当事者系再審査は「SNQ の疑問を解消するために」実施される、と規定している。解消されるべき疑問とは特許庁長官によって決定された SNQ があるという事である。

上記のように特許法の規定では、当事者系再審査によって SNQ が審査される前に、先行技術によって SNQ が生ずる問題があることを示さなければならず、それがあつたか否かは特許庁長官によって決定される。「もし請求人が、特許庁長官の SNQ の提起はないという決定に不服がある場合は、37 CFR § 1.927 条に基づき、請求人は決定を再考することを特許庁長官に請願することができる」と規定している。

以上の各特許法と施行規則を適用して、CAFC は Belkin 社は本件において A, B, C の先行技術については、特許庁長官に対して再考を請願しなかったため、再審査しないという決定は再審査の料を超えて、最終的になっており、審判請求したり、審判で審理する事は認められないとした。

Belkin 社は、134 条(c)は、「特許に有利な再審査の査定については、再審査請求者は審判請求できる」と規定しているので先行技術 A, B, C に基づいてクレーム 1~3 及び 8~10 を拒絶しないという特許庁長官の決定は、「特許に有利である決定」であり、その決定を審判請求できないとすることは 35 USC § 134 条(c)項及び § 315 条(b)項の審判特許法規定、また 37 CFR 41.61 条(a)(2)項の審判施行規則と整合しないと反論した。

CAFC は、(1) SNQ がないということは「特許性に有利である決定」ではなく、「特許性に疑問が生じたかに関する決定に過ぎず、その上、(2) 312 条(c)項に従って審判請求が不可であることは明白であり、それに対して Belkin 社は決定の再考を請願しなかったためその道を選らばなかっただけのことである、と結論した。

2. 審査便覧 (MPEP) の規定

Belkin 社は、MPEP 第 2648 章に従ってそれらのクレームは A, B, C を含む「全ての先行技術」の観点から再審査されるものであると確信していたため、特許庁長官決定を再考させるための請願をしなかった、と反論した。

MPEP 第 2648 章

第三者請求人によって提出された再審査請求の理由以外の理由によって、特定のクレームに対する再審査が許可されたとしても、再審査の申し入れを許可する決定については再考を求める請願は許可されない。37 CFR 1.937 条に基づき、再審査中には全ての先行技術を分析してその特定のクレームは再審査されるので、そのクレームに関して SNQ が存在しているかどうかを再考を求める権利はない。

CAFC は、まず、MPEP 第 2648 章は特許庁長官が SNQ がないとした決定を審査できないとすることは関係ない規定であると述べて、本事件状況とは異なるとした。更に、CAFC は、「MEPE は法的拘束力をもたず、特許法と規則に関して矛盾のない特許庁の見解を通知できるだけである」と述べた。Molins PLC v. Textron, Inc., 48 F.3d 1172, 1180 n.10 (Fed. Cir. 1995)。

3. 施行規則の規定

Belkin 社は、37CFR1.104 条は「再審査の際に利用可能な先行技術を徹底的に調査しなくてはならない」と規定しているので利用できる全ての先行技術を分析しなければならないと反論した。しかし、CAFC は、利用できるとは特許庁長官が SNQ を生じさせていると認めた先行技術であり、

また、万が一、特許法と施行規則の間に見る矛盾する規定があるとしたら、これを整合させるために、我々は、特許法の規定に基づいて、特許庁長官が発見した特許性に関する特定の疑問 (SNQ) に答えるためだけに入手できている先行技術を検討しなければならない、と判示した。

MPEP や施行規則において「全先行技術」の記載があっても、特許法の規定を曲げて解釈されてはならない。特許法は規則より上位の規定で、規則は MPEP よりも上位にある規定であると述べた。

CAFC は、Belkin 社が取るべきであった適切な手順は、特許庁長官に対して、先行技術 A, B, C は 37 CFR 1.927 条に従い SNQ を提起しないという決定を再考させるために請願すべきことであったとし、Belkin 社はそれを怠ったために、その決定は最終的で審判請求不可のものとなった、と結論した。

(4) 解説

本件は旧法の当事者系再審査に関する事件である。しかしながら、9月16日までに数週間の間数百年もの当事者系再審査の請求がなされたことから、まだ当面関係のある問題であるといえる。特許庁は今後数ヶ月の間に、これらの再審査請求を受け入れるかどうかを判断する。もし特許庁が再審査請求を却下し、または一部を却下し、それを争いたい場合は、審判を待たず、特許庁長官の「特許性に実質的な新しい疑問 (SNQ) がない」という決定に対し 37 CFR の 1.927 条の請願を早急にしなければならない。

新法では当事者系再審査は当事者系レビューに変わるが、新法でも「当事者系レビューを行うか否かの長官の決定は、最終的であり審判請求の余地はない」と明記しているので審判請求でなく請願を行わなければならないことは同じである。但し、当事者系レビューの開始基準は SNQ ではなく、「少なくとも 1 つのクレームについて、請求者は勝訴する合理的な見込みがあるか」という基準になっているので、この点を請願で争う事になる。

また、「特許法は、施行規則より上位にあり、その施行規則は MPEP よりも上位にある」のでたとえ施行規則や MPEP に特許法と矛盾する審査・審判方式が記載されていても、特許法の規定が優先する事になることは重要で、CAFC は特許法に反する MPEP は誤りである簡単に棄却して片付けてしまっている。従って、米国特許庁は MPEP を訂正する事になろう。

リンク:<http://cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/12-1090.pdf>

(服部 健一)

IV. 2012年6月・7月 CAFC 判決総覧

2012年	ケース名と要旨
6月	<p>訴訟を提起する時の訴状には訴訟要因の内容が相手に伝わるように「根拠を簡潔で平易に陳述しなければならない」(連邦民事訴訟規則第8条(a)(2)項)。“Plausible”スタンダード¹を満たす必要がある。この事件の原告R+L社の訴状の記載は不十分であると地裁は判決したが、CAFCは一部を支持(間接侵害についての主張)し、一部を破棄差し戻した(寄与侵害についての主張)。</p> <p>¹ <i>Bell Atlantic Corp. v. Twombly</i>, 550 U.S. 544 (2007)</p> <p>R+L Carriers, Inc. v. Drivertech LLC, et al 2012年6月7日; Fed. Cir. No. 2010-1493, -1494, -1495, -1496, 2011-1101, -1102</p> <p>前出願を引用して継続出願を行う場合は、前出願情報の明確な引用がなければならないが、引用に不備があってもリーゾナブルな審査官が判断できるならよいとしたCAFC判決Harari¹がある。しかし、何回も継続出願を行った場合は引用の仕方を十分理解したはずなので、その場合に不備があった場合の継続出願の出願日の遡及は認められない。</p> <p>Shane C. Hollmer, et al v. Eliyahou Harari, et al 2012年6月7日; Fed. Cir. No. 2011-1276</p> <p>CAFCは、東芝社が所有するDVD技術に関する特許をImation社は侵害していないとした地裁のサマリー・ジャッジメントの一部(侵害の誘引に関する部分)を破棄し、地裁の陪審員公判裁判へ差し戻した。</p> <p>Toshiba Corp. v. Imation Corp., et al 2012年6月11日; Fed. Cir. No. 2011-1204</p> <p>CAFCはGore社による特許侵害は「有り」としたものの、故意侵害と三倍賠償は、地裁判事の判断(JMOLの拒否、そして陪審員による判決)に問題があったとし、破棄差し戻した。また、CAFCはSeagate判決により確立された、故意侵害立証に必要な「無謀さ」を量る二本立ての判定方法(two-prong test)のうちの一つである「客観的な無謀さ」は法律問題であり、陪審員ではなく判事によって決定されなければならないと判示した。</p> <p>Bard Peripheral Vascular, Inc., et al v. W.L. Gore & Associates, Inc. 2012年6月14日; Fed. Cir. No. 2010-1510</p> <p>Wrigley社とCadbury社の両社の特許に基づく「ガム特許訴訟」は共倒れに終わった。噛むと冷涼感を味わえるガムの特許を持つ両社は、互いに相手の特許の無効と特許侵害を主張しあっていたが、CAFCはWrigley社の特許は新規性・非自明性の欠如により無効とし、同時に同社はCadbury社の特許を侵害していないと判決した。</p> <p>WM. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC 2012年6月22日; Fed. Cir. No. 2011-1140, -1150</p>

2012 年	ケース名と要旨
	<p>CAFC は、ナノワイヤー(電子回路)を格子状に敷いた計算機の設計は、先行技術である光回路を格子状に敷いた計算機の特許とナノワイヤーを格子状に敷く事を説明する論文の二つの組み合わせから自明であり、特許にならないとした特許庁審決を容認した。</p> <p>In re Blaise Laurent Mouttet 2012 年 6 月 26 日; Fed. Cir. No. 2011-1451(Serial No. 11/395,232)</p>
	<p>米国特許庁が出願人がキャンセルしたクレームを誤って特許として発行しても、そのクレームはなお特許有効の推定は働く。しかし、仮処分の決定においてはプロセキューション・ヒストリーを考慮して決定しなければならないのでキャンセルした経過から仮処分は棄却する。</p> <p>Sciele Pharma Inc., et al. v. Lupin Ltd., et al. 2012 年 7 月 2 日; Fed. Cir. No. 2012-1228; デラウェア地区連邦地裁</p>
	<p>ITC 委員会の最終決定は、行政法判事の仮決定の一部について最終判断を下さなかったとしても、その点を承認したことにはならない。連邦巡回裁判所の判決は、米国国際貿易委員会の不完全な処理について判決の中で批判したが、その後批判を撤回した。</p> <p>General Electric Company v. International Trade Commission, et al. 2012 年 7 月 6 日; Fed. Cir. No. 2010-1223</p>
7 月	<p>銀行の基金交換方法に関するコンピューター利用のクレームは Mayo 判決の基でも特許権事由となる。しかし、CAFC 判決は 2 対 1 に分かれる。</p> <p>CLS Bank International, et al. v. Alice Corporation Pty. Ltd. 2012 年 7 月 9 日; Fed. Cir. No. 2011-1301</p> <p>譲渡契約書にサインをする雇用前の、発明着想は譲渡適用外とする譲渡契約書であったとしても、発明者が契約前に着想した事を十分立証できなければ、特許権は雇用企業に自動的に譲渡される。</p> <p>Yale Preston v. Marathon Oil Company, et al. 2012 年 7 月 10 日; Fed. Cir. No. 2011-1013, -1026</p>
	<p>インターフェアレンスの要因を有する後願出願に、対抗する先願特許の公開日より以前に優先権主張したクレームが存在していれば、後願出願は先願特許の特許日から 1 年以内にインターフェアランスを提起しなければならないという時効の制約を受けない。</p> <p>Robert Loughlin, et al. v. Renny Tse-Haw Ling, et al. 2012 年 7 月 11 日; Fed. Cir. No. 2011-1432</p> <p>特許権者が弁護士の特許侵害に関する鑑定を開示した場合でも、全ての点について秘匿特権を放棄したか否かは、フェアネスの観点より判断されなければならない。</p> <p>Wi-LAN, Inc., et al. v. LG Electronics, Inc., et al. 2012 年 7 月 13 日; Fed. Cir. No. 2011-1626</p>

2012 年	ケース名と要旨
7 月	<p>連邦巡回裁判所は、開示命令(ディスカバリ)が問題の争点となった特許侵害訴訟で、被告側主任弁護士個人に対しても罰金を課すという地裁の判決を容認。</p> <p>Rates Technology Inc., et al. v. Mediztrix Telecom, Inc., et al. 2012 年 7 月 26 日; Fed. Cir. No. 2011-1384</p>
	<p>人間の生命の長さのリスクを計算して条件を調整する生命保険は特許事由にならない。</p> <p>Bancorp Services, L.L.C. v. Sun Life Assurance Company of Canada (U.S.), et al. 2012 年 7 月 26 日; Fed. Cir. No. 2011-1467</p>
	<p>特許ではない先行技術の刊行物は、実施可能であるという推定が働くが、その推定は覆し得る。</p> <p>In re Antor Media Corporation 2012 年 7 月 27 日; Fed. Cir. No. 2011-1465 (Reexamination Nos. 90/007,839, 90/007,936, 90/007,942, 90/007,957, & 90/009,261)</p>
	<p>地裁で、特許権者が特定のクレーム解釈では特許侵害がないことを是認したとしても、地裁はなお侵害有無の分析をしなければならない。</p> <p>David Grober, et al. v. Mako Products, Inc., et al. 2012 年 7 月 30 日; Fed. Cir. No. 2010-1519, -1527</p>
	<p>特許権者が特許の一部を被告に供与したとしても特許侵害となる使用の仕方を明確に放棄していない限り、特許侵害はあり得る。</p> <p>01 Communique Laboratory, Inc. v. Logmein, Inc. 2012 年 7 月 31 日; Fed. Cir. No. 2011-1403</p>

(服部 健一)

本レポートの全部または一部の無断転載を、
翻訳、原文の如何を問わず禁ず。

米国通商関連知的財産権情報

2012 年 12 月

(Vol. 21 No.6)

発行：日本機械輸出組合

通商・投資グループ

Tel 03-3431-9348

Fax 03-3436-6455

E-mail:trade@jmcti.or.jp

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8

機械振興会館 401 号