

USPTO、特許付与後レビュー等の施行規則を公表

2012年9月7日
JETRO NY 諸岡

米国特許商標庁（USPTO）は、昨年9月16日に成立した特許改革法¹（America Invents Act、いわゆるAIA）の施行のための規則を公表した。

今回公表された規則は、今年1月5日から2月10日にかけて公表された「規則案」に関し^{2,3}、意見募集を経て決定された「最終版」となるものであり、AIAの2012年9月16日施行部分に対応したものである。

そのため、上記期間内に公表された「規則案」のうち、真の発明者の決定手続に関する最終版は未だ公表されていない。また、上記「規則案」が最終版となった際に、複数の施行規則が統合されたものがあるため、「規則案」と「最終版」の官報数は異なる⁴。

1. 最終版規則

公表された最終版規則は以下のとおり。

- (1) 第三者による情報提供制度に関する規則⁵
- (2) 手続き上の不公正行為に関する規則⁶
- (3) 特許付与後異議申立制度導入等に伴う諸手続の規則（査定系再審査）⁷
- (4) 宣言書または宣誓書に関する規則⁸

¹ 2011年9月16日付 NY 発知財ニュース：[特許改革法案（リーヒ・スミス米国発明法案）成立](#)（PDF）参照

² 2012年1月6日付 NY 発知財ニュース：[USPTO、改正特許法の施行規則案の意見募集を開始](#)（PDF）参照

³ 2012年2月13日付 NY 発知財ニュース：[USPTO、特許付与後レビュー等の施行規則案、新料金案を公表](#)（PDF）参照

⁴ 規則案は合計12の官報が発行されたが、今回は合計9。

⁵ [Changes To Implement the Preissuance Submissions by Third Parties Provision of the Leahy-Smith America Invents Act](#)(PDF)

⁶ [Implementation of Statute of Limitations Provisions for Office Disciplinary Proceedings](#)（PDF）

⁷ [Changes To Implement Miscellaneous Post Patent Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act](#)（PDF）

- (5) 補充審査に関する規則⁹
- (6) ビジネスモデル特許を含む経過措置(ビジネスモデル特許の定義)¹⁰
- (7) 審判手続きに関する規則¹¹
- (8) 審判実施に関するガイドライン¹²
- (9) 当事者系レビュー及び特許付与後レビュー、及び経過措置の規則¹³

2. 主な変更点等

規則案からの主な変更点等は以下のとおり。

<宣言書又は宣誓書(4)¹⁴>

- 譲受人(assignee)が出願可能であり、それに伴い関連規定の修正が行われている(主に § 1.46)。
- 企業等(法的団体、juristic entity)が出願する場合、必ず代理人が必要とされる(§ 1.31)。
- 共同発明者がいるが、共同発明者が出願を拒む場合や、連絡が取れない場合等はその他の共同発明者が出願することが可能である。(§ 1.45)
- 所定の内容を満たす場合、譲渡書(assignment)は宣言書又は宣誓書(oath or declaration)の代わりになり得る(§ 1.63(e))。
- 発明者が不明、死亡、サイン拒否等の場合、代替供述書を提出し、宣言書又は宣誓書(oath or declaration)の代わりとすることが出来る(§ 1.64)。
- 出願の際には出願データシートの提出が求められ、発明者や優先権などの情報を記載する。そして、USPTOは書誌的事項に関し、このデータシートの内容を宣言書や宣誓書よりも優先する(§ 1.76)。

⁸ [Changes To Implement the Inventor's Oath or Declaration Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act](#) (PDF)

⁹ [Changes To Implement the Supplemental Examination Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act and To Revise Reexamination Fees](#) (PDF)

¹⁰ [Transitional Program for Covered Business Method Patents – Definitions of Covered Business Method Patent and Technological Invention](#)(PDF)

¹¹ [Rules of Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board and Judicial Review of Patent Trial and Appeal Board Decisions](#)(PDF)

¹² [Office Patent Trial Practice Guide](#)(PDF)

¹³ [Changes to Implement Inter Partes Review Proceedings, Post-Grant Review Proceedings, and Transitional Program for Covered Business Method Patents](#)(PDF)

¹⁴ 「規則案」から、ほぼ全面的に変更されている。

- なお、外国からの優先権主張に関しては、「規則案」から実質的な変更はなされていない。(§ 1.55)

<第三者情報提供制度(1)¹⁵>

- ファクシミリによる提出は不可であることが追加された。(§ 1.6(3)、 § 1.8(a)(2)(i)(I))
- 提出された情報がルールに則っていない場合、「規則案」ではUSPTOは記録又は検討することはないとされていたが、記録又は検討することがない可能性がある(may not be)とされた(§ 1.290(a))。
- 提出される情報に英語以外の言語のものが含まれる場合、当該情報の翻訳が必要であることが追加された(§ 1.291(c)(4))。

<補充審査(5)>

- 補充審査の料金が、\$5180から\$5140に訂正された(§ 1.20(k)(1))。
- 補充審査請求時に、「規則案」では、特許の所有権を立証することが求められていたが、当該条項は削除されるとともに、補充審査は特許期間中いつでも請求できることが新たに追加された(§ 1.601(c))¹⁶。
- 補充審査請求時に求められる特許番号等の事項は全面的に簡略化された。例えば、「規則案」では特許番号に加えて、公布日や発明者名なども求められていたが、特許番号は求められるものの、公布日や発明者名などは不要とされた(§ 1.610)。

<査定系再審査(3)>

- 特許法315条(e)(1)及び325条(e)(1)の禁反言に該当する場合は、査定系再審査の請求ができないことが追加された(§ 1.510(a))。
- 「規則案」では、特許付与後レビュー又は当事者系レビューを申請する場合、査定系再審査においても利害関係者であるか否かを陳述する書類を提出することが求められていたが、この規定は削除された¹⁷(§ 1.510(b)(7))。

<審判手続に関する規則(7)>

¹⁵ 見出し中の () の中の数字は本文中の最終規則に付した番号に対応している。

¹⁶ 「規則案」の § 1.601(b)が削除され、同案の(c)項が(b)項となり、補充審査は特許期間中いつでも請求できる旨の規定が(c)項として新たに追加された。また、 § 1.601(a)項にも同趣旨の文言が追加された。

¹⁷ つまり、特許付与後レビュー又は当事者系レビューを申請するか否かにかかわらず、査定系再審査はこれまで通り匿名で行うことができる。

- 「Board」の定義が明確にされた。(1)申立の決定や中間判決の場合は審判官又は審判部から権限を与えられた従業員を指し、(2)米国特許法135条(d)、318条(a)、328条(a)の場合は審判のパネル(panel)を指す(§ 42.2)。
- 「当事者」として、「規則案」の出願人に加え、譲渡人(assignee)が追加された(§ 42.2)。
- 送達に関して、当事者間で合意がある場合、電子的に行うことが可能であることが明記された(§ 42.6(e))。
- 判決を引用する場合、「規則案」では合衆国判例集又はWest社のシステムからの引用が義務づけられていたが、これは「好ましい」(preferred)と変更された(§ 42.13(a)(b))。
- 当事者系レビューの申請料金は、「規則案」では20クレームを超えた場合、10クレーム単位で値段が定められる階段状の料金体系とされており、さらにクレーム数が多くなるほど高額となっていたが、「最終版」では20クレームを超えた場合は、1クレームあたり\$600の追加料金を支払う体系に変更された¹⁸(§ 42.15(a))。
- また、特許付与後レビュー及びビジネスモデル特許のレビューの場合は、上記同様に20クレームを超えた場合は1クレームあたり\$800の追加料金を支払う体系に変更された¹⁹(§ 42.15(b))。
- 申請書の枚数制限が緩和され、当事者系レビューの申請書の制限は50ページから60ページに、特許付与後レビュー及びビジネスモデル特許のレビュー申請時の制限は70ページから80ページに、真の発明者決定手続の申請書の制限は50ページから60ページにそれぞれ変更された。特許権者による応答の場合も同様のページ数の制限がかかる(§ 42.24(a)(b))。
- ディスカバリーに関して、初期開示の義務に関する項目が追加され、開示項目が当事者間で合意できること、合意できなかった場合であっても一方の当事者がディスカバリーを要求することができることが定められた(§ 42.51(a))。
- 証拠調べの際の証言時間について、制限が設けられた。当事者間で合意があるかBoardによる命令がない場合は、強制された証言の場合は直接尋問は7時間、反対尋問は4時間とされ、強制されていない証言の場合は反対尋問が7時間、再直接尋問が4時間とされた。(§ 42.53(c))

¹⁸ 「規則案」では、1～20クレームが\$27200で、21～30クレームが\$34000とされており、22クレームであっても、\$34000の支払いが必要とされていたところ。今回の変更により、22クレームであれば\$27200+\$1200=\$28400となる。なお、基本となる1～20クレームの場合の料金は変更されていない。

¹⁹ 基本となる1～20クレームの場合の料金は変更されておらず、\$35800。

＜特許付与後レビュー(9)＞

- 申請の際、付与後レビューの請求が禁じられたり、禁反言により妨げられていないことを証明する際、証拠に基づいて行うことが明記された(§ 42.204(a))。
- 当事者間で合意がある場合、送達を電子的に行うことが可能であることが追加された(§ 42.205(b))。
- 申請に対する特許権者の応答期限は、「案」では2ヶ月であったが、これが3ヶ月に延長された(予備的応答も同様。 § 42.207(b)、 § 42.220(b))。
- 特許の補正に関し、「案」では審判部との協議の後とされていたが、この部分は審判部により期日が設定されている場合を除いて、特許権者の応答が提出される前とされ(§ 42.221(a)(1))、異議申立がされたクレームの削除や合理的な数の代替クレームを提案することが可能となった(§ 42.221(a)(3))。
また、「案」では、補正の申立は1件とされており、それを超える申立についての規定はなされていなかったが、1件を超える申立は審判部の許可がなければ不可能と改められ²⁰、その申立は、正当な理由がある場合又は両当事者による要求により当事者の和解を促す場合は許可される可能性があると考えられた(§ 42.221(c))。
- 補足情報の提出は「案」では審判提起から1ヶ月以内の提出が求められていたが、それに加えて、1ヶ月以降に提出する際には、補足情報が当該日以前に入手できなかったこと及び、司法の利益であることを示す事が規定された²¹(§ 42.223(b)及び(c))。

＜当事者系レビュー(9)＞

- 申請の際、当事者系レビューの請求が禁じられたり、禁反言により妨げられていないことを証明する際、証拠に基づいて行うことが明記された(§ 42.104(a))。
- 当事者間で合意がある場合、送達を電子的に行うことが可能であることが追加された(§ 42.105(b))。
- 申請に対する特許権者の応答期限は、「案」では2ヶ月であったが、これが3ヶ月に延長された(予備的応答も同様。 § 42.120(b)、 § 42.107(b))。

²⁰ すなわち、審判部の許可があれば更なる補正ができるということになる(当事者系レビューも同様)。

²¹ やむを得ない事情であり、司法の利益に叶うのであれば1ヶ月を超えても補足情報を提出できることとなる(当事者系レビューも同様)。

- 特許の補正に関し、「案」では審判部との協議の後とされていたが、この部分は審判部により期日が設定されている場合を除いて、特許権者の応答が提出される前とされ(§ 42.121(a)(1))、申立がされたクレームの削除や合理的な数の代替クレームを提案することが可能となった(§ 42.121(a)(3))。
また、「案」では、補正の申立は非特許生の理由に対応していない場合やクレームの拡大、新規な主題の導入の場合は認められないと規定されていたが、こうした趣旨の規定は削除され、代わりに、審判部の許可がなければ補正の申立は不可能と改められ、その申立は、正当な理由がある場合又は両当事者による要求により当事者の和解を促す場合は許可される可能性があるとされた(§ 42.121(c))。
- 補足情報の提出は審判提起から1ヶ月以内の提出が求められていたが、それに加えて、1ヶ月以降に提出する際には、補足情報が当該日以前に入手できなかったこと及び、司法の利益であることを示す事が規定された(§ 42.123(b)及び(c))。

<審判実施に関するガイドライン(8)>

- 電子手続きの場合、ファイル容量の上限が250MBまでとすることが新たに示された(I:General Procedures C.)。
- 「公衆の利用可能性と機密保持」について、真の発明者決定手続きについて追加され、着想の日付を提出する当事者は、封印(under seal)して提出することが可能となった(I:General Procedures E. 7.)。
- 「ディスカバリ」について、外国語の書類は翻訳が提出されていない限り、考慮されることはない旨追加された(I:General Procedures F. 1.)。
- § 42.24(a)(b)の変更にあわせて、提出書類のページ制限が改められた。ここでは、真の発明者決定手続きについても記載され、当事者系レビューと同様、上限が50ページから60ページに変更された(II:Petitions and Motions Practice A. 3.)
- クレーム解釈は、出来るだけ広い合理的な(the broadest reasonable interpretation standard)解釈が(これまでのUSPTOの運用を)継続して用いる旨を追加した(II:Petitions and Motions Practice B. 6.)
- 審判部が手続きを開始するか否かを判断する際、レビューが法定期間までに行うことが可能か否かを考慮することが追加された²²(II:Petitions and Motions Practice D. 2.)。

²² AIA では付与後レビュー、当事者系レビュー共に、審判部が結論を出すまでの期間が定められており、開始後1年間(ただし半年間の延長が出来る)となっている。した

- 補正に関し、これまでは1回の補正が可能とのみ記載されていたが、相手側当事者の了解を得ることや、善意の理由 (good cause) を示して合議体の許可を得た場合はさらに補正が可能となった (II : Petitions and Motions Practice G. 1.)。

USPTOでは、今回の規則の公表にあわせて、9月中に全米8箇所で説明会を開催²³することとなっている。

(了)

がって、結論まで最大1年半を超えると審判部が考えた場合、手続きを拒否する可能性がある。

²³ 9月10日のミネアポリス (ミネソタ州) が最初。最後は9月28日のニューヨーク (ニューヨーク州) 。スケジュールは [USPTO サイト](#) を参照。