

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN セミナー

米国特許権利化におけるハードルを越えるための実践的アドバイスと、
競争相手に対して権利化のハードルを設けるための戦略

- 1) 開催日時：平成 29 年 4 月 6 日（木）13：30～17：00
- 2) 会 場：金沢工業大学大学院 虎の門キャンパス 13 階 1301 講義室
- 3) 講演者：FITCH EVEN TABIN & FLANNERY, LLP
Stephen Favakeh 氏（米国特許弁護士）
Alan Schiavelli 氏（米国特許弁護士）

4) 内容

1. クレームの補正：米国と欧州における実務の比較

講師：Stephen Favakeh 氏

【講演内容】

欧米での特許の権利化において、米国と欧州の実務におけるクレーム補正の違いを把握しておく必要がある。欧州（EPO）におけるクレーム補正では、「特徴の差替え又は削除」、「特徴の追加」、「中間一般化」（出願当初のクレームと実施例の一部の特徴を組み合わせたような中間的なクレーム）、及び「除くクレーム」について、EPO ガイドラインに沿って制限がある。また、明細書の文言上のサポートがあることも必要である。一方、米国（USPTO）におけるクレーム補正では、クレーム、明細書又は図面のいずれかでサポートされていればよく、また、文言通りに開示されていなくても、明示的、黙示的、又は内在的な裏付けがあればよいのが特徴である。

さらに、審査段階での両者の違いについても留意しておく必要がある。EPO では明細書の記載が考慮され、結果としてクレーム文言の解釈が予想通りになるのに対して、USPTO では明細書を考慮しつつも合理的な最も広い解釈（BRI）がなされ、引用される先行技術領域が拡大するケースが多い。

2. 米国特許法第 103 条の先行技術に係る拒絶を覆すための実践的アドバイス

講師：Stephen Favakeh 氏

【講演内容】

USPTO の自明性に係る拒絶理由通知（第 103 条）の中で、特に引例の組合せによる拒絶理由通知を受けた場合には、これまでの経験上、非効果的なアプローチと効果的なアプローチがある。

非効果的なアプローチとしてよく見かけるものとして、過去の判例で説得する方法があげられる。審査官は基本的には審査基準に沿って審査するため、法律論的な議論は無視される、又は誤解される可能性が高く、逆効果になる場合が多い。その他にも、補正をせずに議論だけで応答すること、引例の組合せに対して個別の引用例について議論することも好ましくないケースが多いと考えられる。

効果的なアプローチとして最も有効なものは、補正等によりクレームに特徴を追加することである。議論がシンプルになり、引例の組合せに関しても審査官と議論をする必要がなくなるので、自明性に係る拒絶理由通知の応答として効果的である。その他にも、発明が実施される環境、使用の観点での限定を加えることで、商業ベースでほとんど影響のない範囲での補正により拒絶理由が解消される。

3. 米国発明法（AIA）第 102 条について：先行技術の例外と宣誓書の実務

講師：Alan Schiavelli 氏

【講演内容】

米国では米国発明法（AIA）が施行され、従来の先発明主義から先願主義に移行した。それに伴い、新規性の判断、及びそれに関する提出書類等にも変更がなされた。AIA 施行前後で、大きく変わったのは、有効出願日以前の使用及び販売が、米国外でなされたものも含まれるようになった点である。新規性の要件及びその例外については、特許法第 102 条に規定されており、法改正後は第 102 条（a）（1）及び（a）（2）に新規性に係る登録要件が規定され、第 102 条（b）（1）（A）及び（b）（1）（B）には、第 102 条（a）（1）に係る例外、また第 102 条（b）（2）（A）及び（b）（2）（B）には、第 102 条（a）（2）に係る例外が規定されるようになった。これらの例外については、施行規則 1.130（a）又は（b）に基づく宣言書の提出が必要になる。この他にも、宣言書の提出が不要な第 102 条（a）（2）に係る例外が、第 102 条（b）（2）（C）に規定されている。

4. USPTO への第三者による情報提供

講師：Alan Schiavelli 氏

【講演内容】

AIA 施行後に USPTO への第三者による情報提供の要件が緩和され、第三者に有利な方向に改正された。情報提供の時期は、許可通知の発送前の条件はあるが、出願公開から 6 月の期間可能になった（以前は 2 月）。また、以前は提供した情報について説明を加えることができなかったが、改正後は関連性に関する簡単な説明の記載をする必要があるようになった。

時期的要件については、初回許可通知が取消しとなっても第三者は取消し後に情報提供ができる訳ではない点、また、出願公開からの「6 月」には期日は含まれない（期日の前の日まで）点に留意が必要である。形式的な要件としては、IDS の要件とほぼ同様であるが、IDS 提出義務のあるものは、第三者としての情報提供はできない。第三者による情報提供は、特許法第 122 条（e）及び施行規則 1.290 の各要件に従って審査され、不承諾となった場合には、情報提供は記録されず破棄される。審査を通ったものは IDS と同様に審査の際に考慮される。

5. 米国の判例法における重要な動向

講師：Stephen Favakeh 氏及び Alan Schiavelli 氏

【講演内容】

合衆国連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）の判例及び USPTO の審判部（PTAB）の審決例から、米国の最近の動向を知る上で興味深い案件を紹介する。

（UBC, Inc. v. Yeda Research and Development Co., Ltd.（CAFC））

CAFC の判例として、ねずみ由来の抗体に関する特許発明において、出願審査過程におけるクレーム追加及び削除が、後の特許権侵害の訴訟に影響した事例。具体的には、出願人が、より広範囲なクレーム及びその範囲を一部限定した従属クレームを追加しようとしたところ、従属クレームの追加は認められずより広範囲なクレームの追加のみ認められた。しかし、後の訴訟において、この時の従属クレームの削除に対して審査経過禁反言が適用され、最終的には権利者に不利な結果となった。

（Ex Parte Kee-Bong Song and Syed A. Mujtaba（PTAB））

方法ステップ（Conditional Step）をクレームに含む特許出願が、審査及び審判の両方において、合理的な最も広い解釈（BRI）によりクレームにおける方法ステップの限定が考慮されずに、最終的に登録

が認められなかった審決例。

本セミナーは、企業知財部や特許事務所で米国特許に携わる実務者にとって、非常に有意義な内容となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 80 名以上の参加者にお集まりいただき、質疑応答も活発に行われた。

以上