

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN セミナー

USPTO の動向及び最新の米国特許戦略について

- 1) 開催日時：平成 28 年 10 月 27 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：Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.

Margaret A. Focarino 氏（前 USPTO 特許コミッショナー）

横山 昌史 氏（ワシントン DC 弁護士／日本国弁理士）

尾上 友紀 氏（ヴァージニア州弁護士／外国法事務弁護士）

Thomas J. Fisher 氏（ヴァージニア州弁護士）

4) 内容

(1) USPTO の最新計画の概要及び施策の今後の見通しについて

講師：Margaret A. Focarino 氏

USPTO の現状

- ・米国特許出願件数は、増加しているものの、審査未処理案件は減少しており、審査期間の短縮も実現している。
- ・AIA 下での業務財源は、USPTO による独自料金設定、収入管理権限等により増加したが、この権限は、2018 年 9 月 16 日で終了するため、これを永久的なものとするべく、議会に働きかけている。USPTO は、継続的で安定した財源確保（USPTO による独立会計）を目指している。

USPTO の今後

- ・コンパクトな審査を目指し、更なる審査の迅速化を図る。
- ・特許品質の向上に向けての展開プログラムを策定。拒絶における第 101 条の審査ガイドラインの遵守、品質管理基準を明確な指標で再定義、最終拒絶後のパイロットプログラムの実施など。
- ・グローバルな特許審査の改良に向けて、グローバルドシエ（審査官が最先審査庁の関連先行技術等、関連文献にアクセスする多国間参照システム）の更なる推進や、一般向け USPTO のウェブサイトで外国 IP 庁の出願書類を閲覧できるようになった。

(2) 審査官インタビューの戦略的な活用方法について

講師：横山 昌史 氏

- ・審査官インタビューを行う事は、USPTO の登録査定率の統計から見ても明らかに有効といえる。
- ・審査官がクレームや引例を誤解している場合等、インタビューに適した案件がある。
- ・インタビューは、できるだけ早く行うことが重要である。
- ・現地代理人の米国弁護士には、審査官と交渉する権限を与え日本とのやり取りの時間を短縮する。
- ・重要なケースは、電話ではなく必ず“対面式インタビュー”にして、プライマリー審査官に同席してもらう。
- ・これらを活用する事により、プロセキューションコストを抑えつつ、良質な特許を取得する事が可能となる。

(3) 化学・製薬分野の特許付与後手続き－事例紹介と出願、実務的アドバイスについて－

講師：尾上 友紀 氏

- ・化学、医薬分野における特許付与後手続き（IPR、CBM、PGR）は、2016 会計年度の統計結果によっても、案件が増加していることが解り、特許付与後手続きに耐え得る特許を取得する事が重要

と言える。

- 出願クレームは、権利行使の際に必要な範囲を考慮し、広いクレームから狭いクレームまでを作成する。医薬でのピンポイントクレームや予期せぬ効果が立証できるクレームも有効。
- 使用目的を示す **preamble** は通常、限定とみなされず特許性判断に考慮されないなど、米国でのクレーム解釈の仕方に留意する。
- 明細書は、背景技術、実施の形態等、米国実務を意識した第1国出願明細書を作成する。公知技術の自認や限定解釈につながる表現を避け、使用する用語の統一、測定方法などの定義付けなども重要である。
- 中間処理では、審査官の **BRI** に基づくクレーム解釈を正確に理解して、段階に応じて有効な手段を適切に選択する。

(4) 地裁訴訟における特許審判部 (PTAB) 審判記録の活用方法について

講師：Thomas J. Fisher 氏

- 地裁と **PTAB** ではクレームの解釈基準が異なるが、地裁は **PTAB** の審判記録を採用し得る。
- **PTAB** の審判記録は、内的証拠または、外的証拠として考慮され得る。
- クレーム解釈の分析は、**IPR** が終了している必要はない。
- クレーム範囲よりも事実認定に関する **PTAB** の判断が、より尊重される。
- **PTAB** の記録は“説得力のある証拠”として採用する可能性がある。
- 地裁は当事者が **PTAB** 審理記録に対して行う陳述に依拠する。
- 地裁は証明責任の違いを利用する可能性がある。
- 地裁と **PTAB** はともに合理的に主張できたかどうかの基準を使うが、申請人は **PTAB** での禁反言の反証に備えておくべきである。

本セミナーは、最近の **USPTO** の施策や米国特許戦略を最新情報に基づき解説を受けることにより、実務的な方針を得る良い機会となった。参加費：AIPPI・JAPAN 会員 5,000 円（会員以外 10,000 円）。本セミナーでは 60 名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