

<AIPPI セミナー開催報告>

AIPPI・JAPAN セミナー

米国特許実務者のための USPTO における

迅速かつ低コストで効率的な権利化手続&米国における重要判例の動向

1) 開催日時：平成 29 年 2 月 23 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 11 階 1111 講義室

3) 講演者：CARTER, DELUCA, FARRELL & SCHMIDT, LLP.

Robert P. Michal 氏（米国特許弁護士）

4) 内容

1. 米国における効率的な権利化手続

早期に審査を受けるため出願人が取り得る手段として、11 種の「出願に特別な地位を与える申請書」、優先審査及び PPH がある。それぞれの手続ごとに、必要な書類や料金の要否が異なる。特に PPH の申請により、審査期間の短縮、特許査定率の向上、Office Action (OA) の受領減少、RCE 及び Appeal 請求率の減少が統計的に確認することができ、コスト的にも出願人にメリットがある。

2. USPTO に係属中の特許出願の審査の迅速化

審査を受けた後に、その迅速化を図るための手段として、審査官に対するインタビュー及び Final Action (FA) 後の応答時にする After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP2.0) プログラムの利用がある。早期審査を請求した場合は、その請求が適切に処理されることや担当審査官に早期審査を認識させるためにも、OA 受領前のインタビューは有効である。また、AFCP2.0 の請求により、FA 応答時のクレーム補正により新たな争点を生じたとしても審査官とインタビューすることができる。AFCP2.0 は 2017 年 9 月末まで再延長された。

3. 継続審査請求 (RCE) を減らすための戦略

RCE は高額であって、係属期間の長期化につながる。RCE を減らすための取り得る手段として、審査官インタビュー、AFCP2.0、Quick Path IDS (QPIDS)、Pre-Appeal Brief Conference Request 及び First Action Interview Pilot の活用が挙げられる。インタビューは最初の OA 前後に行うことを検討するべきで、インタビューでは審査官から特許可能なクレームが示唆される場合がある。特許料納付後の IDS を考慮してもらうため RCE が必要であったが、QPIDS の利用により RCE が不要となる。

4. 外国特許庁の調査報告を提出する情報開示陳述 (IDS) 手続

IDS が求められる情報には、対応外国出願の調査報告に記載されている先行技術が含まれる可能性が有るが、所定期限（調査報告の日から 30 日）内に提出しないと特許権の存続期間が短縮されることがある (37CFR1.704 (d) Patent Term Adjustment; PTA)。30 日を超過して提出した場合には、出願人による手続き遅延と見做されて、最後の提出書類（アクション対応や RCE 申請など）から追加 IDS の提出日までに期間が短縮されるので、PTA として権利期間を数年失う可能性もある。

5. ハイブリッドクレームに関する ベストプラクティス

ハイブリッドクレームとは、異なる特許対象のカテゴリーのクレームに（少なくとも意図的に）従属するクレームのことである独立クレームと従属クレームがそれぞれ異なる特許対象のカテゴリーを記載していたとしても、従属クレームが不適切ということにはならない (MPEP §608.01 (n) (II))。35USC § 112 (d) に適切な従属クレームの 3 つの条件がある。1) 同じ出願中の既出のクレームに従属する、2) クレームに記載された対象のさらなる限定事項を特定する、及び 3) 従属する既出のクレームの限定事項全てを含む。上記要件 3) を満たすか否かの判断方法の一つは、いわゆる「侵害テスト」を適用

することである。ハイブリッドクレームよりも慎重な代替手法として、ハイブリッドクレームの代わりに、独立クレームを作成することが可能である。ただし、独立クレームの増加により、出願料金が高額になる可能性がある。

6. 特許侵害における抗弁としての懈怠（ラチェス）

侵害行為を知ったとき又は知るべきであったときから6年を経過した後に特許権者が訴訟提起した場合に懈怠の抗弁（ラチェス・ディフェンス）の推定が生じる（*Aukerman v. Chaides*, CAFC1992）。一方で、著作権侵害に対する抗弁としての懈怠は、消滅時効の期間内については認められない（*Petrella* 事件（最高裁））。この不整合性について、CAFCの *en banc*（*SCA Hygiene v. First Quality*）において審理され、懈怠は特許侵害訴訟における抗弁になる、と判断された。この事件はさらに最高裁に上告されて裁量上訴が受け入れられ、近々判決が出されると思われる。

被疑侵害者にとっては、事実が十分に主張を支持できる場合は、懈怠は有効なディフェンスとなっている。一方、特許権者は、特許権者が侵害行為を知っていた場合、懈怠の抗弁により損害賠償請求は排除されうることを認識し、侵害者へのレターは迅速且つ継続的に送付すること、合理的に可能な限り速やかに提訴することが求められる。

7. 米国外での米国特許権の消尽

特許権の消尽は、いずれの成文法にも基つかない判例によるコモンローの原則に従うものであり、特許権者や実施権者等による最初の特許製品の正当な販売後は、特許権の行使が制限される。*Lexmark v. Impression* 事件において、CAFCは、米国特許で保護された製品が米国外で販売された場合、たとえ販売に際して権利の留保（海外での再販売や再利用を禁止する旨の表示等）がない場合でも、当該製品に対して米国特許権は消尽しない（第一の争点：米国外での販売）、特許権者は再販売や再利用を行った購入者や禁止されていることを知りつつ購入した購入者に対して特許権を行使できる（第二の争点：制限付き販売）、と判示している。最高裁が裁量上訴を認めてアミカスブリーフ集めたところ、例外付きで国際消尽を支持する意見が多数寄せられている様子である。これらの争点は、最高裁でさらに審理されることになっている。

8. 米国におけるソフトウェア関連発明の特許保護適格性のアップデート

適格性の判断材料として、*Mayo/Alice* フレームワークやUSPTOのガイダンスがある。USPTOガイダンスでは、実案件による適格性の判断が紹介されている。過去の判例からソフトウェア関連発明の特許保護適格性確保のために求められる主な対応は、以下のとおりである。1) コンピューターによる問題や、改良された既存のコンピューターによるシステムを、明細書にできるだけ詳細に記載する。2) 詳細な発明特定事項を記述した従属クレームを追加する。従属クレームに減縮することによって、特許保護適格性のない主題を特許保護適格性のある主題へと変えることができる。3) コンピューター関連クレームは、クレームと明細書が適切にドラフトされていれば、あきらめてはいけない。なぜなら、最近の判例は、コンピューター関連クレームを獲得するのを容易にする傾向がある。また、審査官は判例法に基づいて判断するが、多くの場合は特許保護適格性を認めようとしている。

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 40 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