

●国際活動センターからのお知らせ

担当:外国情報部 窪田稚之

**USPTO 公表の当事者系レビュー(Inter Partes Review)に関する
Q&A と申立件数等について**

USPTO がホームページで公表している「当事者系レビューの Q&A(2013 年 8 月 7 日更新版)」は、規則レベルの内容を含めて、Q&A 形式で当事者系レビューを項目毎に分かり易く説明したものです。以下の通り、Q&A の日本語訳(項目 1. ~ 8.), 当事者系レビューの申立件数(項目 9.), 参考までに当事者系レビューの手の流れ(タイムライン)(項目 10.) を報告しますので、ご参照下さい。

1. 施行日

問いIPR1010 : 米国改正法(AIA: America Invents Act)における当事者系レビューの施行日はいつですか？

答 : 米国改正法における当事者系レビューの施行日は、2012年9月16日です。

2. 対象となる特許

問いIPR2010 : どのような特許が、当事者系レビューの対象となりますか？

答 : 旧法の先発明主義(first-to-invent provisions)が適用されて登録となった特許と、改正法の先発表型先願主義(first-inventor-to-file provisions)が適用されて登録となった特許の双方が対象となります。

3. 当事者系レビューの申立

問いIPR3010 : 申立人は対象特許に対して、当事者系レビューをいつ申立することができますか？

答 : 当事者系レビューは、次の何れか遅い方の経過後、申立することができます。

(i) 特許の発行後 9 ヶ月後

(ii) 付与後レビューが係属していれば、その終了後¹

問いIPR3020 : 当事者系レビューは、誰が申立することができますか？

答 : 特許権者ではなく、「特許クレームの有効性を争う民事訴訟」を過去に起こしていない者が、当事者系レビューを申立することができます²。

問いIPR3030 : 申立人はどのような理由によって、当事者系レビューを申立することができますか？

答 : 先行技術としては特許や刊行物に限定され、102 条(新規性)や 103 条(非自明性)の要件を満たさないことを理由に、1 つ以上のクレームに対して、当事者系レビューを申立することができます。

¹ 旧法の先発明主義(first-to-invent provisions)が適用されて登録となった特許に対しては、9 ヶ月を待たずに特許の発行後から申立することができます(2013 年 1 月 14 日に制定された「米国改正法の修正法案」に規定)。

² 「特許権の侵害を争う民事訴訟」の訴状を送達された者は、送達されてから 1 年以内であれば、当事者系レビューを申立することができます。

問IPR3050：当事者系レビューの申立において、満たす必要のある法的な要件はどんなものですか？

答：当事者系レビューの申立において、申立人は

- (i) 全ての利害関係者を明らかにする必要があり、
- (ii) 対象とする全てのクレームと、各クレームの全ての申立理由を明らかにする必要があり、
- (iii) 根拠となる証拠を提出する必要があります。

また、申立に必要な庁費用を、支払う必要があります。

加えて、規則により申立人は

- (i) 申立人の適格性を明らかにする必要があり、
- (ii) 対象とする各クレームについて、クレーム解釈を示す必要があり、
- (iii) 特許要件を満たさない理由を、具体的に説明する必要があり、
- (iv) 根拠となる証拠との関連性を説明する必要があります。

問IPR3060：当事者系レビューの申立に必要な庁費用は幾らですか？

答：改正法においては、特許庁長官が当事者系レビューの庁費用を、レビューに必要な経費の総計を考慮し、合理的と思える金額に決めることができます。

- ・2013年3月19日より前の申立については、対象クレームが20クレームまでの申立の費用は27,200ドル。

クレームが1つ加算される毎に、600ドルの費用が追加。

- ・2013年3月19日以降の申立については、申立費用が9,000ドルで、対象クレームが20を超える場合、クレームが1つ加算される毎に、200ドルの費用が追加。
更に、審理が開始された場合の費用が14,000ドルで、対象クレームが15を超える場合、クレームが1つ加算される毎に、400ドルの費用が追加。

問IPR3070：特許権者は、当事者系レビューの申立に対して、応答することができますか？

答：できます。特許権者は、当事者系レビューが開始されるべきではない理由を示した予備応答書を、提出することができます。

問IPR3080：特許権者は、当事者系レビューの申立があった通知を受領した後、いつまでに予備応答書を提出する必要がありますか？

答：特許権者は、予備応答書を、通知の受領後3ヶ月以内に提出する必要があります。

問IPR3090：当事者系レビューの実質的な審理を開始させない条件として、特許権者が予備応答書を提出することは必須のものですか？

答：必須ではありません。申立が審理を開始する基準を満たしていない場合、特許権者が予備応答書を提出せずとも、申立は受理されず、実質的な審理は開始されません。特許権者は、義務ではありませんが、審判部(PTAB: Patent Trial and Appeal Board)に対して、予備応答書を提出しないつもりであることを知らせることができます。

問IPR3100：特許権者は予備応答書において、申立の当事者適格について、異議を申立することができますか？

答：特許権者は予備応答書において、申立の当事者適格について、異議を申立すること

ができます。例えば、特許権者は、「当事者系レビューの申立の前に、申立人が特許の有効性を争う民事訴訟を起こしている」旨の証拠を提出したり、「申立人は禁反言により特許権者のクレームに対して争うことができない」旨の証拠を提出したりすることができます。

4. 当事者系レビュー開始の基準

問IPR4010：当事者系レビューを開始する基準は何ですか？

また、その基準を満たしているのか、誰が決定しますか？

答：申立人は、当事者系レビューで対象とするクレームの少なくとも1つに関し、特許を適切な見込み(reasonable likelihood)で無効になることを示す必要があります。

審判部が当事者系レビューの申立の適否を判断し、必要な検討を行います。検討を始める際、同一または実質的に同一な先行技術や申立理由が過去にUSPTOに提出されていないかを考慮し、又は、そうした理由で申立等が受理されていないかを考慮することができます。

問IPR4020：申立を受理しない旨の審判部の決定に対して、当事者は審判部による再審理を請求することができますか？

答：できます。当事者は審判部の決定に対して、再審理を請求することができます。

その請求においては、「審判部が誤解している、又は、看過している」と当事者が考える全ての事項や、各事項を裏付ける箇所を、具体的に示す必要があります。

問IPR4030：申立を受理しない旨の審判部の決定に対して、当事者は上訴することができますか？

答：できません。当事者は審判部の決定に対して、法律的に上訴することができません。

5. 当事者系レビューの審理

問IPR5010：当事者系レビューが開始された場合、特許権者はそのレビューの間、応答することができますか？

答：できます。特許権者は、当事者系レビューが開始された後に、応答書を提出することができます。

問IPR5020：当事者系レビューが開始された場合、特許権者はそのレビューの間、クレームを補正することができますか？

答：特許権者はレビューの間、USPTOが定める基準や手続に従って、レビューの対象クレームの補正を求める申請を1回することができます。補正としては、対象クレームの削除か、適正な数の代替クレームの提出、又は、その双方が可能です。

問IPR5030：当事者系レビューが開始された後、特許権者が応答書や補正書を提出しなければならない期間はどのくらいですか？

答：各手続のスケジュールは、審判部によって設定されます。通常、特許権者は応答書や補正書を提出する期間として、3ヶ月が認められます。

問IPR5040：当事者系レビューが開始された後、申立人は追加情報を提出することができますか？

答：できます。審理の開始日から1ヶ月以内に、当事者系レビューの申立に補足する情報を、申立人は提出することができます。

問いIPR5050：当事者系レビューの審理の開始日から1ヶ月経過後、当事者は追加情報を提出することができますか？

答：遅れて追加情報を提出するために、当事者の申立(motion)が認められる可能性があります。

但し、当該情報が早期に提出できず、審判部がその情報を考慮すべき正当性があることを示せない場合、当事者が遅れて追加情報を提出することは認められません。

問いIPR5060：当事者系レビューの当事者は、秘密性のある情報を、どのようにして守ることができますか？

答：当事者が申立(motion)により書面を秘密にすることを求めた場合を除いて、改正法においては、当事者系レビューの包袋は公知になります。他方、改正法において、秘密性のある情報の交換、提出を統制するため、秘密保持命令制度があります。

問いIPR5070：当事者系レビューの間、ディスカバリーは認められますか？

答：改正法において、当事者系レビューにおけるディスカバリーの基準や手続は、USPTOに決定権限があります。例えば、ディスカバリーは、宣誓書や宣言書を提出した証人の証言録取(deposition)に限られ、さもなければ、正当性がある場合等に限られます。

問いIPR5080：当事者系レビューの間、どのような種類のディスカバリーが認められますか？

答：引用文献、宣言した証言の相互の審査(cross-examination of declaration testimony)や、手続において先の立場と矛盾する情報等に関する所定のディスカバリーが認められます。追加のディスカバリーについては、当事者は相互に合意することができます。又は、追加のディスカバリーを求める申立(motion)を提出できます。

問いIPR5090：当事者系レビューの間、当事者はどのようにして救済(relief)を求めることができますか？

答：改正法において、当事者系レビューの間、当事者は申立(motion)を提出することにより、救済(relief)を求めることができます。加えて、電話会議の利用により、可及的速やかに問題を提起し、解決することが推奨されています。救済を求める当事者は、審判部に連絡し、電話会議の必要性を説明した上で、同会議を要求することができます。USPTOでは、審理中に発生した手続上の殆どの問題を、電話会議中、またはその後すぐ(数日以内)に対処することを想定しています。

問いIPR5100：当事者系レビューの間、当事者はいつでも救済(relief)を求めることができますか？

答：救済の申立は、審判部の許可がないと受理されません。許可は、一般的に適用される形式で出されます。例えば、審理の開始時や、審判部と協議後の手続における審理日程に関する命令のような形式です。

問いIPR5110：当事者系レビューの間、口頭審理が認められていますか？

答：認められています。改正法において、当事者系レビューの各当事者は、口頭審理の

請求をすることができます。

問IPR5120：当事者系レビューは、どのくらいの期間を要しますか？

答：法律上、当事者系レビューは審理が開始されてから1年以内に終了します。但し、正当な理由があれば、最大6ヶ月まで延長することができます。

問IPR5130：審判部は、どのようにして当事者系レビューの結論を出しますか？

答：改正法において、当事者系レビューが開始され却下されなかった場合、審判部は最終的な審決を出す必要があります。審決においては、審理対象となった全てのクレームや、当事者系レビューで補正によって追加された全ての新しいクレームの特許性に関して、言及される必要があります。

問IPR5140：最終的な審決に対して、当事者は再審理を求められますか？

答：できます。各当事者は審決に対して、再審理を求められます。再審理を求める請求においては、審判部が誤解や看過したと当事者が考える全ての事項、及び、申立(petition)の中で各事項が言及されている箇所を、具体的に示す必要があります。

6. 禁反言

問IPR6010：審判部が当事者系レビューの最終的な審決を出した後、レビューの申立人に対して、何らかの禁反言が適用されますか？

答：適用されます。審理対象となったクレームに関し、当事者系レビューで提起された、又は、当然に提起されるべきであった理由を、当事者系レビューの申立人は、USPTOへのその後の手続において、請求したり主張したりすることはできません。同様に、当事者系レビューで提起された、又は、当然に提起されるべきであった理由でクレームが無効であるという主張を、その後の地方裁判所やITCの手続において、することはできません。

問IPR6020：審判部が当事者系レビューの最終的な審決を出した後、特許権者に対して、何らかの禁反言が適用されますか？

答：適用されます。特許権者は、不利益な審決と矛盾する行為ができません。例えば、最終的に拒絶又は削除されたクレームと、特許的に区別できないクレームの特許を取得することや、レビューの審理において認められなかった方法で、明細書や図面を補正することを含みます。

7. 上訴

問IPR7010：当事者系レビューの当事者は、最終的な審決に対して上訴することができますか？

答：できます。当事者系レビューの最終的な審決に対して不服のある当事者は、CAFC(連邦巡回控訴裁判所)へ上訴することができます。

8. その他

問IPR8010：同じ特許に対して申立された2以上の当事者系レビューのような複数の手続を、審判部はどのように扱いますか？

答：当事者系レビューが係属中、USPTOにおいて同じ特許について別の争点(matter)があ

る場合、このような争点に関する手続の停止・移管・併合・終結等、適当な命令を、追加的に審判部は出すことができます。

問いIPR8020：当事者系レビューの当事者は、和解することができますか？

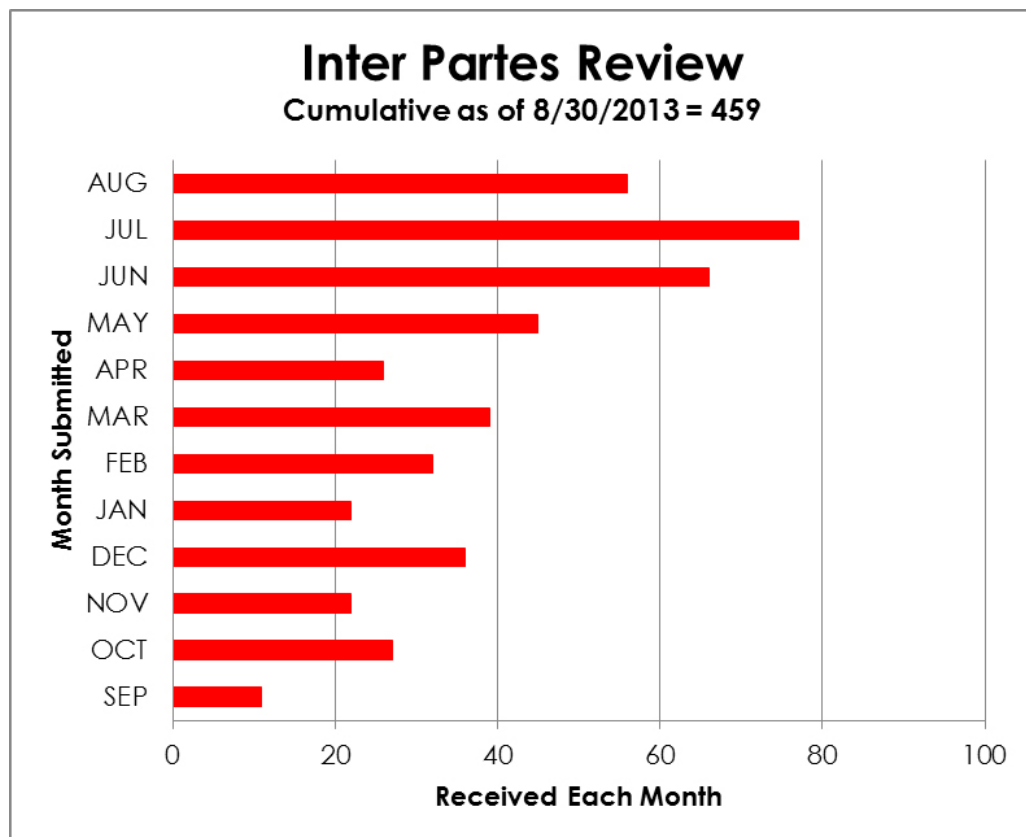
答：改正法において、当事者系レビューの当事者は、和解することができます。和解によって、申立人による手続は終了し、審判部は審理を終了させるか、又は、最終的な審決を出すことができます。

問いIPR8030：当事者系レビューの当事者は、制裁を受けることがありますか？

答：あります。改正法において、USPTO は以下の制裁を定めています。すなわち、ディスカバリーの乱用・手続の乱用・不必要な遅延や手続費用の不必要な増加の原因となる、又は、そのようなことで相手方を困らせるような不適正な当事者系レビューの利用についての制裁です。

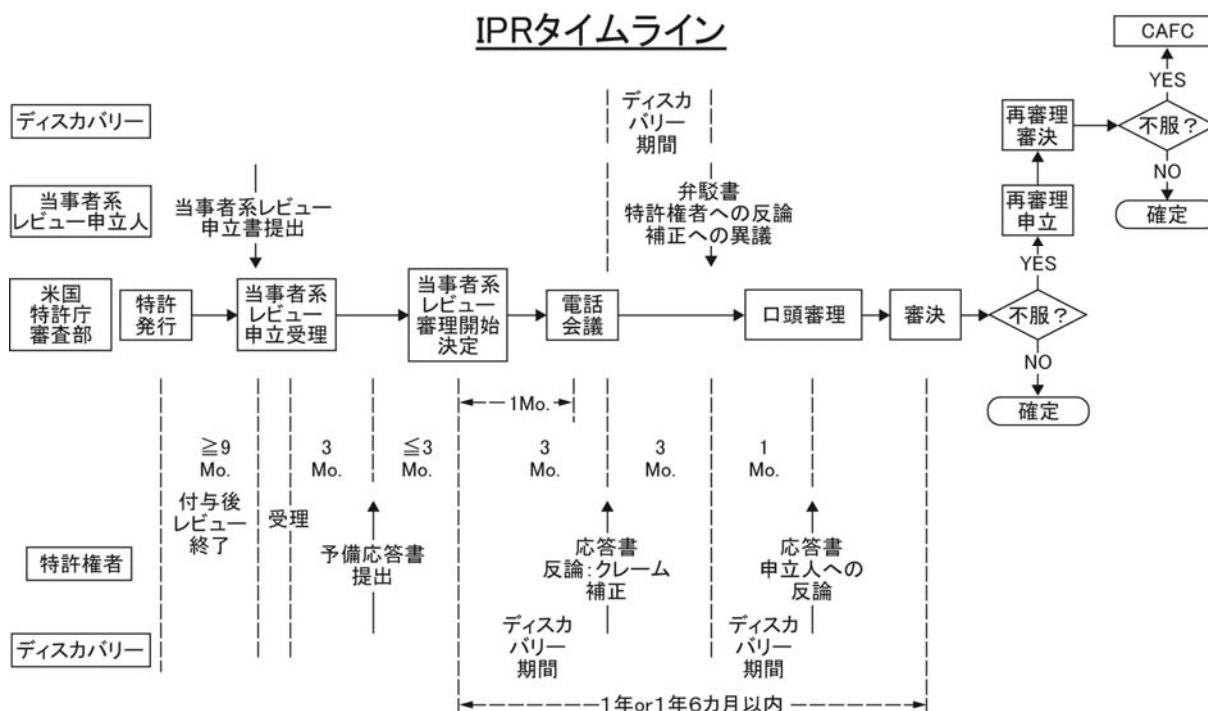
9. 当事者系レビューの申立件数

制度が導入された 2012 年 9 月 16 日以降の当事者系レビューの申立件数について、2013 年 8 月 30 日現在の件数は、累計で 459 件。月毎の申立件数は、以下の通りになります。なお、分野別の件数では、電気/コンピュータ(Electrical/Computer)関連で、約 70%を占めています。



10. 当事者系レビューの手続の流れ(タイムライン)

参考までに当事者系レビューの手続の流れ(タイムライン)は、以下の通りになります³。



出典：当事者系レビューに関する Q&A

http://www.uspto.gov/aia_implementation/faqs_inter_partes_review.jsp

当事者系レビューの申立件数

http://www.uspto.gov/aia_implementation/statistics.jsp

当事者系レビューの申立件数の技術分野の割合(スライド 173)

http://www.uspto.gov/aia_implementation/aia_second_anniversary_forum_slides20130916.pdf

以上

³ 2012年11月21日に弁理士会で実施した「米国改正特許法セミナー(規則改正編)」で案内した資料と同じもの。