

米国特許商標局による迅速化された処理

著 Joseph L. Felber*・訳 加藤 慎治**

目次

- I 特許商標局は、審査において、どのように処理を迅速化させるか
- II 特許商標局の迅速化された処理を要求するための根拠
- III 迅速化された特許商標局の処理の「コスト」／結果
- IV まとめ

.....

米国特許法は、特許権者に、合衆国内において特許の存続期間中に他人が特許権により保護された発明を生産し、使用し、販売し、または販売の申し出をすることを制限することを許す。更に、そのような発明を合衆国内に輸入することも制限する⁽¹⁾。従って、特許権者は、他人と競争することなく発明を商業化し、或いは、その代わりに他人にその発明を商業化する権限としてのライセンスを取得することを要求することができる。

特許権は特許期間が開始するまで効力を発揮しないので⁽²⁾、特許に対して一層早い発行日を得ることは、多くの場合、その特許の総合的価値を非常に大きくする。(唯一の例外は、限定される状況において、より遅い発行日が特許存続期間の終わりを遅らせる場合であろう⁽³⁾)。合理的ローヤリティーは公開された出願中のクレームに基づいて認められ得るかもしれないが⁽⁴⁾、その希望的なローヤリティーは、同じ期間において既に特許されたクレームに基づく報酬ほど金銭的価値がないであろう。従って、特許出願人は、しばしば、出来るだけ迅速に特許の発行を取得することに大変興味を持っている。

本稿は、米国特許商標局により提案された特許出願の処理を迅速化させる条項について述べる。この迅速化処理は、より早期の特許発行日に繋がる可能性がある。以下においては、先ず、特許商標局が、迅速化処理を享受する出願を他の出願と如何に異なるように処理するか説明する。次に、迅速化処理を受けるための条項について説明する。迅速化処理がもたらす利益と

もに付随するコストについて認め、本稿はそれらのコスト及び他の結果についても議論し、読者が迅速化処理を要求することが特定の状況において価値あることであるか否かを判断するにあたり、より良い準備ができるようにする。

I 特許商標局は、審査において、どのように処理を迅速化させるか

特許の審査官が審査する出願を受領する前に、特許商標局のサポートスタッフは、その出願の「初期審査」を行う。初期審査は、その出願にシリアルナンバーを付与し、必要な総ての要素が提出されるとともに料金の支払いがなされているかどうかを検査し、電子的にデータを格納し及び読み出すことができるようにその出願をスキャンする。出願の一部又は料金が不足していると、特許商標局は出願人にその旨を知らせ、出願人がその不足分を補うのを待つ。

その後、出願は技術に応じてクラス分けされ、審査部の適切な「技術センター」に送られる。ここに来て、ようやく、「監督特許審査官 (SPE)」がその出願を審査官に割り当てる。

審査官は、一般に多くの出願をドケット上に有していて、通常、最も古い出願日を有している出願から審査を開始する。審査官が最初のオフィスアクションを発するときまでに、出願日から既に1乃至3年が経過している。

特許商標局の処理を迅速化し、より早期の発行日を得るためには、出願人は37C.F.R. § 1.102の下で審査の前進を求める「特別なものとするための嘆願 (petition to make special)」を提出することができる。特許審査手続きマニュアル (MPEP) のセクション708.02は、そのような嘆願についての要件を規定して

* Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP Washington, DC

** 特許業務法人 プロスペック特許事務所 弁理士

いる。その嘆願が認められても、初期審査の処理は促進されない。しかし、嘆願が認められると、審査官は、通常、より早い出願日を有する他の出願の審査に先駆け、最初のオフィスアクションに対する出願の審査を行うことができる。また、審査官は、特別な地位を備えない出願に対するオフィスアクションを発する前に、その「特別」な出願についての次のオフィスアクションを発するべきである。許可された出願は、特別な地位を有する場合、特許発行料の支払い後の印刷について特別な扱いを受ける⁽⁶⁾。

デザイン特許の出願人は、特許商標局の処理を迅速化させるための更なるオプションを有する。即ち、デザイン特許出願人は、37C.F.R. § 1.155 の下で「デザイン特許出願の迅速化された審査の要求」を提出することができる。MPEP § 1504.30 は、その要求についての要件を規定している。37C.F.R. § 1.155 の下で認められる要求は、37C.F.R. § 1.102 の下で認められる嘆願の結果とは異なり、初期審査後に続く総ての特許商標局の審査のみならず初期審査の処理も促進する。

以下のセクションは、「出願を特別にするための適正な嘆願」及び「迅速化された審査を求めるための適正な要求」のための特許商標局が求める要件について述べる。

II 特許商標局の迅速化された処理を要求するための根拠

MPEP は、特許商標局の処理を迅速化させるための要求及び手続きについて規定している。MPEP § 708.02 は、37C.F.R. § 1.102 の下で出願を特別なものとするための嘆願が基礎とすることができる 12 の選択的な根拠を与えている。MPEP § 1504.30 は、37C.F.R. § 1.155 の下でデザイン特許出願の迅速化された処理を要求する方法について説明している。MPEP において述べられている要件に加えて、審査部の個々の技術センターは迅速化された処理を求めるための更なる要件を要求する場合がある。

37C.F.R. § 1.102 及び § 1.155 に基づく迅速化された処理の条項について、次のセクションで論じる。サブセクション A から L において、出願を特別なものとする嘆願についての根拠が述べられている。サブセクション M において、デザイン特許出願の迅速化された審査の要求に関する要件が述べられている。以下に

おいて議論されることの詳細については MPEP を参照していただきたい。

A. 出願人の健康状態

特許出願人は、審査手続き期間を通して発明者と弁護士／代理人との間のコミュニケーションを継続することから極めて頻繁に利益を得る。明らかなことに、そして不幸にも、発明者の健康状態が良くない場合、そのようなコミュニケーションは困難になるか或いは不可能にさえなる。

出願を特別なものとする嘆願は、発明者の健康状態が、審査手続きが迅速化されなければ発明者は手続きを補助できないかもしれない状態であることを示すことにより認められ得る。その嘆願は、発明者の健康状態が悪化していることの証明を含まなければならない。例えば、医者により署名された医療証明書がその証拠として十分であるかもしれない。

複数の発明者が存在する出願に関しては、各発明者の健康状態について議論する必要はない。健康な共同発明者が存在するという理由で嘆願が拒否されることはないであろう。

B. 出願人の年齢

ある状況において、高齢の発明者は、手続きが過度に長引けば、その手続きを補助できないかもしれない。従って、出願を特別なものとする嘆願は、一人の発明者が少なくとも 65 歳であることを示すことにより認められ得る。特許商標局は、健康状態が悪化していることの証明を要求しない。

その嘆願は、発明者の年齢を示す証拠を含まなければならない。出生証明書又は運転免許証のコピーで十分であろう。それに代え、発明者は自分の年齢を示す陳述書を提出することもできる。

特許商標局は、65 歳がこの嘆願の根拠として適当な年齢であることを、かなり前に明白に決定した。人間の寿命が延びていること及び特許出願の特許商標局の係属が減少していることから、迅速化された処理のために必要とされる 65 歳であるという要件は、どんどん重要ではなくなっているように思われる。

複数の発明者が存在する出願に関しては、少なくとも 65 歳の発明者が一人でもいれば、その嘆願は認められるであろう。

C. 環境の質を高める発明主題

特許商標局は、主題が大気、水又は土壌の質を回復又は維持することにより環境のためになるものである場合、その特許出願を特別なものとする嘆願を認める可能性がある。この根拠に基づく嘆願は、発明が大気、水又は土壌の質をどのように回復又は維持するのかについての説明を含むべきである。

D. エネルギーの改良された開発又は利用

特許商標局は、主題がエネルギーの開発又は利用を改良するものである場合、その特許出願を特別なものとする嘆願を認める可能性がある。出願人は、嘆願において、その発明が、どのようにエネルギー資源の発見又は開発を援助するか、或いは、どのようにエネルギー資源の一層効率的な利用及び保存を援助するか、の何れかについての説明を行う必要がある。

E. 超伝導に関する発明主題

特許商標局は、主題が超伝導物質に関するものである場合、その特許出願を特別なものとする嘆願を認める可能性がある。そのような主題は、超伝導物質の製造及び適用を含む。この根拠に基づく嘆願に求められる説明に関し、MPEP § 708.02 は、嘆願は発明が超伝導物質を含むという陳述を含むべきであるとだけ述べている。

F. 遺伝子組み換え DNA の安全な研究に関する発明主題

特許商標局は、組み換えデオキシリボ核酸（組換え DNA）に関する研究は計り知れない利益をもたらすことについて認識している。そのような研究は、癌や遺伝性欠陥を抑制し或いは治療する方法を産み出すかもしれない。その技術は、また、農業及び産業に利益をもたらす。特許商標局は、更に、この研究は安全に行う必要があることも認識している。

従って、特許商標局は、主題が組換え DNA の分野における安全な研究に関係している場合、その特許出願を特別なものとする嘆願を認める可能性がある。嘆願は、発明が組換え DNA の安全な研究にどのように関連しているかを説明する陳述を含むべきである。

先に説明した五つの根拠の何れかに基づく出願を特別なものとする嘆願とは異なり、この根拠及び以下に

述べる他の根拠に基づく嘆願に対し、特許商標局は、その嘆願が考慮の準備状態となっていると見做される前に出願人に料金の支払いを要求する。本稿の作成時点において、その料金は \$ 130 である。もちろん、この額は変更され得る。

G. HIV/AIDS 又は癌に関係する発明主題

HIV/AIDS 及び癌の改良された治療の早急な開示を促進するため、特許商標局はこの主題に関連する特許出願を特別なものとする嘆願を認める可能性がある。出願人は、開示された発明が HIV/AIDS 又は癌の診断・治療又は予防にどのように貢献するかについて嘆願において記述する必要がある。

また、上述したように、出願人は、嘆願が考慮の準備状態となっていると見做される前に \$ 130 の料金を支払わなければならない。

H. テロリズムとの戦いに関する発明主題

テロリズムと戦うための改良された技術の早急な開示を促進するため、特許商標局はこの主題に関連する特許出願を特別なものとする嘆願を認める可能性がある。出願人は、開示された発明がテロリズムと戦うのにどのように貢献するかについて嘆願において記述する必要がある。テロリズムと戦う技術の例としては、爆発物の検出、航空機セキュリティシステム、車によるバリケードを無効にするシステムなどが挙げられる。

この根拠に基づいて出願を特別なものとする嘆願は、同様に、\$ 130 の料金の支払いを含まなければならない。

I. 小規模団体によって提出されたバイオテクノロジーに関連する出願

特許商標局は、主題がバイオテクノロジーに関連する特許出願であって小規模団体に譲渡されている出願を特別なものとする嘆願を認める可能性がある。その嘆願は、小規模団体であることを確立し（又は、そのような立場が既に確立されているとの陳述を提供し）、特許出願の主題がその小規模団体の主たる財産であるということ述べ、且つ、その特許出願の審査が遅れたならばその技術の開発が重大な損害を受けるであろうことを説明しなければならない。

加えて、出願人は、嘆願が考慮の準備状態となって

いると見做される前に \$ 130 の料金を支払わなければならない。

J. 有望な製造

しばしば発明者は、特許が許可されるまで、投資家及び製造業者から十分な利益を得ることができない。幸運にも、特許商標局は、有望な製造を根拠として出願に特別な立場を認める可能性がある。この根拠に基づいて出願を特別なものとする嘆願は、以下の事項を主張しなければならない。

(A) その有望な製造業者は発明主題を製造するための十分な資本力及び設備を備えるか、或いは、特許が認められれば十分な資本力及び設備が利用可能となるであろうこと。嘆願は、その資本金の概略を述べるとともに、その設備について簡単に記述しなければならない。もし、その有望な製造業者が個人であれば、嘆願は、その個人は要求される資本を備えることを示す例えば銀行員等の信頼できるパーティからの裏づけの陳述を含まなければならない。

(B) その有望な製造業者は、その特許が認められることが確かにならなければ、製造をしないか又は現在の製造活動を増強しないであろうこと。

(C) その製造業者は、資本及び設備に対する投資を保護するであろうクレームの許可又は特許の発行時に、合衆国内又はその領土内において直ちにその発明品を製造する義務を負っていること。

(D) その出願人又は譲受人は、先行技術について注意深く且つ徹底的に調査をしたか又は調査を行わせたこと、あるいは、関連する先行技術について十分な知識を有していること。すでに記録されていない限り、嘆願はクレームされた主題に最も密接に関連していると思われる各文献のコピーを含まなければならない。

その出願人は、先行技術の「注意深く且つ徹底的な調査」がなされた、或いは、出願人又は譲受人は関連する先行技術について「十分な知識」を有しているという陳述を提供するにあたり、後の特許の行使期間における影響について注意深く検討すべきである。そのような陳述は、その特許は権利行使不能とされるべきであるという議論を練り上げようとするその出願人の将来の競争者によって注意深く詳細に調べられることになる。この話題については、以下に詳細に論じる。

また、有望な製造を根拠として出願を特別なものと

する嘆願についても、出願人は、嘆願が考慮の準備状態となっていると見做される前に \$ 130 の料金を支払わなければならない。

K. 侵害（出願が現時点で発行された特許であるとした場合の侵害）

特許商標局は、継続中のクレームが発行されたならば侵害されているという根拠に基づいて出願を特別なものにする嘆願を認める可能性がある⁽⁶⁾。侵害製品又は侵害行為は、嘆願が提出された時点で存在していなければならない。（侵害が見込まれるという場合は資格がない。）嘆願は、以下の事項を主張しなければならない。

(A) クレームが発行されたならば、そのクレームを侵害するであろう装置又は製品が実際に市場に出ているか、或いは、そのクレームを侵害するであろう方法が実際に使用されていること。

(B) そのクレームを侵害するであろう装置、製品又は方法とそのクレームとの厳密な比較がなされてきたこと、及び、出願人の意見ではクレームのいくつかは疑いもなく侵害されていること。

(C) その出願人は、先行技術について注意深く且つ徹底的に調査をしたか又は調査を行わせたこと、或いは、関連する先行技術について十分な知識を有していること。すでに記録されていない限り、出願人は、そのクレームにより包囲された主題に最も密接に関連していると思われる各文献のコピーを提出しなければならない。

また、出願人は、嘆願が考慮の準備状態となっていると見做される前に \$ 130 の料金を支払わなければならない。

特許商標局は、この根拠に基づいて嘆願を認める前に追加の情報を要求するかもしれない。

L. 出願人の先行技術調査及び分析(加速された審査)

審査官が未だ審査を開始していない出願に関し、たとえ他の根拠のどれもが適用できない場合であっても、出願を特別にするための最後の根拠が利用可能である。特許商標局は、この根拠を「加速された審査」と呼んでいる。

加速された審査を求める嘆願は、\$ 130 の料金と、一つのみ発明（審査官により決定される）の審査を

得ることに同意している旨の陳述と、先行技術の調査及び分析と、を含まなければならない。一番目の要求は簡単である。二番目及び三番目の要求は、以下のようにより詳細に論じられる。

その嘆願は、総てのクレームが単一の発明のみを記述していると述べなければならない。その代わり、その嘆願において、審査官が限定要求を発するならば出願人は一つの発明をトラバースなく選択することに同意する旨の陳述を行うことができる。いくつかの審査部の技術センターは、その嘆願が上記の両方を陳述していることを要求し、更に、要求（限定要求）がなされるならば（発明の）選択が電話にて行われることを要求するであろう。

従って、審査官による限定要求が妥当であるか否かにかかわらず、出願人はその限定要求をトラバースする権利を放棄しなければならないであろう。もし出願人がトラバースなく選択を行うことを拒否するのであれば、その嘆願は否定されるであろう。

スペシャルプログラムの審査官がその出願を特別なものとするための嘆願を認めるか否かを考慮している期間と同じ期間中に、（別の）審査官が限定要求を発する状況は稀であるように思われる⁽⁷⁾。即ち、審査官は恐らくその嘆願がすでに認められた後に限定要求を行うであろう。そのため、もし出願人が、出願を特別な立場に維持しておくことよりも限定要求をトラバースすることを望むのであれば、出願人はトラバースなしで選択することを単に拒否すれば良いように思われる。しかしながら、嘆願による出願の特別な立場は取り下げることができないので、嘆願において選択を行うことを誓い、後に、その合意に背くというプラクティスはリスクを負う。

例えば、限定要求に対して選択をするという誓いを尊重することを拒否するというプラクティスをやめさせるため、その出願人が拒否するのであれば、いくつかの技術センターは出願を放棄し、その弁護士／代理人に対する潜在的な懲戒的アクションのために、そのことを特許商標局の Office of Enrollment and Discipline (OED) に報告するであろう。その代わり、特許商標局が出願を放棄せず後に特許となったとすると、特許権者の競争者が裁判所にその特許は不正行為により権利行使不能とされるべきであると主張するリスクが存在するであろう⁽⁸⁾。

出願人は嘆願中に選択を含ませておくことができる。この早期の選択は要求されておらず、特別な状況がない限り、有利な点を全く有さないようである⁽⁹⁾。その代わり、出願人は、審査官が選択を要求するか否か及びどのようにクレームが分割されるかを見るために待つべきである。審査官は、唯一つの発明に向けられたクレーム群の出願人による指定に同意しないかもしれないので、早期の選択は全く有益でない⁽¹⁰⁾。

その嘆願は、審査前調査がなされたという陳述を含まなくてはならず、更に、その調査範囲をクラス及びサブクラスによって列挙しなければならない。適用可能であるなら、出版物、化学的抽出物及び外国特許等について議論されるべきである。もちろん、その調査はクレームされている発明に向けられたものでなくてはならない。

別の方法として、その嘆願だけのために調査を行う代わりに、外国の特許庁による対応外国出願についての調査を提出してもよい。明らかなことであるが、その外国出願のクレームは合衆国の出願と同一又は類似の範囲を有さなくてはならない。

出願の包袋は引用文献を含まねばならず、クレームがその発明とその引用文献とをどのように区別するのか明瞭でなくてはならない。従って、クレームにより包囲された主題に最も密接に関係していると思われる引用文献が既に記録に入っている場合を除き、嘆願は、その引用文献それぞれのコピーを含んでいなければならない。また、嘆願は、クレームされた主題が引用文献に対してどのように特許可能であるかを明瞭に示す同引用文献についての詳細な議論を含まなければならない。

加速された審査を求める嘆願が認められるならば、最初のオフィスアクションから3月以内にできるだけ多くの問題を解決するために特許商標局は出願人に審査官とのインタビューを行うことを奨励する。そのインタビューの前に、出願人はインタビュー中に議論する補正案のコピーを審査官に送付すべきである。

出願人は、総ての拒絶、異議及び要求に応答する補正を提出しなければならない。しかし、その補正は、審査官の調査分野を広げることを要求するものであってはならない⁽¹¹⁾。そうでない補正は、不適正な応答として取り扱われるであろう。

M. デザイン特許出願の迅速化された審査

特許商標局は、新しいデザインは限られた期間にのみ流行するので、折に触れて素早くデザイン特許の保護を取得する必要があることを認識している。出願を特別なものとする嘆願を提出する選択は、デザイン特許出願に関して利用可能である。加えて、特許商標局は出願人に「デザイン特許出願の迅速化された審査の要求」を提出する機会を与える。そのような要求は以下の事項を必要とする。

デザイン特許出願が完全でなくてはならない。即ち、その出願は、迅速化された審査が要求されたか否かにかかわらずデザイン特許出願が通常必要とする総ての書類を有し且つ料金の支払いがなされていなければならない。

迅速化された審査を求める要求は、審査前調査が行われたことを示す陳述を含まなければならない。外国特許庁による調査はこの要件を満たす。また、その陳述は、例えば、その調査のUSクラス及びサブクラスを提供することによって、調査分野を示さなければならない。重要な国内及び外国特許文献並びに重要な非特許文献は総て情報開示陳述書中に引用されるべきである。

特許商標局は、迅速化された審査の要求を提出するのに使用され得る書式 (Form PTO/SB/27) を備えている。現在、特許商標局は、この書式をウェブサイト上で提供している。そのURLは、<http://www.uspto.gov/web/forms/sb0027.pdf> である。

また、特許商標局は、迅速化された審査に対する料金を要求する。出願を特別なものとする嘆願に対する料金（\$130）とは異なり、迅速化された審査の要求は\$900を必要とする。

迅速化された審査の要求が認められると、特許商標局は出願人が迅速化された処理において補助することを期待する。特に、出願が特許的に別個の二以上の実施例を開示していることを根拠として審査官が限定を要求するのであれば、出願人は選択をトラバースなしで行わなければならない。出願人がトラバースなしでの選択を拒否するならば、その出願は、もはや迅速化された審査を享受できなくなるであろう。

一般に、迅速化された審査手続きからの「取り下げ」に対する条項は存在しない。上述したように、出願人がトラバースを伴わない選択を拒否することは、実務上、例外的である。

III 迅速化された特許商標局の処理の「コスト」 ／結果

特許商標局に処理を迅速化させるか否かを決定するために、出願人は幾つかの実務上の考慮すべき事項を慎重に評価すべきである。特別な場合についての事実、迅速化された特許商標局の処理を要求することは価値が無いことを非常に良く表すかもしれない。幾つかの注目すべき考慮事項は以下の通りである。

A. 迅速化された特許商標局の処理を求める要求を準備し提出するための料金は出願人のコストを増加する。

迅速化された特許商標局の処理を要求する出願人は料金を支払わなければならない。出願人は（自分自身で代理する以外）、迅速化された処理を求める要求を準備するために弁護士／代理人に費用を支払う必要がある。また、特許商標局は、上述した根拠のいくつかに基づいて出願を特別なものとする嘆願は\$130の料金を含むことを要求する。デザイン特許の迅速化された審査を要求するためには、特許商標局は\$900を要求する。

弁護士／代理人の費用もまた相当に高い。例えば、発明者の年齢が65歳を超えていることを根拠として出願を特別なものとする嘆願等、幾つかの要求を準備することに対する弁護士／代理人の料金は低額であろう。しかしながら、幾つかの他の要求、例えば、先行資料調査及び関連する分析を含む嘆願を準備する場合、弁護士／代理人の費用は非常に高くなる傾向にある。

B. 迅速化された特許商標局の処理を求める認められた要求は特許の早期発行を保証しない。

出願人はより早い特許発行日を得ることをゴールとして特許商標局による迅速化された処理を要求するのであるが、迅速化された処理に対する要求が認められても、幾つかの場合においては、実際にその要求がなかった場合に対して発行日を十分には早くしないかもしれない。例えば、特許商標局のいくつかの部署においては、出願の係属期間が長くなく、それらの部署における迅速化された処理が行われていない出願に対する最初のオフィスアクションは、迅速化された処理が行われている出願に対する最初のオフィスアクションと同じくらい早期に出されるであろう。また、迅速化

された処理が行われている出願に対する次のオフィスアクションの発生時期は、迅速化された処理が行われていない出願に対するそれよりも1月以上早くならないかもしれない。更に、審査官が迅速化処理要求が認められた出願を審査する前に、特許商標局の管理は、その審査官が迅速化された特許商標局の処理が要求されていない非常に古い出願を先に審査することを望むかもしれない。加えて、審査官が迅速化された処理に対する要求が認められた出願を既にドケット上に多く有しているならば、迅速化された処理の要求が認められた更なる出願は、実際上、より迅速には処理されないだろう⁽¹²⁾。

迅速化された特許商標局の処理に対する要求を提出する前に、出願人は同じ技術分野の他の出願の係属期間を確かめ、迅速化された処理に対する要求が認められた場合にどのくらい出願の係属期間を減少させようであるか予測すべきである。係属期間についての情報を取得するために、出願人はその出願が割り当てられたアートユニットの監督特許審査官（SPE）に電話によりコンタクトをとることができる⁽¹³⁾。その出願人は、また、技術センターのスペシャルプログラム審査官に電話し、迅速化された審査に対する要求がどのくらい早く決定されるかについて尋ねることもできる。もちろん、出願を特別なものとする嘆願に関し、出願が依然として初期審査の段階にあれば、出願はまだアートユニットに割り当てられておらず、認められた嘆願は手続きをまだ迅速化していない。

従って、迅速化された特許商標局の処理に対する認められた要求を得ることは、より早期の特許発行日を保証しない。そのような要求を提出することについて以下で述べる潜在的な損害に鑑みるなら、出願人は、迅速化された処理を要求することを決定する前に、その要求が処理をどのくらい迅速化させようであるか、及び、その特許期間の早期の部分がどのくらい価値があるものであるかを考慮するほうがよい。

C. 出願を特別なものとする嘆願における陳述はクレーム解釈に利用される。

出願を特別なものとする嘆願における陳述は出願の審査経過の一部となるから、それらはクレーム解釈に利用される。従って、出願人により嘆願中になされる先行技術とクレームとを区別するための陳述

は、クレームに明示された表現及び対応する明細書のみに基づくクレーム解釈より狭いクレーム解釈を正当化するように使用され得る。Starpay.com L.L.C. v. Visa Int'l Serv. Ass'n⁽¹⁴⁾の判決及びGentry Gallery v. Berkline Corp.⁽¹⁵⁾の判決は、そのようなクレーム解釈の例を示す。

従って、出願人は、最良であると考えられる先行技術に対してクレームが発明をどのように区別するのかの陳述を出願人に要求する加速された審査を根拠とする「出願を特別なものとする嘆願」を提出すべきか否かを決定する際、狭いクレーム解釈がなされるリスクについて考慮すべきである。

もちろん、出願人が出願を特別とする嘆願を提出しなかったとしても、審査官が後にその先行技術が新規性又は自明性の拒絶を正当化すると主張し、出願人はクレームがその先行技術に対して発明をどのように区別するのかを説明する陳述を提供する必要がやはり生じたかもしれない。しかしながら、出願人が嘆願を提出したと仮定したときにその嘆願において議論したであろう先行技術を審査官が主張するかどうかについて出願人は定かではない。その先行技術が主張されなければ、その先行技術と区別するための陳述は不必要であったことになろう。加えて、幾つかの場合、出願人は、出願を特別なものとする嘆願が提出されたときより遅い後の審査段階において競争状態について一層よく知ることがある。従って、出願人は、その競争に関する知識をもって、先行技術と区別するための陳述をより注意深く且つ適切に作成することができ、クレーム解釈が競争者の製品又は方法を含むのに十分広くはないといった機会を減少することができる。

D. 出願を特別なものとする嘆願における陳述は、競争者が特許は権利行使不能であると議論するために利用可能である。

特許権者が競争者に対して特許侵害の責任を問うとき、その競争者は通常、特許は無効又は権利行使不能であると応答するための理由を捜す⁽¹⁶⁾。その場合、競争者は侵害の責任を負わない。無効又は権利行使不能の議論を練り上げるため、競争者は殆どの場合においてその特許の審査経過を研究するであろう。特許出願人が迅速化された特許商標局の処理を求める要求を提出していたならば、競争者は、特許は権利行使不能とされるべきであると議論するための根拠を見つけら

れるのではないかと、その要求について詳細に調べることができる。

一般に、出願人が公正、誠実及び正直さをもって手続きをする義務を怠るなら、出願人は「不正行為」に関与しており、特許全体が権利行使不能となる。出願人は以下の場合に不正行為に関与することになる。

- (1) 偽りの重要な情報を特許商標局に提出する。
- (2) 特許商標局を欺く意図を有している。

受け入れられてはいるが若干曖昧な「重要な‘material’」情報の定義は、合理的な審査官が、その出願を特許として許可し発行するか否かを決定する際、その情報を重要であると考慮していたであろう実質的な可能性が存在する情報である。審査官により考慮された他の情報よりも関連性が低いか又はそれらの他の情報に対し単に追加的なものであるような情報は、重要とはならないであろう。裁判所は、重要性(materiality)及び意図が十分に大きいと決定すると、その特許を権利行使不能であると決定する。重要性及び意図の要素のうちの一つが相対的に弱いということが示される場合ですら、残りの一つが強いということが示されると、その弱い方が補われ、特許は権利行使不能とされる⁽¹⁷⁾。

従って、出願人が、審査前先行技術調査を要求する根拠に基づいて出願を特別なものとする嘆願を提出するならば、出願人は、その調査は十分であることを確実にし、且つ、最も関連している先行技術の特許商標局に提出するべきである。そうしなければ、その出願から発生した特許は、手続き中の不正行為により後になって権利行使不能であると決定される可能性がある⁽¹⁸⁾。

一例として、ニューヨーク南部合衆国連邦地裁は、特許は一部において権利行使不能であると決定した。なぜなら、出願人は手続き中に加速された審査を根拠として出願を特別なものとする嘆願を提出したが、その嘆願のための先行資料調査は不十分であるとみなされたからである。その調査は弁護士、特許代理人、調査の専門家、或いは発明者自身によってすらなされていなかった。その調査を行った人物の資格は、その嘆願中には提出されていなかった。裁判所は、調査を行った人物が修士であることに気づき、大学の教授であったことを推論したが、それは、出願を特別なものとするための調査を十分なものであると裁判所がみなすには不十分であった⁽¹⁹⁾。

その一方、ペンシルベニア東部合衆国連邦地裁は、侵害を根拠とする出願を特別なものとする嘆願に対してなされた先行資料調査は十分であったと判断した。この事件においては、出願人はワシントンを拠点とする特許調査者を雇い、出願人に都合のよい情報源のみに頼らなかった⁽²⁰⁾。

上記の両方の例において、正しくないと言われた重要な情報は、審査官が新規性又は自明性の拒絶を正当化するのに恐らく有用であったであろう先行技術であった。しかしながら、米国連邦巡回控訴裁判所はそのように限定されない「重要性」の定義を提供する。具体的には、「出願を特別なものとする嘆願中における偽りの陳述が出願の迅速化された考慮を促進するのに成功しているのなら、その陳述は重要である。」⁽²¹⁾。従って、クレームが先行技術に対して同一又は自明であるか否かに何の関係もないように思われる虚偽であっても、出願人が少なくとも65歳であるという(出願人の年齢に基づいて出願を特別なものにする嘆願における)意図的な虚偽の陳述ですら特許の権利行使可能性を危険に陥れるであろうと推論され得る。

要するに、出願人は、迅速化された特許商標局の処理を求める要求における陳述が正確であるかどうか注意深く吟味すべきである。先行技術の審査前調査を必要とする要求に関しては、MPEPには明言されていないが、出願人は調査の専門家を雇うことを検討すべきである。その嘆願が単に許されたとしても、それは特許商標局が調査は十分であると満足したことを示すに過ぎず、その調査は特許が権利行使可能であることを維持するのに十分であったと裁判所がみなすことを保証しない⁽²²⁾。

IV まとめ

より価値ある特許を取得するために、出願人はより早い発行日を取得するために手続きを迅速化させることを決定できる。殆どの場合、より早い発行日は特許期間を長くし、それは特許をより価値あるものとするはずである。出願人は、特許商標局からのより多くの提出を求めるオフィスアクション及び要求に素早く応答することにより手続きを迅速化させることができる。加えて、出願人は上述した方法の一つを使用して迅速化された特許商標局の処理を要求することができる。

しかしながら、上述したように、迅速化された特許

商標局の処理を要求することは「費用」を必要とし、その費用は増加された特許期間の価値よりも大きいかもしれない、場合によっては、最低限の増加ということになるかもしれない。特許が発行されると、その要求における陳述はクレーム解釈のために利用可能となる。そうした要求は通常、手続きの初期に提出されるから、出願人は後にその特許を侵害するかもしれない潜在的に競合する製品や方法に気付いていないかもしれない。従って、出願人は、その要求中に、クレームが非常に狭く解釈されて競争者の製品又は方法を含むことができなくなる陳述を含んでしまいがちである。

加えて、迅速化された特許商標局の処理を求める要求を提出する出願人は、その出願から後に生じた特許は権利行使不能とされるべきであるという議論のために使用される材料を競争者に潜在的に提供してしまう。もちろん、注意深く書かれた要求は、権利行使不能であると判断される機会を減じ、出願人は、この減じられたリスクは特許期間の増加から生じる価値の予期できる増加に十分に値すると判断することができる。

注

- (1) 35 U.S.C. § § 271 & 283.
- (2) 35 U.S.C. § 154 (a).
- (3) 例えば、35 U.S.C. §§ 154-156.
- (4) 35 U.S.C. § 154 (d).
- (5) MPEP § 1309.
- (6) MPEP § 708.02 は、もしクレームが現状の形のまま発行されたなら侵害されるであろうクレームに関して「侵害」という用語を使用している。しかしながら、特許権は特許期間が開始するまで始まらないから、継続中のクレームは侵害されることはない。35 U.S.C. § 154 (a).
- (7) Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director (元は「Director」の代わりに「Commissioner」と呼ばれていた。) が特許商標局を管理する。彼の監督下、複数の「技術センター長」は特許審査を管理する。各技術センター長は、複数の監督特許審査官 (SPE) 及び「スペシャルプログラム審査官」の職員を持っている。各監督特許審査官は審査官で構成される「アートユニット」を管理する。スペシャルプログラム審査官の職務は出願を特別なものにする嘆願について決定することを含む。
- (8) 不正行為の件は以下に述べる。
- (9) 恐らく、その嘆願が選択を含んでいれば、審査官はどれを選択するのかを聞くために出願人にコンタクトをとる必要がないから、審査は若干は早く進むだろう。
- (10) 加えて、審査経過は選択したグループ内のクレームは単一の発明を包含すると解すべきであることを示す出願

人からの陳述を有するであろう。従って、早期の選択は不必要にクレームの範囲を変更するかもしれない。出願を特別にするための嘆願における陳述に基づくクレーム解釈の件は、以下に議論する。

- (11) 補正によりクレームが拡大されると、より広い調査範囲が要求されるかもしれない。出願人がより広いクレームを欲するのであれば、出願人は、その特別な出願が発行される前に継続出願を提出することができる。それによれば、出願人は、競争者の製品についての知識等の市場に関する新しい知識に基づいて新しいクレームを作成することができる。

Stairmaster Sports/Medical Products, Inc. v. Groupe Procycle, Inc., 25 F.Supp.2d 270, 87-79 (D DE 1998) 事件においては、一つのパーティは、親出願に対してその親出願を特別なものとする嘆願は再発行のオプションを排除すると議論することにより、再発行特許中のクレームの行使を妨げようと試みた。裁判所はこの議論を認めなかった。

- (12) しかしながら、迅速化された特許商標局の処理を要求することは、それにもかかわらず価値がある場合があり、後に出願された出願であって特別なものとされている出願が上記出願より前に審査されることはないであろう。

- (13) 出願人の弁護士／代理人が個人的な PAIR (Patent Application Information Retrieval) アカウントを持っているなら、そのアートユニットの情報は安全なインターネット接続を通して簡単に取得できるであろう。

- (14) 2005 U.S. Dist. LEXIS 28 (ND TX 2005). Starpay.com 事件において、下級判事は選択した用語のクレーム解釈を連邦地裁に推奨した。その主題となっている特許は、購入者と販売者との間の特定の取引に関連する取引の独特な識別子 (UTDI) を用いて電子的な商取引を確認するための方法を開示していた。UTDI は、販売者が取引を完了できるように購入者の身元を確認する。

その特許の手続き中、出願人は出願を特別なものにする嘆願を提出した。出願人はその嘆願において、UTDI が発生者により生成され、最終的にその電子商取引及びそれに関連する識別子は発生者に確認のために戻り、その取引が完了するという、正当性が立証された電子的商取引を提供する方法について、先行技術は教示又は示唆しないと述べることにより、クレームを先行技術と区別した。

クレームの一つは電子商取引を提供する方法を記述し、そのクレームは UTDI が使われることを明示的に要求していないことについて争いはなかった。しかしながら、下級判事は、出願を特別なものとする嘆願における出願人の陳述は、そのクレームを先行技術と区別するために UTDI が必要であるということをも明瞭にしたと認定した。従って、下級判事は「その発生者が支払い処理を生成したかどうかを確認する」というクレーム中のステップは、「その発生者は、その発生者が支払い処理を発生したことを、(a) その発生者に戻ってきた独特な識別子と (b) その発生者によって維持されている独特な取引識別子の記

録を有する特定の取引とを比較することにより決定しなければならぬこと」を意味すると解すべきであると示唆した。

- (15) 134 F.3d 1473, 1475 (Fed. Cir., 1998). **Gentry Gallery** 事件においては、主題となる特許は、同じ方向に向く二つのリクライニングシートを有するとともに、その二つのシート間に「コンソール」を有する組み立て式ソファを開示していた。最も広いクレームは、そのコンソールは「固定されている」と規定していた。手続き中に、出願人は、その出願を特別なものとする嘆願において、二つのリクライニングシート間の要素は「それ自身ではコンソールではないリトラクタブルな構造体である「トレイユニット」であると描写することによって、そのクレームを先行技術と区別した。

裁判所は、被疑侵害ソファの関連する特徴部分は、「折りたためられることにより、近接したリクライニングチェアの間テーブル面を提供するセンターシートの背もたれ」であると決定した。そして、裁判所は、この特徴は出願人がそのクレームを出願を特別なものとする嘆願中にて区別した先行技術の特徴と同じであると認定した。従って、告訴された装置はクレームを文言上侵害し得なかった。(裁判所は、出願を特別なものとする嘆願における議論は審査経過禁反言を生じさせ得るものであり、均

等論下での侵害の議論を排除すると付け加えた。)

- (16) 「無効」との判断に達する場合と「権利行使不能」との判断に達する場合とで法律上の理論は異なるが、実務上の影響は本質的に同じである。即ち、特許権者は競争者がその特許された発明を実施することを妨げることができない。
- (17) **Graco Children's Prod., Inc v Century Prod. Co., Inc.**, 38 USPQ2d (BNA) 1331 (ED PA 1996).
- (18) 特許の総てのクレームではないが幾つかのクレームが新規性又は自明性により無効であると決定されるときでも、残りのクレームは特許権者の競争者に対し行使可能のままである。これに対し、特許が権利行使不能であると決定されると、行使できるクレームは一つもない。
- (19) **D.O.C.C. Inc. v Spintech Inc.**, 36 USPQ2d (BNA) 1145 (SD NY 1994).
- (20) **Graco Children's Prod.**
- (21) **General Electro Music Corp. v Samick Music Corp**, 19 F.3d 1405, 1411 (Fed Cir 1994).
- (22) 著者は、依拠された審査前調査が類似のクレームに対して外国特許庁によってなされた場合において、その審査前調査が不十分であるということに基づいて権利行使不能であると判断された特許について知らない。

(原稿受領 2005.7.12)