

特集《現地代理人に聞く、権利化阻止及び無効化について》

米国特許の権利成立阻止または無効化の戦略： 既存の手続及び新規 AIA 下での手続の概要

米国弁護士

Eugene Perez,

米国弁護士

MaryAnne Armstrong



要 約

リーヒ・スミス米国発明法 (Leahy-Smith America Invents Act, 「AIA」) では、第三者が特許出願の権利化を阻止し、あるいは成立した特許権を無効化するための新たな特許付与前・付与後手続を定めている。原則として、第三者が米国特許出願の権利化を阻止する方法は限られている。それとは異なり、成立した特許権に関しては、第三者は当事者系レビュー (inter partes review), 付与後レビュー (post grant review), ビジネス方法特許に対する付与後レビューなど、より多くの方法を利用することができる。本稿では、こうした様々な付与前・付与後の手続と、これらの手続の主なメリットとデメリットについて概略を説明する。

目次

- I. 序説—米国発明法と新たな特許権付与前・付与後手続
- II. 申立が可能なる手続
 - A. 第三者による特許発行前の手段
 - 1. 第三者情報提供 (37 C.F.R. § 1.290)
 - 2. プロテスト (37 C.F.R. § 1.291)
 - 3. 公然実施手続 (37 C.F.R. § 1.292)
 - B. 第三者による特許発行後の手段
 - 1. 査定系再審査と当事者系再審査—概要
 - 2. 当事者系レビュー—概要
 - 3. 付与後レビュー—概要
 - 4. ビジネス方法特許に関する暫定的な付与後レビュー—概要
- III. 第三者が利用可能な戦略
 - A. 当事者系レビュー
 - 1. 当事者系レビュー：コスト
 - 2. 当事者系レビュー：申立期限及び手続中断の可能性
 - 3. 当事者系レビュー：申立認容の可能性及び判断基準
 - 4. 当事者系レビュー：ディスカバリー
 - 5. 当事者系レビュー：和解, エストッペル, 実際の利害関係人の要件, 将来の訴訟
 - B. 付与後レビュー
 - 1. 付与後レビュー：コスト
 - 2. 付与後レビュー：申立期限及び手続中断の可能性
 - 3. 付与後レビュー：申立認容の可能性及び判断基準
 - 4. 付与後レビュー：ディスカバリー
 - 5. 付与後レビュー：和解, エストッペル, 実際の利害関係人の要件, 将来の訴訟
 - C. 最善の方法の選択
- IV. 結論

I. 序説—米国発明法と新たな特許権付与前・付与後手続

リーヒ・スミス米国発明法⁽¹⁾ (Leahy-Smith America Invents Act, 「AIA」) は、バラク・オバマ米国大統領によって 2011 年 9 月 16 日に署名され、1952 年以降の米国特許法における最も重要な改正である。2012 年の 8 月と 9 月には、米国特許商標庁 (United States Patent and Trademark Office, 「USPTO」) によって最終規則が制定された⁽²⁾。AIA と USPTO 最終規則の目的は、より効率性の高い合理化された特許制度を確立し、もって特許のクオリティを向上させ、不必要で非生産的な訴訟コストを軽減することにある。特に AIA では、特許権者または第三者による申立が可能なる数種類の特許付与前・付与後の手続を導入している。本稿では、USPTO における、権利化阻止あるいは特許無効のための既存の手続と、さらに、AIA にて新たに導入された特許権付与前・付与後手続について解説する。

II. 申立が可能なる手続

特許の発行前において、第三者は、匿名で以下の手続をとることができる。(1) 第三者情報提供制度 (preissuance submissions by third parties) により先行技術を提出する⁽³⁾。(2) 出願に対するプロテスト (protest) を申し立てる⁽⁴⁾。(3) 公然実施手続 (public use proceedings) を申し立てる。

特許発行後においては、特許権者は以下のような方

法で特許を見直し、訂正し、または変更することができる。(4) 権利の部分放棄（クレームの一部の法定放棄 (statutory disclaimer) または存続期間の一部放棄 (terminal disclaimer)⁽⁵⁾ の提出, (5) 訂正証明書 (certificate of correction) の発行請求⁽⁶⁾, (6) 再発行出願 (reissue application) の提出⁽⁷⁾, (7) 査定系再審査 (ex parte reexamination) の請求⁽⁸⁾, (8) 補充審査 (supplemental examination)⁽⁹⁾。また, (9) 特許インターフェアランス手続⁽¹⁰⁾の結果に応じて、発行済特許を変更することも可能である（特許と特許出願の間でのインターフェアランス手続において、特許権者に不利な判定が下され、その結果クレームの全部または一部が取り消された場合）。2013年3月16日をもって、インターフェアランス手は「デリベーション手続」(derivation proceedings)⁽¹¹⁾に変更された。もっとも、一定の特許出願及び特許権に関しては、インターフェアランス手続を引き続き利用することが可能である。

第三者も、さまざまな方法で特許への攻撃を行うことができる。例えば、第三者 (USPTO 長官を含む) は、査定系再審査手続を申し立てることができる⁽¹²⁾。また、2012年9月16日までは、第三者は(10) 当事者系再審査 (inter partes reexamination) を申し立てることも可能であった⁽¹³⁾。現在では、第三者は AIA に基づいて(11) 当事者系レビュー⁽¹⁴⁾ (2012年9月16日より当事者系再審査に代わる手続) を申し立てることができる。さらに、(12) 付与後レビュー⁽¹⁵⁾ (2013年3月16日から)、あるいは(13) 特定ビジネス方法特許の付与後レビュー⁽¹⁶⁾ (2012年9月16日から) を申し立てることもできるようになった。

AIA の施行に伴い、査定系再審査手続、権利の部分放棄及び訂正証明書に関しては重大な変更は行われていない。再発行制度に関しては、再発行の理由となる錯誤に関して、「詐欺的意図のない」という要件が削除されたのが大きな変更点である⁽¹⁷⁾。

A. 第三者による特許発行前の手段

USPTO に対して、第三者が出願の権利化を阻止する手段はわずかである。米国特許法は、第三者による特許出願の審査手続への実質的関与を排除しており、この点に関して、35 U.S.C. § 122(c) は以下のように規定している。

(c) プロテスト及び特許発行前の異議申立

長官は、出願に対する特許付与について、出

願公開の後に、書面による出願人の明示的な同意なくプロテスト又はそれ以外の形式での特許発行前の異議申立ができないようにするための適切な手続を定めなければならない。

このように、法では、第三者が公開された米国特許出願に対してプロテストを申し立てることができるのは、「書面による出願人の明示的な同意」がある場合に限られるとされている。つまり、審査期間中に第三者の取り得る措置は、実質的には以下のものに限られる。

(i) 37 C.F.R. § 1.290 に定める第三者情報提供（先行技術文献の提出）

(ii) 37 C.F.R. § 1.291 に定めるプロテスト。

(iii) 37 C.F.R. § 1.292 に定める公然実施手続。

特許審査便覧 (Manual of Patent Examining Procedure, 「MPEP」) 第 1134 は、第三者から提出された書面で、上記の (i) から (iii) までのいずれにも該当しないもの（あるいは書面による出願人の明示的な同意がないもの）については、当該第三者に対する回答なしに破棄されると定めている。

1. 第三者情報提供 (37 C.F.R. § 1.290)

AIA (35 U.S.C. § 122(e)) により、第三者は、米国特許出願について先行技術文献を提出することが認められている。第三者情報提供に関するこの新たな規定は、出願日を問わずあらゆる係属中の出願が対象となり、また、規則第 1.99 に定める旧情報提供制度と比べると第三者に広い関与を認めている。もっとも、情報提供制度では申立人が手続に実質関与するわけではなく、また、USPTO への提出資料の検討に関しては、第三者のコントロールはほとんど及ばない。

37 C.F.R. § 1.290 に基づく第三者情報提供は、(1) (i) USPTO による出願公開（国際公開ではない）から 6ヶ月経過または (ii) 出願の実体審査における最初の拒絶理由通知 (first office action) の発行のうちのいずれか遅い方よりも前であって、且つ (2) 特許許可通知 (notice of allowance) の発行よりも前に提出しなければならない。

また、第三者は、特許出願に係る発明に対する各提出資料の関連性に関する簡潔な説明を提出しなければならない。もっとも、提出資料の関連性の簡潔な説明を作成する際には、クレームの特許性を否定する主張、拒絶理由の提案、さらに、拒絶理由通知や出願人の応答に関するコメントなどを含めてはならない

め、ある程度の注意が必要である。

第三者は、情報提供制度を利用して先行技術文献を提出するのがよいか、慎重に見極める必要がある。この制度には、提出資料の趣旨が審査官によって正しく理解されなかった場合でも、第三者にその訂正の機会は与えられないというリスクがある。このため、提出した先行技術資料が出願書類に記録され (made of record)、これにより、第三者の情報提供に伴うエストッペル (禁反言) 規定はないながらも、その資料を基礎に特許無効を後に申し立てるのが困難になる可能性がある。

2. プロテスト (37 C.F.R. § 1.291)

一般公衆は、係属中の出願に対してプロテストを申し立てることができる。しかし、プロテスト申立にはいくつかの厳しい要件が課されており、第三者にとって、係属中の通常出願にこの手続を利用することは難しいものとなっている。また、これは最も重要な点であるが、プロテストは出願公開前 (または、出願公開前に特許許可通知が発行された場合には、特許許可通知の発行前) に申し立てなければならない。

プロテスト申立は、どのような情報を根拠としてもよく、また、不公正行為 (inequitable conduct) 以外のあらゆる争点を主張することができる (刊行物に限らず、どのような情報でもよい)。プロテスト申立人は、それに含まれる情報の項目ごとに、特許出願との関連性の説明を提出する必要がある。プロテストは、係属中の通常出願に関しては出願公開前に申し立てなければならないが、再発行出願に関しては特許許可通知が発行されるまではいつでも申立が可能である。もっとも、MPEP の第 1901 では、再発行出願に対するプロテストは、再発行出願が公報にて公表されてから 2ヶ月以内に申し立てなければならないと定めている。

USPTO によってプロテストが受理されてしまえば、プロテスト申立人による手続への関与は終了する。このため、プロテスト申立人は、出願人による応答や、審査官による処分に対して意見を述べるができない。このため、提出した先行技術資料が出願書類に記録され (made of record)、これにより、プロテストに伴うエストッペル (禁反言, エストッペル) 規定はないながらも、その資料を基礎に特許無効を後に申し立てるのが困難になる可能性がある。

3. 公然実施手続 (37 C.F.R. § 1.292)

第三者は、USPTO に、公然実施手続を開始して、発明が特許出願から 1 年以上前に販売または公然使用されており、従ってクレームが 35 U.S.C. § 102(b) に定める法定の拒絶事由に該当するかを決定すべき旨を求める申立を行うことができる。

しかし、この手続も、第三者にとってあまり価値がない可能性が高い。規則により、この申立は「出願公開日、または § 1.311 に定める特許許可通知の郵送日のうちいずれか早く到来する日より前に」提出しなければならないためである。このため、第三者は出願が公開され、特許出願情報検索システム (PAIR) で閲覧可能となる前に、出願の存在を知っている必要がある。但し、公然実施手続では、USPTO において申立人が手続に実質関与する場合がある。

公然使用または販売の事実という拒絶理由があると認定された場合、審査官は、出願においてその旨の拒絶理由を付す。また、公然実施手続において公然実施または販売の事実という拒絶理由が認定されなかった場合には、審査官は、その資料が検討された事実を出願経過に明確に記録しておく。審査官が公然実施または販売の事実という拒絶理由によってクレームを拒絶する場合、出願人は出願審査の通常過程においてその拒絶に対する主張を行うことが可能である。

B. 第三者による特許発行後の手段

第三者は、査定系再審査、当事者系レビュー、付与後レビュー、また、特定ビジネス方法の特許に関する付与後レビューにより、特許に対する攻撃を行うことができる。

1. 査定系再審査と当事者系再審査—概要

査定系再審査及び当事者系再審査 (当事者系再審査は 2012 年 9 月 16 日をもって当事者系レビューに変更された) のいずれにおいても、請求が認められるためには、先行特許や刊行物に基づいて、特許性に関する「実質的に新しい疑問」 (substantial new question, 「SNQ」) を挙げる必要がある。

査定系再審査は、USPTO 長官も含めた第三者が請求することができる⁽¹⁸⁾。さらに、査定系再審査では、第三者である請求人は匿名でもよく、請求書で実際の利害関係人 (real party in interest) を特定する必要はない。もっとも、いったん査定系再審査手続が開始さ

れば、手続に関与するのは特許権者と審査官だけである。このため、第三者は、クレームされた発明の新規性を不備として確実に無効にすることができる先行技術がある場合に限って、査定系再審査を請求すべきである。

これとは対照的に、当事者系再審査においては第三者が大きく関与する。これら両種類の手続においては、審査官がまず当初の再審査手続を実施し、それに対する不服は特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board, 「PTAB」) に対して、次に連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit, 「CAFC」) に対して申し立てる。

いったん再審査が命じられると、再審査対象となる特許は、35 U.S.C. § 282 に定める有効性の推定を受けられなくなる。これは第三者 (特に侵害者であるとされた者) に有利に働くことが多い。第三者と特許権者は特許性に関して対等に争うことになる。この際には、特許性を欠くことの「一応の立証 (prima facie case)」と、「証拠の優越 (preponderance of evidence)」という基準が適用される。さらに、再審査手続の際には、クレームの範囲は可能な限り広く解釈するものとし、また、特許権者による補正や陳述によって出願経過禁反言 (prosecution history estoppel) が適用されることがある。この、クレームの技術的範囲は可能な限り広く解釈するという基準により、クレームされた発明は広く解釈されやすくなり、その結果、クレームされた発明が先行技術から予想しうるあるいは自明と判断される可能性が高くなる。また、自己に不利益な自白は、後の訴訟その他の手続において特許権者に不利な形で援用される可能性がある。

米国議会が、第三者の請求による再審査手続を導入した目的、理由は単純である。すなわち、特許権の有効性をめぐる紛争を、時間のかかる通常の訴訟より早く、しかも低コストで解決すること、裁判所が特許の有効性の争点について USPTO の専門家に委ねることができるようにすること、さらに、USPTO が疑わしい特許を見直す機会を拡大することで、特許権の安定性に対する投資者の信頼を強化することである⁽¹⁹⁾。しかし、こうした再審査手続のメリットは色々な理由によって達成が妨げられており、査定系・当事者系のどちらの再審査手続にもいくつかの欠点がある。

例えば、査定系再審査では、第三者は、再審査の当初請求書の提出以外は手続に関与することができず、

また、再審査命令に対する特許権者の応答に関して意見を述べることもできない。さらに、査定系再審査では、第三者は審査官、PTAB または CAFC の決定に対して不服を申し立てることができない。加えて、特許権者が既存のクレームを補正しあるいは同一または狭い範囲のクレームの新規追加を行ってもなお、先行技術から予想しうるかまたは自明であり、且つ当該第三者の申立人がなお侵害者とされる可能性があるような場合にも、斯かる補正・追加に対する主張を行うことができない。この結果、再審査証明書が発行され、USPTO の審査を 2 回受けたことで特許権が強化されることとなる。

当事者系再審査手続においては、第三者は、PTAB 及び CAFC に対する不服の申立を含め、手続の全段階を通じて関与することができる。当事者系再審査手続のおそらく最大のデメリットは、最終決定によってエストッペルが発生する結果、第三者の申立人は、手続で実際に主張しあるいは「主張することができた」事項に関しては、その後、連邦地方裁判所や USPTO での特許付与後手続において主張することができなくなるという点である。もっとも、決定が「最終的」とみなされるのは、不服申立の手段がすべて尽きた時である。このため、当初の再審査請求から数年が経過するまで、実際にはエストッペルが発生しないこともある。AIA の制定により、当事者系再審査の請求が可能な最終日は 2012 年 9 月 15 日とされ、現在、第三者は**当事者系レビュー**を請求することができる。もっとも、まだ数多くの当事者系再審査手続が係属中であるため、この手続の概要を理解しておくことは有用であろう。

2. 当事者系レビュー概要

当事者系レビューとは、特許付与後手続の一種であり⁽²⁰⁾、実質的には USPTO の PTAB に属する 3 名の特許審判官の合議体による審理である。当事者系レビューの申立が可能なのは第三者だけであり (特許権者には認められない)、申立書様式の請求は特許発行日から 9 ヶ月経過後、あるいは付与後レビューの終了日のうちいずれか遅い日より以降に提出する必要がある。当事者系レビューは、当事者系再審査と同じように、先行技術文献と、さらに、その先行技術文献との比較で、係争対象特許に係る 1 又は複数のクレームが USPTO によって取り消されるべき旨の第三者の請求

を基礎に行われる。第三者は、申立の際に、また、申立が受理された場合には PTAB による当事者系レビュー審理の開始の際に、比較的高い公的手数料を支払う必要がある。

申立が判断基準を満たす場合、すなわち請求人が優勢であるとの「合理的な見込み (reasonable likelihood)」がある場合には、PTAB は申立を受理し、当事者系レビュー審理を開始する。第三者たる申立人は、申立の際に、本人を含む実際の利害関係人をすべて特定しなければならない (匿名での申立は認められない)。また、申立人の関係者 (privy) にはすべて、後述するようにエストッペル規定が適用される。

当事者系レビューにおいては、申立人と特許権者の双方が、各自の主張を裏付ける宣誓供述書・宣言書などの応答書面を提出する。この場合には、限られた範囲内でのディスカバリーが行われる。当事者系レビューの利点の一つは、審理開始日 (申立日ではない) から 1 年以内に PTAB の決定が出るという点である。もっとも、この 1 年間という期間は、正当理由 (他の第三者の手続の併合など) があれば 6 ヶ月延長される場合がある。PTAB の決定が下されればエストッペル効果が発生し、その効果はその後に行われる連邦地方裁判所、アメリカ国際貿易委員会 (International Trade Commission, 「ITC」) または USPTO の特許付与後手続に及ぶ。

3. 付与後レビュー概要

付与後レビューは、当事者系レビューと同様に、特許権の付与後に行われる手続であり、実質的には USPTO の PTAB に属する 3 名の特許審判官の合議体による審理である。付与後レビューを申し立てることができるのは第三者だけであり (特許権者には認められない)、申立書様式の請求を特許付与日から 9 ヶ月以内に提出する必要がある。第三者は USPTO に対して、係争対象特許の 1 又は複数のクレームを取り消すよう求める。付与後レビューにおいても、当事者系レビューと同じく、高額の申立の手数料、さらには PTAB による審査開始の手数料がかかる。付与後レビューの対象となるのは、優先日が 2013 年 3 月 16 日以降の特許に限られる。このため、実務的観点から言えば、発行された米国特許権を無効にするためにこの手続が利用されるには、まだしばらく時間がかかるであろう。

申立人の主張が、1 又は複数のクレームが「どちらかといえば (more likely than not) 特許性がない」という判断基準を満たしていれば、PTAB は申立を受理し、当事者系レビューを開始する。第三者たる申立人は、申立の際には、エストッペル規定が適用される、本人を含む実際の利害関係人と関係者をすべて特定しなければならない。

付与後レビューにおいては、申立人と特許権者の双方が、各自の主張を裏付ける宣誓供述書・宣言書などの応答書面を提出する。この場合には、限られた範囲内でのディスカバリーが行われる。当事者系レビューと同様に、審理開始日 (申立日ではない) から 1 年以内に PTAB の決定が下される。もっとも、この 1 年間という期間は、正当理由 (他の第三者の手続併合など) があれば 6 ヶ月延長される場合がある。また、これも当事者系レビューと同様であるが、PTAB の決定が下されればエストッペル効果が発生し、その効果はその後に行われる連邦地方裁判所、アメリカ国際貿易委員会または USPTO の特許付与後手続に及ぶ。

4. ビジネス方法特許に関する暫定的な付与後レビュー概要

2012 年 9 月 16 日から、第三者は、先行技術を基礎としてビジネス方法特許の付与後レビューを申し立てることが可能である。ビジネス方法特許の付与後レビューの基準及び手続は、付与後レビューと同様であるが、一定の例外がある。例えば、先発明主義に基づいて付与された特許に関しては、申立の基礎とすることのできる先行技術は限定されている。その他、ビジネス方法特許の付与後レビューは暫定措置であり、2020 年 9 月 16 日に終了するという点も例外として挙げられる。また、この暫定措置を申し立てることができるのは、第三者申立人、その実際の利害関係人または関係者で、侵害で訴えられた者、または特許侵害を問われた (charged) 者に限られる。

この特許付与後手続のエストッペルに関しては、第三者たる申立人が、この暫定措置手続において実際に主張した (通常の付与後レビューまたは当事者系レビューのように「主張が可能であった」という文言がない) 理由に基づいて特許クレームの無効を主張する場合には、USPTO での手続に関与できず、また、特許権に関する訴訟を提起できないという点に注意すべきである。

Ⅲ. 第三者が利用可能な戦略

第三者が当事者系レビュー、付与後レビューまたは査定系再審査を選択する際に検討すべき数多くのメリットとデメリットがある。AIA の新たな当事者系レビュー及び付与後レビューについては、さらに詳しく以下にて解説する。

A. 当事者系レビュー

当事者系レビューを申し立てるかどうかが決定する際には、次の要素を考慮すべきである。

- ・ コスト
- ・ 申立期限、係属中または後続の訴訟手続が中断されるかどうか
- ・ 主張する事由（拒絶理由）が認容される見込みと、適用される判断基準
- ・ 特許権者及び第三者たる申立人に関する（限定的な）ディスカバリーの実施可能性。
- ・ 和解の可能性、エストoppelの発生時期及び範囲、すべての実際の利害関係人を特定する必要性、将来の訴訟の可能性

1. 当事者系レビュー：コスト

すでに述べた通り、第三者は、申立のために高額の公的 (USPTO) 手数料 (9,000 ドル) を支払わなければならない⁽²¹⁾。また、第三者は、PTAB が当事者系レビューを受理した場合、開始手数料として追加の 14,000 ドルを支払わなければならない（合計で 23,000 ドル以上⁽²²⁾）。しかし、この公的手数料には、当然のことながら、宣誓供述者・宣言者の依頼報酬、または当事者系レビューに関する準備及び参加に伴う弁護士報酬は含まれていない。こうした報酬は高額になるものと見込まれる。もっとも、連邦裁判所での典型的な訴訟にかかる費用に比べれば、はるかに安い。

また、申立書及び当事者が提出する他の書類には 60 ページ以内（目次、引用文献リスト、送達証明書、別紙目録は含まない⁽²³⁾）という制限がある。

当事者系レビューはコストが高く、手続的な制約があり、また、エストoppel規定も比較的広く及ぶため（下記参照）、第三者は、その申立前に他のあらゆる手段を検討すべきである。例えば、ページ数制限を考えると、第三者は、複数の拒絶理由に基づく複数の拒絶理由を主張すべきではない（また、それは不可能である）。最も関連性の高い先行技術に基づく、最も適切

な主張を提出すべきである。公的手数料が高いのは事実であるが、訴訟費用の方がはるかに高くつくことは注目に値する。これは、訴訟には広汎なディスカバリー、専門家証人 (expert witness) の依頼費用、さらには正しいクレーム解釈のためのマークマン・ヒアリング (Markman hearing) が通常必要となるためである。

2. 当事者系レビュー：申立期限及び手続中断の可能性

当事者系再審査とは異なり、当事者系レビューはすべての特許が対象となる。しかし、当事者系レビューの申立は、次の(1)または(2)のいずれか遅い方以降に行わなければならない。すなわち、(1)特許付与／再発行の9ヶ月経過後、または(2)付与後レビューが開始された場合にはその終了後⁽²⁴⁾である。9ヶ月という期間は申立に十分であるようだが、35 U.S.C. § 315(b)では、当事者系レビューは、特許権侵害を主張する訴状が申立人、実際の利害関係人若しくは申立人の関係者に送達された日から1年を超える日以降に、当事者系レビューの手続を請求する申立が提出された場合には当事者系レビューは開始されないと定めている⁽²⁵⁾。

第三者たる申立人は、申立を提出するにあたっては、自身が、申立に係るクレーム（特許ではない）について、エストoppel上、当事者系レビューの申立が禁じられる者ではないことを証明しなければならない。例えば、対象特許が過去に付与後レビューの対象となっており、当該申立人がその手続において同一争点を主張することが可能であったような場合には、申立は認められない。

さらに、クレームの取消申立の根拠は、先行特許または印刷刊行物の形式による先行技術に限られる。従って、申立書で主張されるのは、新規性不備⁽²⁶⁾または自明性（進歩性の欠如）⁽²⁷⁾による拒絶理由だけである。すなわち、これ以外の形式の先行技術（先行する販売など）や、先行技術に関係のない事項（明細書の不備等）は、当事者系レビューにおいては主張できない。

当事者系レビューの申立提出日以降に、対象特許クレームの有効性を争う民事訴訟が申立人または実際の利害関係人によって提起された場合には、その訴訟は、特定の要件が充たされるまで自動的に手続中断される⁽²⁸⁾。しかし、特許クレームの有効性を争う反訴が提起されたとしても、それは特許クレームの有効性を争う民事訴訟とはみなされない。さらに、U.S.C. § 315(a)(1)では、当事者系レビューの申立提出日より

も前に、申立人または実際の利害関係人が特許クレームの有効性を争う民事訴訟を提起していた場合には、当事者系レビューを申し立てることはできないと定められている。

3. 当事者系レビュー：申立認容の可能性及び判断基準

USPTO は、申立人が、対象クレームのうち少なくとも 1 つに関して申立が認容される「合理的な見込み (reasonable likelihood)」の基準を満たしていれば、当事者系レビューを開始する⁽²⁹⁾。この「合理的な見込み」という基準では、USPTO による裁量判断に基づき、申立認容の可能性が 50% を上回ることが求められる。これは、「どちらかといえば特許性がない」という付与後レビューの基準よりも緩やかである。また、当事者系レビューの申立の大部分が認容されていることは注目に値する。

当事者系レビューを開始するにあたって、PTAB は、同一または実質同一の先行技術・主張が USPTO に過去に提出されたかどうかを勘案することができる。すなわち、申立人は、対象クレームごとに、最も適切な拒絶理由を明確に主張する必要がある。しかし、いったん当事者系レビューの審理が開始されると、特許性が欠けることの「一応の立証」の基準と、「証拠の優越」の基準が適用される（おおよそ 50% の確率）。さらに、USPTO では、クレーム解釈にあたり、「明細書に照らして最も広く合理的な解釈」という基準を用いている。こうした基準は、第三者たる申立人に有利となる傾向にある。さらに、クレームの限定にあたっては、「一般的かつ通常の (plain and ordinary)」意味が用いられ、用語は当業者にとっての意味を有するものとされる。これとは異なり、連邦裁判所では、特許権は有効性の推定を受け、第三者は「明確かつ説得力がある (clear and convincing)」⁽³⁰⁾ という基準でその無効性を立証する必要がある。連邦地方裁判所は、35 U.S.C. § 282 に従い、特許を無効とするにあたってはクレームを狭く（特許権者に有利に）解釈し、「明瞭かつ説得力がある」という基準を守る傾向にある。これとは異なり、当事者系レビューで用いられる「最も広く合理的な解釈」という基準では、比較的広いクレーム範囲が導き出される。このため、先行技術を基礎としたクレームの新規性不備・自明性を立証することがより容易となるだろう。

さらに、当事者系レビューにおいて特許クレームの

補正がなされた場合、再発行や再審査の場合と同様に、申立人を含む第三者には中用権 (intervening rights) が発生することがある⁽³¹⁾。

このため、先行技術が同じだとすれば、第三者は、コストに加えて、連邦地方裁判所で無効を立証できる可能性と、当事者系レビューで非特許性を立証できる可能性とを比較考量すべきである。特に「最も広く合理的な解釈」という基準に鑑みれば、第三者にとって、非特許性の立証は当事者系レビューの方が容易かもしれない。連邦地方裁判所では広汎なディスカバリーが認められているが、当事者系レビューでは認められていない（下記参照）。このため、当事者系レビューのディスカバリーでは営業秘密の保護と、また、発明者全員の証言録取書 (deposition) を提出しないことも認められる場合がある。

4. 当事者系レビュー：ディスカバリー

当事者系レビューで認められるディスカバリーは次の 3 通りである。(1) ルーチンディスカバリー (routine discovery)⁽³²⁾、(2) 限定的ディスカバリー (limited discovery)⁽³³⁾、及び(3) 追加的ディスカバリー (additional discovery)⁽³⁴⁾。

「ルーチンディスカバリー」には、引用文献の提出、宣誓供述書・宣言書の反対尋問、また、手續過程で提出された当事者の主張に反する関連情報の取得などが含まれる。実際には、当事者系レビューでは、宣誓者・宣誓供述者の証言録取書 (deposition)⁽³⁵⁾ を付した宣言書・宣誓供述書の提出に限られる。しかし、ディスカバリーは限定的ではあるものの、証言録取書はその作成当事者にとっては貴重なツールであり、付与後レビューの結果に重大な影響を及ぼす。

「限定的ディスカバリー」は、当事者が相互にディスカバリーの実施に合意した場合に行われ、PTAB の承認は必要とされない。実際には、片方または双方の当事者が限定的ディスカバリーを拒否することが多い。

「追加的ディスカバリー」とは、「書証及び物証」の提出（実質的には、当事者が援用しようとする書面の写しを提出すること、または「物」を閲覧可能とすることに限られる） (§ 42.51(c)(2))、その他のディスカバリーを意味する。その他のディスカバリーにおいては、一方当事者が PTAB に対してディスカバリーの許可を申し立てる。このディスカバリーは、「**その他正義の観点から必要な場合**」という基準を満たせば認

容される。例えば、特許権者には、申立人がそもそも申立人適格を有しているか（申立人が過去の手続における実際の利害関係人または関係者であって、エストoppelの点から当事者系レビューの申立を禁じられている場合がある。）を争うために、追加的ディスカバリーが認められる場合がある。

しかし、PTABの説明では、「その他正義の観点から必要な場合」という基準が満たされる場合はほとんどない。PTABは、*Garmin v. Cuozzo*の当事者系レビュー事件⁽³⁶⁾において、次の5つの要素を考慮すべきとの判断を示した。

1. 「可能性や単なる疑惑を超える」：「情報請求者は、推測の域を超えて、何か有意義な証拠が得られることを示す一定水準の証拠または理由付けをすでに有している必要がある。」追加的ディスカバリーという名目で「情報の探索」をすることは許されない。

2. 「訴訟における状況及びその根拠」：連邦地方裁判所の訴訟にて利用可能な一定の制度とは異なり、この制度は、当事者に対して、請求の理論構成や提出予定の証拠の開示を強制するために用いてはならない。

3. 「他の手段によって同等の情報が得られる可能性」：この要件に関しては、PTABは「他方当事者に対して、自己の主張の立証への助力を強制してはならない。当事者は自ら立証すべきであると述べている。

4. 「わかりやすい指示」：この要件は、主に、質問（interrogatories）に関するものである。質問に関する指示は、非常にわかりにくいことが多い。

5. 「応答に過度の負担がかからない要求」：PTABは、この要件の判断基準の説明にあたって、当事者系レビューの法定期限が1年間であることを指摘している。

上記で説明した通り、連邦地方裁判所では、当事者系レビューとは異なり、広汎なディスカバリーが認め

られている。すなわち、連邦地方裁判所における手続においては、より多くの証拠を提出し、また、法廷で証言する鑑定人を依頼することが可能となる。当事者系レビューでは、特に技術的な問題点に関しては、当事者は自己の主張の裏付けに宣言書・宣誓供述書に大きく依存するのが通常であり、宣言者・宣誓供述者からは証言録取書が取られる。

5. 当事者系レビュー：和解、エストoppel、実際の利害関係人の要件、将来の訴訟

当事者系レビューでは、第三者がUSPTOに対して、係争対象特許の1又は複数のクレームの取消を申し立てる。PTABは、申立対象外のクレームは一切審査しない。申立対象クレームの一部のみを審査し、これに基づいて当事者系レビューを開始することは可能である。エストoppelに関しては、当事者系レビューの申立対象とならなかったクレームは、別の当事者系レビュー、付与後レビューその他の手続において再び争うことが可能である。すなわち、当事者系レビューの申立対象とならなかったクレームに関しては、エストoppelは適用されない。

申立人と特許権者は、手続を途中終了させる和解または共同申請を行うことができる。もっとも、終了申請の提出前に、USPTOによる実体的審理の決定が下されていた場合には許されない⁽³⁷⁾。さらに、35 U.S.C. § 317(a)では、ある申立人に関して当事者系レビューが中途終了した場合には、その申立人による当該手続の申立てという事実によっては、当該申立人、さらにその実際の利害関係人または利害関係人にはエストoppelは発生しない、と規定している。また、この終了合意は事業上の秘密情報として扱われ、関連特許のファイルとは別に保管され、連邦政府機関から書面による要求があった場合、または個人が正当な理由を証明した場合以外に開示されることはない。

これ以外の場合には、PTABは当事者系レビューの開始日から1年以内に決定を下す。PTABの決定が下されれば（開始日の約1年後）、申立人とその実際の利害関係人及び関係者にはエストoppelが生じる。具体的には、PTABの最終的な決定書面が発行されると、申立人またはその実際の利害関係人若しくはその関係者は、連邦地方裁判所、アメリカ国際貿易委員会（「ITC」）またはその他のUSPTOの手続（査定系再審査など）において、申立人が当事者系レビュー中に

「実際に主張し、あるいは主張可能であった」根拠をもとにクレームの無効性または非特許性を主張することがエストoppelにより禁止される⁽³⁸⁾。

エストoppel規定があるため、すべての実際の利害関係人の特定が重要となってくる。エストoppelの基本的な例を挙げると、X社が、当事者系レビューにおいて、先行技術文献Aを基礎に、Z社のクレームが新規性不備により特許性がないという争点を提起したとする。X社がその当事者系レビューにおいて申立が不認容に終わった場合には、後になって、連邦地方裁判所、ITCまたはUSPTOの手續において、先行技術文献Aをもとに、同じクレームが自明だと主張することは許されない。しかし、実際の利害関係人または関係者でなかった者には、エストoppelは適用されない。このため、Y社（実際の利害関係人または関係者ではない）は、先行技術文献Aを基礎として、Z社のクレームが自明であるという拒絶理由を主張することが可能である。

PTABの決定が比較的早く下されることと、エストoppelの及ぶ範囲に鑑みると、当事者系レビューを提起する前には、実際の利害関係人及び関係者を適切に特定し、これらの手續を提起する際の実際の利害関係人をすべて正確にリストに挙げる（さらに、可能なあらゆる特許無効事由を検討すること）が重要な考慮事項である。

ほとんどの法的定義によれば、「実際の利害関係人 (real parties in interest)」とは、自己の権利が事案に関与している自然人または事業体で、適用される実体法に基づき請求権を行使する法的権利を有し、さらに、原則として（必ずしも充たしている必要はないが）、申立、手續または訴訟により利益を得る立場にある者を意味する。「関係 (privity)」とは、同一の財産権に対する相互的または承継的な関係を有する者であると定義される。また、「関係者」(privity)とは、手續に関与し、または手續に対して何らかの利害関係を持っている者をいう。

USPTOは、特許法及びAIAの特許付与後手續に関連して、77 Fed. Reg. 27, p. 6870 (2012年2月9日)において、「実際の利害関係人」または「関係者」を確定する際の共通の考慮事項は「当事者以外の者が、当事者による手續関与に対して支配を及ぼし、またはそれが可能であったかどうか」であると説明している（強調は筆者による）。また、「支配という概念は、一般

的に『非当事者が、当事者間に合理的に予想される支配を及ぼす手段または機会を実際に有することで充分である』ことを意味する」とも述べている。しかし、ある者が関係者にあたるかどうかのUSPTOによる判断の際には、支配は要素の一つに過ぎない。

残念ながら、USPTOは、「実際の利害関係人」または「関係者」を定義する明確なルールを定めるのに消極的である。もっとも、USPTOの特許審判インターフェアレンス部のJames Donald Smith 審判長は、「実際の利害関係人」または「関係者」を定義する、一定の（ただし限定的な）目安を設定している⁽³⁹⁾。

どのような者が「実際の利害関係人」または「関係者」にあたるかは、個別事案の事実によって大きく左右される問題である。…判例及び学説においても、支配の概念をもとに、ある者が「実際の利害関係人」または「関係者」にあたるといえる関与の量と程度を決定する「明確な基準」がないことが認められている。…このため、USPTOでは、規則案において「実際の利害関係人」または「関係者」に関する「支配」理論の具体的な要素を列挙していない。審判部では、手續の過程で生じうる「実際の利害関係人」または「関係者」に関する争点については、個別具体的な事件の事実に応じて解決することとしている。

要するに、現時点では、USPTOによる「実際の利害関係人」及び「関係者」の定義はなく、そのための「明確な基準」もない。USPTOはこの判断をケースバイケースで行うこととしている。

申立に関する資金提供やアドバイスをしただけでは、「実際の利害関係人」または「関係者」とはいえないのはほぼ確実である。資金提供は必ずしも「支配」と同等ではない。もっとも、ある者が他の者に対してお金を払い、特許付与後手續の申立を行わせ、当該他人を唯一の実際の利害関係人として記載させることは許されない (*In re Guan Inter Partes Reexamination Proceeding*, Control No. 95/001, 045, 通称「Troll-Busters事件」)。

また、共同防御契約などの相互取り決めを通じて申立人と関係があるだけでは、「実際の利害関係人」または「関係者」に該当するというには充分ではない。共同防御契約は、複数当事者が同一特許権の侵害の被告

となっているという点を別にすれば、秘密情報を保護し、コストを削減し、特許権者との和解を促進するためのものである。ある者が共同防御契約を締結し、または共同被告とされていても、その者は AIA に基づく特許付与後手續において当然に「実際の利害関係人」または「関係者」に該当するわけではない。

このように、当事者系レビューを申し立てる際には、実際の利害関係人をすべて特定するという要件、エストッペルの効果、将来の訴訟手續中断の可能性が重要な考慮事項となる。いったん当事者系レビューが開始されれば、和解を締結することが可能であり、この場合にはエストッペルは生じない。PTAB の決定が下されればエストッペルが生じ、申立人あるいはその実際の利害関係人または関係者による訴訟やその他の付与後手續の申立てが制限されることとなる。

B. 付与後レビュー

付与後レビューを申し立てるかどうかが決定する際には、次の要素を考慮すべきである。

- ・ コスト
- ・ 申立期限、訴訟手續が中断されるかどうか
- ・ 主張する事由（拒絶理由）が認容される見込みと、適用される判断基準
- ・ 限定的なディスカバリー
- ・ 和解、エストッペル、すべての実際の利害関係人を特定する必要性、将来の訴訟の可能性

1. 付与後レビュー：コスト

すでに述べた通り、第三者は、申立のために高額の公的 (USPTO) 手数料 (12,000 ドル) を支払わなければならない⁽⁴⁰⁾。また、第三者は、PTAB によって付与後レビューが受理された場合、開始手数料として追加の 18,000 ドルを支払わなければならない (合計で 30,000 ドル以上となる)⁽⁴¹⁾。しかし、当事者系レビューと同様に、この公的手数料には、当然のことながら、宣誓供述者・宣言者の依頼報酬、または付与後レビューに関する準備及び参加に伴う弁護士報酬は含まれていない。こうした報酬は高額になるものと見込まれる。もっとも、連邦裁判所での典型的な訴訟にかかる費用に比べれば、はるかに安い。

付与後レビューはコストが高く、手続的な制約があり、また、エストッペル規定も比較的広く及ぶため

(下記参照)、第三者は、その申立前に他のあらゆる手段を検討すべきである。加えて、最も適切な拒絶理由に基づく、最も適切な主張を提出すべきである。

2. 付与後レビュー：申立期限及び手續中断の可能性

すべての特許権が、付与後レビューの対象となるわけではない。付与後レビューの対象となるのは、優先日が 2013 年 3 月 16 日以降の特許に限られる⁽⁴²⁾。このため、実際に付与後レビューが利用されるのは 2013 年 3 月 16 日から 1、2 年が経過してからであろう。したがって、この手續が実際に利用されるまでは、まだしばらく時間がかかるだろう。さらに、付与後レビューは、特許付与、または範囲を拡大する再発行から 9ヶ月以内に申し立てる必要がある⁽⁴³⁾。これは短い申立期限である。第三者は、この特許発行日から 9ヶ月という期間内に、一定の争点が十分に明確化・具体化されているかどうかを検討しなければならない (製品が完成しており、権利侵害にあたる見込みが高いかどうかなど)

第三者たる申立人は、申立にあたっては、自身が、申立に係るクレーム (特許ではない) について、エストッペル上、付与後レビューが禁じられる者ではないことを証明しなければならない。

重要なのは、当事者系レビューとは異なり、付与後レビューにおいては、あらゆる拒絶理由に基づいてクレーム取消の申し立てが可能だという点である (35 U.S.C. § § 282(b)(2), 282(b)(3), 101, 102, 103 または 112)。もっとも、35 U.S.C. § 112(b) (旧法では § 112 第一段落) に定めるベストモード要件違反は例外とされている。

当事者系レビューと同様に、付与後レビューの申立提出日以降に、対象特許クレームの有効性を争う民事訴訟が申立人または実際の利害関係人によって提起された場合には、その訴訟は、特定の要件が満たされるまで自動的に手續中断される⁽⁴⁴⁾。しかし、特許クレームの有効性を争う反訴が提起されたとしても、それは特許クレームの有効性を争う民事訴訟とはみなされない。さらに、U.S.C. § 325(a)(1) では、付与後レビューの申立日より前に、申立人または実際の利害関係人が特許クレームの有効性を争う民事訴訟を提起していた場合には、付与後レビューを申し立てることはできないと定めている。

3. 付与後レビュー：申立認容の可能性及び判断基準

USPTO は、申立人が、対象クレームのうち少なくとも 1 つに関して「どちらかといえば特許性がない」という基準を満たしていれば、付与後レビューを開始する⁽⁴⁵⁾。これは当事者系レビューの「合理的な見込み」よりもやや厳しい基準である。その理由は、付与後レビューでは、実施可能要件や § 101 に定める有用性・特許性の主題に関わる問題を提起することが可能であり、従ってディスカバリーを通じた手続遂行の必要性がより高いためである⁽⁴⁶⁾。基準を厳しくした理由は、非特許性の争点を主張する申立人に、当初から万全な主張・証拠を提出させることで、ディスカバリーで特許無効の主張の裏付資料を得ることを単に「期待」し且つ最終的に「証拠の優越」により無効性（非特許性）の挙証責任を果たすようにすることは認めないとするためである。

しかし、いったん付与後レビューの審理が開始されると、特許性が欠けることの「一応の立証」という判断基準と、「証拠の優越」の基準が適用される（おおよそ 50% の確率）。さらに、当事者系レビューと同様に、USPTO では、クレーム解釈にあたり、「明細書に照らして最も広く合理的な解釈」をいう基準を用いている。こうした基準は、やはり第三者たる申立人に有利となる傾向にある。さらに、クレームの限定にあたっては、「一般的かつ通常の」意味が用いられ、用語は当業者にとっての意味を有するものとされる。さらに、付与後レビューにおいて特許クレームの補正がなされた場合、申立人を含む第三者には中用権（*intervening rights*）が発生することがある⁽⁴⁷⁾。

このため、第三者は、コストに加えて、連邦地方裁判所で無効を立証できる可能性と、付与後レビューで非特許性を立証できる可能性を比較考量すべきである。「最も広く合理的な解釈」という基準に鑑みれば、第三者にとって、非特許性の立証は付与後レビューの方が容易かもしれない。

4. 付与後レビュー：ディスカバリー

付与後レビューで認められるディスカバリーは、当事者系レビューと同様である（ルーチンディスカバリー、限定的ディスカバリー及び追加的ディスカバリー）。但し、一方当事者による**事実に関する主張**に関連する場合には、さらにディスカバリーが認められる。事実に関する主張は、宣誓供述書・宣言書の形式

で提出することができる。特に、「追加的ディスカバリー」は、当事者系レビューで用いられる「正義の観点」の基準とは異なり、「**正当な理由**」が立証される場合に認められる。この「正当な理由」という基準は「正義の観点」よりも緩やかであるが、請求者の主張が単に「情報探索（*fishing expedition*）」すなわち「何か情報があるかもしれない」という推測に基づいている場合には、PTAB が追加的ディスカバリー請求を却下する可能性もある。こうした制限はあるにせよ、ディスカバリーは依然として、両当事者にとっては貴重なツールであり、特許付与後手続の結果に重大な影響を及ぼす。

5. 付与後レビュー：和解、エストッペル、実際の利害関係人の要件、将来の訴訟

付与後レビューでは、第三者が USPTO に対して、係争対象特許の 1 又は複数のクレームの取消を申し立てる。PTAB は、申立対象外のクレームは一切審査しない。申立対象クレームの一部のみを審査し、これに基づいて付与後レビューを開始することは可能である。エストッペルに関しては、付与後レビューの申立対象とならなかったクレームは、別の付与後レビュー、当事者系レビューその他の手続において再び争うことが可能である。

申立人と特許権者は、手続を中途終了させる和解または共同申請を行うことができる。もっとも、終了申請の提出前に、USPTO による実体審理の決定が下されていた場合には許されない⁽⁴⁸⁾。35 U.S.C. § 327(a) では、さらに、ある申立人に関して付与後レビューが中途終了した場合には、その申立人による当該手続の申立てという事実によっては、当該申立人、さらにその実際の利害関係人または利害関係人にはエストッペルは発生しない、と規定している。また、この終了合意は事業上の秘密情報として扱われ、関連特許のファイルとは別に保管され、連邦政府機関から書面による要求があった場合、または個人が正当な理由を証明した場合以外に開示されることはない。

付与後レビューが開始されれば、PTAB は開始日から 1 年以内に決定を下す。PTAB の決定が下されれば（開始日の約 1 年後）、申立人とその実際の利害関係人及び関係者にはエストッペルが生じる。具体的には、PTAB の最終的な決定書面が発行されると、申立人またはその実際の利害関係人若しくはその関係者は

連邦地方裁判所、ITC またはその他の USPTO の手続（査定系再審査など）において、申立人が付与後レビュー中に「**実際に主張し、あるいは主張が可能であった**」根拠をもとにクレームの無効性または非特許性を主張することがエストッペルにより禁止される⁽⁴⁹⁾。

当事者系レビューに関する上記の箇所でも説明した通り、エストッペル規定があるため、すべての実際の利害関係人の特定が重要となってくる。付与後レビューにおけるエストッペルの基本的な例を挙げると、X 社が、付与後レビューにおいて、先行技術を基礎として、Z 社のクレームが新規性不備により特許性がないと主張したとする。X 社がその付与後レビューにおいて申立が不認容に終わった場合には、後の手続（連邦地方裁判所、ITC、USPTO 等）において、同じクレームが記載不備により特許性がないと主張することは許されない。このことは、付与後レビューにおいて記載不備による非特許性を主張できたはずだという理由による。エストッペルは、実際の利害関係人または関係者以外の者（Y 社など）には及ばない。

PTAB の決定が比較的早く下されることと、エストッペルの及ぶ範囲に鑑みると、付与後レビューを申し立てる前には、実際の利害関係人及び関係者を適切に特定し、これらの手続を提起する際の実際の利害関係人をすべて正確にリストに挙げる（さらに、可能なあらゆる特許無効事由を検討すること）が重要な考慮事項である。ここでも同じく、USPTO は「実際の利害関係人」または「関係者」を定義する明確なルールを定めていない。

このように、付与後レビューを申し立てる際には、実際の利害関係人をすべて特定するという要件、エストッペルの効果、将来の訴訟手続中断の可能性が重要な考慮事項となる。いったん付与後レビューが開始されれば、和解を締結することが可能であり、この場合にはエストッペルは生じない。PTAB の決定が下されればエストッペルが生じ、申立人あるいはその実際の利害関係人または関係者による訴訟やその他の付与後手続の申立てが制限されることとなる。

C. 最善の方法の選択

査定系再審査手続、当事者系レビュー及び付与後レビューにはそれぞれいくつかのメリットとデメリットがある。

当事者系レビューと付与後レビューは比較的迅速な手続であり、訴訟に代わる手段として申し立てられることもある。これらの手続の申立には、クレームに特許性がない理由を詳しく説明しなければならず、また、最も適切な拒絶理由を記載しなければならない。考慮すべき点としては、コストと時間が挙げられる。PTAB の決定にかかる時間は 1 年間（複雑な事案では 18 ヶ月）であり、比較的早い。原則として、両当事者が特許性または非特許性の証拠として宣誓供述書・宣言書を取得する必要がある。両サイドの宣言者・宣誓供述者から証言録取書が取られる。

当事者系レビュー／付与後レビューが申し立てられた場合には、特許権者は、予備的応答書面（preliminary response）を提出するかどうか、慎重に素早く判断しなければならない。これらの手続が開始された場合、特許権者がクレームの削除または追加によって対応する時間は非常に限られている。このため、実験データを多く集めるのは効果が疑わしい。特許権者は、申立書の送達を受けたら、USPTO がその申立に対する処分を下す前に、直ちに対応の検討を開始すべきである。

反対尋問及び宣言者・宣誓供述者による証言録取書作成の手続があるため、査定系再審査や従来の当事者系再審査と比べるとコストがかかり、手続も複雑である。しかし、PTAB の決定が下される前であれば、いつでも和解が可能である。

当事者系レビューまたは付与後レビューに関しては、第三者申立人の主な考慮事項はエストッペルであろう。エストッペルにより、申立人、実際の利害関係人または関係者は、当事者系レビューまたは付与後レビューにおいて実際に主張し、あるいは「合理的に」主張可能であった争点をもとに、訴訟を提起したり、USPTO での他の特許権付与後手続を申し立てたりすることができなくなる。

当事者系レビュー／付与後レビューとは異なり、査定系再審査ではエストッペルの適用がなく、匿名でも可能である。よって、第三者は査定系再審査手続を複数申し立てることが可能である。また、査定系再審査における「特許性に関する新しい疑問」という判断基準は、当事者系レビューの「合理的な見込み」という基準、あるいは付与後レビューの「どちらかといえば特許性がない」という基準よりも緩やかである。このため、査定系再審査手続の大部分においては申立人の

請求が認容される。当事者系レビューと同様に、査定系再審査では、先行技術に関する問題点のみを主張することができる。しかし、第三者たる申立人は、当初申立書を提出する以外には、査定系再審査に関与することはできない。第三者たる申立人の関与程度が非常に狭く限定されていることを考えれば、先行技術に説明を要する場合、あるいは第三者申立人が、特許権者のクレーム補正・変更に対して異議を述べたいと考える場合には、当事者系レビュー／付与後レビューの方が有利となるだろう。査定系再審査の申立は、援用する先行技術によってクレームの新規性不備が明らかであり、また、先行技術が一見して明らかに理解可能な場合のみとすべきであろう。

当事者系レビュー／付与後レビューにおいては、第三者たる申立人の関与はこれより広く、上訴手続も含まれる。また、審理にかかる期間は約1年間である。しかし、訴訟や他の付与後手続（査定系再審査など）よりもこの方法を選択するのであれば、その前にエストッペルの範囲を検討しておくべきである。

IV. 結論

第三者が米国特許出願の権利化を阻止する方法は限られている。米国法及び USPTO 規則のもとでは、出願手続は原則として出願人が遂行し、第三者がその出願への特許付与を阻止できるのは先行技術及びその簡潔な説明の提出によってのみである。米国では「特許発行前の異議申立 (opposition)」手続に対する禁止法規があるため、これは議会によって特許法が改正されない限り変わらないだろう。

もっとも、AIA によって、第三者が特許権に対して異議を申し立てる選択肢が増えた。このような選択肢には、査定系再審査手続の申立だけでなく、特許権の当事者系レビューや、付与後レビューの申立が含まれる。これらの特許付与後手続は、それぞれ異なるメリットとデメリットがある。査定系再審査の最大のメリットは、第三者が匿名で申し立てることができ、また、その第三者にはエストッペルが発生しないという点である。これとは異なり、当事者系レビューと付与後レビューは、訴訟を手続中断または回避できること、また、USPTO の PTAB に対して再度特許への攻撃を申し立てができるというメリットがある。さらに、USPTO におけるこうした特許付与後手続においては、特許権の有効性の推定が働かない。

しかし、特許付与後手続を提起するかどうかを決定する際には、当事者系レビューまたは付与後レビューにおけるエストッペルの範囲、実際の利害関係人全員の特許、限定的なディスカバリーを検討すべきである。さらに、和解によっても当事者系レビューまたは付与後レビューを終了させることができ、和解が行われた場合には第三者申立人にはエストッペルが発生しない。

注

- (1) HR 1249, now Public Law No. 112-29, 125 Stat. 285, September 16, 2011.
- (2) *Federal Register*, Vol. 77, No. 157, pp. 48680-48732 (August 14, 2012).
- (3) 35 United States Code (“USC”) § 122(e).
- (4) 35 USC § 122(c).
- (5) 35 USC § 253.
- (6) 35 USC §§ 254-255.
- (7) 35 USC § 251.
- (8) 35 USC §§ 302-306.
- (9) 35 USC § 257.
- (10) 35 USC § 135 (「インターフェアレンス」)
- (11) 35 USC § 135 (「デリベーション手続 (derivation proceedings)」)
- (12) 35 USC §§ 302-306.
- (13) 35 USC §§ 311-318 (pre-AIA).
- (14) 35 USC §§ 311-319 (AIA).
- (15) 35 USC §§ 321-329.
- (16) AIA § 18 (uncodified law).
- (17) 35 USC § 251 as amended.
- (18) 特許権以外の者で、特許の再審査を請求する者を「第三者申立人」と称する。
- (19) 37 *Patlex Corp. v. Mossinghoff*, 225 USPQ 243, 248 (Fed. Cir. 1985).
- (20) 37 CFR §§ 42.100-42.123.
- (21) 37 C.F.R. § 42.15 (a); see also *Federal Register*, Vol. 78, No. 13, p. 4233 (January 18, 2013).
- (22) 37 CFR § 42.15(a).
- (23) 37 CFR § 42.24(a) (1) (i); ページ制限の免除の申立が可能である。
- (24) AIA 制定前の法に基づいて特許が発行された場合 (先発明主義による特許)、この9ヶ月の期間は適用されない。Technical Correction Final Rule in *Federal Register*, Vol. 78, No. 57, pp. 17871-17872 (March 25, 2013) 参照。AIA に基づく特許はすべて9ヶ月の期間が適用される。
- (25) 併合 (ある当事者が、すでに係属している他の者の当事者系レビューに参加すること) の場合には、この1年の期限は適用されない。
- (26) 35 USC § 102.

- (27) 35 USC § 103.
- (28) 35 USC § 315(a) (2).
- (29) 35 U.S.C. § 314(a).
- (30) 35 USC § 282.
- (31) 35 USC § 318(c).
- (32) 37 CFR § 42.51(b) (1).
- (33) 37 CFR § 42.51(b).
- (34) 37 CFR § 42.51(b) (2).
- (35) 証言録取書とは、証人（宣言者・宣誓供述者）による証言であり、宣誓を執り行う権限を有する官憲の面前における宣誓が付される。証言録取書は記録することができる。
- (36) Case No. IPR2012-00001, Paper No. 26 (March 5, 2013) issued by the PTAB.
- (37) 35 USC § 317.
- (38) 35 USC § 315(e).
- (39) http://www.uspto.gov/aia_implementation/smith-blog-extravaganza.jsp.
- (40) 37 C.F.R. § 42.15 (a); *see also Federal Register*, Vol. 78, No. 13, p. 4233 (January 18, 2013).
- (41) 37 CFR § 42.15(a).
- (42) AIA の § 3(n) (1) 参照。AIA では 37 の条文があり、35 U.S.C. の一部条項が変更されているが、混乱を招くおそれがある。例えば、AIA の第 3 条は、35 U.S.C. 第 135 条を変更し新たに「デリベーション手続」を組み込んでいる。
- (43) AIA 制定前の法に基づいて特許が発行された場合（先発明主義による特許）、この 9ヶ月の期間は適用されない。Technical Correction Final Rule in Federal Register, Vol. 78, No. 57, pp. 17871-17872 (March 25, 2013) 参照。AIA に基づく特許はすべて 9ヶ月の期間が適用される。
- (44) 35 USC § 325(a) (1).
- (45) 35 U.S.C. § 324(a).
- (46) *See, e.g.*, 157 Cong. Rec. S1375 (March 8, 2011, Sen. Kyl).
- (47) 35 USC § 328(c).
- (48) 35 USC § 327.
- (49) 35 USC § 325(e).

(原稿受領 2013. 5. 15)

