



最近の米国特許事情

By Tatsuo YABE
November 12, 2009

最近の米国特許事情

- (1) New Rule Package Dead!
(元長官Dudas氏の特許改訂規則廃止)
- (2) Written Description Req. reviewed by en banc
112条第1項開示要件見直し決定(CAFC大法廷)
- (3) Product by Process Claim – Abbott Lab v. SANDOZ
プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲解釈決定
- (4) Jury or Judge: Who should decide obviousness?
自明性を判断するのは陪審か、裁判官か？
- (5) Kappos (New PTO Director) Inauguration; Message to Examiners; RCE to be docketed as Cont. Application (i.e., Div App.)
米国特許庁に新しい長官Kappos氏就任
- (6) Patent Reform Act: S515;
米国特許法改正案(上院案S515)
- (7) In re Swanson (Fed Cir Sep. 2008);
裁判所で有効性が確定されたクレームを同じ引例でもってUSPTOの再審査で無効にできるか？
- (8) In re Bilski (Sup Court Reviewing Now);
プロセスクレームの特許(保護対象)要件はMachine or Transformationテストで判断して良いか？

(1) New Rule Package Dead!

- USPTO長官Kappos氏は、前長官(Dudas氏)によって提案された改訂特許規則を廃止するという趣旨で最終規則に署名した(USPTOのプレスリリース **2009年10月8日**)。
- これによって前長官Dudas氏による悪名高い改訂施行規則が日の目を見ることがなくなりました。

(2) Written Description Req. to be reviewed by en banc (CAFC) 1/3

Ariad v. Eli Lilly & Co. Fed Cir. 2009 August 21, 2009

1. Whether 35 U.S.C. § 112, paragraph 1, contains a written description requirement separate from an enablement requirement?

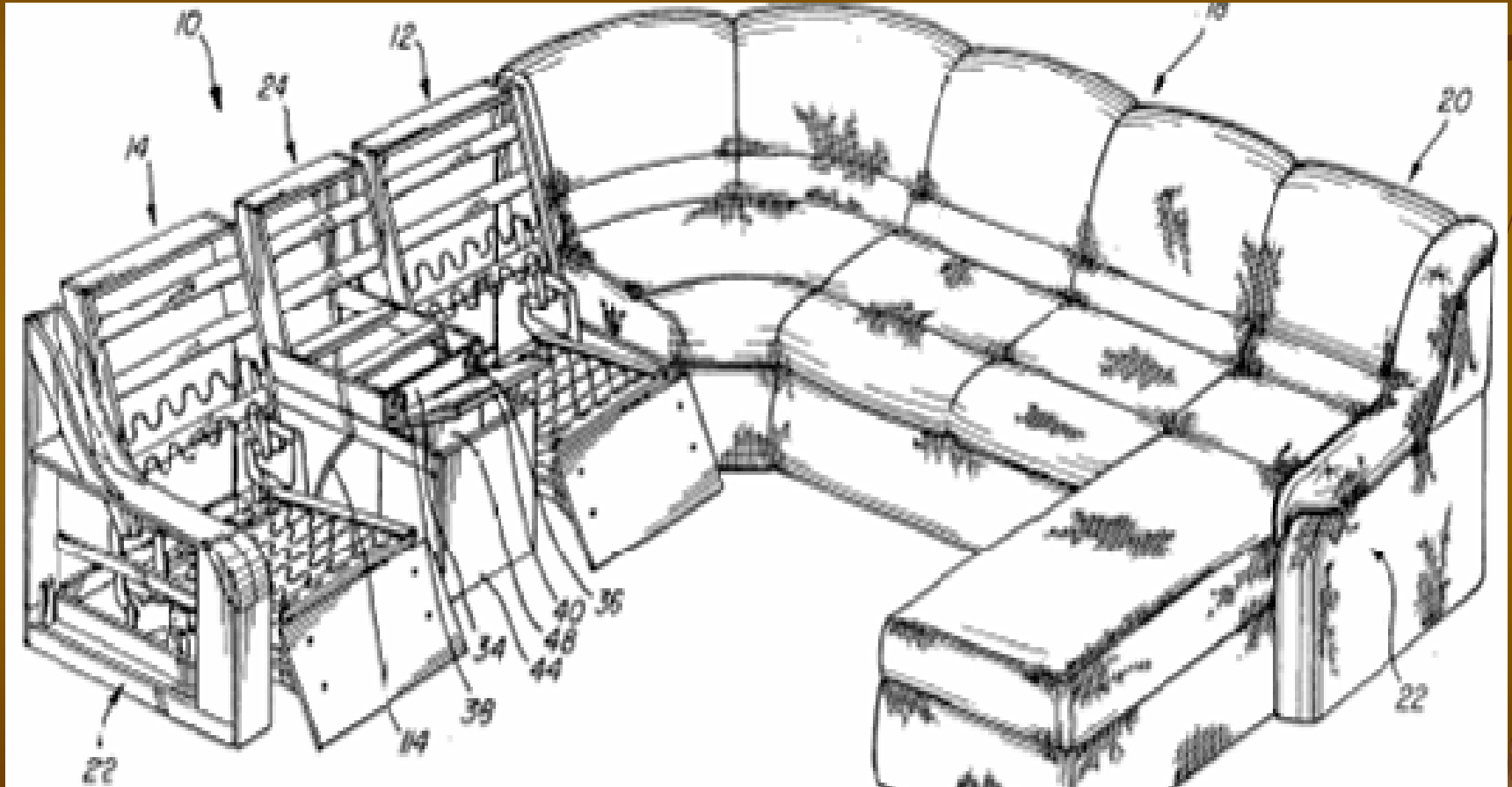
米国特許法第112条第1パラグラフの「記載要件」は同パラグラフの「実施可能要件」とは明細書の開示に対する別の要件を付加するものか？

2. If a separate written description requirement is set forth in the statute, what is the scope and purpose of the requirement?

上記1の答えがYESの場合に、それでは「記載要件」の意図するところは何か？（実施可能要件に、さらにどのような要件が付加されるのか？）

Gentry Galley v. Berkline Corp (Fed Cir 1998)

USP5,064,244 Gentry Gallery



(2) Written Description Req. to be reviewed by en banc (CAFC) 3/3

Gentry Galley v. Berkline Corp (Fed Cir 1998)

- リクライニング用の操作ボタンの位置を規定しないクレーム1に対して、唯一の実施例はコンソールに操作ボタンが設けている。CAFCは、実施例の特徴をクレームに読み込むことを否定するも、広範に規定されたクレームは実施例のサポートがないとし、112条第1パラグラフの Written Description要件を満たしていないとして無効と判断した。
- この判例以降、広範なクレームに対して実施例が乏しい場合には112条(1)Written Description違反としてクレームを無効と判断する判例が出始めた。

(3) Product by Process Claim (1/2)

■ ABBOTT LAB. v. SANDOZ

CAFC en banc Decision Issued on May 18, 2009

- プロダクトバイプロセスクレーム(product by process claim)のプロセス部分をクレームの構成要素と解釈するか否かに関して、CAFCは1991年のScripps判決(侵害判断時にプロセス部分は構成要素とは解釈しない)と1992年のAtlantic Thermoplastics判決(侵害判断時にプロセス部分も構成要素と解釈する)で真っ向から対決していた。Scripps判決もAtlantic Thermoplastic判決もCAFCの3人のジャッジパネル判決だったので、今回CAFC大法廷判決でAtlantic Thermoplastic判決が正しく、Scripps判決は間違いであると明言した。
- 即ち、侵害判断時にはプロダクトバイプロセスクレームのプロセス部分は構成要素と解釈し、同プロセス部分を被疑侵害物が文言上あるいは均等論の基に満たさなければ非侵害であると判示した。

(3) Product by Process Claim (2/2)

但し、大法院判決多数意見は侵害判断時にはプロセス部分は構成要素であると明言したが、有効性の判断、或は、特許性を判断するときに構成要素(限定事項)と解釈するか否かに関しては明言していない。

(4) Jury or Judge: Who should decide obviousness?

- 合衆国最高裁判所の判決では自明性の判断は究極的には法律問題であるとしている。しかしCAFCの先例ではこの究極の法律問題に対して陪審が評決を出しても良いとしており、当該評決に対する裁判官の審理は限られている。拗って、被疑侵害者は問題となる特許の自明性判断に関して裁判所(裁判官)の独自の判断を得る権利がないというのが実情である。
- 連邦地裁における自明性の判断は陪審の事実審における判断と裁判官による法律判断との境が明瞭ではない。然るに、控訴する場合に、どのポイントを争点にして反論すべきか不明な場合が多い。この点を明瞭にするべくKSR事件を最高裁の審理に持ち込むことに成功したDuffy教授(GWUロースクール)とDabney氏(KSR側の弁護士)による裁量上訴がされた。

The question presented is: whether a person accused of patent infringement has a right to independent judicial (not by jury) determination of whether an asserted patent claim satisfies the “non-obvious subject matter” condition for patentability.

Dabney氏及びDuffy氏は共にMedala社側代理人

Medela AG v. Kinetic Concepts (Aug. 13, 2009)

(5-1) Mr. Kappos (New PTO Director)

- USPTOの新長官、David Kappos氏（特許弁護士であり、元IBM副社長）の宣誓式と就任の挨拶が**2009年8月13日**に行われた。
- Obama大統領に任命されたKappos氏は、Bush政権下で任命された特許の実務経験ゼロで就任した前長官Dudas氏とは対照的な人物である。Kappos氏は20年以上におよぶ民間企業（IBM）での知財の経験を持ち、PTO長官に就任する前まではIBMの副社長、知財部長でもあり、IBMの知財の全世界の特許・商標をマネジメントする任を負っていた。また、同氏は米国特許弁護士会の役員で、米国の知財権利者会の役員も歴任していた。
- Kappos氏は1983年にカリフォルニア大学にて電気・コンピューター工学の学士を取得し、同年にIBMで開発者として勤務を開始し、1990年にカリフォルニア州のBerkeley大学ロースクールにてJD（法学博士）を取得。

(5-2) Mr. Kappos (Message to Examiners)

Director Kappos: “On the subject of quality, there has been speculation in the IP community that examiners are being encouraged to reject applications because a lower allowance rate equals higher quality.”

Let's be clear: patent quality does not equal rejection”.

“Patent quality equals granting those claims the applicant is entitled to under our laws.”

➤ 2009年8月25日、審査官にメールでメッセージを送信した。

拒絶をすることが特許の品質を向上するという間違った考え方から特許に値するクレームを早期に許可し、特許に値しないクレームを拒絶するという心構えに切り替えて審査をすること。

(5-3) Mr. Kappos (New Count System) 1/3

PTOのKappos長官は、審査官のカウントシステムの変更を提案。

2009年09月30日 @USPTO

- 現行のカウントシステムでは、審査官は2週間毎にカウント数のノルマが課せられており(審査官のランクによりノルマ数が異なる)、第1回目の拒絶通知(アクション)を発行することで1ポイント獲得し、2回目以降のアクションの発行に関しては一切ポイントを獲得できず、最終的に出願を処理完了(特許査定あるいは拒絶査定)したときにもう1ポイント獲得できている。
- 従前、審査官は最終拒絶後に出願人にRCEを誘引し、出願人がRCEを実施することによって4カウント(2回の出願処理完了に相当するポイント)を獲得できていた。しかし、Kappos長官の提案する改訂カウントシステムにおいては、RCE実施によって1.75ポイント(現行2ポイント)、その後のRCEは1.5ポイントとする。尚、原出願の審査に関しては2ポイント(特許査定あるいは拒絶査定)を獲得できるが、カウントの配分を第1回目の実体拒絶通知に1.25ポイント、最終拒絶には0.25ポイント、そして最終的な処理(査定)に0.5ポイントとする(最終拒絶の必要のない場合には最終処理(査定)に0.75ポイントとする)。

(5-3) PTO's New Count System 2/3



Revisions to Count System

Current Count System			1st RCE			2nd & Subsequent RCEs			Current Counts	
FAOM	Final	All/Abn	FAOM	Final	All/Abn	FAOM	Final	All/Abn		
1.00		1.00							2	Original
1.00		1.00	1.00		1.00				2	1st RCE
1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	2	2nd & Subsequent RCEs

Proposed Count System:			1st RCE			2nd & Subsequent RCEs			Proposed Counts	
FAOM	Final	All/Abn	FAOM	Final	All/Abn	FAOM	Final	All/Abn		
1.25	0.25	0.5							2.00	Original
1.25	0.25	0.5	1.00	0.25	0.5				1.75	1st RCE
1.25	0.25	0.5	1.00	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	1.50	2nd & Subsequent RCEs

In proposed new count system, after an FAOM the examiner gets the remainder of counts (0.75) either by:

- Getting a Disposal (0.75) with no previous Final Rejection, or
- Doing a Final Rejection (0.25) then subsequently getting a Disposal (0.50)

(5-3) PTO's New Count System 3/3

- 上記提案カウントシステムにおいても審査官が2回目以降のアクションに時間を対やすることのインセンティブが増大することはあまり期待できない。RCEはやはり審査官にとって魅力である。拠って、出願人にとってはやはり第1回目のアクションで特許性の重要論点が理解できるように初期のクレームドラフトをしておくことが重要であると考えます。
- さらに、**インタビューを実施するための準備として1時間を非審査時間として認めることが提案されており、審査官がインタビューを実施することのインセンティブとして働くことが若干期待できる。**

(5-4) Mr. Kappos Rescinding Infamous Patent Rule Package

- USPTO長官Kappos氏は、前長官(Dudas氏)によって提案された改訂特許規則を廃止するという趣旨で最終規則に署名した(USPTOのプレスリリース **2009年10月8日**)。
- これによって前長官Dudas氏による悪名高い改訂施行規則が日の目を見ることがなくなりました。

(5-5) RCE to be docketed as “Special New Application” 1/2

- USPTOは2009年11月15日以降のRCE(継続審査請求)に対する審査の着手時期に関して、Special New Applicationの扱いと同じとすることを決定しました。
- Special New Applicationの扱いをすることは、即ち、継続出願、或は、分割出願と同じタイムフレームで着手しても良いということで、現行規則の基では審査官は、RCEを受理してから2ヶ月以内に審査を開始しなければならないが、そのタイムプレッシャーから開放されるということ。
- 拠って、11月15日以降のRCEに対する審査結果は審査官によっては、かなり遅れると予想される。薬学関係の出願においてはPTA(特許満了期限の延長)を稼ぐためには有利な規則改訂となるかもしれない。

(5-5) RCE to be docketed as “Special New Application” 2/2

- 電気・機械関係の発明に関しては、RCE後に1年～2年以上も審査結果が来ないというのは(PTAを増大できたとしても)非常に痛手になりるので、最終拒絶後にインタビューを実施し、そこでRCE後に審査官が許可できそうなクレームを決めてしまい審査官の裁量で早期にRCEの審査をしたくなるインセンティブを与えることが重要となるであろう。

注意: 争点が明瞭になった後にRCEをすると審査官としては自己の技術理解が鮮明なうちに早く処理し、ポイント(カウント数)を稼ぎたいというインセンティブが働くであろう。

(6) Patent Reform Act: S515 (1/2)

- ⇒ 先出願制
- ⇒ グレースピリオド(発明者による開示後1年以内であれば特許出願可能)
- ⇒ 先行技術(有効出願日前の刊行物、公知、公用、有効出願日前の他人による先願で公開されるもの)
- ⇒ 譲受人による出願OK
- ⇒ 損害額(妥当なロイヤルティ以上であり、賠償額の算定方法は裁判所にて適切な計算定手法を特定し、同手法に基づき決定されると規定)
- ⇒ 故意侵害の規定(Seagate Technology判決2007年を明文化)
- ⇒ 先使用权(先発明者抗弁権)B-モデル発明以外に拡大;
- ⇒ 付与後異議申し立て制度(付与後12ヶ月以内に新規性、進歩性以外に記載不備の攻撃も可能;刊行物以外も使用可能;但し、ベストモード違反の攻撃不可)
- ⇒ 第三者情報提供(公開後6ヶ月以内;刊行物;クレームとの関連性簡潔な説明要)
- ⇒ クレーム解釈に対する中間控訴(但しCAFCは否定的)
- ⇒ ベストモードの要件を112条に維持するが、訴訟・付与後異議申し立てでの特許無効理由にはならない;
- ⇒ 出願全公開は含まれていない;

(6) Patent Reform Act: S515 (2/2)

Obama Administration Supports S515 (Patent Reform Bill)

- 2009年10月5日、通商産業省長官、Gary Locke氏はLeahy上院議員、Sessions下院議員および上院議員司法委員会の主要メンバー宛に、Obama政権のS515(上院による特許法改正法案:2009年)に対する見解を書面で提示した。
- 同見解によると、新政府は、S515は特許法改正案に基本的に賛同するとし、推奨事項及びコメントを述べている。
- 本年4月から実体的に進展していない同法案の審理にポジティブな動きを与えることになるかもしれない。

(7) In re Swanson (Fed Cir. Sep, 2008)

- 連邦地裁、或は、CAFCで特許の有効性が確認されたとしても、PTOにおいて同じ先行技術文献でもって再審査で無効にできる可能性あり。
- 民事訴訟においては成立した特許の有効性が推定される。 拠って、被告が特許を無効にするには、clear and convincing evidence(明白で且つ説得性のある証拠)の立証責任で無効を主張しなければならない。
- PTOにおいて再審査を提起するにはSNQ of Patentabilityが要求される。然し、特許の有効性の推定が撤回されるので、preponderous evidence(証拠の優越性)の立証責任で無効を主張できる。
- [HN14] The USPTO instructs examiners that a final court decision of a claim's validity will not preclude a finding of a substantial new question of validity based on the same art because of the different standards of proof employed by the federal district court and the Office. Manual Pat. Examining P. § 2242.

(8) In re Bilski (Sup Court will review) 1/2

■ In re BILSKI

Fed .Cir. 大法院判決 (Decided on Oct 30, 2008)

CAFC大法院判決は「プロセス発明」が特許可能主題か否かを判断する基準は、1972年の合衆国最高裁判所、Benson事件で判示されたテスト (Machine – or – Transformation テスト) が適切であるとした。当該テストとは以下の(1)または(2)が満たされれば101条で規定するところの特許可能なプロセスクレームであると判断する:

- (1) クレームされたプロセスは特定の機械 (Machine)、或は、装置に関連付けられているか？ 又は
- (2) クレームされたプロセスは特定の物(Article)を異なる状態或は別の物(thing)に変換 (Transformation)するか？

(8) In re Bilski (Sup Court will review) 2/2

2009年06月01日合衆国最高裁は 上告を認めた。

2009年11月09日合衆国最高裁で口頭審理実施。



**Thank You for Your
Attendance!**

Tatsuo YABE