

米国特許研修会より

(2008年1月30日 講師：米国弁護士 山口洋一郎氏)

吉田国際特許事務所

作成者：久我 貴洋

1. 米国特許制度改革

[1] 最近の特許関連最高裁判決

(1) イーベイ判決(2006年6月)

特許侵害行為の差止めに関して

CAFC(米国連邦巡回控訴裁判所): 公益的見地から差止めが問題となる場合以外は、差止め命令を出すべきである。

最高裁: 特許法第283条の規定通り、衡平の原則に基づき当事者のバランスを考慮して決定すべきである。 侵害差止めを前提とするパテント・トロールの交渉力を低減させる特許権者に不利な判決。

(2) メディミューン判決(2007年1月)

ライセンス契約に関して

CAFC: 非許諾者は、訴訟を起こせない。

最高裁: 非許諾者が不本意にライセンス料を支払っている場合には、特許無効・非侵害確認訴訟を起こせる。 特許権者に不利な判決。

(3) マイクロソフト判決(2007年4月)

特許法第271条(f)(米国内で組立が行われた場合は特許侵害となる構成部品を輸出する行為は侵害となる。)における特許権侵害に関して

CAFC: マスターディスクを米国から海外に供給し、海外でマスターディスクを複製してコンピュータにインストールすることは、侵害に該当する。

最高裁: マスターディスクを複製するためには別のステップが必要であり、米国から供給されたマスターディスクそのものは部品に該当せず、マスターディスクではなく海外で複製されたディスクがインストールに使用されていることから、非侵害である。 特許権者に不利な判決。

(4) KSR 判決(2007年4月)

進歩性の基準に関して

CAFC: ある分野の技術に他分野の技術を単に組み合わせたことによる改良であ

っても、進歩性が認められる。

最高裁：上記改良は、進歩性が認められない。 USPTO（米国特許商標庁）の進歩性ガイドライン（2007年10月10日）：ある分野における設計上・市場からの要求に基づく当該分野、他の分野での当業者が予測可能な変更である改良は、進歩性が認められない。

* CAFC が 1982 年に設立されてから、知的財産権に関して最高裁で争われることはほとんどなくなると思われた。しかし最高裁は、CAFC の硬直化を非難し、今後も特許関連事件を扱う可能性が高い。最高裁の CAFC に対するプレッシャーにより、今後の CAFC における大法廷審理（CAFC 判事全員による審理）が促進されると思われる。

CAFC 判決

- ・ LG 判決（ライセンス契約に関して） 2007年9月25日最高裁審理決定
- ・ Nuijten 判決（「信号」の特許性に関して）
- ・ Egyptian 判決（意匠侵害に関して） 2007年11月26日大法廷審理決定

[2] 特許法改正案

（ 1 ）法改正の経緯

2007年4月 上院・下院同文、超党派で改正案を同時提出
（企業はパテント・トロールの訴訟によって雇用力が落ちており、パテント・トロールによる弊害を抑えることが法改正の背景にある。）

2007年8月 USPTO による新規則（クレーム数制限、継続出願数制限、全てのクレームについて特許性を説明する審査補助書の提出など）の提示

2007年10月31日、バージニア東部地区地裁の USPTO 新規則施行停止の仮処分 法改正の動きが止まる。

（ 2 ）法改正点

- ・ 真の発明者の先願主義：冒認先願は真の発明者への変更が可能となる。
- ・ グレース・ピリオド：優先日前1年以内であれば、自ら公開した発明であっても出願できる。
- ・ 損害額の算定：発明の新規部分のみの損害であれば、当該新規部分の価値に基づき実施料相当額を定める。 大統領が拒否権発動を示唆

- ・裁判籍：訴訟地を、被告の主たる営業の所在地、設立地などに制限する。
- ・クレーム解釈の中間控訴：地裁のクレーム解釈に対して、控訴請求できる。
- ・長官の規則制定権限強化：出願人に調査・分析報告書を提出させる規則を制定することができる。
- ・ベストモード要件の削除：ベストモードが開示されていないことを理由として、特許性は否定されない。

(3) 今後の動向

- ・USPTOにおける滞貨の増大と審理の遅れにより、規則改正はやむを得ないと議会は考えていたが、新規則施行停止仮処分がなされ、いつ仮処分の内容の判決が下されてもおかしくない状況にある。
- ・長官の規則制定権限強化を含む法改正案が議会を通過した場合に、USPTOの規則改正案が再び提示される可能性がある。

2. MPEP (米国特許審査便覧) からみた拒絶理由通知の対応の実務

拒絶理由通知に引用される条文：

- ・第101条 (特許を受けることができる発明)
- ・第102条 (新規性)
- ・第103条 (進歩性)
- ・第112条 (記載要件)

[1] 米国のクレーム実務

(1) クレーム用語の原則

- ・Preamble：前文。クレーム解釈の限定にはならない。
- ・comprising A, B, C：ABC以外のものも含む。
- ・consisting of A, B, C：ABC以外のものは含まない。
- ・consisting essentially of A, B, C：主成分はABCだが、不純物を含む。
- ・characterized by：ジェブソン形式。前文が従来技術であるとの自認となる。

(2) Means Plus Function (手続 + 機能) を含むクレーム (特許法第112条)

- ・構造が周知である時は、meansを使用できる。計算手段、記憶手段、変調手段など。
- ・構造については、meansを使用すべきでない。クレームに「heating means」を用いて明細書に電熱器が開示されている場合、クレーム解釈は、電熱器と均等の範囲に限定され、高周波加熱、超音波加熱は含まれない。クレームに「heater」を用いると全て含まれる。

(3) 方法クレーム

- ・ ~ steps comprising: ~ing ...; ~ing ...; and ~ing ... のように記載する。

(4) 複数従属クレーム

- ・ 複数従属クレームがある時には、追加料金が課される。
- ・ 複数従属クレームに従属する複数従属クレームは認められない。

[2] 新規性・進歩性

(1) MPEP706.02 引用例による拒絶

- ・ 特許法第 1 0 2 条(a)によって拒絶されても、規則 1.131 宣言書を提出し発明日を立証することにより、拒絶理由を解消できる（出願日前 1 年まで）。発明者本人の発明は、引用例とならない。
- ・ 特許法第 1 0 2 条(b)：出願日前 1 年を超えると、先願主義と同じように判断される。
- ・ 特許法第 1 0 2 条(e)によって拒絶されても、規則 1.131 宣言書を提出し発明日を立証することにより、拒絶理由を解消できる。国際公開公報は、英語で国際公開されていない場合は、後願排除効果がない。

(2) MPEP2129 先行技術の自認

- ・ ジェブソン形式で記載されたクレームの前文は、他人による先行技術と推定される。

(3) MPEP2131 新規性欠如

- ・ 新規性欠如を立証するためには、引用例にクレームの全ての特定事項が明示的、黙示的に示唆されていなければならない。

(4) MPEP706.02(j)特許法第 1 0 3 条による拒絶

- ・ 2 以上の引用例により拒絶される。

(5) MPEP2141 進歩性判断のためのガイドライン

- ・ 公知の構成要素の単なる組合せであって、結果の予測が可能なもの。
- ・ 公知の構成要素の置換であって、結果の予測が可能なもの。
- ・ 類似の公知物・方法に対する公知の改良手法の単なる適用。
- ・ 公知物・方法に対する公知の技術の単なる適用であって、結果の予測が可能なもの。

- ・公知の解決法の選択による成功予測が妥当に可能なもの。
- ・ある分野における設計上・市場からの要求に基づく当該分野、他の分野での当業者が予測可能な変更。 KSR 最高裁判決により新たに付け加えられた。
- ・先行技術における示唆に基づいて、当業者が先行技術のものを変更し、当該クレーム発明に至る場合。

(6) MPEP716 規則 1.132 の宣言書

- ・原則的に最終拒絶の前に提出する。
- ・最も近い引用例のものとの比較実験により有用性が立証できることが重要となる。
- ・「the result is unexpected (結果は予測できない)」という用語を入れる。審査官は、「unexpected」ではないとするなら、自分自身で証拠を示さなければならなくなる。

[3] 記載要件

(1) MPEP706.03(c)特許法第 1 1 2 条第 1 段落による拒絶

- ・明細書へのベスト・モードの記載が求められる。
- ・出願前に宣誓書に署名したのであれば署名した時点、出願後に宣誓書にサインしたのであれば出願時点における、発明者の主観的ベスト・モードであることが必要とされる。

(2) MPEP706.03(d)特許法第 1 1 2 条第 2 段落による拒絶

- ・明細書(クレーム)の明瞭な記載が求められる。
- ・シフト補正が認められる。

[4] 最終拒絶の実務

(1) MPEP706.07(a)第 2 回目以降の拒絶理由通知が最終拒絶となる場合

- ・審査官は、先の拒絶理由通知に対する出願人の補正により、新たな拒絶理由の通知が必要になった場合、最終拒絶とすることができる。
- ・審査官は、先の拒絶理由通知後に提出された IDS (情報開示陳述書 所定の期間内に提出された場合を除く。)により、新たな拒絶理由の通知が必要になった場合、最終拒絶とすることができる。
- ・審査官は、クレームが補正されずに、先の拒絶理由が解消した場合には、第 2 回目以降の拒絶理由通知を最終拒絶とすることができない。

(2) MPEP706.07(b) 第 1 回目の拒絶理由通知が最終拒絶となる場合

- ・審査官は、継続出願において、クレームが親出願のクレームと同一発明をクレームするものであり、親出願において最終拒絶を受けるべきものであった場合、第1回目の拒絶理由通知を最終拒絶とすることができる。
- ・審査官は、RCE（継続審査請求）と共に提出された補正クレームが、補正前のクレームと同一発明をクレームするものであり、補正を認めても最終拒絶が適当である場合、第1回目の拒絶理由通知を最終拒絶とすることができる。
- ・審査官は、最終拒絶後の補正が、アドバイザー・アクション（勧告指令）において却下された場合には、RCE後における第1回目の拒絶理由通知を最終拒絶とすることができない。

（3）MPEP706.07(f)最終拒絶に対する応答時期

- ・最終拒絶送付日から3ヶ月以内であり、送付日から6ヶ月を超えて手続をすることができない。
- ・最終拒絶送付日から2ヶ月以内に応答すれば、アドバイザー・アクションが発行された場合の応答期限の延長期間は、送付日から3ヶ月又はアドバイザー・アクションの送付日のいずれか遅い日から計算される。

（4）MPEP706.07(f)アドバイザー・アクション及びMPEP706.07(h)RCE

- ・審査官は、ノルマの関係で、軽微な補正でも新規の調査・補正を必要とするとして、アドバイザー・アクションを発行する傾向にある。
- ・アドバイザー・アクションに対して、多くの場合RCEする。

[5] 最終拒絶から見た非最終拒絶の応答実務

（1）最終拒絶の実務のまとめ

- ・応答書面を提出しても、最終拒絶送付日から6ヶ月を超えて手続をすることができない状態は変わらない。
- ・先の拒絶理由通知に対する補正により、当該拒絶理由が解消し、新規の拒絶理由が生じた場合でも、最終拒絶となる。
- ・最終拒絶後、補正によっても拒絶理由が解消されない場合、補正により新規の調査・補正が必要であると判断された場合、又は補正が出願当初の明細書などに記載されていない事項を含むものである場合、審査官は当該補正を却下する。
- ・補正によっても拒絶理由が解消されない場合、当該補正が却下された状態で審判請求して勝てるクレームが1個であれば、審判を請求する。その結果、審査官が審査を再開するように追い込む（審査官は、手間のかかる審判請求に対する回答を書くことを避けようとする。）。

- ・補正により新規の調査・補正が必要であると判断された場合、RCE を提出することにより、当該補正は審査される。
- ・補正が出願当初の明細書などに記載されていない事項を含むものである場合、補正書と共に RCE を提出する。

(2) 最終拒絶から見た非最終拒絶理由通知の応答実務

- ・ 1 回の RCE は止むを得ないが、2 回以上の RCE は避ける。
- ・ 出願時又は非最終拒絶理由通知の応答時に、特許性を主張できる十分に狭いクレームを 1 個だけ入れておくと、最終拒絶後に RCE せず審判請求をすることが期待できる。

注) 上記の米国特許に関する記載は所内研修会用であるため、内容に誤りがあった場合の責任は負いかねます。