

AIA後の米国における特許付与後の手続き

審判部第21部門(有機化学) 上席部門長 守安 智
 審判部審判課審判企画室 課長補佐 小川 亮
 審査第二部動力機械(タービン・機関部品) 審査官 齊藤 彬

抄録

米国では、2011年に成立したリーヒー・スミス・米国発明法(AIA: America Invents Act)によって、当事者系レビュー(IPR: Inter Partes Review)等の審判制度が新たに規定されました。また、当該制度を所掌する組織として、従前の特許審査・インターフェアランス部(Board of Patent Appeals and Interferences)に代わり、特許審判部(PTAB: Patent Trial and Appeal Board)が新設されました。本稿では、上記審判制度やPTABの概要について説明します。

1. はじめに

米国では、2011年に成立したリーヒー・スミス・米国発明法(AIA: America Invents Act)によって、当事者系レビュー(IPR: Inter Partes Review)や、付与後レビュー(PGR: Post Grant Review)、ビジネス方法レビュー(CBMR: Covered Business Method Review)といった審判制度が新たに規定されました。また、これらの制度を所掌する組織として、従前の特許審査・インターフェアランス部(Board of Patent Appeals and Interferences)に代わり、特許審判部(PTAB: Patent Trial and Appeal Board)が新設されました。

本稿では、上記した審判制度や当該制度を所掌するPTABについて概要を説明します。

2. 米国の審判制度について

(1) 各制度の概要

本章では、米国の審判制度のうち、2011年のAIAにより新たに規定されたIPR、PGR、CBMRについて特に説明します。制度ごとの説明に加え、各制度の対比表(Fig.1)も掲載しておりますので、適宜参照して下さい。なお、従前から存在していた査定系の審判制度(35 USC¹⁾ § 134~)についてはここでは説明を割愛します。

Fig. 1 IPR、PGR、CBMRの制度概要

	IPR	PGR	CBMR
時期	特許付与後9月の日またはPGRの手続きが終結した日の内のいずれか遅い方の後	特許の付与または特許の再発行の発行後9月以内	特許付与後9月の日またはPGRの手続きが終結した日の内のいずれか遅い方の後
請願人	第三者	第三者	特許の侵害の追訴を受け、または、特許に基づいて侵害を問われている第三者
審理開始の基準	「少なくとも1つのクレームについて請求人の主張が認められる合理的可能性がある(reasonable likelihood)」場合	「申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性が特許を受けられるという可能性よりも高い(more likely than not)」場合	「申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性が特許を受けられるという可能性よりも高い(more likely than not)」場合
請願理由	新規性(35 USC § 102)、非自明性(35 USC § 103)	保護適格性(35 USC § 101)、新規性(35 USC § 102)、非自明性(35 USC § 103)、明細書等の記載要件(35 USC § 112)等	保護適格性(35 USC § 101)、新規性(35 USC § 102)、非自明性(35 USC § 103)、明細書等の記載要件(35 USC § 112)等
料金	請願時……\$9,000 審理開始時……\$14,000 ※請求項数に応じた追加料金あり	請願時……\$12,000 審理開始時……\$18,000 ※請求項数に応じた追加料金あり	請願時……\$12,000 審理開始時……\$18,000 ※請求項数に応じた追加料金あり

ア. IPRについて

IPRとは、特許付与後9月の日、またはPGRの手続きが終了した日の内のいずれか遅い方の後に、第三者が特許の有効性を争うことができる制度(35 USC § 311 (a) (c))であり、所定の時期以降いつでも第三者が特許の有効性を争うことができるという点で、日本の無効審判制度に近い制度といえます。

(ア) 手続きの概要

IPRの手続きは、請願(Petition)と審理(Trial)の段階に分かれています。所定の条件を満たす請願のみが、審理段階に入ります。なお、手続きフローの全体概要はFig.2に示しております。以下の説明とあわせてご参照下さい。

a 請願

①請願が提出されると、②特許権者は、指定された期間内(原則3月)に予備応答(Patent Owner Preliminary Response)をする機会が与えられます(35 USC § 313)。この予備応答では、提出された請願の内容に対して、IPRの審理は開始されるべきではないという趣旨の反論を行うことができます。その後、③長官がIPRの審理を開始すべきか否かを決定します。請願人は、この決定を争うことはできません。

b 審理

④審理開始後、特許権者は3月以内に答弁(patent

owner response)をすることができます。また、特許権者は、同期間内において、クレームの削除(cancel)や、合理的な数の代替クレームの提案(substitution)といった訂正(amendment)を1度だけ行うことができます(35 USC § 316 (d) (1))。訂正により、クレームの範囲を拡大することや新規事項を追加することはできません(35 USC § 316 (d) (3))。そして、特許権者は、訂正を請求する時に、当初明細書と優先権の基礎となる出願の明細書にサポートがあることを示す必要があります(37 CFR²⁾ § 42.121 (b))。さらに、特許権者は、特許性があることを立証する必要もであるとされてきました³⁾。しかしながら、2017年10月4日に、特許性の立証責任は請願人にあるとする連邦巡回控訴裁判所(CAFC: Court of Appeals for the Federal Circuit)大合議判決がなされました⁴⁾。当該立証責任の所在については、今後の動向が注目されます。

⑤特許権者により答弁や訂正請求がなされた後、請願人には、上記答弁に対する応答や上記訂正に対する異議を述べる機会が与えられ、そして、⑥特許権者には、さらなる応答を述べる機会が与えられます。その後、⑦必要に応じて口頭審理を実施して、⑧最終的な決定が下されます。

なお、審理は、開始が決まると、原則12月以内に終了するように進められます⁵⁾。

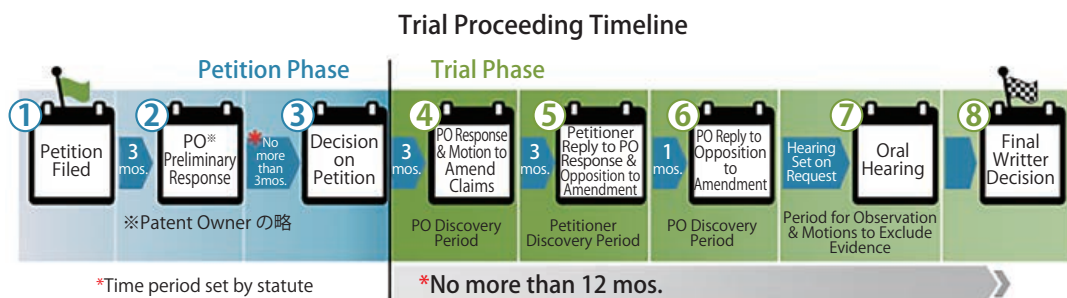


Fig. 2 IPR、PGR、CBMRにおける手続フロー

(出典: <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials>)

- 1) United States Codeの略。合衆国法典のことで、第35編が「特許法」に該当します。
- 2) Code of Federal Regulationsの略。連邦規則集のことで、第37巻が「特許、商標及び著作権規則」に該当します。
- 3) IN RE AQUA PRODUCTS, INC., 823 F.3d 1369 (2016) (<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1177.Opinion.5-23-2016.1.PDF>) (<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1177.Opinion.5-23-2016.1.PDF>)
あらゆる申請にかかる立証責任(burden)を申請人側に課す37 CFR § 42.20 (c)が、訂正に係る37 CFR § 42.121にも当てはまるとするUSPTOの運用に対して争われた事件
- 4) AQUA PRODUCTS, INC. v. MATAL, No. 2015-1177 (Fed. Cir Oct. 4, 2017) (en banc) (<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1177.Opinion.9-28-2017.1.PDF>) (<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1177.Opinion.9-28-2017.1.PDF>)
- 5) 12ヶ月以内という期間を遵守するために、各特許審判官(APJ、後記の3.(2)参照)に審理優先順が分かるようなツールを提供する、各APJの手持ち事件数を考慮して事件を配布といった工夫を行っているとのこと。さらに、答弁時の書類にページ数の上限が設けられていることも短期間に終局させるための制度設計上の配慮の1つといえます。

PTABでの結論に対して不服のある場合は、両当事者ともCAFCに控訴をすることができます。

(イ) 審理開始の判断基準

「少なくとも1つのクレームについて請求人の主張が認められる合理的可能性がある (reasonable likelihood)」場合に限り審理が開始されることとなっています (35 USC § 314 (a))。

(ウ) 請願可能な理由

特許または印刷刊行物を引用して、新規性 (35 USC § 102)、非自明性 (35 USC § 103) の要件の欠如に基づいて請願することができます (35 USC § 311 (b))。

(エ) 料金

請求項の数が1～20の場合は、請願にかかる費用は\$9,000です。20を超える場合、1つ増えるごとに追加で\$200かかります。また、審理開始時にも追加の料金を支払う必要があります。追加の料金は、請求項の数が1～15の場合は\$14,000で、15を超える場合は、1つ増えるごとに\$400が加算されます (37 CFR § 42.15 (a))。

(オ) IPRに関連する上告事件

現在、IPRの合憲性を争う上告事件⁶⁾が最高裁で争われております。

この事件は水圧破碎技術に関するOil States Energy Services (OSES) 社特許に対してGreene's Energy Group社が申請したIPRに関するもので、PTABは無効審決を下し、CAFCはこれを支持しました。そして、これを不服とするOSES社は上告し、その中で、「特許は行政機関で無効と判断されうる公権 (public rights) でなく私有財産権 (private property rights) であるため、憲法第3条 (Article III) に基づく連邦裁判所のみで無効と判断されうる」と主張した上で「特許は公権であるためIPR手続を含む米国発明法 (AIA) レビュー手続は合憲である」としたCAFCのMCM Portfolio LLC v. Hewlett-Packard Co. 事件判決

(2015年) を覆すよう求めました。

本事件の判決は大変重要な特許事件判決のひとつになる可能性があり、今後も米国の動向を注視する必要があるといえます。

イ. PGRについて

PGRとは、特許の付与または特許の再発行の発行後9月以内に第三者が特許の有効性を争うことができる制度 (35 USC § 321 (a) (c)) であり、特許付与後の一定期間内に特許の有効性に異議を申し立てる機会を与えるという点で、日本の特許異議申立制度に近い制度といえますが、当事者対立構造を取る点で相違します。

(ア) 手続きの概要

PRGの手続きも、IPRと同じく、請願が提出されると、特許権者に予備応答をする機会が与えられ、その後、所定の条件を満たす請願のみが、審理段階に入ります。そして、長官がPGRの審理を開始すべきか否かを決定し、審理の開始が決まると、IPRの同様の流れで、原則12月以内に終了するように審理が進められます (Fig.2)。CAFCへの控訴の点も、IPRと同様です。

(イ) 審理開始の判断基準

「申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性が特許を受けられるという可能性よりも高い (more likely than not)」場合に限り審理が開始されることになっています (35 USC § 324 (a))。すなわち、無効になる見込みが相対的に高いとの見通しがないと開始されないPGRの基準は、無効になりそうかどうかの際どい場合であっても、審判官の裁量で審理を開始することもできるIPRの審理開始の基準 (reasonable likelihood) に比べると、厳しいものといえます⁷⁾。

(ウ) 請願可能な理由

保護適格性 (35 USC § 101)、新規性 (35 USC § 102)、非自明性 (35 USC § 103)、明細書等の記載要件 (35 USC § 112) 等の要件の欠如に基づ

6) ジェトロNY知財部、米国発特許ニュース：「米国最高裁、IPRの合憲性について今後審理を行う」、2017年6月14日：https://www.jetro.go.jp/ext_images/_jnews/us/2017/20170614.pdf

7) Message from Chief Judge James Donald Smith, Board of Patent Appeals and Interferences: USPTO Discusses Key Aspects of New Administrative Patent Trials (<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/america-invents-act-aia/message-chief-judge-james-donald-smith-board>)

き、請願することができます(35 USC § 321 (b))。ただし、明細書等の記載要件のうち、ベストモード要件は例外的に除かれています。

新規性、非自明性の要件の欠如に基づいてのみ請願可能なIPRに比べ、PGRは、より多くの理由で請願可能となっております。

(工) 料金

請求項の数が1~20の場合は、請願にかかる費用は\$12,000です。20を超える場合、1つ増えるごとに追加で\$250かかります。また、審理開始時にも追加の料金を支払う必要があります。追加の料金は、請求項の数が1~15の場合は\$18,000で、15を超える場合は、1つ増えるごとに\$550が加算されます(37 CFR § 42.15 (b))。この料金は、IPRに比べて、高い額となっております。

ウ. CBMRについて

CBMRは、特許付与後9月の日以降、またはPGRの手続きが終了した日の内のいずれか遅い方の後に、特許の侵害の追訴を受け、または特許に基づいて侵害を問われている第三者が、ビジネス方法特許の有効性を見直すための制度です(37 CFR § 42.302,303))。

(ア) 手続きの概要

CBMRの手続きも、IPR、PGRと同じく、請願が提出されると、特許権者に予備応答をする機会が与えられ、その後、所定の条件を満たす請願のみが、審理段階に入ります。そして、長官がCBMRの審理を開始すべきか否かを決定し、審理の開始が決まると、IPRとPGRと同様の流れで、原則12月以内に

終了するように審理が進められます (Fig.2)。

(イ) 審理開始の判断基準

PGRと同じく、「申し立てられた少なくとも1つのクレームが特許を受けられないという可能性が特許を受けられるという可能性よりも高い (more likely than not)」場合に限り審理が開始されることになっています。

(ウ) 請願可能な理由

根拠として利用可能な先行技術に若干の差はあるものの、PGRと同じく、保護適格性(35 USC § 101)、新規性(35 USC § 102)、非自明性(35 USC § 103)、明細書等の記載要件(35 USC § 112)等の要件の欠如に基づき、請願することができますが、明細書等の記載要件のうち、ベストモード要件は例外的に除かれています。

(工) 料金

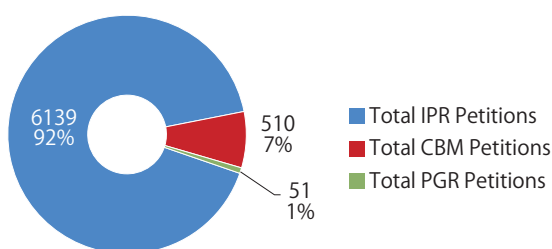
PGRと同じく、請求項の数が1~20の場合は、請願にかかる費用は\$12,000です。20を超える場合、1つ増えるごとに追加で\$250かかります。また、審理開始時にも追加の料金を支払う必要があります。追加の料金は、請求項の数が1~15の場合は\$18,000で、15を超える場合は、1つ増えるごとに\$550が加算されます(37 CFR § 42.15 (b))。

(2) 統計情報

ア. 請願数について

上述した審判制度の請願状況は、以下のとおりです (Fig.3)。IPRは、全ての特許を対象にしているのに対し、PGRは、2013年3月16日以降の優

6700 Total AIA Petitions*
Cumulative from 09/16/2012



Number of AIA Petitions Filed by Fiscal Year by Type

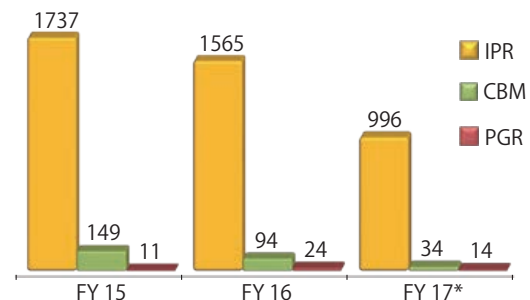


Fig.3 PGR、IPR、CBMRの請願状況

(左図が2017/3/31までの累計値、右図が年度別の値 (ただし、2017年度は2017/3/31までの暫定値))

出典: Patent Trial and Appeal Board Statistics 3/31/2017 (https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/AIA%20Statistics_March2017.pdf)

先日有する特許のみを、また、CBMRは、ビジネス方法特許のみを対象としているため、一概に比較はできませんが、ほとんどの請願が、IPRとなっています。

イ. 審理結果について

ここでは、請願件数が特に多いIPRの審理結果を紹介します。①2017年3月31日時点で終結した事件は4563件でした。②この内、約半数の2406件で審理が開始され、さらに③その約65%にあたる1577件で口頭審理が実施されました。その結果、④約65%の1029件が全ての請求項について、⑤約16%の248件が一部の請求項について特許性がないとされ、⑥全ての請求項について特許性が認められた事件は約19%の300件に過ぎませんでした (Fig.4)。

ウ. 訂正について

米国では、IPR等の手続き中の訂正請求 (MTA : Motion to Amend) は可能であるものの、一部のユーザーは、訂正が認められにくい、そのことが、IPR等の手続きにおいて、無効率が高い要因の1つとなっているとして、IPR等に不満を持っていると言われております⁸⁾。USPTOでは、そのようなユーザーの不満を受けて、実事件について分析を行っています。

分析の対象となった事件は、2016年4月30日時点で、審理が継続及び終結した事件です。まず、審理が継続しているか否か、訂正請求の有無に従って、事件を整理したグラフがFig.5です。このグラフからは、訂正請求があった終結済みの事件は、全体の10%ほどしかないと分かります (Fig.5の赤枠部分)。

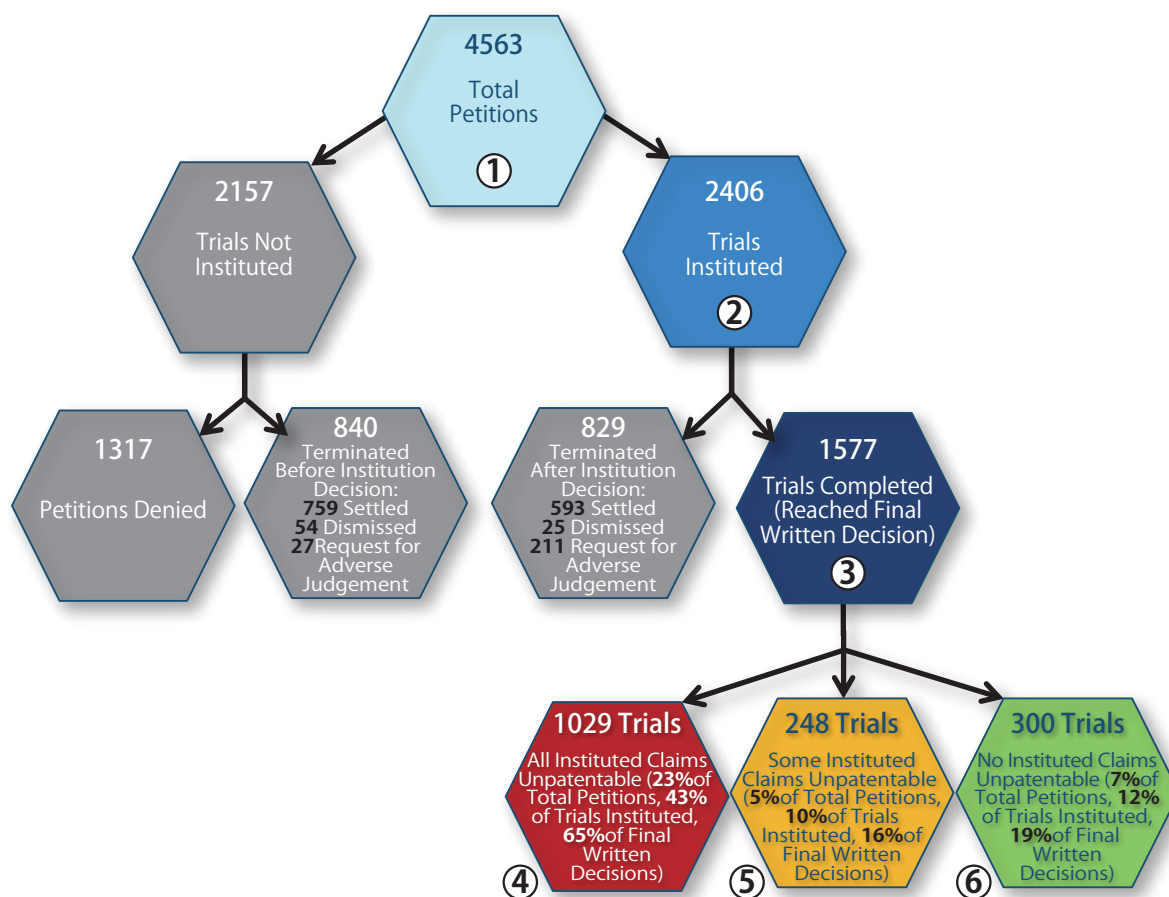


Fig.4 IPRの審理結果

(出典：Patent Trial and Appeal Board Statistics 3/31/2017
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/AIA%20Statistics_March2017.pdf)

8) 現地の弁護士からIPR等に対する評価を聴取したところ、答弁のための書類にページ制限があることや、APJ間に判断のばらつきがある点にも不満を持っているようでした。

How Many Motions to Amend Are Filed?

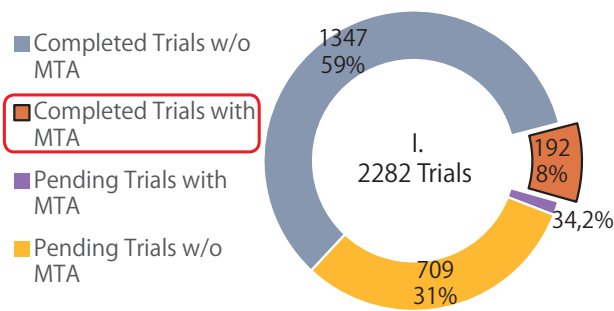


Fig.5 訂正請求のある事件の割合

(出典：Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study 4/30/2016 (<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.pdf>))

Subsequent Developments of the Motions to Amend

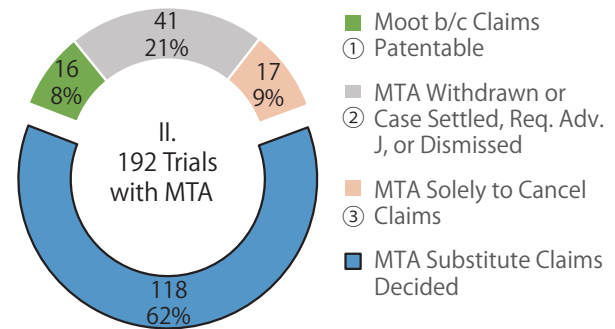


Fig.6 訂正の理由の分析結果

(出典：Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study 4/30/2016 (<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.pdf>))

次に、審理が終結し、かつ訂正請求があった192件の事件について、訂正の理由を分析したグラフがFig.6です。このグラフからは、192件のうち、74件が①原クレームの特許性が審判手続で支持されたこと、②和解が成立したこと、③クレームの取消(cancellation)のみが申し立てられたことなどを理由にクレーム補正の申立は審理されず、残り118件で訂正請求の実体的審理が行われたことが分かります。

最後に、実体的審理が行われた訂正請求118件の結論を分析したものがFig.7です。Fig.7中の右図からは、訂正が承認(一部承認を含む)された事件は6件(右図の赤及び青色部分)であることが、そして、左表からは、否認(一部否認を含む)された

116件(右図の黄及び青色部分)のうち22件は手続上の理由(Reasons Based Solely on Procedure)で否認され、残り94件は法令上の理由(Reasons Based in Whole or Part on 35 U.S.C.)で否認されたことが分かります。また、手続上の問題があるとされた22件のうち、訂正後の発明に特許性があることを特許権者が十分に示すことができなかったことのみが理由で訂正が認められなかったものは1件のみであったことも報告されています。すなわち、訂正後の発明の特許性の立証を特許権者に厳格に求めてきたことが、訂正が認められる割合が低いことの原因では必ずしもないといえます。訂正が認められる割合が低いことの要因としては、例えば、特許権

Reasons Provided for Denying Entry of Substitute Claims*

Reason Given	# of Cases	Pct
Reasons Based in Whole or Part on 35 U.S.C.:		
101 Non-Statutory Subject Matter	7	6%
112(a) Written Description	9	8%
112(b) Definiteness	1	1%
102/103 Anticipated/Obvious Over Art of Record	41	35%
316(d)(3) Claims Enlarge Scope of Patent	6	5%
316(d)(1)(B) Unreasonable # Substitute Claims	3	3%
Multiple Statutory Reasons Given**	27	23%
Reasons Based Solely on Procedure:		
Cases Where Only Procedural Reasons Given	22	19%
Totals:	116	100%

* 116 MTAs requesting entry of substitute claims have been denied in whole or in part.

** Of the "Multiple Statutory Reasons Given" trials, 24 of the 27 trials included "Anticipated/Obvious" as a reason.

How Many Motions to Amend Substituting Claims Are Granted?

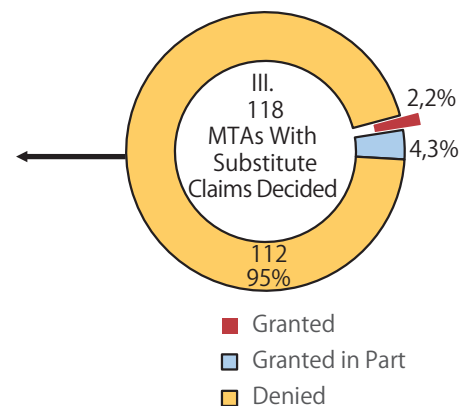


Fig.7 訂正請求の実体審査の結論、及び否認理由の分析結果

(出典：Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study 4/30/2016 (<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.pdf>))

者が、用語の変更など、僅かにクレーム範囲を狭める程度の訂正しかしない傾向があることが挙げられるとのことです。

なお、IPR等と同じく当事者対立構造をとる日本の無効審判では、特許権者は、(1) 特許請求の範囲の減縮、(2) 誤記または誤訳の訂正、(3) 明瞭でない記載の釈明等を目的とする訂正の請求を、無効審判請求書副本の送達後の指定期間(特§ 134①)や、審決の予告⁹⁾後の指定期間(特§ 164の2②)等に行うことができます(特§ 134の2①)(Fig.8)。また、訂正後の発明に特許性があるか否かは、訂正要件としてではなく、無効審判の審理において別途判断されます。

ここで、両者を比較すると、両者は、訂正請求可能な回数や立証責任の範囲において、大きく相違するといえます。すなわち、米国では、複数の機会に訂正請求可能な日本と異なり、訂正請求可能な機会が1度に限定されております。また、上述したCAFC大合議判決に関する動向次第ではありますが、米国では、日本と異なり、訂正クレームに特許性があることを特許権者が立証する必要があります(執筆時点)。

そして、上述したように、米国ほど、訂正請求の時期的及び実体的要件が厳しくない日本では、無効審判事件の約半数で訂正請求があり、さらに、ほとんどの訂正が認められています(Fig.9)。

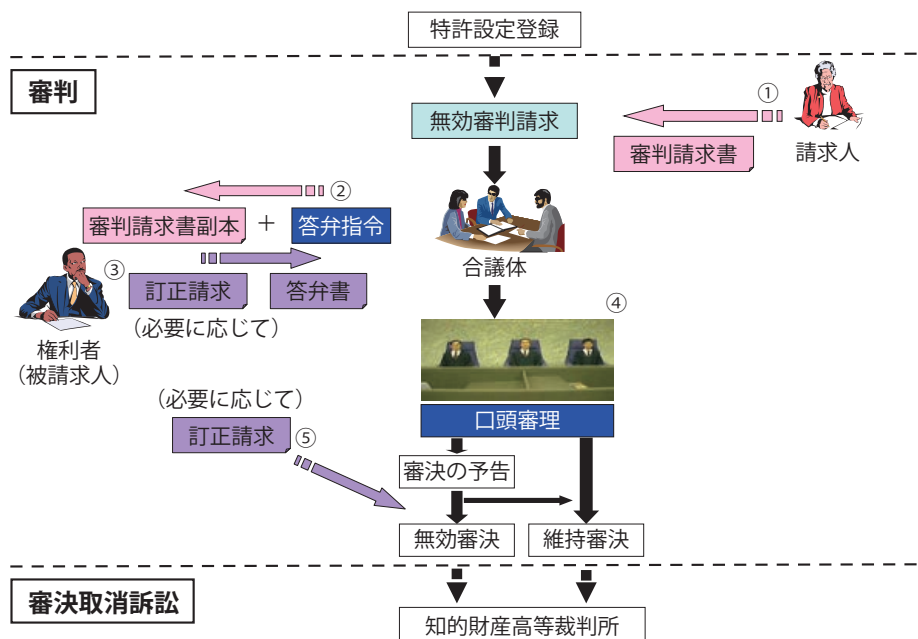
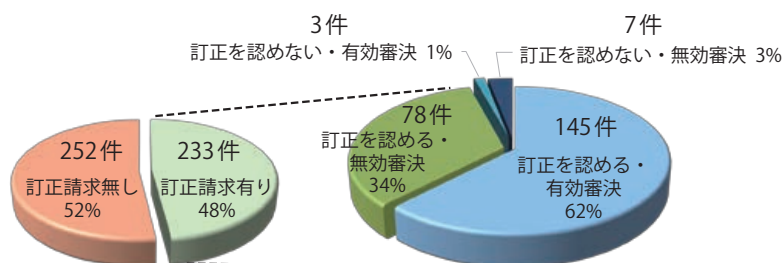


Fig.8 日本の無効審判制度における手続フロー



2012年4月～2014年12月に請求された特許無効審判請求のうち、審決がされたもの485件を調査(審決却下や決定却下は対象外)
「訂正を認める」には訂正を一部認容した場合も含む
「訂正を認めない」は訂正を全部認めない場合を意味する
「無効審決」には一部無効の審決の場合も含む
「有効審決」は全部有効の審決の場合を意味する (特許庁調べ)

Fig.9 日本の無効審判における訂正請求の割合、及びその結果

9) 裁判所と特許庁との間で「キャッチボール現象」が発生しないようにするために創設された手続であり、被請求人に合議体の判断を示し、これに基づいて訂正をする機会を付与するためのものです。

3. PTABについて

(1) 組織の概要について

PTABは、USPTO内の一組織で (Fig.10)、IPRや PGR、CBMRの他、査定系審判 (Appeal) 等を所掌

しており、現在約400名の職員が在籍しています (Fig.11)。

PTABの組織概略は Fig. 12 のとおりです。

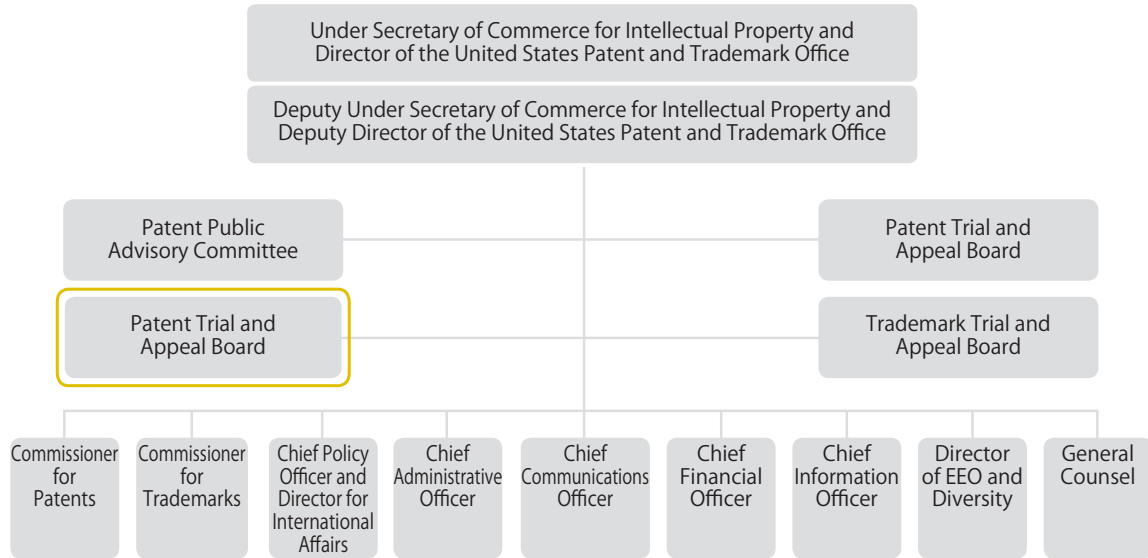


Fig. 10 USPTO組織図

(出典：FY 2016 Performance and Accountability Report (<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY16PAR.pdf>))

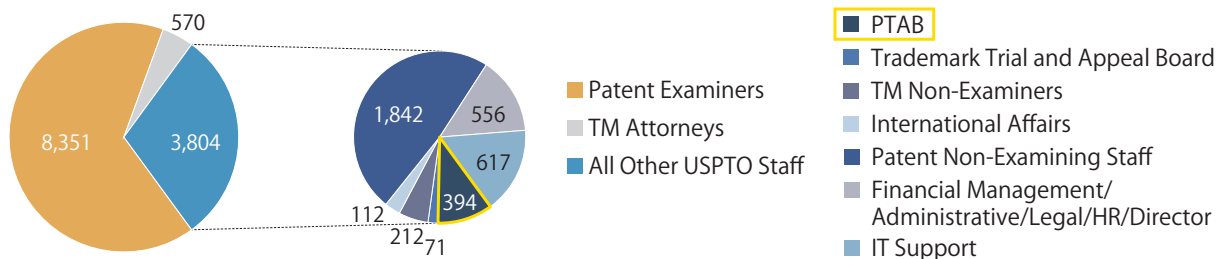


Fig.11 USPTOの職員 (2016年度末時点)

(出典：FY 2016 Performance and Accountability Report (<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY16PAR.pdf>))

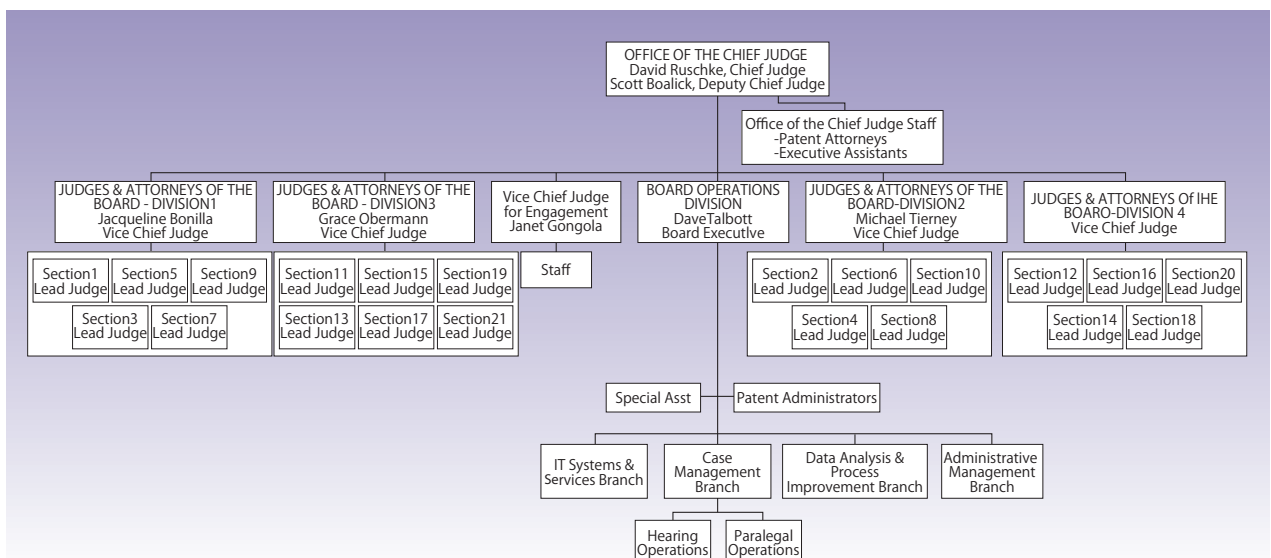


Fig.12 PTABの組織図 (USPTO 提供資料)

(2) 特許審判官 (APJ : Administrative Patent Judge) について

ここでは、PTABに在籍する約300名のAPJについて紹介します。

APJには技術系、法律系の区別はありません。全てのAPJが、技術及び法律の知識を有することが採用条件となっています。以前は審査官からAPJになることが現在よりも多かったようですが、現在は、外部で弁護士を行っていた者やUSPTO内部の法律部門に所属していた者など様々なバックグラウンドの者がAPJとなっています。米国知的財産権法協会¹⁰⁾ (AIPLA : American Intellectual Property Law Association) の元事務局長や判事経験者なども在籍しているとのことで、このような輝かしい経歴を有する方々にとっても、やりがいのある魅力的な仕事であるようです。

(3) 国際交流について

近年の知財司法分野における国際交流の活性化の流れを受けてワシントンD.C.にて開催された2016年の日米知財司法シンポジウム¹¹⁾をきっかけとして、昨年、審判分野における情報交換や相互理解を推進すべく、日本国特許庁 (JPO) 審判部とPTABによる、初めての会合が行われました。

当該会合は、APJであり、Chief JudgeのDavid P. Ruschke氏、Deputy Chief JudgeのScott R. Boalick氏、Vice Chief JudgeのP. Michael Tierney氏、そして、Associate SolicitorのScott C. Weidenfeller氏

らと、筆者らとで行なわれ (Fig.13)、日米の訂正請求等について活発に情報交換を行いました。一部のユーザーが訂正請求の運用に不満を持っていることを先方も認識しており、2. (2) ウ. で述べた分析が行われたことはすでに述べたとおりですが、そのような分析と並行して、制度を改善する余地がないかと諸外国の制度について情報収集も進めているようで、日本の審判制度、特に訂正請求に対して、大変多くの質問を受けました。また、筆者らも、意見交換を通じて、先に述べたとおり、IPR等の運用状況を把握することができました。

(4) 設備について

ア. 執務室について

アレキサンドリアにある本庁舎では、APJごとの執務室 (約100ft²) があり、室内には作業スペースが十二分に確保され、打合せ等にも対応できる机があります (Fig.14)。全てのAPJの執務室には、サーチや電子化された書類の確認ができる環境が整備されています。各人が、ラップトップPCを持っており、Fig.14にあるような2画面端末に接続すると、各人のラップトップPCの内容を2画面端末に表示させることができます。これは、後述する審判廷と同様の仕組みです。このような設備を利用して、基本的に、全ての書類が電子化され、ペーパーレスで実務が行われています。これは、サテライトオフィス¹²⁾ やテレワークのAPJと、合議¹³⁾ 等のやりとりがあることが背景となっているようです。



Fig.13 会合終了後の写真

(左から4番目がRuschke氏、以降順にBoalick氏、Tierney氏、Weidenfeller氏)

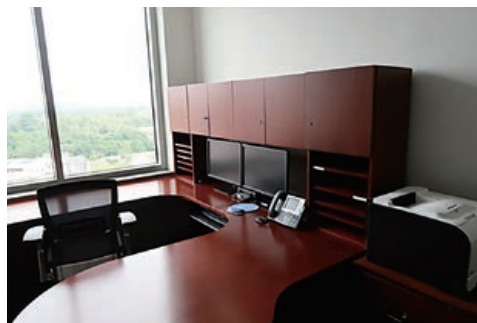


Fig.14 執務室の様子

10) 米国の知的財産権を専門とする弁護士約14,000名を会員とする団体。

11) 特許庁ウェブサイト (日米知財司法シンポジウムが開催されました) : http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/photo_gallery2016052002.htm

12) USPTOは、アレキサンドリアにある本庁舎の他に、ダラス、デンバー、デトロイト、シリコンバレーの4箇所にサテライトオフィスがあります。

13) PTABにおいても、一合議体は三名のAPJから構成されますが、オフィス間の判断のばらつきを抑制するために、サテライトオフィスに常駐するAPJが入る合議体が同一のサテライトオフィスのAPJだけで編成されないように、配慮されているようです。合議では、二画面端末を利用した電子的な書き込みや電話により、やりとりをすることが多く、3名が同一の場所に集まることは希とのこと。なお、合議体は、法律の専門知識を持つ職員から、起案等に関し、引用されている判決の確認などの各種サポートを受けることもあるようです。

イ. 審判廷について

アレキサンドリアには4室(特許用3室、商標用1室)あり、各サテライトオフィスにもそれぞれ1室あります¹⁴⁾。

審判廷があるオフィス以外にいるAPJも口頭審理に参加できるよう、審判廷にテレビ会議システムが導入されており、合議体席近傍に設置されたモニターに遠隔地にいるAPJが映し出されるようになっていきます(Fig.15)。口頭審理中であっても、前述の各APJのラップトップを各APJ席前に設置されている2画面端末に接続することにより、自身のPC環境を審判廷においても利用でき、必要な書類、情報等を表示しながら審理を進めることが可能です。また、請求人、被請求人の席の配置が日本の審判廷と異なっており、合議体から見て、右手側が被請求人席、左手側が請求人席となっています(Fig.16)。いずれの席も、APJの席に正対して置かれています。そして、発言者の席には、タイマーが付いていて、発言を許可された時間の残り時間が分かる仕組みとなっています。

なお、筆者らは、先の意見交換のための出張中、上記審判廷において実際の口頭審理を傍聴することができました。口頭審理の中では、持参したボードや審判廷に設置されたモニターを使って、技術説明が行われており、技術説明の方法は日本と変わらな

いという印象を受けました。その一方で、日本の審判官に比べ、APJから両当事者への質問が多いという印象を受けました。日本では、口頭審理に先立ち、合議体が審理事項通知により両当事者に審理のポイントを通知した上で両当事者に陳述要領書を提出させるため、陳述要領書に基づいて、審判官は陳述される内容を事前に理解した上で口頭審理に臨むことができますし、口頭審理の調書を作成することができます。これに対し、米国では、日本でのように口頭審理での陳述内容の事前確認は行わず、書記官が出席者の口頭審理での全発言を速記することで記録を作成するため、口頭審理の場で必要な質問を行わないと的確な記録を残せないことが背景にあると思われます。なお、当該記録は、議事録にタイプアップして両当事者に送付するそうです。

4. 最後に

以上、米国の審判制度や当該制度を所掌するPTABについて概略を御説明しました。本稿を通じて、米国における権利付与後の手続きや、PTABの業務に対して、皆様の理解が少しでも深まれば幸いです。

また、最後になりましたが、本稿執筆の基礎となるPTABとの情報交換においては、ジェトロニューヨークの今村知的財産部長(当時)、丸岡知的財産副部長(当時)に大変お世話になりました。この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。



Fig.15 審判廷における合議体席



Fig.16 審判廷における当事者及び傍聴人席

profile

守安 智 (もりやす さとし)

昭和60年4月特許庁入庁(応用化学)。審査第三部有機化学、医療、高分子、審判部第19部門等を経て、平成29年7月より現職。

小川 亮 (おがわ あきら)

平成12年4月特許庁入庁(審査第二部応用物理)。審査第一部ナノ物理、同計測、同調整課、総務部国際課、審判部第2部門等を経て、平成29年3月より現職。

齊藤 彬 (さいとう あきら)

平成23年4月特許庁入庁(審査第二部生産機械)。審判部審判課を経て、平成29年7月より現職。

14) 計8室あるものの、事件数が多いこともあり、審判廷の利用希望者が同時間に複数出ることがあるそうです。