

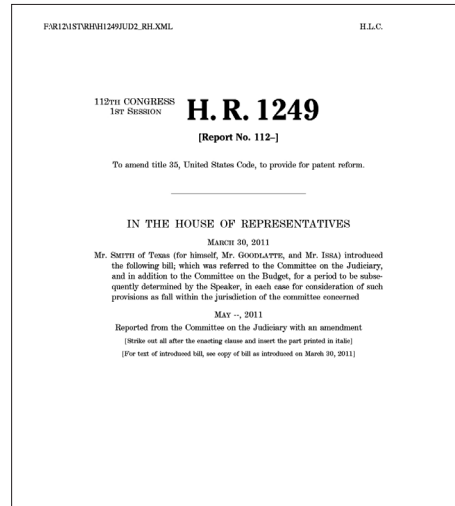
米国“新”特許法の新基準

昨年9月16日に施行されたAmerica Invents Actによる急激な法律上の変化は、これから徐々に現実のものとなっていくはずですが、法改正に適合するのに相応しい指針を米国特許庁（PTO）はいまだ出していません。現在の審査基準（MPEP）に示されたルールは依然として法改正前のままです。

今回の法改正で最も目立つ変化は、先発主義から先願主義への移行でしょう。先願主義は、米国憲法に基づいて最先の発明者にしか特許権を与えるべきではないと考えている人々に反対されてきました。しかし、実際には米国でも最初の発明者ではない人に特許権を与えたことは稀ではなく、例えば、先に発明はしたが出願しなかった人もたくさんいたはずで、憲法に基づく反対論の正当性は疑わしいと思えます。いずれにせよ、先願主義を採用する法案が成立して米国は諸外国との調和を進めたこととなります。

米国特許制度の根幹を揺るがす先願主義への移行は2013年です。しかし、それ以外の多くの法改正内容はすでに発効しており、またもうじき発行するものもあります。にもかかわらず、法改正に基づいた変更がMPEPではなされていません。

たとえば、改正前の当事者系再審査制度では、第三者の再審査請求を受け入れるか否かを、引用された従来技術が「substantial new question of patentability」をもたすか否かに基づいて審査官が決めることになっていました。しかし、実際の運用は非常に緩くて再審査請求の95%が受け入れられていました。このため、法改正により、当事者系再審査請



求が「a reasonable likelihood that the requester will prevail with respect to at least one of the claims challenged」を十分に証明していればPTOは再審査請求を受け入れることになりました。

しかし、「substantial new question of patentability」（SNQ基準）と「a reasonable likelihood to prevail」（RLP基準）との違いが明らかではありません。法改正前のSNQ基準と現在のRLP基準とがどのように違うのか、あるいは違わないのかがよくわかりません。

興味深い違いがひとつ明らかになっています。新しいRLP基準では、「new question」は必要とされなくなったのです。そのため、特許になる前の審査で既に引用された先行技術を当事者系再審査でも使うことが可能になりました。今年4月にこの点が再審査において論点になりました。再審査請求を受けた特許権者側が、再審査請求側の議論ではnew question of patentabilityが証明されていない

と反論したのです。しかし、PTOはその反論を退け、現在のRLP基準では「new question」は必要とされていないことを明確に指摘しました。

MPEPは変更されていませんが、このようなプロセスを経て、具体的な運用が明らかになってくることもあります。しかし、それは極めて例外的です。

再審査制度ひとつをとっても、他にも、法改正によって手続きが具体的にどう変わったのかが不明なために困る状況はいろいろと生まれています。

たとえば、当事者系再審査請求では、先行技術に基づく拒絶理由を複数含めることができますが、審査官が再審査請求を受け入れるか否かを決める時にはそれらのうちの一つだけを選んで請求を受け入れることが多いです。当然、請求者は提出した拒絶理由のすべてを使って欲しいと思っています。しかし、法改正前には審査官のその決定に対して反論するための請願書を提出する権利が請求側にありませんでした。これが、法改正後はどう



なったのかがわかりません。

その他、たとえば審判時のAppeal Briefに要求されている内容も変わりました。法改正を反映していないMPEPでAppeal Briefの内容を調べると古いルールが書いてあります。それに従ってAppeal Briefを提出してしまったら、PTOに不備を指摘される可能性が高いです。

このように、America Invents Actによって様々な改正がなされたにもかかわらず、MPEPが未だにそれらの改正内容を反映していないために混乱が生じています。私たち実務家は改正に伴う手続変更気をつけなければならぬのですが、確信を持ってその変更内容を具体的に知る事ができない状態が続いています。America Invents Actは法律しか変えておらず、PTOという「生き物」がそれにどう反応するかがわからないのです。

Federal Register / Vol. 76, No. 185 / Friday, September 23, 2011 / Rules and Regulations 59055

paragraph must be present upon filing and must be accompanied by the prescribed examination fee set forth in 37 CFR 1.171(c), the processing fee set forth in 37 CFR 1.171(d), and the publication fee set forth in 37 CFR 1.104(f). No application for which prioritized examination has been requested may not contain or be amended to contain more than four independent claims, more than thirty total claims, or any multiple dependent claim. Prioritized examination under this paragraph will not be accorded to international applications, design applications, reissue applications, provisional applications, or noncontinuation proceedings.

Date: September 16, 2011.

David J. Kappas,
Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of United States Patent and Trademark Office.
E-mail: david.kappas@uspto.gov
MIME type: text/plain

DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office

37 CFR Part 1
[Document 1000-P-2011-0002]
RIN 0661-AC61

Revision of Standard for Granting an Inter Partes Reexamination Request

ACTION: United States Patent and Trademark Office, Commerce.

Effective Date:

SUMMARY: The United States Patent and Trademark Office (PTO) is revising the rule of practice governing inter partes reexamination to implement a transition provision of the Leahy-Smith America Invents Act that changes the standard for granting a request for inter partes reexamination. The Office is also revising the rule governing inter partes reexamination to reflect the termination of inter partes reexamination effective September 16, 2012, which is provided for in the Leahy-Smith America Invents Act. The Leahy-Smith America Invents Act replaces inter partes reexamination by a new inter partes review process effective one year after the date of enactment of the Leahy-Smith America Invents Act (i.e., September 16, 2012), and provides that any request for inter partes reexamination filed on or after September 16, 2011, will not be granted unless the information presented in the request establishes that there is a reasonable likelihood that the requester will prevail with respect to at least one

of the claims challenged in the request. This replaces the prior standard for granting a request for inter partes reexamination that required a substantial new question of patentability (SNQ) affecting any claim of the patent raised by the request. The Leahy-Smith America Invents Act does not revise the SNQ standard for granting an inter partes reexamination request.

DATES: Effective Date: September 23, 2011. Applicability Date: The change in this final rule apply to any request for inter partes reexamination filed on or after September 16, 2011, and before September 16, 2012.

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: By telephone to Kenneth M. Schor, at (571) 272-7710, or Joseph F. Weiss, Jr., at (571) 272-7770, or by mail addressed to Liquid State Patent and Trademark Office, Mail Stop Comments—Patents, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, directed to the attention of Kenneth M. Schor and Joseph F. Weiss, Jr.

SUPERSEDEDING PROVISIONS: Section 6(a) of the Leahy-Smith America Invents Act replaces the inter partes reexamination process that was established by the American Invention Protection Act of 1996 (AIPA) (Pub. L. 104-133, 111 Stat. 1501, 1504-05) through 1501A-504 (1996) with a new inter partes review process. The replacement of inter partes reexamination with inter partes review is effective on September 16, 2012.

Section 6(c)(9)(A) of the Leahy-Smith America Invents Act provides a transition provision under which a requester for inter partes reexamination will not be granted unless the information presented in the request shows that there is a reasonable likelihood that the requester will prevail with respect to at least one of the claims challenged in the request.

The Office is revising the rule of practice to (1) conform the standard for granting an inter partes reexamination to the one specified in section 6(c)(9)(A) of the Leahy-Smith America Invents Act, and (2) provide for termination of inter partes reexamination on September 16, 2012, as set forth in section 6(c)(5) of the Leahy-Smith America Invents Act.

The Leahy-Smith America Invents Act also creates a new inter partes review process to replace inter partes reexamination. The Office will implement the new inter partes review proceedings in a separate rule making proceeding.

1. Background

Prior to the enactment of the Leahy-Smith America Invents Act, 35 U.S.C. 312(a) provided, as to the standard for granting an inter partes reexamination request, that “the Director shall determine whether a substantial new question of patentability affecting any claim of the patent concerned is raised by the request, with or without consideration of other patents or printed publications” The Office has referred to this standard as “SNQ.” The SNQ standard for granting an inter partes reexamination request was amended in the AIPA.

Section 6(c)(9)(A) of the Leahy-Smith America Invents Act amended 35 U.S.C. 312 and 313 to delete any reference to the SNQ standard, and provides, in place of each deletion, language requiring the information presented in a request for inter partes reexamination (filed pursuant to 35 U.S.C. 311) to show that there is a reasonable likelihood that the requester will prevail with respect to at least one of the claims challenged in the request.

With respect to the reasonable likelihood standard, House Rep. 112-96 (Part 1), 112th Cong., 1st Sess., provides, in connection with inter partes review, the following:

“The threshold for initiating an inter partes review is elevated from ‘significant new question of patentability’ to a standard that is currently across 95% of all requests to be granted—a standard requiring petitioners to present information that shows that the challenge has a reasonable likelihood of success.” H.R. REP. 112-96 (Pt. 1), at 47.

The Office is revising the rule of practice for inter partes reexamination in title 37 of the Code of Federal Regulations (CFR) by amending §§ 1.104, 1.102, 1.103, and 1.104 to delete any reference to the SNQ standard for granting inter partes reexamination and insert in its place reference to the new standard, “reasonable likelihood” standard.

The SNQ standard for granting an inter partes reexamination has not been revised by the Leahy-Smith America Invents Act, and accordingly, the rules of practice for inter partes reexamination will continue to apply. The Office has no jurisdiction over the proceeding or effective. Section 6(c)(9)(B) of the Leahy-Smith America Invents Act provides that this transition provision applies to any request for inter partes reexamination filed on or after the date of enactment of the Leahy-Smith America Invents Act (i.e., September 16, 2011), but before the effective date of the inter partes review provisions of the Leahy-Smith America Invents Act (i.e., September 16, 2012). Section 6(c)(3)(C) of the Leahy-Smith

筆者紹介

ネルソン・グラム

U.S. Attorney (Virginia Bar), Global IP Counselors, LLP 所属。

1981年米国バージニア州生まれ。ジョージ・ワシントン大学 (DC) で国際関係論を学びながら、ウルグアイ大使館でインターン。卒業後、2003年渡日、香川県三野町(現在は三豊市)の国際交流協会で一年勤務。うどんが大好物とある。帰国後、ジョージ・メーソン大学ロースクール卒。2008年8月からGlobal IP Counselors, LLPに弁護士として勤務。趣味は読書、運動。好きな言葉は「鳴かぬが身を焦がす」。