

米国改正特許法 (AIA) における付与後レビュー制度等について (出張調査報告)

1. 日程 :

平成 24 年 10 月 9 日 (火) ~ 10 月 12 日 (金)

2. 訪問先 :

米国特許商標庁 (米国バージニア州アレキサンドリア)

大学教授 (法律)

法律事務所 3 社

3. 調査の目的

昨年成立し、本年 9 月 16 日に一部施行された米国改正特許法 (America Invents Act: AIA) で導入された付与後レビュー制度及び関連する諸制度について、導入の背景、運用の詳細、各制度の目的と使い分け、ユーザの評価等について、米国特許商標庁、大学教授、法律事務所にヒアリングし、意見交換を行った。

4. 調査結果の概要

(1) 付与後レビュー及び関連する制度の導入の背景

米国においては、裁判所における手続よりも低コストな行政上の手続として査定系/当事者系の各再審査が存在していたが、結論が得られるまでに時間がかかる、証拠調べ等の十分な手続保障がなく特許権者に有利な結果が出やすいという問題があった。

このため欧州の異議制度の成功も念頭に付与後のレビュー制度の導入が検討されたが、積極派の IT 業界と反対派の製薬業界が対立した。最終的には、付与後レビュー (Post-Grant Review: PGR) の申立期間が特許後 9 か月に制限される一方、当事者系再審査が当事者レビュー (Inter Partes Review: IPR) として強化される形で、両者の妥協が図られた。また、後述のように、PGR は、当面利用できないことから、ビジネス方法特許に限定した付与後のレビュー制度として、ビジネス方法特許に関する暫定措置 (Transitional Program for Covered Business Method: CBM) が設けられた (8 年間のみの時限法)。

(大学教授、法律事務所)

(2) PGR、IPR の主な特徴

① PGR、IPR 共に、審判手続 (Trial) であり、反対当事者による提出証拠の確認 (Cross Examination) 等が可能なディスカバリ手続を有する。

- ② PGR、IPR 共に、1 年以内(正当な理由(good cause)がある場合は、6 か月延長可)に審理終了を義務付け。
- ③ PGR は、特許後 9 か月のみに申立が限定されているが、ベスト・モードの要件を除き、全ての無効理由で申立可能。IPR は、9 か月後又は PGR 終了後いつでも申立可能だが、理由は特許、刊行物に基づく新規性・非自明性のみ。
- ④ IPR は、全ての特許が対象だが、PGR は、2013 年 3 月 16 日に施行予定の先願主義(First Inventor to File: FITF)適用出願の特許のみが対象(当面適用事例なし)。
- ⑤ 審理の開始基準は、PGR(どちらかと言えば無効 ” more likely than not”)の方が、IPR(無効の合理的可能性 “reasonable likelihood”)よりも高い。
- ⑥ 料金は、PGR は \$ 35, 800 (+ 20 項を超える請求項ごとに \$ 800) から、IPR は \$ 27, 200 (+ 20 項を超える請求項ごとに \$ 600)。新料金案について意見募集中。

(USPTO、大学教授、法律事務所)

(3) IPR、PGR の審理の運用

従来の再審査と異なり、IPR、PGR では、1 年(延長により 18 か月)以内の審理終了が義務付けられている。このため、日程命令(Scheduling Order)による計画的審理、審理の早い段階での争点の絞り込み、双方当事者の参加による電話会議(Conference Call)の活用、申立書や応答書のページ数の制限、ディスプレイの範囲の制限・書証の活用等、結果の正当性の確保と効率的審理をバランスさせるための多くの工夫がなされている。口頭審理は、書面中心の手続きにより争点を絞り議論を尽くした上で、当事者の要請があった場合に実施。多くの場合は口頭審理の申立てがあるとの見込み。(USPTO)

(4) USPTO の審判部 (PTAB) の体制

今回の法改正により、従前の特許審判・インターフェアランス部の代わりに審判部 (Patent Trial and Appeal Board: PTAB) が設置された。首席(Chief)特許行政判事、次席(Vice Chief)特許行政判事以下、約 150 名の特許行政判事が在籍。査定系の不服申立(Appeal)を扱う 7 つの技術系のセクションと、PGR、IPR、再審査の不服申立等を扱う 1 つのトライアル(Trial)・セクションに分かれている。トライアル・セクションは 20 名強だが、必要な場合は技術系のセクションの判事の応援を受けることが可能。当面 200 名を目標に約 50 名を追加採用、必要に応じて数年後には更なる増員を検討する。(USPTO)

(5) 新制度に対する評価、利用見込み

- ・ 新制度導入により USPTO の審判部の負担は増加するが、裁判所の負担、ユーザのコストは下がり、社会全体のコストの低減を期待。制度開始から約 3 週間で、36 件の申請があり良いスタート。(USPTO)
- ・ PGR、IPR の結果維持された特許の有効性については、裁判所においてより一層尊重され、特許権が強化されることを期待。(USPTO)
- ・ IPR におけるディスカバリ導入、審理期間の限定の意義は大きい。一方、特許後 9 か月に限定されている PGR は、ほとんど使われず、IPR の利用が中心ではないか。(大学教授、法律事務所)
- ・ PGR、IPR の利用は、大企業中心、特に電気・IT 業界等の利用が中心。(大学教授、法律事務所)
- ・ PGR、IPR の費用は高額だが、それ以外のコストの方が高い。裁判所手続きに比べれば低廉。ただし、中小・個人には利用し難い金額。(法律事務所)
- ・ PGR、IPR の他にも、CBM、補充審査(Supplemental Examination)、既存の査定系再審査、特許再発行(Reissue)等、多くの付与後の手続きがあり複雑すぎる。(大学教授、法律事務所)
- ・ 米国では、職権の調査は制限されており、当事者が原則主張の責任を負う。職権調査能力の高い日本とは状況が異なる。(法律事務所)