

## マイケルジョン氏らによる米国特許セミナー（ダイジェスト版）

### 「特許を無効にする可能性のある先行技術の取り扱いに関する選択肢」

第 1 訴訟

第 2 再審査－査定系

－当事者系

第 3 再発行（特許権者のみ）

### 第 1：訴訟

特許権者が法的責任に関して勝訴するためには、一つの申し立てられたクレームの侵害を立証するだけでいいのに対して、被疑侵害者は、申し立てられた各クレームについて、非侵害又は無効を立証しなければならない。

#### 「訴訟中の特許無効の主張における被疑侵害者の課題」

- (1) 有効性の推定－合衆国法律集第 35 編第 282 条
- (2) 各クレームに関する明確かつ確信を抱くに足る立証責任
- (3) 被疑侵害者は裁判では後攻め

特許権者による陪審に対する故意行為の否定的な特徴づけを覆す必要があるが、「言い訳をしている」という印象が残る可能性がある。

### 第 2：再審査

#### 1 再審査とは（合衆国法律集第 35 編第 302 条）

何人も、本編第 301 条の規定により引用された先行技術を基礎として、特許商標局による何れかの特許のクレームに対する再審査請求を随時提出することができる。その請求は、書面でなければならず... 請求書は、再審査が請求されるすべてのクレームに対する引用された先行技術の関連性及び適用の仕方を説明しなければならない...

#### 2 特許権者が請求した再審査におけるメリット及びデメリット

－メリット－

- (1) 有効な審査地
- (2) 査定系手続の可能性
- (3) 成功した場合のメリットが大きい

## ーデメリットー

- (1) 有効性の推定の不在
- (2) 特許商標局は、民事訴訟で適用されるであろう基準のより低い証拠の優越の基準に基づきクレームの特許性を考慮する。
- (3) 中用権の可能性
- (4) 不衡平行為の検討  
特許権者が、最初の審査時に先行技術を認識していて、それを開示しなかった。被疑侵害者は故意を証明するだけでよい。

### 3 被疑侵害者が請求した再審査におけるメリット及びデメリット

## ーメリットー

- (1) 有効性の推定の不在
- (2) 特許商標局は、証拠の優越の基準を適用
- (3) 特許商標局は、クレーム用語に対し、最も広範で合理的な解釈をする
- (4) 訴訟が停止される可能性がある
- (5) 再審査請求は、訴訟よりも低コストで手頃
- (6) 差し止め命令を考慮
- (7) 不衡平行為  
審査官がクレームを拒絶するために参考文献に依拠した場合、重要性の要素が満たされる。
- (8) 被疑侵害者が、再審査で「負けた」としても、特許権者が再審査の手続で、非侵害の立場を生じさせる、又は強化する自認をしている可能性がある
- (9) 査定系ー秘密保持  
侵害の嫌疑がかかるのを予期している当事者が、特許権者の権利行使の戦略を間接的に遅れさせる、又は中断させることができる。
- (10) 当事者系ー積極的な参加  
当事者が、審査官になされた特許権者による声明に直接反論することができ、記録上の声明を挟めるよう特許権者に強いる可能性がある。
- (11) 成功し、特許クレームが最終的に拒絶された場合、特許権者は、新たな出願を通じて再度主張することはできない

(12) 不利な当事者系再審査の決定に上訴する権利

#### ーデメリットー

- ・ 禁反言

査定系再審査：成功しなかった場合、特許商標局の検討及び拒絶の結果として、先行技術は事実上役立たずとなる

当事者系再審査：クレームが被疑侵害者の意義に優り有効であると特許商標局が判断した場合、それ以降、被疑侵害者は、再審査中に提起された可能性のある根拠に基づいて、侵害に対する抗弁ができない

#### 4 まとめ

- ・ 特許権者が成功した場合の利点

地方裁判所からのさらなる敬意－特許商標局が特許性を再確認している

- ・ 被疑侵害者が成功した場合の利点

特許の脅威が最小限のコストで排除される

### 第3：再発行手続

1 特許権者は、発行済みの特許の瑕疵を訂正することができる（合衆国法律集第35編第251条）

2 再発行手続を開始するためには、特許権者は、発行済みの特許を放棄しなければならない。つまり、当該特許は再発行手続中、行使できない。

#### 3 再発行の制限

(1) 権利回復禁止論：特許権者は、当初の特許を種とするために放棄した主題を再度主張することはできない。

(2) 特許権者は、決して新規事項を取り入れてはならない。

(3) 特許権者が是正を求める瑕疵は「詐欺的意図がなく」行われたものでなければならない。

#### 4 再発行のデメリット

(1) 中用権

(2) 審査履歴を拡張－後に審査経過禁反言を生じさせる可能性のある声明が追加される可能性がある。

以上