

USPTOは何て言った??

筆者：ピーター・シェクター (Peter C. Schechter)

米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が最近、*SNIPR Techs. Ltd. v. Rockefeller Univ.* 事件¹において、「純粋な AIA 特許／出願（有効出願日が米国特許法改正 (AIA) 以降（すなわち、2013年3月16日以降）のクレームのみを含んだ特許／出願）」が、法改正前の「インターフェアランス」（「抵触審査」とも呼ばれる。米国がまだ先発明主義を採用していた時期に「先発明」を決定するために使われる特許庁手続）に関わることは絶対にあり得ないとの判定を下しました。この結果は意外にも誰をも驚かせませんでした。米国特許商標庁自身にとっては不意打ちのようです。

SNIPR Techs 事件の事実的及び手続的な側面が単純明快なものです。SNIPR 社が、細菌の混合セットにおいてクラスター化され、規則的に間隔を置かれた短い回文構造の繰り返し (CRISPR) 遺伝子編集を用いて細菌を選択的に死滅させる方法に関する特許ファミリーを所有しています。それらの特許の有効出願日が2016年5月3日であり、AIAの施行日、つまり、2013年3月16日から3年以上経っています。SNIPR社の特許は、米国発明法により改正された米国特許法 (35 U.S.C.) に基づいて審査され発行されました。

一方で、Rockefeller 大学が、SNIPR 社の特許と同じ発明に関する特許出願を所有しています。Rockefeller 大学の出願は、AIAの施行日前に出願された仮出願に基づいて優先権を主張しています。Rockefeller 大学の出願は、そのため、法改正前の特許法に基づいて審査されました。

AIAが施行される前に、米国は先発明主義を採用していましたが、AIA施行以降、米国は世界の他の国、少なくとも、大部分の国に加わり、先発明者先願主義

¹ No. 22-1260, ___ F.4th ___, 2023 WL 4536369 (Fed. Cir. Jul. 14, 2023).

(first-inventor-to-file patent system) を採用することになりました。先発明者先願主義において、例外はありますが、競合出願人のうち誰が特許を得る権利があるかを決定する際に、発明した日が関与することはありません。今、先発明者先願主義を採用してから 10 年以上が経ちました。

しかしながら、米国特許商標庁は、この基本的な年代の前後関係を理解していないようです。特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board (PTAB)) (以前は、すなわち、法改正前は、Board of Patent Appeals *and Interferences* (BPAI) として知られていた) が、法改正前の Rockefeller 大学の出願と法改正以降の SNIPR 社の特許に面し、当該発明の第一発明者を決定するインターフェアランスを宣言しました。けれども、その質問への答えは SNIPR 社の特許の審査と発行には無関係です。言い換えれば、Rockefeller 大学のほうがより早い発明日を有するという単なる事実は、SNIPR 社の「純粋な AIA 特許」の有効性に何の影響も与えません。

SNIPR 社は、実質的にそのインターフェアランス手続をボイコットし、その宣言が間違いであり、AIA の明白な規定に反しているから終結させるべきと 2 回にわたって動議するも失敗し、Rockefeller 大学の出願の最も早い利益享受日よりも早い発明日を主張する優先権声明を提出することも拒否しました。結果として、特許審判部は、SNIPR 社に対し判決を下し、何の法的根拠もなく、SNIPR 社の特許の全てのクレームを取り消しました。

SNIPR Techs 事件の上訴での争点は単純です。「純粋な AIA 特許がインターフェアランスに関与し得るか」です。その答えも同様に単純で、「いいえ」です。少し詳しく説明すると、特許審判部は、インターフェアランスを介して法改正前の特許法第 102 条(g) (pre-AIA 35 U.S.C. § 102(g)) に規定の先発明 (invention priority) 欠如を理由に純粋な AIA 特許クレームを取り消す権限を有しません。CAFC は、「SNIPR 社の純粋な AIA 特許は AIA の先発明者先願主義の要件に基づいて審査され発行されたものであるため、それと異なる、法改正前の先発明要件

に基づいて取り消されることができない。このように、長官は、誤って SNIPR 社の特許を関与させるインターフェアランスを宣言した」と簡潔に纏めました。

控訴裁判所は、「議会が純粋な AIA 特許及び出願に関して特許法におけるインターフェアランスの関連規定を廃止し、『混合特許』（mixed patent）（記載されたクレームの一部が法改正前のものでそのほか法改正以降のものの特許を指す）に関する 1 つの限定された例外を設けているが、SNIPR 社の特許はそれに該当しない」と指摘しました。最高裁判所が説明したように、「議会が一般禁止条項に対する特定の例外を明示的に列挙しており、反対の立法意図を示す証拠がない限り、追加例外は含意されていません」。CAFC は、先発明者先願の純粋な AIA 特許及び出願は引き続き法改正前の特許とのインターフェアランスの対象となるべきというような「議会の意図を示唆するもの」が存在しないと指摘しました。

特許庁長官は、「法令の解釈の下で、純粋な AIA 特許は 2033 年 3 月 16 日までインターフェアランスに関わり得るが、この可能性は、AIA 施行以降に発行された特許庁通知や声明においても言及されなかった」と認めました。重大なことに、このような可能性は、2013 年以降の特許法分野における通念と実務にきっぱりと反対となり得ます。

より具体的に、CAFC が AIA の立法経緯において指摘したように、「議会は、インターフェアランスのことを、冗長で費用がかかり、かつ、企業に発明日を提示する広範囲のドキュメンテーション（文書による記録）及びシステムを維持するよう求めると批判し、新規出願に関するインターフェアランスをなくすと固く決意しました」。議会が AIA を発効させる前に、米国特許実務家は定期的にクライアントに、「発明者手帳」及び知的創造活動の関連記録を作成し維持する必要性と、手帳及び記録に記載された全ての情報の法的に十分な裏付けとなるものの必要性とを教えていました。これらは全て、主な目的として、万が一必要となった場合に先発明を証明するためです。少なくとも 2013 年 3 月 16 日以降に行われ

た知的創造活動について、このような発明者手帳及び関連記録は、少なくとも米国特許法に基づく先発明に関する限り、不必要となったと一般的に理解され受け入れられています。企業が従業員の知的創造活動に関する広範囲のドキュメンテーション及び記録管理システムを作成し維持し続けることに十分に良い理由があり得ますが、先発明を証明することはもはや、そうすることの（まったく理由と少なくとも）主な理由ではありません。実際、AIAの施行後に、多くのテクノロジー企業が自社のドキュメンテーション及び記録管理システムを修正し単純化しました。それらの企業も、それらの企業の特許弁護士も、特許庁長官が *SNIPR Techs* 事件において CAFC にそのようなドキュメンテーション及び記録は今からまた 10 年間、単純な AIA 特許及び出願に必要となり得ると反論したことを知って驚いたはずでず。特許庁長官は実質的な特許法経験のないキャリア官僚ではなく、寧ろ、*AIA 施行前に 15 年間、そして、AIA 施行後また約 10 年間の経験を持つベテランの特許弁護士かつ訴訟弁護士であるという事実から、そのような反論をしたことが更に驚きです。*

特許庁長官のポストがどのように始まったかはともかく、そのポストは今、機能していません。CAFC が「AIA は、純粋な AIA 特許がインターフェアランスの対象とされることを禁じる」と簡潔に判定したから、一件落着です。