

米国発明法案 米国特許法改革 2011

タラス P. ベムコ
米国弁理士
広江アソシエイツ特許事務所
2011年9月9日

4つの重要な変更

- 先発明主義から先願主義へ
- 新しい異議申立の機会
- 誤記訂正の機会
- ベストモード要件
 - 出願
 - 無効審判

先発明主義から先願主義への変更

- 第一発明者の出願(FITF)vs先願(FTF)
 - 本当の違いは名前だけである。
 - 発明者でないものに対し、特許を意図的に発行する国はない。

先発明主義から先願主義への変更 (続き)

- 他の工業化国に米国を同調させる。
- 同一発明間の抵触審査手続を排除する。
 - －発明日の争いは、関連がなくなる。
 - －従って、これにより出願人にかかる初期費用が減ると言われている。
 - ・抵触審査手続に係る実際の訴訟の数は、出願件数に比べずっと少ない。

先発明主義から先願主義への変更 (続き)

- 先行文献の拡大
 - 米国は、発明者の発明の開示に係る1年の猶予期間を維持する。
 - そうでなければ、他社の、どこのもので、優先日より前の全ての公報が、先行文献として使用され得る。
 - 審査期間中、第三者による先行文献の提出は認められる。
 - ”on sale” bar(販売による不特許事由)は、今まで通り販売の申し出を含む。

先発明主義から先願主義への変更 (続き)

- 先行文献の拡大(続き)

—102条(a)(1)は、以下のようになる。

「クレームされた発明の有効な出願日の前に、そのクレームされた発明が特許された、又はプリントされた出版物に記載された、又は一般に使用中、販売中、若しくは一般に利用可能でない限り、特許を受ける権利を有する。

先発明主義から先願主義への変更 (続き)

- 先行文献の拡大(続き)
 - 「若しくは、一般に利用可能」という条件の定義が全くなされていない。
 - 上記条件が実際に何を保護するのかを決定するのは、裁判所である。
 - かなり広く保護され、又、クレームされた発明を開示していない用途を含む可能性がある。

先発明主義から先願主義への変更 (続き)

- 先行文献の拡大(続き)
- 新102条(a)(1)は、削除によっても先行文献を拡大する：
 - －「米国内で、他人に、知られまたは用いられた発明」
 - ・従って、どこでも知られまたは用いられれば、先行文献となる。

先発明主義から先願主義への変更 (続き)

- 真の発明者のための保護
 - Derived(由来) patent
 - ・特許発行から1年以内に、発明者がその特許は自身の発明に由来するものであると主張し、民事訴訟ができる。
 - Derivation proceeding
 - ・他方の出願は、真の発明者の出願に由来するものであると主張し訴状を提出する。
 - 由来すると主張する特許請求の範囲の公開から1年以内に提出する。

先発明主義から先願主義への変更 (続き)

- Derivation proceeding (続き)
 - 特許審判部による決定
- 注:
 - 特許トリアル & 審判部は、現在の特許審判インターフェアレンス部に何れ取って代わる。

先発明主義から先願主義への変更 (続き)

- Derivation proceeding (続き)
 - 手続は、もし当事者が問題のクレーム及び発明者について和解すれば、終結する可能性がある。
 - 手続は、当事者間の調停により終結する可能性がある。

先発明主義から先願主義への変更 (続き)

- 宣誓書
 - ー今まで通り必要。
 - ーしかし、発明者が以下の状況の場合には、譲受人による代替陳述書の提出が可能：
 - ・死亡
 - ・行為能力不足
 - ・見つからない、又は連絡がつかない
 - ・譲渡する義務を負うが、拒否している

先発明主義から先願主義への変更 (続き)

- 宣誓書(続き)

- ーもし代替陳述書に不備がある場合には、誤記を訂正する追加の陳述書が認められる。

- ーもし、不備が直れば、特許は、先の不備による無効又は権利行使不可能とはならない。

異議申立の機会

- 両当事者による検討
 - － 過渡期の間、認められる。
 - － 先行文献は、特許及びプリントされた出版物からのみ成る。
 - － 以前の出発点：
 - ・ 特許性に関する実質的に新しい疑義
 - － 今回の、申立におけるハードルがより高くなった出発点：
 - ・ 申立者が異議を申し立てたクレームのうち、少なくとも1クレームについて勝つ、妥当な可能性。

異議申立の機会（続き）

- 両当事者による検討（続き）
 - もし、第3者及び特許権者の双方が書面により合意した場合には、争いは終結可能。
 - 審査は、新しい特許トライアル&審判部によって行われる。
 - 最終決定は、連邦巡回控訴裁判所に上告可能。

異議申立の機会（続き）

- 特許後の検討
 - －特許発行日から1年以内に提出しなければならない。
 - ・又は、再発行特許の発行から1年以内。
 - －特許権者は、検討不要である理由を述べる応答書を提出可能。
 - －出発点：
 - ・もし情報が正しければ、異議申立したクレームのうち少なくとも1つは特許性がない可能性が、そうでない可能性よりも高い。

異議申立の機会（続き）

- 特許後の検討（続き）
 - －如何なる民事訴訟よりも前に行われなければならない。
 - －Estoppel（禁反言）
 - 最終の書面による決定後、審査の過程で提起された、若しくは適切に提起されることができたはずの理由による無効審判は認められない。
 - 上記は、民事訴訟又は米国特許庁における如何なる手続も対象である。

異議申立の機会（続き）

- 特許後の検討（続き）
 - － 特許請求の範囲は、拡張されない。
 - － 手続は、申立の受理通知から1年以内に終結する（更に6ヶ月が可能）。
 - － 1回のみ請求項の補正が可能。
 - － 追加の補正は、以下の場合には認められる：
 - ・ 両者が同意
 - ・ 特許権者が適切な根拠を示すことができる

異議申立の機会（続き）

- 特許後の検討（続き）
- 手続は、両者の同意書による終結可能。
 - －終結された場合、禁反言問題は存在しない。
 - －特許トライアル&審判部の決定は、連邦巡回控訴裁判所に上告可能。

異議申立の機会（続き）

- 特許後の検討（続き）
 - － 抵触審査手続の手続が係属中の場合：
 - ・ 米国特許庁は、特許後の検討に賛成し、抵触審査手続を却下可能。
 - ・ 特許トライアル & 審判部は、抵触審査手続を行うことが認められる。
 - － 全ての無効理由は、特許後の検討中に提起される。

異議申し立ての機会（続き）

- 第3者による特許発行前の提出
 - － 第3者は、可能性のある先行文献を提出可能：
 - 特許査定通知書の日より前
 - 以下のうち、いずれか遅い方：
 - － 出願の公開日から6ヶ月、又は
 - － 何れかの請求項に対する、第1回目の拒絶理由の日

訂正の機会

- 追加の審査
 - 特許権者による提出
 - ・ 特許に関連すると思われる情報の検討、再検討、又は訂正のため。
 - 米国特許庁は、追加の審査が必要かどうかを決定する。
 - ・ 必要 — 一方当事者による再審査と似た手続を行う。
 - ・ 不要 — 特許は有効であり、将来の訴訟において不公正な行為に基づく攻撃はされない。

訂正の機会（続き）

- 追加の審査（続き）
 - 以前提出したどの情報についても、訂正可能。
 - 特許又はプリントされた出版物に限定されない。
 - あらゆる可能性のある不正行為を排除する。
 - 例外 — 欺瞞及び先の主張
 - 追加の審査後は、特許は、訂正された先の行為による無効又は権利行使不可とはならない。

訂正の機会（続き）

- 追加の審査（続き）
 - －追加の審査が請求がなされたか否かは、権利行使できるか否かには関係ない。

ベストモード要件

- ベストモードを明細書中に開示しなければならぬという112条は、今まで通り維持される。
- ベストモードが開示されていないことだけを理由に、請求項が削除、無効、又は権利行使不可能とはならない。
- 目的は、意図についての訴訟上の争点を減らし、訴訟時間及び費用を削減すること。

現行法

- 上院の法案23－2011年3月8日
上院の法案23は、95対5で採用された。
- 下院の法案1249－2011年6月23日
(152ページ)
下院の法案1249は、304対117で採用された。
この法案は上院の法案を基礎としており、下院及び上院の司法委員会メンバーが協力的に準備した。

次のステップ

- 米国上院は2011年9月5日に休暇から戻る。
- 上院のリーダーたちは、特許改革が休暇後の第一課題であると述べている。
- 上院のリーダーたちは、下院の法案1249について、ほとんど協議も修正もせず直接投票することを提案した。

次のステップ（続き）

- 上院が内部でもめなければ、9月5日の週末又は次週までに投票するはずである。
- 上院が法案を通せば、その法案は大統領の署名に送られる。
- 大統領は、その法案が提出されれば署名すると述べている。

次のステップ（続き）

- 大統領の署名後、その条例は法律となる。発効日は制定日（署名日）とは異なり、制定後12－18ヶ月後である。

即時制定 (若しくは即時に近い) 料金

- 暫定料金表は、現行の料金表と類似。
目的一新規期間、新規項目に料金がかかる。
- ほとんどの料金に、15%の追加料
- 非電子出願に \$ 400
- 極小規模団体については、75%減額

即時制定(続き) (若しくは即時に近い) 手続

- 当事者間の再審査請求(いずれ排除されるだろう)。
 - よりハードルの高い出発点:
 - ・ 請求者が少なくとも1クレームについて勝てる、妥当な可能性。
 - (以前の出発点 — 特許性について実質的に新しい疑義)

即時制定(続き) (若しくは即時に近い) 手続

- 地方裁判所による再審査の結果の検討は廃止される。
 - －連邦巡回控訴裁判所へ審判請求しなければならない。
- 注:一方当事者による再審査は、審判請求権以外には実質的に影響を受けない。

即時制定(続き) (若しくは即時に近い) 訴訟

- 先使用者の防御は、全ての特許について可能。
- ベストモードによる防御は、不可能となる。
ーしかし、ベストモードは出願には必要である。
- 事実上のマーキング(特許番号の記載)は有効。
- 虚偽のマーキングに関する個人による請求は、競争による損害の証明を必要とし、証明されれば、救済内容は損害分となる。
- 権利が切れた特許番号のマーキングは、虚偽表示ではない。