

米国特許法改正(The Leahy-Smith America Invents Act of 2011 (2011.9.16 成立))の概要

科学技術振興機構(JST)
研究振興支援業務室
主任調査員 高橋 弘

2011年9月16日に成立した米国特許法改正(The Leahy-Smith America Invents Act of 2011)の主要点について下記に記載します。改正項目によって、施行日が異なるので注意が必要です。

1. 新規性判断基準の変更(§ 102)

【適用対象】

2013年3月16日(発効後18ヵ月後)以降を有効出願日とする出願

【改正点】

①公知・公用の地域範囲の拡大(§ 102 (a) (b))

従来は、公知公用は米国内に限定されていましたが、公知・公用の地域範囲が拡大され、特許出願前に米国内外で公知・公用であった発明には特許が付与されないこととなります。

②「発明日」から「有効出願日」への変更(先願主義への移行)

新規性判断基準の基準日が従来の「発明日」から「有効出願日」(Effective Filing Date)に変更されました。「有効出願日」(Effective Filing Date)には、米国出願日(仮出願日を含む)と米国以外の国での優先権主張日が含まれます。

日欧から非難されていた、§ 102(e)、§ 104の他国からの米国出願の後願排除効果の不利益が解消され、有効出願日前に米国内外で公知・公用であった発明には特許性がないと判断されます。

③Exception 例外事項(グレース・ペリオッド Grace Period)

従来からの、発明者が出願前に発表してしまった発明を救済する Grace Period(日本特許法の新規性喪失の例外適用規定に類似)は、12ヵ月が1年以内(1 year or less)となって存続します。

2. 先使用权(先使用の抗弁 § 273 Defense to infringement based on commercial use)

クレームされた発明の有効な出願日、又は grace period の対象になる出願に先立つ公衆への開示日の少なくとも1年以上前に、米国において、当該発明を商業的に利用した者は、先使用の抗弁が可能になりました。以前はビジネス特許のみに認められていた抗弁が、全ての特許に拡大されました。

抗弁者は、明確、かつ納得させる証拠(clear and convincing evidence)による抗弁を行う責を負います。

3. インターフェアレンス制度の廃止と冒認手続(Derivation Proceedings)の新設(§ 135)

【適用対象】

2013年3月16日(発効後18ヵ月後)以降を有効出願日とする出願

【改正点】

新規性判断基準の基準日が従来の「発明日」から「有効出願日」に変更されることにより、米国特許法に特

有であったインターフェアレンス制度は廃止されますが、真の発明者を決定する冒認手続(Derivation Proceedings)が新設されます。審査は、現行の Board of Patent Appeals and Interferences に代わり新設された特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)にて行われます。

冒認発明の訴え(petition)は、問題特許の最初の公開日又は特許発行日から1年以内に、後願の出願人が先願の発明が後願の発明に基づいて為された実質的な証拠と共に申し立てる必要があります。訴えが認められれば、問題特許の発明者の訂正が行われます。

4. 特許付与後手続の変更(施行日:2012年9月16日、改正法発効日から1年経過後)

【改正点】

①当事者系異議申立(§ 311 Inter Partes Review)

当事者系再審査(§ 311 Inter Partes Reexamination)が廃止され、当事者系異議申立(Inter Partes Review)が新設されます。

当事者系異議申立(Inter Partes Review)では、特許権者以外の誰でも、§ 102(新規性)、103(進歩性)のみに関して、特許、又は刊行物から成る先行技術に基づいて、特許付与後異議申立(Post-Grant Review)の終了後、又は特許付与または再発行から9ヵ月以降に申立できます。手続開始要件は、少なくとも1つのクレームの無効化に関する reasonable likelihood(合理的蓋然性)があることです。

当事者系異議申立(Inter Partes Review)は、その申立日の前に、当該特許に対する有効性を問う訴訟が提起されていた場合は、開始されません。

②特許付与後異議申立(§ 321 Post-Grant Review)

申立人は、§ 282の paragraph(2)、又は(3)に規定される、特許又はクレームの無効性に関して提起されるいかなる理由に基づいても、特許されるべきでない1つ以上の特許のクレームの破棄を求めることが出来ます。

特許付与後異議申立(Post-Grant Review)は、特許付与日、又は reissue patent の発行日から9ヶ月以内に申立しなければなりません。

Post-Grant Review が申立られた場合は、特許権者は preliminary response を提出する権利を有します。

手続開始要件は、提示された情報によって、少なくとも1つ以上のクレームが、5割以上の確立で(more likely than not)特許性がないだろう、と認められることが必要です。

③補充審査(§ 257 Supplemental Examination)

特許権者は、特許に関係すると信じる情報に関して、特許庁に検討、再検討、又は修正してもらうための補充審査(Supplemental Examination)を請求することができます。

請求から3ヵ月以内に会議が開催され、請求によって提示された情報が、特許性に新たな疑問を生じるものかどうかの結論を出し、新たな特許性に関する問題が提起された場合は、その特許の再審査(Reexamination)が命ぜられます。

補充審査(Supplemental Examination)で検討されたことを理由に、当該特許が権利行使不能(unenforceable)にされることはないと言われていますが、訴訟が起る前に、補充審査(Supplemental Examination)や再審査(Reexamination)が終了していない限り、訴訟における防衛手段(defense)には成り得ないとされています。

即ち、**補充審査(Supplemental Examination)**は、特許の審査において考慮されなかった先行技術(情報開示義務違反に問われかねないような先行技術等)を、特許登録後に自ら提出して特許を強化する手段として有効ですが、訴訟が開始された後では、**防衛手段(不公正行為 inequitable conduct に対する defense)**にならないことに注意が必要です。

5. 特許無効、又は権利行使不能の理由から、ベストモード(best mode)要件を削除(§ 282)

【適用対象】

2011年9月16日以降の特許訴訟

【改正点】

§ 282 (Presumption of validity; defenses) の(3)に記載の § 112 又は § 251 に記載の要件に従っていないことを条件とする(特許訴訟における)特許無効の抗弁理由から、§ 112 のベストモード(best mode)開示違反は、特許無効、又は権利行使不能の理由にはならないとして、抗弁理由から削除されました。

但し、§ 112 に規定された明細書にベストモード(best mode)を記載する条項に変更はありません。

6. 手続料金の値上げ

2011年9月26日(施行10日後)から、特許関連手数料が15%値上げされます。

7. その他

第三者情報提供制度、USPTOへの料金設定権限の付与、零細企業への対応、虚偽表示訴訟の提起要件の制限等→説明は省略します。

8. あとがき

本概要は、筆者が入手した複数の国内特許事務所等の情報を、The Leahy-Smith America Invents Act of 2011 の法文に照らし合わせて確認したもの、又は小生が翻訳した法文を記載していますので、誤りがある可能性もあります。今後、米国の複数の特許事務所から、米国特許弁護士が多数、来日し、改正法に関する講習会を各地で開催することと思いますので、この概要は、あくまで速報として参照頂き、詳しくは、それらの説明を参考にして頂けますよう、御願い致します。

9. 参考資料

下記のURLに資料が載っていますので、ご参照下さい。

①米国特許庁(USPTO)における Leahy-Smith America Invents Act 施行の記事

http://www.uspto.gov/aia_implementation/index.jsp

②Leahy-Smith America Invents Act の原文

http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf

③Leahy-Smith America Invents Act の項目毎の施行日

http://www.uspto.gov/aia_implementation/aia-effective-dates.pdf

④現在の米国特許法

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf

以上