

## 米国特許法改正について

ご存知の通り、2011年9月16日付にて米国発明法案（America Invents Act）が成立しました。本法案には、米国特許法の最大の特徴であった先発明主義から、国際的なスタンダードである先願主義への移行が盛り込まれております。しかしながら、この先願主義は先公表型先願主義とも呼ばれ、我が国の先願主義と異なる点が多く含まれています。そこで、以下、当該先公表型先願主義及びその他の主要な改正点について概要をご説明申し上げます。なお、本法案では改正条項によって施行日が異なりますので、施行日毎に内容をまとめ、ご説明致します。ご不明な点がございましたら、当所までお気軽にご連絡下さい。

### 1 2013年3月16日施行の改正条項

#### 1.1 先公表型先願主義 [102, 103 条]

##### <新規性>

・ **102 条(a)(1)**：日本特許法 29 条第 1 項に相当  
新規性の基準日が「発明日」から「有効出願日（原則米国出願日で、優先日や PCT 国際出願日など当該米国出願の基礎となる出願日がある場合にはその日 [100 条]）」となり、有効出願日前に特許、印刷刊物に記載、公然使用、販売、公に利用されていた発明は先行技術に該当し、本規定により当該発明は特許を受けることができません。また、公然使用及び販売については地理的制限が米国内基準から世界基準に変更されます。

・ **102 条(b)(1)**：102 条(a)(1)の例外（グレースピリオド）  
有効出願日前 1 年以内に、発明者、又は発明者から直接又は間接的に開示された他人による発明の開示は、102 条(a)(1)に係る先行技術となりません（102 条(b)(1)(A)）。また、発明者、又は発明者から直接又は間接的に開示された他人による発明の公表後に、他人によりなされた発明の開示は、102 条(a)(1)に係る先行技術となりません（102 条(b)(1)(B)）。

・ **102 条(a)(2)**：日本特許法第 29 条の 2 に相当  
有効出願日前に他の発明者名で有効に出願され、その後出願公開され（122 条(b)）又は特許された（151 条）出願に記載された発明は、先行技術に該当し、本規定により当該発明は特許を受けることができません。旧法では先願の米国出願日を基

準に後願との前後関係を判断していましたが、改正法においては先願の有効出願日を基準に判断されることとなります（ヒルマードクトリンの廃止）（102 条(d)）。なお、先願と後願の発明者名が同じ場合、先願は先行技術となりません。

・ **102 条(b)(2)**：102 条(a)(2)の例外

102 条(a)(2)に規定する先願の開示内容が、発明者から直接もしくは間接的に得られたものである場合は先行技術となりません（102 条(b)(2)(A)）。また、先願に開示された内容が、先願の有効出願日前に発明者、又は発明者から直接もしくは間接的に知得した他人によって公表されたものである場合も先行技術となりません（102 条(b)(2)(B)）。さらに、先願に開示された発明の内容が後願の有効出願日以前に同一人に所有されるか、又は同一人に譲渡する義務がある場合は先行技術となりません（102 条(b)(2)(C)）。

##### <非自明性>

・ **103 条(a)**：日本特許法 29 条第 2 項に相当  
非自明性の判断基準時も「有効出願日」に変更されました。すなわち、出願に係る発明と先行技術との差異が有効出願日前において当業者にとって自明であるときは、本規定により特許を受けることができません。なお、我が国の 29 条第 2 項とは異なり、102 条(a)(2)に該当する先行技術も自明性の判断に用いられます。

#### 1.2 真の発明者を決定する手続き [135, 291 条]

先願主義への移行に伴い、先発明者を決定する

手続きであるインターフェアレンスは発展的に消滅します。一方で、冒認出願があった場合に真の発明者を決定する手続きとして Derivation Proceedings が設けられます (135 条)。特許出願人は、先願の公開日から 1 年以内に限り当該手続きの申立てが可能です。さらに、自身の特許成立後に冒認者と真の発明者について争う場合は、先願者の特許の発行日から 1 年以内に限り民事訴訟を提起することが可能です (291 条)。いずれの場合でも、真の発明者の決定手続きには少なくとも特許出願していることが必要となります。

## **2 2012 年 9 月 16 日施行の改正条項**

### **2.1 発明者の宣誓書と宣言書[115 条(f)]**

改正前は出願時において発明者の宣誓書(Oath)又は宣言書(Declaration)の提出が要求されており、未提出の場合には提出を求める指令が発せられていました。しかし、改正後においては時期的要件が緩和され、特許許可通知が発行されるまで提出が可能となります。ただし、発明者の退職等の問題が生じ得ることから、実務的には改正後も出願時に提出するのが望ましいでしょう。

### **2.2 出願人要件の緩和[118 条]**

特許を受ける権利の譲受人(会社等)が自己の名義で出願することが可能となります(118 条)。

### **2.3 情報提供[122 条(e)]**

提出期間が、改正前(実質)出願公開後 2 ヶ月から、出願公開後 6 ヶ月または First Office Action のうちのいずれか遅い日までに延長されますが、依然として提出期間は限定的です。

### **2.4 補充審査[257 条]**

IDS に関わる先行技術情報や宣誓書など特許に関連する情報について補充審査を請求できます。これにより、審査段階で考慮されなかった情報に関連する行為に基づいて権利行使が不能とされることを防ぐことができます。

### **2.5 付与後異議申立[321~329 条]**

特許の発行・再発行特許の発行後 9 ヶ月以内に異議申立を行うことができます。異議申立人は利害関係人でなければならず、匿名での申立はできません。申立はすべての無効理由に基づいて行うことができます。訴訟と比べ限定的なディスカバリが採用されています。

## **2.6 当事者系レビュー[311~319 条]**

特許又は再発行特許の発行後 9 ヶ月後で、かつ付与後異議申立を行っている場合はその終了後において請求が可能です。無効理由は、付与後異議申立と異なり、特許及び刊行物に基づく新規性(102 条)及び非自明性(103 条)違反に限られます。請求には利害関係が必要で、匿名の申立ができない点は付与後異議申立と同様です。また、こちらも限定的なディスカバリが採用されています。なお、本レビュー及び付与後異議申立により、改正前の当事者系再審査制度は廃止されます。

## **3 2011 年 9 月 16 日施行の改正条項(施行済)**

### **3.1 特許庁料金の引き上げ**

特許出願の関連手数料が 15%引き上げられました。一方で、既存の small entity 割引に加えて micro entity 割引が導入され、micro entity に該当すると 75%の割引が受けられます(123 条)。

### **3.2 優先審査[41 条]**

電子出願時に請求し、かつ手数料\$4,800 を支払うことで優先審査を受けることができます。ただし、優先審査を受けるためにはクレームに制限があり、独立請求項が 4 項以下、総請求項が 30 項以下、かつマルチディペンダクレームを含まないことが必要とされます。優先審査を利用すると 12 ヶ月以内に最終処分が得られます。

### **3.3 ベストモード開示要件の無効理由からの除外[282 条]**

ベストモード開示要件(112 条)が無効理由から除外され、訴訟における抗弁として主張することができなくなりました。このことから、付与後異議申立においても申立の理由にすることはできません。なお、拒絶理由としては存続します。

### **3.4 先使用による抗弁の拡大[273 条]**

改正前はビジネス方法特許に限って認められていた先使用による抗弁が、すべての技術分野において認められます。当該抗弁が認められるためには、有効出願日、又は 102 条(b)のグレースピリオドに基づく発明内容の公表のうちいずれか早い日よりも少なくとも 1 年以上前に、米国内で善意にかつ商業的に使用していることが必要とされます。この立証責任は先使用権者にあり、明白かつ説得力のある証拠で立証しなければなりません。

以上