

## 2011年米国特許法改正 (Leahy-Smith America Invents Act)

概要：

2011年9月16日、リーヒー・スミスAIA (America Invents Act) 改正法案について大統領署名がなされ、改正法が成立しております。本改正法は、先発明主義から先願主義への移行以外にベストモード要件の改正や付与後審査の新設など多くの改正事項を含んでいます。以下では、主たる点のみについて概説しておりますが、各改正事項の詳細については、USPTOのwebサイトをご確認ください<sup>1) 2)</sup>。

### 1. USPTO 手続き料金の改訂

- (1) 施行日：2011年9月26日
- (2) 出願料金等、略全ての手続き料金が15%増額されます。新料金については、USPTOのwebサイトで確認できます<sup>3)</sup>。

### 2. 先願主義への移行

- (1) 施行日：2013年3月16日  
(2011年9月16日から起算して18か月経過日)以降の出願に適用
- (2) 改正内容

<p><b>‘§ 102. Conditions for patentability; novelty</b></p> <p>“(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—</p> <p>“(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or</p> <p>“(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b),</p>	<p>102 条</p> <p>(a)新規性；従来技術 以下の場合を除いて、特許を受けることができる。</p> <p>(1)クレームされた発明が、有効な出願日（優先権を伴う場合、優先日、PCT出願の場合、国際出願日）より以前に、特許されていた、または印刷物に開示されていた、公然実施されていた、販売されていた、あるいは公に入手可能なものであった場合</p> <p>(2)クレームされた発明が、クレームされた発明の出願日より前に有効に出願され、151条下で発行された特許に記載されていたか、122条(b)下で発行された</p>
--	--

<p>in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.</p> <p>“(b) EXCEPTIONS.—</p> <p>“(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—</p> <p>“(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or</p> <p>“(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.</p> <p>“(2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS.—A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—</p> <p>“(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;</p>	<p>あるいは発行されたとみなされた公開特許に開示されており、それらの特許あるいは公開特許が、他の発明者によってなされていた場合</p> <p>(b)例外</p> <p>(1)クレームされた発明の有効な出願日前1年以内になされた開示について  クレームされた発明の有効な出願日前1年以内になされた開示は、以下の場合、本条(a)(1)の従来技術とみなされない。</p> <p>(A)その開示が、発明者自身あるいは共同発明者になされた場合、または発明者自身あるいは共同発明者から直接または間接的に開示された主題を取得した第三者によってなされた場合、もしくは</p> <p>(B)その開示された主題が、そのような開示以前に、発明者自身あるいは共同発明者または発明者あるいは共同発明者から直接または間接的に開示された主題を取得した第三者によって公に開示されていた場合</p> <p>(2)出願及び特許に示されている開示について  以下の場合、本条(a)(2)の従来技術とみなされない。</p> <p>(A)その開示された主題が発明者自身または共同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</p>
---	---

<p>“(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or</p> <p>“(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.</p> <p>“(c) COMMON OWNERSHIP UNDER JOINT RESEARCH AGREEMENTS.— Subject matter disclosed and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person in applying the provisions of subsection (b)(2)(C) if—</p> <p>“(1) the subject matter disclosed was developed and the claimed invention was made by, or on behalf of, 1 or more parties to a joint research agreement that was in effect on or before the effective filing date of the claimed invention;</p> <p>“(2) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and</p> <p>“(3) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the</p>	<p>(B)その開示された主題が、本条(a)(2)の有効に出願される前に、発明者自身あるいは共同発明者または発明者あるいは共同発明者から直接または間接的に開示された主題を取得した第三者によって公に開示されていた場合、もしくは</p> <p>(C)その開示された主題及びクレームされた発明が、クレームされた発明の有効な出願日より以前に、同一人に帰属するかまたは同一人に譲渡されることが予定されていた場合</p> <p>(c)共同開発契約下での共有に係る場合  以下の場合、本条(b)(2)(C)で定める開示された主題及びクレームされた発明が同一人に帰属していたかまたは同一人に譲渡されることが予定されていたとみなされる。</p> <p>(1)クレームされた発明の有効な出願日より前に有効であった共同開発契約の1以上の当事者によって、その開示された主題が開発され、そのクレームされた発明が発明された場合、</p> <p>(2)クレームされた発明が、共同開発契約の範囲内で行われた結果としてなされた場合、及び</p> <p>(3)そのクレームされた発明に関する特許出願が、共同開発契約についての当事者名でなされているかそのように補正</p>
--	---

<p>joint research agreement.</p> <p>“(d) PATENTS AND PUBLISHED APPLICATIONS EFFECTIVE AS PRIOR ART.—For purposes of determining whether a patent or application for patent is prior art to a claimed invention under subsection (a)(2), such patent or application shall be considered to have been effectively filed, with respect to any subject matter described in the patent or application—</p> <p>“(1) if paragraph (2) does not apply, as of the actual filing date of the patent or the application for patent; or</p> <p>“(2) if the patent or application for patent is entitled to claim a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b), or to claim the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365(c), based upon 1 or more prior filed applications for patent, as of the filing date of the earliest such application that describes the subject matter.”.</p>	<p>されている場合</p> <p>(d)従来技術として有効な特許及び公開特許 特許あるいは公開特許が本条(a)(2)のクレームされた発明に対し公知技術となるかどうかを決定するにあたって、以下の場合、そのような特許あるいは公開特許が有効に出願されていたと判断する。</p> <p>(1)以下の(2)項が適用されない場合、特許あるいは公開特許の実際の出願日、または</p> <p>(2)特許あるいは公開特許が1以上の出願に基づく119条,365条(a)もしくは365条(b)の優先権を主張する場合、または120条,121条もしくは365条(c)に基づく先の出願日の利益を主張する場合、その主題を開示する最先の出願日</p>
---	--

なお、103条も102条の改正に伴い、有効な出願日（優先日）を基準とする旧103条（a）項のみに改正されております。

（3）本改正による留意事項

a）改正前は、出願前1年以内のグレースピリオドにより、自己の発明について、発明者のみならず、第三者が開示や公然実施を行っても新規性を

否定されることがありませんでしたが（旧102条（b）項）、改正後は、出願日以前に開示等されていた場合、原則として新規性が否定されることとなります。新規性を喪失しない例外は、発明者自身等の場合に限られ、第三者（発明者から知得した場合を除く）による開示等の場合、新規性が否定されることとなります。

b）改正法では、旧102条（b）

項のように米国内の限定がありません。従って、米国外での開示についても新規性否定の根拠となります。

c) 旧102条(b)項では、公然実施、及び販売と記載されておりましたが、改正法では単に開示(disclosure)とだけ規定されております。従って、発明者自身による公然実施や販売が改正法におけるグレースピリオドの対象に含まれるかどうかについては明確でないという批判があります。

d) 継続中の出願、分割出願等の先の出願の出願日の利益を有する出願の場合、その先の出願が改正法施行前のものであれば、旧法が適用されます。従って、これらの出願及び特許については発明日の立証により引用例を排除することも可能です(インターフェアレンス手続きも同様です)。

e) 旧102条(e)項では、Hilmer判決により先願の後願排除項が制限されておりましたが、改正法(d)項により先願も優先日を基準に判断されることとなります。なお、旧102条(e)(1)項では、非英語PCT出願については排除されていたため日本語PCT出願については後願排除効が認められていませんでしたが、改正法では出願言語の制限が除外されています。

f) 冒認出願の場合、その訴えの提起により真の発明者は救済を受けることができます(291条)。ただし、その最初の冒認出願の特許の発行か

ら1年以内に訴えを提起する必要があります。

g) 改正法の施行は改正から18ヶ月後となっています。従って、旧102条(a)や旧102条(g)の発明日、旧102条(b)のグレースピリオドを利用したい場合、さらに旧102条(e)で先願の後願排除効の制限を望む場合、施行前の出願の完了が勧められます。

### 3. ベストモード要件

(1) 施行日：2011年9月16日

(2) 改正内容

112条第1段落は改正されておりませんが、282条の訴訟における有効性の推定規定において、ベストモード要件が除外されています。このため、訴訟においてベストモード違反を理由とする無効が主張できなくなります。

(3) 本改正における留意事項

a) 改正後においても出願にはベストモード要件が要求されます。

b) 仮出願(119条)及び120条の優先権の利益についてもベストモード要件は要求されません。

c) 侵害訴訟において、ベストモード違反を理由とする不衡平行為が主張できないという指摘があります。

### 4. 付与前の先行技術文献の提出 (Pre-issuance Submissions by Third Parties)

(1) 施行日：2012年9月16日

## (2) 改正内容

何人も、①特許査定前、または②公開後6カ月経過あるいは最初の拒絶理由のいずれか遅い日前、のいずれか早い日前まで、関連する先行技術文献をその詳細な理由とともに提出することができます(122条)。

## 5. 補足審査 (Supplemental Examination)

(1) 施行日: 2012年9月16日

### (2) 改正の内容

特許権者は、特許後に補足審査を請求することができます(257条)。現行の査定系再審査(Ex Parte Reexamination)に類似する制度ですが、文献公知に基づく理由に限定されません。この補足審査は、審査手続きで考慮されなかった理由により特許が権利行使不能になることを予防するものであり、瑕疵を是正する機会としての利用を意図しています。

a) 補足審査の請求の理由が認められた場合、査定系再審査が開始されます。このため、本審査は、査定系再審査と同様の手続きで行われます。ただし、特許権者は査定系再審査と異なり304条の答弁書(statement)は提出できません

### (3) 本改正における留意事項

a) 本改正は、施行日前に特許されたものにも利用できます。

## 6. 付与後審査 (Post Grant Review)

(1) 施行日: 2012年9月16日

## (2) 改正の内容

特許(再発行特許も含みます)の無効化手段として新設されたものであり、申立理由に制限がない点からも付与後異議申立制度ともいえます。

a) 申立人は、特許権者以外の第三者であり、利害関係が必要とされます(322条)。

b) 申立期限は、特許及び再発行特許の発行後、9ヶ月以内です(321条)。

c) PGRが請求された場合、特許権者はPGRが開始されるべきかどうか応答書(preliminary response)を提出可能ですが(323条)、いずれの当事者もPGRを開始するかどうかの決定自体に対しては不服を申し立てることができません(324条)。

d) 申立理由は、後述のIPR(Inter Partes Review)と異なり、文献公知に限らず、全ての理由を主張することができます(321条)。審理は、審判部であるPTAB(Patent Trial Appeal Board)で行われます。

e) 特許権者は、請求されたクレームをキャンセルするかまたはそれを置き換える1以上のクレームに訂正することが可能です(326条)

f) PGRの決定に対しては直接、CAFCに控訴することとなります(329条)。

### (3) 本改正における留意事項

a) 訴訟で無効が争われている場合、PGRを請求することができません(325条)。

b) PGR が開始されるべきかどうかの立証の程度は、請求人が請求したクレーム中、少なくとも1つのクレームが無効である方の可能性が高いという程度(more likely than not that at least 1 of the claims ... unpatentable)で足りません(324条)。

c) 申立人には、その特許の同一クレームに対し特許庁で主張した事項には禁反言が適用されます。従って、既に主張した事項あるいは主張しえた事項について再度申立理由とすることができません。

c) PGR では和解もありえます(327条)。

d) 既に PGR で有効性が争われた理由について、訴訟(ITCも含む)で無効を主張することができません(325条)。

## 7. 当事者審査 (Inter Partes Review : IPR)

(1) 施行日: 2012年9月16日

(2) 改正の内容

改正前の当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)を廃止し、新たに付与後の第三者の無効化手段として新設されています。PGRの申立時期が経過した後の無効化手段であり、申立時期が異なること、及び申立理由が制限されていること以外はPGRと基本的に同様です。

a) 申立人は、利害関係人です(312条)。

b) 申立期限は、特許及び再発行特

許の発行から9ヶ月経過後です(ただし、PGRが開始されている場合、その後)(311条)。

c) 請求理由は、特許公報や技術文献などの文献公知に基づく102条及び103条に限られます(311条)。審理は、PTAB(Patent Trial Appeal Board)で行われます。

d) IPRが請求された場合、特許権者はIPRが開始されるべきかどうか応答書(preliminary response)を提出可能ですが、いずれの当事者もIPRを開始するかどうかの決定自体に対しては不服を申し立てることができません(314条)。

e) 特許権者は、請求されたクレームをキャンセルするかまたはそれを置き換える1以上のクレームに訂正することが可能です(316条)

f) IPRの決定に対しては直接、CAFCに控訴することとなります(319条)。

(3) 本改正における留意事項

a) 訴訟で無効が争われている場合、IPRを請求することができません(315条)。

b) なお、IPRが開始されるべきかどうかの立証の程度は、請求人が請求したクレーム中、少なくとも1つのクレームが、請求人の主張に基づき拒絶される合理的な可能性が必要とされます(314条)。

c) PGRと同様に他のIPRや訴訟で禁反言が適用されます(315条)

d) IPRに関しては和解もありえま

す（317条）。

## 8. 特許表示

(1) 施行日：2011年9月16日

(2) 改正の内容

a) Web上で商品とともに表示する特許表示も認められます（287条）。

b) 権利満了後の特許表示は、虚偽表示に該当しないこととなります（292条）。

c) 虚偽表示があった場合の原告適格について私人でなく、米国自身に改正されています（292条）。

## 9. 先使用権の拡大

(1) 施行日：2011年9月16日

(2) 改正の内容

全技術分野について先使用権が認められます。

a) 有効な出願日または102条

(b)項の例外で規定される公衆に開示された日の一年以上前から侵害の

対象となる装置等を商業的に実施している者に対して先使用権が認められます（273条）。

b) 先使用権の証明にあたっては、**clear and convincing evidence**が要求されます。なお、試験販売、非営利での実験的な使用、権利の消耗などや例外について各規定が設けられる予定です。

## 参考文献

1) 改正法：

[http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/bills-112hr1249enr.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf)

2) 施行日：

[http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/aia-effective-dates.pdf](http://www.uspto.gov/aia_implementation/aia-effective-dates.pdf)

3) 手続き料金：

<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee092611.htm>

上記説明は改正法案等の概説であり、情動的なものに過ぎず、法律的な助言や意見を含むものではありません。また、記載には十分に注意を払っていますが、正確性は保証できません。万一内容に起因する損害や不利益等が生じても責任は負えませんので、予めご了承ください。