

Baldwin 上院議員と Sensenbrenner 下院議員が
「Grace Period Restoration 法案」を上下院に上程

2015年4月20日
JETRONY 知財部
今村、丸岡

4月14日 Tammy Baldwin 議員(ウィスコンシン州選出、民主党)は、David Vitter 議員(ルイジアナ州選出、共和党)と共同で「Grace Period Restoration 法案」(S.926)を上院に、また、Jim Sensenbrenner 議員(ウィスコンシン州選出、共和党)は同日、John Conyers, Jr. 議員(ミシガン州選出、民主党)と共同で同法案(H.R.1791)を下院に上程した。

両法案は、米国発明法(AIA)で定めたグレースピリオドを明確化するためのもので、①「発明者が出願日前1年以内に行う発明の開示により、当該発明の新規性および非自明性を喪失しない」ことを明文化すること、②「発明者が出願日前1年以内に出版を介して発明を開示した場合、当該発明の特許出願は、第三者等がその後行う開示の影響を受けない」ことを明文化することを提案している。

今後の審議予定は、明らかにされていない。

下院法案(H.R.1791):

<https://www.congress.gov/114/bills/hr1791/BILLS-114hr1791ih.pdf>

Baldwin 議員プレスリリース¹:

<http://www.baldwin.senate.gov/press-releases/baldwin-vitter-sensenbrenner-conyers-introduce-bipartisan-bill-to-protect-american-inventors>

<下院法案(H.R.1791)の概要>

特許法第102条(b)に次の条文を追加する。

102条(b)(3)

発明者によるクレームされた発明の公表後の何人(any person)による開示

(A)この法案における定義

¹ 上院の法案は、現時点で議会ホームページに掲載されていない。

<https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-bill/926/text>

(i)クレームされた発明に関する「対象者」

(I)発明者

(II)共同発明者、または、

(III)発明者または共同発明者から直接または間接的に発明を譲り受けた者

(ii)「関連する 112 条(a)の要件」とは、「112 条(a)に定められた、ベストモードの開示要件以外の明細書の記載要件を意味する。

(B)公表

以下の場合において、第三者による開示は、102 条(a)もしくは、103 条における先行技術とならない。

(i)クレームされた発明の有効出願日前 1 年以内に、102 条(a)(1)における開示がされ、もしくは、102 条(a)(2)における有効な出願により開示がされ、かつ、

(ii)上記(i)の開示、もしくは出願前であって、クレームされた発明の有効出願日前 1 年以内に、対象者が 112 条(a)を満たすような内容を刊行物により公表した場合。

(C)公表内容が明細書の記載要件を満たしているかどうかの決定

上記(B)でいうところの 112 条(a)を満たす内容で対象者が刊行物によりクレームされた発明を公表したか否かの決定には、

(i)開示の日以前の既知の技術を考慮することができる。

(ii)112 条(a)に関する要件を満たすためには、

(I)対象者により、1 年以内に以下の間に行われた 1 以上の刊行物による公表である。

(aa)サブパラグラフ(B)(ii)の対象者による開示(のタイミング)

(bb)クレームされた発明の有効出願日

(II)開示内容やその存在についての宣誓書もしくは内容が開示された刊行物で裏付けされなければならない。

(D)有効性の推定

282 条(a)の有効性の推定を考慮し、特許出願人は、特許商標庁が許可通知を発行する前に、112 条(a)を満たすことを示すために、サブパラグラフ(C)(ii)(I)、(II)における開示物もしくはステートメントを特許商標庁に提出しなければならない。

(E)先行技術とならない開示

パラグラフ(1)(A)で説明した開示、(2)(A)、または(2)(C)は、この段落の下で特許請求した発明の従来技術であってはならない。

(F) 手続

特許商標庁は、この法律を実施するための手続を定める。

発効日

AIA の一部として制定されたものとしてこの法律による改正は効力を生ずるものとする。

以上