

特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)成立
ーオバマ大統領、法案に署名ー

2011年9月16日
JETRO NY 諸岡

オバマ米大統領は9月16日、特許改革法案(リーヒ・スミス米国発明法案)に署名し、特許改革法が成立した。

同法案は、2011年9月8日に上院本会議で可決され¹、法案成立のためには大統領署名を残すのみとなっていた。

オバマ大統領は署名にあたり、「長年にわたり必要とされていたこの改革により、特許プロセスが迅速に行われることになる。発明家や起業家が新規の発明を迅速に事業に持ち込むことが可能となり、これらの発明が市場に早く提供できることで雇用も創出できる。」と、雇用創出のための重要な法案であることを述べている²。

この特許改革法は、米国の先願主義への移行に加え、行政上の特許取消手段である異議申立制度の採用など多岐にわたり、同法によりUSPTOの滞貨の減少や特許の質の向上、訴訟の減少が期待できるとされている³。

また、法施行日も幾つかあり、段階的に施行されるが、10日後の9月26日からは手数料が15%値上げされるなど、すぐに対応しなくてはならない項目も存在するため注意が必要である。

<法案の概要⁴>

1. 先願主義の導入

・先行技術に関し、これまで、公知・公用発明については、米国内のみの限定があったが、改正法では世界公知・公用が導入される。

¹ [2011年9月8日付NY発知財ニュース:特許改革法案、上院本会議で再可決](#) (PDF) 参照。

² [ホワイトハウス発表資料](#) 参照。

³ [ホワイトハウス発表資料](#) 参照。

⁴ [2011年9月8日付NY発知財ニュース:特許改革法案、上院本会議で再可決](#) (PDF) から再掲。

- ・先願主義への移行に伴い、インターフェアランス手続は廃止されるが、真の発明者を決定する手続が導入される。
- ・グレースピリオドは1年間で、宣誓は不要。なお、自身の発明開示後であって、自身の出願前に第三者が同一発明を開示した場合であっても、自身の出願は第三者の開示による影響は受けない(いわゆる「先発表主義」)⁵。

2. 先使用权

- ・従来「ビジネス方法」に関する特許に対してのみ認められていた先使用による抗弁(第273条)について、ビジネス方法の対象の限定を削除⁶。
- ・抗弁のためには、出願日又はグレースピリオドが適用される発明開示日のうちいずれか早い日より、少なくとも1年前に商業利用されていることが必要とされる。

3. 特許付与後レビュー(特許付与後異議申立制度(post grant review))

- ・特許発行の日から9ヶ月以内に申し立てることができる。
- ・ただし、ビジネス方法特許に関しては、特許発行後9ヶ月以上を経た場合でも申立可能(法施行後8年間で廃止される(sunset条項)。)。
- ・新規性、非自明性、明細書記載要件(ベストモード要件は除く)について申立可能。
- ・レビューは、改正法で創設される特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)により行われる⁷。

4. 当事者系レビュー(inter partes review)

- ・現行の当事者系再審査(inter partes reexamination)の名称を改めたもの。
- ・レビュー開始の認定要件を、現行の「substantial new question of patentability(特許性に関する実質的で新たな疑義)」から「reasonable likelihood(合理的蓋然性)」に修正し、ハードルを上げた。
- ・申立は特許付与後9ヶ月以降又は、特許付与後レビューが終了した日のいずれか遅い日以降に可能。
- ・ただし、特許侵害訴訟の訴状受理後は、1年を経過した場合、当該レビューは行われぬ。

⁵ この場合、日本の制度では第三者の発明開示により自身の出願は拒絶されることになる。この規定は、先発明者の保護を重視していることの現れと言える。

⁶ 先願主義への移行に伴う不利益に配慮したと考えられる。

⁷ 同特許審判部は、現行の Board of Patent Appeals and Interferences に代えて設置されるもの。

- ・レビューは、改正法で創設される特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board) により行われる。

5. 第三者による情報提供

- ・USPTOに係属中の特許出願について、第三者による情報提供を認めることが法定化される。
- ・提出できる期間は、特許査定前まで、又は出願公開から6ヶ月若しくは最初の拒絶の日のどちらか遅い方まで。

6. USPTOの料金設定権限

- ・USPTOに料金設定権限を与える。
- ・個人発明家や中小企業を対象とした料金減額に関し、小規模事業者 (small entity) を50%減額、極小規模事業者 (micro entity) を75%減額とする。
- ・この料金設定権限は法施行後7年間で廃止される (sunset条項)。

7. 手続料金

- ・施行日の10日後から特許関連手数料に15%の追加手数料が計上される。
- ・優先審査 (Prioritized Examination)⁸ の手数料として \$ 4,800を設定。また、対象出願について、クレーム数の制限 (独立請求項4項、合計30項まで) を設定し、受理件数の上限を当面年度当たり10,000件とする。

8. 補充審査制度

- ・特許権者が、自己の保有する特許に影響を与えると信じる情報をUSPTOに提供し、補充審査を受けることができるようにする。
- ・特許権者のみが請求可能であり、また、陳述書の提出ができない。
- ・追加提出された情報が補充審査の結果、特許性に影響を与えないと判断された場合、当該情報は、後に提起された訴訟において不公正行為 (inequitable conduct) の証拠から除外される。
- ・補充審査の対象となる特許に関して、USPTOに対するフロード (Fraud) が行われた場合、補充審査の結果としてのクレームの抹消等の処分に加えて、検事総長 (Attorney General) に秘密裏に報告する。

⁸ USPTO が検討中のいわゆる三段トラック構想の「迅速トラック」。USPTO の予算不足によって施行が延期されている。[NY 発知財ニュース \(11 年 4 月 22 日付\) : USPTO、2011 年度の歳出削減策を公表 \(PDF\) 参照。](#)

9. 納税戦略の除外

- ・納税義務回避等の戦略は、先行技術から当該クレームされた発明を区別するのに不十分であるとみなすと規定し、実質的に特許対象から除外する。
- ・ただし、納税申告準備や税務管理のためのみに利用される方法や装置、コンピュータプログラム等は当該除外規定の対象外。

10. ベストモード開示要件

- ・特許係争における非特許権者側の抗弁（特許無効又は権利行使不能の抗弁）の理由からベストモード開示要件を削除。
- ・ただし、明細書の記載要件としての当該要件は依然として存続。

11. 料金ダイバージョンの廃止とUSPTOファンドの設立

- ・特許商標庁料金リザーブファンド（Patent and Trademark Fee Reserve Fund）を設立し、年度内の料金収入が当該年度の歳出法に規定された金額を超過した場合には、超過額を該ファンドに繰り入れる。
- ・当該ファンド内の残金は、USPTO関連予算のみに利用されるが、年度毎に歳出法によって手当てされなければならない。

（了）