

## 改正特許法の修正法案が下院に上程される

2012年12月4日

JETRO NY 諸岡

下院司法委員長のラマー・スミス議員(共和党、テキサス)は11月30日、昨年9月16日に成立した改正特許法<sup>1</sup>(America Invents Act、いわゆるAIA)を技術的に修正する法案<sup>2</sup>を下院に上程した。

AIAには、立法時に文言等のミスがあったとされており、公聴会などにおいて技術的な修正の必要性について指摘されてきたところである<sup>3</sup>。

今回上程された法案は、誤記と思われる部分の修正や改正特許法で明記されていなかった施行日を規定することを含め、概ね技術的修正といえるが、実務上影響を及ぼすと考えられる点もいくつかある。

同様の法案は現時点<sup>4</sup>で上院には上程されていない。

現在開催されている112議会は正式には2013年1月3日に終了するが、現実的にはクリスマス休暇等が入るため、実質的な会期は1ヶ月を切っている。したがって、会期内に下院司法委員会および本会議、そして、上院への上程と司法委員会および本会議まで審議できるかは不透明な状況である<sup>5</sup>。

上程された法案の主なポイントは以下の通り。

<sup>1</sup> 2011年9月16日付 NY 発知財ニュース：[特許改革法案（リーヒ・スミス米国発明法案）成立](#) (PDF) 参照。

<sup>2</sup> [H.R.6621](#) (PDF)

<sup>3</sup> 5月16日の下院司法委員会で開催された「リーヒ・スミス米国発明法の実施」と題した公聴会や、6月20日の上院司法委員会で開催された「USPTOの監督：リーヒ・スミス米国発明法の実施と国際調和への取組み」と題した公聴会において、複数の議員から技術的修正の必要性について発言があった。また、Kappos長官も「事務的な間違い(Clerical mistakes)の修正が必要である」旨発言している。ただし、上院司法委員会、下院司法委員会ともに本質的な部分には修正を加えるべきではないとしている。

<sup>4</sup> 執筆時点。

<sup>5</sup> ただし、現在米国では「財政の崖」が問題となっており、精力的に議会が開催される可能性はある。

### (1) 当事者系レビュー(inter partes review)申請時期の拡大

法案では、旧法適用出願(先発明主義適用出願)に関しては、特許後9ヶ月以降でなくても、inter partes reviewが請求できると規定している。

現行の規定では、当事者系レビューの申請は、特許発行後9ヶ月を経過してからとされており、特許発行後9ヶ月までは特許付与後レビュー(post grant review)にて対応することとされている。しかし、特許付与後レビューは対象出願が改正法適用出願(先願主義適用出願、2013年3月16日以降の出願)に限られているため、審査待ち期間を考慮すると、当事者系レビューが施行された今年9月16日から今後数年は、特許後9ヶ月の空白が生じることとなっている。

### (2) 宣誓書等の提出期限の明確化

法案では、宣誓書、宣言書、代替陳述書、譲渡証明書は特許料金支払前に提出することを義務づけている。

現行の規定では、特許許可は、前述の書類を提出した場合に通知することができる<sup>6</sup>と定められている<sup>6</sup>。

### (3) 真の発明者の決定手続き申請期限の変更

法案では、真の発明者の決定手続き(derivation proceeding)は、冒認された発明がクレームされて特許または公開されてから1年以内に行わなければならないとしている。

現行の規定では、当該手続きは、冒認したクレームの出願の最初の公開日から1年とされていた。現行の規定の文言上、冒認した発明をクレームせず、明細書に含めておいて、当初クレームの公開後1年経過してから、冒認した発明をクレームに追加した場合には、現行規定の対象外となる可能性がある<sup>7</sup>とされている<sup>7</sup>。

---

<sup>6</sup> 規定の方法が異なり、出願人サイドの義務を明確化したといえる。また、期間的には、若干の延長がなされたといえる。

<sup>7</sup> 現行の規定は最初から冒認した発明がクレームされているという前提でのものといえる。現行規定においても、解釈によっては冒認発明を補正等によりクレームに入れ込む問題も排除できる可能性はあるが、法案の規定はより明確化されている。また、トラック I (優先審査)があるため、公開前に特許される可能性もあり、現行の「公開」という文言に加え、「特許」も追加されたと考えられる。

#### (4) 特許諮問委員会、商標諮問委員会<sup>8</sup>

法案では、委員の任命に関する条項を修正し、5月1日からの3年間とすることや、欠員が出た場合は90日以内に補充されること、そしてその補充で入った委員の任期は前任者の残り期間となることを規定している。また、委員長と副委員長の任期を1年としている。

#### (5) USPTO収入の使途の柔軟化

現行の規定では、特許関係で徴収した料金は特許関係業務のみ、商標関係で徴収した料金は商標関連業務のみに費やすこととされていたが、法案ではこの制限を撤廃している。

#### (6) GATTウルグアイラウンド協定に基づく特許期間の変更

現行の規定では、1995年6月7日以前の出願の特許期間または、同年6月8日時点で有効な特許の特許期間は、特許から17年間または出願から20年間の長い方とされている<sup>9</sup>。

法案では、1995年6月7日以前の出願であって、この法案(HR6621)成立後1年たっても(特許とならずに)USPTOに継続している出願の特許期間は、出願から20年間とするとしている<sup>10</sup>。

(了)

<sup>8</sup> USPTOの政策、目標、実績、予算、手数料を検討し、USPTO長官に助言を与え、商務長官、大統領、上下両院司法委員長に毎年度報告書を提出する。

<sup>9</sup> GATT/TRIPs協定履行法(Uruguay Round Agreement Act)により、1995年6月8日以降の出願の特許期間は出願から20年とされている。

<sup>10</sup> この条項に関しては、「技術的修正」の範囲を超えるように思われる。しかしながら、あまりそのような指摘は見当たらない。それは、こうした(古い)出願が特許になり、権利期間がそこから17年間というのは影響が大きいと判断しているためであろう。