

改正特許法の修正法案が下院本会議を通過

2012年12月19日

JETRO NY 諸岡

12月18日の下院本会議において、昨年9月16日に成立した改正特許法¹ (America Invents Act、いわゆるAIA)を技術的に修正する法案が308対89で可決され、下院本会議を通過した²。

この法案は、立法時に文言等のミスがあったとされるAIAを技術的に修正することを目的として下院に上程された³。

そして、その内容も、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、下院本会議通過版では上程版から何点かの変更がなされている。

下院上程版からの主な変更点は以下の通り。

(1) 特許諮問委員会、商標諮問委員会⁴

下院上程版では、委員の任命期日に関して、5月1日からとされていたが、これが、12月1日からと変更された。また、委員長と副委員長の任期が、下院上程版では1年とされていたが、この制限が撤廃されている。

(2) GATTウルグアイラウンド協定に基づく特許期間の変更前出願の情報収集

下院上程時は、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た⁵が、この規定は削除され、次のように改められた⁶。

¹ 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。

² [H.R.6621](#)(PDF)、本会議可決版

³ 2012年12月4日付NY発知財ニュース：[改正特許法の修正法案が下院に上程される](#) (PDF) 参照。

⁴ 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。

この法案の成立から4ヶ月以内に、USPTO長官は上下両院司法委員会に、特許法181条に基づき非開示とされた出願（いわゆる秘密特許）を除く、1995年6月7日以前の出願でUSPTOに継続している出願の数と、それぞれの出願の出願日・優先日、それぞれの出願の発明者、譲受人、インターフェアランス等により、審査が遅れた期間等についてのレポートを提出することとする。

なお、同様の法案は現時点⁷で上院には上程されていない。そして、現在開催されている112議会は正式には2013年1月3日に終了し、クリスマス休暇等を考慮すると、実質的な会期は残りわずかである。したがって、会期内に上院への上程と上院本会議通過、そして大統領のサインまで到達できるか否かは微妙な状況である。

（了）

⁵ 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年とされているが、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。

⁶ おそらく、当該規定は既得権の剥奪であって「技術的修正」の範囲を超えると考えられ、議会をスムーズに通過させることが困難であると判断したためであろう。

⁷ 執筆時点。