

## 改正特許法の修正法が大統領署名を経て成立

2013年1月15日

JETRO NY 諸岡

1月14日、オバマ大統領は、2011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に署名し、成立した。

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<sup>2</sup>、12月18日に下院本会議を通過していた<sup>3</sup>が、12月28日の上院本会議において可決された法案<sup>4</sup>の内容が下院版とは異なっていたため、1月1日深夜、下院本会議において、上院通過版を再可決した<sup>5</sup>もの<sup>5</sup>。

今回成立した法律は、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など、「技術的修正」となっている。

法律の概要は以下のとおり。

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

AIA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

<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> 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。

<sup>3</sup> 2012年12月19日付NY発知財ニュース：[改正特許法の修正法案が下院本会議を通過](#)（PDF）参照

<sup>4</sup> [H.R.6621](#)（PDF）上院本会議可決版

<sup>5</sup> 2013年1月3日付NY発知財ニュース：改正特許法の修正法案が上院本会議を通過、さらに下院本会議で再可決（PDF）参照

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日から今後数年間は、特許後9ヶ月の空白が生じることとなっていた。

そこで、この法律ではその空白を無くすべく、旧法適用出願（先発明主義適用出願）に関しては、特許発行後9ヶ月を経過しなくても、当事者系レビューが請求できると規定している。

## (2) 宣誓書等の提出期限の明確化

AIAの規定では、特許許可は、宣誓書、宣言書、代替陳述書、譲渡証明書を提出した場合に通知することができることと定められていた。この法律では、当該書面は特許料金支払前に提出することを義務づけるように変更している<sup>6</sup>。

## (3) 真の発明者の決定手続き申請期限の変更

AIAの規定では、真の発明者の決定手続き(derivation proceeding)を申立てることができる期間は、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。そして、この規定の文言上、冒認した発明をクレームせずに明細書に含めておき、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としていた<sup>7</sup>。そこで、この法律では、真の発明者の決定手続き(derivation proceeding)の申立ては、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。

## (4) 特許諮問委員会、商標諮問委員会<sup>8</sup>

この法律では、委員の任命に関する条項を修正し、12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等を規定している。

## (5) USPTO収入の使途の柔軟化

<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。

<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。

AIA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、この法律でその制限を撤廃している。

なお、この法律の成立過程で問題となった事項は、「GATTウルグアイラウンド協定に基づく特許期間の変更」条項についてである。

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>。そのため、1995年6月7日以前の出願で、現時点で特許になっておらず、USPTOに継続中の案件が今後特許になると、その時点から、20年前の技術の特許権が17年間続くことになってしまう(いわゆるサブマリン特許)。

そこで、下院上程時の法案では、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たが、この条項はAIAの「技術的修正」の範囲を超えると判断されたためか、下院本会議通過時には、USPTO長官が上下両院司法委員会に、継続中の当該旧出願数等のデータを提出することと改められ<sup>10</sup>、さらに、上院本会議通過時にはこの条項そのものが削除されている。

(了)

<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」とされていた。