

21世紀の新米国特許法 先行技術が拡大し、高額化するハイブリッド特許法

服部 健一^(*)

米国特許法は半世紀ぶりに大幅に改訂されたが、先願主義を導入した点をとらえれば220年前の米国特許制度創設以来の大改正ともいえる。

しかし、新法は純粋な先願主義ではなく、発明を公表して1年以内に出願すれば、出願前の文献や先願を先行技術から排除するという先発明(先発表)主義の性格も有するハイブリッドシステムである。

また、先行技術そのものは大幅に拡大され、且つ、特許を無効にする手続きはディスカバリーを入れて強化されているので、今後の米国特許の質はかなり改善されることが期待される。

他方において、米国特許商標庁は料金決定権限が与えられた為、大幅な料金値上げを提案しており、高額な特許出願手続きシステムになる恐れもある。

いずれにせよ、この新法は特許法改革派と反対派の対立による妥協であるため、整合性に欠け、運用に問題がある点が多数あるので、今後より明確になって行くためには、米国特許商標庁のガイドライン、施行規則のみならず判例が必要である。

I. はじめに

米国特許法は、現行の1952年法から60年ぶりに変わった。米国では世紀に一度の改革といわれている。

一般的には、いよいよ先発明主義を放棄して先願主義へ変わるといわれているが、新しい米国特許法は、日欧特許法のような純粋な先願主義ではない。

出願人の誰もが事前に発明を発表せずに出願して後願出願があると、先願に特許が与えられるので、この点は純粋な先願主義である。

しかし、先に発表して、1年以内に出願すると、たとえ他者の先願が存在していても、あるいは出願前に他者が既に同じ技術を発表していたとしても、最先に発表している者に特許が与えられるという他国の先願主義にない特異な制度で、これは発表日が発明日になって特許が与えられるともいえるので、先発明主義の側面を有しているといえる。現行法の先発明主義と異なる点は、発明を発表しなければならず、その後の出願は1年を超えてはならないという点のみである。

この理念は、研究開発を競って早く発表する大学の強い要望で取り入れられた制度である。

産業界は発表すれば模倣されるので、当然強く反対したが、米国では大学の方が新技術開発に関して強い発言力を有するので、押し切られたという背景がある。

いずれにせよ、新しい米国特許法は、以上のように

先願主義と先発明主義の両面を有するハイブリッド特許法といえる。

このため、1年間のグレース期間も、自己の発表が先行技術にならないという単なるグレース期間ではなく、先願や他者の発表を排する絶対グレース期間である(もちろん、発表前に先行技術があれば特許は与えられないが)。

しかも、この絶対グレース期間は、外国での優先権主張日(有効出願日)にも与えられるので、米国出願日と外国出願日には差がなく、世界初の内外国平等といえる特許制度に近い。

しかし、この変則的先発表型先願主義は世界の他国の純粋先願主義とあまりに異なるので、今後の世界のハーモナイゼーションにどの程度資することになるかは、これからの米国特許商標庁や連邦裁判所の運用、解釈を待たないと何ともいえない。

もちろん現行の先発明主義よりは、ハーモナイゼーションを前進させたとはいえるものの、世界統一特許制度の構築は近づいたようにみえて、まだ遠いともいえるだろう。

そして、米国特許商標庁が最近発表した各種手続きの施行規則案、料金改正案からわかることは、手続きの詳細は未だ不明な点が多く、そのうえ、非常にコストのかかる特許制度になっていくということである。米国特許商標庁に料金決定権限が与えられたことから、

(*) 米国特許弁護士

米国特許商標庁は莫大な滞貨を迅速に処理するために、出願・審査料金を大幅に値上げしようとしているので、米国特許戦略は抜本的見直しが必要とされる可能性がある。

II. 米国特許法改革の流れ

米国がこの時期に大改革を行った理由は、数十年前からもの作りからアイデアを中心とした経済社会構造に変質しつつあることが大きな要因になっている。

そのころから、基礎技術の研究開発は行いが、製品の製造は低賃金の海外に依存するという体質になってから、海外からの製品の輸入、貿易赤字、ドル安という悪循環が生じ始め、それを断ち切るため、米国の基本技術・アイデアを特許で保護して収益を得るというプロ特許制度が1980年頃から台頭し始めた⁽¹⁾。

そして、最高裁は1979年のChakraverty事件で、自然界に存在する微生物を利用した技術の特許として許可して、特許の対象技術を非常に広く解釈し⁽²⁾、それを受けてCAFCは1998年にState Street事件⁽³⁾でビジネスモデルを特許として認めた。

これに乗じて、個人発明家のLemelson⁽⁴⁾が継続出願を繰り返し、ペーパー特許で巨額のライセンス収入を得ることに成功してからパテントロールがはびこりだし、差し止めは当時はほぼ自動的に認められていたことから損害賠償も高額化し、そのうえ、米国特許商標庁は技術的に価値のないものまで特許を認めるようになった⁽⁵⁾。

この行き過ぎたプロ特許の風潮で特に苦しめられたのは、ソフトウェアの保護を主に著作権に依存し、特許戦略に遅れた情報産業である。情報技術は巨大なシステム技術であり、多くのエレメントから成り立つため、部品(例えばスイッチ)1つの特許でも全情報システムに差し止めがかかり、損害賠償もシステム全体の価値で計算されるエンタメ・マーケット価値が認め

られることも多いので巨額になっていった。

そこで、連邦取引委員会(FTC)や米国アカデミーズは、米国特許制度を根本的に見直す調査、研究を行い、前者は2003年に「技術革新の促進」⁽⁶⁾、後者は2004年に「21世紀の米国特許制度」⁽⁷⁾というレポートを発表した。

「技術革新の促進」は、米国特許は真に価値ある技術のみに特許が認められるように特許制度が改められ、米国特許商標庁の審査が改善されるように要求した。

「21世紀の米国特許制度」のレポートは、改革の視点として、①ハーモナイゼーション(先願主義移行)、②米国特許を公開レビューする(登録後レビュー制度等)、③自明性の基準の改善、④主観的要因の排除(ベストモード、不公正行為)等を掲げた。

そして、情報産業の雄であるマイクロソフトは、2005年3月15日に「改革の要求(A Call for Reform)」⁽⁸⁾という米国特許法改革のキャンペーンを始めた。

このような動きを背景として、議会で特許法改革案が推進され、他方においては、最高裁判所は特許制度の運用を適正化する判決を打ち出し始めた。

まず議会は、同年8月3日に最初の米国特許法改革案である純粋先願主義を中心とするSmith案を発表した。

このSmith案には、情報産業の強い要望で、FTCや米国アカデミーズが提唱しなかった283条の損害賠償の改革が含まれていたことから、高額な損害賠償が望ましいバイオ・薬品そして学界からの猛反対が生じた。

そして、同年9月8日には学界の強い要求を受けた産業共同案として、「発表から1年以内に出願すると先願があるにもかかわらず、また、第三者が出願前に同じ技術を発表しても、先発表者に特許が与えられる」という先発表型先願主義に訂正された。

その後、6年間、米国特許法改革案は無数の修正、追加が行われてきたが、先願主義のあり方は先発表主

- (1) 1929年の大恐慌から、1980年頃までは、「特許独占が競争原理を排し大恐慌をもたらした」という考え方(シカゴ学派)からアンチ特許時代が続き、1949年のJungersen事件では、最高裁のJackson判事は判決の付帯意見の中で「この世の中で有効な特許は最高裁にくるまでの特許である」と記載したほどである。Jungersen v. Ostby & Barton Co., 335 U.S. 560, 572 (1949)
- (2) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980) 判決の中でバーガー判事は、「人類が太陽の下で作ったいかなるもの(Anything made by man under the sun)」も特許になると記載した。
- (3) State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)
- (4) Jerome H. Lemelson (1923~1997)
1950年代に多数の特許出願を行い、1980年代まで継続出願を行って特許を取得し、巨額のライセンス収入を得た。
- (5) 米国特許第6,004,596号(周囲をシールしたサンドイッチ)、同第6,368,227号(ブランコの横ゆすり)等。
- (6) [To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy: A Report by the Federal Trade Commission] (2003) より正確には「技術革新の促進：競争と特許法・政策の正しいバランス」である。
- (7) [A Patent System for the 21st Century] (2004)
- (8) [A Call for Reform — The patent system has served Americans well, but it needs attention] 2005年3月15日 <http://www.microsoft.com/issues/essays/2005/03-15patents.mspx>

義の規定が最初に入った以外は一切修正なく、この損害賠償の修正のあり方で情報産業とバイオ・薬品・学術の対立があり、日の目を見なかった。

その間、最高裁は KSR 判決⁽⁹⁾ (自明性)、eBay 判決⁽¹⁰⁾ (差し止め)等の画期的な判決を出してきたが、CAFC はオンバンクで 2011 年 1 月 4 日に損害賠償の計算の仕方を抜本的にリーズナブルに変える Uniloc 事件⁽¹¹⁾の判決を下した。そうすると、上院は最早、損害賠償の改正は必要はないと、損害賠償の条項を削除した上院 S. 23 を発表した。

すると、今度はそれまであまり問題視されていなかった先願主義への改革の点が急に焦点となりだしたが、上院は S. 23 を 95 対 5 という圧倒的多数で 2011 年 3 月 8 日に可決したのである。このように特許法改革案が 6 年間も認められなかった理由は、FTC も米国アカデミーも提唱しなかった損害賠償の改正で揉めていたため、先願主義移行自体はコストが下がり、特許性の予測も強まるので、大反対は少なかったのである。

いずれにせよ、この様子から、下院も早急に可決するとみられていたが、下院は上院案の中でまだ問題視されていた部分(米国特許商標庁歳入の流用等)を調整するために時間がかかり、6 月 23 日ようやく下院 H.R. 1249 (America Invents Act : AIA) が可決された (304 対 117)。

両院の案は若干異なるためオバマ大統領は、まだサインはできなかった。

そこで、上院が下院 H.R. 1249 を承認する手続きが必要であったが、議会は米国にとってもっと大きな課題である国家赤字の債務上限のあり方の政策をめぐって揉めに揉めていたので、全ての法案の審議はストップしていた。

そして、8 月 2 日に債務上限引き上げ法が成立し、上院の H.R.1249 審議は 9 月上旬に行われ、オバマ大統領は H.R. 1249 を 2011 年 9 月 16 日に Thomas Jefferson High School for Science and Technology⁽¹²⁾ においてサインし、ようやく新米国特許法改革案 (Leahy-Smith America Invents Act : 以下 AIA または新法) が日の目を見た。

しかし、この新法の内容は、長い間、特許業界は成立する可能性が少ないと考えていたため、オバマ大統

領がサインするまで、ほとんど検討をしておらず、その後の検討によって、ようやく最近その全貌が見えるようになってきた。

米国にとって最大の課題は、1 年間の新規性喪失の例外を維持するため、先に出願しない限り、外国では自らの発表によって特許が取れないことである。このため新法では、外国での優先権主張日にも新規性喪失の例外を認めると優遇し、外国特許庁が同じように米国出願日にも新規性喪失の例外を認めることを期待している。

Ⅲ. 新法条文および解説

新米国特許法の主要改正条文は以下のとおりである。

1. 100 条：定義

現行の 100 条に発明日および有効出願日等を規定する以下の(f)~(i)が追加される。

100 条

- (f) 「発明者」という用語は、発明の主題を発明または発見した個人、または共同発明者の場合はまとめた個人を意味する。
- (g) 「共同発明者」という用語は、共同発明を発明または発見した発明者達のうちの任意の 1 人を意味する。
- (h) 「共同研究協定」という用語は、クレーム発明の分野において 2 人またはそれ以上の者ないし組織が実験し、開発し、研究の仕事をするために締結した書面の契約、許可若しくは協定を意味する。
- (i)(1) 特許または特許出願中のクレーム発明の「有効出願日 (effective filing date)」とは以下を意味する。
 - (A) 下記(B)が適用されない場合は、その発明に対するクレームを含む特許ないし特許出願の実際の出願日、または
 - (B) その発明に対する下記の出願の内の最も早い出願日、即ち 119 条(優先権主張出願)、365 条(a)(国内移行出願)、(b)(国際出願)または 120 条(継続出願)、121 条(分割出願)または 365 (c)(国際出願の継続出願)の出願日

(9) *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007)

(10) *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006)

(11) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292. (Fed. Cir. 2011)

(12) 全米有数の技術系公立高校であり、また Thomas Jefferson は初代特許庁審査官である。

(2) 特許再発行出願ないし再発行特許中のクレーム発明の有効出願日は、再発行が求められている特許に、そのクレーム発明が含まれていたとみなして決定される。

(j) 「クレーム発明」とは、特許ないし特許出願中のクレームによって定義される主題を意味する。

(1) 解説

最初の(f)~(h)は、発明者の定義であるが、これは新法においては出願人は発明者以外の者も可能になるため、冒認者が出願する恐れがあり、それを排除するために発明者を明確に定義することが重要であるので追加された規定である。

(i)は、新法で最も重要な点の一つで、米国特許出願中のクレーム発明の有効出願日は、優先権主張の出願(日本出願)があれば優先権主張日(日本出願日)が有効出願日となると規定している。つまり、外国出願日がクレーム発明の基準日になることを意味している。

これにより、内外国出願の差別は一切なくなるので、この規定だけでも現行法 102 条(e)のヒルマー・ドクトリンが解消されることが推察される。

(2)は特許再発行中のクレーム発明の有効出願日は、それが元の特許に含まれていたと見なして決定するので、最初から存在していたとして決定される。

2. 102 条：特許性の条件、新規性

102 条は先願主義を規定する条文として抜本的に改正された。

102 条

(a) 新規性、先行技術

人は下記の場合を除いて特許の権利がある：

- (1) クレーム発明は、有効出願日前に特許になっていたか、印刷刊行物に記載されていたか、公に使用されていたか、販売されていたか、あるいは、その他の形で(otherwise)公に利用できる(available)ものであったか；又は
- (2) クレーム発明は、他の発明者を記載し、且つクレーム発明の有効出願日前に有効に出願され、151 条の下で発行された特許、あるいは 122 条(b)の下で公開されたか、または公開されたとみなされる特許出願中に記載されている場合。

(b) 例外

- (1) 有効出願日より 1 年以内前の開示ある開示が、クレーム発明の有効出願日の前

の 1 年以内にあり、且つ以下の場合には、(a)(1)のクレーム発明に対する先行技術にならない。

(A) その開示(disclosure)は、発明者又は共同発明者によってなされたか、あるいは発明者又は、共同発明者から直接ないし間接的に得た他者によってなされた場合

(B) 開示された主題は、その開示前に発明者又は共同発明者によって公表されていたか、あるいは発明者又は共同発明者から、直接ないし間接的に得た他者によって公表(publicly disclose)されていた場合

(2) 出願または特許中の開示

先願に係る出願ないし特許中の開示は下記の場合、後願の出願のクレーム発明に対する(a)(2)の先行技術にならない。

(A) 先願に開示された主題は、発明者又は共同発明者から直接ないし間接的に得られていた(obtained)場合；

(B) 先願に開示された主題は、有効出願日前に発明者又は共同発明者によって公表されていたか、あるいは発明者又は共同発明者から直接ないし間接的に公表されていた場合；又は

(C) 先願に開示された主題、そしてクレーム発明は、その有効出願日前に同じ者によって保有されていたか、あるいは同じ者に譲渡される義務があった場合

(c) 共同研究契約の下での共有所有権

開示されている主題そしてクレーム発明は、下記の場合、サブセクション(b)(2)(C)の適用において同じ者に所有されているか、同じものに譲渡される義務があるとみなされる。

(1) 開示された主題、そしてクレーム発明は、クレーム発明の有効出願日か、それより前に有効である共同研究契約の 1 人又はそれ以上の者によって開発されたか、又は作られ；

(2) クレーム発明は共同研究契約の範囲内で実行された活動の結果によって作られ；そして

(3) クレーム発明の特許出願は、共同研究契約の当事者の名前を記載しているか、又は記載するよう補正されている場合。

(d) 先行技術として有効となる特許、そして公開された出願

特許、又は特許出願がサブセクション(a)(2)のクレーム発明に対する先行技術になるか否かを規

定する目的のために、そのような特許又は特許出願は、特許又は特許出願に記載されている主題に関して以下のように有効的に出願されたと扱われる。

- (1) もし下記のパラグラフ(2)が適用されない場合は、特許ないし特許出願の実際の出願日；又は
- (2) その発明に対する下記の出願の内の最も早い出願日、即ち 119 条、365 条(a), (b), 120 条、又は 365 条(c)の内の最も早い出願日。

(1) 解説

① 102 条(a)(1)：先行技術

まず、先行技術の基準日は現行法の発明日ではなく有効出願日であると規定され、先願主義の基礎となる規定である。次に先行技術のカテゴリーは、①印刷刊行物、②公の使用、③販売、そして④それ以外の形で公に利用可能であった、と規定され、最後の④の規定から、たとえどのような形の開示であろうと公がアクセス可能な状態でなければならないと考えられている。よって、技術内容が理解できないか、あるいはそれにアクセスできないような開示(含販売)は先行技術に含まれないと考えられる。

さらに、現行の 102 条(a), (b)のように先行技術に米国または外国の地域的限定はなく、有効出願日前に世界のどこかで開示されていればよく、日欧特許法と同じ基準になっている。

② 102 条(a)(2)：先後願

ある出願の発明は、その出願の有効出願日前に出願された他の出願に記載されている場合は、特許が与えられないという明確に先願主義を定義する規定である。日本の 29 条の 2 に相当する。

そのためには、その出願は公開されていなければならないので、公開のない仮出願のみには先願権はない(仮出願から通常出願があれば公開されるので仮出願日に先願権が生じる)。

また、後述する 103 条で説明するように、先願の記載は後願の同一の記載を拒絶するのみでなく、自明の範囲も拒絶するので、日欧のプラクティスと異なり、米国特許の後願排除効は強大となる。

③ 102 条(b)(1)(A)：発明者の開示の例外

これは発明者自身の開示に基づくグレース期間を定義する規定であるが、世界の他国にはない特異なグレース期間の規定である。

自己の発明を「開示(dislosure)」をして、1 年以内に出願すれば、自己の「開示」は先行技術にならないの

で 1 年のグレース期間が与えられるが、これ自体は現行法の 102 条(b)と同じである。しかし、新法では、この起算日は現行法の米国出願日ではなく有効出願日なので、100 条(i)(1)(B)の規定から外国出願日にも 1 年のグレース期間が与えられると解釈できる規定であり、このため新法は世界で初めての内外国出願平等の特許法となっている。その「開示」は、どこまで発明を記載していなければならないかが問題になるが、新法にはその定義ないし説明はなく、これは恐らく現行法のインターフェアレンスの「着想(conception)」が適用されると考えられる。

「着想」とは、発明者が「完全で作動できる発明のアイデアを特定の永久的に形成する」ことが判例で定義されている。よって、112 条の記載要件を満足するようにクレーム発明の各エレメントを開示していなければならないだろう。

次に「開示」はどの程度外部へ出してなければならないか、または第三者がアクセスできるものでなければならないかが問題になる。この「開示」は、次の「公の開示 / 公表(public disclosure)」と比較すると、公表のように公がアクセスできるような開示にならない程度でよく、発明者自身以外の第三者への発明・情報の提供は全て含まれるものと考えられる。

ただし、より正確には、いずれ CAFC が判決でその定義をすることになるだろう。

④ 102 条(b)(1)(B)：発明者の開示の例外

102 条(b)(1)は他者の先行技術に対する例外の規定である。

まず(b)(1)(B)は発明者による出願の前に他者が同じ発表を開示していても、発明者がその開示の前に発明を公表(publicly disclose)していた場合は、他者の開示は先行技術にならないという、これも世界の通常先願主義にない特異な規定である。

この公表には言語や世界の地域の制限はなく、何語でも世界のどの地点における公表でもよいと考えられる。

⑤ 102 条(b)(2)(A)：冒認の例外

102 条(b)(2)の例外は先後願出願における例外の規定である。

まず、(b)(2)(A)の規定は先願の主題は、先願出願人が後願の発明者から主題の情報を得ていた(obtained)、即ち冒認していた場合は、先願の主題は後願の主題の先行技術にならないという規定である。

後願者は、先願者が後願者から発明主題を得た(obtain)という証拠(例えば、ミーティングで開示し

た記録)を示すと、先願者は自ら発明したことを立証しなければならぬことになる。後願者は、先願者は後願者から主題を得たという証拠を示すだけでよく、先願者が冒認したことまで立証しなくてもよい規定であるので、この立証はしやすいと考えられる。

⑥ 102条(b)(2)(B)

この規定は、後願者が先願者の有効出願日前に発明を「公表(Publicly disclose)」していれば、先願は先行技術にならないという、世界の通常先願主義を否定する先発表(先発明)主義に関する規定である。「公表」の定義は条文中にないが、102条(a)(1)を参照すると少なくとも「公が利用できる(publicly available)ほどの開示」である必要がある。

ともあれ、発明者は出願前に発明を公表すると出願前の他者の開示が先行技術にならない(102条(b)(1)(B))だけでなく、他者の先願も先行技術にならなくなる(本条)ので、発表に基づく1年間のグレース期間は絶対グレース期間ともいえ、先発明主義と同等の効果を生じさせているといえる。

この特異な絶対グレース期間は、米国大学の強い要望により取り入れられた規定であり、米国大学の研究者は用いるかもしれないが、米国企業は競争原理からまず用いることはないと考えられている。

しかし、万が一、競争企業が公表し出したりすると、他の競争企業も公表せざるを得なくなり、新技術の公表競争になる可能性はないではないが、企業の場合は外国特許を確保するためにまず仮出願を行ってから公表することになる。

また、特異な国が特異な地方言語で公表して1年以内に出願し、それから優先権主張して米国出願すれば、公表後の他者の米国出願をも排除して特許が得られることになる。

いずれにせよ新法は発明を公表しなければ先願主義であるが、公表すると先発明主義(先発表主義)の性格を有するバイブリッド特許法といえる。

このように特異な公表制度が米国にとって本当に利益になるのか、あるいは世界の特許制度のハーモナイゼーションに資することになるのかは疑わしく、少なくとも今後の新法の運用、展開を待たなければ判断できない。

⑦ 102条(c)：共同研究契約

102条(b)(2)(C)は、上述したように同じ者に譲渡する義務があった場合は先願中の開示は後願に対して先行技術にならない規定があるが、102条(c)の規定はどのような共同研究契約の基でなされた発明がその対称に

なるかを規定したものである。

⑧ 102条(d)：米国特許(出願)の先行技術基準日

この規定は、新法の中でも最も重要な規定の1つで、新法出願に対して米国特許(出願)を先行技術として引用する場合は、その米国特許(出願)に記載されている主題が、優先権主張の基礎となった外国出願に記載されている場合は、外国での最先の出願日(日本の優先権主張日等)がその主題の先行技術としての基準日となるという規定である。よって、新法は明確にヒルマードクトリンを否定している。

しかし、審査対象の出願が現行法適用の場合は、たとえ先行技術となる米国特許(出願)が新法適用であるとしても、その米国特許(出願)に対しては102条(d)は適用されないと考えられる(現行法出願の審査においては新法が適用されないため)。但し、このプラクティスが正しいかはまだ不明であり、米国特許庁のガイドラインが必要である。

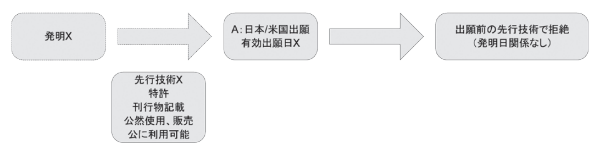
また、米国特許庁審査官は、米国特許(出願)に記載されている主題が優先権主張の日本出願に記載されているか理解することは非常に難しく、かつ、その点を確認して審査することは非効率であるので、最先有効出願日の明細書に記載されていると推定して拒絶すると考えられる。すると、その点の確認は日本語を理解する米国特許弁護士か日本弁理士、日本企業が行うか、あるいは米国人米国特許弁護士の場合は、少なくとも先行技術の翻訳が必要となる。これも新法はコストがかかる特許制度となる一因である。

(2) 102条の図解

以上の規定を図解すると以下ようになる。

① 基本

- a. (a)(1)：出願Aの有効出願日前に先行技術があれば、発明日の如何にかかわらず、出願Aは拒絶になる。



- b. (a)(2)：米国出願Aは米国出願Cの先願であっても、米国出願CのXの有効出願日が先の日本出願Bであれば、先願の米国出願Aは日本出願B中の開示によって拒絶される。



注：日本出願日がクレーム発明Xの有効出願日になり、明細書に記載の主題に先願権が与えら

れるので、この規定のみでもヒルマードクトリンはなくなるといえる。

② 先行技術の例外

- a. (b)(1)(A)：発明者 I が発明 X を開示しても、1 年以内に日本出願 A を出願し、さらに優先権主張して米国出願 B を出願すればその開示は先行技術にならない。



- b. (b)(1)(B)：発明者 I が発明 X を公表して 1 年以内に日本出願 A を出願し、さらに優先権主張して米国出願 B を出願すれば、たとえ第三者 II が、出願 A の有効出願日前に同じ発明 X を開示または公表しても、発明者 II の開示は先行技術にはならない(絶対グレース期間)。



③ 先後願の例外シナリオ

- a. (b)(2)(A)：先願者 I の出願 A が先願であっても、主題 X を後願者 II から入手していた (obtained) 場合は、米国出願している限り、先願 A の X は先行技術にならない。なお、Y は B の出願とは関係ないので、先願者 I は特許を得られる。



- b. (b)(2)(B)：後願者 II が先に主題 X を公表して 1 年以内に先願者 I が出願すると、米国出願している限り、先願 A は先行技術にならない(絶対グレース期間)。



- c. (b)(2)(C)：出願人が同じ会社 I の場合は、先願 A の明細書に記載の X は後願 B のクレーム X に対して先行技術にならない。ただし、先願 A が X をクレームしていた場合は、同一発明なので拒絶になる。



④ 先行技術としての米国公開公報 / 特許

- a. 102 条(d)

a - 1

下記の例で米国出願の先願者 I の米国出願 B は新法

適用であったとし、クレーム発明 X の有効出願日は日本出願 A の出願日であったとする。

米国出願の後願者 II の米国出願 D の公開公報ないし米国特許 E は米国出願 B の後であったとしても、その中の主題 X (クレームされていない) の有効出願日は日本出願 C の出願日であるので、日本出願 A の出願日より早い。

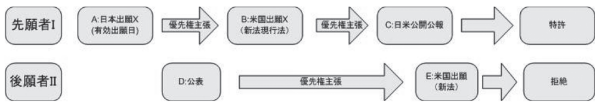
よって、米国出願 B のクレーム X は、米国出願 D、つまり日本出願 C 中の開示が先行技術であるので拒絶される。



a - 2

下記の例で、後願者 II の公表 D は米国出願 B や日米公開公報 C を先行技術から外すものの、米国出願 B のクレーム X の有効出願日は日本出願 A なので公表 D より早い。

よって、先願者 I が特許を得られ、後願者 II は拒絶になる。もし先願者 I が米国出願 B を行っていないと、たとえ日本の公開公報 C は米国出願 E よりも早くても、公表 D の効果で後願者 II が特許を得ることになる。



以上のように新法出願に適用される米国公開公報あるいは特許の先行技術は外国出願に開示があれば優先日まで遡るので強大になる。また、この場合この先行技術の米国公報が新法適用であるか否かは関係ない。

3. 103 条：特許要件，自明でない主題

103 条

ある主題に対する発明は、たとえそれが本特許法第 102 条の規定と同一に開示されていない場合であっても、特許を受けようとする主題と先行技術との間の差異が、有効出願日の時点でのその主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるような場合は、特許を受けることができない。特許性は、発明の行われた態様によっては否定されない。

(1) 解説：

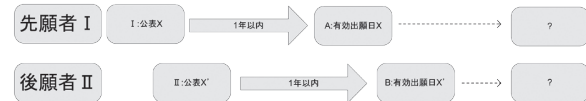
新しい 102 条の規定は、クレーム発明が開示(公表)と同一でなくても、開示から自明の場合も適用されると規程している。つまり、新法は先願を通常の先行技

術と同等に扱っており、この点で先後願関係の場合は、日欧特許法と異なる。

また、有効出願日を基準とする先願主義導入にともない自明性の基準日は発明日ではなく、有効出願日になった。

(2) 103条の図解

a. 以下の場合 I または II のいずれが特許を得られるだろうか。



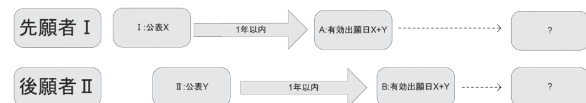
a) X と X' は互いに自明の場合

I は先に公表 X をしているため、II の公表 X' は I の出願 A の先行技術にならないので、I が特許を得ることができ、II の X' は I の公表 X から、あるいは先願 A から自明で拒絶される。

b) X と X' は互いに自明でない場合

I と II の公表は、それぞれの出願に対して自明の先行技術ではないので、I は X について、II は X' について特許を得る。

b. X と Y は互いに自明でない場合、I または II のいずれが特許を得られるだろうか。



a) X と Y は互いに自明ではないので X + Y は X からも Y からも自明でないと考えられる。よって、I は X + Y について先願であるので特許が取れ、II は I の先願により拒絶される。

b) また、I は X のみをクレームすれば特許できる。II も Y を先に公表しているのだから、先願 A を排除できるので Y のみをクレームすれば特許が得られる可能性はある。

c) 仮に II が I より先に X + Y を出願していれば B が特許を取れる。

4. 発効日 (effective date) / 施行日

新しい 102 条、103 条は以下の出願や特許に適用されると規定している。

(1) このセクション(注: 102 条、103 条等)の補正は、例外を規定している場合を除いて、この改革法案が制定されて(大統領サイン日)から 18 ヶ月後に施行され(take effect: 2013 年 3 月 16 日施行日)、

いかなる時でも下記を有するか又は有していたいかなる出願ないし、それから生じる特許に適用される。

(A) セクション 100 条(i)に規定される有効出願日が、本パラグラフに記載されている施行日(effective date: 2013 年 3 月 16 日)かその後であるクレーム発明に対する 1 つのクレーム; 又は

(B) そのようなクレームをいかなる時にでも有するか、又は有していた、いかなる特許又は出願を 120 条、121 条又は 365 条(c)で引用している場合。

(2) インターフェアランス特許

上記パラグラフ(1)に記載の有効出願日の前に有効であった(in effect) 102 条(g)、135 条、291 条は、このセクションの規定が当てはまる特許(出願)の各々のクレームに対して下記の場合適用される。

(A) 発明に対するクレームのセクション 100 条(i)の有効出願日が上記パラグラフ(1)に記載の施行日の前であるクレームを 1 つでも有する場合、又は;

(B) そのようなクレームを有するか有していたいかなる特許(出願)に対して 120 条、121 条又は 365 条(c)で引用されている場合。

(1) 解説

① 102 条等の適用

(A)の規定によると、新しい 102 条が適用される出願は、2013 年 3 月 16 日(以下、施行日)以降の通常の出願であろうと優先権主張出願であろうと PCT 出願であろうと、その中のクレーム発明の 1 つでも最先の有効出願日が 2013 年 3 月 16 日以降である出願(特許)、又はそういう有効出願日を有していた出願(特許)は、この新法が適用される。そして、これはたとえその後補正でそのクレームが削除され、残ったクレームの有効出願日が全て施行目前になった出願に対しても引き続き新法が適用される。

また、このことはクレームの中に現行法に遡るクレームがあれば、その遡及クレームにも新法が適用されることになる規定であるものの、恐らく 102 条等は施行日から 18 ヶ月後から施行されることを厳格に解釈して新規性喪失の例外を 2013 年 3 月 16 日以前の外国出願日まで遡って認めることはないであろう。逆に、施行日以降の出願でも全てのクレームの有効出願日が施行日前に遡るような優先権主張ないし、継続出

願ないし、PCT 出願の場合は、現行法が適用されることになる。

(B)は、そのようなクレームを有する(A)の出願(特許)、つまり新法が適用される出願(特許)を引用して後に出願される継続出願等は、たとえクレームが施行日前に遡ったとしても、全てこの新法が適用されることを示している。

② インターフェアランス

(2)の規定は、上記のように新法が適用される特許(出願)の中のクレームで、インターフェアランスが有効である遡及クレームが1つでもある場合は、インターフェアランスの102条(g)等は、全てのクレーム(遡らない新法適用クレームも含む)についてなお適用されなければならない(shall)という条文である。

よって、これからの数年間の過渡期の特許(出願)は、たとえ新法が適用される場合でも、なおインターフェアランスは選択可能であるということになる。

また、このインターフェアランスは施行日前に遡るクレームのみでなく、施行日後の新しい新法適用クレームにも適用されるという点は非常に重要である。

上記(1)、(2)の規定は、非常に複雑で不明な点もあり、特に遡及クレームに新法のグレース期間や公表の特権が本当に適用されるか、あるいはインターフェアランスの運用の仕方については米国特許商標庁のガイドラインが待たれるところである。

(2) 新法・現行法適用例

以下に2013年3月16日以降の出願にいかにか新法ないし現行法が適用されるかを図示する。



(3) 解説

a. 例1は、単に新しい米国出願Aが施行日以降に出

願されたケースで、クレームXの有効出願日は当然施行日以降なので新法が適用される。

b. 例2は、施行日以前に発明Xが開示ないし公表され、施行日以降に米国出願Aがあったケースで、クレームXの有効出願日はやはり施行日以降であるので、米国出願Aは新法が適用される。公表があった場合は、公表以降の第三者の開示あるいは米国出願さえも先行技術から排除することになる。しかし、新法において、このような公表の特許権が施行日前まで遡って適用されることは、102条の規定からは当然そのように解釈できるものの、それを確認した公式見解はまだ発表されていない。

c. 例3は、施行日前の日本出願(ないし米国出願)Aと同じクレームXについて、米国出願Bを行った場合は、クレームXの有効出願日は日本出願(ないし米国出願)Aに遡るので、現行法が適用される。

d. 例4は、上記米国出願Bに新規事項Yを追加してクレームYを入れて、一部継続出願Cを行うと、この出願CにはクレームXがあっても新法が適用される。

e. 例5は、施行日前の日本出願(ないし米国出願)Aに新規事項Yを追加して、クレームYを入れて施行日後に米国出願Bを行うと新法が適用される。

f. 例6は、新法出願BからクレームXのみの分割出願Cを行うと、Xの有効出願日は日本出願日Aまで遡るものの、新法適用出願からの分割・継続出願は全て新法が適用される。

g. 例7は、施行日前の日本出願(ないし米国出願)Aに新規事項Yを明細書に追加しても、クレームはXのみであれば現行法が適用される。

h. 例8は、上記米国出願BからクレームYについて分割出願Cを行うと、これには新法が適用される。

i. 例9は、上記分割出願Cから、さらにクレームXを分割出願Dを行うと、クレームXの有効出願日は、日本出願(ないし米国出願)Aまで遡るものの、分割出願Cが新法適用なので、分割出願Dも新法適用となる。

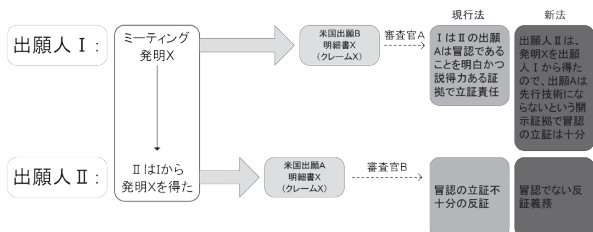
なお、新法の規定では、遡るクレームXに新法が適用される場合、クレームXには最先有効出願日に遡ってグレース期間や開示/公表の特権が与えられる(例2参照)と解釈できなくはないが、立法の経緯では、このような新法の特権は、施行後にのみ認める認識で議論されてきた。そこで米国特許商標庁はCFR規則またはガイドラインでこの点を明確にする可能性がある。

(4) 新法出願・現行法出願審査例

以下の新法出願・現行法出願の審査の仕方はあくまで予測であり、確定的ではない(米国特許商標庁ガイドライン待ち)。

① シナリオ 1

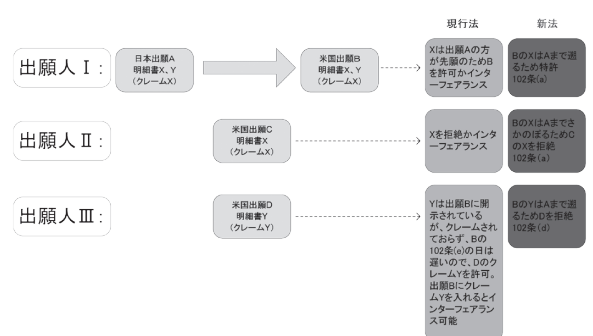
以下の例は、出願人Ⅱは、発明Xを出願人Ⅰから得た(Obtain)場合で、出願A、Bが共に現行法であった場合の審査と出願A、Bが共に新法であった場合の審査の違いを例示するものである。



ただし、審査官がA、Bと異なる場合、あるいは同じ場合、どのように立証、反証が進むのか不明で、米国特許商標庁の施行規則でも明らかでない。

② シナリオ 2

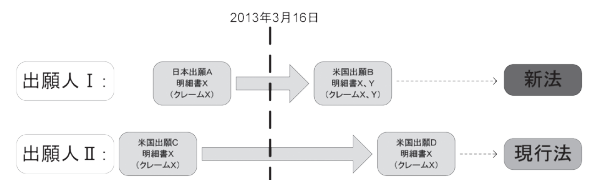
以下の例は、出願A～Dが全て現行法であった場合の審査と、これらが全て新法であった場合の審査の違いを例示するものである。



但し、新法出願B、C、Dに施行目前に遡るクレームがあればインターフェアランスは可能である。

③ シナリオ 3

以下に2つの出願が現行法と新法の両方であった場合の審査の予測を記載する。



a. 米国出願Bの審査

米国出願Bは新法で審査されると考えられる。その場合、米国出願DのクレームXは日本出願Cの出願日まで遡る(102条(d))なので、米国出願BのクレームXは

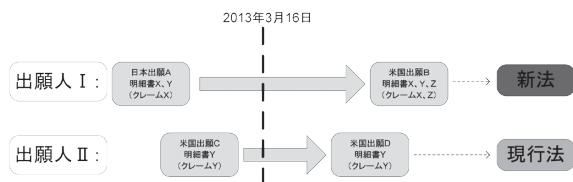
拒絶になろう。

b. 米国出願Dの審査

米国出願Dは現行法で審査され102条(a)~(g)が適用されると考えられる。米国出願DのクレームXは日本出願Cまで遡るので、米国出願Dは特許になる。

但し、やはりインターフェアランスは可能である。

④ シナリオ 4



a. 米国出願Bの審査

米国出願Bは新クレームZのため新法で審査されると考えられる。米国出願DにはX、Zの記載がないので、米国出願BのクレームX、Zは特許になろう。

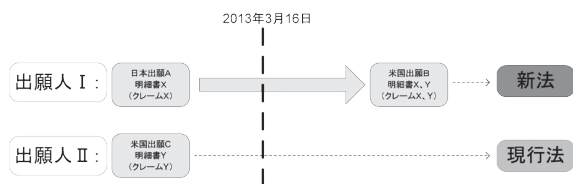
Yについては、Bにクレームがないので、審査なし。

b. 米国出願Dの審査

米国出願Dは現行法で審査され、102条(a)~(g)が適用されると考えられるので、米国出願Bも現行法で先行技術の地位が評価されよう。その場合、出願Bの102(e)の日は米国出願日であり、米国出願Dより遅いので、米国出願DのクレームYは特許になる。

もし、米国出願Dも新法適用であるとする、米国出願BのYの102条(d)の有効出願日は日本出願Aの出願日となり、米国出願DのクレームYは拒否になる。しかし、出願人ⅠもⅡもクレームYについてインターフェアランスを要求できる可能性がある。

⑤ シナリオ 5



a. 米国出願Bの審査

クレームXは特許許可、クレームYは米国出願Cの先なので拒絶になる。しかし、出願人ⅠはクレームXがあり、これは施行目前の有効出願日を有するので、クレームXのみならず、クレームYについてもインターフェアランスを提起できる可能性がある。

b. 米国出願Cの審査

クレームYは米国出願Cの方が先なので特許を許可されるが、インターフェアランスを提起される可能性あり。

以上の審査予測は今後発表される米国特許商標庁の

施行規則ないしガイドライン次第で変えることはあり得る。

5. 135 条および 291 条：冒認立証手続き(対出願)

発明者以外も出願できるようになったので、冒認手続きが強化された。

135 条

- (a) 特許出願人は、それより先の出願の出願人は冒認であるとして、米国特許商標庁に冒認手続きを請願できる。
- (b) 先のクレーム発明(冒認発明)と同じか、実質的に同じクレーム発明の最初の公開後の1年以内のみに申立てすることができる(may be filed)。
- (c) 米国特許商標庁審判部が手続きを行い、最終決定する。
- (d) 特許が発行された後3ヶ月まで手続きを遅らせることができる。
- (e) 出願のクレームが敗訴した者は審判部審決が最終決定となり、控訴できない。
- (f) 和解情報は秘密扱いにする。
- (g) 当事者は米国法典第9条の仲裁を要求できる。

291 条

特許権者は、より早い有効出願日を有する他の特許に対して冒認を問われているクレーム発明の特許後の1年以内のみに冒認の民事訴訟を提起できる

(1) 解説

135条および291条は、インターフェアランスの規定であったが、削除され、冒認手続きの規定になった。

まず、冒認手続きは後願者のみが請願(ペティション)を申立てできると規定しているので、先願者や同日出願者は申立てできない規定である。これらの者は、同一発明という点で争うのであろうか。

また、申立ては、冒認を問われている先のクレーム発明と同じか、実質的に同じクレーム発明の最初の公開後の1年以内のみに申立てすることができる(may be filed only with 1-year)と規定している。この規定の記載は先の出願のクレーム発明の公開後1年以内に冒認手続きを要求しなければならないという記載であるが、米国特許商標庁は冒認のクレーム発明の公開後1年以内と解釈している。その場合、公開公報が発行されてから1年以内に申立てしなければならない、それを超えると放棄したことになるのかもしれない。

しかし、公開公報にクレームされておらず、その後のプロセキューションで追加ないし補正されてクレームされた場合は、そもそもその存在さえ把握は難しく、ましてや1年はどのようにして起算されるのであろうか。

また、291条は、クレーム発明が特許されてから1年以内のみに民事訴訟を提起「できる(may be filed)」というように、「しなければならない(must be)」ではなく「may be」と規定しているので、1年以内のみというのは厳格な期間ではないという意味なのであろうか。

両条文の解釈、運用は、米国特許商標庁のガイドラインである程度は決着できるのかもしれないが、法そのものの問題であれば、議会のさらなる法改正が必要かもしれない。

(2) 施行規則案

米国特許商標庁は2012年2月9日に、冒認手続きの詳細を規定した37CFR42.400~42.412のドラフトを発表し、特許関係者からのコメントを求めている。

それによると、以下の点が明らかになっているが、他の諸点については未だ不明であり、今後の訴訟による連邦裁判所の判断で明らかになるであろう。

- 冒認クレーム発明の公開後1年以内に要求しなければならない。
- 冒認手続きの対象となるのは、米国出願、米国特許のみならず、再発行出願も含まれる。
- 請願者は、先願の発明は請願者のクレーム発明と同じ(same)か、実質的に同じ(substantially same)で、かつ、特許的に区別できない(not patentably distinct)ことを示さなければならない。
- 冒認であり、発明者の許可なく出願したという証拠の提供。
- クレーム解釈、明細書の関連部分の特定。
- 冒認を示す宣誓書の提出

6. 115 条：宣誓書

発明者以外にも特許出願人になれることにより、115条の規定も改正された。その極く概略は以下の通りである。

115 条

- (a) 特許出願には、発明者の名前を吸入し、例外を除いて発明者は宣誓書にサインしなければならない。
- (b) 宣誓書には、(1)出願は宣誓者によってなされたか、あるいは宣誓者が承認した出願であること、

そして(2)宣誓者は自身がクレーム発明に対する原発明者ないし原共同発明者であることの説明を含んでいなければならない

(c) 追加要件

特許庁長官は、発明者及び発明に関して宣誓書に追加情報を記載させることができる

(d) 代替説明書

下記状況においては、宣誓書の代わりに代替説明書を提出できる

(A) 発明者が死去、不能、不明の場合

(B) 発明者が宣誓書にサインすることを拒否した場合

(e) 特許出願を譲渡する義務のある者は上記(b), (c)を説明する書類を特許登録課に提出できる

(1) 解説

新法では、発明者以外の譲受人でも出願できるようになったが、冒認を排除するため、発明者は宣誓書にサインしなければならず、宣誓書はなお重要である。

しかし、発明者がサインすることを拒否したり、行方不明の場合は代替説明書を提出すればよく、比較的簡単になると考えられる。

7. 123条および41条(a)：マイクロ出願人

中規模企業(従業員500人以下)に加えて、さらに小さいマイクロ出願人が定義された。

123条

(b) 譲渡されていない出願の場合は、下記の点を証明する。

(1) 特許庁長官が定める中小出願人の定義を満たす。

(2) 過去4件を超える出願の出願人となっていない。

(3) 譲渡、ライセンス、契約が一切ない。

(4) 内国税収入コード61条(a)に定義される年収が平均年収の2.5倍を超えないこと。

(c) 譲渡された出願の場合は、下記の点を証明する。

(1) (2)は同上

(3) 従業員が5人以下の企業に譲渡され、その者の収入は上記平均年収の2.5倍を超えないこと

41条

(a) マイクロ出願人の料金は75%の減額。

(1) 解説

先願主義は出願費用を有していない個人発明家に不利という意見を払拭するための優遇措置である。

米国においては、個人発明家が新しい市場を作り出しており、シリコンバレーはそれを反映しているという信念は未だに根強いものがある。この点は日欧と比べて米国は根本的に異なっており、そのために先願主義への移行には長い期間がかかった一因となっている。

また、平均収入の計算のための為替レートに関する規定もあるので、マイクロ出願人は外国出願人にも適用されると考えられる。

また、大学はマイクロ出願人として認められたが、これも米国大学がいかに米国特許制度に対して強い発言権を有しているかを示すものである。

8. 122条：第三者による情報提供

現行の情報提供は公開後2ヶ月以内で先行技術の説明もできないので利用価値が少ないことを修正。

新122条

(e)(1) 第三者は以下の期間内に情報提供でき、審査の考慮の対象となり記録に残る。

(A) 特許許可通知の前；または

(B) 下記の遅い方の期間

(i) 公開後6ヶ月、または

(ii) 132条の最初の拒絶の日

(2) 以下を記載しなければならない(shall)。

(A) 提供資料の関連性；そして

(B) 情報提供がこの条文を充足しているという供述

(1) 解説

第三者による情報提供は、①期間が大幅に拡大されたこと、②クレームと先行技術の関係を説明しなければならない(shall set forth)ため非常に有効な手段になった。

現行法では、②の説明を行うと不受理になるため、審査官の負担が増えるばかりなので、情報提供の意義がなかったのが、大幅に改善されたといえる。

9. 321条～329条：登録後レビュー

現行の再審査はあまり効果的ではないので、ほとんどの特許無効理由が争え、かつディスカバリーもある登録後レビュー制度が新設された。

321 条

(b) 範囲：申請者は 282 条(b)(2), (3)[101 条, 102 条, 103 条, 112 条]の理由で特許クレームの 1 以上が無効である場合は、特許発行後 9 ヶ月以内にそのクレームをキャンセルすることを要求できる。

322 条

申請：申請人は利害関係者でなければならず、名前を開示する。

クレームが無効であることを明確に記載し、必要に応じ宣誓書を提出する。

323 条

特許権者の反論：特許権者は 2 ヶ月以内に予備反論を行う権利を有する。

324 条

手続き認可基準：特許の少なくとも 1 つのクレームが、特許性があるということより、ないことの方が強いことを示す (more likely than not)。

325 条

エストップペル：1 その後の米国特許商標庁の手続きにおいては、登録後レビューで
①実際に提起された事項と、②
リーゾナブルに提起できたはずの
事項
2 その後の訴訟手続きにおいても
同上

326 条

訂正：特許権者はクレームをキャンセルしたり、リーゾナブルな数の代替クレームを提案できる。事実問題の争いについてディスカバリーがある。
登録後レビューの審理は原則 1 年、正当な理由がある場合は 1 年半で終了させる。

327 条

和解：和解した場合にはエストップペルはない。

328 条

(a) 審判部は問題のクレームそして新しいクレームの特許性について審決を書く。

(b) 審決が確定した場合は、米国特許商標庁は特許性のあるクレームについて証明書を発行する。

(c) 中用権：補正されたクレーム、そして新しいクレームに対しては 252 条の再発行と同じような中用権が発生する。

329 条

審決に不満の者は、141 条～144 条に則って CAFC に控訴できる。

(1) 解説

現行法の 2 つの再審査手続きは、①刊行物に基づく 102 条(新規性)と 103 条(進歩性)しか争えず、かつ、②ディスカバリーがないので、発明者や専門家証人が宣誓書を提出しても証人尋問できないので、裁判のような効果の手続きではない。すなわち、特許権者がリーゾナブルな証拠をもって予期せぬ効果があった等の宣誓書を提出すると、審査官は原則としてそれを受け入れなければならないので、特許は強化されるだけになることが多い。

そこで登録後レビューが 1 年後の 2012 年 9 月 16 日から設置され、① 102 条, 103 条に加え、101 条(特許事由, 不特許事由), そして 112 条(記載不備)も争え、②ディスカバリー、すなわち、宣誓書を反対尋問等で追及できる手続きになった。

しかし、プロ特許派(薬品・バイオ・大学・個人発明家)の反対のため、特許許可後 9 ヶ月内のみ請求できるという妥協となった。

また、手続きを開始する基準は、クレームの 1 つでも特許性があるというより、ない可能性が高い (more likely than not that the claim is unpatentable. : 51 対 49 の立証)である。

これは再審査を開始するための「実質的に新たな疑問が生じた」場合に比べると、①特許のない可能性がある可能性より強くなければならない点でより高いといえるが、②新たな疑問でなくてもよいので、その点では低いともいえる。

ディスカバリーは事実問題であれば全ての争いについてできるので、特許性の判断は格段に適正化されるであろう。

この手続きは、審判部によって審査され、審決が下されるとその後の特許庁の手続き(当事者系レビュー)でも裁判でも実際に争われた点及び提起できたはずの点についてはディスカバリーがあることもあり、エストップペルが生じる。

(2) 施行規則案

米国特許商標庁は、登録後レビューの施行規則である 37CFR42.200~42.224 のドラフトを 2012 年 2 月 9 日に発表し、コメントを求めている。

また、登録レビューの費用のドラフト(37CFR42.15(b))は、以下のように提案されている。

- ・クレーム 1~20.....35,800 ドル
- ・クレーム 21~30.....44,750 ドル
- ・クレーム 31~40.....53,700 ドル
- ・クレーム 41~50.....71,600 ドル
- ・クレーム 51~60.....89,500 ドル
- ・これ以上は、クレームが 10 超えるたびに 35,800 ドル追加

10. 311 条~319 条：当事者系レビュー(旧当事者系再審査)

従来の当事者系再審査にも限定的ディスカバリーが導入されるので、当事者系レビューという名称になる。

311 条

当事者系レビュー：特許または刊行物に基づく 102 条または 103 条のみ。

申立ては、①特許許可から 9 ヶ月後か、②もし、登録後レビューがあったときはその終了後のいずれか後の方。

312 条

申請：利害関係者名を開示。
先行技術のコピーと必要に応じて宣誓書を提出。

313 条

特許権者に反論の権利がある(期間は特許庁が定める)。

314 条

レビュー許可：申請者が少なくともクレームの 1 つについて勝訴する合理的な見込み(reasonable likelihood)があること。
特許庁は 3 ヶ月以内に当事者系レビューを行うかを決定。

315 条

訴訟との関係

(a)(1) 申請者が特許無効訴訟を提起した場合は、当事者系レビューは提起できない

(a)(2) 当事者系レビューにかかわる特許について、特許無効の民事訴訟が提起された場合は、民事訴訟は中断する。

但し、

- (A) 特許権者が中断解除を要求したり、
- (B) 特許権者が特許侵害を提起したり、
- (C) 民事訴訟を却下するモーションが合った場合は再開する。

(b) 特許侵害訴訟の訴状を受理してから 1 年を超えた場合、当事者系レビューを申請できない。

(c) 但しその訴訟に参加した者はその限りではない。

(d) 当事者系レビューの途中で、特許再発行等の他の手段が申請された場合は、特許庁長官は各手続きをどのように進めるか、中断するかを決定できる。

(e) 申請者は当事者系レビューで提起した事項、及びリーゾナブルに提起できた事項を米国特許商標庁の手続き、連邦裁判所、そして ITC で提起することはできない(但し、裁判所に対してはその事項が最終決定された場合のみ)。

316 条

ディスカバリーは、①宣誓書を提出した証人を尋問(デポジション)でき、そして、②正義公正に必要な場合にできる。

クレーム訂正：特許権者はクレームをキャンセルしたり、リーゾナブルな数の代替クレームを提起できる。

当事者系レビューの審理は原則 1 年、正当な理由がある場合は 1 年半で終了させる。

317 条

和解：和解した場合はエストッペルはない。

全当事者がいなくなった場合は手続きを停止できる。

318 条

審判部は審決を下し、クレームの有効性についての証明書を発行する。

(1) 解説

現行法の当事者系再審査の開始基準は、新法成立と同時に現行法の「特許性に実質的に新しい疑問が生じた場合」から、「少なくともクレームの 1 つについて勝訴する合理的な見込み(reasonable likelihood)」に引き上げられた。

そして、2012年9月16日から、限定されたディスカバリーが導入され、そのため名称も「当事者系レビュー」に変更される(再審査手続きという単なる審査手続きには、ディスカバリーはなく、審査官は宣誓書について尋問できず、原則受け入れなければならない)。

これは、登録後レビューが、反対派との妥協で、特許許可から9ヶ月以内に限定されたため、当事者系レビューがその分強化されることになった。

また、それと共に特許訴訟との関係も整備され、①当事者系レビュー請求者がその前に特許無効訴訟を既に提起していた場合には、当事者系レビューは請求できない、あるいは②請求者が特許侵害訴訟を受けてから1年を超えた場合は請求できないことになった。

また、当事者系レビューで実際に争われた事項と、争うことができた事項については、その後の米国特許商標庁および特許訴訟で提起することはできないことは登録後レビューと同じである。

(2) 施行規則案

米国特許商標庁は、当事者系レビューの施行規則であるCFR42.100~42.122を発表し、コメントを求めている。

また、当事者系レビューの費用のドラフト(37CFR42.15(a))は、以下のように提案されている。

- クレーム 1~20.....27,200 ドル
- クレーム 21~30.....34,000 ドル
- クレーム 31~40.....40,800 ドル
- クレーム 41~50.....54,400 ドル
- クレーム 51~60.....68,000 ドル
- これ以上は、クレームが10を超えるたびに27,200ドル追加

11. 301条~307条：査定系再審査

査定系再審査は301条のみ改正され、302条~307条はそのままである。

301条

- (a) いかなる者はいかなる時にも先行技術を提供でき、用いることができる情報は、①刊行物の先行技術、または②特許権者が連邦裁判所、ないし米国特許商標庁において特許のクレームの範囲に付いて述べた供述の書面。
請求者を特定する必要がない。
- (c) 追加情報：更に訴状、証拠等も追加できる。
- (d) 上記書面はクレームの適切な範囲を決定する以

外には他の目的で米国特許商標庁で用いられることはない。

補正されたこの条文は、発行後全ての特許に適用される。

(1) 解説

査定系再審査にはディスカバリーは一切ないので、名称は変わっていない。しかし、用いる証拠が①従来どおりの刊行物、または②特許権者のクレーム解釈、と改正されたが、これは若干不可思議な改正である。この改正によると、①と②の両方を証拠として用いることはできないことになり、これは理不尽といえる。先行技術から有効・無効であるかは、特許権者のクレーム解釈に左右されることも多いので、この改正の真意は今後、問題になるであろう。

なお、再審査の開始基準は「特許性について実質的な新しい疑問が生じた場合」のままである。

また、査定系再審査にはディスカバリーがないのでエストッパルが生じない。

(2) 施行規則案

米国特許商標庁は、査定系再審査の2012年9月16日からの料金を17,750ドル(現行は2,520ドル)、もし査定系再審査が認められなかったときの料金は4,320ドル(13,430ドルが払い戻しとなる)となる発表し、コメントを求めている。

12. 257条：補足審査(Supplemental examination)

特許権者は、元の審査での情報開示の問題やクレームの問題点を是正できるという新設の再審査。

257条

- (a) 特許権者は特許に関連する情報を考慮させ、再考慮させ、訂正するために補足審査を要求できる。
- (b) 特許性について実質的で新しい疑問が生じた場合に再審査を開始する。
 - (1) 特許は補足審査で情報が考慮され、訂正された場合は、その情報は不公正行為の要因にはならない。
 - (2) 但し、補足審査要求の前に訴訟で既に訴追されていた場合は、上記(1)は適用されない。
- (c) その情報が最初の審査で考慮されなかったという理由で特許権行使不可になることはない。
- (e) 補足審査ないし再審査の途中で米国特許商標庁長官がフロードがあったと発見した場合は、司法

長官にその旨を伝える。

再審査が始まる)

(1) 解説

補足審査は、特許中の問題を是正するための新しい手続きである。

今回の新法で、登録後レビューと当事者系レビュー、第三者情報提供の改正で、特許の特許性の追及は格段に改善された。

それに対し、プロ特許派は、特許訴訟で特許中の軽微な問題点さえフロードで追求されることを問題視した。

特許中の問題点は、明細書、プロセキューションヒストリーから明らかな誤りであれば、訂正証明書(Certificate of Correction)で訂正できる。

明らかでなく、実質的検討が必要な場合は、特許再発行手続きが必要であるが、特許無効を自認しなければならない問題がある。

再審査では、刊行物の先行技術のみに基づかなければならない。

そこで、プロ特許派は、特許中の問題をより簡単な手続きで是正できることを要求して、できたのがこの新しい補足審査である。

この補足審査で是正できた問題点は、その後の訴訟で侵害者はフロードの抗弁をできないように規定した。

しかし、真のフロードがあった場合には是正できず、これは *Therasense* 判決⁽¹³⁾と整合する。

また、補足審査は、その前に特許訴訟が提起されていて既にフロードが訴追されていたときは、たとえ訂正できたとしてもフロードの抗弁を阻止することはできない。

(2) 施行規則案

米国特許商標庁は、補足審査の施行規則である CFR § 1.601~1.625 を 2012 年 2 月 9 日に発表し、コメントを求めている。それによると、特許権者まず補足審査を求める要求を行い、それが認められると補足再審査用の査定系再審査が始まるという手順になっている。

また、補足審査の費用のドラフト(37CFR § 1.20)は、以下のように提案している。

- 補足審査の要求……5,180 ドル
- 査定系再審査……16,120 ドル(補足審査の要求が認められると、この査定系

13. 253 条：先使用権

現行法では先使用権は、ビジネス方法特許に対してのみ用いることができるが、これは全技術に拡大された。

253 条

- 対象技術は、現行のビジネスモデル特許のみから全技術に拡大し、特許有効出願日から 1 年を超える前からの社内での商業ベースでの使用、あるいは第三者からの譲渡の技術に適用される。
- 先使用権主張者が明白且つ説得力ある証拠で立証する。
- 以下は他の商業的使用に入る。
 - 市場化前の政府安全認可検討
 - 非営利団体の利用
- 先使用権を販売すると特許権者の権利を消尽させる
- 制限及び例外
 - 個人的抗弁
 - その技術を使用していたその者、あるいはその者と共有する組織が抗弁できる。
 - 全社ないし全ビジネスの譲渡の時は、先使用権の譲渡可。但し、その場所に限定される。
 - 冒認の場合は不可
 - クレーム主題にかかわる技術のみに限定される。
 - その主題を放棄した後は抗弁できない。
 - 大学関係特許には適用されない。
- 不当に先使用権の抗弁を用いた場合は、裁判所は弁護士費用を認めなければならない。
- この抗弁が主張されたという理由だけで、特許は 102 条、103 条の下で無効になるわけではない。

(1) 解説

先使用権は、全技術の特許へと拡大されたが、同時に、①大学の特許に対しては使えない、②先使用権のみを譲渡することはできない、③冒認者は主張できない、④クレーム主題にかかわる技術のみに限定される、⑤その主題を放棄した後は、抗弁で用いることができない、と制約も多い。

また、先使用権の抗弁が不当の場合は弁護士費用の

(13) *Therasense, Inc. (Now Known as Abbott Diabetes Care, Inc.) and Abbott Laboratories, v. Becton Dickinson and Company, and Nova Biomedical Corporation*, Fed. Cir. No. 2008-1511, -1512, -1513, -1514, -1595 2011 年 5 月 25 日

支払いが強制されるので注意を要する。

14. 「欺く意図がない」条件の排除

欺く意図という問題は、発明者の意図という主観的問題であるので、立証が困難でコストがかかること、そして訴訟で特許無効の抗弁として乱用されることから、新法では以下の条文から削除されることになった。

(1) 116条, 256条：発明者の誤記の是正

発明者の誤記の是正については、別のより深刻な問題があった。それは、現行法では発明者の誤記を訂正できるのは誤記に「欺く意図がない」場合のみに限定されているので、冒認発明者(当然、欺く意図がある場合がほとんどである)の場合、真の発明者に是正することができないという問題である(英、独、仏特許法では是正できる)。

新法では、発明者以外も出願できるので、冒認出願が増える可能性があるため、「欺く意図がない」という条件を削除して、このジレンマを解決することになった。

(2) 251条, 253条：特許再発行

特許再発行は、In re Tanaka 事件⁽¹⁴⁾で特許クレームを一切補正しないで、新クレームを追加するだけでも認められるようになったので、非常に便利な手続きになったが、欺く意図がない要件がなくなったので、さらに使いやすい手続きになっている。

(3) 184条：外国出願, 185条：遡及ライセンス

米国特許は、まず米国特許商標庁に出願し、外国出願ライセンスを得てから外国出願をしなければならないが、先に外国出願しても欺く意図がなければ、米国出願をしたときに遡って外国出願ライセンスを得ることができたが、今後は欺く意図がない要件が削除されたので、後から外国出願ライセンスを得ることはさらに容易になる。

(4) 283条：特許侵害

一部のクレームが無効でも、他に有効なクレームがあれば訴訟は行えるが、現行法ではクレーム無効に欺く意図がない条件があった。そしてこの条件が削除されたので、特許無効の点に関するフロードの原因は大幅に減少されたといえる。

15. 282条(b)(4)：ベストモード

ベストモードは発明者が考えていた発明の最良の態様という主観的問題であるので、立証が困難でコストがかかることから、ベストモードを開示しなかったことは、クレームをキャンセルしたり、無効にしたり、あるいは権利行使不能にするベースにはならないと改正された。

16. 287条, 292条：マーキング

(1) 287条(a)：ビジュアルマーキング

現行 287条(a)に、「特許という表示にインターネット上のアドレスを表示し、公衆が無料でアクセスできるようにし、そこに特許番号を記載する」を追記する。

今後は製品に特許番号をマークしないで済み、しかも特許番号の削除、追加も容易になる。

(2) 292条(b)：マーキング訴訟

マーキングにより被害を被った者は、適切な補償を得るために連邦地裁へ提訴できる。

現行法では誰でも訴訟でき、しかも賠償は1件につき最高500ドルまでであるので、製品の数が莫大な場合は天文学的賠償になる⁽¹⁵⁾ので改正された。

17. 289条：弁護士のアドバイス(新設)

弁護士のアドバイス(鑑定)がないことを故意侵害の立証に用いてはならない(may not be used)。

これは、Seagate 判決⁽¹⁶⁾を条文化した規定であるが、「may not」と規定しているように、悪質な場合には他の証拠と絡めれば、なお証拠として用いることは可能であろう。

18. ビジネスモデル特許の登録後レビュー手続きの設立

この登録後レビューは、2012年9月16日からビジネスモデル特許で訴訟された場合に、直ちに利用できる。これは金融、証券、銀行関係の業界がいかにビジネスモデル特許で苦しんでいるかを示すものである。

この手続きには、8年後の2020年9月16日に終了する。

(14) In re Yasuhito Tanaka, --- F.3d ---, No. 2010-1262, 2011 WL 1437887, 98 U.S.P.Q.2d 1331 (Fed. Cir., April 15, 2011)

(15) Matthew A. Pequignot v. Solo Cup Company, 608 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2010)

使い捨てプラスチックカップやふたのマーキング訴訟に関し、生産量が約220億個と莫大なため、賠償額は最高で約11兆ドル(約857兆円)となる可能性があった。その半分は政府に入ることになる(5.4兆ドルは、米国政府の赤字負債の42%に相当すると判決中に記載がある)。

しかし、CAFCは違反はあったものの悪意はなかったとして却下した。

(16) In re Seagate Technology, LLC, Misc. Docket No. 830 (Fed. Cir. 2007)

19. 特許庁長官は、審判官の待遇を改善できる

登録後レビュー、当事者系レビュー等で審判官の責任、そして業務は拡大するので、優秀な審判官を確保するための措置ともいえる。

20. 3年以内にサテライトオフィス(デトロイトオフィス)を設立

とりあえず、デトロイトにサテライトオフィスを2012年7月までに設立する予定であり、その後数箇所(カリフォルニア、テキサス等)にも設立することを計画している。

21. 41条：料金設定

現行ではインフレに応じた料金改定のみ毎年できる。

特許庁全体経費を回収できる料金改定権限を与える。

41条(a)(1)は、米国特許商標庁は米国特許商標庁の諸費用がそのコストと見合うように料金を行うことができる」と規定している。

この規定に基づき米国特許商標庁は、2011年9月26日に全体で平均15%の値上げを実施し、さらに2013年2月に下記的大幅な値上げを計画している。

2012年2月9日米国特許商標庁発表

	現行	提案	差	増加率	
出願基礎料金(出願、サーチ、審査)	\$ 1,250	\$ 1,840	\$ 590	47%	
優先審査	\$ 4,800	\$ 4,000	(\$ 800)	-17%	
3を超える独立クレーム数	\$ 250	\$ 460	\$ 210	84%	
20を超える独立クレーム数	\$ 60	\$ 100	\$ 40	67%	
明細書ページ	\$ 310	\$ 400	\$ 90	29%	
延長料金	1ヶ月	\$ 150	\$ 200	\$ 50	33%
	2ヶ月	\$ 560	\$ 600	\$ 40	7%
	3ヶ月	\$ 1,270	\$ 1,400	\$ 130	10%
	4ヶ月	\$ 1,980	\$ 2,200	\$ 220	11%
	5ヶ月	\$ 2,690	\$ 3,000	\$ 310	12%
RCE	\$ 930	\$ 1,700	\$ 770	83%	
審判請求通知	\$ 620	\$ 1,500	\$ 880	142%	
準備書面提出	\$ 620	\$ 0	(\$ 620)	-∞	
審判請求	\$ 0	\$ 2,500	\$ 2,500	∞	
補足審査	\$ 5180/ \$ 16120	\$ 700/ \$ 20000	\$ 5,700	27%	
公開/登録印刷費	\$ 2,040	\$ 960	(\$ 1,080)	-53%	
維持年金	1回目	\$ 1,130	\$ 1,600	\$ 470	42%
	2回目	\$ 2,850	\$ 3,600	\$ 750	26%
	3回目	\$ 4,730	\$ 7,600	\$ 2,870	61%

注：小規模団体は50%減、マイクロ出願人(含大学)は75%減。

上記の提案はあまりに高額なので相当批判が出ると予測され、多少は減額されるだろうが、それでもそれなりの高額になる事は必死である。

22. 42条：米国特許商標庁料金収入の流用禁止

米国特許商標庁の料金収入は、毎年約22億ドルであるが、議会はそのうち1億ドルを特許とは全く関係のない施策(例えば、捕鯨反対運動への支援等)に流用してきた。米国特許業界は、この流用に猛反対してきたが、議会は、流用は議会の予算権限の問題であるとし、応じなかった。新法の成立が遅れたのは、この対立が大きな原因の1つであったが、最終的に議会は流用を行わないことを認めて決着した。

IV. 新米国特許法総括

以上の新法の特徴を総括すると以下のような点が、その特徴といえよう。

1. 世界初の内外国平等特許法

新法は外国出願を優先権主張して出願する限り、米国出願と同等に扱う。

- 優先権主張して米国出願する限り、有効出願日は外国出願日まで遡る。
- 外国出願と米国出願の有効出願日は完全に同等に扱われる。
- 有効出願日(含外国出願日)に先願権、一年のグレース期間が与えられる。

2. ハイブリッド特許法

新法は先願主義と先発明(先発表)主義の両面を有する。

- 発明を公表せずに出願する場合は、通常先願主義
- 発明を公表して(publicly disclose)して一年以内に出願する(含外国出願)と、その期間の他者の先行技術のみならず、米国出願も排除するので、公表日は発明日ともいえ、先発表(先発明)主義の性格を有する。
- 2013年3月16日以降の数年間には先願主義と先発明主義(インターフェアランス)の新旧法律が併用可能で共存する。

3. 出願の適正化

出願手続きは下記の点からより使いやすいものとなる。

- 発明者以外の出願可能
- マイクロ出願人：出願料金は75%減
- 宣誓書の改正
- 冒認出願の是正
- いくつかの条文から「欺く意図がない場合」を削除
- 米国特許商標庁に料金改訂権限
- エネルギー特許の審査促進
- ファースト・トラック優先審査；4,800ドル

4. 先行技術の拡大

新法の最大の特徴の1つは、先行技術が拡大され、その分特許が取得しにくいことである。

- 新規性 102 (a)
 - 有効出願日が基準で発明日ではない。
 - 先行技術カテゴリー：①印刷刊行物，②公に使用，③販売或いは，④それ以外で (otherwise) 公けに利用できるものであったか否か (注；米国内のみならず世界を含む)
[現行：刊行物 (世界)，公知公用，販売 (米国のみ)]
- 米国特許：102 条 (d)
 - 米国特許に記載されている主題の有効出願日は外国出願日となる。
[現行：102 条 (e)：米国出願日までしか遡らない]
- 第三者による先行技術特許開示：122 条
 - 公開後 6 ヶ月又は最初の拒絶前，先行技術とクレームの関連性の説明可能
[現行：公開後 2 ヶ月又は許可通知の前，説明不可]
- 税，人間臓器は先行技術であり，特許を認めない

5. 特許有効性，無効性手続きの施設，強化

以下のように様々な手続きがある。

	手続き	新 / 現行法	施行日 / 修正日	視点
無効性	査定系再審査	現行法	2012年9月16日	審決後の控訴はCAFCのみ
	当事者系再審査	現行法	2011年9月16日	「リーズナブルに勝訴の可能性」に修正された
	当事者系レビュー	新法	2012年9月16日	当事者系再審査が限定的ディスカバリー有りに変更される
	登録後レビュー	新法	2012年9月16日	2013年3月16日以降の出願からの特許に適用 広いディスカバリーがある
	ビジネスモデル特許レビュー	新法	2012年9月16日～2020年9月16日	ビジネスモデル特許に対する登録後レビュー
	冒認手続き	新法	2013年3月16日	先願は冒認であることの立証
有効化	インターフェアランス	現行法	2013年3月16日まで	例外あり
	特許再発行	現行法	2012年9月16日	「欺く意図なし」を削除
	補足審査	新法	2012年9月16日	軽微な誤りを修正し，フロードの反訴を不可にする。
	訂正証明書	現行法	—	明らかな誤りの訂正

各種有効性レビュー手続きの概要は以下のとおりである。

	登録後レビュー	当事者系レビュー	査定系再審査	補足審査
目的	特許無効化	特許無効化	特許無効化 / 有効化	瑕疵の是正によりフロード要因の除去真のフロードは是正できず
申立期間	特許後9ヶ月以内	9ヶ月後か登録後レビュー後	いつでも可	いつでも可
申立人	利害関係者 匿名不可	利害関係者 匿名不可	誰でも可 匿名可	特許権者
許可基準	51/49で無効どちらかという無効	勝つリーズナブルな可能性	新しい実質的疑問	新しい実質的疑問
無効理由	全ての無効要因	新規性・進歩性	新規性・進歩性	全ての瑕疵

	登録後 レビュー	当事者系 レビュー	査定系 再審査	補足審査
証拠	特に規定なし	刊行物 宣誓書, 見解 書	刊行物 特許権者の クレーム 解釈	特に規定なし
アメリカ	包括的ディス カバリー	限定的ディス カバリー	なし	なし
エトセル	全てにあり	全てにあり	なし	—
審査者	審判部	審判部	上級審査官	審査官
控訴	地裁または CAFC	地裁または CAFC	審判部	審判部
その他	訴訟時にはま ず利用できな い	ディスカバ リーがあるの で, 強化され ている	従来からの ものと, 補 助審査のた めのものが 2つある	特許を強化 する手続き

6. 特許訴訟の適正化

特許訴訟は以下の点で改善される。

- ベストモードは無効理由にならず
- マーキングの改善(インターネット利用可, マーキング訴訟適正化)
- 弁護士のアドバイスがないことを故意侵害の立証に用いてはならず
- 先使用権を全技術に拡大(但し, 大学特許は除く)
- ビジネスモデル特許の裁判地制限
- 被告の限定(299条)
- 冒認特許の是正

V. 今後の問題点

今回の新米国特許法は、1世紀に1度といわれる大改正であるが、改正賛成派(主に情報産業)と改正反対派(薬品・バイオ・学界・個人発明家)との妥協ともいえるので、改正条文は不明な点が多くあり、中には矛盾する点もある。Chisum教授もこれらの点を指摘するレポートを発表し、不明な点が多いので、議会は明確にするべきであると述べている⁽¹⁷⁾。

米国特許商標庁は、2012年9月16日から実施する諸手続き(登録後レビュー等)については、施行規則のドラフトを発表したが、特許法そのものを変えたりすることはできないので、多くの点はまだ不明のままである。

そのほとんどは、今後の訴訟で連邦裁判所が明確にしていくかもしれないが、それにも限度があるので、議会は今後の施行の過程で、これらの問題点を是正する改正法を発表する可能性は十分あり、なお注視が必要といえる。

また、米国特許商標庁が発表した手続き料金案は、驚くべきほど高額であり、米国特許審査手続きは高騰していく恐れが強い。

以上のことから、米国特許商標庁が部分的先願主義を採用したことで、世界の特許制度のハーモナイゼーションは一步近づいたといえるが、半歩後退した面もあり、まだまだ前途多難といえる。

(17) Donald S. Chisum, et al., "America Invents Act of 2011: Analysis and Cross-References", 2011年12月5日 <http://www.chisum.com/wp-content/uploads/AIAOverview.pdf>