

米国特許法改正

America Invents Act (AIA)の概要

日本知的財産協会
国際第1委員会

第4版（2013.3.28）

第4版について

2013年3月

第3版の内容に対し、一部記載の修正を行うとともに、USPTOにより発表されたAIA修正法(2013年1月14日施行)、2013年3月19日以降の新料金、施行規則(2013.3.16施行分)の内容を反映させました。第4版作成にあたり、Steven P. Weihrouch米国弁護士 (Rothwell, Figg, Ernst, & Manbeck P.C.)、矢部達雄米国弁護士(Studebaker Brackett PC)にご協力いただきました。この場をお借りして感謝申し上げます。

なお、法改正についての詳細な内容は、USPTOのWebサイトに随時アップデートされています。
http://www.uspto.gov/aia_implementation/index.jsp

作成：2012年度 国際第一委員会 第1WG

井上忠之 (リーダ、川崎重工業株式会社)

落合綾子 (リーダ、塩野義製薬株式会社)

井上輝哉 (キヤノン株式会社)

越後友希 (第一三共株式会社)

小倉俊郎 (ハウス食品株式会社)

丹下聖子 (富士通テクノリサーチ株式会社)

寺井勝俊 (株式会社日立製作所)

中島洋介 (株式会社神戸製鋼所)

沼尾吉照 (株式会社東芝)

宮島哲也 (花王株式会社)

山田聖哉 (ヤマハ株式会社)

橋本治郎 (副委員長、日本電気株式会社)

三浦和恵 (副委員長、トヨタテクニカル
ディベロップメント株式会社)

America Invents Act (AIA)の主要改正項目

1. 出願権利化関係

- 先願主義
- 譲受人による出願
- 発明者の宣誓書と宣言書
- 特許が付与されない発明
- 特許庁料金

2. 真の発明者決定手続

- 出願に対する手続
- 特許に対する手続

3. 他者権利への対抗手段

- 情報提供制度
- 付与後異議申立制度 (PGR)
- 当事者系レビュー制度 (IPR)
- ビジネス方法特許のPGRの例外

4. 補充審査

5. 特許表示

6. その他

- ベストモード開示義務違反抗弁の廃止
- 先使用抗弁の拡大
- 訴訟参加及び審理併合の要件
- USPTOのファンド
- 弁護士の助言
- サテライトオフィスの設置
- 主な施行日

1. 出願権利化関係

先願主義－新規性 概要

改正前

- **先発明主義（新規性を「発明日」を基準に判断）** 35USC § 102(a),(e),(g)
- 「米国」「外国」の地域限定が存在 35USC § 102(a),(b)
- **米国出願前1年以内の印刷刊行物等は先行技術とはみなされない、とのグレースピリオドを規定** 35USC § 102(b)

改正後

- **先願主義（新規性を有効出願日を基準に判断）**
 - －有効出願日とは、優先権主張出願・仮出願（119条）、国内移行出願（365条（a））、国際出願（365条（b））、国際出願の継続出願（365条（c））、継続出願（120条）分割出願（121条）の場合は最も早い出願日であり、それ以外は実際の出願日をいう
Leahy-Smith America Invents Act (AIA) Sec. 3 § 100, § 102(d)
- **世界公知となり多くの先行技術が利用可能** AIA Sec. 3 § 102(a)
- **有効出願日前1年以内の発明者等による「開示」と、発明者等による公表後の他人による「開示」は先行技術とみなされない、とのグレースピリオドを規定** AIA Sec. 3 § 102(b)

条 文		概 要
(a)新規性 先行技術の定義	102(a)(1)	先行技術による新規性の否定
	102(a)(2)	先願による新規性の否定
(b)新規性喪失の例外	102(b)(1)	102(a)(1) の例外 (1年間のグレースピリオド)
	102(b)(2)	102(a)(2) の例外
(c)共同研究契約の下での共同所有権	102(c)	(b)(2)(C)が適用されるための条件
(d)先行技術として効果のある特許と公開公報 -ヒルマードクトリンの廃止-	102(d)(1)	特許あるいは出願公開の実際の出願日が適用
	102(d)(2)	先の出願日の利益を享受できる場合は、最も先の出願日が適用

102(a)(1)

クレームされた発明が、その有効出願日前に、特許されたか、印刷刊行物に記載されていたか、または、公然使用、販売、その他の公に利用可能であった場合は、特許を受けることができない。

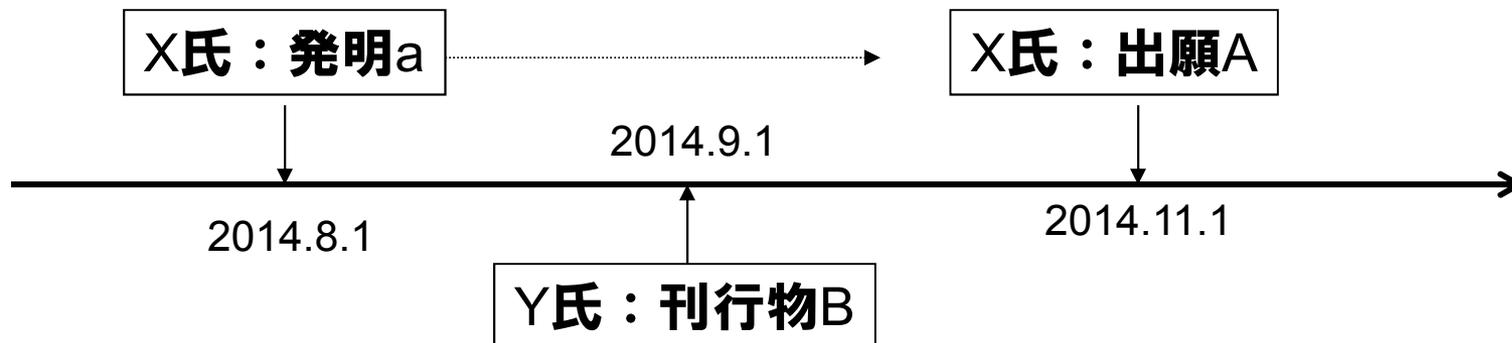
有効出願日前の先行技術により、新規性が否定される旨を規定

- 有効出願日前の①特許、②印刷刊行物、③公然使用、④販売、⑤その他の公に利用可能であったものが先行技術となり、新規性が否定される。
- 改正前は米国内の公知や公然実施が先行技術となっていたが、改正により地理的制限がなくなった。
- 改正前102(a)では先行技術は他人による (by others) ことが要件であったが、改正により他人によるものであることは要件ではなくなった。

新規性－102条(a)(1)の例

§ 102 First inventor to file – Novelty

- X氏が2014年8月1日に発明aを発明し、同年11月1日に
出願Aを行った。
- 他方、Y氏によりなされた発明aを記載した刊行物Bが同年9月1日
に発行された。



▶ **刊行物Bは出願Aの先行技術となり、出願Aの新規性は否定される**

102(a)(1) 審査ガイドライン

■「販売」の解釈について

「販売 (on sale)」は、地理的制限がなくなったことを除けば、改正前102(b)の「on sale」と同様の意味とされ、「販売の申し出 (offer to sell)」についても「販売」に含まれるものと考えられる。

■ Secret commercial sales

改正前は、secret commercial salesは商業的な活動に含まれ先行技術になると解釈されていたが、USPTOは、「販売」とは**公然に**販売されたことが必要であり先行技術にならないとしている。しかし、訴訟等において、どのように解釈されるか不透明であり、今後の判例の動向に留意する必要がある。

■「その他の公に利用可能であった」について

先行技術として、改正前にはない包括的なカテゴリとして、「その他の公に利用可能であった (otherwise available to the public)」が新たに加えられた。ガイドラインでは、大学図書館での学生の論文や、学会でのポスター展示、公開公報、インターネットに掲載された文書、米国統一商事法典上では販売とはならない商取引等が「公に利用可能になる」例として挙げられている。

102(a)(2)

クレームされた発明が、その有効出願日前に他の発明者の名を挙げて有効出願され151条に基づき発行された特許又は122(b)に基づき発行された特許出願に記載されている場合は、特許を受けることができない。

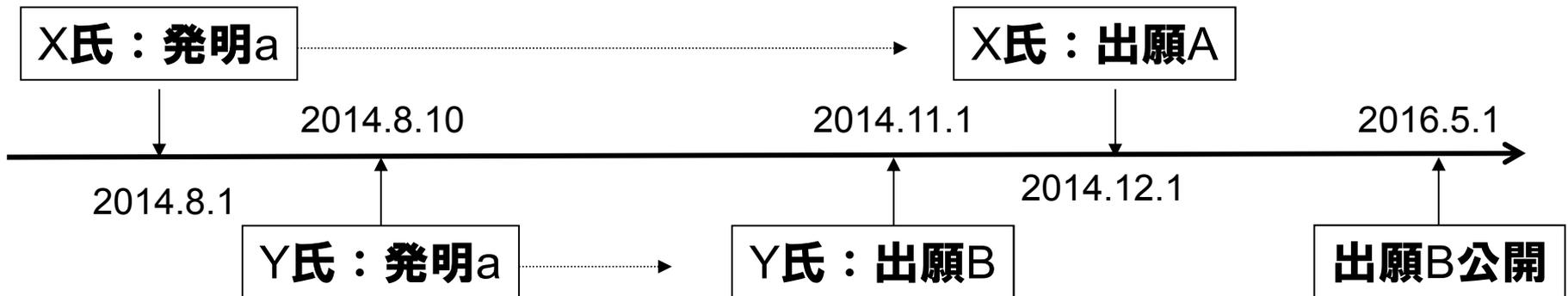
先願により新規性が否定される旨を規定

- 日本の29条の2に類似する規定
- 先の出願と後の出願との間で1人でも発明者が異なっていれば、先の出願が先行文献となり、後の出願の新規性は否定される。
- 米国特許公報、米国公開公報、米国を指定国に含む国際公開公報が先行技術となる。なお、国際公開公報は、英語で公開されていなくても、また米国に移行していなくても先行技術となる。

新規性－102条(a)(2)の例

§ 102 First inventor to file – Novelty

- X氏が2014年8月1日に発明aを発明し、同年12月1日に出願Aを行った。
- 他方、Y氏は2014年8月10日に発明aを発明し、同年11月1日出願Bを行った。



➡ 出願Bが出願Aの先行技術となるため、出願Aの新規性は否定される

102(a)(2)審査ガイドライン

■「他の発明者の名が挙げられているか」について

先の出願と後の出願との間で、発明者の一部が共通していても、完全に一致していなければ、先の出願は先行技術となる。

■国際公開公報について

米国が指定国に含まれていれば、非英語の国際公開公報であっても先行技術となり得る。

なお、日本及び欧州では、先行技術としての地位は、国内移行手続きが行われた場合に有する(日本:184条の13、欧州:153条(5))

102(b)(1)(A)

クレームされた発明の有効出願日前の1年以内の開示が、発明者若しくは共同発明者、又は、発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接的に主題を入手した他人により、なされていた場合は、先行技術とはならない。

102(a)(1)の例外規定

- グレースピリオド内（有効出願日前の1年以内）の発明者等による開示 (disclosure)は102(a)(1)の先行技術とはならない。
- 発明者以外であっても、共同発明者、発明者若しくは共同発明者から直接あるいは間接的に主題を入手した他人により開示された場合も先行技術とならない。
- 改正法適用の出願であれば、発明者等による「開示」が施行日以前であっても有効出願日前の1年以内のグレースピリオド内に行われていれば、先行技術とならない。

新規性－102条(b)(1)(A)の例

§ 102 First inventor to file – Novelty

- X氏が発明aを発明し、2014年8月1日に開示した（開示A）。
- その後、X氏は翌年6月1日に発明aに関し出願Aを行った。



➡ X氏が2014年8月1日に行った開示は、出願Aの先行技術とはならない

102(b)(1)(A)審査ガイドライン

■ 開示(disclosure)について

改正法では「開示」の用語が定義されていない。USPTOは、「開示」を102(a)で規定された文書や活動を網羅することを意図した一般的表現としている。

■ グレースピリオドについて

改正前は、米国出願日からグレースピリオドが起算されていたが、改正法では有効出願日から起算される。すなわち、有効出願日前の1年以内の開示が、新規性喪失の例外対象となるため、優先権主張を伴う場合は、**最初の出願日前の1年以内の開示が対象**となる。

102(b)(1)(A)審査ガイドライン（続き）

■ 発明者による開示が先行技術となるか

（ケース1）

審査対象となる出願の発明者 : A, B, C

出願前に開示された刊行物の著者: A, B

⇒刊行物による開示はグレースピリオド内であれば先行技術とならない

（ケース2）

審査対象となる出願の発明者 : A, B

出願前に開示された刊行物の著者: A, B, C

⇒刊行物による開示が発明者によるものが不明のため、先行技術となる

102(b)(1)(A)審査ガイドライン（続き）

■ 先の開示が発明者等によって行われたことの立証

① 発明者、共同発明者による開示の場合

有効出願日前の1年以内の開示が、発明者により行われた場合は、102(a)(1)の拒絶を克服するために、37CFR1.130(a)の宣誓書等を提出すればよい。
具体的には、発明者が開示した主題を自身が発明したという明確な声明 (unequivocal statement)が必要である。

② 発明者等から入手した他人による開示の場合

先の開示が発明者等から入手した他人によって行われている場合、102(a)(1)の拒絶を克服するために37CFR1.130(a)の宣誓書等を提出すればよい。
具体的には、他人により開示された主題は発明者が発明したこと、及び当業者がクレームされた発明を作ることができる程度に発明者から当該他人に伝達したことを示すことが必要である。

102(b)(1)(B)

クレームされた発明の有効出願日前の1年以内に開示された主題が、その開示前に、発明者若しくは共同発明者、又は、発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接的に主題を入手した他人、により公表されていた場合は、その開示は先行技術とはならない。

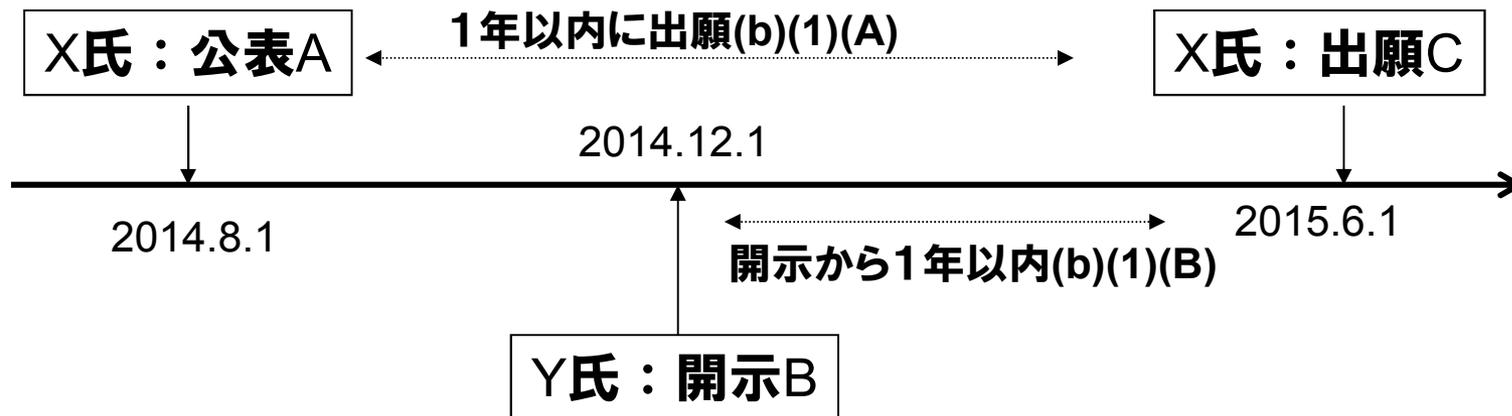
102(a)(1)の例外規定

- 発明者等が「公表（Publicly Disclosed）」することにより、公表から出願の間に行われた他人による開示(disclosure)を先行技術から排除することができる。
- 先行技術から排除される「開示」は、グレースピリオド内に行われたものであり、かつ発明者等による「公表後」になされたものが対象になる。
- 公表を行った場合、米国以外の国では、新規性喪失の例外の適用を受けられなくなる可能性があるため、出願前の積極的な公表には注意が必要である。

新規性－102条(b)(1)(B)の例

§ 102 First inventor to file – Novelty

- X氏が発明aを発明し、発明aの主題を2014年8月1日に公表した（公表A）。
- その後、Y氏は同年12月1日に発明aを開示した（開示B）。
- さらにその後、X氏は翌年6月1日に発明aに関し、出願Cを行った。



Y氏が行った開示Bは、出願Cの先行技術とはならない。

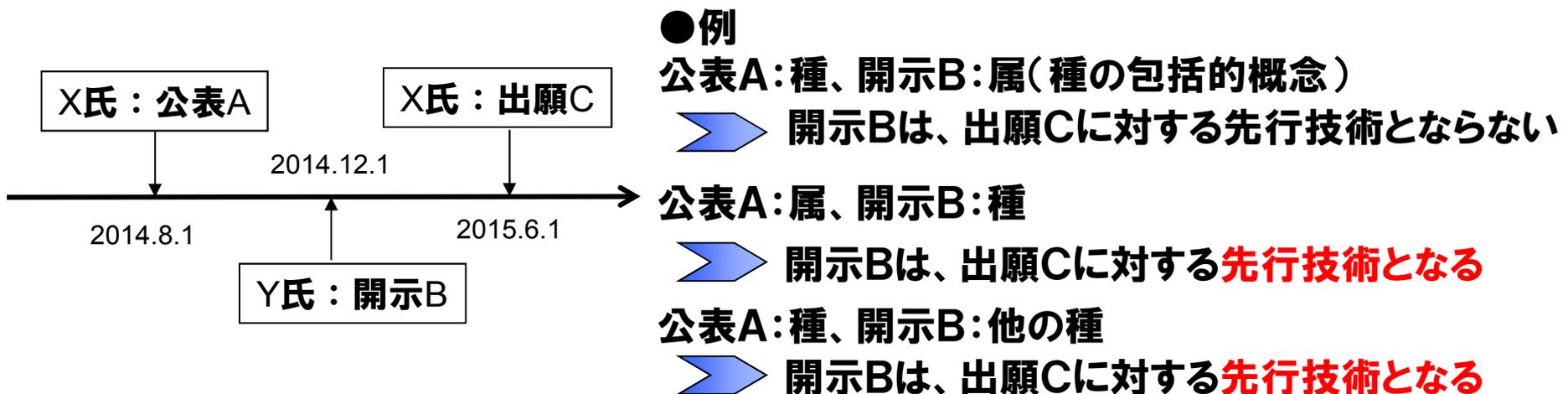
102(b)(1)(B)審査ガイドライン

■ 発明者等による公表内容と、他人による開示内容との関係

発明者等が公表した主題と、他人が開示した主題とが、**同一の場合に限り**、他人による開示は先行技術とならない。

例えば、下記の例では、Xによる公表AとYによる開示Bの主題が同一でなければ、Xによる出願Cにおいては、Yによる開示Bが先行技術となる。

なお、この同一性に関し、USPTOは、開示形態は同一でなくてもよいし、内容についても一言一句完全同一である必要はないとしている。



102(b)(1)(B)審査ガイドライン

■ 公表と開示の違い

102(b)(1)(B)は、発明者等が「公表」することにより、公表から出願の間に行われた他人による「開示」を先行技術から排除することができるとし、「公表(Publicly Disclosed)」と、「開示(disclosure)」の文言が使い分けられているが、USPTOは両者の違いについて、開示(disclosure)は、Publicではない開示も含むとしている。

■ 発明者等による公表の立証

他人による開示を理由に拒絶された場合には、当該開示より前に公表していたことを示す宣誓書等を提出すれば102(a)(1)の拒絶を克服することができる。

公表が刊行物の場合、そのコピーを添付する必要があるし、非刊行物の場合は詳細かつ十分に公表内容を記載する必要がある。

また、発明者が公表した場合には、公表した主題の発明者であることを具体的に説明する。一方、発明者から入手した他人により公表された場合には、当該他人に主題を伝えた証拠を提出する。

102(b)(2)(A)

先願に開示された主題が、発明者又は共同発明者から直接又は間接的に得られた場合は、102条(a)(2)に示された先行技術とはならない。

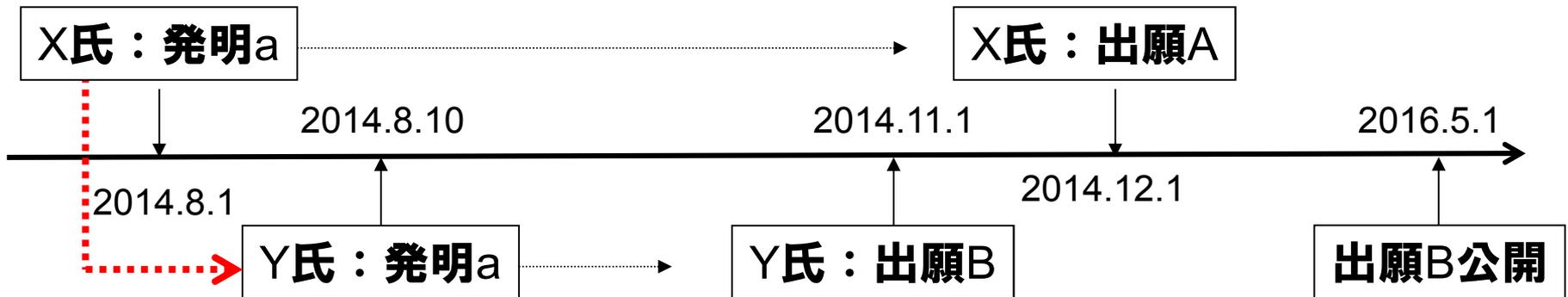
102(a)(2)の例外規定

■発明者等から入手した発明の主題を開示する先願を先行技術から排除

新規性－102条(b)(2)(A)の例

§ 102 First inventor to file – Novelty

- X氏が2014年8月1日に発明aを発明し、Y氏に紹介した。
- その後、Y氏が同年11月1日に発明aに関し、出願Bを行った。
- 他方、X氏が同年12月1日に発明aに関し、出願Aを行った。



出願Bに含まれる発明aは、発明者Xから得られたものであり、出願Bは、出願Aの先行技術とならない

102(b)(2)(A)審査ガイドライン

■ 発明者等から主題を得た他人による公表の立証

発明者等から主題を得た他人による開示を理由に拒絶された場合には、拒絶を克服するためには37CFR1.130(a)の宣誓書等を提出する。

宣誓書等では、発明者等による早期の開示の日付と内容、発明者等が主題の発明者であること、ならびに、主題を開示した他人に主題を伝えたことを示す必要がある。また、発明者等から主題を他人に伝えたことを証明する文書等は、宣誓書等に添付する必要がある。

■ 真の発明者決定手続きの請求

他の発明者名が記載される引用された従来技術のクレームと、審査中の出願のクレームとが、同一または実質的に同一の発明とみなされている(directed)場合、出願人は37CFR42.402に基づく真の発明者決定手続きを求める上申書を提出することができる。

102(b)(2)(B)

先願に開示された主題が、102条(a)(2)による有効出願日前に、発明者若しくは共同発明者、又は、発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接的に主題を入手した他人により公表されている場合、102条(a)(2)に示された先行技術とはならない。

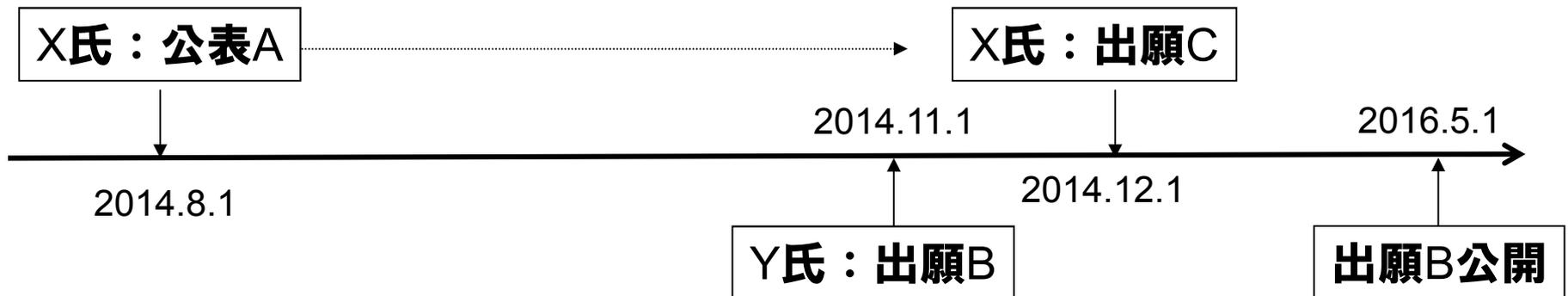
先願の例外を規定

- 先行技術から、発明者等による先公表後の先願を除外。
- 「公表（Publicly Disclosed）」から出願までの先願を、先行技術から排除することができる旨を規定。
- 公表を行った場合、米国以外の国では、新規性喪失の例外の適用を受けられなくなる可能性があるため、出願前の積極的な公表には注意が必要である。

新規性－102条(b)(2)(B)の例

§ 102 First inventor to file – Novelty

- X氏が2014年8月1日に発明aを公表した（公表A）。
- Y氏が同年11月1日に発明aに関し、出願Bを行った。
- 他方、X氏が同年12月1日に発明aに関し、出願Cを行った。



Y氏による出願Bの前にX氏による公表Aがなされているため、
出願Bは出願Cの先行技術とはならない。

102(b)(2)(B)審査ガイドライン

■ 発明者等による先の公表内容と、他人による開示内容との関係

発明者等が公表した主題と、他人が開示した主題とが、**同一の場合に限り**、他人による開示は先行技術とならない。

なお、開示形態は同一でなくてもよいし、内容についても一言一句完全同一である必要はない(102(b)(1)(A)と同様であるため、P20の解説参照)

■ 発明者等による先の公表の立証

発明者等は、102(a)の下で根拠となっている主題が、先願の有効出願日より前に、発明者等によって公表されていたことを証明するため、37CFR1.130(b)の宣誓書等を提出する必要がある。

なお、先の公表が刊行物の場合はそれを宣誓書等に添付し、刊行物でない場合はそれが主題の公表であることを判定するために詳細かつ具体的に記載する必要がある。

102(b)(2)(C)

先願に開示された主題とクレーム発明が、その有効出願日前に、同じ者により所有されていたか、あるいは、同じ者に譲渡される義務があった場合、102条(a)(2)に示された先行技術とはならない。

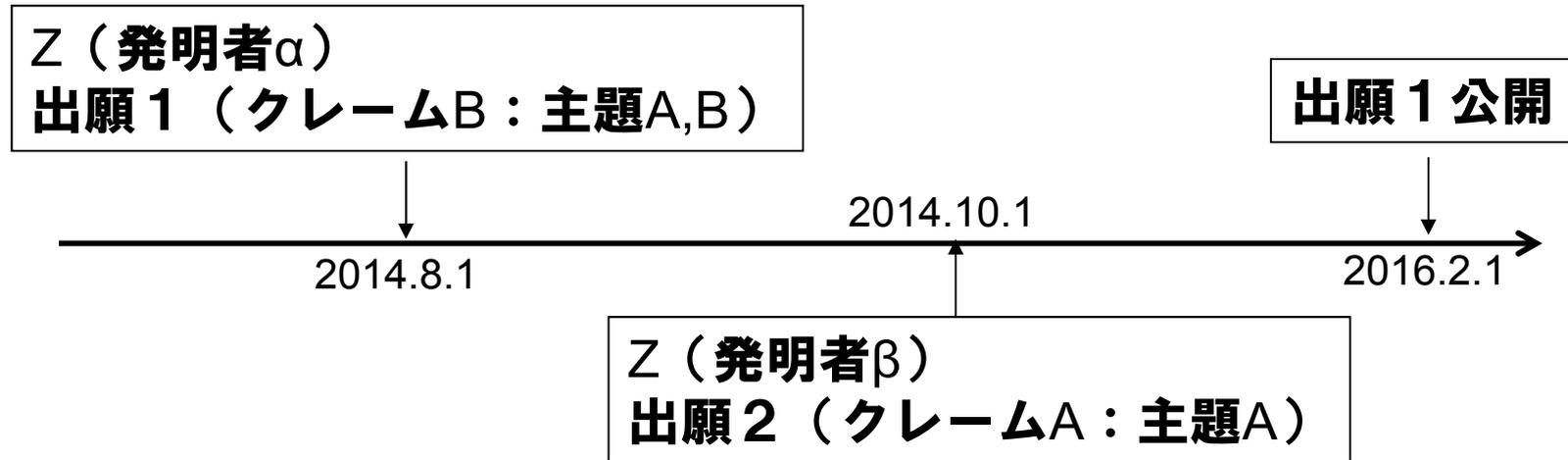
先願の例外を規定

- 先行技術から、先願と後願との譲受人が同じ場合の先願を除外。
- 改正前103条(a)の例外として103条(c)(1)に規定されていたものが、改正により本条に移動。
- これにより、改正後は本条文に該当すれば（例えば、先願が自社からの出願の場合）、新規性・進歩性は否定されなくなる（改正前は進歩性のみ）。

新規性－102条(b)(2)(C)の例

§ 102 First inventor to file – Novelty

- 会社Zの従業員αは2014年8月1日に発明の主題A及びBに関し、クレームBとする出願1を行った。
- 会社Zの従業員βは2014年10月1日に発明の主題Aに関し、クレームAとする出願2を行った。



➡ 譲受人が同じZであれば、出願1は出願2の先行技術とはならない。

102(b)(2)(C)審査ガイドライン

■ 旧法からの変更点

旧法では進歩性の引例にはならないが、新規性の引例にはなり得る。102(b)(2)(C)の下では、新規性すら否定されなくなる。

■ ダブルパテントおよび実施可能要件欠如との関係

102(b)(2)(C)の下では新規性／進歩性の先行技術としての適格性を有しないとしても、これら公報に基づくダブルパテントの拒絶は、引き続き出される。

また、102(b)(2)(C)の下で新規性／進歩性の先行技術としての適格性を有しない公報であっても、従来技術の状態を示唆するための112(a)に基づく実施可能要件欠如に関する拒絶を構成する時に、引用され得る。

102 (c)

以下の場合、主題とクレーム発明は、同じ者により所有される又は同じ者に譲渡されるとみなされ、先の102条(b)(2)(C)の例外規定を享受する。

- (1)開発により開示された主題とクレーム発明が、クレームされた発明の出願日以前に有効な共同研究契約により1乃至複数の当事者によりもたらされた場合、
- (2)クレームされた発明が、共同研究契約の範囲として請け負った結果としてもたらされた場合、及び
- (3)クレームされた発明に係る特許出願が、共同研究契約の団体の名称を開示しているか、又は開示するように補正されている場合

102 (c)

共同研究契約における共同所有権について規定

Common ownership under joint research agreements

- 本条は、共同研究契約の下での共有所有権において、102(b)(2)(C)（先願と後願との譲受人が同じ場合の先行技術の例外）が適用されるための条件を規定。本条により、共同研究開発のインセンティブを確保。
- 改正前103 (c)(2)に規定されていた「共同研究契約における共同所有の場合」を本条に移動し、先行技術の例外として定めた。
これにより、**改正後は本条に該当すれば新規性が否定されない。**

102 (d)

特許又は特許出願が、先の102条(a)(2)の規定に基づくクレームされた発明に対する先行技術であるか否かを決定することを目的として、以下の特許又は特許出願が有効に出願されたとみなされる。

- (1) パラグラフ(2)が適用されない場合の特許又は特許出願の実際の出願日、又は
- (2) 119条,365条(a),365条(b)に基づく優先権又は120条,121条,365条(c)に基づく最先出願日の利益を得た特許又は出願に対する最先の出願日

102 (d)

先行技術として効果のある特許と公開公報について規定

Patents and published applications effective as prior art

- 本条は、先行技術として効果のある特許と公開公報（特に、(2)には、先の出願日の利益を享受出来る場合、最先の出願日が適用されること）を規定。
- 改正前102 (e)に規定された「米国に（出願され）」「国際出願・・・英語で公開」との記載はなく、外国出願、国際出願（英語以外で公開）を基礎とする他者の出願についても、先行技術としての地位を獲得する時は優先日となった（**ヒルマードクトリンの廃止**）。
- ただし、102(d)の有効出願日を優先日とする為には、公報に記載された主題が、原出願にも記載されている必要がある。

(参考)

有効出願日は、119条(優先権主張出願、仮出願)、365条(a)(国内移行出願)、(b)(国際出願)、120条(継続出願)、121条(分割出願)、365条(c)(国際出願の継続出願)の出願日の最も早い出願日である旨を100条に定義。

改正法/旧法のいずれが適用されるか

■有効出願日が2013/3/16以降の出願

➡ 改正法が適用

■2013/3/16以降の米国出願であって、2013/3/16よりも前の外国出願等の利益を受ける優先権を主張する米国出願

最先の有効出願日が2013/3/16以降となるクレームを米国出願に

1) 含まない場合

➡ 旧法が適用

2) ひとつでも含む、または一度でも含んでいた場合

➡ 改正法が適用

新たな主題を追加した場合のStatement提出

2013/3/16よりも前の出願を基礎として、2013/3/16以降に米国出願を行ったものについて、クレームに新たな主題を追加した場合はStatementの提出が必要となる。

これは、審査官が適用する法律を判断するための手助けとなるものである。

条件	提出期限	Statementの内容
・2013/3/16よりも前の外国出願等の出願日の利益を受ける優先権を主張する場合であって、何れかの時点で、2013/3/16以降の有効出願日をもつクレームを含む、または一度でも含んだ場合	以下のいずれか遅い日まで。 (1) 米国出願日から4ヶ月 (2) 国際出願における国内移行日から4ヶ月 (3) 基礎出願日から16ヶ月 (4) 2013/3/16以降の有効出願日を有するクレームが最初に追加された日	2013/3/16以降の有効出願日を有するクレーム番号やクレーム数を示す必要はない。例えば、以下の宣言を行う。 例) “There is a claim in the nonprovisional application that has an effective filing date on or after March 16, 2013.”

37 C.F.R 1.55(j)、最終施行規則 1.55(j)の解説参照
(Federal Register Vol.78 No.31 P11030 の第3コラム)

なお、ガイドライン案では、明細書のみで2013/3/16以降の主題を追加した場合もStatementの提出を要求していたが、最終審査ガイドラインでは修正され、不要となった。

新たな主題を追加した場合のStatement提出(続き)

Application Data Sheet(37 CFR 1.76)に以下のチェックボックスが追加されており、チェックすることで、別書面を提出しなくても、Statementを提出したとみなされる。

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition Applications

This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013 and (2) also contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013.

改正法・旧法の適用確認

いずれの法に基づいて審査されているかは、Office Actionに明記されるほか、Public PAIRのBibliographic Dataにも記載される。

最終審査ガイドライン Comment1に対するResponse参照
(Federal Register Vol.78 No.31 P11061 の第1コラム)

Statement提出の留意点

USPTOは、

- 自ら知っている情報に基づいて、2013/3/16以降の有効出願日を持つクレームを含んでいないと合理的に信じているのであれば、Statementの提出は必要ない

37 C.F.R 1.55(j)、最終施行規則 1.55(j)の解説参照
(Federal Register Vol.78 No.31 P11030 の第2コラム)

- 一方、2013/3/16以降の有効出願日を持つクレームを含んでいると知っていたにも拘わらず、Statementを提出しなかった場合には、誠実義務違反が暗示されることが有り得る

最終施行規則 Comment18 に対する Response参照
(Federal Register Vol.78 No.31 P11041 の第3コラム)

としている。

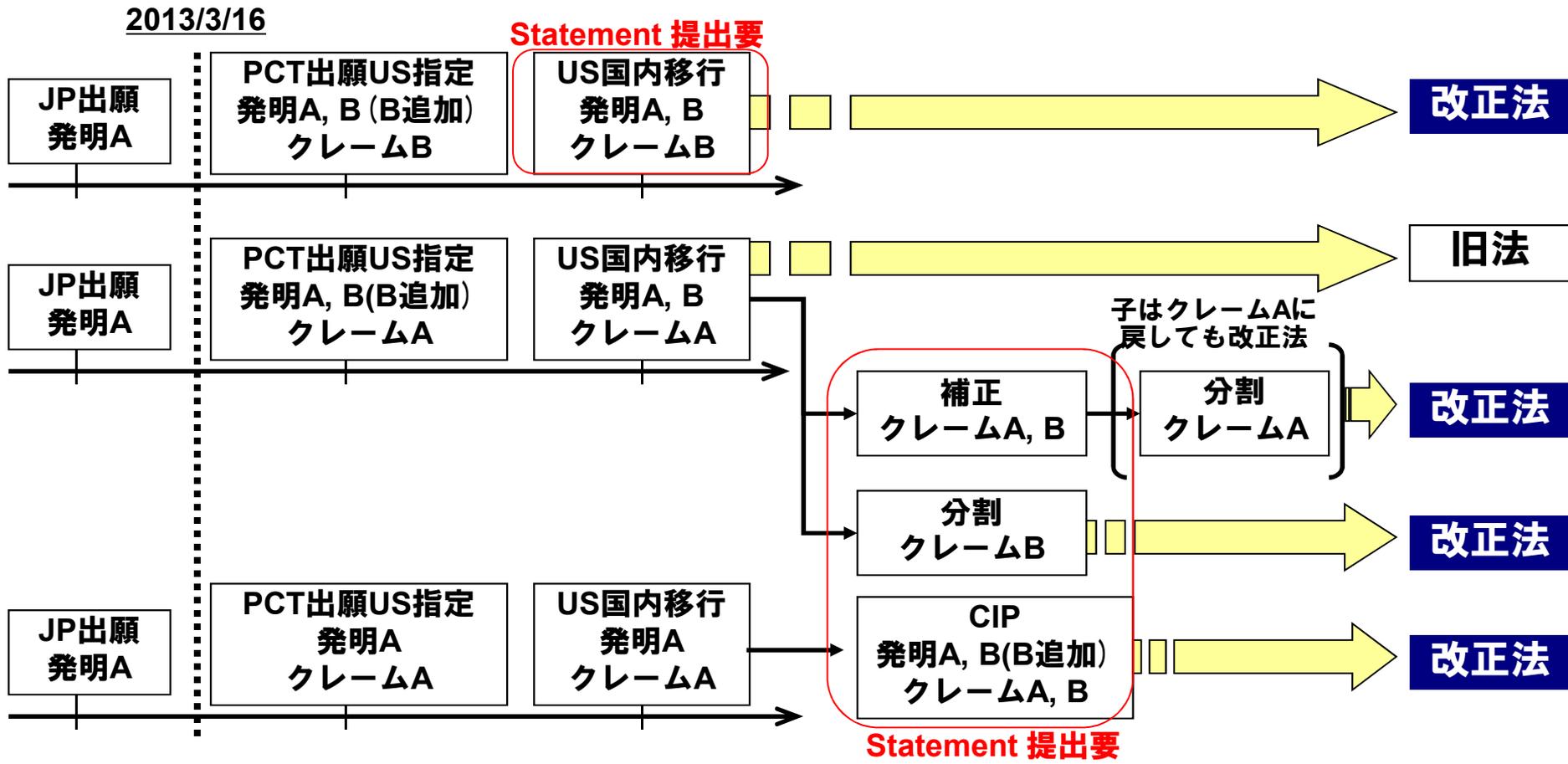


Statement提出の要否を適切に判断する必要がある。

特に、日本出願を基礎として2013/3/16以降に新たな主題を明細書のみを追加して米国出願する際、米国出願時にはStatementの提出は不要であるが、その後、当該主題をクレームアップした場合にはStatementの提出が必要となる。

新規性一改正法・旧法の適用

§ 102 First inventor to file – Novelty



- 最先の有効出願日が施行日 (2013年3月16日) 以降となるクレームを1つでも含む状態となれば、改正法が適用される。一度改正法が適用されると、子出願にも改正法が適用
- PCTルートでの米国出願を例に示したが、パリルートで米国出願を行った場合も同様

適用法の誤り、変更

■ 適用法が誤った場合における特許の有効性

改正法では、ベストモード開示要件違反を除いて無効理由に関する規定を変更していないことから、適用法の誤り自体に対しては特許の**有効性に影響を与えない**。

最終審査ガイドライン Comment3 に対する Response参照
(Federal Register Vol.78 No.31 P11061 の第 2 コラム)

■ 適用法に誤りがあった場合の反論

旧法または改正法のいずれかで審査すべきかについて、出願人と審査官との見解が一致しない場合には、**出願人は反論することができる**。そして、見解の不一致が解消されない場合は、審判にて解決される必要があるとしている。

最終審査ガイドライン Comment2 に対する Response参照
(Federal Register Vol.78 No.31 P11061 の第 2 コラム)

■ Statement提出後における適用法(改正法から旧法)の変更

出願人がStatementを提出したが、後に2013/3/16以降の有効出願日を持つクレームが実際には含まれておらず、当該出願は旧法で審査すべきという主張がされた場合、USPTOは出願人に対して、旧法の下で出願された明細書のどこにクレームのサポートがあるのかを特定するように求めることができる。

最終施行規則 1.55(j)の解説参照
(Federal Register Vol.78 No.31 P11030 の第3コラム)

旧法102(g)の適用について

■USPTOは、旧法の102(g) (インターフェアレンス) の規定を、2013/3/16より前のクレームをいついかなるときであるかを問わず (1つでも) 含む特許出願に対して適用するとしている。

http://www.uspto.gov/aia_implementation/patents.jsp#heading-11

■最先の有効出願日が2013/3/16以前となるクレームと、以後となるクレームの両方を含む出願は、改正法102条および103条が適用され、かつ旧法102(g)も同時に適用される。

すなわち、旧法下のクレームと新法下のクレームの両方が含まれる出願は、**全クレームに対して**新規性及び非自明性については改正法が適用され、かつインターフェアレンスの対象となる。

最終審査ガイドライン I 参照

(Federal Register Vol.78 No.31 P11072 の第3コラム)



このような状況を避けるためには、例えば旧法下のクレームと新法下のクレームをそれぞれ別出願する等の対策が必要となる。

改正法適用のメリット

- グレースピリオドの起算点が、米国出願日ではなく有効出願日（基礎出願日）となる。
- ヒルマードクトリンの廃止及び世界公知公用の適用となるため、他者出願の権利化阻止または特許無効化しやすくなる可能性がある。

なお、他者特許を無効化する場合、特許権者が出願前に、条文上の「開示」「公表」に含まれる行為を行っていることを考慮し、他者特許の**有効出願日より、さらに1年以上前の無効資料**を準備することが望ましい(102 (b)(1)、102 (b)(2)(B))。

改正法適用のデメリット

- 引例の範囲が拡大する。
最先の優先日（有効出願日）を基準として後願排除効が生じるため、引例の範囲が拡大する。また、旧法とは異なり、非英語の国際公開公報は米国を指定国に含まれていれば引例となる。

先願主義—非自明性 概要

改正前

103条は、102条の先行技術から自明なものは特許が受けられないものとして規定され、先行技術の日付は、102条と同じく「発明日」とされていた。

35USC § 103



改正後

- 自明性の判断時期を改正前の103条 (a) の「発明が行われた時点」から「有効出願日前」に修正がなされた。
- 改正前の103条(b)、(c)は削除された。

AIA Sec. 3 § 103

改正前102(e)と同様に、改正後102 (a)(2)は、わが国で言う拡大された先願の地位（29条の2）に似た規定内容となっている。また、わが国では29条の2に該当する先行技術は自明性の判断には利用することはできないが、**改正後103条でも102 (a)(2)に該当する先行技術は、自明性の判断に利用される。**この点は、改正後でも変わりがない。

譲受人による出願

改正前

発明者のみが特許出願人となることができた。



改正後

発明者のみでなく特許を受ける権利の**譲受人(企業等)**も特許出願人となることができるようになった。

35 U.S.C. 118, 37CFR § 1.46

■譲渡書の提出は旧法同様に必要である。

■企業等が出願人となる場合、委任状 (Power of Attorney) は発明者ではなく、企業(代表権限を有する者)がサインする必要がある。

発明者の宣誓書と宣言書

改正前

- 発明者の宣誓書、宣言書（以下、宣誓書等）の提出がない場合は、USPTOによる通知から**所定の期間内**の提出が求められた 37CFR § 1.53(f)
- 発明者が死亡した場合、法的無能力者である等の場合は、**法定代理人**が宣誓書等を作成できることが規定されていた 37CFR § 1.42, 1.43



改正後

- 発明者の宣誓書、宣言書の提出期限は**特許発行料 (Issue Fee) 支払い前**
- 発明者が以下 (i) ~ (iv) の場合、特許庁長官の許可により出願人は宣誓書、宣言書の代わりに**代替供述書**の提出が可能
 - (i) 死亡、
 - (ii) 法的無能力者、
 - (iii) 適切な努力をしたにもかかわらず発見されない/連絡できない、
 - (iv) 発明を譲渡する義務を有する者が宣誓書、宣言書の作成を断った
 35 U.S.C. 115(d)(2)
37 CFR § 1.64

発明者の宣誓書と宣言書

■提出時期

宣誓書、宣言書提出の時期的要件、代替供述書の提出要件が緩和された。しかし、出願から登録までの間に発明者の退職等の可能性が考えられるので、現在の実務のように、出願時に宣誓書等を提出しておくことが好ましいと思われる。

■期限

特許出願が許可査定可能な状態であるが、宣誓書等が未提出の場合、出願人は、**Notice of Allowabilityの通知の際に、書類の不足に関する通知**を受ける。出願人は、当該通知で指定された期間内（**※延長不可**）に提出しなければならない。
指定期間内に提出されなければ、その特許出願は**放棄**となる (37CFR1.53(f)(1),(3))。

発明者の宣誓書と宣言書（続き）

■旧法の宣誓書と改正法の宣誓書との比較

USPTOにより提案されている新形式の宣誓書等は、旧法のものとは若干文言が異なっており、新形式ではIDS義務の認識や発明者が出願内容を理解した旨の文言が含まれていない。

しかし、新形式でも、これらの陳述を含んでおいた方が良いとの代理人の意見もある。

■改正法形式が適用される出願

2012/9/16以降の米国出願（仮出願、継続出願、分割出願、一部継続出願を含む）については、新形式での宣誓書等が必要となる。すなわち、親出願の宣誓書等のコピーを提出することはできない。RCEについては、親出願が2012/9/16よりも前に出願していれば、新形式での宣誓書等は必要ない。

また、PCT出願は、米国への国内移行日が基準ではなく、国際出願日が2012/9/16以降であれば新形式の宣誓書等が必要になる。

特許が付与されない発明

- ・ 節税等の**税務対策の発明**は、発明や出願のときに知られているいかにかわらず、先行技術とみなされる。

AIA Sec. 14

- ・ 改正法の施行日に係属する、又は、改正法の施行日以降に出願された、**人体組織**を対象とした又は一部を含むクレームを特許対象から除外する。

AIA Sec. 33

特許保護の対象外について規定

- USPTOは、人体組織を対象とした又はその一部を含む発明は、従前から特許対象から除外されているとの立場をとっている。
そのため、実務上の変更は無いと思われる。

http://www.uspto.gov/aia_implementation/human-organism-memo.pdf
(2011年9月20日Memorandum)

特許庁料金

庁費用が実質的に一律15%の値上（**施行済**）

【主な値上げ対象】

- 特許出願（継続的出願を含む）、仮出願、再発行出願、意匠出願、PCT国内移行、再審査、の基本料
- クレーム超過料、サーチ料、審査料、延長費用、継続審査請求（RCE）料、特許発行料（Issue Fee）、審判請求料、維持年金、等

<http://www.uspto.gov/about/offices/cfo/finance/fees.jsp>

■優先審査

- 優先審査の料金 **\$4000**
- ただし、4以上の独立クレームあるいは合計30以上のクレームは含まない

AIA Sec. 11 § 41

■設定権限

長官が、ルールに基づき、既定の料金を設定・修正可能

■スモールエンティティ料金

50%減額

■マイクロエンティティ(*)料金

75%減額 (*新設、スモールエンティティ資格且つ4件未満等の特許出願人)

■電子ファイルによらない出願

\$ 400の追加料金

AIA Sec. 10 § 41, 123

■優先審査に関し、昨年USPTOが提案した3 Track Examinationは、財政難のため施行が先延ばしされていたが、このうちTrack1が法改正に伴って施行された。

■日本の優先審査は無料であるが米国の優先審査は高額である。

そのため、日本で早期審査後、PPH（特許審査ハイウェイ）を利用して早期権利化を図る、という選択肢も考えられる。

■マイクロエンティティは、先願主義へ移行に伴う個人発明家への配慮により新設された。

2. 真の発明者決定手続

真の発明者決定手続

改正前

- 135条は先発明者を決定するインターフェアレンスについて規定
- 291条は抵触特許について規定

35USC § 135,291



改正後

- インターフェアレンスに代わり、**真の発明者決定 (derivation) 手続**きを新たに規定
- 135条は出願に対する手続き、291条は特許に対する手続きを規定

AIA Sec. 3 § 135,291

出願段階における手続

申立人

- ・ 特許出願人

申立理由

- ・ 出願に記載された発明者から発明を取得し、許可なく出願したことがわかる理由を説明
- ・ 申立ては宣誓され、確かな証拠によるサポートが必要

申立期間

- ・ 先の出願の関連クレームが公開あるいは特許許可されてから1年以内

決定

- ・ 特許審判部が先の出願に記載された発明者が申立人の出願に記載された発明者から発明を取得し、許可なく出願したかどうかを決定
- ・ 特許審判部は出願又は特許における発明者の名前を訂正できる

AIA Sec. 3 § 135

出願段階における手続

和解、仲裁

- 同意を示す書面の提出により和解によって手続を終結可能
- 長官が規則により定める期間内に仲裁によって解決可能

AIA Sec. 3 § 135

権利化後における手続

- 特許権者は、先の有効出願日を有する特許のクレームに係る発明が、自己の特許における発明者から取得されたものであるときは民事訴訟による救済を受けることができる。
- この訴訟は最初の特許の発行日から1年間に限り申立てできる。

AIA Sec. 3 § 291

出願要否

- ・申立人は特許出願人又は特許権者であることから、真の発明者決定手続申立を行うためには出願を行っていることが必要である。

申立期間

- ・申立人の出願が先の出願の公開から1年を経過していた場合は、申立ができないだけでなく、102条(b)(1)(A)が適用されず拒絶されることが考えられる。但し、先の出願は特許後、発明者の宣誓書が偽りであること becoming ため、不公正行為により権利行使できないと考えられる。

申立人

- ・先の出願の発明者が訂正された場合、申立人は先の出願の所有者になることができると考えられる。

ラボノートの取扱について

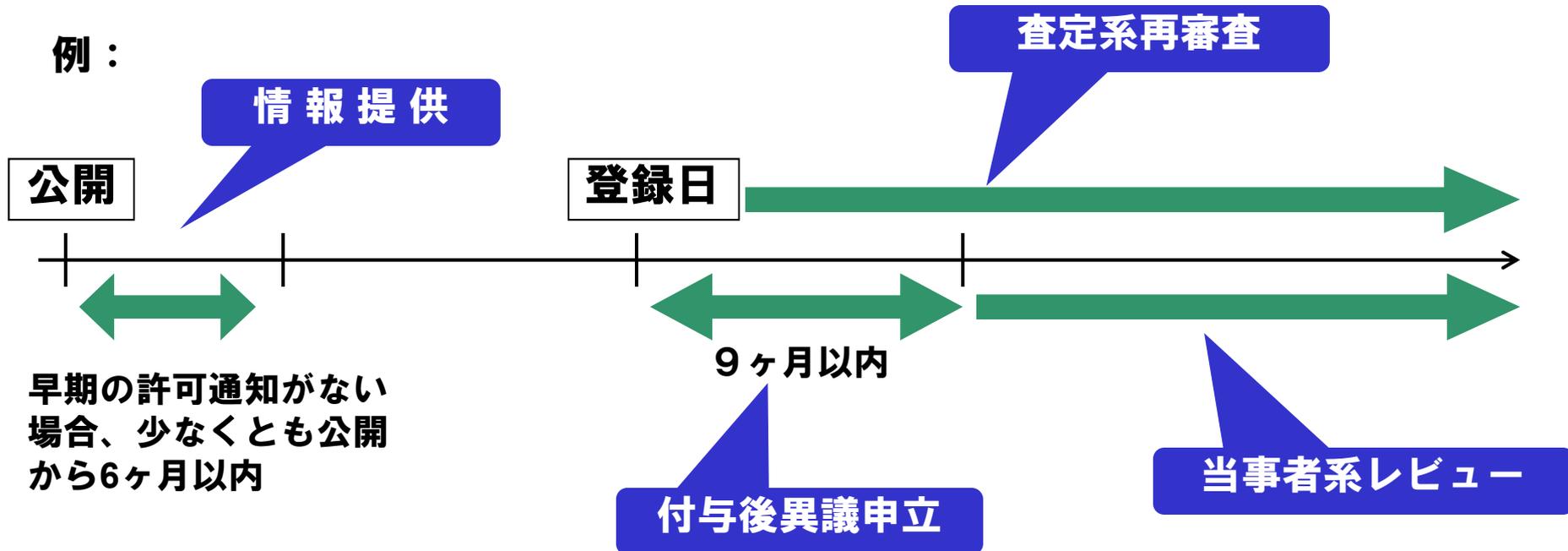
- ・ラボノートは、今後、真の発明者決定手続における立証に使用できる可能性がある。ラボノートの廃止又は簡略化は、今後、真の発明者決定手続の内容や発生リスクを見極めた後に決定すべきだと考えられる。

3. 他者権利への対抗手段

新たな対抗手段の改正ポイント

- ・付与後異議制度（Post Grant Review:PGR）と当事者系レビュー制度（Inter Partes Review:IPR）の新設
- ・当事者系再審査の廃止及び査定系再審査の整備
- ・より活用しやすい情報提供制度に改正

例：



情報提供制度 概要

改正前

特許出願に対する情報提供手段の提供期間

- ・ プロテスト : 出願公開前で且つ許可通知の発送日の前 37CFR1.291、MPEP1901
- ・ 情報提供制度 : 公開後2ヶ月又は許可通知の発送日のいずれか早い日より前 37CFR1.99、MPEP610



改正後

- ・ 第三者による情報提供制度(Preissuance Submissions By Third Parties)が特許法に成文化
- ・ 提供期間は、
 (A)許可通知の発送日
 (B)①公開日から6ヶ月又は②132条に基づく1stOA発行日のいずれか遅い方
 であって、かつ(A) (B)のいずれか早い日より前

AIA Sec. 8 § 122(e)

付与後異議申立制度（PGR） 概要

- 今回の改正により新設
 - 請求人適格は、特許権者以外の者
（請求人にとっての利害関係人を明示要）
 - 請求の理由は限定されず、全ての無効理由に基づき請求可能
 - 開始要件は、以下のいずれかの場合
（1）少なくとも1つのクレームが、どちらかということの特許性がない
（more likely than not）、又は
（2）請求が、他の特許や出願にとって重要な、新しいあるいは決着
のついていない法律問題を提起する
- AIA Sec. 6 § 321-329
37CFR42.200-42.224
- **改正法下の出願にのみ適用される。**

当事者レビュー制度（IPR） 概要

- 当事者系再審査制度が廃止され、新設
- 請求人適格は、特許権者以外の者
（請求人にとっての利害関係人を明示要）
- 請求の理由は新規性・非自明性の不備に限定され、考慮される先行技術は、当事者系再審査と同様に特許・刊行物のみに限られる。
- 開始要件は、従来の再審査よりもハードルが高い
『特許性に関する実質的な新たな問題』から
『請求人が優勢であろうとの合理的蓋然性』へ
- **旧法下の出願にも適用される。**

AIA Sec. 6 § 311-319
37CFR42.100-42.123

2012.9月から施行開始となったIPRは、2013.3月末現在で180件請求されている

対抗手段比較表

	情報提供	PGR	IPR	査定系再審査	(参考)当事者系再審査 注1
請求人	第三者	第三者 (匿名不可)	第三者 (匿名不可)	何人も (特許権者も含む)	利害関係人
請求可能 時期	以下のいずれかより前まで ・許可通知発送日 ・公開から6ヶ月又は1stOAの遅い方	登録日から9ヶ月以内	登録日から9ヶ月以降(PGR終了後)のいつでも	登録日後いつでも	登録日後いつでも
請求可能 理由	特許・刊行物の提出が可能	制限なし	特許・刊行物に基づく新規性・非自明性	特許・刊行物に基づく新規性・非自明性	特許・刊行物に基づく新規性・非自明性
開始要件	—	どちらかというの特許性がないか等 若しくは 新規あるいは解決されていない法律問題 “more likely than not Or Novel/unsettled legal question”	請求人が優勢であろうとの合理的蓋然性 “reasonably likelihood”	特許性に関する実質的な新たな問題 “SNQ(a substantial new question)”	特許性に関する実質的な新たな問題 “SNQ(a substantial new question)”注2

【注1】当事者系再審査は、2012/9/15で廃止された

【注2】2011/9/16からは、“reasonably likelihood”に変更され、SNQよりも開始要件のハードルが上がった

(AIA sec.6 (c)(3))

提供者

- 第三者

(利害関係人の明示不要。例えば法律事務所や弁護士の名義で提出可)

提供期間

- 以下の(1)又は(2)のいずれか早い日より前

(1) 許可通知の発送日

(2) ①公開日から6ヶ月、又は②132条に基づく1st OA (限定要求は除く)のいずれか遅い方

37CFR1.290(b)

提供可能な情報

- 特許、公開特許、その他刊行物

37CFR1.090(a)

AIA Sec.8 § 122(e)

その他提出物

- 特許出願と提供情報との関連性に関する簡単な説明
- 非英語文献については英語翻訳
- 提出要件を満たす旨の陳述書
- 料金

37CFR1.290(d)及び(e)

- 提供情報数3件以下の場合で、“最初で唯一のもの”であることのStatementを提出した場合：無料 37CFR1.290(g)
- 提供情報数10件毎：\$180 37CFR1.290(f)

提供情報の扱い

- 包袋への取り込み、審査官による検討

対象出願

- 提供期間を満たす全ての出願
(放棄された出願を含む、再発行特許は対象外)

AIA Sec.8 § 122(e)

新たな情報提供制度の期待できる点・懸念点

■期待できる点

- ・ 提供する情報と出願との関係について関連性を説明できるようになったので、他者出願の権利化を妨げる有用な手段となる可能性がある。
- ・ PGRとIPRと比べ、**低額**で行うことが可能。
- ・ PGRとIPRと異なり、匿名で行なうことが可能。
- ・ 対特許庁手続きであるため、有効性の推定が働かず、挙証責任が低い。

■懸念点

- ・ 提供情報について審査官にIDSと同様に考慮されることになるが、実際にどの程度検討するか未知数である。
- ・ 提供情報をクリアして登録された場合、PGRやIPR等でその情報の再検討を求めることが困難になる可能性がある。
- ・ 提供者が関連性を説明できる機会は、情報提供時のみに限られる。
一方、出願人は面接審査や補正等により審査官と議論可能であり、情報提供を行ったことにより逆に権利を強化させ、出願人にとって有利に働く可能性がある。

新たな情報提供制度における留意点

■情報提供のタイミング

許可通知が早期に発行されなければ、少なくとも公開から6ヶ月の間、情報提供が可能だが、**許可通知や1st OAの発行タイミングは予測困難**であることから、**公開後早めに提供準備を行うことが望ましい。**

■関連性の記載

新規性・非自明性の判断を記載すると情報提供が受理されない可能性があり注意を要する。

Claim 1	Publication X
Element A	As discussed on page 1, publication X discloses a machine that performs the same function as the machine recited in claim 1. The machine set forth in publication X includes many of the same parts discussed in the specification of this application. For example, in the first embodiment depicted in Figure 2 and discussed on page 5, the machine of publication X expressly includes element A of claim 1. See lines 7-14 on page 5 of publication X.
Element B	The first embodiment also includes element B of claim 1. See lines 1-3 on page 6 of publication X.

Claim 1	Publication X
Element A	As discussed on page 1, publication X discloses a machine that performs the same function as the machine recited in claim 1. The machine set forth in publication X includes many of the same parts discussed in the specification of this application. For example, in the first embodiment depicted in Figure 2 and discussed on page 5, the machine of publication X expressly includes element A of claim 1. See lines 7-14 on page 5 of publication X.
Element B	The first embodiment also includes element B of claim 1. See lines 1-3 on page 6 of publication X. Thus, publication X anticipates claim 1 because it teaches all of the elements of claim 1

新たな情報提供制度における留意点（続き）

■出願人の対応

出願人は、審査官からの求めがなければ、情報提供に対して応答しなくてよい。

情報提供制度の利用状況

2012.9月から施行開始されているが、2013.2月末までに440件提出されている。

◆付与後異議申立(Post-grant review:PGR)

PGR

請求人

特許権者以外（匿名不可）

請求人にとっての利害関係人を明示要

請求範囲

102条（新規性、権利喪失）、103条（非自明性）、112条（記載要件）の不備（但し、ベストモード開示義務を除く）を理由とすることができ、特許又は印刷刊行物に基づくものに限定されない

請求可能期間

特許の登録日或いは再発行日から9ヶ月以内
ただし、改正法下の出願が対象となる

AIA Sec.6 § 321-322
37CFR42.201-42.202

◆当事者系レビュー(Inter partes review:IPR)

IPR

請求人

PGRと同様（匿名不可）

請求範囲

特許又は印刷刊行物に基づく102条、103条不備を理由とするものに限定

請求可能期間

以下のいずれか遅い日以降であればいつでも請求可能
(1)特許の登録日から9ヶ月
(2)PGRの終結日
ただし、旧法下の出願に関しては発行日後いつでも請求可能

AIA Sec.6 § 311-312
37CFR42.101-42.102

PGR

提出書類

各クレームの異議の根拠となる理由
およびその理由をサポートする証拠

- (1) 先行技術（特許又は印刷刊行物）
のコピー
- (2) 事実や専門家意見に依拠する場合は
証拠や意見をサポートするための
宣誓供述書や宣誓書

提出した書類は公衆に利用可能とされる。

予備的応答

特許権者は、所定期間内（3ヶ月）に、
請求要件を満たさないことを理由に
PGRを開始すべきではないとする
予備的応答書を提出可能

AIA Sec.6 § 322-323
37CFR42.204, 42.207

IPR

提出書類

下記（2）以外はPGRと同様

- (2) 専門家意見に依拠する場合は証拠
や意見をサポートするための宣誓
供述書や宣誓書

予備的応答

PGRと同様

AIA Sec.6 § 312-313
37CFR42.104, 42.107

PGR

開始

【判断時期】

予備的応答書を受領してから3ヶ月以内
或いは予備的応答書の提出期限から3ヶ月以内

【開始要件】 下記いずれか

- (1) 少なくとも1つのクレームが、**どちらかというの特許性がない場合 (more likely than not)**
- (2) 請求が、他の特許や出願にとって**重要な、新しいあるいは決着のついていない法律問題**を提起する場合

【控訴】

開始するか否かの判断に対しては控訴することはできない。
再審理の要求は可能 (37CFR42.71)

AIA Sec.6 § 324
37CFR42.208

IPR

開始

【判断時期】

PGRと同様

【開始要件】

少なくとも1つのクレームが、**請求人が優勢であろうとする合理的蓋然性がある場合 (reasonable likelihood)**

【控訴】

PGRと同様

AIA Sec.6 § 314
37CFR42.108

PGR

実施

【特許権者の応答】

原則として手続き開始日から3ヶ月以内に無効理由に対し、反論することができる。

【補正】

クレームの削除、障害のあるクレームに対する代替クレームを提案する場合に認められる（**複数の提案が可能**）。

補正の申立は**原則1回だけ**認められる。
PGR開始後、特許権者の応答の提出以前に提出する必要がある。

AIA Sec.6 § 326
37CFR42.220-42.221

IPR

実施

【特許権者の応答】

PGRと同様

【補正】

PGRと同様

AIA Sec.6 § 316
37CFR42.120-42.121

PGR

【補充情報】

手続き開始から1ヶ月以内に、当事者は補充情報を提出することができる。

【ディスカバリ】

関連証拠についてのディスカバリが認められるが、**事実に関連する証拠に対する場合**に限られる。

【口頭審理】

可能

AIA Sec.6 § 326
37CFR42.223, 42.224

IPR

【補充情報】

PGRと同様

【ディスカバリ】

関連証拠についてのディスカバリも認められるが、**①証人に対するデポジション**
②正義の観点から必要と認められる場合に限られる。

【口頭審理】

PGRと同様に可能

AIA Sec.6 § 316
37CFR42.123

PGR

【立証義務】

請求人は証拠の優越 (preponderance of evidence) によって特許性がない旨、立証する責務を負う。

【和解による終了】

請求人及び特許権者双方から和解の申立がありUSPTO が受け入れた場合、PGRは終了する。

この場合、請求人に対しては禁反言は生じない。

和解及びその他の合意は書面により行われかかる書面は特許庁に保管される。

AIA Sec.6 § 325-326

IPR

【立証義務】

PGRと同様

【和解による終了】

PGRと同様

AIA Sec.6 § 315-316

PGR

【公衆の閲覧】

関連書類は、非開示の申立があった場合を除いて、公衆に閲覧可能。

決定

最終決定は、レビュー開始の通知から1年以内に行われる。正当な理由があれば6ヶ月以内に限り延長される。

和解申立がない場合、特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board : PTAB) が、異議を受けたクレーム又は追加された新クレームの特許性について決定を行う。

AIA Sec.6 § 325-326
37CFR42.200

IPR

【公衆の閲覧】

PGRと同様に可能

決定

PGRと同様

AIA Sec.6 § 315-316
37CFR42.100

PGR

不服申立

PTABの決定に不服がある場合、当事者は141～144条に従ってCAFCに控訴可能

禁反言（エストッペル）

PGRで既に提起された理由、或いは合理的に提起されるはずであったものと同様の理由には、その後の特許庁手続き、民事訴訟、ITC手続きにおける禁反言が生じる。なお、和解により終了した場合には、請求人に対しては禁反言は生じない。

中用権

PGRで認められた補正クレーム又は新クレームに含まれる製品を製造等する第三者は、再発行特許と同様に中用権を有する。

AIA Sec.6 § 325,328-329

IPR

不服申立

PGRと同様に可能

禁反言（エストッペル）

PGRと同様

中用権

PGRと同様

AIA Sec.6 § 315,318-319

PGR

併合

同じ特許に対して、2以上のPGRが提起され、それらの請求がPGRの審理開始を担保できると判断したら、それらの審理を1つに併合できる。

USPTOでの他の手続との関係

PGR係属中に、USPTOでの他の手続（真の発明者決定手続、再発行、再審査）が並行する場合、長官は、PGRや他の手続について、停止、移送、併合、終了させることができる。

AIA Sec.6 § 325
37CFR42.222

IPR

併合

審理併合については規定なし。
ただし、予備応答書提出後にさらにIPRが請求された場合、当該請求人を先のIPRに当事者として参加させる。

PTOでの他の手続との関係

PGRと同様

AIA Sec.6 § 315
37CFR42.122

PGR

再発行特許との関係

再発行特許に対して、請求人が元特許のクレームと同一又は狭いクレームの削除を要求した場合であって、元特許に対するPGR申立期間が既に過ぎている場合には、PGRは開始されない。

つまり、再発行特許が元特許のクレーム範囲を超えない場合、PGR申立期間は元特許に対するPGR申立開始から起算する。

AIA Sec.6 § 325

IPR

再発行特許との関係

規定なし

AIA Sec.6 § 315

PGR

確認訴訟との関係

(原則) 確認訴訟と並走しない。

(例外) 先に確認訴訟が提起された場合
PGRは開始されない。

先にPGRが開始された場合、確認訴訟は
以下の(A)(B)(C)の時点まで、自動的に停止
される。

(A)特許権者が裁判所に停止の撤回を求め
た時

(B)特許権者が請求人等に対して侵害訴訟
や反訴を提起する時

(C)請求人等が確認訴訟の却下を求めた時

なお、侵害訴訟での特許クレームの有効性を争
う反訴は、ここでいう特許クレームの有効性を
争う確認訴訟には該当しない。

AIA Sec.6 § 325

IPR

確認訴訟との関係

PGRと同様

AIA Sec.6 § 315

PGR

侵害訴訟との関係

規定なし

仮差し止め

特許査定日後、3ヶ月以内に特許侵害訴訟が提起された場合、PGRの申立てや審理開始を根拠に、特許侵害に対する仮差し止め請求の考慮を停止することはない。

AIA Sec.6 § 325

IPR

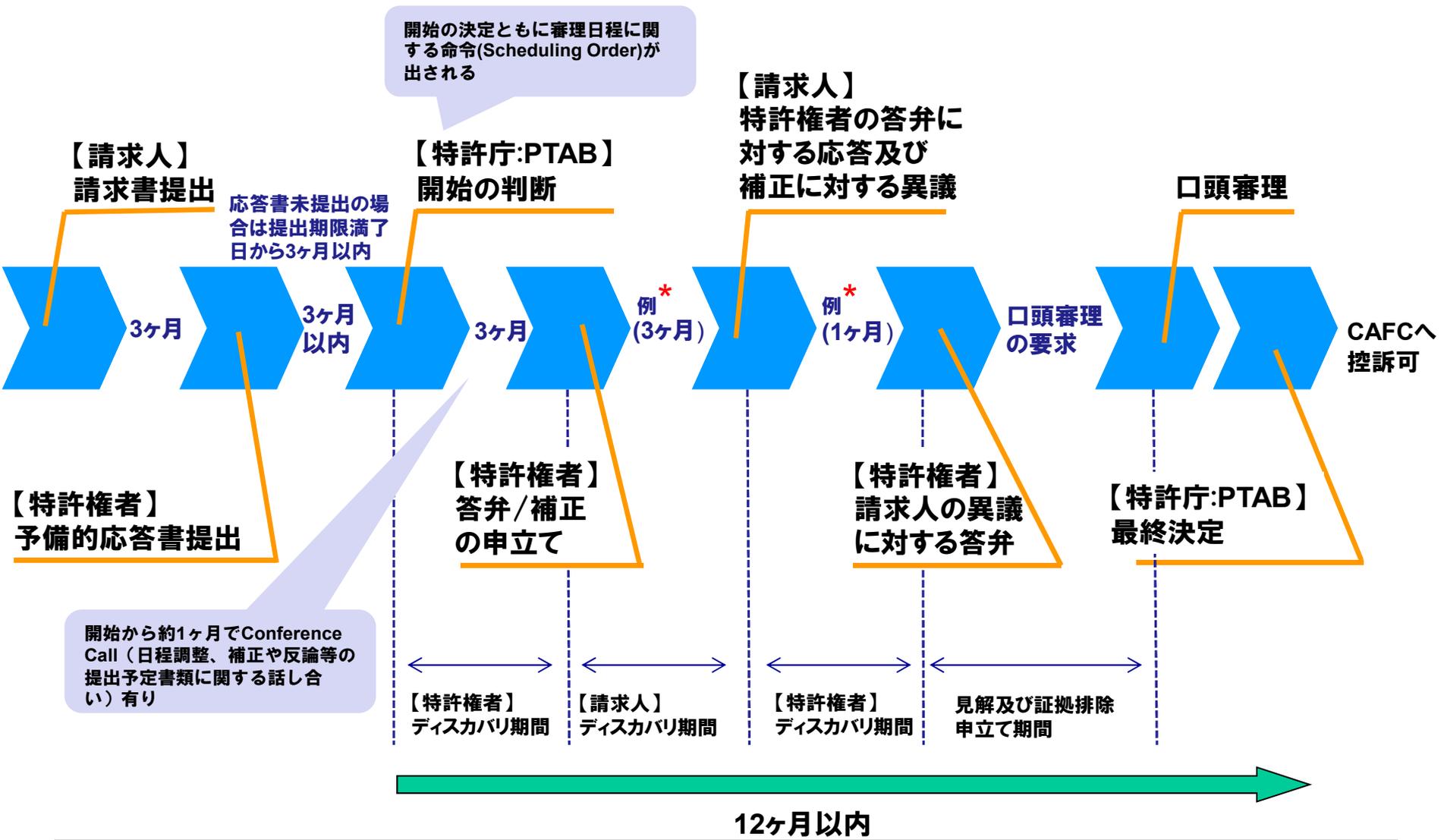
侵害訴訟との関係

請求人や利害関係人等に対する特許侵害を主張する訴状が送達されてから1年経過した後は、IPR請求されても、IPRは開始されない。ただし、時期の制限は、併合には適用されない。

仮差し止め

規定なし

AIA Sec.6 § 315



*上記の3ヶ月、1ヶ月の期間はUSPTO提示の審理モデルであり、期間の変更の可能性有り

PGR/IPR請求の際の留意点

■高速審理への対応

PGR,IPR手続きは、原則1年以内で終結する。
規定では、手続きは最大6ヶ月までの延長が許容されているが、USPTOは、「延長はめったにない」という見解を出している。
(当事者に過失が無い状況で新証拠が後から出てきて、特許の補正を余儀なくされた場合などが例として挙げられている)

Federal Register /Vol. 77 157/ Aug 14, 2012 48695参照

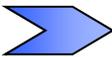
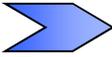
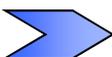
- ➡ 請求人は、請求前に入念に調査を行い、特許権者がし得る補正についても考慮する必要がある。
- ➡ 特許権者は申し立ての送達を受けたら、すぐに、補正や和解の可能性も含め、戦略を練る必要がある。

■米国代理人

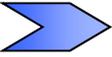
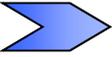
PGR,IPRでは限定的であるもののディスカバリが行われるため、プロセキューション専門の弁護士だけでなく、訴訟弁護士も含めたチームでの対応が好ましいと思われる。

PGR・IPR・査定系再審査との比較(1)

■請求時期

- PGR  登録日から9ヶ月以内
*改正法下の出願にのみ適用
- IPR  登録日から9ヶ月以降いつでも
*旧法下の出願に関しては発行日後いつでも
- 査定系再審査  いつでも

■請求理由

- PGR  限定されない
(101条やベストモードを除く112条も可能)
- IPR  特許・刊行物に基づく102,103条に限定
- 査定系再審査  特許・刊行物に基づく102,103条に限定

PGR・IPR・査定系再審査との比較(2)

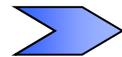
■開始要件のハードルの高さ



Federal Register /Vol. 77 157/ Aug 14, 2012 48702参照

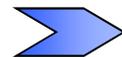
■請求人の対応

●PGR/IPR



答弁に対する応答や補正に対する異議など積極的に
審理に参加可能

●査定系再審査



補正に対する弁駁書提出のみで、その後は特許権者
一審査官の間で審理進行

PGR・IPR・査定系再審査との比較(3)

■コスト

- PGR ➤ 庁費用\$30,000 + 代理人費用
- IPR ➤ 庁費用\$23,000 + 代理人費用
- 査定系再審査 ➤ 庁費用\$12,000 + 代理人費用

■無効にできる可能性

- 査定系再審査 ➤ 争いの対象となった全クレームが無効となったのは**12%***
 * 第三者が請求した査定系再審査の場合の1981-2012年までデータ
http://www.uspto.gov/patents/stats/EP_quarterly_report_June_30_2012.pdf
- PGR/IPR ➤ 現時点では不明

【参考】

1999-2012年までのデータによれば、旧法の当事者系再審査では全クレームが無効になったのは**42%**

http://www.uspto.gov/patents/stats/IP_quarterly_report_June_30_2012.pdf

PGR・IPR・査定系再審査との比較(4)

■匿名請求

- 査定系再審査 ➡ 匿名での請求が可能
- PGR/IPR ➡ 利害関係人の明示が要求され、匿名請求はできない

■禁反言（エストoppel）

- 査定系再審査 ➡ 生じない
- PGR/IPR ➡ 生じる（和解の場合は生じない）

PGR / IPRでは、請求人が提起した理由以外に、合理的に提起されるはずであったものと同様の理由（"reasonably could have raised"）に関して生じる。
また、PGRは、IPRと異なり、請求理由が特許や刊行物に記載された先行技術に基づく新規性・非自明性欠如に限定されないため、「合理的に提起されるはずであった」として禁反言を生じる範囲が広い。例えば、PGRにおいて記載不備（112条）を主張していない場合、後の訴訟で記載不備（112条）を主張できない可能性がある。

PGR・IPRと裁判の比較(1)

■コスト

PGR・IPR < 訴訟

訴訟では少なくとも総コスト300万~600万ドル程度の費用が発生するとも言われており、一方、PGR / IPRは数十万ドル~と予測する代理人もある

■特許無効の立証の程度

PGR・IPR < 訴訟

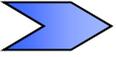
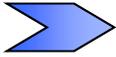
preponderance of evidence
証拠の優越性

clear and convincing evidence
明確かつ説得力のある証拠

訴訟では無効にするためのハードルが高い

PGR・IPRと裁判の比較(2)

■補正

- PGR/IPR  可能
- 訴訟  不可能

PGR / IPRは補正により権利強化に繋がる可能性もある

■ディスカバリの範囲

PGR・IPR  訴訟

PGRでは、審理においていずれかの当事者によって提示された事実に関する主張に限定される。
IPRでは証人に対するデポジションや司法手続上必要なものに限定される。

PGR・IPRと裁判の比較(3)

■審理スピード

PGR・IPR > 訴訟

PGR/IPRは原則**1年**以内に終了する

一方、連邦地裁における訴訟提起からトライアルまでの平均期間は**23.4ヶ月**
【参考】

Administrative Office of the United States Courts /2011 Annual report
<http://www.uscourts.gov>

ビジネス方法特許のPGRの経過措置

◆ビジネス方法特許について、暫定的に8年間に限り、特許発行日を問わず、PGR(CBM)において特許の有効性を判断する規定を設ける

■申立の要件

当該特許の侵害訴訟、差止請求権の不存在確認訴訟等の当事者、利害関係人等
cf. PGRでは訴訟当事者・利害関係人等に限られない

■申立の対象

ビジネス方法特許(発行日を問わない)
※通常の技術的発明の特許についてはPGRの審理対象となる

37CFR § 42.301

■申立期間

原則: 法案成立から1年経過時点(2012.09.16)以後、2020.09.15まで

例外: 最先の有効出願日が2013.03.16以降となるクレームを含む場合、
特許発行日から9ヶ月間(通常のPGR請求期間)を除く

(即ち、例外の場合、

- 登録から9ヶ月以内は、通常のPGRを請求でき、請求人の要件なし
- 登録から9ヶ月経過後は、ビジネス方法特許のPGRを請求可能)

AIA Sec. 18 (a)(2)(3), 37CFR § 42.303

2012.9月から施行開始となったCBMは、2013.3月末現在で16件請求されている

4. 補充審査

補充審査 概要

改正前

- ・ IDS開示義務違反など、誠実義務(Duty of Candor)や善意の義務(good faith)の違反により不衡平行為(inequitable conduct)が認定された場合、特許は権利行使不能や無効となる
- ・ こうした不衡平行為は、再審査や再発行により治癒不可



改正後

- ・ 登録された特許に関連する情報を、検討、再検討又は訂正を行うよう、USPTOに請求可能な補充審査(Supplemental Examination)制度を新設
- ・ 特許権者は、この制度を利用することで、**不衡平行為の治癒**を求めることが可能となり、後の訴訟において上記情報を不衡平行為の対象から除外できる。

AIA Sec. 12 § 257

2012.9月から施行開始となった補充審査は、2013.2月末現在で9件請求されている。

■請求人 特許権者

■請求事項

登録特許に関連する情報に関する、検討、再検討、あるいは訂正

■提出可能な情報

特に制限はない。例えば、先行技術情報（特許、刊行物、その他）、提出済みの宣誓書、発明者適格に関する声明等、様々な情報が含まれる。

■補充審査の実施

検討等を求めた情報が、特許性に関わる実質的に新たな問題 (Substantial New Question: SNQ) を提起するか否かが、請求日から3ヶ月以内に審査される。

■査定系再審査の命令

SNQを提起すると判断された場合、査定系再審査が命じられる。ただし、査定系再審査において、特許権者は304条に従う陳述書を提出できない。

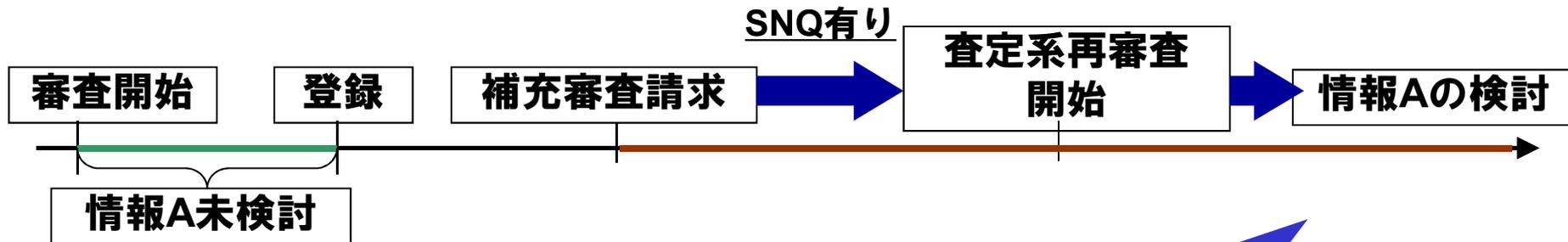
AIA Sec. 12 § 257(a)(b)

■権利行使不能からの保護との関係

【原則】

補充審査において情報が検討等された場合でも、以前の審査で検討等されなかった情報に関連する行為（例：その情報をIDS提出していなかった）に基づいて、**特許が権利行使不能にはならないよう保護される**。補充審査請求の有無は、282条における特許の権利行使可能性とは関係がない。

AIA Sec. 12 § 257(c)(1)



情報Aは後の訴訟において不衡平行為の抗弁の根拠にならない

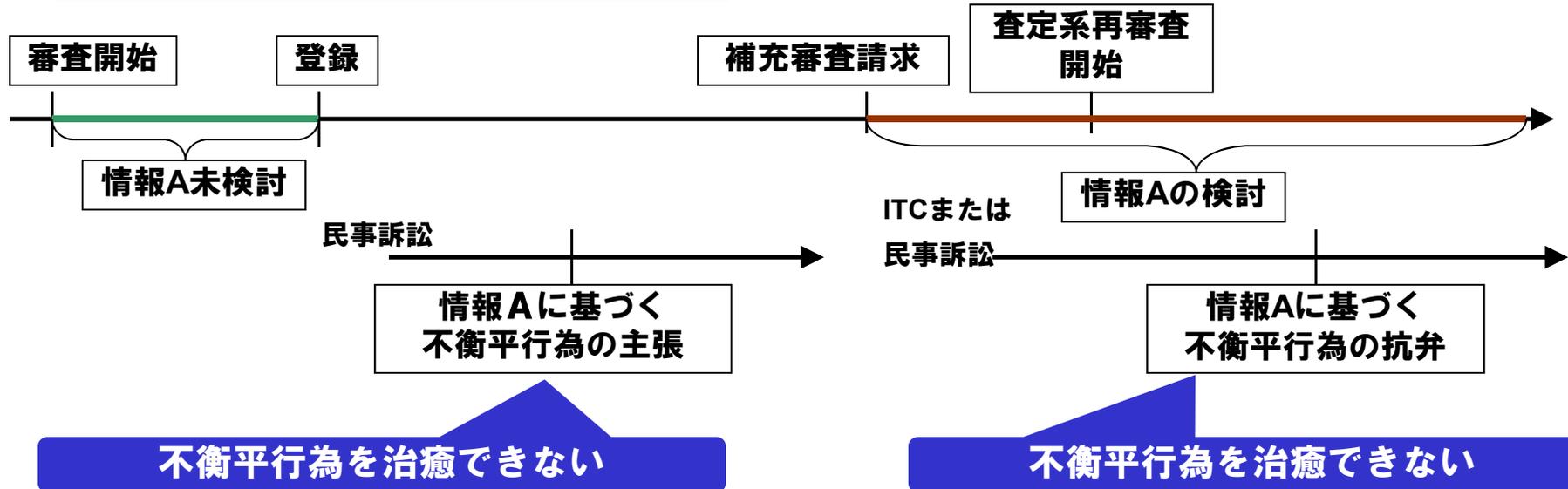
■権利行使不能からの保護との関係 【例外】

以下の主張・抗弁に基づく場合、**権利行使不能となる場合もある。**

- 補充審査請求日より前に民事訴訟（例：確認訴訟、侵害訴訟）で行われた主張や簡略新薬申請(ANDA)にて権利者が受け取る通知に記載された申請者の主張
- 補充審査あるいはその後の再審査が終結する前に、ITC手続や侵害訴訟が提起された場合、その手続や訴訟にて行われた当該検討等された情報に基づく抗弁

AIA Sec. 12 § 257(c)(2)

補充審査請求時期の留意点



侵害訴訟提起前に補充審査を完了しておく

再審査の審査期間を考慮して早めの準備が必要

被疑侵害者による確認訴訟提起前に補充審査を請求しておく

侵害停止を求める警告書やライセンスの機会を提供する旨の書面を被疑侵害者に送付する前に補充審査を請求しておくのが好ましい

■フロード（詐欺）

補充審査或いはその後の再審査の過程で、重要なフロードが発覚した場合、USPTO長官による無効クレームの取り消しを含めた措置に加え、司法長官による適切な措置を講じることができるよう、USPTO長官から司法長官に当該事項が機密事項として、非公開で通告される。

AIA Sec. 12 § 257(e)

これまで同様、著しく不誠実な不衡平行為はフロードと認定され、権利行使不能や無効となる恐れがある。

補充審査制度が新設されたからといっても、虚偽の宣誓書を提出したり等、実務担当者が不誠実に権利化手続きを進めてよいという訳ではなく、**これまで同様、誠実にIDS義務を果たすべき**である。

料金

\$16,500= 補充審査請求:\$4,400+査定系再審査:\$12,100

ただし、再審査が認められなかった場合は、庁費用の
\$12,100は返金される。

5. 特許表示

仮想表示

従来認められていた製品やパッケージへの特許表示に加え、“**patent**”或いは“**pat.**”という表記と共に、特許製品と関連づけて**特許番号を掲載する無料のウェブサイトのアドレス**の表記を特許製品に付す、仮想表示(Virtual Marking)を特許表示の一形態として新たに規定

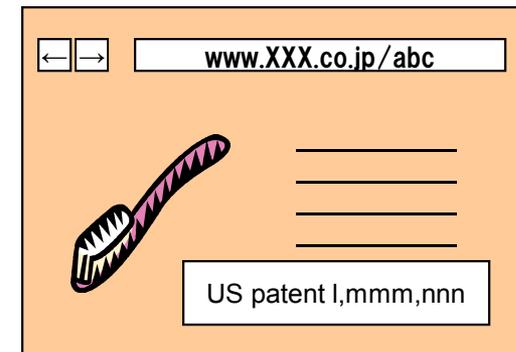
AIA Sec. 16 § 287(a)

イメージ図：



Pat. www.XXX.co.jp/abc

特許製品と特許番号
を関連づけた
無料ウェブサイト



仮想表示について

- 特許番号の追加、削除、書き換え等が容易、多数の番号表示が可能
- ウェブサイト上での特許番号管理のスキームを社内で構築する必要有り
- アドレス変更時の特許表示の効力については、現時点では明らかではなく今後の判例の動向に留意する必要がある。

虚偽表示

改正前

- ・ 公衆を欺く意図で虚偽表示を行った者に対し、虚偽表示(False Marking)を行った製品毎に\$500以下の罰金が科せられた
- ・ その者に罰金を科すよう**何人も**訴えを起こすことができた 35USC § 292



改正後

- ・ **合衆国のみが**、虚偽表示に基づく罰金の支払いを科すよう訴えを起こすことができる
- ・ **虚偽表示により競争を阻害された者のみが**、損害賠償の支払いを求めて訴えを起こすことができる
- ・ 製品をカバーする存続期間が満了した特許についての表示は、**公衆を欺く意図での虚偽表示には当たらない**
- ・ 本改正は、施行日前に提訴された虚偽表示訴訟にも遡及的に適用

AIA Sec. 16 § 292

虚偽表示を理由とする訴訟の動向

2009年12月のForest Group判決以降に数多く見られた虚偽表示訴訟の提起数は、上院にて改正特許法案(S. 23)が通過した2011年3月以降急減した。

6. その他

改正前

- 特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては、被疑侵害者は、抗弁として、112条（記載要件）の不備を理由とする特許又はクレームの無効の主張の基礎とすることができた
- 優先権を発生させる上で、112条を充足することが要求されていた

35USC § 282



改正後

- 特許の有効性又は侵害に関する訴訟における112条の不備を理由とする無効の抗弁のうち、ベストモード開示義務違反は、特許又はクレームを削除すべきとの主張や、無効又は権利行使不能との主張の理由とすることはできない
- 優先権を発生させる上で要求された112条の充足のうち、米国国内出願、PCT出願においては、ベストモード開示は除外された

AIA Sec. 15 § 282

ベストモード開示義務違反について

- 従来は無効理由であったが、改正により**無効理由から除外**された。
- 付与後異議申立（PGR）においても、ベストモード開示義務違反を主張することができない。
- 優先権の利益を受けるために、米国国内出願においてはベストモード要件は必要とされない。
一方、外国出願を基礎とする優先権主張出願を行う場合、旧法119条(a)にも拘わらず、判例及びMPEPにおいて当該外国出願に対してベストモード要件が必要とされてきた。条文上は改正法も旧法と同一であるが、MPEPが改訂されていないため、優先権の利益を得るために外国出願についてもベストモード要件が必要とされないか明確ではない。
今後、改訂されるMPEP及び判例の動向に留意する必要がある。
- 審査段階における**拒絶理由の根拠**として、112条におけるベストモード開示義務は、引き続き残るため、従来の実務と同様にベストモードを開示すべきと思われる。

先使用抗弁の拡大

改正前

- **ビジネスの方法の使用に限って**、先使用の抗弁が認められていた
- 先使用の抗弁は、合衆国内において、善意で、特許クレームの主題の有効出願日の少なくとも1年以上前に、商業的に使用していた場合に認められる

35USC § 273



改正後

全ての技術の使用について、合衆国内において、善意で、特許の有効出願日又は102条（b）の例外規定に基づく主題の公表日の少なくとも1年以上前に、商業的に使用していた場合、侵害に対する抗弁とすることができる

AIA Sec. 5 § 273

■立証責任

先使用の抗弁を主張する側が、**明白で説得力ある証拠**(clear and convincing evidence)によって立証する責任を負う。

■先使用权者の範囲

先使用の抗弁は、**商業的な使用**をしていた企業のみならず、**その統制下にある企業や共通して統制されている企業**にも及ぶ。

■譲渡・移転

先使用の抗弁は、関係する企業全体又は事業部門の**善意の譲渡又は移転の一部として取得された場合**に可能となる。
また、**使用されていた場所についてのみ**主張することができる。

AIA Sec. 5 § 273

■先使用の抗弁の範囲

先使用の抗弁は、特許の全クレームに基づいて包括的に許可されるのではなく、**商業的に使用された特定の主題のみを対象とする。**

但し、主張される主題についての使用量の変化及びクレームされている主題における改良であって、その特許に関して明示してクレームされている範囲の主題にも及ぶ。

■商業的使用の放棄

主題の商業的使用を放棄した者は、放棄の日の後に行われた行為に関して抗弁を立証する際、**放棄の日前に行った活動に依拠することができない。**

■大学関係特許の例外

大学関係の特許には、先使用の抗弁を用いることはできない。

AIA Sec. 5 § 273

先使用の抗弁の留意点

- 米国内での商業的使用が対象となるため、日本国内のみで商業的使用を行っていても、当然ながら先使用の抗弁は認められない。
- 立法趣旨より、先使用が適用になるのは製法特許に限られ、最終物・装置等には適用されないと考えられる。なお、最終物・装置等は102条(a)(1)の公然実施に該当することになるため無効理由を有することになる。
- 先使用抗弁は、先発明主義を採用していた米国においては、1999年に導入された歴史の浅い制度であるため、今後、USPTOにより制定されるルール及び判例の動向に留意する必要がある。
- 以下のような事項については条文からは明らかではないため、今後USPTOにより制定されるルールや判例の動向に留意する必要がある。また、立証責任は、明白で説得力ある証拠(clear and convincing evidence)が求められ、確実な証拠資料を残しておく必要がある。
 - ・使用量の変化や使用されていた場所
 - ・商業的使用が認められる閾値、立証に必要とされる証拠
 - ・商業的な使用をしていた企業の関係会社（統制下にある企業や共通して統制されている企業）にも及ぶとされるが、その具体的な定義

訴訟参加及び審理併合の要件

改正前

特許不実施主体(NPE:Non-Practicing Entity)等が、数十もの複数の被告を同一の侵害訴訟で提訴する事例が多く見られた

改正後

- 原告が以下の**2つの要件を立証できなければ**、複数の被疑侵害者を共同被告として**1つの訴訟に参加させたり、複数の訴訟の審理を併合できない**
 - (1)同一の侵害行為が、同一又は一連の取引や事案に関連、あるいはそれを起因としていること
 - (2)全ての被告に共通する事実問題が存在すること
- 複数の被疑侵害者の各々が特許を侵害するという理由だけでは、訴訟参加や審理併合は行われない
- 2011年9月16日以降に提起される訴訟に適用

AIA Sec. 19 § 299(a)(b)

訴訟参加及び審理併合について

- 原告が多数の被疑侵害者を同一の訴訟にて提訴するのが困難になる。
- 被疑侵害者毎に個々に訴訟を起こす必要が生じるため、原告にとってコストや手間が増大する。原告は的を絞って訴訟を起こすことが考えられる。
- 一つの訴訟における被告数が減少することで、これまでに比べ、訴訟の移送がしやすくなる。
- 施行前日までに、駆け込みで、多数の被告を対象とする侵害訴訟が数多く提起された。

その他

◆USPTOのファンド

Patent and Trademark office funding

特許商標料金積立ファンドを新設

AIA Sec. 22 § 42(c)(2)

USPTOによる年度内の料金収入が歳出法に定められた上限額を超えた場合、このファンドに繰り入れられUSPTO予算として利用される。

◆弁護士の助言

Advice of counsel

Knorr-Bremse v. Dana Corpの結論を成文化

AIA Sec. 17 § 298

被疑侵害者が弁護士の見解を得なかったことにより、故意侵害があったとは推定されない。

◆サテライトオフィスの設置

Satellite offices

2011年9月16日から3年以内に米国内にサテライトオフィスを新設予定

AIA Sec. 23 § 24

2013年7月13日にミシガン州デトロイトに設立（名称はElijah J. McCoy USPTO）

今後、ダラスフォートワース、デンバー、シリコンバレーにも設立予定

施行日	項目 AIA. Sec.	対象
法案成立日 (2011年9月16日)	ベストモード開示義務違反の抗弁廃止 Sec. 15(c)	法案成立日以降に開始される手続
	先使用抗弁の拡大 Sec. 5 (c)	法案成立日以降に発行される特許
	特許表示 Sec. 16(a)(2), (b)(4)	法案成立日以降に係属中又は開始されるcase
	特許が付与されない発明 Sec. 14(e), Sec. 33(b)	法案成立日以降に係属又は提出された出願
	複数の被告の訴訟参加及び審理併合の要件 Sec. 19(e)	法案成立日以降に開始される民事訴訟
法案成立から10日後 (2011年9月26日)	特許庁料金（サーチャージ） Sec. 11(i)(2)	同左
2011年10月1日	USPTOのファンド Sec. 22(b)	同左
法案成立から60日後 (2011年11月15日)	電子ファイルによらない出願 Sec. 10(h)(2)	同左

施行日	項目 AIA. Sec.	対象
法案成立から1年後 (2012年9月16日)	発明者の宣誓書と宣言書 Sec. 4(e)	施行日以降に提出された出願
	譲受人による出願 Sec. 4(e)	施行日以降に提出された出願
	付与後異議制度(PGR) Sec. 6(f)(2)	最先の有効出願日が2013年3月16日以降のクレームを含む特許。
	当事者系レビュー制度(IPR) Sec. 6(c)	特許（施行日以前の発行も含む）
	情報提供制度 Sec.8(b)	出願（施行日以前の提出も含む）
	ビジネス方法特許に関するPGRの例外 Sec.18(a)(2)(3)	ビジネス方法特許（施行日以前の発行も含む）が対象、施行日から8年で廃止
	補充審査 Sec. 12(c)	特許（施行日以前の発行も含む）
法案成立から1年半後 (2013年3月16日)	新規性、非自明性 Sec.3(n)	最先の有効出願日が施行日以降となるクレームを含む、特許出願、特許
	真の発明者決定手続き Sec.3(n)	最先の有効出願日が施行日以降となるクレームを含む、特許出願、特許

本資料の改訂履歴

■第1版（2011年10月21日）

■第2版（2012年3月31日）

作成：2011年度 国際第一委員会 第1WG

橋本治郎（リーダ、日本電気株式会社） 落合綾子（塩野義製薬株式会社）

阿部高士（株式会社東芝） 風間進二（旭化成株式会社）

伊藤ふみ（株式会社神戸製鋼所） 高橋伸行（ヤマハ株式会社）

井上忠之（川崎重工業株式会社） 中木村暁利（日東電工株式会社）

小倉俊郎（ハウス食品株式会社） 野村拓司（株式会社リコー）

大橋孝司（副委員長、パナソニック株式会社）

■第3版（2012年12月3日）

作成：2012年度 国際第一委員会 第1WG

井上忠之（リーダ、川崎重工業株式会社） 寺井勝俊（株式会社日立製作所）

落合綾子（リーダ、塩野義製薬株式会社） 中島洋介（株式会社神戸製鋼所）

井上輝哉（キヤノン株式会社） 沼尾吉照（株式会社東芝）

越後友希（第一三共株式会社） 宮島哲也（花王株式会社）

小倉俊郎（ハウス食品株式会社） 山田聖哉（ヤマハ株式会社）

丹下聖子（富士通テクノリサーチ株式会社） 橋本治郎（副委員長、日本電気株式会社）

三浦和恵（副委員長、トヨタテクニカル
ディベロップメント株式会社）