

## 米国特許法改正案概要と動向

服 部 健 一\*

**抄 録** 米国特許法改正案は下院でSmith議員の主導の下に10議員が支持するH.R.2795原案，それを修正したH.R.2795 Smith修正案，そして産業共同案がそれぞれ先発明を若干加味した先願主義を提唱してきた。

しかし抜本的改正を危ぶむ下院Berman/Boucher両議員は異議申立や損害賠償のみに絞ったH.R.5096を提案してきた。そして更にそれらの改正法案での審議結果を反映させたHatch（上院）/Leahy（下院）が提唱したS.3818が出された。このS.3818が先願主義の点についてはH.R.2795 Smith修正案をそのまま取り入れたこと，そして両議員の提案であることは重要な意味を持つ。

しかし，これらの改正案は米国議会が秋の選挙のため今会期が実質的に10月6日に閉会したため成立する可能性はまずないが2007年会期に再提案されることはまず間違いなく，米国特許法改正の審議は2007年に本格的になるものとみられる。そして，選挙の結果，上院は民主党が多数党になったが，今回の特許法改正は両院の支持があるため悪い影響はないであろう。更に，WIPOのBグループの41ヶ国が先願主義に統一することを審議することを同意したと伝えられるがこの機構は各国特許庁の集団であるので，特許改正法の原動力が議会にある米国への影響は少ないと考えられる。

本稿はこれまでの2年間の米国議会での審議を基にして作成，提案されたS.3818 Hatch/Leahy案を中心にして改正内容を解説してある。

### 目 次

1. はじめに
  2. 特許法改正案提案の経緯
  3. S. 3818の主要改正点
    3. 1 100条（定義）
    3. 2 102条（新規性・先願主義）
    3. 3 135条（a）（発明者認定）
    3. 4 115条（宣誓書）
    3. 5 118条（出願人）
    3. 6 284条（損害賠償・故意侵害の適正化）
    3. 7 285条（弁護士費用支払いを強制）
    3. 8 282条（フロード規定の導入）
    3. 9 273条（先使用権拡大）
    3. 10 271条（f）（部品輸出侵害の廃止）
    3. 11 311～323条の修正（登録後レビュー請願制度に変更）
    3. 12 122条（情報提供，全出願公開）
    3. 13 米国裁判所法第1400条（裁判地：Venueの改正）
    3. 14 連邦民事訴訟法第1292条（クレーム解釈を中間控訴可）
    3. 15 6条（特許公判審判部）
    3. 16 本改正法案発効日
  4. S. 3818とH. R. Smith案及び産業共同案のその他比較
    4. 1 102条（先願主義）
    4. 2 異議申立制度
    4. 3 その他
  5. 今後の行方
- ### 1. はじめに
- 米国議会はこの秋の選挙のために10月6日に実質的に閉会したため上院，下院の合計4つの特許法改正案が2006年中に成立する可能性はほ

\* 米国特許弁護士 Ken-Ichi HATTORI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とんどなくなった。しかし米国特許業界の特許法改正の要求は非常に強いものがあるので2007年1月からの新しい会期に全く同じ法案（上院Hatch案は時にその可能性が高い）か、あるいは若干修正されて（下院案はその可能性が高い）再び提案されることはまず間違いがなく、2007年には本格的な審議が行われると期待される。

いずれにせよ米国特許法改正案については下院の方では昨年以來H.R.2795原案（Smith/Berman/Boucher等10議員，2005年6月8日），H.R.2795 Smith修正案（Smithのみ，2005年7月26日），産業共同案（Coalition：2005年9月1日），H.R.5096案（Berman/Boucher議員，2006年4月5日）の4つの法案が発表されており，この一年間に渡って審議されてきたが，上院の方はS.3818案（Hatch/Leahy）がこの8月3日にやっと発表されたばかりである。

このS.3818はHatch，Leahyという民主党，共和党の両党が支持する改正法案ということと，下院の4つの法案について出された各界の意見を取り入れてまとめられたものだけにより問題が少なくなっているという点で重要である。

しかし，先願主義への移行等を含む抜本的な特許法改正は大企業のほとんどは強力にバックアップしているものの，個人発明家，中小企業（恐らくインターフェアランス弁護士も）の反対は今なおあるので，産官学の意見の一致を見るためにはなお紆余曲折は十分あると考えられる。

特許業界一般の見方では，過去の特許法改正では特許期間を出願から20年にした時や公開制度を導入した時でも2，3年はかかっていたので，今回の大改正には最低でも3，4年はかかると考えている者が多い。

するとこれらの先願主義導入の改正案は最初の提案から一年半ほど経っているので，あと2，3年はかかる可能性はある。

いずれにせよ，以下に各改正法のこれまでの

提案経緯を説明すると共に，各改正案の比較等は上記した理由からS.3818を中心にして紹介したい。なお各条文の和訳及び解釈は部分的なものも多く，あくまで仮訳であり，仮解釈でもあることを留意されたい。

## 2. 特許法改正案提案の経緯

米国特許法の問題は数年前から連邦取引委員会（FTC）や全米科学アカデミー研究協議会が調査，研究し，後者は「21世紀の特許制度」のレポートを発表してきたが，その結果を基にした改正案は昨年の2005年6月8日に下院のSmith議員の主導の下に，Berman，Boucher等も含む10議員がサポートする純粋な先願主義といえるH.R.2795原案がまず発表された。同時に現在の特許制度に最も批判的な情報産業，特にマイクロソフトが中心になって特許法改正を全面的に支持してきた。

しかし，バイオ産業は強い現行特許制度を好み特許改正に反対で，また特に1年以内の先行技術を発明日で回避する現行プラクティスを全面的に否定する案に賛否が色々あったので，先願主義に先発明主義を多少加味してSmith議員自ら修正したH.R.2795 Smith修正案が2005年7月26日に発表された。つまりこの案は先後願関係の出願については先願主義で決定するものの，先行技術については1年以内に限り発明日で回避できる現行102条(a)のプラクティスをそのまま維持した準先願主義であった。その後，H.R.2795の発明日に基づく救済を除外してそれに代わり，先に発表した場合には発表日に優先権を与えるというSmith議員の地元学会の強い要求を取入れた産業共同案（coalition）が2005年9月1日に発表された。

この頃から先願主義のあり方や特許法の抜本的改正が混沌としてきてその後半年位は審議が中断された。そして審議が再開された2006年に入って，H.R.2795原案を支持したBermanと

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

Boucher議員が先願主義をあきらめて、差し止めや故意侵害の規定を適正化するというH.R.5096が4月5日に突然発表された。そのため先願主義移行はやはり無理かという印象も出てきた。一方、上院Hatch議員が検討してきた上院の改正案は、2006年初めの頃から発表間近かと言われてきたが、中々発表されなかった。

こういう動きの中で現行特許法プラクティスの中で最も問題視されている差し止めに関するeBay事件の最高裁判決が5月15日に発表された。この最高裁判決によると差し止めは最近のCAFC判決のように自動的に認められるべきものではなく、283条の規定が明記しているようにエクイティ（正義公正）の観点を考慮し、バランスを検討した上で決定すべきであるという結論になっており、それ以来、地裁とCAFCの両方で差し止めを簡単に認めない判決が出ている。更に米国特許庁は、H.R.2795原案で提唱された継続出願プラクティスの改善提案を基に大幅に制約する規則案を発表し、各界の意見を徴収している。

このため情報産業が非常に強く問題視していた点の内の一律的差し止めや継続出願の乱用は大幅に改善されるようになりつつある。

このような動きから特許制度の抜本的改正の必要性に若干の疑問が投げかけられている中で上院のHatch議員はこれまでの下院改正案やヒアリング結果を考慮して上院改正案を何度も修正してきたとみられ、満を持した形で2006年8月3日になってようやくS.3818が発表された。

この上院S.3818は共和党議員Hatch及び民主党議員Leahyの両党議員の提案によるもので、それまでの下院の特許法改正案についての先願主義、異議申立制度、フロード、故意侵害等の重要点に関する過去のヒアリングの全てを十分考慮し、修正してきたあとがみられる改正案であり、且つ両党の支持があるので、それだけ非常に意義がある案であると思われる。

### 3. S.3818の主要改正点

S.3818改正案の主要な点は以下の通りである。

#### 3. 1 100条（定義）

現行の100条に「有効出願日（effective application date）」を追加し、この有効出願日は最先の優先権主張日、PCT出願等については最先の出願日であると定義している。

そして、以下の改正102条（先願主義、新規性）における出願日は現行法の一部にみられるような米国出願日を基準にするという記載は全てなくなり、全て有効出願日で規定しており、それだけ内外国差別がなくなっているといえる。

また、100条の改正はこの有効出願日に関しては3つの改正案全てで同一である（H.R.5096は100条や102条の修正を一切行っていない）。

#### 3. 2 102条（新規性・先願主義）（注：S.3818の102条(a)(b)の改正案は下記の(b)(2)のグレース期間の規定がある点を除くとH.R.2795 Smith案と完全に同一である）

その改正案は以下のようにになっている。

102条：特許性の条件；新規性

(a) 新規性；先行技術—クレーム発明についての特許は下記の場合得られない。

(1) クレーム発明が以下の時期に既に特許され、印刷物に記載され、あるいは公知になっていた場合

(A) クレーム発明の有効出願日から1年を超える（more than 1 year）前、または

(B) 出願人のクレーム発明の有効出願日の前の1年以内に（one year or less）、且つそ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の出願人の発明の前にその発明が特許され、印刷物に記載され、あるいは公知になっていた場合

- (2) クレーム発明がその有効出願日前に他者によって出願され、且つ151条ないし122条(b)の規定により公開された出願ないし特許に記載されていた場合

(b) 先行技術に対する制限

- (1) 冒認ないし共通譲受人の例外  
前記(a)(2)項(先後願出願)の規定で先行技術になる主題でも、下記の場合は先行技術にならない。

(A) その主題を発明者(ないし共同発明者)から直接ないし間接的に得ていた場合；  
または

(B) その主題ないしクレーム発明が有効出願日前に、同じ者に所有されていたか、あるいは譲渡の義務があった場合

- (2) グレース期間(下院のいずれにもない規定)

クレーム発明の有効出願日の1年未満(注: less than one year)内の先行技術に記載されていた主題は、もしクレーム発明の主題が102条(b)項の規定で先行技術になった日より前に発明され、且つその主題が発明者ないし出願人から直接的あるいは間接的に得られた場合には(a)項ないし103条(自明)の基で特許性は否定されない

公共使用や販売があった場合には特許が得られないという絶対禁止(absolute ban)を示す現行法102条(b)に相当する規定である。現行法102条(b)と比べると「特許され、印刷物に記載され」という点は同一であるが、公知については現行法は「公共使用(public use)または販売」という用語になっているがS.3818では「公知(public known)」という用語になっている点で異なるが、公共使用と公知はほぼ同じ意味と考えられる。するとS.3818では販売が絶対先行技術から削除されている点で顕著に異なる。また、現行法102条(b)では公知や先販売については米国内に限定されているが、この改正法案の公知にはその限定がないので世界公知制を採用している点で異なる。

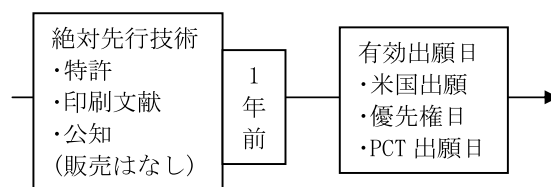


図1 102条(a)(1)(A)絶対先行技術

この1年を超える前の先行技術が絶対先行技術になるという(a)項が102条の最初の条文になっていることは、有効出願日の1年以内の先行技術は以下の条文が示すように条件的先行技術でしかないことを意味しているといえる。

そしてこの(a)項については3つの改正法案で全て同一内容の条文であるのでこの考え方は全ての改正法案に共通するものである。

また、この規定は1年前の先行技術は新規性を絶対的に禁止する(absolute bar)という米国独特の規定であるが、有効出願前に発表しても良いというグレース期間を意味するものではない。

(a)(1)(A)(絶対先行技術)について

この規定は有効出願日の前の1年を超える前に特許になっていた、印刷物に記載されたり、

(a)(1)(B)(発明日)について

この規定は有効出願日前1年以内の先行技術

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

は発明日で回避できる規定であり，現行102条(a)のプラクティスと同じである。このように発明日の要素はS.3818でも依然として残っている。

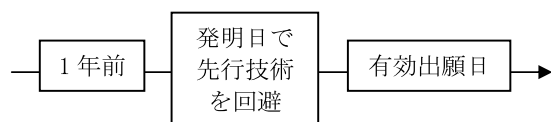


図2 102条(a)(1)(B)発明日の活用

この(B)項の規定には現行102条(a)のように「他者によって (by others)」というような限定は一切ないので「印刷物に記載され，あるいは公知になった」とは他者のみならず発明者自身の発表も含むのであろう。

問題は発明者自身の公開公報も含むかであるが，以下の理由によって現行法と同じように含み，やはり回避できるのであろう（発明者自身の公開公報を公開されてから1年以内であれば回避できるとすると実質的にグレース期間が2年半まで延びると日欧特許業界が問題視している）。

- ① 先後願関係の出願は以下の(a)(2)以降に規定されているが全て発明者（ないし出願人）が異なる場合であって，発明者（ないし出願人）が同一の場合は(a)(1)に含まれないと解釈できること
- ② 現行法でも102条(a)，(b)とに「印刷物に記載され」と記載され，(e)には先後願の規定があるが，公開公報は印刷物の記載に入ると解釈され102条(b)が適用されていること
- ③ 本来この本人自身の発表の問題はグレース期間の問題であるが米国は現行法でも上記条文解釈上の状況をグレース期間と呼んできており，且つこのS.3818には後述する(b)(2)のグレース期間の明記はあるがそれは冒認の問題のみに絞った規定

であると考えられること

以上の解釈が正しいとして，ここである発明者が発明Aを出願（先願）し，その公開日（あるいは特許日）の後に発明A+Bを出願（後願1）した場合を考えてみる。

もしA+Bの出願がAの公開日（特許日）から1年を超えていれば102条(a)(1)(A)の絶対禁止により，Aの部分は先行技術になる。

しかし，A+Bの出願がAの公開日から1年以内の場合は，A+Bの発明は当然その公開日より前であるのでこの(B)の規定により先行技術にならないように解釈できる。

ところが後願2が全く同じ発明Aの場合でも同じことがいえるのである。

理由は発明Aの発明日は先願の出願日かそれ以前なので先願の公開日より必ず前だからである。勿論後願はダブルパテントの拒絶になるが先願を取り下げれば後願は特許になる。

つまり発明者自身の公開公報（特許）後，1年以内に改良発明を出願しても自身の公開公報（特許）が先行技術にならない現行法上のプラクティスはなお生きているのであろう。

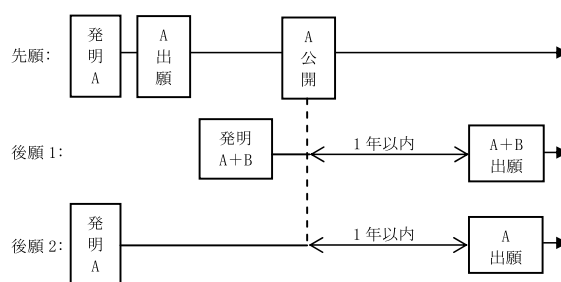


図3 同一発明者による先後願出願

(a)(2)(先願主義)について

発明者が異なる先後願出願があった場合には，早い有効出願日（優先権主張日PCT出願日）を有している先願に特許が許可されるので発明日には一切関係のない先願主義を規定する条文であり，日本特許法の29条の2と同じとい

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

える。

結局S.3818（そしてH.R.2795 Smith案も）は、現行法102条(a), (b)を維持し、(c)～(g)を廃止した先願主義であり、改正法(a)(2)項の規定により、特許出願が2つ以上ある場合には先願者に特許が与えられるので先願主義であるものの、(1)(B)の規定により他の先願がない場合には出願人は先行技術が有効出願日から1年以内であれば、その先行技術よりも自身の発明日が前であることを立証する事によって克服する事ができるようになっている準先願主義といえる。

#### (b)(1)(先願主義における例外) について

102条(b)(1)は、(a)(2)の先願主義が適用されない例外規定を示し、(A)の規定は先の有効出願日を有する出願が冒認であったような場合で、(B)は同じ会社内での発明のように先願の出願が後願と同じ出願人に帰属する場合の例外である。

以上までの102条の規定はH.R.2795 Smith案と完全に同一である。

#### (b)(2)(グレース期間) について

この(b)(2)のグレース期間を明記する規定は、H.R.Smith案にも産業共同案にも一切ない規定である。この規定は第三者が発明者の発明を冒認ないし、勝手に流用して発表して先行技術となった場合は発明は当然その前であるので出願の特許性は否定されない（1年を超える前の場合には102条(a)(1)の絶対先行技術により特許性が否定される）というグレース期間を明記した規定である。逆にいうと、自分の発明を第三者が勝手に発表した場合には、1年以内に出願すれば救われるという規定である。

逆の解釈として、グレース期間を明記したにも拘わらず発明者自身が出願前に発表した場合（自身の公開公報を含む）を(b)(2)に規定しなかったことは、それをグレース期間から外し

たと解釈できなくはないが、前述した(a)項の条文の解釈が正しいとすると、むしろ冒認の場合にグレース期間を明記して認めたと解釈するのが妥当であろう。

また、102条(a)(B)では1年以内（注：1年を含む）になっているが、このグレース期間の規定に何故か1年未満（注：1年を含まない）のグレース期間となっているが、この違いの理由は不明である。

### 3.3 135条(a)(発明者認定)

現行法の135条の内容はインターフェアランスの規定であるが、これを廃止し、先願の出願人が真正の発明者であることの立証手続きを規定するように修正される。これは下院のH.R.2795 Smith案と産業共同案（両者は135条(a)は完全に同一の記載である）と比べて下線の部分で異なっている。

#### 135条(a)特許を得る権利についての紛争

(1) 発明者の権利のコンテストの提起  
出願人は同じ発明を有する出願の最初の公開から12ヶ月以内に提起を行う。

特許庁長官はどの出願人に特許を与えるか決定するために発明者の権利のコンテストを行わなければならない。

#### (2) 条件

以下の場合にはコンテスト手続きは行わない。

(A) コンテストを要求する出願人の出願が、先行出願の有効出願日から18ヶ月以内に  
出願されていなかった場合、  
そして

(B) その出願が、出願の最先の有効出願日から1年以内に、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

先行出願のクレーム発明と  
実質的に同じクレームを有  
していない場合

- (3) 特許トライアル審判部の決定  
同部は(A)特許に対する権利の問題と、(B)発明者の訂正と、(C)特許に対する権利の最終決定を下す。
- (4) 審判部は最初の出願が特許されてから3ヶ月後まで手続きを延期することが出来る。
- (5) 最終決定の効果

審判部の最終決定に対して控訴しなければ特許の問題のクレームは削除される。

<解説>

上記の(2)(A)の規定は先行出願の18ヶ月公開公報を見た後で出願されたものについてはコンテストの対象にならないという規定である。これは数年前に公開制度導入後、公開公報を見てあわてて出願を行い、インターフェアランスを要求する出願人が少なからずいるので、そのような乱用を防ぐためとみられる。またこういう出願人はそもそも出願の意思がなかったのに他人の出願を見てから出願に踏み切ることが多いためという理由もあろう。

(2)(B)の規定は、現行のインターフェアランスの基での類似規定であり、先行出願のクレームと同じクレームを先行出願の最先有効出願日から1年以内(注:現行インターフェアランス法では特許許可の日から1年以内)に有していなければコンテストは行われず、という規定である。

H.R.2795 Smith案及び産業共同案には上記(2)(A), (B)の規定はない。

### 3. 4 115条 (宣誓書)

115条に宣誓書の記載の仕方を詳細に規定

<解説>

宣誓書の記載のあり方は現行法では施行規則§1.63~1.69に詳細に規定されているが、これを特許法自体に詳細に規定する案である(内容は省略)。S.3818の115条の修正案はH.R.2795 Smith案と同一であるが、産業共同案はこれらをわずかに修正している。

### 3. 5 118条 (出願人)

118条に発明者以外の出願を可能とするように規定

<解説>

発明者以外の者、即ち譲受人、譲受の権利のある者、そして発明について十分な所有権益(proprietary interest)のある者が特許出願をできることにする規定で、この規定の内容は3つの改正案共に同じである。

### 3. 6 284条 (損害賠償・故意侵害の適正化)

現行284条のリーズナブルなロイヤルティの規定を(a)とし、その以下に下記の規定を追加する。

284条追加事項

- (2) リーズナブルなロイヤルティの計算において下記事項を参照する。
  - a. 侵害者の貢献, ビジネスリスクを考慮
  - b. 通常実施権の条件
  - c. その他の事項

(b) 故意侵害

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- (1) 損害賠償の増加  
裁判所は故意侵害を認定した時は仮保護の権利を除いて損害賠償を3倍まで増額できる。
- (2) 裁判所は特許権者が下記の事項を明白且つ説得力ある証拠で立証した時のみに故意侵害と認定してもよい。
  - (A) 侵害者が特許権者から侵害通知書面を受領して調査の機会を得てから侵害行為を行った場合
  - (B) 侵害者が故意に特許をコピーした場合
  - (C) 特許侵害判決後に軽微な(colorably)設計変更を行って侵害した場合
- (3) 書面通知—書面通知は下記を満足した時のみ十分といえる。
  - (A) 侵害者が客観的にリーズナブルに特許訴訟を覚知するように十分に侵害行為を述べていること
  - (B) 特許の各々のクレームと、各々の製品あるいは方法、そしてそれらの関係を詳細に特定していること
- (4) 故意侵害に対する制限
  - (A) 一般—裁判所は侵害者が特許は無効か権利行使できないか、あるいは特許侵害がないかという十分な情報を得て、善意で信じていた場合には故意侵害を認定してはならない
  - (B) 報告され善意で信じていた場合とは

- (i) 弁護士のアドバイスを受けていた場合
  - (ii) 特許を見出してから設計変更を行っていた場合
  - (iii) その他の適切な証拠
- (C) 証拠—弁護士のアドバイスを証拠として出さないことは故意侵害とは関係がない
- (5) 訴状における制限—特許権者は特許が無効でなく、権利行使可能で特許侵害があると認定されるまでは故意侵害を主張してはならない。  
裁判所は、陪審員なしで故意侵害を認定しなければならない。

<解説>

現行284条には損害賠償はリーズナブルなローヤルティを下ることはないとして規定しているのみで計算のあり方はおろか、故意侵害の基準も一切規定していない。そして現実の特許訴訟では損害賠償を原告特許権者の被害のみに偏重し、被告企業の製品開発努力を全く考慮していないので284条にこれらの点を詳細に規定しようとするものである。

(1)項の規定によると、ペーパー特許で、特許権者が特許発明を実施していない場合は、侵害者がビジネスリスクを負って特許の価値を高めていることになるのでそれが考慮されることになり、また特許権者が通常実施権を設定している場合はその条件を考慮すべきであるという規定で、現行の単なるリーズナブルなローヤルティーという規定に明確な指標を与えている。

(b)項の故意侵害は現行プラクティスを抜本的に変えるものである。現行の特許訴訟では故意の有無についての基準は一切なく、しかも陪審員の評決によって決定されるので予測がつか



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ないことが多い（故意により損害賠償を3倍まで増額することは判事のみが決定）。この改正によって故意侵害は特定の状況のみに絞られ、且つ判事のみが決定することによってよりリーズナブルな判断が得られることを期待している。

### 3. 7 285条（弁護士費用支払いを強制）

現行285条を以下のように修正する。

#### 285条

訴訟敗者の対応が実質的に正当でない場合  
あるいはその他の特別な状況の場合に裁判所は弁護士費用を認めなければならない  
(shall award)

#### <解説>

現行規定は裁判所は特別な場合に弁護士費用を認めてもよい（may award）と規定しており、特許権者も侵害者もかなりいい加減な訴訟戦略を行っても簡単には弁護士費用は認められないので訴訟が乱立する要因になっている。それを防ぐために訴訟がいい加減な場合はたとえ特許権者でも侵害者でも裁判所は敗訴者に弁護士費用支払いを命じなければならなくなる（shall award）ので特許訴訟は相当慎重に行われるようになると期待される。

この285条の修正はH.R.2795 Smith案と産業共同案にはない画期的なものである。

### 3. 8 282条（フロード規定の導入）

現行282条を(a)項とし、その後不公正行為に関する下記の(b)項の規定を追加する。

#### 282条追加事項

- (1) 権利行使をできなくする根拠—特許権者ないしその代理人または関与する者が明白且つ説得力ある証

拠で下記の行為を行った場合、裁判所は特許権は行使できないと認定してもよい（may find）

- (A) 重要な情報を開示しなかったか、あるいは虚偽の重要な情報ないし供述を提出した場合；そして
- (B) 上記を米国特許庁をミスリードないし欺瞞する意図で行った場合

- (2) 特許権行使不可に対する制限—裁判所は下記の場合には特許権行使不可としてはならない（shall not find）

- (A) 特許権者ないし代理人ないし関与する者が開示しなかったその情報は重要でない  
と善意に信じていた場合；
- (B) 特許権者が代理人ないし関与する者の行為を実際に知らなかったか、あるいは間接的にも知らなかった場合；
- (C) その他の裁判所が十分と考える善意を示す証拠がある場合；または
- (D) 裁判所が1つないしそれ以上のクレームを無効にしなかった場合

- (3) 訴状についての制限

裁判所が特許は無効ではなく、特許侵害があると判示する前は、被告は特許は権利行使不可であることを主張してはならず（may not：但しshall notほど強くない）、裁判所もそれを認定してはならない（may not）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

＜解説＞

この改正案では裁判所はフロードを認定してもよい (may find), 善意があった場合にはフロードを認定してはならない (shall not) とし, 更にフロードを認定するためにはクレームの一部が無効でなければならず, その上訴状にも当初はフロードを主張してはならない, と非常に否定的に規定している。また, 他の改正案ではフロードを特許庁のみで審議する抜本的改正案を提案しているが, S.3818ではそれは提案せず, 単にフロードを特許法自体に規定することを提案している。それでも現行法ではフロードは施行規則1.56条に規定があるだけなので, 特許法本法に規定することだけでもフロードがそれだけ重要な意味を有することになる。

### 3. 9 273条 (先使用权拡大)

先使用权を現行のビジネス方法のみから全技術, 全特許に拡大する

＜解説＞

先使用权を全技術に認めていないのは米国のみであるので, これを認めようとする改正である。これにより, 特許出願せずノウハウで技術を保護するメリットが非常に高くなるので全出願公開を補完することになる。

### 3. 10 271条(f) (部品輸出侵害の廃止)

部品を輸出して特許侵害になる現行の271条(f)の規定を削除

＜解説＞

現行法の271条(f)があるため, 第三者が米国で特許権者の主要部品を作って輸出し外国で特許侵害品を組み立てさせると, 主要部品の輸出行為が特許侵害になるので, 第三者は主要部品

でさえも米国外で生産しなければならず米国から産業を海外に押し出すことになるので削除すべきであると主として情報産業やChisum教授が提唱している点である。この改正はH.R.2795にはあるが産業共同案にはなく, S.3818はそれを復活させている。

### 3. 11 311～323条の修正 (登録後レビュー請願制度に変更)

現行311～323条の当事者系再審査を廃止し, 下記の登録された特許に対するレビューをするための請願 (ペティション) の手続きに変更する。

#### 登録後レビュー請願

##### 311条: 登録後レビューの請願

何人も特許をキャンセルするための特許登録後レビュー手続きを請願する (ペティション) ことができる

##### 312条: 請願の時期

請願できる期間は (1)特許 (含再発行特許) の登録後12ヶ月以内, または (2)重大な経済的被害を生じると信ずる実質的な理由がある場合

##### 313条: 請願の提出

請願には (1)料金, (2)請願者の特定, (3)キャンセルすべきクレームとその理由を記載しなければならない

##### 314条: 請願の禁止

前に同じ理由で請願があった場合は同じ請願を提起することはできない

##### 315条: 請願手続き

ディスカバリー, 制裁措置, プロテクティブ・オーダーがある

316条：立証基準

- (1) 282条の特許有効の推定は働かず、(2)この規定を遂行しようとする者に立証責任がある

317条：登録後レビュー手続きの開始

審判部は十分な根拠がなければ手続きを開始してはならない

もし手続きが拒否された場合は、請願者は同じ理由で特許庁で他の手続きはできない

318条：特許の補正

特許権者はクレームをキャンセルしたり補正することができるが、クレームを拡大したり、新規事項を追加することはできない

319条：審決

登録後レビュー手続きが開始された場合は審判部は既存のクレーム及び新しいクレームについて審決を出さなければならない

320条：審決の効果

- (a) 一般一審決が下され、その控訴が終了した場合には特許庁長官は証明書を発行する
- (b) 新クレーム－新しいクレームが許可された場合は、その前に特許を用いたものには252条の特許再発行の場合と同じ効果を有する

321条：他の手続きとの関係

特許庁長官は再審査、特許再発行、インターフェアランス等の手続きとこの登録後レビュー手続きとの関係について規定することができる

322条：特許民事訴訟判決の効果

特許民事訴訟の判決で特許クレームを無効にできなかった者は登録

後レビュー手続きを提起したり、継続したりすることはできない

323条：審決の効果

319条の審決で特許の元のクレームないし補正クレームの有効性が保たれた場合は、再審査、インターフェアランス、新しい特許登録後レビュー、あるいは特許訴訟で同じ理由でクレームの無効を争うことはできない

<解説>

以上のようにS.3818では制約が多く利用価値が少ない現行の当事者系再審査を廃止して特許登録後レビュー手続きという全く新しい制度を導入しようとしており、下院改正案のように登録後異議申立制度ではなく、しかもこの手続きはペティションであり自動的認可ではない。しかもレビューするのは審査官でなく特許公判審判部であり、その上十分な根拠なくしてはレビュー手続きを開始してはならない(317条)、と非常に制限的な規定になっている。

これは下院改正案の議会のヒアリングで異議申立制度は特許を不安定にし、個人発明家に不利であるという批判があったことから、折衷案として軽々には提起できない制度にし、且つ審判官3人のレビューにすることによって質の高いレビューにすることを提案している。つまり、よほど特許に問題がないと提起はできないことになり、その判断も正確になる。その代わりに、提起期間は登録後1年間のみでなく、重大な経済的被害が生ずる恐れがある者はいつでも提起できる規定になっている。H.R.2795原案では異議申立期間が登録後9ヶ月または侵害通知後6ヶ月という第二期間があったが、これに批判が集中し、H.R.2795 Smith案及び産業共同案では登録後9ヶ月のみに後退し使用価値が非常に薄れたためにS.3818案では限定した形で復活させ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ている。

また、下院2案では2つの再審査制度に加え更に異議申立制度を導入しようとしており、特許の再レビュー手続きがあまりに多くなることをS.3818では防いでいる。

また、この登録後レビュー手続きの対象になる特許は全ての特許であり、当事者系再審査のように同制度が発効してから出願された特許のみに限定されない規定になっている。

### 3. 12 122条 (情報提供, 全出願公開)

現行122条を以下のように改正する。

#### 122条

- (1) 情報提供：何人も下記の事項の前であれば書面にて情報提供できる。(1)特許許可通知前か、あるいは(2)特許出願公開から6ヶ月以内あるいは最初の拒絶理由通知書のいずれか遅い方
- (2) 公開：現行の122条(b)(2)(B)を削除し、全出願を公開する

#### <解説>

情報提供に関する現行122条は、公開されてから2ヶ月間に限定されているためほとんど効果がないので提供期間をより長くし、もって審査の質を高めようとするものである。これは下院改正案と実質的に同一である。

### 3. 13 米国裁判所法第1400条 (裁判地：Venueの改正)

現行米国裁判所法第1400条のサブセクション(b)を削除し、以下の新しいサブセクション(b)にする。

#### 1400条追加事項

- (b) 確認訴訟及び米国特許庁審判部

審決に対する訴訟以外の特許訴訟は、(1)各当事者が居住する裁判地か、あるいは(2)特許侵害があり侵害者が居住する裁判地で提訴できる

- (c) 1391条(c)の規定に係わらず、企業はその主要ビジネス地あるいは企業登録を行っている州に在住しているとみなされる

#### <解説>

現行の1400条(b)では「被告が居住する裁判地」と規定しており、被告に対して人的管轄権がある地のみに限定されているのでこれを各当事者の居住する裁判地、即ち原告特許権者の裁判地でもよいと拡大することを目的としている。

原告特許権者は自らが居住する裁判地を好むのは当然であるのでそれだけフォーラムショッピング(裁判地選び)が少なくなると期待される。

またH.R.2795 Smith案及び産業共同案は共に現行法をかなり修正する案で、特許訴訟のみならず他の民事訴訟にも大きく影響することからS.3818では原告の居住地のみを追加するというできるだけシンプルな改正案に止めているのであろう。

### 3. 14 連邦民事訴訟法第1292条 (クレーム解釈を中間控訴可)

同条の以下の(3)項を追加する。

#### 1292条

- (c)
  - (3) 米国特許法第271条での特許侵害事件におけるクレーム解釈の規定については中間控訴ができる
    - (A) これはクレーム解釈決定か

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ら10日以内に提起しなければならぬ  
(B) その控訴中には地裁手続きは停止する

<解説>

普通地裁の最終判決のみが控訴の対象になるが、例外としては最終判決を左右する重要な事項に対する地裁判示に対して中間控訴できる。

クレーム解釈の決定は現在のプラクティスでは控訴できないが、それを可能として特許裁判の帰結をより正確にしようとする改正案である。

### 3. 15 6条 (特許公判審判部)

現在の特許審判・インターフェアランス部の名称を変えて、その業務を本改正に伴って追加する。

#### 6条

- (a) 米国特許庁に特許庁長官、副長官、特許長官、商標長官、そして行政特許判事（注：日本特許庁の審判官に相当）から成る特許公判審判部を作る
- (b) 義務－特許公判審判部は審査官の査定に対する控訴と共に、135条(a)の発明者の権利のコンテスト及び登録後レビュー手続きをつかさどる  
この審理のためには最低3人の特許公判審判部のメンバーによってヒアリングがなければならない

### 3. 16 本改正法案発効日

この改正法は議会が承認してから1年後に発効する。

<解説>

S.3818は米国議会が承認すれば発効することになっており、H.R.2795 Smith案や産業共同案のように日欧特許庁が1年のグレース期間を導入した時に改正案が始めて発効するというような条件は付しておらず、それだけまともになっているといえる。但し、Hatch議員はこの点は議会次第であると注記している。

## 4. S.3818とH.R. Smith案及び産業共同案のその他比較

### 4. 1 102条 (先願主義)

先願主義についての規定は前述したようにS.3818とH.R. Smith案とは完全に同一であり、産業共同案が大幅に異なっている。

その産業共同案の102条(a), (b)は以下のような改正案で、下線部はS.3818と異なる点である。

102条：特許性の条件：先行技術；新規性

(a) 新規性；先行技術－クレーム発明は以下の場合特許を得られない

(1) クレーム発明は以下の時期に既に特許され、あるいは印刷文献に記載され、あるいは公知になっている場合

(A) クレーム発明の有効出願日の1年を超える前、又は

(B) クレーム発明の有効出願日前に、発明者（ないし共同発明者）あるいは発明者から主題を入手した者以外の他者によってなされた場合、  
または

(2) クレーム発明が、その有効出

願日の前に他者によって出願され、且つ151条ないし122条(b)の規定により公開された出願ないし特許に記載されている場合

(b) 先行技術に対する制限

(1) 発明者による事前開示の例外  
サブセクション(a)(1)のサブ  
パラグラフ(B)の先行技術は、  
発明者によって公知にされた  
場合あるいは発明者からその  
主題を入手した場合は先行技  
術にはならない。

(2) 冒認、先行開示、共通譲渡の  
例外

サブセクション(a)(2)の先行  
技術は下記の場合適用されな  
い。

(A) その主題を発明者から  
直接あるいは間接的に  
入手した場合；

(B) その発明者が発明者によ  
って前もって公知され  
ていた場合；または

(C) その主題とクレーム発  
明の譲受人が同一の場  
合か、同一の者に譲渡  
する義務があった場  
合；(省略)

<解説>

(a)(1)(A)及び(2)は実質的にS.3818案と同じ内容である。しかし(a)(1)(B)、(b)(1)、(2)の例外規定が異なる。

(b)(1)、(2)の規定によると(a)(1)(B)の先行技術あるいは(a)(2)の先出願でも発明者が出願前に発表して発明を公知にした場合は、それらは先行技術にならないという規定である。

このように産業共同案ではある発明者が他者の特許出願の有効出願日前の1年以内に発表していれば、発表した日に一種の優先権が生じて、その発明者が他者の出願の後に出版してもその発明者に特許が与えられるという規定である。

この修正規定は発明を先に発表することを好む大学関係者の圧力によって産業共同案に入れられたものである。またこの改正案には有効出願日から1年以内の先行技術は発明日で回避できるという現行102条(a)の規定は全くなく、この点でもS3818(及びHR. Smith案)と異なる。この点は、立法者の単純ミスとも考えられるので次期議会では、修正されて提案される可能性が高い。

## 4.2 異議申立制度

H.R.2795 Smith案、産業共同案及びH.R.5096案の異議申立制度は実質的にほぼ同じ内容となっているが、その概略は以下のようになっている。

### 異議申立制度

321条：異議申立の権利

322条：真の利害関係者による申立

323条：異議申立期間（登録後9ヶ月と侵害通知後6ヶ月）

324条：異議申立理由（101条、102条、103条、112条であるが、ベストモード、102条(c)、(f)、(g)を除く）

325条：異議申立手続きの規定

特許庁長官は特許性に実質的な疑問がある場合には手続きは開始しなければならない（shall commence）

326条：特許権者の応答

327条：クレーム補正

328条：ディスカバリーと制裁措置がある

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 329条：追加証拠提出は可能
- 330条：口頭弁論と補充書
- 331条：3人のパネルによる決定書
- 332条：立証責任は証拠の優劣（審査と同じ基準）
- 333条：決定に不服の者は再考慮を要求できる
- 334条：パネル決定を審判請求できる
- 335条：決定結果（一部クレームをキャンセル等）について証明書を発行
- 336条：決定結果についてはエストップパネルが働く
- 337条：異議処理期間は1年以内
- 338条：和解があった場合にはエストップパネルはない
- 339条：再発行特許の場合と同じ中用権が適用される
- 340条：異議申立を行った者は同じ理由では再審査手続きを要求できない

#### <解説>

この異議申立制度は真の利害関係者のみが申立てできるのでS.3818の登録後レビュー請願制度と異なる。更に、「特許性に実質的な疑問が生じている場合は手続きを開始しなければならない（shall commence）」と非常に積極的に規定している。この基準は再審査を開始する基準と同じである。これに対し、S.3818の登録後レビューは請願（ペティション）なので審判部は十分な根拠がない限り手続きを開始してはならない（shall not）と否定的に規定しており、それだけ乱用は防げるといえる。

異議申立期間はH.R.2795 Smith案と産業共同案では特許登録後9ヶ月に限定されているため実用価値はあまりない。

そこでH.R.5096の異議申立案では侵害通知後

の6ヶ月の第2期間を設定している。

### 4.3 その他

H.R.2795 Smith案及び産業共同案は共に先行技術の解釈をより広めるための102条(b)(2)ないし(4)の規定や、ベストモードを削除する改正があるがS.3818では両方とも削除されている。

### 5. 今後の行方

以上のように上院のS.3818と下院の各改正法案はかなり内容が異なっているが、S.3818の方が明らかにより現実性のある法案といえる。

しかし、今年は中間選挙があるので議会は10月6日までしか審議期間がないので今会期中にいずれかの改正法案が成立する可能性はまずない。それでも上院案が司法委員会レベルを通過する可能性はないではないが、いずれにせよこれらの上下院改正法案は、2007年1月からの新しい会期に引き続き再提案されると考えられる。また、これらの改正案の先願主義はあまりに抜本的であるため短期間にパスし難いと議員が考え出したとしても、特許業界はとにかく現行の損害賠償の計算や故意侵害のあり方に重大な疑問を呈しているもので、H.R.5096案のような少数の焦点に絞った法案が新たに出て順次問題条文を改正していくようになることも考えられないことではない。

また、選挙の結果上院では民主党が多数派になり、民主党は従来から弱者（個人発明家、中小企業）の味方といわれており（この点はヒラリー議員が大統領になった時も同じ）、先発明主義を好むといわれているが、S.3818は両党が支持する案であり、特許業界の改正要求は強いので、民主党優勢はあまり影響がないと考えられる。

一方、WIPOの先進国Bグループ（41ヶ国）は先願主義導入を検討して行くことに同意した

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

決議を出したが、これは各国特許庁という行政機関の集まりであり、議会主義の米国に対する影響力は非常に少なく、またそもそも国連の多数派は弱小国であるので、WIPOが主体となって先願主義移行に働く可能性は少ないという見方が強い。

しかしそれでも米国特許庁や米国特許そのものの質の改善への要求は米国議会、米国産業界で非常に強く、そのためにも先願主義に統一してハーモナイゼーションを進めなければならないという認識はかなり高まっており、且つ、日米欧の特許庁レベルの協調性が高まっているので、今後米国特許法は多少時間がかかってもこれらの改正法案に示された方向で確実に改正されていくのであろう。

#### 参考資料

1. H.R.2795原案（2005年6月8日）日本語目次付  
[http://www.WHDApatentlaw.com/docs/HR\\_2795.pdf](http://www.WHDApatentlaw.com/docs/HR_2795.pdf)
2. H.R.2795 Smith案（2005年7月26日）仮全訳・日本語目次付  
[http://www.WHDApatentlaw.com/docs/HR\\_2795\\_Smith.pdf](http://www.WHDApatentlaw.com/docs/HR_2795_Smith.pdf)
3. 産業共同案（2005年9月1日）日本語目次  
[http://www.WHDApatentlaw.com/docs/Coalition\\_Patent\\_Reform\\_Act.pdf](http://www.WHDApatentlaw.com/docs/Coalition_Patent_Reform_Act.pdf)
4. H.R.5096案（2006年4月5日）日本語目次  
[http://www.WHDApatentlaw.com/docs/HR\\_5096.pdf](http://www.WHDApatentlaw.com/docs/HR_5096.pdf)
5. S.3818案（2006年8月3日）日本語目次  
<http://www.WHDApatentlaw.com/docs/S.3818.pdf>

（原稿受領日 2006年9月7日）





※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

表1 米国特許法改正法案比較

改正項目	法案	下院				上院
		H. R. 2795 原案 Smith 等 10 議員案 (6/8/2005)	H. R. 2795 Smith 修正案 (7/26/2005)	産業共同案 議員なし (9/1/2005)	H. R. 5096 Berman/Boucher 案 (4/5/2006)	S. 3818 Hatch/Leahy 案 (8/3/2006)
102 条	(a), (2) 先願主義	先願主義	準先願主義 出願から1年以内であれば 先行技術を発明日で回避可能	準先願主義 先発表者は後願になっても 特許を得る	—	準先願主義 H. R. 2795 Smith 修正案 と同一
	(a) (1) グレース期間	(a) (1) 解釈上の1年のグ レース期間	(a) (1) 解釈上の1年のグ レース期間を日欧に要求	(a) (1) 解釈上の1年のグ レース期間を日欧に要求	—	(b) (2) に1年未満のグ レース期間の規定がある がこれを日欧に要求 せず
	(b) (2), (4) 先行技術の定 義	リーズナブルあるいは効 果的にアクセス可能な主 題は公知とみなす	同左	同左	—	—
321～ 340 条 (新設)	登録後異議申 立制度	異議申立 ・登録後9ヶ月又は ・侵害通知後6ヶ月	異議申立 ・登録後9ヶ月のみ	異議申立 ・登録後9ヶ月のみ	異議申立 ・登録後の9ヶ月又 は ・侵害通知後6ヶ月	— (しかし、当業者系再審 査を大改正)
284 条	(a) 損害賠償	(a) リーズナブルなローヤ ルティの計算には侵害 者の発明的(inventive contribution) 貢献等 を考慮	同左	ほぼ同左 クレーム発明(claimed invention) の強調	—	産業共同案とほぼ同じ
	(b) 故意侵害	(b) 故意侵害になるための 条件, 制限, 抗弁, 陪 審員は関与できず	同左	ほぼ同左 故意侵害は判事認定	—	
311～ 318 条	当事者系再審 査	全特許に適用 エストップ緩和	同左	同左	同左	登録後レビュー申請手 続に大改正 ・登録後12ヶ月, 又は ・重要被害がある 場合に申請可
285 条	弁護士費用	—	—	—	—	悪意の訴訟の場合には 原告でも被告でも弁護 士費用支払いを認めな ければならない(shall grant)
273 条	先使用权	ビジネスモデル特許のみ だけでなく全特許に拡大	同左	同左	—	ビジネスモデル特許だ けだけでなく全特許に拡大
122 条	(e) 第三者による 先行技術開示	・公開から6ヶ月又は ・特許許可通知前, 又 は最初の拒絶	同左	同左	同左	同左
	(b) 18ヶ月公開	全出願公開	同左	同左	同左	同左
1400 条	裁判地	—	裁判地は ・被告居住地又は ・侵害があり, 且つ 被告のビジネス地	より適切な裁判地へ移管 可能	裁判地は ・被告居住地又は主 要ビジネス地 ・被告の主要ビジネ ス地 ・米国企業の登録地	当事者の居住地を追加
115 条	宣誓書	詳細規定	同左	同左	—	H. R. 2795 Smith 修正案 と産業共同案と同一
118 条	出願人	企業出願可能	同左	同左	—	H. R. 2795 Smith 修正案 と産業共同案と同一
271 条(f)	部品輸出の侵 害	—	—	削除	—	削除
136 条(282 条)	誠実の義務, フロード	・フロードは裁判所でクレ ームが無効になった場合 のみ ・フロードの有無は特許庁 で審査する	ほぼ同左	ほぼ同左	—	特許権行使不可となる 条件を282条に追加規 定
112 条	ベストモード	削除	同左	同左	—	—