

米国特許法改正の動向について

An Overview of Patent Reforms in the U.S.

北村 弘 樹^{*} 遠山 敬 彦^{**}
 Hiroki KITAMURA Takahiko TOHYAMA

抄録 先願主義への移行を含む特許法改正法案が米国議会に提出された。法律として成立するかは今後の議論の俵であるが、法案が提出されること自体画期的なことである。本稿では、改正法案が提出されるまでの経緯を概観し、改正法案の概要を紹介したい。

はじめに

米国は先発明主義を採用するなど世界的にみて特異の特許制度を有している。その米国内で現在、産業界・法曹界をはじめ、議会をも巻き込んで特許制度改革を求める声が高まっており、先願主義への移行を含めた抜本的な特許法改正が検討されている。

こうした法改正の議論が生じる背景には、一昨年来、連邦取引委員会（FTC）や全米科学アカデミー（NAS）といった米国特許制度に強い影響力を有する団体が特許の品質向上、審査のスピードアップ、無用かつ高額な訴訟の回避という最良の特許制度を求めて、相次いで提言を行ったことが挙げられる。さらに、米国知的財産権法協会（AIPLA）が、FTC、NASと共催で米国各地においてタウンミーティングを開催し、個人発明家・中小企業を含む米国特許ユーザーに対し、特許制度改革の必要性に関する普及啓発活動を行ってきたことも重要な要因の一つである。

米国議会では、4月20日、28日に下院司法委員会裁判所・インターネット・知的財産小委員会において、4月25日に上院司法委員会知的財産小委

員会において、特許制度改革に関する公聴会がそれぞれ開催され、各界有識者が証言を行った。各論点について意見の相違はあるが、特許制度改革を求める点では米国国内の意見は概ね一致していることが明らかになった。公聴会での議論を踏まえ、6月8日には下院知財小委員会のスミス委員長（共和党、テキサス）名で特許法改正法案が¹下院に提出された²。

本稿では、米国特許法改正に関して現在までの動向及び特許法改正法案の内容について概要を紹介し、これまで日本が米国に対して働きかけてきた国際交渉との関係について紹介することを目的とする。

なお、米国議会での議論は不透明な部分も多いため、提出された改正法案が審議過程で変更されることは珍しくなく、今後の動向について注視し

* 特許庁総務部国際課課長補佐
 Deputy Director, International Affairs Division,
 General Affairs Department, Japan Patent Office

** 特許庁特許審査第四部伝送システム審査官
 Examiner, Transmission Systems Division, Fourth
 Patent Examination Department, Japan Patent Office

ていく必要がある点を強調しておく³。

1. 特許制度改革を推進する官民諸団体の報告書及び活動

(1) 連邦取引委員会報告書

独占禁止法と消費者保護法とを管轄する政府組織である連邦取引委員会（FTC：Federal Trade Commission）は、2003年10月、「技術革新の促進のために：競争と特許法・政策の適正なバランス」と題する報告書を発表した⁴。FTCはこの報告中で、妥当性の疑わしい特許は競争政策上問題であり技術革新の妨げであるとして、(1)付与後異議申立制度の創設、(2)USPTOへの十分な資金の提供、(3)三倍賠償責任の適用範囲の見直し、(4)特許出願の18月全件公開等について提言した。

(2) 全米科学アカデミー報告書

科学技術に関する勧告を連邦政府に行うよう議会より付託された有識者団体である全米科学アカデミー（NAS：National Academy of Science）は、4年にわたり特許制度の在り方について検討し、2004年4月、その結果を「21世紀の特許制度」と題する報告書として取りまとめた⁵。報告書中では、特許の質の低下と審査期間の長期化を課題として、先願主義への移行、グレースピリオドの統一、ヒルマードクトリンの廃止、ベストモード要件の廃止、特許出願の18月全件公開といった制度調和をはじめ、特許付与後の異議申立制度の導入、USPTOに必要な予算の確保、訴訟における主観的要素の除去（故意侵害要件の見直し）等について提言した。

NASの報告書中にはUSPTO元長官であるモッシンホフ氏の発表した論文⁶が紹介されている。この論文において、過去20年間にわたるインターフェアランスの事例約3000件を分析した結果、インターフェアランスは個人発明家や小企業にとっ

て有利には機能していないことが統計的に証明され、先願主義移行を個人発明家に納得させる一助となっている。

(3) 米国知的財産権法協会主催タウンミーティング

議会及び産業界に大きな影響力を持つ特許弁護士団体である米国知的財産権法協会（AIPLA：American Intellectual Property Law Association）は、上述のNASの報告書において提言された特許制度改革を全面的に支持しており、今年2月より数回にわたり、FTC、NASとの共催により全米各地においてタウンミーティングを開催し、特許制度改革の普及啓発に努めてきた⁷。今回の特許法改正法案の条文案作成において中心的役割を果たした組織である。

2. 議会公聴会で表明された米国内諸勢力の見解

(1) 米国政府関係者（USPTOデュダス長官）

特許付与後異議申立制度、特許出願の18月全件公開等の項目が含まれていることを評価しつつ、米国特許制度が発展していくためにはUSPTOは特許の品質と審査効率を向上させる必要があると証言し、特許付与後異議申立制度導入が特許の品質を確保する上で必要である点を強調した。また、USPTOの審査資源の多くが“繰り返し審査”である継続出願のために消費されているとの懸念を表明した。

(2) 法曹界

AIPLA、米国法曹協会（ABA：American Bar Association）は先願主義への移行、故意侵害による三倍賠償の制限、特許付与後異議申立制度の導入等には賛成の立場である。また、AIPLAは特許付与後異議申立制度に関し、特許権者から侵

害通知を受けてから6月以内という異議申立期間 (= 「第二の窓」) を設ける提案には反対している。

(3) 産業界

知的財産権者協会 (IPO : Intellectual Property Owners Association) 及び大企業の多くは、先願主義への移行、故意侵害による三倍賠償の制限、特許付与後異議申立制度の導入には共通して賛成している。しかしながら、差止命令に関しては、ソフトウェア業界は差止命令を認めるための条件を制限すべきとの立場であり、他方、バイオテクノロジー業界はそのような制限を設けるべきではないとの立場で対立しており、今回の改正提案で最も大きな争点となっている。

他方、中小企業・個人発明家は、先願主義への移行について強い反対を示してはいない。

3. 米国特許法改正法案 (H.R.2795⁸) の概要

(1) 先願主義への移行、先行技術の定義

(i) 先願主義 (first inventor to file⁹)

改正法案では新規性・進歩性の判断基準日が「発明日」から「有効出願日 (effective filing date)」へと変更された。(第102条 (a), 第103条 (a)) ここで「有効出願日」とは、通常出願の場合には出願日を、また、パリ優先権を主張した外国出願・PCT出願、継続出願、分割出願の場合には優先日／最先の出願日を、それぞれ意味する。そして、本願の有効出願日より前に、本願発明が刊行物に記載されている場合又は公衆に知られている場合には特許を取得することはできない。

したがって、本願の有効出願日を基に新規性・進歩性を判断するとともに、優先権主張を伴う出願の場合には、その優先日まで判断基準日が遡ることから、先願主義を採用したものといえる。

(ii) 先行技術の定義

新規性を否定する先行技術には、「特許」、「刊行物」、「公衆に知られたもの」が該当し (第102条 (a) (1)), 「公衆に知られたもの」の考え方として「当業者が合理的かつ実質的にアクセス可能なもの (reasonable and effective accessibility)」(第102条 (b) (3) (B) (i), (ii)) とされている。現行法の「使用」、「販売」という規定は削除されているため、当業者がアクセスできる「使用」、「販売」は先行技術となるが、いわゆる「秘密使用 (secret prior use)」は先行技術から除外されることとなる。また、現行法のような「国内において」との要件がないことから、世界公知を採用したとも解される。

新規性を否定する先行技術には、上記の他、日本で言ういわゆる「拡大先願」(第102条 (a) (2)) も含まれる。改正法案における拡大先願は、「本願発明が、特許公報又は公開公報 (公開予定のものを含む) に記載されており、当該特許公報又は公開公報における発明者が本願の発明者と異なり、かつ、当該特許公報又は公開公報が本願出願日より前に有効に出願された場合には、特許を受けることはできない」と規定されている。

(2) ヒルマードクトリン廃止、第102条 (e) 項の国際公開の言語差別廃止

ヒルマードクトリンとは、米国以外の国にした特許出願を基礎にして優先権を主張し、米国へ出願した際に、後日同様の発明に関して米国に出願した他人に対し特許を与えないとする後願排除効果は、米国への出願日から発生し、優先日まで遡らないとする判例に基づいた米国における特異なルールである。

また、第102条 (e) 項の国際公開の言語差別とは、国際出願が米国を指定し、かつ、英語により国際公開された場合には、当該国際出願の後願排

除効果は国際出願日から発生するが、英語以外の言語により国際公開された場合には、第102条 (e) 項に基づく後願排除効果は生じないとする言語に依存した差別的取扱いをいう。

改正法案中では、いわゆる「拡大先願」の後願排除効果は、通常出願の場合は出願日以降に、また、パリ優先権を主張した外国出願・PCT出願の場合には優先日以降にそれぞれ生じると規定されている。(第102条 (b) (4) (A), (B)) したがって、優先権主張を伴う米国出願及び米国を指定する国際出願の拡大先願の効果は優先日から発生し、ヒルマードクトリン及び国際公開の言語差別は、ともに廃止される。

(3) グレースピリオド (期間・対象・経過措置)

改正法案によれば、先行技術が、「本願の有効出願日 (effective filing date) より1年以上前に公開された場合」(第102条 (a) (1) (A)), 又は、「本願の有効出願日より前に、発明者以外の者により公開された場合、若しくは、発明者から直接/間接的に発明を得た者以外の者により公開された場合」(第102条 (a) (1) (B)) には、本願発明の新規性は否定され、特許が得られない。

すなわち、以下の図1に示すように、有効出願日から遡って1年は発明者自身等による開示では拒絶されない。また、図2に示すように海外からの優先権主張を伴った米国特許出願の有効出願日は、最先の出願日 (優先日) であることから、最先の出願日 (優先日) から遡って1年は発明者自身等による開示では拒絶されない点に注意が必要である。

グレースピリオドで保護される発明者自身による開示には、改正法案上は明確に定義されていないものの、過去の判例¹⁰を踏まえると、学会等への発表に加え、自身の特許出願による公開公報も対象となると解される。

現在の改正法案において、グレースピリオドに関する条項として注意すべき点は、経過措置 (第11章 (h)) の規定である。当該経過措置によれば、「USPTO長官が『EPC (欧州特許条約) と日本国特許法において、グレースピリオドの期間を有効出願日から遡って1年とする制度を採用した』と宣言するまでの間は、第102条 (a) (1) (A) で用いられているような“有効出願日”は、優先権が無いものとみなす。」と規定されている。すなわち、経過措置適用の間は、“有効出願日”は、現行法同様、実際の米国出願日とすると解釈でき、日欧が1年のグレースピリオドを採用した場合に限り優先日基準でのグレースピリオド (インターナショナルグレースピリオド) を認めると解することができる。

(4) 特許出願の18月全件公開

改正法案では、「米国にのみ出願し、出願人による申請がある場合に非公開」とされていた例外規定が撤廃され、全ての出願が18月で公開されることとなっている。

(5) 特許付与後の異議申立制度の導入

付与された特許を見直すための制度として、現在、再審査制度が存在するが、明細書の記載不備が申立理由にならないといった手続き面の欠陥や高額な料金等の理由により、十分に機能していない。このような手続き面での不備を解消し、付与された特許を見直す機会を十分に確保することにより特許の品質向上を図るのが、本制度導入の趣旨である。

改正法案によれば、異議申立てを行えるのは、実在の利害関係人に限られる。申立人は請求により身元を秘密にすることができる。(第321-322条)

異議申立可能期間は、特許付与から9月以内又は特許権者から侵害の通知を受けた後6月以内で

図1：通常出願のグレースピリオド

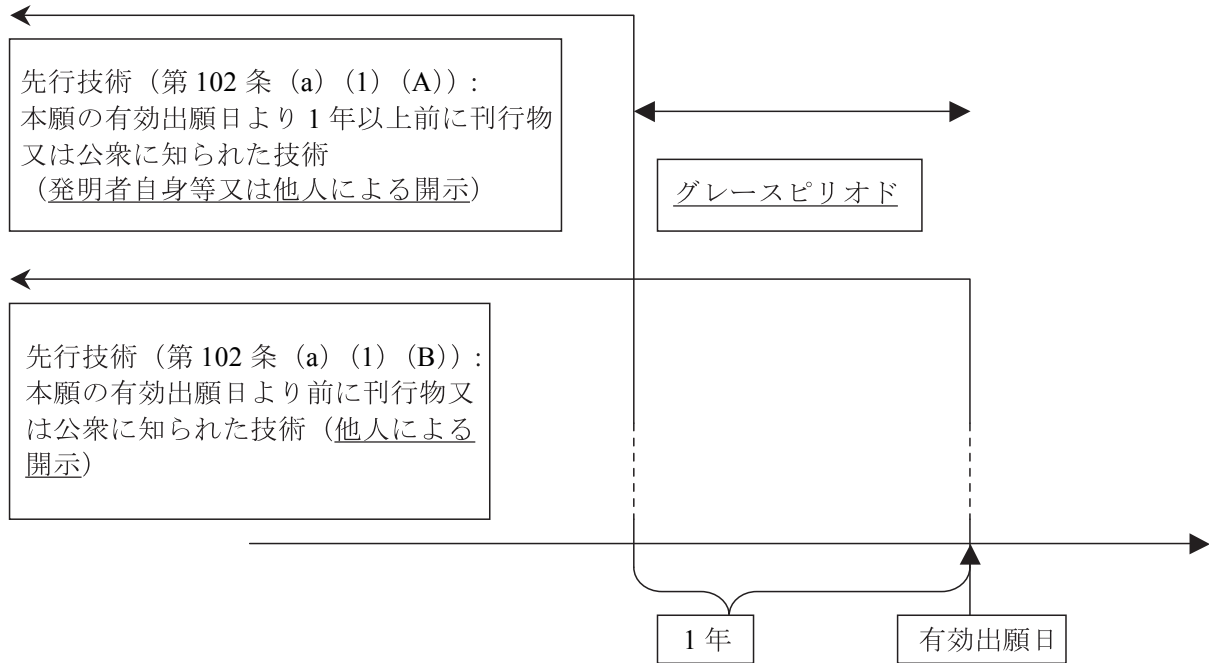
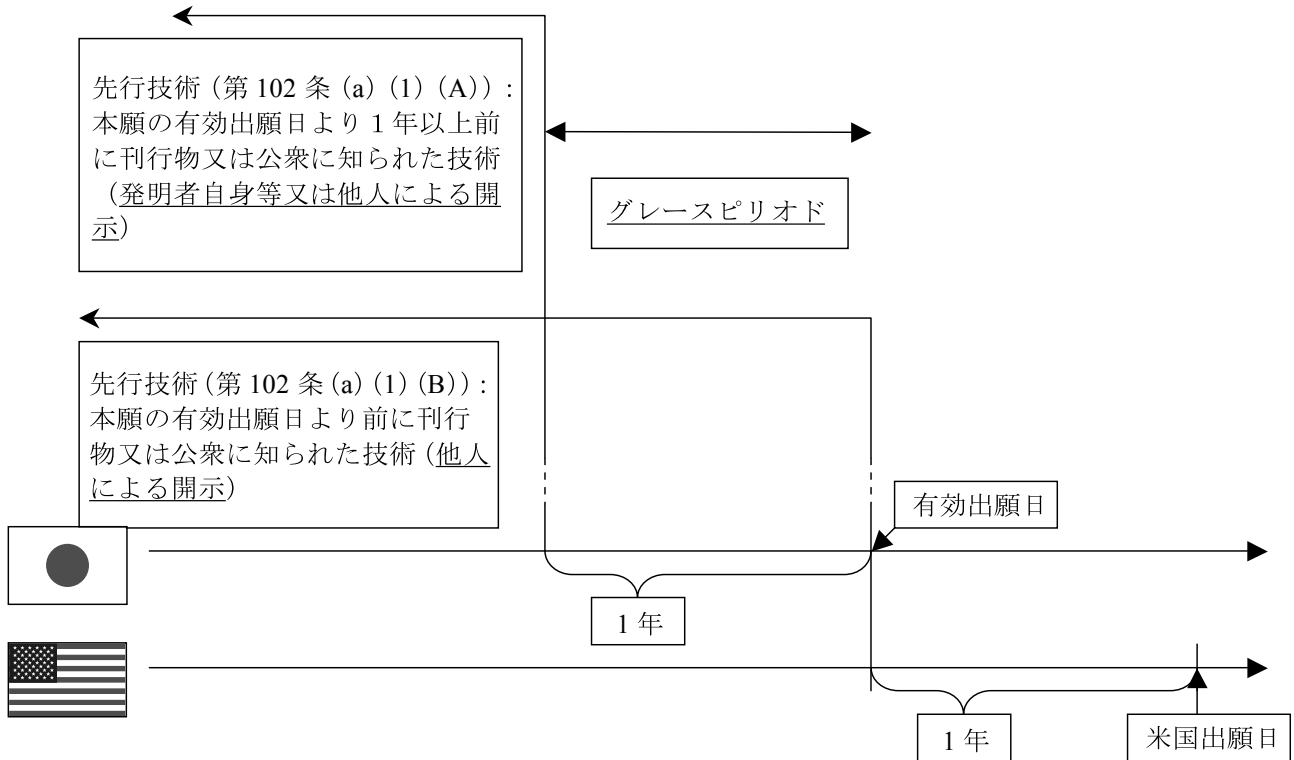


図2：優先権等を伴う特許出願のグレースピリオド



ある。(第323条)¹¹ 後者の期間については「第二の窓 (second window)」と称され、これを設けるか否かについて利害関係者の間で未だ意見が

分かっている。

異議申立理由は、法定特許対象違反、新規性欠如、進歩性欠如、記載要件不備、発行から2年以

上経過した再発行特許の権利範囲拡大及び二重特許である。(第324条) 現行の再審査制度において、記載要件不備が申立理由とならない点が最大の問題点とされていたが、異議申立制度においては解消されている。

異議申立ての審理は、3名の審判官からなる合議体によって行われる。複数の申立てがある場合には、原則併合されるが、合議体の判断により分離されることもある。異議申立期間満了前までに特許権者が権利侵害の訴えを提起した場合には、特許権者からの請求があるときは、長官はその特許に係る異議申立手続きを、訴訟の結果が確定するまで中断しなければならない。(第325-326条)

特許権者は、異議申立ての対象とされているクレームについて、訂正する機会が与えられる。この訂正は、異議申立てに対する応答と同時に行われる。権利範囲を拡大する訂正は認められない。(第327条)

異議申立人の立証負担については、証拠の優劣基準 (preponderance of the evidence) により特

許性が判断される。(第332条)

異議決定は、開始から1年以内 (6月延長可) に書面により行われる。決定に不服がある場合には、特許権者・異議申立人双方とも、その決定についてCAFCに上訴することができる。(第331条, 334条, 337条)

異議申立人が申し立てた特許性の争点について判断がなされると、異議決定の謄本送達後は、異議申立人が合理的に知り得なかった重要な事実証拠がある場合を除き、その争点について庁や裁判所で争うことはできない。(第336条)

なお、異議申立期間中になされた再審査請求は、異議申立てとして取り扱われる。また、それ以外の期間になされた再審査請求は、異議申立手続きが係属している間は中断される。(第340条)

(6) 差止命令の制限

差止命令の制限の導入は、本改正法案中、利害関係者の対立が最も大きい点である。

米国ではいったん特許が成立すると有効性の推

【参考】米国現行制度及び法案中の異議申立制度と我が国無効審判制度の比較

| | 査定系再審査／当事者系再審査 (現行制度) | 付与後異議申立制度 (6月8日下院提出法案) | 我が国の無効審判 (参考) |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 請求人 適格 | 何人も (査定系) 利害関係人 (当事者系) | 利害関係人 | 一部理由については利害関係人 (特123) |
| 請求時期 | 特許発行から特許権消滅後6年 以内 | 特許発行から9箇月以内又は侵 害通知受理から6箇月以内 | 制限なし (特123) |
| 請求理由 | 特許・刊行物に基づいた請求のみ (明細書の記載要件, 実施可能要件は請求理由として認められて ない) | 二重特許, 保護対象, 新規性, 非 自明性, 記載要件, クレーム拡 張の再発行等 冒認の判断は行わない (再審査理由より広範) | 先後願, 産業上の利用可能性, 新 規性, 進歩性, 記載要件, 新規事項, 冒認, 共同出願要件等 (特123) |
| 審理構造 | 特許権者-USPTO (査定系) 当事者間 (当事者系) | 当事者間 口頭審理 | 当事者間 (特134) 口頭審理 (特145) |
| 審理方式 | 審査担当審査官 | 3人の審判官の合議体 | 3人又は5人の審判官の合議体 (特 136) |
| 不服申立て | CAFCへ提訴 | CAFCへ提訴 | 東京高裁 (知財高裁) へ提訴 (特 178) |
| 手数料 | 2520ドル (査定系) 8800ドル (当事者系) | 未定 | 49,500+ (請求項数×5,500) 円 |

定がはたらき、それを無効にすることは容易ではない。再審査制度は特許権者側に有利な制度であるためあまり使われておらず、また侵害訴訟において特許無効を主張するためには「明白かつ確信に足る証拠 (clear and convincing evidence)」による高い基準での立証が求められる。

このように、たとえ有効性が疑わしい特許であっても有効性の推定がはたらくため、特許権者が終局的差止命令を盾に高額なライセンス料を請求する事態が生じている¹²。差止命令というリスクを回避するため、有効性の疑わしい特許であってしかも発明の実施をしていない特許権者に対し和解金を支払わざるを得ないという問題が生じている。この問題は特に、ソフトウェア特許、ビジネス方法特許において顕著である。

そこで、ソフトウェア業界団体である Business Software Alliance (BSA) が中心となり、差止命令を制限すべきと主張しているが、これに対し、製薬業界、中小・個人、知財団体が、差止命令の制限は特許権を弱めるものであるとして強く反発している。

現在の条文案では、確定判決に基づく差止命令は可能であるが、それ以外の場合には、特許権者の回復不可能な損害及び不利益のバランスを勘案して救済の衡平性について裁判所が考慮して判断するとの規定となっている。(第283条) 今後の利害関係者間の対立が激しくなった場合には議会で審議中断も予測される¹³。

(7) 主観的事項の認定要件の制限 (三倍賠償, ベストモード要件)

米国特許訴訟においては、故意侵害が認定されると三倍賠償が認められているため、ほぼすべての訴訟において故意侵害の申立てがなされ、訴訟費用の高額化の要因となっている。また、自己の製品を販売する場合等に、他人の特許権を侵害し

ないように先行技術調査を行ったとしても、他人の特許に係る情報が調査範囲に含まれていながら見落としてしまうと、かえって“故意侵害”を推定されるケースもある。これを避けるために、十分な先行技術調査を行わない傾向が見られ、その結果低品質の特許出願が増加し、USPTOの審査等に悪影響を与えている。

そこで、今回の改正法案では、故意侵害の主張を乱発することを防止するために、故意侵害が認定されるためには、特許権者が以下のいずれかを立証する責任を負う。(第284条 (b) (2))

- ①合理的な訴訟提起の可能性を侵害者に示し、かつ、特許クレームと侵害品との関係を示した書面を特許権者より受領後に調査機会を与えられた後でもなお侵害行為を行っていること、
- ②侵害者が、特許であることを知りながら特許発明を意図的に複製していること、
- ③裁判所によって特許権侵害とされた後、それと本質的に変わらない行為を行い、同一の特許権に対し別の侵害の認定がなされたこと。

また、侵害者が、特許が無効又は行使不能である等の「知らされた誠実な信念」(例：有識者の助言に従って行動する場合)に基づき行動している間は、裁判所は侵害者の行為を故意侵害としてはならない。(第284条 (b) (3))

さらに、訴訟において特許権侵害の旨の決定がされるまでは、特許権者は故意侵害の申立てができず、裁判所は故意侵害の決定を行わないとされている。(第284条 (b) (4))

そして、ロイヤリティの算定に際しては、特許発明が製品の一部だけに関連する場合、裁判所は発明の寄与分による利益を考慮しなければならないことが明記されている。過去の訴訟において適用されてきた“entire market value” rule¹⁴が否定されており、損害賠償額の極度な高額化が抑止される。

なお、三倍賠償と同様に訴訟時の主観的要件として挙げられる、いわゆる「ベストモード要件」(明細書において出願人が知っている最良の実施形態を開示しなければならないとの要件。) についても、改正法案中では廃止されている。(第112条)

(8) 信義誠実義務

特許出願手続きを行うにあたり、出願人は、特許性に関し重要な情報を開示する義務を負う。この義務を履行せず不公正であるとして侵害訴訟でフロード(詐欺的行為)と認定された場合、その特許権は行使不能となるという厳しい制裁が科せられる。侵害訴訟において侵害者側は不公正行為であるとの主張を行うことが多いため、訴訟費用が高額化し、本来有効であった特許も権利行使不能となることもある¹⁵⁾。

これを解消するため、本改正案においては、特許出願又は特許に関して出願人が知っているすべての重要な情報を開示せずに庁を欺くことを意図した結果、本来成立すべきでない特許が成立した場合に限り、特許を権利行使不能とすると規定されている。そして訴訟において争点となった場合には、裁判所から付託されたUSPTOが開示の是非についての審査を行うこととされている。(第136-137条)

この改正により、先行技術についての情報開示申告書(IDS: Information Disclosure Statement)の提出義務が緩和されることが期待される。

(9) 継続出願の制限

継続出願、一部継続出願について、先の出願の出願日における利益を享受するための条件を、USPTO長官が規則で制限できるとされている。(第123条) これに関し、USPTO長官が公聴会において、継続出願は濫用されており、USPTOの審査業務の1/3以上が継続出願という「審査の

やり直し業務」に向けられているとの懸念を表明している。現時点では「制限」の詳細は不明であるが、昨年、我が国において取りまとめられた特許戦略計画関連問題WG報告書中で示された「分割出願の要件緩和」とは逆方向の改正となる可能性もあり、今後の規定ぶりが注目される。

(10) その他の改正

(i) 特許発行前の第三者による情報提供制度の導入

改正法案中では、何人も、「特許許可通知日」又は「出願公開から6月経過後若しくは最初の拒絶理由通知日のいずれか遅い日」のいずれか早い方より前に、書面によりその特許出願についての情報提供をすることができるとされている。情報提供には簡単な説明及び手数料等を要する。我が国の情報提供制度のように匿名で行えるか否かについては明記されていない。(第122条(e))

(ii) 先使用权の拡大

現在、ビジネス方法にしか認められていない先使用权について、改正法案中では全ての分野に適用すると共に、出願日より1年以上前の実施という期間的要件を外している。(第273条)

(iii) 発明者以外による出願

現在、「発明者」しか出願することはできないが、改正法案中では企業等の権利承継人名で出願することができることとされている。(第118条)

4. 国際交渉と米国特許法改正との関係

(1) 日米バイ交渉

我が国は90年代より、日米包括経済協議(1993-1994)、日米規制改革対話(1997-2001)、日米規制改革イニシアティブ(2001-2005)等の米国との二国間協議を継続してきており、その交渉の中で、先願主

義への移行，例外無き出願早期公開，再審査制度における再審査理由の適正化（明細書の記載要件不備の追加），ヒルマードクトリンの撤廃等を対米要請事項として主張し続けてきた。また，これらはWTOの不正貿易報告書において指摘し続けてきた事項でもある。今回の米国改正法案は，米国内での最良の特許制度追求の結果とされているが，結果的にこれまでの我が国からの要請事項がすべて盛り込まれたきわめて望ましい方向性であり，今後より一層の制度調和の促進が期待される。

(2) マルチ交渉

WIPOにおける実体特許法条約の議論は，先願主義の採用及びヒルマードクトリンの廃止を前提とした条約案に基づいて検討が進められてきている。現在，その実質的な議論は，WIPOから先進国会合に移りつつあるところだが，いずれのフォーラムにせよ，米国での制度改正が実現すれば条約草案に近づくこととなり，国際的な制度調和の流れが加速されることは疑いがない。

(3) 三極交渉

現在，三極特許庁ではサーチ結果の相互利用プロジェクトを進めている。第一庁でのサーチ結果を第二庁で利用するためには，まず第一庁での結果を早く発信することが重要であるが，米国特有の制度により我が国からの早期発信が妨げられるという問題が顕在化してきている。すなわち，ヒルマードクトリンの影響を避けるために，我が国に出願後，優先期間の12月経たないうちに米国出願を行う出願人もいる。その結果，米国の審査時に日本のサーチ結果が出されておらず，利用できない場合がある。また，第102条（e）項の国際公開の言語差別により，我が国のサーチ結果の早期発信に有用であるはずのPCTが利用されにくくな

る事態が生じている。米国での制度改正によりこれらの制度が撤廃されれば，我が国のサーチ結果が早期に発信されることとなり，サーチ結果の相互利用性の向上が期待される。

5. まとめ

米国の先願主義への移行はこれまでにないほど現実味を帯びてきている。我が国からの長年にわたる要求と同じ方向性での改正に向かっているのは歓迎すべきことである。

しかし，先願主義への移行は本改正法案において象徴的に取り上げられてはいるものの，この改正法案の本質は「特許の品質向上」であろう。粗製濫造された低品質の特許が，特許権者にとって有利かつ強力な訴訟制度と相まって，米国内で訴訟費用の高額化等様々な問題を生じてきたことを認識し，自国の制度を改める自助努力をしているのである。

三倍賠償や一部継続出願制度などの特許権者にとって有利な米国特有の制度を我が国においても導入すべきではないかとの議論がある一方で，その米国においては，米国特有のこうした制度のデメリットを検証し，抑制方向の改正が検討されている。我が国の制度設計に際し米国の制度を参考にすることは必要かもしれないが，真に必要なのは米国の制度を表面的に参考にするのではなく，そうした制度を導入した時代背景を検証し，その制度が現在においても有効に機能しているかどうかを検証することであろう。

米国では議会に法案が提出されても，その後の成立状況は予断を許さない。米国の制度改正がグローバルスタンダードにより近いものとなるよう，適時的確な働きかけを行いつつ，我が国のユーザーが米国において安心して経済活動を行うための制度基盤が整備されることを期待したい。

注)

- 1 http://www.ipo.org/Template.cfm?Section=Bills_and_Other_Documents&CONTENTID=18538&TEMPLATE=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm
- 2 米国では法案提出権限は議員にしか認められていない（我が国のような「政府提出法案」はない）。
- 3 米国議会の会期は2年であり、現在開会中の第109議会は今年初めから来年秋まで続く。
- 4 <http://www.promotetheprogress.com/ptpfiles/patentreform/misc/FTCreport.pdf>
- 5 <http://www.promotetheprogress.com/ptpfiles/patentreform/misc/NASreport.pdf>
- 6 Mosshinghof, "The First-to-Invent System Has Provided No Advantage To Small Entities", *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, June 2002, Vol.84, No.6, pp.428-430
- 7 http://aipla.org/Content/ContentGroups/Meetings_and_Events1/Roadshows/20058/Transcripts_of_Town_Meetings_on_Patent_Reform.htm
- 8 米国では上院 (Senate) 又は下院 (House of Representatives) のいずれかに法案が提出され、それぞれS...又はH.R...と法案番号が付与される。両院にそれぞれ同じような法案が並行して提出され審議されることもあり、その場合には最終的に両院協議会で条文の統一化が行われる。いずれの場合も、両院通過後、大統領の署名により法案は成立する。
- 9 今回の法改正においては「先願主義」を「first inventor to file」と称している。意味するところは従来の「first to file」と同じであるが、発明していなくても出願さえ先に行えば権利が取得できるのではないかという、先願主義移行への懸念を払拭するため、先に出願した「発明者」が権利を取得できることをより明確にしている。「first to invent」(先発明主義)を意味するものではない。
- 10 *In re Katz*, 687 F.2d 450, 454, 215 USPQ 14 (CCPA 1982)
- 11 この期間の他、特許権者の同意があればいつでも申立可能。
- 12 このように、倒産した企業から安く買い取った特許を元に、侵害被疑企業に対して特許侵害だとして、通常その特許権に係る発明を実施していないにもかかわらず、高額なライセンス料を請求する者は、パテント・トロール (patent troll) と呼ばれている。
- 13 6月30日に、法案の議会審議前の最終修正である「mark up」が行われる予定であったが、差止めについて関係者間の調整がつかなかったため、7月末日時点ではまだ行われていない。議会は8月から9月5日まで夏期休会に入っているが、8月12日付けIPOのホームページによれば、(1) グレースピリオドにおける発明時基準の導入、(2) 差止規定の改正事項の削除、(3) 継続出願に係る改正事項の削除、(4) 付与後異議申立可能期間における「第二の窓」条項の削除、(5) 裁判管轄区の制限規定の導入、等の修正が改正法案中に導入されるとの動向が紹介されている。この修正案は公式に公表されたものではなく、詳細については議会休会明けに明らかになるものと思われる。<http://www.ipo.org/Template.cfm?Section=Home&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=19491>
- 14 特許発明が製品の一部に係る場合であっても、当該特許がその製品の売り上げに貢献した場合には、製品全体の売上額により損害賠償額を計算するという、米国の特許訴訟で適用されてきた算定方法。
- 15 議会の公聴会における証言者の一人は、議会に提出した意見書中で、現行の厳しい運用について、「罪の内容如何によらず死刑に処せられるようなもの」と評している。