

2011年米国特許法改正の概要

Overview of Patent Reform Act of 2011



吉田直樹*
Naoki YOSHIDA

抄録 The Leahy-Smith American Invents Actにより2011年9月16日に、米国特許法が大幅に改正され、先願主義への移行をはじめとして、特許権利化や訴訟における新たな制度が設けられた。米国特許の包括的改正を通じて、今後、世界特許制度調和化の促進や米国知的財産の発展が期待される。

1. はじめに

The Leahy-Smith American Invents Act¹（以下「AIA」とする）と称される米国特許改革法が、昨年9月16日、オバマ大統領により署名され成立した。ここ半世紀、類を見ない特許法大改正である。特許制度調和化に向けた世界の動きや旧特許制度下で発生していた問題解決のため、米国特許法改正の必要性は長年叫ばれていたにもかかわらず、AIAの成立が一筋縄にはいかなかった理由はその成立の過程を見れば一目瞭然である。2005年に特許改革法案²が初めて下院に提出されてから成立に至るまで、実に6年もの時間と5度の試みを要した。多種多様な考えや思惑を持った業界や議会の調整に多大な労力が費やされ、法案そのものの成立を危ぶむ声があったのも事実である。今年こそは、と特許改革立法への意気込みや大きな期待でスタートはするものの、毎年のようにその期待が裏切られるにつれ、特許改革法成立の期待

の声はイソップ童話の狼少年と揶揄されたこともある。しかし、その間、米国で特許改正が停滞していたわけではない。過去6年の間に、米国の裁判所では多くの重要判決を下してきた。2006年、米国最高裁判所から *eBay v. MerchExchange*³判決が下され、差止め救済措置の基準がそれまで適用されてきたものより厳しくなった。また、2010年には、同じく米国最高裁判所による *Bilski v. Kappos*⁴判決でビジネス・メソッド発明を含む方法特許に関連する特許性判断の指針が判示された。議会で特許改革法案が停滞している間、米国特許改革は異なる形で粛々と進んでいたのである。しかし、2011年を迎えると米国特許改革法はそれまでで

* フィネガン・ヘンダーソン・ファラボー・ギャレット & ダナー 外国法事務弁護士事務所 外国法事務弁護士
Attorney at law, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P.

は考えられないようなスピードで進み、成立に至ったのである。最終的に成立に漕ぎ着けたことは大変喜ばしいことであり、今後米国における知的財産の発展に貢献していくことになろう。成立から早くも半年が経過した今、米国特許庁 (USPTO) から AIA の新制度における規則案が発表されつつある。米国特許の包括的改正を意図とした AIA は膨大なものであるため、今後影響の大きいと思われる改正点を中心に、その概要についてここに解説する。

2. AIA による改正点

広範囲にわたり特許法改正をした AIA であるが、いくつか注意されたい点がある。始めに、AIA は改正点により施行日が異なる。AIA の施行日は、大きく分けて (1) AIA 署名日 (つまり 2011 年 9 月 16 日)、(2) AIA 署名日より一年後 (つまり 2012 年 9 月 16 日)、(3) AIA 署名日より 18 カ月後 (つまり 2013 年 3 月 16 日)、そして (4) AIA 署名日より 10 日後など、その他の 4 種類ある。AIA の代表的改正項目の施行日を以下に示す。

当事者系再審査基準の変更 先使用权	2011 年 9 月 16 日
優先審査	2011 年 9 月 26 日
補充審査 第三者による発行前情報提供 Post-Grant-Review (PGR) Inter Partes Review (IPR)	2012 年 9 月 16 日
先願主義	2013 年 3 月 16 日

(1) 先願主義への移行

AIA の最も大きな改正点は、旧法の先発明者主義から先願主義への移行と言ってもよいであろう。米国では、長年に亘り採用してきた先発明主義が真の発明者を保護するものであり、最善のシステ

ムであると考えてきた。AIA 改正後もそう信じているものが少なからず存在する。世界各国が先願主義を占める中、米国が数少ない先発明主義を貫いてきたのはそのような理由がある。しかし、米国も世界特許制度調和化という名の波に呑まれた。AIA 第 3 項での改正は、厳密には真の発明者保護の要素を含んだ先願発明者主義「First Inventor-to-File」⁵と呼ばれるシステムであるが、ここでは先願主義と略称する。AIA の中でも、先願主義への移行理由として、米国の特許システムを改良し特許制度調和化を促進させることを挙げている。⁶ AIA により、旧法の 102 条 (a) - (g) 項は、新たな 102 条 (a) - (d) 項に改正された。また、改正法の施行日は 2013 年 3 月 16 日とまだ一年先ではあるが、その留意点については事前に把握しておく必要がある。

AIA では、102 条 (a) 項において先行技術を以下のように定義している。⁷

§ 102. Conditions for patentability; novelty

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

AIA により 102 条 (a) 項は、クレームされる発明が、そのクレームされている発明の有効出願日より前に、特許化、公刊物に記載、公然実施、販

売、又その他公にされていることがない限り、その発明は特許化されると述べている。ここでの大きな改正点の一つは、旧法にみられたクレームされた発明の前との文言は無く、そのクレームされている発明の有効出願日前と明確に述べていることである。よって、AIA の 102 条 (a) 項は、米国が先願主義に移行した証である。102 条 (b) 項は、旧法の 102 条 (e) 項を反映したもので、特許公開文献などが先行技術の対象となる。また、旧法と異なり、公然実施や販売行為が米国内に限定されていないことである。それ故、従来先行技術とは成り得なかった日本など米国外での販売行為や公然実施行為も AIA では先行技術になりえるのである。ただし販売行為や公然実施の条件は、日本法ではなく、米国の判例などにより判断されることになる。

また、102 条 (b) (1) 項は、(a) 項で定義された先行技術の例外を以下のように述べている。⁸

(b) EXCEPTIONS.-

(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.-A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if-

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

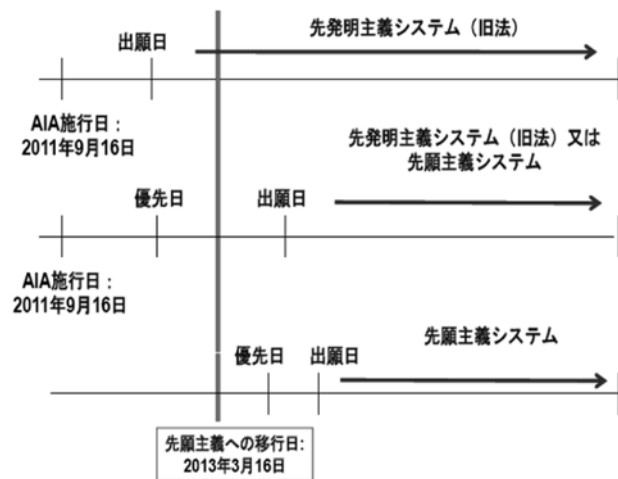
(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

102 条 (b) 項では、そのクレームされた発明の有効出願日より先一年以内に公開されたものであることを条件として、(A) その公開が発明者又はその発明者より直接又は間接的に発明内容を入手した者により公開された場合、若しくは (B) 発明者又はその発明者より直接又は間接的に発明内容を入手した者によりその内容が既に公開されていた場合、その公開内容は先行技術ではなく例外となる旨述べている。つまり、102 条 (a) 項により、有効出願日より早く第三者により発明と同じ内容のものが公開されてしまえば、それが先行技術となり特許化出来ない。しかし、その発明者は自らの発明内容を第三者よりも先に公開することにより、その後第三者により同じ内容のものが公開されたとしても、公開より一年以内にその公開内容を特許出願することを条件として、先行技術ではなくなるのである。これは、一般に世界各国に用いられている先願主義と異なるものであり、厳密に先願発明者主義と呼ばれる理由である。102 条 (b) (2) 項も、基本的に同様の例外を 102 条 (a) (2) 項について記載している。日本特許出願日など、外国出願日から優先権主張をしている場合は、有効出願日は外国出願日となり、102 条 (b) 項の例外適用には、その外国出願日より先一年以内の公開が条件となる。

先に述べたように、先願主義に関する AIA の施行日は 2013 年 3 月 16 日である。では具体的に AIA と旧法はどのように適用されるのかを図 1 により説明する。

一見簡単なように見えるが、場合によってはそうではない。まず、2013 年 3 月 16 日より前の特許出願、そしてその特許出願から優先権主張している継続・分割出願などは、旧法が適用となり、

図 1



先発明主義に基づいた先行技術の判断がされる。反対に、図 1 の最後の例のように、2013 年 3 月 16 日以降に出願されたものについては、AIA が適用となり先願主義において審査される。図 1 の 2 番目の例のように、出願日と優先日が 2013 年 3 月 16 日を跨ぐ場合、先発明主義と先願主義のどちらが適用されるかは、優先日より優先権主張するクレームの存在による。例えば、2013 年 3 月 16 日以前に特許出願を行い、2013 年 3 月 16 日以降米国に特許出願をした場合、米国特許出願の全てのクレームが日本出願によりサポートされ優先権主張されている際には、米国特許出願は旧法の先発明主義が適用となる。しかし、日本出願にサポートがなく優先日まで遡ることのできないクレームが一つでもある場合、米国特許出願は AIA の先願主義が適用される。AIA 第 3 項は、出願がこのようなクレームをいかなる時点においても含んだ場合としていることから、仮に優先日まで遡ることのできないクレームが後にキャンセルされたとしても、先発明主義が適用となる。⁹ よって出願日と優先日が 2013 年 3 月 16 日を跨ぐケースでは、審査の過程においてそれぞれのクレームについてサポートがどの出願にあるか確認する必要がある。

(2) 特許, 特許出願に対する異議申立制度

AIA では、発行された特許や公開された特許出願に対して、新たに異議申立の制度を設けた。ここでは主に 3 つの制度について説明する。一つ目は Pre-issuance Submission という第三者による発行前情報提供、二つ目は Post-Grant Review (PGR) と呼ばれる特許付与後異議申立、そして三つ目は Inter Partes Review (IPR) という当事者系異議申立である。

① 第三者による発行前情報提供

第三者による発行前情報提供は、旧法にもあった制度であるが、AIA ではこの制度を大幅に改正した。旧法では、第三者が USPTO に提供できる情報は公開文献に限られており、且つ、提供する情報についてその内容説明や主張を述べる事が出来なかった。また、提供する文献数も 10 までと限られていた。このように旧法では、第三者による発行前情報提供は極めて限定された制度であった為、あまり活用されてこなかった。2012 年 9 月 16 日に施行される AIA での第三者による発行前情報提供制度では、旧法と異なり文献数に制限を設けていない。¹⁰ AIA では提供する各文献の関連性について簡潔な説明をすることができる。¹¹ また、情報を USPTO へ提供できる時期も、特許が発行されない限り、特許出願の公開から 6 ヶ月後以内、又は第一回目審査までのどちらか遅い方と定め、旧法よりも情報提供可能な時期が延びている。¹² 第三者による発行前情報提供制度は、USPTO の審査官が初めてクレームを評価する際に、先行技術やそれに関する主張を提供することができるという利点もあるが、情報提供の時期が旧法から延びたとはいえ、それでも手続き時期が早いことから、迅速な行動が要求される。また、追加の主張、口頭審理、控訴等の機会がなく、情

報を提供し、それを考慮した USPTO 審査官によりクレームが許可された場合、その提供した情報について特許有効性の推定がなされ、より強い特許となる可能性もある。

②特許付与後異議申立

また、再審査手続きに加えて、AIA は発行された特許に対する防衛手段を設けた。PGR という特許付与後に第三者が異議申立できる制度である。¹³ この異議は新たに USPTO 内に設立される Patent Trial and Appeal Board (PTAB) と称される特許庁審判部で判断される。特許実用性、先行技術に基づく新規性や非自明性、実施可能性要件、明細書記載要件や明確要件などあらゆる特許無効理由により異議申立が可能である。¹⁴ PGR に関する具体的な規則は施行前に USPTO より発行される。2012 年 2 月の段階において、USPTO は規則のドラフトを発行して公のコメントを募っている段階にある。¹⁵ PGR は、特許が発行されてから 9 ヶ月以内に申立の請求をする必要がある。PGR の申立請求は匿名で行うことができる。また、既に特許無効の訴訟を提起した後は、PGR の申立請求を行うことは出来ない。

PGR の申立請求では、現在の再審査手続き同様、それぞれのクレームについてその無効理由を述べ、その理由を立証するための証拠を提出する必要がある。¹⁶ しかし、再審査手続きとは異なり、PGR では申立請求後に特許権者に反論の機会が与えられる。¹⁷ USPTO は双方の主張やその主張が審査過程で既に考慮されたか等検討して、PGR の申立を受理するかの決定をする。そして申立を受理するかの基準として、AIA は以下のように定義している。

(a) THRESHOLD. —The Director may not authorize a post-grant review to be instituted unless the Director

determines that the information presented in the petition filed under section 321, if such information is not rebutted, would demonstrate that it is more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable.

(b) ADDITIONAL GROUNDS.—The determination required under subsection (a) may also be satisfied by a showing that the petition raises a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications.¹⁸

つまり、PGR の請求がされているクレームの一つでも、無効理由が反論されずして、どちらかといえばおそらく特許性がないと証明されるか、PGR の請求が他の特許や特許出願にとり重要となる新規、又は未解決の法律問題を生じさせている場合、USPTO は異議申立を受理して審理を開始する。どちらかといえばおそらく特許性がないと証明されるであろう場合との基準はそう高くないと思われるが、このように比較的低い基準を設けることにより特許発行後に速やかに異議申立を請求し易くしているといえよう。PGR 異議申立の請求が USPTO より却下された場合、控訴の機会は与えられない。PGR 審理において、USPTO は証拠開示を求めることが出来るが、その開示範囲や手続きは訴訟とは異なり、当事者が主張する事実と直接関連する証拠のみに限定される。¹⁹ PGR において注意されたい点は、PTAB により特許が有効との最終決定された際には、その PGR を請求した者は、PGR の際に論点となった或いは合理的に論点にできたであろう主張については、その後 USPTO や裁判所で主張することはできない。²⁰ また、一度 PGR の審理が開始されると、たとえその後当事者間で和解が成立したとしても最後まで審理される可能性もあるので、注意されたい。そし

て、AIA の PGR に関する施行日は 2012 年 9 月 16 日であるが、PGR は施行日以降出願され、権利化された特許が対象となり、通常特許が権利化されるには最低でも数年はかかるため、実際に PGR の手続きが利用されるのは施行日後、数年経過した後になるであろう。また、PGR が施行されてから 4 年間は、USPTO はその数に制限を設けることができるため、今後 PGR の申請数が制限される可能性もある。

③当事者系異議申立

PGR に加え、特許付与後に第三者が異議申立できる制度として、IPR という当事者系異議申立がある。²¹ IPR は、施行日である 2012 年 9 月 16 日に、現在設けられている Inter Partes Reexam と呼ばれる当事者系再審査にとって代わるものである。原則として施行日後は当事者系再審査は無くなるが、施行日までに既に手続きの開始している当事者系再審査は旧法のもとで継続される。PGR 同様、IPR もまた PTAB により審理され、裁判所での訴訟と同時に IPR を申請することは出来ない。IPR に関する規則案が USPTO より 2 月に発行され、現在公のコメントを募っている段階にある。²² IPR の申立請求では、PGR と同じく、それぞれのクレームについてその無効理由を述べ、その理由を立証するための証拠を提出する必要がある²³、申立請求後には特許権者に反論の機会が与えられる。²⁴

IPR 異議申立の請求が却下されても、控訴は出来ない。このように、PGR との共通点もあるが、IPR は PGR と多くの点で異なる。まず、IPR の申請が出来る時期であるが、特許発行後 9 ヶ月以後、若しくは PGR の審理がされている場合はその終了日以降と定められている。²⁵ 上記の期間に加えて、告訴されてから 1 年以内であれば、たとえそ

の訴訟で特許無効と反訴をしても、IPR を申請することができる。²⁶ また、IPR で無効理由は、PGR と異なり、刊行物の先行技術に基づく新規性や非自明性のみである。²⁷ PGR と異なり、IPR の申立請求は匿名で行うことは出来ない。USPTO は IPR 申立請求を受理するかの判断を以下の基準により行う。

(a) THRESHOLD.—The Director may not authorize an inter partes review to be instituted unless the Director determines that the information presented in the petition filed under section 311 and any response filed under section 313 shows that there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.²⁸

つまり、IPR の請求がされているクレームの少なくとも一つにおいて、請求人の主張が認められる合理的蓋然性がある場合は、USPTO は IPR 異議申立を受理して審理を開始する。この基準は、今まで当事者系再審査で用いられてきた「substantial new question of patentability」特許性に関する実質的な新たな疑問の基準より高くされた。²⁹ 証拠開示も IPR で設けられているが、宣誓書を提出した事実証人や専門家証人への証言録取やその他正当な裁判で必要と考えられるものと限定されている。³⁰ また、当事者系再審査とは異なり、IPR は 1999 年 11 月 29 日以降に発行された特許についても適用可能である。また、PGR についても云えることであるが、IPR の手続きは迅速であり、異議申立を受理するかの判断に 3 ヶ月、そして異議申立の審理に申立受理後 1 年以内に最終判決をすることになっている。³¹ 施行後 4 年間は USPTO が IPR の数を制限できるため、IPR による異議申立を行う際は、なるべく早く申請する必要がある。

(3) 補充審査

次に解説する AIA による改正は、Supplemental Examination と呼ばれる補充審査である。³² 2012 年 9 月 16 日から施行される補充審査は、全ての特許が対象となる。補充審査は、特許権者に審査過程において発生し、発行された特許の行使力を失ってしまうような過ちを正す機会を与えるものである。AIA の第 12 項では補充審査につき以下のように述べている。

A patent owner may request supplemental examination of a patent in the Office to consider, reconsider, or correct information believed to be relevant to the patent, in accordance with such requirements as the Director may establish.³³

即ち、特許に関連するとみられる情報を USPTO に考慮、再考若しくは訂正するために補充審査を要求することができる。この補充審査において最も重要な条文は以下の 257 条(c)(1)項であろう。

(1) IN GENERAL.—A patent shall not be held unenforceable on the basis of conduct relating to information that had not been considered, was inadequately considered, or was incorrect in a prior examination of the patent if the information was considered, reconsidered, or corrected during a supplemental examination of the patent.³⁴

つまりは、この補充審査によって考慮、再考、訂正された情報は、不法行為等により特許執行性が欠如しているとの理由にはならないのである。審査過程において USPTO に発明に関連する情報を提出し忘れた場合、不法行為による特許行使不能の理由には使われないのである。旧法では、審査過程において不法行為に相当する過ちがあった場合、それを是正する手段はなかった。再審査は、例えば特許発行後に新たな先行技術が見つかった

場合などに活用されてきたが、審査過程での不法行為となるような過ちを是正することは出来なかった。また、再審査を USPTO に受理してもらうには、特許性に関する実質的な新たな疑問の基準をクリアする必要があった。しかし、補充審査では、関連性以外は審査条件として要求はされず、広い範囲の情報が補充審査で対象となる。先行技術文献のみならず、例えば研究データ、審査過程で提出した宣誓書と異なる情報なども含まれる。また、審査請求の期限等は特に設けられていない。数少ない制限の一つに、補充審査は訴訟においてなされた主張は対象としていない。³⁵ また、補充審査請求に対しては、USPTO は 3 ヶ月以内に提出された情報が特許性に関する実質的な新たな疑問を生じるものか否かの判断をする。仮に USPTO がそのように判断した場合には、補充審査請求された情報において、その特許は執行不能とはならない。補充審査において、万が一、重要な詐欺行為があったかもしれないと判断した際には、USPTO はその特許のどのクレームもキャンセルすることができる。³⁶ AIA では、この「重要な詐欺行為」はどのようなものか定義をしていない。補充審査は、再発行手続きと似ているが、特許クレーム範囲の修正をする代わりに、特許権者は特許性に該当するあらゆる情報を USPTO に考慮してもらうことが出来る。補充審査により、訴訟で USPTO が考慮していなかった文献により特許無効の主張がされるような場合、補充審査を使い訴訟準備段階において事前に審査しておくことでより強い特許としておくことも可能になる。しかしその反面、補充審査により特許の弱点が公になり、後の訴訟で利用されてしまうかもしれないリスクもある。また、特許ライセンス交渉や重要特許を有する会社を買収するケースにおいて、その特許の有効性に疑問がある際には、交渉を中断するのではなく、

補充審査を条件とした段階的なマイルストーンを契約に設けることも出来るかもしれない。

(4)先使用权

日本では比較的なじみのある先使用权は、米国ではあまり用いられていなかった。そもそも、旧法においては、先使用权はビジネス・メソッド特許にのみ限定したものであり、訴訟においてあまり主張されてこなかったのである。しかし 2011 年 9 月 16 日より、AIA はこの先使用权の適用範囲を大幅に広げ、「subject matter consisting of a process, or consisting of a machine, manufacture, or composition of matter used in a manufacturing or other commercial process」とし、あらゆる技術を対象としたのである。³⁷ よって、この施行日以降に発行される特許は、ほぼ全てにおいて先使用权による抗弁の可能性が出てきた。特許の技術範囲の他に、先使用权の条件は以下のように定義されている。

(1) such person, acting in good faith, commercially used the subject matter in the United States, either in connection with an internal commercial use or an actual arm's length sale or other arm's length commercial transfer of a useful end result of such commercial use; and

(2) such commercial use occurred at least 1 year before the earlier of either—

(A) the effective filing date of the claimed invention; or

(B) the date on which the claimed invention was disclosed to the public in a manner that qualified for the exception from prior art under section 102(b).³⁸

よって、社内利用、販売や移管などによる、いかなる商業的利用が、その特許有効出願日、又は

特許にクレームされている発明を開示した公刊物が公開されてから一年以上前にされたのであれば、先使用权の抗弁が可能かもしれない。AIA により、先使用权の適用範囲は確かに広がったが、先使用权には制限もある。例えば、商業的利用がその特許の発明者から派生したものである場合、先使用权による抗弁は出来ない。また、先使用权は個人に属する権利であるから、先使用权のライセンスや譲渡等は、例外の場合を除いて、基本的には出来ない。そして、先使用权が認められるような商業的利用を放棄した場合、先使用权を立証する際に放棄する前の行為は考慮されない。先使用权はクレームごとに判断され、ある特定のクレームの侵害抗弁に使えるが、そのほかのクレームに対する侵害抗弁には使えないこともあるかもしれない。先使用权の抗弁には、その特許有効出願日、又は特許にクレームされている発明を開示した公刊物が公開された一年以上前から商業的利用がされていたことを、事実証拠により立証することになる。それ故、発明ノートや技術日誌など製品開発に関する記録が重要になる。

(5)その他の改正

①真発明者決定手続

旧法と同様に、AIA は、真の発明者である他者から派生する発明を得たものは発明者と認めない。そのために真の発明者なのか否かを決定する Derivation Proceedings という制度を設けた。³⁹ これは、旧法のインタフェアランスにとって代わるものである。2013 年 3 月 16 日より、AIA での真発明者決定手続が開始されることになる。

②ベスト・モード要件

2011 年 9 月 16 日 AIA 施行日から、ベスト・モード要件は、特許無効や行使不能などの主張理由に

はならないとした。⁴⁰ しかし、特許権利化の際の要件である米国特許法 112 条 1 項にはベスト・モード要件の文言がそのまま残され⁴¹、今後も特許権利化の要件の一つとなる。よって、特許化する際には、ベスト・モード要件を満たしている必要があるが、仮に満たしていないことが特許発行後に判明しても、訴訟の際に無効理由にならないという、なんとも不可思議な状況にある。

③虚偽表示

また、AIA では 2011 年 9 月 16 日に特許表示に関する条文を改正し、虚偽表示違反に基づく訴訟の提起基準を高め、虚偽表示により競争阻害の被害なしには、個人は訴訟提起が出来なくなった。⁴² また、仮に有効期限の切れた特許を表示していたとしても、虚偽表示とはみなさないとした。

④当事者併合

そして、AIA は訴訟の際の Joinder と称される当事者併合の規定をより厳格なものとし、数多くの異なる被告を一つの事件で訴えることを難しくした。⁴³ これにより、数多くの被告を同時に訴えることの多い、Non-practicing Entities などは訴訟を複数起こす必要に迫られるかもしれない。

⑤優先審査

更に AIA では重要とされる技術を対象として Prioritized Examination と呼ばれる優先審査制度を設けた。⁴⁴ 2011 年 9 月 26 日以降の特許出願で、国の経済や競争力に重要な技術に対して、優先的に審査する術を設けた。

3. おわりに

AIA は、米国特許法を一度に総括的に改正した。特許法が一度にこれほど改正されると、当然のこ

とながら AIA の下で特許戦略を考えなくてはならない者にとっては一苦勞である。しかし、特許改正の骨組みは出来上がったのである。まだ、多くの改正点において具体的な規則や手続きは不明だが、少しずつ骨組みに肉付きがされ、徐々に形が明確になりつつある。これらの改正点を良く理解し、これからの知財戦略に役立てることが我々に求められている。

注)

- ¹ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. (2011).
- ² Patent Reform Act of 2005, H.R. 2795, 109th Cong. (2005).
- ³ 547 U.S. 288 (2006).
- ⁴ 130 S.Ct. 3218 (2010).
- ⁵ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 3 (2011).
- ⁶ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 3(p) (2011).
- ⁷ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 3(b) (2011) (35 U.S.C. § 102(a)).
- ⁸ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 3(b) (2011) (35 U.S.C. § 102(b)).
- ⁹ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 3(n) (2011).
- ¹⁰ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 8 (2011) (35 U.S.C. § 122(e)).
- ¹¹ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 8 (2011) (35 U.S.C. § 122(e)(2)(A)).
- ¹² Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 8 (2011) (35 U.S.C. § 122(e)(1)(B)).
- ¹³ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(d) (2011) (35 U.S.C. § 321).
- ¹⁴ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(d) (2011) (35 U.S.C. § 321(b)).
- ¹⁵ 77 Fed. Reg. 7060-7080 (February 10, 2012).
- ¹⁶ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(d) (2011) (35 U.S.C. § 322(a)(3)).
- ¹⁷ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(d) (2011) (35 U.S.C. § 323).
- ¹⁸ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(d) (2011) (35 U.S.C. § 324 (a)-(b)).
- ¹⁹ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(d) (2011) (35 U.S.C. § 326 (a) (5)).
- ²⁰ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(d) (2011) (35 U.S.C. § 327(a)).
- ²¹ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(a) (2011) (35 U.S.C. § 311).
- ²² 77 Fed. Reg. 7041-7060 (February 10, 2012).
- ²³ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(a) (2011) (35 U.S.C. § 312(a)(3)).
- ²⁴ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(a) (2011) (35 U.S.C. § 313).
- ²⁵ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(a) (2011) (35 U.S.C. § 311(c)).
- ²⁶ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(a)

- (2011) (35 U.S.C. § 315(b)).
- ²⁷ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(a) (2011) (35 U.S.C. § 311(b)).
- ²⁸ AIAによるIPR基準と合わせるために当事者系再審査基準も、2011年9月16日より「substantial new question of patentability」から「a reasonable likelihood that the petitioner would prevail」に変更された。
- ²⁹ 76 Fed. Reg. 59055-59058 (September 23, 2011).
- ³⁰ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 6(d) (2011) (35 U.S.C. § 316 (a) (5)).
- ³¹ 正当な理由がある場合、6ヶ月の延長が可能である。
- ³² Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 12 (2011) (35 U.S.C. § 257).
- ³³ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 12 (2011) (35 U.S.C. § 257(a)).
- ³⁴ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 12 (2011) (35 U.S.C. § 257(c)(1)).
- ³⁵ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 12 (2011) (35 U.S.C. § 257(c)(2)(A)-(B)).
- ³⁶ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 12 (2011) (35 U.S.C. § 257(e)).
- ³⁷ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 5 (2011) (35 U.S.C. § 273(a)).
- ³⁸ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 5 (2011) (35 U.S.C. § 273(a)(1)-(2)).
- ³⁹ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 3(i) (2011) (35 U.S.C. § 135).
- ⁴⁰ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 15 (2011) (35 U.S.C. § 282(3)(A)).
- ⁴¹ 35 U.S.C. § 112(1)-The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.
- ⁴² Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 16 (2011).
- ⁴³ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 16(d) (2011) (35 U.S.C. § 299(a)).
- ⁴⁴ Patent Reform Act of 2011, H.R. 1249, 112th Cong. § 25 (2011) (35 U.S.C. § 273(a)).