

## REPORT

## 米国議会による AIA の訂正

2013年1月2日

本日、米国議会は、米国発明法(AIA)の訂正に関する法案(下院番号 6621)を承認しました。オバマ大統領は、早ければ本日中にこの法案に署名(この法案を「施行」)するように思われます。AIA の誤植訂正の他に、下記のように、この法案では、AIA における7項目の訂正を行っています。これは、米国特許商標庁(USPTO)での実務、USPTO での特許発行後の手続き、および/もしくは特定の民事訴訟に影響を及ぼします。

#### I. 特許発行後の検討(PGR)と当事者系検討(IPR)における異議申し立てが「できない期間(Dead Zone)」が削除された

特許発行後の検討(PGR)と当事者系検討(IPR)の適用に関する AIA の条項では、特定の特許のクレームについての異議申し立てが「できない期間(dead zone)」が設けられました。<sup>1</sup> 特に、AIA によると、特許が発行されてから最初の9ヶ月以内に PGR と IPR を通して特定の特許について異議の申し立てをすることはできませんでした。この異議申し立てが「できない期間(dead zone)」は、AIA では(1) AIA 承認後の§102 と§103 の対象である特許

のみについて PGR を許可していること<sup>2</sup>および(2)特許が発行されてから最初の9ヶ月以内に IPR の申請ができないことによるものです。

施行日から、AIA 承認後の§102 と§103 の対象でない特許の発行後直ちに IPR を利用することができます。これは、最近発行された特許は、直ちに IPR の申請の対象となり得ることを意味しています。

#### II. 発行手数料納付前であればいつでも発明者宣言書の提出が可能である

AIA では、特許査定通知書発行前に発明者宣言書(もしくは代替供述もしくは二重目的譲渡書(1つの書類となった宣言書/譲渡書の用紙))の提出が義務付けられていました。この法案では、発行手数料納付前であればいつでも宣言書(もしくは代替供述もしくは二重目的譲渡書)が提出できるようにこの条項が補正されています。

この変更は、施行日「以降に開始した全ての手続き」を対象としています。この変更は

<sup>1</sup> 2012年8月27日付けスペシャルレポート「当事者系検討と特許発行後の検討を実施する USPTO による最終規則の発行」を参照のこと。当事務所ウェブサイト([www.oliff.com](http://www.oliff.com))の「リソース」セクションにて入手可能。

<sup>2</sup> PGR は、対象ビジネスメソッドの例外にある1つ以上のクレームを含む特許に関する AIA 承認前の§102 と§103 の対象である特許に対して反対主張をする際に利用することが現在でも可能である。

2013年1月2日

施行日以降に提出された全ての出願に適用されることを意味しているように思われます。

### III. 特許権所有者がUSPTOによる再検討を要求しない限り、USPTOの特許期間調整について地方裁判所に検討を依頼することはできない

従来、特許権所有者は、米国バージニア州東部地区地方裁判所に対して、特許期間調整のUSPTOの本来の計算もしくは計算の再検討の要求についてのUSPTOの決定について上訴することができました。この法案により、法律が変更となり、特許権所有者は、特許期間調整のUSPTOの本来の計算について直接上訴ができなくなります。地方裁判所に対しての上訴にあたり、まず初めに、特許権所有者は、USPTOによる計算の再検討を要求しなければなりません。

この変更は、施行日に発効となり、この日付以降に開始した全ての手続きに適用となります。

従って、地方裁判所に対して、特許期間調整のUSPTOの計算についての上訴を現在検討している特許権所有者は、まず初めにUSPTOによる再検討を要求しない限り、そのような上訴を提出することができなくなるように思われます。計算の再検討を要求するために与えられている2ヶ月の期間内にある場合、上訴を検討している特許権所有者は、まず初めにUSPTOによる再検討を要求する必要があります。そうしない場合、上訴ができないように思われます。

### IV. 特許期間調整に関する手続きにおける特定期間限定が延長された、もしくは明確化された

この法案では、国内移行出願が35 U.S.C. §371の要件を満たす日付の代わりに、「国際出願においてセクション371に基づく国内段階の開始日」を、国内移行出願の特許期間調整の計算の開始点として設定するため、「Aの遅延」の計算と「Bの遅延」の計算が補正されています。<sup>3</sup> この変更では、国内移行出願の提出における30ヶ月の期日後に§371の要件が満たされた場合、国内移行出願のAの遅延の計算とBの遅延の計算は、その30ヶ月の期日から開始することになります。

この変更のため、(例えば、宣言書の提出、英訳の提出等の)§371の要件が30ヶ月の期日後に満たされた国内移行出願において特許期間延長が更に延びる可能性があります。

この変更は、施行日「以降に開始した全ての手続き」を対象としています。この変更は、施行日以降に提出された特許期間調整についての異議申し立てに適用されることを意味しているように思われます。

<sup>3</sup> 2012年8月30日付けスペシャルレポート「USPTOによる特許期間調整の規則改正」では、特許期間延長と遅延タイプについての説明が記載されている。このスペシャルレポートは、当事務所ウェブサイト([www.oliff.com](http://www.oliff.com))の「リソース」セクションにて入手可能。

2013年1月2日

**V. 知得手続きの申請は、知得者のクレームの公開/発行から1年以内に提出する必要がある**

AIA 施行以来、そもそも知得手続きの申請の期日が混乱の原因でした。<sup>4</sup>

このような混乱を防ぐため、この法案では、知得手続きを(1) 被害者の発明を記載するクレームを含む知得者の特許の発行、もしくは(2) 被害者の発明を記載するクレームを含む知得者の出願の公開のいずれか早い方の後から1年以内に開始する必要があると明確にしています。2013年3月16日、この変更が有効となり、AIA 承認後の§102と§103の対象である全ての出願もしくは特許に適用されません。

**VI. インターフェアレンス手続きにおける不利な決定について連邦巡回に上訴することができる**

誤って、AIA では、当事者は、2012年9月15日の後に開始したインターフェアレンス手続きにおける不利な決定について上訴することができないとしていました。現在、このようなインターフェアレンス手続きにおける決定について米国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができます。

**VII. AIAに記載の「弁護士からの助言」の条項は、施行日以降に開始した全ての民事訴訟に適用する**

AIA では、故意侵害の証拠としてもしくは誘引侵害の意図の証拠として、被疑侵害者が弁護士の助言を得なかったこと、もしくは正式事実審理(trial)でそのような助言を開示しなかったことに依拠することができないようになっています。しかし、AIA では、この変更の有効日もしくは適用条項が含まれていませんでした。従って、AIA の既定適用条項のため、2012年9月16日以降に発行された特許のみがこの対象となりました。これには、訴訟が2012年9月16日より前に発行された特許に基づく場合、このような変更がAIA の施行日の後に提出された訴訟には適用されないという本来意図とされていなかった影響が見られました。

この法案により、このような変更は、特許の発行日にかかわらず法案施行日の後に開始した全ての民事訴訟に適用されることとなります。

\* \* \* \* \*

USPTO は、法律における上記変更を組み込むための行政上の規則を補正するように義務付けられています。著しい規則変更がありましたら、スペシャルレポートを通してお知らせします。

この法案について追加の情報をご希望の場合、ご連絡ください。

<sup>4</sup> 2012年10月19日付けスペシャルレポート「米国発明法に基づく知得手続きに関する USPTO の最終規則の発行」では、知得手続きについての説明が記載されている。このスペシャルレポートは、当事務所ウェブサイト([www.oliff.com](http://www.oliff.com))の「リソース」セクションにて入手可能。

2013年1月2日

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, PLC* は、米国バージニア州アレキサンダリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト [www.oliff.com](http://www.oliff.com) においてもご覧いただけます。