



# 岡本特許 ニュース

岡本特許事務所  
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1  
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2011 OCTOBER / 123号

## ★ 米国特許法の改正 ★

ようやく米国特許法改正が実現しました。60年ぶりともいわれる大改正です。岡本特許ニュース本年5月号で上院可決(3/8)をお知らせしましたが、その後、下院による可決(6/23)、上院での再可決(9/8)、オバマ大統領の署名(9/16)を経て成立しました。改正法は上院案と実質的に変わらないといってよさそうです。

### 1. 先願主義(first-inventor-to file system)への移行(102条)

現在の先発明主義が修正されて、2以上の出願があった場合、先願に特許が与えられるようになります。パリ条約優先権を主張する場合、優先日が「有効出願日」と見なされますので、いわゆる「ヒルマードクトリン」(内外人差別の一態様)は解消します。

ただし、発明者が発明を発表してから1年以内に出願したとすると、たとえ他に先願があったとしても、最先発表者に特許権が与えられるという特殊な猶予期間を有する変則的な先願主義です。すなわち、発表すれば実質的に先発明主義であり、発表しなかった場合は先願主義となります。

この改正に伴い、先発明者決定手続(interference)は廃止されますが、真の発明者決定の必要性はありますので、新たに発明者決定手続(derivation)が規定されています。

### 2. マイクロ出願人(micro entity)の新設(123条)

先願主義は、財力のある大企業に有利であるという意見を考慮し、出願数が4件以下のマイクロ出願人(個人または極小規模企業)については、出願料金を75%減額します。現行の小中規模団体出願人(small Entity)の50%の減額は維持されますので、出願人が財力に応じて3区分されることとなります。

### 3. 第三者によるUSPTOへの情報提供(Pre-issue Submission)(122条)

現在の情報提供は公開後2カ月以内で、しかも先行技術の説明をしないといけないため、効果的ではありません。この第三者情報提供の条件が緩和されました。提出期間が実質的に最初の拒絶理由通知まで拡大され、説明文が添付できるようになります。

### 4. 補充審査(Supplement Examination)制度の新設(257条)

特許権者は、審査中に開示し損なった情報を特許取得後に開示して、フロード(USPTOを欺く行為)を是正したり、特許にあるその他の問題を訂正したりすることができる補充審査制度を新設します。

### 5. 特許後レビュー(Post-Grant Review)制度(321~329条)

特許後レビュー制度(特許付与後異議申立)では、特許の取消理由は、282条(2)、(3)の広い理由(新規性、非自明性、記載不備、冒認、フロード等のすべて)を用いることができ、かつ限定的ながらディスカバリーもあるので、従来の再審査と比べてより強力です。ただし、特許後レビューの請求期間は、特許後9ヶ月間以内に限られます。

### 6. 現行の「当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)」を「当事者系レビュー(Inter Partes Review)」に変更(311~319条)

上記5の特許後レビューは、特許後9ヶ月以内でなければ請求できないため、その後も第三者が無効を争えるように、現行の再審査は上記のように名称を変えて存在することになります。しかし、特許の取消理由は、新規性、非自明性に限られます。

### 7. 施行日

上記1は2013年3月16日、2は2011年9月16日、3~6は2012年9月16日です。