

# 日本企業のための米国新特許法概説

マシュー・A・スミス<sup>1</sup>

アンドリュー・R・チェスロック<sup>2</sup>

マックス・コリス<sup>3</sup>

田邊 政裕<sup>4</sup>

## 1. はじめに

2011年9月8日、米国特許法の改正法案が米国連邦議会で可決された。改正後の新しい米国特許法（いわゆる **Leahy-Smith America Invents Act**）（以下「新法」という。）は、従来の米国特許法（以下「現行法」という。）を大きく変えるものである。本稿では、日本の実務家や日本企業の知的財産部門関係者にとって特に重要と思われる、米国特許法の変更点について説明する。

---

<sup>1</sup> Matthew A. Smith、ワシントン DC 弁護士（Foley & Lardner LLP（ワシントン DC）シニア・カウンセル）、ジョージ・ワシントン大学ロースクール非常勤教授（担当は国際特許法）。専門は、電子、セミコンダクター、ソフトウェアなどの分野における特許関連の訴訟、再審査及びカウンセリング。[msmith@foley.com](mailto:msmith@foley.com)

<sup>2</sup> Andrew Cheslock、ワシントン DC 弁護士（Foley & Lardner LLP（ワシントン DC）アソシエイト）。専門は、ソフトウェア、電子部品などの分野における特許関連の訴訟、再審査、出願及びカウンセリング。[acheslock@foley.com](mailto:acheslock@foley.com)

<sup>3</sup> Max Colice、米国弁理士（Foley & Lardner LLP（ボストン））、工学博士。専門は、光学、電子、セミコンダクター、ソフトウェアなどの分野における特許出願及び再審査。[mcolice@foley.com](mailto:mcolice@foley.com)

<sup>4</sup> たなべ まさひろ、日本国弁護士、ニューヨーク州弁護士（フォーリー・ロードナー法律事務所（東京））。専門は、知的財産権、国際取引などの分野におけるビジネス案件・紛争案件。[mtanabe@foley.com](mailto:mtanabe@foley.com)

本稿は、筆者らの個人的見解に基づくものであり、所属する法律事務所等の見解を表明するものではない。

## 2. 直ちに施行される変更点

新法制定日において直ちに施行される変更点もある。新法制定日は、オバマ大統領が新法に署名すればその署名日であり、他方、署名しなければ2011年9月20日である。

### a. ベスト・モード要件の実質的廃止

現行法では、発明者は出願の際にベスト・モード (best mode) を開示しなければならない。新法制定日からは、遡及的に、ベスト・モード要件違反の主張を特許侵害主張に対する防御とすることができなくなる。すなわち、ベスト・モードが特許出願開示の対象であることについて変わりはない<sup>5</sup>が、発明者がベスト・モードを適切に開示しなかったことは、新法制定日以後に提起された特許侵害訴訟において特許侵害主張に対する有効な防御にならない<sup>6</sup>。また、発明者がベスト・モードを適切に開示しなかったことは、反衡平行為 (inequitable conduct) を理由とする防御の根拠にもならない<sup>7</sup>。したがって、ベスト・モード要件違反の主張が特許侵害主張に対する主要な防御になる紛争については、直ちに裁判所による確認判決 (declaratory judgment) を求めるべきである。なお、特許出願人が実施可能 (enablement) 要件や記述 (written description) 要件をそれぞれ満たす必要があることは従来通りである。

新法においてもベスト・モード要件は存在する。したがって、米国特許商標庁が、ベスト・モード要件違反を理由にクレームを拒絶することも考えられる。しかし、ベスト・モードが適切に開示されているか否かを米国特許商標庁が判断することは通常困難であるので、米国特許商標庁がベスト・モード要件違反を理由にクレームを拒絶する例はあまり見当たらない。また、新しく制定される、特許付与後異議申立手続 (post-grant review)、当事者系異議申立手続 (inter partes review) 又は特許付与前提出手続 (pre-grant submission proceedings) においてもベスト・モード要件違反を主張することはできない<sup>8</sup>。

### b. 当事者系再審査手続の要件変更

現行法では、すでに付与されている特許の新規性 (novelty) 又は自明性 (obviousness) に対する異議を申し立てる方法として、米国特許商標庁における当事者系再審査手続 (inter partes reexamination) がある。再審査請求人は、「特許性に関する実質的な新争点」 (substantial new question of patentability) を提示しなければならない。しかし、新法制定日から、再審査請求人は「少なくとも1つのクレー

---

<sup>5</sup> New 35 U.S.C. § 112(a).

<sup>6</sup> New 35 U.S.C. § 282(b)(3).

<sup>7</sup> Id.

<sup>8</sup> New 35 U.S.C. §§ 321(b), 311 and 122(e).

ムが拒絶される結果となる合理的な見込み」 (reasonable likelihood that [the challenge] will result in the rejection of at least 1 claim) を提示しなければならなくなる<sup>9</sup>。要件としてはより厳しくなるが、再審査請求人にとってはリスクの軽減にもなる。すなわち、再審査が認められた後、直ちにすべてのクレームが容認されるという結果になる場合が少なくなると思われる。

### c. 虚偽表示訴訟の終焉

現行法では、一定の場合に損害賠償を請求するためには、特許実施品について有効な特許番号を表示していなければならない。特許実施品について故意に不適切な特許番号を表示した場合には、虚偽表示 (false marking) という犯罪になる。現行法では、何人でも、特許実施品の販売業者を訴えて、虚偽表示に基づく懲罰的損害賠償を請求することができる。最近多く見られるのが、特許が切れた後でも特許番号を表示している販売業者を一般市民が訴える事例である。これに対して、新法では、一般市民が提起した訴訟について、懲罰的損害賠償を遡及的に廃止し、損害額を新法制定日における実損害に限定する<sup>10</sup>。また、新法では、特許が切れた特許番号を表示していても虚偽表示ではないとする<sup>11</sup>。これらの変更により、一般市民による虚偽表示訴訟は急激に減少すると予測されている。

### d. 先使用を理由とする防御の追加

新法では、新法制定日以後に付与された特許について、先使用 (prior use) を理由とする防御が追加された<sup>12</sup>。かかる防御は新法制定日以後に付与された特許についてしか適用されないので、十分な期間が経過するまであまり利用されないと思われる。

先使用を理由とする防御によって特許侵害の主張に対抗することができるのは、米国内において特許の優先日の1年以上前に商業的な使用又は販売をしていたことが立証できる場合である。また、この先使用は、猶予期間 (後述) が適用されるような発明者による刊行物の出版より1年以上前でなければならない<sup>13</sup>。

先使用を理由とする防御の可否は、クレームごとに判断される<sup>14</sup>。先使用は、発明者から派生したものであってはならない<sup>15</sup>。「放棄」 (abandon) する

---

<sup>9</sup> Leahy-Smith America Invents Act (LSAIA), Sec. 6(c)(3)(A).

<sup>10</sup> New 35 USC § 292(b).

<sup>11</sup> New 35 U.S.C. § 292(c).

<sup>12</sup> LSAIA Sec. 17(c).

<sup>13</sup> New 35 U.S.C. § 273(a).

<sup>14</sup> New 35 U.S.C. § 273(e)(3).

<sup>15</sup> New 35 U.S.C. § 273(e)(2).

こともできない（放棄すれば先使用の権利を喪失する）<sup>16</sup>。事業譲渡の一環である場合を除き、先使用の権利を譲渡することもできない<sup>17</sup>。先使用が譲渡された場合、譲渡時点又は（譲渡が優先日より前の場合は）優先日時点で使用されていた同じ場所で使用を継続しなければならない<sup>18</sup>。先使用による場合でも特許権が消尽することがある<sup>19</sup>。

### 3. 一定期間経過後に施行される変更点

#### a. 先願主義への歩み寄り

新法により、米国は先願主義に歩み寄ることになる。これに関する変更点は、新法制定日から約18カ月経過したときに施行される。ただし、これらの変更点が適用されるか否かは出願ごとに個別に判断される<sup>20</sup>。例えば、次のような出願には新法が適用される。

- 新法制定日から18カ月経過した日又はそれ以降の日を優先日とするクレームを含んでいる出願
- 新法制定日から18カ月経過した日又はそれ以降の日を優先日とするクレームを過去に一度でも含んでいた出願
- 上記2つの出願のいずれかに対して優先権を主張できる出願

新法・現行法のいずれが適用されるかについては一定の操作が可能であるように思われる。例えば、新法を適用したい場合、新法制定日から18カ月経過した後に一部継続出願（*continuation-in-part application*）をすることが考えられる。他方、上記期間経過以前になされた出願に対して優先権を主張しても、新法の適用を回避することはできない。

#### b. 先発明主義の廃止

新法では、先発明主義に関するすべての条項が廃止される。例えば、同一発明をクレームした複数者間の先後関係を決定するインターフェアレンス（*interferences*）や、引用例よりも前に発明を完成させたことを述べた宣誓供述書を提出する手続（*swearing behind*）に関する条項が廃止される。

---

<sup>16</sup> New 35 U.S.C. § 273(e)(4).

<sup>17</sup> New 35 U.S.C. § 273(e)(1)(B).

<sup>18</sup> New 35 U.S.C. § 273(e)(1)(C).

<sup>19</sup> New 35 U.S.C. § 273(d).

<sup>20</sup> LSAIA Sec. 3(n).

### c. 先行技術の定義の変更

新法には、先行技術（prior art）の定義に関する条項が新たに2つ加わる。35 U.S.C. 第102条(a)(1)と第102条(a)(2)である。

#### i. 第102条(a)(1)

新法第102条(a)(1)は日本特許法第29条と類似する。新法第102条(a)(1)は次のように規定する。

第102条(a) 新規性；先行技術一次に掲げる場合を除き、何人も特許を受けることができる。(1)クレームされた発明が、特許出願日以前に、特許を付与されていた、刊行物に記載されていた、又は、公然使用若しくは販売など公衆にも入手できる状態だった場合<sup>21</sup>

新法第102条(a)(1)は、特許出願日以前に、発明が「公衆にも入手できる状態だった」<sup>22</sup>場合、「公然使用」<sup>23</sup>されていた場合、「刊行物に記載されていた」<sup>24</sup>場合などを想定する。「公然使用」や「販売」などの文言は現行法と同じである。これらの文言については様々な司法解釈が今までになされてきた。すなわち、これらの文言は、製造加工方法の発明を秘密使用する場合など発明者による「秘密商法」（secret commercialization）の場合も包含するものとして過去には解釈されてきた<sup>25</sup>。

新法第102(a)(1)条は、先行技術の地理的範囲について国内外を問わない（ただし、後述の猶予期間参照）。現行法では、一定の先行技術について「米国内」のものに限定している。本条が施行されると、出願前に行いうる活動の態様や米国IDSフォームにおいて開示する事項などについて決定する際には、先行技術の地理的範囲に留意しなければならない。

---

<sup>21</sup> 102(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

<sup>22</sup>New 35 U.S.C. § 102(a)(1) (“otherwise available to the public”)及び日本特許法第29条1項1号（「公然知られた発明」）

<sup>23</sup> New 35 U.S.C. § 102(a)(1) (“public use”) 及び日本特許法第29条1項2号（「公然実施をされた発明」）

<sup>24</sup> New 35 U.S.C. § 102(a)(1) (“patented, described in a printed publication”) 及び日本特許法第29条1項3号（「頒布された刊行物に記載された発明」）

<sup>25</sup> See, e.g., *D.L. Auld Co. v. Chroma Graphics Corp.*, 714 F.2d 1144, 1147-48 (Fed. Cir. 1983).

ii. 第 102 条(a)(2)

新法第 102 条(a)(2)は、「他の発明者」が出願し、その後特許付与された又は刊行物に記載された先行技術に関連するものである。新法第 102 条(a)(2)は、現行法第 102 条(e)に類似する。

新法第 102 条(a)(2)では、出願日は、最も早い有効日に変更される。有効日には、パリ条約に基づく出願日も含まれる。したがって、ヒルマー・ドクトリン<sup>26</sup>は廃止される。

新法では、現行法と同様、自明性の判断において他人の出願を考慮することが可能である。

d. 猶予期間の変更

新法における猶予期間（*grace period*）は、日本特許法における猶予期間よりも長い<sup>27</sup>。例えば、発明者による「開示」は、優先日（*priority date*）より 1 年以内になされたものであれば先行技術とはみなされない。すなわち、発明者がいずれかの国で何らかの活動をしたとしても、パリ条約に基づく出願より 1 年以内であれば猶予期間の適用がある。また、発明者が発明を公表した場合、その後何人かによって「開示」されても、その開示が優先日の 1 年以内であれば先行技術とはみなされない<sup>28</sup>。すなわち、発明者が A 時点で発明を開示し、第三者がその後の B 時点（優先日より 1 年以内）で発明を開示又は出願した場合でも、第三者の「開示」は先行技術とはみなされない。もっとも、猶予期間が適用されるために要求される開示のレベルについては不明な点もある。

なお、発明者による開示は、ヨーロッパでは先行技術とみなされるし、優先日より 6 カ月以上も前であれば日本でも先行技術とみなされる。また、新法によっても、発明者の開示が優先日より 1 年以上も前であれば先行技術とみなされる<sup>29</sup>。

「開示」の内容として、完全に秘密の「公然使用」を包含するのか、また秘密でなく教育関連でもない販売や使用を包含するのかなどの疑問点は残る。今後、裁判所がこれらを明らかにしない限り、発明者による「秘密商法」については猶予期間の適用はないものとして取り扱うことが実務的には適切であろうと思われる。

---

<sup>26</sup> *In re Hilmer*, 359 F.2d 859 (CCPA 1966) (holding that the patent-defeating date of a United States published patent application or patent is the domestic priority date, and never a foreign priority date).

<sup>27</sup> New 35 U.S.C. § 102(b).

<sup>28</sup> New 35 U.S.C. § 102(b)(1)(B).

<sup>29</sup> New 35 U.S.C. § 102(a)(1) and 102(b).

#### e. 先行技術の特許付与前提出手続

新法では、特許付与前手続の中で、第三者は特許審査官に対して先行技術を提出することが可能である<sup>30</sup>。提出の際には、先行技術の関連性を説明しなければならない<sup>31</sup>。例えば、競合他社は、先行技術を提出し、その先行技術がどのようにクレームに関連するのかを説明する書面を提出することができる。このような提出が可能なのは、クレームが許可される前で、かつ、初めて拒絶される前又は刊行物に記載された後6カ月経過する前のいずれかである場合である<sup>32</sup>。すなわち、クレームが許可された後は提出できない。クレームが許可されていない間であれば、刊行物に記載された後6カ月経過するまでは提出できる。その後は、最初の拒絶理由通知がなされる前に限り提出できる。

特許付与前提出手続が適用されるのは、新法制定日の1年経過後になされるすべての出願である。

#### 4. 特許付与後手続

特許付与後手続についても大きな変更点がある。現行法には、査定系再審査手続 (*ex parte* reexamination) 及び当事者系再審査手続 (*inter partes* reexamination) の2つの手続が規定されている。特許期間内であればいつでも再審査を請求することができる。これらの再審査手続は、「特許や刊行物」 (*patents and printed publications*) を根拠とする場合に限定されている。

これに対して、新法には、特許付与後異議申立手続 (*post-grant review*)、当事者系異議申立手続 (*inter partes review*) 及び補充審査手続 (*supplemental examination*) の3つの手続が規定されている。

#### a. 特許付与後異議申立手続及び当事者系異議申立手続

特許付与後異議申立手続及び当事者系異議申立手続の開始を請求できるのはいずれも第三者のみであり、かかる第三者は手続に参加することができる<sup>33</sup>。いずれの手続も、匿名で請求することはできない<sup>34</sup>。以後の侵害訴訟等において、手続中に提起された又は提起しえた論点に関し、特許の有効性を争えなくなる<sup>35</sup>。現行の再審査手続と異なり、技術的・法律的な知見を有する判事3名の合議体で審

---

<sup>30</sup> New 35 U.S.C. § 122(e).

<sup>31</sup> New 35 U.S.C. § 122(e)(2)(A).

<sup>32</sup> New 35 U.S.C. § 122(e)(1).

<sup>33</sup> New 35 U.S.C. §§ 311(a) and 321(a).

<sup>34</sup> New 35 U.S.C. §§ 312(a)(1) and 321(a)(1).

<sup>35</sup> New 35 U.S.C. §§ 315(e)(2) and 325(e)(2).

議される<sup>36</sup>。訴訟におけるディスカバリ手続よりも限定された範囲でのディスカバリ手続を想定している。なお、特許付与後異議申立手続におけるディスカバリ手続は当事者系異議申立手続におけるディスカバリ手続よりも広範になると思われる<sup>37</sup>。

特許付与後異議申立手続の開始を請求できるのは、特許が付与されてから9ヶ月以内である<sup>38</sup>。特許付与後異議申立手続は18ヶ月以内に完了しなければならない<sup>39</sup>。また、当事者系異議申立手続の開始を請求できるのは、特許付与後異議申立手続の終結後、又は、特許付与後異議申立手続の請求期間の経過後である<sup>40</sup>。当事者系異議申立手続も18ヶ月以内に完了しなければならない<sup>41</sup>。当事者系異議申立手続は、「特許又は刊行物」を根拠とする場合に請求することができる<sup>42</sup>。

特許付与後異議申立手続及び当事者系異議申立手続は段階的に実施される予定である。いずれの手続も新法制定日の1年以内は実施されない<sup>43</sup>。特許付与後異議申立手続は、先願主義の下で付与された特許でなければ開始を請求することができない<sup>44</sup>。米国特許商標庁は、最初の4年間、特許付与後異議申立手続の数を制限することができる<sup>45</sup>。また、当事者系異議申立手続の数を現行の当事者系再審査手続の年間案件数に制限することができる<sup>46</sup>。ただし、金融サービス業界用のビジネス方法特許については例外がある。かかる特許の特許付与後異議申立手続においては、現在の特許又は将来の特許を問わず、新法制定日から1年後に請求することができ、また、特許付与から9ヶ月経過した後であっても請求することができる<sup>47</sup>。

---

<sup>36</sup> New 35 U.S.C. §§ 316(c) and 326(c).

<sup>37</sup> New 35 U.S.C. §§ 316(a)(5) and 326(a)(5).

<sup>38</sup> New 35 U.S.C. § 321(c).

<sup>39</sup> New 35 U.S.C. § 326(a)(10).

<sup>40</sup> New 35 U.S.C. § 311(c).

<sup>41</sup> New 35 U.S.C. § 316(a)(10).

<sup>42</sup> New 35 U.S.C. § 311(b).

<sup>43</sup> LSAIA Sec. 6(c) and (f).

<sup>44</sup> LSAIA Sec. 6(f)(2)(A).

<sup>45</sup> LSAIA Sec. 6(f)(2)(B).

<sup>46</sup> LSAIA Sec. 6(c)(2)(B).

<sup>47</sup> LSAIA Sec. 12.



## b. 補充審査手続

特許権者は、すでに付与された特許について補充審査手続の開始を請求することができる<sup>48</sup>。補充審査手続は、現行の審査系再審査手続と類似の方法で実施されるものの、「特許及び刊行物」を根拠とする場合に限定されない<sup>49</sup>。補充審査手続は、通常審査の過程で適切に検討されていなかった追加情報を検討することで、特許が権利行使不能（*patent unenforceability*）になるリスクを排除するものである<sup>50</sup>。ただし、以前に行った主張や現在行っている権利行使によっては、この限りではない<sup>51</sup>。

補充審査手続は、新法制定日から 1 年経過後に実施される予定である。対象となる特許は、新法制定日から 1 年経過後に付与されたものに限らず、それ以前に付与されたものも含む<sup>52</sup>。

## 著作権について

著作権（2011 年）は筆者らに帰属する。本稿の完全性を失わない限りにおいて、本稿の複製を許諾する。それ以外の権利については留保する。

---

<sup>48</sup> New 35 U.S.C. §§ 257(a) and (c).

<sup>49</sup> New 35 U.S.C. §§ 257(b) and (a).

<sup>50</sup> New 35 U.S.C. § 257(c).

<sup>51</sup> New 35 U.S.C. § 257(c)(2).

<sup>52</sup> LSAIA Sec. 12(c).