

2011 年アメリカ特許法等改正主要項目

- (1) 先願主義
- (2) 譲受人による出願
- (3) 特許庁料金
- (4) 冒認手続
- (5) 特許付与後レビュー
- (6) 当事者系レビュー
- (7) 特許付与前情報提供
- (8) 補充審査 (Supplemental Examination)
- (9) ベストモード要件の緩和
- (10) 仮想表示 (Virtual Marking)
- (11) 虚偽表示 (False Marking)
- (12) 先使用抗弁の拡大
- (13) 訴訟参加及び審理併合の要件
- (14) その他

(1) 先発明主義から先願主義へ移行

* 施行日：2013 年 3 月 16 日

改正前・・・先発明主義（新規性の判断基準日が「発明日」）

改正後・・・先願主義（新規性の判断基準日が「有効出願日*」）

*有効出願日とは、優先権主張出願，仮出願，国内移行出願，国際出願，国際出願の継続出願，継続出願，分割出願の場合は最も早い出願日であり、それ以外は実際の出願日をいう。最先の有効出願日が施行日以降となるクレームを1つでも含む状態となれば、改正法が適用される。

(2) 譲受人による出願

* 施行日：2012 年 9 月 16 日

改正前・・・特許出願ができるのは発明者のみ。

改正後・・・特許を受ける権利の譲受人（企業等）も特許出願することができる。

(3) 特許庁料金改定

* 施行日：2011 年 9 月 16 日

- ・ 庁費用が実質的に一律 15% の値上げ
（主な値上げ対象）

*特許出願（継続出願を含む）、仮出願、再発行出願、意匠出願、PCT国内移行、再審査、の基本料金

*クレーム超過料、サーチ料、審査料、延長費用、継続審査請求料、特許発行料、審判請求料、維持年金等

- ・ マイクロエンティティ料金の新設（75%減額）

*適用条件

- (1)小規模事業体の要件を満たす者。
- (2)過去の米国出願で発明者となっている件が4件以内（雇用契約による譲渡を行っている件を除く）でないこと。
- (3)世帯収入がアメリカの年間平均世帯収入の3倍を超えないこと。
- (4)アメリカの年間平均世帯収入の3倍を超える収入のある団体へ譲渡やライセンスをしていないこと。

（４）冒認手続

＊施行日：2013 年 3 月 16 日

インターフェアランス手続が廃止され、かわりに真の発明者を審理（冒認出願か否か審理）する手続が設けられた。

（５）特許付与後レビュー（Post Grant Review:異議申立）

＊施行日：2012 年 9 月 16 日

特許付与後 9 ヶ月以内に、第三者は特許付与に対するレビューを申し立てることができる制度。請求理由は限定されず、全ての無効理由に基づき請求可能。

（６）当事者系レビュー（Inter Partes Review）

＊施行日：2012 年 9 月 16 日

特許付与後 9 ヶ月経過後、第三者は当事者系レビューを請求することができる制度。（匿名申立不可）請求理由は新規性・非自明性に限定され、考慮される先行技術は文献に基づくものに限られる。

（７）特許付与前情報提供（Third Party Submission）

＊施行日：2012 年 9 月 16 日

特許許可通知の発行前であって、出願公開後 6 ヶ月又は 1stOA 発行のいずれか遅い日までに、何人も文献に基づく先行技術を提出することができる制度。

（８）補充審査（Supplemental Examination）

＊施行日：2012 年 9 月 16 日

審査段階で提出されなかった情報について、登録後に補充審査を請求することができる制度。

（９）ベストモード要件の緩和

＊施行日：2011 年 9 月 16 日

侵害訴訟におけるベストモード開示義務違反は、クレームを削除すべきとの主張や、無効または権利行使不納との主張の理由とすることはできない。

（１０）仮想表示（Virtual Marking）

＊施行日：2011年9月16日

従来認められていた製品やパッケージへの特許表示に加え、「Patent」または「Pat」という表記と共に、特許製品と関連付けて特許番号を掲載する無料のウェブサイトのアドレスの表記を特許製品に付す、仮想表示を特許表示の一形態として新たに規定。

（１１）虚偽表示（False Marking）

＊施行日：2011年9月16日

アメリカ政府のみが、虚偽表示に基づく罰金の支払いを科すよう訴えを起こすことができる。

（１２）先使用抗弁の拡大

＊施行日：2011年9月16日

全ての技術の使用について、アメリカ国内において、善意で、特許の有効出願日又は102条（b）の例外規定に基づく主題の公表日の少なくとも1年以上前に、商業的に使用していた場合、侵害に対する抗弁とすることができる。

（１３）訴訟参加及び審理併合の要件

＊施行日：2011年9月16日

改正前・・・特許不実施主体等が、数十もの複数の被告を同一の侵害訴訟で提訴する事例が多く見られた。

改正後・・・原告が以下の2つの要件を立証できなければ、複数の被疑侵害者を共同被告として1つの訴訟に参加させたり、複数の訴訟の審理を併合できない。

（i）同一の侵害行為が、同一または一連の取引や事案に関連、あるいはそれを起因としていること。

（ii）全ての被告に共通する事実問題が存在すること。

＊複数の被疑新会社の各々が特許を侵害するという理由だけでは、訴訟参加や審理併合は行われない。

（１４）その他

＊ 特許商標料金積立ファンドを新設・・・USPTOによる年度内の料金収入が歳出法に定められた上限額を超えた場合、このファンドに繰り入れられるUSPTO予算として理容される。

- * 弁護士の助言・・・被疑侵害者が弁護士の見解を得なかったことにより、故意侵害があったとは想定されない。
- * サテライトオフィスの設置・・・2011年9月16日から3年以内に米国内に3箇所以上のサテライトオフィスを新設予定。