

紹介

米国特許法改正の概要とQ&A

米国特許庁／(訳) 日本弁理士会

経緯

平成 23 年 10 月にカボス米国特許庁長官が日本弁理士会を訪問し、東京倶楽部ビル 14 階会議室において日本弁理士会（出席者：会長、副会長、執行理事、国際活動センター長他）と 1 時間の意見交換をしました。その意見交換会において、米国特許庁から米国特許法改正に関する情報を日本弁理士会に提供してもらえることになり、今般パテント誌においてその一部を御紹介できることになりました。改正条文の簡単な内容と当該改正条文の施行日が分かる資料と、想定 Q & A を含む資料ですので、米国特許法改正の基本的な事項を理解する一助になる資料だと思われます。原文は米国特許庁ホームページに掲載されていますので、合わせて御参照いただければ、さらに深い理解に資すると思われます。日本弁理士会は今後も米国特許法改正に関する情報を適宜会員の皆様に提供していく予定です。

米国発明法（America Invents Act, AIA）の実施
法規定の概要と施行日

公法第 112-29 号（署名日：2011 年 9 月 16 日）

www.uspto.gov/aia_implementation/

規定	条文	内容	施行日
バーチャル特許表示／ 虚偽表示訴訟の制限	16	<ul style="list-style-type: none"> ・仮想表示（virtual marking）を規定→インターネット上での特許情報掲載 ・この表示に関する規定は、現在係属中または将来のすべての訴訟に適用される。 ・虚偽表示規定に基づく罰金支払いを求める訴えを提起できるのは米国政府のみ。 ・虚偽表示に関する民事訴訟の提起は、競争が阻害された者に限られ、また、その範囲は損害賠償に限られる。 	2011 年 9 月 16 日
現行の先使用抗弁の拡張	5	<ul style="list-style-type: none"> ・商業的な先使用の抗弁を、関連会社も援用できることとし、また、その適用対象を製造その他の商業的過程で利用される方法、機械、生産物、又は組成物に係る特許にも拡大する（ビジネスモデル特許のみが対象とされていた従来からの制限を緩和）。 ・有効出願日の 1 年以上前から商業的使用をしていたことの立証を要する。 ・大学またはその技術ライセンス部局が保有する特許については例外規定がある。 	2011 年 9 月 16 日
税金対策発明は先行技術の範囲内とみなされる	14	<ul style="list-style-type: none"> ・租税債務の軽減、回避または延期のための対策は、先行技術から当該クレームされた発明を区別するのには不十分であるとみなされる。 ・ただし、専ら (i) 税務申告の準備または (ii) 財務管理の目的でのみ使用される方法、装置、技術、コンピュータプログラム製品またはシステムは例外とされる。 	2011 年 9 月 16 日

ベストモード要件	15	・侵害訴訟において、抗弁として援用することは認められない。 ・対象発明の最良実施態様（ベストモード）の開示違反を理由に、特許権付与後レビューの申立をすることはできない。	2011年9月16日
非営利プログラム	32	・USPTO に対して、知的財産法関連団体と協力して、資金が不足している個人・中小企業発明者を支援するための非営利プログラムを立ち上げることを指示。	2011年9月16日
人体組織の特許禁止	33	・人体組織を対象とし、または人体組織をその一部に含むクレームに係る特許の禁止。	2011年9月16日
35 USC 第 32 条, 第 145 条, 第 146 条, 第 154 条 (b) (4) (A) 及び 第 293 条に基づき提訴される訴訟の裁判地を、DDC から EDVA に変更	9	・USPTO の決定に対する連邦地方裁判所への一定の不服申立の裁判地を、コロンビア地区連邦地方裁判所 (DDC) から、バージニア州東部地区連邦地方裁判所 (EDVA) に変更。 35 USC 第 32 条 - OED (Office of Enrollment and Discipline, 登録懲戒部) 訴訟 35 USC 第 145 条 - BPAI (特許審判インターフェアレンス部) が下した特許性に関する審決に対する上訴 35 USC 第 146 条 - BPAI が下したインターフェアレンスに関する決定に対する上訴 35 USC 第 154 条 (b) (4) (A) - 特許存続期間の調整 35 USC 第 293 条 - 非居住者である特許権者に対する送達	2011年9月16日
OED 訴訟に関する消滅時効	3	次の時点のうち、いずれか早く到来する方。(i) USPTO の担当官又は職員が不正行為を知った日から1年間、または、(ii) 手続の基礎となった不正行為の発生日から10年間経過した時。	2011年9月16日
弁護士のアドバイス	17	・侵害者とされる者が弁護士によるアドバイスを取得しなかったという事実を、侵害の故意、または侵害を誘発する意図を立証する目的で利用することはできない。	2011年9月16日
優先審査	11	・優先審査制度を設定。料金は4,800ドル(通常の手数料より高い)。小規模事業者には50%割引が適用される。 ・クレームの数に関する一定の制限を充たしており、電子出願された通常特許及び植物特許に適用される。 ・優先審査請求が認められた日から12ヶ月以内(平均)に最終処分を下すことを目標とする。 ・長官が条件及び件数に関する規則を定めるまでの間、優先審査の上限件数は一年度あたり1万件とする。	2011年9月26日
特許料の追加料金	11	・大部分の種類の特許料について、15%の追加料金が一律に実施される。	2011年9月26日
USPTO の資金調達	22	・財務省に「特許商標手数料リザーブ・ファンド」を設置。 ・一定の年度における予算割当額を超える手数料収入はリザーブ・ファンドに繰り入れられ、歳出法で定める金額及び範囲内において、USPTO の業務目的で利用される。	2011年10月1日
USPTO の料金設定権限の付与	10	・長官に対して、特許法及び商標法に基づき設定、許可または請求されるあらゆる手数料につき、規則に基づき設定・調整を行う権限を付与し、手数料収入の総額がコストの見積総額(管理費用を含む)と等しくなるようにする。 ・極小規模事業体 (micro entity) の定義を定め、本条に基づき長官によって新たな手数料が設定される場合には極小規模事業体について75%の手数料割引を認めることとする。	改正後の手数料は、規則制定後に発効
付与後異議申立手続及び当事者系レビュー手続	6	・当事者系レビュー制度とは、審判部により実施される新たな審判手続であり、特許の一又は複数のクレームの特許性を再審査することを目的とする。その申立根拠は、第102条及び第103条に基づき主張が可能なものに限られ、また、先行技術(先行特許若しくは刊行物)のみを基礎とする。 ・当事者系レビューは、下記の時点のうちいずれか遅く到来する方の経過後に、特許権者以外の者からの申立によって開始される。1) 特許権の付与または再発行特許の発行から9ヶ月。2) 付与後異議の申立があった場合には、その終結日。特許権者は、申立に対する予備的応答書を提出することができる。 - 当事者系レビューは、申立人が請求の対象クレームのうち少な	2012年9月16日

		<p>くとも一つに関して、請求が認容される合理的な蓋然性があることを立証した上で申し立てが可能。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・付与後異議申立は、審判部により実施される新たな審判手続であり、特許のうち又は複数のクレームの特許性を再審査することを目的とする。その申立根拠は、第 282 条(b)の(2)及び(3)に基づき主張が可能なすべての事由である。 ・付与後異議申立手続は、特許権の付与又は再発行特許の発行から9ヶ月を経過した日以前に、特許権者以外の者からの申立によって開始される。特許権者は、申立に対する予備的応答書を提出することができる。 ・付与後異議申立は、申立人が請求の対象クレームのうち少なくとも一つは特許性がないであろうことを立証したうえで申し立てが可能である。 	
一部のビジネスモデル特許に関する経過措置	18	<ul style="list-style-type: none"> ・金融商品又は金融サービスの実務、運営又は管理に利用されるデータ処理業務を実行するための方法又はこれに対応する装置をクレームとする特許については、経過措置的な付与後異議申立手続を8年間利用可能とする。但し、「技術的発明」(technological invention)をクレームとする特許は適用外とする。 ・「技術的発明」の定義は長官が規則により定める。 	2012年9月16日
補充審査手続	12	<ul style="list-style-type: none"> ・特許権者が、特許に関連性があると認められる情報の検討、再検討または訂正を目的として、特許の補充審査を請求する手続。 ・長官は、「特許性に関する実質的に新たな問題」(substantial new question of patentability, SNQ)が挙げられていると判断する場合には、査定系再審査を命じなければならない。 ・補充審査が訴訟提起前に完了した場合には、補充審査の過程で検討された情報に関する行為に基づいて、訴訟において特許の無効判決を下してはならない。 	2012年9月16日
第三者による先行技術の提出	8	<ul style="list-style-type: none"> ・第三者は、審査との関連性が見込まれる刊行物(先行特許など)の提供が可能となった。 ・提出期限は以下の通り。(1)(i) 公開日から6ヶ月又は(ii) クレームの実体審査に基づく最初の拒絶査定通知の日のうちいずれか遅い方、または、(2) 特許査定通知の日付の方が早い場合にはその日。第 122 条(e)では、長官が定める手数料についても規定されている。 	2012年9月16日
重要技術の優先審査	25	<ul style="list-style-type: none"> ・長官は、国の経済または競争上重要な製品、方法又は技術の出願審査に関する規則を定めることができる。 	2012年9月16日
発明者の宣誓書	4	<ul style="list-style-type: none"> ・発明者が出願せず、または出願を希望しない場合の、譲受人による出願の提供。 ・欺罔的意思のないことに関する供述書の提出義務を廃止。 	2012年9月16日
先願主義への移行及び先行技術の定義(第102条)	3	<ul style="list-style-type: none"> ・先発明主義から先願主義に移行する。 ・発明者又は発明者から入手した者による開示について、1年のグレースピリオドを維持する。 ・「真の発明者決定手続」の制定。先願において発明者として記載されている者の発明が、実際の発明者に由来する場合には、そのクレームは拒絶され、または取り消される。 ・「真の発明者決定手続」の制定。 ・先行技術は以下のように定義される。 <p>(1) 有効出願日よりも前に、クレームに係る発明が特許付与され、刊行物に記載され、公然使用され、販売されその他公に利用可能な状態となっていたこと、または、</p> <p>(2) クレームされた発明が、第 151 条に基づき発行された特許に記載されているか、または、第 122 条(b)に基づき公開若しくはみなし公開された特許出願に記載されており、かつ、その特許または特許出願の名義が別の者であって、当該クレームされた発明の有効出願日よりも前に有効に出願されていること。</p>	2013年3月16日

米国発明法 (America Invents Act, AIA)

よくある質問

(http://www.uspto.gov/aia_implementation/faq.jspにて閲覧可)

AIA に関する意見提出

質問 C1 : USPTO が発行する規則制定案告示 (Notice of Proposed Rule Making, 以下 NPRM と表記する。) に対する意見を提出したいが期限内に提出できない場合、提出期限の延長は認められますか？

AIA 制定と規則制定手続のタイムスケジュールは非常にタイトなので、USPTO では、意見提出期限の延長申請を認めることはできないと考えています。

質問 C2 : AIA のうちある規定について意見を提出するには、NPRM の発行を待たなければいけませんか？

その必要はありません。USPTO では、メールによる意見提出 (aia_implementation@uspto.gov) を推奨しています。メールのタイトル欄には、意見を述べようとするトピック又は AIA の条文を記載してください。AIA に関連する実施タイムスケジュールがタイトなため、関係者及び一般公衆から重要規定の実施に関する予備的意見を頂けると、USPTO の検討プロセスにおいて助かります。

質問 C3 : aia_implementation@uspto.gov のメールアドレス宛てにすでに意見を提出済みです。同じトピックについて、NPRM に対する意見を提出してもよいですか？

はい、できます。aia_implementation@uspto.gov のメールアドレス経由で提出された意見は、USPTO が NPRM を公表する前に検討されます。NPRM に対する意見は、期限内に提出し、また、テーマは規則案の内容に沿ったものとしてください。NPRM に対する提出意見は、NPRM で指定されたメールアドレスにお送り下さい。

ベストモード要件

質問 BM1 : AIA のうち、ベストモード要件に関する規定の施行日はいつですか。

AIA のベストモード要件に関する規定の施行日は、2011 年 9 月 16 日です。

質問 BM2 : AIA によって 35 USC 第 282 条(a) (3) が改正された結果、出願が 35 USC 第 112 条に定めるベストモード要件を充たしているかの審査において、現行の特許審査実務に影響がありますか。

ありません。今回の改正は、特許の有効性または侵害訴訟手続に関してのみ適用されるものです。従って、MPEP2165 に定める現行の特許審査実務には影響はありません。

質問 BM3 : AIA により、ベストモード要件に関して 35 USC 第 282 条(a) (3) が改正された結果、どのような影響があるでしょうか。

特許の有効性判断または侵害訴訟手続の場面においては、ベストモードの開示要件に違反していても、そのことを根拠として、特許クレームの取消・無効や、その他権利行使が不可能と判断されることはなくなります。上記でも説明した通り、この新しい実務は特許審査実務に影響を及ぼすものではありません。

真の発明者決定手続 (derivation proceedings)

質問 D1 : 「真の発明者決定手続」とは何ですか？

本手続き申立人は、先願でクレームに記載された発明と同一または実質的同一の発明をクレームに記載していることが必要です。申立にあたっては、先願でクレームに記載された発明が当該申立人から知得したものであり、かつ、申立人の許可なく出願されたものであることを示す実質的証拠によって裏付ける必要があります。

質問 D2：真の発明者決定手続に関する規定の施行日はいつですか？

真の発明者決定手続に関する規定の施行日は2012年9月16日です。

質問 D3：真の発明者決定手続の申立ができるのは誰ですか？ 申立の可能な時期はいつですか？

真の発明者決定手続の申立を行うことができるのは、特許出願人です。申立は、先願の発明に係るクレームと同一または実質的同一の発明に係るクレームの最初の公開から1年以内に行わなければなりません。

手数料

質問 FEE1：特許料の15%増の納付は、いつから開始しなければなりませんか？

特許料の15%値上げは、2011年9月26日（月曜日）午前12：00から施行されます。

質問 FEE2：正しい金額を納付するようになりたいと思います。15%値上げ後の特許料はどのように確認すればよいのでしょうか？

15%値上げの対象となる特許料は、[ここにリンク](#)されている表に掲載されています。更新後の料金表の一覧表は、以下のウェブサイトに掲載されています。

<http://www.uspto.gov/about/offices/cfo/finance/fees.jsp>

質問 FEE3：15%値上げの対象とならない特許料もあるのですか？

はい。PCT国際段階手数料、一定の申立手数料、登録手数料、サービス手数料等は15%値上げの対象ではありません。

質問 FEE4：AIAに定める極小規模事業者（micro entity）に該当する場合、法制定日（2011年9月16

日）からは極小規模事業者料金で納付してもよいですか？

いいえ。AIAによれば、USPTOが法第10条に定める料金設定権限を行使して、具体的な項目について極小規模事業者料金を設定または調整するまでは、極小規模事業者割引（75%）の適用を認めていません。

質問 FEE5：USPTOが、法第10条に定める料金設定権限を行使して、料金を設定または調整するのはいつ頃でしょうか？

USPTOでは、制定日付にて発効する法第10条に定める権限に基づき、料金の再設定プランを開始しています。プランの進捗に応じて、さらに詳しい情報を公表いたします。

質問 FEE6：優先審査手数料はいくらですか？ いつから施行されますか？

改正後の優先審査手数料は、2011年9月26日（月曜日）午前12：00から施行されます。大規模事業者体と小規模事業者向けの手数料は、下記の通りです。他のすべての手数料と同様に、USPTOは、法第10条に定める料金設定手続によって料金の設定を行うまで、優先審査手数料について極小規模事業者割引を適用する権限を有しません。

CFR 条文	手数料コード	内容	2011/9/26以降の料金 (AIA 制定後)
1.17(c)	1817	優先審査請求	\$4,800
1.17(c)	2817	優先審査請求	\$2,400

質問 FEE7：他にも、優先審査請求（トラック I）の提出の際に必要な手数料がありますか？ 提出の際に、所定手数料のうち納付がされていないものがあると、どうなりますか？

手数料の正確な金額は、<http://www.uspto.gov/about/offices/cfo/finance/fees.jsp>に掲載される最新の料金表を見てご確認下さい。優先審査請求

の際に必要な手数料は、以下の通りです。

- i) 37 CFR 1.16(a) (植物特許の場合は 37 CFR 1.16(c)) に定める出願基本手数料
- ii) 37 CFR 1.16(k) (植物特許の場合は 37 CFR 1.16(m)) に定める調査手数料
- iii) 37 CFR 1.16(o) (植物特許の場合は 37 CFR 1.16(q)) に定める審査手数料
- iv) 37 CFR 1.18(d) に定める公開手数料
- v) 37 CFR 1.17(i) に定めるトラック I 処理手数料
- vi) トラック I の優先審査手数料 \$4,800 (小規模事業者の場合は \$2,400)
- vii) 該当する場合には、37 CFR 1.16(s) に定める、明細書及び図面が 100 枚を超える場合の出願サイズ手数料
- viii) 該当する場合には、37 CFR 1.16(h) に定める、独立クレームの数が 3 を超える場合の独立クレーム追加手数料
- ix) 該当する場合には、37 CFR 1.16(i) に定める、クレームの数が 20 を超える場合のクレーム追加手数料

出願の際に未納付の手数料がある場合には、優先審査請求は却下されます。但し、出願及び請求の関連書類において、追加の必要料金のチャージについて明示的な同意が示されている場合には、手数料はこの同意に従ってチャージされ、請求は手数料の未納付によっては却下されません。

質問 FEE8：USPTO が AIA 第 10 条に定める新たな料金設定権限を行使して改訂する手数料の額について、意見を提出する機会がありますか？

USPTO が AIA 第 10 条に定める新たな料金設定権限を行使して料金設定を行う際には、一般から提言・意見を公募する機会が少なくとも 3 回設定されます。第 1 回目の機会が今です。USPTO による手数料の内部審議の期間中に、aia_implementation@uspto.gov 宛てにメールを送付して USPTO に提言・意見を述べることができます。第 2 回目の機会、特許諮問委員会 (Patent Public Advisory Committee) の開催する公聴会です (USPTO の AIA 予定カレンダーにご注意下

さい)。第 3 回目の機会、USPTO による NPRM の公表後 60 日間のパブリックコメント受付期間です。

質問 FEE9：USPTO が、電子出願でない原特許出願 (意匠出願、植物特許出願、仮出願を除く) について、\$400 (小規模事業者の場合には \$200) の追加料金の徴収を開始するのはいつですか？

この新しい手数料は、2011 年 11 月 15 日 (火曜日) 午前 12:00 から実施されます。この手数料は、USPTO の電子出願システム (EFS-Web) を利用しない、郵送による特許出願に適用されます。USPTO を受理官庁として提出された PCT 国際出願も含まれます。2011 年 11 月 15 日以降に郵送又は手渡しにて提出された出願についてはすべて、\$400 (小規模事業者の場合には \$200) の追加料金を納付しなければなりません。継続審査請求 (request for continued examination, RCE) については、\$400 (小規模事業者の場合には \$200) の追加料金を納付する必要はありません。

質問 FEE10：2011 年 9 月 26 日以降に、値上げ後の料金を払うのを忘れたらどうなりますか？

適用される手数料の金額は、納付日現在で適用されている金額です。適用される手数料金額が未納付の場合には、USPTO はその提出書類については手数料金額が不足しているものとして扱います。料金の納付不足を防止するため、出願人には、出願書類において特定のデポジット・アカウントへの料金チャージに同意する旨を記載しておくことをお勧めします。

質問 FEE11：2012 年度の特許料の一部を消費者物価指数 (CPI) の変動に合わせて調整する目的で、2011 年 6 月 27 日に USPTO によって NPRM が公表されました。USPTO では、AIA による 15% の特許料値上げに加え、さらにこの値上げも実施する予定ですか。

いいえ。AIA の制定は 2012 年度の開始の直近であるため、USPTO では、2012 年度については CPI 調整を実施する予定はありません。

質問 FEE12：一定の特許料の15%値上げにより、2011年度の手数料徴収に影響がありましたか。

はい。2011年度は、手数料15%値上げと優先審査手数料に関連して、USPTOが徴収し、USPTOによる利用が可能な特許料収入が500万ドル増えました。しかし、AIA制定のタイミングが原因で、AIA制定（2011年9月16日）から料金値上げ実施日（2011年9月26日）までの10日間に、残念なことに駆け込みの料金納付が大量に発生しました。AIAの制定前には、手数料収入は予算（20億9,000万ドル）を7,000万ドルから8,000万ドル上回るというのがUSPTOの概算でした。2011年度は駆け込みの料金納付によって、20億9,000万ドルの予算を1億3,900万ドル上回る手数料収入がありました。2011年度のUSPTOへの予算配分額を超過する計2億900万ドルについては、USPTOがその業務のために利用することは認められません。USPTOは、利用が認められない当該金額のうちの半分は、本来であれば2012年に収受する金額であったと推測しています。

質問 FEE13：2011年度に徴収された手数料のうち、USPTOへの予算配分額を超過する部分については、法第22条に基づいて設定されるリザーブ・ファンドに繰り入れられるのですか？

いいえ、違います。このリザーブ・ファンドは、2012年度の初日（10月1日）付で効力を生じます。従って、2011年度に徴収された手数料のうち、USPTO予算配分額（質問FEE12をご参照下さい）を超過する部分については、新たなファンドに繰り入れられることはありません。2012年度の手数料収入の予算超過分が新たなファンドに繰り入れられます。また、この金額の利用を認める歳出予算説明書がUSPTOに対して交付された場合には、予算再配分要求が提出されることを条件として、USPTOによる支出が可能となります。

先願主義 (First Inventor to File)

質問 FITF1：AIAのうち、先願主義規定の施行日はいつですか。

AIAのうち先願主義規定の施行日は、2013年3月16日です。

質問 FITF2：私は個人発明者で、2011年10月1日に仮出願でない新規特許出願をする予定です。私の特許出願は、先願主義規定の適用対象となりますか？

いいえ。先願主義の規定の施行日は2013年3月16日です。従って、この日付よりも前にされた出願には、先願主義規定は適用されません。この出願は、2011年9月15日時点で有効な、先発明主義の法規定により処理されます。

質問 FITF3：2013年3月16日に先願主義規定が施行された後は、私のアイデアを模倣してその対象発明につき私よりも前に特許出願した人は、特許を受けることができるのですか？

いいえ。特許に対する権利を有するのは発明者だけです。他人のアイデアを模倣した人は、発明者にはあたりません。

質問 FITF4：私の共同発明者が、出願の1ヶ月前に展示会で発明を開示してしまいました。この開示によって、私たちは特許を受けられなくなるのですか？

いいえ。出願が先願主義規定の施行日（2013年3月16日）の前か後かを問わず、出願日の1ヶ月前に開示された場合には、1年間のグレースピリオドの適用により、その開示はクレームされた発明に対する先行技術とはみなされなくなります。

当事者系再審査制度 (inter partes reexamination)

質問 R1：当事者系再審査制度に関する規定の施行日はいつですか？

当事者系再審査制度に関する規定の施行日は、2011年9月16日です。

質問 R2：AIAによって、当事者系再審査制度の基準は変更されたのでしょうか？

その通りです。AIA 第 6 条では、当事者系再審査の請求を認める基準をより厳しくしています。改正後の基準によれば、当事者系再審査の請求時に提出する情報は、当該請求の対象となっている特許クレームのうち少なくとも 1 つに関して、申立人の請求が認容される合理的な蓋然性があることを証明するものでなければなりません。査定系再審査制度の基準については、変更はありません。

質問 R3：当事者系再審査の請求が AIA の施行日より前になされたが、その請求に対する決定がまだなされていない場合、当事者系再審査の請求を受理すべきか否かの判断にあたってはどちらの基準が適用されますか。

AIA 施行日（2011 年 9 月 16 日）よりも前に請求された当事者系再審査については、請求を受理すべきかどうかの判断にあたっては、特許性に関する「実質的に新たな問題（Substantial New Question, SNQ）」の基準が適用されます。

質問 R4：当事者系再審査の請求が SNQ の基準に従い受理された場合、その手続き終結時まで SNQ の基準が適用されるのですか？

その通りです。SNQ の基準によって再審査が命じられた場合には、その手続きの終結までこの基準が引き続き適用されます。

質問 R5：当事者系レビュー（inter partes review）とは何ですか？ いつから利用できるのですか？

当事者系レビューは、特許要件に関する第三者からの異議申立手段として、当事者系再審査に取って替わるものです。当事者系レビューに関する規定の施行日は、2012 年 9 月 16 日です。

質問 R6：2012 年 9 月 16 日に AIA 第 6 条に基づく当事者系レビューが施行されたときは、手続係属中の当事者系再審査は当事者系レビューに変更されるのですか？

いいえ。手続係属中の当事者系再審査は当事者系レビューには変更されません。2012 年 9 月 16 日よ

りも前に請求された当事者系再審査手続は、2012 年 9 月 16 日以降も、終結時まで継続されます。

質問 R7：2012 年 9 月 16 日に当事者系再審査の請求が提出された場合には、どのように扱われるのですか。

2012 年 9 月 16 日以降に提出された当事者系再審査の請求は受理されません。

当事者系レビュー（Inter partes review）

質問 IPR1：当事者系レビューとはどのような手続ですか？

申立人は、一または複数の特許クレームについて、先行特許又は刊行物を利用することにより、第 102 条及び第 103 条に基づき、特許性がないとして無効を請求できます。

質問 IPR2：当事者系レビューに関する規定の施行日はいつですか？

当事者系レビューに関する規定の施行日は、2012 年 9 月 16 日です。

質問 IPR3：当事者系レビューの申立ができるのは誰ですか？ 申立の時期はいつですか？

以下の両方の条件に該当する者は、所定の手数料を支払って特許権の当事者系レビュー開始の申立をすることができます。(a) その特許権者以外の者。(b) クレームの有効性を争う民事訴訟を以前提起していない者。申立においては、申立人が、請求の対象となっている特許クレームのうち少なくとも 1 つに関して、請求が認容される合理的な蓋然性があることを立証しなければなりません。次の時点のうちのいずれか遅い方が経過するまでは、申立をすることはできません。1) 特許の付与または再発行特許の発行から 9 ヶ月。2) 特許付与後異議申立の終結日。

特許付与異議申立 (post grant review)

質問 PGR1：特許付与後異議申立とはどのような手続ですか？

申立人は、第 282 条 (b) の (2) または (3) (無効に関する規定) で認められている事由、すなわち第 101 条、第 102 条、第 103 条または第 112 条 (但しベストモード要件は対象外) に基づいて、特許クレームのうち一または複数に関し、特許性がないとして取消を請求することができます。特許付与後異議申立は、原則として、先発明者先願主義制度による出願に基づいて付与された特許に限られます。

質問 PRG2：付与後異議申立に関する規定の施行日はいつですか。

付与後異議申立に関する規定の施行日は、2012 年 9 月 16 日です。

質問 PRG3：付与後異議の申立ができるのは誰ですか？ 申立のできる時期はいつですか？

以下の両方に該当する者は、所定の手数料を支払って付与後異議手続開始の申立をすることができます。

- (a) その特許の特許権者以外の者。
- (b) すでにその特許のクレームの有効性を争う民事訴訟を提起している者以外の者。

申立においては、申立人が、取消請求の対象となっている特許クレームのうち少なくとも 1 つに関して、どちらかといえば (more likely than not) 申立人の請求が認容される確率のほうが高いことを立証するか、または他の特許若しくは刊行物に対する重要性を有する新たな争点を提起しなければなりません。付与後異議の申立ができるのは、特許の発行または再発行特許の発行から 9ヶ月以内に限られます。

優先審査 (トラック I)

質問 PE1：優先審査とは何ですか？

優先審査とは、追加料金を支払うことにより、特許出願を早期に審査する手続です。USPTO の優先審査の目標は、優先ステータスの付与時点から 12ヶ月以内に最終的処分を下すことです。

質問 PE2：優先審査の施行日はいつですか？

優先審査の施行日は 2011 年 9 月 26 日です。

質問 PE3：優先審査 (トラック I) が認められるのは、どのような種類の出願でしょうか？ 優先審査請求書の提出方法を教えてください。

2011 年 9 月 26 日以降に出願された、通常特許出願及び植物特許出願 (仮出願は対象外) のうち、独立クレームの数が 4 以下でクレームの総数が 30 以下、かつ多項従属クレームが含まれていないものは、優先審査 (トラック I) を受けることができます。通常特許出願の優先審査請求書は、EFS-Web を利用して提出しなければなりません。植物特許出願の優先審査請求書は、紙媒体で提出しなければなりません。優先審査の請求は、通常特許出願または植物特許出願の提出時に行わなければなりません。

質問 PE4：優先審査 (トラック I) 請求書の提出にはどのような手数料が必要ですか？ 提出の際に、所定手数料のうち納付されていないものがあると、どうなりますか？

手数料の正確な金額は、<http://www.uspto.gov/about/offices/cfo/finance/fees.jsp> に掲載される最新の料金表を見てご確認下さい。優先審査請求の際に必要な手数料は、以下の通りです。

- i) 37 CFR 1.16(a) (植物特許の場合は 37 CFR 1.16(c)) に定める出願基本手数料
- ii) 37 CFR 1.16(k) (植物特許の場合は 37 CFR 1.16(m)) に定める調査手数料
- iii) 37 CFR 1.16(o) (植物特許の場合は 37 CFR 1.16(q)) に定める審査手数料
- iv) 37 CFR 1.18(d) に定める公開手数料
- v) 37 CFR 1.17(i) に定めるトラック I 処理手数料

- vi) トラック I の優先審査手数料 \$4,800 (小規模事業者の場合は \$2,400)
- vii) 該当する場合には、37 CFR 1.16(s) に定める、明細書及び図面が 100 枚を超える場合の出願サイズ手数料
- viii) 該当する場合には、37 CFR 1.16(h) に定める、独立クレームの数が 3 を超える場合の独立クレーム追加手数料
- ix) 該当する場合には、37 CFR 1.16(i) に定める、クレームの数が 20 を超える場合のクレーム追加手数料

出願の際に未納付の手数料がある場合には、優先審査の請求は却下されます。但し、出願及び請求の関連書類において、追加の必要料金チャージについて明示的な同意が示されている場合には、手数料はこの同意に従ってチャージされ、請求は手数料の未納付によっては却下されません。

質問 PE5：優先審査請求の却下決定に関する質問や、EFS-Web による優先審査請求の方法に関する質問があるときは、誰に問い合わせればよいですか？

請求の却下決定に関してご質問があれば、却下決定に署名した担当者までお問い合わせ下さい。また、各テクノロジーセンター (TC) にも数名の担当者がおり、優先審査請求の却下決定について相談に応じます。EFS-Web 経由での優先審査請求の提出に関する質問は、特許電子業務センター (電話番号：866-217-9197, メールアドレス：ebc@uspto.gov) に問い合わせが可能です。優先審査 (トラック I) 制度に関する一般的なご質問は、特許法管理室 (OPLA) (電話番号：571-272-7701, メールアドレス：patent.practice@uspto.gov) に問い合わせが可能です。

質問 PE6：出願人は、USPTO の「証明・請求フォーム」(フォーム PTO/SB/424) を利用しなければなりませんか？

出願人には、USPTO の「証明・請求フォーム」(フォーム PTO/SB/424) を利用して優先審査請求をすることを強くお勧めしますが、このフォー

ムの利用は義務ではありません。このフォームは、EFS-Web 及び USPTO のサイト (<http://www.uspto.gov/forms/index.jsp>) にて入手することができます。フォーム PTO/SB/424 を利用しない場合、USPTO が請求を認識できなかったり、請求処理が遅れたりする可能性があります。出願人が、独自に作成したフォームを使って優先審査 (トラック I) を請求することとした場合、そのフォームは USPTO のフォームと同様としなければなりません。

質問 PE7：私は国際出願中です。この国際出願を基礎として米国出願をし、その米国出願について優先審査 (トラック I) を受ける方法はありますか？

あります。35 USC 第 111 条(a)に基づく米国出願をし、その出願において、35 USC 第 365 条に定める条件に従い、35 USC 第 365 条(c)に基づき先の国際出願の利益を主張するか、あるいは 35 USC 第 365 条(a)に基づき先の国際出願の優先権を主張することが可能です。このような出願については優先審査が認められます。但し、出願人は、国際出願の国内段階出願 (35 USC 第 371 条に基づき出願されたもの) については、優先審査を請求することはできません。

質問 PE8：私は外国出願中です。35 USC 第 119 条(a)～(d)または(f)に基づく外国出願の優先権主張を伴う米国出願をして、その米国出願について優先審査 (トラック I) を受ける方法はありますか？

あります。35 USC 第 111 条(a)に基づく、仮出願でない通常特許出願または植物特許出願 (原出願) のうち、35 USC 第 119 条(a)～(d)または(f)に基づく外国出願の優先権主張を伴うものは優先審査 (トラック I) を受けることができます。

質問 PE9：私は出願をしようとしていますが、共同発明者のうちの一人が宣誓書・宣言書の作成を拒んでいます。37 CFR 1.47 に従い、他の共同発明者による出願のための申立書は作成済みです。この出願について、私は優先審査 (トラック I) を受けることができますか？

できます。但し、37 CFR 1.47に基づく申立は出願と同時に進行する必要があります。理由の如何を問わず、37 CFR 1.47に基づく申立が却下された場合には、優先審査ステータスは付与されません。出願人は、37 CFR 1.47に基づく申立の際には、MPEP 409.03-409.03(g)を参照して、認容がされるような申立を出願と同時に提出するようにしてください。37 CFR 1.102(e)は、出願はその提出時点で37 CFR 1.51(b)に従った完全なものでなければならないと定めています。すなわち、宣誓書・宣言書は、37 CFR 1.63及び37 CFR 1.68に定める要件を満たしたものでなければなりません。

質問 PE10：35 USC 第 111 条(a)に基づく出願を、非公開請求と優先審査請求と併せて行うことはできますか？

できます。但し、非公開請求をする場合であっても、優先審査の請求と同時に、37 CFR 1.18(d)に定める300ドルの公開手数料（及びその他の所定の手数料）を納付する必要があります。

質問 PE11：優先審査の受け入れ件数が一年度あたりの上限である1万件に到達したかどうかは、どのようにして分かるのですか。

USPTOは、トラック I の請求の受け入れ済み件数などの統計をウェブサイトに掲載します。また、受け入れ件数が上限に近くなると、EFS-Web でメッセージを掲載します。上限に達すると、EFS-Web での優先審査請求を締め切ります。

質問 PE12：37 CFR 1.17(c)に定める優先審査手数料は、小規模事業者以外の者については4,800ドル、小規模事業者については2,400ドルです。37 CFR 1.17(c)に基づく優先審査手数料については、極小規模事業者向けの料金はありますか？

ありません。

質問 PE13：EFS-Web から通常特許出願と優先審査請求書を提出したばかりですが、不注意で提出物を一

つ忘れていました。不備を補う追加書類の提出により、EFS-Web による当初の出願を補完することができますか？

はい、できます。但し、EFS-Web による追加提出は、通常特許出願と優先審査請求の提出日と同日でなければなりません。例えば、EFS-Web による出願時に宣誓書・宣言書又は出願手数料を不注意で忘れていた場合には、その出願日と同日に、その出願に対する直接の追加として宣誓書・宣言書又は出願手数料を提出することができます。また、出願人は、EFS-Web で追加書類を提出できるのは登録ユーザーだけであること、また、追加書類は出願の当初提出よりも後に提出される書類であることに留意する必要があります。従って、出願人が出願と同日に追加書類を提出するためには、EFS-Web の登録ユーザーとなる必要があります。MPEP 502.05 の III-D をご参照下さい。EFS-Web による電子出願の際に提出物を忘れた場合の取り扱いが例示されています。

質問 PE14：私は、特許出願処理局から審査前の通知を受け取りましたが、それには当初出願の不足提出物と形式違反が記載されていました。優先審査請求に対する決定を受け取ることができるのはいつですか？私の優先審査（トラック I）の請求は却下されるのでしょうか？この通知に対する回答期間の延長申請はできますか？

優先審査請求が処理されるのは、出願がすべての形式的要件を充たし、審査に入る準備ができてからです。出願の審査が受けられる状態とはどのようなものかは、MPEP 708.02 のサブセクション VIII.C. に記載されています。特許出願処理局から審査前の通知が発行されると、出願人がその通知に対する十分な回答を期限内に提出するまでは、優先審査請求に対する決定が延期されます。

優先審査請求が適切とされるためには、出願が37 CFR 1.51(b)に定める通り完全なものである必要があります。このため、出願には、35 USC 第 112 条に定める明細書を添付し、クレームを記載し、さらに、必要な図面、37 CFR 1.63 に定める署名

済みの宣誓書・宣言書及び所定の手数料を添えなければなりません。出願が、その出願時において、37 CFR 1.51(b)に定める意味での完全な出願ではない場合、請求は却下されます。ただし、出願人は、出願の不備について通知（出願書類が37 CFR 1.52に従ったものではないため、訂正した出願書類を提出すべき旨の通知など）を受けられる場合があり、この場合には出願は審査を受けられる状態にないとみなされます。上記でも述べた通り、出願にこのような他の不備または欠落がある場合には、優先審査請求に対する決定が延期されます。しかし、出願が37 CFR 1.51(b)に定める通りの完全なものであれば、優先審査請求が認められます。

審査前の通知（「出願の欠落部分を提出すべき旨の通知」等）に対する応答期間の延長など、期間の延長申請がなされると、その出願については、それ以上優先審査（トラック I）制度に基づく処理を受ける資格がなくなります。優先審査を受ける地位が認められる前に期間延長申請をすると、このような優先審査を受ける地位が認められないこととなります。

質問 PE15：私の出願に対して、優先審査（トラック I）制度に基づく特別のステータスが付与されました。出願が特許付与されるか又は放棄されるまで、この特別のステータスが維持されるのでしょうか？

優先審査制度によって与えられた特別のステータスは、次のいずれかの事由が発生することで終了します。

- i. 出願人が、回答の提出期限の延長を受けるため、期間延長の申請（Petition of Extension of Time）を行った場合。
- ii. 出願人が、4項を超える独立クレーム若しくは合計30項を超えるクレーム、または多項従属クレームを含めるような出願補正を行った場合。
- iii. 出願人が、継続審査請求（Request for Continued Examination: RCE）を行った場合。
- iv. 出願人が審判請求書（Notice of Appeal）を

提出した場合。

- v. 出願人が審査の一時中止（Suspension of Action）を申請した場合。
- vi. 許可通知（Notice of Allowance）が郵送された場合。
- vii. 最終拒絶理由通知（Final Office Action）が郵送された場合。
- viii. 出願が放棄されたこと。
- ix. 37 CFR 41.102 に定める通り審査が完了したこと。

質問 PE16：私の出願に、優先審査制度（トラック I）に基づく特別のステータスが与えられました。出願について最終的処分を受けられるのはいつ頃の見込みですか。

USPTO は、優先ステータス付与日から平均して12ヶ月以内に最終的処分を下すことを目標としています。

質問 PE17：優先審査請求を却下する決定を受け取りました。この決定が正しくないと考える場合には、何らかの申立をすることができますか？

出願人は、優先審査請求の却下決定が正しくないと考える場合には、37 CFR 1.181 に基づく申立をすることができます。出願人は、37 CFR 1.181 に基づく申立をする前に、請求の却下決定に記載された却下理由を検討し、USPTO が請求を認めなかったことが誤りであることを確認する必要があります。

質問 PE18：優先審査（トラック I）の請求が却下されました。手数料のうち、払い戻しを受けられるのはどれですか。

優先審査の当初請求が却下された場合に払い戻しを受けられるのは、37 CFR 1.17(c)のトラック I 優先審査手数料のみです。この手数料は（既に納付されている場合に）、出願人が払い戻しを請求する必要なく、自動的に払い戻されます。37 CFR 1.17(i)のトラック I 処理手数料は、請求の処理費用に充てるため、払い戻されません。出願

手数料（基本出願料，調査手数料，審査手数料，その他所定の出願サイズ手数料・クレーム追加手数料など）については，37 CFR 1.26 により，払い戻しは認められません。ただし，出願人は，37 CFR 1.138(d) に基づき明示的な出願放棄の申立をすることにより，調査手数料及びクレーム追加手数料の払い戻しを請求することができます。また，出願人は，35 USC 第 122 条(b)の規定により出願が公開されなかった場合には，MPEP1126 に従い，公開手数料の払い戻しを請求することができます。

質問 PE19：継続出願（Continuing Application）において，優先審査請求をすることはできますか？

出願の優先審査請求が認められるためには，通常特許または植物特許の原出願でなければなりません。この「原出願」という用語には，当初出願と継続出願の両方が含まれます（MPEP 201.04(a) 参照）。従って，継続出願（Continuation Application），一部継続出願（Continuation-in-part Application），分割出願（Divisional application）は優先審査の対象となりますが，再発行出願（Reissue Application）は対象となりません。

質問 PE20：優先審査請求が記載された出願に対して予備的補正をした場合，係属中の優先審査請求が却下されるのでしょうか？ またその際，すでに請求が認容されている場合，優先審査の特別ステータスは消滅しますか？

優先審査請求が記載された出願に対して予備的補正をした場合であっても，その予備的補正によって4項を超える独立クレーム若しくは合計30項を超えるクレームまたは多項従属クレームが含まれることとならない限り，係属中の優先審査請求が却下されず，また，すでに請求が認容されている場合には特別ステータスは消滅しません。

質問 PE21：37 CFR 1.18(d) に定める公開手数料は，優先審査請求と同時に納付しなければならないと理解しています。35 USC 第 122 条(b)(2)(B)(i) の非公開請求を行うことはできますか？ 非公開請求を行った

場合でも，公開手数料を納付する必要はありますか？ 非公開請求を行った場合には，公開手数料の払い戻しを請求できますか？

優先審査請求を行った場合でも，出願の非公開請求をすることができます。但し，この場合でも，公開手数料を納付する必要があります。35 USC 第 122 条(b) に基づき出願が公開されなかった場合には，MPEP1126 に従い，公開手数料の払い戻しを請求することができます。

税金対策

質問 TAX1：AIA 第 14 条により，税金対策の特許性はどのような影響を受けるのでしょうか？

出願人は，クレームに係る税金対策発明の新規性または非自明性のみを基礎として，先行技術からそのクレームされた発明を区別することができなくなります。

質問 TAX2：AIA の税金対策関連規定の施行日はいつですか？

AIA の税金対策関連規定の施行日は 2011 年 9 月 16 日です。

質問 TAX3：どのような特許出願が，AIA 第 14 条の適用対象となるのですか？

AIA 第 14 条は，2011 年 9 月 16 日時点ですでに係属中であるか，その日以降に行われた特許出願すべてに適用されます。

質問 TAX4：2011 年 9 月 16 日より前に特許権が付与され，再審査が係属中です。この再審査中には，AIA 第 14 条が適用されますか？

いいえ。AIA 第 14 条は，2011 年 9 月 16 日以降に発行された特許に適用されます。

ビジネス方法特許に関する経過措置

質問 TPGR1：ビジネス方法特許に関する経過措置とは何ですか？

「ビジネス方法特許プログラムに関する経過措置」とは、特許付与後異議申立と同様に、特許権の一又は複数のクレームについて、特許性がないとして取消を求める手続です。このプログラムには、原則として特許付与後異議申立に関する規定が適用されます。ビジネスモデル特許に関する経過措置は、先願主義制度による出願に基づき付与された特許に適用されます。また、特許付与後異議申立とは異なり、現行の先発明主義による出願に基づき付与された特許にも適用されます。また、AIA 第 18 条に定める通り、利用できる先行技術の種類に制限が課せられています。

質問 TPGR2：ビジネスモデル特許に関する経過措置の施行日はいつですか？

ビジネスモデル特許に関する経過措置の施行日は、2012 年 9 月 16 日です。

質問 TPGR3：「ビジネスモデル特許に関する経過措置」の手続申立をすることができるのは誰ですか？また、申立ができる時期はいつでしょうか？

申立人は、特許付与後異議申立の要件に加えて、一部のビジネスモデル特許の侵害で訴えられた者に限られます。申立は法の制定日から 1 年後で、規則の施行から 8 年以内に行うことができます。

その他の規定

質問 MISC1：特許について USPTO の登録審査が更新されて、リーヒ・スミス米国発明法に関連する問題点が反映されるのはいつですか。

リーヒ・スミス米国発明法には、施行日の異なる規定が数多くあります。また、その規定の多くについては、USPTO が新たな手続の実施ルールを発布する必要があります。

USPTO は、登録審査を更新し、特許改革法案の議会可決による変更点を反映するための一連のスケジュールを現在作成しておりません。ただし、USPTO では、今後 1 年半の間に新たな法、施行規則及び手続が実施されるのに伴い、登録審査についても多くの点が改正されると見込んでいます。

http://www.uspto.gov/aia_implementation/faq.jsp
(原稿受領 2012. 1. 16)