

特集 《米国特許法改正関連》

米国特許改正法の概要と実務への影響[※]

バージニア州, ワシントン DC 弁護士	ハロルド・ウェグナー
バージニア州, ワシントン DC 弁護士	パヴァン・アガワル
メリーランド州, ワシントン DC 弁護士	コートニー・ブリンカーホフ
ワシントン DC, メリーランド州弁護士, 医学博士	クリステル・ショール
弁護士, 弁理士, ニューヨーク州弁護士	土井悦生 (会員)

はじめに

米国連邦議会は、永年にわたり米国特許制度を大幅に改正する法案を上下院で検討してきた。しかし、異なる業界間の利益対立等により成立に至らなかった。2011年9月16日、遂に米国特許法を改正する法律（略称 The Leahy-Smith America Invents Act）（「米国特許改正法」又は「AIA」）が成立した。今回の米国特許法改正は、先発明主義から先願主義への移行、新たな付与後の異議手続きの策定とそれに伴う新たな特許審判部（Patent Trial and Appeal Board）の設立等様々な重要改正を含むものであり、米国特許を保有する企業や米国特許実務に関わるあらゆる実務家にとり理解することが不可欠である。本稿は、米国特許改正の重要ポイントにつき、できるだけ関連条文に言及しつつ、解説するものである。

なお、本稿では、米国特許改正法の条文に言及する場合は「AIA ○条」、米国特許改正法により改正された特許法の改正条文に言及する場合は「新法○条」、米国特許改正法成立以前に適用されていた特許法の条文に言及する場合は「旧法○条」と称することとする（但し、本稿執筆時点で未だ施行されていない新法の条項に関しては、改正前の旧法が執筆時点における現行法である）。

目次

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| I. 新法第 102 条及び第 103 条（先行技術等に関する規定の改正） | III. 補充審査 |
| A. 新法第 102 条に基づく新規性 | IV. インターフェアランスに代わるより制限的な真の発明者認定手続 |
| B. 新法第 103 条に基づく自明性 | V. 先使用権の拡大 |
| C. 新法第 102 条の予想される影響 | VI. ベストモード抗弁の廃止 |
| II. 付与前情報提供、付与後レビュー及び当事者系レビュー | VII. 単一訴訟における複数被告の併合制限 |
| A. 付与前情報提供 | VIII. 故意又は誘発侵害に関する弁護士鑑定に対する否定的推定の廃止 |
| B. 付与後レビュー | IX. ビジネス方法特許に対する暫定措置 |
| C. 当事者系レビュー | X. 仮想特許表示 |

I. 新法第 102 条及び第 103 条（先行技術等に関する規定の改正）

A. 新法第 102 条に基づく新規性

新法第 102 条は、先発明主義から先願主義への変更を規定するなど、旧法第 102 条と大きく異なっている。主な改正点は以下のとおりである。

- (1) 新法第 102 条に基づく特許を妨げる開示は、発明日よりも有効出願日に関連づけられている。
- (2) 特許を妨げる行為は、米国内で行われる行為

に限らず、世界中のあらゆる場所で行われる行為を含む。

- (3) 旧法第 102 条の下記条項が削除されている。
 - (a) 放棄（旧法第 102 条(c)）

[※](1)本稿における著者らの見解は個人的なものであり、著者らの所属する法律事務所の見解又は特定の法律的助言を構成するものではない。
 (2)本稿は著者らにより英語で作成された原稿に対し、パテント誌編集部が日本語訳を作成したものである。
 (3)本稿は 2011 年末日までの法改正の動向を反映したものであり、それ以降の進展に言及するものではない。

- (b) 早過ぎる外国特許の成立（旧法第 102 条 (d)）
- (c) 法定の冒認（旧法第 102 条 (f)）
- (d) 他人の先発明（旧法第 102 条 (g)）

1. 新法第 102 条 (a) (1) - ハーモニゼーションに向かって前進（但し、グレースピリオドを維持）

新法第 102 条 (a) (1) は、実質的に旧法第 102 条 (a), (b) に代わる規定である。新法第 102 条 (a) (1) は、以下のように規定している。

(a) 新規性：先行技術－以下の場合を除き、人は特許を受ける権利を有する。

(1) クレーム発明が、その有効出願日以前に、特許されている、刊行物に記載されている、又は、公然使用されている、販売されている、その他公衆に利用可能である場合

新法第 102 条 (a) (1) の下では、特許付与、刊行物発行、公然使用、販売、又は「その他公衆に利用可能であること」の場所は、世界中のどこであってもよい。旧法第 102 条 (b) では、「公然使用」又は「販売」は、米国内で行われることを要した。また、旧法第 102 条 (a), (b) では、「その他公衆に利用可能である」という包括的概念を含む新法第 102 条とは異なり、「知られ」という文言のみが使用されていた。「その他公衆に利用可能である」という概念は、今後の裁判例の集積の過程で議論され明確にされていくものと予想される。

2. 新法第 102 条 (b) (1) - 新法第 102 条 (a) (1) の例外：グレースピリオド

新法第 102 条 (b) (1) は、発明者に対する 1 年のグレースピリオドに関し、以下のように規定している。

(b) 例外

クレーム発明の有効出願日までの 1 年間以内になされた開示は、以下の場合には、第 102 条 (a) (1) に基づくクレーム発明に対する先行技術とはならない。

(A) 開示が、発明者、共同発明者、又は、発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された発明主題を取得した他人によりなされた場合、又は

(B) 開示された発明主題が、開示以前に、発明者、共同発明者、又は、発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示され

た発明主題を取得した他人により、公に開示されていた場合

新法第 102 条 (b) のグレースピリオドは、発明者により開示された発明主題に結び付けられるものに限定される。このため、旧法第 102 条 (a), (b) に基づいて利用可能なグレースピリオドに比べ狭くなっている。しかも、新法第 102 条 (b) は、旧法第 102 条 (a) に基づく場合とは異なり、一般に刊行物を「宣誓により排除する (swear behind)」広範な権限を与えるものではない。

新法第 102 条 (b) (1) (A) によれば、先行技術として不適格とされる開示は、発明者又は発明者から発明主題を取得した者によってなされなければならない。換言すれば、発明者は、その発明の出願日前 1 年以内に当該発明の発明主題を開示した場合、当該発明の特許性に関し明確な防護手段を持つこととなる。かかる例外的措置が現行の swear behind 実務のように扱われるのであれば、出願人は、先行文献の発行者が当該発明者から発明主題を取得したことを証言する宣誓供述書を提出することにより、先行技術として不適格にできる可能性がある。しかし、一旦特許が付与されると、このような証拠は、特許訴訟において被告が宣誓証言者に対してデポジションを行うこと等により、争われることになりうる。

新法第 102 条 (b) (1) (B) は、発明者が発明主題を公に開示し、その後に出願をした場合に、当該開示と当該出願との間になされた第三者の開示から発明者の出願を保護する可能性について言及する。該当する事例として以下のようなものが考えられる。

(a) 発明者 A（又は発明者 A から発明主題を取得した者）が、その特許出願日の 10 箇月前に、発明主題を公に開示しており、かつ、

(b) 第三者 B が、発明者 A の特許出願の発明主題を、発明者 A の特許出願の出願日の 8 ヶ月前に開示している場合

この事例では、第三者 B の開示は、発明者 A の出願に対する先行技術とはならないと考えられる。発明者 A は、第三者 B が発明者 A から発明主題を取得しなかったとしても、第三者より早く開示したことの利益を享受できる。当然のことながら、かかる取扱いは米国特許出願のみに適用される。発明者 A の開示と第三者 B の開示は、他国における発明者 A の出願に対してはいずれも先行技術となり得る。

3. 新法第 102 条(a) (2) - 米国特許出願は世界基準で争われる

新法第 102 条(a)の他の側面は、特に米国特許（及び第 365 条に基づく国内移行）及び特許出願に関するものである。新法第 102 条(a) (2)は、旧法 102 条(e)とは類似の領域において機能するとはいえ、異なるものである。

新法第 102 条(a) (2)は、次のように規定する。

(a) 新規性：先行技術－以下の場合を除き、人は特許を受ける権利を有する。

(2) クレーム発明が、第 151 条に基づき発行された特許又は第 122 条(b)に基づいて公に開示されたか公に開示されたとみなされた特許出願に記載されており、当該特許又は特許出願が別の発明者を記載して、クレーム発明の有効出願日より前に有効に出願されている場合

したがって、ある者Bが公開又は特許された米国特許出願Bを保有し、この特許出願Bが発明者Aの特許出願Aよりも早い「有効出願日」を有している場合、特許出願Bは、出願Aに対する新規性阻却と自明性との双方の根拠となりえる。

新法第 102 条(d)は、上記例における出願Bの有効出願日をどのように決定するかについての要点を述べている。

(d) 先行技術として有効な特許及び特許出願－特許又は特許出願が、第 102 条(a) (2)に基づいてクレーム発明の先行技術となるか否かを決定するために、当該特許又は出願は、それに記載されているあらゆる発明主題に関して、以下の日に、有効に出願されたとみなされる。

(1) 第(2)項が適用されない場合、特許又は特許出願の現実の出願日、又は、

(2) 特許又は特許出願が、1つ又は複数の先の特許出願に基づいて、第 119 条、365 条(a)若しくは 365 条(b)に基づく優先権を主張する資格を有する場合、又は、第 120 条、121 条若しくは 365 条(c)に基づく先の出願日の利益を主張する資格を有する場合、発明主題を開示している最先の出願の出願日

旧法第 102 条とは異なり、新法第 102 条(a) (2)と第 102 条(d)との組み合わせによれば、あらゆる米国（及び第 365 条に基づく国内段階のもの）の特許及び公開

された出願の先行技術日は、その最先の有効出願日である。この有効出願日は、世界基準によって判断される。これに対し、旧法 102 条(e)では、先行技術の優先出願日となるのは、最先の有効な米国出願日だけである。この点を次の仮設事例により検討する。

発明者 A 米国特許出願	第三者 B 米国特許
米国出願日：2011 年 12 月 20 日	米国出願日：2011 年 12 月 10 日
日本優先出願日（米国出願と同一の開示）：2011 年 1 月 10 日	日本優先出願日（米国出願と同一の開示）：2011 年 1 月 2 日

この事例では、旧法第 102 条(e)によれば、第三者Bの米国特許は、発明者Aの米国出願に対して先行技術とはならないことになる。発明者Aは、旧法第 102 条(e)に関する先行技術から第三者Bの米国特許を排除するために、自身の日本優先出願日を用いることができる。第三者Bの日本優先出願日は、旧法 102 条(e)の下では考慮されない。

このルールは、米国においてヒルマードクトリンとして知られている。新法の下ではヒルマードクトリンは廃止される。新法においては、第三者Bの米国特許は 2011 年 1 月 2 日という「有効出願日」を有することとなる。このため、第三者Bの米国特許は、発明者Aの米国出願に対して、先行技術としての資格を有することとなる。

4. 新法第 102 条(b) (2) - 新法第 102 条(a) (2) の例外：グレースピリオド

新法第 102 条(b) (2)は、以下のように、新法第 102 条(a) (2)の一般原則に対する一定の例外を規定している。

(b) 例外

以下のいずれかに該当する場合には、開示は、第 102 条(a) (2)によるクレーム発明に対する先行技術とされることはない。

(A) 開示された発明主題が、発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得された場合

(B) 開示された発明主題が、第 102 条(a) (2)に基づいて有効に出願される前に、発明者、共同発明者、又は、発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された発明主題を取得した他人により、公に開示されていた場合

(C) 開示された発明主題及びクレーム発明が、ク

クレーム発明の有効出願日以前に、同一人によって所有されているか、同一人に譲渡すべき義務を課せられている場合

上述の通り、第 102 条(b) (1) (A) 及び(B)に示された一般的開示と同一の例外が、第 102 条(b) (2) (A) 及び(B)における先行技術として米国特許及び特許出願を考慮することに対する例外として規定されている。したがって、第三者 B が、発明者 A から発明主題を取得し、発明者 A より早く、速やかに米国出願をした場合、第三者 B の米国特許出願は、発明者 A に対する先行技術とはならない。

新法第 102 条(b) (2) (C) は、先の有効出願日を有する米国特許又は公開された出願が、問題の特許出願と同一人に所有されている又はこの同一人に譲渡する義務を課せられているという重要な点について付加している。旧法では、所有者の共通する特許は、発明時に所有者が共通である場合に限り、しかも旧法第 103 条の自明性のみに関して、先行技術から排除される。新法の下では、所有者の共通性の判断時点は、問題の出願の有効出願日である。所有者の共通する特許は、新法第 102 条(a) (2) に基づく新規性と自明性とのいずれに関しても先行技術から排除される。したがって、理論的には、企業 A は、企業 B から米国特許出願に関する権利を取得することが可能であり、その場合、この企業 B の米国特許出願は、新法第 102 条(a) (2) に関して、その後の企業 A の特許出願に対する先行技術とはならない。これを活用するためには、後の出願は、先行技術に対する別の例外規定が適用されない限り、先の出願の公開前に出願する必要があるだろう。

ある企業が、2 名の発明者 A 及び B を有しており、各発明者がこの企業への譲渡対象となっている個別の発明に取り組んでいると仮定した場合、以下のように考えられる。すなわち、新法によれば、発明者 B が発明者 A よりも先に米国特許出願をした場合（かつ、双方が自分の発明を当該企業へ譲渡することとなっていた場合）には、先行する発明者 B の米国特許出願は、新法第 102 条(a) (2) に基づいて、発明者 A の特許出願に対する先行技術として用いられることはない。しかし、発明者 B の米国出願が、発明者 A の出願より前に公開又は特許付与された場合、発明者 B の公開された出願又は特許は、新法第 102 条(a) (1) に基づく先行技術として用いられる可能性がある。

最後に、新法第 102 条(c) は、同一人による所有が共

同研究契約を含むという旧法 103 条(c) と同一の概念を維持している（条文に明示されている）。共同研究契約は、クレーム発明の有効出願日まで有効であればよい。一方、クレーム発明は、共同研究契約の範囲内でなされた活動の成果でなければならない。

5. 新法第 102 条の施行日

AIA 第 3 条(n) (1) は、以下のとおり新法第 102 条の施行日を規定している。

本条に別途規定する場合を除き、本条による改正は、本法成立日から 18ヶ月の期間が経過した時点で施行される。この改正は、何らかの時点で以下を含み又は含んでいたあらゆる特許出願及び特許に適用される。

- (A) 合衆国法典第 35 編第 100 条(i) に定義される有効出願日が本条に記載される施行日以降であるクレーム発明におけるクレーム、又は、
- (B) このようなクレームをいずれかの時点で含み又は含んでいたあらゆる特許又は出願に対する合衆国法典第 35 編第 120 条、121 条又は 365 条(c) に基づく特定の言及

これらの施行日の規定は、米国出願が 2013 年 3 月 16 日以降の任意の日になされた場合、この出願が新たな出願である場合だけでなく、継続出願、分割出願及び一部継続出願である場合にも考慮されなければならないこととなる。全てのクレームが、2013 年 3 月 16 日より前になされた何れかの優先権出願に基づく優先権を与えられる場合、例えば、全てのクレームが 2013 年 3 月 16 日より早い有効出願日を有する場合、旧法が適用される。しかし、何れかのクレームが、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を与えられているだけで、出願全体及びその全てのクレームが、新法の適用を受ける。たとえ出願人が早い有効出願日を与えられなかったクレームのみを後に削除したとしても、この出願には新法が適用されることとなる。したがって、このようなクレームを含めることは、いかなるときであれ、出願を「毒する」ことになり、出願全体が新法の適用を受けることを帰結する。同じことは、「毒された」出願に対して優先権を主張する、その後のいずれの継続出願（継続、分割、一部継続）に対しても当てはまる。たとえこの継続出願の全てのクレームに 2013 年 3 月 16 日より早い有効出願日が与えられていても、また、「毒された」出願に対する優先権主張が削

除されたとしても、なお新法が適用される。

上記結論は、優先権出願と後の出願とのクレームが同一であっても、例えばクレームが先の優先日の時点で実施可能となっていなかったが当該出願に後に追加された情報又は技術水準の進歩により後の出願日において実施可能となった場合にも、理論上あてはまる。

B. 新法第 103 条に基づく自明性

新法第 103 条の自明性は、旧法 103 条よりも著しく簡素化されているように見える。新法第 103 条は、次のように規定する。

クレーム発明と先行技術との差異が、クレーム発明の属する分野の当業者にとって、その有効出願日より前の時点でクレーム発明が全体として自明であるような差異である場合、同一のものとして第 102 条の開示がなされていない場合であっても、クレーム発明に対し特許を取得することはできない。特許性は、発明のなされ方によっては否定されない。

非自明性を判断する時間的基準は、発明日を基準とする旧法とは異なり、新法では「クレーム発明の有効出願日」である。

自明性に関する基本的な判断基準は、従来のものである。このため、KSR 判決を頂点とする米国における自明性に関する膨大な裁判例は、同一の効力をもって適用され続けるはずである。しかし、実務上の効果として、(a) 先に出願され後に公開された全ての米国特許出願を、最先の有効出願日（非米国優先日を含む）の時点での先行技術とすること、及び、(b) 世界中のいかなる場所での「公の使用」及び「販売」活動も技術水準の一部となることから、新法では自明性分析に利用可能な先行技術の範囲及び内容が著しく拡張される。このため、新法における自明性の判断基準は相当程度高くなっている。

C. 新法第 102 条の予想される影響

企業は、特に公の開示や潜在的顧客への製品の販売申出に関与することから、特許取得に関する企業内プロセスを再検討する必要がある。グローバル企業は、事業活動を米国内だけを基準に検討するのではなく、世界レベルで検討しなければならない。開示をする前に出願を行うことに慣れている多くのグローバル企業は、新米国特許法に比較的に容易に対処できると思わ

れる。公開、使用、販売の申出よりも先に、発明を十分に記載した特許出願をすることが最良の方針であることは、従来通りである。

第 1 に、2012 年の時点から、企業は、2013 年 3 月 16 日より前に特許出願をし得る新たな発明があるか否かを検討すべきである。2013 年 3 月 16 日より前に出願をすることで、後述する付与後レビューのような新法の他の制度の適用を回避することができる。

現 2012 年の時点から、企業は、特に、公の開示、使用又は販売の申出がなされた可能性のある発明を確認する必要がある。例えば、発明開示届出書（invention disclosure form）を見直し、既になされた公の開示又は近い将来になされる予定のある公の開示を発明者が確認しているか否かを調べることができる。このような発明につき特許取得の機会を失うリスクを回避するために、2013 年 3 月 16 日以前に特許出願をすることが重要となる。

第 2 に、優先権出願又は仮出願が既になされていても、2013 年 3 月 16 日以前に完全な出願をするよう努力することが重要である。2012 年 3 月 16 日以降の出願に対する優先期間は、この点に関する新法施行日である 2013 年 3 月 16 日を超えるかもしれないが、2013 年 3 月 15 日までに完全な出願をすれば、旧法第 102 条及び 103 条が適用されることを確実にすることができる。なぜならば、2013 年 3 月 16 日より後になされた出願の全てのクレームが先の出願の有効出願日を与えられない限り、出願全体が新法の適用を受けることとなるからである。このように、出願人は、可能な限り、2013 年 3 月 15 日以前の現実の出願日を確保すべきである。

旧法第 102 条(b)の法定阻却事由は、特許出願人により寛容なグレース・ピリオドを与えている。すなわち、旧法第 102 条(a)によれば、特許出願人は、旧 102 条(b)に基づく法定阻却事由に該当しない先行技術（例えばグレース・ピリオド内の公知及び刊行物）を排除するために、自身のより早い発明日を利用できる。

第 3 に、特許を妨げる特定の活動がなかった場合でも、特許出願を急ぎ、完成し、2013 年 3 月 16 日の前に出願することを検討すべきである。上述した理由により、特許出願人は、2013 年 3 月 16 日以後まで出願を待っても、ほとんど得るものはない。2013 年 3 月 16 日以前の優先権を与えられないクレームが 1 つでもあることが最終的に決定されると、この「毒された」ク

レームをその後に削除しても、出願全体が新法の適用を受けることになる。

第四に、特許出願人が2013年3月16日より後に継続出願又は一部継続出願をする場合、出願人は、新たに付加される発明主題を記載するクレームを付加すべきか否かを、注意深く検討すべきである。先に述べたように、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームが1つでもあれば、出願全体が新法の適用を受ける。出願が新法に基づく審査の対象とされると、それに続くいずれの継続出願も、その後連鎖的に新法に基づいて審査されることとなる。例えば、出願人が、原出願Oを2012年3月17日に出願し、継続出願Cを2013年3月17日に出願したとしよう。そして、継続出願Cは、2013年3月17日の出願日のみが与えられると後に判断される1つのクレームを含んでいると仮定する。すると、継続出願C全体が新法第102条の適用を受けて審査される。さらに、出願人は、継続出願C及び原出願Oに基づく優先権を主張し、さらなる継続出願Dを2014年3月17日に出願し、継続出願Dの全クレームが原出願Oに基づく優先権を与えられることが明らかであったと仮定する。すると、継続出願Dは、やはり新法第102条に基づいて審査されることになってしまうのである。

したがって、非常に重要な発明に関しては、出願人は、2013年3月16日以後に、並行する2件の継続出願をすることを検討すべきである。この場合、一方の継続出願は、先の有効出願日を有するクレーム、すなわち先の出願によって明確に裏付けられているクレームのみを有するようにする。このようにして、出願人は、旧法第102条に基づいて審査され続ける（かつ、おそらく付与後レビューの対象とされることのない特許を取得する）こととなる一連の出願を確保できる。あるいは、2013年3月16日以後の出願に含まれる全てのクレームが2013年3月16日より早い有効出願日を有することを確保するという選択肢もある。優先権を与えられないクレームを付加する必要があるれば、そのクレームを、新法の適用を受けることとなる並行する継続出願に含めることができる。複数のクレームの発明主題が互いに特許可能なほどに明確な相違点を有していない場合、ターミナルディスクレームが要求されるかもしれない。しかし、この要求は、新法の影響に比べれば、些細なことである。

旧法第102条及び第103条に基づく方が望ましいと

は言えない例外的な場合として、複数の出願が同一主体に所有されている（あるいは、同一主体に譲渡されることになっている）場合がある。新法第102条(b)(2)は、原則的に、所有者が共通していれば、先に出願され後に公開される米国出願を、新規性及び非自明性の双方に関する先行技術から排除する。しかし、同様の例外は、旧法では第103条に認められるだけである。したがって、この例外は、自明性の成立のために上記のような先願が利用されることを妨げるに過ぎない。この比較的まれな状況は、ある限られた状況では、出願を待つことが望ましいことを示しているように思われる。しかし、このような状況がなければ、特許出願人にとっては、旧法の方が望ましい。

最後に、企業は、2013年3月16日より後の新出願に関する出願プロセスを検討する際に、発明の開示内容を迅速に特許出願へ発展させるためのプロセスを再検討すべきである。この再検討は、企業が新法への準備を完了できるように、2013年3月16日までの残された時間内になされるべきである。1つの例としては、複数の開示内容に優先順位を割り当てることが考えられる。これにより、企業及びその特許担当者（社内及び／又は社外弁護士）は、どの案件を最も早く出願へ移すべきかを知ることとなる。企業は、出願日を適切に固定するために、1つ又は複数の仮出願を望むこともある。仮出願をすべきか否かを検討する際には、具体的な事実に関する事項（例えば、予想されるクレーム発明を適切に裏付けるために必要な開示内容の多寡）とともに、仮出願に固有の追加的な費用及びプロセスの検討が必要となる。

II. 付与前情報提供、付与後レビュー及び当事者系レビュー

AIAは、米国特許商標庁によって付与される特許の質を高めるための手続として、以下3つの手続を規定している。これらの手続は、第三者が特許審査手続に影響を及ぼすことや第三者が特許を攻撃することを可能にするものである。

A. 付与前情報提供

付与前情報提供（pre-grant submissions）の手続により、第三者は、特許出願（2011年9月16日以前に出願されているものを含む）の審査期間に、米国特許商標庁審査官に対して、「関連する可能性」のある刊行物

を提出できる。この手続は、2012年9月16日から利用可能である。この手続は、旧法第122条よりも広範であり、新法第122条に詳細に規定されている。情報提供は、真の利害関係人を特定することなく提出できる。また、提出される各文献の関連性についての陳述書を添付しなければならない。情報提供は、次の時期になされなければならない。

以下の(A)又は(B)のいずれか早い日より前：
 (A)特許出願について、第151条に基づく許可通知が与えられるか又は送達される日；(B)(i)特許出願が第122条に基づいて特許庁により最初に公開された日の6ヶ月後[PCT公開を含む]、又は、(ii)特許出願の審査期間に審査官によりなされたいずれかのクレームに対する第132条に基づく最初の拒絶の日、のうち遅い方。

事実上、ほとんどの場合、この規定は、出願公開後6ヶ月以内、又は、オフィスアクションが1度も出されていないければ6ヶ月以降であっても、情報を提出できることを意味している。最初のオフィスアクションが許可通知である場合であって、特に出願公開の前に許可通知が発行された場合には、情報提供は許されない。

仮に、攻撃的にこの手続を利用したい場合、この手続を通して競争相手の出願をモニターすることが考えられる。他方、自身に対してこの手続が利用されることから防御したい場合、優先審査を利用して許可通知を早期に取得することにより、自身の出願に対して競争相手が情報提供することを阻止することが考えられる。

B. 付与後レビュー

付与後レビュー(post grant review)の対象となるのは、新法第102条が適用される出願により付与された特許である。付与後レビューは、AIAの最も重要な改正点の1つである。第三者は、特許付与から9ヶ月以内に付与後レビューの申立てをすることができる。付与後レビューは、原則として、新たな先願制度に基づく特許のみに対して利用可能である(新法第100条(n)(1))。したがって、付与後レビューが利用可能となるまでには、少なくとも3年強を要すると考えられる⁽¹⁾。

付与後レビューにより、「第282条(b)(2)又は(3)(特許又はいずれかのクレームの無効性に関する規定)に挙げられたいずれかの理由に基づいて」、1つ又は複

数のクレームの特許性を争うことができる(新法第321条(b))。したがって、少なくとも先行技術(新規性欠如及び自明性)に基づく場合の他に、第112条の記述説明及び実施可能性に基づく場合に、特許性を争うことができる⁽²⁾⁽³⁾。この手続は、欧州特許庁における異議申立タイプの手続に類似している。

付与後レビューでは、禁反言条項があるため、真の利害関係人を特定しなければならない。新法第325条(e)記載のとおり、請求人が挙げた理由又は合理的に挙げることができた理由に関して、特許商標庁、国際貿易委員会又は地方裁判所のあらゆる手続に対して、禁反言が適用される⁽⁴⁾。

AIAは、付与後レビューと訴訟との時期的関係について規定している。新法第325条(a)(1)によれば、請求人又は真の利害関係人が、付与後レビューの対象と同一の特許におけるクレームの有効性を争う確認訴訟を既に提起している場合、請求人は、付与後レビューを申し立てることができない。一方、新法第315条(a)(2)によれば、特許のクレームの有効性を争う民事訴訟(但し無効性の反訴ではない)は、付与後レビューの請求後に提起された場合には停止される。このように、確認訴訟と付与後レビューとの双方を同時に利用することはできない。

新法第325条(b)は、別の方法でも特許権者を保護する。すなわち、特許権侵害を主張する民事訴訟が特許付与日から3ヶ月以内に提起された場合、付与後レビューが請求されていることを理由に仮差止めの審理を停止することはできない。付与後レビューを請求する前に3ヶ月間が経過することを待つ理由になりうる。

同一の特許に対して、複数の付与後レビューが請求された場合、新法第325条(c)に基づき、長官は、付与後レビューを単一手続に併合できる。

旧法の再審査手続とは異なり、付与後レビューは最初から特許審判部(Patent Trial and Appeal Board)により審理される。請求人は、新法第326条に基づき、証拠の優越性の基準によって、特許性がないことを証明する責任を負う。付与後レビュー手続では限定的なディスカバリーを予定しているが、具体的な手続は特許商標庁の規則によって定められる。

付与後レビューの期間に、特許権者は、新法第326条(d)(1)に基づいて、攻撃されているクレームを削除すること、又は、代替クレームを提出することができ

る。新法第 326 条(d)(3)によれば、特許権者は、クレーム範囲を拡大してはならず、新規事項を追加することも許されない。審判部が補正クレーム又は新たなクレームを特許可能であると決定した場合、新法第 328 条(c)により、中用権 (intervening rights) が発生する。

付与後レビューの最終決定は、手続開始の通知後 1 年以内に下されなければならない。正当な理由により 6ヶ月以内の延長が許される。手続が短期間であることは、付与後レビューを地方裁判所の訴訟手続に対する魅力ある代替手続にする上で重要である。他方、請求人は、手続遂行の準備を迅速に行わなければならない。

新法第 328 条によれば、審判部の決定に対する上訴は、連邦巡回区控訴裁判所のみに提起できる。

新法第 325 条(d)によれば、長官は、最初の 4 年間、各年に開始される付与後レビューの数を制限できる。長官は、付与後レビューにおいて同一の特許に関わる別の手続又は事項を中止、移送、併合又は終了させる裁量権を有する。

C. 当事者系レビュー

当事者系レビュー (inter partes review) は、2012 年 9 月 16 日から施行され、当事者系再審査に取って代わる。当事者系レビューは、出願時期を問わず全ての特許に適用される。2012 年 9 月 16 日の直後に、当事者系レビューが数多く申立てられると予想される。その理由の 1 つは、特許商標庁長官が、最初の 4 年間、開始される当事者系レビューの年ごとの数に制限を課せることにある。当事者系レビューが当事者系再審査 (inter partes reexamination) に取って代わることを考慮すると、特許商標庁が当事者系レビューの数に上限を課することにより、請求人は実質的な請求の途を完全に塞がれることになる。

当事者系レビューを請求できる時期は、特許の発行 (特許の再発行を含む) から 9 ヶ月後以降、又は、全ての付与後レビュー手続が終了した日以降のうちいずれか遅い方である。

当事者系再審査と同様に、当事者系レビューでは、新規性の欠如又は自明性のみに基づいて、かつ、先行技術特許及び他の刊行物のみを用いて、1 つ又は複数のクレームの無効を求めることができる。新法第 314 条(a)によれば、当事者系レビューの手続を開始する

ための基準は、少なくとも 1 つのクレームに関して請求人が勝利する「合理的な可能性 (reasonable likelihood)」が存在することである。これと同じ基準は、AIA の制定日 (2011 年 9 月 16 日) に、当事者系再審査に対しても適用された。「合理的な可能性」基準の正確な意味は明らかでない。しかし、この基準は、当事者系再審査の手続を開始するために従来用いられていた (かつ査定系再審査手続 (ex parte reexamination) では現時点でも使用されている) 「特許性に関する実質的で新たな問題 (substantial new question of patentability)」基準よりも厳しい基準であると考えられている。

付与後レビューと同様に、当事者系レビューでは、特許権者は、請求に応答し、当事者系レビュー手続が開始されるべきでない理由を提出する機会を有する。当事者系レビューを開始すべきか否かに関する長官の決定は、最終的であり不服申立の対象とはならない (新法第 314 条(d))。

当事者系レビューにおいても禁反言条項はある。請求人、真の利害関係人又は請求人の関係者は、当事者系レビューの間に請求人が挙げた理由又は合理的に挙げることができた理由のいずれかに基づいて、問題となったクレームについての特許商標庁における手続を要求したり維持したりすることはできない。禁反言条項は、特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board) による最終決定書が発行された後に限り、適用される。付与後レビューと同様に、禁反言は、新法第 315 条(e)に基づき、特許商標庁、国際貿易委員会又は地方裁判所のいずれの手続に対しても適用される。

当事者系レビューは、いくつかの点で、当事者系再審査よりもはるかに厳しい手続である。第 1 に、当事者系レビューでは、当事者系レビューを支持する専門家の宣誓供述書 (又は宣言書) が一般的には提出されることとなる。したがって、有能な専門家を持つことが重要になると思われる。第 2 に、宣誓供述をした者はディスカバリの対象となる。証言録取 (デポジション) が行われるので、適切な宣誓供述人を選択しなければならない。第 3 に、当事者系レビューは、極めて速く進行する。当事者系レビューは、特許商標庁がレビューを開始してから 1 年 (又は例外的な場合には 18 ヶ月) 以内に終了することが求められる。第 4 に、当事者系レビューは、審査組織による何らの審査も経ることなく、特許審判部において開始される。第 5

に、手続の完了までの期間が非常に短いために、遅れて証拠を提出する機会はほとんどない。再審理などの可能性もない。自明性の判断に関する連邦巡回区控訴裁判所への上訴は、再度の検討を禁止する「実質的証拠」基準によって判断される。

AIA は、付与後レビューの場合と同様に、当事者系レビューと訴訟との時期的関係に関して規定する。すなわち、新法第 315 条(a)(1)によれば、請求人又は真の利害関係人が、当事者系レビューを請求する前に、同一の特許におけるクレームの有効性を争う確認訴訟を既に提起している場合、当事者系レビューは禁じられる。同様に、新法第 315 条(a)(2)によれば、特許のクレームの有効性を争う民事訴訟（反訴を除く）は、当事者系レビューが既に請求されている場合には停止される。

新法第 315 条(b)によれば、1 年間という期限があるので、当事者系レビューを請求すべきか否かを直ちに検討することは、被告にとって重要となる。したがって、被告は、当事者系レビューの施行日である 2012 年 9 月 16 日よりかなり早い時期に、一定の訴訟戦略を検討する必要がある。

付与後レビューと同様に、当事者系レビューは、特許商標庁審査官ではなく、最初から特許審判部によって審理される。新法第 316 条(d)(1)によれば、特許権者は、当事者系レビューの間に 1 回だけ、攻撃されているいずれかの特許クレームを削除すること、及び／又は、「合理的な数」の代替クレームを導入することの補正申立てを行うことができる。しかし、代替クレームでは、クレームの範囲を拡張することはできない(新法第 316 条(d)(3))。さらに、特許可能であると判断されたあらゆる新クレームについては、新法第 318 条(c)に基づく中用権が発生する。

新法第 317 条によれば、当事者らが請求撤回を共同で要求しない限り、審判部は、請求人によって攻撃されているクレームの特許性に関して最終決定書を発行しなければならない。審判部の決定に対しては、連邦巡回区控訴裁判所にのみ上訴できる。

当事者系レビューの利点の 1 つは、新法第 316 条(a)(11)記載のとおり、長官が手続開始を決定してから原則として 1 年以内に最終決定が出されるという点である（但し、正当な理由を示すことにより 6ヶ月まで延長が可能である）。これにより、被疑侵害者は、より高額になるはずの訴訟費用を回避しつつ、特許を攻

撃する迅速な方法を得られる。しかも、当事者系レビューにおける禁反言条項は、当事者系再審査の場合よりも厳しいものと思われる。

査定系再審査と当事者系レビューのそれぞれの特徴の対比は次の表のとおりである。

査定系再審査	当事者系レビュー
発行時期を問わず全ての特許	発行時期を問わず、2011 年 9 月 12 日時点で有効な全ての特許
何人も請求可（真の利害関係人を特定する必要なし）	真の利害関係人を特定しなければならない
請求人の参加は著しく制限される	第三者請求人は実質的に参加する
ディスカバリなし	一定レベルのディスカバリが認められる
第一審は特許庁審査官が取り扱う	第一審は特許審判部が取り扱う
特許庁で決定まで長期間かかる可能性あり	12ヶ月（但し 6ヶ月の延長の可能性あり）
提訴された時期にかかわらず、いつでも請求可	侵害訴訟の提起から 1 年以内に請求しなければならない。第三者が特許無効の民事訴訟を提起した場合には制限される。
法令上の禁反言はない	挙げられたか挙げることできた理由に、禁反言が適用される

III. 補充審査

補充審査 (supplemental examination) は 2012 年 9 月 16 日に施行される。新法第 257 条によれば、特許権者は自身の特許について、特許庁が「当該特許に関連すると考えられる情報を、検討、再検討又は訂正」できるよう補充審査を請求できる。補充審査は、2012 年 9 月 16 日時点で存在する特許であれば、付与された時期にかかわらず利用可能である。新法第 257 条(b)によれば、当事者系再審査とは異なり、補充審査の根拠は特許及び刊行物に限られず、また新たな情報に限られることもない。但し、特許性に関する実質的で新たな問題がなければならない。したがって、この手続は、先行技術、非実施可能性、記述説明などのクレームに関する潜在的問題に特許権者が対処することを可能とする 1 つの方法である。

補充審査は、予測可能な反衡平的行為 (inequitable conduct) の抗弁を抑え込むために有用である可能性がある。すなわち、新法第 257 条によれば、「従前の審査において、検討されなかった情報、不適切に検討された情報又は誤っていた情報に関連する措置に基づく

特許であっても、その情報が特許の補充審査において検討、再検討又は訂正されたならば、権利行使は不能とはならない」からである。

長官は、補充審査請求を受領してから3ヶ月以内に、情報が特許性に関する実質的で新たな問題を提起するか否かについて決定しなければならない。もし肯定される場合、新法第257(a)及び(b)によれば、特許は当事者系再審査に基づいて（刊行物に制限されることなく）再審査されることになる。長官は、特許性に関する新たな実質的な問題に個別に対処しなければならない。

IV. インターフェアレンスに代わるより制限的な真の発明者認定手続

旧法の下では、当事者は、競合する特許権をインターフェアレンスを通じて攻撃する機会があった。先願制度への移行に伴い、AIAは伝統的なインターフェアレンスを廃止し、その代わりに、より制限的な真の発明者認定手続（derivation proceeding）を規定した。

真の発明者認定手続は、2013年3月16日に利用可能となる。全クレームが2013年3月16日以降の有効出願日を有する出願のみに対して適用される。インターフェアレンスは、2013年3月16日より前の有効出願日を有する出願に対しては引き続き利用可能である。2013年3月16日より前の有効出願日を有するクレームを1つでも含む出願に関しても、そのクレームが後に削除されたとしても、利用可能である。同様に、2013年3月16日より前の有効出願日を有する特許クレームを含んでいた出願に対して優先権を主張した後の出願は、新たな特許クレームのみを有していたとしても、また優先権主張が削除されたとしても、インターフェアレンスの対象であり続ける。

新法第135条(a)によれば、真の発明者認定手続の請求は、先出願のクレームと同一か実質同一である発明に関するクレームの最初の公開日から1年以内に提出しなければならない。特許審判部は、真の発明者認定手続を開始すべきか否かを決定する。特許審判部は、問題のクレーム発明を含む特許が付与された3ヶ月後まで、又は、査定系再審査、当事者系レビュー若しくは付与後レビューの結果が出るまで、決定を遅らせることもできる。

新法第135条(b)によれば、審判部は、特許出願又

は特許において発明者の名前の記載を訂正できる。これにより、後出願の発明者が先出願を引き継ぐという可能性が生じる。

V. 先使用权の拡大

旧法の下では、ビジネス方法に関する先使用权（prior user rights）について規定されていた。これに対し、AIAは、侵害の主張に対する抗弁として先使用权を利用できる範囲を著しく拡大した。先使用权は、製造又は他の商業的方法に用いられる方法、機械、製造物若しくは組成物からなる発明主題に適用される。

先使用权は、2011年9月16日以降に発行される特許に適用される。先使用者は、明白かつ説得力ある証拠に基づいて、立証しなければならない。先使用者は、次に示すいずれか早い方の時期の少なくとも1年前に、問題の発明主題を商業的に使用していなければならない。

- (a) クレーム発明の有効出願日、又は
- (b) 発明者、共同発明者又は発明者から直接的又は間接的に発明主題を取得した他人による公開

「商業的使用」に関して、AIAは、市販前の検査や非営利機関での使用を「商業的使用」として明示的に定義している。他方、一定の大学保有の発明に対してはこの抗弁を適用できないという例外を設けている。

先使用权は、特許に基づく一般的なライセンスではない。商業的先使用が立証された特定の発明主題のみに関するものである。先使用权は、クレームされた他の特許発明主題（例えば、他の従属クレーム）を侵害しない付加的な特徴にのみ拡張される。先使用权は、属人的で、特定の場所に制限され、さらに、移転する権限が強く制限されている。先使用权は、特許を無効とするものではない。

さらに、発明を取得した者は、特許権者又は特許権者の関係者から取得した発明主題に関する先使用权を利用することはできない。しかも、商業的使用を中止すると、中止後になされた行為に対して先使用权を立証するのに中止前の行為を援用することができなくなる。

VI. ベストモード抗弁の廃止

旧法第112条によれば、特許明細書は、いわゆる(a)記述説明、(b)実施可能性、及び、(c)ベストモードの3つの基本的要件を充足しなければならない。

しかし、AIA は、2011 年 9 月 16 日の後に提起される訴訟では侵害訴訟における抗弁としてのベストモードを排除する。すなわち、新法では、被告は、特許が発明者の「発明を実施するための最良の形態」を含んでいないという理由で特許クレームが無効であると主張することはできない。

さらに、AIA は、旧法第 119 条（非米国出願に基づく優先権主張）又は第 120 条（先の米国出願に基づく優先権主張）に基づく優先権主張に対する要件としてのベストモード要件も排除している。

旧法第 112 条は、今もベストモード要件を含んでいる。このため、特許商標庁の審査官は、これに基づいて、特許出願を拒絶できる。しかし、このようなアクションは、極端なほどにまれである。なぜならば、それに関する事実が特許商標庁に提出されることがほとんどないからである。

したがって、ベストモード要件は、結局のところ重要性を失うのではないと思われる。

Ⅶ. 単一訴訟における複数被告の併合制限

米国では、特に過去 15 年余りにわたって、Non Practicing Entity（「NPE」）が 1 つ又は複数の特許侵害を主張して、一訴訟当たり数 10 や 100 超の被告の名を挙げた大規模な訴訟を提起してきた。これらの多くの場合、各被告は、同一特許の侵害を原因に訴えられていること以外に、互いに実際上の関連性を持たない。多数の被告が互いに全く異なる製品を製造販売していることもある。このような状況は、被告に対し訴訟追行の上で様々な困難をもたらす。例えば、被告は多くの争点に関して非常に大規模な連携をする必要に迫られることがしばしば起こった。また、原告は、同種の訴訟につき原告有利な法廷地（例えば連邦地方裁判所テキサス州東部地区裁判所）を選び、米国中の多数の被告に対しまとめて同裁判所に訴えを提起する事態が生じてきた。しかし、AIA 施行により、2011 年 9 月 16 日以降に提起される全ての特許訴訟に関し、原告特許権者は、単一訴訟手続で多数の被告に対して一括して訴訟提起することが困難になった。

新法第 299 条は、複数の被告が「同一の被疑製品又はサービス」に基づいて侵害訴訟を提起されていることが必要であり、しかも被告間に共通する事実問題が存在していなければならないという要件を設けている。

新法第 299 条(c)は、各被告に第 299 条の要件を放棄することを認めている。したがって、被告は併合されることが望ましいと判断して併合を受け容れることもできる。

訴訟では「同一の被擬製品又は方法」基準の解釈を巡り当事者間で激しく対立することが予想される。例えば、原告特許権者は、特定の産業で通常採用されている技術を用いることによって被告間に十分な関連性が生じていると主張することが考えられる。他方、被告は、実際の製品又は方法が同一でなければならないと主張し、顧客・供給者関係にある場合に限定しようとするのが考えられる。

原告特許権者は、訴訟を効果的に関連づけるために他の戦略を用いることも考えられる。例えば、多数の訴訟を同一裁判所にほぼ同時に提起し、これらの事件を共通の手続（マークマンヒヤリングやトライアル）で行うよう裁判所に要請することが考えられる。これらの訴訟は、実務上は同一事件として取り扱われると考えられる。他方、訴訟が併合されず分離されていれば、被告による移送申立を特許権者が排斥することはより困難となろう。被告は、多くの場合、他の訴訟が解決するまで、自己の訴訟を停止しようとするのが考えられる。これらの被告の行為により、特許権者原告は、様々な製品の分析が必要となるなど、より複雑で手のかかる訴訟追行の必要に迫られることになる。

Ⅷ. 故意又は誘発侵害に関する弁護士鑑定に対する否定的推定の廃止

旧法第 284 条によれば、米国において故意侵害（willful infringement）が認定されると、被告の賠償額が三倍になることがある。従来、賠償額が売上げの何倍にも達する可能性もあった。三倍賠償は被疑侵害者にとって大きな脅威となっていた。合理的な裏付けの有無にかかわらず、このような主張がなされることが通例となっていた。

故意侵害のリスクを軽減するために、企業は、しばしば社外弁護士の鑑定意見を取得する。かかる鑑定意見は弁護士依頼人間秘匿特権の対象となる。訴訟において、被告は、この鑑定意見書を弁護士依頼者間秘匿特権を放棄して自発的に開示するか否かを決断しなければならない。弁護士依頼者間秘匿特権の放棄は、当該鑑定意見のみならず、関連する論点にまで及びうる。

被告が鑑定意見を提出しない場合、原告特許権者

は、鑑定意見が不利であるか鑑定を取得していないか「いずれの事情においても、被告が鑑定意見書を提出しないこと又は鑑定意見書を取得しないことは、鑑定意見が被告に不利なものであるという推定又は推測をもたらすはずである」と、陪審員に（又は裁判所が説示を通じて陪審員に伝えるように）主張することが考えられる。

AIA 成立以前においても、連邦巡回区控訴裁判所は *Knorr-Bremse* 事件大法廷判決⁽⁵⁾において、「法律鑑定意見が被疑侵害者に不利であったか又は不利であったはずであるという否定的な推定を、被疑侵害者が弁護士依頼間秘匿特権及び／又はワークプロダクト特権の援用したことから、又は、弁護士に相談しなかったことから、帰結してはならない」と判示している。

新法第 298 条は、*Knorr-Bremse* 事件判決を成文化している。新法第 298 条は、次のように規定している。

侵害者がいずれの被疑侵害特許についても弁護士の助言を取得していないこと又は侵害者がかかる助言を裁判所若しくは陪審に提出していないことを、被疑侵害者が故意に特許を侵害したこと又は被疑侵害者が特許侵害を誘発しようとしたことを立証するために用いることは許されない。

新法第 298 条は、さらに誘発侵害 (induced infringement) の概念に言及している。旧法第 271 条 (b) は、「特許の侵害を積極的に誘発する者は、誰でも、侵害者としての責を負う」と規定している。侵害の誘発は、間接侵害の一形態である。誘発侵害の主張は、通常、製品を販売する者に対してなされる。しかも、直接侵害者が、該当製品を用いて方法クレームのステップを実施していると主張されているユーザである場合に主張される。また、クレームされた組み合わせ製品の重要部品を販売する供給業者であって、この重要部品をクレームされた組み合わせ製品に使用しよう自身の顧客に教示している者に対して主張されることも一般的である。

誘発侵害に関して、新法第 298 条は、AIA 成立前の判例を変更した。*Broadcom 対 Qualcomm* 事件判決⁽⁶⁾において、連邦巡回区控訴裁判所は、鑑定意見を取得しなかったことは、誘発侵害の根拠となり得ると判示した。したがって、被告が故意侵害に関する不利な推定を回避することができたとしても、原告は鑑定意見がない（又は提出できない）ことを誘発侵害の証

拠として示すことができた。陪審は、故意侵害の判断をする過程で誘発侵害に関する特許権者の主張に影響される可能性があった。

新法第 298 条は、この判例の重大な「抜け穴」を封じた。新法第 298 条は、特許権者が被告に対して鑑定意見を取得しなかったか又は取得した鑑定意見を開示しないことを故意侵害にも誘発侵害にも被告に不利になるように用いることを禁止した。

このように AIA は、訴訟において鑑定意見が提出されない場合に原告特許権者が不当な主張をすることを制限するが、弁護士の鑑定意見は新法下でもなお価値を有する。第 1 に、鑑定は、企業が行おうとする行為についての指針を企業に提供する。第 2 に、現在でも、訴訟において故意侵害の主張がなされることを考えると、弁護士の鑑定意見はなおもかかる攻撃に対する最も有効な防御方法であることに変わりがない。

Ⅷ. ビジネス方法特許に対する暫定措置

AIA 第 18 条は、金融サービス又は金融商品の分野のある種の特許を攻撃する新たな根拠となる。この分野は、過去十年、多くの特許訴訟の戦場であり、非常に重要な判決も出ている。AIA 第 18 条は 2012 年 9 月 16 日に施行されるが、特許成立時期にかかわらず「該当するビジネス方法特許」に適用される。

第 1 に、AIA 第 18 条は、AIA 第 18 条 (d) が次のように定義する「該当するビジネス方法特許」に適用される。

金融製品又はサービスの実施、管理又は監督に使用されるデータ処理又は他の演算を実行する方法又は対応装置をクレームする特許。但し、技術的な発明に関する特許は含まれない。

第 2 に、AIA 第 18 条は、付与後レビュー期間（発行から 9ヶ月）内にある特許には適用されない。

第 3 に、AIA 第 18 条に基づく攻撃者は、当該特許の侵害を理由に提訴又は「攻撃」されることもある。この点において、攻撃者は、真の利害関係人であるか、侵害を理由に提訴又は攻撃される者の関係者であることもある。

第 4 に、攻撃者は、「請求人が暫定的手続の中で取り上げたいずれの理由に基づいても」、侵害訴訟において無効性を主張することを禁じられる。「取り上げることのできた」全ての理由ではなく、「取り上げられた」理由のみに適用される。したがって、攻撃者は、

特許商標庁においては旧法第 102 条(a)/(b)に基づく理由を選択的に挙げ、他の理由は特許侵害訴訟で利用するために留保することが可能である。

第 5 に、AIA 第 18 条の規定によれば、攻撃者が AIA 第 18 条の請求を根拠として訴訟の停止を求めた場合、地方裁判所は以下の要素に基づいて事件を停止すべきか否かを決定する。

- (A) 停止又は停止しないことが、問題の争点を単純化し裁判を能率化するか否か
- (B) ディスカバリは完了したのか、及び、公判日は設定されているのか
- (C) 停止又は停止しないことが、被請求人を不当に害するか又は請求人に明白な戦術的優位性を与えるのか否か
- (D) 停止又は停止しないことが、当事者及び裁判所の訴訟負担を軽減するか否か

各当事者は停止決定に対して、連邦巡回区控訴裁判所に即時抗告することができる。連邦巡回区控訴裁判所は、地方裁判所の決定を改めて審理する。連邦巡回区控訴裁判所による即時審理の目的は、異なる裁判地において停止条項が矛盾なく適用されることを確保するためである。

AIA 第 18 条は、攻撃者に特定種類のビジネス方法特許に対する攻撃手段を提供する。今後、活発に利用されることが予想される。

X. 仮想特許表示

旧法第 287 条によれば、特許権者（又はライセンサー）は、特許実施製品を販売するときには、当該製品又は包装に、当該製品に及ぶ特許番号を表示しなければならない。第 287 条(a)は、次のように規定している。

特許権者、及び、特許権者のために若しくは特許権者の指示に従い特許製品を米国内で製造、販売申出若しくは販売する者又は特許製品を米国内に輸入する者は、当該製品に“patent”の語若しくは“pat.”の略語を特許番号と共に付すること、又は、物品の性質上それが不可能な場合には、当該製品又は 1 つ若しくは複数の当該製品が収納された包装に、同様の表示を含むラベルを付することにより、当該製品が特許されていることを公衆に知らせることができる。

このような表示がない場合、特許権者は、被疑侵害

者に侵害警告を与えるまでは損害賠償を請求できない。

これに対し、AIA 第 16 条は、「仮想表示 (virtual marking)」と称される新たな表示手段を規定している。AIA 第 16 条は次のように規定する。

合衆国法典第 35 編第 287 条(a)は、「又は、物品の性質上」を削除し、「又は、“patent”の語若しくは“pat.”の略語を、公衆が無料でアクセス可能なアドレスであって当該特許製品を特許番号と関連づけるインターネット上の掲示のアドレスと共に、当該製品に付することにより、又は、物品の性質上」を挿入することにより訂正される。

AIA 第 16 条により、特許権者は、製品自体に表示するより汎用的な手法を用いることができるとともに、特許及び製品のリストをウェブサイトを用いて更新し続けるという手法を用いることもできることとなった。その結果、特許権者は、新たな特許を見出すたびに、又は、失効した特許を削除するために、製品の特許表示をいちいち変更する必要がなくなり、その代わりに、特許権者は、ウェブサイトを適宜に更新することで対応できるようになった。

特許権者は、特許番号がウェブサイトに掲示されているときには、これらの「継続的な」表示を確保するよう注意する必要がある。

注

- (1) 大多数の特許は、2013 年 3 月 16 日に審査時間の長さを加えた時までは、付与後レビューの対象にはならないと考えられる。しかし、AIA 第 18 条によれば、一定のビジネス方法特許は、2012 年 9 月 16 日から付与後レビューの対象となる。
- (2) 特許の有効性が、付与後レビュー手続において第 101 条の有用性の欠如に基づいて攻撃されることがあるのかという点に関しては、最終的には米国裁判所が明確にすべき問題であろう。
- (3) 再発行特許のクレームが、元の特許のクレームと同一かそれよりも狭い場合、再発行特許のクレームの付与後レビューは開始されないであろう (35 USC 第 325 条(f))。
- (4) 禁反言の効果の潜在的範囲はかなり曲解されている。禁反言の効果の詳細な検討に関しては、M. スミス著「当事者系レビュー制定法の批判的分析」(A Critical Analysis of the *Inter Partes* Review Statute) 参照。
- (5) *Knorr Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*, 383 F.3d 1337 (Fed. Cir.)
- (6) *Broadcom Corp. v. Qualcomm, Inc.*, 543 F.3d 683 (Fed. Cir. 2008)

(原稿受領 2012. 3. 5)