

# 米国発明法が与える影響及び 特許実務の最適化について



米国弁護士 **Scott M. Tulino**, 米国弁護士 **Sean M. McGinn**, 会員 **平田 忠雄** (監訳)

## 要 約

米国発明法（以下、「AIA」とする。）により米国特許法の新時代が始まった。その目的は、米国特許制度の近代化、国際的調和の促進、特許の質の向上、米国特許商標庁（以下、「USPTO」とする。）における未処理案件の低減、及び訴訟費用の抑制である。AIAによる改正は多数に上るが、特に、米国特許制度の「先発明」主義から「先発明者先願」主義への転換（2013年3月16日施行予定）及び特許発行から9ヶ月以内に申立可能な付与後レビュー（異議申立）手続を含んでいる。更に、AIAは**当事者系**再審査（審査手続）に代えて、通常1年以内に終了する**当事者系**レビュー（審判手続）を採用している。更に、AIAは、仮想表示を規定し、特許訴訟における防禦手段としてのベストモード要件を排除し、被疑侵害者が弁護士の助言を得なかった場合の効果限定している。現在、USPTOはAIAの施行規則案を準備しているが、以下本稿で述べるように、特許実務家が依頼者にとって優れた代理人となるためには、AIA及びUSPTOによるAIAの施行規則を理解する必要がある。

## 目次

1. 序論
2. 条項の概要
3. 施行日のスケジュール
4. 選択された重要な特徴に関する詳細な考察
  - (1) 先発明者先願主義と35USC102条の改正
  - (2) 異議申立手続
    - (2-1) 再審査及び当事者系レビュー
    - (2-2) 付与後レビュー（異議申立）
  - (3) 第三者による情報提供
  - (4) 補充審査
  - (5) 真の発明者決定手続
  - (6) 商業的な先使用の抗弁
  - (7) 発明者の宣誓書・宣言書
  - (8) 仮想表示及び虚偽表示
  - (9) 弁護士の助言
5. 結論

「H.R.」は House of Representation 「下院」の略である。）に署名したことにより、1952年以降米国特許法にとって最も大幅な改正がなされ、米国特許法の新時代が始まった。AIAの起源は、2005年6月8日の第109議会において下院議員 Lamar Smith氏が提案した H.R. 2795 まで遡る。2005年以來、議会の度に異なる米国特許法改正法案が発表され、最終的に AIA に至った。2011年6月23日、米国議会下院は H.R. 1249 を可決した。米国議会上院は、2011年9月8日に修正することなく H.R. 1249 を可決し、上述したように2011年9月16日の署名により直ちに法案が成立した。

AIAの起草にあたり、法案発議者は、米国特許法の改正がアメリカの特許制度を近代化し、国際的調和を促進すると主張した。AIAに含まれる修正からは、特許の質を改善し、USPTOにおいて増え続ける未処理案件を減らそうとする努力がうかがえる。最後に、起草者は、AIAは発明者の権利を守ることにより経済発展を強化し、雇用を創出し、革新を促進すると主張した。実際のところ、AIAの掲げる目標は「特許の質を

## 1. 序論

2011年9月16日にオバマ大統領が米国発明法 (America Invents Act, H.R.1249, 「AIA」) (訳注：

改善し、不必要で非生産的な訴訟費用を抑える、より効率的で合理化された特許制度を確立すること」<sup>(1)</sup>である。

AIA の最大の改正のうち2つは、米国特許制度を「先発明」主義から「先発明者先願」主義へ転換して米国特許制度を国際標準に近づけること、及び付与後レビュー（異議申立）手続を発展させることである。付与後異議及び「先発明者先願」主義への移行の検討に加え、本稿ではAIAの重要な条項の概要をいくつか紹介し、USPTOの実務の変更点について検討し、米国特許実務をアップデートし最適化するための実用的なヒントを紹介する。

## 2. 条項の概要

AIAは37の条項を含む。そのうち、「先発明」主義から「先発明者先願」主義への米国特許制度の改正、35USC102条による先行技術の定義の変更、付与後レビュー手続の規定、補充審査制度の創設、真の発明者決定手続の制定、商業的な先使用の抗弁の拡張及び仮想表示（後述の4の(8)参照）の規定が、主要な条項となっている。また、AIAでは、発明者の宣誓書又は宣言書に関する要件が改正され、特許訴訟の抗弁としてのベストモード要件の援用が排除され、被疑侵害者が弁護士助言を取得しなかった事実（例えば、非侵害鑑定及び／又は無効鑑定を取得しなかった事実）が及ぼす効果を制限している。

## 3. 施行日のスケジュール

AIAは2011年9月16日に成立したが、全ての条項がこの日から施行されるわけではない。以下の表に、AIAの重要な条項の施行日をまとめた。

即時施行 (60日以下)	12ヶ月後の施行 (2012年9月16日)	18ヶ月後の施行 (2013年3月16日)
-当事者系再審査の移行(9月16日) -先行技術とみなされる税金対策発明(9月16日) -人体組織の特許禁止(9月16日) -医薬品に対する特許期間の延長(9月16日) -35USC145条に基づく訴訟の裁判地をコロンビア地区連邦地方裁判所からバージニア州東	-発明者の宣誓書・宣言書 -第三者による先行技術の提出 -補充審査 -包装における先行技術の提示 -当事者系再審査制度から当事者系レビューへの移行 -付与後レビュー(異議申立)制度 -対象ビジネス方法特許の経過措置プログラム	-先発明者先願制度 -法定発明登録の廃止 -真の発明者決定手続

部地区連邦地方裁判所に変更(9月16日)	-弁護士助言
-ベストモード要件(9月16日)	
-仮想表示及び虚偽表示訴訟の制限(9月16日)	
-登録懲戒部による出訴期間の制限(9月16日)	
-料金設定権限(9月16日)	
-商業的な先使用の抗弁(9月16日)	
-極小規模事業者の制定(9月16日)	
-当事者の併合(9月16日)	
-15%の追加料金(9月16日)	
-リザーブ・ファンド(9月16日)	
-電子出願の奨励(11月15日)	

AIAで最も重要と思われる項目を上記に太字で示し、以下に詳細に検討する。

USPTOは、AIAによる改正を実施するためにUSPTOの施行規則改正の提案を既に開始し、2012年も継続する。いかなる場合も、USPTOは連邦公報で規則案を公表し、規則案に関するパブリックコメントを募集する。パブリックコメントを受けて必要があると認めるときは、USPTOは規則を改訂し、連邦公報で最終規則とその施行日を公表する。USPTOの規則案のいくつかについて以下に詳細に検討する。

## 4. 選択された重要な特徴に関する詳細な考察

### (1) 先発明者先願主義と35USC102条の改正

AIAにより施行される米国法の改正のうち最も重要で抜本的な（かつ、他国から待望されていた）ものは、「先発明」主義から「先発明者先願」主義への移行である。この移行は、米国の制度と世界各国の制度をある程度一致させようとするものであるが、米国法では、開示に関し1年間のグレースピリオドが与えられる。この移行は、1)費用がかかり複雑なインターフェアレンスの審査及び先発明の立証に必要な煩わしい記録管理要件を排除すること、2)先行技術の定義を簡略化すること、及び、3)特許出願及び特許訴訟に伴う費用を削減することを目的としている。

上記から明らかなように、米国の制度は「先願

(First-to-file) 主義へ移行するのではない。米国は「先発明者による先願」(First-inventor-to-file) 主義に移行するのである。これに応じて、AIA では、最先の出願人が実際に真の発明者であることを確認するために、新しい真の発明者決定手続を制定している。移行に伴い、AIA では 35USC102 条が改正されている。

米国が「先発明」主義から「先発明者による先願」主義へ移行するため、第一に、発明者にとっては一刻も早く出願を行うことが不可欠となった。米国で最初に出願した出願人は、最先出願日の立証に仮出願を用いることを積極的に検討すべきである。また、企業は、仮出願を定期的に行うことを検討すべきである。仮出願には、本出願と同様の発明の詳細な説明、又は単に発明者の論文又は刊行物を含んでもよい。単一の仮出願に、複数の発明を開示することもできる。単一の仮出願は、「正規の」特許出願に変更する又は正規の特許出願を行うための 12ヶ月間の期限の終了時に、本出願番号の基礎として認められる。

米国以外の国を第 1 国とする出願については、可能な限り早期に出願を行うことが重要である。

また、米国の制度は(先願主義に対する)「先発明者による先願主義」となるため、出願人にとって発明日を立証する手続を継続することが今後も重要である。すなわち、出願人が真の発明者決定手続において先発明であることを立証しなければならない場合に備え、発明者は日付が入った実験ノートを今後も保持すべきであり、企業は発明開示書類を社内的に保持すべきである。

## (2) 異議申立手続

### (2-1) 再審査及び当事者系レビュー

AIA は、発行特許の有効性に異議を申し立てるための新たな手続を導入した。AIA の制定前は、第三者が再審査を請求することにより、特許に異議を申し立てることができた。現行の再審査手続では、レビューは査定系手続又は当事者系手続として行うことができる。

AIA では、査定系再審査手続は大幅に改正されていない。しかし、AIA では、審査手続である当事者系再審査に代えて、審判手続である当事者系レビューとした。現行の再審査手続と同様に、当事者系レビューでは、1つ以上の特許又は刊行物に基づき、申立人が 35USC102 条又は 103 条による無効を主張できる。しかし、当事者系再審査と当事者系レビューの間には、

いくつかの相違点がある。

USPTO は、新たに制定された AIA の当事者系レビュー手続を実施するための規則を提案している。当事者系レビューは、特許審判部 (the Patent Trial and Appeal Board: 以下「PTAB」とする) の審判施行規則案に従う審判手続である<sup>(2)</sup>。当事者系レビューの際、権利が消滅していない特許のクレームについては、明細書を踏まえ最も広い合理的解釈がなされる<sup>(3)</sup>。

当事者系レビューの申立は、特許クレームの有効性を争う民事訴訟を提起する前に行わなくてはならない<sup>(4)</sup>。更に、申立は、申立人が特許侵害訴訟を提起された日から 1 年を超えて行うことはできない<sup>(5)</sup>。

申立では、申立人が当事者適格を有することを立証しなければならない。少なくとも、申立人は、特許の当事者系レビューが可能であることと、申立人が当事者系レビューの請求を禁止又は妨げられる立場にないことを証明しなければならない<sup>(6)</sup>。また申立人は、申立対象クレーム、クレーム毎の申立の具体的根拠、クレーム解釈、特許性不存在の理由、及び証拠の添付書類番号を特定しなければならない<sup>(7)</sup>。

新たに制定された当事者系レビューに関しては、上述したように、より厳しい基準による適格性を有する証拠に裏付けられた強く説得力のある請求書を起案することが重要となる。更に、請求書においてクレーム解釈を示し、その正当性を説明してもよい。また、当事者系レビューにおける決定は提出された先行技術文献に基づくことになるが、提出した先行技術文献の説明を補強するために専門家の宣言書を提出することで有利となる場合もある。

当事者系レビューの期間は短いため (12ヶ月)、手続で多くの情報を提出できるように準備しておくことも重要である。また、当事者は、ディスカバリー (証拠開示) の機会を活かし、口頭審理の請求を検討すべきである。

上述したように、AIA では、申立人の責任を、「特許性に関する実質的に新たな問題」の提起 (当事者系再審査) から、「異議が申し立てられたクレームのうち少なくとも 1 つについて請求が認められるであろうという合理的蓋然性」の提示 (当事者系レビュー) へ変更している。これにより、申立人は、従来よりも強力な主張を行って当事者系レビューの請求をサポートしなくてはならない。すなわち、申立人は、より適切な先

行技術を用い、引例を組み合わせることに強い主張を行い、より多くのクレームに引例を適用し、より多くの代替的な反論を含めるべきである。当事者は、今後とも「特許性に関する実質的に新たな問題」の立証責任を有する**査定系**再審査の使用を検討すべきである。

当事者は、是非とも、**当事者系**レビューを訴訟よりも迅速で安価な選択肢として検討すべきである。逆に、**当事者系**レビューは訴訟よりも安価で迅速であるため、特許権者は特許の有効性レビューの件数増加に直面するだろう。そのため、特許権者は、無効を主張される可能性のある特許をチェックする内部手続を開始すべきである。

## (2-2) 付与後レビュー（異議申立）

AIAはPTABによる「付与後レビュー」を規定しているが、これは他国の異議申立手続に類似し、特許付与から9ヶ月以内に、ベストモード要件以外の特許性に関する争点を再審査するものである<sup>(8)</sup>。すなわち、特許及び公開特許文献に加え、例えば、販売による特許性喪失、サポート要件又は実施可能要件の欠如、不明確性、又はその他公衆に利用可能な先行技術を根拠として、付与後レビューを行うことができる<sup>(9)</sup>。このように、AIAは、現行法では再審査における争点が先行特許と刊行物に関連する特許性に限定されていた、特許の再審査の可能性を劇的に**拡大**している。

USPTOは、付与後レビュー手続を実施するAIAの条項を実施するための規則も提案している。付与後レビューは、PTABの審判施行規則案に従う審判手続である<sup>(10)</sup>。付与後レビューの際、権利が消滅していない特許のクレームについては、明細書を踏まえ最も広い合理的解釈がなされる<sup>(11)</sup>。

申立人又は利害関係のある実際の当事者が特許クレームの有効性を争う民事訴訟を提起していない限り、付与後レビューを提起する申立を行うことができる<sup>(12)</sup>。また、付与後レビューの申立は、特許又は再発行特許の発行日から9ヶ月以内に行わなければならない<sup>(13)</sup>。

申立では、申立人が当事者適格を有することを立証しなければならない。少なくとも、申立人は、特許の付与後レビューが可能であることと、申立人が付与後レビューの請求を禁止又は妨げられる立場にないことを証明しなければならない<sup>(14)</sup>。また申立人は、申立対

象クレーム、クレーム毎の申立の具体的根拠、クレーム解釈、特許性不存在の理由、及び証拠の添付書類番号を特定しなければならない<sup>(15)</sup>。

更に、AIAでは、2012年9月16日以降に発行されるビジネス方法特許の有効性の再審査については、8年間の経過措置的な付与後レビュー手続を設けている<sup>(16)</sup>。対象となる特許は、金融製品又はサービスの実務、運営又は管理に使用されるデータ処理を実行する方法又は対応する装置をクレームする特許であり、技術的な発明に関する特許は含まれない。手続は付与後レビューと同様である。また、異議申立人は、対象特許の侵害により提訴されている必要がある。

USPTOは、対象ビジネス方法特許の経過措置プログラムを実施するための規則も提案している。対象ビジネス方法特許レビューは、PTABの審判施行規則案に従う審判手続である<sup>(17)</sup>。対象ビジネス方法特許レビューの際、権利が消滅していない特許のクレームについては、明細書を踏まえ最も広い合理的解釈がなされる<sup>(18)</sup>。USPTOは、提起後の事務処理のため1年の時間枠を設けている（正当な理由がある場合には6ヶ月の延長も可能）<sup>(19)</sup>。

申立人、申立人に利害関係のある実際の当事者又は申立人の利害関係人が特許侵害訴訟で訴えられていない限り、申立人は対象ビジネス方法特許のレビューを行うことができない<sup>(20)</sup>。また、申立人は、当事者適格を立証しなければならない。具体的には、申立人は少なくとも特許の対象ビジネス方法特許のレビューが可能であることと、申立人に申立を行う資格があることを証明しなければならない<sup>(21)</sup>。

申立では、申立対象クレーム、クレーム毎の申立の具体的根拠、クレーム解釈、特許性不存在の理由、及び証拠の添付書類番号を特定しなければならない<sup>(22)</sup>。

USPTOは、37 C.F.R. §42.301(b)を改正し、対象ビジネス方法特許のレビュー手続における技術的発明の定義を明記するように提案している<sup>(23)</sup>。特許が技術的発明であるか否かの判断は、ケースバイケースで行われる。具体的には、特許が技術的発明であるか否かを判断する際には、USPTOは、「クレームされた発明が、全体として(1)新規性があり、先行技術より非自明である技術的特徴を記載しているか否か及び(2)技術的解決法をもって技術的問題を解決しているか否か」を検討する<sup>(24)</sup>。

当事者は、地方裁判所によって特許紛争を解決する

前に、付与後レビューの利用を積極的に検討すべきである。付与後レビューは、訴訟よりも迅速で安価な選択肢になると思われる。逆に、付与後レビューは訴訟よりも安価で迅速であるため、特許権者は特許の有効性レビューの件数増加に直面するだろう。そのため、特許権者は、無効を主張される可能性のある特許をチェックする内部手続を開始すべきである。

更に、付与後レビューの申立は特許の発行日9ヶ月以内に行わなければならないため、企業は、特定の技術分野においてレビューの申立が必要な特許を決定するために、発行特許をチェックする内部手続を実施すべきである。また、申立人は、先行刊行物、先使用又は先の販売等の先の開示をもって請求を裏付けることを検討すべきである。

### (3) 第三者による情報提供

現行のUSPTO規則は、特許又は刊行物である場合に限り第三者が先行技術を提出することを認めている。更に、提出者は、先行技術を提出する理由又は出願に対する関連性を説明する必要が無い。AIAは、かかる先行技術の提出では、各提出書類の関連性についての簡潔な説明を記載することを求めている<sup>(25)</sup>。

第三者は、許可通知の発行、若しくは(1)出願公開日から6ヶ月後又は(2)最初の拒絶理由通知の日のうち遅い方、のいずれか早い日より前に、審査に関連する可能性がある特許又は刊行物を提出することができる<sup>(26)</sup>。

USPTOは、AIAの35USC122条改正に伴う施行規則の変更を提案している。具体的には、AIAは35USC122条を改正して35USC122条(e)を加え、特許出願における第三者によるUSPTOへの先行技術の提出に適用される条件を規定している。USPTOは、新規則37 C.F.R. §1.290で35USC122条(e)を実施することを提案している。

§1.290(a)案では、第三者は、特許出願審査と関連する可能性がある全ての特許、公開特許出願又はその他の刊行物を提出できるとしている<sup>(27)</sup>。提出された書類は記録の一部とされ、審査の際に検討される。§1.290(a)案ではまた、提出することができる情報の種類を特許公報及び「その他の記録される刊行物」に制限している<sup>(28)</sup>。したがって、第三者は、非公開内部文書又は「刊行物」と見なされないその他の非特許文献を提出することができない<sup>(29)</sup>。

§1.290(b)案では、第三者情報提供の期間について記載している。具体的には、§1.290(b)案に基づく第三者情報提供は、1)特許査定通知書の発送日、又は、2)(a)最初の特許出願公開日から6ヶ月若しくは(b)出願のいずれかのクレームに対する最初の拒絶通知の発送日の遅い方、のいずれか早い日より前に提出されなければならない<sup>(30)</sup>。

§1.290(c)案及び§1.290(d)案では、第三者情報提供の提出要件を規定している。この要件は、情報開示陳述書と似ている。具体的には、全ての第三者情報提供は書面でなされ、また提出書類の各ページに出願番号を記載して出願を特定しなければならない<sup>(31)</sup>。また、第三者情報提供でも、提出される書類のリストを提供しなければならない<sup>(32)</sup>。USPTOでは、提出書類のリストを様式PTO/SB/08A及び08Bに似た形式で提出するように推奨している<sup>(33)</sup>。§1.290(d)案では、提出された各文献との関連性を示す簡潔な説明、リストされた各書類の判読可能な写し及び非英語文献の関連部分全ての英訳も求めている<sup>(34)</sup>。

企業は、USPTOウェブサイトで競争相手の公開された出願をチェックし、どの出願に対して第三者による先行技術の提供を行うことの適切性を判断すべきである。また、提出した引例の関連性を説明する記述を付け加えることが重要である。かかる提出を行う当事者は、再審査請求と同様に、拒絶理由通知書と同様の記述を作成することを検討すべきである。

### (4) 補充審査

AIAは、特許に関連性を有すると思われる情報の検討、再検討又は修正を行うために、特許の補充審査を特許権者が請求する手続について規定している。特許庁長官は、審査請求日から3ヶ月以内に補充審査を実施し、提示された情報が「特許性に関する実質的に新たな問題」を生じるか否かを示す証明書を発行する<sup>(35)</sup>。

更に、USPTOは2012年1月25日、AIAの補充審査条項を実施するための規則案を公表した<sup>(36)</sup>。改正35USC257条では、特許権者が、「長官が確立し得るような要件に従い、特許に関連すると考えられる情報の検討、再検討又は訂正」するようにUSPTOに交付済み特許の補充審査を請求できるとしている<sup>(37)</sup>。補充審査の各請求では、検討、再検討又は訂正の対象となる情報項目は10項目までとされる<sup>(38)</sup>。

規則案によれば、USPTO は、USPTO が規定した要件を満たす請求の受領から3ヶ月以内に補充審査を行い、請求で提示された情報により特許性に関する実質的な問題が生じるか否かを示す証明書を発行して審査を終了する。USPTO は、請求に関し以下の要件を規定している。

1. カバーシート
2. 補充審査を要求する特許の特定
3. 該当する場合、各情報項目のリスト及びその公開日
4. 審査される特許に関連した、他の先行又は同時継続中の特許付与後 USPTO 手続を特定するリスト
5. 審査される特許の各態様の特定
6. 各情報項目により提起された各争点の特定
7. 特定された各争点の独立した詳細な説明
8. 各情報項目が審査される特許の各態様とどのように関係しているか及び各情報項目がどのように特定された各争点を提起しているかの説明
9. 各情報項目の写し
10. 請求書を除く長さ 50 頁を超える提出書類の関連部分の要約<sup>(39)</sup>

補充審査の請求と、それによる再審査に関わるのは特許権者のみである<sup>(40)</sup>。

補充審査の請求で提供された1つ以上の項目により特許性に関する実質的な問題が生じた場合、USPTO は再審査を命じる。再審査は、特許権者に 35USC304 条に基づく記述を提出する権利がない点を除き、**査定系**再審査の手順に準じて行われる。

### (5) 真の発明者決定手続

AIA における 35USC135 条の改正では、同一の発明をクレームする二当事者間で発明の先後を決定するインターフェアレンス手続を廃止し、新たに真の発明者決定手続を導入している。インターフェアレンス手続の廃止は、AIA で施行される先発明主義から発明者による先願主義への移行に伴うものである。したがって、先願が同一の発明をクレームしている場合、特許出願人は、USPTO に対し真の発明者決定手続の開始を申し立てることができるようになった。申立では、先願の発明者が申立人（又は申立人の出願に記載された発明者）から発明を知得し、申立人の許可なく出願を行った事実の根拠を「詳細」に記載しなくてはなら

ない<sup>(41)</sup>。

また USPTO は、新たに制定された AIA の真の発明者決定手続を実施するための新規則も提案している。真の発明者決定手続は、PTAB の審判施行規則案に従う審判手続である<sup>(42)</sup>。真の発明者決定手続の申立は、出願の発明のクレームと同一又は略同一の発明のクレームの最初の公開日から1年以内に行わなければならない<sup>(43)</sup>。

申立人は、当事者適格を証明しなければならない。具体的には、申立人は少なくとも、先の出願に記載される発明者がクレームされた発明を知得し、申立人の許可無く先の出願を行ったことを証明しなくてはならない<sup>(44)</sup>。また申立では、請求する救済措置を特定し、対象出願でクレームされた発明が申立人の出願に記載された発明者から知得されたものであることを証明し、クレームが被申立人に開示された発明と特許可能な程度に相違しない理由を説明し、被疑知得発明と各クレームの構成との対比を特定しなければならない<sup>(45)</sup>。

最後に、「実質的証拠」及び、発明の伝達及び先願を出願する権限の欠如を記載した少なくとも1つの宣誓陳述書が無い限りは、真の発明者決定の申立としては不十分である<sup>(46)</sup>。

発明者及び企業は、公開特許出願に関して USPTO ウェブサイトをチェックし、真の発明者決定手続を行うことの適切性又は必要性を判断すべきである。発明者及び企業は、このチェック作業と、第三者による情報提供及び付与後レビュー請求のためのチェック作業とを組み合わせてもよい。

### (6) 商業的な先使用の抗弁

AIA は 35USC273 条を改訂し、商業的な先使用の抗弁の範囲を拡大している。特許出願の対象とならなかったビジネス実施方法の商業的な先使用が、侵害訴訟における抗弁として利用できるようになった<sup>(47)</sup>。AIA では、いかなる特許に対しても商業的な先使用の抗弁が主張できるように 35USC273 条を改訂している（すなわち、もはやビジネス方法に限定されない）。

被疑侵害者は、当該特許に係る有効出願日又は 35USC102 条(b)のグレースピリオドに該当する形で特許権者が発明を公に開示した日のうち早い方から1年以上前に、被疑侵害者がその主題を実施化しており、かつ、その主題を商業的に使用している限り、商

業的な先使用の抗弁の権利が認められている<sup>(48)</sup>。商業的な使用は、「内部の商業的な使用、又はかかる商業的な使用の有用な最終結果物の現実の独立した当事者間での販売又は他の独立した当事者での商業的譲渡のいずれかに関連して」いなければならない<sup>(49)</sup>。

AIA は、商業的な先使用の抗弁の適用を拡大する一方で、抗弁の適用における立証責任を重くしている。すなわち、主張している当事者は、先使用が特許権者等から知得したのではなく、特許の有効出願日より1年以上前に発生したものであることを立証することが要求されるため、抗弁の主張がより一層難しくなっている。

商業的な先使用の抗弁の拡張は、発明者が未公開の発明（自ら開示しない発明）を秘匿する状況を助長する可能性がある。発明者が後の発明者により阻害されるリスクが減るからである。これにより、出願件数が減る可能性がある。発明者は、主題が特許権者又は特許権者の利害関係者から知得したものであり、先使用者がその特許の主題を実施化し、特許の有効出願日又は35USC102条(b)のグレースピリオドを行使する形で特許所有者が発明を公に開示した日のうち早い方から少なくとも1年前に商業的に使用していたとする抗弁の準備をしておくべきである。

更に、発明者は、商業的な先使用の抗弁は、非侵害を主張した後の代替的な反論においてのみ行うべきである。商業的な先使用の抗弁を最初又は唯一の抗弁として行った場合に、侵害を自認したものと判事又は陪審が判断する可能性があるからである。

### (7) 発明者の宣誓書・宣言書

AIA は、2012年9月16日以降に提出される全ての特許出願について発明者の宣誓書・宣言書に関する要件を改正している。改正後の35USC115条によれば、発明者の宣誓書・宣言書には、(1) 出願が、宣誓者又は宣言者により作成されたか、その者の許可により作成されたものである旨、及び、(2) 個人が、出願に記載された発明の真実の発明者であることを信ずる旨の陳述が含まれなければならない<sup>(50)</sup>。これは、発明者が真実かつ最初の発明者であると信ずること、及びその者の国籍を記載することを求める現行法とは異なっている。AIAの115条の改正により、この国籍要件は廃止される。

また、USPTOは2012年1月6日、AIAの発明者の

宣誓書・宣言書の規定の実施案を発表した。

USPTOは、発明者が死亡した場合又は法的無能力者である場合に限り、発明者が署名した宣誓書・宣言書がなくても譲受人が特許出願できるように37 C.F.R. §1.42を改正することを提案している。このように、AIAは35USC118条を改正し、「譲受人、義務のある譲受人又はこの問題において十分な財産権的利益を持つ者は特許出願できる」とする一方で、USPTOは35USC115条(d)(2)に記載の状況にのみ言及してこの文言を解釈している<sup>(51)</sup>。

また、AIAが署名済の宣誓書・宣言書の提出期間を、USPTOが特許査定通知を発行する前まで拡張する一方で、USPTOは、特許庁長官が署名済の宣誓書・宣言書の提出期間を設定できるとAIAを解釈している。よって、USPTOは、実体審査が始まる前に署名済宣誓書・宣言書を求める提案をしている。したがって、USPTOは、引き続き欠落部分の提出の通知(Notice to File Missing Parts)を発行し、提出された出願書類に署名済の宣誓書・宣言書が含まれていなかった場合に追加料金を請求する旨の規則を提案している。

USPTO規則案では、譲渡証に発明者の宣言書・宣誓書を含むことができるとしている。しかし、譲渡証に含まれる場合、出願書類と共に記録済の譲渡証の写しを提出しなければならない。更に、譲渡記録シートでは、出願人が発明者の宣言書・宣誓書要件を満たすため譲渡証に依拠している旨に言及しなければならない<sup>(52)</sup>。

また、発明者が署名しない場合の代替陳述書においても発明を譲渡する義務が要求されるため、発明を企業に譲渡する明確な義務が、雇用契約に含まれているかどうかを確認することが重要である。更に、かかる明確な義務があれば、改正後の35USC118条に関して、発明に対する十分な財産権的利益を立証することができる。

### (8) 仮想表示及び虚偽表示

AIA以前は、特許権者及びその実施権者は特許製品への表示方法に制限があった。具体的には、旧35USC287条(a)において、特許権者は、特許番号と共に“patent”又は略語の“pat.”という表記を製品に付して情報を示すことができた。上述の情報を直接製品に付すのが難しい場合には、特許権者は同様の情報を

含むラベルを製品が入ったパッケージに貼ることができた。

AIA は、仮想表示ができるように製品表示に関する規定を拡張している<sup>(53)</sup>。すなわち、特許権者は、インターネットのウェブサイト上で特許情報を掲載することができる。具体的には、特許権者は、特許製品と特許番号を関連づけて掲載するインターネット上のアドレスと共に“patent”という表記を付して情報を公表することができる<sup>(54)</sup>。掲載サイトは、無料で公衆にアクセス可能なアドレスでなければならない<sup>(55)</sup>。新たに施行される仮想表示の条項は、特許権者にとっての特許製品の表示と、その表示の維持を容易にしようとするものである。

AIA は、特許製品への表示手段を拡張する一方で、虚偽表示に関する告訴の適格性を制限している。従来、米国連邦巡回控訴裁判所は、35USC292条(a)に基づき虚偽表示を行った製品毎に500ドルの罰金を科しており、虚偽表示訴訟の急増を招いていた<sup>(56)</sup>。更に、米国連邦巡回控訴裁判所は、米国の損害賠償請求権の黙示の一部譲渡に基づき、キイタム訴訟（訳注：qui tam action とは私人が政府の代わりに行う訴訟、刑事的民事訴訟をいう。）の原告（告発者）は当事者適格を立証することができるとしていた。すなわち、たとえ告発者が損害を被っていなかったとしても、告発者には実際に米国により被った損害を主張する当事者適格があった<sup>(57)</sup>。

AIA は、米国政府のみが、虚偽表示規定に基づく罰金支払いを求める訴えを提起することができることと定め、虚偽表示訴訟に制限を課している（35USC292条(a)）。これにより、AIA は、虚偽表示規定のキイタムに関する条項を効果的に排除している。AIA は、民事訴訟を虚偽表示により競争法上の損害を被った者に制限している<sup>(58)</sup>。更に、製品毎に科せられる500ドルの罰金は、虚偽表示の民事訴訟中の個人には適用されない。その代わり、損害が補償的損害賠償に限定される<sup>(59)</sup>。

AIA は、製品又はパッケージに権利満了特許を表示することはもはや違反行為ではないと定め、特許権者の責任を更に軽減している<sup>(60)</sup>。

虚偽表示の規定が改正され、虚偽表示告発の適格性が制限されたが、特許権者にとってその特許表示手続を慎重に行い、監督することは依然として重要である。すなわち、民間事業者が競争法上の損害を立証で

きる場合には、訴訟を起こすことができるのである。それ故、特許権者は、今後も特許製品への表示は適切に行わなければならない。更に、今後も特許権者は、特許番号が記された各製品が特許クレームの範囲内にあることを確認するように努力すべきである。最後に、特許権者は、生産ラインの再設計、更新又は改良をした場合に、全ての適用可能な特許クレームでカバーされるか否かを見極めなければならない。

特許権者は、仮想表示の新規則を活用すべきである。上述したように、特許権者は、特許品と特許番号を関連付けて掲載した公衆にアクセス可能なウェブページを作成すべきである。例えば、ウェブページには、ユーザーが製品及び／又は製品のシリアルナンバー若しくはロット番号を入力できるエリアを設けることができる。ウェブページには、製品をカバーする特許のリストが作成及び表示される。製品には「U.S. Patent (www.company.com)」と表示しなければならない。

しかし、特許権者が新たに制定された仮想表示手続を利用する場合には、手続を厳しくチェックすることが重要である。例えば、特許権者が特許のリストを掲載したウェブサイトは、アクセス料を請求することはできない。よって、特許権者は、その仮想表示手続をチェックし、特許のリストが公衆にアクセス可能なウェブサイトに掲載されていることを確認しなければならない。

## (9) 弁護士の助言

AIA は35USC298条を追加し、被疑侵害特許について侵害者が弁護士の助言を得なかった事実を、被疑侵害者が故意に特許を侵害した又は特許の侵害を誘引する意図があったことの立証に利用することができない、としている<sup>(61)</sup>。改正35USC298条は、弁護士・依頼者間の秘匿特権を保護し、訴訟のために弁護士の見解を得なければならないという被疑侵害者に対する圧力を軽減することを目的としている。また、改正35USC298条は、故意侵害及び侵害を誘引する意図に適用される点に留意する必要がある。したがって、改正298条は、*Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.* 事件での連邦巡回控訴裁判所の判決を法的に無効にしている<sup>(62)</sup>。

新たに制定された35USC298条に関し、被疑侵害特許に関して弁護士の助言を得ることは今後もなお重要



である。法的見解を取得しなかった事実**それ自体**を故意や誘引の立証に用いることはできないが、侵害（又は有効性）についての法的見解を陪審に示すことは、依然として被告に大きな利益をもたらす可能性があるからである。特に、被疑侵害品が発売される前に法的見解を得ている場合に、法的見解を示すことで侵害が故意でなかったことの証明の助けになる。換言すれば、法的見解を取得しなかった事実を故意の証明に使うことはできないが、被疑侵害者が故意に侵害しなかったことを示すために、法的見解を用いることはできる。したがって、弁護士から侵害行為の可能性に関する法的見解（非侵害及び無効）を取得することが重要である。

## 5. 結論

USPTO は、AIA に従って新規則を実施する予定である。今後の参考として、USPTO の実施状況に関する情報は [http://www.uspto.gov/aia\\_implementation/index.jsp](http://www.uspto.gov/aia_implementation/index.jsp) にて確認できる。

2011 年 10 月に行われた AIPLA の年次会議における議論の中で、USPTO の代表は、規則の最初の実施は AIA 成立から 12 ヶ月以内を予定しているが、USPTO の見込みでは最初の実施後にいくつかの施行規則を調整する可能性がある、と述べた。したがって、USPTO により実施された施行規則の改正の全てを最終的なものと捉えるべきではない。

AIA により成立した改正は、USPTO の効率を向上し、USPTO における審査の全体的な質を改善し、USPTO の負担を軽くすることを目的とする。AIA の目標が達成されるか否かを判断するためには時間が必要である。しかし、一方では、AIA の特定の条項（例えば、付与後レビュー及び**当事者系**レビュー）によって、PTAB には更なる負担がかかることになる。この PTAB にかかる新たな負担に対処すべく、USPTO では、PTAB の新たな任務を担う特許審判官を多数新規採用する予定である（75 人に上る新たな審判官が採用されるという情報もある）。

USPTO が AIA に従って新規則を実施し、裁判所が新法の解釈と適用を始めることから、特に米国人以外の出願人にとっては、新しい情報と USPTO での手続における変更最適に順応するように指導する外部の弁護士の協力が不可欠である。したがって、出願人は、USPTO 及び裁判所が新法を適用する際には、引

き続き実務を再検討及び新たなものにすべきである。

AIA が、USPTO の負担を減らし、審査の質を改善し、特許訴訟を減らし、経済成長及び雇用創出を刺激するという目標を達成するかどうかは、時の経過によって明らかになるだろうが、AIA を通して成立した改正は、総合的に米国特許制度を更に発明者フレンドリーなものとし、米国特許制度と世界各国の特許制度との**調和**を確実に促進するはずである。

更に、AIA の全体的効果を完全に予測することはできないが、出願人にとって実務の変更の必要及びその可能性があることは確かである。AIA の改正は、出願人及び特許権者に、特許の防御（及び攻撃）及びその競争相手の特許に異議を申し立てるための多くの新しい手段を提供している。

AIA は 1952 年の特許法以来最も抜本的で大幅な改正であり、特許実務家（及びその依頼者）は、先ず、AIA を完全に理解し手続を見直して依頼者に最適なサービスを提供する必要がある。

AIA の成立以降の期間が、特許の専門家、出願人、特許権者、異議申立人及び競争相手にとって非常に躍動的で興味深いものであったことが必ず証明されるであろう。実際に、AIA は、大変革（及び混乱）をもたらすだけではなく、経験豊富で賢明な特許実務家が最大限の力で依頼者の代理業務を行う絶好の機会を与えることを約束している。

## 注並びに参考文献

- (1) 米国発明法についての下院司法委員会報告書 (112-98)
- (2) 37 C.F.R. §42.100(a) 案参照
- (3) 37 C.F.R. §42.100(b) 案参照
- (4) 37 C.F.R. §42.101(a) 案参照
- (5) 37 C.F.R. §42.101(b) 案参照
- (6) 37 C.F.R. §42.104(a) 案参照
- (7) 37 C.F.R. §42.104(b) 案参照
- (8) 新 35 U.S.C. §§321-329 参照
- (9) 新 35 U.S.C. §321 参照
- (10) 37 C.F.R. §42.200(a) 案参照
- (11) 37 C.F.R. §42.200(b) 案参照
- (12) 37 C.F.R. §42.201(a) 案参照
- (13) 37 C.F.R. §42.202(a) 案参照
- (14) 37 C.F.R. §42.204(a) 案参照
- (15) 37 C.F.R. §42.204(b) 案参照
- (16) AIA §18 参照
- (17) 37 C.F.R. §42.300(a) 案参照
- (18) 37 C.F.R. §42.300(b) 案参照
- (19) 37 C.F.R. §42.300(c) 案参照

- (20) 37 C.F.R. §42.302(a) 案参照  
 (21) 37 C.F.R. §42.304(a) 案参照  
 (22) 37 C.F.R. §42.304(b) 案参照  
 (23) 37 C.F.R. §42.301(b) 案参照  
 (24) 同上参照  
 (25) 新 35 U.S.C. §122(e) 参照  
 (26) 同上参照  
 (27) 37 C.F.R. §1.290(a) 案参照  
 (28) 同上参照  
 (29) 同上参照  
 (30) 37 C.F.R. §1.290(b) 案参照  
 (31) 37 C.F.R. §1.290(c) 案参照  
 (32) 37 C.F.R. §1.290(d) 案参照  
 (33) 37 C.F.R. §1.290(d) (1) 案参照  
 (34) 37 C.F.R. §1.290(d) (2)-(4) 案参照  
 (35) 新 35 U.S.C. §257 参照  
 (36) 77 Federal Register 3666 参照  
 (37) 35 U.S.C. §257 参照  
 (38) 37 C.F.R. §1.605 案参照  
 (39) 37 C.F.R. §1.610(b) 案参照  
 (40) 37 C.F.R. §1.601 案参照  
 (41) 新 35 U.S.C. §135 参照  
 (42) 37 C.F.R. §42.400(a) 案参照  
 (43) 37 C.F.R. §42.403 案参照  
 (44) 37 C.F.R. §42.405(a) 案参照  
 (45) 37 C.F.R. §42.405(b) 案参照  
 (46) 37 C.F.R. §42.405(c) 案参照  
 (47) 前 35 U.S.C. §273 参照  
 (48) 新 35 U.S.C. §273(a) 参照  
 (49) 同上参照  
 (50) 新 35 U.S.C. §115(b) 参照  
 (51) 77 Federal Register 983 参照  
 (52) 77 Federal Register 991 参照  
 (53) 新 35 U.S.C. §287(a) 参照  
 (54) 同上参照  
 (55) 同上参照  
 (56) *Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.*, 590 F. 3d 1295 (Fed. Cir. 2009) 参照  
 (57) *Stauffer v. Brooks Brothers, Inc.*, No. 2009-1428, -1453, slip op. (Fed. Cir. 2010) 参照  
 (58) 新 35 U.S.C. §292(b) 参照  
 (59) 同上参照  
 (60) 新 35 U.S.C. §292(c) 参照  
 (61) 新 35 U.S.C. §298 参照  
 (62) *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 543 F. 3d 683, 699 (Fed. Cir. 2008) 参照

(原稿受領 2012. 5. 9)

## 「弁理士Info」 「ヒット商品を支えた知的財産権」 のご案内

**JPAA  
Information**

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説したパンフレット「弁理士Info」及び季刊誌「特許・アトニーのヒット商品を支えた知的財産権」と題して連載してきた内容を1冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた! (平成23年11月改訂版発行)」等のパンフレットがあります。



▶ 弁理士Info

一般の方には原則として無料で差し上げております。(送料は当会で負担します)

ご希望の方は、下記ご連絡先までお問い合わせください。

◆ 連絡先 広報・支援・評価室 ◆

ご希望のパンフレット名と部数、ご送付先、お電話番号を明記の上、下記までお申込みください。

**FAX: 03-3519-2706**  
**mail: panf@jpaa.or.jp**

▶ 「ヒット商品はこうして生まれた!」

▶ 「ヒット商品はこうして生まれた!」