



Greenblum & Bernstein, P.L.C.

CLIENT ADVISORY

Recent Changes in Rules and Procedures

September 12, 2011

米議会、特許改正法案を可決

下院法案「リーヒ・スミス米国発明法案」が上院にて可決され、成立に向けてオバマ大統領の署名を待つのみとなった。大統領は同法案成立への署名の意向を示しており、一週間以内に署名するものと見込まれる。米国発明法案が成立すると、1950年代以来の大幅な特許法改正となる。新法の主要点は下記のとおり。

先願主義: 米特許制度は先発明主義から先願主義に変更となり、他国と歩調をあわせる。今後、最も早く出願した発明者に特許権が与えられる。インターフェアレンスは、限られた状況において派生手続きとなる。

先行技術: 発明者または発明者が開示した発明対象の取得者による開示には、1年間の猶予期間が与えられる。開示には、米国内外を問わず、特許、印刷刊行物、公的使用、販売、公衆が入手可能な発明対象が含まれる。

特許権利化後の審査手続き: 第三者は、特許発行（発明の拡張を企てる再発行も含む）後 9 ヶ月以内であれば、より幅広い内容に関して特許に対し異議申し立てができる。現行の再審査手続きとは異なり、少なくとも 1 つのクレームに特許性がないという可能性が高いかが基準となるであろう（他の特許や出願にとって重要となる、新規または未解決の法的問題が提起された場合には別の基準もある）。

当事者系審査: 当事者系再審査は、当事者系審査手続きに変更となる。当事者系審査手続きは、特許発行後 9 ヶ月以降または権利化後審査終了後に申請でき、先行技術特許や印刷刊行物に基づくことができる。申請基準は、異議申し立て対象の少なくとも 1 つのクレームについて申請者に勝算があるという合理的な可能性があるかどうかである。法案施行後は、現行の再審査もこの基準に準じる。

第三者による特許発行前の提出: 第三者は、特許、公開出願、その他印刷刊行物を特許庁に提出できる。提出にあたっては各文書の関連性の記述を添え、指定期間中に提出しなければならない。

補足審査: 特許権所有者が特許性に関する実質的な新たな疑問を提示した場合、特許に関すると思われる情報を検討、再検討、修正するための補足審査を請求できる。この新規手続きにより、特許所有者は特許に関する不正行為について救済を図れる。

特許表示: 米国（法的損害賠償請求）または虚偽表示による競争阻害を被った人物（補償的損害賠償請求）は提訴できる。また、インターネット上の表示が許可され、失効した特許番号を表示しても違反とはならない。

ベストモード要件: ベストモードの開示は開示要件のままであるが、ベストモード要件の不順守が特許無効化の根拠とはならない。

先商用使用に基づく侵害に対する防衛: 現在のビジネス方法特許からの防衛である先商用使用の適用を、すべての特許に広げる。新法によると、発明の先使用が米国内で指定された期間内であれば、以前は認められなかった先使用でも、先使用者は侵害の疑いからの防衛としてそのような先使用に依存できる。

即時変更点: ほとんどの変更は制定後 1 年は実施されないが、いくつかの新規定は即時またはまもなく施行となる。

特許庁手数料

- 特許庁に手数料設定権限が与えられ、制定 10 日後にほとんどの手数料に 15% の追加料金が適用される。新たな特許庁権限による新規手数料が承認されると、この追加料金は終了する。手数料は、わずかな例外を除き、現在特許庁のウェブサイトに掲載されている料金表に準じる。
- 新設される「極小規模団体 (micro-entity)」には、ほとんどの手数料が 75% 減額される。
- 制定 10 日後、優先（早急）出願申請手数料 \$4,800 が適用となる。
- 制定 60 日後、電子出願以外の申請には \$400 の手数料が課せられる。

特許庁手続き

- 当事者系再審査の新基準は、制定日より適用となる。
- 査定系再審査結果の再審理は、制定日より連邦巡回控訴裁判所に限られる。
- 各種税務戦略に対する発明は、制定日以降に係属中もしくは申請された特許出願に対する既存特許もしくは係属出願、または制定日以降に発行された特許に関しても先行技術内と定められる。

訴訟手続き

- 制定日以降、ベストモードは訴訟の防衛とはならない。
- 先商用使用に基づく侵害の疑いからの防衛は、制定日以降に発行された特許に適用される。
- 虚偽表示規定の変更は、制定日に係争中または制定日以降に行われた行為に適用される。
- 無関係の被疑侵害者の結合は、制定日以降に行われた行為において制限される（同一製品または方法の同一取引に基づく全被告共通の事実または救済権による）。

人体組織に対するまたは及ぶ特許クレームの発行は、制定日時点をもって廃止される。

Contact Us:www.gbpatent.comgbpatent@gbpatent.com

703-716-1191 (phone)

703-716-1180 (fax)

GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C.

The GREENBLUM & BERNSTEIN CLIENT ADVISORY LETTER is issued by GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C., an intellectual property firm, to notify our valued clients of changes in patent, trademark, and copyright rules and practice. If you believe that you are receiving this fax/email in error or after you have already requested to be removed from our mailing lists, please email us at: **gbpatent@gbpatent.com**.
Copyright 2011 GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. [J128163]