

特許法の全面改正案である 2005 年特許法案 (H.R. 2795) が、2005 年 6 月 8 日、下院司法委員会の裁判所・インターネット・知的財産権小委員会議長、Lamar Smith テキサス州選出下院議員によって下院に提出された。同法案は、米国特許制度に対するいくつかの急進的で意見の分かれる変更点を含んでいる。

法案は、現在の先発明主義から先願主義への移行、譲受人名義による出願の許可、「ベストモード」要件の廃止、訴訟における誠実義務違反の抗弁の制限、故意侵害および組合せ発明における損害賠償の制限、終局的差止命令の制限、USPTO 長官に対する継続出願を制限する権利の付与、付与後異議申立制度の導入、係属中の出願における第三者による提出の拡大等を提案している。

先願主義

米国における先発明主義は 1836 年法に遡る。先発明主義は従来、個人の発明者や中小企業にとって有用であると論じられてきたが、特許制度の国際的調和にとってそれが障害になっていることが判明してきた。さらに、インターフェアレンスの実務は費用がかかり不確実である。これらの理由から、数年前までは不可能と見られていた先願主義への移行の実現が明確な可能性を帯びてきた。

もちろん、法案が法律になれば特許法第 102 条の新規性条項は変更される。しかし発明者自身による開示に対する 1 年間の猶予期間は法案でも維持されている。(1) クレームされた発明の有効出願日の 1 年以上前、または (2) 発明者による直接的または間接的な開示以外の方法でクレームされた発明の有効出願日以前に、クレームされた発明が、特許を受けたか、刊行物に記載されたものか、またはその他の方法で公知であれば、新規性は否定される。ここで「有効出願日」とは、特許出願日すなわち発明のクレームを含んだ特許を出願した日、またはクレームされた発明を開示した米国または米国外における先の出願の出願日と定義されている。しかし法案には、有効出願日より 1 年を超える以前の開示に関して、「有効出願日」という語は、欧州特許条約と日本の特許法が共に、発明者自

身の開示に対し 1 年間の猶予期間を与えるよう改正されるまで、米国以外の国のいかなる優先権も無視して解釈されるものとするという条項が含まれている。

Smith 下院議員の提案は、発明者以外の米国特許と公開された特許出願は、それらの最先の有効出願日時点で入手可能な先行技術となるという点で、第 102 条(e)と類似の修正条項を維持しているが、共有 / 共同開発の例外を設けている。

法案に従って主題が「公知」とみなされるためには、主題が「その使用、販売、または他の開示を通じて合理的かつ効果的に入手可能」であるか、または「合理的かつ効果的に入手可能となった主題に具体化されているかまたは別の方法で内在して」いなければならない。

法案は、インターフェアレンスを廃止し、現在特許法第 104 条に記載の外国でなされた発明に対する要件を廃止する一方、正しい発明者の指名に関する争い等、特許法第 101 条改正案に基づく特許出願権に関する紛争を解決するために「発明者の権利争議 (inventor's rights contest)」を導入している。

発明者以外の者による出願

法案は、発明者から発明を譲渡された者（または発明者が発明を譲渡する義務を負う者）が自らの名で出願することを認め、出願手続の簡素化を図っている。

ベストモード要件の廃止

法案は、特許訴訟費用を削減するため、現行の特許法第 112 条第 1 パラグラフの「ベストモード」要件の廃止を提案している。

誠実義務の制限

特許訴訟費用を削減するためのもう一つの提案として、法案は、裁判所が被疑侵害者に詐欺または不公正行為に基づく権利行使不能の抗弁を認めるためには、裁判所がすでに当該訴訟で当該特許に記載されたクレームは無効であるとの判断を下していることが要件となる、として

いる。法案は、誠実義務違反行為の範囲を明確にしている。さらに、調査、決定および制裁については、裁判所が PTO に判断を委ねることとしているが、この規定には異論が出ている。

損害賠償額の制限

侵害訴訟の賠償額が行き過ぎているという意見の人々にとって間違いなく朗報の提案が、2 つ含まれている。第 1 の提案は、組合せ発明における合理的実施料を、発明貢献度に応じた利益部分に明示的に制限するものである。第 2 の提案は、裁判所が故意侵害を認定（したがって損害賠償の増額を認定）できるのは、一定の状況、すなわち被疑侵害者が（1）特許権者から、主張する侵害の内容を「詳細に述べた」警告書を受領していた場合、（2）それと知りながら特許発明を意図的にコピーしていた場合、または（3）当該特許を侵害したと裁判所に認定された後に、かかる侵害の認定を受けた行為と「さほど変わらない」行為に従事している場合に限る、としている。

差止命令

法案は、どのような場合に勝訴特許権者に終局的差止命令を認容するのが適切に関し裁判所に指針を与えているが、これも異論の多い提案の 1 つである。法案は、原案段階では、特許権者が差止命令の権利を得るには、自ら発明を使用していることを事実上の要件としていたと見られる。しかし、特許法案（H.R. 2795）の修正条項は、「裁判所は、衡平の判断にあたり、すべての事実、および発明に関係する当事者らの関連する利害に照らして、公正な救済を検討するものとする」と規定するにとどまり、裁判所が考慮すべき事実および利害とは何か、という問題が残された。

継続出願

一部の利害関係者は、下院司法委員会の裁判所・インターネット・知的財産権小委員会における証言で、特許請求の範囲の拡大に期限を設ける等の継続出願手続の制限に賛成していた。法案は、この問題を未解決のまま USPTO 長官の判断に委ねている。法案は、十分な指針を提示することなく、次のように述べている：

USPTO 長官は、規則により、第 121 条に基づき出願要件を満たす分割出願以外の特許出願が、第 120 条に基づき先出願の出願日に関する利益を享受できる状況を制限することができる。

かかる規則は、特許出願において開示されたいかなる発明に関するクレームを出願人が獲得する、適切な機会を拒否するものであってはならない。

付与後異議申立

Smith 下院議員の提案は、現在の再審査手続より範囲の広い付与後異議申立制度を定めるものである。

本提案による付与後異議申立の期間は、特許付与後 9 ヶ月間、または特許権者から侵害訴訟の通知を受領後 6 ヶ月間である。後者については一部の批判を招いている。

異議申立理由には、二重特許、第 101 条の問題（発明者は誰か、特許性のある主題）、第 102 条の問題（新規性）、第 103 条の問題（非自明性）、第 112 条の問題（裏付け、明確性）、および第 251 条(d)の問題（クレームを拡大する場合の 2 年以内の再発行）が含まれる。

異議申立から生じる禁反言の範囲については議論の余地がある。今のところ法案において、禁反言に関するセクションの規定は、異議申立人は、異議申立で争われたいかなるクレームに関し、合議体が実際に判断した事実上または法律上の争点、およびかかる争点の判断に必要な事実上または法律上の争点を根拠として、後からかかるクレームの無効を主張することはできない、としている。

第三者による提出

法案は、係属中の出願に関する第三者による書類の提出を（1）許可通知の郵送日、または（2）（i）出願公開後 6 ヶ月もしくは（ii）最初の拒絶日のいずれか遅い日のうち、いずれか早い日より前まで認めている。これにより、第三者による提出の期間は延長される。現行の実務では、提出者は提供した先行技術に関しコメントしてはならないが、法案はこれと異なり、必要な関連性に関する簡潔な記述を提出書類に含めるよう要求している。

適用

法案は、セクションによって異なる発効日を提案している。先願主義への変更とそれに伴う新規性条項の変更は、同法の発効日から 1 年以上後に有効出願日を有するクレームされた発明

に関し、クレームを含む特許出願、およびそれに対し発行される特許に適用される。

譲受人名義の出願、ベストモード要件の廃止、特許法第 101 条の変更、ならびに損害賠償および差止条項の変更は、同法の施行日から発効する。ただし、これらの変更は、施行日前にいかなる裁判所において提起されたいかなる訴えにも適用されない。

誠実義務に関する変更は、同法の施行日に発効し、施行日以後に発行される特許に適用される。

継続出願に関して USPTO 長官が発行するいかなる規則は、同法の施行日から 1 年が経過するまで発効しない。

付与後異議申立は、同法の施行日から 1 年が経過する日か、USPTO 長官が定めることのできるそれより遅い日付まで、行うことができない。第三者による提出の規定は同法の施行日の 1 年後に発効する。

最後に、法案は、同法の施行日より前に裁判所に提起された訴えを除き、特許のクレームの有効性、または特許法第 102 条に対する修正の発効日より前に出願された非仮出願のクレームの特許性を判断する上で、特許法第 102 条(c)、(d)、および(f)の規定は無効とみなされると規定している。また、特許法第 102 条(b)の「公に用いられもしくは販売され」という文言は、当業者にとって合理的かつ効果的に入手可能にならなかった主題を除外するとみなされると規定している。

法案通過の可能性

法案は何らかの形で通過するだろうと見る人が大半である。一方、法案通過前にどのような修正が加えられるか推測する気のある人はほとんどいない。法案の主唱者である Smith 下院議員でさえ、「法案は、立案開始時に我々がイメージしていたもののたたき台としては十分だと思う。マークアップセッションに進めば、間違いなく変更が加わるだろう」と述べている。

執筆者について

Alan Schiavelli(aschiavelli@antonelli.com)：特許その他の知的財産権の保護と活用に特化したブティック Antonelli, Terry, Stout and Kraus 法律事務所のパートナー。

Schiavelli 氏は、知的財産権分野における顧客の代理・助言に 15 年以上の経験を持つ。商標の先願調査、出願手続および当事者系事件を含む国内外における商標保護、ならびに、化学・機械工学分野における特許出願に加え、特許および商標の有効性および侵害の調査を専門とする。

1986 年の独立開業以前には、冶金・半導体プロセス分野における特許審査官を務める。

翻訳

本レポート日本語版は黒田法律事務所 黒田特許事務所が作成した。同事務所は東京を本拠地とする法律・特許事務所、知的財産権法ならびに一般および国際法務（民事、商事、建築訴訟、会社法、反トラスト、労働、投資、ファイナンス、通商、製造物責任、入国査証、税金等）分野の各種サービスを提供している。

編集責任者： Alfred A. Stadnicki および Melvin Kraus (いづれも Antonelli, Terry, Stout and Kraus 法律事務所)

本レポートが不要な場合は、返信の email にてその旨お伝えください。
AStadnicki@Antonelli.com

本レポートは執筆者個人の意見を反映したものであり、Antonelli, Terry, Stout and Kraus 法律事務所の見解を必ずしも反映していません。

本レポートは特許弁護士（弁理士）・特許専門家への情報提供のみを目的としており、法律サービスその他専門的な助言を提供することを目的としていません。

具体的な法律・特許案件については有資格の専門家から助言を得てください。

© 2005. All Rights Reserved.