

2011.12.19

アメリカ法務最新事情 3 —特許法改正

(アメリカ編～Vol.9)

本年9月米国では、改正特許法が成立し、それまで特異といわれた、先に発明した者が特許権者となるという先発明主義から、日本を含む多くの国が採用している、先に出願をした者に権利が付与されるという先願主義に向け、一步を踏み出しました。

といっても、新法は、今後出願される特許に関してのみ適用されますので、これまで出願された特許権について大きく変わるということはありません。

1. 先願主義導入の発行時期

2013年3月16日以降に出願されるか、国際特許の場合にはその優先日（例えば、先に日本で国際特許として申請され、米国では後に出願されるが、その優先日取得は、日本の出願日とする場合には、日本で出願された日）が、同日以降となる特許出願に対して適用されます。

2. 冒認調査手続の導入

先願主義では、発明者以外でも先に出願した者に特許が付与されますから、今回の改正で、同時に、発明者でも発明者から権利を譲り受けたわけでもない第三者が特許申請して権利を取得してしまう事態（冒認）を避けるために、冒認調査手続が導入されました。真の発明者、譲受人が、この出願の公開から後1年以内に特許出願した場合に限り、この後願の出願者（発明者または権利の譲受人）は、先願者が冒認出願しているとして、この手続を申立てることができます。この手続が開始されると、真の発明者か否か、また、発明者で無い場合には、真の発明者から権利を取得しているかどうか調査され、確認されることになります。

3. 改正法で導入される先願主義の内容—出願前

1年以内の公表

改正法では、先願主義といっても、若干の例外が残されています。日本では、特許出願前に発明を公表した場合は、それが発明者や発明者から権利を譲り受けた者が行った場合であっても、出願に対する先行技術とみなされ、特許成立の要件である新規性を失ってしまいます。

しかし、改正法では、出願前1年以内であれば、発明者または譲受人が発明内容を開示していたとしても、それが新規性を失わせる事由とはならないとしました。このような猶予期間（グレースピリオド）が認められた理由は、発明者になるべく早く発明の公表をさせることにあると言われています。

4. 先行技術の調査

これまで、特許要件である新規性があるかないか、逆に言えば、出願前の先行技術がないかについての調査は、特許技術を用いた製品の販売、公用については、米国内でのものに限られていました。それが、いずれも世界基準に変更され、出願日前の米国外での販売、公用も先行技術と見なされることになりました。

またこの先行技術に関する第三者からの情報提供の時期、方法も改正されました。出願が公開されてから、2カ月以内という短期間のみであったのが、特許権付与または最初の拒絶までの間であればいつでもできるようになりました。また単に刊行物を提供するだけでなく、先行技術資料のどの部分が、出願されている発明とどう関連しているかも説明することとされたので、審査官にこの点を伝えることができるようになったのです。この改正は、2012年9月16日に効力を生じます。

5. 特許の有効性を争う手続—特許付与後異議申立手続の導入

これまでも特許の有効性を争う手続はありましたが、その実効性が疑問視され、新たに特許付与後9カ月に以内の期間に第三者が、新規性がない、発明性（進歩性）がないなどの特許要件を欠いていること、記載要件違反などの無効事由に基づいて、特許付与後異議申立という手続申立ができることとなりました。また立証責任の基準も緩和され、特許無効が認められやすくなったと言われて

6. 先使用権の主張

米国では、これまでビジネスモデル特許に対してしか、先使用権（特許発明と関係無く、先に発明内容を実施していたとして特許権侵害にはあたらないと抗弁する権利）が認められていませんでしたが、これが全ての特許に対して認められるようになり、この権利は、2011年9月16日の改正日から認められています。

ここに記載した以外にも改正点がありますが、紙幅の関係で大きな改正点についてだけ解説致しました。これから様々なセミナーが開催されたり解説書が出されると思いますので皆様、ご注意ください。

筆者：弁護士 苗村博子

（苗村法律事務所所長、1987年弁護士登録）

※無断での転載、複製、送信、翻訳・翻案、改変・追加などの一切の行為はご遠慮ください。