

## 通読をお薦めします……

### 米国発明新法

米国の特許体系を最新のものとし、世界の特許体系との協調を促進するために長い間待ち望まれた最も大胆な米国特許法を変更する法案が今月成立した。変更が及ぼす長期間の影響は明らかでないが、一方で明らかなことは、新しい法律が資産価値、訴訟、ライセンス、研究及び特許取得などを含めた特許に関連する全てのビジネスの階層に直ちに影響を与えるということである。金融商品あるいはサービスと関係して用いられるデータ処理に関連する方法特許を検証するための新しいシステムができ、特別な手順が8年後には廃止となる。税金の確定申告書類作成あるいは金融管理と対比させて、法的責任を免れたり、減じさせる如何なる方略を特許にすることも、「人間の生命体」を包含する発明を特許にすることも、もはやできなくなる。出願特許で「最良の形態」の開示に失敗したとしても、もはや無効の原因とはならない。法的発明登録の制度は廃止された。

### 先発明から先出願への変更

これまででは、たとえ後から出願されたものであっても、先発明の発明者に特許を付与する先発明体系でもって米国は運営されていた。これからは、発明者による特定の公開日と同様に、出願日あるいは別の出願に基づく優先日が支配し、発明は、どの発明者が最初に発明を思いついたかどうかに関わらず最初に出願した発明者に特許が付与される。しかしながら、最初に出願した出願人は、なおも真の発明者であるべきで、真の発明者から発明を抽出した者であってはならない。これはこれまでの積年の特許法からの劇的な離脱である。

### 先行技術の定義

先出願手続きは、何が先行技術に該当するかを重要な方法によって決定する。新法のもとでは、有効出願日以前に特許化され、印刷出版物に記載された「公共の使用」、あるいは「販売中」であれば特許請求の範囲に記載されている発明は新規なものではない。「販売中」あるいは「公共の使用」での活動を行わないようにしておくことは世界中のどこでも必要である。発明者にはなおも、発明者自身による公開に関しては一年間限定の猶予期間がある。先行の商業的使用に基づく侵害に対する防衛は、もし、告発された侵害が、特許の有効出願日以前の短くても一年は、行われた誠実な商業的使用であれば、さもなくば、侵害となったであろう製造若しくは他の商業的プロセスにおいて使用される機械、物質の製造と組成に拡大された。先行技術の定義にたいするこのような過激な変更は開示義務に影響する。

### 特許表示

偽表示の結果に抛る「競争阻害」の証拠がなければ私人による特許偽表示訴訟(私人による代理訴訟)制度は直ちに撤廃される。他の点では、唯一、米国政府が法令で定める損害に対して、現行、一品目につき最高500ドルまでと決められて、訴訟を起こすことができる。仮想的な表示は、インターネット上に特許情報を投稿することによって認められ、有効期限が切れた特許番号を除くことができなくても、これからは免責となる。

### 特許庁資金の強化

特許料金は直ちに15%値上げされる。「小規模事業体」には50%の割引は残され、新しく、「極小の事業体」には75%の割引制度が設けられた。極小事業体の定義は、全体の歳入と同様に発明者の発明的活動を含んでいる。書面出願には400ドルのペナルティーが掛けられる。



### 新たに考慮すべき事項:

- **タイミング:** ある条項(特に特許料金)によっては法律成立後10日で有効となる、一方、大部分の条項は、今後1年から1年半後に実施される。
- **迅速審査:** 現行迅速審査制度(特許審査ハイウェイ、環境褒賞、加齢、健康など)は維持されている。新しい「優先審査」プロセス(大規模事業体で4,800ドル)が創設され、12ヶ月以内に一次通知をすることが要求されている。国内経済・国内競争にとって重要な出願は、優先審査請求をする資格をもつことになる。
- **特許と出願への異議申立:** 従来の再審査手続きは、補助審査及び一定の時間内でPTABによる当事者間レビューによって置き換えられる。従来のインターフェアランス訴訟手続きは新しい先出願プロセスに伴って過去のものとなり、「起源」訴訟手続きによって置き換えられる。起源訴訟手続きは、先に出願された申請に記載された発明者が後から出願した発明者から請求項に記載された発明を抽出したかどうかを決定する上で重要である。今後は、貴社の競争相手の許諾特許を監視する強い動機付けがあることになる。許諾後の調査請求は許諾後9ヶ月以内に申し立てられなくてはならない。
- **今、なすべきことは?:** 特許ライセンス、特許資産価値査定、特許関連危機評価は新法によって影響される変更の程度から調査されるべきである。特許の異議申立人は少ない費用で特許庁に特許の攻撃を仕掛ける手段を得たことになり、防衛と攻撃の戦略が再検証されるべきである。今日にも弁護士にお電話下さい。

### ラッケンバックシーゲルの依頼人の皆様へ:

新しい特許法が成立する前日、特許侵害で800社が攻撃され、54の新しい特許訴訟が申し立てられ、このような申し立ては、一日としてはこれまででもっとも多く、ある状況下で単一訴訟での多重被告を防ぐための条項が新法に予め設けられた。しかし、個々の会社を訴える点に関して新法は何ら「特許荒らし」を防いではいません。特許訴訟は、これまでと同様、引き続き、製造業者にとって重大な脅威であり、新法に関する質問、問題など下記にお問い合わせ下さい。

ラッケンバックシーゲルは88年の経験を有し、関連する問題と同様に、特許出願、特許の実施と防衛で依頼人の皆様のお手伝いをして参りました。貴社のビジネスにどのように新法が影響するかについての話し合いをするために、今日にもお電話下さい。米国特許法体系、実施、対策の米国発明法の影響についての質問は、アンドリュー・ヤング AYoung@lackebach.com までお寄せ下さい。

### Lackebach Siegel LLP

Lackebach Siegel Building  
One Chase Road  
Scarsdale, NY 10583

(914) 723-4300

Fax: (914) 723-4301

E-Mail: mail@Lackebach.com

www.Lackebach.com