

米国改正特許法の修正法案（H.R. 6621）が下院に提出される

2012年12月17日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

米国下院司法委員長により、2012年11月30日、米国改正特許法（**America Invents Act**）を一部修正する法案（H.R. 6621*1）が米国下院に提出されました。これは、米国改正特許法の立法時に文言上のミス等を技術的に修正するものです*2。

米国特許実務に関係がある修正案は以下のとおりです。

- (i) Inter Partes Review の請求時期の拡大（先発主義下の特許に関しては、特許発行後 9ヶ月以降という時期的制限を撤廃）
- (ii) 宣誓書等の提出期限の明確化（宣誓書、宣言書、代替陳述書、譲渡証書を Issue Fee の支払前に提出しなければならないことを明確化）
- (iii) 真正の発明者を決定する手続の請求期限の変更（真正の発明者決定手続の請求期限は、冒認されたクレーム発明を含む特許が発行されてから1年以内か、あるいは冒認されたクレーム発明を含む先の出願が公開されてから1年以内
- (iv))
- (v) GATTウルグアイラウンド協定に基づく特許権存続期間の変更（法案成立後、施行日から1年以内に特許発行されない場合、特許権存続期間は一律出願から20年間）→実際には、施行日から1年以内に特許発行されなかった全ての特許出願に関し、その特許権存続期間を一律に出願から20年間とする旨が削除され、係属中の Pre-Gatt出願に記名がある発明者や譲渡人についての報告書を作成するという規則に変更されました。
- (vi) PTA規則に関する修正→米国での実際の出願日については、PCT出願の場合には米国国内段階移行日とされました。したがって、米国国内段階移行日から3年を超えて係属している場合、特許権存続期間の延長が認められます。PTAの決定通知は、特許発行までに通知されることとなります。また、PTAに係る長官の決定に対する不服申立期間は、当該決定日より180日以内（現行ではNotice of Allowance から180日以内）に変更されました。
- (vii) 米国弁護士によるアドバイスに関するAIA規則試行日→2011年9月16日もしくは施行後に開始された全ての民事裁判に当該規則が適用されることとなります。また、当該規則の適用対象は、2011年9月16日もしくは施行後に発行された特許に限られません。

上記修正案のうち、特許権存続期間の変更について以下に説明します。

*1 LINK: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr6621ih/pdf/BILLS-112hr6621ih.pdf>

法案（H.R. 6621）には、誤記の修正や改正特許法で明記されていなかった施行日を規定する以外に、特許プラクティスに影響を与える事項も含まれています。

*2 本会期は2013年1月3日に終了する予定です。

【全2頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 ： 新井 孝政（大阪本部在籍）
外国専門部長代理 ： 岡部 泰隆（大阪本部在籍）
TEL ： 06 - 6351 - 4384（代表）
E-Mail ： iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.