

アメリカ合衆国  
リーヒ・スミス米国発明法  
技術的修正  
2013年1月14日 一般法律112-274  
第112議会

目次

第1条 技術的修正

## 第1条 技術的修正

### (a) 弁護士の助言

リーヒ・スミス米国発明法第35条(35 U.S.C. 1 note)に拘らず、合衆国法典第35卷第298条は、本法の施行日以後開始した民事訴訟に適用される。

### (b) 保護されているビジネス方法特許に関する経過的計画

リーヒ・スミス米国発明法第18条(35 U.S.C. 321 note)は、次のとおり修正する。

(1) (a) (1) (C) (i)において、2つ目に表示される「同巻(of such title)」を削除、

(2) (d) (2)において、「項」を削除し「条」を挿入する。

### (c) 当事者の併合

合衆国法典第35卷第299条(a)は、「又は反訴被告ただし、次の条件が満たされるされる場合に限る。」を削除し、「ただし、次の条件が満たされるされる場合に限る。」を挿入し、(1)の前の事項を修正する。

### (d) 空白期間

#### (1) 当事者系再審理

合衆国法典第35卷第311条(c)は、リーヒ・スミス米国発明法(35 U.S.C. 100 note)第3条(n) (1)に記載された特許でない特許の当事者系再審理を開始する請求に適用されない。

#### (2) 再発行

合衆国法典第35卷第311条(c) (1)は、「又は特許再発行の発行」の削除によって修正する。

### (e) 正しい発明者

#### (1) 一般

リーヒ・スミス米国発明法第3条(i)によって修正された合衆国法典第35卷第135条(e)は、「正しい発明者」を削除し「正しい発明者」を挿入することによって修正する。

#### (2) 施行日

(1)による修正は、リーヒ・スミス米国発明法第3条(i)による修正に含まれるものとして施行する。

### (f) 発明者の宣誓又は宣言

リーヒ・スミス米国発明法第4条により修正された合衆国法典第35卷第115条は、次によって修正される。

(1) (f)を削除し、次を挿入する。

「(f) 提出時期

特許出願人は、(a)に基づいて要求される個々の宣誓又は宣言、(d)に基づく代用宣言又は(e)の要件を満たす記録済譲渡証を、特許発行手数料の納付日以前に提出しなければならない。」

(2) (g) (1)において、「主張している(who claims)」を削除し「主張している(that claims)」を挿入する。

### (g) 出張旅費及び行政審判官の報酬

リーヒ・スミス米国発明法第35条(35 U.S.C. 1 note)に拘らず、リーヒ・スミス米国発明法第21条(Public Law 112- 29; 125 Stat. 335)による修正が2011年9月16日現在で効力を有する。

### (h) 特許存続期間の調整

合衆国法典第35卷第154条(b)は、次のとおり修正する。

(1) (1)において、

(A) (A) (i) (II)において、「国際出願が第371条の要件を満たした」を削除し、「国際出願における第371条に基づく国内段階の開始の」を挿入する。

(B) (B)において、(i)の前の事項について、「合衆国における出願」を削除し、「合衆国における第111条(a)に基づく出願又は国際出願の場合において、国際出願における第371条に基づく国内段階の開始日」を挿入する。

(2) (3) (B) (i)において、「第151条に基づく許可通知書を添付して」を削除し、「特許発行日以前に」を挿入する。かつ

(3) (4) (A)において、

(A) 「(3)に基づいて長官が行った決定は、救済が得られるものとする。」を削除し、「(3) (B) (ii)」に基づく再検討を求める出願人の請求に関する長官の決定が排他的救済を得るものとする。」を挿入する。

(B) 「特許付与」を削除し、「出願人による再検討の請求に関する長官の決定日」を挿入する。

(i) 不適格な出願人

合衆国法典第35巻第373条及び同巻第37章の条目次における同条に関する項目は、廃止する。

(j) 財務管理明確化

合衆国法典第35巻第42条(c) (3)を次のとおり修正する。

(1) (A)において、

(A) 「第41条、第42条及び第376条」を削除し、「本法」を挿入する。

(B) 「庁の一般管理費の内の特許に関する割合」を削除し、「庁の一般管理費の相当の割合」を挿入する。

(2) (B)において、「庁の一般管理費の内の特許に関する割合」を削除し、「庁の一般管理費の相当の割合」を挿入する。

(k) 由來手続

(1) 一般

リーヒ・スミス米国発明法第3条(i)によって修正された合衆国法典第35巻第135条(a)は、次のとおり修正する。

「(a) 訴訟の開始

(1) 一般

特許出願人は庁における由來手続を開始するために発明に関する請求をすることができる。請求は、先の出願に発明者又は共同発明者として記名されている個人が請求人の出願に発明者又は共同発明者として記名されている個人から発明を由來させ、かつ、許可を得ないで、同発明をクレームする先の出願をしたと認定した根拠を詳細に記載しなければならない。長官が、本項に基づいて提出された請求は由來手続を開始するための基準を満たしていることを明らかにしていると決定したときは、長官は、由來手続を開始することができる。

(2) 提出期限

先の出願に関して発行された発明に含まれる、若しくは第122条(b)に基づいて公開された又は公開されたとみなされたときの先の出願に含まれるクレームと同一又は実質的に同一である発明についての本条に基づく請求は、当該請求が、当該クレームを含む特許が付与された日後又は当該クレームを含む先の出願が公開された日後の何れか早い方の後1年間以内に提出されない限り提出することができない。

### (3) 先の出願

本条の適用上、出願は、発明に関して他の出願との関係で、発明に対するクレームが当該他の出願においてなされた又はなすことができた筈の発明のクレームの有効出願の日より早い有効出願日を有する当該出願においてなされた又はなすことができた筈でない限り、先の出願とみなされない。

### (4) 上訴不可

(1)に基づいて由来手続を開始するか否かについての長官の決定は、最終的なものであり、上訴することができない。」

### (2) 施行日

(1)による修正は、リーヒ・スミス米国発明法第3条(i)による修正に含まれるものとして効力を有する。

### (3) インターフェアレンス決定の再審理

2012年9月15日に有効な合衆国法典第35巻第6条及び第141条並びに合衆国法典第28巻第1295条(a)(4)(A)の規定は、リーヒ・スミス米国発明法第3条(n)の施行日前に有効な合衆国法典第35巻第135条に基づいて2012年9月15日後に宣言されるインターフェアレンス手続に適用される。特許審理審判部は、当該インターフェアレンス手続の目的のために特許審判インターフェアレンス部とみなされる。

### (1) 特許商標庁公共諮問委員会

#### (1) 一般

合衆国法典第35巻第5条(a)は、次のとおり修正する。

(A)(1)において、「の委員は(Members of)」から「その任命(such appointments.)」までをすべて削除し、次を挿入する：「毎年、各公共諮問委員会に3人の委員が3年の任期で任命され、任期は当該年の12月1日に始まる。諮問委員会に欠員があるときは、その発生後90日以内に補充しなければならない。欠員補充のために任命された新委員は、前任者の任期の残余期間を勤めるために任命されるものとする。」

(B)(2)を削除し、次を挿入する：

#### 「(2) 委員長

商務長官は、長官と協議して各諮問委員会の委員長及び副委員長を(1)に基づいて任命された委員から指名するものとする。委員長が、その任期満了前に辞任する、又は他の理由で院長の職務を遂行することができない場合、副委員長が委員長の職務を行うものとする。」

(C)(3)を削除する。

### (2) 経過

#### (A) 一般

商務長官は、長官の裁量で、(1)による修正が施行される日時と方法を決定する。ただし、本項(1)により修正された合衆国法典第35巻第5条(a)に従って、本法が施行される年に続く毎年、当該年の12月1日に始まる3年の任期で3委員が各諮問委員会(当該修正が適用される。)に任命されることを除く。

(B) 任期の終了とみなされること

(1)による修正を実施するために、商務長官は、合衆国法典第35巻第5条に基づく諮問委員会の現委員の任期は、本法の施行日に始まる年の12月1日に終了するとみなされることを決定することができる。これは、12月1日が、本法が施行されなかったならば当該委員の任期が終了

した筈の日の前であるか後であるかに拘らない。

(m) 事務的修正

合衆国法典第35卷第123条(a)は、「の適用上(For purposes)」の後、(1)の前の事項に「本法の(of this title)」を挿入することによって修正する。

(n) 施行日

本法に別段の定めがある場合を除き、本法による修正は、本法の施行日に施行するものとし、当該施行日以後に開始された手続に適用される。