

## アメリカ合衆国

### リーヒ・スミス米国発明法

2011年9月8日 上院, 下院の修正に同意

2011年9月16日 大統領の署名により法律となる

特許改革について規定するために合衆国法典第35巻を修正する法律

招集されたアメリカ合衆国議会の上院及び下院による法律制定のために上程される

#### 目次

- 第1条 簡略名称, 目次
- 第2条 定義
- 第3条 最初に出願する発明者
- 第4条 発明者の宣誓又は宣言
- 第5条 先の商業的使用を理由とする, 侵害に対する抗弁
- 第6条 付与後再審査手続
- 第7条 特許審理審判部
- 第8条 第三者による発行前提出物
- 第9条 裁判籍
- 第10条 手数料設定権限
- 第11条 特許業務手数料
- 第12条 補充的審査
- 第13条 資金供給契約
- 第14条 租税戦略は先行技術の枠内であるとみなされる
- 第15条 ベストモード要件
- 第16条 特許表示
- 第17条 弁護士の助言
- 第18条 保護されているビジネス方法特許に関する経過的計画
- 第19条 裁判権及び手続事項
- 第20条 技術的修正
- 第21条 行政審判官の旅費及び報酬
- 第22条 特許商標庁の財源
- 第23条 衛星支庁
- 第24条 デトロイト衛星支庁の呼称
- 第25条 重要技術の優先審査
- 第26条 施行に関する研究
- 第27条 遺伝子試験に関する研究
- 第28条 小規模事業体のための特許オンブズマン計画
- 第29条 出願人の多様性を研究する方法の確立
- 第30条 合衆国議会の意向
- 第31条 小規模事業のための国際的特許保護に関する USPTO の研究
- 第32条 無料奉仕事業

第 33 条 特許発行上の制限

第 34 条 特許訴訟の研究

第 35 条 施行日

第 36 条 予算上の効力

第 37 条 特許存続期間延長申請のための 60 日期間の計算

## 第1条 簡略名称, 目次

### (a) 簡略名称

本法は「リーヒ・スミス米国発明法 (Leahy-Smith America Invents Act)」として引用することができる。

### (b) 目次

本法の目次は次のとおりである。

- 第1条 簡略名称, 目次
- 第2条 定義
- 第3条 最初に出願する発明者
- 第4条 発明者の宣誓又は宣言
- 第5条 先の商業的使用を理由とする, 侵害に対する抗弁
- 第6条 付与後再審査手続
- 第7条 特許審理審判部
- 第8条 第三者による発行前提出物
- 第9条 裁判籍
- 第10条 手数料設定権限
- 第11条 特許業務手数料
- 第12条 補充的審査
- 第13条 資金供給契約
- 第14条 租税戦略は先行技術の枠内であるとみなされる
- 第15条 ベストモード要件
- 第16条 特許表示
- 第17条 弁護士の助言
- 第18条 保護されているビジネス方法特許に関する経過的計画
- 第19条 裁判権及び手続事項
- 第20条 技術的修正
- 第21条 行政審判官の旅費及び報酬
- 第22条 特許商標庁の財源
- 第23条 衛星支庁
- 第24条 デトロイト衛星支庁の呼称
- 第25条 重要技術の優先審査
- 第26条 施行に関する研究
- 第27条 遺伝子試験に関する研究
- 第28条 小規模事業者のための特許オンブズマン計画
- 第29条 出願人の多様性を研究する方法の確立
- 第30条 合衆国議会の意向
- 第31条 小規模事業者のための国際的特許保護に関する USPTO の研究
- 第32条 無料奉仕事業
- 第33条 特許発行上の制限
- 第34条 特許訴訟の研究

第 35 条 施行日

第 36 条 予算上の効力

第 37 条 特許存続期間延長申請のための 60 日期間の計算

## 第 2 条 定義

本法においては、

(1) 長官

「長官」という用語は、知的所有権担当商務次官兼合衆国特許商標庁長官を意味する。

(2) 庁

「庁」という用語は、合衆国特許商標庁を意味する。

(3) 特許公共諮問委員会

「特許公共諮問委員会」という用語は、合衆国法典第 35 巻第 5 条 (a) に基づいて設立される特許公共諮問委員会を意味する。

(4) 1946 年商標法

「1946 年商標法」という用語は、1946 年 7 月 5 日に承認された、「一定の国際条約の規定を実施するために及びその他の目的のために、商業において使用される商標の登録及び保護を規定する法律」という題名の法律(合衆国法典第 15 巻第 1051 条以下)(一般に、「1946 年商標法」又は「ランナム法」という)を意味する。

(5) 商標公共諮問委員会

「商標公共諮問委員会」という用語は、合衆国法典第 35 巻第 5 条 (a) に基づいて設立される商標公共諮問委員会を意味する。

## 第 3 条 最初に出願する発明者

(a) 定義

合衆国法典第 35 巻第 100 条を次のとおりに修正する。

(1) (e)において、「又は第 311 条に基づく当事者系再審査」を削除し、及び

(2) その末尾に、次の文言を追加する。

「(f) 「発明者」という用語は、発明の主題を発明又は発見した個人又は、共同発明の場合には、集合的にそれらの個人を意味する。

(g) 「共同発明者」及び「共発明者」という用語は、共同発明の主題を発明又は発見した個人の 1 を意味する。

(h) 「共同研究契約」という用語は、クレームされた発明の分野における実験、開発又は研究業務の履行のために 2 以上の人又は事業体の間で締結される書面による契約、権利付与又は協力協定を意味する。

(i) (1) 特許又は特許出願においてクレームされた発明についての「有効出願日」という用語は、次のものを意味する。

(A) (B) が適用されない場合は、その発明についてのクレームを含んでいる特許又は特許出願の実際の出願日

(B) 最先の出願であって、その出願に関して、当該の特許又は出願が、当該発明に関する第 119 条、第 365 条 (a) 若しくは第 365 条 (b) に基づく優先権又は第 120 条、第 121 条若しくは第 365 条 (c) に基づく先の出願の利益を受けることができるものの出願日

(2) 再発行出願又は再発行特許においてクレームされた発明についての有効出願日は、発明についてのクレームが、再発行が求められた特許に含まれていたものとみなして決定するものとする。

(j) 「クレームされた発明」という用語は、特許又は特許出願におけるクレームによって定義される主題を意味する。」

(b) 特許要件

(1) 一般

合衆国法典第 35 巻第 102 条を修正し、次の文言とする。

**「第 102 条 特許要件；新規性**

(a) 新規性；先行技術

何人も特許を受けることができるものとするが、次の事情があるときは、この限りでない。

(1) クレームされた発明が、当該のクレームされた発明に係る有効出願日前に、特許されていた、印刷公刊物に記述されていた、又は、公然使用、販売その他の形で公衆の利用に供されていたこと、又は

(2) クレームされた発明が、第 151 条に基づいて発行された特許又は第 122 条(b)に基づいて公開されたか公開されたとみなされる特許出願に記述されており、それにおいて、その特許又は出願の何れか該当するものものが、他の発明者を記名しており、かつ、クレームされた発明に係る有効出願日前に有効に出願されていたこと

(b) 例外

(1) クレームされた発明に係る有効出願日前 1 年以内にされた開示

クレームされた発明の有効出願日前 1 年以内にされた開示は、クレームされた発明に対する

(a) (1) に基づく先行技術ではないものとするが、ただし、次の事項を条件とする。

(A) その開示が発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によってなされたこと、又は

(B) 開示された主題が、同開示の前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然開示されていたこと

(2) 出願及び特許に表示されている開示

開示は、次の事情があるときは、クレームされた発明に対する(a) (2) に基づく先行技術ではないものとする。

(A) 開示された主題が発明者又は共同発明者から直接又は間接に取得されたこと

(B) 開示された主題が、同主題が(a) (2) に基づいて有効に出願される前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然開示されていたこと、又は

(C) 開示された主題及びクレームされた発明が、クレームされた発明に係る有効出願日まで、同一人によって所有されていたか又は同一人への譲渡義務を条件としていたこと

(c) 共同研究契約に基づく共通所有権

開示された主題及びクレームされた発明は、(b) (2) (C) の規定の適用においては、同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務を条件としていたものとみなされるが、ただ

し、次の事項を条件とする。

(1) クレームされた発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の当事者の 1 又は複数の者によって、又は同人のために、開示された主題が開発されてクレームされた発明がなされたこと

(2) 共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として、クレームされた発明がなされたこと

(3) クレームされた発明についての特許出願が、共同研究契約当事者の名称を開示しているか、又は、開示するように修正されること

(d) 先行技術として有効な特許及び公開出願

ある特許又は特許出願がクレームされた発明に対して(a)(2)に基づく先行技術であるか否かを決定する目的では、当該の特許又は出願は、その特許又は出願に記述されている主題に関して、次の日に有効に出願されていたものとみなす。

(1) (2)が適用されない場合は、その特許又は特許出願の実際の出願日、又は

(2) その特許又は特許出願が、先にされた 1 又は複数の特許出願に基づいて、第 119 条、第 365 条(a)若しくは第 365 条(b)に基づく優先権、又は第 120 条、第 121 条若しくは第 365 条(c)に基づく利益を主張することができる場合は、その主題を記述している出願の中の最先のもの出願日」

(2) CREATE 法に基づく意図の継続

本項(1)に基づく合衆国法典第 35 卷第 102 条(c)の制定は、立法沿革におけるものを含め、本条(c)によって修正が削除される 2004 年の共同研究及び技術強化法(一般法律 108-453 ; 「CREATE 法」)の制定を通じて表示されていた共同研究活動を推進するのと同じ意図で行われた。合衆国特許商標庁は、合衆国法典第 35 卷第 102 条(c)の運営を合衆国特許商標庁によるその運営に関連性のあった CREATE 法の立法沿革に沿った形で行う。

(3) 適合させるための修正

合衆国法典第 35 卷第 10 章の条目次の中にある第 102 条に関連する項目を修正し、次の文言とする。

「第 102 条 特許要件 ; 新規性」

(c) 特許要件 ; 自明でない主題

合衆国法典第 35 卷第 103 条を修正し、次の文言とする。

「**第 103 条 特許要件 : 自明でない主題**

クレームされた発明についての特許は、クレームされた発明が第 102 条に規定されているのと同じ方法で開示されていない場合であっても、クレームされた発明と先行技術との間の差異が、クレームされた発明が全体として、クレームされた発明の有効出願日前に、クレームされた発明に係る技術において通常の技術を有する者にとって自明であると思われる場合には、取得することができない。特許性は、その発明がされたときの態様によっては否定されないものとする。」

(d) 外国でされた発明についての要件の廃止

合衆国法典第 35 卷第 104 条及び合衆国法典第 35 卷第 10 章の条目次の中にある同条に関する

項目は廃止する。

(e) 法定発明登録の廃止

(1) 一般

合衆国法典第 35 卷第 157 条及び合衆国法典第 35 卷第 14 章の条目次の中にある同条に関する項目は廃止する。

(2) 相互参照の除去

合衆国法典第 35 卷第 111 条(b) (8)を「第 115 条, 第 131 条, 第 135 条及び第 157 条」を削除し, 「第 131 条及び第 135 条」を挿入することによって修正する。

(3) 施行日

本項によってする修正は, 本法の制定日に始まる 18 月期間の満了をもって施行し, その施行日以後に提出される法定発明登録申請に適用する。

(f) 発明者及び共同発明者に対する先の出願日

合衆国法典第 35 卷第 120 条を, 「1 又は複数の記名された発明者によって提出されるもの」を削除し, 「発明者又は共同発明者を記名しているもの」を挿入することによって修正する。

(g) 適合させるための修正

(1) 優先権

合衆国法典第 35 卷第 172 条を, 「及び第 102 条(d)において明示される期間」を削除することによって修正する。

(2) 救済についての制限

合衆国法典第 35 卷第 287 条(c) (4)を, 「最先の有効出願日が・・・前である」を削除し, 「・・・より前の有効出願日を有するもの」を挿入することによって修正する。

(3) 合衆国を指定国とする国際出願: 効果

合衆国法典第 35 卷第 363 条を「本巻第 102 条(e)に別段の定めがされている場合を除き」を削除することによって修正する。

(4) 国際出願の公開: 効果

合衆国法典第 35 卷第 374 条を「第 102 条(e)及び第 154 条(d)」を削除し, 「第 154 条(d)」を挿入することによって修正する。

(5) 国際出願に基づいて発行される特許: 効果

合衆国法典第 35 卷第 375 条(a)を「本巻第 102 条(e)に従うことを条件として, 当該(such)」を削除し, 「当該(Such)」を挿入することによって修正する。

(6) 優先権に関する制限

合衆国法典第 35 卷第 119 条(a)を, 「;ただし, 特許は付与されない」及びその後の「当該出願前 1 年」に至までの全てを削除することによって修正する。

(7) 連邦の援助を受けて行われた発明

合衆国法典第 35 卷第 202 条(c)を次のとおりに修正する。

(A) (2)において,

(i) 「公表, 販売又は公然実施」及びその後の「合衆国において取得された」に至までの全てを削除し, 「第 102 条(b)にいう 1 年期間は, その 2 年期間終了前に終了する」を挿入し,

(ii) 「法定・・・終了前に」を削除し、「前記1年期間の終了前に」を挿入し、及び  
(B) (3)において、「公開、販売又は公然実施に起因して本法に基づいて生じる法定制限日」  
を削除し、「第102条(b)にいう1年期間の満了」を挿入する。

(h) 派生した特許

(1) 一般

合衆国法典第35巻第291条を修正し、次の文言とする。

### 「第291条 派生した特許

(a) 一般

特許所有者は、同一の発明をクレームしており、かつ、先の有効出願日を有する他の特許の所有者を相手として、民事訴訟による救済を受けることができるが、ただし、当該の他の特許においてクレームされている発明が、本条に基づいて救済を求める者が所有する特許においてクレームされている発明の発明者から派生していることを条件とする。

(b) 出訴制限

本条に基づく訴訟は、派生したと主張される発明についてのクレームを含んでおり、かつ、発明者又は共同発明者として同発明を派生させたと主張されている個人を記名している最初の特許の発行日に始まる1年期間の終了前までに限り提起することができる。」

(2) 適合させるための修正

合衆国法典第35巻第29章の条目次の中にある第291条に関する項目を修正し、次の文言とする。

「第291条 派生した特許」

(i) 派生訴訟

合衆国法典第35巻第135条を修正し、次の文言とする。

### 「第135条 派生訴訟

(a) 訴訟の開始

特許出願人は庁における派生訴訟を開始するために請願をすることができる。請願は、先の出願に記名されている発明者が請願人の出願に記名されている発明者からクレームしている発明を派生させ、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。同請願は、その発明についての先の出願の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クレームの最初の公開日に始まる1年以内の期間内に限り提出することができ、宣誓の下に行われ、更に、実質的証拠によって支持されなければならない。長官が、本項に基づいて提出された請願は派生訴訟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、派生訴訟を開始することができる。派生訴訟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。

(b) 特許審理審判部による決定

(a)に基づいて開始された派生訴訟においては、特許審理審判部は先の出願に記名されている発明者が請願人の出願に記名されている発明者からクレームしている発明を派生させ、かつ、



許可を得ないで、同発明をクレームする先の出願がされたか否かを決定しなければならない。該当する事情においては、特許審理審判部は問題とされる出願又は特許における発明者の記名を訂正することができる。長官は、派生訴訟の実施基準を記載する行政規則を定めなければならないものとし、それには派生の主張を証明する、及び、反駁するための十分な証拠の提供を当事者に要求することを含めるものとする。

(c) 決定の延期

特許審理審判部は派生訴訟を求める請願についての処分を、長官が請願の対象であるクレームされている発明を含む特許を発行した日に始まる 3 月期間が満了するまで延期することができる。特許審理審判部はまた、先の出願人の特許に係る第 30 章、第 31 章又は第 32 章に基づく訴訟の終了まで、派生訴訟を求める請願に関する処分を延期すること、又は、派生訴訟が開始された後でその訴訟を停止することができる。

(d) 最終決定の効果

特許審理審判部の最終決定が特許出願におけるクレームにとって不利な場合は、その決定はそのクレームに関する庁の最終拒絶となる。特許審理審判部の最終決定が特許におけるクレームにとって不利な場合において、その決定についての上訴その他の再審理が行われていない、行うことができない又は行われなかったときは、その決定は、クレームの抹消を構成するものとし、また、同抹消の注記が同抹消の後に配布される特許証謄本に裏書されるものとする。

(e) 和解

(a) に基づいて開始された訴訟の当事者は、係争中のクレームされている発明についての正しい発明者に関する、当事者双方の合意を反映する陳述書を提出することによって、その訴訟を終結させることができる。特許審理審判部が、記録されている証拠がある場合において、合意がその証拠と一致していると認定する場合を除き、同部は合意に沿った処分をするものとする。当事者双方の和解書又は了解書は長官に提出しなければならない。訴訟当事者からの要請があったときは、その合意又は了解は秘密の事業情報として取り扱われて関連する特許又は出願のファイルとは分離して保存されるものとし、また、要請書に基づく政府機関又は十分な理由を示す者に限り、それを閲覧させるものとする。

(f) 仲裁

(a) に基づいて開始された訴訟の当事者は、行政規則によって長官が指定する期間内に、当該紛争又はその一部を仲裁によって決定することができる。同仲裁は第 9 巻の規定に準拠するものとするが、それが本条と矛盾しない範囲内とする。当事者は、仲裁裁定が出されたときは、それについて長官に通知しなければならない、また、同裁定は、仲裁当事者双方の間で、それに係る争点を解決する手掛かりとなる。仲裁裁定は、同通知が出されるまでは、執行することができない。本項の如何なる規定も、長官が同訴訟に関連するクレームされている発明についての特許性を決定することを妨げない。」

(j) インターフェアレンスへの言及の削除

(1) 合衆国法典第 35 巻第 134 条、第 145 条、第 146 条、第 154 条及び第 305 条の各々を、「特許審判インターフェアレンス部」が記載されている個々の箇所において、それを抹消し、「特許審理審判部」を挿入することによって修正する。

(2) (A) 合衆国法典第 35 巻第 146 条を次のとおりに修正する。

- (i) 「インターフェアレンス」を抹消し、「派生訴訟」を挿入し、
- (ii) 「そのインターフェアレンス」を抹消し、「その派生訴訟」を挿入し、
- (B) 合衆国法典第 35 卷第 154 条(b) (1) (C)の見出しを修正し、次の文言とする。  
「(C) 派生訴訟、守秘命令及び審判請求に起因する遅延についての調整の保証」
- (3) 合衆国法典第 35 卷第 134 条の条見出しを修正し、次の文言とする。

#### 「第 134 条 特許審理審判部への審判請求」

- (4) 合衆国法典第 35 卷第 146 条の条見出しを修正し、次の文言とする。

#### 「第 146 条 派生訴訟事件に係る民事訴訟」

- (5) 合衆国法典第 35 卷第 12 章の条目次の中にある第 134 条及び第 135 条に関する項目を修正し、次の文言とする。

「第 134 条 特許審理審判部への審判請求

第 135 条 派生訴訟」

- (6) 合衆国法典第 35 卷第 13 章の条目次の中にある第 146 条に関する項目を修正し、次の文言とする。

「第 146 条 派生訴訟事件に係る民事訴訟」

#### (k) 出訴期限

##### (1) 一般

合衆国法典第 35 卷第 32 条を、第 3 文と第 4 文の間に次の文言を挿入することによって修正する。「本条に基づく手続は、その手続の理由となる非行が生じた日から 10 年である日、又は手続の理由となる非行が第 2 条(b) (2) (D)に基づいて制定される行政規則に規定されている庁の幹部職員又は一般職員が知ることになった日から 1 年である日の内の何れか早い方までに開始しなければならない。」

##### (2) 合衆国議会への報告

長官は 2 年ごとに上院及び下院の司法委員会に対し、事件であって、合衆国法典第 35 卷第 2 条(b) (2) (D)に基づいて制定される行政規則に規定されている庁の幹部職員又は一般職員が知ことになり、庁における非行の実質的証拠を反映しているが、庁が、合衆国法典第 35 卷第 32 条に基づく手続を同条第 4 文に制定されている期限によって開始することができなかったものについての簡単な説明を提供する報告書を提出しなければならない。

##### (3) 施行日

- (1)によってする修正は、本法の制定日前に、合衆国法典第 35 卷第 32 条に基づく手続を開始するための期間が終了していない全ての事件に適用する。

#### (1) 小規模事業調査

##### (1) 定義

本項においては、

- (A) 「主席法務顧問官」という用語は、小規模事業管理局の主席法務顧問官を意味する。
- (B) 「総法務顧問官」という用語は、特許商標庁の総法務顧問官を意味する。
- (C) 「小規模事業体」という用語は、小規模事業法(合衆国法典第 15 卷第 632 条)第 3 条に基

づいてその用語に与えられている意味を有する。

(2) 調査

(A) 一般

主席法務顧問官は総法務顧問官と協議して、出願人が合衆国法典第 35 巻に基づく特許を受けられることができるか否かを決定することに関して、発明日の使用廃止の効果についての調査を行うものとする。

(B) 調査範囲

(A)に基づいて行う調査は、発明日の使用廃止の効果についての審査を含むものとし、それは次の審査を含む。

(i) この変更は、小規模事業者の特許取得能力及び特許取得費用に如何なる影響を与えることになるか

(ii) この変更は、小規模事業者である特許出願人の小規模事業者でない特許出願人に対する不利を創出する、軽減する又は増大させるか否か、及びこの変更は、小規模事業者である特許出願人の小規模事業者でない特許出願人に対する優位を創出することになるか否か

(iii) この変更による、小規模事業者にとっての費用節約その他の潜在的利益

(iv) 出願人が合衆国法典第 35 巻に基づく特許を受けられることができるか否かを決定することについての代替手段の実行可能性及び小規模事業者にとっての費用及び利益

(3) 報告

本法の制定日後 1 年以内の日までに、主席法務顧問官は、上院の小規模事業及び起業家委員会及び司法委員会、並びに下院の小規模事業委員会及び司法委員会に(2)に基づく調査の結果に関する報告を提出しなければならない。

(m) 先使用者権に関する報告

(1) 一般

本法の制定日に始まる 4 月期間の終わりまでに、長官は上院の司法委員会及び下院の司法委員会に対し、工業化された世界において選定した諸国における先使用者権の運用に関する長官の所見及び勧告を提出しなければならない。同報告は次の事項を含むものとする。

(A) 合衆国の特許法規と、欧州連合加盟国、並びに日本、カナダ及びオーストラリアを含む、他の工業国の法律との比較

(B) 前記選定諸国における革新の度合に関する先使用者権の効果の分析

(C) 先使用者権と新興企業との相関関係(存在する場合)及び新規企業を設立するためにベンチャーキャピタルを誘引する能力についての分析

(D) 小規模事業、大学及び個人発明者についての先使用者権の効力(存在する場合)の分析

(E) 営業秘密法を特許法に挿入した場合に生じる法律的及び憲法的问题(存在する場合)の分析

(F) 特許先願制度への変更が先使用者権について特定の必要事項を創出することになるか否かということについての分析

(2) 他の政府機関との協議

(1)により要求される報告を作成するに当たっては、長官は、合衆国通商代表、国務長官及び司法長官と協議しなければならない。

(n) 施行日

(1) 一般

本条に別段の定めがあるときを除き、本条によってする修正は本法の制定日に始まる 18 月期間の満了をもって施行するものとし、かつ、いつなりと、次の事項を含んでいる又は含んでいた全ての特許出願及びそれから生じる特許に適用するものとする。

(A) クレームされた発明についてのクレームであって、本項に記載する施行日以後である、合衆国法典第 35 卷第 100 条(i)に定義されている有効出願日を有するもの、又は

(B) いつなりと、同クレームを含んでいるか又は含んでいた特許又は出願についての合衆国法典第 35 卷第 120 条、第 121 条又は第 365 条(c)に基づく特定の言及

(2) 抵触特許

本項(1)に記載されている施行日前日に有効であった合衆国法典第 35 卷第 102 条(g)、第 135 条及び第 291 条の規定は、本条によってする修正も適用される特許出願及びそれから生じる特許の個々のクレームに適用するものとするが、ただし、同出願又は特許が、いつなりと、次の事項を含んでいるか又は含んでいたことを条件とする。

(A) 発明についてのクレームであって、その発明が本項(1)に記載した施行日前に生じる、合衆国法典第 35 卷第 100 条(i)に規定されている有効出願日を有するもの、又は

(B) いつなりと、同クレームを含んでいるか又は含んでいた特許又は出願についての合衆国法典第 35 卷第 120 条、第 121 条又は第 365 条(c)に基づく特定の言及

(o) 合衆国議会の意向

合衆国議会の意向としては、合衆国の特許制度を「先発明」から「先願発明者」制度に転換することは、発明者に対して一定期間、同人の開示に対する排他権を確保することによって、科学及び有用な技術を推進し、また、発明者に対して、同人の開示に対する排他権の付与によって与えられる保護範囲に関する一層大きな確実性を提供することになる。

(p) 合衆国議会の意向

合衆国議会の意向としては、合衆国の特許制度を「先発明」から「先願発明者」制度に転換することは、合衆国の特許制度を改良し、また、合衆国が通商を行っている、世界中の殆ど全ての他国において共通して使用されている特許制度との調和を推進し、それによって、発明者の開示に対する同人の排他権を確保するために使用される手続において一層大きな国際的均一性及び確実性を推進することになる。

#### 第 4 条 発明者の宣誓又は宣言

(a) 発明者の宣誓又は宣言

(1) 一般

合衆国法典第 35 卷第 115 条を修正し、次の文言とする。

#### 「第 115 条 発明者の宣誓又は宣言

(a) 発明者記名；発明者の宣誓又は宣言

第 111 条(a)に基づいてされる、又は第 371 条に基づいて国内段階を開始する特許出願は、その出願においてクレームされた発明に係る発明者の名称を含んでいるか又は含むように修正

されなければならない。本条に別段の定めがあるときを除き、特許出願においてクレームされた発明についての発明者又は共同発明者である個人の各々は、その出願に関して宣誓又は宣言をしなければならない。

(b) 要求される陳述

(a)に基づく宣誓又は宣言は、次の趣旨の陳述を含まなければならない。

- (1) 出願が宣誓供述者又は宣言者によって行われた又は行うよう授権されたこと、及び
- (2) 当該個人が、同人自身を、その出願においてクレームされた発明についての最初の発明者又は最初の共同発明者本人であると信じていること

(c) 追加要件

長官は、(a)に基づく宣誓又は宣言に含めることが要求されている発明者及び発明に関する追加の情報を指定することができる。

(d) 代用陳述

(1) 一般

(a)に基づく宣誓又は宣言をする代りに、特許出願人は、(2)に記載した事情及び長官が行政規則によって指定する追加的事情に基づいて代用陳述を提出することができる。

(2) 許可される事情

(1)に基づく代用陳述は、次の何れかの個人に関して許可される。

(A) 当該個人が次の事情にあるために、(a)に基づく宣誓又は宣言を提出できない者

(i) 死亡していること

(ii) 法的に無能力であること

(iii) 当然の努力をした後でも、その所在が見出せないか又は連絡できないこと

(B) その発明を譲渡する義務を負っているが、(a)に基づいて要求される宣誓又は宣言をすることを拒絶した者

(3) 内容

本項に基づく代用陳述は次のことをしなければならない。

(A) 陳述の対象である個人を確認すること

(B) (a)に基づく宣誓又は宣言に代えて代用陳述を提出するための許可理由を示す事情を記載すること、及び

(C) 長官によって要求される追加情報を、証明があるときはそれを含めて、包含すること

(e) 所要の陳述を譲渡証に記録すること

特許出願の譲渡義務を負っている個人は、(b)及び(c)に基づいて要求される陳述を別途に提出する代りに、その陳述を当該個人が作成する譲渡証に含めることができる。

(f) 提出時期

特許出願人が(a)に基づいて要求される個々の宣誓又は宣言を提出済であるか、又は(d)に基づく代用宣言を提出済であるか、又は(e)の要件を満たす譲渡証を記録済である場合に限り、第151条に基づく許可通知は、特許出願人に付与することができる。

(g) 先にされた出願であって、所要の陳述又は代用陳述を含んでいるもの

(1) 例外

本条の要件は、ある個人が発明者又は共同発明者として記名されており、かつ、同人が先にされた出願についての第120条、第121条又は第365条(c)の利益を主張している特許出願に関しては、その個人に対して適用しないものとするが、ただし、次に事項を条件とする。

(A) (a)の要件を満たしている宣誓又は宣言がその個人によって作成され、かつ、先にされた出願に関して提出されたこと

(B) (d)の要件を満たしている、その個人に関する代用陳述が、先にされた出願に関連して提出されたこと、又は

(C) (e)の要件を満たす譲渡証が先にされた出願に関してその個人によって作成され、かつ、先にされた出願に関して記録されたこと

(2) 宣誓、宣言、陳述又は譲渡証の副本

(1)に拘らず、長官は、作成された宣誓又は宣言、代用陳述、又は先にされた出願に関して提出された譲渡証の副本を後にする出願に含めるよう要求することができる。

(h) 補充の及び訂正済の陳述；追加的陳述の提出

(1) 一般

本条に基づいて要求される陳述をする者はいつでもその陳述を取り下げ、取り替え又はそれ以外の方法で訂正することができる。変更が発明者記名に関してされるものであり、本条に基づく1又は複数の追加的陳述を必要とするものである場合は、長官は、同追加的陳述の提出を可能にする行政規則を制定しなければならない。

(2) 補充的陳述は要求されない

個人が特許出願に関し、(a)の要件を満たしている宣誓書又は宣言書、又は(e)の要件を満たしている譲渡証を作成しているときは、長官はその後、その個人に対して、特許出願又はそれから生じる特許に関し、追加的宣誓、宣言、又は本条によって要求されるのと同等のそれ以外の陳述をするを要求することができない。

(3) 除外規定

特許は、本条に基づく要件の不遵守を理由としては無効とされること又は執行不能とされことはないものとするが、ただし、その不履行が(1)に定めるように治されることを条件とする。

(i) 刑罰の承認

本条に従って提出される宣言又は陳述は、同宣言又は陳述においてされた故意の虚偽陳述が、第18巻第1001条に基づいて、罰金若しくは5年以下の拘禁に処すこと又はそれらを併科することができるものであることについての承認を含んでいなければならない。」

(2) 分割出願との関係

合衆国法典第35巻第121条を「分割出願が・・・の場合は」及びそれに続く「発明者」までの全てを削除することによって修正する。

(3) 非仮出願に関する要件

合衆国法典第35巻第111条(a)を次のとおりに修正する。

(A) (2)(c)において、「出願人による」を削除し、「又は、宣言」を挿入し、

(B) (3)の見出しにおいて、「及び宣誓」の後に「又は宣言」を挿入し、及び

(C) 「及び宣誓」が記載されている箇所ごとに、その後に「又は宣言」を挿入する。

(4) 適合させるための修正

合衆国法典第35巻第11章の条目次の中にある第115条に関連する項目を修正し、次の文言とする。

「第115条 発明者の宣誓又は宣言」

(b) 発明者以外の者による出願

(1) 一般

合衆国法典第 35 卷第 118 条を修正し、次の文言とする。

**「第 118 条 発明者以外の者による出願**

「発明者がその発明を譲渡した相手方、又は譲渡する義務を負っている相手方である者は、特許出願をすることができる。それ以外に、その事項に関する十分な財産的権利を証明する者は発明者を代表して、及びその代理人として特許出願をすることができるが、それは、直接関係する事実の証拠及び当該行為が当事者の権利を保全するために適切な行為であることの証明に基づかなければならない。長官が、発明者以外の者によって本条に基づいてされた出願に対し特許を付与する場合は、その特許は権利を有する真の当事者に付与されるものとし、また、発明者に対し、長官が十分と考える通知をすることが条件とされる。」

(2) 適合させるための修正

合衆国法典第 35 卷第 251 条を、記号番号のない第 3 段落において「原特許のクレーム」の後に、「又は、原特許に関する出願が権利全体の譲受人によってされた」を挿入することによって修正する。

(c) 明細書

合衆国法典第 35 卷第 112 条を次のとおりに修正する。

(1) 記号番号のない第 1 段落において、

(A) 「明細書」を削除し、「(a) 一般—明細書」を挿入し、及び

(B) 「同人の発明の実施の」を削除し、「又は共同発明者のその発明実施の」を挿入し、

(2) 記号番号のない第 2 段落において、

(A) 「明細書」を削除し、「(b) 結び—明細書」を挿入し、及び

(B) 「出願人が同人の発明とみなす」を削除し、「発明者又は共同発明者がその発明とみなす」を挿入し、

(3) 記号番号のない第 3 段落において、「クレーム」を削除し、「(c) 形式—クレーム」を挿入し、

(4) 記号番号のない第 4 段落において、「次の段落に従うことを条件として」を削除し、「(d) 従属形式における引用—(e)に従うことを条件として」を挿入し、

(5) 記号番号のない第 5 段落において、「クレーム」を削除し、「(e) 多項従属形式における引用—クレーム」を挿入し、及び

(6) 記号番号のない最終段落において、「要素」を削除し、「(f) 組み合わせに係るクレームの要素—要素」を挿入する。

(d) 適合させるための修正

(1) 合衆国法典第 35 卷第 111 条(b) (1) (A)を、「本巻第 112 条第 1 段落」を削除し、「第 112 条(a)」を挿入することによって修正する。

(2) 合衆国法典第 35 卷第 111 条(b) (2)を、「第 112 条の第 2 段落から第 5 段落まで」を削除し、「第 112 条の(b)から(e)まで」を挿入することによって修正する。

(e) 施行日

本条によってする修正は、本法の制定日に始まる1年期間の満了をもって施行し、その施行日以後にされる全ての特許出願に適用するものとする。

## 第5条 先の商業的使用を理由とする、侵害に対する抗弁

### (a) 一般

合衆国法典第35巻第273条を修正し、次の文言とする。

### 「第273条 先の商業的使用を理由とする、侵害に対する抗弁

#### (a) 一般

人は、方法によって構成されているか又は製造その他の商業的方法において使用される機械、製造物又は構成物によって構成されている主題であって、抗弁が存在しなければ同人に対して権利の主張がされているクレーム発明を侵害することになるものに関して、第282条(b)に基づく抗弁をすることができるが、ただし、次の事項を条件とする。

(1) 当該人は、善意で行動し、合衆国においてその主題を商業的に使用しており、その行為が、内部での商業的使用又は当該の商業的使用による有用な最終成果の實際上公正な販売その他の公正な商業的移転の何れかに関連していること、及び

(2) 当該商業的使用は、次の日付の内の何れか早い方の少なくとも1年前に生じていたこと

(A) クレームされている発明の有効出願日、又は

(B) クレームされている発明が、第102条(b)に基づいて先行技術からの例外として適格になる態様で公衆に開示された日

#### (b) 立証責任

本条に基づく抗弁を主張する者は、明瞭かつ説得力のある証拠によって抗弁を証明する義務を負うものとする。

#### (c) 追加される商業的使用

##### (1) 販売前行政審査

主題であって、その商業的販売又は使用が、第156条(g)に明示されている期間を含め、その期間内に当該主題の安全又は有効性が確認される販売前行政審査期間の適用を受けるものは、

(a) (1)の適用上、当該行政審査期間中は商業的に使用されているものとみなす。

##### (2) 非営利実験使用

公衆を予定受益者とする大学又は病院のような非営利研究試験所その他の非営利主体による主題の使用は、(a) (1)の適用上、商業的使用であるとみなすが、ただし、本条に基づく抗弁は、試験所その他の非営利主体による、及び、そこにおける継続する非商業的使用についてのみ本号に従って主張することができる場合を除く。

#### (d) 権利の消尽

(e) (1)に拘らず、有用な最終成果に関して特許に関連する抗弁を主張できる者による当該有用な最終成果の販売その他の処分は、当該販売その他の処分が特許所有者によって行われたならば特許所有者の権利を消尽させることになる範囲で特許に基づく特許権所有者の権利を消尽させるものとする。

#### (e) 制限及び例外

##### (1) 人的抗弁

###### (A) 一般



本条に基づく抗弁は、(a)に記載されている商業的使用を実行したか、その実行を命令した者が、又は、当該人を管理している、当該人によって管理されている、若しくは当該人との共通の管理下にある主体のみが主張することができる。

#### (B) 権利の移転

特許所有者への移転を除き、本条に基づいて抗弁を主張する権利は、他人に許諾、譲渡又は移転することができないが、その抗弁に関連する企業全体又は系列事業の誠実な譲渡又は他の理由による移転の付随的で副次的部分としてのものを除く。

#### (C) 場所に関する制限

本条に基づく抗弁は、人がそれを(B)に記載した譲渡又は移転の一部として取得したときは、抗弁が存在しなければクレームされている発明を侵害することになる主題が、クレームされている発明の有効出願日、又は当該企業若しくは系列事業の譲渡若しくは移転の日の内の何れか遅い方より前に使用されていた場所における使用についてのみ主張することができる。

#### (2) 派生

人は抗弁の根拠とする主題が特許権者又は特許権者と当事者関係にある者から派生したものである場合は、本条に基づく抗弁を主張することができない。

#### (3) 非包括ライセンス

本条に基づいて人が主張する抗弁は、問題とされている特許の全てのクレームに基づく包括ライセンスではなく、本条に基づいて適格となる商業的使用が生じていることが立証されている特定の主題のみに及ぶが、ただし、抗弁は、クレームされている主題の使用に係る数量又は分量の変動、及び特定してクレームされている追加の特許主題を侵害しないクレーム主題に関する改良にも及ぶものとする。

#### (4) 使用の放棄

主題に係る(本条に基づき適格となる)商業的使用を放棄した者は、当該放棄以後に取られた訴訟に関して、本条に基づく抗弁を立証するために当該放棄の日前にされた行動に依拠することはできない。

#### (5) 大学の例外

##### (A) 一般

(a)が適用される主題を商業的に使用している者は、抗弁を主張する対象であるクレーム発明が、その発明が行われたときに、(1965年の高等教育法第101条(a)に定義されている)高等教育機関又はその主たる目的が1又は複数の当該高等教育機関によって開発された技術の商業化を促進することにある技術移転団体の何れかによって所有されていたか、又はそれへの譲渡義務が課せられていた場合は、本条に基づく抗弁を主張することができない。

##### (B) 例外

(A)は、クレームされている発明に係る主題を実施化するために必要とされる行動を連邦政府によって提供される資金を使用して始めることができなかった場合は適用しない。

##### (f) 不当な抗弁の主張

本条に基づく抗弁が特許を侵害していると認定される者によって申し立てられ、同人がその後、抗弁を主張する合理的根拠を立証しない場合は、裁判所は、第285条に基づく弁護士手数料裁定の目的においては、例外的事件であると認定する。

##### (g) 無効

特許は、本条に基づき抗弁が提起された又は証明されたとの理由のみでは、第102条又は第

103 条に基づいて無効であるとはみなされない。」

(b) 適合させるための修正

合衆国法典第 35 卷第 28 章の条目次の中にある第 273 条に関する項目を修正し、次の文言とする。

「第 273 条 先行の商業的使用を理由とする、侵害に対する抗弁」

(c) 施行日

本条によってする修正は、本法の制定日以後に発行される特許に適用するものとする。

## 第 6 条 付与後再審査手続

(a) 当事者系再審査

合衆国法典第 35 卷第 31 章を修正し、次の文言とする。

### 「第 31 章—当事者系再審査

第 311 条 当事者系再審査

第 312 条 請願

第 313 条 請願に対する暫定的応答

第 314 条 当事者系再審査の開始

第 315 条 他の手続又は訴訟との関係

第 316 条 当事者系再審査の実施

第 317 条 和解

第 318 条 審理審判部の決定

第 319 条 上訴

## 第 311 条 当事者系再審査

(a) 一般

本章の規定に従うことを条件として、特許の所有者でない者は、特許の当事者系再審査を開始するための請願を庁に提出することができる。長官は行政規則によって、再審査請求人が納付すべき手数料を、長官が再審査の費用総額を考慮して合理的であると決定する金額によって設定しなければならない。

(b) 範囲

当事者系再審査の請願人は、第 102 条又は第 103 条に基づいて生じ得る理由のみ、及び、特許若しくは印刷公刊物から構成される先行技術のみを根拠として、特許の 1 又は複数のクレームを特許性のないものとして取り消すよう請求することができる。

(c) 提出期限

当事者系再審査を求める請願は、次の日の内の何れか遅い方の後に提出しなければならない。

(1) 特許の付与又は特許の再発行から 9 月である日、又は

(2) 付与後再審査が第 32 章に基づいて開始される場合は、当該付与後再審査の終結の日

## 第 312 条 請願

### (a) 請願要件

第 311 条に基づいて提出される請願は、次の条件を満たしている場合に限り、検討を受けることができる。

(1) 請願に、第 311 条に基づいて長官が設定する手数料の納付を伴うこと

(2) 請願が真の利益当事者全員を確認していること

(3) 請願が、書面により、かつ、明細を付して、異議申立された個々のクレーム、個々のクレームに対する異議申立が根拠としている理由、及び、次のものを含む、個々のクレームに対する異議申立の理由を裏付ける証拠を確認していること

(A) 請願人がその請願の裏付けとして依拠している、特許及び印刷刊行物の写し、及び

(B) 請願人が鑑定人の意見に依拠している場合は、裏付ける証拠及び意見についての宣誓供述書及び宣言書

(4) 請願が、長官が行政規則によって要求するその他の情報を提供していること

(5) 請願人が(2)、(3)及び(4)に基づく要求書類の写しを特許所有者又は該当する場合は特許所有者の指定代理人に提供していること

### (b) 公衆の利用

第 311 条に基づく請願の受領後速やかに、長官は、その請願を公衆の利用に供さなければならない。

## 第 313 条 請願に対する暫定的応答

第 311 条に基づいて当事者系再審査請願が提出された場合は、特許所有者には、長官が定めた期間内に、請願が本章の要件を満たしていないので当事者系再審査は開始されるべきではない旨の理由を記載した、請願に対する暫定的応答を提出する権利を与えるものとする。

## 第 314 条 当事者系再審査の開始

### (a) 始め

長官が、第 311 条に基づいて提出された請願及び第 313 条に基づいて提出された応答において提示されている情報により、請願において異議申立されているクレームの少なくとも 1 に関して請願人が勝訴すると思われる合理的な見込みがあることが証明されていると決定する場合を除き、長官は、当事者系再審査の開始を許可することができない。

### (b) 決定の時期

長官は、第 311 条に基づいて提出された請願により、本章に基づく当事者系再審査を開始するか否かの決定を、次の事項後 3 月以内に決定しなければならない。

(1) 第 313 条に基づく、請願に対する暫定的応答の受領

(2) 当該暫定的応答が提出されなかった場合は、当該応答の提出可能な最終日

### (c) 通知

長官は、(a)に基づく長官の決定を請願人及び特許所有者に書面をもって通知しなければならない。また、当該通知を速やかに公衆の利用に供さなければならない。当該通知には、再審査が始まる日を記載しなければならない。

### (d) 上訴の不能

本条に基づく当事者系再審査を開始するか否かについての長官による決定は、最終的なもの

であり、上訴することができない。

### 第 315 条 他の手続又は訴訟との関係

#### (a) 侵害者の民事訴訟

##### (1) 当事者系再審査は民事訴訟によって排除される

当事者系再審査は、当該再審査を求める請願の提出日前に、請願人又は真の利益当事者がその特許に係るクレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を起こしていた場合は、開始することができない。

##### (2) 民事訴訟の停止

請願人又は真の利益当事者が、請願人がその特許の当事者系再審査を求める請願を提出した日以後に、その特許クレームの有効性について異議申立をする民事訴訟を提起した場合は、その民事訴訟は、次の事項の何れかが生じるときまで自動的に停止されるものとする。

(A) 特許所有者が裁判所に対し、その停止を解除させる申立をすること

(B) 特許所有者が、請願人又は真の利益当事者が特許を侵害していると主張する民事訴訟又は反訴を提起すること、又は

(C) 請願人又は真の利益当事者が裁判所に対し、上記の民事訴訟を却下させる申立をすること

##### (3) 反訴の取扱

特許クレームの有効性に異議申立をする反訴は、本項の適用上、特許クレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を構成しない。

#### (b) 特許所有者の訴訟

当事者系再審査は、手続を請求する請願が、請願人、真の利益当事者又は請願人の利害関係人が特許侵害を主張する訴状を送達された日から 1 年より後に提出された場合は開始することができない。前記文に記載されている期間制限は(c)に基づく併合申請には適用しないものとする。

#### (c) 併合

長官が当事者系再審査を開始する場合は、長官はその裁量において、長官が、第 313 条に基づく暫定的応答の受領後又は当該応答の提出期限満了後に、第 314 条に基づく当事者系再審査の開始を決定、保証することを求める第 311 条に基づく請願を適切に提出した者を、その当事者系再審査の当事者として併合することができる。

#### (d) 多重手続

第 135 条(a)、第 251 条及び第 252 条、並びに第 30 章に拘らず、当事者系再審査の係属中に、その特許に係る他の手続又は事項が庁に提起された場合は、長官は、当該事項又は手続の停止、移転、統合又は終結を規定することを含め、当該当事者系再審査又は他の手続若しくは事項を進める態様を決定することができる。

#### (e) 禁反言

##### (1) 庁における手続

第 318 条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての当事者系再審査の請願人、又はその真の利益当事者、又は請願人の利害関係人は、請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームに関し、庁における手続を請求又は維持することはできない。

## (2) 民事訴訟その他の手続

第 318 条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての当事者系再審査の請願人、又はその真の利益当事者、又は請願人の利害関係人は、第 28 巻第 1338 条に基づいてその全部又は一部が生じる民事訴訟、又は 1930 年関税法第 337 条に基づく国際貿易委員会における手続の何れにおいても、請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームが無効であると主張することはできない。

## 第 316 条 当事者系再審査の実施

### (a) 行政規則

長官は次の内容を有する行政規則を定めなければならない。

(1) 本章に基づく手続のファイルが公衆の利用に供されるよう規定すること。ただし、封をされる意図で提出された請願又は書類は、封をすべきとの申立を伴う場合は、申立についての決定が行われるまでは封がされるものとして取り扱うので、この限りでない。

(2) 第 314 条(a)に基づき再審査を開始するための十分な理由についての証明の基準を示すこと

(3) 請願の提出後での補充的情報の提出に関する手続を設定すること

(4) 本章に基づく当事者系再審査及び本巻に基づく他の手続に対する当該再審査の関係を設定し、規制すること

(5) 関連する証拠の開示のための基準及び手続を、当該開示が次の事項に限定されることを含めて、示すこと

(A) 宣誓供述書又は宣言書を提出する証人の証言録取書、及び

(B) それ以外の、裁判のために必要なもの

(6) 開示の濫用、過程の濫用その他の手続に関する不適切な利用、例えば、その手続を困らせる、又はそれについての不必要な遅延若しくは費用増加を生じさせるものについての制裁を定めること

(7) 秘密情報の交換及び提出を規制する保護命令を定めること

(8) 当事者系再審査の開始後での、第 313 条に基づく請願への特許所有者による応答の提出について規定し、また、特許所有者が、当該応答に添えて、その応答を裏付ける上で特許所有者が依拠する事実についての追加的証拠及び鑑定人の意見を宣誓供述書又は宣言書により提出するよう要求すること

(9) 特許所有者が、異議申立されたクレームを抹消する又は合理的な数の代用クレームを提案するために、(d)に基づいて特許の修正を申し立てることを許可するための基準及び手続を定めること、及び、(d)に基づいて記入された修正の裏付けとして特許所有者によって提出された情報が特許の権利行使経緯の一部として、公衆の利用に供されることを保証すること

(10) 何れの当事者にも手続の一環として口頭審理を受ける権利を与えること

(11) 当事者系再審査における最終決定が、長官が本章に基づく再審査の開始を通知した日から 1 年以内に発行されるよう要求すること。ただし、長官は、証明される十分な理由があるときは、この 1 年期間を 6 月以内で延長することができ、また、第 315 条(c)に基づく併合の場合は、本号の期間を調整することができる。

(12) 第 315 条(c)に基づく併合を要求するための期間を設定すること、及び

(13) 請願人に対して、長官が定める期間内に意見書を提出する少なくとも 1 の機会を提供すること

(b) 考慮

本条に基づく行政規則を定めるに当たっては、長官は、経済、特許制度の保全、庁の効率的運営、及び本章に基づいて開始される手続を適時に完了する上での庁の能力に関して当該行政規則の効果を考慮しなければならない。

(c) 特許審理審判部

特許審理審判部は、本章に基づいて開始される個々の当事者系再審査を第 6 条に従って実施するものとする。

(d) 特許の修正

(1) 一般

本章に基づいて開始される当事者系再審査中は、特許所有者は、次の方法の 1 又は複数によりその特許を修正する 1 の申立をすることができる。

(A) 異議申立された特許クレームを抹消すること

(B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに、合理的な数の代用クレームを提出すること

(2) 追加的申立

修正するための追加的申立は、第 317 条に基づく手続の解決を著しく前進させるために、請願人及び特許所有者からの共同請求があったとき、又は長官が定める行政規則によって許可される場合は、許可を受けることができる。

(3) クレームの範囲

本項に基づく修正により、特許クレームの範囲を拡大すること、又は新規事項を導入することはできない。

(e) 証拠に関する基準

本章に基づいて開始される当事者系再審査においては、請願人は、優位な証拠により、不特許性の提案を証明する義務を負うものとする。

## 第 317 条 和解

(a) 一般

本章に基づいて開始される当事者系再審査は、請願人及び特許所有者からの共同請求により、その請願人に関しては終結させられるものとするが、ただし、終結請求の提出前に、庁がその手続の是非を決定していた場合は、この限りでない。当事者系再審査が本条に基づいてある請願人に関して終結された場合は、第 315 条(e)に基づく禁反言は、その請願人による当事者系再審査の提起を理由として、請願人又は真の利益当事者又は請願人の利害関係人に付されることはないものとする。当事者系再審査において請願人が残っていない場合は、庁は、その再審査を終結すること又は第 318 条(a)に基づく最終決定書への手続を進めることができる。

(b) 合意書

特許所有者と請願人の間で本条に基づく再審査の終結に関連して又はそれを予期して行われる合意又は了解は、当該合意又は了解において言及される付随的合意を含め、書面をもって行われるものとし、当該合意又は了解の真正謄本が、両当事者間での当事者系再審査の終結前に庁に提出されなければならない。1 の手続当事者からの請求があったときは、合意又は

了解は秘密の事業情報として取り扱われなければならない、それに係る特許のファイルとは分離して保存されなければならない、また、書面による請求があったときには連邦政府機関に対して、又は十分な理由を示した者に対してのみ利用に供するようにする。

### 第 318 条 審理審判部の決定

#### (a) 最終決定書

当事者系再審査が開始され、本章に基づいて却下されない場合は、特許審理審判部は、請願人によって異議申立された特許クレーム及び第 316 条(d)に基づいて追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。

#### (b) 証明書

特許審理審判部が(a)に基づく最終決定書を発行し、かつ、上訴期間が満了しているか、又は上訴があった場合にそれが終結しているときは、長官は証明書であって、特許性がないと最終的に決定された特許クレームを抹消し、特許性があると最終的に決定された特許クレームを確認し、特許性があると決定された新規の又は修正されたクレームを、その証明書の効力によって特許に組み込むものを発行し、公告しなければならない。

#### (c) 介入権

本章に基づく当事者系再審査の結果、特許性があると決定されて特許に組み込まれた、提案された修正クレーム又は新規クレームは、(b)に基づく証明書の発行前に、当該の提案された修正クレーム又は新規クレームによって特許されているものを、合衆国において作成し、購入し、若しくは使用した者、若しくは合衆国に輸入した者、又はそのための実質的準備をした者の権利に関し、再発行特許について第 252 条に明示されているのと同じの効力を有する。

#### (d) 再審査期間の長さに関する資料

庁は、個々の当事者系再審査について、その開始から(a)に基づく最終決定書の発行までの期間の長さを説明する資料を公衆の利用に供するようにしなければならない。

### 第 319 条 上訴

「第 318 条(a)に基づく、特許審理審判部の最終決定書に不服のある当事者は、その決定に対して第 141 条から第 144 条までに従って上訴をすることができる。当事者系再審査の当事者は、上訴の当事者となる権利を有するものとする。」

#### (b) 適合させるための修正

合衆国法典第 35 卷第 III 部の章目次は、第 31 章に関する項目を削除し、次の項目を挿入することによって修正する。

「第 31 章 当事者系再審査..... 第 311 条」

#### (c) 行政規則及び施行日

##### (1) 行政規則

長官は、本法の制定日後 1 年以内の日までに本条(a)によって修正された形での合衆国法典第 35 卷第 31 章を実施するための行政規則を公布しなければならない。

##### (2) 適用対象

###### (A) 一般

(a)によってする修正は、本法の制定日に始まる1年期間の満了をもって施行するものとし、その施行日前又は以後に発行された全ての特許に適用するものとする。

(B) 段階的实施

長官は、(a)によってする修正が施行される1年期間の最初の4期間の各々の間は、合衆国法典第35巻第31章に基づいて開始される当事者系再審査の件数に制限を課すことができるが、ただし、各年の当該件数が(a)によってする修正の施行日前に終わる最終財政年度における合衆国法典第35巻第31章に基づいて命じられる当事者系再審査の件数と同等であるか、又はそれを上回る場合とする。

(3) 経過

(A) 一般

合衆国法典第35巻第31章を次のとおりに修正する。

(i) 第312条の、

(I) (a)において、

(aa) 第1文において、「当該請求によって、関係する特許のクレームに影響する、特許性についての実質的に新たな疑問が提起された」を削除し、「その請求において提示されている情報が、請求人はその請求において異議申立しているクレームの少なくとも1に関して勝訴すると思われる合理的な見込みがあることを証明している」を挿入し、及び

(bb) 第2文において、「特許性に関する実質的に新たな疑問の存在」を削除し、「請求人はその請求において異議申立しているクレームの少なくとも1に関して勝訴すると思われる合理的な見込みがあることの証明」を挿入し、及び

(II) (c)の第2文において、「特許性に関する実質的に新たな疑問が提起されていない」を削除し、「(a)によって要求されている証明がされなかった」を挿入し、及び

(ii) 第313条において、「特許のクレームに影響する、特許性に関する実質的に新たな疑問が提起された」を削除し、「請求人はその請求において異議申立しているクレームの少なくとも1に関して勝訴すると思われる合理的な見込みがあることが証明された」を挿入する。

(B) 適用対象

本号によってする修正は、

(i) 本法の制定日に施行し、かつ

(ii) 当該制定日以後であるが、本項(2)(A)に記載されている施行日前に提出される当事者系再審査請求に適用する。

(C) 従前の規定の継続適用

本号によって修正した合衆国法典第35巻第31章の規定は、(a)が制定されなかったものとして、(2)(A)に記載されている施行日前に提出された当事者系再審査請求に引き続き適用する。

(d) 付与後再審査

合衆国法典第35巻第III部を、その末尾に次のものを追加することによって修正する。

**「第32章 付与後再審査**

第321条 付与後再審査

第322条 請願

第323条 請願に対する暫定的応答



- 第 324 条 付与後再審査の開始
- 第 325 条 他の手続又は訴訟との関係
- 第 326 条 付与後再審査の実施
- 第 327 条 和解
- 第 328 条 審理審判部の決定
- 第 329 条 上訴

### 第 321 条 付与後再審査

#### (a) 一般

本章の規定に従うことを条件として、特許所有者でない者は、特許の付与後再審査を開始するための請願を庁に提出することができる。長官は行政規則によって、再審査請求人が納付すべき手数料を、長官が付与後再審査の費用総額を考慮して合理的であると決定する金額によって設定しなければならない。

#### (b) 範囲

付与後再審査の請願人は、(特許又はクレームの無効に関して)第 282 条(b)(2)又は(3)に基づいて提起することができた理由により、特許に係る 1 又は複数の特許性のないクレームの取消を請求することができる。

#### (c) 提出期限

付与後再審査の請願は、特許付与日又は再発行特許の発行日から 9 月以内の日までに限り提出することができる。

### 第 322 条 請願

#### (a) 請願要件

第 321 条に基づいて提出される請願は、次の条件を満たしている場合に限り、検討を受けることができる。

(1) 請願には、第 321 条に基づいて長官が設定する手数料の納付を伴うこと

(2) 請願が真の利益当事者全員を確認していること

(3) 請願が、書面により、かつ、明細を付して、異議申立された個々のクレーム、個々のクレームに対する異議申立が根拠としている理由、次のものを含む、個々のクレームに対する異議申立の理由を裏付ける証拠を確認していること

(A) 請願人がその請願の裏付けとして依拠している特許及び印刷刊行物の写し、及び

(B) 請願人が他の事実的証拠又は鑑定人の意見に依拠している場合は、裏付けをする証拠及び意見についての宣誓供述又は宣言

(4) 請願が、長官が行政規則によって要求する上記以外の情報を提供していること、及び

(5) 請願人が(2)、(3)及び(4)に基づく要求書類の写しを特許所有者又は該当する場合は特許所有者の指定代理人に提供していること

#### (b) 公衆の利用

長官は、第 321 条に基づく請願の受領後速やかに、その請願を公衆の利用に供するようにしなければならない。

### 第 323 条 請願に対する暫定的応答

第 321 条に基づいて付与後再審査請願が提出された場合は、特許所有者には、長官が定めた期間内に、請願が本章の要件を満たしていないので付与後再審査は開始されるべきではない旨の理由を記載した、請願に対する暫定的応答を提出する権利を与えるものとする。

### 第 324 条 付与後再審査の開始

#### (a) 始め

長官が、第 321 条に基づいて提出された請願に示されている情報が、当該情報が反駁されなければ請願において異議申立されているクレームの少なくとも 1 は特許性がないという見込みを示していると思われる旨を決定する場合を除き、長官は、付与後再審査の開始を許可することができない。

#### (b) 追加的理由

(a) に基づく決定の要件は、請願は他の特許又は特許出願にとって重要な新規の又は未解決の法的問題を提起している旨の証明によっても満たすことができる。

#### (c) 決定の時期

長官は、第 321 条に基づいて提出された請願により本章に基づく付与後再審査を開始するか否かの決定を次の事項の後 3 月以内に決定しなければならない。

#### (1) 第 323 条に基づく、請願に対する暫定的応答の受領

#### (2) そのような暫定的応答が提出されなかった場合は、当該応答の提出可能な最終日

#### (d) 通知

長官は、(a) 又は (b) に基づく同人の決定を請願人及び特許所有者に書面をもって通知しなければならない。また、当該通知を速やかに公衆の利用に供するようにしなければならない。当該通知には、再審査の開始日を記載しなければならない。

#### (e) 上訴の不能

本条に基づき付与後再審査を開始するか否かについての長官による決定は、最終的なものであり、上訴することができない。

### 第 325 条 他の手続又は訴訟との関係

#### (a) 侵害者の民事訴訟

#### (1) 付与後再審査は民事訴訟によって排除される

付与後再審査は、当該再審査を求める請願が提出される日前に、請願人又は真の利益当事者がその特許に係るクレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を提起していた場合は、本章に基づいて開始することができない。

#### (2) 民事訴訟の停止

請願人又は真の利益当事者が、請願人がその特許の付与後再審査を求める請願を提出した日以後に、特許クレームの有効性について異議申立をする民事訴訟を提起した場合は、その民事訴訟は、次の事項の何れかが生じるときまで自動的に停止されるものとする。

#### (A) 特許所有者が裁判所に対し、停止を解除させる申立を提出すること

(B) 特許所有者が、請願人又は真の利益当事者が特許を侵害していると主張する民事訴訟又は反訴を提起すること、又は

#### (C) 請願人又は真の利益当事者が裁判所に対し、上記の民事訴訟を却下させるための申立を

提出すること

(3) 反訴の取扱

特許クレームの有効性に異議申立をする反訴は、本項の適用上、特許クレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を構成しない。

(b) 仮差止命令

特許の侵害を主張する民事訴訟が、特許の付与日から3月以内に提起される場合は、裁判所は、付与後再審査を求める請願が本章に基づいて提出されていること又は当該付与後再審査が本章に基づいて開始されていることを理由として、特許侵害に対する特許所有者の仮差止命令を求める申立についての検討を停止することはできない。

(c) 併合

同一の特許に対して、本章に基づく付与後再審査を求める複数の請願が適切に提出され、長官が、これらの請願の2件以上が第324条に基づく付与後再審査の開始を正当化していると決定した場合は、長官は、それらの再審査を1件の付与後再審査に統合することができる。

(d) 多重手続

第135条(a)、第251条及び第252条、並びに第30章に拘らず、本章に基づく付与後再審査の係属中に、その特許に係る他の手続又は事項が庁に提起された場合は、長官は、当該事項又は手続の停止、移転、統合又は終結を規定することを含め、付与後再審査又は他の手続若しくは事項を進める態様を決定することができる。それには、本章、第30章又は第31章に基づく手続を開始する又は命ずるか否かを決定するときは、長官は、同一又は実質的に同一の先行技術又は論議が前に庁に提出されていたか否かを考慮すること、又は、それを理由として、請願又は請求を拒絶することができる。

(e) 禁反言

(1) 庁における手続

第328条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての付与後再審査の請願人、又は真の利益当事者、又は請願人の利害関係人は、請願人が前記の付与後再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームに関し、庁における手続を請求又は維持することはできない。

(2) 民事訴訟その他の手続

第328条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての付与後再審査の請願人、又は真の利益当事者、又は請願人の利害関係人は、第28巻第1338条に基づいてその全部又は一部が生じる民事訴訟、又は1930年関税法第337条に基づく国際貿易委員会における手続の何れにおいても、請願人が前記の付与後再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームが無効であると主張することはできない。

(f) 再発行特許

付与後再審査は、その請願が再発行特許の発行元である原特許のクレームと同一であるか又はそれより狭い範囲のものである当該再発行特許のクレームの抹消を請求するものであり、かつ、第321条(c)における期間制限により当該原特許に対する付与後再審査を求める請願の提出が禁止されることになる場合は、本章に基づいて開始することはできない。

## 第 326 条 付与後再審査の実施

### (a) 行政規則

長官は次の内容を有する行政規則を定めなければならない。

(1) 本章に基づく手続のファイルが公衆の利用に供されるよう規定すること。ただし、封をされる意図で提出された請願又は書類は、封をすべきとの申立を伴う場合は、申立についての決定が行われるまでは封がされるものとして取り扱うので、この限りでない。

(2) 第 324 条(a)及び(b)に基づく再審査を開始するための十分な理由についての証明の基準を示すこと

(3) 請願の提出後での補充的情報の提出に関する手続を設定すること

(4) 本章に基づく付与後再審査及び本巻に基づく他の手続に対する当該再審査の関係を設定し、規制すること

(5) 関連する証拠の開示のための基準及び手続を、当該開示が手続の何れかの当事者によって行われる事実的主張に直接関連する証拠に限定されることを含めて、規定すること

(6) 開示の濫用、過程の濫用その他の手続に関する不適切な使用、例えば、その手続を困らせる、又はそれについての不必要な遅延若しくは費用増加を生じさせるものについての制裁を定めること

(7) 秘密情報の交換及び提出を規制する保護命令を定めること

(8) 付与後再審査の開始後での、第 323 条に基づく請願への特許所有者による応答の提出について規定し、また、特許所有者が、当該応答に添えて、その応答を裏付ける上で特許所有者が依拠する事実についての追加的証拠及び鑑定人の意見を宣誓供述書又は宣言書により提出するよう要求すること

(9) 特許所有者が、異議申立されたクレームを抹消する又は合理的な数の代用クレームを提案するために、(d)に基づいて特許の修正を申し立てることを許可するための基準及び手続を定めること、及び、(d)に基づいて記入された修正の裏付けとして特許所有者によって提出された情報が特許の権利行使経緯の一部として、公衆の利用に供されることを保証すること

(10) 何れの当事者にも手続の一環として口頭審理を受ける権利を与えること

(11) 付与後再審査における最終決定が、長官が本章に基づく再審査の開始を通知した日から 1 年以内に発行されるよう規定すること。ただし、長官は、証明される十分な理由があるときは、この 1 年期間を 6 月以内で延長することができ、また、第 325 条(c)に基づく併合の場合は、本号の期間を調整することができる。及び

(12) 請願人に対して、長官が定める期間内に意見書を提出する少なくとも 1 の機会を提供すること

### (b) 考慮

本条に基づく行政規則を定めるに当たっては、長官は、経済、特許制度の保全、庁の効率的運営、及び本章に基づいて開始される手続を適時に完了する上での庁の能力に関して当該行政規則の効果を考慮しなければならない。

### (c) 特許審理審判部

特許審理審判部は、本章に基づいて開始される個々の付与後再審査を第 6 条に従って実施するものとする。

### (d) 特許の修正

#### (1) 一般

本章に基づいて開始される付与後再審査中は、特許所有者は、次の方法の1又は複数によりその特許を修正する1の申立をすることができる。

- (A) 異議申立された特許クレームを抹消すること
  - (B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに、合理的な数の代用クレームを提出すること
- (2) 追加的申立

修正するための追加的申立は、第327条に基づく手続の解決を著しく前進させるために、請願人及び特許所有者からの共同請求があったとき、又は特許所有者が十分な理由を示して請求したときは、許可を受けることができる。

- (3) クレームの範囲

本項に基づく修正により、特許クレームの範囲を拡大すること、又は新規事項を導入することはできない。

- (e) 証拠に関する基準

本章に基づいて開始される付与後再審査に関しては、請願人は、優位な証拠により、不特許性の提案を証明する義務を負うものとする。

### 第327条 和解

- (a) 一般

本章に基づいて開始される付与後再審査は、請願人及び特許所有者からの共同請求に基づいて、その請願人に関しては終結させられるものとするが、ただし、終結請求の提出前に、庁がその手続の理非を決定していた場合は、この限りでない。付与後再審査が本条に基づいてある請願人に関して終結された場合は、第325条(e)に基づく禁反言は、その請願人による付与後再審査の提起を理由として、請願人又は真の利益当事者又は請願人の利害関係人に付されることはないものとする。付与後再審査に請願人が残っていない場合は、庁は、その再審査を終結すること又は第328条(a)に基づく最終決定書への手続を進めることができる。

- (b) 合意書

特許所有者と請願人の間で本条に基づく再審査の終結に関連して又はそれを予期して行われる合意又は了解は、当該合意又は了解において言及される付随的合意を含め、書面をもって行われるものとし、当該合意又は了解の真正謄本が、両当事者間での付与後再審査の終結前に庁に提出されなければならない。1の手続当事者からの請求があったときは、合意又は了解は秘密の事業情報として取り扱われなければならない、それに係る特許のファイルとは分離して保存されなければならない、また、書面による請求があったときには連邦政府機関に対して、又は十分な理由を示した者に対してのみ閲覧できるようにするものとする。

### 第328条 審理審判部の決定

- (a) 最終決定書

付与後再審査が開始され、本章に基づいて却下されない場合は、特許審理審判部は、請願人によって異議申立された特許クレーム及び第326条(d)に基づいて追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。

- (b) 証明書

特許審理審判部が(a)に基づく最終決定書を発行し、かつ、上訴期間が満了しているか、又は上訴があった場合にそれが終結しているときは、長官は証明書であって、特許性がないと最

最終的に決定された特許クレームを抹消し、特許性があると最終的に決定された特許クレームを確認し、特許性があると決定された新規の又は修正されたクレームを、その証明書の効力によって特許に組み込むものを発行し、公告しなければならない。

(c) 介入権

本章に基づく付与後再審査の結果、特許性があると決定されて特許に組み込まれた、提案された修正又は新規クレームは、(b)に基づく証明書の発行前に、当該の提案された修正クレーム又は新規クレームによって特許されているものを、合衆国において作成し、購入し、若しくは使用した者、若しくは合衆国に輸入した者、又はそのための実質的準備をした者の権利に関し、再発行特許について第 252 条に明示されているのと同様の効力を有する。

(d) 再審査期間の長さに関する資料

庁は、個々の付与後再審査について、その開始から(a)に基づく最終決定書の発行までの期間の長さを説明する資料を公衆の利用に供するようにしなければならない。

### 第 329 条 上訴

第 328 条(a)に基づく、特許審理審判部の最終決定書に不服のある当事者は、その決定に対して第 141 条から第 144 条までに従って上訴をすることができる。付与後再審査の当事者は、上訴の当事者となる権利を与えられるものとする。」

(e) 適合させるための修正

合衆国法典第 35 卷第 III 部の章目次をその末尾に次のものを追加することによって修正する。

「第 32 章 付与後再審査..... 第 321 条」

(f) 行政規則及び施行日

(1) 行政規則

長官は、本法の制定日後 1 年以内の日までに本条(d)によって追加された形での合衆国法典第 35 卷第 32 章を施行するための行政規則を公布しなければならない。

(2) 適用対象

(A) 一般

(d)によってする修正は、本法の制定日に始まる 1 年期間の満了をもって施行するものとし、かつ、第 18 条及び(3)において定められているものを除き、第 3 条(n) (1)に記載されている特許のみに適用するものとする。

(B) 制限

長官は、(d)によってする修正が施行される 1 年期間の最初の 4 期間の各々の間は、合衆国法典第 35 卷第 32 章に基づいて開始される付与後再審査の件数に制限を課すことができる。

(3) 係属中のインターフェアレンス

(A) 手続一般

長官は、(2) (A)に記載した施行日前に開始されたインターフェアレンスを進める手続を決定してそれを(1)に基づいて公布する行政規則に含めなければならない、それには、当該インターフェアレンスについて次の措置をとるべきか否かが含まれるものとする。

(i) 合衆国法典第 35 卷第 32 章に基づく付与後再審査を求める請願の提出を妨げることなく、却下すること、又は

(ii) 本法が制定されなかったものとして進めること

(B) 特許審理審判部による手続

(2) (A)に記載した施行日前に開始されるインターフェアレンスの目的では、長官は、特許審理審判部を特許審判インターフェアレンス部とみなすことができ、また、特許審理審判部がそのインターフェアレンスにおけるその後の手続の実施を許可することができる。

(C) 上訴

本法による修正後の、合衆国法典第 35 巻第 141 条(d)及び第 146 条における派生訴訟に起因して上訴する又は救済を受けることについての授權、及び本法による修正後の、合衆国法典第 28 巻第 1295 条(a) (4) (A)における派生訴訟に起因する上訴を受け入れる管轄権は、(2) (A)に記載されている施行日前に開始され、かつ、本号に従って却下されることのないインターフェアレンスにおける全ての最終決定に及ぶものとみなされる。

(g) 先行技術及び陳述書の引用

(1) 一般

合衆国法典第 35 巻第 301 条を修正し、次の文言とする。

### 「第 301 条 先行技術及び陳述書の引用

(a) 一般

人は如何なるときにも庁に対し、文書をもって次のものを引用することができる。

(1) 特許又は印刷刊行物によって構成されている先行技術であって、同人が特定の特許の何れかのクレームに係る特許性に関係があると信じているもの、又は

(2) 連邦裁判所又は庁における手続において提出された特許所有者の陳述であって、その陳述において特許所有者が特定の特許の何れかのクレームの範囲に関する見解を示しているもの

(b) 庁のファイル

(a)に従って先行技術又は陳述書を引用する者が文書をもって、その先行技術又は陳述書を特許の少なくとも 1 のクレームに適用することの適切性及び態様を説明したときは、その先行技術又は陳述書及びそれに関する説明は、特許に係る庁のファイルの一部となるものとする。

(c) 追加的情報

(a) (2)に従って陳述書を提出する当事者は、その陳述が提出された手続に起因する他の文書、訴答書面又は証拠であって、その陳述書宛のものがある場合は、それを含まなければならない。

(d) 制限

(a) (2)に従って提出される陳述書及び(c)に従って提出される追加的情報は、第 304 条、第 314 条又は第 324 条に従って命令が出されるか又は開始される手続において、特許クレームの適正な意味を決定する以外の目的では、庁によって検討されないものとする。当該陳述書又は追加的情報が適用可能な保護命令の対象となる場合は、当該陳述又は追加的情報は前記命令の対象である情報を除外するように編集されるものとする。

(e) 守秘性

(a)に従って先行技術又は陳述書を引用する者からの書面による請求があるときは、同人の身元は特許ファイルから除外され、秘密が守られるものとする。」

(2) 適合させるための修正

合衆国法典第 35 卷第 30 章の条目次の中にある第 301 条に関連する項目を修正し、次の文言とする。

「第 301 条 先行技術及び陳述書の引用」

(3) 施行日

本項によってする修正は、本法の制定日に始まる 1 年期間の満了をもって施行し、かつ、その施行日前又は以後に発行される全ての特許に適用するものとする。

(h) 再審査

(1) 長官による決定

(A) 一般

合衆国法典第 35 卷第 303 条(a)を、「本卷第 301 条」を削除し、「第 301 条又は第 302 条」を挿入することによって修正する。

(B) 施行日

本号によってする修正は、本法の制定日に始まる 1 年期間の満了をもって施行し、かつ、その施行日前又は以後に発行される全ての特許に適用するものとする。

(2) 上訴

(A) 一般

合衆国法典第 35 卷第 306 条を、「第 145 条」を削除し、「第 144 条」を挿入することによって修正する。

(B) 施行日

本号によってする修正は、本法の制定日に施行し、かつ、特許審判インターフェアレンス部又は特許審理審判部における再審査請求であって、本法の制定日に係属しているか、又はそれ以後に提起されるものに適用する。

## 第 7 条 特許審理審判部

(a) 構成及び責務

(1) 一般

合衆国法典第 35 卷第 6 条を修正し、次の文言とする。

### 「第 6 条 特許審理審判部

(a) 一般

庁に特許審理審判部を置くものとする。長官、副長官、特許局長、商標局長及び特許審判官が特許審理審判部を構成する。特許審判官は、十分な法律的知識及び科学的能力を有しており、商務長官が長官と協議して指名する者とする。連邦法、行政命令、規則、行政規則、権限の委譲、又は特許審判インターフェアレンス部の若しくは同部に関係する全て書類における特許審判インターフェアレンス部への言及は、特許審理審判部への言及とみなされる。

(b) 職責

特許審理審判部は次のことを行うものとする。

(1) 第 134 条(a)に従い、出願人からの審判請求書に基づき、特許出願に関する審査官の拒絶



決定を再審理すること

- (2) 第 134 条(b)に従い、再審査請求を審理すること
- (3) 第 135 条に従い、派生訴訟を実施すること、及び
- (4) 第 31 章及び第 32 章に従い、当事者系再審査及び付与後再審査を実施すること
- (c) 3 名の構成員からなる合議体

個々の審判請求、派生訴訟、付与後再審査及び当事者系再審査は、長官が指定する少なくとも 3 名の特許審理審判部の構成員によって審理されるものとする。再審理は、特許審理審判部のみが行うことができる。

(d) 従前の任命の処理

商務長官は、同長官の裁量により、本項の制定日前に長官の任命に従って在職していた特許審判官の任命が、長官から最初に特許審判官が任命された日に有効となるものとみなすことができる。特許審判官が最初に長官から任命されたことを根拠として特許審判官の任命に対する忌避があった場合は、そのように任命された特許審判官が事実上の職員として行動していたことが抗弁となる。」

(2) 適合させるための修正

合衆国法典第 35 巻第 1 章の条目次の中にある第 6 条に関する項目を修正し、次の文言とする。

「第 6 条 特許審理審判部」

(b) 行政不服申立

合衆国法典第 35 巻第 134 条を次のとおりに修正する。

- (1) (b)において、「再審査手続」を削除し、「再審査」を挿入し、及び
- (2) (c)を削除する。

(c) 巡回控訴

(1) 一般

合衆国法典第 35 巻第 141 条を修正し、次の文言とする。

「第 141 条 連邦巡回控訴裁判所への上訴

(a) 審査

出願人であって、第 134 条(a)に基づく特許審理審判部への審判請求における最終決定に不服がある者は、同部の決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。当該上訴を行うことによって、出願人は第 145 条に基づいて手続を進める権利を放棄する。

(b) 再審査

特許所有者であって、第 134 条(b)に基づく特許審理審判部への再審査請求における最終決定に不服がある者は、同部の決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に対してのみ上訴することができる。

(c) 付与後及び当事者系再審査

当事者系再審査又は付与後再審査の当事者であって、第 318 条(a)又は(場合により)第 328 条(a)に基づく特許審理審判部の最終決定書に不服がある者は、同部の決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に対してのみ上訴することができる。

(d) 派生訴訟

派生訴訟の当事者であって、その訴訟における特許審理審判部の最終決定に不服がある者は、その決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができるが、ただし、当該上訴は、当該派生訴訟の相手方当事者が、上訴人が第 142 条に従って上訴通知を提出してから 20 日以内に、その当事者はその後の全ての手続が第 146 条に定めるように実施されることを選択する旨の通知を長官に提出した場合は、却下される。上訴人が、相手方当事者による当該通知の提出から 30 日以内に第 146 条に基づく民事訴訟を提起しない場合は、同部の決定がその事件におけるその後の手続を規制する。」

(2) 管轄権

合衆国法典第 28 巻第 1295 条(a) (4) (A)を修正し、次の文言とする。

「(A) 第 35 巻に基づく、特許出願、派生訴訟、再審査、付与後再審査又は当事者系再審査であって、特許審理審判部における該当する手続又は同部への審判請求に参加する当事者の権利を行使した当事者の申立によるものに関しては、合衆国特許商標庁の特許審理審判部。ただし、出願人又は派生訴訟の当事者は第 35 巻第 145 条又は第 146 条に従う民事訴訟による救済も受けることができる。出願又は派生訴訟に関する同部の決定についての本目に基づく上訴により、第 35 巻第 145 条又は第 146 条に基づく当該の出願人又は当事者の手続を進める権利は放棄されるものとする。」

(3) 上訴に関する手続

合衆国法典第 35 巻第 143 条を次のとおりに修正する。

(A) 第 3 文を削除し、次の文言：「査定系事件においては、長官は裁判所に対し、上訴において提起される全ての争点に関し、特許商標庁による決定の理由を書面によって提出しなければならない。長官は、第 135 条に基づく派生訴訟、又は第 31 章若しくは第 32 章に基づく当事者系若しくは付与後再審査において特許審理審判部によって記録された決定に起因する上訴に参加する権利を有するものとする。」を挿入し、及び

(B) 最終文を削除する。

(d) 適合させるための修正

(1) 1954 年原子力法

1954 年原子力法第 152 条(合衆国法典第 42 巻第 2182 条)を記号番号のない第 3 段落において次のとおりに修正する。

(A) 「特許審判インターフェアレンス部」をそれが記載されている個々の箇所において削除し、「特許審理審判部」を挿入し、及び

(B) 「インターフェアレンスについて設置される」の後に「及び派生」を挿入する。

(2) 第 51 巻

合衆国法典第 51 巻第 20135 条を次のとおりに修正する。

(A) (e) 及び(f)において、「特許審判インターフェアレンス部」をそれが記載されている個々の箇所において削除し、「特許審理審判部」を挿入し、及び

(B) (e)において、「インターフェアレンスについて設置される」の後に「及び派生」を挿入する。

(e) 施行日

本条によってする修正は、本法の制定日に始まる1年期間の満了をもって施行するものとし、その施行日以後に開始される手続に適用されるものとするが、ただし、

(1) (c) (2)によってする修正に基づく再審査における特許審理審判部の決定についての上訴を受け入れるための管轄権の合衆国連邦巡回控訴裁判所への拡張は、本法の制定日に有効となるものとみなし、本法の制定日前又は以後に記録される再審査に関する特許審判インターフェアレンス部の決定に及ぶものとする。

(2) 本条によってする修正の施行日前日に有効であった第35巻第6条、第134条及び第141条の規定は引き続き、当該施行日前に同巻第311条に基づいて請求された当事者系再審査に適用するものとする。

(3) 特許審理審判部は、本条によってする修正の施行日前に合衆国法典第35巻第311条に基づいて請求された当事者系再審査に関する上訴の目的では、特許審判インターフェアレンスであるとみなすことができる。及び

(4) 本条(c) (3)による修正後の合衆国法典第35巻143条第4文に基づく長官の権利であって、特許審理審判部によって記録された決定に起因する上訴への参加についてのものは、本条によってする修正の施行日前に同巻第311条に基づいて請求される当事者系再審査に及ぶものとみなされる。

## 第8条 第三者による発行前提出物

(a) 一般

合衆国法典第35巻第122条をその末尾に次の文言を追加することによって修正する。

「(e) 第三者による発行前提出物

(1) 一般

第三者は特許出願の検討及びその記録への包含のために、出願の審査に関連する可能性がある特許、公開された特許出願又は他の印刷刊行物を提出することができるが、ただし、当該提出は書面により、次の時期より前にされることを条件とする。

(A) 特許出願に関し第151条に基づく許可通知が与えられるか若しくは郵送される日、又は

(B) 次のものの内の何れか遅い方

(i) 特許出願が庁により第122条に基づいて初めて公開された日から6月、又は

(ii) 特許出願の審査中における、何れかのクレームについての審査官による第132条に基づく最初の拒絶の日

(2) 他の要件

(1)に基づく提出は次のことをしなければならない。

(A) 個々の提出書類の主張する関連性についての簡潔な説明を述べること

(B) 長官が定める手数料を添付すること

(C) 当該提出をする者による、提出は本条に従ってしている旨を主張する陳述を含むこと」

(b) 施行日

本条によってする修正は、本法の制定日に始まる1年期間の満了をもって施行するものとし、その施行日前又は以後にされる特許出願に適用するものとする。

## 第9条 裁判籍

### (a) 裁判籍に関する技術的修正

合衆国法典第35巻第32条, 第145条, 第146条, 第154条(b)(4)(A), 及び1946年商標法第21条(b)(4)(合衆国法典第15巻第1071条(b)(4))の各々について, 「コロンビア特別区合衆国地方裁判所」をその用語が記載されている個々の箇所において削除し, 「バージニア東部地区合衆国地方裁判所」を挿入することにより修正する。

### (b) 施行日

本条によってする修正は, 本法の制定日に施行するものとし, その日以後に開始される民事訴訟に適用するものとする。

## 第10条 手数料設定権限

### (a) 手数料設定

#### (1) 一般

長官は, (2)の規定に従うことを条件として, 庁がする業務又は提供する資料に関して合衆国法典第35巻又は1946年商標法(合衆国法典第15巻第1051条以下)に基づいて設定, 授権又は賦課される手数料を, 規則によって設定又は調整することができる。

#### (2) 費用を回収するための手数料

手数料は, 特許(特許手数料の場合)及び商標(商標手数料の場合)に係る処理, 営為, 業務及び資料に関する庁にとっての見積もり総額費用を回収することに限って(1)に基づいて設定又は調整することができ, その総額には当該特許又は(場合により)商標手数料に関する庁の管理費が含まれる。

### (b) 小規模及び零細事業体

(a)に基づいて設定又は調整される, 特許出願及び特許に係る提出, 調査, 審査, 発行, 審判請求及び維持のための手数料は, 合衆国法典第35巻第41条(h)(1)に基づいて減額手数料に関して適格である小規模事業体に対する当該手数料の適用に関しては50%減額されるものとし, また, (本条(g)による修正後の)同巻第123条において定義される零細事業体に対する当該手数料の適用に関しては75%減額されるものとする。

### (c) 一定の財政年度における手数料の減額

各財政年度において, 長官は,

(1) (a)に記載した手数料減額が望ましいか否かに関して特許公共諮問委員会及び商標公共諮問委員会と協議するものとし, また

(2) (1)に基づいて必要とされる協議の後, 当該手数料を減じることができる。

### (d) 公共諮問委員会の役割

長官は次のことをしなければならない。

(1) (a)に基づく手数料案の連邦公報での公告の45日以上前に, (該当する場合に応じ)特許公共諮問委員会若しくは商標諮問委員会又はその両方に対して, その手数料案を提出すること

(2) (A) (1)に記載した関係諮問委員会に対して、当該提案を審議し、検討し、意見を出すために手数料案提出後の30日を与えること

(B) 関係諮問委員会が前記の30日期間中に当該提案に関する公聴会を開催することを要求すること、及び

(C) 関係諮問委員会が当該公聴会を実施するのを、公衆及び利害関係人にその聴聞を通知して推進するために庁の資源の使用を提供することを含め、支援すること

(3) 関係諮問委員会に対し、手数料案に関する同委員会の意見、助言及び勧告を詳細に記載した報告書を公衆の利用に供させるよう要求すること、並びに

(4) 手数料を設定又は(場合により)調整する前に、関係諮問委員会から受領した意見、助言又は勧告を検討し、分析すること

(e) 連邦公報による公告

(1) 公告及び合理的説明

長官は次のことをしなければならない。

(A) 本条に基づく手数料変更提案を連邦公報において公告すること

(B) 当該公告に、提案に対する明確な合理的説明及び目的を、変更提案から生じるとと思われる見込み又は利益を含め、含めること、及び

(C) 変更案が(A)に基づいて公告される日までに、上院及び下院の司法委員会の議長及び幹部委員を通じて、合衆国議会に変更案について通知すること

(2) 公衆による意見の期間

長官は、(1)に基づく公告において公衆に対し、手数料変更提案についての意見を述べるために、45日以上期間を与えなければならない。

(3) 最終的規則の公告

本条に基づき手数料を設定又は調整する最終的規則は、連邦公報及び特許商標庁公報に掲載するものとする。

(4) 合衆国議会による論評の期間

(a)に基づいて設定又は調整された手数料は、次の状況においては効力を生じることができない。

(A) 長官が(3)に基づいて、手数料を調整又は設定する最終的規則の公告日後の日に始まる45日期間の終了前、又は

(B) 当該手数料を否認する法律が制定された場合

(5) 解釈の規定

本条に基づいて規定される規則は、次のものを減少させないものとする。

(A) 合衆国法典第35巻に基づく特許又は1946年商標法に基づく標章についての出願人の権利、又は

(B) 批准された条約に基づく権利

(f) 権限の保持

長官は、特許商標庁が商務省内の機関に留まる期間中に限り、(a)に基づく手数料を設定又は調整する権限を保持するものとする。

(g) 零細事業体の定義

(1) 一般

合衆国法典第 35 卷第 11 章を，その末尾に次の新しい条を追加することによって修正する。

**「第 123 条 零細事業体の定義**

(a) 一般

本巻の適用上，「零細事業体」という用語は，出願人であって，同人が次の条件に該当していることを証明する者を意味する。

(1) 長官が公布する行政規則において定義されている小規模事業体としての資格を有していること

(2) 先にされた出願の 5 件以上において，発明者として記名されていないこと。ただし，その出願には，他国でされた出願，第 111 条(b)に基づく仮出願，又は第 351 条(a)に定義されている条約に基づいてされた国際出願であって，第 41 条(a)に基づく基本国内手数料が納付されていないものは含めない。

(3) 該当する手数料が納付される暦年の前暦年において，1986 年内国歳入法典第 61 条(a)に定義されている総収入であって，国勢調査庁によって最近年に報告された，前記の前暦年の正中家計収入の 3 倍を超えるものを有していなかったこと

(4) その関係する出願に係るライセンスその他の所有権権益を，該当する手数料が納付される暦年の前暦年において，1986 年内国歳入法典第 61 条(a)に定義されている総収入であって，国勢調査庁によって最近年に報告された，前記の前暦年の正中家計収入の 3 倍を超えるものを有している事業体に譲渡，付与又は移転しておらず，また，契約又は法律による譲渡，付与又は移転の義務を負っていないこと

(b) 先の雇用から生じる出願

出願人が，同人の先の雇用の結果としてその出願に関する全ての所有権を譲渡しているか又は契約若しくは法による譲渡義務を負っている場合は，(a) (2) の適用上，同人は，先にされた出願に記名されるべきものとはみなされない。

(c) 外国通貨交換比率

出願人又は事業体の前暦年における総収入が合衆国ドル建てでない場合は，内国歳入庁によって報告される同暦年中の平均通貨交換比率が，出願人又は事業体の総収入が (a) (3) 又は (4) に記載した水準を超えているか否かを決定するのに使用されるものとする。

(d) 高等教育機関

本条の適用上，零細事業体は，次の事項を証明する出願人を含むものとする。

(1) 出願人が同人の収入の大部分を取得する元となっている同人の使用者が，1965 年高等教育法第 101 条(a) (合衆国法典第 20 卷第 1001 条(a)) に定義されている高等教育機関であること，又は

(2) 出願人は，当該高等教育機関に対し，特定の出願に関するライセンスその他の所有権権益を譲渡，付与若しくは移転しているか，又は，契約又は法律による譲渡，付与又は移転の義務を負っていること

(e) 長官の権限

本条によって課す制限に加え，長官はその裁量において，本条に従って零細事業体としての資格を有することができる者に対して，収入制限，年間出願制限その他の制限を課すことが

できるが、ただし、長官が、当該追加的制限が他の特許出願人若しくは所有者への不当な影響を回避するのに合理的にみて必要である、又はそれ以外の理由で、合理的にみて必要かつ適切であると決定することを条件とする。本項に従って課すことを提案される制限の少なくとも3月前に、長官は、当該制限提案について下院司法委員会及び上院司法委員会に通知しなければならない。」

(2) 適合させるための修正

合衆国法典第35巻第11章を、その末尾に次の新項目を追加することによって修正する。

「第123条 零細事業体の定義」

(h) 電子出願の奨励

(1) 一般

本条の他の規定に拘らず、\$400の追加手数料が、意匠、植物又は仮出願に係るものを除く、原特許の個々の出願であって、長官が規定する電子的手段によらずにされるものに対して設定されるものとする。本項に基づいて設定される手数料は、合衆国法典第35巻第41条(h)(1)に基づく減額手数料の資格を有する小規模事業体に対しては50%減額するものとする。本項に基づいて納付される手数料は全て、債務又は支出のために使用することができない相殺領収として財務省に預けられる。

(2) 施行日

本項は、本法の制定日に始まる60日期間の満了をもって施行するものとする。

(i) 施行日；終了

(1) 施行日

(h)に定めるものを除き、本条及び本条によってする修正は、本法の制定日に施行する。

(2) 終了

(a)に基づいて手数料を設定又は調整するための長官の権限は、本法の制定日に始まる7年期間の満了をもって消滅するものとする。

(3) 従前の行政規則は影響を受けない

本項に基づく権限の終了は、当該消滅の発効日前に本条に基づいて公布された行政規則、又は当該日に係属している、本条に基づく行政規則公布のための規則制定手続に影響を及ぼさないものとする。

## 第11条 特許業務手数料

(a) 一般的特許業務

合衆国法典第35巻第41条(a)及び(b)を修正し、次の文言とする。

「(a) 一般的手数料

長官は次の手数料を課すものとする。

(1) 出願及び基本国内手数料

(A) 意匠、植物又は仮出願に係るものを除く、原特許の出願、1件につき\$330

(B) 原意匠特許の出願、1件につき\$220

(C) 原植物特許の出願、1件につき\$220

- (D) 原特許の仮出願, 1 件につき \$ 220
- (E) 特許の再発行出願, 1 件につき \$ 330
- (F) 第 351 条(a)に定義されている条約に基づいて行われた国際出願であって, 第 371 条に基づいて国内段階に移行するものについての基本国内手数料, 1 件につき \$ 330
- (G) 追加として, 長官が規定する電子媒体によって提出される配列一覧又はコンピュータ・プログラム一覧を除き, その明細書及び図面が紙面 100 枚(電子媒体による提出の場合は, 長官が規定する同等物)を超える出願に関し, 追加の紙面 50 枚(又は, 電子媒体による提出の場合は, 長官が規定する同等物)の各々又はその端数につき, \$ 270

## (2) 超過クレーム手数料

### (A) 一般

(1)に明示した手数料に追加して,

- (i) 出願時又はそれ以外の提出時に, 3 を超える独立形式のクレーム 1 項につき, \$ 220
- (ii) 出願時又はそれ以外の提出時に, 20 を超えるクレーム(従属か, 独立かを問わない)1 項につき, \$ 52
- (iii) 多項従属クレームを含む出願, 1 件につき \$ 390

### (B) 多項従属クレーム

(A)に基づく手数料の計算上, 第 112 条にいう多項従属クレーム又はそれに従属するクレームは, 引用されるクレームの数に従う別個の従属クレームと考えられるものとする。

### (C) 払戻: 納付における過誤

長官は行政規則によって, (A)に明示した手数料の一部であって, 出願の長官が規定する実体審査が第 131 条に基づいて行われる前に取り消されたクレームに対するものの払戻を定めることができる。本号に基づく追加手数料の納付における過誤は, 長官が定める行政規則に従って更正することができる。

## (3) 審査手数料

### (A) 一般

- (i) 意匠, 植物, 仮又は国際出願に係るものを除く, 原特許の出願についての審査, 出願 1 件につき \$ 220
- (ii) 原意匠特許の出願についての審査, 出願 1 件につき \$ 140
- (iii) 原植物特許の出願についての審査, 出願 1 件につき \$ 170
- (iv) 国際出願の国内段階についての審査, 出願 1 件につき \$ 220
- (v) 特許の再発行出願についての審査, 出願 1 件につき \$ 650

### (B) 他の手数料規定の適用

出願手数料の納付に関する, 第 111 条(a)(3)及び(4)の規定は, 第 111 条(a)に基づいてされる出願に関して(A)に明示した手数料の納付に適用するものとする。国内手数料の納付に関する第 371 条(d)の規定は, 国際出願に関して(A)に明示した手数料の納付に適用するものとする。

## (4) 発行手数料

- (A) 意匠又は植物特許に関するものを除く, 原特許の発行, 1 件につき \$ 1, 510
- (B) 原意匠特許の発行, 1 件につき \$ 860
- (C) 原植物特許の発行, 1 件につき \$ 1, 190
- (D) 再発行特許の発行, 1 件につき \$ 1, 510



(5) 権利の一部放棄の手数料, 1 件につき \$ 140

(6) 審判請求手数料

(A) 審査官に起因する特許審理審判部への審判請求, 1 件につき \$ 540

(B) 追加として, 審判請求趣意書の提出, 1 件につき \$ 540, 及び, 特許審理審判部における審判請求での口頭審理の請求, 1 件につき \$ 1,080

(7) 回復手数料

故意でなく放棄された特許出願の回復, 個々の特許発行手数料についての故意でない遅延納付, 又は再審査手続における特許所有者による故意でない遅延応答に関する請願, 1 件につき \$ 1,620。ただし, 第 133 条又は第 151 条に基づいてされる請願の場合は, その手数料は \$ 540 とする。

(8) 期間延長手数料

出願に関し長官が要求する行為をするための期間についての 1 月の延長を求める請願

(A) 第 1 回目の請願 \$ 130

(B) 第 2 回目の請願 \$ 360, 及び

(C) 第 3 回目又はその後の請願 \$ 620

(b) 維持手数料

(1) 一般

長官は, 1980 年 12 月 12 日以後にされた出願に基づく全ての特許の効力維持に関して, 次の手数料を課すものとする。

(A) 付与後 3 年 6 月 \$ 980

(B) 付与後 7 年 6 月 \$ 2,480

(C) 付与後 11 年 6 月 \$ 4,110

(2) 猶予期間; 割増金

(1) に基づく, 該当する維持手数料が手数料の納付期日以前又はその後の 6 月の猶予期間内に庁に納付されない場合は, 特許は, 当該猶予期間の終了時に消滅するものとする。長官は, 該当する維持手数料の納付を当該 6 月の猶予期間内に受理することの条件として, 割増金の納付を要求することができる。

(3) 意匠又は植物特許については, 維持手数料は設定されない  
意匠又は植物特許の効力維持のための手数料は設定することができない。」

(b) 納付遅延

合衆国法典第 35 卷第 41 条(c)を次のとおりに修正する。

(1) 「(c) (1) 長官は」を削除して, 次のものを挿入する。

「(c) 維持手数料の納付遅延

(1) 受理

長官」, 及び

(2) 「(2) 特許」を削除して, 次のものを挿入する。

「(2) 他人の権利に対する影響

特許」

(c) 特許調査手数料

合衆国法典第 35 卷第 41 条(d)を修正し、次の文言とする。

「(d) 特許調査及びその他の手数料

(1) 特許調査手数料

(A) 一般

長官は、仮出願に関するものを除き、個々の特許出願についての調査のために、(B)に明示した手数料を課すものとする。長官は、本号に基づいて課す手数料が庁の職員による特許出願調査に関する庁の見積もり平均費用を超えない金額を確実に回収することになるように当該手数料を調整しなければならない。

(B) 特定の手数料

(A)にいう手数料は次のとおりである。

(i) 意匠、植物、仮又は国際出願を除く、原特許出願、1 件につき \$ 540

(ii) 原意匠特許の出願、1 件につき \$ 100

(iii) 原植物特許の出願、1 件につき \$ 330

(iv) 国際出願の国内段階、1 件につき \$ 540、及び

(v) 特許の再発行出願、1 件につき \$ 540

(C) 他の規定の適用

出願手数料の納付に関する第 111 条(a) (3)及び(4)の規定は、第 111 条(a)の規定に基づいてされる出願に関して本号に明示した手数料の納付に適用するものとする。

国内手数料の納付に関する第 371 条(d)の規定は、国際出願に関して本号に明示した手数料の納付に適用するものとする。

(D) 払戻

長官は行政規則により、第 131 条に基づいて出願についての審査がされるまでに、長官が定める、明示の放棄に関する宣言書を提出した出願人に対して、本号に明示した手数料の一部を払い戻すよう定めることができる。

(2) その他の手数料

(A) 一般

長官は、特許に関する他の全ての事務処理、業務又は資料であって、本条に規定されていないものに関しては、当該事務処理、業務又は資料に係る庁の見積もり平均費用を回収するための手数料を設定するものとするが、ただし、長官は次の業務に関しては次の手数料を課すものとする。

(i) 権原に影響する書類の記録、1 物件につき \$ 40

(ii) 写真複写、1 ページにつき \$ 0.25

(iii) 特許の白黒の写し、1 件につき \$ 3

(B) 図書館への複写物

該当年度における全ての特許に係る明細書及び図面の無認証印刷写しを第 12 条に明示した図書館に提供するための年間手数料は、\$ 50 とする。」

(d) 小規模事業体に対する手数料

合衆国法典第 35 卷第 41 条(h)を修正し、次の文言とする。

「(h) 小規模事業体に対する手数料

(1) 手数料の減額

(3)に従うことを条件として、(a)、(b)及び(d)(1)に基づいて課せられる手数料は、小規模事業法第3条に基づいて定義される小規模企業体、及び長官が公布する行政規則において定義される個人発明家又は非営利団体への当該手数料の適用に関しては、50%減額されるものとする。

(2) 割増金及びその他の手数料

(c)又は(d)に基づいて課せられる割増金又は手数料は、(1)に記載した事業体へのその適用に関しては、同一であるか又は実質的に類似の状況下にある他の事業体に要求される割増金又は手数料より高額にならないようにしなければならない。

(3) 電子出願に対する減額

(a)(1)(A)に基づいて課せられる手数料は、出願が、長官が定める電子的手段によってされる場合は、(1)の適用対象である事業体へのその適用に関しては75%減額されるものとする。」

(e) 技術的修正

合衆国法典第35巻第41条を次のとおりに修正する。

(1) (e)の第1文において、「長官」を削除し、「手数料についての放棄；通知に関する写し—長官」を挿入し、

(2) (f)において、「手数料」を削除し、「手数料の調整—手数料」を挿入し、

(3) (g)を削除し、及び

(4) (i)において、

(A) 「(i)(1) 長官」を削除して、次のものを挿入する。

「(i) 電子の特許及び商標資料

(1) 収集物の維持

長官」

(B) 「(2) 長官」を削除して、次のものを挿入する。

「自動調査システムの利用可能性

長官」

(C) 「(3) 長官」を削除して、次のものを挿入する。

「(3) 閲覧手数料

長官」、及び

(D) 「(4) 長官」を削除して、次のものを挿入する。

「(4) 議会への年次報告

長官」

(f) 商標手数料の調整

2005年統合歳出予算法(一般法律108-447)B部第802条(a)を次のとおりに修正する。

(1) 第1文において、「財政年度2005年、2006年及び2007年中に」を削除し、「長官がそれ以外に手数料を設定又は調整するときまで」を挿入し、及び

(2) 第2文において、「2005年、2006年及び2007年中に、その」を削除し、「その」を挿入する。

(g) 施行日，適用対象及び経過規定

2005 年統合歳出予算法(一般法律 108-447)B 部第 803 条(a)を，「及び，2005 財政年度の残存部分及び 2006 財政年度に限り適用する」を削除することによって修正する。

(h) 優先審査手数料

(1) 一般

(A) 手数料

(i) 優先審査手数料

原通常特許又は原植物特許の非仮出願についての優先審査請求の提出に関しては，合衆国法典第 35 卷第 2 条(b) (2) (G)に従い，\$ 4,800 の手数料を設定するものとする。

(ii) 追加的手数料

(i)に基づく優先審査手数料に加え，優先審査を求める出願に関して納付義務のある手数料は，その出願に係る，出願，調査及び審査手数料(該当する超過クレーム及び出願サイズ手数料がある場合は，それを含む)，処理手数料及び公告手数料である。

(B) 行政規則，制限

(i) 行政規則

長官は行政規則によって，(A)に基づく請求の受理条件及び受理可能な優先審査請求の提出件数に関する制限を定めることができる。

(ii) クレームに関する制限

(i)に基づいて行政規則が定められるまでは，優先審査を請求する出願は 4 を超える独立クレーム又は総数で 30 を超えるクレームを含むことができない。

(iii) 請求総数に関する制限

長官は，本目に基づいて上記とは異なる制限を設定する行政規則が制定されるまでは，全ての財政年度において 10,000 件を超える優先審査請求を受理することはできない。

(2) 小規模事業体に対する手数料の減額

長官は，合衆国法典第 35 卷第 41 条(h) (1)に基づく減額手数料の資格を有する小規模事業体に対し，原通常特許及び植物特許を求める非仮出願の優先審査を行うための手数料を 50%減額することができる。

(3) 手数料の預入

本項に基づいて納付される手数料は全て，合衆国特許商標庁の歳出予算勘定に振り込まれるものとし，支出されるまでは使用可能な状態に留められるものとし，合衆国法典第 35 卷第 42 条(c) (3) (A)に明示されている目的に限り使用することができる。

(4) 施行日及び終了

(A) 施行日

本項は，本法の制定日後 10 日である日に施行する。

(B) 終了

(1) (A) (i)に基づいて課せられる手数料及び(2)に基づいて減額される手数料は，その手数料に関する，第 10 条に基づく権限の行使による初めての，(1) (A) (i)に基づく手数料の設定又は調整の施行日に終了する。

(i) 歳出予算勘定の経過的手数料

(1) 割増金

(A) 一般

合衆国法典第 35 卷第 41 条(a), (b)及び(d) (1)並びに第 132 条(b)によって課せられ又は許される全ての手数料に関して、標準計算規則により丸めた 15%の割増金を課すものとする。本項に基づいて課せられる割増金は、本法又は法律の他の規定に基づいて課せられる他の割増金がある場合は、それとは別個のもの、及びそれへの追加であり、また、そのように解釈されるものとする。

(B) 金額の預入

(A)に基づいて課せられる割増金によって徴収される金額は、合衆国特許商標庁の歳出予算勘定に振り込まれるものとし、支出されるまでは使用可能な状態に留められるものとし、合衆国法典第 35 卷第 42 条(c) (3) (A)に明示されている目的に限り使用することができる。

(2) 割増金の施行日及び終了

(1)に定められている割増金は、

(A) 本法の制定日後 10 日である日に施行するものとし、及び

(B) (1) (A)が適用される手数料に関して、その手数料に関する初めての、第 10 条に基づく権限の行使による、その手数料の設定又は調整の施行日に終了する。

(j) 施行日

本条に別段の定めがあるときを除き、本条、及び本条によってする修正は、本法の制定日に施行するものとする。

## 第 12 条 補充的審査

(a) 一般

合衆国法典第 35 卷第 25 章を、その末尾に次のものを追加することによって修正する。

### 「第 257 条 情報を検討、再検討又は訂正するための補充的審査

(a) 補充的審査の請求

特許所有者は、長官が定める要件に従い、その特許に関係があると信じている情報を検討、再検討又は訂正するために、庁における特許の補充的審査を請求することができる。本条の要件を満たしている補充的審査請求を受領してから 3 月以内に、長官は、補充的審査を実施し、請求中に提示されている情報が特許性に関する実質的に新たな疑問を提起しているか否かを示す証明書を発行することによってその審査を終結させなければならない。

(b) 再審査が命じられる

(a)に基づいて発行される証明書が、その請求中の情報の 1 又は複数の項目によって特許性に関する実質的に新たな疑問が提起されていることを示している場合は、長官はその特許の再審査を命じなければならない。再審査は、第 30 章によって設定されている手続に従って行われるものとするが、ただし、特許所有者は、第 304 条による陳述書を提出する権利は有さないものとする。再審査中は、長官は、特許及び印刷刊行物に関する第 30 章における制限又は同章の他の規定に拘らず、補充的審査の間に確認された、特許性に関する個々の実質的に新たな問題を取り扱うものとする。

(c) 効果

(1) 一般

特許は、情報が特許の補充的審査において検討、再検討又は訂正されていた場合でも、先の特許審査において検討されなかった、不十分に検討された、又は不正確であった情報に関する処置を理由として執行不能とは扱われないものとする。(a)に基づく請求をすること、又はしないことは、第 282 条に基づく特許の執行可能性に関係しないものとする。

(2) 例外

(A) 先の主張

(1)は、民事訴訟において明細を付して申し立てられた主張、又は連邦食品、医薬品及び化粧品法第 505 条(j) (2) (B) (iv) (II) (合衆国法典第 21 巻第 355 条(j) (2) (B) (iv) (II))に基づいて特許所有者が受領する通知に明細を付して記載されている主張であって、上記主張の基礎をなす情報についての(a)に基づく検討、再検討又は訂正を求める補充的審査の請求日前であるものに対しては適用しないものとする。

(B) 特許執行訴訟

1930 年関税法第 337 条(a) (合衆国法典第 19 巻第 1337 条(a))又は本巻 281 条に基づいて提起される訴訟においては、(1)は、(a)に基づく補充的審査請求に従って検討、再検討又は訂正された情報を基礎とする訴訟において提起された抗弁には適用しないものとするが、ただし、補充的審査及びその請求に従って命じられた再審査がある場合はその再審査がその訴訟の提起日前に終結しているときはこの限りでない。

(d) 手数料及び行政規則

(1) 手数料

長官は行政規則により、特許の補充的審査請求の提出に関する手数料及びその請求によって提出される情報の個々の項目を検討するための手数料を設定するものとする。再審査が(b)に基づいて命じられる場合は、補充的審査に適用される手数料に加えて、第 30 章に基づく査定系再審査に対して設定されて適用される手数料が納付されなければならない。

(2) 行政規則

長官は、補充的審査請求に係る様式、内容その他の要件を規制し、かつ、当該請求によって提出される情報を見直すための手続を設定する行政規則を公布しなければならない。

(e) 不正行為

補充的審査又は本条に基づいて命じられた再審査手続の過程において、補充的審査の対象である特許に関連して庁の側で重大な不正行為が行われたことを長官が知ったときは、長官は、長官が行うことができる他の措置に加え、本条に基づいて命じられた再審査の結果として第 307 条に基づいて無効であると認定されたクレームがあるときはその抹消を含め、司法長官が適切であるとみなす更なる措置のために、その事項を司法長官に付託しなければならない。

(f) 解釈の規定

本条の如何なる規定も、次のことができるものと解釈してはならない。

(1) 刑諸法又は反トラスト諸法(これには、競争に係る不正手段に関係する範囲において、第 18 巻第 1001 条(a)、クレートン法第 1 条、連邦取引委員会法第 5 条が含まれる)に基づく制裁の賦課を排除すること

(2) 潜在的な不正行為の問題を調査すること及び庁における事項又は手続に関連する不正行為に制裁を科すことについての長官の権限を制限すること

(3) 庁における手続の代理人による不正行為に対する制裁に関して、第 3 章に基づく行政規

則を公布する長官の権限を制限すること」

(b) 適合させるための修正

合衆国法典第 35 卷第 25 章の条目次を、その末尾に次の新項目を追加することによって修正する。

「第 257 条 情報を検討、再検討又は訂正するための補充的審査」

(c) 施行日

本条によってする修正は、本法の制定日に始まる 1 年期間の満了をもって施行し、その施行日前又は以後に発行された全ての特許に適用するものとする。

### 第 13 条 資金供給契約

(a) 一般

合衆国法典第 35 卷第 202 条(c) (7) (E) (i)を次のとおりに修正する。

- (1) 「75 パーセント」を削除して、「15 パーセント」を挿入し、
- (2) 「25 パーセント」を削除して、「85 パーセント」を挿入し、及び
- (3) 「(D)に記載したとおり」を削除して、「本目に記載した」を挿入する。

(b) 施行日

本条によってする修正は、本法の制定日に施行するものとし、制定日前又は以後に発行される全ての特許に適用する。

### 第 14 条 租税戦略は先行技術の枠内であるとみなされる

(a) 一般

合衆国法典第 35 卷第 102 条又は第 103 条に基づいて発明を評価する目的上、租税債務を削減、回避又は延期するための戦略は、発明又は特許出願のときに知られていたか否かに拘らず、クレームされた発明を先行技術から区別するのに不十分であるとみなされる。

(b) 定義

本条の適用上、「租税債務」という用語は、当該租税債務を徴用、賦課又は査定する法規、規則、行政規則若しくは条例を含め、連邦、州若しくは地方の法律又は外国管轄権についての法律に基づく租税の債務をいう。

(c) 除外

本条は、発明の内の次の部分には適用しない。

(1) 方法、器具、技術、コンピュータ・プログラム又はシステムであって、租税返却又は情報返報その他の租税申請の作成のみに使用されるもの。この中には、当該申請に関する資料を記録、移送、移転又は組織するものが含まれる。

(2) 方法、器具、技術、コンピュータ・プログラム又はシステムであって、財務管理のためだけに使用されるもの。ただし、それが租税戦略から分離可能である範囲又は納税者若しくは租税顧問による租税戦略の使用を制限しない範囲とする。

(d) 解釈の規定

本条の如何なる規定も、他のビジネス方法は特許性がある、又は他のビジネス方法特許は有効である旨を意味していると解釈してはならない。

(e) 施行日、適用対象

本条は、本法の制定日に施行するものとし、その日に係属しているか、又はその日以後にされる特許出願、及びその日以後に発行される特許に適用するものとする。

## 第15条 ベストモード要件

(a) 一般

合衆国法典第35巻第282条を、記号番号のない第2段落において、(3)を削除し、次のものを挿入することによって修正する。

「(3) 次の要件の不履行を理由とする、問題の特許又はクレームの無効

(A) 第112条の要件。ただし、ベストモードの開示不履行は、特許のクレームを抹消する、又はそれを無効である若しくは執行不能であると判決することができるための理由にはならないものとする。又は

(B) 第251条の要件」

(b) 適合させるための修正

合衆国法典第35巻第119条(e)(1)及び第120条の各々を、「本巻第112条第1段落」を削除し、「第112条(a)(ベストモード開示要件を除く)」を挿入することによって修正する。

(c) 施行日

本条によってする修正は、本法の制定日に施行するものとし、同日以後に開始される手続に適用するものとする。

## 第16条 特許表示

(a) バーチャル・マーキング

(1) 一般

合衆国法典第35巻第287条(a)を、「or when」を削除し、「又は、その上に、特許物品の特許番号と関係付けている「特許」という語又はその略語「pat.」を、インターネット上に表示するアドレスであって、そのアドレスにアクセスする料金を要せずに、公衆がアクセスできるものと共に、付すことによって、or when」を挿入することによって修正するものとする。

(2) 施行日

本項によってする修正は、本法の制定日に係属しているか、又はその日以後に開始される事件に適用する。

(3) 報告

本法の制定日後3年以内の日までに、長官は、次のものを提供する報告を合衆国議会に提出しなければならない。

(A) 物品に係る物理的特許表示の代りとしての、本項(1)によってする修正に定める「バーチ



「バーチャル・マーキング」の効果に関する分析

(B) 当該バーチャル・マーキングが、公衆が特許に関する情報にアクセスする能力を制限したか又は改善したかについての分析

(C) 当該バーチャル・マーキングから生じる法的問題がある場合は、それについての分析

(D) 当該バーチャル・マーキングに欠陥がある場合は、その分析

(b) 虚偽表示

(1) 民事罰

合衆国法典第 35 卷第 292 条(a)をその末尾に次のものを追加することによって修正する。「合衆国のみが本項によって認められる刑罰のための訴訟を提起することができる。」

(2) 損害賠償を求める民事訴訟

合衆国法典第 35 卷第 292 条(b)を修正し、次の文言とする。

「(b) 本条についての違反の結果、競争被害を蒙った者は、その被害を補償する十分な損害賠償を求めて合衆国地方裁判所に民事訴訟を提起することができる。」

(3) 消滅した特許

合衆国法典第 35 卷第 292 条を、その末尾に次の文言を追加することによって修正する。

「(c) (a)に記載した方法による、製品についてのマーキングであって、その製品を対象としていたが既に消滅している特許に係る事項を付したものは、本条に対する違反ではない。」

(4) 施行日

本項によってする修正は、本法の制定日に係属しているか、又はそれ以後に開始される全ての事件に、例外なく適用されるものとする。

## 第 17 条 弁護士の助言

(a) 一般

合衆国法典第 35 卷第 29 章を、その末尾に次の文言を追加することによって修正する。

### 「第 298 条 弁護士の助言

侵害されたと主張されている特許に関し、侵害者が弁護士の助言を取得しないこと、又は侵害者が裁判所又は陪審に対して当該助言を提出しないことは、侵害被疑者がその特許を故意に侵害した、又は侵害被疑者がその特許の侵害を誘導しようとしていたことを証明するために使用することができない。」

(b) 適合させるための修正

合衆国法典第 35 卷第 29 章の条目次を、その末尾に次の文言を追加することによって修正する。

「第 298 条 弁護士の助言」

## 第 18 条 保護されているビジネス方法特許に関する経過的計画

(a) 経過的計画

(1) 設定

本法の制定日後 1 年以内の日までに、長官は、保護されているビジネス方法特許の有効性を

再審査するための経過的な付与後再審査手続を設定して施行するための行政規則を公布しなければならない。本項に従って施行する経過的手続は、次の事項に従うことを条件として、合衆国法典第 35 卷第 32 章に基づく付与後再審査とみなされ、また、その基準及び手続を使用するものとする。

(A) 合衆国法典第 35 卷第 321 条(c)，並びに同卷第 325 条(b)，(e) (2)及び(f)は経過的手続には適用しない。

(B) 人は、同人若しくは同人の真の利益当事者又は利害関係人がその特許の侵害を理由として提訴されているか又はその特許の下での侵害のために告発されている場合を除き、保護されているビジネス方法特許に関する経過的手続を求める請願を提出することができない。

(C) 経過的手続における請願人であって、第 3 条(n) (1)に記載した施行日前日に有効であった合衆国法典第 35 卷第 102 条又は第 103 条に基づいて提起される理由をもって、保護されているビジネス方法特許の 1 又は複数のクレームの有効性に異議申立をする者は、その理由を次の根拠によってのみ裏付けることができる。

(i) (当該施行日前日に有効であった)同卷第 102 条(a)により記載されている先行技術

(ii) 先行技術であって、

(I) 合衆国における特許出願日の 1 年以上前にその発明を開示しているもの、及び

(II) 特許出願人によるその発明の前に他人によって開示がされていたならば、(第 3 条(n) (1)に記載されている施行日前日に有効であった)同卷第 102 条(a)により記載されることになると思われるもの

(D) 保護されているビジネス方法特許のクレームに関して、合衆国法典第 35 卷第 328 条(a)に基づく最終決定書に帰着する経過的手続における請願人又は請願人の真の利益当事者は、その全部又は一部が合衆国法典第 28 卷第 1338 条に基づいて生じる民事訴訟、又は 1930 年関税法第 337 条に基づく国際取引委員会における手続の何れにおいても、そのクレームは、請願人が経過的手続中に提起した理由によって無効である旨を主張することができない。

(E) 長官は、保護されているビジネス方法特許である特許に関するものに限り、経過的手続を開始することができる。

(2) 施行日

(1)に基づいて公布される行政規則は、本法の制定日に始まる 1 年期間の満了をもって施行するものとし、また、その施行日前又は以後に発行されるすべての保護されたビジネス方法特許に適用するものとするが、ただし、当該行政規則は、当該特許に関する付与後再審査の請願が合衆国法典第 35 卷第 321 条(c)の要件を満たすことになる期間中は、本法第 6 条(f) (2) (A)に記載する特許に対しては適用しない。

(3) 終了

(A) 一般

本項、及び本項に基づいて公布される行政規則は、(1)に基づいて公布される行政規則の施行日に始まる 8 年期間の満了をもって廃止する。

(B) 適用対象

(A)に拘らず、本項、及び本項に基づいて公布される行政規則を、(A)に基づく廃止日後において、当該廃止日前に提出された経過的手続を求める請願に適用するものとする。

(b) 停止の請求

(1) 一般

当事者が特許侵害を主張する合衆国法典第 35 卷第 281 条に基づく民事訴訟であって、その特許に対する経過的手続に関係するものについて、その停止を求めるときは、裁判所は次の事情に基づいて、それを停止させるか否かを決定しなければならない。

(A) その停止又は否認は、問題の争点を単純化し、審理を効率的にするか否か

(B) 開示は完全であるか否か、及び審理日は設定されているか否か

(C) その停止又は否認は、非申立当事者を不当に害する、又は申立当事者に明確な戦術的利益を提供することになるか否か

(D) その停止又は否認は、両当事者及び裁判所に対する訴訟負担を軽減することになるか否か

(2) 再審理

当事者は、(1)に基づく地方裁判所の決定に起因する直接の中間上訴をすることができる。合衆国連邦巡回控訴裁判所は、確立した判例の一貫した適用を確保するために地方裁判所の判決を再審理するものとし、当該再審理は改めて初めから行うことができる。

(c) 行為地としての自動支払機(ATM)の除外

保護されているビジネス方法特許に関する合衆国法典第 35 卷第 281 条に基づく侵害訴訟においては、自動支払機は合衆国法典第 28 卷第 1400 条(b)の適用上、通常確立した事業場所であるとはみなさないものとする。

(d) 定義

(1) 一般

本条の適用上、「保護されているビジネス方法特許」の用語は、金融の製品又はサービスの実施、管理又は運営に使用されるデータ処理その他の作業を行うための方法又は通信装置をクレームする特許のことをいうが、ただし、この用語は技術的発明についての特許を含まない。

(2) 行政規則

本項により認められる経過的手続の施行に資するために、長官は、特許が技術的発明についてのものであるか否かを決定するための行政規則を公布するものとする。

(e) 解釈の規定

本条の如何なる規定も、合衆国法典第 35 卷第 101 条に記載されている特許適格主題の範疇を修正又は説明するものと解釈してはならない。

## 第 19 条 裁判権及び手続事項

(a) 州裁判所の管轄権

合衆国法典第 28 卷第 1338 条(a)を、その第 2 文を削除し、次の文言を挿入することによって修正する。「如何なる州裁判所も、特許、植物品種保護又は著作権に関する合衆国議会の法律に基づいて生じる救済請求についての管轄権を有さない。本項の適用上、「州」という用語は、合衆国の州、コロンビア特別区、プエルトリコ連邦区、合衆国ヴァージン諸島、アメリカ領サモア、グアム及び北マリアナ諸島を含む。」

(b) 連邦巡回控訴裁判所

合衆国法典第 28 卷第 1295 条(a) (1)を修正し、次の文言とする。

「(1) 特許又は植物品種保護に関する合衆国議会の法律に基づいて生じる民事訴訟、又は当事者が同法に基づいて生じる強制的反訴を主張している民事訴訟における、合衆国地方裁判所、グアム地方裁判所、ヴァージン諸島地方裁判所、北マリアナ諸島地方裁判所の最終判決に起因する上訴の」

(c) 移送

(1) 一般

合衆国法典第 28 卷第 89 章を、その末尾に次の新たな条を追加することによって修正する。

**「第 1454 条 特許、植物品種保護及び著作権に関する事件**

(a) 一般

当事者が、特許、植物品種保護又は著作権に関する合衆国議会の法律に基づいて生じる救済請求を主張している民事訴訟は、その訴訟が係属している場所を包含する地方及び地区の合衆国地方裁判所に移送することができる。

(b) 特別規則

本条に基づく訴訟の移送は、第 1446 条に従って行われるものとするが、ただし、移送が本条のみに基づくものである場合は、

(1) 何れの当事者も訴訟を移送することができ、また

(2) 第 1446 条(b)に含まれている期間制限を理由の証明によっていつでも延長することができる。

(c) 一定の事件に関する管轄権についての説明

民事訴訟の本条に基づく移送先である裁判所は、民事訴訟の移送元の州裁判所がその民事訴訟における請求についての管轄権を有していなかったという理由によって、当該請求を審理して決定することを排除されないものとする。

(d) 差戻

民事訴訟が本条のみに基づいて移送された場合は、その地方裁判所は、

(1) (a)に基づく移送理由でもなく、その地方裁判所の合衆国議会の法律に基づく本来の又は補充的な管轄権内にもない請求の全てを差し戻すものとし、また

(2) 第 1367 条(c)に明示する状況においては、その地方裁判所の第 1367 条に基づく補充的管轄権内にある請求を差し戻すことができる。」

(2) 適合させるための修正

合衆国法典第 28 卷第 89 章の条目次を、その末尾に次の新たな項目を追加することによって修正する。

**「第 1454 条 特許、植物品種保護及び著作権に関する事件」**

(d) 特許事件における手続事項

(1) 当事者の併合及び訴訟の停止

本法による修正後の合衆国法典第 35 卷第 29 章を、その末尾に次の新条項を追加することによって更に修正する。

### 「第 299 条 当事者の併合

#### (a) 侵害容疑者の併合

特許に関する合衆国議会の法律に基づいて生じる民事訴訟に関しては、第 271 条 (e) (2) に基づく侵害行為が申し立てられる訴訟又は審理を除き、侵害容疑者である複数の当事者を被告又は反訴被告として 1 の訴訟に併合すること、又はそれらの当事者が同人の複数訴訟を審理若しくは複数の反訴被告に関して統合させることができるが、ただし、次の条件が満たされる場合に限る。

(1) 救済を受ける権利が、それらの当事者に対して連帯して、単独に、又は二者択一的に、同一の容疑製品又は方法の製造、使用、合衆国への輸入、販売の申出又は販売に関する同種取引、事件、又は一連の取引又は事件に関して、又はそれに起因して、主張されていること、及び

(2) 全ての被告又は反訴被告に共通の事実問題が、その訴訟において生じること

#### (b) 併合に関する不十分な主張

本項の適用上、複数の侵害容疑者を、その各々が問題の 1 又は複数の特許を侵害した旨の主張のみを理由として、被告又は反訴被告として 1 の訴訟に併合すること、又はそれらの者が同人の複数訴訟を審理に関して統合することはできない。

#### (c) 権利放棄

侵害容疑者である当事者は、その当事者に関して本条に記載する制限を放棄することができる。」

#### (2) 適合させるための修正

本法による修正後の合衆国法典第 35 卷第 29 章の条目次を、その末尾に次の新たな項目を追加することによって更に修正する。

### 「第 299 条 当事者の併合」

#### (e) 施行日

本条によってする修正は、本法の制定日以後に開始される民事訴訟に適用するものとする。

## 第 20 条 技術的修正

#### (a) 共同発明

合衆国法典第 35 卷第 116 条を次のとおりに修正する。

(1) 記号番号のない第 1 段落において、「When」を削除し、「(a) 共同発明者 When」を挿入し、

(2) 記号番号のない第 2 段落において、「共同発明者が(If 文)」を削除して、「(b) 除外された発明者

共同発明者が(If 文)」を挿入し、及び

(3) 記号番号のない第 3 段落において、

(A) 「Whenever」を削除して、「(c) 願書の誤記訂正

Whenever」を挿入し、及び

(B) 「及び、当該錯誤が同人側の詐欺的意図から生じたものでない、」を削除する。

(b) 外国における出願

合衆国法典第 35 巻第 184 条を次のとおりに修正する。

(1) 記号番号のない第 1 段落において、

(A) 「Except when」を削除して、「(a) 外国における出願

Except when」を挿入し、及び

(B) 「及び欺瞞の意思なく」を削除する。

(2) 記号番号のない第 2 段落において、「用語」を削除して、「(b) 出願

用語」を挿入し、及び

(3) 記号番号のない第 3 段落において、「範囲」を削除して、「(c) その後の変更、修正及び補充

範囲」を挿入する。

(c) 無許可出願

合衆国法典第 35 巻第 185 条を「及び、欺瞞の意思なく」を削除することによって修正する。

(d) 瑕疵のある特許の再発行

合衆国法典第 35 巻第 251 条を次のとおりに修正する。

(1) 記号番号のない第 1 段落において、

(A) 「Whenever」を削除し、「(a) 一般  
Whenever」を挿入し、

(B) 「詐欺的意図のない」を削除し、

(2) 記号番号のない第 2 段落において、「長官」を削除して、「(b) 複数の再発行特許  
長官」を挿入し、

(3) 記号番号のない第 3 段落において、「規定」を削除して、「(c) 本巻の適用対象  
規定」を挿入し、及び

(4) 記号番号のない最終段落において、「No reissued patent」を削除して、「(d) クレーム  
の範囲を拡大する再発行特許

No reissued patent」を挿入する。

(e) 再発行の効力

合衆国法典第 35 巻第 253 条を次のとおりに修正する。

(1) 記号番号のない第 1 段落において、「Whenever, 詐欺的意図なしに、」を削除して、「(a)  
一般

Whenever」を挿入し、及び

(2) 記号番号のない第 2 段落において、「同様の方法で」を削除して、「(b) 追加的、権利の  
一部放棄又は公有

(a)に記載されている方法で」を挿入する。

(f) 記名されている発明者の訂正

合衆国法典第 35 卷第 256 条を次のとおりに修正する。

(1) 記号番号のない第 1 段落において、

(A) 「Whenever」を削除して、「(a) 訂正

Whenever」を挿入し、

(B) 「及び、当該錯誤が本人の側に詐欺的意思がなく生じた」を削除する。及び

(2) 記号番号のない第 2 段落において、「錯誤」を削除して、「(b) 錯誤が訂正された場合は、特許は有効

錯誤」を挿入する。

(g) 有効性の推定

合衆国法典第 35 卷第 282 条をとおり修正する。

(1) 記号番号のない第 1 段落において、

(A) 「特許」を削除し、「(a) 一般特許」を挿入し、及び

(B) 第 3 文を削除する。

(2) 記号番号のない第 2 段落において、

(A) 「次の」を削除して、「(b) 抗弁次の」を挿入し、

(B) (1)において、「unforceability,」を削除して、「unenforceability.」を挿入し、及び

(C) (2)において、「patentability,」を削除して、「patentability.」を挿入する。

(3) 記号番号のない第 3 段落において、

(A) 「特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては」を削除して、「(c) 訴訟の通知；特許存続期間の延長中での訴訟

特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては」を挿入し、及び

(B) 「請求裁判所」を削除して、「連邦請求裁判所」を挿入する。

(h) 侵害訴訟

合衆国法典第 35 卷第 288 条を「詐欺的意図がなく」を削除することによって修正する。

(i) 校訂者注記

(1) 合衆国法典第 35 卷第 3 条(e) (2)を「本法」を削除し、「同法」を挿入することによって修正する。

(2) 合衆国法典第 35 卷第 202 条を次のとおりに修正する。

(A) (b) (3)において、「the section 203(b)」を削除して、「section 203(b)」を挿入し、及び

(B) (c) (7) (D)において、「証明された場合を除き」及びその後続く「小規模事業体、及び」までの全文を削除して、「合理的な調査をした後で実行不能であることが証明された場合を除き、対象発明についてのライセンスの先取権が小規模企業体に付与される、及び」を挿入する。

(3) 合衆国法典第 35 卷第 209 条(d) (1)を、「nontransferrable」を削除して、

「nontransferable」を挿入することによって修正する。

(4) 合衆国法典第 35 卷第 287 条(c) (2) (G)を「any state」を削除して、「any State」を挿入することによって修正する。

(5) 合衆国法典第 35 卷第 371 条(b)を、「of the treaty」を削除して、「of the treaty.」を挿入することによって修正する。

(j) 不必要な言及

(1) 一般

合衆国法典第 35 卷を、「本巻の」を、その用語が記載されている個々の箇所において削除することによって修正する。

(2) 例外

(1)によってする修正は、合衆国法典第 35 卷の次の条項における当該用語の使用には適用しない。

(A) 第 1 条(c)

(B) 第 101 条

(C) 第 105 条(a)及び(b)

(D) 第 111 条(b) (8)における当該用語の最初の使用

(E) 第 161 条

(F) 第 164 条

(G) 第 171 条

(H) 本条によって示されたとおりの、第 251 条(c)

(I) 第 261 条

(J) 第 271 条(g)及び(h)

(K) 第 287 条(b) (1)

(L) 第 289 条

(M) 第 375 条(a)における当該用語の最初の使用

(k) 追加の技術的修正

合衆国法典第 35 卷第 155 条及び第 155A 条,並びに同巻第 14 章の条目次の中にあるこれらの条に関する項目は廃止する。

(l) 施行日

本条によってする修正は,本法の制定日に始まる 1 年期間の満了をもって施行するものとし,その施行日以後に開始される手続に適用するものとする。

## 第 21 条 行政審判官の旅費及び報酬

(a) 一定の旅行関連経費を補償する権限

合衆国法典第 35 卷第 2 条(b) (11)を、「世界」の後に、「, 及び, 庁は, 当該計画に出席する連邦職員でない者の日当, 宿泊費及び交通費を含む, 寝食費及び旅行関連経費を補償する資金を支出する権限を有する」を挿入することによって修正する。



(b) 行政審判官の報酬

合衆国法典第 35 卷第 3 条(b)をその末尾に次の文言を追加することによって修正する。

「(6) 特許行政審判官及び商標行政審判官

長官は、第 6 条に従って任命される行政特許審判官及び 1946 年商標法第 17 条(合衆国法典第 15 卷第 1067 条)に従って任命される行政商標審判官に対して、第 5 卷第 5314 条に基づく行政官一覧表第 III 級に対する基本報酬額を上回らない基本報酬額を定めることができる。本号に基づく基本報酬額の支払は、第 5 卷第 5306 条(e)又は第 5373 条に基づく支払制限の適用を受けない。」

## 第 22 条 特許商標庁の財源

(a) 一般

合衆国法典第 35 卷第 42 条(c)を次のとおりに修正する。

(1) 「(c)」を削除し、「(c)(1)」を挿入し、

(2) 第 1 文において、「使用するものとする」を削除して、「(3)に従うことを条件として、使用するものとする」を挿入し、

(3) 第 2 文を削除し、及び

(4) その末尾に次の文言を追加する。

「(2) 財務省に特許商標準備基金が設定されている。任意の財政年度に関する特許商標庁による手数料徴収が、同年度に関して庁に割り当てられている金額を超えている場合は、その割当金額を超過して徴収された手数料は、特許商標準備基金に預入されるものとする。同基金の金額は、(3)による庁の債務及び支出に限って支出されるまでには、歳出法に定められている金額の範囲内で、利用できるようにされていなければならない。

(3)(A) 第 41 条、第 42 条及び第 376 条に基づいて徴収される手数料並びに同手数料に係る割増金は、特許出願の処理に関する庁の支出、及び特許に関係するその他の活動、業務及び資料に係る庁の支出のために、並びに庁の一般管理費の内の特許に関係する割合を負担するためにのみ使用することができる。

(B) 1946 年商標法第 31 条に基づいて徴収される手数料並びに同手数料に係る割増金は、商標登録の処理に関する庁の支出、及び商標に関係するその他の活動、業務及び資料に係る庁の支出のために、並びに庁の一般管理費の内の商標に関係する割合を負担するためにのみ使用することができる。」

(b) 施行日

本条によってする修正は、2011 年 10 月 1 日に施行する。

## 第 23 条 衛星支庁

(a) 設立

使用可能な資源を条件として、長官は、本法の制定日後 3 年以内の日までに、庁の責務を遂行するために、合衆国内に 3 以上の衛星支庁を設置しなければならない。

(b) 目的

(a)に基づいて設置される衛星支庁の目的は次のとおりである。

- (1) 特許出願人及び発明者と庁とを一層良好に結びつけるための出先機関業務を増大させること
- (2) 特許審査官の維持を強化すること
- (3) 特許審査官の就業を改善すること
- (4) 審査待ち特許出願の件数を減少させること、及び
- (5) 特許審査の質を改善すること

(c) 要求される検討

(1) 一般

(a) に基づいて設置する個々の衛星支庁の配置選定に際して、長官は、

(A) 同支庁が全国の異なる州及び地方に設置されるようにすることを含め、それら支庁間での地理的多様性を確保しなければならない、

(B) 庁の最初の衛星支庁としてのミシガン州デトロイトの 2010 年の選定を生じさせた庁の全国労働力計画の一部として作成された評価を含め、複数の衛星支庁のために可能な地元についての庁の事前評価に依拠することができる。

(C) (b) に列挙されている衛星支庁の目的が達成される程度について評価、検討しなければならない、

(D) 新規の特許審査官を起用する地域において、科学的及び技術的知識を有する人材を最低の採用費用で手配できる可能性を検討しなければならない、及び

(E) その地方に対する経済的影響を検討しなければならない。

(2) 開放された選定方法

(1) の規定は庁に対して、ミシガン州デトロイトを衛星支庁として選定した庁の評価の検討のみを強いるものではない。

(d) 合衆国議会への報告

本法の制定日後に始まる第 3 財政年度の終了までに、長官は、次の事項について合衆国議会に報告を提出しなければならない。

(1) (a) に基づいて要求される衛星支庁の配置選定に係る長官の基本的理由、これには、選定された場所が(b)に列挙されている衛星支庁の目的を達成する方法、及び(c)に列挙されている所要の考慮が満たされたか否かについての説明を含む。

(2) 長官としての、当該全ての衛星支庁の設置の進捗、及び

(3) 既存の衛星支庁の運営が(b)の目的を達成しているか否か

## 第 24 条 デトロイト衛星支庁の呼称

(a) 呼称

ミシガン州デトロイトに配置する合衆国特許商標庁の衛星支庁は、「エリア J. マッコイ合衆国特許商標庁」の呼称で知られるものとする。

(b) 言及

合衆国の法律、地図、行政規則、書類、文書その他の記録において、(a)にいうミシガン州デトロイトに配置する合衆国特許商標庁の衛星支庁というときは、「エリア J. マッコイ合衆国

特許商標庁」をいうものとみなす。

### 第 25 条 重要技術の優先審査

合衆国法典第 35 卷第 2 条 (b) (2) を次のとおりに修正する。

- (1) (E) において、セミコロンの後の「and」を削除し、
- (2) (F) において、セミコロンの後に「and」を挿入し、及び
- (3) その末尾に次の文言を追加する。

「(G) 長官が定める条件に従うことを条件とし、かつ、特許出願人からの請求があったときは、本法第 41 条その他の如何なる規定にも拘らず、国家経済又は国家競争にとって重要である製品、方法又は技術に係る出願についての審査の優先を、同優先の提供に係る追加費用総額を回収することなく、規定することができる。」

### 第 26 条 施行に関する研究

- (a) PTO(特許商標庁)による研究

長官は、本法及び本法によってする修正の庁による施行の方法について、及び特許権、合衆国における革新、合衆国市場の競争、小規模事業による投資資本の調達及び長官が適切であるとするその他の結果に関する連邦政府の特許政策及び実務の長官が適切であるとするその他の局面について研究を行うものとする。

- (b) 合衆国議会への報告

長官は、本法の制定日後 4 年以内の日までに、下院及び上院の司法委員会に対して、(a) に基づいて行った研究の成果に関する報告をしなければならないものとし、それには、長官が適切であるとする、法律及び行政規則の変更についての勧告を含めるものとする。

### 第 27 条 遺伝子試験に関する研究

- (a) 一般

長官は、遺伝子特許及び基本的な遺伝子診断試験に関する排他的ライセンス許諾が存在する場合は、独立した、確認するための遺伝子診断活動を提供するための有効な方法についての研究を実施しなければならない。

- (b) 研究に含まれる項目

この研究は、少なくとも次の事項に関する審査を含まなければならない。

- (1) 患者及び遺伝子診断試験を受ける者に対して最高水準の医療を提供する能力について、並びに現存の試験及び診断に対する革新の抑制について、独立したセカンドオピニオン試験の現行の欠如が有している影響
- (2) 排他的遺伝子試験の現存の特許及びライセンス所有者について、独立したセカンドオピニオン遺伝子診断試験の提供が有することになる効果
- (3) 試験結果の解釈及び試験方法の実施を含むが、それに限定することなく、医薬の業務について、遺伝子診断活動に関する現行の排他的ライセンス許諾及び特許が有する影響
- (4) 遺伝子診断試験の利用及び提供について費用及び保険担保が有する役割

(c) 確認するための遺伝子診断試験活動の定義

本条の適用上、「確認するための遺伝子診断試験活動」という用語は、専ら、ある個人への他の試験提供者による先の試験提供から得られた結果の独立した確認を同個人に提供する目的での、同個人に対する、遺伝子診断試験提供者による遺伝子診断試験の実施を意味する。

(d) 報告

本法の制定日後9月以内に、長官は、上院司法委員会及び下院司法委員会に対して、調査による所見を報告し、そのような独立した、確認するための遺伝子診断試験活動を利用できるようにするための勧告を提出しなければならない。

### 第28条 小規模事業者のための特許オンブズマン計画

長官は、使用可能な資源を使用して、庁内に特許オンブズマン計画を設立して維持しなければならない。この計画に係る職員の責務は、小規模事業者及び個人発明者に対する、特許出願に関する支援及び便宜の提供を含むものとする。

### 第29条 出願人の多様性を研究する方法の確立

長官は、本法の制定日に始まる6月期間の終わりまでに、少数民族、婦人又は熟練者である出願人を含む、特許出願人の多様性を研究する方法を確立しなければならないものとする。長官は、出願人に対して、差別的取扱を与えるような研究の結果を使用してはならない。

### 第30条 合衆国議会の意向

特許制度は諸産業を、全国において成長を刺激して雇用を創出する新規技術を継続して開発するよう奨励すべきであるというのが合衆国議会の意向であり、それには、小規模の事業及び発明者の権利を革新の遮断を生じる略奪的行動から保護することが含まれる。

### 第31条 小規模事業者のための国際的特許保護に関するUSPTOの研究

(a) 要求される研究

長官は、商務長官及び小規模事業庁長官と協議し、庁の現存の資源を使用して、次の研究を行わなければならない。

(1) 庁が、連邦政府の他の省庁と協調して、国際特許保護をもって小規模事業者を援助することができる最善の方法を決定することについてのもの、及び

(2) 小規模事業者が国際特許出願に係る出願、維持及び執行の費用を納付するのを援助するために、次の何れかを設定すべきか否かということに関するもの

(A) 当該出願、維持及び執行、並びに関係する技術的支援の費用を負担する小規模事業者に対する回転資金貸付計画、又は

(B) 当該出願、維持及び執行、並びに関係する技術的支援の費用を負担する助成金計画

(b) 報告

本法の制定日後120日以内に、長官は、合衆国議会に対して次の内容を含む報告書を提出しなければならない。

(1) (a)に基づいて要求される研究の実施による所見及び決定の全て

(2) 次の決定が行われたか否かについての陳述

(A) (a) (2) (A)に記載した回転資金貸付計画を設定すること，又は

(B) (a) (2) (B)に記載した助成金計画を設定すること，又は

(C) 当該計画の何れも設定しないこと，及び

(3) 長官が当該研究を実施する過程で創出した立法上の勧告がある場合は，その勧告

### 第 32 条 無料奉仕事業

(a) 一般

長官は，資金に恵まれない個人発明者及び小規模事業を援助することを目的とする無料奉仕事業の設立に関し，全国の知的所有権法団体と協力し，かつ，それを支援しなければならない。

(b) 施行日

本条は，本法の制定日に施行する。

### 第 33 条 特許発行上の制限

(a) 制限

法律の他の如何なる規定にも拘らず，人間である有機体を対象としているか，又は包含しているクレームに対しては特許を発行することができない。

(b) 施行日

(1) 一般

(a)は，本法の制定日に係属しているか，又はその日以後にされる特許出願に適用する。

(2) 先の出願

(a)は，(1)を適用しない出願に対して発行された特許の有効性には影響を及ぼさないものとする。

### 第 34 条 特許訴訟の研究

(a) GAO(会計検査院)研究

合衆国会計検査院長は，合衆国法典第 35 巻及び同巻によって認められた行政規則に基づいて作成された特許クレームに関する，無活動事業体による又は特許主張事業体による訴訟の結果についての研究をしなければならない。

(b) 研究内容

本条に基づいて行われる研究は次の事項を含まなければならない。

(1) 本法の制定日に終わる 20 年期間における，(a)に記載した訴訟の年間件数

(2) 司法審査の後，実体的事項がないと認定された同訴訟を構成する事件の分量

(3) 同訴訟の，特許クレームを決定するために要した時間に与えた影響

(4) 特許所有者，特許ライセンサー，特許ライセンシー及び発明者に対する，並びに代替の又は競合する革新の使用者に対する，防御の見積もり費用を含む，当該訴訟に関連する見積もり費用

(5) 発明者、雇用創出、使用者、従業者及び消費者に対する影響を含め、合衆国経済に対する同訴訟の影響

(6) 同訴訟を遂行する無活動事業体又は特許主張事業体によって与えられる商業にとっての利益がある場合は、その利益

(c) 合衆国議会への報告

会計検査院長は、本法の制定日後1年以内の日までに下院司法委員会及び上院司法委員会に対して、本条に基づいて要求される研究の結果に関する報告を提出しなければならない。それには、同研究の対象である特許訴訟による否定的影響を最小にする、法律及び行政規則についての変更勧告があるときは、それを含めるものとする。

### 第35条 施行日

本法に別段の定めがある場合を除き、本法の規定は、本法の制定日に始まる1年期間の満了をもって施行するものとし、また、当該施行日以後に発行される特許に適用するものとする。

### 第36条 予算上の効力

2010年のStatutory Pay-as-you-go-Actの遵守の目的では、本法の予算上の効力は、本法に対する「PAYGO 法制の予算上の効力」と題する最新の声明であって、下院予算委員会委員長によって合衆国議会議事録に印刷のために提出されたものを基準として決定されるものとするが、ただし、同声明が通過に関する投票の前に提出されていることが条件とされる。

### 第37条 特許存続期間延長申請のための60日期間の計算

(a) 一般

合衆国法典第35巻第156条(d)(1)を、その末尾に字下がりのない次の文を追加することによって修正する。

「製品が、本号第2文に基づく許可を受領する日を決定する目的では、同許可が就業日の東部時間午後4:30後に発送されるか、又は非就業日に発送される場合は、その製品は同許可を翌就業日に受領したものとみなされる。前記文の適用上、「就業日」という用語は、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日又は金曜日を意味し、第5巻第6103条に基づく法定休日を含まない。

(b) 適用対象

(a)によってする修正は、合衆国法典第35巻第156条に基づく特許存続期間延長申請であって、本法の制定日に係属している、同日後に提出される、又は、同日に、その申請についての決定が司法審理の適用対象となっているものに適用する。