

<米国>



米国特許法改正と登録後の異議申し立て

Maschoff Gilmore & Israelsen
Director of International Department

R. Burns Israelsen

米国特許法改正 America Invents Act (AIA) は 2011 年 9 月 16 日に可決され、過去 50 年間の米国特許法の中で最も重要となる変革をもたらしました。「先願主義」を適用し、先行技術の定義が変えられたことによって、出願前の猶予期間が縮小され、登録後の異議申し立て期間が拡大されました。この論文は、AIA 可決後に可能となった登録後の異議申し立て手続について言及します。

最も重要な異議申し立て手続は、2012 年 9 月 12 日から施行される Post-Grant Review (PGR) です。この PGR は、それ以前から施行されている査定系再審査と比べると、特許の妥当性を再評価する幅広い機会を提供できるようになりました。

PGR に従って、第三者が USPTO に対して、特許となっている 1 つもしくは複数の請求項の取消しを求める請求を行うことができます。その請求は、特許の発行日から 9 ヶ月以内に提出されなければなりません。

PGR による請求は、特許が無効であるという証拠を添えて、無効の抗弁を主張することによって成立します。査定系再審査とは違って、PGR による無効の抗弁は先行技術（特許や公報）に限られていません。例えば、法定以外の内容 (35 USC 101) や、実施可能要件の欠如や不明瞭性 (35 USC 112) についても主張することができます。

この PGR は今後、利害関係のある第三者から頻繁に利用され、そして米国の特許制度の質を高めていくであろうと期待されています。

(邦訳：春山礼樹研究員)

U.S. America Invents Act and Post-Grant Patent Opposition

Maschoff Gilmore & Israelsen
Director of International Department

R. Burns Israelsen

The U.S. America Invents Act (AIA) was adopted into law on September 16, 2011, to initiate the most significant changes to U.S. patent law in the past fifty years. The changes made by the AIA include modification of the definition of prior art, establishing a "first-to-file" system, reduced grace period opportunities for filing patent applications and expanded post-grant opposition. This essay focuses on post-grant opposition procedures available after implementation of the AIA.

The most significant patent opposition procedure under the AIA is Post-Grant Review (PGR), which will be available beginning on September 12, 2012. The PGR process provides more extensive opportunity to reevaluate patent validity compared with the post-grant ex parte reexamination that has previously been (and will continue to be) available.

Under the PGR, a third party can file a request at the United States Patent & Trademark Office to cancel one or more claims of a granted patent. The request must be filed within nine months of issuance of the patent.

The PGR request asserts an invalidity argument for specified claims of the patent, along with evidence of invalidity. Unlike the previously available ex parte reexamination, invalidity arguments under the PGR are not limited to prior art patents and publications. For example, a PGR request can assert invalidity based on non-statutory subject matter (35 USC 101) or lack of enablement or indefiniteness (35 USC 112).

It is expected that the PGR process will be used frequently by interested third parties and that the review of patents in this way will improve U.S. patent quality.