



<米国>

最近の米国特許法改正の 実務への影響

Howson & Howson LLP.

Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

最近米国特許法は「先発明者先願主義」を導入し、2013年3月15日以降に有効な出願日を持つ特許出願に適用された。これによって、出願人が当該発明は引用文献の有効な日付よりも前に着想したもので、発明を実践しようと努力してきたことの証明を提出することで、拒絶理由を回避する「発明日遡求 (swearing back)」はできなくなった。USPTO が同じ発明をクレームしている2以上の出願人のどちらが特許を取得するのかを、各人の着想日に基づいて決める「抵触審査 (interferences)」もなくなった。新たな特許法は、付与後レビュー制度も設立している。

「発明日遡求」と「抵触審査」がなくなったことで、特に米国の出願人の場合には、急いで出願する必要が高まった。ほとんどの米国以外の出願人は、自国での出願を基礎に優先権主張をしており、自国の「先願主義」の法律によって既にそういったプレッシャーを感じているだろう。

付与後レビュー制度もまた、米国の特許実務家の仕事を増やしている。この制度によって、USPTO の PTAB において米国の特許の有効性を論難する機会が与えられた。PTAB の手続きは、かなり費用がかかり数年の時間もかかる連邦裁判所での訴訟に比べて、相対的に速く、安く済む。PTAB は業務を拡大させており、現在数百人の特許審判官を有している。

付与後レビュー制度におけるクレーム解釈の基準は、特許の審査過程で用いられているものと同じである。クレームは、連邦裁判所での「普通の意味」という

基準ではなく、「妥当な範囲で最も広い意味」に解釈される。このため、クレームは連邦裁判所よりも PTAB での方が無効とされる場合が多く、無効主張側に有利になっている。付与後レビュー制度においては、クレームを修正する機会もある。しかし、付与後レビュー制度で用いられているクレーム解釈の基準を意識して、実務家は準備段階と手続きの段階で、クレームを特に注意深く書く必要がある。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

Impacts of Recent Changes in US Patent Law on Patent Practice

Howson & Howson LLP

Senior Counsel

George Anthony Smith, Jr.

The new US patent law introduced a “first inventor to file” system, applicable to patent applications and patents having an effective filing date after March 15, 2013. It eliminated “swearing back,” a process by which an applicant could overcome a rejection by submitting proof that the invention was conceived before the effective date of a cited document, and that the applicant had diligently worked toward reducing the invention to practice. The “interference,” a procedure by which the USPTO determined which of two or more applicants claiming the same invention was entitled to a patent based on their respective dates of conception and diligence, was eliminated. The new patent law also instituted post-grant review procedures.

The elimination of “swearing back” and “interferences” imposed increased pressure on US patent practitioners to prepare and file new US patent applications quickly, especially applications of US-based applicants. Most foreign applicants, who claim priority on the basis of an application in their home country, will have already felt the pressure imposed by their own country’s “first to file” law.

Post-grant review procedures are also keeping US patent practitioners extremely busy. They provide an adverse party with an opportunity to dispute the validity of a US patent in a relatively rapid proceeding in the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) of the USPTO instead of by litigation in a Federal Court, where the proceedings are likely to be considerably more expensive, and drawn out over several years. The PTAB has been growing, and is now made up of several hundred Administrative Patent

Judges.

In a post-grant review proceeding, the standard for claim interpretation is the same as the standard applied in the patent examination process ; a claim is given its “broadest reasonable construction” instead of the “ordinary meaning” standard applied in a Federal Court proceeding. For this reason, a claim is more likely to be found invalid by the PTAB than it is by a Federal Court, and the proceedings favor patent challengers. There are opportunities for claim amendment in the post grant review proceedings. However, because of the standard of claim interpretation applied in post-grant review, patent practitioners should be especially concerned with careful claim drafting in the preparation and prosecution stages.