

米国特許法改正規則ガイド

第 7 回

2012 年 9 月 3 日

河野特許事務所

執筆者 弁理士 河野英仁

2013 年 3 月 16 日より先発明主義から先願主義へ移行するため、USPTO は 2012 年 7 月 26 日先願主義に関する規則案及びガイドライン案を公表した。本規則案及びガイドライン案は、先発明主義から先願主義への移行時に必要な手続、及び、先願主義に関する AIA(米国改正法 America Invents Act)の解釈について数々規定している。

本規則及びガイドラインに対する意見募集は 2012 年 10 月 5 日をもって締め切られる。

1. 有効出願日

(1) 概説

先願主義への移行に伴い、新規性(米国特許法第 102 条)及び非自明性(日本でいう進歩性：米国特許法第 103 条)の判断基準が発明日ではなく、出願日となる。ここで判断基準となる出願日は、以下に定義される「有効出願日 effective filing date」である。

(A) サブパラグラフ(B)が適用されない場合、当該発明に対するクレームを含む特許または特許出願の実際の出願日、または

(B) 特許または特許出願が、当該発明に関して、米国特許法第 119 条(優先権主張出願、仮出願)、365 条(a)(合衆国以外の国を指定国とする優先権)もしくは 365 条(b)(合衆国を指定国とする国際出願)に基づいて優先権を付与されたか、または 120 条(継続出願)、121 条(分割出願)または 365 条(c)(合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)に基づいて先の出願日の便益を受けた出願のうち、最も早い出願日。

日本国へ出願後、パリ条約に基づく優先権を主張してパリルートまたは PCT ルートで米国へ特許出願を行った場合、優先日である日本国出願日が有効出願日となる。

また新規性喪失の例外規定である米国改正法第 102 条(b)(1)における 1 年のグレースピリオドは、特許または特許出願が当該発明に関し、利益または優先権を享受する一番早い外国特許出願から計算される。その一方で、旧米国特許法第 102 条(b)におけるグレースピリオドは、米国への最先の出願だけからしか計算されない¹。

¹ MPEP § 706.02(VI) (8th ed. 2001) (Rev. 8, July 2010)

旧法では、クレーム発明の有効出願日はクレーム毎に決定され、出願毎に決定されるものではない。この点は改正米国特許法も同じである。すなわち、先行技術に関連して同一出願の異なるクレームは異なる有効出願日を有するという原則は改正法においても変わるものではない。

改正前	改正後
<p>第 100 条 定義 (中略) (e) 「第三者請求人」というときは、第 302 条に基づく査定系再審査又は第 311 条に基づく当事者系再審査の請求人であって、特許所有者でない者をいうものとする。</p>	<p>第 100 条 定義 (中略) (e) 「第三者請求人」というときは、第 302 条に基づく査定系再審査又は第 311 条に基づく当事者系再審査の請求人であって、特許所有者でない者をいうものとする。 (f) 「発明者 (inventor)」という語は、発明の主題を発明または発見した個人または集団 (共同発明の場合) を意味する。 (g) 「共同発明者 (joint inventor および coinventor)」という語は、共同発明の主題を発明または発見した人々のうちのいずれか 1 人を意味する。 (h) 「共同研究契約 (joint research agreement)」という語は、クレームされた発明の分野における実験、開発または研究上の業務を実行するために 2 以上の人又は団体によって締結された書面による契約、許諾又は協力の合意をいう。 (i) 特許または特許出願中のクレーム発明に対する「有効出願日 (effective filing date)」という語は、以下を意味する。 (A) サブパラグラフ(B)が適用されない場合、当該発明に対するクレームを含む特許または特許出願の実際の出願日、または (B) 特許または特許出願が、当該発明に関して、米国特許法第 119 条(優先権主張出願、仮出願)、365 条(a)(合衆国以外の国を指定国とする優先権)もしくは 365 条</p>

	<p>(b)(合衆国を指定国とする国際出願)に基づいて優先権を付与されたか、または 120 条(継続出願)、121 条(分割出願)または 365 条(c)(合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)に基づいて先の出願日の便益を受けた出願のうち、最も早い出願日。</p> <p>(2) 再発行出願または再発行特許におけるクレーム発明に対する有効出願日は、当該発明に対するクレームが再発行しようとした特許に含まれていたとみなすことによって決定されるものとする。</p> <p>(j) 文言“クレーム発明”とは特許または特許出願におけるクレームにより定義された主題をいう。</p>
--	--

(2)関連規則の改正

規則案
<p>規則 1.109 クレーム発明の有効出願日</p> <p>(a)再発行出願または再発行特許を除く特許または特許出願のクレーム発明の有効出願日は、次の事項の内の最先のものである：</p> <p>(1)発明のクレームを含む特許または特許出願の実際の出願日</p> <p>(2)特許または出願が当該発明に関し、米国特許法第 119 条、120 条、121 条または 365 条に基づいて優先権を付与されたか、または、先の出願日の利益を受けた最先の出願の出願日</p> <p>(b)再発行出願または再発行特許におけるクレーム発明に対する有効出願日は、当該発明に対するクレームが再発行しようとした特許に含まれていたとみなすことによって決定される。</p>

2. 米国特許法第 102 条 (新規性)

(1)概要

米国特許制度を理解する上で困難であった先発明主義に基づく米国特許法第 102 条 (a) ~ (f)の規定が大幅に改正され、新たに先願主義をベースとする米国特許法第 102 条 (a) ~ (d)が新設された。また米国特許法第 102 条(g)(先発明を決定するインターフェアランス)は削除され、代わりに由来手続(冒認手続)が導入された。以下、102 条の改正点について解説する。なお、由来手続に関する規則公表はもう少し先になる見込みである

(2)米国特許法第 102 条(a)

102 条(a)(1)及び(2)に該当する場合、(b)に規定する例外を除き新規性を有しないと判断される。

(i)先願主義 102 条(a)(1)

クレーム発明が、有効出願日前に特許されるか、刊行物に記載されるか、または、公然使用、販売、その他公衆に対し利用可能となった場合、新規性は否定される(102 条(a)(1))。このように先発明主義から先願主義へ移行した結果、法改正前のように、他人の出願日より前に発明したことを立証したとしても特許を受けることができなくなった。

なお、この公然使用及び刊行物等の記載は米国国内または国外の別を問わない。法改正以前は公知及び公然実施については米国内に限られていたが、国際的調和の観点から世界主義へと改正された。

米国特許法第 102 条(a)(1)には、新たな概念「その他公衆に利用可能となった場合 *Otherwise available prior art (to the public)*」が規定されている。公表されたガイドライン案によれば、「包括的」な意味であり、クレーム発明が、十分に公衆に利用可能であれば、たとえ文書その他の開示が印刷された文書であろうがなかろうが、取引で販売されてであろうがなかろうが、米国特許法第 102 条(a)(1)の規定に基づく「その他利用可能」な先行技術に該当する。

例えば、大学図書館における学生論文、科学会議におけるポスター表示または配布したその他の情報、公開特許公報における主題、電子的にインターネットに投稿された文書、米国統一商事法典に基づく販売を構成しない商取引等も「利用可能」と判断される。

また、米国特許法第 102 条(a)(1)では、「他人による開示」は旧法と異なり条件とされていない。その他、出願人自身が先行技術として明細書または審査段階で提出したものは、審査官が新規性及び非自明性の判断の根拠に用いることができる²。

(ii)拡大先願の地位 102 条(a)(2)

クレーム発明が、151 条(特許の発行)の規定に基づき登録された特許に記載されるか、または、122 条(b)(特許出願の公開)の規定に基づき公開された出願に記載されており、当該特許または出願が、他の発明者を挙げており、かつ、クレーム発明の有効出願日前に有効に出願されている場合も、新規性を有さないとして拒絶される(102 条(a)(2))。

² *Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co.*, 324 F.3d 1346, 1354 (Fed. Cir. 2003);

102条(a)(2)は、日本国特許法第29条の2に規定する、所謂拡大先願の地位と同様の規定である。すなわち、参考図1に示すように未公開の先願が、後願の出願後に特許または公開された場合に、後願の新規性は否定される。なお、先願が他の発明者を挙げている場合にのみ、後願は米国特許法第102条(a)(2)に基づき新規性が否定される。



参考図1

後述するようにヒルマードクトリンが廃止されたため(米国特許法第102条(d))、米国特許法第102条(a)(2)の「公開」には、国際特許出願(先出願)の国際公開(後公開)が含まれる(WIPO公開公報)。

すなわち、米国特許法第102条(a)(2)の公開とは、米国特許、米国公開公報、及びWIPOにより公開された出願の3つとなる。

また日本国特許法第29条の2かっこ書きと同じく、同一発明者には米国特許法第102条(a)(2)の規定は適用されない。

ガイドラインによれば、先行技術に係る米国特許、米国公開特許公報、またはWIPO公開出願の発明者と、審査または再審査対象の出願の発明者との間に何らかの相違があれば、当該米国特許、米国公開特許公報、またはWIPO公開出願は、米国特許法第102条(a)(2)における「他の発明者を挙げており」の要件を満たす(102条(b)(2)の例外を除く)。

たとえ、何人かの発明者が、先願である米国特許、米国公開特許公報、またはWIPO公開出願と、後に出願された審査または再審査対象の出願とで共通したとしても、当該米国特許、米国公開特許公報、またはWIPO公開出願は米国特許法第102条(a)(2)における「他の発明者を挙げており」の要件を満たす(102条(b)(2)の例外を除く)。

従って一部一致ではなく、先願及び後願の発明者が完全に一致していない限り拡大先願の地位規定である米国特許法第102条(a)(2)が適用される。

改正前	改正後
<p>第 102 条 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失</p> <p>次の各項の一 に該当するときを除き，人は特許を受ける権利を有するものとする。</p> <p>(a) その発明が，当該特許出願人による発明の前に，合衆国において他人に知られ若しくは使用されたか，又は合衆国若しくは外国において特許を受けたか若しくは刊行物に記載された場合，</p>	<p>第 102 条 特許要件；新規性</p> <p>(a)新規性；先行技術-次の各項の一 に該当するときを除き，人は特許を受ける権利を有するものとする。</p> <p>(1)クレームされた発明が、有効出願日前に特許されるか、刊行物に記載されるか、または、公然使用、販売、その他公衆に対し利用可能となった場合</p> <p>(2)クレームされた発明が米国特許法第 151 条(特許の発行)の規定に基づき登録された特許に記載されるか、または、米国特許法第 122 条(b)(特許出願の公開)の規定に基づき公開された出願に記載されており、当該特許または出願が、場合によっては、他の発明者を挙げており、かつ、クレームされた発明の有効出願日前に有効に出願されている場合</p>

(iii)先発明主義の適用か、先願主義の適用か

(a)2013 年 3 月 16 日より前に提出された出願

新法は 2013 年 3 月 16 日より前に提出された出願には適用されず、旧法が適用される。RCE(再審査請求)の提出は、新出願の提出にはあたらない。

(b) 2013 年 3 月 16 日以降に提出された出願

少なくとも一つ 2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有する出願は新法が適用される。これはこのクレームが削除されたとしても適用される。

すなわち、新法は、2013 年 3 月 16 日以前の有効出願日を有するクレーム発明を含んでいるか、過去のある時点においてクレーム発明を含んでいた特許出願に適用される。当該出願において一つのクレームがかつて 2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有していた場合でも、新法は明細書における各クレームの特許性を決定するにあたり適用される。これは、たとえ残りのクレーム発明が全て 2013 年 3 月 16 日以前の有効出願日

を有し、かつ、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明がキャンセルされた場合にも適用される。

さらに、新102条及び103条は、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明を含むかまたは過去のある時点において含んでいた継続出願、分割出願または一部継続出願に対しても適用される。

これは、たとえ当該出願が、継続出願、分割出願または一部継続出願としてのその言及を削除する補正を行い、また2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明が先の出願でキャンセルされても新法が適用される。

まとめると、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームが少なくとも一つ存在する場合、当該出願は毒されて全てのクレームについて先願主義が適用され、さらに出願チェーンである継続的出願についても同様に先願主義が適用される。そして、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを削除した、または、親出願と子出願との関係を断ち切るべく親出願への言及を削除したとしても先願主義が適用される。

2013年3月16日以降になされた出願で、旧法102条及び103条が適用されるのは以下の場合に限られる。

出願が2013年以降の有効出願日を有するクレーム発明を含んでおらず、また、一度も含んでいなかった場合。

出願が、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含んでいるか、または、過去のある時点において含んでいた出願に対する米国特許法第120条(合衆国における先の出願日の利益)、121条(分割出願)、365条(c)(合衆国を指定国とする国際出願)に基づく言及を含んでおらず、また一度も含んでいなかった場合。

このように、一度、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームが出願に導入された場合、または、その継続性チェーンにおける出願に導入された場合、新法102条及び103条は、出願及びそれに続く継続出願、分割出願または一部継続出願に対し適用される。

特に、特許出願は、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明を追加する補正でき、または2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明を含む出願に対する米国特許法第120条(合衆国における先の出願日の利益)、121条(分割出願)、365条(c)(合衆国を指定国とする国際出願)に基づく特別な言及を追加するよう

補正でき、これは当該出願においてもはや旧法ではなく、新 102 条及び 103 条に従うことになる。

しかしながら、クレームに対する補正がない、または、米国特許法第 120 条(合衆国における先の出願日の利益)、121 条(分割出願)、365 条(c)(合衆国を指定国とする国際出願)に基づく特別な言及の補正がない、若しくは、その双方である場合、旧法に従うことになる。また新法 102 条及び 103 条は新法 102 条及び 103 条が適用された特許出願から派生した特許に対し適用される。同様に旧 102 条及び 103 条は、旧 102 条及び 103 条が適用された特許出願から派生した特許に対し適用される。

(c) AIA に従う出願であるが 2013 年 3 月 16 日以前の有効出願日を有するクレームを含む場合。

たとえ新 102 条及び 103 条が特許出願に適用されるとしても、旧 102 条(g)は以下の場合、出願における全てのクレームに対し適用される。

出願が、2013 年 3 月 16 日以前に生じた有効出願日を有するクレーム発明を含むか、過去のある時点において含んでいた場合、または

出願が、2013 年 3 月 16 日以前に生じた有効出願日を有するクレーム発明を含むかまたは過去のある時点において含んでいた継続出願、分割出願または一部継続出願としてかつて指定されていた場合

旧 102 条(g)はまた旧 102 条(g)が適用される出願から派生した特許に適用される。

このように、2013 年 3 月 16 日以前に生じた有効出願日を有するクレーム発明を出願が含むか、または過去のある時点において含んでいた場合、かつ、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレーム発明を含むかまたは過去のある時点において含んでいた場合、新法 102 条及び 103 条は当該出願に適用されるが、各クレームには、依然として旧 102 条(g)³が特許取得のために要求される。

(iv)2013 年 3 月 16 日を跨ぐ場合(規則 1.55(4))

多くの日本企業はパリ条約に基づく優先権を主張して米国に出願する。すなわち、日

³ 旧 102 条(g) : (1) 第 135 条又は 291 条に基づいて行われるインターフェアレンスにおいて、それに係る他の発明者が、第 104 条によって許容される限りにおいて、当該人の発明前に、その発明が当該他の発明者によって行われており、かつ、それが放棄、隠匿若しくは隠蔽されていなかったこと、又は(2) 当該人の発明前に、その発明が合衆国において他の発明者によって行われており、かつ、その発明者が放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと、を証明する場合。本項に基づいて発明の優先日を決定するときは、それぞれの発明の着想日及び実施化の日のみならず、その発明を最初に着想し最後に実施することになった者による、前記他人による着想の日前からの合理的精励も考慮されなければならない。

本出願時は 2013 年 3 月 16 日より前であり、米国出願時は 2013 年 3 月 16 日以降というケースが今後発生する。

審査官は、日本出願に基づき米国出願した際にどのような内容が追加されたか判断することは困難であるため、以下の要件を課している。

(a) 米国出願時にクレームの追加を行った場合

2013 年 3 月 16 日以後に行われた非仮出願が、2013 年 3 月 16 日より前に出願された外国出願の出願日の利益を主張し、かつ、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含むか、または、過去のある時点において当該クレームを含んでいた場合、出願人は、その趣旨での陳述書を、当該出願の実際の出願日から 4 月、規則 1.491 に規定する国際特許出願の国内移行日から 4 月、先の外国特許出願日から 16 月、または、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対する最初のクレームが当該出願にて提示された日のいずれか遅い日以内に提供しなければならない。

この場合は、先願主義が適用される。陳述書にはどのクレームが追加されたかは述べる必要は無い。単に

“ upon reasonable belief ,this application contains at least one claim that has an effective filing date on or after March 16, 2013 ”

の文言を記入した陳述書を提出すればよい。

(b)米国出願時にクレームの追加はないが明細書に補充を行った場合

さらに、2013 年 3 月 16 日以後に行われた非仮出願が、2013 年 3 月 16 日より前に出願された外国出願の出願日の利益を主張し、2013 年 3 月 16 日以後の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含まないが、当該外国出願でも開示されていなかった主題を開示している場合、出願人は、その趣旨での陳述書を、当該後の出願の実際の出願日から 4 月、規則 1.491 に規定する国際特許出願の国内移行日から 4 月、または、先の外国特許出願日から 16 月のいずれか遅い日以内に提供しなければならない。

この場合、クレーム発明の有効出願日は 2013 年 3 月 16 日より前であるため、補正により当該事項をクレームアップしない限り旧法が適用される。同様に何が追加されたか特定する必要は無い。単に陳述書に

“ upon reasonable belief, this application contains subject matter not also disclosed in the foreign application ”

の文言を入れれば良い。

なお、当該期間は延長されない(規則 1.55(f))。

(v) 優先権主張および外国出願の認証謄本提出

米国特許法第 111 条(a)に基づいてされる原出願においては、優先権主張および外国出願の認証謄本は、その出願の実際の出願日から 4 月以内、又は先の外国出願の出願日から 16 月以内の期間の何れか遅い方までに双方提示しなければならない。

また、優先権の主張は出願データシート(規則 1.76(b)(6))において提示しなければならない(規則 1.55(a)(2))。

また、米国特許法第 371 条を遵守した後の国際出願から国内段階に移行した出願においては、優先権主張及び外国出願の認証謄本は、PCT 及び PCT に基づく規則に定められている期間内に提出しなければならない(規則 1.55(a)(3))。

ただし、「外国出願の認証謄本」に関しては日本と米国との間に優先権書類交換協定が結ばれているため、USPTO に取得を求める請求を提出すればよい。具体的な要件は以下のとおり。

規則 1.55(d)(1)外国出願の認証謄本に関する本条の要件は、次の場合においては、満たされたものとみなされる。

(i)出願人が別途の書類の形で、特許商標庁が外国出願の謄本を、2 国間又は多国間の優先権書類交換協定に特許商標庁と共に参加している外国の知的所有権官庁(参加外国知的所有権官庁(\$1.14(h)(1)参照)から取得することを求める請求を提出すること

(ii) 当該外国出願が、出願データシート(\$1.76(a)(6)参照)において特定されること、及び

(iii) 外国出願の謄本が(a)に記載されている期間内または USPTO の定めるところにより前記期間の後に、特許商標庁によって受領されること。

(vi)関連規則の改正

改正規則案	
規則 1.9 定義	

(d)(1)本章で使用される発明者(inventor)または発明者名(inventorship)という文言は、個人、または共同発明者の場合共同で発明の主題を発明または発見した個人(individuals)をいう。	
(2)本章で使用される共同発明者(joint inventor または coinventor)という文言は、	

共同発明に係る主題を発明または発見した個人のいずれか一人をいう。

(e)本章で使用される共同研究契約という文言は、クレーム発明の分野において、実験研究、開発作業または研究活動のために2人以上の者または団体により結ばれた書面による契約、許諾または共同契約をいう。

(f)本章で使用されるクレーム発明という文言は、特許または特許出願のクレームにより定義される主題をいう。

* * * * *

規則 1.53 出願番号，出願日及び出願の完成

* * * * *

(j) 国際出願の出願日

アメリカ合衆国を指定国とする国際出願の出願日は，PCT 第 11 条(3)に基づき，アメリカ合衆国における出願日であるとして取り扱われる。

1.55 外国優先権の主張

(a) 非仮出願の出願人は，35 U.S.C.第 119 条(a)から(d)まで及び(f)，第 172 条並びに第 365 条(a)及び(b)に指定される条件に基づいて，1 又は 2 以上の先の外国出願の出願日の利益を主張することができる。

(1)非仮出願は外国出願後 12 ヶ月以内に出願しなければならない。この 12 ヶ月の期間は米国特許法第 21 条(b)及び規則 1.7(a)(手続のための期間；期間満了が土曜日，日曜日又は連邦休日に当たる場合)に従う。

(2) 米国特許法第 111 条(a)に基づいてされる原出願においては，優先権主張および外国出願の認証謄本は，その出願の実際の出願日から 4 月以内，又は先の外国出願の出願日から 16 月以内の期間の何れか遅い方までに双方提示しなければならない。優先権の主張は出願データシート(規則 1.76(b)(6))において提示しなければならない。当該主張は，優先権主張の対象とされる外国出願，及び同一主題についてのものであり，優先権主張の対象とされる出願の出願日前の出願日を有する外国出願がある場合は，その外国出願を，出願番号，出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を記載して，特定しなければならない。本項の期間は，35 U.S.C.第 111 条(a)に基づく出願に関しては，その出願が次のものである場合は，適用しない。

(i)意匠出願、または

(ii) 2000 年 11 月 29 日前にされた出願

(3) 米国特許法第 371 条を遵守した後の国際出願から国内段階に移行した出願においては，優先権主張及び外国出願の認証謄本は，PCT 及び PCT に基づく規則に定められている期間内に提出しなければならない。

(4) 2013 年 3 月 16 日以後に行われた非仮出願が，2013 年 3 月 16 日より前に出願された外国出願の出願日の利益を主張し、かつ、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含むか、または、過去のある時点において当該

クレームを含んでいた場合、出願人は、その趣旨での陳述書を、当該出願の実際の出願日から4月、規則1.491に規定する国際特許出願の国内移行日から4月、先の外国特許出願日から16月、または、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対する最初のクレームが当該出願にて提示された日のいずれか遅い日以内に提供しなければならない。

さらに、2013年3月16日以後に行われた非仮出願が、2013年3月16日より前に出願された外国出願の出願日の利益を主張し、2013年3月16日以後の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含まないが、当該外国出願でも開示されていなかった主題を開示している場合、出願人は、その趣旨での陳述書を、当該後の出願の実際の出願日から4月、規則1.491に規定する国際特許出願の国内移行日から4月、または、先の外国特許出願日から16月のいずれか遅い日以内に提供しなければならない。

* * * * *

(c)そのような主張が本項の規定に従って受理される場合を除き、米国特許法第119条(a)から(d)まで又は第365条(a)または(b)に基づく優先権主張であって、(a)(2)に定められている期間内に出願データシート(規則1.76(b)(6))にて提出されなかったものは、権利放棄されているものとみなされる。

米国特許法第119条(a)～(d),(f)又は第365条(a)または(b)に基づく優先権主張が(a)(2)によって定められている期間の後に提示された場合において、先の外国出願を、その出願番号、出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を明示することによって特定した主張が故意によらず遅延していたときは、その主張は受理されることがある。

米国特許法第119条(a)～(d),(f)まで又は第365条(a)または(b)に基づく優先権主張の遅延に関する受理申請には、次のものが添付されなければならない。

(1) 先の外国出願についての、米国特許法第119条(a)～(d)、(f)まで又は第365条(a)または(b)及び本条に基づく主張(ただし、先に提出されている場合を除く)

(2) 外国出願の認証謄本(ただし、先に提出されている場合を除く)

(3) §1.17(t)に記載されている割増手数料、及び

(4) (a)に基づいて優先権主張が提出されるべき日からその主張が提出されるまでの遅延全体が故意によるものでなかった旨の陳述書。長官は、遅延が故意によるものでないか否かについて疑義があるときは、追加情報を要求することができる。

(d)(1)外国出願の認証謄本に関する本条の要件は、次の場合においては、満たされたものとみなされる。

(i)出願人が別途の書類の形で、特許商標庁が外国出願の謄本を、2国間又は多国間の優先権書類交換協定に特許商標庁と共に参加している外国の知的所有権官庁(参加外国知的所有権官庁(§1.14(h)(1)参照)から取得することを求める請求を提出すること

(ii) 当該外国出願が、出願データシート(§1.76(a)(6)参照)において特定されること、及び

(iii) 外国出願の謄本が(a)に記載されている期間内または USPTO の定めるところにより前記期間の後に、特許商標庁によって受領されること。

(2) 外国出願が、特許商標庁と共に優先権書類交換協定には参加していない外国知的所有権官庁にされたが、当該外国出願の写しその後、参加外国知的所有権官庁にされた出願において提出された場合は、(d)(1)(i)に基づく請求は、参加外国知的所有権官庁及び当該外国出願の写しが提出された後願の出願番号を特定しなければならない。

(e)(1) 優先権主張及び米国特許法第 119 条(b)又は PCT 規則 17 に指定されている外国特許出願の認証謄本は、如何なる場合も、特許出願係属中かつ特許が付与されるまでに提出しなければならない。優先権主張又は外国出願の認証謄本を発行手数料が納付された後に提出する場合は、§ 1.17(i)に記載されている処理手数料を添付しなければならないが、特許は、米国特許法第 255 条及び § 1.323 に基づく訂正証明書によって訂正が行われる場合を除き、優先権主張を含まないものとする。

(2) 特許商標庁は、次の事情においては、優先権主張及び外国出願の認証謄本が(a)(1)又は(e)(1)に定めた時期より前に提出されるよう要求することができる。

(i) 出願がインターフェアランス(規則 41.202 参照)または由来手続(規則 42 参照)に関わる場合；

(ii) 審査官が依拠する参照文献の日付と比較するために必要な場合；または

(iii) 審査官によって必要とみなされる場合

(3) 非英語外国出願についての英語翻訳文は、次の場合を除き、要求されない。

(i) その出願がインターフェアランス (§ 41.202 参照)または由来手続(規則 42)に係している場合；

(ii) 審査官が依拠する引用文献の日付と比較するために必要な場合；又は

(iii) 審査官から明確に要求された場合

(4) 非英語外国出願の英語翻訳文が要求された場合は、その翻訳文は、認証謄本に係る当該翻訳文が正確である旨の陳述書を添えて提出しなければならない。

(f) 本セクションで規定される期限は延長できない。

(3) 新規性喪失の例外(102 条(b))

米国特許法第 102 条(b)は所謂グレースピリオドについて規定しており有効出願日前 1 年以内の開示行為によっては新規性を喪失しない旨規定している。改正前は「合衆国若しくは外国において特許を受けた若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施若しくは販売」と規定されていたが、改正後はあらゆる「開示」行為を含むようになった。102 条(b)(1)が 102 条(a)(1)に対する新規性喪失の例外を規定しており、102 条(b)(2)が 102 条(a)(2)(拡大先願の地位)に対する新規性喪失の例外を規定している。

(i) 発明者による開示 102 条(b)(1)(A)

有効出願日 1 年以内の開示であれば、当該開示が発明者若しくは共同発明者、又は直接的若しくは間接的に発明者若しくは共同発明者により開示された主題を得た他人によりなされた場合は 102 条(a)(1)における先行技術に該当しない。すなわち、参考図 2 に示すように、公表から 1 年以内に出願すれば、新規性を喪失することなく、他の要件具備を条件に特許を受けることができる。



参考図 2

また、発明者のみならず、直接的・間接的に発明者により開示された発明を得た他人(例えば譲受人である企業)により開示された場合も新規性を喪失しない。

従って審査において審査官は、開示が発明者または共同発明者によることが明らかな場合、102 条(a)(1)は適用しない。具体的には以下の条件を満たす場合、102 条(a)(1)拒絶を審査官は行わない。

- (a)開示がクレーム発明の有効出願日から 1 年以内である場合、
- (b)開示が著者または発明者として、発明者または共同発明者を記入している場合。かつ、
- (c)開示が刊行物に著者として、または、特許発明者として、追加の者を記入していない場合。

例えば、出願は発明者 A、B 及び C、刊行物には著者として A 及び B が記載されている場合、その刊行物の開示が 1 年以内である場合、グレースピリオドの適用を受けることができ、当該刊行物は 102 条(a)(1)における先行技術には該当しない。

逆に、出願における発明者数が刊行物より少ない場合、例えば出願は発明者 A 及び B、刊行物には著者として A、B 及び C が記載されている場合、刊行物から、それが発明者または共同発明者によりなされたとは、ただちに明らかとはいえないため、当該刊行物は、102 条(a)(1)における先行技術に該当する。

日本では新規性喪失の例外適用を受ける場合、出願時にその旨を記載すると共に、出願から 30 日以内に証明書を提出する必要がある⁴。米国では規則 1.77(b)のフォーマ

⁴日本国特許法第 30 条第 3 項 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載し

ットに従い、新規性を喪失した旨を明細書に事前に記載しておくことが可能である。

規則 1.77 出願要素の配置

* * * * *

(b) 明細書は、次の事項を次の順番で含んでいなければならない。

(1) 発明の名称。これには、出願人の名称、国籍及び居所を記載した序言部分を添えることができる(それらが出願データシートに含まれている場合を除く)。

* * *

(6)発明者または共同発明者による先行開示に関する陳述

また、出願人は、開示の写し(例えば刊行物の写し)を提供することができ、その後述する米国特許法第 102 条(b)(1)(B)に基づく中間開示(自身の開示後の他者の開示)を非適格とするために、開示の写しを提供するよう要求される。

拒絶を克服するのに必須でない限り、出願人は、規則 1.77 で規定されるフォーマットを使用すること、または、発明者または共同発明者による先行開示を特定することは必要とされていない。しかし、USPTO は、発明者または共同発明者による先行開示を特定することは、出願人及び USPTO のコスト低減及び審査迅速化につながることから、規則 1.77 による陳述を推奨している。

規則 1.77 による陳述が十分でない場合、規則 1.130 に基づく宣誓書または宣言書を提出する必要がある。

規則 1.130 AIA に基づく帰属、先の開示または由来手続に関する宣誓書または宣言書

(a)出願または再審査に基づく特許の何れかのクレームが拒絶された場合、出願人または特許権者は、以下の事項を立証すべく、適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。:

(1)拒絶の根拠となった開示が発明者または共同発明者によりなされ、開示された主題が、拒絶の根拠となる主題の開示の前に、発明者または共同発明者により公衆に開示され、若しくは、開示された主題が、拒絶の根拠となる特許または出願における主題が有効に出願された日前に、発明者または共同発明者により公衆に開示され、

た書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

または、

(2)拒絶の根拠となった開示が、直接的若しくは間接的に発明者若しくは共同発明者から開示された主題を得た他人によりなされ、

開示された主題が、拒絶の根拠となった当該主題の開示前に、直接的若しくは間接的に発明者若しくは共同発明者から開示された主題を取得した他人により、公衆に開示された場合、若しくは、

開示された主題が、拒絶の根拠となる特許または出願における主題が有効に出願された日前に、直接的若しくは間接的に発明者若しくは共同発明者から開示された主題を取得した他人により公衆に開示された場合。

規則 1.130 には「直接的または間接的に他人に開示に係る主題を知らせたことを十分に示したものを提供しなければならない」と規定されているが、出願人は、当業者がクレームされた主題を作りことができる程度に十分な開示の主題を知らせたこと（伝達）を示さなければならないことを意味する⁵。

(ii)発明者公衆開示後の第三者の開示(中間開示) 102 条(b)(1)(B)

開示された主題がそのような開示前に、発明者若しくは共同発明者、又は直接的若しくは間接的に発明者若しくは共同発明者により開示された主題を得た他人により公衆に開示された場合も、1 年以内に出願した場合に限り、102 条(a)(1)における先行技術に該当せず、新規性を喪失しない。

条文の記載は非常に複雑であり理解しがたいが、簡単に言えば参考図 3 に示すように、先に発明者が公衆に開示しさえすれば、その後別途独自に発明した第三者が同一内容を開示したとしても、当該発明者が 1 年以内に出願すれば、新規性を喪失しない。



参考図 3

ただし、102 条(b)(1)(B)における例外を適用するためには、米国特許法第 102 条(a)に基づく先行技術における主題開示と、当該開示前の発明者により公衆に開示された主

⁵ *Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp.*, 110 F.3d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1997). 「発明の着想全体についての伝達があったことを立証する必要は無く、発明分野の通常の知識を有するものには発明が自明になる程度に発明の内容の伝達があったことの証明で十分である」

題と同一“主題”であることが必要とされる。すなわち、先の発明者による開示に係る主題と、後の開示(中間開示)に係る主題とが同一主題であることが必要とされる。

米国特許法第 102 条(a)に基づく先行技術における主題開示と、当該開示前の発明者により公衆に開示された主題との相違が、単にごくわずかな変化、または、ささいな若しくは自明なバリエーションにすぎない場合でも、米国特許法第 102 条(b)(1)(B)の規定は適用されない。

このように同一性の要件が厳しく課されていることから、公表した場合には、速やかに出願することが好ましい。

(以降は経済産業調査会知財「ぷりずむ」誌に掲載の予定です。)

以上