

# 米国特許法改正規則ガイド

## 第 10 回

### 先願主義に関する規則及びガイドラインの解説

2013 年 2 月 26 日

河野特許事務所

弁理士 河野英仁

#### 1. 概要

USPTO は 2013 年 2 月 13 日、同年 3 月 16 日より施行される先願主義に関するガイドライン及び最終規則を公表した。これらは昨年公表されたガイドライン案及び規則案に対するパブリックコメントを反映させた上で完成されたものである。主な変更点は以下のとおりである。

ガイドライン案では、発明者による公衆への開示後～出願前に、第三者の中間開示または中間出願があった場合、発明者による公開内容と、中間開示または中間出願の公開内容が完全同一であることが必要とされていた。最終規則では開示の仕方は別であっても良く、また一言一句一致している必要も無いとされた。

また、2013 年 3 月 16 日より前にした日本出願に基づき、2013 年 3 月 16 日以降に米国へ出願を行う際に、追加事項が存在する際、クレーム内に 2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有する場合のみ、陳述書を提出すれば良く、明細書のみ追加事項が存在する場合には陳述書を提出する必要がなくなった。

その他、WIPO 公開公報は米国を指定していれば言語、米国への国内移行を問わず全て米国特許法第 102 条(a)(2)における先行技術に該当すること、また 102 条(a)の販売(On sale)には守秘状態での販売は含まないこと、及び、優先権主張を行う場合の認証謄本提出時期の例外について明確化された。

今回の最終規則の発表及び最終ガイドラインの発表により、2011 年 9 月から約 1 年半にわたる改正作業が完全に終了した。改正法、改正規則及びガイドラインに規定のない事項は今後の判例を通じて解釈が明らかにされるであろう。

2012 年 11 月末に拙著「新旧対照改正米国特許法実務マニュアル～改正米国特許法、規則及びガイドラインの解説～(経済産業調査会)<sup>1</sup>」を購入された読者は、本書第 2 章の部分を本 PDF の内容に差し替えて頂きたい。これにより最新の法改正内容が網羅され

<sup>1</sup> <http://books.chosakai.or.jp/books/catalog/29101.html>

るはずである。

## 2.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<sup>2</sup>。

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。

### (2)改正法

改正前	改正後
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	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 <del>311</del> 条に

<sup>2</sup> MPEP § 706.02(VI) (8<sup>th</sup> ed. 2001) (Rev. 8, July 2010)

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。

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) (1) 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(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。

(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。

	(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。
--	---

(3)改正規則

規則
<p>規則 1.109 AIA に基づく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>

3.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。

(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。ガイドラインによれば、「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<sup>3</sup>。

販売(**on sale**)に関しては、販売により発明が公衆に利用可能となっていることが必要とされる。改正米国特許法第 102 条(a)(1)は、上述したとおり「その他公衆に対し利用可能となった場合」と規定していることから、「販売」も秘密の販売及び販売の申し出を含まないこととなる。例えば、発明者と第三者との間に守秘義務がある場合、当該守秘義務下での販売、販売の申し出、または他の商業活動は非公知として取り扱われる。同様に改正前と異なり販売も国内外を問わない。

#### (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))。

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。

---

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



参考図 1

(a) 拡大先願の地位を有する対象

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。

このように、改正米国特許法においては、米国を指定国とする PCT 出願の WIPO 公報は、国際出願日にかかわらず、当該 WIPO 公報が英語でされようが、または、PCT 国際特許出願が米国国内段階に移行しようが、拡大先願の地位の適用に関し、US 特許出願刊行物とみなされる。

従って、他の発明者を記載しており、出願に係るクレーム発明の有効出願日前の有効出願日を有する米国特許、米国特許公開公報、または WIPO が公開した出願は、米国特許法第 102 条(a)(2)における先行技術に該当する。

(b) 発明者の同一性

また日本国特許法第 29 条の 2 かつこ書きと同じく、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、旧法すなわち、先発明主義下での改正前米国特許法第 102 条及び 103 条が適用される。

ただし、再審査請求(RCE Request for Continued Examination)、及び、米国特許法第 371 条に基づく国内段階への移行は、新出願とはならない。従って、2013 年 3 月 16 日以前に提出された出願において、規則 1.114 に基づく RCE の請求が 2013 年 3 月 16 日以降にされたとしても、当該出願に対しては旧 102 条及び 103 条が適用される。同

様に、2013年3月16日以前に米国特許法第363条に基づきPCT出願がなされ、米国特許法第371条に基づき当該出願が国内段階に2013年3月16日より後になされても旧102条及び103条が適用される。

(b)2013年3月16日以降に提出された出願

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んでいるか、過去のある時点において当該クレーム発明を含んでいた特許出願には新法が適用される。たとえ当該出願において少なくとも一つのクレームが2013年3月16日以降の有効出願日を有する場合、全クレームの特許性を決定するにあたり新法が適用される。従って、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でも新法が適用される。

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関するクレームを含んでいない2013年3月16日以降に提出された出願(旧法出願)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むよう補正された場合、当該出願には新法が適用される。もちろん、新規にクレームに追加した事項が、米国特許法第112条(a)の規定に基づき明細書によりサポートされていることが必要とされる。

オフィスアクション後の補正により、当該出願が旧法でなく新法の規定に従うことになった場合、適用可能な法律における変更により新たに必要となった拒絶理由は、次のオフィスアクションを最終としてよいか否かを判断するために、補正により必要となった新たな拒絶理由とみなされる。

2013年3月16日以降の出願であって、原出願時に、先に出願された旧法に基づく出願(当該2013年3月16日以降の出願が優先権を主張し、または、米国特許法第119条,120条,121条もしくは365条に基づく利益を得ている出願)にも開示された主題のみを開示およびクレームしている出願のクレーム発明に、新規事項となるクレームを追加する補正(当該出願と同日に提出された予備補正を除く)をしても、当該出願が旧法に基づくものからAIAに基づくものへと変更されることはない。すなわち、旧法に基づく出願に基づき優先権等を主張した2013年3月16日以降の出願において、新規事項追加の補正を行ったとしても、これは米国特許法第132条(a)(新規事項追加)の規定に反するため、新法ではなく、依然として旧法が適用されることとなる。

(c) 新法が適用される出願であるが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

改正米国特許法第 102 条及び 103 条が適用されるとしても、改正前米国特許法第 102 条(g)<sup>4</sup>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。

(ア)出願が、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むか、過去のある時点において含んでいた場合、または

(イ)出願が、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 CIP 出願としてかつて指定されていた場合

なお、改正前米国特許法第 102 条(g)は同 102 条(g)が適用される出願から派生した特許にも適用される。

#### (d)陳述書の提出

2013 年 3 月 16 日を跨いで日本から米国に特許出願を行う際に、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレームを含む場合、所定期間内に陳述書を提出しなければならない(規則 1.55,1.78)。これは、旧法を適用すべきか、新法を適用すべきかについて、審査官が容易に判断できるようにするためである。なお、明細書のみ新たな事項が追加されている場合は、特に陳述書を提出する必要は無い。

また、陳述書には、単に

「There is a claim in the nonprovisional application that has an effective filing date on or after March 16, 2013.」とだけ述べるだけでよい。新法クレームが何個あるとか、どのクレームが新法クレームか等は言及する必要が無い(規則 1.55(j)の解説)。

規則 1.55(j)は以下のとおり規定している。

#### 規則 1.55(j) 2013 年 3 月 16 日以降に提出された特定の出願についての要件

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優先権を主張し、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、当該非仮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

<sup>4</sup> 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。

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。

出願人は、規則 1.56(c)(特許出願又はその手続の遂行に関与する個人)にて特定される個人に既に知られている情報に基づき、当該非仮出願が、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含んでいないか、何れの時にも含んでいなかったと合理的に信じる場合、当該陳述書を提供する必要はない。

また、一度当該陳述書を提出していれば、その後の利益を引き継ぐ出願において再度陳述書を提出する必要は無い(規則 1.78(c)(6)(i))。上述した陳述書提出期間は延長できない点に注意すべきである(規則 1.55(l))。

#### (e)優先権主張と優先権主張を行う場合の認証謄本の提出

優先権主張に関する規則 1.55 についても数多くの改正がなされた。特に認証謄本の提出方法について、暫定写し(Interim Copy)の提出が認められる等の改正がなされた(規則 1.55(i))。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く、実務上の影響は少ない。

#### (iv)関連改正規則

改正規則
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、発明の主題を発明または発見した個人、または共同発明の場合は各個人をまとめて称するものである。 (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各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

\*\*\*\*\*

(b) 出願要件—非仮出願

本条に基づいて提出される特許出願の出願日は、(c)に基づく仮出願又は(d)に基づく継続手続出願を除き、35 U.S.C.第 112 条によって規定されている明細書であって、§ 1.71 による説明及び § 1.75 によるクレームの少なくとも 1 を含むもの、並びに § 1.81(a) によって要求される図面が特許商標庁に提出された日である。出願日以降においては、その出願に新規事項を導入することはできない。継続、分割又は一部継続出願の形となる継続的出願は、35 U.S.C.第 120 条、第 121 条又は第 365 条(c)、規則 1.78(c)及び(d)に指定されている条件に基づいてすることができる。

\*\*\*\*\*

(c) \*\*\*

\*\*\*\*\*

(4) 仮出願は、他の出願に関する 35 U.S.C.第 119 条若しくは第 365 条(a)若しくは § 1.55 に基づく優先権、又は 35 U.S.C 第 120 条、第 121 条若しくは第 365 条(c)若しくは § 1.78 に基づく先の出願日の利益についての権利を有さない。仮出願に基づく意匠出願に関しては、35 U.S.C.第 119 条(e)又は § 1.78(a)(4)に基づく優先権の主張をすることができない。~~法定発明登録のための § 1.293 に基づく申請は、仮出願に関しては提出することができない。~~ヌクレオチド及び／又はアミノ酸配列を含む出願の開示に関する § 1.821 から § 1.825 までの要件は、仮出願に対しては必須ではない。

\*\*\*\*\*

規則 1.55 外国優先権の主張

(a)概要 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、第 365 条(a)及び(b)、並びに本セクション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優先権を主張することができる。

(b)後の出願の提出時期。非仮出願は、外国出願が出願された日後、12 月(意匠出願の場合は 6 月)以内に提出しなければならない。また非仮出願は、外国出願の出願日後 12 月(意匠の場合)以内に提出された出願の米国特許法第 120 条(合衆国における先の出願日の利益)、121 条(分割出願)または 365 条(c)(合衆国を指定国とする国際出願)に係る利益を主張することができる。12 月の期限は、米国特許法第 21 条(b)(最終日が土日祝日)(規則 1.7(a))及び PCT 規則 80.5 に従い、6 月の期限は、米国特許法第 21 条(b)に従う(規則 1.7(a))。

(c)米国特許法第 371 条(国内段階)に基づき国内段階に移行する出願における優先権主張及び外国特許出願の認証謄本の提出時期

米国特許法に基づき国内段階に移行する国際特許出願において、PCT 及び PCT 規則に規定された期限内に優先権の主張および外国特許出願の認証謄本の提出をしなければ

ばならない。

(d)米国特許法第 111 条(a)(特許出願)に基づき提出された出願における優先権主張の時期

米国特許法第 111 条(a)に基づき提出された原出願において、優先権主張は、現実の出願日から 4 月以内、または、先の外国出願日から 16 月以内に提出しなければならない。優先権は、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。優先権が主張される外国出願を特定しなければならない。本パラグラフにおける期限は、意匠出願には適用されない。

(e)米国特許法第 111 条(a)(特許出願)に基づき提出された出願における遅れた優先権主張

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 111 条(a)(特許出願)に基づき提出された原出願における 35 U.S.C.第 119 条(a)~(d)、(f)(先の出願日の利益;優先権)又は第 365 条(a)(先の国際出願に基づく優先権)に基づく優先権主張であって、(d)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))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。第 119 条(a)~(d)、(f)又は第 365 条(a)に基づく優先権主張が(d)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、当該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。35 U.S.C.第 119 条(a)~(d)、(f)又は第 365 条(a)に基づく優先権主張の遅延に関する受理申請には、次のものを添付しなければならない。

(1)出願番号、国(または知的所有権当局)、出願年月日を特定することにより優先権主張する外国出願を特定した出願データシート(規則 1.76(b)(6))における米国特許法第 119 条(a)~(d)、(f)または第 365 条(a)に基づく優先権主張(ただし、先に提出されている場合を除く)

(2)本セクションパラグラフ(f)で要求された場合、外国出願の認証謄本(前もって提出されている場合を除く)

(3)規則 1.17(t)に記載されている割増手数料、及び

(4)本セクションパラグラフ(d)に基づく優先権主張の提出期限日から優先権主張が提出される日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。

(f)米国特許法第 111 条(a)に基づき提出された外国出願の認証謄本を提出する時期

本セクションパラグラフ(h)及び(i)の規定する場合を除き、米国特許法第 111 条(a)に基づき提出された原出願において、外国出願の認証謄本は、現実の出願日から 4 月以内、または、先の外国出願日から 16 月以内に提出しなければならない。本セクションパラグラフ(h)及び(i)の例外規定が適用されない場合、外国出願の認証謄本が、現実の出願

日から4月以内に提出されなかった場合、または、先の外国出願日から16月以内に提出されなかった場合、外国出願の認証謄本には、遅延の正当かつ十分な理由を示す嘆願書を添付し、規則1.17(g)に規定する嘆願書手数料を支払わなければならない。本パラグラフにおける期限は意匠出願には適用されない。

**(g) 優先権主張、外国出願認証謄本及び出願翻訳の提出要件**

(1) 優先権主張及び35 U.S.C.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、出願が継続しており、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、35 U.S.C.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) USPTO 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本セクションでその他規定する時期より前に提出されるよう要求することができる。

(i) その出願がインターフェアレンスに関係している場合(規則41.202参照)または由来(規則42部参照)手続に関係している場合

(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、又は

(iii) 審査官によって必要とみなされる場合

(3) 非英語外国出願の英訳は以下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レンスに関係している場合(規則41.202参照)または由来(規則42部参照)手続に関係している場合

(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、又は

(iii) 審査官によって必要とみなされる場合

(4) 非英語外国出願の英訳が要求された場合、その英訳を、認証謄本の翻訳が正確であることの陳述書と共に提出しなければならない。

**(h) 優先権書類交換協定に参加する外国の知的所有権官庁**

パラグラフ(c),(f)及び(g)に規定する期限内に提出された外国出願認証謄本に関するパラグラフ(c),(f)及び(g)の要件は、以下の場合に満たすものとみなされる。

(1) 外国出願が、2国間又は多国間の優先権書類交換協定にUSPTO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)に提出されているか、または、当該外国出願の写しが、USPTOに写しを取得することを認めている参加外国知的所有権官庁にされた後の出願において提出された場合。

(2) 優先権主張が、出願番号、国(または知的所有権当局)及び出願の年月日を記載することにより、優先権が主張される外国出願を特定する出願データシート(規則1.76(b)(6))においてなされ、かつ、出願人が、USPTOに外国出願へのアクセスを提供するために必要な情報を、参加外国知的所有権官庁に提供した場合、

(3) 本セクションパラグラフ(g)(1)に規定する期間内に、外国出願の写しが、参加外国

知的所有権官庁から USPTO により受領された場合、または、外国出願の認証謄本が提出された場合、及び

(4)外国出願が参加外国知的所有権官庁に提出されていないが、当該外国出願の写しが、USPTO に写しを取得することを許可する参加外国知的所有権官庁にされた後の出願において提出された場合に、出願人が別紙において、USPTO に写しを取得することを許可する参加外国知的所有権官庁から、USPTO が外国出願の写しを取得することを請求した場合。

当該請求は、参加外国知的所有権官庁及び外国出願の写しが提出される当該後の出願を、出願番号及び出願年月日により、特定しなければならない。当該要求は、先の外国出願日から 16 月以内、または、米国特許法第 111 条(a)に基づく現実の出願日から 4 月以内、米国特許法第 371 条に基づき国内段階へ移行する出願においては移行日(規則 1.491(a) 若しくは 米国特許法第 371 条に基づく最初の提出日の後 4 月以内にしなければならない。または本セクションパラグラフ(e)に基づく嘆願書を伴わなければならない。

(i)暫定写し

パラグラフ(f)に規定する期限内に提出される外国出願の認証謄本に関するパラグラフ(f)の要件は、以下の場合、満たすものとみなされる。

(1) 元となる明細書、図面またはクレームを含み「暫定写し」として明確にラベル付けされた原外国出願の写しが、出願番号、国(または知的所有権当局)、出願年月日を記載することにより外国出願を特定する別表紙と共に USPTO に提出されており、かつ、USPTO に提出された当該写しが、外国(または知的所有権当局)に提出された原出願の真正な写しであるということに言及している場合

(2)外国出願の写し及び別表紙が、先の外国出願日から 16 月以内または米国特許法第 111 条(a)に基づく現実の出願日から 4 月以内に提出されていること。または、本セクションパラグラフ(e)に基づく嘆願書が提出されていること。及び

(3)外国出願の認証謄本が本セクションパラグラフ(g)(1)に規定される期間内に提出されること。

(4) 2013 年 3 月 16 日以降に提出された特定の出願についての要件

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優先権を主張し、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、当該非仮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。

出願人は、規則 1.56(c)(特許出願又はその手続の遂行に関与する個人)にて特定される個人に既に知られている情報に基づき、当該非仮出願が、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含んでいないか、何れの時にも含んでいなかったと合理的に信じる場合、当該陳述書を提供する必要はない。

\*\*\*\*\*

(k) 発明者証(省略)

(l) 延期できない期限

本セクションに規定する期限は延期できない。

### (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。

- (1)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、
- (2)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、
- (3)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<sup>5</sup>。米国では規則1.77(b)のフォーマットに従い、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できる。また出願人は、開示の写し（例えば刊行物の写し）を審査官に提供することができる。

#### 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

なお、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

---

<sup>5</sup>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。

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。新設された規則 1.130 は以下のとおり。

**規則 1.130 AIA に基づく帰属、または、先の公衆開示に関する宣誓書または宣言書**  
**(a) 帰属に関する宣誓書または宣言書**

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、開示を先行技術として不適格とすべく、当該開示が発明者または共同発明者によりなされた、または、開示された主題が直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得られたことを証明することにより、適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。

**(b) 先の公衆開示についての宣誓書または宣言書**

出願または再審査特許が拒絶された場合、出願人または特許権者は、開示を先行技術として不適格とすべく、開示された主題が、当該開示がなされる前または当該主題が有効に出願される前に、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示されたことを証明することにより、適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。本パラグラフに基づく宣誓書または宣言書は、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示された主題を特定しなければならず、主題が公衆に開示された日を提供しなければならない。

(1) 当該日に公衆に開示された主題が刊行物であった場合、宣誓書または宣言書には当該刊行物の写しを添付しなければならない。

(2) 当該日に公衆に開示された主題が刊行物でない場合、宣誓書または宣言書は、当該日にいかなる主題が、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示されたのかを決定するために十分詳細かつ入念に主題を記載しなければならない。

**(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

ここで問題となるのが、発明者が開示した内容と、中間開示による内容との同一性である。ガイドライン案では、発明者による開示内容と、中間開示に係る内容とが厳密な意味で完全同一であることが要求されていた。しかし、実態に沿わないとのパブリックコメントを受け、以下の取り扱いとなった。

#### (a)開示の仕方は問わない

米国特許法第 102 条(b)(1)(B)の例外は、発明者または共同発明者により公衆に開示された「主題」に焦点を当てている。従って、発明者または共同発明者による開示の形態(例えば、特許取得、公開、公然使用、公然販売など)が、中間開示の開示形態と同一である必要は無い。

例えば、発明者または共同発明者が、主題を科学会議にてスライドプレゼンテーションを通じた質問において公衆に開示した。一方、中間開示の主題はジャーナル記事で公表された。このように開示方法及び開示の文言が相違する場合でも、規則 1.130(b)による宣誓書または宣言書を提出することで、新規性喪失の例外適用を受けることができる。なお、発明者等の公衆への開示が刊行物である場合、規則 1.130(b)(1)に規定されているとおり、宣誓書または宣言書に刊行物を添付する。また、発明者等の公衆への開示が刊行物でない場合、規則 1.130(b)(2)に規定されているとおり、いかなる主題が、公衆に開示されたのかを決定するために十分詳細かつ入念に主題を記載しなければならない。

#### (b)文言の一致も問わない

発明者または共同発明者による開示内容と、中間開示の内容とが、一語一語(verbatim)または完全同一(ipsissimis verbis)であることも必要とされない。

#### (c)外的付加の場合

発明者または共同発明者により、以前公衆開示されていない中間開示の主題は、米国特許法第 102 条(a)(1)における先行技術に該当する。例えば、発明者または共同発明者

が、公衆に構成要件 A,B 及び C を開示しており、その後の中間開示が、構成要件 A,B,C 及び D を開示している場合、中間開示の構成要件 D だけが、米国特許法第 102 条(a)(1) における先行技術に該当する。

(d) 下位概念開示後に上位概念が開示された場合

中間開示主題が、発明者または共同発明者により先に公衆に開示された主題の単なる一般的な記述である場合、米国特許法第 102 条(b)(1)(B)の例外は、中間開示における当該主題に適用される。すなわち、新規性を喪失しない。

例えば、発明者または共同発明者がすでに公衆に species(以下、下位概念という)を開示しており、続く中間開示が、genus(以下、上位概念という : species のより一般の開示を提供しているもの)を開示している場合、上位概念の中間開示は、米国特許法第 102 条(a)(1)に基づく先行技術に該当しない。

(e) 上位概念開示後に下位概念が開示された場合、または、同様の下位概念同士が開示された場合

逆に、発明者または共同発明者が公衆に上位概念を公衆開示しており、続く中間開示が、下位概念を開示している場合、当該下位概念の中間開示は、米国特許法第 102 条(a)(1)の先行技術として利用される。すなわち、新規性を有さないこととなる。同様に、発明者または共同発明者が、公衆に下位概念を公開しており、続く中間開示が、発明者または共同発明者により開示されていない他の下位概念を開示している場合、当該他の下位概念の中間開示は、米国特許法第 102 条(a)(1)に基づく先行技術として、利用される可能性がある。

いずれにせよ、公表後の中間開示により、新規性を喪失するリスクがあることから、公表後には、速やかに特許出願することが好ましい。

(iii) 発明者から主題を取得した先願の拡大先願の地位 102 条(b)(2)(A)

開示された主題が、直接的又は間接的に発明者又は共同発明者から得られた場合、102 条(a)(2)における先行技術に該当しない。すなわち、参考図 4 に示すように、先願の主題が発明者から得たものである場合、当該発明者による後願後に、先願が公開されたとしても、当該先願は後願に対し拡大先願の地位を有さず、後願は新規性を喪失しない。



参考図 4

(iv)他人の先願前の公衆開示 102 条(b)(2)(B)

開示された主題が、そのような主題が有効に 102 条(a)(2)(拡大先願の地位)の規定に基づき出願される前に、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、102 条(a)(2)にいう先行技術に該当しない。すなわち、参考図 5 に示すように、他人の先願の前に、後願の発明者が公衆に発明を開示していた場合、後に先願が公開されたとしても拡大先願の地位を有さず、後願は新規性を喪失しない。



参考図 5

この場合も、規則 1.130(a)(2)に規定する宣誓書または宣言書を提出すればよい。宣誓書または宣言書においては、先願の有効出願日前に発明者または共同発明者が公衆に開示していたことを示す必要がある。

先の発明者による開示と中間出願における開示の方法、及び、同一性についての取り扱いは、米国特許法第 102 条(b)(1)(B)において述べたものと同様である。すなわち、開示の方法は別であっても良く、また完全な同一性は要求されない。また発明者の公衆開示が上位概念、先願が下位概念である場合、新規性喪失の例外適用を受けることができない。

このように、グレースピリオドが 1 年と長いものの、公表後は速やかに出願しないと第三者の出願(中間出願)により新規性喪失の例外適用を受けることができなくなってしまう可能性がある。

急な製品発表、論文発表によりやむを得ず日本にて新規性喪失の例外適用を受けざるを得ない場合がある。この場合、参考図 6 に示すようにまずは、できるだけ速やかに日本国特許庁に新規性喪失の例外適用出願を行う。

そして日本出願日から 1 年以内に米国へパリ条約に基づく優先権主張出願を行う。こうすれば、日本出願日が有効出願日となり、日本出願日から米国出願日までに第三者が中間開示または中間出願をおこなっても新規性を否定されない。日本公表日から日本出願日までに、公衆開示発明と内容が異なる中間開示または中間出願があった場合、米国特許法第 102 条(a)(1)または(2)の先行技術となり新規性が否定される可能性が高まる。従って公表した場合は、速やかに有効出願日を確保すべく日本出願を行った方が良い。



参考図 6

また、日本では日本国改正特許法第 30 条により新規性喪失の例外適用条件が拡大されたが（特許権者の行為に起因する公表をも含む）、欧州では国際博覧会での発表に限定され(欧州特許条約第 55 条)、中国では中国政府が主催の国際博覧会への出展等に限定されている(中国専利法第 24 条)。すなわち、製品販売等により公知としてしまった場合、日本及び米国では新規性喪失の例外適用を受けることができるが、中国及び欧州等の諸外国では、特許を受けることができなくなってしまう。中国及び欧州等の諸外国でも権利化を希望する場合は、発表前に米国にて緊急の仮出願を行うほか無い。

以上のとおり、新規性喪失の例外は、あくまで例外中の例外であり、「公表前に出願を完了させておく」という原則を徹底すべきである。

	米国	日本(改正後)	欧州	中国
時期	1 年	6 ヶ月	6 ヶ月	6 ヶ月
条件	公衆への開示	(1) 意に反する公表	(1) 出願人又はその法律上の前	(1) 中国政府が主催または承認した国際

		(2)特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公表	権利者に対する明らかな濫用（意に反する公表） (2)国際博覧会に発明を展示したこと	展覧会において初めて出展したもの (2) 指定された学術会議または技術会議で初めて発表したもの (3) 他人が出願人の同意を得ずにその内容を漏らしたもの
--	--	----------------------------	--	--

また、改正米国特許法第 102(b)(1)(A),102(b)(1)(B),102(b)(2)(A)及び 102(b)(2)(B)には、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と規定されている。

出願人は、他人が、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ということを、規則 1.130(a)または(b)に基づく宣誓書または宣言書において示すことができる。

この場合、出願人は、開示された主題が発明者または共同発明者に起因し、かつ、当該主題が発明者または共同発明者から直接的または間接的に伝達されたことを証明する必要がある。

ただし、米国特許法第 112(a)(記載要件)に規定する実施可能要件を満たすレベルまでの伝達は必要とされない。すなわち、規則 1.130(a)または(b)に基づく宣誓書または宣言書は、発明者若しくは共同発明者、または、発明者または共同発明者から直接的または間接的に主題を得た他人が、主題を米国特許法第 112 条(a)の意味での「実施できるように」開示していることを証明する必要は無い。単に規則 1.130 の条文どおりの要件を満たせばよい。

#### (v)出願人同一の場合の例外 102 条(b)(2)(C)

開示された主題とクレームされた発明とが、クレーム発明の有効出願日前に、同一人に所有されているか、または、同一人に譲渡する義務がある場合、先願は 102 条(a)(2)における先行技術に該当しない。すなわち、参考図 7 に示すように後願の有効出願日前において、先願の出願人と先願の出願人とが同一の場合、先願は拡大先願の地位を有さない。同一企業から同一の研究・開発テーマに関連する発明が集中的に出願される傾向にあることから、先願が公開されるまでは同一企業の後願に対し、後願排除効を有さな

いようにしたものである。

このように拡大先願は、102 条(b)(2)(C)に基づき先願と後願とが出願人同一の場合、後願排除効を有さず、また、先願が他の発明者を挙げてない場合も 102 条(a)(2)の規定に基づき後願排除効を有さない。この点、拡大先願の地位について規定する日本国特許法第 29 条の 2 かっこ書き(発明者同一)及び但し書き(出願人同一)と類似する。



参考図 7

先願と後願の出願人が同一の場合、規則 1.104(c)(4)(i)に規定する陳述書を提出することができる。

#### 規則 1.104 審査の内容

(c) \* \* \*

(4)(i)米国特許法第 102 条(a)に基づく先行技術として適格である主題とクレーム発明とは、出願人または特許権者が、主題とクレーム発明とが同一人によって共通して所有されている、または、同一人への譲渡義務が課せられているという旨の陳述書を、クレーム発明の有効出願日以前に提供した場合、米国特許法第 102 条(b)(2)(c)に関しては同一人に所有されていると取り扱われる。

改正前	改正後
第 102 条(b) その発明が、合衆国における特許出願日前 1 年より前に、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された場合	第 102 条(b) 例外 (1) クレーム発明の有効出願日前 1 年以内の開示 有効出願日前 1 年以内の開示は、以下の場合 102 条(a)(1)における先行技術に該当しない (A)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；または

	<p>(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。</p> <p>(2) 出願及び特許中の開示 開示は以下の場合、102 条(a)(2)における先行技術に該当しない</p> <p>(A) 開示された主題が、直接的又は間接的に発明者又は共同発明者から得られた場合；</p> <p>(B)開示された主題が、そのような主題が有効に 102 条(a)(2)の規定に基づき出願される前に、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；又は</p> <p>(C)開示された主題及びクレームされた発明が、クレーム発明の有効出願日前に、同一人に所有されているか、または、同一人に譲渡する義務がある場合。</p>
--	---

#### (4)米国特許法第 102 条(c)

以下の条件を満たす場合、102 条(b)(2)(C)の適用において「同一人によって所有されているか、又は、同一人に譲渡する義務があるもの」とみなされ、先願は拡大先願の地位を有さないこととなる。

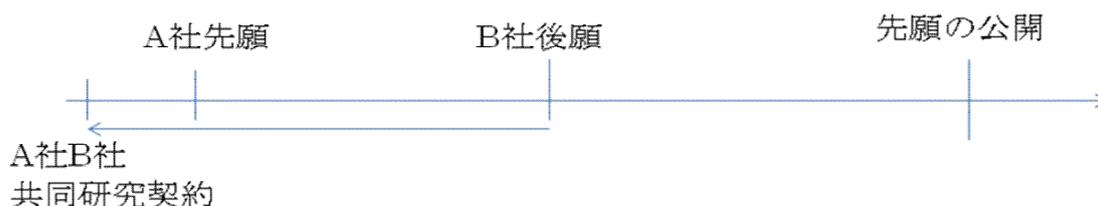
クレーム発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の単一または複数の契約当事者により、または当該当事者に代わる者により、開示された主題が開発され、当該クレーム発明が作られ、；

当該クレーム発明が、当該共同研究契約の範囲内で実行された活動の結果として作られ、かつ

クレーム発明の特許出願が、当該共同研究契約の契約当事者らの氏名を開示しているか、または、開示するよう補正された場合。

改正前特許法第 103 条(c)(2)に対応する改正である。参考図 8 に示すように、先願と

後願の出願人が同一でない場合、102条(b)(2)(c)が適用されず、A社先願はB社の共同後願に対し拡大先願の地位を有する事となる。ただし、後願の出願前にA社とB社との共同研究契約が存在し、後願のクレーム発明が共同研究契約の範囲内である場合、同一人に所有されていると見なされ、A社先願はB社の後願に対し後願排除効を有さない。すなわち一定条件下で「同一人によって所有されているか、又は、同一人に譲渡する義務があるもの」の範囲が、共同研究契約の当事者の範囲にまで拡大されるのである。



参考図 8

この場合、出願人は規則 1.104(c)(4)(ii)(A)に規定する陳述書を提出しなければならない。また共同開発契約の当事者名がまだ出願において記述されていない場合、規則 1.71(g)に従い共同開発契約における当事者の名前を含むよう出願を補正することが必要である(規則 1.104(c)(4)(ii)(B))。

#### 規則 1.104(c)(4)(ii)

(ii)米国特許法第 102 条(a)(2)に基づく先行技術として適格である主題と、クレーム発明とは、以下の場合、米国特許法第 102 条(c)に係る共同研究契約に基づき、米国特許法第 102 条(b)(2)(c)のに関しては同一人に所有されているものとして取り扱う。

(A)出願人が、米国特許法第 100 条(h)及び規則 1.9(e)(共同研究契約の定義)の意味内で、クレーム発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の単一または複数の契約当事者により、または当該当事者に代わって当該主題が開発されかつ当該クレーム発明がなされ、また、当該クレーム発明が、当該共同研究契約の範囲内で実行された活動の結果としてなされたという旨の陳述書を提供した場合、かつ、

(B) クレーム発明に対する特許出願が、当該共同研究契約の契約当事者らの氏名を開示しているか、または、開示するよう補正された場合。

#### 規則 1.71 発明の詳細な説明及び明細書

\*\*\*\*\*

(g)(1) 明細書は、規則 1.9(e)に定義する共同研究契約の当事者の名称を開示することができ、又は開示するよう補正することができる。

改正前	改正後
<p>102 条(c) 当該人がその発明を放棄していた場合</p> <p>103 条(c)(2) 本項の適用上、次に掲げる条件に該当する場合、他人によって開発された主題及びクレームされた発明は、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が課せられていたものとみなす。</p> <p>(A) クレームされた発明は、クレームされた発明が行われた日以前に有効であった共同研究契約の当事者によって又は当該当事者のために行われたこと</p> <p>(B) クレームされた発明は、共同研究契約の範囲内で行われた業務の結果として行われたこと、及び</p> <p>(C) クレームされた発明に係る特許出願が、共同研究契約の当事者の名称を開示しているか又は開示するよう修正されていること</p> <p>(3) (2)の適用上、「共同研究契約」とは、クレームされた発明の分野における実験、開発又は研究上の業務を実行するために 2 以上の人又は事業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。</p>	<p>102 条(c)</p> <p>共同開発契約のもとでの共有—以下の各項目に該当する場合、開示された主題及びクレーム発明は、本サブセクション (b)(2)(C)の適用において「同一人によって所有されているか、又は、同一人に譲渡する義務があるもの」とみなされる。</p> <p>(1)クレーム発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の単一または複数の契約当事者により、または当該当事者のために、開示された主題が開発され、当該クレーム発明が作られ、;</p> <p>(2)当該クレーム発明が、当該共同研究契約の範囲内で実行された活動の結果として作られ、かつ</p> <p>(3)クレーム発明の特許出願が、当該共同研究契約の契約当事者らの氏名を開示しているか、または、開示するよう補正された場合。</p>

(5)米国特許法第 102 条(d) ヒルマードクトリンの廃止

(a)概要

改正法第 102 条(d)は拡大先願の地位を有する出願を明確に定義し、所謂ヒルマードクトリンとよばれる問題を解決した。

(b)ヒルマードクトリンとは

ヒルマードクトリンは、**Hilmer** 事件<sup>6</sup>において形成された後願排除効に関する論理である。**Hilmer** 事件において、出願人は、ドイツに第 1 国特許出願し、第 1 国特許出願に基づく優先権を主張して、米国に特許出願を行った。この際、後願排除効を有する日が、第 1 国特許出願日であるのか、米国の特許出願日であるのかが争点となった。

**Hilmer** 事件において原告は、米国特許法第 119 条(a)<sup>7</sup>に「外国出願がされた最先の日から 12 月以内に提出されることを条件として、同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初に提出された日に合衆国において提出された同一出願の場合と同じ効果を有する」と規定されていることを根拠に、後願排除効発生日も第 1 国特許出願日であると主張した。

これに対し CAFC の前身である CCPA は、米国特許法第 102 条(e)は、「合衆国において・・提出された特許出願」と規定していることから、合衆国外で提出された外国出願は適用対象外であり、パリ条約優先権を伴う米国出願の後願排除効日は、米国出願日であると判示した。

今回の特許法第 102 条(d)の改正により、  
先願の米国特許若しくは公開特許の明細書が、後願のクレームに関連する開示を含んでいる場合、又は、  
優先権主張により先願となる外国特許出願若しくは PCT 国際特許出願の明細書が、後願のクレームに関連する開示を含んでいる場合、  
公開言語・出願国にかかわらず、優先権出願の出願日に、後願排除効を有することとなった。

すなわち、参考図 9 に示すように、米国出願、パリ条約に基づく外国優先権主張出願、PCT 国際特許出願のいずれにおいても平等に、先の出願日から 102 条(a)(2)(拡大先願

---

<sup>6</sup> *In re Hilmer*, 359 F.2d 859 (CCPA 1966)

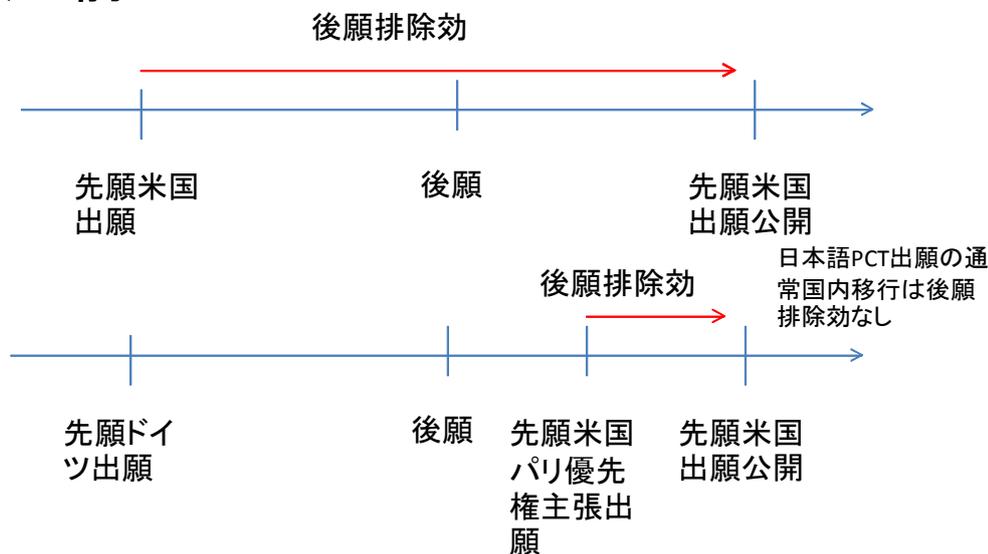
<sup>7</sup>米国特許法第 119 条(a)の規定は以下のとおり。

第 119 条 先の出願日の利益；優先権

(a) 合衆国において提出された出願の場合に若しくは合衆国の国民に対して同等の特権を与える外国において、又は WTO 加盟国において、先に同一発明に関する正規の特許出願をしている者又はその法律上の代表者若しくは譲受人が合衆国において提出する発明特許出願は、合衆国における当該出願が前記の外国出願がされた最先の日から 12 月以内に提出されることを条件として、同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初に提出された日に合衆国において提出された同一出願の場合と同じ効果を有するものとする。

の地位)における後願排除効を有するようになった。

## 改正前



## 改正後

後願排除効

参考図 9

米国特許法第 102 条(a)(2)の欄で解説したとおり同条(a)(2)にいう公開とは、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。

そして、改正米国特許法においては、米国を指定国とする PCT 出願の WIPO 公報は、国際出願日にかかわらず、当該 WIPO 公報が英語でされようが、または、PCT 国際特許出願が米国国内段階に移行しようが、拡大先願の地位の適用に関し、US 特許出願刊行物とみなされる。

改正前	改正後
(e) その発明が、次に掲げるものに記載されていた場合 (1) 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よって提出され、第 122 条(b)に基づいて公開された特許出願、又は	(d) 先行技術として有効な特許及び公開された刊行物 特許または特許出願が、米国特許法第 102 条(a)(2)の規定に基づきクレームされた発明に対する先行技術であるか否かを決定

<p>(2) 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よって提出された特許出願に対して付与された特許。ただし、第 351 条(a)において定義される条約に基づいて提出された国際出願は、当該出願が合衆国を指定国としており、同条約第 21 条(2)に基づいて英語によって公開された場合に限り、本項の適用上、合衆国において提出された出願の効果を有するものとする。</p>	<p>することを目的として、そのような特許または出願は、当該特許または出願に記述されたいかなる主題に対しても、有効に出願されたと見なされる—</p> <p>(1)特許または出願の実際の出願日現在で、パラグラフ(2)が適用されない場合；又は、</p> <p>(2)主題を開示している最先出願の出願日現在で、一又は複数の先の特許出願に基づき、特許又は出願が米国特許法第 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)若しくは 365 条(b)(合衆国を指定国とする国際出願)に基づき優先権を主張する場合、又は、米国特許法第 120 条(継続出願),121 条(分割出願)若しくは 365 条(c) (合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)の規定に基づき先の出願日の利益を主張する場合</p>
---	---

#### 4.非自明性に関する規定 米国特許法第 103 条

非自明性の判断基準も発明時から、有効出願日へと改正された。なお、103 条にいう先行技術は 102 条(a)(1)(公知、公用、刊行物公知)及び(a)(2)(拡大先願の地位出願)の双方を含む点に注意すべきである。

日本では進歩性の判断に用いられる引用発明は、日本国特許法 29 条 1 項各号に掲げる発明に限定され、日本国特許法第 29 条の 2 に規定する先願は含まれない。

また欧州では、進歩性の判断に第 54 条(3)に規定する先願が用いられることはない(欧州特許条約第 56 条<sup>8)</sup>。

中国においても、専利法第 22 条第 5 項に定義される現有技術のみが、創造性の判断に用いられ、所謂抵触出願は用いられない(専利法第 22 条第 3 項)<sup>9)</sup>。

<sup>8</sup>第 56 条 進歩性

発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術の熟練者にとって自明でない場合は、進歩性を有するものと認める。第 54 条(3)にいう書類が技術水準に含まれる場合は、そのような書類は、進歩性の有無を判断する際には、考慮されない。

<sup>9</sup> 専利法第 22 条第 3 項

国	進歩性判断の根拠となる先行技術	
米国	○ 102条(a)(1)公知、公用、 刊行物公知	○ 102条(a)(2)(拡大先 願の地位出願)
日本	○ 日本国特許法第29条1項柱 書き	× (拡大先願の地位出願 は含まず)
欧州	○ EPC54条(2)に規定する技術 水準	× (EPC54条(3)に規定す る書類は含まれない)
中国	○ 専利法第22条第5項の現有 技術	× (専利法第22条第2項 後段の抵触出願は含ま れない)

改正前	改正後
<p>第 103 条 特許要件；自明でない主題</p> <p>(a) 発明が、同一のものとしては第 102 条に規定した開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、発明が行われた時点でその主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるような差異であるときは、特許を受けることができない。特許性は、発明の行われ方によっては否定されないものとする。</p>	<p>第 103 条 特許要件；自明でない主題</p> <p>発明が、同一のものとしては第 102 条に規定した開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、<u>クレーム発明の有効出願日前</u>にその主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるような差異であるときは、特許を受けることができない。特許性は、発明の行われ方によっては否定されないものとする。</p>

創造性とは、現有技術に比べて、その発明が格別の実質的特徴及び顕著な進歩を有し、その実用新型が実質的特徴及び進歩を有することをいう。

専利法第 22 条第 5 項

本法にいう現有技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をいう。

以上のとおり、先発明主義下における規定と比較して、新規性、拡大先願の地位、及び非自明性に関する規定は、非常に理解しやすく、若干の相違はあるものの先願主義を採用する諸外国の規定と同様のものとなった。

## 5. 施行時期

先願主義への移行は、2011年9月16日から18ヶ月後(2013年3月16日)の有効出願日を有する全ての出願に適用される。2013年3月16日以前に有効出願日を有する特許出願は先発明主義に基づく旧法が適用される。

## 6. 関連規則の改正

改正規則
<p>規則 1.71 発明の詳細な説明及び明細書</p> <p>*****</p> <p>(g)(1) 明細書は、<u>規則 1.9(e)に定義する共同研究契約の当事者の名称を</u>開示することができ、又は開示するように補正することができる。</p>
<p>規則 1.76 出願データシート</p> <p>*****</p> <p>(b) ***</p> <p>(5) 国内優先権情報</p> <p>この情報は、35 U.S.C.第 119 条(e)、第 120 条、第 121 条又は第 365 条(c)に基づいてその利益を主張する各出願に関する出願番号、出願日、状態(可能な場合は、特許番号を含む)及び関係を含む。出願データシートにおけるこの情報の提供は、35 U.S.C.第 119 条(e)又は第 120 条及び § 1.78(a)(2)又は § 1.78(a)(5)によって要求される明示の言及を構成する。<u>し、別途に明細書の一部とされる必要がない。</u></p> <p>(6) 外国優先権情報</p> <p>この情報は、その優先権が主張される各外国出願に関する出願番号、出願国及び出願日を含む。出願データシートにおけるこの情報の提供は、35 U.S.C.第 119 条(b)及び規則 1.55(a)によって要求される優先権主張を構成する。</p>
<p>§ 1.77 出願要素の配置</p> <p>(b) ***</p> <p>(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。</p> <p>(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)。</p> <p>(2) 関連出願の相互参照(出願データシートに含まれている場合を除く)</p> <p>(3) 連邦政府支援の研究又は開発に関する陳述</p> <p>(4) 共同研究契約当事者の名称</p>

(5) コンパクトディスクによって提出される「配列一覧」、表又はコンピュータ・プログラム一覧付録、及びコンパクトディスク上の資料の参照による援用(§ 1.52(e)(5)参照)に関する言及。コピーを含むコンパクトディスク及び各コンパクトディスク上のファイルの総数が明示されなければならない。

(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

(7) 発明の背景

(8) 発明についての簡単な概要

(9) 図面中の個々の図についての簡単な説明

(10) 発明についての詳細な説明

(11) 1 又は 2 以上のクレーム

(12) 開示の要約

(13) 書面による場合は、「配列一覧」 (§ 1.821 から § 1.825 までを参照)

1.78 先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照(クロスリファレンス)

(a)米国特許法第 119 条(e)(仮出願)に基づき先に出願された仮出願に関する主張

デザイン特許、または、米国を指定する国際出願を除く非仮出願は、米国特許法第 119 条(e)及び本セクションに規定する条件に基づき一または複数の先の仮出願の利益を主張することができる。

(1)非仮出願または米国を指定する国際出願は仮出願日後 12 月以内に提出しなければならない。または、仮出願後 12 月以内に提出された出願の米国特許法第 120 条、121 条、365 条(c)に基づく利益を主張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)各先の仮出願は、発明者または共同発明者として、後の出願にて記載される発明者名を記載しなければならない。さらに、各先の仮出願は規則 1.53(c)( 出願要件一仮出願)に規定する出願日を獲得しており、かつ、規則 1.16(d)( 個々の仮出願をするための基本手数料)に規定する基本出願費用が、当該仮出願のために規則 1.53(g)( 提出後の出願の完成一仮出願)に規定された期間内に支払われていなければならない。

(3)一または複数の先の仮出願の利益を主張する非仮出願または米国を指定する国際特許出願は、それらの出願を出願番号(シリーズ・コード及び一連番号によって構成されているもの)によって特定することによって、先にされた当該各仮出願への言及を含むかまたは含むよう補正しなければならない。後になされた出願が非仮出願である場合、本パラグラフで要求される言及は出願データシート(規則 1.76(b)(5))を含まなければならない。

(4)本セクションパラグラフ(a)(3)により要求される言及は、後の出願の継続中に提出されなければならない。後にされる出願が 35 U.S.C.第 111 条(a)に基づく出願である場合は、この言及はまた、後にされる出願の実際の出願日から 4 月、又は先にされた仮出

願の出願日から 16 月の何れか遅い方までに提出されなければならない。後にされる出願が、35 U.S.C.第 371 条に基づき後の国際出願から国内段階に移行する非仮出願である場合は、この言及はまた、後にされる国際出願に関し 35 U.S.C.第 371 条(b)又は(f)に基づいて国内段階が始まった日から 4 月、又は先にされた仮出願の出願日から 16 月の何れか遅い方までに提出されなければならない。(b)に規定する場合を除き、この言及を適時に提出しないことは、前記の先に出願された仮出願についての 35 U.S.C.第 119 条(e)に基づく利益に関する権利の放棄であるとみなされる。

(5)先にされた仮出願が英語以外の言語でされており、かつ、先にされた仮出願の英語翻訳文及びその翻訳文が正確である旨の陳述書の両方が、先にされた仮出願において提出されていなかった場合は、出願人は、通知を受け、かつ、先にされた仮出願に関し、翻訳文及び陳述書を提出するための期間が与えられる。

前記の通知が係属中の非仮出願に関して郵送された場合は、当該通知に対する適時の応答は、非仮出願の放棄を避けるべく、翻訳及び陳述書が仮出願において提出された旨の確認、または、利益主張を取り下げる出願データシートのいずれかを含まなければならない。

前記の通知が係属中の非仮出願に関して郵送された場合は、当該通知に対する適時の応答は、翻訳及び陳述書が仮出願において提出された旨の確認、または、本セクションパラグラフ(a)(3)に基づく先に提出された仮出願に対する言及を排除する出願データシートのいずれかの提出を非仮出願において含まなければならない。さもなければ非仮出願は放棄される。

仮出願に関する翻訳文及び陳述書は、仮出願が放棄されている場合でも提出することができる。

(6)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仮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、当該非仮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。

出願人は、規則 1.56(c)(特許出願又はその手続の遂行に関与する個人)にて特定される個人に既に知られている情報に基づき、当該非仮出願が、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含んでいないか、何れの時にも含んでいなかったと合理的に信じる場合、当該陳述書を提供する必要はない。

(b)先になされた仮出願の利益に関する米国特許法第 119 条(e) (仮出願) に基づく遅れた主張

米国特許法第 119 条(e)及び本条(a)(3)によって要求される言及が、本条(a)(4)によって定められた期間の後に、非仮出願に関して提出される場合において、先にされた仮出願の利益を求める米国特許法第 119 条(e)に基づく主張は、それが後にされた出願に係属している間に提出され、また、先にされた出願を仮出願番号によって特定した言及が故意によらず遅延したときは、受理されることがある。

先にされた仮出願の利益を求める 35 U.S.C.第 119 条(e)に基づく主張の故意によらない遅延の受理を求める申請には、次のものが添付されなければならない。

(1) 先にされた仮出願についての 35 U.S.C.第 119 条(e)及び本条(a)(5)によって要求される言及。ただし、先に提出されている場合を除く。

(2) § 1.17(t)に記載されている割増手数料、及び

(3) 本条(a)(5)(ii)に基づく利益主張提出期日からその利益主張の提出日までにおける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あったか否かについて疑義がある場合は、追加情報を要求することができる。

(c)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)、または 365 条(c)(優先権；先の出願に係る出願日の利益)に基づく先になされた仮出願または国際出願の利益主張

非仮出願(米国特許法第 371 条に基づき国内段階に移行する国際出願を含む)または米国を指定国とする国際出願の出願人は、一または複数の先になされた同時継続中の非仮出願、または、米国特許法第 120 条及び本セクションパラグラフ(c)で規定する条件に従い米国を指定国とする国際出願の利益を主張することができる。

(1)各先の出願は、発明者または共同発明者として、後の出願にて記載される発明者名または共同発明者名を記載しなければならない。さらに各先になされた出願は以下のいずれかでなければならない。

(i)PCT 第 11 条(国際出願及び国際出願の効果)に従う出願日を有し、米国を指定する国際特許出願

(ii)出願係属中に規則 1.16 に規定される基本出願費用を支払った規則 1.53(b)(出願要件－非仮出願)または規則 1.53(d)(出願要件－継続手続(非仮)出願)に規定される出願日を有する米国特許法第 111 条(a)に基づく非仮出願

(2) § 1.53(d)に基づいてされる継続手続出願を除き、非仮出願又はアメリカ合衆国を指定国とする国際出願であって、1 又は 2 以上の先にされた非仮出願又はアメリカ合衆国を指定国とする国際出願の利益を主張するものは、先にされた当該各出願への言及を含むか又は含むように補正されなければならない。その際、それらの出願を出願番号(シリーズ・コード及び一連番号によって構成されているもの)又は国際出願番号及び国際出願日によって特定しなければならない。

後にされた出願が非仮出願の場合、本パラグラフにより要求される言及を出願データシートに含めなければならない(規則 1.76(b)(5))。この言及はまた各出願の関係、すな

わち後の出願が、先になされた非仮出願または国際出願の継続、分割または一部継続であるかを特定しなければならない。

(3)米国特許法第 120 条及び本セクションパラグラフ(c)(2)により要求される言及は後にされる出願の係属中に提出しなければならない。

後にされる出願が 35 U.S.C.第 111 条(a)に基づく出願である場合は、この言及はまた、後にされる出願の実際の出願日から 4 月、又は先にされた仮出願の出願日から 16 月の何れか遅い方までに提出されなければならない。後にされる出願が、35 U.S.C.第 371 条に基づき後の国際出願から国内段階に移行する非仮出願である場合は、この言及はまた、後にされる国際出願に関し 35 U.S.C.第 371 条(b)又は(f)に基づいて国内段階が始まった日から 4 月、又は先にされた仮出願の出願日から 16 月の何れか遅い方までに提出されなければならない。

(d)に規定する場合を除き、米国特許法第 120 条及び本セクションパラグラフ(c)(2)で要求されるこの言及を適時に提出しないことは、前記の先に出願された仮出願についての 35 U.S.C.第 120 条、121 条または 365 条(c)に基づく利益に関する権利の放棄であるとみなされる。本項の期間は、意匠出願には、適用しない。

(4) 規則 1.53(d)に基づく継続手続出願の請求は、先にされた出願についての、35 U.S.C.第 120 条によって要求される明示の言及である。本条に基づく出願番号による出願の特定とは、出願番号を割り当てられた全ての出願に対する、35 U.S.C.第 120 条によって要求される明示の言及にとって必要なその出願番号を割り当てられた全ての出願を特定することである。

(5)他の関連する出願のクロスリファレンス(相互参照)は、適切な場合(規則 1.14 (特許出願に関する秘密保持) 参照)行うことができるが、米国法典第 35 巻に基づき利益が主張されない出願に対するクロスリファレンスは、出願データシートに含めるべきではない(規則 1.76(b)(5))。

(6)2013 年 3 月 16 日以後に行われた非仮出願が、2013 年 3 月 16 日より前になされた仮出願または米国を指定国とする国際特許出願の出願日の利益を主張しており、かつ、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んでおり、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、先になされた出願の出願日から 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された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。出願人は、以下のいずれかの場合、当該陳述書の提供は要求されない。

(i)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発明に対するクレームを含んでいるか、何れかの時に含んでいたとする、規則 1.55(j)(2013 年 3 月 16 日以降に提出された特定の出願についての要件)、本セクションパラグラフ(a)(6)(仮出

願後 2013 年 3 月 16 日に提出された出願)、または、本セクションに基づく陳述書が提出された非仮出願の利益を主張している場合。

(ii) 出願人は、既に規則 1.56(c)(特許出願又はその手続の遂行に関与する個人)にて特定される個人に対し知られている情報に基づき、当該後の出願が、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレームを含んでいないか、何れの時にも含んでいなかったと合理的に信じる場合。

(d)先にされた非仮出願または国際特許出願の利益に関する米国特許法第 120 条,121 条または 365 条(c) に基づく遅れた主張

35 U.S.C.第 120 条及び本条(c)(2)によって要求される言及が、本条(c)(3)によって定められた期間の後に提出される場合において、先にされた同時継続非仮出願または米国を指定する国際特許出願の利益を求める 35 U.S.C.第 120,121,365(c)に基づく主張は、先にされた出願を出願番号または国際特許出願番号と国際出願日によって特定した言及が故意によらず遅延したときは、受理されることがある。

先にされた仮出願の利益を求める 35 U.S.C. 第 120,121,365(c)に基づく主張の故意によらない遅延の受理を求める申請には、次のものが添付されなければならない。

(1) 先にされた仮出願についての 35 U.S.C.第 120 条及び本条(c)(2)によって要求される言及。ただし、先に提出されている場合を除く。

(2) § 1.17(t)に記載されている割増手数料、及び

(3) 本条(c)(3)に基づく主張提出期日からその主張の提出日までにおける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あったか否かについて疑義がある場合は、追加情報を要求することができる。

(e)特許的に区別できないクレームを含む出願

同一出願人によって提出された 2 以上の出願が特許的に区別できないクレームを含んでいる場合において、2 以上の出願の係属中にそれを保持すべき正当かつ十分な理由がないときは、1 の出願以外の全ての出願からそのようなクレームを除去するよう要求されることがある。

(f)異なる発明者を記入し、特許的に区別できないクレームを含む出願または再審査される特許

出願又は再審査される特許と、異なる発明者を記名している少なくとも他の 1 の出願が同一人によって所有され、特許的に区別できないクレームを含んでおり、かつ、それらのクレームされている発明が共通して所有されていたか、又は後のクレーム発明の有効出願日(規則 1.109 で定義するものとして)または後のクレーム発明の規定どおりの発明日に同一人への譲渡義務が課せられていた旨を示す記録上の陳述書がない場合は、特許商標庁は、その譲受人に対し、クレームされた発明が共通して所有されていたか、又は後の発明の有効出願日に、当該同一人への譲渡義務が課せられていたか否かを陳述するよう要求することができる。

クレームされている発明(複数)が共通して所有されていたか、又は後のクレーム発明の有効出願日(規則 1.109 に定義するものとして)または後のクレーム発明の規定どおりの発明日に、同一人への譲渡義務が課せられていた場合であっても、特許的に区別できないクレームは、それらの共通して所有されている若しくは譲渡される出願又は再審査される特許に関する重複特許の法理に基づいて拒絶されることがある。

(g)期限は延長できない。本セクションにおいて規定する期限は延長できない。

#### 規則 1.104 審査の内容

(c) \* \* \*

(4)(i)米国特許法第 102 条(a)に基づく先行技術として適格である主題とクレーム発明とは、出願人または特許権者が、主題とクレーム発明とが同一人によって共通して所有されている、または、同一人への譲渡義務が課せられているという旨の陳述書を、クレーム発明の有効出願日以前に提供した場合、米国特許法第 102 条(b)(2)(c)に関しては同一人に所有されていると取り扱われる。

(ii)米国特許法第 102 条(a)(2)に基づく先行技術として適格である主題と、クレーム発明とは、以下の場合、米国特許法第 102 条(c)に係る共同研究契約に基づき、米国特許法第 102 条(b)(2)(c)のに関しては同一人に所有されているものとして取り扱う。

(A)出願人が、米国特許法第 100 条(h)及び規則 1.9(e)(共同研究契約の定義)の意味内で、クレーム発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の単一または複数の契約当事者により、または当該当事者に代わって当該主題が開発されかつ当該クレーム発明がなされ、また、当該クレーム発明が、当該共同研究契約の範囲内で実行された活動の結果としてなされたという旨の陳述書を提供した場合、かつ、

(B) クレーム発明に対する特許出願が、当該共同研究契約の契約当事者らの氏名を開示しているか、または、開示するよう補正された場合。

(5)(i) 2013 年 3 月 16 日より前に有効であった米国特許法第 102 条(e)(f)または(g)に基づく先行技術として適格である主題と、1999 年 11 月 29 日以降の出願またはこれについて発行された特許のクレーム発明、1999 年 11 月 29 日より前でありかつ 2004 年 12 月 10 日に係属中である出願またはこれについて発行された特許のクレーム発明、または、2004 年 12 月 10 日以降に登録された特許のクレーム発明とは、当該出願人または特許権者が、当該主題とクレーム発明とは、クレーム発明がなされた際、同一人によって共通して所有されている、または、同一人への譲渡義務が課せられているという旨の陳述書を提供した場合、2013 年 3 月 16 日より前に有効であった米国特許法第 103 条(c)に関しては同一人に所有されていると取り扱われる。

(ii)2013 年 3 月 16 日より前に有効であった米国特許法第 102 条(e),(f)または(g)に基づく先行技術として適格である主題と、2004 年 12 月 10 日以後に係属中の出願におけるクレーム発明または 2004 年 12 月 10 日以降に登録された特許におけるクレーム発明とは、以下の場合、2013 年 3 月 16 日より前に有効であった米国特許法第 103 条(c)(2)

に係る共同研究契約に基づき、2013年3月16日より前に有効であった米国特許法第103条(c)の目的に関しては共同所有されているものとして取り扱う。

(A) 出願人または特許権者は、その主題及びクレームされている発明は、クレームされた発明が行われた日以前において有効であった、35 U.S.C.第100条(h)及び規則1.9(e)の意味における共同研究契約の当事者によって又は当該当事者のためになされた旨、並びにクレームされた発明は共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として行われた旨の陳述書を提供しなければならず、かつ、

(B) クレーム発明の特許出願が、当該共同研究契約の契約当事者らの氏名を開示しているか、または、開示するよう補正された場合。

(6)1999年11月29日より前に提出された出願に基づき2004年12月10日前に登録された特許は、1999年11月28日において有効であった米国特許法第103条に従う。

\*\*\*\*\*

#### 規則 1.110 個々のクレームの主題の発明者名及び所有権

出願又は特許に一または複数の共同発明者が記名されている場合において、USPTOが序の手續上必要とするときは、USPTOは、出願人または特許権者に対し、有効出願日(規則1.109に定義するものとして)または規定どおりに発明日における各クレーム発明の発明者名及び所有権者または所有権の譲渡義務を特定するよう要求することができる。USPTOは序の手續き目的上必要とするときは、また出願人または特許権者に各クレーム主題の発明日を特定するよう要求することができる。

#### 規則 1.130 AIAに基づく帰属、または、先の公衆開示に関する宣誓書または宣言書

##### (a)帰属に関する宣誓書または宣言書

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、開示を先行技術として不適格とすべく、当該開示が発明者または共同発明者によりなされた、または、開示された主題が直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得られたことを証明することにより、適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。

##### (b)先の公衆開示についての宣誓書または宣言書

出願または再審査特許が拒絶された場合、出願人または特許権者は、開示を先行技術として不適格とすべく、開示された主題が、当該開示がなされる前または当該主題が有効に出願される前に、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示されたことを証明することにより、適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。本パラグラフに基づく宣誓書または宣言書は、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示された主題を特定しなければならず、主題が公衆に開示された日を提供しなければならない。

(1)当該日に公衆に開示された主題が刊行物であった場合、宣誓書または宣言書には当該

刊行物の写しを添付しなければならない。

(2)当該日に公衆に開示された主題が刊行物でない場合、宣誓書または宣言書は、当該日にいかなる主題が、発明者若しくは共同発明者、または、開示された主題を直接的または間接的に、発明者または共同発明者から得た他人により、公衆に開示されたのかを決定するために十分詳細かつ入念に主題を記載しなければならない。

(c)本セクションの規定が適用されない場合

本セクションの規定は、拒絶がクレーム発明の有効出願日から 1 年より前になされた開示に基づく場合、適用されない。

拒絶が、他の発明者を記載した米国特許または特許された若しくは係属中の出願の米国特許出願公開公報に基づく場合、特許または係属中出願が出願人または特許権者のクレーム発明と同一または実質的に同一の発明をクレームしている場合、及び、米国出願または特許に記載された発明者または共同発明者からのクレーム発明に由来する米国特許または米国出願公開公報に発明者が記載されているということを宣誓書または宣言書が含む場合、本セクションの規定は適用されない。このような場合、出願人または特許権者は、規則 42.401 以下に従う由来手続に関する嘆願書を提出することができる。

(d)本セクションが適用される出願及び特許

本セクションの規定は、以下を含むかまたは過去のある時点で以下を含んでいた特許出願およびそれに基づき発行される特許に適用される。:

(1)米国特許法第 100 条(i)で定義される 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；または

(2) 米国特許法第 100 条(i)で定義される 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特許または出願に対する米国特許法第 120 条、121 条または 365 条(c)条に基づく明確な言及

規則 1.131 先発明、または、共通して所有されている特許又は公開された出願を先行技術として不適格にするための宣誓書または宣言書

(a)出願又は再審査に係る特許の何れかのクレームが拒絶された場合は、拒絶されたクレームに係る主題の発明者、再審査に係る特許の所有者、又は規則 1.42, 又は規則 1.46 に基づいて資格を有する当事者は、拒絶の理由とされた引用例又は活動の有効日前における、拒絶されたクレームの主題に係る発明を立証するために、適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。

合衆国特許、合衆国特許出願公開又は PCT 第 21 条(2)に基づく国際出願公開の有効日は、その公開日又は 2013 年 3 月 15 日に効力を有する 35 U.S.C.第 102 条(e)に基づく引用例としての有効日の内、何れか早い方である。

本条に基づく先発明の証明は、合衆国、NAFTA 加盟国又は WTO 加盟国以外の国に関してはすることができない。本条に基づく先発明の証明は、合衆国を除く NAFTA 加盟

国に関しては 1993 年 12 月 8 日前, NAFTA 加盟国を除く WTO 加盟国に関しては 1996 年 1 月 1 日前には行うことができない。本条に基づく先発明の証明は, 次の何れかの事情に該当するときは, することができない。

(1) その拒絶が, 規則 41.203(a)に定義されている同一の特許可能な発明をクレームしている合衆国特許又は合衆国特許出願公開であって, 係属しているか他人に特許される出願に係るものを根拠としていること。この場合は, 出願人は, § 41.202(a)に従ってインターフェアレンスを示唆することができる。

(2) その拒絶が制定法上の阻害事由に基づいていること

(b) 宣誓書または宣言書に関する事実の証明は, その内容及び重要性において, 引用例の有効日前における実施, 又は引用例の有効日前における着想並びに当該日前からその後における実施又は出願に至るまでにおける当然の努力を証明するようなものでなければならない。図面又は記録による原証拠物件又はその写真が, 宣誓供述書又は宣言書に付され, その一部を構成するか, 又はそれが存在していないことが十分に説明されなければならない。

(c) 出願又は再審査に係る特許の何れかのクレームが, 2013 年 3 月 16 日に効力を有する 35 U.S.C.第 102 条(b)に基づく先行技術でない合衆国特許又は合衆国特許出願公開を理由として, 2013 年 3 月 16 日に効力を有する 35 U.S.C.第 103 条に基づいて拒絶され, その出願又は再審査に係る特許におけるクレームによって定義されている発明と前記の特許又は公開された出願におけるクレームによって定義されている発明とが同一ではないが, 特許性として区別することができるものではなく, かつ, それらの発明が同一当事者によって所有されている場合は, 出願人又は再審査に係る特許の所有者は, 前記の特許又は特許出願公開を先行技術として不適格にすることができる。前記の特許又は特許出願公開は, 次のものの提出によって先行技術として不適格にすることができる。

(1) § 1.321(c)に従ったターミナルディスクレマー, 及び

(2) 宣誓書又は宣言書であって, 出願又は再審査に係る特許及び前記の特許又は公開された出願が現在, 同一当事者によって所有されていること, 及び出願又は再審査に係る特許に記名されている発明者は 2013 年 3 月 16 日に効力を有する 35 U.S.C.第 104 条に基づく先発明者であることを記述したもの

(d)本セクションの規定は, 以下を含むかまたは過去のある時点に以下を含んでいた特許出願およびそれに基づき発行される特許に適用される。:

(1) 米国特許法第 100 条(i)で定義される 2013 年 3 月 16 日より前の有効出願日を有するクレーム発明に対するクレーム; または

(2) 米国特許法第 100 条(i)で定義される 2013 年 3 月 16 日以前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特許または出願に対する米国特許法第 120 条, 121 条または 365 条(c)

条に基づく明確な言及

(e)規則 1.130 が適用される特許出願、及び、それに基づき発行される特許において、本セクションの規定は 2013 年 3 月 15 日に有効である米国特許法第 102 条(g)に基づく拒絶に関してのみが適用可能である。

規則 1.293～1.297 削除

規則 1.321 ターミナルディスクレマーを含む法定の権利の部分放棄

\*\*\*\*\*

(d) ターミナルディスクレマーが、特許出願又は再審査手続に関して提出され、その目的が、共同所有されてはいないが、共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として、規則 1.104(c)(4)(ii)または(c)(5)(ii)のいずれかに規定する先行技術として不適格とされた特許又は出願に基づく重複特許の付与に対処するためのものである場合は、次の条件を満たさなければならない。

以上