

2013 年 3 月 7 日

米国特許法改正 先願主義の概要

国際第 1 委員会

1. はじめに

USPTO は、2013 年 3 月 16 日から施行される先願主義に関して、2013 年 2 月 14 日に最終施行規則（37 C.F.R）及び最終審査ガイドラインを公表した。¹ これらは、2012 年 7 月に公表された施行規則案及びガイドライン案に対して、パブリックコメントの内容を踏まえて、一部修正あるいは明確化されたものである。

以下では、先願主義及びそれに関連する施行規則・審査ガイドラインの概要について説明する。

2. 主な改正項目

（1）先発明主義から先願主義への移行

102 条（新規性）及び 103 条（非自明性）は、発明日ではなく、有効出願日を基準として判断される（35 U.S.C 100 条、102 条(d)）。

ここで、有効出願日とは、優先権主張出願・仮出願（119 条）、国内移行出願（365 条(a)）、国際出願（365 条(b)）、国際出願の継続出願（365 条(c)）、継続出願（120 条）、分割出願（121 条）の場合は最も早い出願日であり、それ以外は実際の米国出願日をいう。したがって、日本出願を基礎として米国に優先権主張出願を行った場合、有効出願日は日本出願日となる。

（2）改正される 102 条の概要

条文		概要
(a)新規性 (先行技術の定義)	102(a)(1)	有効出願日前の先行技術による新規性の否定
	102(a)(2)	有効出願日前の先願による新規性の否定
(b)新規性喪失の例外	102(b)(1)	102(a)(1)の例外（1 年間のグレースピリオド）
	102(b)(2)	102(a)(2)の例外
(c)共同研究契約の下での共同所有	102(c)	102(b)(2)(C)の適用条件
(d)先行技術として効果を有する特許 と公報（ヒルマードクトリン廃止）	102(d)(1)	102(a)(2)の先行技術の基準日が実際の出願日
	102(d)(2)	102(a)(2)の先行技術の基準日が、先の出願の利益を受ける場合は最先の出願日

¹ http://www.uspto.gov/aia_implementation/FITF_Final_Rule_FR_2-14-2013.pdf
http://www.uspto.gov/aia_implementation/FITF_Final_Guidelines_FR_2-14-2013.pdf

①102 条(a)

102 条(a) (1)

有効出願日前の特許、印刷刊行物、公然使用、販売、その他の公に利用可能となったものが先行技術となり、新規性が否定される。

102 条(a)(2)

他人による出願後に、同様の発明について出願し、その後、当該他人による出願が公開された場合は、新規性が否定される。日本の特許法 29 条の 2 に類似する。

②102 条(b)

102 条(b)(1)(A)

102(a)(1)の例外規定であり、グレースピリオド内（有効出願日前の 1 年以内）の発明者等による開示(disclosure)は、102(a)(1)の先行技術とはならない。

102 条(b)(1)(B)

102(a)(1)の例外規定であり、発明者等が公表（Publicly Disclosed）することにより、公表から出願の間に行われた他人による開示(disclosure)を先行技術から排除する。² ここで、先行技術から排除される他人の開示は、グレースピリオド内に行われたものであり、かつ発明者等による公表後になされたものが対象になる。

102 条(b)(2)(A)

102(a)(2)の例外規定であり、他人による先願の内容が、発明者等から入手したものである場合には、当該先願を先行技術から排除する。

102 条(b)(2)(B)

102(a)(2)の例外規定であり、発明者等による公表後に、他人が同様の発明を出願し、その後に発明者等が出願を行った場合において、当該他人による出願を先行技術から排除する。

102 条(b)(2)(C)

102(a)(2)の例外規定であり、先願と後願との譲受人が同じ場合に、当該先願を先行技術から除外する。

² USPTO は最終施行規則において、“disclosure（開示）”と“public disclosure（公表）”との違いについて“disclosure”は public でない開示も含むとしている。最終施行規則の Comment35 に対する Response 参照 (Federal Register Vol.78

③102 条(c)

共同研究契約の下での共同所有において、102 条(b)(2)(C)が適用されるための条件を規定する。

④102 条(d)

102 条(d)(1)

102 条(a)(2)の先行技術となる特許・公開公報を規定し、先の出願の利益を受けない出願については、実際の出願日を基準日として後願を排除する。

102 条(d)(2)

102 条(a)(2)の先行技術となる特許・公開公報を規定し、優先権等の先の出願の利益を受ける出願については、最先の出願日を基準日として後願を排除する。

(3) 米国外での公然実施・販売

現行法 (Pre-AIA) の 102 条(b)では、米国外での公然実施・販売は先行技術とならなかったが、改正法 (AIA) の下では、米国外の行為も先行技術となる。

また、USPTO は、秘密の販売・販売の申し出 (secret sales / offer for sale) について、Pre-AIA の下では商業的な活動に含まれ、先行技術になると解釈されたが、AIA では先行技術とはならないとしている。³

(4) 先行技術の範囲の拡大

ヒルマードクトリンが廃止され、102 条(a)(2)の先行技術となるか否かは有効出願日を基準に判断される。米国を指定国に含む PCT 出願の国際公報は、英語で公開されているか、米国国内移行されているかに拘わらず、102 条(a)(2)の先行技術となる。⁴

(5) グレースピリオドの起算点

Pre-AIA の下では、グレースピリオドは米国出願日から起算されていたため、外国出願の優先日を主張しても拒絶を克服できなかったが、AIA の下では、有効出願日から起算される (100 条、102 条(b)(1))。したがって、日本出願を基礎として米国に優先権主張出願を行った場合、日本出願日前 1 年以内の発明者等による開示行為は新規性を喪失する理由とならない。

なお、日本の特許法では、新規性喪失発生から 6 ヶ月以内に出願しなければ新規性喪失の例外規定は適用されないので、出願人は日米両国に出願する場合、その期間の差異に留

No.31 P11044 の第 3 コラム)

³ 最終審査ガイドラインの II.B の”d. On sale.”の説明を参照 (Federal Register Vol.78 No.31 P11075 の第 1 コラム)

⁴ 最終審査ガイドラインの II.Cを参照 (Federal Register Vol.78 No.31 P11077 の第 3 コラム)

意すべきである。

(6) ステートメントの提出義務

2013 年 3 月 16 日を跨ぐ優先権主張出願 (transition application) について、審査官が Pre-AIA または AIA のいずれに基づいて審査を行うのか判断するために、以下の場合にはステートメントの提出が必要となる (37 C.F.R 1.55(j), 1.78(a)(6), 1.78(c)(6))。

すなわち、2013 年 3 月 16 日前の出願を基礎として、3 月 16 日以降に、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有する発明のクレームを有するか、またはいずれかの時点で含んでいた米国出願を行った場合、その旨を記載したステートメントの提出が必要になる。このステートメントにおいては、3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレーム番号やクレーム数を示す必要はなく、”there is a claim in the nonprovisional application that has an effective filing date on or after March 16, 2013.”と記載すれば良い。⁵

また、ステートメントは、①米国出願日または②国内移行日から 4 ヶ月、③最初の外国出願日から 16 ヶ月、④3 月 16 日以降の有効出願日を持つクレームが最初に提示された日のいずれか遅い日までに提出されなければならない。

(7) 出願人同一による拡大先願排除

先願に係る発明と後願に係る発明が、後願の出願時において同一人に所有あるいは譲渡義務があった場合には、当該先願は先行技術から除外される (102 条(b)(2)(C))。

Pre-AIA では、同様の規定が 103 条(c)(1)にあり、非自明性が対象であったが、AIA では新規性にも適用される。

3. 実務上の留意点

(1) ステートメントの提出について

上述のように、2013 年 3 月 16 日前の出願を基礎として、同年 3 月 16 日以降に米国出願する際に新たな主題を含むクレームを追加した場合にはステートメントの提出が必要となる。そのため、日本企業にとってもステートメントの提出可否を適切に判断する必要がある。

USPTO は、最終施行規則において、ステートメントの提出義務に関して、

- ・ 出願人は、自ら知っている情報に基づいて、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を持つクレームを含んでいないと合理的に信じているのであれば、出願人はステートメントを提出する必要はない
- ・ 一方、2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を持つクレームを含んでいると知っていたにも拘わらず、ステートメントを提出しなかった場合には、誠実義務違反が暗示され

⁵ 最終施行規則 1.55(j)の解説を参照 (Federal Register Vol.78 No.31 P11030 の第 3 コラム)

ることが有り得る
としている。⁶

（２）適用法（Pre-AIA / AIA）の誤り

USPTO は、適用法に誤りがあった場合の取り扱いについて、以下のように解説している。

①適用法が誤った場合における特許の有効性

AIA では、ベストモード開示要件違反を除いて無効理由に関する規定を変更していないことから、適用法の誤り自体は特許の有効性に影響を与えない。⁷

②適用法に誤りがあった場合の反論

Pre-AIA または AIA のいずれかで審査すべきかについて、出願人と審査官との見解が一致しない場合には、出願人は反論することができる。そして、見解の不一致が解消されない場合は、審判にて解決される必要があるとしている。⁸

③ステートメント提出後における適用法（AIA から Pre-AIA）の変更

出願人がステートメントを提出したが、後に 2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を持つクレームが実際には含まれておらず、当該出願は Pre-AIA で審査すべきという主張がされた場合、USPTO は出願人に対して、Pre-AIA の下で出願された明細書のどこにクレームのサポートがあるのかを特定するように求めることができる。⁹

（３）有効出願日が 2013 年 3 月 16 日前後のクレームを含む出願

1 つの出願の中に、有効出願日が 2013 年 3 月 16 日前のクレームと、以降のクレームを含む場合には、全クレームに対して Pre-AIA の 102 条(g)と、AIA の 102 条、103 条が適用される。¹⁰ したがって、このような出願については、新規性及び非自明性に関しては AIA の下で審査されるとともに、Pre-AIA のインターフェアレンスの対象となり得る。

この適用を望まない場合は、1 つの出願の中に有効出願日が 3 月 16 日前と以降のクレームを含まないように出願を分けるのも一策である。

4. 施行規則案及びガイドライン案からの主な変更点

最終施行規則及び最終審査ガイドラインでは、いくつかの点で案からの内容の変更あるいは補足説明がされている。

⁶ 最終施行規則 Comment18 に対する Response 参照（Federal Register Vol.78 No.31 P11041 の第 3 コラム）

⁷ 最終審査ガイドライン Comment3 に対する Response 参照（Federal Register Vol.78 No.31 P11061 の第 2 コラム）

⁸ 最終審査ガイドライン Comment2 に対する Response 参照（Federal Register Vol.78 No.31 P11061 の第 2 コラム）

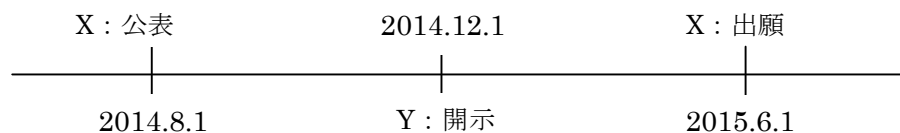
⁹ 最終施行規則 1.55(j)の解説を参照（Federal Register Vol.78 No.31 P11030 の第 3 コラム）

¹⁰ 最終審査ガイドライン I 参照（Federal Register Vol.78 No.31 P11072 の第 3 コラム）

(1) 102 条(b)(1)(B)・102 条(b)(2)(B)における先行開示内容と出願内容の同一性

①102 条(b)(1)(B)

X による公表と出願の間に、同一の発明について Y により開示された状況において、X の出願は Y の開示を理由として拒絶されない。



2012 年 7 月に公表された施行規則案では、X による公表内容と Y による開示内容が同一の場合にのみ、102 条(b)(1)(B)の例外規定が適用されるとし、両者に些細な違いがあれば、Y の開示は先行技術となっていた。

これに対して、最終施行規則及び最終審査ガイドラインでは、同一性の判断基準を緩和し、両者の内容について一言一句完全同一でなくても例外規定が適用され、新規性を喪失しないとされた。¹¹

USPTO は、例外適用について、いくつか例を挙げて説明している。一例として、X が構成要件 A,B,C を公表し、その後、Y が構成要件 A,B,C,D を開示していた場合、X の出願に対して、構成要件 D のみが 102 条(a)(1)の先行技術となるとしている。

また、他の例として、X が種 (species) を公表し、その後、Y が種に対する包括的概念である属 (genus) を開示していた場合、X による出願は Y による開示を理由として新規性を喪失しないとしている。

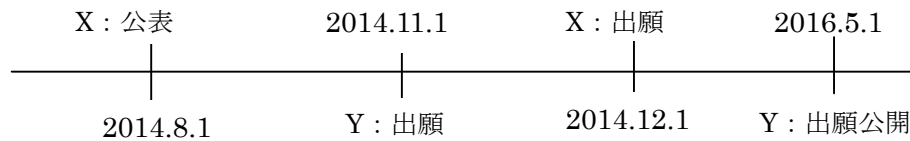
一方、それとは逆に、X が属を公表し、その後、Y が種を開示していた場合、Y の開示は X による出願に対して 102 条(a)(1)の先行技術となるとしている。また、X が種を公表し、その後、Y が他の種を開示していた場合も、Y の開示は X による出願に対して 102 条(a)(1)の先行技術となるとしている。¹²

②102 条(b)(2)(B)

X による公表と出願の間に、同一の発明について Y により出願された状況において、X の出願は、Y の出願を理由として拒絶されない。

¹¹ 最終審査ガイドラインの 102 条(b)(1)(B)の説明を参照 (Federal Register Vol.78 No.31 P11077 の第 1 コラム)

¹² 最終審査ガイドラインの 102 条(b)(1)(B)の説明を参照 (Federal Register Vol.78 No.31 P11077 の第 2 コラム)



施行規則案では、この場合も 102 条(b)(1)(B)と同様に、X による公表内容と Y による出願内容が同一の場合にのみ、102 条(b)(2)(B)の例外規定が適用されるとしていた。

最終施行規則では、102 条(b)(1)(B)の場合と同様に、同一性の判断基準を緩和している。

(2) ステートメントの提出

上述のように、最終施行規則では、2013 年 3 月 16 日前の出願を基礎として、3 月 16 日以降に、基礎出願の内容に新たな主題を含むクレームを追加する米国出願を行った場合、ステートメントの提出が必要になる。

一方、施行規則案では、2013 年 3 月 16 日前の出願を基礎として、3 月 16 日以降に、基礎出願の内容に新たな主題をクレームには追加せず、明細書にのみに追加した場合についてもステートメントの提出が要求されていた。

これに対して最終施行規則では、明細書のみに新たな主題を追加した場合についてはステートメントの提出は不要としている。¹³

(3) 優先権証明書の提出

施行規則案では、出願人は米国出願日から 4 ヶ月、先の外国出願日から 16 ヶ月のいずれか遅い日までに優先権証明書を提出しなければならないとしていた。

これに対して、最終施行規則では、以下の条件を満たす場合には、上記要件は適用しないとしている (37 C.F.R 1.55(f))。

①USPTO と優先権書類交換協定を締結している外国特許庁に出願され、USPTO が当該外国特許庁から受け取る場合

②米国出願日から 4 ヶ月、先の外国出願日から 16 ヶ月のいずれか遅い日までに、出願人が当該外国出願の暫定コピー (interim copy) を提出し、出願係属中でかつ特許発行までに優先権証明書が提出される場合

なお、USPTO と日本国特許庁とは優先権書類交換協定が締結されている。

5. おわりに

AIA の他の改正項目については、JIPA ウェブサイト (<http://www.jipa.or.jp/>) の「情報発信」－「米国特許法改正 (AIA) の概要 (第 3 版)」の資料を参照されたい。

¹³ 最終施行規則 Comment16 に対する Response 参照 (Federal Register Vol.78 No.31 P11041 の第 2 コラム)

なお、先願主義に関する最終施行規則・審査ガイドラインの内容を反映させた「米国特許法改正（AIA）の概要（第4版）」については、2013年4月に改訂予定である。

以上