

米国・特許法改正/先願主義に関する実務上の留意点(アップデート版)

ご高承のように、2013年3月16日に施行される改正法(AIA: America Invents Act)の先願主義について、2013年2月14日に米国特許商標庁(以下、USPTO)から最終規則・ガイドラインが公表されました。

今回の公表内容を踏まえ、出願手続上、特に留意すべき点を、以下の通り纏めさせていただきました(内容は、前回2012年11月の内容に加筆・修正したものとなっています)。今後の米国実務の参考になれば幸いです。

なお、本報告は送付時点における情報(現地代理人のコメントを含む)を基にした見解である点をご了承下さい。ご不明な点等ありましたら、随時お問合せ下さい(問合せ先は、本書最後に記載)。

最終規則・ガイドラインの詳細につきましては、USPTOの以下のサイトもご参照下さい。

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

■ 先願主義(First-inventor-to-file)の導入

■ 1. 概要

現行法(pre-AIA)は、新規性の判断について、以下のような特徴がありました。

- a) 新規性の判断基準時が、発明時と規定されていました(旧102条(a)等)。
- b) 先行技術について、公知・公用は米国内に限定されていました(旧102条(a))。
- c) いわゆる拡大された先願の地位(後願排除効, 旧102条(e))は、実際の米国の出願日を基準にしていた(ヒルマードクトリン)。また、英語以外の言語で公開されたPCT出願には、当該後願排除効が認められませんでした。
- d) 先発明時を争う手段として、インターフェアランス手続が規定されていました(旧102条(g))。
- e) 新規性喪失の例外(グレースピリオド)の適用は、発明者の公表等に限られず、刊行物公知等に対しても広く認められていました(旧102条(b))。

2013年3月16日以降の改正法においては、新規性の判断について、以下のように変更されます。

- a) 新規性の基準時が、有効出願日に変更されます(新102条(a)(1))。なお、有効出願日は、現実の米国出願日か、優先日がある場合は優先日であることが、明確に定義されました。
- b) 先行技術について、公知・公用も世界基準(国内外を問わない)となります(新102条(a)(1))。
- c) 後願排除効は、有効出願日(現実の米国出願日や、優先日がある場合は優先日)を基準に判断されます(ヒルマードクトリンの廃止)。また、原則として出願ルートや公開の言語に関係なく、後願排除効が認められます(新102条(a)(2)等)。
- d) インターフェアランス手続は廃止され、デリベーション手続(真の発明者を救済する手続)が導入されます(新135条等)。
- e) 新規性喪失の例外(グレースピリオド)の適用対象は、発明者の公表に限られます(新102条(b))。

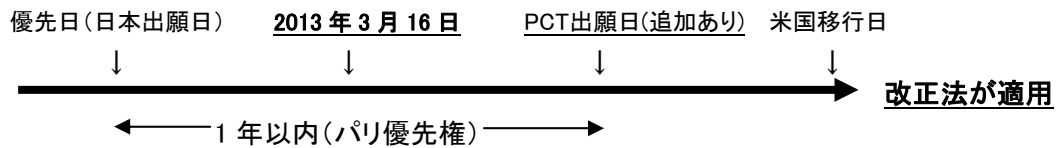
■ 2. 施行時期

2013年3月16日(制定日である2012年9月16日から1年半後)

■ 3. 実務上の留意点

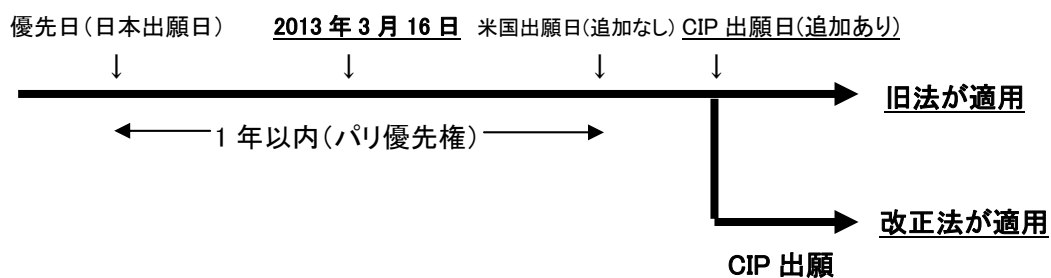
- i) 改正法の適用の有無について

パターン 5 (「新規事項を有する発明を記載したクレーム」を追加する場合)



同じく、2013年3月16日以降に「新規事項を有する発明を記載したクレーム」を1つでも追加した CIP(一部継続)出願の場合も、出願全体については、改正法が適用されます(パターン 6)。

パターン 6 (「新規事項を有する発明を記載したクレーム」を追加する場合)



2013年2月14日にUSPTOから公表された最終規則・ガイドラインでは、優先日と米国(PCT)出願日との間に施行日(2013年3月16日)がある出願(Bridging application)について、2013年3月16日以降の改正法適用のクレームが1つでもある場合、その旨を記載した書面を、所定の時期までに提出することを規定しています(規則 1.55(j))。

ii) 新規性の基準時の変更について(新 102 条(a)(1))

今回の改正により、新規性は各クレームの有効出願日(現実の米国出願日や、優先日がある場合は優先日)を基準に判断されることとなりますが、従来も審査においては、出願日を基準としていたことを考えると、新規性の基準時変更の影響はそれほど大きくないと思われる。

但し、実際の発明時を特定できる場合は、発明時を基準に新規性等が判断される分、旧法の方が有利といえます。また、米国以外で製造等をした場合、公知・公用が米国内に限定される旧法のもとでは、新規性を喪失することなく米国に出願できる可能性があります。従って、これらの場合は、2013年3月16日より前に日本出願(又は米国に直接出願)することをご検討下さい。

iii) 先出願の後願排除効について(新 102 条(a)(2), 日本の 29 条の 2 に類似)

今回の改正により、米国における他の出願に対する後願排除効は、各クレームの有効出願日を基準として判断され(ヒルマードクトリンの廃止)、英語以外の言語で公開された PCT 出願にも後願排除効が認められるようになります。

改正法では、審査される出願の有効出願日より前の米国出願、PCT 出願は、全て引用例になり得ます(A U.S. patent, a U.S. patent application publication, or a WIPO published application that names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention, is prior art under AIA 35 U.S.C. 102(a)(2)).



すなわち、改正法が適用される出願より先の出願は、全て後願排除効を有する可能性があります。よって、後願排除効を得るために 2013 年 3 月 16 日以降に出願する必要はありませんので、2013 年 3 月 16 日より前に日本出願等することが好ましいと思われま

特に先行技術としての PCT 出願の扱いについて

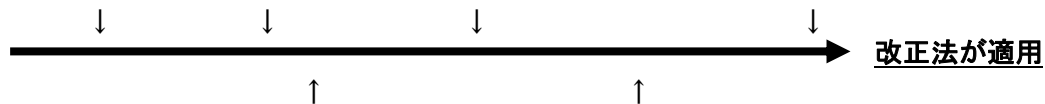
まず、現行法(pre-AIA)における 102 条(e)の拡大先願規定においては、「米国が PCT 出願時に指定され、公開された、2000 年 11 月 29 日以降の PCT 出願」のうち、「英語で公開されたもの」だけが先行技術になり得ます(Under pre-AIA 35 U.S.C. 102(e), a WIPO published application designating the United States is treated as a U.S. patent application publication only if the PCT application was filed on or after November 29, 2000, and published under PCT Article 21(2) in the English language.)。

次に、現行法(pre-AIA)における 102 条(e)に代わる改正法の 102 条(a)(2)においては、「米国が PCT 出願時に指定され、公開された PCT 出願」で、公開言語や「米国に移行されたか否か」に拘らず、先行技術になり得ます(WIPO publications of PCT applications that designate the United States are treated as U.S. patent application publications for prior art purposes, regardless of the international filing date, whether they are published in English, or whether the PCT international application enters the national stage in the United States. A WIPO published application that names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention, is prior art under AIA 35 U.S.C. 102(a)(2)).

つまり、現在 PCT 出願の指定国は原則として全指定のため、大半の PCT 出願は、米国の審査において 102 条(a)(2)の先行技術になり得ます。

例.

ドイツ出願(有効出願日) **2013 年 3 月 16 日** ドイツ出願を基礎としたPCT出願A* 出願Aのドイツ語による国際公開日



審査対象の出願: 日本出願(有効出願日) 日本出願を基礎とした米国出願B

*…出願Bに対して、旧法では出願Aは引用例にならないが、改正法では引用例になり得る。

iv) 新規性喪失の例外の適用について(新 102 条(b))

改正法において、新規性喪失の例外(グレースピリオド)の適用対象は、発明者の公表に限られる点に留意して下さい(新 102 条(b)(1))。すなわち、発明者に起因しない開示等(他国の出願公開等)は、新規性喪失の例外の適用対象になりません。

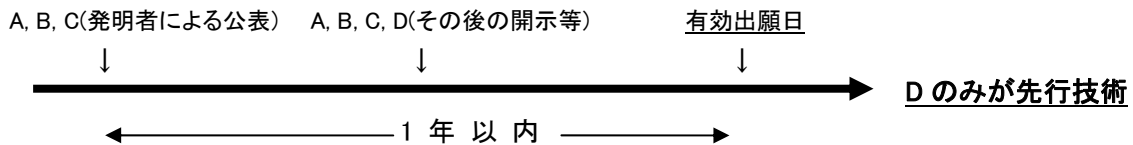
なお、発明者が発明を公表(publicly known)して 1 年以内に出願していれば、「公表日と有効出願日の間に第三者による開示等(intervening grace period disclosure)」があったとしても、第三者の開示は先行技術となり得ません。

2013 年 2 月 14 日に USPTO から公表された最終規則・ガイドラインでは、「上記の公表日と有効出願日の間の第三者による開示等(intervening grace period disclosure)」の適用について、以下

のパターンを例示しています。

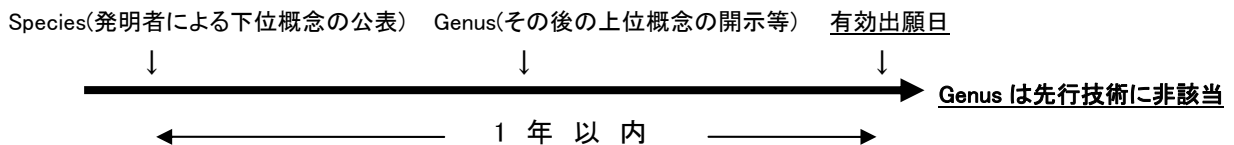
パターン 1

発明者が A, B, C を公表して 1 年以内に出願した場合、発明者の公表後で出願前に、開示または出願された内容が A, B, C, D のとき、A, B, C は先行技術に該当せず、D のみが先行技術に該当。



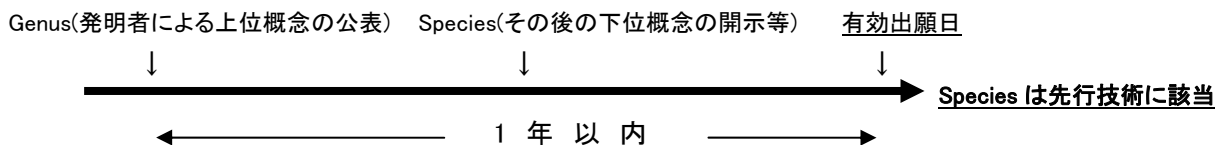
パターン 2

発明者が Species(下位概念)を公表して 1 年以内に出願した場合、発明者の公表後で出願前に、開示または出願された内容が Genus(上位概念)のとき、その Genus(上位概念)は先行技術に該当しない。



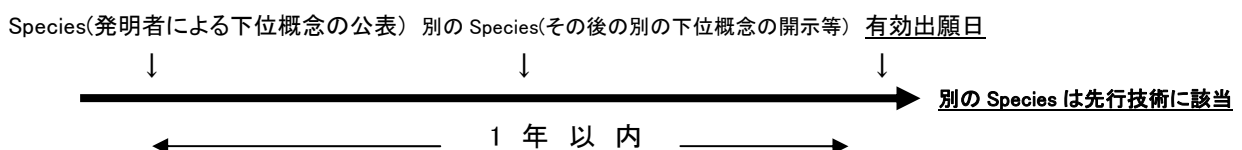
パターン 3

発明者が Genus(上位概念)を公表して 1 年以内に出願した場合、発明者の公表後で出願前に、開示または出願された内容が Species(下位概念)のとき、その Species(下位概念)は先行技術に該当。



パターン 4

発明者が Species(下位概念)を公表して 1 年以内に出願した場合、発明者の公表後で出願前に、開示または出願された内容が別の Species(別の下位概念)のとき、その別の Species(別の下位概念)は先行技術に該当。





上記の先行技術の例外規定の適用において、「発明者の公表した内容」と、「その後に開示等された内容」とを比較する場合、出願したクレームの発明内容は、一切影響しません。

また、発明者による公表と、その後の開示等の形態(mode)が同じである必要はありません。

例えば、発明者が「見本市(trade show)」で公表し、その後の開示が「事前審査のある専門誌(peer-reviewed journal)」で行われても、開示の形態という点では問題となりません。

同様に、発明者が「学会 (scientific meeting)においてプレゼンテーションのスライド(slide presentation)」で公表し、その後の開示が「学術論文(journal article)」で行われても、開示の形態という点では問題となりません。

■4. まとめ

2013年2月14日にUSPTOから公表された最終規則・ガイドラインでは、特に「改正法(AIA)の適用基準」「先出願の後願排除効(102条(a)(2))」「新規性喪失の例外の適用(102条(b))」に関する運用が、明確になりました。

判例法(Case Law)を採用する米国では、裁判所による法律の解釈の変更により、今回の最終規則・ガイドラインの運用が、今後変更される可能性はあります。

しかしながら、現時点においては、現行法(pre-AIA)の適用の余地を残すため、可能な限り2013年3月16日より前に日本出願等することが好ましいと思われます。

以上

問合せ先：樹之下知的財産事務所 弁理士 窪田 稚之

Tel: 03-3393-7800

Email address : wakayuki_kubota@kinoshita-pat.co.jp