

# 先発明者出願主義の下の新規性

ワシントン大学・慶應義塾大学 竹中 俊子



## 要 約

現行アメリカ特許法 102 条の新規性規定は先発明者出願 (FITF) 主義を採用し、先行技術を定義する。同条は有効出願日を基準に公衆アクセス可能な発明と日本の準公知に相当する USPTO 係属中の出願に開示された発明を先行技術とし、一見すると日本や欧州の新規性と調和したようにみえる。但し、アメリカ最高裁は先発明主義に確立した判例を適用し秘密の先行技術を維持し、グレースピリオド期間中には、日本や欧州には無い最先公開ルールによる新規性喪失の例外が規定されている。本稿では FITF 主義の新規性を理解するために、先発明主義の下での新規性を解説し、FITF 主義の新規性を日本特許法・欧州特許条約の新規性と比較し分析する。

## 目次

1. はじめに
2. 先発明主義の下の新規性
  2. 1 新規性喪失 (Anticipation) の基準
  2. 2 先発明判断の先行技術
  2. 3 法定不特許事由 (Statutory Bar) の先行技術
3. FITF 主義の下の先行技術
  3. 1 新規性喪失 (Anticipation) の基準
  3. 2 FITF 主義の先行技術
4. おわりに

間中の新規性喪失の例外については、その適用範囲が不明確である。従って、出願・権利行使の際には注意が必要であり、以下で詳細に説明する。

## 2. 先発明主義の下の新規性

AIA 改正前アメリカ特許法は 102 条に新規性を喪失させる先行技術を列挙していた。日本特許法や欧州特許法と異なり、(a) から (g) まで 7 項目に分け先行技術を定義し、これらの先行技術は発明日を基準とする先発明に係る先行技術と出願日から 1 年の日を基準とする法定不特許事由の先行技術に分けられる。クレームに記載された発明を新規性無しとして拒絶又は無効とするためには、当該発明と先行技術の発明が以下で説明する厳格な同一性要件を充たす必要がある。

### 2. 1 新規性喪失 (Anticipation) の基準

#### 1) 同一性

アメリカ特許法における新規性喪失の判断基準は判例によって Anticipation と呼ばれ、クレームされた発明と先行技術に開示された引用発明の厳格な同一性を要する。クレームされた発明と引用発明に相違点があっても、課題解決のための具体化手段における微差でしかない場合、日本では、引用発明が拡大先願に係る先行技術であって、その相違点が課題解決のための具体化手段における微差にすぎないときは、実質同一として新規性喪失が認められる<sup>(2)</sup>。一方、アメリカ

## 1. はじめに

アメリカ特許法は 2023 年 3 月 16 日に先発明者出願 (First Inventor To File: 以下、FITF と略す) 主義の下の新規性基準を採用したアメリカ発明法 (America Invents Act: 以下 AIA と略す) の 102 条が発効してから 10 周年を迎える<sup>(1)</sup>。ただし、FITF の下の新規性基準は 2013 年 3 月 16 日以降の優先出願日を持つクレームに係る発明にのみ適用されるので、新たに定義された先行技術を解釈する判例はあまり蓄積されていない。また、先発明主義の下で定義された先行技術がそのまま残っているため、議会の改正の意図に反して、最高裁の判例により公衆がアクセスできない秘密先行技術が維持された。そのため、先願主義への移行という改正の趣旨に拘わらず、先発明主義独特の先行技術が多く維持され、新に導入されたグレースピリオド期

の先行技術は、後述するように先発明判断のためのものと不登録事由によるものに分けられる。先発明判断のための先行技術を引用して新規性無しとするためには、厳格な同一性の基準が適用される。この基準では、たとえ微差でも相違があれば新規性は喪失せず、非自明性で判断される<sup>(3)</sup>。但し、クレームや明細書の発明の説明で使った用語や表現の違いのみで、開示の内容から当業者がクレームされた発明と先行技術を同一の構成と認識する場合には、厳格な基準を満たし新規性を喪失する<sup>(4)</sup>。一方、不特許事由の先行技術については、1887年のSmith & Giggs 最高裁判決によって厳格な同一性を求めない判例が確立されていた<sup>(5)</sup>。1952年の特許法改正で非自明性が導入された後も、厳格な同一性を求めない判例は維持された<sup>(6)</sup>。

更に、同一性要件に加え、クレームされた発明の全ての構成要素が単一の先行技術に開示されていることを要する単一先行技術要件を満たす必要がある<sup>(7)</sup>。いずれかの構成要素が開示されていないため、2以上の先行技術を組み合わせる場合には、非自明性の基準で判断される。ただ、当業者であればどのように開示内容を理解するか示すために、引用先行技術以外の資料に依拠することが可能である<sup>(8)</sup>。

化学発明を中心にクレームされた発明の範囲の相違、重複に関し新規性のルールを確立している。このルールによると、先行技術がクレームされた発明の下位概念 (Species) を開示した場合、その上位概念 (Genus) に係るクレームされた発明は、新規性を喪失する<sup>(9)</sup>。一方、先行技術が上位概念を開示していても下位概念に係るクレームされた発明は、必ずしも新規性を喪失しない。先行技術が多数の下位概念を含む上位概念を開示していても、クレームされた発明が下位概念に係る場合、その下位概念が具体的に開示されていない場合には、新規性を喪失しない<sup>(10)</sup>。ただし、上位概念に含まれる下位概念が少ない場合には、当業者が直ちに下位概念を認識できるとして、新規性の喪失が認められるときがある<sup>(11)</sup>。

## 2) 内在的特徴 (Inherency)

日本や欧州の新規性基準との顕著な相違点として、内在的特徴の理論がある<sup>(12)</sup>。たとえ当業者の認識されていなかった内在的または機能的特徴であっても、先行技術に存在していたものであれば、その後、その存在が発見されクレームされた発明の構成要素とされても、この構成要素を相違点として新規性を主張する

ことはできない。例えば、先行技術が製造方法を開示していて、その方法の実施によって製造される結果物は、たとえ当業者がその結果物を認識できなかった場合でも、その結果物に係るクレームの新規性を喪失させる<sup>(13)</sup>。但し、結果物は製造方法の実施によって必ず生成されなくてはならず、生成されたりされなかったりする場合には、内在的特徴の理論で新規性を喪失することはない<sup>(14)</sup>。先行技術とクレームされた発明の構成が同一である限り、クレームされた発明に当業者に認識されていなかった用途や機能を追加しても、新規性は無いと判断される<sup>(15)</sup>。

## 2. 2 先発明判断の先行技術

### 1) 基準日

AIA 改正法前のアメリカ特許法における新規性の規定は、発明日を基準にクレームされた発明の発明者が最先の発明者であるか判断するための先行技術、出願日から1年前の日を基準 (基準日: Critical date) に、最先の発明者であっても発明の公開が遅れたため特許の取得を禁ずる法定不特許事由 (Statutory Bar) の先行技術を区別して定義していた<sup>(16)</sup>。先発明に係る先行技術は、クレームされた発明の発明日を基準に引用可能か判断される。発明日を基準日とする第一の先行技術は、アメリカ国内で第三者に知られた又は使用された (known or used by others) 発明、或いはアメリカ国内または外国において、特許されたか、刊行物に記載された発明と定義される<sup>(17)</sup>。この先行技術は発明が発明日に一般公衆によるアクセス可能であったことを要するが、それ以外の先発明の先行技術である①アメリカ特許商標庁 (USPTO) に係属する出願に開示された発明<sup>(18)</sup>；②冒認された第三者の発明<sup>(19)</sup>；③判例法の優先性ルールに基づき最先に実施化され最先の着想や放棄の例外が適用されない発明<sup>(20)</sup>は発明時に秘密状態にあっても先行技術として引用可能であった。

発明日を基準とする先行技術は、クレームされた発明の発明者が最先の発明者であるかどうかを判断するためのものであるため、発明日において第三者の発明が公開されていれば、それが最先でない証拠となるが、秘密でも、第三者によるより早い発明日がUSPTOの出願日、第三者が発明者にクレームに係る発明を伝えた日、又は発明を実施化した日で立証された場合には、最先の発明者でないことを理由にクレームされた

発明は特許されないことになる。

実際の実務では、1999年改正で18か月公開制度を導入するまで、先発明が公開されているかUSPTOに出願されている場合を除き、秘密状態にある先発明の先行技術は審査の対象とすることができないため、USPTOは出願日を発明日と推定し、先願主義と類似する審査を行っていた<sup>(21)</sup>。USPTOに係属する第三者の出願又は発行済みのアメリカ特許との間に抵触関係が存在する場合は、抵触（Interference）審査を開始し、出願日前の発明日を立証させ、最先の発明者による発明に特許を付与し、それ以外の発明者による発明のクレームを拒絶又は無効としていた<sup>(22)</sup>。1999年の改正で18か月公開制度導入後は、最先の発明者が公開公報を見て抵触審査を請求した場合には、公開されていない先発明が審査の対象となるようになった<sup>(23)</sup>。そのため、USPTOがきちんと審査をしても、秘密の先行技術によって特許発効後に無効にされる可能性が常に存在した。

## 2) 共通の発明者・譲受人による除外

発明日を基準とする先行技術はクレームされた発明の発明者が最先の発明者であるか判断するためのものであるため、第三者によるクレームされた発明の開示、先願、先発明のみ先行技術として引用可能で、発明者に起因する場合には先行技術とならなかった。即ち、クレームされた発明と先行技術の発明者が共通する場合には、先行技術から除外されていた<sup>(24)</sup>。共同発明の場合には、発明者主体（Inventive Entity）の理論により共同発明者が全員一致する場合のみ、先行技術が除外される<sup>(25)</sup>。アメリカ法の下では、第三者による先発明の証拠となる先行技術は秘密であっても、新規性欠如のみならず自明性を示すために引用可能であるため、たとえ自分の先発明でも他の発明者と共同して発明した後の発明に引用される<sup>(26)</sup>。同じ研究開発プロジェクトから生まれる大多数の発明は製品化に向けた先発明の改良発明であり、互いに自明であることも多いので、企業内の研究プロジェクトの異なる発明者チームから生まれる発明を有効に特許で保護していくことが不可能となる<sup>(27)</sup>。この問題は秘密状態でも先行技術とされるアメリカ特許法特有の問題であり、先願主義国では出願日に公衆アクセス可能な発明のみが進歩性の先行技術とされるので、出願まで秘密を保ち、出願公開されるまでに改良発明を出願することで、研究プロジェクトから生まれる発明を有効に

保護することができる<sup>(28)</sup>。

研究プロジェクトから生まれる発明を有効に保護するため、同じ企業で働くため共通する使用者に譲渡される義務の下に発明された先発明についても先行技術を除外する例外規定が1984年の特許法改正によって導入された<sup>(29)</sup>。更に、1980年にはバイドール法が発効し、企業と大学との共同研究が活発化した<sup>(30)</sup>。そのような共同研究から生まれる発明についても先発明から自明な発明に特許が取得できるよう、共通する共同研究契約から生まれた先発明を先行技術から除外する例外規定が導入された<sup>(31)</sup>。但し、例外によって自明な発明が重複して特許を受けるためには、そのような発明に発行した特許が同時に消滅するよう特許期間の放棄手続（Terminal Disclaimer）が必要であった<sup>(32)</sup>。

## 3) 公衆のアクセス可能性

### a. 第三者による公知・公用、特許の付与、刊行物記載

上述したように、先発明の判断に係る先行技術は、発明日に発明の公衆アクセスを必要とするかどうかで区別される。公衆アクセスを必要とする第三者に知られた又は使用されたことによる先発明に該当するためには、アメリカ国内で公知公用となっていることが要件とされた<sup>(33)</sup>。一方、書証を伴う特許の付与や刊行物記載に基づく先発明は、アメリカ国内に限られていなかった<sup>(34)</sup>。これらの先行技術はクレームされた発明の発明者以外の者が先発明者であることを示す証拠として引用される。新規性の喪失が認められるためには、その先行技術単独の開示内容によってクレームされた発明が当業者によって実施可能な程度に説明され公衆によるアクセス可能であったことを要する<sup>(35)</sup>。但し、新規性を喪失させる開示の基準と実施可能要件の基準は完全に一致していない。クレームに記載された物の発明について実施可能要件を充たすためには、開示によって当業者がその発明の構造のみならず製造方法と用途を過大な実験（undue experimentation）を行わずに理解できることが必要とされる<sup>(36)</sup>。これに対し、開示によって当業者が構造を理解しても製造方法を理解できない場合には新規性を喪失させないが<sup>(37)</sup>、用途（有用性）を理解できない場合でも新規性を喪失するとされる<sup>(38)</sup>。

上述したように、AIA改正前は先行技術が特許や刊行物記載に該当しない場合には、発明時に公衆アクセス可能となった場所がアメリカ国内かどうか問題とされた。刊行物といえるためには、図書館に収納され

たのみでは不十分で閲覧可能な状態に置かれることによって、その発明の開示に興味をもつ公衆にアクセス可能な状態とならなくてはならない<sup>(39)</sup>。一方、複数のコピーが配布される必要はなく、ポスター発表に発明が開示されていた場合でも、刊行物に記載された先行技術に該当する<sup>(40)</sup>。そのため、地理的制限のあったAIA改正前の新規性基準でも、インターネットやデータベース上の発明の開示が刊行物の記載に該当するとされ、公衆アクセス可能になった場所は問題とされていなかった<sup>(41)</sup>。

#### b. 秘密先行技術 (Secret Prior Art)

AIA改正前の新規性規定の特徴としては、クレームされた発明の発明時に公衆アクセス可能でなかった第三者の先発明が3項に分かれて先行技術として規定されていた点が挙げられる<sup>(42)</sup>。第一の秘密先行技術は、クレームされた発明の発明時に特許庁に係属して、特許の付与又は出願公開によって公衆のアクセスが可能になっていない出願に開示された発明である<sup>(43)</sup>。これは、日本特許法の準公知又は拡大された先願と呼ばれる先行技術に対応する<sup>(44)</sup>。前述したようにアメリカ特許制度は1999年の特許法改正まで特許付与前の出願公開制度を持っていなかったため、改正前出願に係る発明については特許付与によって、改正後出願に係る発明については出願公開によって、発明が公衆アクセス可能になることを条件に、係属中出願の出願日を発明日と推定し、その日から先行技術として引用可能としていた<sup>(45)</sup>。AIA改正前は、優先権を伴う外国出願について、クレームされた発明とそれ以外の明細書にのみ開示された発明を区別し、前者にのみパリ条約における外国の優先日から準公知の先行技術としての効果を与え、後者については、アメリカの現実の出願日のみから先行技術の効果を与える解釈が判例で確立されてきた<sup>(46)</sup>。この外国出願を差別的に取り扱う判例理論はヒルマードクトリンと呼ばれ、アメリカ国外の出願人から批判を受けてきた<sup>(47)</sup>。

第二の秘密の先行技術は、出願に記載された発明者がクレームされた発明をしたのではなく、冒認 (Derivation) した場合のその真の発明者の発明である<sup>(48)</sup>。冒認とされるためには、第三者が発明の着想 (Conception) を完成させ、その発明を出願に記載された発明者に伝えた (Communication) 事実を立証する必要がある<sup>(49)</sup>。従って、同じリサーチチームの他の発明者の発明を知って、クレームされた発明の発明者が

その発明を改良させた場合や、発明者主体の理論に基づき、自分の既に完成させた発明を他の発明者と一緒に改良した場合は、たとえ発明が機密状態にあっても、以下で説明する先行技術除外の条件に該当しない限り、先発明の知識自体が先行技術とされていた<sup>(50)</sup>。

第三の秘密の先行技術は、クレームされた発明の発明日に秘密状態にあった第三者による放棄、隠匿若しくは隠蔽されていない先発明である<sup>(51)</sup>。クレームされた発明の発明時までにUSPTOに出願されていた場合やクレームされた発明の発明者に完成させた発明を知らせていた場合には、第一又は第二の秘密先行技術に該当するが、USPTOにもクレーム発明の発明者にも発明内容を知らせていない場合でも、実際の実施化又は着想の証拠を示し、クレームされた発明の発明日より早い発明日を立証できれば先行技術として引用され、クレームされた発明の新規性が喪失する。但し、判例によって確立された先発明の優先性のルールにより、発明を完成させてから不当に長く隠蔽し出願又はその他の方法で公開しなかった場合、発明は放棄、隠匿若しくは隠蔽に該当し、先行技術とならない<sup>(52)</sup>。

### 2. 3 法定不特許事由 (Statutory Bar) の先行技術

#### 1) 基準日

AIA改正前のアメリカ特許法は、先発明の判断に係る先行技術とは別に、出願日から1年前の日を基準日とする法定不特許事由の先行技術を定めていた<sup>(53)</sup>。この基準日は、たとえパリ条約の優先権を伴う発明であっても、アメリカの現実の出願日から起算し1年とされていた<sup>(54)</sup>。発明時ではなく、1年のグレースピリオド開始日で先行技術として引用可能か判断するのは、法定不特許事由が発明者による早期出願による発明の公開を促すために導入されたという政策趣旨に基づく。先発明主義では、発明を完成させてすぐ特許出願せず、第三者が同じ発明を完成させても、先発明の立証により特許を取得することができるので、先願主義に内在するような早期出願公開のインセンティブが存在しない。特許制度導入当初の新規性の規定の条文は、先発明の先行技術に対応する規定しかなかったが、1892年のPennock判決において、最高裁は有用な技術の促進という特許法の趣旨に鑑み、出願による発明の早期公開を促すため、発明者が発明の完成後すぐに

ないように見える一定の行為をした場合は、特許を受ける権利が消滅すると当時の新規性の規定を解釈した<sup>(55)</sup>。

その後、1836年の法改正で、Pennock判決による一定の行為に基づく特許を受ける権利の喪失は、発明者の許可を得た発明の公然実施及び販売が不特許事由の先行技術として定義された<sup>(56)</sup>。更に、1839年改正で、2年間のグレースピリオドが導入され、公然実施や販売から2年間以内に出願すれば、先行技術とならず特許を取得できることが明記された<sup>(57)</sup>。1939年の改正でグレースピリオドは短縮され、現行法の1年となった<sup>(58)</sup>。

## 2) 共通の発明者による区別

先発明の判断に係る先行技術と異なり、その制度趣旨から発明者の行為による公然実施や販売も法定不特許事由の先行技術から除外されることは無い。本来、発明者による早期出願を促す規定であったため、第三者の行為については、発明者の許諾があった場合に限りられていたが、1870年の改正によって、発明者の許可に拘わらず発明者のみならず第三者に適用されるようになった<sup>(59)</sup>。従って、AIA改正前の不特許事由の先行技術を定義する条文は、公然実施や販売を行った者とクレームされた発明の発明者が共通するかどうかで区別していないが、以下で説明するように、判例法上、発明の公衆アクセスを必要とするかどうかで明確に区別している。

## 3) 公衆のアクセス可能性

### a. 公然実施と販売

AIA改正前の規定は、出願日から1年前の基準日に、①アメリカ国内又は外国で特許が付与されるか、刊行物に記載された発明、又はアメリカ国内で公然実施され (public use) 又は販売の対象 (on sale) となった発明、或いはアメリカ国内又は外国において特許を受け又は刊行物に記載された発明<sup>(60)</sup>に加え、②外国出願された発明で、アメリカ出願日より先に特許が付与された発明を不特許事由の先行技術として規定していた<sup>(61)</sup>。このほか、③放棄された発明も特許を取得できないと規定されていた<sup>(62)</sup>。但し、発明が②や③に該当することは稀で、最も頻繁に引用されていたのが①である。

上述したように、法定不特許事由の先行技術は発明者による早期出願促進のために導入されたが、法改正によって公然実施や販売を行った者と発明者が共通す

るかどうかで区別はなくなったが、判例は、制度趣旨に鑑み行為者と発明者が共通する場合と発明者と無関係な第三者の場合で発明の公衆アクセスの可能性において区別していた。例えば、発明者が結果物を販売する等の商業目的で発明を実施したり発明を販売したりした場合は、たとえ秘密状態で行われても公然実施 (public use) 又は販売 (on sale) に該当し、一年以内に出願しないと自己の行為が不登録事由の先行技術となり、クレームされた発明は特許を受けることができなくなった<sup>(63)</sup>。一方、同様の行為が第三者によって行われる場合には、発明の公衆アクセスが可能な場合に限り、発明が秘密状態にある場合は先行技術とされず、特許の取得が可能であった<sup>(64)</sup>。更に、発明者による発明の実施が試験目的である場合は、たとえ公衆アクセス可能な環境で実施したときでも公然実施とされないとする判例が確立していた<sup>(65)</sup>。従って、発明者は発明が意図した効果を奏することを確認するため実験を公然と続けることができ、出願が実施から一年以内に制限されることは無い。このように法定不特許事由の先行技術は、発明者の行為に限り秘密先行技術を含む。

### b. 特許及び刊行物記載

法定不特許事由の先行技術には、特許を取得した発明や刊行物に記載された発明も含まれるが、この解釈は先発明の先行技術と同様である。従って、基準日における公衆によるアクセスが可能であることが要件とされる。

## 3. FITF 主義の下の先行技術

AIA改正で特許法102条の新規性規定は大幅に変更された。AIAの改正内容の大半は2012年9月16日から施行されたが、先発明主義をFITF主義に変更する新規性の規定は2013年3月16日から施行され、施行の日以降に有効出願日を持つ出願及びそのような出願に基づき発行した特許に適用される<sup>(66)</sup>。先行技術は、改正前の7項目から2項目に短縮され、以下で説明するように、新規性判断の基準日は出願日に統一された。AIA改正前の法定不特許事由の先行技術に係るグレースピリオドは、出願日に公衆アクセス可能となった発明を先行技術から除外する新規性喪失の例外規定として定義された<sup>(67)</sup>。従って、改正後の新規性規定は、日本や欧州の新規性規定の構成と大幅に近づいたが、以下で説明するように、秘密先行技術が一

部残っているだけではなく、グレースピリオドでは、最先公開者に特許を付与する独自の優先性ルールを導入しており、日本や欧州の新規性とはかけ離れた基準を採用しているため、注意が必要である。

### 3. 1 新規性喪失 (Anticipation) の基準

先行技術とクレームされた発明の同一性の基準に改正の前後で変更は無い。そのため、アメリカ特有の内在外特徴の理論が引き続き適用されている。

### 3. 2 FITF 主義の先行技術

#### 1) 基準日

新規性判断の基準日は発明日から有効出願日に統一された<sup>(68)</sup>。有効出願日はクレームされた発明毎に判断され、パリ条約上の優先権や予備出願、継続出願等、国内の先の出願の出願日の利益を伴う場合は、優先日又は先の出願の出願日となる<sup>(69)</sup>。

一方、公衆アクセスが可能になった発明を先行技術から除外する新規性喪失の例外適用の基準日は、有効出願日から1年である<sup>(70)</sup>。この基準日は、前述したように、パリ条約上の優先権を伴う発明について改正前はアメリカの現実の出願日から起算されたが、改正後は優先日から起算される<sup>(71)</sup>。

#### 2) 共通の発明者・出願人による除外

以下で説明するように、クレームされた発明の有効出願日にUSPTOに係属し公開されていない出願に記載された準公知発明については、新規性のみならず自明性の先行技術として引用可能とするAIA改正前の判例の解釈が維持され、クレームされた発明と準公知発明の発明者が同一である場合は、先行技術から除外される<sup>(72)</sup>。特許を受ける権利の帰属が共通する場合と同じ研究プロジェクトから生まれる場合の除外も維持されたが、改正前は、これらの除外は非自明性の規定の中で定められていたが、改正後は、新規性の規定の例外として定められた。

発明の特許を受ける権利の帰属が共通する場合の先行技術からの除外については、改正前は①特許を受ける権利が共通する主体に帰属するか又は②共通する主体に譲渡する義務を負っている条件を発明時に満たすことを要求していたが<sup>(73)</sup>、改正後は①又は②の条件を有効出願日までに満たせばよいものとされた<sup>(74)</sup>。また共通研究プロジェクトの例外についても、改正前は共同研究契約が発明時に締結されていることを要

し、クレームされた発明と先願に開示される発明が①その契約当事者のためになされた発明で且つ②共同研究の範囲内の行為から生まれた発明であることが除外の要件であったが<sup>(75)</sup>、改正後は有効出願日までに①と②の条件を満たせばよいと変更された<sup>(76)</sup>。尚、改正の前後を問わず、クレームされた発明の出願に、共同研究契約の当事者の名前が開示されることが要求される<sup>(77)</sup>。更に、改正前と同様に、自明な発明に発行する特許を同時に消滅させるための特許期間放棄の手続きを行う必要がある<sup>(78)</sup>。AIA改正によって先行技術除外の条件を満たす基準日が発明日から有効出願日に変更されたことによって、発明時点では先行技術であった発明が、出願日までに後に完成された発明の特許を受ける権利の譲渡人が先の発明の権利を譲り受けることで、先行技術から除外することが可能になった。

#### 3) 公衆のアクセス可能性

##### a. 公知、公用、刊行物記載

AIA改正によって新規性基準は改正前の先発明の先行技術と法定不特許事由の先行技術を融合させる定義が採用された。先発明と法定不特許事由の先行技術に共通していた特許の付与及び刊行物記載はそのまま残された<sup>(79)</sup>。改正前、特許付与・刊行物記載に該当しない公知公用について、先発明先行技術は「第三者に知られ又は実施され (known or used by others)」と定義されていたのに対し<sup>(80)</sup>、法定不特許事由の先行技術では「公然実施又は販売 (in public use or on sale)」と異なる文言で定義されていた<sup>(81)</sup>。改正後の定義は後者のみが採用されたが、改正前になかった有効出願日に「その他の形式で公衆アクセス可能なもの (otherwise available to the public)」という文言が追加された<sup>(82)</sup>。更に、公知・公用の本国で (in this country) という地理的制限を削除し、特許と刊行物記載と同様に世界公知を採用した。

特許付与と刊行物記載については、改正前の定義が維持されたため、改正以前の判例による解釈が適用される。公衆アクセス要件を満たすための実施可能要件や刊行物該当性の要件は前述した通り、そのまま適用される。AIA改正後の事件で、連邦巡回控訴裁判所 (Court of Appeals for the Federal Circuit: CAFC) は、会議等で守秘義務なく配布された書面<sup>(83)</sup>やインデックスされているか検索可能な状態にある限りインターネットのウェブページにポストされた情報<sup>(84)</sup>も

刊行物記載に該当すると判断している。改正によって、めったに拒絶理由とされなかったアメリカ出願日より先に外国で特許が付与された発明や放棄された発明は、新規性の規定から削除された<sup>(85)</sup>。更に秘密でも先行技術とされた第三者に由来する冒認発明や先発明は、新規性規定から削除された<sup>(86)</sup>。

#### b. 秘密先行技術 (Secret Prior Art)

AIA 改正の FITF 新規性規定の草案者は、有効出願日に秘密状態にある発明を先行技術から排除する意図で先行技術の例示列举の最後に「公衆アクセス可能なもの」と付け加えた<sup>(87)</sup>。立法者意思に拘わらず、最高裁は、「販売 (on sale)」という文言の解釈に関し、AIA 改正前の判例に従い、発明が秘密状態にあっても、販売の対象となった場合には販売に該当し、先行技術となると判断した<sup>(88)</sup>。従って、従前の判例に従い、条文上は区別が無いものの、発明者自身の行為又は発明者からライセンスを得た者の販売行為については発明が秘密状態にあっても先行技術となる。

最高裁や CAFC は「公然実施 (public use)」について判断していないが、AIA 改正前と同じ文言が採用されていること、公然実施と販売は対になって判例上解釈されたことを考えると、クレームされた製造方法や製造装置自体が秘密状態にあっても、それを使って製造されたものが販売され、発明者及びその実施許可を得た者によって商業的に実施される場合には、公然実施に該当すると解釈されるものと思われる<sup>(89)</sup>。同様に試験目的の実施は公然と行われても公然実施に該当しないと解釈されることになろう<sup>(90)</sup>。

秘密状態にある発明でも先行技術と認める米国最高裁の解釈は、日本のトレードシークレットの実務に大きな影響をもたらす。AIA 改正前は、公然実施と販売はアメリカ国内の行為に限り先行技術となったが、改正によって日本における行為も先行技術に該当するようになった<sup>(91)</sup>。従って、改正前は、日本国内で製造方法や装置をトレードシークレットとして保護し、その方法や装置を用いて製造した結果物を販売したり、その方法や装置を販売の対象としたりしても先行技術とはならず、商業的实施から1年経過しても特許出願しアメリカで特許を取得できたが、改正後は商業的实施の開始日から1年経過後は特許を公然実施として拒絶されることになる。アメリカでの特許取得を考える日本企業は、商業的实施から一年以内にトレードシークレットの保護か特許取得かを選択して、後者を選択す

る場合には特許出願しなくてはならない。

トレードシークレットとしての保護を選択した場合、第三者には秘密の商業目的の実施や販売は先行技術とならないので、特許を取得され、権利行使される可能性がある。AIA 改正前は早期公開の政策からビジネス方法を除き先使用が存在しなかったが、AIA 改正によってあらゆる発明に対しても先使用の抗弁が認められるようになった<sup>(92)</sup>。但し、先使用の条件は日本と異なるので注意が必要となる。

更に、日本の準公知に該当する有効出願日に係属する出願に記載された発明は、有効出願日に秘密であるにも拘わらず、新規性のみならず非自明性の先行技術とされる改正前の最高裁判例の解釈が踏襲された<sup>(93)</sup>。これは、出願日に公衆アクセス可能な発明のみを先行技術とする先願主義に従うため、準公知を拡大された先願の地位として新規性の先行技術として引用可能とする日本特許法や欧州特許条約 (European Patent Convention: EPC) の新規性の規定とは対照的である<sup>(94)</sup>。従って、アメリカ特許法における準公知の発明は改正前と同様に、先願の地位ではなく、秘密先行技術として機能している。

更に、以下で説明する通り、冒認は先行技術の定義から削除されたが、真の発明者は冒認手続を開始することができ、真の発明者のみが特許を取得できるという点では変更は無い<sup>(95)</sup>。冒認を主張する際に、AIA 改正前のように、発明完成前のアイデアだけで、冒認手続を利用することができるかどうかについては明確ではない。

#### 4) 新規性の例外：グレースピリオド

##### a. 発明者に起因する第三者の開示

日本や欧州の先願主義の新規性に比較した FITF 規定の最も顕著な相違点は、グレースピリオド期間中に開示された発明の取り扱いにある。FITF 新規性規定は、有効出願日に公知及び準公知の発明を原則として新規性喪失によって特許されないと定めたうえで、有効出願日から1年前の基準日以降に公開された発明を一定の条件で先行技術から除外する新規性喪失の例外を設ける<sup>(96)</sup>。この例外は有効出願日に公知の発明<sup>(97)</sup>と準公知の発明<sup>(98)</sup>に分けてそれぞれ条件を定める。公知発明については、A) クレームされた発明の発明者に起因する①発明者又は共同発明者による開示、②発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得した者による開示<sup>(99)</sup>と B) 発明者に起因しない独立に

発明を完成させた第三者がした発明の開示<sup>(100)</sup>に分けて条件が定められている。準公知発明についても、①発明者に起因する開示<sup>(101)</sup>と②第三者が独立にした発明の開示<sup>(102)</sup>に分けて条件が定められ、更に、上述した特許を受ける権利の帰属が共通する場合の除外<sup>(103)</sup>が定められている。

従って、EPCのように開示の態様に制限が無く、発明者の行為に起因してクレームに記載された発明が開示された場合には、開示された日から1年以内に特許出願を行えば、当該グレースピリオド期間中の開示が先行技術とされず、新規性を喪失しない。日本特許法も新規性の適用対象となる出願前に開示された発明の範囲を拡大し、グレースピリオド期間を6か月から12か月に延長するアメリカ特許法と調和する改正が行われた<sup>(104)</sup>。ただし、日本では新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには出願時に一定の手続が必要であるが<sup>(105)</sup>、アメリカ法の下ではそのような手続は出願時に必要とされない<sup>(106)</sup>。

日本や欧州と異なり、FITF規定は、準公知であるUSPTO係属中の出願に開示された発明についても例外規定を設け、新規性のみならず先願の例外も規定する。従って、クレームされた発明の発明者が同僚である他の発明者から関連する発明を取得し発明の詳細な説明にその発明を開示して同僚より先に出願しても、同僚が出願から1年以内に関連発明について出願する限り、先願に開示された発明は先行技術とならない。日本特許法は先願の例外規定は無いが、クレームされた発明が先願の発明者の開示に起因するときは発明者が共通するので準公知の先行技術とされず<sup>(107)</sup>、アメリカ法と同様の効果が得られる。これに対し、EPCにはそのような適用除外が無い。

#### b. 発明者に起因しない第三者の発明：最先公開ルール

日本や欧州と最も異なるのは、発明者に起因しない第三者が独自に開発した発明の公知及び準公知先行技術にも新規性喪失の例外が適用されることである。即ち、FITFは新規性の例外として、たとえ第三者による独自のクレームされた発明の開示でも、発明者又は発明者から直接又は間接的に取得した者がその開示より先に発明を開示していた場合には、第三者の開示は先行技術から除外される<sup>(108)</sup>。同じ条件で準公知の先行技術にも適用される<sup>(109)</sup>。これは、最先公開ルール(First-to-Publish Rule)とよばれるもので、このルールによると、グレースピリオド期間中に限り、複数の

発明者が同じ発明を完成させた場合、最初に開示した者が特許を取得することができる<sup>(110)</sup>。

最先公開ルールは第三者が独自に完成させクレームされた発明者より先に開示又は出願した場合に、いずれにも特許を付与しない先願主義のルールと大きく異なる。即ち、先願主義に基づく日本特許法及びEPCの下では、第三者の開示や出願は新規性例外の適用が無いので、新規性例外の適用を受けようとした発明者は第三者の開示により新規性を喪失し又は第三者の先願により最先の出願人では無いという理由で特許を受けることができず、第三者も発明者の発明の開示により新規性を喪失するので、いずれも特許を取得することができない。一方、FITF新規性規定では、グレースピリオド期間中の最先に公開された発明は、その後の第三者の発明の開示によって新規性を喪失しないので、特許を取得することができる。これはグレースピリオド期間に限り、開示の証拠に基づき先発明を立証させ特許を付与する例外規定を設けたと考えることができる<sup>(111)</sup>。

#### 5) FITF規定解釈上の問題点

このように、FITF新規性規定は先願主義と先発明主義を組み合わせたハイブリッド構成となっている。新規性の規定でありながら、先願主義とは異なり、出願日に公衆がアクセスできない発明を先行技術として含み、グレースピリオド以前の秘密の販売や商業的实施でクレームされた発明の新規性を喪失させる一方、公衆がアクセス可能な公知発明をグレースピリオド期間中に限り先行技術から除外し新規性を喪失しないものとした。条文は発明者以外の開示について、その対象を発明(invention)ではなく、主題(subject matter)という文言で表現し、それを発明者から取得する(obtained)ことを条件とした<sup>(112)</sup>。現行特許法には、発明については「発明又は発見」とする定義があるものの<sup>(113)</sup>、主題や取得については定義が無い。AIA改正前は取得ではなく、由来(derived)という文言が使われ、先発明者が完成させた発明の情報を取得して発明をそのままクレームした場合だけではなく、取得した発明に変更改良を完成させた発明に対しても非自明性の先行技術として働き、抵触審査において先発明者はその発明と同一及び自明の範囲で最先の地位を獲得し特許を取得できた<sup>(114)</sup>。

AIA改正で、冒認発明は先行技術から削除され、改正前とは異なる取得という文言を採用されたことか

ら、最先公開者は改正前のように自明の範囲で優先性を持つのではなく、同一の範囲でのみ第三者の特許取得を排除すると解釈することもできる。USPTOはAIA改正当初、クレームされた発明の発明者が第三者による独自の開示・準公知を先行技術から排除するためには、第三者によって開示された主題とグレースピリオド期間中に第三者の開示より前に発明者によって開示がされた主題が同一であること要求し、微差（Insubstantial Differences）があっても例外を適用しないとすするルールの採用を提案した<sup>(115)</sup>。このルールは大学の技術移転部や中小企業など最先公開ルールの採用を条件にFITFへの移行を支持した諸団体の批判を受けた<sup>(116)</sup>。そのため、実際にUSPTOが採用したルールでは、新規性喪失に要求される上位概念と下位概念の相違について同一性（Anticipation）が認められる違いであれば、例外規定の適用を許すことにした<sup>(117)</sup>。

更に、発明者によって開示された主題を第三者が改良変更した発明を開示又は出願した場合、「取得した」に該当し新規性喪失が適用されるかについて条文からは明らかではない。真の発明者によって開示した主題をそのまま第三者が出願した場合、冒認手続によって、たとえ真の発明者が後から出願しても特許を取得することができることは間違いない<sup>(118)</sup>。更に、そのような冒認出願は付与後レビュー手続で無効にすることもできる<sup>(119)</sup>。ただし、冒認を主張するためには、発明の着想（Conception）が完成し、冒認が主張される者に対し発明の内容を伝えた（Communication）という事実の立証が必要となる。第三者が発明の開示を見て改良・変更を加えた場合は、クレームされた発明の着想は発明者によって完成されたので、冒認には該当せず、冒認手続や冒認に基づく無効理由に該当しない可能性がある。現行法の「取得した」主題に改良・変更したものが含まれない場合、新規性の例外が適用されず、第三者の開示が先行技術となりその開示からクレームされた発明が非自明でなければ特許されない。一方、第三者の改良・変更発明もクレームされた発明の発明者による開示から非自明でなければ特許されないことになる。いずれにしても、グレースピリオド期間中の開示に対する新規性喪失例外規定の範囲については判例がなく、USPTOのルールからも不明瞭である。従って、新規性喪失例外の適用に依拠するのは既に発明を公開してしまった時の不可抗力の場合に限り、公開前に少なくとも仮出願したほうが賢明である

う。

#### 4. おわりに

アメリカ特許弁護士からは、アメリカ特許法はAIA改正で先願主義を採用し日本や欧州と調和したという意見を聞くことがあるが、新規性を喪失させる同一性基準や先行技術の定義、新規性喪失例外適用のルールは、改正後も先願主義に慣れ親しんだ日本や欧州の特許関係者には理解し難く、先願主義と先発明主義のハイブリッドというのが正しい理解であろう。特に、発明が公衆アクセス可能になっていなくても販売や公然実施を認める秘密の先行技術は日本企業のトレードシークレット実務に大きな影響を与える。また、グレースピリオド期間中の新規性喪失の例外も先発明時代の判例に基づき広範に適用されれば、先発明主義の特徴が強調され日本や欧州の先願主義とかけ離れたものとなる可能性がある。現在はまだ判例も少なくFITF規定の審査実務も確立していないが、調和の方向に進むように、今後も判例やUSPTOの実務の発展を注視していく必要がある。

(注)

- (1) Leathy-Smith America Invents Act, Pub. L. 112-29, 125 Stat. 284 (2011). AIAの大半の規定は2013年9月16日に発行したが、FITF主義に係る新規性や冒認手続の規定は2013年3月16日に発効した。詳細は、United States Patent and Trademark Office (USPTO), America Invents Act: Effective Dates (Oct. 5, 2011) を [https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia\\_implementation/aia-effective-dates.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/aia-effective-dates.pdf) 参照。
- (2) 相違点が周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないものであれば微差とされる。特許法29条の2。特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第3章（2020年12月16日）。[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu\\_kijun/document/index/03\\_0300.pdf](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0300.pdf)
- (3) *Titanium Metals Corp. v. Banner*, 778 F.2d 775, 780, 227 USPQ 773, 777 (Fed. Cir. 1985).
- (4) *Helifix Ltd. v. Blok-Lok, Ltd.*, 208 F.3d 1339, 54 USPQ2d 1299 (Fed. Cir. 2000).
- (5) *Smith & Griggs Mfg. Co. v. Sprague*, 123 U.S. 249 (1887), 2 Chisum on Patents § 6.02 [3] (2022);
- (6) *Dix-Seal Corp. v. New Haven Trap Rock Co.*, 236 F. Supp. 914, 144 USPQ 57 (D. Conn. 1964); *Frantz Manufacturing Co. v. Phenix Mfg. Co.*, 457 F.2d 314, 173 USPQ 266 (7th Cir. 1972).
- (7) *Telemac Cellular Corp. v. Topp Telecom, Inc.*, 247 F.3d 1316, 1328, 58 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 2001)

- (8) *Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.*, 927 F.2d 1565, 18 USPTO2d 1001 (Fed. Cir. 1991).
- (9) *Eli Lilly & Co. v. Barr Laboratories, Inc.*, 251 F.3d 955, 971, 58 USPQ2d 1865 (Fed. Cir. 2001).
- (10) *Minnesota Mining & Manufacturing Co. v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc.*, 976 F.2d 1559, 1572, 24 USPQ2d 1321, 1332 (Fed. Cir. 1992).
- (11) *Kennametal, Inc. v. Ingersoll Cutting Tool Co.*, 780 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2015).
- (12) 2 Chisum on Patents § 3.03 (2022); *Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc.*, 471 F.3d 1369, 1375 (Fed. Cir. 2006).
- (13) *Tilghman v. Proctor*, 102 U.S. 707 (1881).
- (14) 同上; *Glaxo Inc. v. Novopharm Ltd.*, 830 F. Supp. 871, 29 USPQ2d 1126 (E.D. N.C. 1993), *aff'd*, 52 F.3d 1043, 34 USPQ2d 1565 (Fed. Cir. 1995), *cert. denied*, 516 U.S. 988 (1995).
- (15) *Ansonia Brass & Copper Co. v. Electric Supply Co.*, (1892), 35 F. 68. In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 44 U.S.P.Q. 2d 1429 (Fed. Cir. 1997).
- (16) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102.
- (17) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (a).
- (18) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (e).
- (19) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (f).
- (20) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (g). 優先性ルールについては, 3A Chisum on Patents CHAPTER 10 (2022) を参照。
- (21) USPTO の実務については, 竹中俊子「米国特許法における先願主義」特許研究 26 号 11 頁 (1998) を参照。
- (22) 先発明主義の審査実務については Toshiko Takenaka, *Rethinking the United States First-to-Invent Principle from a Comparative Law Perspective: A Proposal to Restructure § 102 Novelty and Priority Provisions*, 39 HOUS. L. REV. 621, 652 (2002), available at <https://digitalcommons.law.uw.edu/faculty-articles/349> を参照。
- (23) American Inventors Protection Act (AIPA) of 1999, Public Law 106-113.
- (24) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (a) (e). 共通発明者による先発明者認定のための先行技術の除外については, Amy R. Motomura, *Innovation and Own Prior Art*, 72 HASTINGS L. J. 565, 579 (2021) を参照。
- (25) 2A Chisum on Patents § 2.03 [1] (2022).
- (26) たとえ公衆がアクセス可能でなくても, 先願と先発明については, Bass 判決, 冒認については OddsOn 判決でクレームされた発明が自明であることを示す先行技術に引用可能であることが確認された。In re Bass, 474 F.2d 1276, 1286 (C. C.P.A. 1973). *OddzOn Products Inc. v. Just Toys Inc.*, 122 F.3d 1396, 1401 (Fed. Cir. 1997).
- (27) アメリカ特許法の発明者概念は秘密の先行技術に固有の問題を克服するため, 拡大していった。竹中俊子「癌免疫治療発明を巡る日米発明者認定訴訟: 発明者認定基準の日米比較」AIPPI 66 巻 11 号 838 頁 (2021) も参照。
- (28) 例えば, 日本特許法 29 条の 2, European Patent Convention, Article 54 (2) に規定される拡大先願は新規性のためだけに先行技術として引用可能であり, 進歩性を否定する先行技術として引用することはできない。
- (29) Patent Law Amendments Act of 1984, Pub. L. No.98-622, 98 Stat. 3383 (1984).
- (30) Bayh-Dole Act of 1980, 35 U.S.C. § § 200-212 (1980).
- (31) Cooperative Research and Technology Enhancement (CREATE) Act of 2004, Pub. L. No.108-453, 118 Stat. 3596.
- (32) MPEP, 2146.02 <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2146.html>
- (33) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (a).
- (34) 同上。
- (35) *Akzo N.V. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 808 F.2d 1471, 1479, 1 USPQ2d 1241, 1245 (Fed. Cir. 1986), *cert. denied*, 482 U.S. 909 (1987); MPEP, 2121 <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2121.html>
- (36) 35 U.S.C. § 102 (a).
- (37) *In re Wiggins*, 488 F.2d 538, 543 (CCPA 1973).
- (38) *In re Gleave*, 560 F.3d 1331, 1337 (Fed. Cir. 2009).
- (39) *In re Hall*, 781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986). *Kyocera Wireless Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm'n*, 545 F.3d 1340, 1350 (Fed. Cir. 2008).
- (40) *In re Klopfenstein*, 380 F.3d 1345, 72 USPQ2d 1117 (Fed. Cir. 2004).
- (41) *Suffolk Tech v. AOL and Google*, 752 F.3d 1358, 110 USPQ2d 2034 (Fed. Cir. 2014).
- (42) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (e) (f) (g).
- (43) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (e).
- (44) 日本特許法 29 条の 2。
- (45) *Alexander Milburn Co v. Davis-Bournonville Co.*, 270 U.S. 390 (1926).
- (46) *In re Hilmer*, 359 F.2d 859, 149 USPQ 480 (CCPA 1966).
- (47) Kate H. Murashige, *The Hilmer Doctrine, Self Collision, Novelty and the Definition of Prior Art*, 26 J. Marshall L. Rev. 549 (1993).
- (48) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (f).
- (49) *Creative Compounds, LLC v. Starmark Labs.*, 651 F.3d 1303, 1313 (Fed. Cir. 2011).
- (50) 前掲注 26 の *OddzOn Products* 判決。
- (51) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (g).
- (52) 優先性のルールについては, 3A Chisum on Patents § 10.03 を参照。
- (53) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (b).
- (54) U.S.P.T.O., Manual of Patent Examining Procedure, § 2133 (9th ed, 2019, last rev. June 2020) <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2133.html> 尚, 国際出願の出願日も現実のアメリカの出願日とされていた。
- (55) *Pennock & Sellers v. Dialogue*, 27 U.S. 2 Pet. 11 (1892).
- (56) Patent Act of 1836, Section 6.
- (57) Patent Act of 1939.

- (58) Act of August 5, 1939 ch. 450, § 1, 53 Stat. 1212.
- (59) Act of July 8, 1870, ch. 230, § 24 16 Stat. 201. 改正の歴史については, 2A Chisum on Patents § 6.02 (2022) を参照。
- (60) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (b).
- (61) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (d).
- (62) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (c).
- (63) *Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.*, 148 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), *Metallizing Eng'g Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co.*, 153 F.2d 516, 518 (2d Cir. 1946); *Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharm. U.S.A, Inc.*, 139 S. Ct. 628, 630 (2019).
- (64) *W.L. Gore & Assocs., Inc. v. Garlock, Inc.*, 721 F.2d 1540, 1550, 220 U.S.P.Q. 303, 310 (Fed. Cir. 1983)
- (65) *City of Elizabeth v. The American Nicholson Pavement Co.*, 97 U.S. (7 Otto) 126 (1877).
- (66) MPEP, § 2152.01 [https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/current/ch2100\\_d20033\\_1afb3\\_e6.html](https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/current/ch2100_d20033_1afb3_e6.html) 尚, 異なる複数の優先権を主張する出願の取り扱いについては, 有効出願日を決める複雑なルールが存在する。MPEP, § 2159 <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2159.html>
- (67) 35 U.S.C. § 102 (b).
- (68) 35 U.S.C. § 102 (a).
- (69) MPEP, 2152.01 [https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/current/ch2100\\_d20033\\_1afb3\\_e6.html](https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/current/ch2100_d20033_1afb3_e6.html)
- (70) 35 U.S.C. § 102 (b).
- (71) MPEP, 2152.01.
- (72) 35 U.S.C. § 102 (a) (2).
- (73) AIA 改正前 35 U.S.C. § 103 (c) (1).
- (74) 35 U.S.C. § 102 (b) (2) (C).
- (75) AIA 改正前 35 U.S.C. § 103 (c) (2).
- (76) 35 U.S.C. § 102 (c).
- (77) AIA 改正前 35 U.S.C. § 103 (c) (2) (C); 35 U.S.C. § 102 (c) (3).
- (78) 37 CFR 1.321; MPEP 1490 <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1490.html>
- (79) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (a) (b); 35 U.S.C. § 102 (a).
- (80) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (a).
- (81) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (b).
- (82) 35 U.S.C. § 102 (a) (1).
- (83) *GoPro, Inc. v. Contour IP Holding LLC*, 908 F.3d 690 (Fed. Cir. 2018).
- (84) *Jazz Pharmaceuticals, Inc. v. Amneal Pharmaceuticals, LLC*, 895 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2018),
- (85) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (c) (d).
- (86) AIA 改正前 35 U.S.C. § 102 (f) (g).
- (87) AIA 改正の沿革については, Robert Armitage, *Understanding the America Invents Act and Its Implications for Patenting*, 40 AIPLA Quarterly Journal 1, 97 (2012), [https://patentlyo.com/media/docs/2012/10/armitage\\_pdf.pdf](https://patentlyo.com/media/docs/2012/10/armitage_pdf.pdf) [<https://perma.cc/T3LG-F597>]. Joseph D. Matal, *A Guide to the Legislative History of the America Invents Act: Part I of II*, 21 FED. CIR. B.J. 435, 451 (2012), [https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia\\_implementation/guide-to-aia-p1.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/guide-to-aia-p1.pdf) を参照。
- (88) *Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals U.S.A, Inc.*, 139 S. Ct. 628 (2019).
- (89) 前掲注 63 を参照。
- (90) 前掲注 65 を参照。
- (91) 前掲注 83 を参照。
- (92) 35 U.S.C. § 273.
- (93) *Alexander Milburn Co. v. Davis Bournonville Co.*, 270 U.S. 390 (1926); *Hazeltine Research, Inc. v. Brenner*, 382 U.S. 252, (U.S. 1965).
- (94) 日本特許法 29 条の 2 ; EPC 56 条。
- (95) 真の発明者であることを求める特許要件は創作要件と呼ばれる。AIA 改正後は特許法 101 条にその根拠が求められるとされる。Joshua D. Sarnoff, *Derivation and Prior Art Problems with the New Patent Act*, 2011 PATENTLYO L. J. 12, <https://patentlyo.com/media/docs/2012/10/sarnoff.2011.derivation.pdf> [<https://perma.cc/XK9D-89VQ>].
- (96) 35 U.S.C. § 102 (b).
- (97) 35 U.S.C. § 102 (b) (1).
- (98) 35 U.S.C. § 102 (b) (2).
- (99) 35 U.S.C. § 102 (b) (1) (A).
- (100) 35 U.S.C. § 102 (b) (1) (B).
- (101) 35 U.S.C. § 102 (b) (2) (A).
- (102) 35 U.S.C. § 102 (b) (1) (B).
- (103) 35 U.S.C. § 102 (b) (1) (C).
- (104) 日本特許法 30 条 3 項。適用対象は平成 23 年特許法改正で拡大し, グレースピリオドは平成 23 年の特許法改正で 6 か月から 12 か月に延長。
- (105) 日本特許法 30 条 3 項。更に出願から 30 日以内に, 新規性喪失例外適用の要件を満たす発明であることを証明する書面の提出が必要。
- (106) 但し, グレースピリオド期間中の開示が引用された場合には, 新規性喪失例外の条件を充たす開示であることを示す宣誓書の提出が必要になる。37CFR 1.130, MPEP 717.01 <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s717.html>
- (107) 特許法 29 条の 2。
- (108) 35 U.S.C. § 102 (b) (1) (B).
- (109) 35 U.S.C. § 102 (b) (2) (B).
- (110) 前掲注 88, Matal, *A Guide to the Legislative History*, 480 頁。最先開示ルールについては以下も参照。PAUL JANICK, A COMMENTARY ON THE NEW PATENT LAW OF THE UNITED STATES 887, GRUR Int. 2011. Brad Pedersen & Christian Hansen, *Statutory Construction and Policy Arguments for a Symmetric Approach to Promulgating Guidelines for New Section 102 (b) Subparagraphs (A) and (B)-the First-to-Publish Grace Period Exceptions to Prior Art*, 4 CYBARIS INTEL. PROP. L. REV., 102, 111-13 (2013).
- (111) Toshiko Takenaka, *Has the United States Adopted a First-to-File System Through America Invents Act?: A*

- Comparative Law Analysis of Patent Priority Under First-Inventor-to-File*, GERMAN ASS'N. FOR PROT. OF INTELL. PROP. INT'L. 304 (Jan. 2012), available at <https://ssrn.com/abstract=1986987>.
- (112) 35 U.S.C. § 102 (b) (1) (A) (B); (b) (2) (A) (B).
- (113) 35 U.S.C. § 100 (a).
- (114) AIA 改正前の由来 (Derivation) については, 3A Chisum on Patents § 10.04 [4] (2022)
- (115) Examination Guidelines for Implementing the First-Inventor-To-File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act, 77 Fed. Reg. 43759, 43767 (July 26, 2012).
- (116) Jordan S. Joachim, *Is the AIA the End of Grace? Examining the Effect of the America Invents Act on the Patent Grace Period*, 90 N.Y.U. L. REV. 1293 (2015).
- (117) U.S.PTO, MPEP 2153.02 Prior Art Exception under AIA 35 U.S.C. § 102 (b) (2) (b) to AIA 35 U.S.C. § 102 (a) (1), <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2153.html> [<https://perma.cc/3VP2-EV74>] 尚, 上位概念, 下位概念と新規性喪失の同一性については, 前掲注 9~11 を参照。
- (118) 3A Chisum on Patents § 10.10 [4] (2022).
- (119) 3A Chisum on Patents § 10.10 [4] (2022).

(原稿受領 2022.4.21)