

# アメリカ特許法における新規性

会員・弁護士 木村 耕太郎



## 要 約

アメリカ特許法は世界で唯一、先発明主義を採用していたが、アメリカ発明法（AIA）によって先願主義に移行したとされる。しかし AIA 改正法における新規性（novelty）の概念は大変複雑である。本稿では、AIA 改正後の制度を主として検討しつつ、AIA 改正前の制度からの流れや日本法との対比についても必要に応じて言及し、なるべく理解しやすい説明となることを目指している。

新規性に関する特許法 102 条の条文の全体構造を概観し、主要な条項について概説した後は、新規性判断との関係におけるクレーム解釈、新規性の判断基準、先行技術としての適格性の問題などを取り上げる。

## 目次

1. はじめに
2. 先発明主義と先願主義
  - (1) アメリカ特許法における先発明主義の伝統
  - (2) 先発明主義の限界と修正
  - (3) AIA による新規性の規定改正
3. 特許法 102 条の規定
  - (1) 特許法 102 条の全体構造
  - (2) 公知公用・刊行物記載等による新規性喪失とその例外
  - (3) 先願による新規性喪失とその例外
4. クレームされた発明の認定
5. 新規性の判断基準と選択発明
  - (1) 新規性の判断基準
  - (2) 選択発明
6. 先行技術としての適格性
7. おわりに

だし、それを言うならば、後述のとおり AIA 改正前も純粋な先発明主義ではない。また竹中俊子教授は、AIA 改正法によってアメリカ特許制度が先願主義に移行したか否かは新 102 条 (b) の解釈に係るところ、「この規定の解釈における、米国法曹界における有力な見解は、発明を最初に開示した発明者は、その開示から 12 カ月以内に出願する限り、自己の開示およびそれに由来する開示や出願のみならず、同じ発明を独立に完成させた発明者の開示や出願に影響を受けず、特許を受ける優先権を取得するというものである。」と紹介し<sup>(2)</sup>、国立国会図書館の調査レポートは端的に「今回の改正で、アメリカが取り入れた先願主義を『先発表（公表）主義』と評する考え方もある。」としている<sup>(3)</sup>。

本稿では、本当に先願主義に移行したのかという哲学的な論争は敢えて避け、なるべく客観的に、AIA 改正後の制度を主として検討しつつ、AIA 改正前の制度からの流れや日本法との対比についても必要に応じて言及する。

## 2. 先発明主義と先願主義

### (1) アメリカ特許法における先発明主義の伝統

AIA 改正まで、アメリカ特許法は世界で唯一、先発明主義を採用していた。先発明主義を採用する理由としては、①公正の観念に合致する、②一刻を争って出願する必要がないので十分に準備をしてから出願することができる、③先願主義の問題とされる、技術的

## 1. はじめに

アメリカ特許法における新規性（novelty）の概念は、先発明主義か先願主義かの問題と表裏の関係をなす。

2011 年に成立したアメリカ発明法（America Invents Act, 以下「AIA」という）は、アメリカ法における新規性の概念を大きく変えた<sup>(1)</sup>。一般的には、先発明主義（first-to-invent system）から先願主義（first-to-file system）へ移行したと言われるが、立法者および特許商標庁（PTO）は AIA 改正後の制度を「先発明者出願主義」（first-inventor-to-file system）と呼んでおり、純粋な先願主義でないことを認めている（た

価値の低い発明をも含む「出願の洪水」を防ぐことができる、などの利点があるとされていた。

先発明主義に関する規定としては、AIA改正前102条(a)、(e)および(g)があった。AIA改正前102条(a)は、「発明が、特許出願人による当該発明前に、本邦において他人によって知られもしくは使用され、または本邦もしくは外国において特許を付与されもしくは刊行物に記載されたとき」(を除き、特許を受けることができる)と規定していた。

特許出願において発明日を記載するわけではないので、実務上は、出願日をさしあたり発明日とみなして審査する。発明は、着想(conception)し、実用化(reduction to practice)することによって完成するが、出願行為はそれ自体が実用化であるとみなされ、これを「擬制的実用化」(constructive reduction to practice)という。審査官が出願日前の引用例(reference)を用いて新規性がない(anticipated)として拒絶したときは、出願人は宣誓供述書(affidavit)または宣言書(declaration)を提出して、引用例より前の現実の発明の日、つまり現実の実用化(actual reduction to practice)の日を主張することができるという仕組みであった<sup>(4)</sup>。

AIA改正前102条(e)は日本特許法29条の2に類似する規定であり、AIA改正前102条(g)は抵触審査手続(インターフィアレンス)の実体法的根拠規定である。

AIA改正前102条(a)、(e)および(g)に共通するのは、いずれも出願日ではなく、発明日を基準に新規性のルールを定めていることである。

## (2) 先発明主義の限界と修正

しかし、AIA改正前においても先願主義的な規定は存在していた。特に、AIA改正前102条(b)は「発明が、米国における特許出願の1年以上(more than one year)前に、本邦もしくは外国において特許を付与されもしくは刊行物に記載され、または本邦において公然と使用されもしくは販売されたとき」(を除き、特許を受けることができる)と規定していたが、102条の中で、新規性なしの拒絶理由に最も多く使われるのは(b)項であった。逆に、先発明主義を最も端的に表した(g)項は稀にしか用いられなかったうえ、抵触審査手続に係った場合においても、ほとんどの場合は先願に係る発明が先発明であるとの結論になり、

後願に係る発明が先発明であるとされるのは極めて例外的であった。

したがって、AIA改正前であっても、純粋な先発明主義ではなく、先願主義の考え方を部分的に取り入れた折衷的な制度であった。

結局、誰が先に発明したかを決定することは、誰が先に出願したかを決定するよりもはるかに困難で時間と費用のかかる作業であるということが先発明主義の致命的な欠点である。たしかに先発明主義の方が公正の観念には合致するが、ほとんどの場合において先願主義と結論に違いがないのであれば、先発明主義を維持することは割に合わないということは、以前から認識されていた。

## (3) AIAによる新規性の規定改正

AIAにより改正後の102条では発明日を基準とする規定はなくなり、すべて「有効出願日」(effective filing date)を基準とする規定に改められた。もっとも、法律というのは歴史と文化の積み重ねである以上、AIA改正前に蓄積された判例法が無意味になったということは絶対にない。改正前の判例法もそのまま適用可能なものは多く、そうでなくても趣旨を類推するなどして、参照可能なものは参照されると考えるべきである<sup>(5)</sup>。

例えば、日本法との大きな違いとして、102条(b)に関する判例法は、物を製造する方法または加工する方法の発明が工場内で秘密裏に実施されていたとしても、発明者がその方法を使用して製造または加工された物が市場で流通しているときは、公然の使用(public use)にあたり新規性が失われるとする<sup>(6)</sup>。この判例法などは、AIA改正によって何ら影響を受けていないと解される。

このほか、グレース・ピリオドに関する改正も重要である。AIA改正前の102条(b)においては、出願の1年前の日(critical date)以降の(つまりグレース・ピリオド期間中の)発明の開示が、出願人(発明者)自身による開示であるか他人による開示であるか、また出願人自身の発明に関する開示であるか他人の同一発明に関する開示であるかを問わず、その開示の日から1年間は、なお新規性を喪失することなく出願することができる<sup>(7)</sup>という制度であった<sup>(8)</sup>。

しかしAIA改正後の102条(b)(1)は、概要として、グレース・ピリオド期間中の開示であって新規性

を喪失させる先行技術とならないものを、出願人自身の発明に関する開示であるとき（102条（b）（1）（A））、および他人の同一発明に関する開示の場合は出願人の公表が先行しているとき（102条（b）（1）（B））に限定しており、グレース・ピリオド制度の適用範囲を大幅に狭めている。

なおグレース・ピリオド制度は、もともと先発明主義を修正する（先願主義的な）規定であったから、グレース・ピリオド制度の適用範囲を狭める改正は、先願主義への移行とは直接には関係がない。

### 3. 特許法 102 条の規定

#### （1） 特許法 102 条の全体構造

AIA 改正後の特許法 102 条は、102 条（a）（1）および（a）（2）において新規性（novelty）が喪失される原則的な要件を示している。（a）（1）は公知公用・刊行物記載等による新規性喪失を定め、（a）（2）は先願による新規性喪失を定めている。

102 条（a）（1）は、日本特許法 29 条 1 項に、（a）（2）は日本特許法 29 条の 2 に概ね相当する。102 条（a）（2）の規定は、AIA 改正前の特許法 102 条（e）に対応する。

102 条（b）（1）は、102 条（a）（1）に対する例外（exceptions）を定めたものであり、102 条（b）（2）は 102 条（a）（2）に対する例外を定めたものである。102 条（b）（1）はグレース・ピリオドに関する規定である。

表 1 特許法 102 条の構造 (1)

原則規定	例外規定
102 条（a）（1） 公知公用・刊行物記載等による新規性喪失	102 条（b）（1） 1 年間のグレース・ピリオド
102 条（a）（2） 先願による新規性喪失	102 条（b）（2） 先願の適用除外

102 条（c）は、後述する 102 条（b）（2）（C）の規定（後願の出願時までには先願発明と後願発明とが同一人に帰属する（所有される）場合に 102 条（a）（2）による新規性喪失を適用しない）を受けて、共同研究の場合に同一人に帰属するとみなされる要件を定めたものである。共同研究の場合において、同一共同研究の成果である限り同一人帰属とみなされるよう概念を緩和し、もって共同研究活動を促進する趣旨である（AIA 改正前 103 条（c）（2）と同内容）。

表 2 特許法 102 条の構造 (2)

原則規定	例外規定	例外の例外規定
102 条（a）（2） 先願による新規性喪失	102 条（b）（2）（C） 後願の出願時までには先願発明と後願発明とが同一人に帰属する場合	102 条（c） 共同研究において同一人帰属とみなされる場合の特則

なお紙幅の関係で詳細は割愛するが、102 条（d）は、他人の出願の新規性を喪失させる効果（patent-defeating effect）はパリ条約の優先日まで遡らないというアメリカ特許法独特の判例法<sup>9)</sup>であるヒルマー・ドクトリンを立法的に廃止する規定である。

#### （2） 公知公用・刊行物記載等による新規性喪失とその例外

102 条（a）（1）は、「クレームされた発明が、有効出願日の前に特許を付与されもしくは刊行物に記載され、または公然と使用されもしくは販売され、その他公衆に利用可能となったとき」（を除き、特許を受けることができる）と規定する（以下、102 条（a）（1）に該当する場合を便宜的に「公知公用・刊行物記載等」と表記することがある）。AIA 改正前の 102 条（b）と比べると、公然使用（public use）および販売（on sale）をアメリカ国内におけるものに限定していた地理的制限を撤廃したことが目に付く（日本特許法の平成 11 年改正と類似する）。

「その他公衆に利用可能となったとき（otherwise available to the public）」は新たに加わった文言であるが、新規性喪失の第 5 の類型ではなく、特許付与（第 1 類型）、刊行物記載（第 2 類型）、公然使用（第 3 類型）、販売（第 4 類型）の全体を上位概念化したキャッチオール条項的なものと解するべきではないか。

本稿では詳しく触れないが、公然使用（public use）や販売（on sale）の意義については AIA 改正前からの判例法の蓄積があり、判例法抜きで理解することはできない。

102 条（b）（1）は、下記（A）または（B）のいずれかに該当する開示（disclosure）が有効出願日の前 1 年以内になされたときは、当該開示は 102 条（a）（1）の先行技術にならない（新規性が喪失されない）と定める。

(A) 開示が、発明者もしくは共同発明者から、または発明者もしくは共同発明者から開示の主題 (the subject matter disclosed) を直接または間接に知得した者によってなされたとき。

(B) 開示の主題が、当該開示の前に、発明者もしくは共同発明者、または発明者もしくは共同発明者から開示の主題を直接または間接に知得した者によって既に公表されていたとき。

102条 (b) (1) (A) は、発明者自身がグレース・ピリオド (有効出願日の前1年以内) において自ら発明の内容を開示した場合、または他人による開示であっても、出願に至った発明者の成果を直接または間接に知得 (obtain) して開示した場合に先行技術に該当しない (新規性を喪失しない) ことを規定したものである。後者 (他人による開示) は、他人による知得が発明者の意思に基づくか否かを問わない。

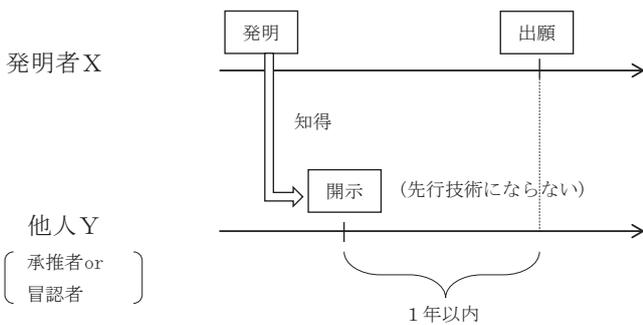


図1 102条 (b) (1) (A) の適用場面

開示 (disclosure) という用語の定義規定はなく、102条 (a) (1) の公知公用・刊行物記載等よりも広い概念であると説明されることもあるが、その広狭を議論することにあまり意味はなく、同義と考えて概ね差し支えない。ただしグレース・ピリオド内の102条 (b) (1) (A) に該当する開示であることを立証すれば、102条 (a) (1) の公知公用・刊行物記載等に該当するかを問題としなくて済むとは言える。

102条 (b) (1) (B) は、問題の先行技術は他人による開示であるが、当該先行技術による開示より前に、発明者自身 (もしくは共同発明者、またはこれらから知得した者) が既に同一内容を公表していた場合である。以下の図に基づいて説明する。

発明者 Y による開示は、発明者 X による出願日より前の開示であり、102条 (a) (1) の公知公用・刊行物記載等に該当すれば発明者 X の出願に対する関係で先行技術となるはずだが、発明者 X による公表が発明者 Y による開示より先行していれば、発明者 Y

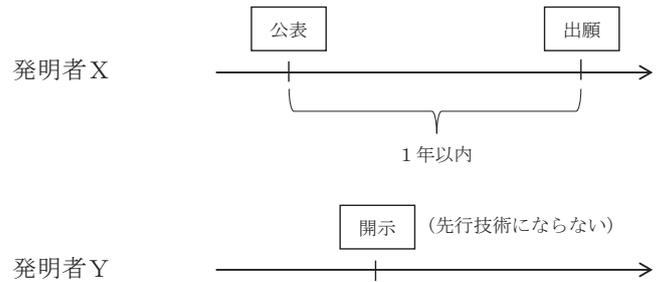


図2 102条 (b) (1) (B) の適用場面

による開示は先行技術とならない。AIA改正前においては、発明者 X による公表が先行するか否かにかかわらず、発明者 Y の開示 (出願日前1年以内) は新規性を喪失させなかったのだから、発明者 X から見れば制度の改悪である。

発明者 X 自身による公表は、出願の前1年以内であることを要すると説明されることが多い。厳密に言うところ、発明者 X による公表が出願の前1年以内であることは102条 (b) (1) (B) の要件ではない (1年より前であっても発明者 Y による開示を先行技術から除外する効果はある) のだが、発明者 X による公表が出願の1年より前であると、そのような公表はグレース・ピリオドの恩恵を受けない以上、(発明者 Y による開示は関係なく) 自身の出願の新規性を喪失させることになるから、結局、発明者 X 自身による公表は出願の前1年以内でなければ意味がない。

また102条 (b) (1) (B) が発明者 X の行為について開示 (disclosure) ではなく公表 (publicly disclosed) という語を用いていることについて、単なる開示以上のものを求めているかのように説明されることもあるが、公表でない開示はそもそも先行技術にならない (available to the public か否かだけが問題である) ので、102条の文脈で開示と公表とを区別して用いているとは思われない。

102条 (b) (1) (B) においては、発明者 X 自身による公表の内容 (the subject matter disclosed) が、発明者 Y による開示の内容と同一であることが要求されている。ただし開示の態様 (特許、技術文献、公然実施等) が同一である必要はなく、また開示の内容が同一と言っても、逐語的または一字一句 (verbatim or ipsissimis verbis) 同一である必要はない (MPEP 2153.02)。

### (3) 先願による新規性喪失とその例外

102条 (a) (1) が公知公用・刊行物記載等による

新規性喪失を定めているのに対して、102条(a)(2)は先願による新規性喪失を定めている。先願書類に記載されていれば足り、クレームされている必要はないから「拡大先願」と言ってもよいが、英語では「拡大先願」のような表現はないので、ここでは単に先願という。

102条(a)(2)によれば、クレームされた発明が下記3種類の特許書類のいずれかに記載(describe)され、当該書類が他の発明者を記載し(names another inventor)、かつクレームされた発明の有効出願日より前に有効に出願された(effectively filed before the effective filing date of the claimed invention)ときは、クレームされた発明の新規性を喪失させる。

3種類の特許書類とは、①アメリカ特許(151条に基づき発行された特許)、②公開されたアメリカ出願(122条(b)に基づき公開された特許出願)、または③アメリカを指定国とするPCT出願(122条(b)に基づき公開されたとみなされる特許出願)である。

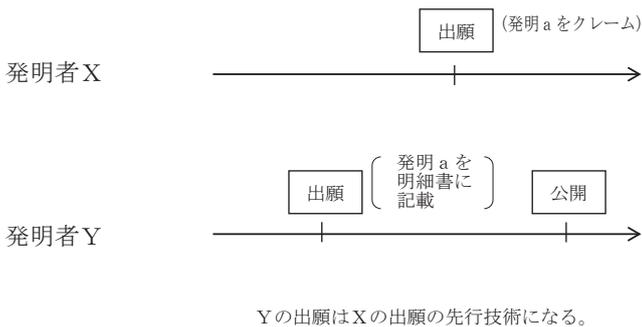


図3 特許法102条(a)(2)の適用場面

上記の図において、発明者Yの出願の公開が発明者Xの出願より後であることは条文上には書かれていないが、仮にXの出願より前であれば102条(a)(1)によりXの出願に係る発明は新規性を喪失するので、102条(a)(2)の適用場面ではない。

発明者の非同一性の要件は、names another inventorとの文言から、共同発明の場合は1名でも非同一であれば足りると解されている(MPEP 2154.01(c))。日本特許法29条の2においても発明者が同一である場合は拡大先願に該当しないことが規定され、共同発明の場合、発明者同一とは全員が一致していることをいうと解されているから、この点は日米で同様である。

日米で大きく異なる点は、日本特許法29条の2の先願は、進歩性(29条2項)との関係では引用例とならないのに対して、アメリカ法では、判例によって改正前102条(e)の先願は、非自明性(non-obviousness)

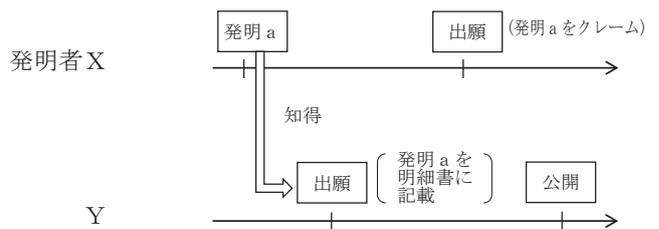
との関係でも先行技術(prior art)になるとされている<sup>(10)</sup>ことである。このことはAIA改正後の102条(a)(2)についても同じであると考えられる。

また、日本法では条文上、新規性との関係で引用発明となり得る(29条2項に「前項各号に掲げる発明に基づいて」と明示されている)のに対して、アメリカ法では、新規性との関係の先行技術が必ずしも非自明性との関係では先行技術とならないことをむしろ前提として、様々な議論があった。この点は、AIA改正によって議論する必要がなくなった可能性もあるが、本稿では検討の余裕がない。

102条(b)(2)は、下記(A)から(C)のいずれかに該当する開示は102条(a)(2)の先行技術にならないと定める。

- (A) 開示の主題(the subject matter disclosed)が発明者または共同発明者から直接または間接に知得されたとき。
  - (B) 開示の主題が、当該主題が本条(a)(2)に基づき有効に出願される前に、発明者もしくは共同発明者、または発明者もしくは共同発明者から開示の主題を直接または間接に知得した者によって既に公表されていたとき。
  - (C) 開示の主題およびクレームされた発明が、クレームされた発明の有効出願日までに、同一人に所有されたときまたは同一人に譲渡されることが義務となったとき。

図4は、102条(b)(2)(A)の適用場面を説明したものである。



Yの出願はXの出願の先行技術にならない。

図4 特許法102条(b)(2)(A)の適用場面

102条(b)(2)(A)の適用を立証するために、発明者Xは、Yの出願の明細書に記載された発明a(開示の主題)が発明者Xのなした発明に由来する(承継された、または冒認である)ことについて宣誓供述書(affidavit)または宣言書(declaration)を提出することができる(MPEP 2154.02(a))。

図5は、102条(b)(2)(B)の適用場面を説明したものである。

102条(b)(2)(C)は、後願の出願時において出

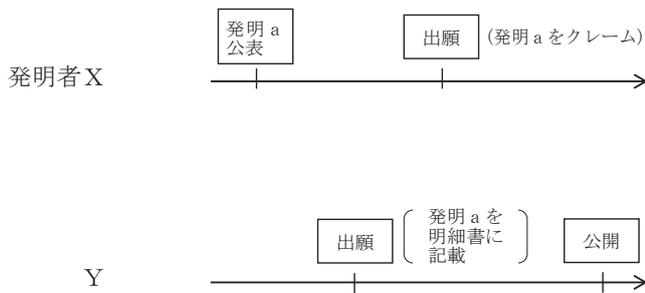


図5 特許法 102 条 (b) (2) (B) の適用場面

願人（アメリカ法では譲受人（assignee））同一の場合に、先願が 102 条 (a) (2) の先行技術となることを否定するものであり、日本特許法 29 条の 2 と同様の規律である。

#### 4. クレームされた発明の認定

日本法においては侵害訴訟の技術的範囲論における特許発明のクレーム解釈を「技術的範囲の確定」といい、特許法 70 条を基準とするのに対して、特許庁の手続における新規性・進歩性の判断との関係で必要となる本願発明ないし特許発明のクレーム解釈を「発明の要旨の認定」といい、リパーゼ事件最高裁判決<sup>(11)</sup>の基準に従うことは周知のとおりである。なお侵害訴訟の無効論における特許発明のクレーム解釈については、発明の要旨の認定の問題として扱いリパーゼ判決基準を適用するのが裁判実務では一般的である。

これに対してアメリカ法においては、侵害訴訟における特許発明のクレーム解釈は Phillips 事件大法廷判決<sup>(12)</sup>において示された、内在的証拠（明細書および出願経過）を辞書などの外在的証拠よりも重視するアプローチが採用される。またアメリカ法では、侵害訴訟における技術的範囲論と無効論とで同一のクレーム解釈の基準を適用することが当然の前提とされており、日本法と異なる点である。

アメリカ法では、特許商標庁の審査手続におけるクレーム解釈は「最も広範な合理的解釈」（broadest reasonable interpretation）の基準が適用される（MPEP 2111）。最も広範な合理的解釈というが、意味としては「合理的と言える範囲内で最も広範な解釈」ということである。このことを、MPEP は「最も広範な合理的解釈というのは、可能な限り最も広範な解釈（broadest possible interpretation）を意味するものではない」と表現している。特許商標庁の異議・審判手続にお

るクレーム解釈については変遷があったが、2018 年 11 月 13 日以降に申し立てられた IPR（当事者系レビュー）、PGR（付与後レビュー）および CBM（ビジネス方法特許に対するレビュー）については、裁判所と同じクレーム解釈の基準（Phillips 事件判決の基準）が適用される<sup>(13)</sup>。

### 5. 新規性の判断基準と選択発明

#### (1) 新規性の判断基準

ある引用例がクレームされた発明の新規性を喪失させるためには、両者にどのような関係があることを要するか。この点についてアメリカ法では、「後に生じれば侵害となるものは、先に生じれば新規性を失わせる」（That which will infringe, if later, will anticipate, if earlier.）という古くからの法格言が適用される。つまり引用例がクレームされた発明の新規性を失わせるか否かの判断基準は、その引用例がクレームされた発明を侵害するか否か（厳密に言うと均等論による侵害を含まず、文言侵害のみである）の基準と同じである。MPEP では「ある引用例により新規性が喪失されるとしてクレームを拒絶するためには、その開示は、最も広範な合理的解釈の基準のもとで要求されるクレームのすべての構成要件（every element）を教示しなければならない。」と述べているが（MPEP 2131）、意味は同じである。

日本法では、引用発明が特許出願に係る発明と「同一」である（あるいは「相違点がない」）場合に新規性がないと説明するが、ここでいう同一とは前者が後者に含まれる関係を意味するのであるから、表現は異なっても、アメリカ法の考え方と実質的には同じことであると思われる。

#### (2) 選択発明

主に化学分野において、日本法では選択発明という概念がある。アメリカ法にこれに相当する用語はないが、MPEP は「2131.02 属-種の状況（Genus-Species Situations）」において、選択発明に相当する状況における新規性の考え方について述べている（属-種というのは上位概念-下位概念のことである）。それによると、引用例が属（上位概念）で、クレームされた発明が種（下位概念）の場合、引用例を読んだ当業者がクレームされた発明の「種」を直ちに予測（at once envisaged）できる場合は新規性がないとされる。

## 6. 先行技術としての適格性

引用例は特許文献とは限らないが、アメリカの伝統的な判例法では、ある刊行物が非特許文献であったとしても、それが新規性を喪失させるためには、仮にその刊行物が特許明細書であったならば実施可能要件を満たすと認められる程度の明確かつ完全な開示であることを要するとされている。しかしCAFCはそこまで厳格ではなく、成分を数値限定したチタン合金の発明について、引用例（非特許文献）は合金そのもの（成分と含有割合）を開示していれば足りるとし、クレームされた発明の効果である耐腐食性（クレーム自体に「良好な耐腐食性によって特徴づけられる合金」と記載されている）の有無が引用例に記載されていないことを問題にしなかった<sup>(14)</sup>。アメリカ法における実施可能要件は、一般的には how to make と how to use が記載されているということであるが、引用例については、必ずしもそこまで要求されないということである。

先行技術として認められるための開示の程度に関する様々な議論は MPEP 2121 において検討されている。

## 7. おわりに

外国法を検討するうえで重要なことは、概念は 1 対 1 で対応するわけではないということである。アメリカ法の novelty が日本法の新規性に相当する概念であるというのが、あくまで便宜的な理解であることは、日本法でいう拡大先願（特許法 29 条の 2）がアメリカ法の not novel ないし anticipation（新規性喪失）の概念に含まれることから明らかである。

また AIA 改正について思うのは、どうしてここまで複雑な制度になったのかということである。制度が複雑であるというのは、大体において、意見対立する陣営の妥協の産物である。想像であるが、先発明主義に固執する者と、先願主義へすっきり移行すべきと考える者との両方を説得可能な案として、このようなものになってしまったのであろう。ローマ帝国衰退の一因に、過度に複雑となった税制が挙げられることを思

い出してしまう。法制度というのは簡明であることが望ましいということは言うまでもない。

本稿が、複雑極まりないアメリカ法の新規性概念のご理解の一助となれば幸いである。

### (注)

- (1) AIA 改正法のうち新規性に関する部分は 2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有する出願に適用される。
- (2) 参考文献 2, 38 頁。
- (3) 参考文献 4, 2 頁。
- (4) AIA 改正前の規則 131 (37 C.F.R. 1.131) に基づく。
- (5) 英米法の特徴である判例法主義、先例拘束性および歴史的継続性について、拙稿「コモン・ローとエクイティ」知財管理 66 巻 11 号 1521 頁を参照。
- (6) *Metallizing Engineering Co. v. Kenyon Bearing & Auto Parts Co.*, 153 F.2d 516 (2d. Cir. 1946).
- (7) 言い換えれば、その間に出願の必要性・妥当性についてじっくり検討し、出願する場合は充実した明細書を作成することが期待される。
- (8) もっとも、他人の同一発明に関する開示の場合は、改正前 102 条 (a) との関係で、出願人の発明時期が、当該他人の発明に関する開示の時期に先行することが必要である。
- (9) *In re Hilmer*, 359 F.2d 859 (C.C.P.A. 1966).
- (10) *Hazeltine Research, Inc. v. Brenner*, 382 U.S. 252 (1965).
- (11) 最高裁平成 3 年 3 月 8 日判決・民集 45 巻 3 号 123 頁。
- (12) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005).
- (13) PTO ウェブサイト (<https://www.uspto.gov/patents/ptab/procedures/ptab-issues-claim-construction>) 最終確認日 2022 年 5 月 17 日
- (14) *Titanium Metals Corp. of America v. Banner*, 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985).

### (参考文献)

- (1) 木村耕太郎「判例で読む米国特許法（新版）」55～109 頁
- (2) 竹中俊子「米国は本当にアメリカ発明法で先願主義に移行したのか？先発明者出願制度（First-Inventor-to-File System）の比較法的分析」*Law & Technology* No.54, 29～43 頁
- (3) 日本知的財産協会国際第 1 委員会「米国特許法改正 America Invents Act (AIA) の概要（第 5 版）」1～43 頁
- (4) 国立国会図書館調査及び法考査局・井樋三枝子「立法情報【アメリカ】特許法改正—先発明主義から先願主義へ—」

(原稿受領 2022.4.22)