

特集《外国特許出願においてすべきこと、すべきでないこと》

米国の先願主義への移行における 日本の出願人にとっての留意点



会員，米国弁護士* 森 友宏

要 約

2011年9月16日にオバマ大統領により署名されたリーヒ・スミス米国発明法案により米国は2013年3月16日から先願主義に移行する。新しく導入された先願主義には日本の制度とは異なるいくつかの特徴点があり、今回の先願主義への移行は日本の出願人にも大きなインパクトを与えるものである。例えばグレースピリオドを含む新規性の例外に関する規定（改正法102条(b)）などは日本の制度と大きく異なる。また、2013年3月16日よりも前に出願された日本出願に基づく優先権を主張して米国出願をする場合には、適用される法律の選択という難しい問題が生じる。本稿は、米国で新たに導入された先願主義の特徴点を説明し、米国出願に際して日本の出願人として留意すべき事項、特に従来法から改正法へ移行する経過期間において留意すべき事項について解説する。

目次

1. はじめに
2. AIAにおける先願主義の概要
 - (1) 発効日
 - (2) 有効出願日
 - (3) 新しい102条と103条
3. 新規性とグレースピリオド
 - (1) 新規性
 - (2) グレースピリオド
 - a) グレースピリオド発明者発表例外
 - b) グレースピリオド発明者由来発表例外
 - c) 発明者・発明者由来の先行公表例外
4. 拡大先願
 - (1) 拡大先願
 - (2) 例外
 - a) 発明者由来開示例外
 - b) 発明者・発明者由来の先行公表例外
 - c) 共有又は譲渡義務の例外
5. 先公表先願主義
6. 改正法が適用される出願
7. 日本の出願人として留意すべき事項
8. 最後に

大改正が遂に実現された。

このAIAによる改正事項は多岐にわたるものであり、それらの内容も複雑であるが、米国特許実務に携わる者としては、これらの改正事項を整理し理解しておくことが重要である。特に、出願及び審査の段階で我々に最もインパクトを与えるものはAIAセクション3に規定された先願主義への移行であると思われる。

この新しく導入された先願主義が我々の慣れ親しんできた先願主義とあまり変わらないのであれば、米国出願に際して特に注意すべき点は少ないのかもしれない。しかし、実際には、AIAにより導入された先願主義には日本の制度とは異なるいくつかの特徴点があり、これまでとは異なった視点から米国への出願戦略を検討しなければならない。

本稿は、AIAにより導入された先願主義の特徴点を説明し、米国出願に際して日本の出願人として留意すべき事項、特に従来法から改正法へ移行する経過期間において留意すべき事項について解説する。

なお、本稿は、当初、2012年7月26日に発表された改正規則案及び審査ガイドライン案の内容を踏まえた内容であったが、2013年2月14日に発表された改正規則及び審査ガイドラインの最終版の内容を可能な範

1. はじめに

2011年9月16日、アメリカのオバマ大統領は、リーヒ・スミス米国発明法案（Leahy-Smith America Invents Act（以下、AIAという。））に署名した。これにより、長年にわたって議論されてきた米国特許法の

* イリノイ州

囲で取り入れ再構成した。

2. AIA における先願主義の概要

(1) 発効日

AIA セクション 3 による改正は 2013 年 3 月 16 日に発効する。しかしながら、2013 年 3 月 16 日以降に出願されたすべての米国出願に改正法が適用されるわけではない。詳しくは後述するが、次に述べる「有効出願日」が 2013 年 3 月 16 日よりも前であるかそれ以降であるかによって出願に適用される法律が決まる。したがって、2013 年 3 月 16 日よりも前に出願された日本出願に基づく優先権を主張して 2013 年 3 月 16 日以降に米国出願をする場合、米国出願のクレームと基礎出願との関係で適用される法律（従来法であるのか、改正法であるのか）が変わり得ることに注意が必要である。

(2) 有効出願日

改正法では「有効出願日 (effective filing date)」が新しく定義されている。この有効出願日は、改正法における様々な規定で基準日として用いられているため、改正法の内容を理解するためにはまずこの「有効出願日」を理解する必要がある。改正法 100 条 (i) (1) では、「有効出願日」を以下のように定義している。

100 条 (i) (1) 特許又は特許出願においてクレームされた発明に対する「有効出願日」とは、次に掲げるいずれかの日をいう。

(A) サブパラグラフ (B) が適用されない場合には、当該発明に対するクレームを含む特許又は特許出願の実際の出願日

(B) 当該発明に関して、119 条 [外国出願に基づく優先権]、365 条 (a) [国際出願に基づく優先権]、若しくは 365 条 (b) [国際出願における優先権] の規定による優先権又は 120 条 [継続出願]、121 条 [分割出願]、若しくは 365 条 (c) [国際出願における出願日の利益] の規定による最先の出願日の利益を享受できる特許又は特許出願の最先の出願の出願日

要するに、有効出願日は、パリ条約上の優先権を主張している場合には、そのクレームに係る発明に関して優先権の基礎とできる最先の出願の出願日であり、継続出願や分割出願等の場合は、そのクレームに係る

発明に関して出願日の遡及効を得ることができる最先の出願の出願日であり、それ以外の場合は実際の出願日である。この有効出願日はクレームごとに判断される。したがって、1 つの出願の中でクレームによって有効出願日が異なるということもあり得る。

後述するように、この有効出願日は、新規性や非自明性の判断の基準日となるばかりではなく、従来法が適用されるのか、あるいは改正法が適用されるのかを判断する基準としても用いられる。したがって、従来法から改正法へ移行する経過期間においては特に重要な概念である。

(3) 新しい 102 条と 103 条

これまで新規性と非自明性を規定していた米国特許法 102 条と 103 条は今回の改正により大きく書き換えられた。

新しい 102 条は、大きく分けて、新規性に関連する条項と我が国の特許法第 29 条の 2 に類似する拡大先願に関連する条項とから構成される。新規性に関連する条項は、新規性を定義する 102 条 (a) (1) と、その例外 (グレースピリオド) を規定する 102 条 (b) (1) とから構成される。拡大先願に関連する条項は、我が国の特許法第 29 条の 2 に類似する規定である 102 条 (a) (2) と、その例外を規定する 102 条 (b) (2) と、その例外を適用する際の共同研究契約の取り扱いを規定する 102 条 (c) と、102 条 (a) (2) において先行技術として認められる基準日を規定する 102 条 (d) とから構成される。

新しい 103 条は、従来法 103 条 (a) に対応する部分から構成される。バイオテクノロジー技術に関する従来法 103 条 (b) は削除され、従来法 103 条 (c) は改正法 102 条 (b) (2) (C) と 102 条 (c) に置き換えられた。

以下では、これらの新しい規定のうち日本の出願人にとって特に重要なものについて説明する。

3. 新規性とグレースピリオド

(1) 新規性

新規性については、改正法 102 条 (a) (1) に定義されており、その内容は以下のようなものである。

102 条 (a) 新規性, 先行技術

何人も、次に掲げる場合を除き、特許を受けることができる。

(1) クレームされた発明の有効出願日の前に、当該クレームされた発明が、特許され、刊行物に記載され、公に用いられ、販売され、又は公に利用可能となっていた場合

これまで米国においては、発明時を基準として新規性が判断されてきたが、上記条文から明らかなように、改正法では上述した「有効出願日」を基準として新規性が判断されることとなった。したがって、例えば、日本出願に基づく優先権を主張してなされた米国出願については、日本出願の出願日を基準として新規性が判断される。

また、従来法では、公知と公用に関しては米国国内に限定していたが、改正法では世界主義が採用され、米国外における公知と公用を理由として新規性が否定されることとなった。日本では、平成10年の法改正以来、世界主義が採用されているため、日本の出願人にとってこの改正の影響はそれほど大きくないかもしれないが、例えば第三者の特許の無効化を検討する場合などには考慮すべき事項の1つになるであろう。

また、102条(a)(1)には、従来法にはなかった「公に利用可能 (available to the public)」という文言が追加されている。この「公に利用可能」という文言は、発明が新規性を喪失する場合を包括的に定義したものである。すなわち、発表された文書などが「刊行物」でなかったとしても、あるいは新規性喪失に関する取引が「販売」でなかったとしても、その発明が公に利用可能である限り新規性が否定される。なお、審査ガイドラインでは、「公に利用可能」になるような状況として、大学図書館における学生論文、学会で頒布されたポスターやその他の情報、出願公開された特許出願の内容、インターネット上に電子的に投稿された文書、米国統一商事法典⁽¹⁾では「販売」に該当しないような取引などを挙げている⁽²⁾。

このように、改正法下の新規性は日本における新規性と類似したものとなった。しかしながら、以下に述べるグレースピリオド等に関しては、日本の制度とは大きく異なっているため注意が必要である。

(2) グレースピリオド

これまでグレースピリオドは102条(b)に規定されていたが、改正法ではグレースピリオドの内容が大きく変更され、新規性喪失に対する例外として102条

(b)(1)に規定された。その内容は以下のようなものである。

102条(b) 例外

(1) クレームされた発明の有効出願日前1年以内になされた発表

次のいずれかに掲げる場合には、クレームされた発明の有効出願日前1年以内になされた発表は、102条(a)(1)における先行技術とはならない。

(A) 当該発表が、発明者又は共同発明者によりなされた場合、あるいは発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に当該発表された主題を知得した第三者によりなされた場合

(B) 当該発表された主題が、当該発表の前に、発明者又は共同発明者によって、あるいは発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に当該発表された主題を知得した第三者によって公表されていた場合

この規定は、新規性の規定(102条(a)(1))によれば先行技術に該当するものであっても、クレームされた発明の有効出願日前1年(グレースピリオド)以内に一定条件下で発表されたものについては先行技術として取り扱わないとするものである。

従来法102条(b)におけるグレースピリオドの起算日は米国における最先の出願日であったが、改正法ではグレースピリオドの起算日が「有効出願日」となっている。したがって、日本出願に基づく優先権を主張して米国出願をする日本の出願人からすれば、これまで認められてきた「米国出願日前1年以内」のグレースピリオドから「日本出願前1年以内」まで、より広く認められることになる(ただし、日本出願については、特許法第30条の規定があるため、新規性喪失行為が「日本出願前6ヶ月以内」になされていなければ新規性が否定されるであろう)。

具体的には、①発明者又は共同発明者(以下、発明者等という。)によるグレースピリオド中の発表、②発明者等から直接的又は間接的に内容を知得した第三者(以下、発明知得者という。)によるグレースピリオド中の発表、③グレースピリオド中の発明者等又は発明知得者による公表後に発表された同一の主題は、102条(a)(1)における先行技術から除外される。なお、審査ガイドラインでは、①の場合を「グレースピリオド発明者発表例外 (grace period inventor disclosure

exception)」、②の場合を「グレースピリオド発明者由来発表例外 (grace period inventor-originated disclosure exception)」、③の場合を「発明者・発明者由来の先行公表例外 (inventor or inventor-originated prior public disclosure exception)」とそれぞれ呼んでいる⁽³⁾。

従来法 102 条(b)では、グレースピリオド中の行為の主体が発明者であるか他人であるかを問題としていなかったが、以下に述べるように、改正法 102 条(b) (1)の適用を受けるためには、少なくとも発明者等又は発明知得者による発表が存在しなければならないので注意が必要である。

なお、102 条(b) (1)においては「disclosure (発表)」という用語が使用されているのに対して、102 条(a)では「disclosure」という用語は使用されていない。この「disclosure」については定義がなされていないが、審査ガイドラインでは、「disclosure」は、102 条(a)に列挙された、刊行物への記載、公用、販売、米国特許や米国特許出願公開公報、国際公開された国際出願における記載などを含む包括的な表現であるとされている⁽⁴⁾。なお、条文上「disclose」と「publicly disclose」が使い分けられているため、本稿では「disclosure」に対応する訳語として「発表」ないしは「開示」を用い、「public disclosure」に対応する訳語として「公表」を用いることとする。

a) グレースピリオド発明者発表例外

グレースピリオド中の発明者等による発表 (グレースピリオド発明者発表) は 102 条(a) (1)における先行技術とはならない (102 条(b) (1) (A))。例えば、図 1 に示すように、出願 X のグレースピリオド中に発明者 A が発明イを刊行物 D に発表した場合、発明者 A による発明イの刊行物 D への発表は、102 条(a) (1)における先行技術とはならない。

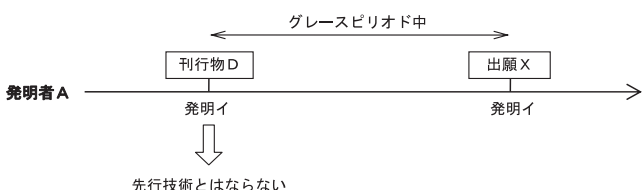


図 1 グレースピリオド発明者発表例外

改正法におけるグレースピリオドの起算日は、上述したようにクレームされた発明の「有効出願日」である。したがって、例えば、図 2 に示すように、発明者

A が発明イを刊行物 D に発表した後、その日から 1 年以内に発明イについて日本出願 X1 をし、日本出願 X1 に基づく優先権を主張して発明イについて米国出願 X2 をした場合には、有効出願日である日本出願 X1 の出願日からグレースピリオドが起算されるので、米国出願 X2 の審査においては、発明者 A による発明イの刊行物 D への発表は、米国出願 X2 の出願日から 1 年よりも前になされているにもかかわらず、102 条(a) (1)における先行技術とはならない。

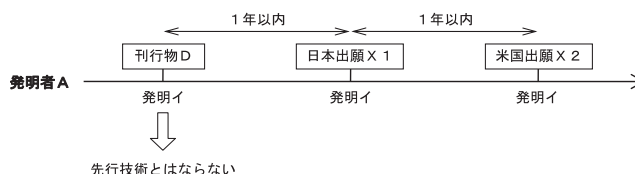


図 2 グレースピリオドと日本出願の関係

この場合において、日本出願 X1 についても新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、発明者 A が発明イを刊行物 D に発表した後、その日から 6ヶ月以内に日本出願 X1 をしなければならないが、日本出願 X1 の権利化は断念しても米国出願 X2 の権利化はしておきたいというような事情がある場合には、発明者 A が発明イを刊行物 D に発表した後 6ヶ月を経過した後であっても、発表後 1 年を経過する前であれば、日本出願 X1 及びそれに基づく優先権を主張した米国出願 X2 をすることも考えられよう。

ここで、グレースピリオド発明者発表例外として認められるための条件として、審査ガイドラインでは、①クレームされた発明の有効出願日前 1 年以内に発表がなされたこと、②その発表に当該出願の発明者等の名前が著者又は発明者として挙げられていること、及び③その発表に他の著者や発明者の名前が挙げられていないことが要求されている⁽⁵⁾。すなわち、図 3 に示

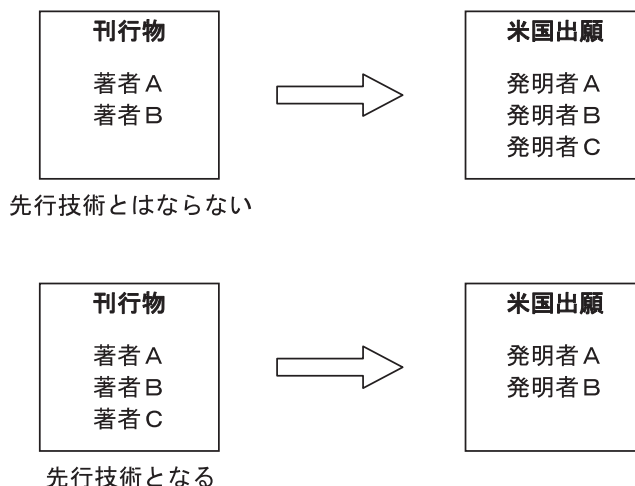


図 3 公表者と発明者の同一性

すように、刊行物の著者が A と B であり、米国出願の発明者が A, B, C である場合には、その刊行物は 102 条(a)(1)における先行技術から除外されるが、刊行物の著者が A, B, C であり、米国出願の発明者が A と B である場合には、その刊行物は先行技術として取り扱われる。

なお、出願明細書には、グレースピリオド発明者発表例外に関する陳述を含めることができる（改正規則 1.77(b)(6)）。しかし、そのような陳述は、我が国の特許法第 30 条第 3 項に規定する書面とは異なり必須のものではない。そのような陳述がある場合、その発表に当該出願の発明者等以外の著者や発明者の名前が挙げられておらず、それに反する証拠がなければ、その発表は当該出願の発明者等によってなされたものとして取り扱われる⁽⁶⁾。

そのような陳述がない場合、出願人は、先行技術であるとされた発表が発明者等によりなされたことを明らかにした宣誓供述書又は宣言書（帰属の宣誓供述書・宣言書）を提出することによって本規定の適用を受け得る（改正規則 1.130(a)）。先行技術であるとされた発表の著者に当該出願における発明者等の名前が含まれている場合には、発明者等以外の著者がいることについての合理的な説明とともに、発明者等がその発表された主題を発明したことを述べた発明者等による疑問の余地のない（unequivocal）陳述をすれば、それに反する証拠がない限りそのような陳述が認められ得る。しかし、単に発明者等からの陳述だけで合理的な説明を伴わない場合には、そのような陳述はそれに反する証拠により不十分とされ得る⁽⁷⁾。

b) グレースピリオド発明者由来発表例外

グレースピリオド中の発明知得者による発表（グレースピリオド発明者由来発表）も 102 条(a)(1)における先行技術から除外される（102 条(b)(1)(A)）。例えば、図 4 に示すように、発明者 A から発明イの内容を知得した第三者 B が、出願 X のグレースピリオド

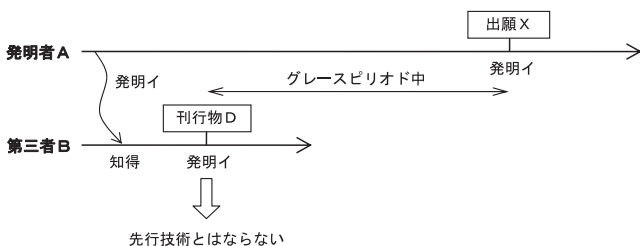


図 4 グレースピリオド発明者由来発表例外

中にその発明イを刊行物 D に発表した場合には、この第三者 B による発明イの刊行物 D への発表は、出願 X に対して 102 条(a)(1)における先行技術とはならない。

グレースピリオド発明者由来発表例外に該当する場合、出願人は、先行技術であるとされた発表に係る主題が、発明者等から直接的又は間接的に知得されたものであることを明らかにした宣誓供述書又は宣言書（帰属の宣誓供述書・宣言書）を提出することによって本規定の適用を受け得る（改正規則案 1.130(a)）。この宣誓供述書又は宣言書においては、発表された主題が発明者等に由来するものであること及び当該出願の発明者等によりその主題が直接的又は間接的に伝達されたことを証明する必要があり、発明者等から当該主題を発表した者にその主題が伝達されたことを証明する証拠書類を宣誓供述書又は宣言書に添付する必要がある⁽⁸⁾。

c) 発明者・発明者由来の先行公表例外

発明者等又は発明知得者がある主題を公表し、その後グレースピリオド中に公表された同一の主題も 102 条(a)(1)における先行技術とはならない（102 条(b)(1)(B)）。例えば、図 5 に示すように、出願 X のグレースピリオド中に発明者 A が発明イを刊行物 D1 に発表し、その発表の後、発明者 A とは無関係な第三者 B が同一の発明イについて刊行物 D2 に発表した場合、第三者 B によって刊行物 D2 に記載された発明イは 102 条(a)(1)における先行技術とはならない。上述したグレースピリオド発明者由来発表とは異なり、第三者 B が発明者 A から発明イを知得したかどうかは問題とされない。なお、本規定だけを考えると、刊行物 D2 に記載された事項が 102 条(a)(1)における先行技術から除外されるためには、第三者 B による刊行物 D2 への発表がグレースピリオド中になされていればよいことになるが、最終的に出願 X が新規性欠如を

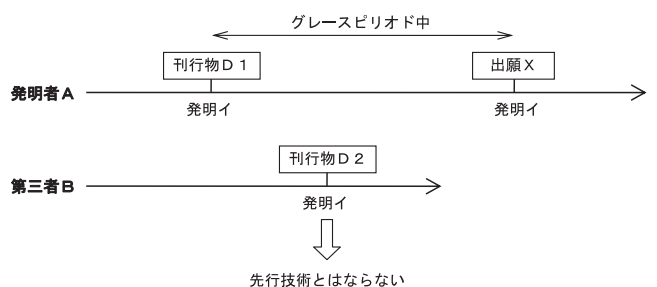


図 5 発明者・発明者由来の先行公表例外

理由として拒絶されないためには、発明者 A の刊行物 D1 への発表もグレースピリオド中になされなければならない (102 条 (b) (1) (A))。

2012 年 7 月 26 日に発表された審査ガイドライン案では、本規定の適用を受けるためには、発明者等又は発明知得者により先に公表された主題 (刊行物 D1 に記載された発明イ) と第三者により発表された主題 (刊行物 D2 に記載された発明イ) が同一であることが必要であるとされ、発明者等又は発明知得者により公表された主題と第三者により発表された主題との相違がほんのわずかな違いであっても、あるいは些細な変更や自明な変更にすぎない場合であっても、本規定が適用されないとなっていたが⁽⁹⁾、大学などの団体からの強い反対があり⁽¹⁰⁾、最終的には以下に述べるような取り扱いに変更されている。

本規定は、発明者等により先に公表された「主題」に着目するものであり、発明者等による公表の形態 (例えば公報であるのか、刊行物であるのか、公用であるのか、販売であるのか) が第三者による発表の形態と同じである必要はない。また、発明者等による公表が第三者による発表と文言上全く同じである必要もない⁽¹¹⁾。例えば、発明者が学会のプレゼンテーションでスライドを用いて主題を公表し、第三者が学会誌において発表した場合において、その発表の仕方や文言が違っていても本規定が適用され得る⁽¹²⁾。

また、第三者によって発表された主題のうち、発明者等により公表されていないものについては、本規定の適用はなく 102 条 (a) (1) における先行技術となる。例えば、発明者等が要素 A, B, C を公表した後に、第三者が要素 A, B, C, D を発表した場合、要素 A, B, C については本規定の適用を受け得るが、要素 D については 102 条 (a) (1) における先行技術となる⁽¹³⁾。

さらに、第三者により発表された主題が、先に発明者等により公表された主題をより一般化して表現されたものである場合には、本規定の適用を受けることができる。例えば、先に発明者等が下位概念を公表し、その後第三者がそれを上位概念化したものを発表した場合、第三者により発表された上位概念は 102 条 (a) (1) における先行技術とはならない。反対に、先に発明者等が上位概念を公表し、その後第三者がその下位概念を発表した場合には、第三者により発表された下位概念は 102 条 (a) (1) における先行技術となり得る。同様に、先に発明者等がある下位概念を公表し、

その後第三者が別の下位概念を発表した場合には、第三者により発表された別の下位概念は 102 条 (a) (1) における先行技術となり得る⁽¹⁴⁾。

発明者・発明者由来の先行公表例外に該当する場合、出願人は、先行技術であるとされた発表に係る主題が、その発表の前に発明者等又は発明知得者により公表されていたことを明らかにした宣誓供述書又は宣言書 (先行公表の宣誓供述書・宣言書) を提出することによって本規定の適用を受け得る (改正規則 1.130 (b))。この宣誓供述書又は宣言書においては、先に公表された主題を特定するとともに、先行する公表の日付を示す必要がある。刊行物により公表されていた場合には、その刊行物のコピーを添付する必要がある (改正規則 1.130 (b) (1))、刊行物による公表ではない場合には、どのような主題が公表されていたのかを判断できる程度に十分にその主題の詳細を宣誓供述書又は宣言書に記載する必要がある (改正規則 1.130 (b) (2))。

4. 拡大先願

(1) 拡大先願

改正法 102 条 (a) (2) はいわゆる拡大先願について規定しており、その内容は以下のようなものである。

102 条 (a) 新規性、先行技術

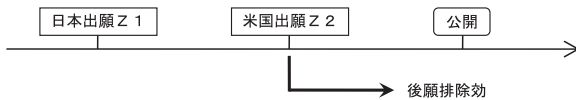
何人も、次に掲げる場合を除き、特許を受けることができる。

(2) クレームされた発明が、当該発明の有効出願日前に有効に出願された特許又は特許出願であって、発明者として他の者を含み、かつ 151 条 [特許の発行] により発行された特許又は 122 条 (b) [特許出願の公開] により公開された特許出願又は公開されたとみなされた特許出願に記載されていた場合

この規定は従来法 102 条 (e) に類似するものである。従来法 102 条 (e) における判断基準時は「発明時」であったが、先願主義への移行に伴い、本規定における判断基準時は「有効出願日」となっている。従来法では 102 条 (e) の規定により拒絶されても宣誓供述書等により発明時が先願に先行することを立証すれば拒絶理由を解消できたが (swear behind)、改正法ではそのような方法により拒絶を回避することはできなくなっている。

先行する出願がいつの時点で「有効に出願された」とするののかに関して、先行する出願が優先権等の利益を享受できるものである場合は、その優先権等の基礎となる最先の出願日において「有効に出願された」ともとされる（改正法 102 条(d)）。したがって、パリ条約の優先権を主張した米国出願の場合、従来法 102 条(e)における先願の後願排除効は米国への実際の出願日とされてきたが（いわゆる *Hilmer doctrine*）、改正法下ではその基礎出願の出願日から後願排除効が生じることとなる。すなわち、図 6 に示すように、日本出願 Z1 に基づく優先権を主張してなされた米国出願 Z2 は、従来法 102 条(e)によれば米国出願 Z2 の出願日から後願排除効を有するが、改正法によれば日本出願 Z1 の出願日から後願排除効を有することになる。したがって、従来法と比べると、改正法においては、先行技術として引用される先願の範囲がより広がっているため注意が必要である。

・従来法 102 条(e)における後願排除効



・改正法 102 条(a)(2)における後願排除効



図 6 従来法と改正法における先願の後願排除効

本規定により先行技術となり得るものは、米国特許、米国特許出願公開公報、及び国際公開された国際出願の 3 つであるが、国際出願については従来法 102 条(e)と取り扱いが異なるので注意が必要である。従来法 102 条(e)においては、2000 年 11 月 29 日以降に出願された国際出願については英語で国際公開がなされた場合のみ先行技術となっていたが、本規定においては、出願日に関係なく、また公開の言語や米国への国内移行の有無とは関係なく、米国を指定国とした国際出願であって国際公開されたものであれば先行技術となり得る⁽¹⁵⁾。

また、本規定により先行技術とされるものは、従来法 102 条(e)と同様に 103 条の非自明性の判断においても先行技術とされる。この点は、我が国特許法第 29 条の 2 における「他の特許出願又は実用新案登録出願」が進歩性を否定する先行技術とならないのと対照的である。

発明者として「他の者」を含むかどうかに関して、審査対象の出願と先行出願の間で少しでも発明者に相違があれば、発明者として「他の者」を含んでいるものとされ、その先行出願は本規定における先行技術となる。共同発明者がいる場合には、審査対象の出願と先行出願の間で一部の発明者が共通していても、そのうちの 1 人でも相違していれば、その先行出願は本規定における先行技術となる⁽¹⁶⁾。

(2) 例外

新規性（102 条(a)(1)）と同様に、拡大先願（102 条(a)(2)）についても例外が設けられている。その内容は以下のようなものである。

102 条(b) 例外

(2) 出願及び特許における開示

次のいずれかに掲げる場合には、開示は 102 条(a)(2)における先行技術とはならない。

- (A) 当該開示された主題が、発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に知得された場合
- (B) 当該開示された主題が、当該主題が 102 条(a)(2)の規定の下で有効に出願される前に、発明者又は共同発明者によって、あるいは発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に当該開示された主題を知得した第三者によって公表されていた場合
- (C) 当該開示された主題とクレームされた発明とが、当該クレームされた発明の有効出願日以前に同一人により所有され、あるいは同一人へ譲渡される義務の下にあった場合

a) 発明者由来開示例外

102 条(b)(2)(A)は、先行出願に記載された事項であっても、発明者等から直接的又は間接的に知得されたものについては 102 条(a)(2)における先行技術から除外する旨を規定している。これを審査ガイドラインでは「発明者由来開示例外（inventor-originated disclosure exception）」と呼んでいる⁽¹⁷⁾。例えば、図 7 に示すように、発明者 A が自らの発明イについて出願 X をする前に、第三者 B が出願 Z をし、その出願 Z に発明イが開示されていたとする。この場合、102 条(a)(2)によれば、出願 Z に記載された発明イは出願 X に対して 102 条(a)(2)における先行技術となる。しか

し、出願 Z に記載された発明イが発明者 A から直接的又は間接的に知得されたものであれば、102 条 (b) (2) (A) に該当し、102 条 (a) (2) における先行技術とはならない。

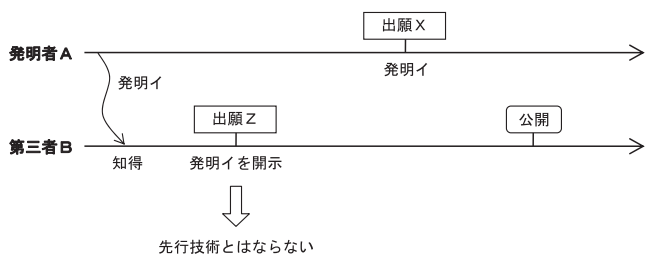


図7 発明者由来開示例外

この場合、出願人は、先行技術であるとされた開示に係る主題が、発明者等から直接的又は間接的に知得されたものであることを明らかにした宣誓供述書又は宣言書（帰属の宣誓供述書・宣言書）を提出することによって本規定の適用を受け得る（改正規則案 1.130 (a)）。この宣誓供述書又は宣言書においては、開示された主題が発明者等に由来するものであること及び当該出願の発明者等によりその主題が直接的又は間接的に伝達されたことを証明する必要があり、発明者等から当該主題を開示した者にその主題が伝達されたことを証明する証拠書類を宣誓供述書又は宣言書に添付する必要がある⁽¹⁸⁾。

b) 発明者・発明者由来の先行公表例外

また、102 条 (b) (2) (B) は、先行出願の開示された事項であっても、先行出願の有効出願日前に、発明者等又は発明知得者が先に公表した主題については 102 条 (a) (2) における先行技術から除外する旨を規定している。これを審査ガイドラインでは「発明者・発明者由来の先行公表例外 (inventor or inventor-originated prior public disclosure exception)」と呼んでいる⁽¹⁹⁾。例えば、図 8 に示すように、第三者 B の出願 Z に開示された発明イが、出願 Z の出願日より前に発明者 A により公表されたものである場合には、102 条 (b) (2) (B) に該当し 102 条 (a) (2) における先行技術と

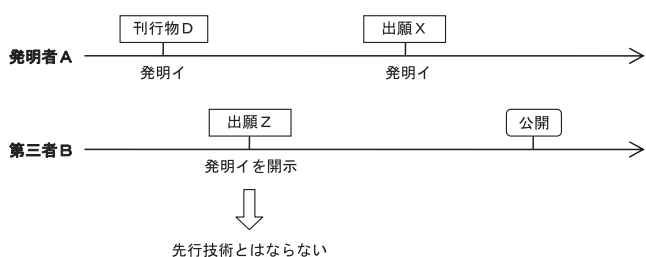


図8 発明者・発明者由来の先行公表例外

はならない。また、第三者 B の出願 Z に開示された発明イが、発明者 A から直接的又は間接的に発明イを知得した者により、出願 Z の出願日より前に公表されていた場合も同様である。

本規定についても、102 条 (b) (1) (B) の発明者・発明者由来の先行公表例外と同様に、2012 年 7 月 26 日に発表された審査ガイドライン案に比べて適用要件が緩和されている。すなわち、発明者等による公表の形態と先行出願における開示の形態とが同一である必要はなく、発明者等による公表と先行出願における開示とが文言上全く同じである必要もない⁽²⁰⁾。

また、先行出願において開示された主題のうち、発明者等により公表されていないものについては、本規定の適用はなく 102 条 (a) (2) における先行技術となる⁽²¹⁾。さらに、先に発明者等が下位概念を公表し、その後の第三者の出願がそれを上位概念化したものを開示している場合、第三者の出願により開示された上位概念は 102 条 (a) (2) における先行技術とはならないが、先に発明者等が上位概念を公表し、その後の第三者の出願がその下位概念を開示している場合には、第三者により開示された下位概念は 102 条 (a) (2) における先行技術となり得る。同様に、先に発明者等がある下位概念を公表し、その後の第三者の出願が別の下位概念を開示している場合には、第三者により開示された別の下位概念は 102 条 (a) (2) における先行技術となり得る⁽²²⁾。

発明者・発明者由来の先行公表例外に該当する場合、出願人は、先行出願に開示された主題が、その有効出願日前に発明者等又は発明知得者により公表されていたことを明らかにした宣誓供述書又は宣言書（先行公表の宣誓供述書・宣言書）を提出することによって本規定の適用を受け得る（改正規則 1.130 (b)）。この宣誓供述書又は宣言書においては、先に公表された主題を特定するとともに、先行する公表の日付を示す必要がある。刊行物により公表されていた場合には、その刊行物のコピーを添付する必要がある（改正規則 1.130 (b) (1)）、刊行物による公表ではない場合には、どのような主題が公表されていたのかを判断できる程度に十分にその主題の詳細を宣誓供述書又は宣言書に記載する必要がある（改正規則 1.130 (b) (2)）。

c) 共有又は譲渡義務の例外

102 条 (b) (2) (C) は、従来法 102 条 (e), (f), (g) に

対する例外を規定した従来法 103 条(c)(1)に類似する規定である。すなわち、先行出願に開示された主題が、クレームされた発明の有効出願日以前に同一人に所有され、あるいは同一人へ譲渡される義務の下にあった場合には、そのような開示は 102 条(a)(2)における先行技術から除外される。

従来法 103 条(c)(1)は、本規定と同様の条件を満たす先行技術は非自明性の判断において特許性を阻害しない旨を規定しているが、本規定では、上記条件を満たす場合には、非自明性だけではなく新規性の判断においても先行技術として取り扱われない。この点で、本規定は従来法 103 条(c)(1)よりも適用範囲が広いと言える。

また、従来法 103 条(c)(1)では、同一人による所有又は同一人への譲渡義務の判断基準時を発明時としていたが、本規定では審査対象である出願（後願）の有効出願日が判断基準時となる。

なお、本規定により米国特許又は米国特許出願公開公報が 102 条又は 103 条における先行技術でなくなったとしても、そのような米国特許又は米国特許出願公開公報は、ダブルパテントによる拒絶の根拠となる場合がある⁽²³⁾。

5. 先公表先願主義

上記説明から言えることは、改正法 102 条(a)及び(b)は、先願主義というよりも先公表先願主義とでも言うべき制度を導入したということであろう。

例えば、図 9 に示すように、発明者 A が自己の発明イについて刊行物 D に発表した後、1 年以内にその発明イについて出願 X をし、また、発明者 A とは別に独自に発明イをした発明者 B が、発明者 A の刊行物 D への発表後であって出願 X の出願日前に発明イについて出願 Y をした場合を想定する。この場合、発明者 B の出願 Y について考えてみると、発明者 A による刊行物 D への発表は、出願 Y の発明者である発明者 B によるものではないため、グレースピリオド発明者発表例外には該当しない。また、刊行物 D に発明イを発表した発明者 A は出願 Y の発明者である発明者 B から発明イを知得したわけではないので、発明者 A による刊行物 D への発表はグレースピリオド発明者由来発表例外にも該当しない。したがって、発明者 B によりなされた出願 Y は、出願 X よりも前に出願されているにもかかわらず、発明者 A による刊行

物 D への発表を理由に 102 条(a)(1)の規定により新規性を否定される。

一方、発明者 A の出願 X について考えてみると、発明者 A による刊行物 D への発表は、出願 X の発明者である発明者 A によりなされたものであるため、グレースピリオド発明者発表例外に該当し、102 条(a)(1)における先行技術とはならない。また、出願 X に先行する出願 Y が出願 X に対して 102 条(a)(2)における先行技術となるのが問題となるが、出願 Y に開示された発明イは、出願 Y の出願前に出願 X の発明者である発明者 A が刊行物 D に発表した発明イと同一であるため、上述した発明者・発明者由来の先行公表例外(102 条(b)(2)(B))に該当し、102 条(a)(2)における先行技術とはならない。したがって、発明者 A によりなされた出願 X は、発明者 A 自身による刊行物 D への発表や先行する発明者 B の出願 Y の存在を理由に新規性を否定されることはなく、他に拒絶理由がなければ特許され得る。すなわち、より早く出願した発明者 B の出願 Y ではなく、その発明者 B の出願 Y よりも早く発明イを公表した発明者 A の出願 X が特許され得る。

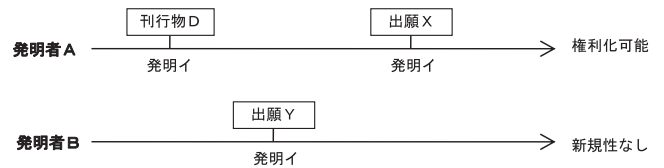


図 9 先公表先願主義

これを我が国の特許法で考えてみると、発明者 B の出願 Y については、発明者 A による刊行物 D への発表が発明者 B の行為に起因したものではないため、特許法第 30 条第 2 項の規定の適用を受けられず新規性が否定される。また、発明者 A の出願 X については、例えば出願 Y において刊行物 D に記載された発明者 A の発明イを引用した場合などを除き、発明者 B による出願 Y が特許法第 29 条の 2 の規定における「他の特許出願又は実用新案登録出願」に該当することとなり拒絶される。したがって、日本では、発明者 A の出願 X も発明者 B の出願 Y もいずれも特許されない。

以上のことから、米国の先願主義は、先に出願をした者に特許を与える先願主義というよりは、先に公表ないし出願をした者に特許を与える先公表先願主義を規定したものと言えよう。

6. 改正法が適用される出願

上述のように、改正法は従来法とは大きく異なるものであるため、出願人にとっては、自分の出願に従来法又は改正法のいずれが適用されるのかということは非常に重要であろう。そして、米国での権利化を円滑かつ確実なものとするためには、出願人が自らの出願に適用される法律をコントロールすることが非常に重要である。

この点に関して、改正法がAIA セクション3の発効日である2013年3月16日以降のすべての出願に適用されるのであれば話は簡単であるが、実際はそう簡単ではない。

改正法が適用される範囲について、AIA セクション3では以下のように規定している。

(n) 発効日

(1) 全般

本セクションにおいて特に規定される場合を除き、本セクションによる改正は、本法律の制定日から18ヶ月が経過するとき [2013年3月16日] に効力を有するものとし、次に掲げるいずれかのものを含んでいる又はいずれかの時点で含んでいたことのある特許出願及び発行された特許に適用されるものとする。

(A) 米国特許法100条(i)に規定する有効出願日が本項において述べられた発効日 [2013年3月16日] 以降であるクレームされた発明に対するクレーム

(B) そのようなクレームを含んでいる又はいずれかの時点で含んでいたことのある特許又は特許出願に対する米国特許法120条 [継続出願]、121条 [分割出願]、又は365条(c) [国際出願における出願日の利益] による特定の参照

それぞれのクレームにはそれぞれの有効出願日があるが、上記規定によれば、ある出願において、有効出願日が2013年3月16日以降であるクレームが1つでも存在すれば、その出願には改正法が適用されることとなる。したがって、他のクレームの有効出願日が2013年3月16日より前であったとしても、それらのクレームにも改正法が適用される。

また、有効出願日が2013年3月16日以降であるクレームが過去に含まれていた場合には、そのようなクレームが補正により削除されたとしても（すなわち、現在のすべてのクレームの有効出願日が2013年3月

16日より前であったとしても）、その出願には改正法が適用される。

ここで問題となるのが、2013年3月16日より前に出願された外国出願に基づく優先権を主張して2013年3月16日以降に米国に出願をする場合である。この場合には、外国出願の開示内容と米国出願のクレームの関係によって、クレームの有効出願日が2013年3月16日より前になることもあれば、2013年3月16日以降となることもある。したがって、このような出願に改正法が適用されるかどうかを決定するためには、出願中のすべてのクレームの有効出願日を判断する必要がある。

改正規則では、2013年3月16日より前になされた外国出願に基づく優先権を主張して2013年3月16日以降に米国出願をする場合、その出願に改正法が適用されるかどうかを判断するための情報として出願人に以下のような陳述書の提出を求めることとしている。

2013年3月16日より前になされた外国出願に基づく優先権を主張し、かつ、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含んでいる又はいずれかの時点で含んでいたことのある場合には、その旨を記載した陳述書を①米国出願の実際の出願日から4ヶ月、②PCT国内移行日から4ヶ月、③先の外国出願の出願日から16ヶ月、④そのようなクレームを最初に提示した日のうち最も遅い日までに提出しなければならない（改正規則1.55(j)）。この陳述書では、2013年3月16日以降の有効出願日を有しているクレームの数やそのクレームがどのクレームであるのかを特定する必要はない（2012年7月26日に発表された改正規則案では、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームは含んでいないが、外国出願には開示されていない主題を米国出願において開示している場合には、その旨を記載した陳述書を提出することが求められていた⁽²⁴⁾）。この陳述書では、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームが出願に含まれているということを述べるだけでよい⁽²⁵⁾。

この陳述書は、出願人が、規則1.56(c)に挙げられた者（情報開示義務を有する者）が既に知っている情報に基づいて、米国出願が2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含んでおらず、また過去に

も含んでいなかったと合理的に信じる場合には必要とされない（改正規則 1.55(j)）。

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んでいるか、あるいはいずれかの時点で含んでいたことがあるかに関して出願人が矛盾する立場をとった場合には、USPTO から情報を求められる可能性がある。例えば、出願人が、上記陳述書を提出した後に、「実際には 2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレームが出願に含まれていないので当該出願は従来法により審査すべきである」と主張したような場合、USPTO は各クレームのサポートがどこにあるのか出願人に特定することを求める場合がある。ただし、上記陳述書における出願人の意見に異論があるというだけで、あるいは、上記陳述書を提出していないというだけでこのような情報が求められることはない⁽²⁶⁾。

日本出願に基づく優先権を主張して米国出願をする場合、日本出願に実施例などを追加して出願することがあるが、2013 年 3 月 16 日より前に出願された日本出願を基礎としてその内容に実施例などを追加して米国出願を行う場合には、上述した陳述書の提出が必要になる場合があるので注意が必要である。

すなわち、追加事項を米国出願においてクレームした場合に、その追加事項が優先権の利益を享受できる範囲になれば上記陳述書を提出する必要がある。また、拒絶理由に対する応答等において、優先権の利益を享受できる範囲にない追加事項をクレームアップする場合にも、上記陳述書の提出が必要になる。

上記陳述書を提出しなかった場合のペナルティについては特に規定されていないが、出願に 2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレームが含まれていることを出願人が知っているにもかかわらず、上記陳述書を提出しないような場合には、USPTO に対する一般的な誠実義務を果たしているかどうか問題となると思われる。場合によっては、inequitable conduct として権利行使不能とされる場合も考えられよう。

なお、2013 年 3 月 16 日より前に出願された仮出願の出願日の利益を主張して 2013 年 3 月 16 日以降に本出願をする場合及び 2013 年 3 月 16 日より前に出願された米国出願の出願日の利益を主張して 2013 年 3 月 16 日以降に一部継続出願又は国際出願をする場合も同様の問題が生ずるが、上記と同様の取り扱いを

受けるため（改正規則 1.78(a)(6), 1.78(c)(6)）、ここでは説明を省略する。

7. 日本の出願人として留意すべき事項

これまで米国の先願主義に関連する改正の主要な事項について述べてきたが、今回の先願主義への移行に際して、日本の出願人として特に留意すべき事項について整理しておきたい。

まず、2013 年 3 月 16 日より前に出願された日本出願に基づく優先権を主張して米国出願をする場合には、適用される法律の選択という問題が生じる点に留意すべきである。日本出願に基づく優先権を主張して米国出願をする場合、日本出願に実施例及びそれに対応するクレームを追加して出願することがある。これまでは、そのような追加クレームが優先権の利益を享受できる範囲にあるのかどうかについて出願時に十分に検討しないこともあったかもしれないが、2013 年 3 月 16 日より前に出願された日本出願に基づく優先権を主張して 2013 年 3 月 16 日以降に米国出願をする場合には、追加クレームが優先権の利益を享受できる範囲にあるのかどうかによって適用される法律が変わってくる。したがって、米国出願に追加クレームを含める場合には、米国出願時に追加するクレームが優先権の利益を享受できる範囲にあるのかどうかについて十分に検討する必要がある。

次に、出願に適用される法律が選択できる場合に、従来法又は改正法のいずれを選択すべきであるかという問題がある。グレースピリオドの観点からすれば、改正法の方が出願人にとって有利であるかもしれない。一方で、改正法 102 条(a)(2)においては、先行出願の後願排除効が米国出願日からではなく有効出願日から生ずることとなり、また国際公開の言語や国内移行に関係なく国際公開された国際出願が先行技術となり得るため、改正法下では、従来法では引用されなかったであろう先行出願が引用されて拒絶されることも考えられる。さらに、我が国特許法第 29 条の 2 に規定する「他の特許出願又は実用新案登録出願」は進歩性を否定する先行技術としないのに対して、改正法 102 条(a)(2)における先行出願は自明性の判断においても先行技術として用いられるので、改正法下では、日本では進歩性を否定することができないような先行出願を理由に自明性が認定されることも考えられる。また、優先権を主張して日本へは出願されないが

米国には出願される第三国出願（例えば中国出願）があることを考えれば、改正法下では、日本出願では引用されない先行出願を引用されて新規性又は非自明性を否定されることも考えられよう。このように、従来法又は改正法のいずれを選択すべきかは、出願前における発表の有無や当該技術分野における他社の出願動向などを検討し、総合的に判断すべきであると思われる。

また、適用される法律の選択による予期しない不利益を防ぐためには、日本出願と全く同一の内容にして従来法の適用を受ける米国出願と、日本出願の内容に追加の実施例及び対応するクレームを追加して改正法の適用を受け得る米国出願の両方を出願するというのも有効な方策の1つであるかもしれない。

もう1つの留意点としては、改正法102条(b)に対する対策と準備である。例えば、グレースピリオド中に発明者等により発表がなされた場合（102条(b)(1)(A)）、第三者による発表の前に発明者等による公表がなされた場合（102条(b)(1)(B)）、及び先行出願の有効出願日前に発明者等による公表がなされた場合（102条(b)(2)(B)）には、宣誓供述書又は宣言書においてその発表が発明者等によりなされたことを明らかにできるように、その公表の日付及び内容を特定できるように準備しておく必要がある。また、グレースピリオド中に発明知得者により発表がなされた場合（102条(b)(1)(A)）、第三者による発表の前に発明知得者による公表がなされた場合（102条(b)(1)(B)）、及び先行出願の有効出願日前に発明知得者による公表がなされた場合（102条(b)(2)(B)）には、発明知得者により発表された主題が直接的又は間接的に発明者等から発明知得者に伝達されたことを宣誓供述書又は宣言書において明らかにしておく必要がある。

このような観点からすると、従来から奨励されてきたラボノートに加え、今後は、発明者等による発明の発表の内容及びその時期についての記録と、発明内容の発明者等から第三者への伝達（出願人企業内での伝達も含む）に関する記録を詳細に残していくことが重要になってくるとと思われる。

8. 最後に

上述したように、今回の米国の先願主義への移行において日本の出願人が留意すべき事項は多いと思われ

る。特に2013年3月16日よりも前に出願された日本出願を基礎として米国出願をする場合には、適用される法律の選択という難しい問題が生じる。この問題は、主として2013年3月16日から2014年3月16日までの経過期間において生ずるものであるが、一部継続出願に関してはその後も生じ得る問題である。また、改正法102条(b)に対する対策と準備については、上記経過期間であるかどうかを問わずに検討が必要な事項である。中でも発明内容の第三者への伝達に関する記録をどのように残していくかについては今後の課題であろう。

いずれにしても、先願主義移行後の米国特許実務を確立していくためには、改正規則及び審査ガイドラインの内容とともに今後の判例法に注目していく必要があると思われる。

以上

注

- (1) 米国各州における商事取引法の現代化及び統一化のために作成されたモデル法典であり、ほぼすべての州で採用されている。
- (2) 連邦官報 (Federal Register) 第 78 卷 第 31 号「Examination Guidelines for Implementing the First Inventor to File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act」11075 ページ
- (3) 同連邦官報 11076 ページ。なお、2012年7月26日に発表された審査ガイドライン案では、②の場合を「grace period non-inventor disclosure」、③の場合を「grace period intervening disclosure exception」としていた（連邦官報第 77 卷 第 144 号 43765, 43767 ページ）。
- (4) 連邦官報第 78 卷 第 31 号 11075 ページ
- (5) 同連邦官報 11076 ページ
- (6) 同連邦官報 11076 ページ
- (7) 同連邦官報 11080 ページ
- (8) 同連邦官報 11081 ページ
- (9) 連邦官報第 77 卷 第 144 号 43767 ページ
- (10) 連邦官報第 78 卷 第 31 号 11065~11068 ページ
- (11) 同連邦官報 11077 ページ
- (12) 同連邦官報 11081 ページ
- (13) 同連邦官報 11077 ページ
- (14) 同連邦官報 11077 ページ
- (15) 同連邦官報 11077 ページ
- (16) 同連邦官報 11078 ページ
- (17) 同連邦官報 11078 ページ。なお、2012年7月26日に発表された審査ガイドライン案では「non-inventor disclosure exception」としていた（連邦官報第 77 卷 第 144 号 43769 ページ）。

- (18) 連邦官報第 78 巻第 31 号 11081 ページ
- (19) 同連邦官報 11078 ページ。なお、2012 年 7 月 26 日に発表された審査ガイドライン案では「intervening disclosure」としていた（連邦官報第 77 巻第 144 号 43769 ページ）。
- (20) 連邦官報第 78 巻第 31 号 11079 ページ
- (21) 同連邦官報 11079 ページ
- (22) 同連邦官報 11079 ページ
- (23) 同連邦官報 11080 ページ
- (24) 連邦官報第 77 巻第 144 号 43755 ページ
- (25) 連邦官報第 78 巻第 31 号「Changes To Implement the First Inventor To File Provisions of the Leahy-Smith America Invents Act」11030 ページ。なお、2012 年 7 月 26 日に発表された改正規則案では「upon reasonable belief,

this application contains at least one claim that has an effective filing date on or after March 16, 2013」というような記載で足りるという言及があったが、最終改正規則ではそのような言及はなされていない（連邦官報第 77 巻第 144 号 43745 ページ）。

- (26) 連邦官報第 78 巻第 31 号 11030 ページ。なお、2012 年 7 月 26 日に発表された改正規則案では、陳述書を所定の期間内に提出しなかった場合には、USPTO は、クレームに対するサポートが外国出願中のどこにあるのかをページと段落番号を使って特定することを出願人に要求できるとされていた（連邦官報第 77 巻第 144 号 43745 ページ）。

(原稿受領 2013. 2. 19)

日本弁理士会の
『特許等出願援助制度』をご活用ください

～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

**JPAA
Information**

特許出願等援助制度とは？

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

援助対象者は？

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

援助の費用は？

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

援助の条件は？

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。（※詳細は右の「利用の流れ」）

利用の流れ

申請
↓
審査
↓
審査結果の通知
↓
援助が決定したら弁理士の設定
↓
契約
↓
援助の開始

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで

特許出願等援助制度