

## Leahy-Smith America Invents Act (AIA: 改正米国特許法) の先発明者先願主義により改正された米国特許法第102条及び第103条に関する審査ガイドライン

[訳注: 審査ガイドライン前に記載された、特許庁に対する一般の質問及び回答並びにそれらに関する脚注等は翻訳から割愛した。したがって脚注は47から始まる。]

### I. 改正法における第102条及び第103条の変更の概要

改正法では、依然として第102条にクレームされた発明に対する特許付与を阻害する先行技術の範囲を記載しているが、何がこのような先行技術となるかについて修正を加えている。具体的には、改正法では何が先行技術となるかを第102条(a)の2つの段落に記載している。改正法第102条(a)(1)は、クレームされた発明がクレームされた発明の有効な出願日前に特許済みであった場合、印刷刊行物に記載されていた場合、又は公然使用され、販売され若しくは他の方法で公衆に利用可能であった場合は特許が受けられないと規定している。改正法第102条(a)(2)は、クレームされた発明が、米国特許法第151条に基づいて発行された特許、又は米国特許法第122条(b)に基づいて公開されたか若しくは公開されたとみなされる特許出願に記載されていた場合であって、場合に応じてその特許又は出願が別の発明者を記名しており、かつクレームされた発明の有効な出願日より前に有効に出願されていた場合は特許が受けられないと規定している。改正法第102条(b)は改正法第102条(a)で確立された先行技術に対する例外を記載している。すなわち、改正法第102条(b)(1)は改正法第102条(a)(1)で確立された先行技術に対する例外を規定し、改正法第102条(b)(2)は改正法第102条(a)(2)で確立された先行技術に対する例外を規定している。

改正法はまた第100条において「クレームされた発明」「有効な出願日」「発明者」及び「共同発明者」という用語の意味を定義している。改正法は第100条(j)において「クレームされた発明」という用語を特許又は特許出願におけるクレームによって規定される主題であると定義している。改正法は(再発行出願又は再発行特許を除く)特許又は特許出願におけるクレームされた発明の「有効な出願日」という用語を、第100条(i)(1)において、(1)クレームされた発明を含む特許若しくは特許出願の実際の出願日、又は(2)最も早い仮出願、本出願、国際出願(PCT)若しくは外国特許出願であってそのクレームされた発明に関しその特許若しくは出願が優先権の利益を受ける権利を有するもの、のうち最も早い日を意味する、と定義している。改正法は「発明者」という用語を、第100条(f)において発明の主題を発明又は発見した個人、共同発明の場合には複数の個人をまとめたものであると定義しており、「共同発明者」という用語を、第100条(g)において、共同発明の主題を発明又は発見した複数の個人のうちのいずれか一人であると定義している。

上で議論した通り、改正法第102条(a)(1)はクレームされた発明がクレームされた発明の有効な出願日前に特許済みであった場合、印刷刊行物に記載されていた場合、又は公然使用され、販売され若しくは他の方法で公衆に利用可能であった場合は特許が受けられないと規定している。改正前の第102条(a)及び(b)の下では、先行技術となる行為を構成する発明の知得若しくは使用(改正前第102条(a))、又は発明の公の使用若しくは販売(改正前第102条(b))は米国内でなされたものであることを要件としていた。改正法の下では、公の使用、販売行為、又は他の開示が先行技術を構成する地理的要件がない(すなわち、米国内である必要はない)。

改正法第102条(b)(1)は、クレームされた発明の有効な出願日前1年以内になされた開示であって:(1)開示が発明者若しくは共同発明者によってなされたか、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を得た他者によってなされたものである場合;又は(2)開示された主題が、そのような開示の前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を得た他者によって、公に開示されていた場合は、その開示はクレームされた発明に対し第102条(a)(1)の先行技術とならないと規定している。このように改正法第102条(b)(1)は発明の最初の開示から1年の猶予期間(グレースピリオド)を与えており、この期間内に、発明者、譲受人、義務のある譲受人、又は十分な利害のある他の当事者が特許出願を行うことができる。改正法第102条(b)(1)の1年の猶予期間は、最も早い米国特許出願、又は特許若しくは出願においてその発明に関する適切な利益若しくは優先権がクレームされた外国特許出願の出願日から計算される。注目すべきことは、改正前の第102条(b)ではこの一年の猶予期間は(直接又はPCTを通して)米国でなされた最も早い出願の出願日からのみ計算されることである。

発明の日は改正法第102条では無関係である。従って、(例えば、米国特許法施行規則1.131の規定に基づいて)主題が先行技術により開示された有効な日付よりも先に発明者がクレームされた発明をしていたと示して、先行技術の開示を不適格とすること、又は発明が先行するとすることはできない。

先に議論した通り、改正法第102条(a)(2)は、クレームされた発明が、米国特許、米国特許出願公開又は米国特許法第122条(b)に基づき公開されたとみなされる特許出願に記載されていた場合であって、別の発明者を記名しており、かつクレームされた発明の有効な出願日より前に有効に出願されていた場合は特許が受けられないと規定している。米国特許法第374条の下では、特許協力条約(PCT)国際出願であって米国を指定しているものの世界知的財産機構(WIPO)による公開は、改正法第102条(a)(2)の目的に関し米国特許法第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。従って、改正法の下では、米国を指定している PCT 出願の WIPO による公開は、国際出願日に関わらず、それが英語で公開されているか否かに関わらず、またその PCT 国際出願が米国において国内段階に入っているか否かに関わらず、先行技術の目的で米国特許出願公開として扱われる。従って、米国特許、米国特許出願公開又は米国を指定した PCT 出願の WIPO による公開 (WIPO 公開出願) であって、別の発明者を記名しており、かつクレームされた発明の有効な出願日より前に有効に出願されたものは、改正法第 102 条 (a) (2) に基づく先行技術である。改正前の第 102 条 (e) では、米国を指定した PCT 出願の WIPO による公開 (WIPO 公開出願) が米国特許出願として扱われるのは、その PCT 出願が 2000 年 11 月 29 日以降になされたものであって、PCT 第 21 条 (2) に基づき英語で公開された場合だけである。<sup>47</sup>

改正法第 102 条 (d) は、米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願がクレームされた発明に対し米国特許法第 102 条 (a) (2) に基づく先行技術であるかを判断するために、「有効に出願された」を定義している。米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願は：(1) 特許若しくは特許出願の実際の出願日；又は (2) その特許又は特許出願が先行する米国仮出願、米国本出願、国際出願 (PCT) 又は外国特許出願の出願日の利益若しくは優先権を享受するものである場合は、クレームされた発明の主題を記載したそのような出願の最も早いもの出願日、のいずれか早いほうの日に、それが記載する主題に関し米国特許法第 102 条 (a) (2) に基づきその先行技術の効果の目的で有効に出願されたと考えられる。従って、米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願は、最も早い出願の利益又は優先権を主張し、依拠する主題を記載したものの出願日に、その最も早い出願が米国仮出願であるか、本出願であるか、国際 (PCT) 出願であるか又は外国特許出願であるかを問わず、先行技術として有効となる。

改正法第 102 条 (b) (2) (A) 及び (B) は：(1) 開示された主題が発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に得られたものであるか；又は (2) 開示された主題が、そのような主題が第 102 条 (a) (2) に基づき有効に出願される前に、発明者若しくは共同発明者、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接にその主題を得た他者によって公に開示されていた場合には、その開示は第 102 条 (a) (2) に基づくクレームされた発明に対する先行技術とならない、と規定している。従って、改正法の下では、クレームされた発明の有効な出願日まで 1 年以内に発行されていなかった米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願は：(1) その米国特許、米国特許出願公開若しくは WIPO 公開出願が発明者若しくは共同発明者から開示された主題を得た他者によるものであるか；又は (2) 発明者、共同発明者、又は発明者若しくは共同発明者から開示された主題を得た他者がその主題を、米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願の有効な出願日前に公に開示していた場合は、クレームされた発明に対し先行技術とならない。

さらに、改正法第102条(b)(2)(C)は、クレームされた発明の有効な出願日までに、開示された主題とクレームされた発明とが同じ人の所有であったか、又は同じ人に譲渡される義務があった場合、米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願でなされた開示はクレームされた発明に対し第102条(a)(2)の先行技術とならないと規定している。この規定は、クレームされた発明がなされた時点で共有されており、改正前の第102条(e)、(f)及び/又は(g)のみに基づいて先行技術を構成する、第103条の自明性の分析の文脈でのみ適用される、改正前第103条(c)の例外に代わるものである。従って、改正法は、同僚及び協力者による、先行する特許及び公開された特許出願のあるものは、新規性判断(第102条)又は進歩性判断(第103条)の目的で先行技術とならないと規定している。しかしこの例外は、第102条(a)(2)に基づく先行技術のみ、すなわち、米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願であってクレームされた発明の有効な出願日前に、有効に出願されたが公開されていなかったもののみ適用される。この例外は第102条(a)(1)に基づいて利用可能な先行技術、すなわち、特許、刊行物、公の使用、販売行為又は他の公に利用可能な開示であってクレームされた発明の有効な出願日前に公開又は生じたものには適用されない。第102条(a)(1)に規定される同僚及び協力者による先行の開示は、先行の開示の主題とクレームされた発明とがクレームされた発明の有効な出願日までに共通に所有されていたか否かに関わらず、これが改正法第102条(b)(1)に基づく例外に当てはまらない限り、第102条(a)(1)に基づく先行技術である。

改正法は改正前の第102条(c)(発明の放棄)、102条(d)(時期尚早な外国での特許)、102条(f)(冒認)及び102条(g)(他者による先行する発明)の規定を撤廃した。改正法の下では、発明の放棄又は時期尚早な外国での特許は特許可能性に関係がない。他者による先行する発明もまた、その他者による先行する開示又は出願がない限り、改正法の下では特許可能性に関係がない。出願が、実際の発明者でない人の氏名を発明者として記名している状況(改正前の第102条(f))は、第135条に基づく冒認手続き、特許法施行規則1.48に基づく実際の発明者を記名する発明者訂正、又は第101条<sup>48</sup>若しくは第115条<sup>49</sup>に基づく拒絶で扱われる。

第102条(c)は共同研究契約に従ってなされた主題の共通の所有について規定している。第100条(h)によれば、第102条(c)で用いられる「共同研究契約」という用語は、クレームされた発明の分野における実験の実施、開発又は研究作業のための2又は3以上の人又は主体による書面による契約、付与又は共同合意と定義されている。改正法第102条(c)は:(1)クレームされた主題の有効な出願日までに効力のあった共同研究契約の1若しくは2以上の当事者により、又は当事者のために、開示された主題が

開発されクレームされた発明がなされており；(2) クレームされた発明が共同研究契約の範囲内で行われた行為の結果としてなされ；(3) クレームされた発明に対する特許出願が共同研究契約の当事者の氏名を開示しているか又は開示するように訂正された場合、には、改正法第102条(b)(2)(C)の規定を適用するに際し、開示された主題とクレームされた発明とは同じ人によって所有されていた、又は同じ人に譲渡する義務があったとみなす、と規定している。

改正法第103条は、たとえクレームされた発明が第102条に記載のように全く同じに開示されてはいない場合でも、クレームされた発明と先行技術との相違が、クレームされた発明が属する分野の当業者にクレームされた発明の有効な出願日にクレームされた発明全体が自明であったようなものであれば、クレームされた発明に特許は得られないと規定している。さらに、改正法第103条は、特許可能性は発明がなされたやり方によって否定されない、と規定している。この規定は、自明性の問題に関する時間的な焦点が、発明の時点ではなくクレームされた発明の有効な出願日前であることを除き、改正前の第103条(a)を踏襲したものである。改正前の第103条(c)の規定は改正法第102条(b)(2)(C)及び(c)に替わり、バイオテクノロジー処理関連の改正前の第103条(b)の規定は撤廃された。

改正第102条及び第103条は2013年3月16日に発行する。これらの新たな規定はいずれの時にも：(1) 有効な出願日が2013年3月16日以降であるクレームされた発明のクレーム；又は(2) いずれの時にも有効な出願日が2013年3月16日以降であるクレームされた発明のクレームを含むか含んでいた出願の継続、分割又は一部継続出願としての指定、を含むか含んでいたいずれの特許出願にも適用される。<sup>50</sup> 改正法第102条及び第103条はまた、改正法第102条又は第103条が適用されていた出願から結果として得られる特許のいずれにも適用される。<sup>51</sup>

改正法は、特許出願が：(1) いずれかのときに2013年3月16日前に生じた有効な出願日を有するクレームされた発明のクレームを含むか含んでいた場合；又は(2) 2013年3月16日前の有効な出願日を有するクレームされた発明のクレームをいずれかのときに含む若しくは含んでいた出願の継続、分割若しくは一部継続出願と指定された場合、にはその特許出願のクレームの各々について改正前の第102条(g)<sup>52</sup>の規定が適用されると規定している。<sup>53</sup> 改正前の第102条(g)はまた、改正前の第102条(g)が適用される出願から結果として得られる特許のいずれにも適用される。<sup>54</sup>

出願が：(1) いずれかのときに2013年3月16日前に生じた有効な出願日を有するクレームされた発明のクレームを含むか含んでいたか、2013年3月16日前に生じた

有効な出願日を有するクレームされた発明を含んでいた先行する出願に基づき特許法第119条、第120条、第121条又は第365条に基づくより早い出願日の優先権又は利益を主張していた場合であって、(2) さらに、有効な出願日が2013年3月16日以降であるクレームされた発明を含むか含んでいたか、2013年3月16日以降に生じた有効な出願日を有するクレームされた発明を含んでいた先行する出願に基づき特許法第119条、120条、121条又は365条に基づくより早い出願日の優先権又は利益を主張していた場合、には、出願には改正法第102条及び第103条が適用され、この出願におけるクレームされた発明の各々はまた改正前の第102条(g)の対象となる。

## II. 改正法第102条(a)及び(b)の詳細な議論

改正法第102条(a)は、改正法第102条(b)の例外が適用可能な場合を除き、クレームされた発明への特許付与を阻害する先行技術を定義している。すなわち、改正法第102条(a)は以下を規定している。

「次の各項の一に該当するときを除き、人は特許を受ける権利を有するものとする—

(1) クレームされた発明の有効な出願日前に特許され、刊行物に記載され、若しくは公然使用され、販売され、その他公衆に対し利用可能となった場合；又は

(2) クレームされた発明が米国特許法第151条に基づき登録された特許に記載されているか、又は、米国特許法第122条(b)に基づき公開された出願に記載されており、当該特許若しくは出願が、他の発明者を挙げており、かつ、クレームされた発明の有効出願日前に有効に出願されている場合。」<sup>55</sup>

まず最初に、特許庁職員は「次の各項の一に該当するときを除き、人は特許を受ける権利を有するものとする」という導入句は改正前の第102条から変更されていない点に注意すべきである。従って、第102条は依然として、出願のクレームを拒絶する場合には、特許庁はなぜ適用可能な法的又は規則による要件が満たされていないかを説明する最初の責任を負うと規定している。改正法はまた、特許のクレームが実体拒絶される場合、方式拒絶される場合又は要求がなされる場合には常に、特許庁は出願人に対しこれを通知し、そのような実体拒絶、方式拒絶又は要求の理由を述べ、出願人が出願の手続きを継続する妥当性を判断するのに有用と思われる情報と参考文献を提供しなければならない、という要件を変更していない。<sup>56</sup>

先行技術文献と行為の範疇は改正法第102条(a)(1)及び(a)(2)に述べられている。これらの文献及び行為はクレームされた発明が新規又は非自明であるかを判断するのに用いられる。先行技術による拒絶の基礎とできる文献は、発行された特許、公開出願及び非特許刊行物である。クレームされた発明の公の使用、販売またはその他の方法で

公衆に利用可能であったことの証拠もまた、先行技術による拒絶の基礎にできる。刊行物であってそれ自身の刊行日が改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術を構成するには十分に早くないものでも、公の使用、販売またはその他の方法で公衆に利用可能であったことが改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術を構成するに十分な早い日付のものであるなら、クレームされた発明の先行する公の使用、販売またはその他の方法で公衆に利用可能であったことの有力な証拠になり得る点に注意すべきである。<sup>57</sup>

改正法第102条(b)は改正法第102条(a)の例外を述べており、改正法第102条(a)に含まれるはずである先行技術であっても改正法第102条(b)の例外に当てはまる場合には先行技術とならない。

改正法第102条(a)(1)で定義される先行技術の範疇の例外が改正法第102条(b)(1)で規定されている。すなわち改正法第102条(b)(1)は、クレームされた発明の有効な出願日前1年以内になされた開示であって以下の各項のいずれかに該当する場合はその開示はクレームされた発明に対しサブセクション(a)(1)の先行技術とならないと規定している。すなわち

\*開示が発明者若しくは共同発明者によってなされたか、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を得た他者によってなされたものである場合；又は

\*開示された主題が、そのような開示の前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を得た他者によって、公に開示されていた場合。」<sup>58</sup>

改正法第102条(a)(2)で定義される先行技術の範疇の例外が改正法第102条(b)(2)で規定されている。すなわち改正法第102条(b)(2)は、以下の各項のいずれかに該当する場合はその開示はクレームされた発明に対しサブセクション(a)(2)の先行技術とならないと規定している。すなわち

\*開示された主題が発明者又は共同発明者から直接又は間接に得られたものである場合；

\*開示された主題が、そのような主題がサブセクション(a)(2)に基づき有効に出願される前に、発明者若しくは共同発明者、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接にその主題を得た他者によって公に開示されていた場合；又は

\*開示の主題とクレームされた発明とが、クレームされた発明の有効な出願日までに同一人に共通に所有されていたか同一人に譲渡される義務のある対象となっていた場合。」<sup>59</sup>

改正法第102条(a)及び(b)の規定のいくつかは、特に改正前の第102条(a)、

(b) 及び (e) と比較してなじみがあるように見えるが、改正法は先行技術文献及び行為（「開示」と総称する）に関していくつかの重要な変更を加えている。第1に、先行技術としての開示行為は、どこで出願が行われたかに関わらず、クレームされた発明の有効な出願日から計算される。第2に、改正法は先行技術の開示に関し国際的な観点を採用し、このため、公の使用又は販売行為が先行技術を構成するのに「米国内」であることを要件としない。最後に、「他の方法で公衆に利用可能であった場合」という包括的な先行技術の範疇が追加された。

#### A. クレームされた 発明の有効な出願日

改正前の第102条 (a) 及び (e) は特許を阻害する行為は出願人がクレームされた発明をする前に起こったもの、としていた。改正法第102条 (a) (1) 及び (a) (2) は発明日への言及はなく、「クレームされた発明の有効な出願日前」に存在した文献又は生じた行為にかかる。この結果、先行技術の開示の有効な日より前に出願人がクレームされた主題を発明していた、と施行規則 1.131 に基づく証明をすることによって、ある先行技術の開示を先取りする、又は「宣誓により回避」することはもはや不可能である。

改正法は（再発行出願又は再発行特許を除く）特許又は特許出願におけるクレームされた発明の「有効な出願日」という用語を：(1) クレームされた発明を含む特許又は特許出願の実際の出願日；(2) その発明に対しその特許又は出願が特許法第119条、120条、121条又は365条に基づくより早い出願日の優先権又は利益を享受する、最も早い出願の出願日、のうち最も早い日、と定義している。<sup>60</sup> 従って、改正法第102条 (b) (1) の1年の猶予期間は、特許又は出願がその発明について利益又は優先権を享受する何らかの米国又は外国特許出願の日から計算され、これに対して改正前の第102条 (b) の1年の猶予期間は（直接又は PCT を通して）米国でなされた最も早い出願の出願日からのみ計算される。

旧法と同様に、クレームされた発明の有効な出願日は出願ごとではなくクレームごとに判断される。すなわち、同じ出願の異なるクレームは先行技術に対し異なる有効な出願日を有する、という原則は改正法でも変更なしに維持される。<sup>61</sup> しかし、重要なのは、先行技術がクレームごとに適用されるのに対し、改正前の102条又は103条と、改正後の102条又は103条とのどちらを適用するかは、出願ごとに判断されることである。改正法セクション3の適用日の規定をセクションV Iで検討する。

最後に、改正法は、再発行特許又は再発行特許出願のクレームされた発明の「有効な出願日」は、再発行が求められた特許にクレームされた発明に対するクレームが含まれていたとみなして判断される、と規定している。<sup>62</sup>

## B. クレームされた発明の有効な出願日前の開示に関する規定

### 1. 改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術（特許、刊行物記載、又は公然使用、販売若しくは他の方法で公衆に利用可能）

特許可能性を阻害しうる先行技術文献又は行為は、改正法第102条(a)(1)に記載されている。このような文献又は行為はクレームされた発明が先に特許されていること、クレームされた発明の刊行物への記載、クレームされた発明の公の使用、クレームされた発明の販売、又はその他の方法でクレームされた発明を公衆に利用可能とすることを含む。審査ガイドラインは改正法第102条(a)(1)に基づく特許性を阻害しうる先行技術文献又は行為を順に検討する。

#### a. 特許されていること

改正法第102条(a)(1)は、クレームされた発明が先行して特許されている場合、そのクレームされた発明に対する特許付与が阻害されると示している。これは、クレームされた発明が米国内又は外国においてクレームされた発明の有効な出願日前に特許されていた場合、改正法第102条(a)(1)はそのクレームされた発明に対し特許付与を排除するという意味である。特許が改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術を構成するか否かを判断する目的での特許の有効日は、その特許の付与の日である。その特許が権利付与の日に秘密であった場合にはこの規則の例外となる。<sup>63</sup> このような状況では、特許は公衆の縦覧のために公開された日又は印刷物として頒布された日をもって、先行技術として利用可能となる。<sup>64</sup> 改正法第102条(a)(1)における「特許された」という用語は改正前の第102条(a)及び(b)における「特許された」の意味と同じである。改正前の第102条(a)及び(b)で用いられた「特許された」については、一般にMPEP§2126を参照。

発明は特許に記載されていてもクレームされていないことがあるが、付与の日はまた、付与の日とその特許が公衆に入手可能であったとすれば、そこに記載された主題に「刊行物に記載」されたものとして依拠する目的で適用可能な先行技術の日でもある。審査対象となっているクレームされた発明の有効な出願日以降に発行された米国特許は改正法第102条(a)(1)に基づいて発明に対する先行技術として利用することはできないが、第102条(a)(2)に基づく先行技術として利用可能であり得る点に注意することが有用である。

#### b. 刊行物記載

クレームされた発明が特許、公開特許出願、又は刊行物に記載されていれば、そのよう

な文献は改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術として利用可能である。改正前の第102条(a)及び(b)も、改正法第102条(a)(1)も、先行技術の刊行物における発明について「記載された」という用語を用いている。同様に、改正法第102条(a)(2)も、米国特許、米国特許出願公開及びWIPO公開出願についてこの用語を用いている。従って、特許庁は、米国特許法第102条に基づいてクレームされた発明に先行するために、クレームされた発明が先行技術文献にどの程度まで記載されなければならないかを、改正法は変更していないという見解である。

改正法第112条(a)の特許要件は、クレームされた発明の書面による記載が、当業者に発明の実施を可能にするものでなければならないとしているが、改正法第102条(a)(1)及び(a)(2)は単に、クレームされた発明が先行技術文献(特許、公開特許出願、又は刊行物)に「記載」されていること<sup>66</sup>を要件とするのみである。クレームされた発明を、改正法第102条に基づいて新規性阻害の要件を満たすように記載するために先行技術文献に求められる2つの基本的要件は、改正前の第102条と同様である。第1に、「クレームされた発明の全ての要素」が明白に又は暗黙のうちに開示されていなければならない。要素は「クレームと同様に構成されまたは組合されて」いなければならない。<sup>66</sup> 第2に、当業者が不当な試行なしに発明を実施できなければならない。<sup>67</sup> 従って、先行技術文献がクレームされた発明を、改正法第102条(a)(1)又は(a)(2)に基づいて新規性阻害の要件を満たすように記載するためには、クレームにあるように構成されたクレームされた発明の全ての構成要素を開示しなければならない。さらに、当業者がクレームされた発明を実施できるように十分なガイドを提供しなければならない。しかし、先行技術文献が先行技術を構成するために第112条(a)の「使い方」の要件に従わなければならないという要件はない。<sup>68</sup> さらに、「実施の仕方」の要件に従っているかは当業者の視点から判断され、従って、先行技術文献がこのような当業者の知識の範囲内にある情報を明白に開示することは要件とされない。<sup>69</sup>

第112条(a)に基づくクレームを支持するに必要な書面による記載と、改正法第102条(a)(1)又は(a)(2)に基づいてクレームの主題の新規性を阻害するのに必要な記載との間には、さらに重要な相違がある。<sup>70</sup> 第112条(a)に基づいてクレームに支持を与えるためには、明細書がクレームされた発明の全範囲を記載しそれを実施可能にする必要がある。しかし、改正法第102条(a)(1)又は(a)(2)に基づいて先行技術文献がクレームされた発明を記載するには、先行技術文献は当業者がクレームされた発明の種又は実施例を1つでも記載し当業者がそれを実施できれば足りる。<sup>71</sup>

開示が先行技術を構成するためには、その開示が新規性阻害の根拠として用いられる場合を除き、新規性阻害の要件を満たす記載は必要とされない。自明性に関する法改正前の

判例によれば、開示は当業者に合理的に知られたであろう全ての内容について引用可能である。従って、改正法第102条(a)(1)又は(a)(2)の記載要件は、その記載が改正法第102条(a)(1)又は(a)(2)に基づいてクレームされた発明の新規性を阻害するとするには不適であるというだけで、審査官がその開示を改正法第103条に基づく自明性の拒絶に適用することを妨げない。

### c. 公然使用

改正前の第102条(b)の下では、「公然使用」された発明はその公然使用が「米国内」で生じた場合のみ、特許を受けることができない。改正第102条(a)(1)の下では、先行する公然使用又は公衆に利用可能となったことがどこで生じたかについて、地理的制限がない。さらに、改正第102条(a)(1)の下で先行技術を構成するには、クレームされた発明の有効な出願日より前に公然使用が生じている必要がある。

法改正前の判例では、公然使用が特許性を阻害するのは公然使用が決定的な日付<sup>72</sup>より前に生じ、かつ発明が特許を受ける準備ができていた場合である。<sup>73</sup> 改正前の第102条(b)の下では、「公然使用」を構成する特許の決定的日付の前の発明の使用は2つの範疇に分けられる：この使用は「(1) 公衆がアクセス可能であったか；又は(2) 商業的に利用されたか」である。<sup>74</sup> 使用が改正前の102条(b)の公然使用であるか否かはまた、誰が発明を利用しているかにも依存する。「主張される先行使用が出願人によるものでない場合、[改正前の]第102条(b)は、その先行使用又は知識が公衆に利用可能でなかった場合、阻害事由とならない。」<sup>75</sup> 言換えれば、発明を出願又は特許に記名された発明者から得たのでない第三者による使用は、これが第1の範疇に当てはまる場合のみ、すなわちその使用について公衆がアクセス可能であった場合のみ、改正前の第102条(b)に基づく(特許を)無効とする使用である。他方で、「発明者自身による先行する商業的使用は、秘密に保たれていたとしても、特許付与を阻害する[改正前の]第102条(b)に基づく公然使用又は販売を構成しうる。」<sup>76</sup> さらに、発明者はその発明を、発明者の「制限、限定または秘密保持の義務」の下にない他者に示すかそれを使用させた場合、改正前の第102条(b)に基づく公然使用の阻害事由を作ってしまう。<sup>77</sup>

さらに、改正前の第102条(a)によれば、特許の優先日前の国内における他者による「先行する知見又は使用に基づいて特許を無効にする」ためには、「その知見又は使用が公衆に利用可能となっていたことが必要である。」<sup>78</sup> 特許を阻害する「使用」は、改正前の第102条(a)では、「公衆がアクセス可能な使用」のみを含む。<sup>79</sup>

上で議論した通り、改正法第102条(a)(1)に基づく公然使用は公衆に利用可能な使用に限られる。改正法第102条(a)(1)の公然使用の規定は、従って、発明者又は

第三者の使用に関して、関係のない第三者による改正前の第102条（b）に基づく公然使用又は改正前の第102条（a）に基づく他者による使用と実質的に同じ範囲を有する。

また上で議論した通り、クレームされた発明が公然使用の対象となった可能性があるとして審査官が気付いた場合、審査官は、クレームされたプロセスがその使用によって公衆にアクセス可能にはならなかったことを示す情報を出願人に求めることができる。

#### d. 販売

法改正前の判例は、クレームされた発明が：（1）商業的な販売の対象又は販売の申し出の対象であり；かつ（2）特許を受ける準備ができていた場合には、販売行為が特許性を阻害すると示している。<sup>80</sup> 商業的販売又は販売の申し出があったか否かの判断には契約法の原則が適用される。加えて、クレームされた発明が改正前の第102条（b）に基づいて「販売」に供されていたか否かの問題には実施可能性の問題は適用されない。<sup>81</sup> 改正法第102条（a）（1）における「販売」の句は、販売が発明を公衆に利用可能にしなければならない点を除き、改正前の第102条（b）における「販売」と同じ意味を有するものとして扱う。改正前の第102条（b）で用いられる「販売」の議論については、一般に、MPEP§2133.03(b)以下を参照。

改正前の第102条（b）の下では、発明が「販売」されていた場合にはその発明が「米国内」で販売されていた場合のみ、特許性が阻害される。改正法第102条（a）（1）の下では、販売又は販売の申し出がどこでなされたかに関し地理的制限はない。拒絶をする場合、特許庁職員は販売行為がどこで行われたかに関わらず、販売行為の証拠を考慮すべきである。

改正前の第102条（b）の「販売」の規定は、行為が秘密である場合でも、商業行為を含むと解釈されてきた。改正法第102条（a）（1）は改正前の第102条（b）と同じ「販売」という用語を用いている。しかし、改正法第102条（a）（1）の「他の方法で公衆に利用可能であった場合」という残りの句は、改正法第102条（a）（1）が秘密の販売又は販売の申し出をカバーしていないことを示す。例えば、（販売、販売の申し出、又は他の商業的行為等の）ある行為は、発明者に対し守秘義務を負う個人の間でなされた場合は秘密である（公でない）。<sup>82</sup>

#### e. 他の方法で公衆に利用可能

改正法第102条（a）（1）は、改正前の第102条では規定されていなかった、潜在的な先行技術の新たな追加の範疇を規定する「包括的」な規定を有する。具体的には、クレームされた発明はその有効な出願日に「他の方法で公衆に利用可能」であった場合、

特許を受けることができない。この「包括的」な規定は、意思決定者が、クレームされた発明が公衆に利用可能となった手段、又は開示が「刊行物」に当たるか、又は改正法第102条(a)(1)に規定された先行技術の別の範疇にあてはまるか、と云うことよりも、この開示が「公衆に利用可能」であったか否かに集中することを可能にする。主題が公衆に利用可能であったか否かと云う問題は、例えば、大学図書館にある学生の論文<sup>83</sup>、科学学会でのポスター掲示若しくは他の頒布された情報<sup>84</sup>、公開特許出願の主題<sup>85</sup>、インターネット上に電子的に掲示された文書<sup>86</sup>、統一商事法の下では販売を構成しない商業上の取引<sup>87</sup>等の場合に生じる。文書若しくは他の開示が刊行物でない場合、又は取引が販売でない場合でも、クレームされた発明が公衆に十分に利用可能であれば、これは改正法第102条(a)(1)の「他の方法で公衆に利用可能」の規定により先行技術となりうる。

#### f. 「他者による」の要件なし

改正前の第102条(a)と改正法第102条(a)(1)との鍵となる相違点は、改正前の第102条(a)における、依拠される先行技術が「他者による」ものであるとする要件である。改正法第102条(a)(1)では、依拠すべき先行技術が他者によるものでなければならないという要件はない。従って、改正法第102条(a)(1)に当てはまる先行技術はいずれも、必ずしも他者によるものでなくても、潜在的に適用可能な先行技術を構成する。しかし、発明者若しくは共同発明者、又は主題を発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に得た他者により、クレームされた主題の有効な出願日前1年以内になされた開示は、改正法第102条(b)(1)に基づき改正法第102条(a)(1)の例外となる。

#### g. 自認

特許庁は出願人による自認を改正法の下でも先行技術として扱う。他者の業績を明細書中に、又は特許取得手続き中に出願人が「先行技術」であると述べた場合、これはその自認した先行技術が他の点で改正法第102条に基づく先行技術を構成するか否かに関わらず、新規性及び進歩性の判断に際し依拠可能な自認である。<sup>88</sup> 先行技術としての自認の論議は、一般にMPEP§2129を参照。

#### h. 「開示」の意味

改正法は「開示」と云う用語を定義しておらず、改正法第102条(a)は「開示」の語を用いていない。しかし改正法第102条(b)(1)及び(b)(2)は各々、その他の点では改正法第102条(a)(1)又は(a)(2)に該当する「開示」が改正法第102条(a)(1)又は102条(a)(2)の下で先行技術とならない状況を記載している。<sup>89</sup> 従って、特許庁は「開示」という語を改正法第102条(a)で列举される文書及び行為(すなわち、特許、刊行物記載、公然使用、販売、若しくはその他の方法で公衆に

利用可能、又は米国特許、米国特許出願公開若しくは WIPO 公開出願に記載) を包含するよう意図された総括的な表現として扱っている。

## 2. 改正法第102条(b)(1)に基づく改正法第102条(a)(1)の例外

### a. 改正法第102条(b)(1)(A)に基づく改正法第102条(a)(1)の例外(発明者又は発明者を起源とする猶予期間の開示の例外)

改正法第102条(b)(1)(A)は改正法第102条(a)(1)の例外を規定している。これらの例外は、発明者自身の業績が発明者若しくは共同発明者、又は主題を発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に得た他者により公に開示された場合、その発明者による業績を先行技術として用いることを制限している。改正法第102条(b)(1)(A)は、他の点では改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術を構成する開示であっても、その開示が:(1)クレームされた発明の有効な出願日前1年以内であって;(2)発明者若しくは共同発明者、又は主題を発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に得た他者によりなされた場合には、その開示は先行技術でない、と規定している。このガイドラインは初めに発明者又は共同発明者による猶予期間内の開示(「猶予期間の発明者開示」)にかかる問題を議論し、次に主題を発明者又は共同発明者から直接若しくは間接に得た他者による猶予期間内の開示(「猶予期間の発明者起源開示」)について論じる。審査ガイドラインのセクションII.Aはクレームされた発明の「有効な出願日」について論じる。

#### i. 猶予期間の発明者開示による例外

改正法第102条(b)(1)(A)は初めに、他の点では改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術を構成する開示であっても、その開示が:(1)クレームされた発明の有効な出願日前1年以内であって;(2)発明者又は共同発明者よりなされた場合には、その開示は先行技術でない場合があると規定している。従って、他の点では改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術を構成する開示であっても、その開示がクレームされた発明の有効な出願日前1年以内であって、開示が発明者又は共同発明者によってなされたものであることを証拠が示している場合には、特許庁職員はこれを先行技術として扱ってはならない。開示が発明者又は共同発明者によってなされたものであることを示すのにどのような証拠が必要かは、開示が発明者又は共同発明者によるものであることが開示そのもの、又は特許出願明細書によりにより明らかであるか否かに依存する。

開示自体から、それが発明者又は共同発明者によるものであることが明らかであれば、特許庁職員はその開示を改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術として適用しない。すなわち、特許庁職員は、その開示が:(1)クレームされた発明の有効な出願日前1年以内になされ;(2)発明者又は共同発明者が著者又は発明者として記名されており;(3)

刊行物に著者として、又は特許に発明者として、追加の人物が記名されていない場合には、特許庁職員はその開示を改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術として適用しない。これは、出願が刊行物の著者として記名された人に対し発明者として追加の氏名を記名しており（例えば出願は発明者としてA、B、Cを挙げており、一方で刊行物の著者としてはA及びBが挙げられている場合）、刊行物が有効な出願日前1年以内のものであって、開示が猶予期間の発明者開示であることが明らかであるような状況では、この刊行物は改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術として扱われない、という意味である。しかし、出願に記名された発明者が刊行物より少ない場合（例えば、出願は発明者としてA、Bを挙げており、一方で刊行物の著者としてはA、B、Cを挙げている場合）、それが発明者又は共同発明者によるものか否かは刊行物から容易に明らかではなく、この刊行物は改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術として扱われるであろう。

特許庁はまた、別の法的措置（RIN0651-AC77）により実務規則を改定し、出願人が明細書中に猶予期間の発明者開示の記載を含められるよう規定している（米国特許法施行規則1.77(b)(6)）。出願人は施行規則1.77に特定される書式の利用、又は発明者若しくは共同発明者による先行する開示を特定することを（拒絶を克服する必要がある場合を除き）求められないが、発明者又は共同発明者による先行する開示を特定することは出願の審査を促進し出願人の（及び特許庁の）局指令及び応答に関する費用を削減する。特許出願明細書が猶予期間の発明者開示に関する具体的な言及を含む場合、特許庁は、その開示が追加の著者又は発明者を記名しておらず、そうでないことの証拠がなければ、その開示が発明者又は共同発明者によるものであることが明細書から明らかであると考え、出願人はその開示の写し（例えば印刷された刊行物の写し）を提供することもできる。

特許庁はまた、別の法的措置（RIN0651-AC77）により実務規則を改定し、改正法第102条(b)の例外により開示が改正法第102条(a)の先行技術でないことを確立するための宣誓書又は宣言書（施行規則1.130）を提出する機構を提供している。開示が発明者又は共同発明者によるものであることが開示、又は特許出願明細書により明らかでない状況で、出願人は、その開示が発明者又は共同発明者によるものであるため、猶予期間における開示は改正法第102条(a)の先行技術でないことを宣誓書又は宣言書により確立できる。審査ガイドラインセクションII.D.1.では、猶予期間における開示について、改正法第102条(b)(1)(A)の例外に基づき開示が発明者又は共同発明者によるものであることを示す宣誓書又は宣言書について議論している。

## ii. 猶予期間の発明者起源開示による例外

改正法第102条(b)(1)(A)はまた、他の点では改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術を構成する開示であっても、その開示が：(1)クレームされた発明の有効

な出願日前1年以内になされ；(2) 主題を発明者又は共同発明者から直接又は間接に得た他者によりなされた場合には、その開示は先行技術でない場合があると規定している。従って、拒絶の根拠とされる開示が、主題を発明者又は共同発明者から直接又は間接に得た他者によりなされ、かつクレームされた発明の有効な出願日前1年以内になされたものである場合、出願人は宣誓書又は宣言書により、その開示は改正法第102条(b)(1)(A)に基づく先行技術ではない、なぜならその開示は主題を発明者又は共同発明者から直接又は間接に得た他者によりなされたからである、と確立できる。審査ガイドラインセクションII.D.3.では、猶予期間における発明者起源開示について、改正法第102条(b)(1)(A)の例外に基づき開示が発明者又は共同発明者から直接又は間接に得た他者によりなされたものであることを示す宣誓書又は宣言書について議論している。

#### **b. 改正法第102条(b)(1)(B)に基づく改正法第102条(a)(1)の例外(発明者又は発明者を起源とする公の開示の例外)**

改正法第102条(b)(1)(B)は改正法第102条(a)(1)の先行技術の規定にさらなる例外を規定している。これらの例外は、発明者、共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に主題を得た他者により主題が公に開示された後に生じた主題の開示を、不適格とするものである。すなわち、改正法第102条(b)(1)(B)は、他の点では改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術を構成する開示(特許、刊行物記載、公然使用、販売、又はその他の方法で公衆に利用可能)であっても：(1) その開示がクレームされた発明の有効な出願日前1年以内になされ；(2) 開示された主題が発明者、共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に主題を得た他者により先に公に開示されていた場合は、先行技術として不適格となり得る、と規定している。発明者、共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に得た他者による先の公の開示はそれ自体が1年の猶予期間内でなければならない(すなわち、発明者又は共同発明者よりなされた猶予期間内の発明者開示、又は主題を発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に得た他者によりなされた猶予期間の発明者起源開示のいずれか)。さもなければ、主題の先行する公の開示は改正法第102条(b)(1)により不適格とできない改正法第102条(a)(1)の先行技術となる。審査ガイドラインセクションII.A.ではクレームされた発明の「有効な出願日」を議論している。審査ガイドラインセクションII.D.2.では、開示された主題が、そのような開示前に、発明者又は共同発明者により公に開示されていたことを示す宣誓書又は宣言書の利用を議論し、審査ガイドラインセクションII.D.3.は、他者が開示された主題を発明者又は共同発明者から直接又は間接に得たことを示す宣誓書又は宣言書の利用を議論している。

改正法第102条(b)(1)(B)の例外は、「[介在する開示において] 開示された主題が、そのような[介在する] 開示より前に、発明者又は共同発明者により公に開示され

ていた…」場合に適用される。<sup>90</sup> 改正法第102条(b)(1)(B)の例外は、発明者又は共同発明者によって公に開示されていた「主題」に焦点をあてている。改正法第102条(b)(1)(B)の下では、発明者又は共同発明者による開示のモード(特許、刊行物、公然使用、販売行為)が、介在する猶予期間の開示のモードと同じでなければならないという要件はない。また、発明者又は共同発明者による開示が介在する猶予期間の開示の逐語的な、一言一句同じ開示でなければならないという要件もない。<sup>91</sup> 改正法第102条(b)(1)(B)の例外とされるために、介在する猶予期間の開示において主題に求められるのは、先行技術として不適格とされるべき開示の主題が発明者又は共同発明者により先に公に開示されていなければならない、ということである。

改正法第102条(b)(1)(B)の例外は、改正法第102条(a)(1)(介在する開示)に基づく拒絶について先行技術として依拠される開示の主題であって、このような介在する開示の前に発明者又は共同発明者により公に開示されていたものに適用される。介在する猶予期間の開示であって発明者又は共同発明者により先に公に開示されていないものは、改正法第102条(a)(1)に基づき先行技術として利用可能である。例えば、発明者又は共同発明者が要素A、B及びCを公に開示しており、その後の介在する猶予期間の開示が要素A、B、C及びDを開示していた場合、改正法第102条(a)(1)の下で先行技術として利用可能なのは介在する猶予期間の開示の要素Dのみである。

加えて、介在する猶予期間の開示の主題が単に発明者又は共同発明者によって先に公に開示された主題のより一般的な説明に過ぎない場合、改正法第102条(b)(1)(B)の例外は、介在する猶予期間の開示のこのような主題に対し適用される。例えば、発明者又は共同発明者がある種を公に開示しており、その後介在する猶予期間の開示が属を開示(すなわち種の開示のより包括的な開示を提供)していた場合、介在する猶予期間の属の開示は、改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術として利用可能でない。逆に、発明者又は共同発明者が属を公に開示しており、その後、介在する猶予期間の開示が種を開示していた場合、介在する猶予期間の種の開示は改正法第102条(a)(1)に基づき先行技術として利用可能である。同様に、発明者又は共同発明者が種を公に開示しており、その後、介在する猶予期間の開示が発明者又は共同発明者によって開示されていない別の種を開示した場合、介在する猶予期間のこの別の種の開示は改正法第102条(a)(1)に基づき先行技術として利用可能である。

最後に、改正法第102条(b)(1)(B)は、発明者又は共同発明者により開示された主題又はその後の介在する猶予期間の開示の主題のいずれに関しても、「クレームされた発明」について議論していない。クレームされた発明に関する質問はいずれも、依拠された先行技術の開示の主題がクレームされた発明の新規性を阻害するか、又はこれを自明に

するか、というものである。改正法第102条(b)(1)(B)の例外が介在する猶予期間の開示の主題に適用可能か否かの判断は、クレームされた発明の主題と発明者又は共同発明者によって開示された主題との、又はその後の介在する猶予期間の開示の主題との比較を含まない。

## C. クレームされた発明の有効な出願日前に有効に出願された米国特許又は米国特許出願の主題に関する規定

### 1. 改正法第102条(a)(2)に基づく先行技術(米国特許、米国特許出願公開、及び国際出願の世界知的所有権機関(WIPO)による公開(WIPO公開出願))

改正法第102条(a)(2)は別の発明者を記名している場合に文献の中で依拠されている主題に関してそれらが有効に出願された日付で先行技術として利用可能な3種類の特許文献を記載している:(1) 米国特許;(2) 米国特許出願公開;(3) WIPO公開出願である。文献は改正前の第102条(e)と改正後の第102条(a)(2)とでは先行技術の効果が異なる場合がある。

#### a. WIPO公開出願

第102条(a)(2)は、米国特許及び米国特許出願公開に明示的に言及している。さらに、米国を指定したPCT国際出願のWIPOによる公開も、特許法第374条に基づき改正米国特許法第102条(a)(2)の目的で第122条(b)に基づいて公開されたとみなされる特許出願である。従って、改正法の下では、米国を指定したPCT出願のWIPOによる公開は、国際出願日に関わらず、英語で公開されたか否かに関わらず、またPCT国際出願が米国で国内段階に入っているか否かに関わらず、先行技術の目的で米国特許出願公開として扱われる。従って、米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願であって別の発明者を記名し、かつクレームされた発明の有効な出願日前に有効に出願されたものは改正法第102条(a)(2)の先行技術である。これは、WIPO公開出願が米国特許出願公開として扱われるのはPCT出願が2000年11月29日以降になされPCT第21条(2)に基づき英語で公開された場合のみである、改正前の第102条(e)に基づくWIPO公開出願の扱いとは異なる。

米国特許、米国特許出願公開及びWIPO公開出願はその発行日又は公開日が問題となるクレームされた発明の有効な出願日より前であれば、第102条(a)(1)に基づく先行技術となる。米国特許の発行日、又は米国特許出願公開日若しくはWIPO公開出願の公開日がクレームされた発明の有効な出願日より前でない場合、クレームの拒絶にあたって依拠された主題に関して問題のクレームされた発明の有効な出願日より前にこれが「実質的に出願」されていたのであれば、改正法第102条(a)(2)に基づく先行技術として依然として適用可能であるだろう。審査ガイドラインセクションII.A.ではクレームされた発

明の「有効な出願日」を議論している。改正法第102条(d)は改正法第102条(a)(2)の目的で米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願に記載された主題がいつ「有効に出願」されたと判断するかについての基準を記載している。

#### b. 改正法第102条(d)に基づく、いつ主題が有効に出願されたかの判断

改正法第102条(d)は、米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願は、その特許又は公開された出願に記載された何らかの主題に関して、その実際の出願日(改正法第102条(d)(1))又は優先権若しくは利益の主張がある先行する出願の出願日(改正法第102条(d)(2))現在で改正法第102条(a)(2)に基づく先行技術となると規定している。米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願は、以下の行政上の要件を満たす場合には先になされた出願の優先権又は利益を「主張する権利がある」、すなわち：(1)先に出願された出願に対する優先権又は利益の主張を含み；(2)適用可能な出願期間の要件内に出願され(同時係属、又は先の出願から12カ月以内、のいずれか適用可能なもの)；かつ(3)共通の発明者によるか又は同じ出願人によるもの。<sup>92</sup>

改正法は改正法第100条(i)(1)(B)におけるクレームされた発明の有効な出願日の定義において先に出願された出願の優先権又は利益を実際に受ける権利があることと、改正法第102条(d)における有効に出願された、の定義において、単に先に出願された出願の優先権又は利益を主張する権利があることとの間を区別している。<sup>93</sup> この区別の結果、特許又は公開された出願がそのクレームのいずれかについて実際に優先権又は利益を受ける権利を有するか否かという問題は、先行技術の目的で特許又は公開出願が「有効に出願された」日を判断する際には問題にならない。<sup>94</sup> 従って、すでに改正前にもそうであったように<sup>95</sup>、このような文献を先行技術として適用する際に、米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願のクレームのいずれかが実際に米国特許法第119条、120条、121条又は365条の優先権又は利益を受ける権利があるか否かを評価する必要はない。

米国特許法第102条(d)は、優先権又は利益を主張する基礎となる先になされた出願は、拒絶で依拠された米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願からの主題を記載していなければならない、と求めている。しかし、米国特許法第102条(d)はこの記載が第112条(a)の要件を満たしていることは要件としない。改正法第102条(a)(1)に関して上で議論したように、特許庁は、改正法第102条に基づくクレームされた発明の新規性を阻害する先行技術文献について、改正法がクレームされた発明が記載されていなければならない範囲を変更するものであるとは見ていない。

改正法はまた、いわゆる Hilmer 原則を廃止した。<sup>96</sup> Hilmer 原則の下では、改正前の第102条(e)は先行技術としての米国特許(及び公開出願)の有効な出願日をそれら

の最も早い米国出願日に限定していた。これに対し、改正法第102条(d)では、米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願が特許法第119条又は365条に基づく先になされた外国出願又は国際出願の1又は2以上の優先権を主張している場合には、その特許又は公開出願はその主題を記載したそのような最も早い出願の出願日に有効に出願されたものである、と規定している。<sup>97</sup> 従って、依拠された主題が優先権又は利益の主張がなされた出願に記載されているならば、米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願は、どこで出願されたかに関わらず、そのような最も早い出願の出願日現在で先行技術として有効である。

### c. 「別の発明者を記名」の要件

改正法第102条(a)(2)に基づく先行技術として適格であるためには、先行する米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願は「別の発明者を記名」していなければならない。これは、先行技術の米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願と、審査中の出願又は再審査中特許との間に発明者の実体何らかの相違があれば、米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願は改正法第102条(a)(2)の「別の発明者を記名」の要件を満たすという意味である。従って、共同発明の場合、発明者のうち一人でも異なれば、発明者の実体が異なるとするに十分である。米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願と、後でなされた、審査中の出願又は再審査中の特許との間に共通する発明者が何人かある場合でも、米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願は、改正法第102条(b)(2)の例外が適用されない限り、改正法第102条(a)(2)に基づく先行技術として適格である。

## 2. 改正法第102条(b)(2)に基づく改正法第102条(a)(2)の例外

### a. 改正法第102条(b)(2)(A)に基づく改正法第102条(a)(2)の例外(発明者を起源とする開示の例外)

改正法第102条(b)(2)(A)は改正法第102条(a)(2)の例外を規定している。この例外は、発明者自身の業績が、発明者又は共同発明者から直接又は間接に主題を得た他者による米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願に開示されている場合に、発明者自身の業績を先行技術として用いることを制限する。

具体的には、改正法第102条(b)(2)(A)は、他の点では改正法第102条(a)(2)に基づく先行技術を構成する開示であっても、開示された主題が発明者又は共同発明者から直接又は間接に得られたものである場合は先行技術として不適格でありうる、と規定している。従って、拒絶の根拠とされる米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願の主題が、発明者又は共同発明者からその主題を得た他者によるものである場合は、出願人は宣誓書又は宣言書により、開示が改正法第102条(a)(2)に基づく先行技術

でないことを確立できるであろう。審査ガイドラインセクション II.D.3.は、発明者起源の開示について改正法第102条(b)(2)(A)の例外に基づく、開示が発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を得た他者によることを示す宣誓書又は宣言書の利用を議論している。

#### **b. 改正法第102条(b)(2)(B)に基づく改正法第102条(a)(2)の例外(発明者又は発明者を起源とする公の開示の例外)**

改正法第102条(b)(2)(B)は改正法第102条(a)(2)の追加の例外を規定している。これらの例外は、主題が発明者、共同発明者、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に主題を得た他者によって公に開示された後に他者によって有効に出願された主題を不適格とするものである。

すなわち、改正法第102条(b)(2)(B)は、他の点では改正法第102条(a)(2)に基づく先行技術を構成する開示(米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願)であっても、開示された主題が発明者、共同発明者、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に主題を得た他者によって先に公に開示されていた場合は先行技術として不適格でありうると規定している。発明者、共同発明者、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に主題を得た他者による先行する公の開示は、それ自体が公の開示(すなわち発明者若しくは共同発明者による発明者開示、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に主題を得た他者による発明者起源の開示)でなければならない。発明者による又は発明者を起源とする先行する公の開示が改正法第102条(b)(1)の猶予期間内のものでない場合は、これは改正法第102条(a)(1)の下で先行技術となり、改正法第102条(b)(1)の下で不適格とすることはできない。審査ガイドラインセクション II. D. 2.は開示された主題が、その開示前に発明者又は共同発明者によって公に開示されていたことを示す宣誓書又は宣言書について議論し、審査ガイドラインセクション II. D. 3は発明者又は共同発明者から直接又は間接に主題を得た他者が開示したことを示す宣誓書又は宣言書について議論している。

改正法第102条(b)(1)(B)の先の議論と同様に、改正法第102条(b)(2)(B)の例外は「[介在する開示において] 開示された主題が、そのような[介在する] 開示[が有効に出願される] より前に、発明者又は共同発明者により公に開示されていた…」場合に適用される。<sup>98</sup> 改正法第102条(b)(2)(B)の例外は、発明者又は共同発明者により公に開示された「主題」に焦点をあてている。改正法第102条(b)(2)(B)の下では、発明者又は共同発明者による開示のモード(特許、刊行物、公然使用、販売行為)が、介在する米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願の開示のモードと同じでなければならないという要件はない。また、発明者又は共同発明者による開示が介在す

る米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願の開示の逐語的な、一言一句同じ開示でなければならないという要件もない。改正法第 102 条 (b) (2) (B) の例外とされるために、介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願の主題に求められるのは、その主題が発明者若しくは共同発明者により、先に公に開示されていなければならない、又は発明者を起源としたものでなければならない、ということである。

改正法第 102 条 (b) (2) (B) の例外は、改正法第 102 条 (a) (2) に基づく拒絶の根拠とされた米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願の主題であって、拒絶の根拠とされた主題が有効に出願された日より前に発明者又は共同発明者により（又は発明者起源で）公に開示されていたものに適用される。介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願の主題であって、発明者又は共同発明者により（又は発明者若しくは共同発明者から主題を得た他者により）先に公に開示されていないものは、改正法第 102 条 (a) (2) に基づく先行技術として利用可能である。例えば、発明者又は共同発明者が要素 A、B 及び C を公に開示しており、その後介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願が要素 A、B、C 及び D を開示したとすれば、改正法第 102 条 (a) (2) に基づく先行技術として利用可能なのは介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願の要素 D のみである。

加えて、介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願の主題が単に発明者又は共同発明者によって先に公に開示された主題のより一般的な説明に過ぎない場合、改正法第 102 条 (b) (1) [訳注:2の間違い] (B) の例外は、介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願のこのような主題に対し適用される。例えば、発明者又は共同発明者がある種を公に開示しており、その後介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願が属を開示（すなわち種の開示のより包括的な開示を提供）していた場合、介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願における属の開示は、改正法第 102 条 (a) (2) に基づく先行技術として利用可能でない。逆に、発明者又は共同発明者が属を公に開示しており、その後、介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願が種を開示していた場合、介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願の種の開示は改正法第 102 条 (a) (2) に基づき先行技術として利用可能である。同様に、発明者又は共同発明者が種を公に開示しており、その後、介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願が発明者又は共同発明者によって開示されていない別の種を開示した場合、介在する米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願のこの別の種の開示は改正法第 102 条 (a) (2) に基づき先行技術として利用可能である。

最後に、改正法第 102 条 (b) (2) (B) は、発明者若しくは共同発明者により開示された主題又はその後の介在する米国特許、米国特許出願公開若しくは WIPO 公開出願の

主題のいずれに関しても、「クレームされた主題」について議論していない。クレームされた発明に関する質問はいずれも、依拠された先行技術の開示の主題がクレームされた発明の新規性を阻害するか、又はこれを自明にするか、というものである。改正法第102条(b)(2)(B)の例外が介在する米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願の主題に適用可能か否かの判断はクレームされた発明の主題と発明者又は共同発明者によって開示された主題との、又はその後の介在する米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願の主題との比較を含まない。

#### c. 改正法第102条(b)(2)(C)に基づく改正法第102条(a)(2)の例外(共通の所有又は譲渡の義務)

改正法第102条(b)(2)(C)は改正法第102条(a)(2)の先行技術の規定に追加の例外を規定している。改正法第102条(b)(2)(C)の例外は、米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願に開示された主題が、クレームされた発明の有効な出願日以前にその主題と「同じ人により所有されていたか又は同じ人に譲渡される義務を負っていた」場合には、その主題は改正法第102条(a)(2)に基づく先行技術を構成するには不適格とする。改正法第102条(b)(2)(C)は、いずれも共通の所有に関わり、ともに出願人がある先行技術を回避するための途を提供する点で、改正前の第103条(c)と類似する。しかし、改正法第102条(b)(2)(C)と改正前の第103条(c)には大きな相違がある。

改正法第102条(b)(2)(C)の規定に合致する場合、そうでなければ改正法第102条(a)(2)に基づく先行技術となる米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願は、改正法第102条又は第103条のいずれの下でも先行技術として利用できない。改正前の第103条(c)では、このような先行技術は、たとえ改正前の第103条(c)の条件を満たしていても、改正前の第102条に基づく特許可能性を排除し得た。この相違点の結果、改正法第102条(b)(2)(c)の共通の所有の例外に当てはまる公開された出願又は発行された特許は、新規性又は進歩性の拒絶に適用されないであろう。

改正法第102条(b)(2)(c)の例外が、何らかの拒絶の根拠としての米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願を排除しない状況に注意することが重要である。改正法第102条(b)(2)(c)の結果、米国特許又は米国特許出願公開が改正法第102条又は第103条の下で先行技術でない場合でも、米国特許又は米国特許出願公開に基づいて二重特許の拒絶(第101条による法定の二重特許、又は法定でない、時として自明性の型の二重特許と呼ばれるもののいずれか)を行うことは依然として可能である。さらに、改正法第102条(b)(2)(c)の結果、先行技術として不適格な米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願は、適切な状況の下では、第112条(a)に基づく

実施可能要件を欠くとする拒絶を行う場合に、技術の状態を示すものとして引用できる。二重特許<sup>99</sup>又は実施可能要件<sup>100</sup>の文脈で適用するには、文献は先行技術としての適格性を有する必要はない。さらに、改正法第102条(b)(2)(C)の例外は、改正法第102条(a)(1)(クレームされた発明の有効な出願日前になされた開示)の下で先行技術として適格性を有する開示には適用されない。従って、米国特許の発行日又は米国特許出願公開若しくはWIPO公開出願の公開日がクレームされた発明の有効な出願日よりも前であれば、共通の所有又は譲渡の義務が存在するか否かに関わらず、これは改正法第102条(a)(1)の先行技術となり得る。

特許庁はまた、別の法的措置(RIN0651-AC77)により実務規則を改定し、共通に所有される、又は共同契約の主題に関する規制を含めようとしている(施行規則1.104(c)(4)及び(c)(5))。施行規則1.104(c)(4)は改正法第102条及び第103条の対象となる出願に適用され、施行規則1.104(c)(5)は改正前の第102条及び第103条の対象となる出願に適用される。改正法第102条及び第103条の下では共通に所有される主題は施行規則1.104(c)(4)(i)に基づいて扱われ、改正前の第102条及び第103条の下では共通に所有される主題は施行規則1.104(c)(5)(i)に基づいて扱われる。

審査の対象となっている出願のクレームされた発明と、改正法第102条(b)(2)(C)の下で排除されるべき米国特許、米国特許出願公開又はWIPO公開出願(先行技術)に開示された主題とが、クレームされた発明の有効な出願日以前に同じ人によって所有されていたか又は同じ人に譲渡される義務を負っていた、と記載する出願人(又は記録にある出願人の代理人)による明瞭かつはっきりした陳述は、改正法第102条(b)(2)(C)の例外を確立するのに十分であろう。改正前の第103条(c)の規定に依拠する場合は、出願人(又は出願人の代理人)は挙げられた先行技術を不適格とするために必要とされる同様の陳述を行える。出願人は譲渡文書の写し等の補強証拠を提出できるが、これは要件ではない。さらに、独立した証拠がなくそのような陳述の信憑性に疑問が生じる場合、特許庁が裏づけとなる証拠を求めることはない。特許庁職員は一般に、改正法第102条(b)(2)(C)に基づく陳述を、改正前の第103条(c)に基づく陳述と同様に扱う。<sup>101</sup>

#### **D. 先行技術の拒絶を克服するための施行規則1.130に基づく宣誓書又は宣言書の利用**

特許庁はまた、別の法的措置(RIN0651-AC77)により実務規則を改定し、クレームされた発明の有効な出願日前1年以内になされた開示が改正法第102条(b)の例外により改正法第102条(a)の先行技術でないことを確立するための、宣誓書又は宣言書を提出するための、施行規則1.130における機構を提供しようとしている。施行規則1.130(a)によれば、発明者若しくは共同発明者によりなされた、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を得た他者によってなされたものであるとして、開

示が先行技術を構成しないとするために、帰属の宣誓書又は宣言書を提出できる。施行規則 1.130(b)によれば、(1) 開示された主題が、拒絶の根拠となった主題の開示前に発明者又は共同発明者により公に開示されていた場合；又は(2) 開示された主題が、拒絶の根拠となった米国特許、米国特許出願公開又は WIPO 公開出願の主題が有効に出願された日より前に発明者又は共同発明者により公に開示されていた場合は、介在する開示が先行技術を構成しないとする、先行する公の開示の宣誓書又は宣言書を提出できる。

### 1. 開示が発明者又は共同発明者によりなされたことを示す

改正法第 102 条 (b) (1) (A) は、猶予期間内の開示は、その開示が発明者又は共同発明者よりなされた場合には、クレームされた発明に対し改正法第 102 条 (a) (1) に基づく先行技術でない、と規定している。出願人は、施行規則 1.130(a) に基づく帰属の宣誓書又は宣言書により、開示が発明者又は共同発明者よりなされたことを示すことができる。<sup>102</sup> 先行技術の開示の著者が、出願で記名された発明者又は共同発明者を含む場合、発明者又は共同発明者による、彼が (又は記名された発明者の特定の組合せが) 開示の主題を発明したという「明確な」陳述に、追加の著者が存在することの合理的な説明を伴ったものは、そうでないという証拠がない限り、受容される。<sup>103</sup> しかし、そうでないという証拠がある場合、合理的な説明なしの単なる発明者又は共同発明者による陳述は不十分であろう。<sup>104</sup> これは、MPEP§2132.01 で議論されている、刊行物が「他者」によるものでないとして先行技術を構成しない、とする現行の手續きに類似するが、改正法第 102 条 (b) (1) (A) が要件とするのは単に、開示が発明者又は共同発明者によるという点だけである。

### 2. 開示された主題が発明者又は共同発明者により先に公に開示されたことを示す

改正法第 102 条 (b) (1) (B) は、猶予期間内の開示は、その開示より前に、発明者又は共同発明者により公に開示されていれば、クレームされた発明に対し改正法第 102 条 (a) (1) に基づく先行技術でない、と規定している。同様に、改正法第 102 条 (b) (2) (B) は、開示された主題が、そのような主題が改正法第 102 条 (a) (2) に基づき有効に出願される前に、発明者又は共同発明者により公に開示されていた場合には、その開示はクレームされた発明に対し改正法第 102 条 (a) (2) に基づく先行技術でない、と規定している。出願人は、開示された主題が、拒絶の根拠となった主題の開示の前又はその有効な出願日前に、発明者又は共同発明者により公に開示されていたことを、施行規則 1.130(b) に基づく宣誓書又は宣言書 (先行する公の開示の宣誓書又は宣言書) により示すことができる。具体的には、宣誓書又は宣言書は公に開示された主題を特定し、その早い公の開示の日付と内容とを確立しなければならない。先の公の開示が刊行物である場合は、宣誓書又は宣言書には施行規則 1.130(b)(1) に従い、刊行物の写しを添付しなければならない。先の開示が刊行物でない場合、施行規則 1.130(b)(2) が要件とするように、宣誓

書又は宣言書は先の開示が主題の公の開示であると判断できるよう、先の開示を十分に詳細かつ具体的に記載しなければならない。

施行規則 1.130(b)に基づく宣誓書又は宣言書で言及される主題の開示方法は決定的なものではない。改正法第102条(a)(1)の先行技術の規定がクレームされた発明を「公衆に利用可能」とするいかなる開示も包含するように、施行規則 1.130(b)に基づく宣誓書又は宣言書においては開示のいかなる方法も証拠とされうる。すなわち、発明者又は共同発明者による先行する公の開示に基づき介在する開示が先行技術として不適格であるとするために施行規則 1.130(b)に基づく宣誓書又は宣言書を用いる場合、主題が同じ様態で同じ言葉で開示されている必要はない。例えば、発明者又は共同発明者が、問題となっている主題を科学学会でスライドの展示で公に開示しており、一方でその主題の介在する開示は議事録の記事かも知れない。この開示の方法の違い、又は主題を記載するのに用いられる語の違いは、発明者が施行規則 1.130(b)に基づく宣誓書又は宣言書を提出して、介在する開示（例えば雑誌の記事など）を先行技術として不適格とすること、を排除しない。

### 3. 発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を得た他者によって開示がなされたこと、又は主題が先に公に開示されたことを示す

改正法第102条(b)(1)(A)、第102条(b)(1)(B)、第102条(b)(2)(A)、及び102条(b)(2)(B)は、各々、発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を得た他者によってなされた主題の開示について同様に規定している。すなわち、改正法第102条(b)(1)(A)は猶予期間の開示について、その開示が発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を得た他者によってなされた場合、これはクレームされた発明に対し改正法第102条(a)(1)の先行技術とならないと規定し、第102条(b)(2)(A)は、開示された主題が発明者又は共同発明者から直接又は間接に得られたものである場合、その開示はクレームされた発明に対し改正法第102条(a)(2)の先行技術とならないと規定している。加えて、改正法第102条(b)(1)(B)及び102条(b)(2)(B)は、開示された主題が、そのような開示の前に、発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を得た他者によって公に開示されていた場合、猶予期間の開示はクレームされた発明に対し改正法第102条(a)(1)の先行技術とならず、また開示はクレームされた発明に対し改正法第102条(a)(2)の先行技術とならない、と規定している。出願人はまた、施行規則 1.130(a)又は(b)に基づく宣誓書又は宣言書により、他者が発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を得たことを示してもよい。従って、出願人は、開示された主題が発明者又は共同発明者を起源とするものであり、その主題が直接又は間接に発明者又は共同発明者から伝えられたものであることを示すことができるならば、猶予期間内の他者による、先行する公の開示を利用できる。発明者又は共同発明者からその主題を開示した主体への主題の通信

の証拠となる文書があれば、宣誓書又は宣言書にこれを添付しなければならない。

#### 4. 実施可能化

施行規則 1.130(a)又は(b)に基づく宣誓書又は宣言書は、発明者、共同発明者、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を得た他者による開示が、特許法第112条(a)の意味で主題を「実施可能化」する開示であることを示す必要はない。むしろ、施行規則 1.130 に基づく宣誓書又は宣言書が示すべきは：(1) 問題の開示が発明者若しくは共同発明者によってなされたか、又は開示された主題が発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に得られたものであること（施行規則 1.130(a)）；<sup>105</sup> 又は(2) 開示された主題が、その開示前に、又はその主題が有効に出願される前に、発明者又は共同発明者により、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を得た他者によって、公に開示されていたこと（施行規則 1.130(b)）、である。<sup>106</sup>

#### 5. 施行規則 1.130 に基づく宣誓書又は宣言書を提出できるのは誰か

施行規則 1.130 によれば、宣誓書又は宣言書を提出できるのは出願人又は特許権者である。発明者ではなく、譲受人、義務のある譲受人、又は十分な独占所有に関する利害を証明する人が、特許法第118条に基づく出願人である場合、発明者は発明の開示が先行技術として不適格であるとする施行規則 1.130 に基づく宣誓書又は宣言書に署名できるが、宣言書はその出願について行為を行う権限を有する当事者によって提出されなければならない。発明者が出願人でない場合、出願に関して書類を提出する権限は発明者にはない。

#### 6. 宣誓書又は宣言書が利用できない状況

拒絶が、クレームされた発明の有効な出願日より1年以上前になされた開示に基づいている場合、施行規則 1.130 の規定は利用できない。改正法は、クレームされた発明の有効な出願日より1年以上前になされた開示は、第102条(b)(1)によって適格性を失わない第102条(a)(1)に基づく先行技術である、という改正前の第102条(b)の1年の法定期間の阻害事由の原則を維持している。

加えて、拒絶が別の発明者を記名した特許された又は係属中の出願の、米国特許又は米国特許出願公開に基づいてなされたものであって：(1) 特許又は係属中の出願が出願人又は特許権者のクレームする発明と同じ、又は実質的に同じ発明をクレームしており：さらに(2) 宣誓書又は宣言書が、米国特許又は米国特許出願公開で記名された発明者がクレームされた発明を出願又は特許で記名された発明者又は共同発明者から引出したと主張している場合には、施行規則 1.130 の規定は利用できない。施行規則 1.130 の規定は、特許庁が特許として区別できないクレームを含む2つの特許を異なる当事者に発行する又は確認することとなる場合には利用できない。<sup>107</sup> このような状況では、出願人又は特許権者

は施行規則 42.401 以下の冒認手続きの申立てを行うことができる（施行規則 1.130(c)）。

### III. 共同研究契約

改正法第 102 条 (c) は、改正法第 102 条 (b) (2) (C) の共同研究契約の規定を適用するに際し、その他の点では先行技術を構成するとされる開示された主題とクレームされた発明とが、同じ人によって所有されている、又は同じ人に譲渡される義務を負うものと取扱われるのに必要な、3つの条件を規定している。第 1 に、開示された主題の開発と、クレームされた発明とは、クレームされた発明の有効な出願日以前に有効であった共同研究契約の 1 若しくは 2 以上の当事者によって、又はそのために、なされたものでなければならない。<sup>108</sup> 改正法は「共同研究契約」という用語を、クレームされた発明の分野における実験、開発、又は研究作業を行うための 2 又は 3 以上の個人又は団体によって締結される書面による契約、許可、又は共同提携であると定義している。<sup>109</sup> 第 2 に、クレームされた発明は共同研究契約の範囲内で行われた行為の結果なされたものでなければならない。<sup>110</sup> 第 3 に、クレームされた発明の特許出願には、共同研究契約の当事者の氏名を開示するか、又は開示するように補正しなければならない。<sup>111</sup> 改正法第 102 条又は第 103 条に基づく共同研究契約の主題は、施行規則 1.104(c)(4)(ii)に基づいて扱われ、改正前の第 102 条又は第 103 条に基づく共同研究契約の主題は、施行規則 1.104(c)(5)(ii)に基づいて扱われる。これらの条件が満たされた場合、この共同研究契約の先行技術は改正法第 102 条 (a) (2) に基づく先行技術として利用することはできない。

改正法第 102 条 (c) の規定は、通常、2004 年の共同研究技術強化法 (CRATE 法) の規定にしたがっている。<sup>112</sup> 改正法第 102 条 (c) と CREATE 法との相違点は：(1) 新たな規定はクレームされた発明の有効な出願日を鍵としているが、CRATE 法はクレームされた発明がなされた日付に焦点をあてていること；及び (2) CREATE 法の規定は自明性の拒絶にのみ適応され、新規性の拒絶には適用されないこと、である。

共同研究契約を発動させて開示を先行技術として不適格とするためには、出願人（又は記録にある出願人の代理人）は、拒絶の根拠とされた主題の開示とクレームされた発明とが、改正法第 102 条 (c) に基づく共同研究契約の当事者により、又はそのために、なされたものであるという陳述を提供しなければならない。この陳述はまた、契約がクレームされた発明の有効な出願日前に有効であったこと、及びクレームされた発明がその共同研究契約の範囲内で行われた行為の結果としてなされたことを主張しなければならない。改正前の第 103 条 (c) の規定に依拠する場合は、出願人又は記録にある出願人の弁護士若しくは代理人が同様の陳述書を提供して、自明性の争点に関し引用された先行技術を不適格とすることができる。共同研究契約の当事者の氏名が出願にすでに書かれていない場合、出願を補正して施行規則 1.71(g)に従って共同研究契約の当事者の氏名を含めなけれ

ばならない。共通の所有を確立する場合と同様に、出願人は共同研究契約の存在の根拠となる証拠を提出できるが、これは要件ではない。さらに、独立した証拠がなく共同研究契約の存在に疑問が生じる場合、特許庁が裏づけとなる証拠を求めることはない。

先に議論した通り、改正法第102条(b)(2)(C)は、改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術として適格な開示(クレームされた発明の有効な出願日前になされた開示)には適用されない。従って、米国特許の発行日又は米国特許出願公開若しくはWIPO公開出願の公開日がクレームされた発明の有効な出願日前であれば、これは、その開示された主題とクレームされた発明とが共同研究契約から結果として得られたものであるという事実に関わらず、改正法第102条(a)(1)に基づく先行技術となり得る。

#### IV. 発明者の不適切な記名

改正法は改正前の第102条(f)を撤廃したが、特許法は依然として、クレームされた主題の実際の発明者又は共同発明者を記名することを要件としている。<sup>113</sup> 特許庁は出願に記載された発明者又は共同発明者が、特許に記名されるべき実際の発明者又は共同発明者であると仮定する。<sup>114</sup> 出願が誤った発明者を記名している場合、出願人は施行規則1.48に基づいて発明者訂正の請求を提出すべきである。出願が正しい発明者を記名していないことが明らかであって、出願人が施行規則1.48に基づく発明者の訂正請求を行わない場合、特許庁職員は特許法第101条及び第115条に基づきクレームを拒絶できる。<sup>115</sup>

#### V. 改正法第103条

改正法第103条は依然として特許性に関する非自明性の要件を述べている。<sup>116</sup>しかし、改正前の第103条からはいくつか重要な変更がある。

改正法第103条と改正前の第103条との最も重要な相違点は、改正法第103条が、クレームされた発明のなされたときではなく、クレームされた発明の有効な出願日の時点で自明性を判断することである。改正前の審査実務によれば、より早い発明の日を確立する記録にある証拠がない場合、特許庁は有効な出願日を発明日の代用として用いてきた。従って、審査中の実際の問題として、改正法第103条と改正前の103条とのこの区別によって実務上の違いが生じるのは、審査中の事件が改正前の第103条の対象となっており、その事件中に、有効な出願日より前に発明の日に関する証拠がある場合のみである。このような証拠は通常施行規則1.131に従った宣誓書又は宣言書によって提出される。

次に、改正法第103条は改正前の第103条と、改正法第103条とは「クレームされた発明と先行技術との相違」を考慮するよう求めるのに対し、改正前の第103条は「特許を求める主題と先行技術との相違」に言及している点で異なる。この用語の相違は、自

明性の問題に対する取り組み方に違いを生じさせる必要性を示すものではない。<sup>117</sup>

さらに、改正法第103条は改正前の第103条(b)に類似の規定を何ら含んでいない。改正前の第103条(b)は狭く、バイオテクノロジー関連発明の非自明性のみに適用されるように書かれており、その場合でも、特許出願人によって特に引起された場合のみに適用されるものである。改正前の第103条(b)はある状況の下では「第102条の下で新規でありかつ本条のサブセクション[103(a)]の下で非自明である組成物を用いる、又はそれを結果として生じさせるバイオテクノロジープロセスは、非自明であると考えられる」と規定している。1995年からの判例<sup>118</sup>に鑑みると、改正前の第103条(b)を発動させる必要が生じることは稀であった。

最後に、改正法第103条は改正前の第103条(c)を廃止したが、対応の規定が改正法第102条(b)(2)(C)及び第102条(c)に導入された。改正前第103条(c)は、主題が改正前第102条(e)、(f)及び/又は(g)の下で先行技術を構成する場合のみであって、改正前の第103条(a)に基づく自明性の文脈においてのみ適用される。他者によって開発された主題が、クレームされた発明の時点でクレームされた発明と共通に所有されているか、又は主題が同じ人への譲渡義務の対象となっている場合、改正前の第103条(a)は特許可能性を除外しない。さらに、改正前の第103条(c)の下では、クレームされた発明がなされた時点で共同研究契約があり、クレームされた発明が共同研究契約の範囲内で行われた行為の結果としてなされ、特許出願が共同研究契約の当事者の名前を開示するように補正された場合、共通の所有又は譲渡の義務が存在するとみなされた。先に議論したように、改正法第102条(b)(2)(C)及び102条(c)はこの概念を拡張する。改正法の下では、共通の所有、譲渡の義務、又は共同研究契約はクレームされた発明がなされた日以前ではなく、クレームされた発明の有効な出願日以前に存在しなければならない。改正法第102条(b)(2)(C)の規定に合致すれば、開示は先行技術ではないが、改正前の第103条(c)の下では、ある種の先行技術は単に、特許可能性を除外しないと規定されているだけである。最後に、改正法第102条(b)(2)(C)及び第102条(c)の下で先行技術として不適格な開示は、新規性阻害、又は自明性の拒絶のいずれかに適用されることはない。しかし、このような開示は、法定の二重特許又は法定でない(時として自明性の型と称される)二重特許の拒絶の根拠となり得る。

一般的に、ここで記した例外を除き、改正前の自明性の概念は改正法でも依然として適用される。改正法第102条(a)は、改正法第102条の下での新規性の目的と、改正法第103条の下での自明性の目的との両方に関し何が先行技術であるかを定義している。<sup>119</sup>従って、改正法第102条(a)(1)又は(a)(2)の下で文献が先行技術として適格であり、改正法第102条(b)の例外の対象でない場合、それが何を記載し又は当

業者に何を教示しているかについて、この文献は改正法第103条の拒絶に適用される。<sup>120</sup> 特許庁職員は、自明性の何らかの結論を支持する適切な理由付を策定するために、引き続きガイダンスに従わなければならない。MPEP§2141以降、及び[http://www.uspto.gov/patents/law/exam/ksr\\_training\\_materials.jsp](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/ksr_training_materials.jsp)で入手可能なガイダンス文書を参照。

## VI. 適用可能な日付の規定、及び出願が改正法の先発明者先願規定の対象となるか否か

改正法による第102条及び第103条への変更は2013年3月16日以降になされた特定の出願のみに適用されるので、改正法第102条及び第103条又は改正前の第102条及び第103条を適用するためにクレームされた発明の有効な出願日を判断することが決定的に重要である。

### A. 2013年3月16日前になされた出願

改正法第102条及び第103条での改正点は2013年3月16日前になされた出願には適用されない。従って、2013年3月16日までになされた出願はいずれも、改正前の第102条及び第103条によって支配される（すなわち、出願は改正前出願である）。継続審査請求の提出、又は第371条に基づく国内段階への移行のいずれも、新たな出願とならないことに注意すべきである。従って、2013年3月16日より前に出願された出願について2013年3月16日より後に施行規則 1.114 に基づく継続審査請求がなされても、この出願は依然として改正前の第102条及び第103条の対象となる。同様に、第363条に基づいて2013年3月16日より前に出願されたPCT出願は、その出願の国内移行が2013年3月16日の前か後かに関わらず、改正前の第102条及び第103条の対象となる。

### B. 2013年3月16日以降になされた出願

改正法第102条及び第103条は2013年3月16日に発効する。改正法第102条及び第103条は、有効な出願日が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を含むか又はいずれかの時点で含んでいた特許出願に適用される。特許出願が、有効な出願日が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を含むか又はいずれかの時点で含んでいた場合、その出願には改正法第102条又は第103条が適用される（すなわち、その出願は改正法出願である）。出願中に、有効な出願日が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を1つでも含んでいれば、その出願の全てのクレームされた発明の特許可能性を判断するに際して改正法第102条又は第103条が適用される。残りのクレームされた発明の有効な出願日が全て2013年3月16日より前であった場合でも、また、有効な出願日が2013年3月16日以降であったクレームされた発明が削除された場合でも、この状況は同

じである。

2013年3月16日以降になされた出願であって、それまで有効な出願日が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を含んでいなかったもの（改正前出願）が、有効な出願日が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を含むように補正された場合、新たに付加されたクレームされた発明が2013年3月16日以降に出願された出願中に第112条（a）に基づく根拠を有することを条件に、この出願は改正法出願となる（改正法第102条及び第103条が適用される）。この出願はまた、有効な出願日が2013年3月16日であるクレームされた発明がその後削除されても、改正法第102条及び第103条の対象のままである。局指令後の補正により出願が改正前の第102条及び第103条に支配されるもの（改正前出願）から改正法第102条及び第103条に支配されるもの（改正後出願）への変更を引起した場合、適用可能な法律の変更によって必要となった新たな拒絶理由はいずれも、次の局指令が最終局指令とされるべきか否かを判断する目的で、その補正によって必然的に生じた新たな拒絶理由であると考慮される。<sup>121</sup>

特許法第132条（a）<sup>122</sup> は開示への新規事項の導入を禁止しているので、出願中に第112条（a）の根拠を持たないクレームされた発明へのクレーム（新規事項にむけられたもの）を出願に含めることはできない。従って、有効な出願日が2013年3月16日以降であるクレームされた発明へのクレームを出願が含んでいたことがあるかどうかを判断する目的で、新規事項にむけられたクレームされた発明に対するクレームを出願が「含む」ことはできない。<sup>123</sup> 従って、（そのような出願と同時になされる予備的補正を除き）2013年3月16日以降になされた出願であって、この2013年3月16日以降になされた出願が特許法第119条、第120条、第121条又は第365条の優先権又は利益を享受できる先に出願された改正法前の出願にも開示されていた主題のみを出願時に開示しクレームしていたものにおいて、新規事項に向けられたクレームされた発明に対するクレームを追加しようとする補正は、この出願を改正前出願から改正後出願に変更するものではない。

### **C. 改正法の対象となるが、有効な出願日が2013年3月16日前のクレームされた発明も含む場合**

特許出願に改正法第102条及び第103条が適用される場合でも、出願が：（1）有効な出願日が2013年3月16日前に生じたクレームされた発明を含むか、又はいずれかの時点で含んでいた場合；又は（2）有効な出願日が2013年3月16日前に生じたクレームされた発明を含むか、又はいずれかの時点で含んでいた出願の、係属、分割若しくは一部係属出願として指定されていた場合、には、全てのクレームに改正前の第102

条（g）もまた適用される。改正前の第102条（g）はまた、改正前の第102条（g）が適用される出願から結果として生じたいずれの特許にも適用される。

従って、出願が、有効な出願日が2013年3月16日前に生じたクレームされた発明を含むか、又はいずれかの時点で含んでいた場合であって、有効な出願日が2013年3月16日以降に生じたクレームされた発明もまた含むか、又はいずれかの時点で含んでいた場合、その出願が特許を得るためには、クレームの各々は改正法第102条及び第103条に基づき、さらに改正前の第102条（g）に基づき、特許可能でなければならない。しかし、出願はその他の点では同時に改正前の第102条及び第103条と改正法第102条及び第103条との対象になることはない。

これらの理由により、（例えば特許法第120条、第121条、又は第365条（c）等に基づき）先に出願された出願の優先権又はその利益を有する出願において主題がクレームされている場合は、その出願に改正法の第102条及び第103条が適用されるのか、改正前のものが適用されるのかを正確に判断するよう注意しなければならない。

#### **D. 有効な出願日が2013年3月16日以降に生じたクレームされた発明を含む移行出願における出願人の陳述**

特許庁はまた、別の法的措置(RIN0651-AC77)により施行規則 1.55 及び 1.78 を改定し、2013年3月16日以降になされた出願が、2013年3月16日前になされた外国出願、米国仮出願、米国出願又は国際出願の出願日の利益を主張しており、さらに有効な出願日が2013年3月16日以降に生じたクレームされた発明もまた含むか、又はいずれかの時点で含んでいた場合、出願人はその旨の陳述を提供しなければならない、とする。このような情報は、出願が改正法の第102条及び第103条の対象となるのか、改正前の第102条及び第103条の対象となるのかを判断するにあたって特許庁の助けとなる。

2013年2月11日 Teresa Stanek Rea

---

<sup>47</sup> 1999年のアメリカ発明者保護法(AIPA) (Pub. L.106-113, 113 Stat. 1501 (1999)) 及び2002年の知的財産及び高度技術技法補正法(Public Law 107-273)によって補正された特許法第102条（e）によれば、PCT 出願の国際出願日は、その国際出願が：（1）2000年11月29日以降の国際出願日を有し；（2）米国を指定し；（3）PCT 第21条（2）に従って英語で公開された場合には、第102条（e）の下で先行技術の目的で米国の出願日となる。MPEP§706.02(f) (1)を参照。改正法は第102条、第363条及び第374条を改正して、米国を指定した国際出願のPCTに基く公開は、特許法第122条（b）に基づく公開とみなされると規定している。

<sup>48</sup> 米国特許法第101条を参照（「発明又は発見をした者は…本法の要件に…特許を受けることができる」）；さらに、P.J. Federico, *Commentary on the New Patent Act*, 75 J.

Pat. & Trademark Off. Soc'y 161, 179 (1993) (特許法第 1 0 1 条が「発明又は発見をした者は…本法の要件に…特許を受けることができる」と規定しているため、改正前の第 1 0 2 条 (f) はおそらく不要であろう、と注記) を参照。

<sup>49</sup> 米国特許法第 1 1 5 条を参照 (「第 1 1 1 条 (a) に基づいてなされた特許出願、又は第 3 7 1 条に基づく国内段階を開始する特許出願は、出願中にクレームされた発明のいずれについても、発明者の氏名を含まなければならず、又は含むように補正しなければならない。」)

<sup>50</sup> Pub. L. No. 112-29, § 3(n)(1), 125 Stat. at 293 を参照

<sup>51</sup> Pub. L. No. 112-29, § 3(n)(1), 125 Stat. at 293 を参照

<sup>52</sup> 特許法第 1 0 2 条 (g) は：(1) 特許法第 1 3 5 条又は第 2 9 1 条に基づいて行われるインターフェアレンスの過程で、それに係る別の発明者が、特許法第 1 0 4 条で許される範囲で、発明者による発明前に、そのような他者によりその発明がなされ、放棄されず、秘密にされず又は隠蔽されていないことを立証した場合；又は(2) その発明者による発明前に、別の発明者が合衆国内でその発明をしており、それを放棄せず、秘密にせず、隠蔽していない場合は、特許付与を排除している。

<sup>53</sup> Pub. L. No. 112-29, § 3(n)(2), 125 Stat. at 293 を参照

<sup>54</sup> Pub. L. No. 112-29, § 3(n)(2), 125 Stat. at 293 を参照

<sup>55</sup> 米国特許法第 1 0 2 条 (a) を参照

<sup>56</sup> 米国特許法第 1 3 2 条 (a) を参照

<sup>57</sup> In re Epstein, 32 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1994) を参照

<sup>58</sup> 米国特許法第 1 0 2 条 (b) (1) を参照

<sup>59</sup> 米国特許法第 1 0 2 条 (b) (2) を参照

<sup>60</sup> 米国特許法第 1 0 0 条 (i) (1) を参照

<sup>61</sup> MPEP§706.02(VI) を参照

<sup>62</sup> 米国特許法第 1 0 0 条 (i) (2) を参照

<sup>63</sup> In re Ekenstam, 256 F.2d 321, 323 (CCPA 1958) を参照；さらに MPEP§2126.01 を参照

<sup>64</sup> In re Carlson, 983 F.2d 1032, 1037 (Fed. Cir. 1992) を参照；さらに MPEP§2126 を参照

<sup>65</sup> Novo Nordisk Pharma., Inc. v. Bio-Tech. Gen. Corp., 424 F.3d 1347, 1355 (Fed. Cir. 2005) を参照 (改正前の米国特許法第 1 1 2 条第 1 項、及び改正前の第 1 0 2 条を議論)

<sup>66</sup> In re Gleave, 560 F.3d 1331, 1334 (Fed. Cir. 2009), Eli Lilly & Co. v. Zenith Goldline Pharms., Inc., 471 F.3d 1369, 1375 (Fed. Cir. 2006) を引用；Net MoneyIN, Inc. v. VeriSign, Inc., 545 F.3d 1359, 1370 (Fed. Cir. 2008)；In re Bond, 910 F.2d 831, 832-33 (Fed. Cir. 1990) を参照

<sup>67</sup> In re Gleave, 560 F.3d 1331, 1334 (Fed. Cir. 2009) (Impax Labs., Inc. v. Aventis Pharms. Inc., 545 F.3d 1312, 1314 (Fed. Cir. 2008)、及び In re LeGrice, 301 F.2d 929, 940-44 (CCPA 1962) を引用) を参照

<sup>68</sup> In re Gleave, 560 F.3d 1331, 1334 (Fed. Cir. 2009) を参照；さらに In re Schoenwald, 964 F.2d 1122, 1124 (Fed. Cir. 1992) (先行技術引例はその化合物の用途を開示していないが、クレームされた化合物は新規性を欠くと判示)；Schering Corp. v. Geneva Pharms., Inc., 339 F.3d 1373, 1380-81 (Fed. Cir. 2003) (先行技術引例が先行するために、実際の発明の実施は必要でないと指摘)；Impax Labs. Inc. v. Aventis Pharm. Inc., 468 F.3d 1366, 1382 (Fed. Cir. 2006) (「新規性阻害の目的で先行技術引例が実施可能であるために、効率の証拠は必要とされない」と表明) を参照

<sup>69</sup> In re Donohue, 766 F.2d 531, 533 (Fed. Cir. 1985) を参照

<sup>70</sup> Rasmussen v. SmithKline Beecham Corp., 413 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2005) を参照

<sup>71</sup> Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1562 (Fed. Cir. 1991) (「裁判所が指摘したとおり、『広くクレームされた主題の単一の実施例の説明は、新規性阻害の目的で発明の記載を構成する…一方で明細書中の同じ情報は、それだけでは適切な開示の目的での発明の記載として十分ではないかもしれない』) (In re Lukach, 442 F.2d 967 (CCPA 1971) を引用) を参照；さらに In re Van Langenhoven, 458 F.2d 132 (CCPA 1972)、及び In re Ruscetta, 255 F.2d 687 (CCPA 1958) を参照

<sup>72</sup>改正前の特許法第102条(b)では、決定的な日付は米国における特許出願の日から1年前である。

<sup>73</sup> *Invitrogen Corp. v. Biocrest Mfg. L.P.*, 424 F.3d 1374, 1379-80 (Fed. Cir. 2005)を参照

<sup>74</sup> *American Seating Co. v. USSC Group, Inc.*, 514 F.3d 1262, 1267 (Fed. Cir. 2008)を参照

<sup>75</sup> *Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.*, 148 F.3d 1368, 1371 (Fed. Cir. 1998)を参照

<sup>76</sup> *Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.*, 148 F.3d 1368, 1370 (Fed. Cir. 1998)を参照

<sup>77</sup> *American Seating Co. v. USSC Group, Inc.*, 514 F.3d 1262, 1267 (Fed. Cir. 2008)を参照

<sup>78</sup> *Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.*, 148 F.3d 1368, 1370 (Fed. Cir. 1998)を参照

<sup>79</sup> *Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.*, 148 F.3d 1368, 1370 (Fed. Cir. 1998) (*Carella v. Starlight Archery*, 804 F.2d 135, 139 (Fed. Cir. 1986)を引用)を参照

<sup>80</sup> *Pfaff v. Wells Elecs., Inc.*, 525 U.S. 55, 67 (1998)を参照

<sup>81</sup> *In re Epstein*, 32 F.3d 1559, 1568 (Fed. Cir. 1994)を参照

<sup>82</sup> *Clock Spring, L.P. v. Wrapmaster, Inc.*, 560 F.3d 1317, 1325 (Fed. Cir. 2009) (発明者から何の制限、限定、又は守秘義務を課されることもなしに、発明者以外の個人に示されたか又は使用された場合、発明は公然使用されたことになる)を参照

<sup>83</sup> 例えば、*In re Cronyn*, 890 F.2d 1158 (Fed. Cir. 1989); *In re Hall*, 781 F.2d 897 (Fed. Cir. 1986); *In re Bayer*, 568 F.2d 1357 (CCPA 1978)を参照

<sup>84</sup> 例えば、*In re Klopfenstein*, 380 F.3d 1345 (Fed. Cir. 2004), *Massachusetts Institute of Technology v. AB Fortia*, 774 F.2d 1104 (Fed. Cir. 1985)を参照

<sup>85</sup> 例えば *In re Wyer*, 655 F.2d 221 (CCPA 1981); さらに *Bruckelmyer v. Ground Heaters, Inc.*, 445 F.3d 1374 (Fed. Cir. 2006)を参照

<sup>86</sup> 例えば、*Voter Verified, Inc. v. Premier Election Solutions, Inc.*, 687 F.3d 1380-81 (Fed. Cir. 2012), *In re Lister*, 583 F.3d 1307 (Fed. Cir. 2009), 及び *SRI Int'l, Inc. v. Internet Sec. Sys., Inc.*, 511 F.3d 1186 (Fed. Cir. 2008)を参照

<sup>87</sup> 例えば、*Group One, Ltd. v. Hallmark Cards, Inc.*, 254 F.3d 1041 (Fed. Cir. 2001)を参照

<sup>88</sup> *Riverwood Int'l Corp. v. R.A. Jones & Co.*, 324 F.3d 1346, 1354 (Fed. Cir. 2003); *Constant v. Advanced Micro-Devices Inc.*, 848 F.2d 1560, 1570 (Fed. Cir.1988)を参照

<sup>89</sup> 特許法第102条(b)(1) (「クレームされた発明の有効な出願日前1年以内になされた開示はクレームされた発明に対し [第102条] (a) (1) の先行技術とならない」) 及び102条(b)(2) (「開示はクレームされた発明に対し [第102条] (a) (2) の先行技術とならない」) を参照; さらに *H.R. Rep. No. 112-98 at 43 (2011)* (特許法第102条(b)の猶予期間の規定は第102条(a)の先行技術を生じさせるであろう猶予期間内の特許出願人の行為全てに適用されることを示す) を参照

<sup>90</sup> 特許法第102条(b)(1)(B)を参照

<sup>91</sup> *See In re Kao*, 639 F.3d 1057, 1066 (Fed. Cir. 2011) (主題は人がそれをどのように記載するかの特許性として変わるものではない) を参照

<sup>92</sup> *57 Cong. Rec. 1370 (Mar. 8, 2011)* (先になされた出願が実施可能な開示を含むという中心的な要件と、出願が同時係属中であること及び具体的にその言及があること、という行政上の要件とを区別) を参照; さらに *MPEP§201.08* (一部係属出願が、先になされた出願と共通の発明者であり、同時係属しており、その先になされた出願に具体的に言及しているならば、その先になされた出願が一部係属出願における何らかのクレームに関し特許法第112条の根拠を含んでいるか否かに関わらず、一部係属出願で、先になされた出願の利益のクレームの主張を認める) を参照。

<sup>93</sup> 改正法の立法経過は、優先権又は利益を主張する行政上の権利と、優先権又は利益の実際の法的権利との重要な相違を議論している。再審査中の特許の有効な出願日を規定している第100条(i)では、特許は関連の条文に基づきそれ自身が優先権又は利益を享受する権利を有するはずである。しかし第102条(d)では、出願はこれらの条文に基づき利益又は優先権を主張する権利を受ける必要があるだけである。文言上のこの相違が第120条他の中心となる要件—出願が実施可能な開示を含むこと—と、その条文の行政上の要件—出願が同時係属中であり、具

体的に言及されていることとを区別している。実際、同時係属と共同所有という行政上の要件を満たす出願は、優先権又は利益を主張する権利を有するが、実際にそれ自身が利益または優先権を享受できるのは実施可能な開示を提供している出願である。157 Cong. Rec. 1370 (Mar. 8, 2011)を参照

<sup>94</sup> In re Wertheim, 646 F.2d 527 (CCPA 1981)を参照、これは、先の出願の出願日現在で特許法第102条(e)の先行技術の日を有するためには、特許はその特許中のいかなる主題についても先行する出願の利益を実際に享受できるものでなければならないとする結論に関し、Alexander Milburn Co. v. Davis-Bournonville, 270 U.S. 390 (1926)に依拠している。改正法の立法経過は、改正法第102条(d)の paragraph (2)は、出願がなされた日に特許となりえた出願のみが、別の出願又は特許に対し先行技術を構成できると判示しているように思われる、In re Wertheim, 646 F.2d 527 (CCPA 1981)の残したものを覆そうと意図したことを示している。157 Cong. Rec. 1369-70 (Mar. 8, 2011)を参照。特許庁は、In re Wertheim, 646 F.2d 527 (CCPA 1981)の理由付はアメリカ発明者保護法の102条(e)の改訂で存続不能になったと先に示している。例えば、Ex parte Yamaguchi, 88 U.S.P.Q.2d 1606, 1610-12 (Bd. Pat. App. & Interf. 2008)を参照。In re Giacomini, 612 F.3d 1380 (Fed. Cir. 2010)事件では、連邦巡回裁判所は、拒絶の根拠となった主題が仮出願の出願時に記載されている限り、特許法第119条(e)に基づく仮出願が主張する出願日現在で、特許は先行技術として有効であると判示している。

<sup>95</sup> MPEP§2136.03IV (「言いかえれば、拒絶に用いられた主題は、その主題が特許法第102条(e)に基づくより早い出願日の利益を得るためには、より早くなされた出願中に第112条第1項に従って開示されていなければならない」)を参照；さらに、Ex parte Yamaguchi, 88 U.S.P.Q.2d 1606, 1610-12 (Bd. Pat. App. & Interf. 2008) (ウルグアイラウンド協定(URAA)の仮出願規定により改正法実施前の In re Wertheim, 646 F.2d 527 (CCPA 1981) (Pub. L. 103-465, 108 Stat. 4809 (1994)事件の立法的置換を議論)、及び1999年のアメリカ発明者保護法(AIPI)の18カ月の公開規定を参照) )。

<sup>96</sup> 先に議論したように、In re Hilmer, 359 F.2d 859 (CCPA 1966)事件において、CCPAは改正前の第102条8(e)に基づく拒絶において適用された引例の外国の優先日は不適切であると判示した。

<sup>97</sup> 特許法第102条及び第103条の変更が適用されない出願を審査する際には、特許庁職員は依然として Hilmer ドクトリンを適用するので、第102条(e)の先行技術の日付けを判断するのに外国の優先日を用いることはできない。注意すべきは、公開された PCT 出願の国際出願日は、状況によっては改正前の法律に基づき第102条(e)の先行技術の日となり得ることである。MPEP§706.02(f)を参照。

<sup>98</sup> 米国特許法第102条(b)(2)(B)を参照

<sup>99</sup> MPEP§804.03(CREATE 法に基づいて不適格となった先行技術は二重特許の拒絶の根拠となり得る)を参照

<sup>100</sup> MPEP§2124 (決定的な日付後の刊行物は、出願の出願日において、発明の実施に不当な実験が不要であったこと、クレームにないパラメータが決定的に重要であったか否か、明細書中の記載が不正確である、発明が動作不能又は実用性を欠く、クレームが不明瞭である、又は先行技術製品の特性が公知であったこと、等の事実の証拠として利用可能である)を参照

<sup>101</sup> MPEP§706.02(1)(2)(II)を参照

<sup>102</sup> In re Katz, 687 F.2d 450, 455 (CCPA 1982)を参照

<sup>103</sup> In re DeBaun, 687 F.2d 459, 463 (CCPA 1982)を参照

<sup>104</sup> Ex parte Kroger, 219 USPQ 370 (Bd. App. 1982) (出願人でない著作者による、その出願人でない著作者が発明者であることを宣言する書簡に鑑みて、発明に関する実際の発明者であるとする者の宣言があったにも関わらず、拒絶を支持)を参照

<sup>105</sup> 米国特許法第102条(b)(1)(A)又は第102条(b)(2)(A)を参照

<sup>106</sup> 米国特許法第102条(b)(1)(B)又は第102条(b)(2)(B)を参照

<sup>107</sup> In re Deckler, 977 F.2d 1449, 1451-52 (Fed. Cir. 1992) (米国特許法第102条、第103条及び第135条は、「異なる発明にかかる実体が関わる場合—互いに同一であるか又は特許可能

なほどの相違がない発明に対し発行すべき特許は1件だけであることを明確に意図している」）を参照

<sup>108</sup>特許法第102条(c)(1)を参照

<sup>109</sup>特許法第100条(h)を参照

<sup>110</sup>特許法第102条(c)(2)を参照

<sup>111</sup>特許法第102条(c)(3)を参照

<sup>112</sup> Pub. L. 108-453, 118 Stat. 3596 (2004)を参照。これは改正前の特許法第103条(c)に対する改正であった。議会は、改正法第102条(c)の意図はCREATE法の下で始まった共同研究活動の促進を続けることであることを明確にし、改正法セクション3(b)で、「特許庁は米国特許法第102条(c)を、特許庁による運用管理に関連するCREATE法の立法経過と一貫した方法で運用すべきである」と述べている。

<sup>113</sup>特許法第115条(a)（「第111条(a)に基づいてなされた特許出願又は第371条により国内段階に入った特許出願は、出願中にあるいずれのクレームされた発明についても発明者の氏名を含むか、又は含むように補正しなければならない」）を参照

<sup>114</sup> MPEP§2137.01を参照

<sup>115</sup>先に議論した通り、特許法第101条は「発明又は発見をした者は…本法の要件に…特許を受けることができる」と規定しているが、第115条は「第111条(a)に基づいてなされた特許出願又は第371条により国内段階に入った特許出願は、出願中にあるいずれのクレームされた発明についても発明者の氏名を含むか、又は含むように補正しなければならない」と求めている。

<sup>116</sup>改正法第103条は以下のように規定している：「クレームされた発明が102条に記載のように同一に開示されていない場合でも、クレームされた発明と先行技術との差がクレームされた発明の有効な出願日前にクレームされた発明が属する技術分野において通常の知識を有する者にとってクレームされた発明が全体として自明であったと言える程度のものである場合には、その発明は特許を受けることはできない。特許性は発明がどのようになされたかによって否定されることはない。」

<sup>117</sup>連邦巡回裁判所が指摘しているように、「『クレーム』という用語は1836年の特許法以来、特許の立法において出願人が特許可能であるとする発明を定義するものとして用いられてきた。」Hoechst-Roussel Pharms., Inc. v. Lehman, 109 F.3d 756, 758 (Fed. Cir. 1997) (Act of July 4, 1836, ch. 357, § 6, 5 Stat. 117を引用)。さらに、Graham v. John Deere, 383 U.S. 1 (1966)事件において、最高裁判所による事実の質問の2つ目（「Grahamの事実」）は、「先行技術と争点になっているクレームとの差を確認すべき」であった。Graham, 383 U.S. at 17。従って、本改正法の制定まで文言の変更のなかった1952年制定の特許法第103条の解釈において、裁判所は「特許を得ようとする主題」とクレームとを等しいものとしている。

<sup>118</sup> MPEP§706.02に記載されているように、In re Ochiai, 71 F.3d 1565 (Fed. Cir. 1995)事件及び In re Brouwer, 77 F.3d 422 (Fed. Cir. 1996)事件における連邦裁判所の判決に鑑みて、改正前の第103条(b)を発動させる必要が生じるのは稀である。これらの事件は改正法の下でも有効である。

<sup>119</sup> Hazeltine Res., Inc. v. Brenner, 382 U.S. 252, 256 (1965)（特許庁に係属中であるが特許も公開もされていない特許出願に対し、出願の時点で先になされた特許出願は、特許法第103条の意味で「先行技術」の一部を構成する）を参照

<sup>120</sup> これは、特許法第103条の判断にあたって「特許又は刊行物が第102条の下で先行技術となるか否かが知られていなければならない」とする、改正前の判例法に合致する。Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co., 810 F.2d 1561, 1568 (Fed. Cir. 1987)。しかし、第102条の下で新規性を阻害するには開示が当業者に発明を実施可能にするものでなければならないのに対して、第103条の下で自明性を判断する目的では先行技術が教示するもの全てについて実施可能でない開示も先行技術である。Symbol Techs. Inc. v. Opticon Inc., 935 F.2d 1569, 1578 (Fed. Cir. 1991); Beckman Instruments v. LKB Produkter AB, 892 F.2d 1547, 1551 (Fed. Cir. 1989)（「引例が動作しない装置を開示しているとしても、これはそれが教示するもの全てについて先行技術

---

である」)を参照

<sup>121</sup> MPEP§706.07(a)を参照

<sup>122</sup> 特許法第132条(a)は、「補正によって発明の開示に新規事項を導入してはならない」と規定している

<sup>123</sup> MPEPは、新規事項を含むと考えられる補正の取扱いについて以下のプロセスを記載している：(1) 審査官が新規事項を含むことを発見した場合は、新たな図面を受理してはならない(MPEP§608.02)；及び(2) 書面による記載又はクレームに対する補正であって新規事項を含むものは、通常は受理されるが、その新規事項は書面による記載から削除することが求められ、新規事項に向けられたクレームは第112条(a)により拒絶される(MPEP§608.04)。この新規事項を含む補正の取扱いプロセスは純粋に、第132条(a)の規定に反して発明の開示に新規事項を導入しようとする補正を扱い、新たな図面又は書面による記載又はクレームの補正が実際に発明の開示に新規事項を導入するか否かについて出願人と審査官との紛争を解決するための、純粋に行政上のプロセスである。

清水敏特許事務所