

ビジネスヨーロッパ、米国特許改革法ガイドライン案に対するコメントを公表

2012年10月14日

JETRO デュッセルドルフ事務所

ビジネスヨーロッパは、10月10日、米国特許改革法(America Invents Act: AIA)のガイドライン案に対する10月3日付けのコメントを公表した。2011年9月に成立したAIAについては、先願主義に関する施行規則案及び審査ガイドライン案が2012年7月に公表され、意見募集が行われていた。今回のコメントはこのガイドラインに対するもの。

今回のコメントでビジネスヨーロッパは、先願主義に移行したAIAについて、世界標準との調和に向けて大きく踏み出したものであると評価している。一方で、**first-to-file**ではなく**first-inventor-to-file**という用語を採用していることに表わされるように、広範なグレースピリオド条項が設けられ、出願前の行動に焦点を当てる米国の伝統的な取り扱いが残っていると指摘している。

ガイドライン案に対しては、次の2点について具体的なコメントがなされている。

AIAの102条(b)(1)(A)及び102条(b)(2)(A)には、第三者による「発明者から直接的又は間接的に得られた」開示は、先行技術から除外されることが規定されている。ガイドライン案¹では、この規定の適用を受けるためには、出願人は、開示された発明が出願の発明者によって発明されたものであり、第三者に伝達されたことを示すことを示す宣誓供述書を提出する必要があるとされている。この点についてビジネスヨーロッパは、提出が求められる文書は出願人が通常有するものであり、合理的な手続きであるとしている。

AIAの102条(b)(1)(B)及び102条(b)(2)(B)には、第三者による開示は、同一の主題がそれ以前に、発明者又は発明者から発明を得た第三者によって開示されている場合、先行技術から除外されることが規定されている。この規定についてビジネスヨーロッパは、「同一の主題」の解釈次第では、真に独立した第三者の開示が、単に発明者の開示の後になされたというだけで発明者の開示に由来するものと扱われ、過度に広範囲の先公表主義(**first-to-publish system**)となるリスクがあり、AIAにおいて掲げられた**first-inventor-to-file**の

¹「特に、出願人は、記載された発明者が開示の主題を実際に発明したことを示さなければならない。出願人は、開示の主題に関する伝達が、当業者にとってクレーム発明の主題を作るのに十分であることも示さなければならない。発明者又は共同発明者により、先にその主題を開示した者へ主題が伝達されたことの証拠を提供する文書は、宣誓供述書又はデクラレーションを伴わなければならない。」(2012年7月26日付 Federal Register 43767 ページ1欄43-57行)

概念にも、制度調和の目的にも整合しないと考えられると指摘している。その上で、ガイドライン案²については、厳格な解釈を採用して上記のリスクを軽減しているとして、承認されるべきだとしている。

<参考>

AIA 102 条(b) 例外

(1) クレームされた発明の有効出願日前の 1 年以内の開示が、以下の場合は、102 条(a)(1)に示された先行技術とはならない。－(A)発明者若しくは共同発明者、又は、発明者又は共同発明者から直接又は間接的に主題を入手した他人によりなされていた場合；又は(B)その開示前に、発明者若しくは共同発明者、又は、発明者又は共同発明者から直接又は間接的に主題を入手した他人により公表されていた場合。

(2) 先願に開示された主題が、以下の場合は、102 条(a)(2)に示された先行技術とはならない。－(A)発明者又は共同発明者から直接又は間接的に得られた場合；(B)102 条(a)(2)による有効出願日前に、発明者若しくは共同発明者、又は、発明者又は共同発明者から直接又は間接的に主題を入手した他人により公表されている場合；又は(C) (略)

－ ビジネスヨーロッパのプレスリリースは、以下参照 －

[BUSINESSEUROPE response to implementation guidelines of new US patent law](#)

－ ビジネスヨーロッパのコメントは、以下参照 －

[BUSINESSEUROPE comments to Proposed Guidelines for the implementation of the America Invents Act \(AIA\) \(PDF\)](#)

－ 米国特許改革法(AIA)の先願主義に関する施行規則案及び審査ガイドライン案の意見募集開始に関するニューヨーク発知財ニュースについては、以下参照 －

[USPTO, 先願主義の施行規則及び審査ガイドラインの意見募集を開始 \(2012 年 7 月 27 日\) \(PDF\)](#)

(以上)

² 「102 条(a)の先行技術とされる開示中の主題と、そのような先行技術の開示より以前に発明者により公に開示された主題との間の唯一の相違点が、単なる非本質的な変更、又は単なる些細又は自明な変化である場合であっても、102 条(b)(1)(B)の例外は適用されない。」
(2012 年 7 月 26 日付 Federal Register 43767 ページ 2 欄 40-49 行)