

USPTO、先願主義の施行規則案及び審査ガイドラインの意見募集を開始

2012年7月27日

JETRO NY 諸岡

米国特許商標庁（USPTO）は、昨年9月16日に成立した特許改革法¹において導入された先願主義に関する施行規則案²及び審査ガイドライン案³を、7月26日に公表した。

上記先願主義への移行は2013年3月16日であるが、先願主義のルールが適用されるか否かはそれぞれのクレームが有する有効出願日で判断される。全てのクレームの有効出願日が2013年3月16日以降の出願⁴は、当然に先願主義のルールが適用されるが、2013年3月16日以前の出願⁵であっても、2013年3月16日以降の米国出願に新規クレームが1つでも含まれている場合は、全てのクレームに対して先願主義のルールが適用されることになる。

そのため、今回公表された規則案では、2013年3月16日より前の優先日等を有する同日以降の出願等が、同日以降の有効出願日を有するクレームを含む場合は、その旨の書面を出願から4ヶ月以内に提出することが規定されている。

また、既報⁶のように、先願主義への移行においても、いわゆる「先発表主義」が残っていることと関連し、出願前に発表（disclosure）をしている場合はその旨を説明する書類を提出することとされている。

審査ガイドライン案においては、上記「disclosure」の定義や、新規性判断に必要な「公用」「販売」「他の状態で公に利用できる」の定義が記載され、ま

¹ 2011年9月16日付 NY 発知財ニュース：[特許改革法案（リーヒ・スミス米国発明法案）成立](#)（PDF）参照

² [2012年7月26日付官報](#)（PDF）

³ [2012年7月26日付官報](#)（PDF）

⁴ 通常出願における出願日や、優先権主張の基礎出願の出願日などが2013年3月16日以降の出願等。

⁵ 例えば日本出願を2013年3月16日以前に行い、パリ条約の優先権主張を行って米国出願をする場合等

⁶ 2011年9月16日付 NY 発知財ニュース：[特許改革法案（リーヒ・スミス米国発明法案）成立](#)（PDF）参照

た進歩性判断は、これまでの「特許を得ようとする主題と先行技術との相違点」から「クレームされた発明と先行技術との相違点」に変更された。

この規則案と審査ガイドライン案には、いずれも意見募集期間が設けられており、締め切りは2012年10月5日とされている。

なお、USPTOは、これまでに発表された規則案の正式決定版および、今回の先願主義の規則案等の内容について、今年9月に全米8箇所で説明会を開催⁷する予定である。

(了)

⁷ [説明会スケジュールのウェブサイト](#)