

## USPTO、先願主義の施行規則及び審査ガイドラインを公表

2013年2月18日

JETRO NY 諸岡

米国特許商標庁 (USPTO) は、2月14日、2011年9月16日に成立した改正特許法<sup>1</sup>において導入された先願主義に関する施行規則<sup>2</sup>及び審査ガイドライン<sup>3</sup>を公表した。

上記先願主義への移行は2013年3月16日であり、施行規則案および審査ガイドライン案は昨年7月26日に公表され、昨年10月5日まで意見募集が行われていた<sup>4</sup>。

この意見募集には多数の意見が寄せられた。多く寄せられた意見は

- ・ 出願に適用される法律が新法 (先願主義) 適用となるか旧法 (先発明主義) 適用となるか。
  - ・ 発明者により公表と出願の間になされた第三者の公表が、どの程度異なる場合に当該第三者の公表が先行技術となり得るのか。
- 等である。

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。すなわち、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<sup>5</sup>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<sup>6</sup>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<sup>7</sup>。

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> [2013年2月14日付官報](#) (PDF)

<sup>3</sup> [2013年2月14日付官報](#) (PDF)

<sup>4</sup> 2012年7月27日付 NY 発知財ニュース：[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](#) (PDF) 参照

<sup>5</sup> 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。

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> 継続出願や優先権主張、補正等を考慮すると様々なバリエーションが考えられるため、米国知的所有権法協会 (AIPLA) などからかなり細かな質問が出された。

そのため、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た。

また、今回の改正法による先願主義への移行においても、いわゆる「先発表主義」が残っているが、これに関しては

- ・ 出願に記載された発明者以外の者が発表著者に記載されている場合は、釈明が必要<sup>8</sup>。
- ・ 出願明細書に先発表をしたことを記載する。
- ・ 出願に先発表の文献のコピーを添付する。等

とされ、さらに、(発明者による)発表と出願との間に第三者の発表があった場合には、

- ・ 第三者発表が発明者による発表の上位概念であった場合は先行技術とはならず、
- ・ 第三者発表が発明者による発表の下位概念であった場合は先行技術となること 等

が明記された<sup>9</sup>。

さらに、新規性等の判断に必要となる「公に使用されていた」「販売されていた」「その他公に利用できる」についても比較的詳しく述べられている。

例えば「販売されていた」の例として、

- ・ 旧法下では米国内での販売だけが対象だったが、改正法ではそのような限定はなく、世界での販売が対象。
- ・ 旧法下では、当事者同士のみで秘密にされている商業活動であっても、「販売」に含めると解釈されていたが、改正法の「その他公に利用できる」等の条文の記載からみて、このような秘密の商業活動は対象外であると考えられる<sup>10</sup>。

とし、そして、「その他公に利用できる」の解釈として

- ・ 公に入手可能か否かでありその手段は問わない。

としている。

<sup>8</sup> 出願時に発明者が増えることは問題ない。

<sup>9</sup> その他にも、第三者発表が、発明者の発表内容に、特定の構成要件を加えただけのものである場合、当該加えた特定の要件のみが先行技術となり、発明者の発表内容(それ)自体は先行技術とならないとされた。

<sup>10</sup> この解釈が本当に正しいか否かは、今後の判例を待つ必要がある。

**JETRO**

(了)