

REPORT

2013年3月16日からの先願制度への変更に対する準備

2012年10月31日

昨年、米国発明法(AIA)が成立しました。このAIAに基づき、特定の特許出願と特許は、2013年3月16日から先願制度(FITF)の対象となります。米国特許商標庁(USPTO)は、この法改正施行のための規則案と基準案を提示していますが、最終の規則と基準は、3月16日の1~2ヶ月前にならないと一般には入手可能とならないと思われます。

また、以前スペシャルレポートでも報告いたしましたが、USPTOは、先願制度移行とほぼ同時期に特許出願料金の大幅な引き上げも提案しています。¹ 最終料金と実施日は今のところ不明ですが、2013年1月には分かるものと思われます。

クライアントの皆様方が、このような重要な法改正、規則改正と料金変更に備えて、戦略を検討し実行することは重要なことです。今後、規則案、基準案、料金案に変更があるかもしれませんが、クライアントの皆様方を準備の面で援助させていただくべく、このスペシャルレポートを執筆します。また、このスペシャルレポートの末尾には、当事務所からの提案も掲載されています。

I. 背景

AIAでは、米国特許制度を先発明制度から先願制度移行させるに当たり、35 U.S.C. §102と§103を包括的に改正しています。特に、下記のような改正が含まれています:

- 「先の発明」に基づき情報と文献を先行技術から排除する能力は、削除される。また、自己発明開示のための「グレースピリオド」(猶予期間)と第三者による特定の開示は改めて定義づけられ、「グレースピリオド」は、優先権出願の優先日から遡る。
- 米国特許、米国特許出願公報、米国指定のPCT国際出願の公報は、最も早い有効提出日が米国もしくは外国のいずれかで提出された出願に与えられたかにかかわらず、また英語もしくは外国語のいずれかで記載されているかにかかわらず、改めて定義づけられた「グレースピリオド」に基づき除かれた開示を除き、関連内容が「有効的に提出された」最も早い日付の時点で先行技術となる。

¹ 2012年9月14日付けスペシャルレポートの「AIAに基づく米国特許商標庁による特許料金変更案」を参照のこと。

2012年10月31日

- 共通所有にある特許および共同研究契約書の対象である特許および特許出願公報が先行技術ではないという例外は、§103に基づく自明性の分析のみではなく、§102に基づく新規性の分析にも適用される。

2011年11月22日付けスペシャルレポートの「米国発明法(AIA)の最新分析」のセクション III.A.では、上記の項目と他の先願制度(FITF)への変更についての詳細な説明があります。このスペシャルレポートは、当所のウェブサイト(www.oliff.com)中の News & Events セクションにおいて、英語と日本語でご覧いただけます。今回のスペシャルレポートでは、2011年11月22日付けスペシャルレポート中の説明を繰り返しません、今回は、法改正の一部の局面についてさらに説明がなされています。

USPTO は、AIA の変更により提起された審査についての問題点を考慮し、AIA による変更と一致させるため、審査基準案と規則変更案を発行しました。審査基準案と変更案が最終となった場合、この中には、クライアントの皆様方また特許出願に対して著しい影響を与える可能性があるものも含まれています。特に、(1) 2013年3月16日を「挟む」特定の出願においてある供述を提出するという要件、(2) AIA の§102(b) に基づく先行技術の例外を主張するための要件、(3) USPTO が新たに短縮された期間内で証明書付き外国優先権出願のコピーを受理するという要件、および(4) 特定の AIA の先行技術の例外の狭い解釈が含まれています。一般からの今後のコメントを現在でも受け付け中のため、また USPTO の検討が未だ継続中のため、他の問題点は、USPTO の提案において未解決のままとなっています。

II. 適用すべき法律の判断と選択

A. どの法律が適用されるかについての判断

2011年11月22日付けスペシャルレポートでの詳細な説明のように、2013年3月16日から、先行技術と比較して、クレームが審査され得る3つの基準が存在します：

1. AIA 成立前の§102 と §103 のみ
2. AIA の§102 と §103 のみ
3. AIA の§102 と §103 および AIA 成立前の§102(g)。

1. AIA成立前の法律が適用される出願および特許

AIA 成立前の§102 と §103 は、2013年3月16日以降の有効提出日を有するクレームを含んでいないおよび含んでいなかった全ての米国特許出願もしくは特許の全てのクレームに適用され、およびそのようなクレームを含むもしくは含んでいた出願に対しての、§120、§121、もしくは§365(c)に基づき具体的な参照(すなわち、継続出願、分割出願、もしくは一部継続出願(CIP)状態の主張)を有していない全ての米国特許出願もしくは特許の全てのクレームに適用されます。² このような特許出願の完全に網羅されていない例には、下記のように提出される米国特許出願が含まれています：

² インターフェアレンス実務に関するAIA成立前の§135と§291も、このような特許出願と特許に適用される。

2012年10月31日

(1) 2013年3月16日前に提出される米国特許出願;

(2) 米国国内への移行日にかかわらず、2013年3月16日より前の国際提出日を有するPCT国際出願の米国国内移行として提出される米国特許出願;

(3) 2013年3月16日前に提出された少なくとも1件の米国仮出願もしくは外国優先権出願に対して優先権を直接主張し、そのようないかなる出願でも裏づけされていないクレームを含んでいないおよび含んでいなかった、2013年3月16日以降に提出される米国特許出願;

(4) 2013年3月16日より前に提出された米国仮出願もしくは外国優先権出願に対して優先権を直接主張し、PCT出願と国内移行出願が、優先権出願で裏づけされていないクレームを含んでいないおよび含んでいなかった、2013年3月16日以降の国際提出日を有するPCT国際出願の国内移行出願; および

(5) 上記記載の出願の継続出願、分割出願、もしくは一部継続出願(CIP)として提出され、および継続出願、分割出願、もしくは一部継続出願(CIP)もしくはその米国親出願もしくはPCT親出願が、2013年3月16日より前に提出された出願で裏づけされていないクレームを含んでいないおよび含んでいなかった米国特許出願。

USPTO は、AIA 成立前の特許出願において、その出願で裏づけされていないクレームを含む 2013 年 3 月 15 日より後の補正を、AIA を適用させるものとして認めないとしています。その代わりに、そのようなクレームが出願に追加された場合、USPTO は、35 U.S.C. 112(a)に基づき拒絶します。

2. AIAが適用される出願と特許

AIA の§102 と §103 は、2013 年 3 月 16 日以降の有効提出日を有するクレームを含むもしくは含んでいた米国特許出願もしくは特許の全てのクレームに適用され、および 2013 年 3 月 16 日以降の有効提出日を有するクレームを含むもしくは含んでいた出願に対しての、§120、§121、もしくは§365(c)に基づき具体的な参照(すなわち、継続状態、分割状態、もしくは一部継続(CIP)状態の主張)を有するクレームを含むもしくは含んでいた米国特許出願もしくは特許の全てのクレームに適用されます。このような特許出願の完全に網羅されていない例には、下記のように提出される米国特許出願が含まれています:

(1) 優先権もしくは第二番目の出願利益主張を含まない2013年3月16日以降に提出される米国特許出願;

(2) 優先権もしくは第二番目の出願利益主張を含まない2013年3月16日以降の国際提出日を有するPCT国際出願の米国国内移行として提出される米国特許出願;

(3) 2013年3月16日以降に提出され、2013年3月16日より前に提出された少なくとも1件の米国仮出願もしくは外国優先権出願に対して優先権を主張するが、少なくとも1件の2013年3月16日より前の出願において裏づけされていないクレームを含む、もしくは含んでいた米国特許出願;

(4) 2013年3月16日より前に提出された米国仮出願もしくは外国優先権出願に対して優先権を主張するが、PCT出願もしくは国内移行出願が少なくとも1件の2013年3月16日より前の優先権出願において裏づけされてい

2012 年 10 月 31 日

いクレームを含むもしくは含んでいた2013年3月16日以降の国際提出日を有するPCT 国際出願の国内移行出願として提出される米国特許出願;

(5) 過去の米国出願もしくはPCT出願の一部継続出願(CIP)として、2013年3月16日以降に提出され、少なくとも1件の2013年3月16日より前の出願において裏づけされていない少なくとも1つのクレームを含む、もしくは含んでいたCIP出願; および

(6) 上記記載の出願のいずれかの継続出願、分割出願、もしくは一部継続出願(CIP)として提出される米国特許出願。

3. AIAの法律とAIA成立前の§102(g)の両方が適用される出願と特許

出願もしくは特許が、2013年3月16日より前の有効提出日を有するクレームを含むもしくは含んでいた場合、もしくはそのようなクレームを含むもしくは含んでいた(§120、§121、もしくは§365(c)に基づく)二番目の出願である場合、AIA§102と§103の対象である特許出願と特許の全てのクレームは、AIA成立前の§102(g)の対象ともなります。従って、出願と特許もしくは親米国出願もしくはPCT出願が、2013年3月16日より前の優先権および/もしくは二番目の出願利益日を有する少なくとも1つのクレームを有する(もしくは有していた)限り、今後も、AIA成立前の§102(g)は、2013年3月16日より後に提出された出願と特許に適用されます。³

³ インターフェアレンス実務に関するAIA成立前の§135と§291も、そのような特許出願と特許に適用される。

B. どの法律を適用するかを選択すること

上記の例では、AIA 成立前の法律は、2013 年 3 月 15 日より後の米国特許出願と 2013 年 3 月 16 日より前の親出願もしくは優先権出願との関係に基づき適用され得ます。従って、2013 年 3 月 16 日の前の、米国出願、外国出願、PCT 国際出願の提出についての決定および措置は、AIA の法律もしくは AIA 成立前の法律のいずれか一方が米国特許出願とそれに基づき発行となる特許に今後何年間にも互り適用されるかについて決めることになります。

下記のように、AIA 成立前の法律は、AIA の法律と比較して、通常、特許出願人と特許権所有者に対して有利であるように思われます。しかし、AIA の法律は、例えば、単に有効米国提出日からではなく、外国優先日から遡り延長するグレースピリودを利用する際、もしくは AIA 成立前の§102(e)に基づき先行技術であったであろう文献を排除するため共通所有権を利用する際、時折有利であるかもしれません。

AIA の法律が米国出願もしくは PCT 出願に適用されると、(AIA 成立前の§102(g)が、AIA の法律が適用される特定の出願に適用される場合もあるというものの)出願人は、その出願もしくは 35 U.S.C. §120、§121 もしくは§365(c)に基づきその出願の提出日の利益を主張する全ての出願について、AIA 成立前の法律に逆戻りすることはできません。しかし、出願人は出願を AIA 成立前の法律の適用対象から AIA の法律の適用対象へと容易に変換することができます。(しかし、その場合、継続して AIA 成立前の §102(g)が適用されます。) 例えば、出願人は、CIP 出願を

2012年10月31日

(AIA 成立前の§102(g)と) AIA の法律の対象とさせるため、新規事項を含む単一のクレームを追加した CIP 出願を提出することができます。その他のクレームは、AIA 成立前の優先日もしくは利益日を取得することができます。実際には、そのような CIP 出願の出願人は、全てのクレームを AIA の法律(および AIA 成立前の§102(g))の対象とさせ、同時に AIA 成立前の優先日もしくは利益日を取得できるように、新規事項を含むクレームを直ちに削除することもできます。

従って、ほとんどのクライアントの皆様方にとって、できるだけ多数の特許出願が AIA の法律の対象とならないことを確実にするため、3月16日までに措置をとることが最善であるように思われます。その後、AIA の法律が更に有利である非常に限られた案件のグループにおいて、CIP 出願の提出により、AIA の法律の対象とさせることができます。

2013年3月16日の前にとるべき措置には、(できれば今後の米国出願と一致するようにした)外国優先権出願の提出; 米国指定の PCT 国際出願の提出; もしくは(英訳不要である)米国仮出願もしくは非仮出願の提出が含まれています。3月15日以降の米国出願において新規事項を含むクレームを追加することにより、AIA 成立前の法律が適用されるべき出願において AIA の法律を不注意に適用させる大きなリスクがあります。このようなことは、例えば、外国優先権出願の不正確な翻訳、米国実務用の優先権出願の拡大もしくは変更、複数の優先権出願からの内容の組み合わせ、もしくは非仮提出用の米国仮出願の最終版により起こり得ます。従って、上記の措置案のうち最も好ましくないものとして、3月16日より前に、(今後の米国出願と一致するようにした)英語で記載されていない外国

優先権出願を単に提出することです。特に、そのような外国優先権出願が、翻訳されるべきである場合、および/もしくはそのような外国優先権出願が、米国提出用の3月16日より前もしくは後の他の優先権出願と組み合わせられるべきである場合、あまり価値がないように思われます。⁴

C. AIA成立前の法律の利点

AIA 成立前の法律の主な利点として、AIA §102 と §103 と比較して、先行技術の範囲は AIA 成立前の §102 と §103 に基づき狭いということが挙げられます。AIA の法律に基づき先行技術の範囲を著しく広げる項目には、(a) 米国および PCT 特許出願公報を、米国提出日もしくは PCT 提出日現在のみではなく、外国優先日現在の先行技術としてみなす(すなわち、現在より先行技術の入手可能日付の範囲を 12~18 ヶ月延びる)、(b) 英語で記載されていない PCT 出願に基づくとしても、米国国内移行特許、米国国内移行特許出願公報、実質的に全ての PCT 公報を(外国優先日を含み)有効提出日現在で先行技術とみなす(このことは上記のような 12~18 ヶ月延びた日付の範囲で先行技術の新規分野を形成する)、(c) 別途の第三者特許と公報について認められたグレースピリオドを実質的に削除することが挙げられます。

下記は、AIA 成立前の §102 と §103 に基づき先行技術ではないが、AIA の §102 と §103 に基づき先行技術であるかもしれない項目

⁴ 翻訳に新規事項を不注意に導入することを避けるため、翻訳されていない優先権出願を米国非仮出願として提出することができる。しかし、これには、希望よりも狭い解釈となり得る非米国用語の使用から生じるリスクを招く可能性がある。

2012年10月31日

例についての完全に網羅されていないリストを示します:

(1) 出願人の有効提出日以降に提出され、有効提出日前の外国優先権出願の優先権を主張し、その外国優先権出願とともに開示する内容について継続性がある米国特許、米国特許出願公報、米国指定のPCT国際出願公報;

(2) 出願人の有効提出日以降に公開され、英語で公開されなかった有効提出日前のPCT国際出願の米国国内移行である米国特許と米国特許出願の公報;

(3) 出願人の有効提出日以降に公開され、米国指定であるが、英語で公開されていないPCT国際出願の公報;

(4) 出願人の有効提出日以降に公開され、出願人の発明日の後であるが、出願人の有効提出日の前の米国提出日を有する米国特許と米国特許出願の公報;

(5) 出願人の発明日の後であるが、出願人の最も早い米国もしくはPCT提出日から一年より前であり、出願人の有効提出日の前に公開された刊行物;

(6) 出願人の最も早い米国もしくはPCT提出日の前の一年を越えた第三者もしくは発明者による米国以外での販売の提示;

(7) 出願人の最も早い米国もしくはPCT提出日の前であり、出願人の有効提出日の前の一年未満の第三者による米国および米国以外での販売の提示;

(8) 出願人の最も早い米国もしくはPCT提出日の前の一年を越えた第三者もしくは発明者による米国以外での一般使用;

(9) 出願人の有効提出日の前の一年未満であるが、出願人の最も早い米国もしくはPCT提出日の前である第三者による米国および米国以外での一般使用; および

(10) 発明者の最も早い米国もしくはPCT提出日の前の一年を越えた発明者による一般に対する口頭開示、および出願人の最も早い米国もしくはPCT提出日の前の一年を越えたもしくはそれ以前であるが、出願人の有効提出日より前の第三者による一般に対する口頭開示。

AIA 成立前の法律の出願と特許において、知得手続きと特許発行後の検討を利用することはできません。AIA 成立前の法律の出願と特許において、インターフェアレンスを利用することはできます。

D. AIAの法律の利点

場合により、AIA 成立前の法律に基づき先行技術から排除することができなかった開示をAIAの法律に基づき排除することができます。⁵ しかし、AIAの法律のこれらの利点は、限られた状況においてのみ挙げられます。AIAの法律に基づき先行技術の範囲を狭くする最も著しい事項は、(a) 出願人の外国優先

⁵ 2011年11月22日付けスペシャルレポートのセクションIII.A.1.(e)では、限られた場合にのみ利用可能である知得手続き以外の方法を通して、35 U.S.C. §102(f)の削除と他の法律の変更が不正確な発明者の記入に基づく、特許性に関する異議申し立ての可能性を削除したかどうかについての質問が提起されている。USPTOは、35 U.S.C. §101に基づきこのような異議申し立てをすることができるという見解を示している。

2012年10月31日

日の前の一年まで自己開示のグレースピリオドを延長すること、および (b) 共通所有された米国出願と英語で公開された PCT 出願と特許について先行技術の免除の範囲を、クレームが自明であるとするような書類に免除を限定するのではなく、出願人のクレームと同一のものを開示する書類にまで広げることです。

下記は、AIA 成立前の§102 と §103 に基づき先行技術であるが、AIA の§102 と §103 に基づき先行技術ではないかもしれない項目の例についての完全に網羅されていないリストを示します:

(1) 出願人の最も早い米国もしくは PCT 提出日の前の一年を越えているが、出願人の外国優先日より前の一年以内の発明者自身の発明を開示する印刷刊行物、一般使用、販売の提示;

(2) 提出日もしくは有効提出日に基づいて先行技術であり、クレームの有効提出日現在で(共同研究契約を通してのものも含み) 共通所有される、同一のものを開示する米国特許および米国もしくは PCT 特許出願公報;

(3) 提出日もしくは有効提出日に基づく先行技術であり、その内容がクレームの発明日の後であるが、その有効提出日の前に(共同研究契約を通してのものも含み) 共通所有となった米国特許および米国もしくは PCT 特許出願公報;

(4) 出願人の最も早い米国提出日の前の一年を越えて提出した出願に基づき、出願人の最も早い米国提出日の前の一年未満に発行された発明者自身の発明についての非米国特許;

(5) 出願人の提出日の前の一年未満であり、発明者による対応印刷刊行物の後であるが、発明者の発明の実施化の前もしくは開示された発明の実施化に繋がる継続した努力の開始の前の他者による発明についての刊行物;

(6) 現在、秘密の販売活動は、先行技術とはならない可能性がある(下記説明を参照のこと); および

(7) 出願人の発明日の前の米国での他者による非公開(放棄、秘密、隠蔽されていない)発明(AIA成立前の§102(g)の先行技術)。

また、AIA 法律に基づく出願と特許に対して、インターフェアレンスを利用することはできません。AIA 法律に基づく出願と特許に対して、特許発行後の検討と知得手続きを利用することはできます。

E. 2013年3月16日を「挟む」出願についてUSPTOにより義務付けられる供述案

規則案では、USPTO は、2013 年 3 月 16 日を「挟む」可能性がある有効提出日と実際の提出日とを有する全特許出願において AIA 前の法律もしくは AIA の法律のいずれかを適用するかについて判断するために必要である事実的および法的分析を出願人が行わなければならないという立場をとっているように思われます。当事務所と、USPTO に規則案についてコメントを出したほとんど全ての事業体は、このアプローチを非常に負担であり、USPTO から出願人に不適切に負担を転嫁するものとして反対主張しました。しかし、現在、当事務所では、USPTO が最終規則でこれらの要件を維持もしくは変更するかどうか

2012年10月31日

についてわかりません。従って、クライアントの皆様方には規則案に遵守するように準備されますようにお勧めします。

念のため、出願人は、出願の作成もしくは審査に関する発明者、譲受人、もしくは他の個人に周知である AIA 成立前の法律もしくは AIA の法律に基づき、先行技術とみなされるかもしれない開示もしくは活動を、情報開示供述書(IDS)を通して USPTO に開示すべきです。2013年3月16日を「挟む」出願において、どの法律が適用されるかという曖昧さを考慮し、情報が AIA 成立前の法律および/もしくは AIA の法律に基づき重要となり得る場合、その情報を USPTO に開示することをお勧めします。

1. 義務付けられるであろう供述

規則案では、出願人に対して、特定の供述を 2013年3月16日以降に提出し、2013年3月16日より前に提出された外国出願、仮出願、もしくは非仮出願の提出日の利益を主張する特定の非仮特許出願において提出することを義務付けています。特に、下記のような 2013年3月15日の後の非仮出願が：

(1) 2013年3月16日以降の有効提出日を有する請求された発明に対してクレームを含んでいるもしくは含んでいた場合、出願人は、下記のいずれか遅い方にこのような内容の供述を提出しなければならない：

- 非仮出願の実際の提出日から4ヶ月以内、
- 国際出願において国内段階に移行する日付から4ヶ月以内、

- 先に提出された出願の提出日から16ヶ月以内、もしくは
- 2013年3月16日以降の有効提出日を有する請求された発明に対する最初のクレームが出願において提示される日付；もしくは

(2) 2013年3月16日以降の有効提出日を有するクレームを含まないが、先の外国出願、仮出願、もしくは非仮出願において開示されていない内容を開示する場合、出願人は、下記のいずれか遅い方に出願には外国出願、仮出願、もしくは非仮出願において開示されていない内容が含まれているという供述を提示しなければならない：

- 非仮出願の実際の提出日から4ヶ月以内、
- 国際出願において国内段階に移行する日付から4ヶ月以内、もしくは
- 先に提出された出願の提出日から16ヶ月以内。

USPTO の説明では、規則案では、出願人に対して、非仮出願中のいくつかのクレームが 2013年3月16日以降の有効提出日を有するか、もしくはどのクレームが 2013年3月16日以降の有効提出日を有するかを指摘すること、もしくは先の出願に開示されていなかった非仮出願中の内容を詳細に指摘することを義務付けないと示しています。むしろ、下記のような一般的な供述で充分です：

「本願には、2013年3月16日以降の有効提出日を有する少なくとも一つのクレームが含まれていると考える。」

2012 年 10 月 31 日

「本願には、[優先権出願]において開示されなかった内容が含まれていると考える。」

USPTO の説明では、「考える」ことが出願人もしくは外国特許弁護士による供述を提出する人物に対してなされた提示に基づくことができるかどうか記載されていません。供述に署名する人物がこれらの提示の根拠を分析していない場合、このような提示に依拠することは、リスクとなり得ます。

2. 義務付けられた供述を提出しなかった場合の結果

USPTO の説明では、出願人が非仮出願においてそのような供述をタイムリーに提示しなかったにもかかわらず、後に出願には(a) 2013 年 3 月 16 日以降の有効提出日を有するクレーム、もしくは(b) 先の出願において開示されなかった内容が含まれていると示した場合、USPTO は、規則 1.105 に基づき情報要件を発行するかもしれません。そのような情報要件は、出願人に対して、非仮出願における全ての係属中のクレームについて先の出願において§112(a)に基づく書面記述の裏づけがある個所を(ページごと、行数ごと、もしくは段落番号ごとに)記載するように義務付けるかもしれません。

同様に、出願人が、非仮出願には(a) 2013 年 3 月 16 日以降の有効提出日を有するクレームもしくは(b) 先の出願において開示されなかった内容が含まれているという先の供述を後に撤回しようとする場合、USPTO は、情報要件を発行するかもしれません。このような情報要件は、出願人に対して、非仮出願における各クレームについて先の出願において AIA 35 U.S.C. 112(a)に基づく書面記述の裏

づけがある個所を(ページごと、行数ごと、もしくは段落番号ごとに)記載するように義務付けるかもしれません。

USPTO が、出願人が義務付けられた供述を提出しなかったため、AIA 成立後の法律が実際に出願に適用されるべきであったにもかかわらず、AIA 前の法律に基づき出願を審査し、特許を発行する場合、出願人に対して、不公正行為についての異議申し立てがなされるかもしれません。特に、出願人が、AIA 成立前の法律に基づき重要な先行技術ではないが AIA の法律に基づき重要な先行技術である情報の存在について知っていた場合、そのような異議が出されるように思われます。(例えば、だまそうとした意図の欠如等により)不公正行為が最終的に証明されなかったとしても、関連訴訟リスク、負担、費用はかなりのものとなり得ます。

3. 遵守する上での負担

これらの規則案に遵守するため、クレームの裏づけと開示継続に関連する判断は、2013 年 3 月 16 日以降に提出され、2013 年 3 月 16 日の前に提出された外国出願、国際出願、仮出願、非仮出願に対して優先権を主張する、もしくは 2013 年 3 月 16 日の前に提出された外国出願、国際出願、仮出願、非仮出願の提出日利益を主張する全ての特許出願に対して別途になされる必要があります。この判断は、特許性に影響を与えるかどうかに関わらずなされる必要があります。複雑であり、理屈に適った議論の対象である少なくとも 35 U.S.C. §112(a)および(b)に基づく法的分析を含めなければなりません。

義務付けられた供述案に遵守することは、全出願人にとって、特に優先権出願が英語で

2012年10月31日

記載されていなかった外国出願人にとって著しい経済負担となります。相手側もしくは裁判所が、クレームの裏づけもしくは開示する内容について継続性について出願人の最終的結論と一致しなかった場合、他者から不公正行為について今後の主張がなされる恐れがあります。また、全出願においてではなく、AIA 成立前のもしくは AIA 成立後のいずれかの法律が適用されるかという判断が特許性を左右する出願のみにおいてこのような供述を義務付けることにより、同様の利益の取得が可能です。このため、全出願においてこのような供述を義務付けることは適切ではありません。

上記のように、ほとんど全てのコメント提出者は、この規則案に反対しました。当事務所と他者は、USPTO が 2013 年 3 月 16 日を「挟む」出願において、AIA 成立前の法律による先行技術および AIA の法律による先行技術の両方の調査を行い、AIA 成立前の法律もしくは AIA の法律のいずれかに基づき適用可能である先行技術を適用するという代替の解決方法を示唆しました。それから出願人は、適切であれば、適用可能である AIA 成立前の法律もしくは AIA の法律に基づき文献が先行技術とならないことを証明することにより、それらの文献を先行技術から排除することができます。この代替案に基づき、USPTO および出願人は、大多数の特許出願において、どの法律が適用されるべきであるかを判断する必要がありません。例えば、文献が AIA 成立前の法律と AIA の法律の両方に基づき先行技術である場合、および関連がある文献が指摘されていない場合、どの法律が適用されるべきであるかを判断する必要がありません。

このようなアプローチに基づき所定の出願についての分析は、USPTO の提案に基づき義務付けられるものと同一となります。しかし、このような分析は、一組の出願においてのみ関連します。また、出願人は、このような分析を行うのに必要な予算と時間を使用すべきであるかどうか一件一件慎重に判断することができます。例えば、出願人は、このような分析を行う代わりに、優先権書類の翻訳を提出することにより文献を適切でないとすることができます。また、文献で開示された内容を避けるため、クレームを削除もしくは補正することもできます。

USPTO が最終規則作成においてこれらのコメントと提案にどのような反応を示すか待つ必要があります。しかし、特に、2013 年 3 月 16 日より前の出願が米国仮出願もしくは PCT 国際出願の提出用に翻訳、拡大、および/もしくは組み合わせられる場合、上記のように、出願の早期提出は、このような負担と費用がかかる規則案が適用される出願の件数を制限するようになります。

III. 開示を先行技術として 適切でないとする要件案

AIA §102 では、開示の出所とタイミングに基づき、また状況によっては、発明者による対応する過去の開示の存在に基づき、特定の開示を先行技術から除外しています。USPTO の規則案は、予め特許出願の明細書、もしくは USPTO の拒絶に応答して提出された宣誓供述書もしくは宣言書のいずれかにおいて、そのような開示が先行技術でないことを証明するための方法を提示しています。

下記の詳細な説明のように、USPTO が提案した方法では、書類証拠が裏づけする事実

2012年10月31日

についての宣言書を義務付けています。従って、猶予年内にそのような内容の一般開示に関する提出前の日付の活動(例えば、販売、一般開示等)の書類証拠もしくは他者との発明内容についての連絡の書類証拠を大切に保管すべきです。

A. 制定法における例外

AIA §102(b)(1)では、特定の提出前の日付の開示が、AIA §102(a)(1)に基づき、先行技術とならないとあります。特に、AIA §102(b)(1)(A)では、請求された発明の有効提出日より前の一年以内になされる発明者もしくは共同発明者自身の印刷刊行物もしくは開示が、AIA §102(a)(1)に基づき先行技術とならないとあります(以後、「グレースピリオド中の発明者自身による開示」の例外と称する)。同様に、発明者もしくは共同発明者から取得した情報に基づくその期間中の他者による開示は、先行技術となりません(「グレースピリオド中における、発明者の情報を使用する他者による開示」の例外と呼ばれます)。AIA §102(b)(1)(B)では、発明者もしくは共同発明者が、グレースピリオド中に同一内容を第三者の開示の前に一般公開していた場合、一年のグレースピリオド中に第三者が開示した内容は、先行技術とはならないとあります(以後、「グレースピリオド中における発明者の開示後の第三者による開示」の例外と称する)。

AIA §102(a)(2)に基づき、特定の米国特許、米国特許出願公報、米国指定の PCT 出願公報における開示は、依拠する内容についての有効提出の日付時点で、先行技術です。AIA §102(b)(2)に基づき、(A) 開示された内容が、発明者もしくは共同発明者から直接的にもしくは間接的に取得されていた場合(以後、「発明者の情報を使用する特許書類の開示」と称

する); (B) 開示された内容が、(I)発明者、(II)共同発明者、もしくは発明者もしくは共同発明者から直接的にもしくは間接的に情報を取得した(III)他者により猶予年内に一般開示されていた場合(以後、「グレースピリオド中における発明者の開示後の特許書類」の例外と称する);もしくは(C) 開示された内容が、有効提出日以前に、請求した発明を所有する同一人物により所有されていた、もしくは請求した発明を所有する同一人物に譲渡する義務の対象であった場合(以後、「共通所有権」の例外と称する)、そのような開示は、先行技術として適切でないとされる可能性があります。

AIA §102(b)(2)(C)では、AIA §102(a)(2)に基づき適用された全ての文献に適用する上記に説明された共通所有権の例外が記載されています。この例外は、従来の§103(c)(1)のものと類似していますが、(a) §103に基づく自明性による拒絶で適用された文献に限られていない、および(b) 請求された発明の発明の時点で共通に所有された内容に限られていないという点で異なります。AIAに基づき、共通所有は、請求された発明の有効提出日現在で判断されます。

規則案では、AIA §102(b)に基づきこれらの先行技術の例外を主張するためのいろいろな方法が記載されています。下記に更に詳細に説明します。

B. 「グレースピリオド中の発明者自身による 開示」の例外(§102(b)(1)(A))

規則案によると、グレースピリオド中の発明者による開示の例外を主張するには2通りの方法があります。

2012年10月31日

開示には作成者もしくは発明者が追加で記載されておらず、それと反対に他の証拠もないという前提の上で、出願人は、グレースピリオド中の発明者による開示に対して特定の参照を明細書中に含めることにより、予め例外を主張することができます。

あるいは、出願人は、拒絶の理由となった開示が請求された発明の有効提出日の前の一年以内になされたこと、発明者もしくは共同発明者が開示の内容を発明したこととを証明する宣誓供述書もしくは宣言書(「宣言書」)を提出することにより、例外を主張することができます。USPTOの説明によると、開示の作成者のリストに、出願に記載された発明者でない少なくとも一名の作成者が含まれる場合、宣言書にはそのような各々の追加の作成者の存在の理屈に適った説明を含めるべきであるとしています。

C. 「グレースピリオド中における、発明者の情報を使用する他者による開示」の例外(§102(b)(1)(A))

出願人は、発明者もしくは共同発明者が、(a) 開示された内容の発明者であり、(b) 内容を開示した当事者にその内容を直接的にもしくは間接的に伝達したことを証明する宣言書を提出することにより、「グレースピリオド中における、発明者の情報を使用する他者による開示」の例外を実施することができます。

USPTOの説明では、出願人は、当業者が請求された発明の内容を実施するのにこの伝達が充分であったことも示す必要があるとしています。当事務所では、実施性を証明するために他の文献と組み合わせるかもしれない開示の内容の場合、このような実施性要件は理屈に適っているとは考えられません。その

ため、この旨をUSPTOに対してコメントとして述べました。当事務所では、文献開示が、開示する当事者に対して発明者もしくは共同発明者による開示と同一の範囲にある場合、文献開示を先行技術から排除するようにこの要件をUSPTOが改正するであろうことを期待しています。

D. 「グレースピリオド中における発明者の開示後の第三者による開示」の例外(§102(b)(1)(B))

この例外に基づき、先の発明者もしくは発明者の情報を使用する他者による一般開示は、発明者が後に提出した出願を発明者の開示後の第三者による開示から保護することができます。

1. 例外の範囲

USPTOの審査基準案は、発明者の開示後の第三者による開示を先行技術から排除するため、保護となる先の開示(「保護開示」)がほぼ同様であることを義務付けています。この基準によると:

35 U.S.C. 102(a)に基づき依拠する先行技術開示の内容と[保護開示の内容との唯一の相違点は、実質的でない変更にしかならない場合、もしくは些細なもしくは自明的な変更にしかならない場合、35 U.S.C. 102(b)(1)(B)に基づく例外は、適用されない。

多数の当事者は、発明者の開示後の第三者による開示を先行技術から排除するため、保護となる先の開示がほぼ同様であるというUSPTOの要件について異議を唱えています。

2012年10月31日

最終的には、裁判所が開示がどの程度同様である必要があるかを解決することになります。

その結果、後に提出される出願を発明者の開示後の第三者による開示から保護するために、その開示を利用しようとして、特許出願の前に発明を一般に開示することは、安全な戦略ではありません。発明者の開示後の第三者の先行技術から保護するのにほとんど利用できません。また、ほとんどの外国における特許出願に対して先行技術となります。それよりも非常に優れた戦略は、特許出願をできるだけ早く準備して提出することです。

これに反して、競合者の提出日の前の刊行物に気が付いた場合、若干のもしくは自明的な変形についての開示を公開することが可能かもしれません。もしくは、若干のもしくは自明的な変形についての特許出願を提出し、最終的には特許出願を公開することも可能かもしれません。それによって、競合者の公開後の特許出願に対する先行技術を築くことが可能かもしれません。

2. 例外の存在の証明

出願人は、拒絶の根拠となった一般開示の内容が、発明者もしくは共同発明者により、あるいは、開示された内容を発明者もしくは共同発明者から直接的もしくは間接的に取得した第三者により、その一般開示より前に開示されていたことを証明する宣言書を提出することにより、この例外を主張することができます。換言すると、出願人は、「発明者、もしくは発明者の情報を基にした他者による一般開示」は、グレースピリオドの期間にお

いて、第三者による開示前になされたことを証明する必要があります。⁶

発明者もしくは共同発明者が保護開示をなした場合、規則案では、宣言書に(a) 発明者もしくは共同発明者がその内容を開示した日付と、(b) 発明者もしくは共同発明者が先の保護開示の内容の発明者であることの十分な証明を提示することを義務付けています。

発明者もしくは共同発明者から直接的もしくは間接的に開示された内容を取得した当事者が保護開示をなした場合、規則案では宣言書に(a) 発明者もしくは共同発明者から直接的もしくは間接的に開示された内容を取得した当事者がその内容を開示した日付と、(b) 発明者もしくは共同発明者が先の保護開示の内容を発明したという十分な証明と、(c) 発明者もしくは共同発明者が保護開示をなした当事者に対して開示の内容を直接的もしくは間接的に伝達したという十分な証明を提示することを義務付けています。

USPTOの説明には、保護開示をなした当事者に対して発明者もしくは共同発明者により内容の伝達をしたという証拠を提示する証拠資料を宣言書に添付すべきであると記載があります。

いずれの場合でも、規則案では、先の保護開示が印刷刊行物であった場合、宣言書は、印刷刊行物のコピーを添付する必要があると更に義務付けています。さもないと、十分な詳細を含み、拒絶の理由となった内容の一般開示であったことを証明するため、宣言書には保護開示を記載しなければなりません。

⁶ また、保護開示は、AIA §102(a)(1)に基づき先行技術であることを避けるため、グレースピリオド中に行われなければならない。

2012 年 10 月 31 日

USPTO の説明では、宣言書には非印刷刊行物保護開示の一般入手可能性についての証拠を提示する証拠資料も添付すべきであるとの記載があります。

E. 「発明者の情報を使用する特許書類の開示」の例外 (§102(b)(2)(A))

請求された発明の有効提出日の前に有効的に提出され、かつ、請求された発明の有効提出日の後に公開された、§102(a)(2)に基づき先行技術となったであろう先行特許出願に対しても、グレースピリオド中における、発明者の情報を基にした他者による開示に関する上述の説明と同一の立証をする宣言書の提出により先行技術から排除することが可能です。

F. 「グレースピリオド中における発明者の開示後の特許書類」の例外 (§102(b)(2)(B))

(§102(a)(2)に基づき)請求された発明の有効提出日の前に有効的に提出されたため先行技術となるかもしれない米国特許、米国特許出願公報、米国指定の PCT 出願公報の開示内容を、保護となる一般開示に関する宣言書の提出により先行技術から排除することが可能です。宣言書は、保護となる発明者開示もしくは保護となる発明者の情報を使用する他者による開示が、拒絶の理由になった内容が有効的に提出された日付の前になされたことを立証しなければなりません。適切である保護開示の存在を立証する要件は、「グレースピリオド中における発明者の開示後の第三者による開示」の例外について上記に説明されたものと同一です。上記のように、保護開示は、AIA §102(a)(1)に基づく先行技術であることを避けるため、猶予年内になされる必要があります。

G. 共通所有権の例外 (§102(b)(2)(C))

(§102(a)(2)に基づき)請求された発明の有効提出日の前に有効的に提出された先行技術となるかもしれない米国特許、米国特許出願公報、米国指定の PCT 出願公報の開示内容を、共通所有権に関する宣言書を提出することにより先行技術から排除することが可能です。⁷ 現行の§103(c)と同様、共同研究契約書に従ってなされた内容は、新規§102(c)に基づきこの例外の対象となり、「共通所有」としてみなされることが可能です。AIA の共通所有権の例外は、下記の二点において従来の§103(c)(1)のものと異なります。

まず、この例外は、35 U.S.C. §103 に基づく自明性による拒絶に引用される内容に限定されていません。同一であること(新規性の欠如)による拒絶で引用された文献をも先行技術から排除することができます。しかしながら、共通所有された米国特許と米国出願公報は、以下のように、別の目的のため引用されることが可能です：

- 制定法の二重特許問題に基づく拒絶もしくは自明性型二重特許問題に基づく拒絶；
- 実施要件に基づく拒絶を裏づけるための技術の状況を示す証拠として；および
- 対象出願の有効提出日の前に公開され、もしくは特許として発行された場合、§102(a)(1)に基づく先行技術として。

⁷ 参照を容易にするため、このスペシャルレポートで使用される「共同所有権」と「共同所有される」という表現には、「同一人物に譲渡する義務の対象となる」ということが含まれている。

2012 年 10 月 31 日

次に、共通所有権は、請求された発明がなされた時点で存在している必要はありません。請求された発明の有効提出日に共通所有権が存在すれば十分です。結果として、この例外は、既になされた発明の特許出願の提出の前に、共通所有権を構築することにより、出願人に対して潜在する第三者の先行技術を排除することが可能であるように思われます。⁸

共通所有の特許と特許出願公報における内容を先行技術から排除する USPTO の規則案の要件は、現行実務と実質的に同一のものです。主な相違点は、共通所有権の存在についての出願人の供述が、請求された発明がなされた日付ではなく、請求された発明の有効提出日を参照してなされるということです。

IV. 証明書添付の要件案

現行の規則では、USPTO は、特許発行の前に外国優先権書類を受理する必要があります。さもないと、優先権主張が放棄となります。発行手数料の納付の後に外国優先権書類が提出された場合、罰金が課されます。これに対して USPTO の規則案では、外国優先権出願のコピーの提出期限を現在より著しく早くしています：(a) 実際の出願日から 4 ヶ月、もしくは(b) 外国優先権出願の提出日から 16 ヶ月のいずれか遅い方の期間内です。出願人に対して、証明書付き外国優先権出願のコピーを提出するように義務付けています。また、規則案では、出願人が、USPTO が優先権書類交換プログラム(PDEP)に基づいて

外国出願のコピーを取得するように要求した場合、USPTO は、適用可能期間内にあるいは USPTO が定める期限までに、外国出願のコピーを受理する必要があります。これらの期間は延長不可能です。⁹

他の利用者と同様、当事務所は、USPTO に対するコメントにおいて、この変更について異議を唱えました。特に、PDEP を利用する出願人は、PDEP 要求が提出された後に、USPTO がいつ外国優先権出願のコピーを受理するか全くコントロールできないため、USPTO が、そのような短期間で PDEP に基づき要求した証明書付きコピーを受理するという要件について異議を唱えました。出願人は、要求提出後、その要求に基づき USPTO が行動を起こすまでどれくらいの時間を必要とするかということについて、もしくは外国の特許庁が USPTO から要求を受理した後、その要求に基づき外国の特許庁が行動を起こすまでどれくらいの時間を必要とするかということについて、全くコントロールすることができません。PDEP 要求が出願に添付されて提出されたとしても、USPTO が規則案により義務付けられた期間内に証明書付きコピーを受理するという保証はありません。

当事務所では、この規則が最終規則において修正であろうと考えています。しかし、修正されなかった場合、出願人は、提案期日までに余裕を持って PDEP に基づき要求された証明書付きコピーが USPTO により受理されたかどうかをモニタリングするように、また、USPTO が早期に証明書付きコピーを受理し

⁸ 潜在する先行技術は、未公開である、もしくは保護開示により刊行物として先行技術から排除される可能性がある先の出願に限定されているように思われる。このようなことは、例えば、共同研究契約書以外で当事者同士が共同で作業をする場合に起こる可能性がある。

⁹ USPTO の規則案は、国内移行出願の優先権書類を PCT に基づき義務付けられた期間内に提出するという要件を変更しない。

2012年10月31日

なかった場合、追加の対策をとるように準備すべきです。これは、コンピューター入力上のリマインダーと期日管理、USPTOのPAIRシステムをモニタリングすること、および/もしくはUSPTOが証明書付きコピーを受理したかどうかを判断するため状況についての照会を課せることになります。USPTOが、提案期日までに余裕を持ってPDEPに基づき要求された証明書付きコピーを受理しなかった場合、出願人は、自身で証明書付きコピーを取得し、USPTOにタイムリーに提出する必要があります。このような場合、PDEPに依拠する価値があるかどうかは疑わしくなります。

V. 「販売の状態にある(on sale)」AIAに基づく先行技術の範囲の曖昧さ

AIA §102(a)に基づき「販売の状態にある(on sale)」先行技術には、特定の「秘密」活動が含まれるかどうかについて特許業界では議論が続いています。AIA成立前の法律は、試験目的の秘密販売、秘密の進歩的な方法の実施の結果である製品の販売等のような多数の非公開商業活動が先行技術であることを制定しました。AIA §102(a)の表現の曖昧さは、これが今後も続くかどうかについての深刻な質問を提起しています。

USPTOの審査基準案では、これらの質問に対しての回答はなされておらず、一般からのコメントを求めていました。一般からのコメントも2つに分かれていますが、そのような「秘密」活動を先行技術に含めない傾向にあります。最終的には、裁判所(もしくは今後の法律での変更)が、このような問題点を解決することになります。この間、クライアントの皆様方に対して、特許出願のタイミング、

情報開示供述書(IDS)の提出、競合者の特許に対しての無効性の主張の検討のため、このような活動が確実ではないが先行技術となる可能性があるものとしてみなすようにお勧めします。

VI. 提案

総合的に、AIA成立前の法律の対象となるように、できるだけ多数の米国特許出願を2013年3月16日の前に提出するようにお勧めします。その後、希望の際には、2013年3月16日以降にCIP出願の提出によりAIAの法律対象のものに変更することができます。また、USPTOが提出手数料を28%引き上げる前に(ほぼ同じ時期に施行となるように思われますが)、米国特許出願を提出することをお勧めします。

以下、個々の事項について説明いたします:

1. 2012年3月16日以降に出願した既存の外国特許出願および米国仮特許出願を検討する。そして、この検討において、直接にもしくはPCTを通して米国非仮提出の対象となるであろうものを判断する。
2. 米国非仮出願もしくはPCT出願用に、拡大、組み合わせ、もしくは英訳できそうな出願に特に焦点を当て、2013年3月16日より充分前にこれらの業務を終了させる。
3. 予算もしくは他の計画の上、2013年3月16日より前に米国非仮出願もしくはPCT出願が仕上げられなくとも、更新済み外国優先権もしくは(翻訳されていなくてもよい)米国仮出願の提出により少なくとも拡大および組み合わせを仕上げることを検討する。

2012年10月31日

4. 米国出願、外国優先権出願もしくはPCT出願を準備して2013年3月16日より前に十分に余裕を持って出願できることを担保するため、発明開示書の未処理分を検討する。

5. 2013年3月16日より前に十分に余裕をもって米国出願、外国優先権出願、もしくはPCT出願の早期化準備と提出の可能性を考慮し、これから数ヶ月に亙り新規外国出願と米国仮出願および新規発明開示書を速やかに検討する。

6. 2013年3月16日より前にCIP出願を仕上げるように、CIP出願を検討している既存の米国特許出願とPCT特許出願を検討する。

7. AIA成立前の法律のクレームとAIAの法律のクレームの両方が入っている2013年3月15日の後の出願の提出を計画の際、それぞれのクレームのセットについて別途の2つの平行した出願を提出することを検討する。別途の平行した出願は、同一もしくは異なる優先権出願もしくは親出願の提出日利益を主張することができる。

8. 当事務所からクライアントの皆様方に対して料金引き上げについて予め通知する。しかしながら、料金引き上げを避けるため、2013年3月1日より前にできるだけ多数の米国出願の提出を計画することをお勧めする。

9. 3月16日直前に、世界中からの米国特許出願が著しく増加するように思われる。このため、USPTOの電子出願システムが、3月11日の週には、繰り返しもしくは完全に故障してしまうことになるように思われる。特に、その週の終わりが近づくとつれ、電子ファイリングではなく、書面において特許出願を提出することになるかもしれない。各出願を書面にて提出するにあたり、400ドルの追

加手数料をUSPTOに納付する必要があるため、3月16日の前の特許出願をその週より前に十分に余裕を持って、もしくはその週にできるだけ早く提出するように計画することをお勧めする。

10. 2013年3月16日の直前に出願が集中するため、USPTOの提出手数料がクライアントの皆様方の予算に支障が出る場合、翻訳および/もしくは出願料金なしでの出願を行うことを検討する。弁護士費用およびUSPTOに納付する料金(総額約300ドル)を含み、出願手数料の納付を2ヶ月間遅延させるために大企業体が負担する金額は、提出手数料の予定引き上げ額(350ドル)よりも少ない。遅れて翻訳を提出しても、追加料金は130ドルである。特に、3月31日が年度末となっているクライアントの皆様方にとって、同時に(a)費用削減、(b)2年間の年度に亙り費用を分散、および(c)特許出願についてのAIA成立前の法律の制定を行うことができる。

11. 必要な場合、出願手数料の納付は、期間延長料金の納付の上、上記の2ヶ月に加えて、最高5ヶ月まで遅延させることができる。このような延長では9月30日の年度末を越えて納付することができるように期日を延ばすことができる一方、そのような延長料金(提案されている金額は、大企業体に対しては3,000ドル、小企業体に対しては1,500ドル、非常に小さな企業体に対しては750ドル)は、過大となるように思われる。

12. 出願手数料の納付および/もしくは翻訳提出が上記のように延期された後に、特定の特許出願がいらないと決めた場合、出願手数料、追加料金、もしくは期間延長料金の納付もしくは翻訳準備を全く行うことなく、これらの特許出願を放棄することができる。

2012年10月31日

13. (a) 特許出願を提出するかどうか、(b) これらの出願に対して AIA 成立前の法律もしくは AIA の法律のいずれかを選択するか、および (c) 出願を(例えば、CIP 出願の提出により)AIA 成立前の法律から AIA の法律に切り替えるかどうかについて分析する際に、AIA の法律に基づき(現在では外国優先日も含む)最も早い有効提出日から遡って延長する「グレースピリオド」の変更と、AIA の法律に基づき新規性と自明性の両方について共通所有された文献を先行技術から排除する可能性と、上記に説明があった法律の各々のシステムの他の利点とを検討する。しかし、AIA の法律は先行技術を追加で入手可能とさせるかもしれないことに留意する。

14. AIA の法律に基づき新規性と自明性の両方の観点から、先の出願を先行技術から排除するため、後の AIA の出願の提出日の前に、共同研究契約書の例外の対象でない関連会社間でもしくは協力会社間での活動に関連する今後問題となりそうな特許出願における所有権の変更を検討する。

15. (先の出願の拡大、組み合わせ、翻訳、もしくは先の出願を「アメリカ様式にすること」を含む)先の出願に対して優先権に関するもしくは主張を利益とする 2013 年 3 月 15 日の後の出願を提出する準備をする際、新規事項となり得るような変更がクレームの範囲に対して絶対必要でない限り、もしくはそのような変更が AIA の法律を実施する上で望まれない限り、そのような変更を避けることにかなりの注意を払う。

16. (a) AIA の法律の適用性と、(b) 2013 年 3 月 15 日の後の開示とそれによりのみ裏づけされるクレームとの存在について規則案に基づき義務付けられた供述をなす必要性と、

(c) 引用文献を先行技術から排除するため、AIA 成立前の法律もしくは AIA の法律のいずれかに依拠する能力とを引き起こすであろうクレームもしくは開示が存在するかどうかについて容易に述べることができるように、AIA 成立前の優先権もしくは利益出願と AIA 成立後の PCT および米国特許出願との間の全ての変更を把握できるように注意する。

17. 特許出願を AIA の法律もしくは AIA 成立前の法律のいずれかに基づき提出するにもかわらず、発明についての出願前の全ての私的および公的伝達と開示の詳細な記録を管理する。

18. USPTO に対して情報開示供述書(IDS)を提出する際に、AIA 成立前の法律もしくは AIA の法律のいずれかが適用されるかを検討する。2013 年 3 月 16 日を「挟む」出願日および有効提出日を有する出願について、AIA 成立前の法律に基づき重要となり得る情報および AIA の法律に基づき重要となり得る情報の両方を開示することを検討する。

19. 特許出願の提出のタイミング、情報開示供述書(IDS)の提出、競合者の特許に対して無効性の主張の検討を考慮して、裁判所の判決が出るまでは、「秘密の」販売の状態にある (on sale)活動は、先行技術となる可能性があるものとみなす。しかし、競合者の特許に対して無効性の主張の検討のため、この想定に過度に依拠しない。

20. AIA の法律が適用される 2013 年 3 月 15 日の後の出願を準備する際、猶予年内にある開示が先行技術でないとする宣言書を提出する負担と費用を避けるため、発明者による猶予年内にある開示に対する参照を明細書に含めることを検討する。

2012年10月31日

21. 猶予年内に特許出願を準備し提出することを延期するために、一般開示が保護となることに依拠しない。

22. 外国優先権に基づく特許出願の審査において、早期に証明書付きの優先権書類の入手と提出を行うため、手続きと予算の準備をする。

* * * * *

Oliff & Berridge, PLC は、米国バージニア州アレキサンდリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、Oliff & Berridge, PLC の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。