

REPORT

米国発明法に基づく先願制度に関する
USPTO による最終規則と審査手引きの発行

2013年2月19日

2月14日、米国特許商標庁(USPTO)は、米国発明法(AIA)の先願制度(FITF)の条項を実施するための最終規則と審査手引きを発行しました。これらの規則は、2013年3月16日に発効となります。

I. 背景

AIAは、米国特許制度を先発明制度から先願制度へ移行するため、35 U.S.C. §102 と §103 に著しい変更を行いました。2011年11月22日付けスペシャルレポート「米国発明法(AIA)の最新分析」のセクション III.A. では、これらの変更と先願制度に基づく他の変更についての詳細な記載があります。¹

2012年10月31日付けスペシャルレポート「2013年3月16日からの先願制度への変更に対する準備」では、AIAの先願制度の条項を実施するためのUSPTOの規則変更案と審査手引き案についての記載があります。そのスペシャルレポートにおいて記載された手引き案と規則変更案には、(1) 2013年3月16日を「挟む("bridge")」特定の出願にて、ある

供述を提出するという要件、(2) AIA §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) AIA の「販売の状態にある("on-sale")」先行技術のUSPTOの解釈が含まれています。

このスペシャルレポートでは、それらの規則案および手引き案と、3月16日に発効となる最終規則と手引きとの変更についての説明がなされています。従って、このスペシャルレポートと10月31日付けスペシャルレポートと一緒に研究されますようにお勧めします。10月31日付けスペシャルレポートに記載の提案は、全て現在でも有効であるため、このスペシャルレポートの末尾にある提案で繰り返して記載しません。

(USPTOのウェブサイトから入手可能である)当事務所からの詳細なコメントを含む一般からのコメントに回答して、最終規則と手引きには修正も含まれています。² 特に著しい修正には次のものが含まれています:

¹ スペシャルレポートは、当事務所ウェブサイト (www.oliff.com) のリソース/ニュース&イベントセクションから日本語と英語で入手可能。

² USPTOの説明では、USPTOと一般が実際にFITFの規則について業務/実務上の経験を得た後、一般からの

2013年2月19日

- 2013年3月16日より前に提出された出願に対して優先権を主張する、もしくはそのような出願の利益を主張し、過去の出願でも開示されていない内容を開示するが、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非仮出願を指摘するための供述を義務付ける案を削除する;
- 保護となる先の開示(「保護開示」)の証拠提出のより柔軟なアプローチを提供する;
- 発明者の開示後の第三者による開示を先行技術から除外するため、保護となる先の開示(「保護開示」)がほぼ同様である要件を明確にする;
- 優先権書類交換プログラム(PDEP)に基づき外国優先権出願のコピーを取り寄せるようにUSPTOに要求をすることにより、もしくは外国優先権出願の非公式的な「仮」コピーを提出することにより、USPTOが特定の期間内に外国優先権出願の証明書付きコピーを受理するという要件を出願人が満たすことができるようにする;および
- 「秘密を守りながらの("secret")」販売活動はAIA §102に基づく先行技術を構成しないというUSPTOの解釈を提示する。

II. 2013年3月16日より前に提出された出願に対して優先権を主張する、もしくはそれより前に提出された出願の利益を主張する非仮出願についての義務付けられた供述における変更

USPTOの最終規則では、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2013年3月16日以降に提出された非仮特許出願(「挟む」出願)が、2013年3月16日以降の有効提出日を有する請求の発明についてのクレームを含む場合、出願人は、下記のどちらか遅い方の期間内に(供述が親出願において既に提出された場合でない限り)その旨の供述を提示しなければなりません:

- 後に(3月16日以降に)提出した出願の実際の提出日から4ヶ月以内、
- 国際出願において移行段階に入る日付から4ヶ月以内、
- 過去に(3月16日より前に)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の発明に対しての最初のクレームが、出願において提示される日付。

規則の説明では、USPTOは、出願人により提出されるべきであった供述が故意に提出されなかったことが、USPTOの規則56に基づき不正行為の問題を提起するとみなすと明確化されました。

当所および他者からのコメントに応答して、USPTOは、過去に(3月16日より前に)提出された出願でも開示されなかった内容を開示するが、その内容についてのクレームを含まない「挟む」出願におけるそのような供述

追加コメントを求めることを計画していると記載されている。

2013年2月19日

を提出する要件を削除しました。しかし、そのような新規事項がある場合、クライアントの方々から当所にお知らせ頂きますようお願い致します。お知らせ頂いた場合、出願審査中にクレームを補正する際、AIA承認前の出願をAIAの出願に誤って切り替えることがないようにします。これは、提出日後の補正に提示されるAIAのクレームの最初の提示についての供述が、補正と同時に提示されなければならないという事実の観点から、およびそのような供述を提出しなかった場合には不公正行為の問題を提起する可能性があるため、特に重要です。

USPTOは、特許情報提供サービス(PAIR)システムにおいて、USPTOが、AIA承認前の§102および§103、もしくはAIA 35 U.S.C.の§102および§103のいずれかの対象であるとして出願をみなすことを示す予定です。また、USPTOは、35 U.S.C. §102もしくは§103に基づく拒絶がある場合、AIA承認前の§102および§103、もしくはAIA §102および§103のいずれかが適用されることを指摘する、オフィスアクションにおいて使用する(決まった文言が記載された)様式段落を作成中です。

III. AIA §102(b) に基づく先行技術の例外に関する規則と審査手引きにおける変更

AIA §102(b)では、本来の開示を行った人物とタイミングに基づき、また、ある場合には、発明者による対応先行開示の存在に基づき、開示を先行技術から除外しています。USPTOの規則案では、規則130に基づく、発明者の情報を使用する他者による開示についての、もしくは過去の一般開示についての宣誓供述書もしくは宣言書の提出を含む、AIA §102(b)に基づく先行技術の例外を適用する様々な方法が提示されていました。また、

USPTOは、出願人が要件を満たしており、開示がAIA §102(b)の例外の一つに基づき先行技術ではないことを立証するのに十分な証拠を提出しているかどうか審査官が判断できるように助けることができるような手引きを提案しました。10月31日付けスペシャルレポートのセクションIIIでは、AIA §102(b)に基づく制定法における例外とこのような例外を実施するUSPTOの規則案と審査手引き案について詳細な説明があります。下記において、最終規則と手引きにおいて変更の中でも特に著しい変更があったものについて説明します。

A. より柔軟なアプローチ

下記に記載の項目を除き、規則は明確化および簡素化されていますが、手続き上の要件と§102(b)に基づき先行技術の例外を主張するために義務付けられている証明については、10月31日付けスペシャルレポートに記載のものとは比喩的に変更はありません。通常、USPTOが制定した方法では、出願人には、書類証拠により裏付けされた事実についての宣言書が義務付けられています。従って、猶予年内の一般公開に関する提出日前の活動、もしくは発明についての他者との連絡に関する提出日前の活動の書類証拠を注意深く保存すべきです。

B. 知得手続きの要求

米国特許もしくは米国特許出願公報において、拒絶された出願と同一であるもしくは実質的に同一である内容が請求されている際、内容が発明者もしくは共同発明者から知得されたことを主張する宣誓供述書もしくは宣言書を拒絶克服に利用できないように思われます。このような場合、出願人は、知得手続きの要求書を提出することができます。最終規則では、このような要求書の提出を義務付け

2013年2月19日

ていませんが、拒絶克服のための(例えば、クレーム補正等の)他の方法を選択することが認められています。

C. 「猶予期間(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(intervening grace period disclosure)」を除外するため、発明者の過去の開示がどの程度同様である必要があるかについての USPTO の解釈の明確化

過去に発明者もしくは共同発明者が一般開示した内容(保護開示)は、「猶予期間中の第三者による開示(intervening grace period disclosure)」における同一内容を先行技術から除外します。この判断をするには、発明者の過去の一般開示と発明者の開示後の内容との比較をすることが必須となります。この判断には、(a) 過去に発明者が一般開示した内容、もしくは(b) その後の猶予期間中の開示の内容のどちらかについての請求の発明の内容の比較は含まれていません。

過去の手引き案には次のような記載がありました:

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。

最終審査手引きについての USPTO の説明では、AIA において開示がどの程度同様である必要があるかについての解釈が繰り返し記載されています。しかし、上記引用の文言は、最終審査手引きにはありません。その代わり、

手引きは、内容について開示がどの程度同様である必要があるか判断の様々な局面について述べています。

最終手引きと説明では、下記のように記載されています:

発明者の保護開示の内容が、「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」で開示された発明の内容を網羅している場合、「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」は、除外される; および

発明者の先の一般開示でも開示されなかった「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」により開示された内容は、除外されない。

これらの点については、下記の例によって説明されています:

発明者もしくは共同発明者が、過去に要素 A、B、C を一般開示しており、後の猶予期間中の開示は、要素 A、B、C、D を開示している場合、猶予期間中の開示の要素 D のみを AIA 35 U.S.C. 102(a)(1)に基づき先行技術として利用することができる。

また、審査手引きでは、「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」の内容が、発明者もしくは共同発明者により過去に一般開示された内容の単なるより一般的な説明である場合、例外が「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」のそのような内容に適用されます:

例えば、発明者もしくは共同発明者が、過去に種概念(species)を一般開示しており、後の「猶予期間中における発明者の開示後の

2013年2月19日

第三者による開示」が、類概念(genus)を開示している(すなわち、種概念(species)のより一般的な開示がある)場合、AIA 35 U.S.C. 102(a)(1)に基づき、先行技術として、類概念(genus)の「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」を利用することはできない。逆に、発明者もしくは共同発明者が、過去に類概念(genus)を一般開示しており、後の「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」が、種概念(species)を開示している場合、AIA 35 U.S.C. 102(a)(1)に基づき、先行技術として種概念(species)の「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」を利用することができる。同様に、発明者もしくは共同発明者が、過去に種概念(species)を一般開示しており、後の「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」が、発明者もしくは共同発明者により開示されていない別の種概念(species)を開示している場合、AIA 35 U.S.C. 102(a)(1)に基づき、先行技術として別の種概念(species)の「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」を利用することができる。[強調のため下線を挿入。]

上記の記載において、類概念(genus)の「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」が保護されるであろうという供述は、別の種概念(species)の開示は保護されないであろうという供述と表面的には矛盾している

ように思われます。特定の開示が保護されるかどうかは、それぞれの開示の詳細により左右されます。例えば、特定の一般的範囲の開示は、場合によっては、追加の種概念(species)(例えば、範囲の終点)の開示と解釈される可能性があります。

また、最終手引きでは、保護開示が「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」中で一語一句そのままである必要がないことが明確にされています。また、発明者もしくは共同発明者による(例えば、刊行物、一般使用、販売活動等の)開示の形態は、「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」の形態と同一である必要はありません。例えば、刊行物は、販売活動により保護される可能性があります。また、この逆も可能です。

USPTOの開示がどの程度同様である必要があるかについては、最終審査手引きの前述の修正により明確化されたものの、当所では、修正済み手引きの実務的結果は、手引き案のものと実質的に同一であろうと考えています。また、(i)「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」で開示された内容を一部除外することができる、および(ii)類概念(genus)の「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」をより狭い下位概念である類概念(sub-genus)もしくは種概念(species)の発明者の先の開示により除外することができるというUSPTOの解釈は、異なる見解と係争の対象となり得ます。結果として、後に提出する出願を「猶予期間中における発明者の開示後の第三者による開示」から保護するための開示を利用することを希望するため、特許出願の提出の前に発明の一般開示をすることは、適切な戦略ではありません。よりよい戦略とは、できるだけ早く特許出願を準備し提出することです。

2013年2月19日

D. 保護開示の存在に ついての一般通知

USPTOの説明では、USPTOの注意を引いた先の一般開示について、審査官と一般とによる調査を援助するため、先の一般公開の証拠を含む宣誓供述書もしくは宣言書が、その特許についての出願の審査中に提出された場合、USPTOは、米国特許のカバーシート上にその開示に関する情報を含めることを計画しているとありました。

E. 猶予期間中における、発明者の情報を使用する他者による開示の例外を適用するために実施可能性を立証することを義務付ける USPTOの提案の削除

10月31日付けスペシャルレポートに記載のように、USPTOの手引き案は、猶予期間中における、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において、当業者が請求の発明の内容を作ることができるのに十分な連絡があったことを立証することを義務付けることを示していました。当所のコメントに回答して、USPTOは、この点において、発明者もしくは共同発明者の開示についての連絡の内容は、発明の作成および使用方法について当業者に教示するのに充分であるという35 U.S.C. §112(a)の要件に遵守する必要がないという最終手引きの説明において記載のように、手引きを修正しました。

IV. 証明書付きコピーの 要件についての変更

USPTOの規則案と最終規則では、非仮出願の外国優先権出願の証明書付きコピーを(a)出願の実際の提出日から4ヶ月、もしくは(b)先の外国出願の提出日から16ヶ月のどちらか遅い方の期間内に提出することを義

務付けています。³しかし、当所と他者からのコメントに回答して、最終規則では、この要件を満たすために2つの追加方法が提示されています。

最初に、上記期間内に優先権書類交換プログラムに基づく要求(PDEP要求)⁴を提出することは、要件を満たすこととなります。次に、上記期間内に出願人自身のファイルから本来の外国出願の「仮」コピーを提出することは、要件を満たすこととなります。それぞれの場合において、USPTOは、出願の係属中におよび特許発行前に、加盟している外国知的財産官庁からの外国出願のコピーもしくは出願人が提出した外国出願の証明書付きコピーのどちらかを受理する必要があります。

USPTOの説明では、出願人によるこれらの追加方法の利用が、期限までに証明書付きコピーを取得できなかった場合に限定されることはないとあります。

外国優先権書類をPDEPに基づき取り寄せ可能である出願について、当所の現在の業務は、既に最終規則に遵守しています。PDEPに基づき取り寄せ不可能である出願に対して外国優先権を主張する出願において、できれば新規米国出願を提出する際に、外国優先権書類の証明書付きコピーもしくは仮コピーを適切な期間内に提出することを確実にするために十分な対策が必要です。このような場合、新規米国出願とともに提出するため、証明書付きコピーを当所に送付できない場合、

³ これらの変更は、意匠特許出願もしくは2013年3月16日より前に提出された非仮特許出願に適用されない。また、証明書付きコピーが親非仮出願で既に提出されている場合、二番目の出願において証明書付きコピーを提出することは必要ではない。

⁴ 現在、EPO、JPO、KIPO、WIPOは、USPTOとのPDEPに参加している。

2013年2月19日

新規米国出願を提出する際、仮コピーとして本来提出された外国優先権出願のコピーを当所に送付されますようにお勧めします。

外国出願の証明書付きコピーと、PDEP 要求、もしくは仮コピーが、出願の実際の提出日から4ヶ月以内もしくは先の外国出願の提出日から16ヶ月以内のどちらか遅い方の期間内に提出されなかった場合、遅延が起こった理屈に適った十分な理由を立証するものを含む申請と200ドルの遅延手数料が添付されている場合に限り、証明書付きコピーの遅延提出が認められます。

V. 「秘密を守りながら」活動は AIA §102 に基づく先行技術を構成しないという USPTO の解釈

10月31日付けスペシャルレポートでは、AIA §102(a)に基づき「販売の状態にある("on-sale")」先行技術に特定の「秘密を守りながら」活動が含まれるかどうかについて特許業界での議論について記載されています。AIA 承認前の法律では、秘密を守りながらの販売、および進歩性のある方法の秘密を守りながらの実施により作られた製品の販売のような多数の非公開的商業活動が、先行技術であることが制定されていました。AIA §102(a)の表現にある曖昧さは、そのような非公開的商業活動が今後も先行技術とみなされるかどうかという深刻な疑問を提起しています。

最終審査手引きでは、USPTO が、AIA §102(a)(1)の「もしくは別の方法で一般入手可能である」という条項を秘密を守りながらの販売活動もしくは秘密を守りながらの利用活動が先行技術として除外されるということを示すものとしてみなすとされています。審査手引きでは、販売、販売の提示、もしくは他の商業的活動のような活動は、例えば、関係

者が発明者に対して秘密を守るという義務がある場合、秘密であり、従って、非公開とみなされます。

USPTO の解釈は、米国裁判所を拘束するものではないため、クライアントの方々には、現時点で、特許出願の提出のタイミングと競合者の特許に対する無効性の主張を検討する観点から、「秘密を守りながら」販売の状態にある(on-sale)活動が先行技術を構成する可能性があることとみなすことをお勧めします。しかし、競合者の特許に対する無効性の主張を検討する際、このような推測のみに依拠しないようにお勧めします。

USPTO による解釈の追加結果では、出願人は、「秘密を守りながら」販売についての情報が、開示義務のため「重要な情報」ではないと推定できるはずとしています。しかし、(例えば、十分に秘密を守ることができたか等の)先行技術としてのそのような情報の入手可能性についての問題がある可能性がある場合、審査中に USPTO に対してそのような情報を開示することをお勧めします。

VI. 提案

全体として、現在でも、計画中の米国特許出願をできるだけ2013年3月16日より前に提出するようにお勧めしています。そうすることにより、AIA 承認前の法律の対象となります。また、その後、AIA 法律の対象となることを希望される場合、CIP 出願の提出が可能です。

上記のように、ここでは10月31日付けスペシャルレポートに記載の提案を繰り返して記載しませんが、これらの提案は現時点でも有効です。しかし、更にクライアントの方々にお勧めしたいことを記載します:

2013年2月19日

1. 2013年3月16日より前の優先権出願もしくは親出願の提出日に対して優先権を主張する、もしくはそれより前の優先権出願もしくは親出願の提出日の利益を主張する新規特許出願を提出するご指示を送付の際に、新規出願に先の出願で裏付けされていなかった開示が含まれているかどうかお知らせください。そのような開示が含まれている場合、その開示を記載してください。
2. 2013年3月16日より前の優先権出願もしくは親出願の提出日に対して優先権を主張する、もしくはそれより前の優先権出願もしくは親出願の提出日の利益を主張する新規特許出願を提出するご指示を送付の際、先の出願で裏付けされていなかったクレームが新規出願に含まれているかどうかお知らせください。そのようなクレームが含まれている場合、そのクレームを記載してください。
3. 2013年3月16日より前の優先権出願の提出日に対して優先権を主張する、もしくは2013年3月16日より前の親出願の提出日の利益を主張する2013年3月15日より後の特許出願を補正するご指示を送付の際、その補正が先の出願で裏付けされていないクレームとなるかどうか同時にお知らせください。そのようになる場合、そのクレームを記載してください。
4. 裁判所の判決が出るまでは、特許出願の提出のタイミングと競合者の特許に対する無効性の主張を検討する観点から、「秘密を守りながらの」販売の状態にある(on-sale)活動が先行技術を構成する可能性があると思なしてください。しかし、競合者の特許に対する無効性の主張を検討する際、このような推測のみに依拠しないようにお勧めします。
5. 優先権書類の証明書付きコピーが、優先権書類交換プログラム(PDEP)を通して入

手可能でない(および出願が、証明書付きコピーが国際段階で提出済みであるPCT国内段階出願でない)場合、本来の提出に関するご指示を送付の際、優先権書類の証明書付きコピーもしくは非公式的な「仮」コピーを送付してください。

Oliff & Berridge, PLC は、米国バージニア州アレキサンド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。