



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所

〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2013 APRIL / 144号

★ 米国特許法改正あれこれ ★

米国特許法改正についてこれまで、このニュースで何度か取り上げてきました。今回は気を付けた方がよいと思われる点を列挙してみます。

(1) 先月号で、いわゆる「ヒルマードクトリン」が廃止され、優先権主張を伴う米国出願は優先日にさかのぼって拡大先願の地位を持つことを述べました。国際出願の場合、米国が指定されていても結局米国に国内移行しなかったときにはどうなるのか、という問題がありました。これについては、国際公開公報で米国が指定されていれば、言語や米国への国内移行の有無を問わずに優先日にさかのぼって拡大先願の地位を持つことが明確にされました。

(2) 上記(1)において「拡大先願の地位」といったとき、日本の特許法 29 条の 2 と同じと思われた方も多いでしょうが、違いがあります。日本の特許法 29 条の 2 の場合（欧州や中国でも日本と同様）、該当する先願は進歩性の判断に用いられることはありませんが、米国では進歩性の判断にも用いられます。それだけハードルが高くなるというわけです。

(3) クレーム発明の有効出願日前において、「拡大先願」と後願の出願人が同一であるとき、先願は「拡大先願の地位」を有しません。同一企業から同一の研究・開発テーマに関連する発明が出されることが多いからです。これは日本の特許法 29 条の 2 かつこ書きおよび但し書きと同じです。

(4) 改正後の先願主義でも発明者の公表が優先される点で先発明主義的な要素が残されていることは以前にも申し上げました。開示された発明と出願発明が同一かどうかなどのときに「発明の同一性」が問題となります。これについては、次のように取り扱われます。

(a) 開示の仕方（公開、学会発表、公然使用、公然販売等）は問いません。

(b) 開示文言の同一性は問いません。実質的に判断されます。

(c) 外的付加の場合、例えば発明者による公然使用が「A+B+C」の発明を開示しており、その発明者による出願までの間に他人により「A+B+C+D」の発明が開示されたときには、当該出願に対して「D」部分のみが拒絶理由となります。

(d) 発明者により下位概念（たとえば、ある発明における「塩酸」の使用）が開示され、その発明者による出願までの間に他人により上位概念（「酸」の使用）が開示されたときには、当該出願に対してその開示された上位概念は拒絶理由となりません。

(e) 上記(d)と上位・下位が逆の場合、その開示された下位概念は拒絶理由となる場合があります。

(5) 経過規定

(a) 2013 年 3 月 16 日より前に提出された出願

2013 年 3 月 16 日より前に提出された出願には新法は適用されません。RCE（再審査請求）および国際出願の国内移行は、手続自体は 2013 年 3 月 16 日以降にされても、元の出願日が 2013 年 3 月 16 日より前であれば旧法が適用されます。

（裏面に続く）\

↓

(b) 2013年3月16日以降に提出された出願

2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを1つでも含んでいるか、過去のある時点において含んでいた出願に対しては、たとえ残りのクレーム全部が2013年3月16日以前の有効出願日を有するものでも新法が適用されます。「有効出願日」というのは、優先権主張を伴うときには「優先日」（第一国最先出願日）をいい、伴わないときは「実際の出願日」をいいます。

(c) 2013年3月16日をまたいで日本から米国に特許出願するとき

日本国へ出願後、パリ条約に基づいて優先権を主張してパリルートまたはPCTルートで米国へ特許出願したとき、優先日である日本国出願日が有効出願日となります。したがって、有効出願日が2013年3月16日以前ですから、原則として旧法が適用されます。

その出願が2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームを含む場合（米国出願に当たり、クレームを追加した場合など）は、所定期間内に陳述書を提出しなければなりません。旧法/新法のいずれを適用すべきか、審査官が容易に判断できるようにするためです。発明の詳細な説明のみに新たな事項が追加されている場合には、陳述書の提出は不要です。

陳述書の提出期間は、実際の出願日から4か月、国内移行日から4か月、第一国出願日から16か月のいずれか遅い日以内です（規則1.55(j)）。所定ADS(Application Data Sheet 出願データシート)の下記欄にチェックするのが便利です。

“This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013 and (2) also contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013.”

新法クレームが何個あるかとか、どのクレームが新法クレームか、について言及する必要はありません。