

## 米国特許商標庁審査官による先行技術の引用誤りについて

オーシャリヤン法律事務所（米国オフィス）は、米国特許法第 102 条 (35 U.S.C. §102) に規定されている先行技術ではない先行技術に基づいて米国特許商標庁 (USPTO) の審査官がクレームを拒絶する例が急増していることを報告する。もしこの誤りが出願人に通知されず、かつ次の応答において審査官に指摘されない場合、不要な議論を引き起こしたり、不要にクレームを限定したりする可能性がある。したがって、米国の法の下、何が先行技術であり、何が先行技術ではないかを理解し、審査官により引用される先行技術を常に確認することが極めて重要である。

[read more]

米国における先行技術の適格性の定義は、米国特許改正法 (America Invents Act (AIA)) (以下、改正法) により大きく変わった。改正法の下、有効出願日 (Effective Filing Date) が 2013 年 3 月 16 日以降であるクレームを少なくとも一つ含む米国出願には、以下の米国特許法第 102 条の規則が適用される。

(a) 新規性；先行技術—何人も特許を受けることができるものとするが、次の事情があるときは、この限りでない。—

(1) クレームされた発明が、当該のクレームされた発明に係る有効出願日前に、特許されていた、印刷刊行物に記述されていた、又は、公然使用、販売その他の形で公衆の利用に供されていたこと、又は

(2) クレームされた発明が、第 151 条に基づいて発行された特許又は第 122 条(b)に基づいて公開されたか公開されたとみなされる特許出願に記述されており、それにおいて、その特許又は出願の何れか該当するものものが、他の発明者を記名しており、かつ、クレームされた発明に係る有効出願日前に有効に出願されていたこと

(b) 例外—

(1) クレームされた発明に係る有効出願日前 1 年以内にされた開示—クレームされた発明の有効出願日前 1 年以内にされた開示は、クレームされた発明に対する(a)(1)に基づく先行技術ではないものとするが、次の事項を条件とする。—

(A) その開示が発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によってなされたこと、又は

(B) 開示された主題が、同開示の前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然開示されていたこと

(2) 出願及び特許に表示されている開示—開示は、次の事情があるときは、クレームされた発明に対する(a)(2)に基づく先行技術ではないものとする。—

(A) 開示された主題が発明者又は共同発明者から直接又は間接に取得されたこと

(B) 開示された主題が、同主題が(a)(2)に基づいて有効に出願される前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然開示されていたこと、又は

(c) 開示された主題及びクレームされた発明が、クレームされた発明に係る有効出願日まで、同一人によって所有されていたか又は同一人への譲渡義務を条件としていたこと

(c) 共同研究契約に基づく共通所有権—開示された主題及びクレームされた発明は、(b)(2)(C)の規定の適用においては、同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務を条件としていたものとみなされるが、次の事項を条件とする。—

- (1) クレームされた発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の当事者の1又は複数の者によって、又は同人のために、開示された主題が開発されてクレームされた発明がなされたこと
- (2) 共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として、クレームされた発明がなされたこと
- (3) クレームされた発明についての特許出願が、共同研究契約当事者の名称を開示しているか、又は、開示するように補正されること

(d) 先行技術として有効な特許及び公開出願—ある特許又は特許出願がクレームされた発明に対して(a)(2)に基づく先行技術であるか否かを決定する目的では、当該の特許又は出願は、その特許又は出願に記述されている主題に関して、次の日に有効に出願されていたものとみなす。—

- (1) (2)が適用されない場合は、その特許又は特許出願の実際の出願日、又は
- (2) その特許又は特許出願が、先にされた1又は複数の特許出願に基づいて、第119条、第365条(a)若しくは第365条(b)に基づく優先権又は第120条、第121条若しくは第365条(c)に基づく利益を主張することができる場合は、その主題を記述している出願の中の最先のもの出願日。

上記規則における強調箇所 (**太字斜体**)が USPTO 審査官を混乱させる主な要因であると思われ、それぞれ以下のように考察される。

- 1) 第102条(a)(2)「有効出願日」 改正法のこの条文では、「出願時未公開先願 (Secret Prior Art)」(審査対象の特許出願の出願時点では未公開であったが、審査中において出願公開公報又は特許公報が発行された先行技術) が定義されている。旧法 (pre-AIA) の102条と異なり、改正法102条は、米国出願及び特許に与えている「有効出願日」と同じ「有効出願日」を「出願時未公開先願」に与えている(旧法におけるヒルマードクトリン (Hilmer Doctrine) の廃止)。このように、改正法下では、審査対象の発明の有効出願日と拒絶の根拠とされる開示の有効出願日とを単純に比較すればよく、何が「出願時未公開先願」であって、何が「出願時未公開先願」でないのかを容易に判別できるようになった。しかしながら、最近の傾向を見る限り、USPTOの審査官はこれを混同し、審査対象の発明の有効出願日より前ではない有効出願日の102条(a)(2)の先行技術を適用しがちである。このように、102条(a)(2)が適用されるときは常に比較される日付を確認することが重要である。
- 2) 102条(d)(2)は、出願時未公開先願が先行技術となるか否かは同一条件における有効出願日の比較により判断される一方で、先行技術の有効出願日は、**主題**

**(Subject Matter)** を記述している最先の出願の出願日に限定されることを明確にしている。このように、審査対象の出願の有効出願日より前の出願日を有する最先の出願に基づく優先権を主張している特許又は公開出願だけでは要件として不十分である。むしろ、最先の出願は、依拠される主題を**記述していなければならない**。例えば、審査官が 102 条(a)(2)に基づき拒絶する際に引用する、組み合わせにより A、B 及び C を開示する公開米国出願があるとする。この公開米国出願は、日本出願 A、B 及び C に基づく優先権を主張しており、日本出願 A、B 及び C はそれぞれ出願日が異なり、各日本出願は A、B、C のそれぞれのみを開示しているとする。仮に日本出願 A 及び B が審査対象の出願の有効出願日より前に出願されたが、日本出願 C が審査対象の出願の有効出願日より後に開示されたならば、引用される公報により A、B それぞれのみが個別に開示されているとするなら良いが、C 又は A、B 及び C の組み合わせが開示されているとすることは不当である。これは全くもって共通の問題であり、102 条(d)(2)に基づき引用されるいかなる先行技術が実際に先行技術であることを確認するための注意深い精査が要求される。

- 3) 102 条(b)(2)(C) は、もし開示された主題及びクレームされた発明が、クレームされた発明に係る有効出願日まで同一人によって所有されていたか又は同一人への譲渡義務を条件としていた場合、出願時未公開先願から特許又は特許公開におけるいかなる開示も除外することを規定している。このように、審査対象の出願の出願時において、102 条(a)(2)に基づき審査官に引用される先行技術と審査対象の出願とが同一人により所有されていたかどうかを調べるのが常に重要である。

最後のポイントとして、103 条に基づく自明性の拒絶理由に用いられるためには、先行技術文献は 102 条(a)(1)又は 102 条(a)(2)のいずれかの先行技術として適格でなければならない。審査官が 102 条の新規性要件により拒絶するとき、102 条における適用されるサブセクションが通常示される。したがって、102 条(a)(2)が示されるとき、これは上述した問題をチェックするための注意喚起となる。しかしながら、103 条に基づき拒絶されるとき、先行技術の根拠とされる 102 条のサブセクションは通常示されない。すなわち、新規性の拒絶理由が適用されるときより、103 条の拒絶理由の中に「隠れた」ときの方が、102 条(a)(2)の誤った先行技術文献を見過ぎしやすい。