

## 米国特許庁発行の審査ガイドライン

102 条(e)項の改正 :

**AIPA1999 の法改正と Intellectual Property and High Technical  
Amendments Act of 2002- signed Nov 02, 2002  
による**

[2002年11月07日米国特許庁HP](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/index.htm) で公開

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/index.htm>

この記載内容について細心の注意を払っておりますが、この情報をご利用になったことにより生じるいかなる損害についても責任を負いかねますのでご了承ください。

By Tatsuo YABE  
on November 24, 2002

## 特許庁発行の審査ガイドライン ( 102 条(e)項の改正 : AIPA1999 の法改正と Intellectual Property and High Technical Amendments Act of 2002 による )

[2002 年 11 月 07 日米国特許庁 HP](#) で公開

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/index.htm>

By Tatsuo YABE  
on November 24, 2002

米国特許庁は、Intellectual Property and High Technical Amendments Act of 2002 による 102 条(e)項の改正に伴う、審査のガイドラインを 11 月 07 日付けで USPTO の HP で公開しました。今回改正された 102 条(e)項は現在係続審査中 ( 再審査も含む ) の米国特許出願の全てに適用されます。

102 条(e)項は新規性に関する条文として出願審査中の発明に対する先行技術の一類型を規定しております。ご存知のように、同 102 条(e)で規定される先行技術文献は、102 条(a)項、102 条(b)項で規定される先行技術文献 ( 公開された全ての刊行物、特許公報を含むが公開された日が基準日となります ) とは異なります。即ち、102 条(e)項の基に先行技術の地位を得るものは、米国特許、米国特許出願、或いは、国際出願であって、それらが所定の条件を満たすときにその出願日或いは国際出願日が基準日になります。

今回の改訂によって 2000 年 11 月 29 日以前に出願された PCT 出願は、その国際出願日が 102(e) date にならないということが明瞭になりました。そのような場合には、当該 PCT 出願から国内移行された米国特許出願が権利化 ( 米国特許成立 ) されることによって、米国への国内移行が完了した日、 “ 即ち、米国特許法第 371 条(c)項 1, 2, 4 ( “ Fee ” , “ Oath ” , “ Translation ” ) が満たされたとき ” が 102(e) date になります。しかし、2000 年 11 月 29 日以降に出願された PCT 出願は、米国指定、英語で国際公開されること、の 2 つの条件を満たすときには、それが後に米国へ国内移行されるか否かに拘わらず、その国際出願日が 102(e) date になります。

102 条(e)項の条文は(H.R.2215)以下のように補正されました :

### Pre-AIPA の 102 条(e)項

(2000 年 11 月 29 日以前に出願された PCT 出願から権利化された米国特許が、審査中の出願に対して先行技術の地位を得るか否かを判断するときのみ適用する)

<p>Pre-AIPA § 102(e): Now, only applies to Patents derived from International Applications filed before November 29, 2000:</p>	
<p>“A person shall be entitled to a patent unless —</p> <p>(e) the invention was described in a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention thereof by the applicant for patent, or on an international application by another who has fulfilled the requirements of paragraphs (1), (2), and (4) of section 371(c) of this title before the invention thereof by applicant for patent, or”.</p>	<p>以下の要件を満たさないときには特許を得ることができる :</p> <p>発明が、          発明日の前に、他人によって米国において特許出願された同出願から権利化された米国特許に開示されている場合、或いは、          発明日の前に、他人によって出願され、本条文 371 条(c)項(1)、(2)、(4)の要件を満たす国際出願に開示されている場合 ;</p>

**改訂後の 102 条(e)項 --- Revised 102(e)**

(全ての審査中の米国出願に適用する : 米国特許出願の出願公開或いは PCT 出願の国際公開或いは米国特許が審査中の出願に対して先行技術の地位を得る日を判断するのに適用する)

<p>Revised section 102(e) Revised § 102(e): For examining all Applications, whenever filed, and for reexamining of all Patents, and for determining the prior art dates<sup>1</sup> of Patents and certain Application Publications:</p>	
<p>A person shall be entitled to a patent unless .</p> <p>(e) the invention was described in . (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application <u>designated the United States</u> and was <u>published</u> under Article 21(2) of such treaty in the <u>English language</u>;</p>	<p>以下の要件を満たさないときには特許を得ることができる :</p> <p>(e) 発明が、          ( 1 ) 発明日の前に、他人によって “ 米国で出願され ” 、米国特許法 122(b)項の基に公開された “ 特許出願 ” に開示されているか、または、          ( 2 ) 発明日の前に、他人によって米国出願された出願から権利化された米国特許に開示されている場合、          しかし、米国特許法第 351 条 ( a ) 項の基に実施された国際出願は、<u>当該国際出願が米国を指定し、PCT 第 21 条(2)項の基に英語で公開された場合には本サブセクション ( 項 ) における “ 米国に出願された特許出願 ” の効力を生じるものとする ;</u></p>

PCT 出願から国内移行された米国出願或いは米国特許が、審査中の特許出願に対して先行技術になるか否かを判断する場合は、PCT 出願が 2000 年 11 月 29 日以降に出願されたか否かを判断し、

A1) 2000 年 11 月 29 日以降に PCT 出願された場合： 102(e) date は Revised 102(e) 項 (HR2215) に基づき判断する；

A2) 2000 年 11 月 29 日以前に PCT 出願された場合： 102(e) date は Pre-AIPA の 102 条(e)項に基づき判断する(即ち、米国特許になった場合であって、米国特許第 371 条(c)1,2,4 を満たした日となる。)

AIPA 前の米国特許法第 374 条： Pre-AIPA 374 :

<i>Pre-AIPA § 374: For WIPO Publications of International Applications filed prior to November 29, 2000:</i>	2000 年 11 月 29 日以前に出願された国際特許出願の国際公開に適用する：
The publication under the treaty of an international application shall confer no rights and shall have no effect under this title other than that of a printed publication.	国際公開は、刊行物公開という地位を得る以上の権利を確認したり、効果を生じさせるものではない。

改訂された第 374 条： Revised 374

<i>Revised § 374: For WIPO Publications of International Applications filed on or after November 29, 2000:</i>	2000 年 11 月 29 日以降に出願された国際特許出願の国際公開に適用する：
<b>35 U.S.C. 374 Publication of international application.</b> <u>The publication under the treaty defined in section 351(a) of this title, of an international application designating the United States shall be deemed a publication under section 122(b), except as provided in sections 102(e) and 154(d) of this title.</u>	米国特許法第 374 条：国際出願の公開  米国特許法第 102 条(e)項或いは第 154 条(d)項の規定を除いて、米国特許法第 351 条(a)項で規定された条約の下に公開された国際出願で米国を指定するものは米国特許法第 122 条(b)項の公開と見なす。

\*\*\*\*\*

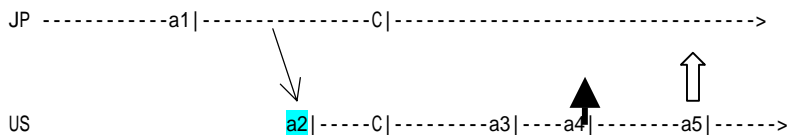
旧 102 条(e)項の適用： 2000 年 11 月 29 日以前に出願された国際出願の先行技術としての地位を判断するときのみ；

新規 102 条(e)項の施行日：2000 年 11 月 29 日に遡及施行し、全ての米国特許出願審査に適用する：

\*\*\*\*\*

上記改訂によって米国出願、米国特許、或いは、PCT 出願が先行技術の地位を得る日 “ 即ち、102(e) date ” を次枚以降に例示します :

例 1: 2000 年 11 月 29 日以前の JP 出願から優先権を主張し、米国出願した場合:



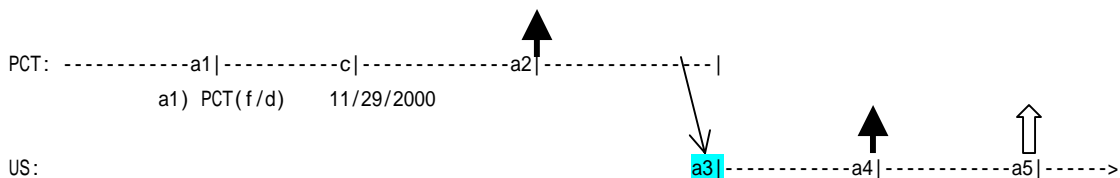
where

- c : 2000 年 11 月 29 日
- a1) JP 出願 (2000 年 11 月 29 日以前)
- a2) 優先権を主張し、米国出願 実施 (2000 年 11 月 29 日以前)
- a3) 米国出願 より継続出願 実施
- a4) 米国出願 の出願公開
- a5) 米国出願 より米国特許登録

102 条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日: a2)の日

- a4)によって 102(e1) a2)の日となる;
- a5)によって 102(e2) a2)の日となる;

例 2: 2000 年 11 月 29 日以前の PCT 出願 (米国指定: 英語公開) の場合:



where

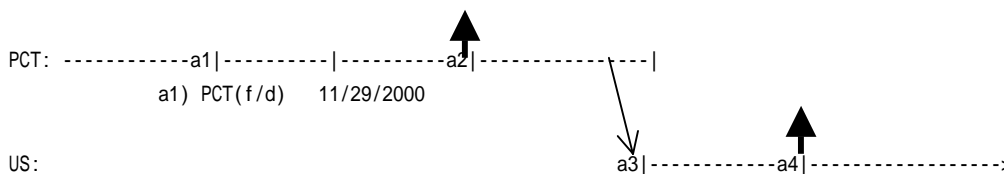
- c = 2000 年 11 月 29 日
- a1) PCT (f/d: before 11/29/2000) 米国指定:
- a2) PCT 国際公開 (英語)
- a3) 35USC371(c), (1), (2), (4) fulfilled
- a4) US Publication
- a5) US Patent Granted

102 条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日: a3)の日 (371 条(c)1, 2, 4 を満たした日である)

2000 年 11 月 29 日以前に出願された PCT 出願なので、Pre-AIPA の 102 条(e)が適用される。

- 上記 a2)PCT 公開によって 102 条(e)(1) date は得られない;
- 上記 a4) 米国内移行後の米国出願公開によって 102 条(e)(1) date は得られない;
- 上記 a5)によって 102 条(e) date を得る: a3)の日 (371 条(c)1, 2, 4 を満たした日である)

例 3: 2000 年 11 月 29 日以前の PCT 出願の場合:



where

- c =2000 年 11 月 29 日
- a1) PCT (f/d: before 11/29/2000) 米国指定:
- a2) PCT 国際公開 (英語)
- a3) 35USC371(c)(1),(2),(4) fulfilled
- a4) US Publication

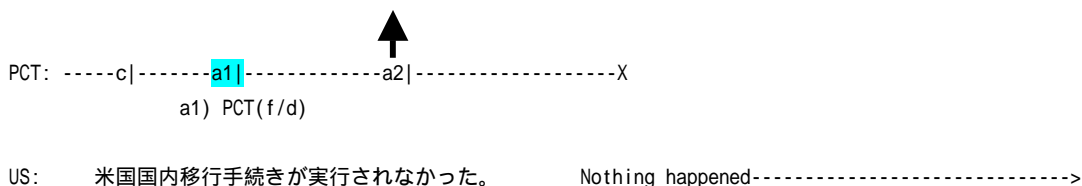
102 条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日: NONE:

理由: Pre-AIPA に基づく 102 条(e)項が適用されるので、権利化されていない米国出願は公開されているにも拘わらず 102 条(e) date を得ることが出来ない。

上記 a2)PCT 公開によって 102 条(e) date は得られない:

上記 a4)米国内移行後の米国出願公開によって 102 条(e) date は得られない:

例 4: 2000 年 11 月 29 日以降の PCT 出願 (米国指定及び英語公開) の場合 (米国への国内移行実施せず):



where

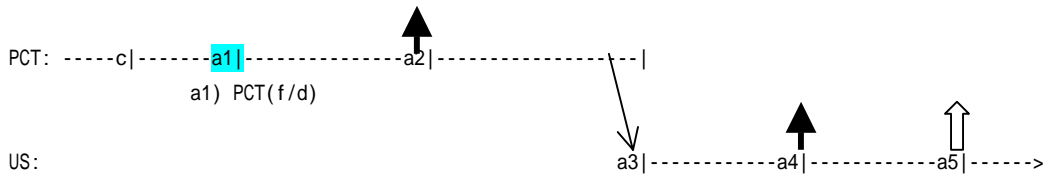
- c = 2000 年 11 月 29 日
- a1) PCT (f/d: after 11/29/2000) 米国指定:
- a2) PCT 国際公開 (英語)

102 条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日: a1)の日

2000 年 11 月 29 日以降に出願された PCT 出願なので、Revised-AIPA の 102 条(e)が適用される。

上記 a2)PCT 公開による 102 条(e)(1) date: a1)の日

例5: 2000年11月29日以降のPCT出願(米国指定; 英語公開)の場合:



where

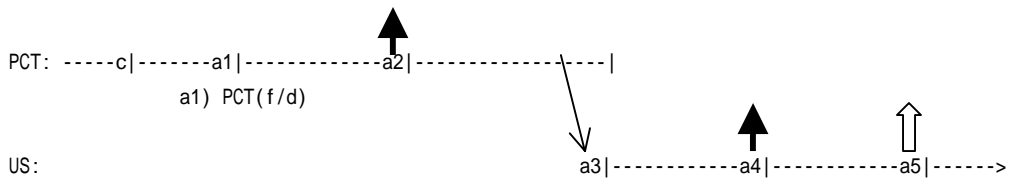
- c = 2000年11月29日
- a1) PCT (f/d: after 11/29/2000) 米国指定:
- a2) PCT 国際公開 (英語)
- a3) 35USC371(c) (1),(2),(4) fulfilled
- a4) US Publication
- a5) US Patent Granted

102条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日: a1)の日

2000年11月29日以降に出願されたPCT出願なので、Revised-AIPAの102条(e)が適用される。

- 上記 a2)PCT 公開による 102 条(e)(1) date : a1)の日
- 上記 a4) 米国国内移行後の米国出願公開による 102 条(e)(1) date : a1)の日
- 上記 a5)によって 102 条(e) (2) date : a1)の日

例6: 2000年11月29日以降のPCT出願(米国指定)の場合(但し日本語で国際公開):



where

- c = 2000年11月29日
- a1) PCT (f/d: after 11/29/2000) 米国指定:
- a2) PCT 公開 (日本語: 英語以外の外国語で公開)
- a3) 35USC371(c) (1),(2),(4) fulfilled
- a4) US Publication
- a5) US Patent Granted

102条(e)項に基づく先行技術の地位を得る日: NONE

2000年11月29日以降に出願されたPCT出願なので、Revised-AIPAの102条(e)が適用される。しかし英語でPCT国際公開されない場合には国際出願日を米国出願日の扱いを受けないばかりか、後の米国出願公開によっても371条の要件を満たした日を米国出願日の扱いを受けない)

- 上記 a2)PCT 公開による 102 条(e)(1) date : NONE
- 上記 a4) 米国国内移行後の米国出願公開による 102 条(e)(1) date : NONE
- 上記 a5)による 102 条(e) (2) date : NONE

詳細は[米国特許庁のHP](#)を参照ください。

**35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.**

A person shall be entitled to a patent unless .

(a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or

(b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or

(c) he has abandoned the invention, or

(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or

*(e) the invention was described in . (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States and was published under Article 21(2) of such treaty in the English language; or*

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or

(g)(1) during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person's invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or (2) before such person's invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

(Amended July 28, 1972, Public Law 92-358, sec. 2, 86 Stat. 501; Nov. 14, 1975, Public Law 94-131, sec. 5, 89 Stat. 691.)

(Subsection (e) amended Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-565 (S. 1948 sec. 4505).)

(Subsection (g) amended Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-590 (S. 1948 sec. 4806).)

(Subsection (e) amended Nov. 2, 2002, Public Law 107-273, sec. 13205, 116 Stat. 1758.)

**35 U.S.C. 351 Definitions.**

When used in this part unless the context otherwise indicates.

(a) The term “ treaty ” means the Patent Cooperation Treaty done at Washington, on June 19, 1970.

### **35 U.S.C. 374 Publication of international application.**

The publication under the treaty defined in section 351(a) of this title, of an international application designating the United States shall be deemed a publication under section 122(b), except as provided in sections 102(e) and 154(d) of this title.

(Added Nov. 14, 1975, Public Law 94-131, sec. 1, 89 Stat. 689; amended Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-566 (S. 1948 sec. 4507(10)); amended Nov. 2, 2002, Public Law 107-273, sec.13205, 116 Stat. 1758.)

### **35 U.S.C. 371 National stage: Commencement.**

(a) Receipt from the International Bureau of copies of international applications with any amendments to the claims, international search reports, and international preliminary examination reports including any annexes thereto may be required in the case of international applications designating or electing the United States.

(b) Subject to subsection (f) of this section, the national stage shall commence with the expiration of the applicable time limit under article 22 (1) or (2), or under article 39 (1)(a) of the treaty.

(c) The applicant shall file in the Patent and Trademark Office .

(1) the national fee provided in section 41(a) of this title;

(2) a copy of the international application, unless not required under subsection (a) of this section or already communicated by the International Bureau, and a translation into the English language of the international application, if it was filed in another language;

(3) amendments, if any, to the claims in the international application, made under article 19 of the treaty, unless such amendments have been communicated to the Patent and Trademark Office by the International Bureau, and a translation into the English language if such amendments were made in another language;

(4) an oath or declaration of the inventor (or other person authorized under chapter 11 of this title) complying with the requirements of section 115 of this title and with regulations prescribed for oaths or declarations of applicants;

(5) a translation into the English language of any annexes to the international preliminary examination report, if such annexes were made in another language.

(d) The requirement with respect to the national fee referred to in subsection (c)(1), the translation referred to in subsection (c)(2), and the oath or declaration referred to in subsection (c)(4) of this section shall be complied with by the date of the commencement of the national stage or by such later time as may be fixed by the Director. The copy of the international application referred to in subsection (c)(2) shall be submitted by the date of the commencement of the national stage. Failure to comply with these requirements shall be regarded as abandonment of the application by the parties thereof, unless it be shown to the satisfaction of the Director that such failure to comply was unavoidable. The payment of a surcharge may be required as a condition of accepting the national fee referred to in subsection (c)(1) or the oath or declaration referred to in subsection (c)(4) of this section if these requirements are not met by the date of the commencement of the national stage. The requirements of subsection (c)(3) of this section shall be complied with by the date of the commencement of the national stage, and failure to do so shall be regarded as a cancellation of the amendments to the claims in the inter-national application made under article 19 of the treaty. The requirement of subsection (c)(5) shall be complied with at such time as may be fixed by the Director and failure to do so shall be regarded as cancellation of the amendments made under article 34 (2)(b) of the treaty.

(e) After an international application has entered the national stage, no patent may be granted or refused thereon before the expiration of the applicable time limit under article 28 or article 41 of the treaty, except with the express consent of the applicant. The applicant may present amendments to the specification, claims, and drawings of the application after the national stage has commenced.

(f) At the express request of the applicant, the national stage of processing may be commenced at any time at which the application is in order for such purpose and the applicable requirements of subsection (c) of this section have been complied with.

(Added Nov. 14, 1975, Public Law 94-131, sec. 1, 89 Stat. 688; amended Nov. 8, 1984, Public Law 98-622, sec. 402(a)-(d), 403(a), 98 Stat. 3391, 3392.)

(Subsections (a), (b), (c), (d), and (e) amended Nov. 6, 1986, Public Law, 99-616, sec. 7, 100 Stat. 3486.)

(Subsection (c)(1) amended Dec. 10, 1991, Public Law 102-204, sec. 5(g)(2), 105 Stat. 1641.)

(Amended Nov. 29, 1999, Public Law 106-113, sec. 1000(a)(9), 113 Stat. 1501A-582 (S. 1948 sec. 4732(a)(10)(A)).)

(Subsection (d) amended Nov. 2, 2002, Public Law 107-273, sec. 13206, 116 Stat. 1758.)