

米国特許初心者セミナー 第2回目

1

NOV. 17, 2008 (MON)
BY TATSUO YABE

Day 2 Contents

2

101条 – 特許保護対象？ < *State Street Bank* 1998 & *In re Bilski* 2008 >

MPEP100-700 重要事項

102条の基に何が引例になるのか？

102条(a)項

102条(b)項

102条(e)項

PCT出願の場合の102(e) date (後願排除可能日) + Q&A

1776年7月4日 大英帝国からの独立宣言

3

The **United States Declaration of Independence** is a statement adopted by the [Continental Congress](#) on July 4, 1776, announcing that the [thirteen American colonies](#) then at war with [Great Britain](#) were no longer a part of the [British Empire](#). Written primarily by [Thomas Jefferson](#), the Declaration is a formal explanation of why Congress had voted on July 2 to [declare independence](#) from Great Britain, more than a year after the outbreak of the [American Revolutionary War](#). The birthday of the [United States of America—Independence Day](#)—is celebrated on July 4, the day the wording of the Declaration was approved by Congress.



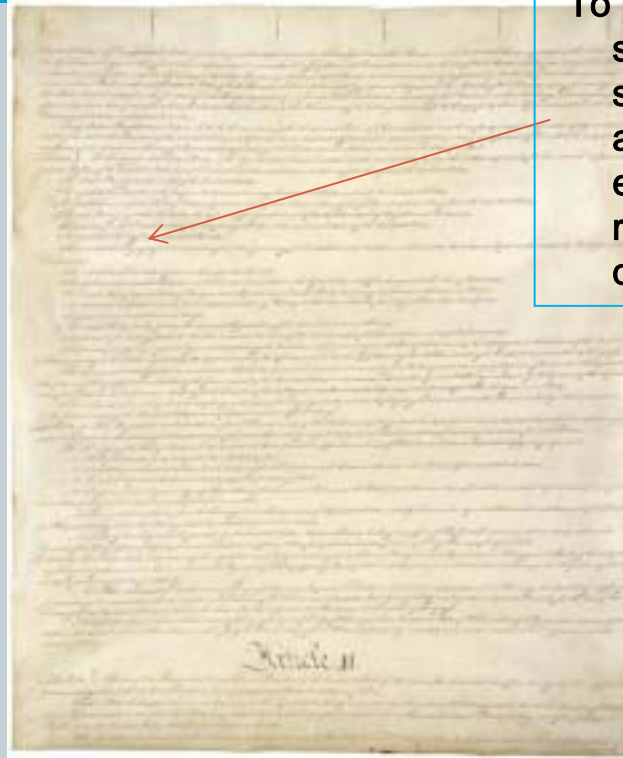
合衆国憲法と米国特許？

4

U.S. Constitution Created September 17, 1787

[Ratified](#) June 21, 1788 Location [National Archives](#) Authors Delegates of the [Philadelphia Convention](#)

Page 1/4 & Page 2/4
(copy of original)



“To promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

合衆国憲法と米国特許？

5

1787年9月17日合衆国憲法成立

合衆国憲法第1章第8条には連邦議会（Congress）に付与された権限が規定されており、[1] 税金を課すこと、関税を課すこと、[2] 米国政府の名の下に借金をする権限、[3] 諸外国との貿易を規制する権限、[4] 移民帰化に関する統一規則の設立、[5] 通貨の発行、[6] 米国社会保障及び通貨の偽造に対する処罰の設定、[7] 郵便局と郵便路を構築すること；[8] 著作者及び発明者がなした著作物及び発見に対し、一定期間、排他権を保障することによって科学及び有用な著述の発展を促進する権限と、[9] 合衆国最高裁判所の下級裁判所を設立すること、[11] 宣戦を布告すること、[12] 軍を育成すること、[13] 海軍を設立し、維持すること、...などが列記されており、同8条[18]には上記権限を達成するために必要で且つ妥当な法律を制定する権限というように締めくくられております。

合衆国憲法第1章8条：

Powers Granted to Congress（連邦議会に付与された権限）と表題が付いている。

■ 合衆国憲法第1章8条[8]：

『著作者及び発明者がなした著作物及び発見に対し、一定期間、排他権を保障することによって、科学及び有用な技術の進歩を促進する』

“To promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

上記憲法の箇所（第1章8条8項と18項）は、まさに米国特許の権利と米国特許法との起源である。

Rights derived from United States Patent?

6

- The right to exclude others from making/using/selling/offering for sale throughout the United States/ or / importation of the Invention to the United States, its territories and possessions. And if the Invention is a process, the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof. --- 35 U.S.C. 154(a)(1)
- Not Crime to Infringe U.S. Patent in the United States; thus, it is up to the patent owner to decide if he/she wants to enforce the patent.
- To “exclude” – A patent does not give its owner the right of making / using / selling / offering for sale *1/ or /importation within the United States, its territories and possessions *2 of the patented product (hereinafter referred to as “m/u/s/o/i”), to himself/herself, but it gives the owner the right to exclude others from “m/u/s/o/i”.

(米国特許法の基には排他権のみで実施権 3はありません)

*1) 1992年に追加された。 *2) 1994年に追加された。

Rights derived from United States Patent?

7

Example:

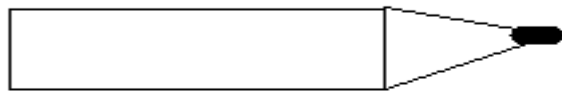
Mr. A's US Patent XTZ

出願日： 1858年01月10日

特許日： 1860年02月08日

Claim 1: A pencil comprising:

a wooden rod, and
a lead provided in the wooden rod.



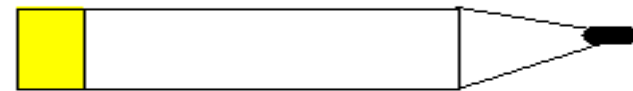
Mr. B's U.S. Patent XYT

出願日： 1862年04月10日

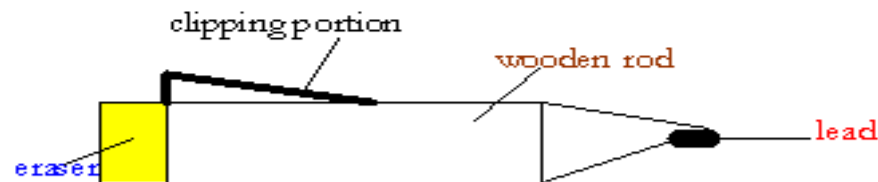
特許日： 1863年04月18日

Claim 1: A pencil comprising:

a wooden rod;
a lead provided in the wooden rod;
an eraser attached to an
end of the rod.



Mr. C's Product:



Ｂさんは自分の特許を実施しようとするど、どうしてもＡさんの特許を侵害してしまう。

ＡさんはＣさんの製品に対してＡさんの特許を基礎とし権利行使可能

ＡさんはＢさんの製品に対してＡさんの権利を基礎とし権利行使可能

ＢさんはＣさんの製品に対してＢさんの特許を基礎とし権利行使可能

Ｂさんは自分の発明を実施する権利を有さない。

Rights derived from United States Patent?

8

- 3) 米国特許法・規則の基には自己の特許を実施する権利、或いは、他者の特許を実施するためにライセンスを得る権利は規定されていない。しかし、比較的昨今のCAFCの判決で強制実施権の存在を暗示する判示がでてるので紹介する。

PAICE LLC. v. TOYOTA MOTOR Corp.

Fed. Cir. 2007年10月18日

- テキサス連邦地裁は、トヨタのエンジンがParice社のハイブリッドエンジンに関する特許を(均等論上)侵害していると判断した。しかしParice社の差止め請求を認めず、エンジン単体あたり25ドルのライセンス費の支払いで損害賠償額は妥当であると判断した。CAFCは当該地裁の判決を支持した。しかし、「差止め請求が認められない=強制実施権を認める」という方程式は成立しないと判示した。即ち、CAFCの多数意見は、このような状況下において地裁は当事者間で協議をする機会、或いは、非侵害のアクションをとる機会をあたえるべきであるとし、然し、当事者間で同意に至らない場合には、地裁が介入し、継続的な侵害行為を参酌し、妥当な継続的ロイヤルティを地裁が決定しても良いとした。
- CAFCの反対意見としてJudge Raderは、当該継続的ライセンス費用を決定することは強制的実施権を与えることと同義であると述べた。
(添付資料16を参照ください。)

Rights derived from United States Patent?

上記PAICE判決は2006年5月20日の合衆国最高裁判所判決 (**eBay判決** 添付資料15を参照ください。)をより妥当性のあるものにすると考え。即ち、eBay判決では特許権に基づく訴訟であっても差止めが認められる要件は民事上の訴訟の基準に基づく判断した。即ち、以下の4つの要件を権利者が証明できたときに始めて裁判所は差止めの判断ができる：

- (i) 回復困難な損害を被った；
- (ii) 損害賠償などの法的救済措置では上記損害を十分に補えない；
- (iii) 差止めによって両当事者の遭遇する困難の度合いを比較衡量；
- (iv) 差止めによって民間の利益が害されないこと；

ということは、差止めは認められなかったとしても侵害者が継続的に製造・販売を希望する場合にライセンスが認められなければ、侵害者の継続行為が故意侵害になってしまう。これでは差止め請求が認められなかったとしても実体的には侵害者にとっては差止めと同じ効果(故意侵害で3倍賠償と当然判断されるので侵害行為を中止するしかない)を奏することになる。然るに、eBay最高裁判決に実体的かつ現実的な意義をもたせるのは、特許権者が継続製造・販売を希望する侵害者にライセンスを許可することを義務付けることにあると考え。

米国特許法第101条

米国特許法第101条

11

35 U.S.C. 101

Inventions patentable

- 新規且つ有用な、いかなるプロセス(方法)、機械、製造品、
或いは、組成物、又はそれらについて新規且つ有用な、いかなる改良を
発明ないし発見した者は、本条文の定める条件
および要求事項を満たすことによって、それに対して特許を
受けることができる。
- Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent thereof, subject to the conditions and requirements of this title.

米国特許法第101条

12

- Patent act 1793 by Thomas Jefferson (Feb 21, 1793)
- The patent act of 1793 authored by Thomas Jefferson, defined statutory subject matter as “any new and useful art (技法), machine, manufacture, or composition of matter, or any new or useful improvement [thereof]. The act embodied Jefferson’s philosophy that “ingenuity should receive a liberal encouragement.” *Writings of Thomas Jefferson, at 75 – 76. See Graham v. John Deere Co., 383 U.S. (1966)*

米国特許法第101条

13

Patentable subject matters: (特許保護可能な発明主題)

1. Process (method : 方法): → see [*In re Bilski* \(Fed. Cir. En banc. Oct 30, 2008\)](#)
2. Machine (機械) : concrete thing, consisting of parts or of certain devices and combination of devices.
3. Manufacture (生産品) : the production of articles for use from raw or prepared materials by giving to these materials new forms, qualities, properties or combinations whether by hand labor or by machinery.
4. Composition of matter (組成物) : a composition of two or more substances.....

米国特許法第101条

14

- a. 101条で定義する発明が生命を持つものを包括するか否かは特許性の問題とは無関係である。合衆国最高裁において特許保護可能主題に対して制定された判断基準は「問題となる生命体が人間の介入によって生じたものであるか否か」を問うことである。
- b. 連邦議会が認識する相違点（特許保護できるか否かの判断基準）は、それが生命体であるか活動をしないもの（非生命体）であるかではなく、自然が生成したもの（生物であるか否かに拘わらず）であるのか、それが人によって生成されたものであるかである。ここで問題となる微生物は人間の知恵と研究によって作られたものである。
- c. Funk Seed Co. & Kalo Co., 333 U.S. 127 (1948)を参照すると、比較により特許権者が生成したバクテリアは自然界で発見されたいかなるバクテリアとも明白に異なる性質を備え、その有用性に関して大きな潜在的な可能性を備えている。彼の発見は自然界の創造物ではなく、彼自身の創造物である、故に101条の下に特許保護が与えられる発明である。」

MPEP2105 Patentable Subject Matter –Living Subject Matter;
Supreme Court: Diamond v. Chakrabary, 447 U.S. 303, 206 USPQ 193 (1980)

米国特許法第101条

15

State-Street Bank事件 (CAFC 1998) : [See *In re Bilski* \(Fed Cir 2008\)](#)

下級審(マサチューセッツ地区連邦地裁)において、問題となる特許(Signature)の発明主題は、「数学的アルゴリズム」と「ビジネス手法」に分類されるとしてその特許性が否定された。それに不服を唱えた特許権者Signatureは、CAFCに控訴した。CAFC判決は、従来言葉が一人歩きし、不確定的に適用されてきた特許保護を与えられない発明主題として「数学的アルゴリズム」と「ビジネス手法」をどのように解釈すべきかを説示するとともに、米国特許法の基に何が特許保護可能な発明主題か、何が特許不可な発明主題かを明瞭に説示した。

詳細は添付資料3: [State Street Banc事件: CAFC 96-1327 判決: July 23, 1998](#) *State Street Bank & Trust Co., v. Signature Financial Group, Inc.*を参照ください。

米国特許法第101条

16

In re Bilski (*9)

Fed .Cir. 大法廷判決 (October 30, 2008)

CAFC大法廷判決は「プロセス発明」が特許可能主題か否かを判断する基準は、1972年の合衆国最高裁判所、Benson事件で判示されたテスト (Machine – or – Transformation テスト) が適切であるとした。 当該Machine – or – Transformationテストとは以下の(1)または(2)が満たされれば101条で規定するところの特許可能なプロセスクレームであると判断する:

- (1) クレームされたプロセスは特定の機械 (Machine)、或は、装置に関連付けられているか？ 又は
- (2) クレームされたプロセスは特定の物 (Article) を異なる状態或は別の物に変換 (Transformation)するか？

米国特許法第101条

17

In re Bilski (cont'd)

Bilski氏 (およびWarsaw氏)の特許出願クレームであって、商品取引におけるリスクを回避する手段に関する方法クレームであって以下の通り:

1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of:
 - (a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer;
 - (b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers; and
 - (c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transaction balances the risk position of said series of consumer transactions.

米国特許法第101条

18

In re Bilski (cont'd)

さらに、本大法廷判決は以下を説示した:

本多数意見はBenson判決の **machine – or – transformation** の適用を支持するも、科学技術のさらなる発展・進歩によって当該テストの妥当性に疑義が生じる未来を予見し、そのときには合衆国最高裁が新たなテストを設定するであろうと述べている。
(判決原文P14、P15)

プロセスクレームにおいて特定の「機械」を規定する、或は、「特定の物への変換」を既定したとしても、それらクレームされた「機械」あるいは「変換」は、発明プロセスにとって非本質的な問題解決後の行為(ステップ)であってはならない。(判決原文P16)

特許可能主題であるか否かを判断するのに、**State Street Bank事件の判示**、「有用で、現実の確実な結果を得られるか否かで判断することで特許可能主題であるか否かを判断する」は不十分であるとした。(判決原文P20)

さらに、裁判所の助言者からの質問、特許可能主題であるか否かを判断するのに「技術的なものであるかどうかで判断するテスト」の採用に関して当該テストは不明瞭であり、不適切であるとした。(判決原文P21)

ビジネスモデルであるから特許不可主題であるという判断は間違いであるとしたState Street Bank事件の判断は正しい。ビジネスモデルは101条の特許可能主題ではないという規則は存在しない。(判決原文P21)

プロセスクレームが101条の特許可能主題であるか否かを判断するのに、プロセスクレームが十分に物理的なステップ(Physical Steps)を既定しているか否かで判断するのは間違いである。(判決原文P23)

米国特許法第101条

19

In re Nuijten (*8) Patentable Subject Matter

- 争点: Is “**electrical signal**” patentable subject matter?

電子透かし技術に関する発明で、同技術は映画データ等、著作権を伴うデータの違法コピーを防止できるが同データの送信時にコンテンツと干渉するという問題があり、Nuijtenは当該干渉を相殺する付加的データを電気信号に組み込むという発明をなした。CAFC判決(2007年9月2日): 当該信号は特許可能主題ではない。

- CAFC大法廷による審理を拒否した(2008年02月)。 最高裁裁量上訴却下(2008年10月8日)

米国特許法第101条

20

Non-statutory subject matters : (特許を付与することのできない発明主題)

- ❑ law of nature ($E=mc^2$), physical phenomenon, **MPEP2105(*7)**
自然法則; 自然現象(電気及び磁場);
- ❑ abstract idea (without application) **MPEP2105(*7)**
抽象的な考え(実態的な適用例がない場合)
- ❑ new mineral or new plant discovered in the wild **MPEP2105(*7)**
自然界で発見された鉱物或いは植物
- ❑ mathematical algorithm (math formula, equation, computer program per se)
- ❑ useful solely in the utilization of special nuclear material or atomic energy in an atomic weapon – Barred by Atomic Energy Act **MPEP706.03(b)**
特定の核物質にのみ有用な発明或いは原爆にのみ使用可能な原子力エネルギーに関わる発明 **原子力エネルギー法(1954年)**で禁止されている。
- ❑ device useful only for illegal purpose
- ❑ コンピュータープログラムそれ自体 **MPEP2106.01**

米国特許法第101条

21

- 101条の有用性(useful)の意味は、現実の世における実際の価値(real world value)を必要としている。
MPEP2107
- 有用性とは「**現実社会**」における**価値**をクレームされた発明が付与するものである。言い換えると、当業者はクレームされた発明を使用することによって公共に対して即時に利益をもたらすことができる。 (* 1)
- 101条の有用性 (useful)の要件を満たさないとして拒絶するにはクレームされた装置が**有効な結果を得ることが全く出来ない**ものでなければならない。 (* 2)
- 発明が有用な結果を得るために**部分的にしか成功していない場合**であっても101条の有用性の要件を満たしていないとしてクレームされた発明全体を拒絶するのは妥当性を欠く。 (* 3)
- 発明が有用ではないと判断される場合の多くは、特許庁で審査が行われるときに、出願人が主張する有用性が該当する技術分野における知識に鑑みて信じ難い或いはその事実関係を誤認している場合である。 (* 4)

米国特許法第101条

22

- クレームされた発明の有用性が明細書に記載されていないという理由のみで自動的に有用性がないと判断してはいけない。 (*5)
- - 発明の特徴或いは明細書の開示を参酌することによって当業者にとって自明となる周知の有用性がある場合には明細書に有用性を開示して無くても良い;
- 発明の特徴及び明細書の開示から当業者が同発明の有用性を認識できないと思える場合には出願を101条、或いは、112条第1パラグラフの下に拒絶するべきである。
- PTOがそのような拒絶をするときには、明細書が特定の有用性を開示していないということを記載し、出願人は何故発明が有用であると信じるのか、及び、出願時の明細書のどこに出願人が主張する有用性の根拠があるのかを示す必要があるということを記載しなければならない。
- 人間(或いは動物)の疾患の治療に関わる発明の有用性を判断する場合にも、他の技術分野における発明の有用性を判断するのと同じ法的規範で判断されなければならない。(*6)

米国特許法第101条

23

(* 1) Nelson v. Bowler, 626 F.2d 853, 856, 206 USPQ 881, 883 (CCPA 1980)

(* 2) Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 24USPQ2d 1401, 1412 (Fed. Cir. 1992)

(* 3) In re Brana, 34 USPQ2d 1436 (Fed. Cir. 1995); In re Gardner, 177 USPQ 396 (CCPA); In re Marzocchi, 169 USPQ 367 (CCPA 1971)

(* 4) In re Citron, 139 USPQ 516, 520 (CCPA 1963)

(* 5) MPEP2107.01 II B

(* 6) In re Chilowsky, 108 USPQ 321, 325 (CCPA 1956)

(* 7) Supreme Court in Diamond v. Chakrabarty, 206 USPQ193 (1980)

(* 8) In re Nuijten (2007)

(* 9) In re Bilski (Fed. Cir. En banc. 2008)

MPEP Chapter 100-700

MPEP Chapter 100-700

25

- Foreign Filing License
- Inventor Correction
- Provisional Application
- Priority Claim
- Hostile Inventors
- Incomplete Application
- Small Entity Status
- Oath/Declaration
- Notice of Omitted Items
 - ⇒ 2004年9月21日以降の優先権主張による米国出願の扱い
- Calculation of No. of Claims
- IDS Submission
- Important Dates
- 35 U.S.C. 102 (Novelty)
- 35U.S.C. 101 (Patentable Subject Matter)
- Final Rejection
- Petition to Make Special
- Suspension of Action
- Due Date and Time Extension
- Abandonment & Revival
- 審判請求 35 USC134
- クレームの究極の判断者 (CAFCの12人の判事)
- Interview
- Swearing beck (Behind)
- Rebutting a prima facie case of obviousness

MPEP Chapter 100-700

26

Incomplete application (不完全な出願): MPEP506

米国出願日を確保するには: 明細書/ 図面(112条の要件のため)/ クレームが必要。

一般的に言われる「先発明主義」を採用している米国において米国出願日を確保するのが何故重要なのかと言うと新規性に関する条文で102条(b)項という条項があり、同条項においては米国出願日の1年以上前の刊行物等を有効な引例と規定しているので、発明日を起算日とする102条(a)項或いは102条(e)項の引例に打ち勝ったとしても102条(b)項の引例になれば発明日を遡及しても勝ち目がないからです。

完全な出願とするためには: 出願費用/ 宣誓書/ 翻訳(英訳) (can be filed later)

Notice of Missing Parts ... no big deal (発明日を確保できる場合には問題ない)

Notice of Omitted Items ... Ex) page 23 or figure 2 (冷や汗物)

しかし、2004年9月21日以降の米国出願に関しては優先権を主張していれば提出し忘れたページあるいは図面を補充可能

MPEP Chapter 100-700

27

Small Entity (小規模事業主:規模の小さい人は庁費用半額サービス): MPEP509.02

- 個人発明家;
- 非営利法人 (NPO、大学、公的な研究機関など);
- 小規模事業者 (small business having less than 500 employees including part timers)
- **Note: A small business having assigned to large entity is not treated as a small entity.**

(大規模事業者に譲渡した場合、あるいは、譲渡することになっている場合には小規模事業者の資格を失う:偽って小規模事業者の半額費用の恩恵を受けると特許無効理由になる可能性がある)

MPEP Chapter 100-700

28

Notice of Omitted Items: MPEP601.01(d)

such as page 2 of spec or figure 7 (例:明細書の2ページ目或いは図7が抜けていた): within 2 months (no-time extension possible) such omitted items can be filed.

2004年9月21日以前の米国出願においては、提出漏れしたページが112条の開示要件に必要なか否かを
出願人が判断しないとイケない: USPTOはアドバイスしない) 万が一このような事態が発生し
た場合には抜け落ちた頁がクレームした発明をサポートするのに必要がない(112条の要件、ベスト
モード、実施可能要件、クレームのサポート等を満たしている)と判断される場合には Notice of
Omitted Itemsに
応答しないことを推奨します。尚、112条の記載の記載要件を満たすか否かは明細
書、クレーム、図面の開示内容の全てを考慮に入れることができます。

しかし、2004年9月21日以降の米国出願に関しては:

米国特許出願時に基礎出願(外国出願)の優先権を主張しておくことのみで、同米国出願明細書に基
礎出願をincorporation by referenceしているという明示がなくとも同基礎出願の内容が米国出願に組
み込まれたとされるということであり(本改定規則の施行は2004年9月21日の米国出願からであ
って既に開始されている。優先権主張の基礎となる外国出願は2004年9月21日以前でも施行規則の改
定の恩恵を享受できます。)従って、優先権を主張することによって、従前の Notice of omitted
items(明細書或いは図面の頁抜けがあった場合)を受けたときの冷や汗を掻く必要から開放されそ
うです。 やっと米国出願における優先権主張の“明瞭な意味合い”がでてきた。

Calculation of Claim Fee including Multiple Dependent Claims:

29

多数項従属クレームを含む場合のクレーム合計数及び費用計算：

Example:

出願時合計17個のクレーム：

クレーム1, 6, 7, 14は独立クレーム；

1, 6, 7, 14 – Independent Claims

クレーム2-5はクレーム1の従属クレーム；

2. A device according to claim 1,
3. A device according to claim 1,
4. A device according to claim 1,
5. A device according to claim 1,

クレーム8はクレーム1又はクレーム7から従属；

8. A device according to claim 1 or claim 7

クレーム9-12はクレーム8から従属；

9. A device according to claim 8
10. A device according to claim 8
11. A device according to claim 8
12. A device according to claim 8

クレーム13はクレーム8又はクレーム9から従属；

13. A device according to claim 8 or claim 9

クレーム15はクレーム14から従属；

15. A device according to claim 14

クレーム16はクレーム13, 14又は15から従属；

16. A device according to one of claims 13 through 15

クレーム17はクレーム1とクレーム2から従属。

17. A device according to claim 1 and claim 2

Calculation of Claim Fee including Multiple Dependent Claims:

30

□ : 不適切なMultiple Dependent Claims

□以外のクレーム数—————19個

□のクレーム数(13 , 16 , 17)—————3個

- Rules:**
- Independent Claim in excess of 3 = \$220 37CFR1.16(b)
 - Claims in Excess of 20 = \$52 37CFR1.16(c)
 - Any Multiple Dependent Claims = \$390 37CFR1.16(d)
 - Wrong Multiple Dependent Claim Counts as One Claim;
 - Any subsequent claim counts as one as well.

As of October 2008

解答:

クレーム13,16,17は 不適切な Multiple Claimなので各々1個とカウントする ;

- a) 独立クレーム追加料金 $4 - 3 = 1$ (\$220)
- b) 合計クレーム数 $22 - 20 = 2$ (\$52 x 2 = \$104.00)
- c) 多数項従属クレーム 一つ以上あれば自動的に \$390

出願費用 (サーチ・審査込み) の余分に a) + b) + c) = \$ 220 + \$104 + \$390 = U.S.\$ 714が必要

米国特許法第102条

米国特許法第102条

32

Background:

パリ条約優先権は盾であり矛ではない。

Difference b/w **Priority Date** (盾) and **Prior Art Date** (矛):

優先権(119条)を利用して他の出願を攻撃することはできない。即ち、優先日(119条のもと)は102(e) dateにはなり得ない。しかし、米国優先日(120条のもと)は102(e) dateになり、後願を排除可能である。

NAFTAに属する国(カナダ、メキシコ)では発明日は1993年12月08日まで遡及することができる。(Rule131 Affidavit: swear backを提出する)

WTO加盟国(日本も含む)においては1996年01月0321日まで発明日を遡及することができる。(同様にRule131Affidavitを提出する)

Rule 131 (37 CFR 1.137:swear back)は102(a)引例 & 102(e)引例或いは、102(g)のインターフェアランスに対して有効である。

1999年11月29日に成立したAIPA1999(American Inventors Protection Act of 1999)により、2000年11月29日以降の米国出願がその最優先日より18ヶ月経過時(速やかに)に公開されることになったので、それに伴い、102条(e)項が補正された。(注意:米国以外の諸外国に出願していないことと、将来しないことを条件に非公開を申請することができる。)

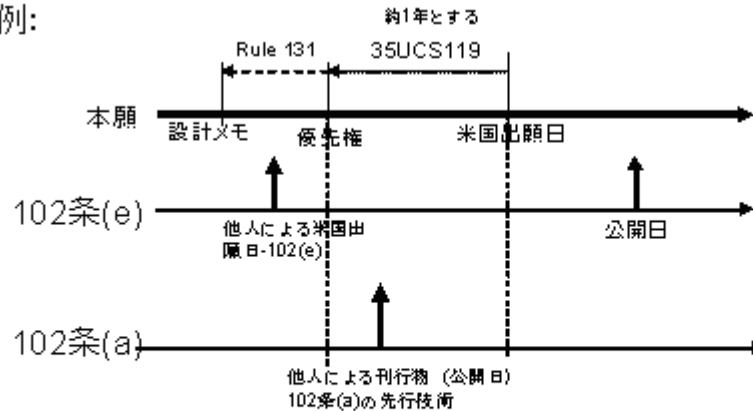
2002年11月04日に**Intellectual Property and High Technical Amendments Act of 2002**により102条(e)項が改定された。2000年11月29日以降に出願され、英語公開されたPCT出願(米国指定あること)においてはその**国際出願日**が102条(e) Dateになる。

米国特許法第102条

33

以下の状況において出願人は発明日を遡及する(優先日に戻り、さらに設計メモの日まで発明日を遡及する)ことによって102条(a)項の引例及び102条(e)項の引例を回避することはできる。

□ 例:



Copyrights Reserved for Tatsuo YABE

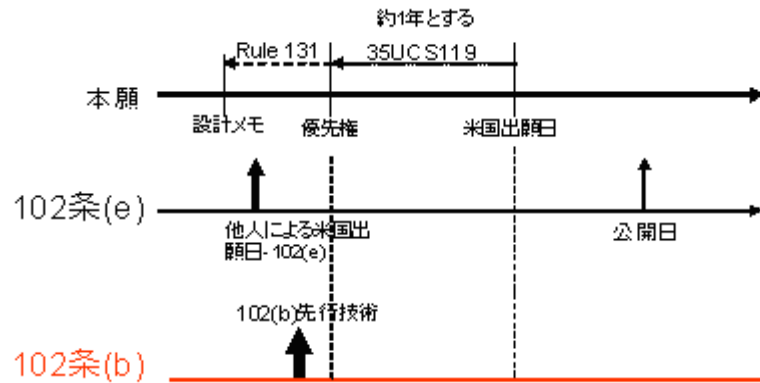
8

米国特許法第102条

34

以下の状況において出願人は発明日を遡及することによって102条(e)項の引例を回避することはできる。しかし102条(b)の引例は「米国出願日の1年以上前に公開されたもの」なので、出願人は米国出願の後に、米国出願日を変えることはできないので、発明日の遡及によって102条(b)項の引例を回避することはできない。従って、米国出願日の1年以上前に刊行物がないという条件の下に出願人は発明日を遡及することによって先行技術を回避できる。然るに、**米国出願で先発明主義というのは制限的な先発明主義である。**

□例:



Copyrights Reserved for Tatsuo YABE

9

米国特許法第102条(a)項

35

35 U.S.C. 102(a)

102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent

A person shall be entitled to a patent unless:

知られる発明

日本での公知公用は102(a)引例にはならない。

模倣

他の特許で知られ、或いは開示され

(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 application for patent, or

公共が閲覧できる状態になったもの (印刷物)

発明日

米国出願日よりどこまで遡れるか？

日本 (外国) からの米国出願は Rule 131 により 1996年1月1日まで。

発明日とは発明を実施した日 (Actual Reduction to Practice) 或いは、発明を実施するのに誠実な努力 (reasonable diligence) を途中中断なく継続したる場合には発明の着想日 (conception date) まで。

米国特許法第102条(a)項

36

(a) 出願人が特許しようとする発明の発明日の前に、当該発明が米国内において他の者に知られ、用いられ、又は米国ないしは外国において特許され若しくは刊行物に記載されている場合、

- ★ 米国で公知公用
- ★ 世界のどこかで刊行物



米国特許法第102条(b)項

37

35 U.S.C. 102(b)

35 U.S.C. 102(b)

(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

実際の米国での出願日

Offer of Sale を含む (合衆国)

公用(合衆国)

特許された、或いは、開示された

公共が閲覧できる状態のもの(刊行物)

米国特許法第102条(b)項

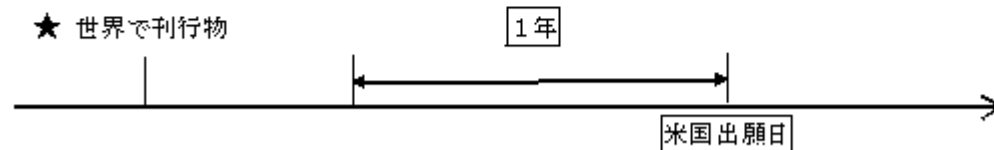
38

35 U.S.C. 102(b)

(b) 発明が米国における特許出願日の1年以上前に、米国或いは外国において、特許されているか、もしくは刊行物に記載され、又は米国内において公に用いられるかあるいは販売されている場合、

★ 米国で公用、販売

★ 世界で刊行物



米国特許法第102条(b)項

39

Public use:

- 発明が例えば機械の中に隠れている場合にでも機械が公共にアクセス可能な状態で使用される場合にはpublic useとなりうる。 *In re Blaisdell, 242 F.2d 779, 783, 113 USPQ 289, 292 (CCPA 1957)*
- 発明者が守秘義務を課することなく他者に発明の使用を許可した場合にはpublic useになりうる。 *In re Smith, 714 F.2d 1127, 1134, 218, USPQ 976, 983 (Fed. Cir 1983)*
- 公共で一人の一回の使用でもpublic useになりうる。 *In re Blaisdell, 242 F.2d 779, 783, 113 USPQ 289, 292 (CCPA 1957)*

米国特許法第102条(b)項

40

Experimental Use Exception:

- 発明を完成させるために行われた行為 *LaBounty Mfg. v. United States Int'l Trade Comm'n 22 USPQ2d 1025, 1028 (Fed. Cir. 1992)*
- 市場テストのために行われた行為はExperimental Use Exceptionの範疇に入らない。 *In re Smith, 714 F.2d 1127, 1134, 218, USPQ 976, 983 (Fed. Cir. 1983)*

米国特許法第102条(b)項

41

Sale:

- 102条で規定するsaleはoffer to saleも含む。 *Ferag AG v. Quipp. Inc.*, 33USPQ2d 1512, 1514 (Fed. Cir. 1995)
- 一回の販売或いは“offer to sell”であっても特許取得を阻害する。 *Consolidated Fruit Jar Co. v. Wright*, 94 U.S. 92, 94 (1876)
- Non-profit sale may bar a patent. *In re Dybel*, 524 F.2d 1393, 1401, 187 USPQ 593, 599 (CCPA 1975)
- 権利を売買いすることは発明の売買いとは異なる。 *Moleculon Research Corp. v. CBS. Inc.*, 793 F.2d 1261, 1265 229 USPQ 805, 809 (Fed Cir 1986)

A printed publication:

- 出願人自身の論文も含まれる。 *De Graffonried v. United States*, 16 USPQ2d 1321, 1330 n7 (Cl. Ct. 1990)

米国特許法第102条(e)項

42

35 U.S.C. 102(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**;

米国特許法第102条(e)項

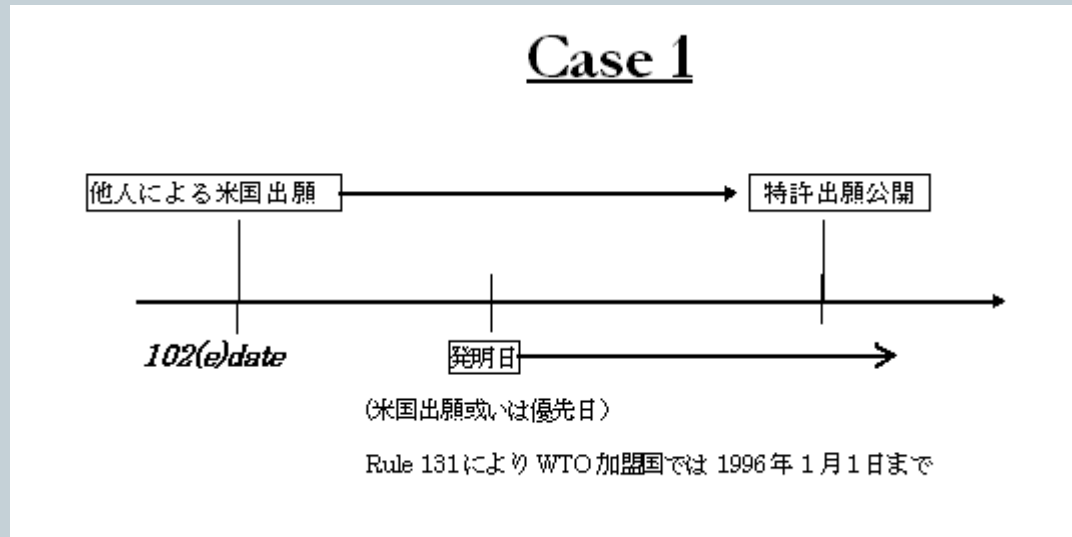
43

1. (1) 出願人が特許しようとする発明の前(発明日の前)に、米国特許出願がなされ、米国特許法122条(b)項に基づき公開された他人による米国特許出願明細書に記載されている場合には当該発明は特許できない; → Case 1
2. (2) 出願人が特許しようとする発明の前(発明日の前)に、他人による米国特許出願がなされ、合衆国で特許された特許明細書に記載されている場合には当該発明は特許できない; → Case 2
3. 但し、米国特許法351条(a)項の基になされたPCT(国際)出願の場合には、当該PCT出願が米国を指定しており、且つ、PCT条文第21条(2)の基に英語で公開された場合においてのみ、上記サブセクション(1)の米国出願の効果を有する; → Case 3

米国特許法第102条(e)項

44

→ Case 1

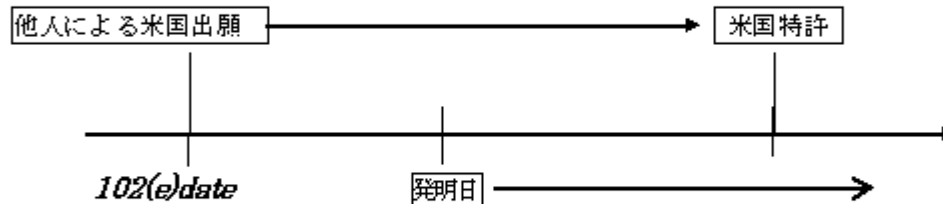


米国特許法第102条(e)項

45

→ Case 2

Case 2



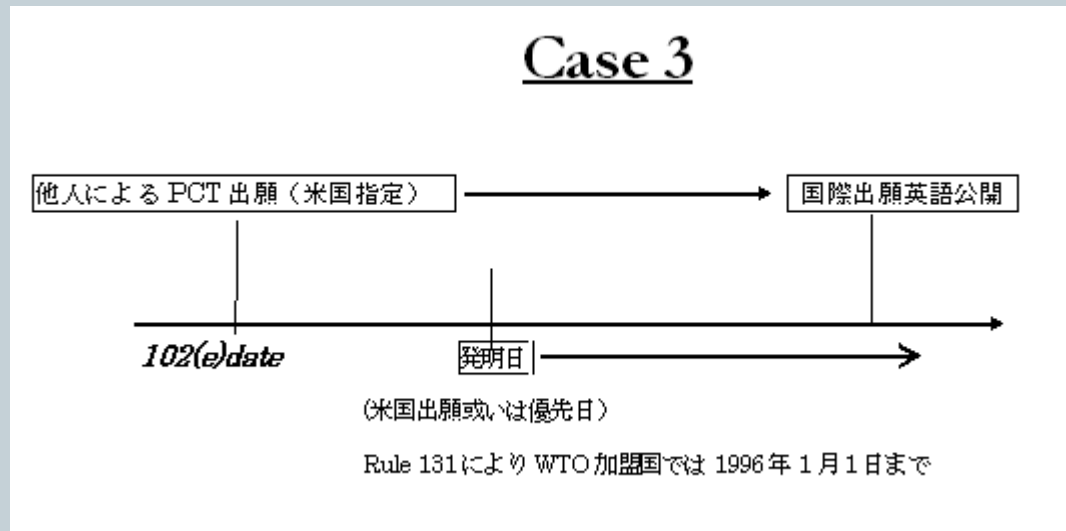
(米国出願或いは優先日)

Rule 131により WTO加盟国では 1996年1月1日まで

米国特許法第102条(e)項

46

→ Case 3



米国特許法第102条(e)項

47

- 2000年11月29日以降に出願された米国を指定国とするPCT出願であって、優先日より18ヶ月時点で英語公開された <PCT Article 21(2)(a)> ものは、そのPCT出願日が102(e)DATEになり、後願排除可能である。
- PCTバイパス出願（PCT出願から米国継続出願を実行する）の場合には、同継続出願の出願公開がなされた時点で同継続出願の日が102(e)DATEとなる。

米国特許法第102条(e)項

49

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）：

```

          ↑
PCT: ----c|----a1|-----a2|-----X
           a1) PCT(f/d)

US:   米国国内移行手続きが実行されなかった。      Nothing happened----->

```

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

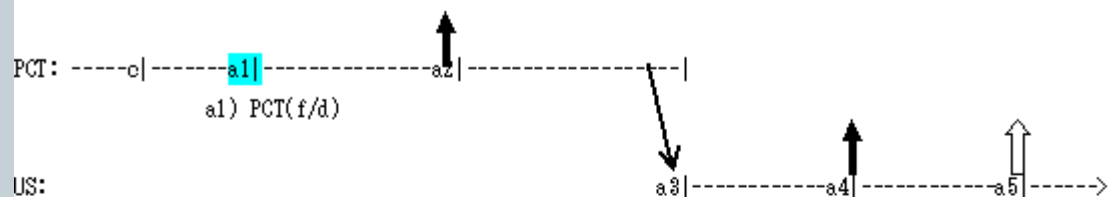
2000 年 11 月 29 日以降に出願された PCT 出願なので、Revised-AIPA の 102 条(e)が適用される。

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

米国特許法第102条(e)項

50

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

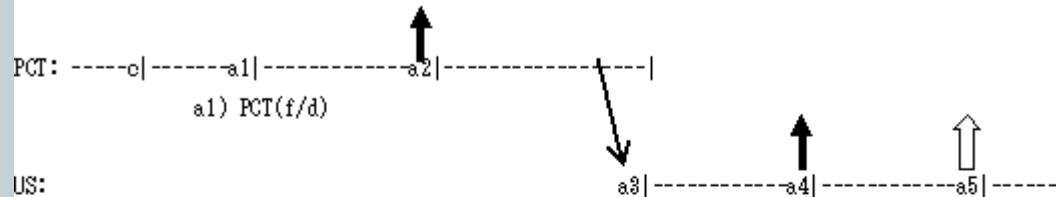
◎ 上記 a4) 米国国内移行後の米国出願公開による 102条(e)(1) date: → a1)の日

◎ 上記 a5)によって 102条(e) (2) date : → a1)の日

米国特許法第102条(e)項

51

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102(e) Date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102(e) Date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

**Thank you
for your
Patience**

**See you
next time!**

**Nov. 17,
2008**