

特許法改正

2002年11月2日に大統領が署名し、正式に法律となった特許法の改正は以下のとおりである。(大きな改正は3点)

再審査請求 - 先行技術の適法性

1. 再審査請求に関する特許法第303(a)条と312(a)条に以下の文を追加する。"The existence of a substantial new question of patentability is not precluded by the fact that a patent or printed publication was previously cited by or to the Office or considered by the Office."

この改正は、CAFCの判決であるPorolata Packaging事件を覆すものである。この改正により、審査官が審査経過で考慮した先行技術のみに根拠したものであっても、新たな特許性に関わる争点(substantial new question of patentability)がある場合は再審査請求が可能である。新たな特許性に関わる争点があるか否かの判断は、長官(Director)の裁量による。

当事者系再審査 - 特許権者でないものによるCAFCへの提訴権

2. 当事者系の再審査請求において、第三者の請求者も審判部の決定に対して、CAFCに提訴できる。今までは、特許権者でないものは、審判部の決定に不満があった場合には審判部に再審理を請求するしか選択肢が無かったが、この改正により、審判部に再審理を請求するかCAFCへ提訴するかが選択できることになった。

102(e) - PCT出願の102(e)における先行技術

3. PCT出願の102(e)における先行技術としての地位が変わりました。102(e)は以下のようになります。

旧法：

- (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, except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effect under this subsection of a national application published under section 122(b) only if the international application designating the United States was published under Article 21(2)(a) of such treaty in the English language; 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 a patent shall not be deemed filed in the United States for the purposes of this subsection based on the filing of an international application filed under the treaty defined in section 351(a)

新法：

(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 effect for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application designated the United States was published under Article 21(2)(a) of such treaty in the English language

また、102(e)の改正に伴い、374 条も改正されています。374 条は以下のようになりました。

旧法：

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

新法：

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.

新法は遡及して適用されます。従って、2000年11月29日以降の出願に全て適用されます。また、米国を指定国としたPCT出願は、国際公開が122(b)の公開とみなされるので、英語で国際公開されたものは、102(e)の先行技術となります。

なお、米国の国内出願をもとに優先権を主張して、英語以外の言語で PCT 出願をした場合は、102(e)に関する先行技術としてのステータスが切れてしまいます。例えば、米国で仮出願をし、その出願の優先権を主張して日本に日本語で PCT 出願をした場合がこれに該当します。

以下に、特許庁が出しているガイドラインに示された例を記載します。

例 1：通常の米国内出願（優先権主張なし）

2000年12月8日：出願 - 優先権主張なし

2002年6月12日：122(b)の下で公開

2002年12月3日：特許許可

102(e)(1)の先行技術としての日付（公開の効果による）：2000年12月8日

102(e)(2)の先行技術としての日付（特許許可の効果による）：2000年12月8日

例 2：通常の米国内出願（米国出願に基づく優先権）

2000年1月1日：基礎米国出願

2001年1月1日：優先権主張米国出願

（出願日が2000年11月29日以降なので改正法適用）

2001年7月5日：優先権主張出願が122(b)の下で公開

2002年12月2日：特許許可

102(e)(1)の先行技術としての日付（公開の効果による）：2000年1月1日

102(e)(2)の先行技術としての日付（特許許可の効果による）：2000年1月1日

例 3：通常の米国内出願（外国出願および米国出願に基づく優先権）

1998年6月22日：日本出願

1999年6月21日：日本出願に基づく優先権を主張して米国出願

2001年8月16日：米国継属出願（日本出願および米国出願に基づく優先権主張）

（出願日が2000年11月29日以降なので改正法適用）

2002年3月14日：継属出願が122(b)の下で公開

2003年11月1日：特許許可

102(e)(1)の先行技術としての日付（公開の効果による）：1999年6月21日

102(e)(2)の先行技術としての日付（特許許可の効果による）：1999年6月21日

例 4 : PCT 出願 (英語で国際公開)

2001年1月1日 : PCT 出願 (米国指定)
2002年7月1日 : 英語で国際公開
2003年6月1日 : 米国内移行手続き (371条の要件具備)
2003年7月1日 : 米国内で出願が 122(b)の下で公開
2003年11月1日 : 国際出願が特許許可

102(e)(1)の先行技術としての日付 (国際公開の効果による) : 2001年1月1日
102(e)(1)の先行技術としての日付 (米国内での公開の効果による) : 2001年1月1日
102(e)(2)の先行技術としての日付 (特許許可の効果による) : 2001年1月1日

例 5 : PCT 出願 (英語以外の言語で国際公開)

2001年1月1日 : PCT 出願 (英語以外の言語出願 ; 米国指定)
2002年7月1日 : 英語以外の言語で国際公開
2003年6月1日 : 米国内移行手続き (371条の要件具備)
2003年10月2日 : 米国内で出願が 122(b)の下で公開
2004年11月2日 : 国際出願が特許許可

102(e)(1)の先行技術としての日付 (国際公開の効果による) : なし
102(e)(1)の先行技術としての日付 (米国内での公開の効果による) : なし
102(e)(2)の先行技術としての日付 (特許許可の効果による) : なし

例 6 : PCT 出願 (2000年11月29日より前の出願 - 言語は無関係)

2000年1月1日 : PCT 出願 (米国指定)
2001年7月1日 : 国際公開 (公開言語は無関係)
(出願日が2000年11月29日より前なので改正法適用なし、公開日関係なし)
2002年7月1日 : 米国内移行手続き (371条の要件具備)
2002年10月3日 : 米国内で出願が 122(b)の下で公開
2003年11月1日 : 国際出願が特許許可

102(e)(1)の先行技術としての日付 (国際公開の効果による) : なし
102(e)(1)の先行技術としての日付 (米国内での公開の効果による) : なし
102(e)(2)の先行技術としての日付 (特許許可の効果による) : 2002年7月1日

例7：PCT 出願 を基礎にした継続出願（英語による国際公開）

2001年3月1日：PCT 出願（米国指定）
2002年9月1日：英語による国際公開
2003年5月1日：PCT 出願を基礎として優先権を主張した米国の継属出願
2003年7月1日：米国での継続出願が 122(b)の下で公開
2004年11月1日：米国での継続出願が特許許可

102(e)(1)の先行技術としての日付（国際公開の効果による）：2001年3月1日
102(e)(1)の先行技術としての日付（米国内での公開の効果による）：2001年3月1日
102(e)(2)の先行技術としての日付（特許許可の効果による）：2001年3月1日

例8：PCT 出願 を基礎にした継続出願（英語以外の言語による国際公開）

2001年3月1日：PCT 出願（米国指定）
2002年9月1日：英語以外の言語による国際公開
2003年5月1日：PCT 出願を基礎として優先権を主張した米国の継属出願
2003年7月1日：米国での継続出願が 122(b)の下で公開
2004年11月1日：米国での継続出願が特許許可

（注：これは 102(e)の先行技術としての地位の地益を得るために、一時期、日本の出願人により行われた出願の形態です）

102(e)(1)の先行技術としての日付（国際公開の効果による）：なし
102(e)(1)の先行技術としての日付（米国内での公開の効果による）：2003年5月1日
102(e)(2)の先行技術としての日付（特許許可の効果による）：2003年5月1日

例9：PCT 出願 を基礎にした継続出願（2000年11月29日より前のPCT 出願 - 言語は無関係）

1999年3月1日：PCT 出願（米国指定）
2000年9月1日：国際公開（公開言語は無関係）
2000年12月1日：PCT 出願を基礎として優先権を主張した米国の継属出願
2001年12月6日：米国での継続出願が 122(b)の下で公開
2002年8月6日：米国での継続出願が特許許可

102(e)(1)の先行技術としての日付（国際公開の効果による）：なし
102(e)(1)の先行技術としての日付（米国内での公開の効果による）：2000年12月1日
102(e)(2)の先行技術としての日付（特許許可の効果による）：2000年12月1日