

# アメリカ合衆国

## 特許法

合衆国法典第 35 卷(35 U. S. C.)—特許

2005 年 8 月 8 日改正

### 目次

#### 第 I 部 合衆国特許商標庁

##### 第 1 章 設立, 幹部職員及び一般職員, 機能

###### 第 1 条 設立

###### 第 2 条 権限及び責務

###### 第 3 条 幹部職員及び一般職員

###### 第 4 条 特許に係る権利に関して幹部職員及び一般職員に課せられる制限

###### 第 5 条 特許商標庁公的諮問委員会

###### 第 6 条 特許審判インターフェアレンス部

###### 第 7 条 図書館

###### 第 8 条 特許分類

###### 第 9 条 記録の認証謄本

###### 第 10 条 公表

###### 第 11 条 外国との特許及び出願の写しの交換

###### 第 12 条 公共図書館への特許及び出願の写しの提供

###### 第 13 条 議会に対する年次報告

##### 第 2 章 特許商標庁における手続

###### 第 21 条 出願日及び手続日

###### 第 22 条 提出書類の印刷

###### 第 23 条 特許商標庁における事件に係る証言

###### 第 24 条 召喚状, 証人

###### 第 25 条 宣誓書に代わる宣言書

###### 第 26 条 瑕疵のある書類作成の効力

##### 第 3 章 特許商標庁に対する手続

###### 第 31 条 [廃止]

###### 第 32 条 手続の停止又は禁止

###### 第 33 条 無認可の手続代理行為

##### 第 4 章 特許手数料; 財源; 調査システム

###### 第 41 条 特許手数料; 特許商標調査システム

###### 第 42 条 特許商標庁の財源

## 第 II 部 発明の特許性及び特許の付与

### 第 10 章 発明の特許性

第 100 条 定義

第 101 条 発明は特許を受けることができる

第 102 条 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失

第 103 条 特許要件；自明でない主題

第 104 条 外国で行われた発明

第 105 条 宇宙空間における発明

### 第 11 章 特許出願

第 111 条 出願

第 112 条 明細書

第 113 条 図面

第 114 条 模型，試料

第 115 条 出願人の宣誓

第 116 条 複数の発明者

第 117 条 発明者の死亡又は無能力

第 118 条 発明者以外の者による出願

第 119 条 先の出願日の利益；優先権

第 120 条 合衆国における先の出願日の利益

第 121 条 分割出願

第 122 条 出願の秘密性；特許出願の公開

### 第 12 章 出願審査

第 131 条 出願審査

第 132 条 拒絶通知；再審査

第 133 条 出願手続の遂行期間

第 134 条 特許審判インターフェアレンス部への審判請求

第 135 条 インターフェアレンス

### 第 13 章 特許商標庁の決定についての再審理

第 141 条 連邦巡回控訴裁判所への上訴

第 142 条 上訴の通知

第 143 条 上訴に関する手続

第 144 条 上訴に関する決定

第 145 条 審決取消訴訟

第 146 条 インターフェアレンス事件における民事訴訟

### 第 14 章 特許の発行

第 151 条 特許の発行

第 152 条 譲受人への特許の発行  
第 153 条 発行方法  
第 154 条 特許証の内容及び存続期間；仮の権利  
第 155 条 特許存続期間の延長  
第 155A 条 特許存続期間の回復  
第 156 条 特許存続期間の延長  
第 157 条 法定発明登録

## 第 15 章 植物特許

第 161 条 植物に関する特許  
第 162 条 説明，クレーム  
第 163 条 特許の付与  
第 164 条 農務省の援助

## 第 16 章 意匠

第 171 条 意匠に関する特許  
第 172 条 優先権  
第 173 条 意匠特許の存続期間

## 第 17 章 一定の発明についての秘密保持及び外国における出願

第 181 条 一定の発明についての秘密保持及び特許付与の留保  
第 182 条 無許可開示を理由とする発明の放棄  
第 183 条 補償請求権  
第 184 条 外国における出願  
第 185 条 無許可出願を理由とする特許の阻却  
第 186 条 刑罰  
第 187 条 一定の者に対する適用除外  
第 188 条 規則，権限の委任

## 第 18 章 連邦の援助を得て行われた発明に係る特許権

第 200 条 政策及び目的  
第 201 条 定義  
第 202 条 権利の処分  
第 203 条 介入権  
第 204 条 合衆国産業の優先性  
第 205 条 機密性  
第 206 条 条項及び規則の画一化  
第 207 条 連邦政府所有の発明に関する国内及び外国での保護  
第 208 条 連邦政府によるライセンス許諾を規制する規則  
第 209 条 連邦政府所有の発明のライセンス許諾  
第 210 条 この章の優先性

- 第 211 条 反トラスト法との関係
- 第 212 条 奨学資金に係る権利の処分

### 第 III 部 特許, 及び特許権の保護

#### 第 25 章 特許の補正及び訂正

- 第 251 条 瑕疵のある特許の再発行
- 第 252 条 再発行の効力
- 第 253 条 権利の部分放棄
- 第 254 条 特許商標庁の錯誤に関する訂正証明書
- 第 255 条 出願人の錯誤に関する訂正証明書
- 第 256 条 発明者記名の訂正

#### 第 26 章 所有権及び譲渡

- 第 261 条 所有権 ; 譲渡
- 第 262 条 共有者

#### 第 27 章 特許に係る政府の権利

- 第 266 条 [廃止]
- 第 267 条 政府による出願についての手続期間

#### 第 28 章 特許侵害

- 第 271 条 特許侵害
- 第 272 条 合衆国における一時的滞在
- 第 273 条 先発明者であることを理由とする侵害に対する抗弁

#### 第 29 章 特許侵害に対する救済及びその他の措置

- 第 281 条 特許侵害に対する救済
- 第 282 条 有効性の推定 ; 抗弁
- 第 283 条 差止命令
- 第 284 条 損害賠償
- 第 285 条 弁護士費用
- 第 286 条 損害賠償に関する時間的制限
- 第 287 条 損害賠償及びその他の救済に関する制限 ; 特許表示及び通知
- 第 288 条 無効クレームを含む特許に関する侵害訴訟
- 第 289 条 意匠特許の侵害に対する追加的救済
- 第 290 条 特許訴訟に関する通知
- 第 291 条 抵触特許
- 第 292 条 虚偽表示
- 第 293 条 非居住特許権者 ; 送達及び通知
- 第 294 条 任意仲裁

- 第 295 条 推定：特許方法によって生産された製品
- 第 296 条 特許侵害に対する州，州の機関及び州の職員の責任
- 第 297 条 不適切かつ欺瞞的な発明プロモーション

#### 第 30 章 特許商標庁に対して行う先行技術の引用及び特許の査定系再審査

- 第 301 条 先行技術の引用
- 第 302 条 再審査の請求
- 第 303 条 長官による争点についての決定
- 第 304 条 長官による再審査命令
- 第 305 条 再審査手続の処理
- 第 306 条 不服申立
- 第 307 条 特許性，不特許性及びクレーム抹消の証明書

#### 第 31 章 任意の当事者系再審査手続

- 第 311 条 当事者系再審査の請求
- 第 312 条 長官による争点についての決定
- 第 313 条 長官による当事者系再審査命令
- 第 314 条 当事者系再審査手続の処理
- 第 315 条 不服申立
- 第 316 条 特許性，不特許性及びクレーム抹消の証明書
- 第 317 条 当事者系再審査の禁止
- 第 318 条 訴訟の停止

### 第 IV 部 特許協力条約

#### 第 35 章 定義

- 第 351 条 定義

#### 第 36 章 国際段階

- 第 361 条 受理官庁
- 第 362 条 国際調査機関及び国際予備審査機関
- 第 363 条 合衆国を指定国とする国際出願：効果
- 第 364 条 国際段階：手続
- 第 365 条 優先権；先の出願に係る出願日の利益
- 第 366 条 国際出願の取下
- 第 367 条 他の当局による処分：再審理
- 第 368 条 一定の発明に関する秘密性；外国における国際出願

#### 第 37 章 国内段階

- 第 371 条 国内段階：開始
- 第 372 条 国内段階：要件及び手続

- 第 373 条 不適格な出願人
- 第 374 条 国際出願の公開
- 第 375 条 国際出願に基づいて発行される特許：効力
- 第 376 条 手数料

## 第 I 部 合衆国特許商標庁

### 第 1 章 設立、幹部職員及び一般職員、機能

#### 第 1 条 設立

##### (a) 設立

合衆国特許商標庁は、合衆国の行政機関として商務省の中に設立される。合衆国特許商標庁は、その機能を遂行するに際し、商務長官の政策方針に従わなければならないが、その他の点においては、本法及び法律の適用規定に従って、自らの業務の運営及び管理について決定を行う責任を負うと共に、自らの予算配分及び支出、人事上の決定及び手続、調達、並びにその他の管理及び運営機能について自主的管理を行うものとする。特許を付与し、発行するための業務及び商標登録を促進するための業務は、庁内の別個の業務単位として取り扱われる。

##### (b) 本庁及び支庁

合衆国特許商標庁は、令状及び書類の送達並びにその職務の遂行のために、首都ワシントン、コロンビア特別区に本庁を置くものとする。合衆国特許商標庁は、民事訴訟における裁判地の目的では、裁判管轄に関して法律による別段の定めがある場合を除き、本庁が所在する地区の居住者であるとみなされる。合衆国特許商標庁は、自らの業務を遂行する上で必要かつ適切であると判断する合衆国の他の地域に支庁を開設することができる。

##### (c) 簡略名称

本法の適用上、合衆国特許商標庁は、「庁」及び「特許商標庁」ともいう。

#### 第 2 条 権限及び責務

##### (a) 一般

合衆国特許商標庁は、商務長官の政策方針に従うことを条件として、

- (1) 特許の付与及び発行、並びに商標の登録について責任を負い、かつ
- (2) 特許及び商標に関する情報を公衆に広める責任を負う。

##### (b) 特定の権限

庁は、

(1) 庁の印章を採用かつ使用するものとし、当該印章は、司法手続上認められ、これにより特許証、商標登録証及び庁が発行するその他の書類が認証される。

(2) 法律と矛盾しないことを条件として、次の規則を制定することができる。

(A) 庁における手続の実施を規制する規則

(B) 合衆国法典第 5 卷第 553 条に従って制定されるべき規則

(C) 特許出願、特に電子的に提出、保存、処理、調査及び検索が可能である特許出願の処理を、秘密扱いとされるべき出願に関する第 122 条の規定に従うことを条件として、促進し、かつ、迅速化するための規則

(D) 庁に対して出願人その他の当事者を代表する代理人、弁護士その他の者の承認及び行為を規制することができ、また、当該人に対し、出願人その他の者の代表者として承認を受ける前に、当該人が良好な品性及び名声を有していること、及び庁に対する出願その他の手続を行う上で、出願人その他の者に対して有益なサービス、助言、助力を提供するために必要な資格を有していることを証明するよう要求することができる規則

(E) 第 41 条 (h) (1) に基づく小規模事業者のための手数料の減額制度を通じて、合衆国特許制度の広範な利用の保障を継続することに関する公共の利益を承認する規則、及び

(F) 費用対効果を評価するための量的及び質的な方策及び基準を含み、かつ、公正及び競争の原則に合致した、実績ベースの処理の進展を定める規則

(3) その職務を遂行するために必要と判断する不動産、動産若しくは混合財産又はこれらに対する権利を取得し、構築し、購入し、賃借し、保有し、管理し、運営し、改良し、改変し、かつ、修復することができる。

(4) (A) 合衆国法典第 40 巻サブタイトル I 及び第 33 章、1949 年連邦財産及び管理サービス法第 III 巻(合衆国法典第 41 巻第 251 条以下参照)並びにマッキニー・ベント・ホームレス援助法(合衆国法典第 42 巻第 11301 条以下参照)の規定に拘らず、当該の購入をし、構築の契約をし又は施設の管理運営をし、また、供給又はサービスに関する契約を締結することができ、

(B) 合衆国法典第 44 巻第 501 条から第 517 条まで及び第 1101 条から第 1123 条までに拘らず、その職務を遂行するために必要と判断する場合は、版組、製版、印刷作業、シルクスクリーン工程、製本、縮小複写の方法、及びこれらの方法による製品を含む印刷サービスに関する購入及び契約を締結することができる。

(5) 連邦政府の他の部門、機関及び付属組織の同意を得て、そのサービス、設備、人員及び施設を償還ベースで利用することができ、かつ、特許商標庁のサービス、設備及び施設の設立及び利用に当たって前記の他の部門、機関及び付属組織と協力することができる。

(6) 長官がそのようにすることが実行可能、効率的かつ費用効果があると決定したときは、合衆国政府、その機関、付属組織、関連のある特許商標庁又は国際組織の同意を得て、その職務遂行のために、何れかの州、地方行政機関若しくは付属組織、又は外国の特許商標庁若しくは国際組織のサービス、記録、施設又は人員を使用することができる。

(7) 庁の全ての収入(不動産、動産若しくは混合財産又はこれらに対する権利の売却、賃貸又は処分による収益を含む)を保持し、使用することができる。

(8) 商務長官を通じて、国内的及び一定の国際的な知的所有権政策の課題について大統領に助言を行う。

(9) 連邦政府の部門及び機関に対して、合衆国内における知的所有権政策及び他国における知的所有権保護に関する助言を行う。

(10) 知的所有権保護に関する事項について外国政府及び国際政府間機関を援助する旨の政府機関からの提案に関し、適切な場合は、指針を提供する。

(11) 国内的及び国際的知的所有権法並びに国内的及び全世界的な知的所有権保護の有効性に関する計画、研究又は物品若しくはサービスの交換を実施することができる。

(12) (A) 外国の知的所有権機関及び国際政府間機関と協力して実行されており又は実行することが許可されている知的所有権政策に関する計画及び研究について商務長官に助言を行い、かつ

(B) (A) に記載される計画及び研究を実行することができる。また

(13) (A) 国務省と調整の上、外国の知的所有権機関及び国際政府間機関と共同して計画及び研究を実施することができ、かつ

(B) 国務省の同意を得た上で、特許、商標その他の事項に関する国際協力を前進させるための研究及び計画に関し、国際政府間機関に特別支出をすることを目的とし、1年に\$100,000を限度として国務省への振替を許可することができる。

(c) 特定の権限についての説明

(1) (b) (13) (B) に基づく特別支出は、(b) (13) (B) に記載される国際組織へのそれ以外の支出

又は抛出に追加されるものであり、合衆国政府によるそれ以外の当該支出又は抛出の額について法律上課せられる制限の適用を受けない。

(2) (b)の如何なる規定も、1974年通商法第141条(合衆国法典第19巻第2171条)に規定される国務長官の職責又は合衆国通商代表の職責を減じるものではない。

(3) (b)の如何なる規定も、著作権登録官の職責及び職務を減じるものではなく、また、著作権事項に関する現行の権限を変更するものではない。

(4) (b) (3)及び(4) (A)に基づく長官の権限を行使するときは、長官は、総務局長と協議しなければならない。

(5) 本条に基づく長官の権限及び職責を果たすときは、長官は、著作権及び関連事項の全てについて著作権登録官と協議しなければならない。

#### (d) 解釈

本条の如何なる規定も、総務局が場所の移転又は賃貸の特定の目的で合衆国特許商標庁に対して請け負わせた懸案の提案依頼書又は発行した契約書を破棄し、無効にし、取り消し又は中断するとは解釈されない。

### 第3条 幹部職員及び一般職員

#### (a) 商務次官兼長官

##### (1) 一般

合衆国特許商標庁の権限及び職責は、合衆国国民であり、上院の助言及び同意に基づいて大統領によって任命される知的所有権担当商務次官兼合衆国特許商標庁長官(本法においては「長官」という)に与えられる。長官は、特許法又は商標法についての専門的な経歴及び経験を有する者でなければならない。

##### (2) 職責

###### (A) 一般

長官は、庁の政策の方向付け及び運営監督を行うこと、並びに特許の発行及び商標の登録に責任を負う。長官は、それらの職責を公平、公正で、偏りのない方法により果たさなければならない。

###### (B) 公的諮問委員会との協議

長官は、事情に応じ、特許商標庁の特許業務に関する事項について、第5条において設立される特許公的諮問委員会と定期的に協議し、庁の商標業務に関する事項について、第5条において設立される商標公的諮問委員会と定期的に協議し、また、管理予算局に対する予算案の提出、又は特許若しくは商標に係る利用者手数料、又は特許規則若しくは商標規則の変更若しくは変更提案(これらの事項は、合衆国法典第5巻第553条に基づき、公告をし、かつ、公聴の機会を設けるという要件に従わなければならない)をする前に、それぞれの公的諮問委員会と協議しなければならない。

##### (3) 宣誓

長官は、就任する前に、庁の職責を誠実に果たすことを宣誓しなければならない。

##### (4) 解任

長官は、大統領によって解任されることがある。大統領は、当該解任について上下両院に通知しなければならない。

#### (b) 庁の幹部職員及び一般職員

##### (1) 商務次官代理兼副長官

商務長官は、長官の指名に基づき、知的所有権担当商務次官代理兼合衆国特許商標庁副長官を任命するものとし、当該人は、長官が不在のとき又はその職責を果たせないときに、長官の資格において行動する権限を付与される。副長官は、特許法又は商標法についての専門的な経歴及び経験を有する合衆国国民でなければならない。

## (2) 局長

### (A) 任命及び職責

商務長官は、合衆国法典第 5 卷第 33 章、第 51 章又は第 53 章に拘らず、特許局長及び商標局長を任命しなければならない。特許局長は、実証された運営能力並びに特許法についての専門的な経歴及び経験を有する合衆国国民でなければならない。その任期は 5 年とする。商標局長は、実証された運営能力並びに商標法についての専門的な経歴及び経験を有する合衆国国民でなければならない。その任期は 5 年とする。特許局長及び商標局長は、それぞれ特許及び商標に関する庁の業務について最高運営幹部職員を務めるものとし、また、それぞれ特許業務及び商標業務の運営に影響を与える特許商標庁の活動について全面的に管理及び指揮をする責任を負うものとする。商務長官は、(B)における実行契約に規定される局長の実績が満足できるものである場合は、更に 5 年の任期で当該局長を再任することができる。

### (B) 給与及び実行契約

局長は、合衆国法典第 5 卷第 5382 条に基づいて設定される、最高経営職に対する年間基本給の最高額を超えない年間基本給の支払を受けるものとし、これには合衆国法典第 5 卷第 5304 条(h) (2) (C)に基づいて適用を許可されることがある地域格差手当を含める。局長の報酬は、合衆国法典第 18 卷第 207 条(c) (2) (A)の適用上、合衆国法典第 18 卷第 207 条(c) (2) (A) (ii)に規定される報酬と同等であるとみなされる。これに加え、局長は、局長と商務長官との間で締結される年次実行契約において規定される局長の実績に関して商務長官が長官を通じて行う評価に基づいて、局長の年間基本給の 50%を上限とする賞与を受領することができる。年次実行契約には、局長と商務長官との間で合意される年次実行計画において定められる主要活動分野における測定可能な組織目標及び個人目標を組み入れるものとする。局長に対する本段落に基づく賞与の支払は、当該支払によって局長の暦年の報酬総額が合衆国法典第 3 卷第 104 条に基づく副大統領の給与額と同等に又は上回ることにならない範囲に限って行うことができる。

### (C) 解任

合衆国法典第 5 卷の規定に拘らず、局長は、非行又は(B)に規定した実行契約の下での不満足な実績を理由として、商務長官によって解任されることがある。商務長官は、解任をしたときは、その旨を上下両院に通知しなければならない。

## (3) その他の幹部職員及び一般職員

長官は、

(A) 庁の職務を遂行する上で必要であると長官が考える庁の幹部職員、一般職員(弁護士を含む)及び代理人を任命するものとし、また

(B) 当該の幹部職員及び一般職員の役職、権限及び職責を決定し、特許商標庁に与えられた権限のうち長官が決定する権限を、それらの幹部職員及び一般職員に委譲するものとする。庁は、職位又は人員に関し、行政上又は法令上の如何なる制限も受けず、また特許商標庁の職位又は人員は、当該制限の適用対象とは考えられない。

## (4) 審査官の養成

庁は、特許及び商標審査官を養成することのみを目的として、退職資格のある主任審査官以上の職位にある特許及び商標審査官を職員として雇用するための奨励プログラムを提供する提案を連邦議会に提出するものとする。

(5) 国家安全上の態勢

長官は人事局長と協議の上、第 181 条に規定される一定の発明について秘密を維持し、かつ、国家の安全に係る機密かつ戦略的な情報が開示されることを防止するために、国家の安全態勢を明確にし、適切な機密取扱許可を提供するためのプログラムを整備しなければならない。

(c) 合衆国法典第 5 巻の適用の継続

特許商標庁の幹部職員及び一般職員は、連邦政府職員に関する合衆国法典第 5 巻の規定に従うものとする。

(d) 既存労働契約の採用

特許商標庁は、特許商標庁効率法の発効日の前日において(その時点において有効な)庁に関して有効である労働契約の全てを採用する。

(e) 人員の継続

(1) 特許商標庁からの人員の継続

特許商標庁効率法の発効日以降、当該発効日の前日における特許商標庁の全ての幹部職員及び一般職員は、勤務の中断なく、合衆国特許商標庁の幹部職員及び一般職員になるものとする。

(2) その他の人員

特許商標庁効率法の発効日前日において商務省の幹部職員又は一般職員(ただし、(1)の幹部職員又は一般職員を除く)であり、次の条件の何れかに該当している者は、本法の目的を履行するために必要なものとして、合衆国特許商標庁に移籍されるものとする。

(A) その主たる職務が、特許商標庁によって費用が負担される業務の実行である職に就いていると商務長官が判断する者

(B) 現職者の就労時間の半分以上において、特許商標庁を援助する業務を行った職に就いていると商務長官が判断する者、又は

(C) 商務長官と長官との協議によって、移籍が庁にとって有益であろうと判断される者  
本号に基づく移籍は、(1)に記載した発効日と同日付をもって発効し、勤務の中断なく行われるものとする。

(f) 経過規定

(1) 長官の仮任命

特許商標庁効率法の発効日以降、大統領は、(a)に基づいて長官が資格を得る日までの間、長官を務める者を任命する。ただし、大統領が本項に基づいて任命することができる者は1名のみとする。

(2) 一定の幹部職員の継続

(A) 特許商標庁効率法の発効日前日において特許局長補を務めている者は、(b)に基づいて特許局長が任命される日までの間、特許局長を務めることができる。

(B) 特許商標庁効率法の発効日前日において商標局長補を務めている者は、(b)に基づいて商標局長が任命される日までの間、商標局長を務めることができる。

#### 第 4 条 特許に係る権利に関して幹部職員及び一般職員に課せられる制限

特許商標庁の幹部職員及び一般職員は、在職中及び離職後 1 年間は、特許を出願することが

できず、また、相続又は遺贈による場合を除いて、特許商標庁により発行された、又は発行されるべき如何なる特許も若しくはそれに関する如何なる権利若しくは利益も、直接又は間接を問わず、取得することができない。離職後1年を経過した後に出願される特許については、離職日後1年より前の如何なる優先日も享受する権原を有さない。

## 第5条 特許商標庁公的諮問委員会

### (a) 公的諮問委員会の設立

#### (1) 任命

合衆国特許商標庁は、特許公的諮問委員会及び商標公的諮問委員会を有するものとし、それぞれについて、商務長官が任命し、商務長官の意向に従って勤務する9名の議決権委員を置かなければならない。各公的諮問委員会の委員は、3年を任期として任命されるものとするが、ただし、最初に任命される委員については、3名が1年の任期で任命され、また、3名が2年の任期で任命される。商務長官は、各委員会の委員を任命するに際し、その任命の結果生じる、国際通商における競争上の有利性の喪失又は合衆国企業にとってのその他の損害の危険を考慮しなければならない。

#### (2) 委員長

商務長官は、各諮問委員会の委員長を指名するものとし、その任期は3年とする。

#### (3) 任命時期

各諮問委員会への最初の任命は、特許商標庁効率法の発効日から3月以内に行われるものとする。欠員は、その発生後3月以内に補充されなければならない。

### (b) 任命基準

(1) 各諮問委員会の委員は、合衆国国民でなければならず、かつ、特許公的諮問委員会の場合は特許に関して、商標公的諮問委員会の場合は商標に関して、合衆国特許商標庁の多様な利用者の利益を代表することができるように選出されるものとする。

(2) 各諮問委員会の委員には、合衆国に所在する小規模及び大規模事業体の出願人を、その提出する出願の数に応じて代表する委員が含まれるものとするが、ただし、如何なる場合も、小規模企業体、個人発明家及び非営利団体を含む小規模事業体の特許出願人を代表する委員は、特許公的諮問委員会の委員の25%未満とはせず、かつ、当該委員には、最低1名の個人発明家を含めなければならない。また

(3) 各諮問委員会の委員には、金融、経営、労働関係、科学、技術及びオフィス・オートメーションの分野における豊富な経歴及び実績を有する者を含めなければならない。議決権委員の他に、各諮問委員会は、合衆国特許商標庁が承認した各労働団体の代表者1名を含まなければならない。当該代表者は、任命先である諮問委員会の無議決権委員とする。

### (c) 会議

各諮問委員会は、委員長の召集に応じて会合し、委員長が定めた議題を審議するものとする。

### (d) 責務

(1) 各諮問委員会は、特許公的諮問委員会の場合は特許に関し、商標公的諮問委員会の場合は商標に関して、合衆国特許商標庁の政策、目標、実行、予算及び利用者手数料を見直し、それらの事項について長官に助言しなければならない。

(2) 各諮問委員会は、各会計年度の終了から60日以内に、

(A) (1)に記載した事項に関する年次報告書を作成し、

(B) 当該報告書を商務長官、大統領並びに上院及び下院の司法委員会に送付し、かつ

(c) 当該報告書を、合衆国特許商標庁の公報に公告しなければならない。

(e) 報酬

各諮問委員会の各委員は、所属する諮問委員会の会合若しくは会議に出席するか又はその他の形でその諮問委員会の業務に携わる場合は、1日(移動時間を含む)を単位とする報酬を受けけるものとし、当該日当は、合衆国法典第5巻第5314条に基づく行政官用別表第III級に対して有効な年間基本給の1日当たりの金額に等しい額とする。また、当該委員は、自宅又は通常の勤務地から離れる場合は、出張旅費の支給を受けけるものとし、当該出張旅費には、合衆国法典第5巻第5703条により認められる、寝食費の代わりとしての日当が含まれる。

(f) 情報の入手

各諮問委員会の委員は、合衆国特許商標庁の記録及び情報を入手することができる。ただし、人員その他の秘匿特権付き情報、及び第122条により秘密を保持することが要求される特許出願に関する情報については、この限りでない。

(g) 一定の倫理法の適用

各諮問委員会の委員は、合衆国法典第18巻第202条の趣旨における特別公務員とする。

(h) 連邦諮問委員会法の不適用

連邦諮問委員会法(合衆国法典第5巻追録)は、当該諮問委員会の各々には適用されない。

(i) 公開会議

各諮問委員会の会議は公開とする。ただし、各諮問委員会は、人員、秘匿特権付きその他の秘密情報の審議を行う場合は、その過半数の議決により、非公開会議とすることができる。

(j) 特許に関する禁止行為の不適用

第4条は、諮問委員会の議決権委員には適用しない。

## 第6条 特許審判インターフェアレンス部

(a) 設立及び構成

合衆国特許商標庁に、特許審判インターフェアレンス部を置くものとする。特許審判インターフェアレンス部は、長官、副長官、特許局長、商標局長及び特許審判官によって構成される。特許審判官は、十分な法律的知識及び科学的能力を有する者でなければならない。長官が任命するものとする。

(b) 職責

特許審判インターフェアレンス部は、出願人からの書面による審判請求により、特許出願に対する審査官の拒絶決定を再審理し、また、第135条(a)に基づいて宣言されるインターフェアレンスにおいて、発明の優先性及び特許性を決定するものとする。個々の審判請求及びインターフェアレンスは、長官が指名する少なくとも3名の特許審判インターフェアレンス部の構成員により審理される。再審理は、特許審判インターフェアレンス部のみが行うことができる。

## 第7条 図書館

長官は、特許商標庁において、その職員が職責を果たす上での援助となる国内及び海外の科学その他の書籍及び定期刊行物の図書館を維持管理しなければならない。

## 第8条 特許分類

長官は、特許出願された発明の新規性を迅速かつ正確に決定するために、合衆国の特許証、並びにそれ以外の必要であるか又は実用的である特許及び刊行物に関する主題別の分類を改訂し、維持することができる。

## 第9条 記録の認証謄本

長官は、特許商標庁が発行した特許明細書及び図面、並びに公衆又は申請人が利用できるその他の記録に関し、認証謄本を提供することができる。

## 第10条 公表

(a) 長官は、次のものを、印刷、タイプ又は電子形態をもって公表することができる。

(1) 明細書及び図面を含む、特許及び公開特許出願、並びにそれらの写し。特許商標庁は、写真平版のために特許に係る図面の見出しを印刷することができる。

(2) 商標登録証(説明及び図面を含む)、及びその写し

(3) 合衆国特許商標庁の公報

(4) 特許及び特許権者、並びに商標及び商標登録人の年度別索引

(5) 特許及び商標事件に関する年次決定集

(6) 特許法、その施行規則、商標に関する法律及びその規則、並びに特許商標庁の業務に関する回状その他の刊行物に関するパンフレット

(b) 長官は、(a) (3), (4), (5)及び(6)に記載した刊行物を、特許商標庁が使用を望む刊行物と交換することができる。

## 第11条 外国との特許及び出願の写しの交換

長官は、合衆国特許及び公開特許出願に関する明細書及び図面の写しを外国のそれらと交換することができる。

長官は、商務長官からの明示の許可がない限り、合衆国特許及び出願の明細書及び図面の当該写しを NAFTA 加盟国又は WTO 加盟国以外の外国に提供する契約を締結してはならない。本条の適用上、「NAFTA 加盟国」及び「WTO 加盟国」という用語は、第 104 条(b)においてこれらの用語に与えられる意味を有する。

## 第12条 公共図書館への特許及び出願の写しの提供

長官は、特許及び公開特許出願に関する明細書及び図面の印刷又は電子形態による写しを、第 41 条(d)において当該目的のために設定される各年の発行分に対する手数料率により、合衆国の公共図書館に提供することができ、当該公共図書館は、それを公共の利用に供するために維持管理しなければならない。

## 第13条 議会に対する年次報告

長官は、各会計年度の終了後 180 日以内に、特許商標庁による収入及び支出の金額、当該支出の目的、特許商標庁の業務の質及び量、審査官に対して行った研修の内容、商務長官による特許局長及び商標局長の評価、両局長の報酬額、並びに特許商標庁に関するその他の情報を議会に報告しなければならない。

## 第2章 特許商標庁における手続

### 第21条 出願日及び手続日

(a) 長官は、特許商標庁に提出されるべき書類又は手数料は、それが合衆国郵政公社に寄託された日、又は長官により指定される郵便業務の中断又は緊急事態がなかったならば合衆国郵政公社に寄託されたと思われる日に、特許商標庁に提出されたとみなす旨を規則によって定めることができる。

(b) 合衆国特許商標庁において手続又は手数料の納付をする日若しくはその最終日が、土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日に当たるときは、その手続又は手数料の納付をその翌平日又は翌就業日にすることができる。

## 第 22 条 提出書類の印刷

長官は、特許商標庁に提出される書類は印刷、タイプ又は電子媒体によるよう命じることができる。

## 第 23 条 特許商標庁における事件に係る証言

長官は、特許商標庁における事件について必要な宣誓供述書及び証言録取書を取るための規則を定めることができる。合衆国裁判所又は供述をする者が居住している州の裁判所で使用される証言録取書を取る権限を法律によって与えられている職員は、当該宣誓供述書及び証言録取書を取るることができる。

## 第 24 条 召喚状、証人

特許商標庁における係争事件に関して使用される証言が取られる合衆国地方裁判所の書記官は、何れかの当事者から申請があったときは、その地方に居住又は滞在している証人に召喚状を發出し、それに記載した時及び場所に出頭し、その地方で証言録取書及び宣誓供述書を取る権限を与えられている職員の前で証言をするよう証人に命じなければならない。証人の出頭並びに書類及び物件の提出に関する連邦民事訴訟規則の規定は、特許商標庁における係争事件に適用される。

召喚されて出頭した全ての証人には、合衆国地方裁判所に出頭する証人に対して認められる日当及び旅費が支給されるものとする。

召喚状を發出した書記官が所属する裁判所の裁判官は、当該令状への服従を強制することができ、又は召喚状を送達された証人が出頭又は証言することを無視若しくは拒否したという証拠があるときは、他の類似事件と同様に、不服従を処罰することができる。召喚状の送達時に日当、往復旅費及び尋問地に 1 日滞在する費用の支給又は申出がされていない限り、証人は、召喚不服従による侮辱罪を犯したものとみなされない。また、秘密事項の開示拒否も同様とするが、召喚状を發出した裁判所が適切な命令を出しているときは、この限りでない。

## 第 25 条 宣誓書に代わる宣言書

(a) 長官は、特許商標庁に提出されるべき書類であって、法律、規則又はその他の規程により宣誓を付すことが要求されているものが、長官が定める様式による宣言書によって裏付けることができる旨を、規則をもって定めることができ、当該宣言書は、この規定がない場合は必要とされる宣誓書に代わるものとする。

(b) そのような宣言書が使用される場合は、その様式において、故意による虚偽の陳述又は類似行為は罰金若しくは拘禁、又はこれらの両方によって罰せられる旨を宣言人に対して警告しなければならない(合衆国法典第 18 巻第 1001 条)。

## 第 26 条 瑕疵のある書類作成の効力

特許商標庁に提出されるべき書類であって、法律、規則又はその他の規程によって特定の方式で作成するよう要求されているものに関しては、長官は、その作成に瑕疵がある場合でも、適正に作成された書類が所定の期間内に提出されることを条件として、仮受理をすることができる。

## 第 3 章 特許商標庁に対する手続

### 第 31 条 [廃止]

### 第 32 条 手続の停止又は禁止

長官は、何れかの者、代理人又は弁護士であって、無資格若しくは不評であること若しくは

重大な非行を犯したことが証明された者、又は第2条(b)(2)(D)に基づいて制定される規則に適合していない者、又は如何なる方法によるものであれ、詐欺をする意図をもって、言葉、回状、書状又は広告により、出願人若しくは将来の出願人又は直ちに若しくは将来、特許商標庁に対する手続をしようとする者を欺き、誤解させ又は脅迫する者に対し、通知して聴聞の機会を与えた後、全面的に又は特定の事件について、特許商標庁に対してその後の手続をすることを停止させ又は禁止することができる。この停止又は禁止の理由は、正規に記録されなければならない。長官は、合衆国特許商標庁の幹部職員又は一般職員の中から、本条によって要求される聴聞を執り行う代理人を指名することができる。合衆国コロンビア特別区地方裁判所は、承認を拒絶された者又は手続を停止若しくは禁止された者からの請願があったときは、同裁判所が裁判所規則に従って定める条件及び手続に基づいて、長官の処分を再審理することができる。

### 第33条 無認可の手続代理行為

特許商標庁に対して手続をする認可を受けていないにも拘らず、認可されていると称し若しくは称されるに任せ、又は特許出願書類を作成し又は出願手続を遂行する資格があると称し若しくは称されるに任せた者は、違反行為の各々に対し、\$1,000以下の罰金が科せられる。

## 第4章 特許手数料；財源；調査システム

### 第41条 特許手数料；特許商標調査システム

編集者注記：2005及び2006会計年度においては、合衆国法典第35巻第41条(a)及び(b)は、(a)及び(b)が次のとおり書き換えられたものとして適用される。

#### (a) 一般手数料

長官は、次の手数料を課すものとする。

##### (1) 出願手数料及び国内基本手数料

- (A) 原特許の出願(意匠出願、植物出願又は仮出願を除く)、1件につき\$300
- (B) 原意匠特許の出願、1件につき\$200
- (C) 原植物特許の出願、1件につき\$200
- (D) 原特許の仮出願、1件につき\$200
- (E) 特許再発行の出願、1件につき\$300
- (F) 第351条(a)に定義される条約に基づいて出願され、第371条に基づいて国内段階に入る国際出願に関する国内基本手数料、1件につき\$300
- (G) 追加手数料として、長官が定める電子媒体によって提出された配列一覧又はコンピュータ・プログラム一覧を除き、明細書及び図面の枚数が100(又は電子媒体で提出された場合は、長官が定めるそれと同等のもの)を超える出願1件につき、追加枚数50(又は、電子媒体で提出された場合は、長官が定めるそれと同等のもの)又はその端数ごとに\$250

##### (2) 超過クレームの手数料

(1)に定めた手数料に対する追加として、

- (A) 出願時又はそれ以外の提出時において、3項を超える独立形式のクレームの1項につき\$200
- (B) 出願時又はそれ以外の提出時において、20項を超えるクレーム(独立形式であるか従属形式であるかを問わない)の1項につき\$50、及び
- (C) 多項従属クレームを含む出願、1件につき\$360

本号に基づいて手数料を計算する上では、第112条にいう多項従属クレーム又は当該クレーム

ムに従属するクレームは、引用されるクレームの数に応じた別個の従属クレームとみなされる。長官は、規則をもって、本号に定めた手数料の一部であって、出願に関して長官が定めた方式による実体審査が第 131 条に基づいて行われる前に取り消されたクレームに係るものは返還する旨を定めることができる。本号に基づく追加手数料の納付における誤りがあったときは、長官が定める規則に従って、更正することができる。

(3) 審査手数料

(A) 原特許の出願(意匠出願、植物出願、仮出願又は国際出願を除く)に係る審査、出願 1 件につき \$ 200

(B) 原意匠特許の出願に係る審査、出願 1 件につき \$ 130

(C) 原植物特許の出願に係る審査、出願 1 件につき \$ 160

(D) 国際出願の国内段階に係る審査、国際出願 1 件につき \$ 200

(E) 特許再発行の出願に係る審査、出願 1 件につき \$ 600

出願手数料の納付に関する第 111 条(a)の規定は、第 111 条(a)に基づいて提出される出願に関して本号に定める手数料の納付に適用する。国内手数料の納付に関する第 371 条(d)の規定は、国際出願に関して本号に定める手数料の納付に適用する。

(4) 発行手数料

(A) 原特許(意匠特許又は植物特許を除く)の発行、特許 1 件につき \$ 1,400

(B) 原意匠特許の発行、1 件につき \$ 800

(C) 原植物特許の発行、1 件につき \$ 1,100

(D) 再発行特許の発行、1 件につき \$ 1,400

(5) 権利の部分放棄手数料

権利の部分放棄の提出、1 件につき \$ 130

(6) 審判請求手数料

(A) 審査官の決定に関して特許審判インターフェアレンス部に審判請求をする場合は、\$ 500

(B) これに加えて、審判請求趣意書を提出する場合は、\$ 500、特許審判インターフェアレンス部における口頭審理を請求する場合は、\$ 1,000

(7) 回復手数料

故意によらず放棄された特許出願、特許発行手数料の故意によらない納付遅延又は再審査手続における特許所有者による故意によらない応答遅延に関し、回復請願書を提出する場合は、1 件につき \$ 1,500、ただし、第 133 条又は第 151 条に基づいて請願書を提出する場合は、\$ 500

(8) 延長手数料

長官から出願に関して要求されている手続をするための期間について、1 月の延長を請願する場合は、

(A) 第 1 回目の請願 \$ 120

(B) 第 2 回目の請願 \$ 330、及び

(C) 第 3 回目又はそれ以降の請願 \$ 570

(b) 維持手数料

長官は、1980 年 12 月 12 日以降に提出された出願に基づく全ての特許の効力維持に関しては、次の手数料を課すものとする。

(1) 付与から 3 年 6 月 \$ 900

(2) 付与から 7 年 6 月 \$ 2,300

(3) 付与から 11 年 6 月 \$ 3,800

維持手数料が納付期日まで又はその後の 6 月の猶予期間内に合衆国特許商標庁によって受領されなかった場合は、特許は、当該猶予期間が終了したときに満了する。長官は、該当する維持手数料の当該 6 月の猶予期間内における納付を受理する条件として、割増金の納付を要求することができる。意匠特許又は植物特許については維持手数料を設定することができない。

下記の括弧内の条文は、合衆国法典第 35 巻第 41 条(a)及び(b)の無修正条文であり、2006 会計年度の後に引き続き効力を有することができる。

[(a) 長官は、次の手数料を課すものとする。

(1) (A) 原特許(意匠又は植物に関する事件を除く)の出願, 1 件につき \$ 690

(B) 追加手数料として、出願時又はそれ以外の提出時において、3 項を超える独立クレームについては 1 項につき \$ 78, 20 項を超えるクレーム(独立クレームであるか従属クレームであるかを問わない)については 1 項につき \$ 18, 及び多項従属クレームを含む出願については出願 1 件につき \$ 260

(C) 原特許の仮出願, 1 件につき \$ 150

(2) 原特許又は再発行特許の発行(意匠特許及び植物特許を除く), 1 件につき \$ 1,210

(3) 意匠及び植物の場合は、

(A) 意匠出願, 1 件につき \$ 310

(B) 植物出願, 1 件につき \$ 480

(C) 意匠特許の発行, 1 件につき \$ 430, 及び

(D) 植物特許の発行, 1 件につき \$ 580

(4) (A) 特許再発行の出願, 1 件につき \$ 690

(B) 追加手数料として、出願時又はそれ以外の提出時において、原特許の独立クレーム数を超える独立クレームに関して 1 項につき \$ 78, 20 項を超え、かつ、原特許のクレーム数を超えるクレーム(独立クレームであるか従属クレームであるかを問わない)に関して 1 項につき \$ 18

(5) 権利の部分放棄の提出, 1 件につき \$ 110

(6) (A) 審査官の決定に関して特許審判インターフェアレンス部へ審判請求をする場合は \$ 300

(B) 追加手数料として、審判請求趣意書を提出する場合は、\$ 300, 審判請求に関して特許審判インターフェアレンス部における口頭審理を請求する場合は、\$ 260

(7) 故意によらず放棄された特許出願、特許発行手数料に関する故意によらない納付遅延、又は再審査手続において故意によらず遅滞した特許所有者の応答に関し、回復請願書を提出する場合は、1 件につき \$ 1,210。ただし、第 133 条又は第 151 条に従って請願書を提出するときは、\$ 110

(8) 長官から出願に関して要求される手続行為について 1 月の期間延長を請願する場合は、

(A) 第 1 回目の請願 \$ 110

(B) 第 2 回目の請願 \$ 270, 及び

(C) 第 3 回目又はそれ以降の請願 \$ 490

(9) 国際出願に関する国内基本手数料は、合衆国特許商標庁がそれに係る国際予備審査機関であり、かつ、国際調査機関であった場合は、\$ 670

(10) 国際出願に関する国内基本手数料は、合衆国特許商標庁がそれに係る国際調査機関であったが、国際予備審査機関でなかった場合は、\$ 690

(11) 国際出願に関する国内基本手数料は、合衆国特許商標庁がそれに係る国際調査機関でもなく、また国際予備審査機関でもなかった場合は、\$ 970

(12) 国際出願に関する国内基本手数料は、国際予備審査について合衆国特許商標庁に納付されており、かつ、国際予備審査報告書が、国内段階に入る当該出願の全てのクレームについて、特許協力条約第 33 条(2)、(3)及び(4)の規定が満たされていることを記載している場合は、\$ 96

(13) 国際出願の国内移行段階において提出されるか又は後に提出される 3 項を超える独立クレームについては、1 項につき \$ 78

(14) 国際出願の国内移行段階において提出されるか又は後に提出される 20 項を超えるクレーム(独立クレームであるか従属クレームであるかを問わない)については、1 項につき \$ 18

(15) 多項従属クレームを含む国際出願の各国内移行段階につき \$ 260

手数料の計算に当たっては、第 112 条にいう多項従属クレーム又は当該クレームに従属するクレームは、引用されるクレームの数に応じて別個の従属クレームとみなされる。追加手数料の納付において誤りがあったときは、長官が定める規定に従って更正することができる。

(b) 長官は、1980 年 12 月 12 日以降に行われた出願に基づく全ての特許の効力維持に関し、次の手数料を課すものとする。

(1) 付与から 3 年 6 月 \$ 830

(2) 付与から 7 年 6 月 \$ 1,900

(3) 付与から 11 年 6 月 \$ 2,910

維持手数料が、納付期日までに又はその後の 6 月の猶予期間内に、特許商標庁に納付されなかった場合は、特許は、当該猶予期間の終了時に満了する。長官は、当該 6 月の猶予期間内における該当する維持手数料の納付を受理する条件として、割増金の納付を要求することができる。[意匠特許又は植物特許については維持手数料を設定することができない。]

(c) (1) 長官は、(b)によって要求される維持手数料の、6 月の猶予期間後 24 月以内に行われる納付を、その遅延が故意によるものでないことを同長官が認めるように証明されることを条件として、又は 6 月の猶予期間の後の如何なる時期に行われる納付であっても、その遅延が不可避であったことを同長官が認めるように証明されることを条件として、受理することができる。長官は、6 月の猶予期間満了後における維持手数料の納付を受理する条件として、割増金の納付を要求することができる。長官が 6 月の猶予期間満了後における維持手数料の納付を受理したときは、特許は、当該猶予期間の終了時に満了しなかったものとみなされる。

(2) 本項に基づき維持手数料の納付が受理された結果その存続期間が維持された特許は、6 月の猶予期間の満了後であって、本項に基づき維持手数料の納付が受理される前に、その特許によって保護された物を合衆国において製造、購入、販売の申出若しくは使用した者、若しくはその特許によって保護された物を合衆国に輸入した者、又はその事業の承継人が、そのように製造、購入、販売の申出、使用若しくは輸入された特定の物を継続して、使用若しくは販売の申出をする権利、又はそれを使用、販売の申出若しくは販売しようとする他人に販売する権利を奪うこと又はその権利に影響を及ぼすことはない。このような問題が提起された裁判所は、前記のとおり、合衆国において製造、購入、販売の申出若しくは使用がされた又は合衆国に輸入された物の製造、使用、販売の申出若しくは販売の継続、又は 6 月の

猶予期間の満了後であって、本項に基づき維持手数料の受理がされる前に、実質的準備がなされていた製造、使用、販売の申出若しくは販売を認める旨、規定することができる。また、裁判所は、6月の猶予期間の満了後であって、本項に基づき維持手数料が受理される前に実施されていた方法の継続又は実質的準備がされていた方法の実施を認める旨、規定することができる。このような規定をするときは、裁判所は、6月の猶予期間の満了後であって、本項に基づき維持手数料が受理される前に行われた投資又は開始された事業を保護するために適正と認める条件と範囲に準拠しなければならない。

**編集者注記：2005 及び 2006 会計年度においては、合衆国法典第 35 巻第 41 条(d)は、(d)が次のとおり書き換えられたものとして適用される。**

(d) 特許調査その他の手数料

(1) 特許調査手数料

(A) 長官は、仮出願を除く個々の特許出願について調査手数料を課すものとする。長官は、個々の特許出願に関し、資格のある調査機関から調査報告書を取得するか又は特許商標庁の人員に調査させる方法による特許出願調査のために特許商標庁に生じる平均的費用の推定値を超えない額を回収するために、本号に基づいて課す費用を設定する。本法の制定日から3年間は、資格のある調査機関による調査のための手数料は、(B) (i), (iv)又は(v)に記載した特許出願の場合は1出願につき\$500を超えず、(B) (ii)に記載した特許出願の場合は1出願につき\$100を超えず、及び(B) (iii)に記載した特許出願の場合は1出願につき\$300を超えることができないものとする。長官は、その後の1年単位の3期間の各年において、その手数料は20%を超えて増額することはできず、また、長官は、その後は当該手数料の増額をすることができない。

(B) 本号に基づいて設定する手数料を決定する上では、特許商標庁の人員に出願調査をさせることによって特許商標庁に生じる費用は、次のとおりであるとみなす。

(i) 原特許出願(意匠出願、植物出願、仮出願又は国際出願を除く)、1件につき\$500

(ii) 原意匠特許出願、1件につき\$100

(iii) 原植物特許出願、1件につき\$300

(iv) 国際出願の国内段階への移行、出願1件につき\$500、及び

(v) 特許再発行の出願、1件につき\$500

(C) 出願手数料の納付に関する第111条(a)(3)の規定は、第111条(a)に基づいてなされる出願に関して本号において定める手数料の納付に適用する。国内手数料の納付に関する第371条(d)の規定は、国際出願に関して本号において定める手数料の納付に適用する。

(D) 長官は、規則を制定し、第131条に基づき出願の審査が行われる前に長官が定めた方式による明示的放棄の宣言書を提出した出願人、及び長官が定めた条件を満たす調査報告書を提出した出願人に対しては、本号に定めた手数料部分を返還する旨、定めることができる。

(E) (A)の適用上、「資格のある調査機関」には商業的事業体を含めることはできないものとするが、ただし、次の条件が満たされる場合は、この限りでない。

(i) 長官が、限定した範囲に関し、18月を超えない期間に行う試験課程を実施し、その結果、特許出願においてクレームされた発明の主題に関する利用可能な先行技術についての、商業的事業体による調査が、

(I) 正確であり、かつ

(II) 特許商標庁が特許審査手続において実行し、使用する調査の基準を満たすか又はそれを

凌駕している、

ことが証明されること

(ii) 長官が試験課程に関して、次の事項を含む結果報告書を、議会及び特許公的諮問委員会に提出すること

(I) 試験課程の範囲及び期間に関する説明

(II) 試験課程に参加した個々の商業的事業体の身元

(III) 調査報告書の正確性及び質を評価するために使用した方法論についての説明、及び

(IV) 特許商標庁が行う調査と比較して、試験課程が、次の事項に関して有した及び有することになる効果の評価

(aa) 特許性の決定

(bb) 特許商標庁の生産性

(cc) 特許商標庁にとっての費用

(dd) 特許出願人にとっての費用、及び

(ee) その他の関連性のある要素

(iii) 特許公的諮問委員会が、長官の(ii)に基づく報告書及び試験課程の結果を審理し、かつ、分析し、また、同委員会が次の事項、すなわち、

(I) 特許商標庁が行う調査と比較して、試験課程が(ii)(IV)に記載した要素に関して有した及び有することになる効果についての独立した評価、及び

(II) (ii)(IV)に基づいて要求される評価をするために試験課程において使用された方法の合理性、適切性及び有効性についての分析、

を含む別途の分析結果報告書を、長官及び議会に提出すること、及び

(iv) 議会が、特許公的諮問委員会が(iii)に基づいてその報告書を議会に提出した日に始まる1年の期間内に、特許出願においてクレームされた発明の主題に関する利用可能な先行技術の商業的事業体による調査を禁止する法律を制定しないこと

(F) 長官は、資格のある調査機関が商業的事業体である場合は、その調査は合衆国において、次の者によって行われるよう要求しなければならない。

(i) 個人である場合は、合衆国国民である者、及び

(ii) 企業体である場合は、合衆国又は何れかの州の法律に基づいて設立されており、かつ、調査をする合衆国国民を雇用している企業体

(G) 第181条に基づく秘密保持命令の対象であるか又はそれ以外に分類されている情報を含む出願についての調査は、特許商標庁の人員のみが行うことができる。

(H) 資格のある調査機関であって商業的事業体であるものは、当該事業体が特許、又は特許商標庁に係属しているか若しくは早急に提出される予定の特許出願に直接又は間接の利害関係を有している場合は、特許出願の調査をすることができない。

(2) その他の手数料

長官は、特許に関する他の全ての事務処理、サービス又は資料であって、本条に規定されていないものに関しては、当該事務処理、サービス又は資料に係る特許商標庁の推定平均費用を回収するための手数料を設定するものとする。ただし、長官は、次のサービスについては、次の手数料を課すものとする。

(A) 権原に影響する書類の記録、1物件につき\$40

(B) 写真複写、1ページにつき\$0.25

(C) 特許証の白黒の写し, 1 件につき \$ 3

第 12 条に規定した図書館に, 各年度に発行された全ての特許に係る明細書及び図面の無認証印刷写しを提供するための年間手数料は, \$ 50 とする。

下記の括弧内の条文は, 合衆国法典第 35 巻第 41 条(d)の無修正条文であり, 2006 会計年度後に引き続き効力を有することができる。

[(d) 長官は, 本条に記載されていない, 特許に関する他の全ての事務処理, サービス又は資料については, 特許商標庁にとっての当該事務処理, サービス又は資料に係る推定平均費用を回収する手数料を設定することができる。ただし, 長官は, 次のサービスについては, 次の費用を課すものとする。

(1) 権原に影響する書類の記録, 1 物件につき \$ 40

(2) 写真複写, 1 ページにつき \$ 0.25

(3) 特許証の白黒の写し, 1 件につき \$ 3

第 12 条に規定した図書館に, 各年度に発行された全ての特許に係る明細書及び図面の無認証印刷写しを提供するための年間手数料は, \$ 50 とする。]

(e) 長官は, 政府の部門, 機関又はそれらの職員により臨時的又は付随的に行われる請求に関連する, 特許についてのサービス又は資料については, それに関する手数料の支払請求権を放棄することができる。長官は, 第 132 条に基づく通知書を出した出願人に対しては, 通知書に言及されている全ての特許の明細書及び図面を無償で提供することができる。

(f) 長官は, (a) 及び (b) に定められる手数料を 1992 年 10 月 1 日及びその後の毎年, 労働長官が決定する消費者物価指数の過去 12 月間における変動を反映させるように調整することができる。1%未満の変動は無視することができる。

**編集者注記:** 2005 及び 2006 会計年度においては, 合衆国法典第 35 巻第 41 条(f)が公法 108-447 第 801 条に基づいて定められた手数料に適用される。

(g) 本条に基づいて長官が定める手数料は, 当該手数料についての通知が連邦公報及び特許商標庁公報に公告された日から 30 日が経過するまでは効力を生じない。

**編集者注記:** 2005 及び 2006 会計年度においては, 合衆国法典第 35 巻第 41 条(h)は, (h) が次のとおり書き換えられたものとして適用される。

(h) (1) (3) に従うことを条件として, (a), (b) 及び (d) (1) で課せられる手数料は, 小規模事業法第 3 条に基づいて定義される小規模企業体及び長官が発行する規則において定義される個人発明家又は非営利団体への適用に関しては, 50%減額される。

(2) (1) に記載した事業体への適用に関しては, (c) 又は (d) に基づいて課せられる割増金又は手数料は, 同一であるか又は実質的に類似の状況下にある他の事業体に要求される割増金又は手数料より高額であってはならない。

(3) 出願が, 長官が定めた電子的手段で行われる場合は, (a) (1) (A) に基づいて課せられる手数料は, (1) の対象である事業体への適用に関しては, 75%減額される。

下記の括弧内の条文は, 合衆国法典第 35 巻第 41 条(h)の無修正条文であり, 2006 会計年度後に引き続き効力を有することができる。

[(h) (1) (a) 又は (b) に基づいて課せられる手数料は, 小規模事業法第 3 条に基づいて定義される小規模企業体及び長官が発行する規則において定義される個人発明家又は非営利団体への適用に関しては, 50%減額される。

(2) (1) に記載した事業体への適用に関しては, (c) 又は (d) に基づいて課せられる割増金又は

手数料は、同一であるか又は実質的に類似の状況下にある他の事業体に要求される割増金又は手数料より高額であってはならない。]

(i) (1) 長官は、公共の利用に供するため、合衆国特許、外国特許書類及び合衆国商標登録の紙、マイクロフィルム又は電子化収集物を、情報の調査及び検索が可能となるように編集して維持しなければならない。長官は、これらの収集物の使用、又は公共の特許、商標の調査室又は図書館の使用に対して直接に手数料を課すことはできない。

(2) 長官は、特許商標庁の自動化された調査システムを公衆が利用することができるようにするために、その十分な配備について規定しなければならない。また、電子掲示板及び利用者による大容量記憶装置へのリモートアクセス及び検索システムを含む多様な自動化された方法を使用し、特許及び商標に関する情報を公衆が十分に利用することができるようにすると共に、その情報が公衆に普及するようにしなければならない。

(3) 長官は、公衆が特許商標庁の自動化調査システムを利用するための適正な手数料を設定することができる。当該手数料を設定した場合は、教育及び訓練の目的でそのシステムを利用する者に対しては、自由使用に関する減額した手数料を利用することができるようにしなければならない。長官は、本項に規定される手数料の個人による納付を、窮乏又は困難が証明されたときは免除することができるが、当該免除が公共の利益に資することを条件とする。

(4) 長官は、特許商標庁の自動化調査システム及び公衆による当該システムの利用状況に関し、議会に年次報告書を提出しなければならない。長官は、当該報告書を連邦公報にも掲載しなければならない。長官は、個々の年次報告書について、利害関係人による意見提出の機会を設けなければならない。

#### **第 42 条 特許商標庁の財源**

(a) 特許商標庁が行うサービス又は提供する資料に対する全ての手料は、長官に納付されるものとする。

(b) 長官に納付される全ての手料及び特許商標庁の業務費用を負担するための全ての歳出予算は、合衆国財務省にある特許商標庁歳出勘定に入れられるものとする。

(c) 長官は、本法又は他の法律において長官が賦課又は設定する権限を付与されている手数料を、歳出予算法で予め定められている範囲及び金額によって徴収し、これを特許商標庁の業務を実施するために使用するものとする。1946 年商標法第 31 条に基づいて長官が利用することができる全ての手料は、商標登録の処理のため、及び商標に関係するそれ以外の活動、サービス及び資料のため、並びに特許商標庁の管理費に係る相応の割合を負担することに限定して使用されるものとする。

(d) 長官は、錯誤により納付された手数料又は所要額を超えて納付された金額を返還することができる。

(e) 商務長官は、毎年、大統領が議会に年度予算案を提出する日に、上院及び下院の司法委員会に対し、次の資料を提出しなければならない。

(1) 特許商標庁が前会計年度に徴収した特許及び商標関連手数料の一覧

(2) 特許商標庁の前会計年度における業務であって、特許手数料支出、商標手数料支出及び歳出予算によって支援されたものについての一覧

(3) 特許商標庁の重要な計画、企画及び業務に関する予算計画であって、年度外財源の推定を含むもの

(4) 余剰手数料に関する特許商標庁の処分案、及び

(5) 司法委員会が必要と考えるその他の情報

## 第 II 部 発明の特許性及び特許の付与

### 第 10 章 発明の特許性

#### 第 100 条 定義

本法において使用する場合は、文脈から異なった意味に解される場合を除き、用語の意味を次のとおりとする。

(a) 「発明」とは、発明又は発見をいう。

(b) 「方法」とは、方法、技法又は手法をいい、既知の方法、機械、製造物、組成物又は材料の新規用途を含む。

(c) 「合衆国」とは、アメリカ合衆国、その準州及び属領をいうものとする。

(d) 「特許権者」は、特許の発行を受けた特許権者のみでなく、その特許権者の権原承継人を含む。

(e) 「第三者請求人」とは、第 302 条に基づく査定系再審査又は第 311 条に基づく当事者系再審査の請求人であつて、特許所有者でない者をいう。

#### 第 101 条 発明は特許を受けることができる

新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従つて、それについての特許を取得することができる。

#### 第 102 条 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失

次に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権原を有する。

(a) その発明が、当該特許出願人による発明の前に、合衆国において他人に知られ若しくは使用されたか、又は合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは印刷刊行物に記載された場合、又は

(b) その発明が、合衆国における特許出願日前 1 年より前に、合衆国若しくは外国において特許を受け若しくは刊行物に記載されたか、又は合衆国において公然実施され若しくは販売された場合、又は

(c) 当該人がその発明を放棄している場合、又は

(d) その発明について、出願人又はその法定代理人若しくは譲受人により、外国において、合衆国における特許出願日前に、合衆国における出願日より 12 月以上前に提出された特許出願又は発明者証出願に基づいて、最初に特許が取得されたか若しくは取得されるように手続がされたか、又は発明者証の主題とされた場合、又は

(e) その発明が、次のものに記載された場合

(1) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされ、第 122 条 (b) に基づいて公開された特許出願、又は

(2) 当該特許出願人による発明の前に合衆国において他人によってなされた特許出願に対して付与された特許。ただし、第 351 条 (a) において定義される条約に基づいてなされた国際出願は、当該出願が合衆国を指定国としており、同条約第 21 条 (2) に基づいて英語によって公開された場合に限り、本項の適用上、合衆国においてなされた出願の効果を有する。又は

(f) 当該人自身が、特許を得ようとする主題を発明していなかった場合、又は

(g) (1) 第 135 条又は 291 条に基づいて行われるインターフェアレンスにおいて、それに係る他の発明者が、第 104 条によって許容される限りにおいて、当該人の発明前に、その発明が

当該他の発明者によって行われており、かつ、それが放棄、隠匿若しくは隠蔽されていなかったこと、又は(2) 当該人の発明前に、その発明が合衆国において他の発明者によって行われており、かつ、その発明者が放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと、を証明する場合。本項に基づいて発明の優先日を決定するときは、それぞれの発明の着想日及び実施化の日のみならず、その発明を最初に着想し最後に実施することになった者による、前記他人による着想の日前からの合理的精励も考慮されなければならない。

### 第 103 条 特許要件；自明でない主題

(a) 発明が、第 102 条に規定するのと同様に開示又は記載がされていない場合であっても、特許を受けようとするその主題と先行技術との間の差異が、発明が行われた時点で、その主題が全体として、当該主題が属する技術の分野において通常の知識を有する者にとって自明であるようなものであるときは、特許を受けることができない。特許性は、発明の行われ方によっては否定されない。

(b) (1) (a) に拘らず、かつ、特許出願人が本項に基づいて手続をすることを適時に選択したときは、生物工学的方法であって、第 102 条に基づく新規性及び本条(a)に基づく非自明性を有する組成物を使用するか又は生じさせるものは、次の条件が満たされているときは、非自明であるとみなされる。

(A) 当該方法及び当該組成物に係るクレームが、同一の特許出願に含まれているか又は同一の有効出願日を有する別個の特許出願に含まれているかの何れかであること、及び

(B) 当該組成物及び当該方法が、発明がされた時点において、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が課せられていたこと

(2) (1) に基づく方法に関して発行される特許は、

(A) 当該方法において使用されるか若しくは当該方法によって製造される組成物に対するクレームも含まなければならない、又は

(B) 当該組成物が他の特許においてクレームされている場合は、第 154 条に拘らず、当該他の特許と同日に満了するようにしなければならない。

(3) (1) の適用上、「生物工学的方法」とは、次の方法をいう。

(A) 単細胞若しくは多細胞有機体を遺伝子的に変換するか、それ以外の方法で誘導する方法であって、次の何れかの目的を有するもの

(i) 外生的ヌクレオチド配列を示すこと

(ii) 内生的ヌクレオチド配列の表示を抑制し、消滅させ、増大させ若しくは変更すること、又は

(iii) 当該有機体と自然的関連のない特定の生理学的特徴を示すこと

(B) モノクロナール抗体のような特定の蛋白質を示す細胞列を生成する細胞融合方法、及び

(C) (A) 若しくは(B)、又は(A)及び(B)の組合せによって定義される方法によって生産される製品を使用する手法

(c) (1) 他人によって開発された発明の主題であって、第 102 条(e)、(f)及び(g)の内の 1 又は 2 以上に基づいてのみ先行技術としての資格を有するものは、当該主題及びクレームされた発明が、クレームされた発明が行われた時点において、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が課せられていた場合は、本条に基づく特許性を排除しない。

(2) 本項の適用上、次に該当する場合は、他人によって開発された主題及びクレームされた発明は、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が課せられていたものと

みなされる。

(A) クレームされた発明が、クレームされた発明が行われた日以前に有効であった共同研究契約の当事者によって又は当該当事者のために行われたこと

(B) クレームされた発明が、共同研究契約の範囲内でなされた業務の結果として行われたこと、及び

(C) クレームされた発明に係る特許出願が、共同研究契約の当事者の名称を開示しているか又は開示するよう補正されていること

(3) (2)の適用上、「共同研究契約」とは、クレームされた発明の分野における実験、開発又は研究上の業務を実行するために2以上の人又は事業体によって締結された書面による契約、許諾又は協力の合意をいう。

#### **第 104 条 外国で行われた発明**

(a) 一般

(1) 手続

特許出願人又は特許権者は、第 119 条及び第 365 条に規定される場合を除き、特許商標庁、裁判所及びその他の権限のある当局での手続において、発明の日を、NAFTA 加盟国又は WTO 加盟国以外の外国における当該発明に関する知識若しくは使用、又は当該発明に関連する他の活動を引用して立証することはできない。

(2) 権利

発明が、民間人か又は軍人かを問わず、ある者により、次の状況下で行われた場合は、当該人は、合衆国において、その発明に関し、その発明が合衆国、NAFTA 加盟国又は WTO 加盟国において行われたのと同じ優先権を享受する権原を有する。

(A) 合衆国に住所を有し、かつ、合衆国による若しくは合衆国のための活動との関連で、他国に勤務している場合

(B) NAFTA 加盟国に住所を有し、かつ、当該 NAFTA 加盟国による若しくは当該 NAFTA 加盟国のための活動との関連で、他国に勤務している場合、又は

(C) WTO 加盟国に住所を有し、かつ、当該 WTO 加盟国による若しくは当該 WTO 加盟国のための活動との関連で、他国に勤務している場合

(3) 情報の使用

発明の日を立証する又は論駁するために適切な知識、使用及びその他の活動に関連する NAFTA 加盟国又は WTO 加盟国における情報が、特許商標庁、裁判所又はその他の権限のある当局における手続において、合衆国における場合の情報と同程度に入手することができない場合は、長官、裁判所又はその他の当局は、当該手続において情報を請求した当事者にとって有利となるように適切な推測をするか、又は制定法若しくは規則によって許可される他の措置を取らなければならない。

(b) 定義

本条において使用されたときは、

(1) 「NAFTA 加盟国」という用語は、北米自由貿易協定施行法第 2 条(4)においてこの用語に与えられている意味を有し、また

(2) 「WTO 加盟国」という用語は、ウルグアイ・ラウンド協定法第 2 条(10)においてこの用語に与えられている意味を有する。

#### **第 105 条 宇宙空間における発明**

(a) 合衆国の管轄又は管理の下に、宇宙空間において、宇宙物体又はその構成要素に関して行われ、使用され又は販売された全ての発明は、本法の適用上、合衆国内において行われ、使用され又は販売されたものとみなされる。ただし、宇宙物体若しくはその構成要素であつて、合衆国が当事国となっている国際協定によって特定されているもの及びそれ以外の形で規定されているもの、又は宇宙物体若しくはその構成要素であつて、宇宙空間打上物体の登録に関する条約に従つて外国で登録されているものについては、この限りでない。

(b) 宇宙空間において、宇宙空間打上物体の登録に関する条約に従つて外国で登録されている宇宙物体又はその構成要素に関して行われ、使用され又は販売された全ての発明は、本法の適用上、合衆国において行われ、使用され又は販売されたものとみなされるが、ただし、合衆国と登録国との間の国際協定において特にそのような合意がされていることを条件とする。

## 第 11 章 特許出願

### 第 111 条 出願

(a) 一般

(1) 書面による出願

特許出願は、本法に別段の定めがある場合を除き、長官に対する書面によるものとし、発明者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない。

(2) 内容

特許出願は、次のものを含まなければならない。

(A) 第 112 条によって規定される明細書

(B) 第 113 条によって規定される図面、及び

(C) 第 115 条によって規定される出願人による宣誓書

(3) 手数料及び宣誓書

特許出願には、法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料及び宣誓書は、明細書及び必要な図面を提出した後で、長官によって定められた、期間内に及び割増金の納付を含む条件に従つて提出することができる。

(4) 提出の不履行

手数料及び宣誓書が所定の期間内に提出されなかった場合は、それに係る特許出願は、放棄されたものとみなされる。ただし、手数料及び宣誓書の提出遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかったことを長官が認めるように証明された場合は、この限りでない。特許出願の出願日は、特許商標庁において明細書及び必要な図面が受領された日とする。

(b) 仮出願

(1) 委任

特許の仮出願は、本法に別段の定めがある場合を除き、発明者又は発明者の委任を受けた者が、長官に対し書面により行うものとする。当該出願は、次のものを含まなければならない。

(A) 第 112 条第 1 段落によって規定される明細書、及び

(B) 第 113 条によって規定される図面

(2) クレーム

第 112 条第 2 段落から第 5 段落までによって要求されるクレームは、仮出願においては要求されない。

(3) 手数料

- (A) 当該出願には、法律で定められた手数料が添付されなければならない。
- (B) 当該手数料は、明細書及び必要な図面を提出した後で、長官が定める期間内に及び手数料の納付を含む条件に従って提出することができる。
- (C) 所定の期間内に手数料が納付されなかった場合は、出願は、放棄されたものとみなされる。ただし、当該手数料の納付遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかったことを長官が認めるように証明された場合は、この限りでない。

(4) 出願日

仮出願の出願日は、明細書及び必要な図面が特許商標庁において受領された日とする。

(5) 放棄

クレームの不存在に拘らず、適時の請求に基づき、かつ、長官が定めるところに従い、仮出願は、(a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされなかった場合は、第 119 条(e) (3)に従うことを条件として、その仮出願は、当該出願の出願日から 12 月が経過したときに放棄されたものとみなされ、かつ、当該 12 月の経過後は、回復することができない。

(6) 仮出願に関する上記以外の基礎

本項及び第 119 条(e)の条件の全てに従うことを条件として、かつ、長官が定めるところに従い、(a)に基づいてなされた特許出願は、特許の仮出願としての取扱を受けることができる。

(7) 優先権又は最先の出願日の利益を受けないこと

仮出願は、第 119 条又は第 365 条(a)に基づく他の出願の優先権、又は第 120 条、第 121 条又は第 365 条(c)に基づく合衆国における先の出願日の利益を享受する権原を有さない。

(8) 適用規定

特許出願に関する本法の規定は、他に別段の定めがある場合を除き、かつ、特許の仮出願が第 115 条、第 131 条、第 135 条及び第 157 条の適用を受けないことを除き、特許の仮出願に適用される。

## 第 112 条 明細書

明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方法の説明を含まなければならない。また、発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。明細書は、出願人が自己の発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする 1 又は 2 以上のクレームで終わらなければならない。

クレームは、独立形式で、又は事件の内容上適切な場合は、従属形式若しくは多項従属形式で記載することができる。

次の段落に従うことを条件として、従属形式のクレームは、先に記載された 1 のクレームを引用し、それに続けて、クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。従属形式のクレームは、それが引用するクレームに係る全ての限定事項を含んでいると解釈される。

多項従属形式のクレームは、先に記載された 2 以上のクレームを択一的にのみ引用し、それに続けて、クレームされている主題についての更なる限定を明示しなければならない。多項従属形式のクレームは、他の多項従属クレームの基礎とすることができない。多項従属形式のクレームは、引用により、それが関係していると考えられる特定のクレームの全ての限定

事項を含んでいると解釈される。

組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用、及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。

### **第 113 条 図面**

出願人は、特許を受けようとする主題の理解に必要なときは、図面を提出しなければならない。その主題の内容が図面によって明示することができる場合において、出願人がその図面を提出していないときは、長官は、その旨の通知の発送から 2 月以上の期間内にそれを提出するよう命じることができる。出願日後に提出された図面は、(i) 実施化のための開示の欠如又はそれ以外の形で不十分な開示による明細書の不備を是正するために、又は(ii) 何れかのクレームの範囲に関する解釈の目的で明細書の最初の開示を補足するために使用することはできない。

### **第 114 条 模型、試料**

長官は、出願人に対し、その発明のいくつかの部分を分かり易く示す適切な寸法の模型を提出するよう命じることができる。

発明が組成物に関するものであるときは、長官は、出願人に対し、検査又は実験のために試料又は成分を提出するよう命じることができる。

### **第 115 条 出願人の宣誓**

出願人は、特許を求める方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれらの改良に関し、自らが本来かつ最初の発明者であると信じる旨の宣誓をし、かつ、何れの国の国民であるかを述べなければならない。当該宣誓は、合衆国内において宣誓をさせる権限を法律によって与えられている者の面前で、又は外国においてするときは、宣誓をさせる権限を与えられている合衆国の外交官若しくは領事官の面前で、又は出願人が居住する外国において官印を保有し、かつ、宣誓をさせる権限を与えられている職員であって、その権限が合衆国の外交官又は領事官の証明書によって、又は合衆国において指名された職員の添書に、条約若しくは協定により、同様の効力を与える外国によって指名された職員の添書によって証明されている者の面前で行うことができる。当該宣誓は、それが行われた州又は国の法律を遵守している場合に有効である。出願が発明者以外の者により、本法の規定に従ってなされる場合は、宣誓は、その者が実行することができる形式に変更することができる。本条の適用上、領事官には、海外勤務の合衆国国民であって、修正された改正制定法集(合衆国法典第 22 巻第 4221 条)第 1750 条により、公証職務を行う権限を与えられている者を含めるものとする。

### **第 116 条 複数の発明者**

2 以上の人々が共同して発明を行った場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願をし、かつ、各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は、(1) それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合、(2) 各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合、又は(3) 各人がした貢献が特許に係る全てのクレームの主題に及んではない場合であっても、共同して特許出願をすることができる。

共同発明者の内の 1 が特許出願に参加することを拒否したか、又は適切な努力をしたにも拘らず、当該人を発見すること若しくは当該人に連絡することができなかつた場合は、出願は、他の発明者が本人及び除外された発明者の代理として行うことができる。長官は、該当する

事実の証拠が提出され、かつ、長官が定める通知を除外された発明者に対して行った後、除外された発明者が出願に参加していたならば有したであろうものと同じ権利に従うことを条件として、出願をした発明者に特許を付与することができる。除外された発明者は、後日、出願に参加することができる。

錯誤により、他の者が特許出願に発明者として名称表示をされていた場合、又は錯誤により、出願に名称表示をされなかった発明者がある場合において、当該錯誤が出願人の詐欺的意図から生じたものでないときは、長官は、出願が長官の定める条件に基づいて相応の補正がされることを許可することができる。

#### **第 117 条 発明者の死亡又は無能力**

死亡した発明者及び法的無能力者である発明者の法定代理人は、出願要件に従い、かつ、発明者に適用されるものと同じ条件に基づいて特許出願をすることができる。

#### **第 118 条 発明者以外の者による出願**

発明者が特許出願をすることを拒否する、又は適切な努力をしたにも拘らず発明者を発見することができず若しくは発明者に連絡することができない場合は、発明者から発明を譲渡され若しくは書面により譲渡の同意を得ている者、又はそれ以外に、出願行為を正当化する事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は、該当する事実の証明に基づき、かつ、出願行為が当事者の権利を確保するため又は回復することができない損害を防ぐために必要であることを立証して、発明者の代わりに代理人として特許出願をすることができる。長官は、当該発明者に、長官が十分であるとみなす通知を行い、かつ、長官が定める規則に従って、特許を付与することができる。

#### **第 119 条 先の出願日の利益；優先権**

(a) ある者により合衆国においてなされた発明特許出願の場合において、当該人又はその法定代理人若しくは譲受人が、合衆国においてなされた出願について若しくは合衆国の国民に対して同等の特権を与える外国において、又は WTO 加盟国において、先に同一発明に係る正規の特許出願をしているときは、当該発明特許出願は、合衆国における当該出願が前記の外国出願がされた最先の日から 12 月以内に提出されることを条件として、同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初になされた日に合衆国においてなされた同一出願の場合と同じ効果を有するものとする。ただし、合衆国における実際の出願日前 1 年より前に何れかの国において特許され若しくは刊行物に記載された発明、又は前記出願日前 1 年より前に合衆国において公然実施若しくは販売された発明に係る特許出願に対しては、特許は付与されない。

(b) (1) 特許出願は、外国特許出願の出願番号、その出願がなされた若しくはその出願が指定した知的所有権当局又は国、及び出願日を記載することによって外国出願を特定した優先権主張が、長官が定める出願係属中の期間内に特許商標庁に提出されない限り、優先権を享受する権原を有さない。

(2) 長官は、出願人が優先権主張を適時に提出しなかったときは、当該主張の放棄と考えることができる。長官は、本条に基づく主張の故意によらない遅延を容認するために、割増金の納付を含む受理手続を制定することができる。

(3) 長官は、外国における原出願の願書、明細書及びその基礎とする図面の認証謄本、それらが英語によるものでない場合の翻訳文、並びに長官が必要と考えるその他の書類を要求することができる。当該認証は、外国出願がなされた外国の知的所有権当局によってなされな

ければならず、かつ、出願日、及び明細書その他の書類の提出日を示すものでなければならない。

(c) 同様の方式により、かつ、同一の条件及び要件に従うことを条件として、本条に定めた権利は、最初にされた外国出願の代わりに、同一外国において正規にされた後の出願を基礎とすることができる。ただし、当該後願の前にされた外国出願が、公衆の閲覧に付されることなく、かつ、如何なる権利も存続させることなく取り下げられ、放棄され又はその他の処分を受けたこと、及び優先権主張の基礎として使用されたことがなく、今後も使用されないことを条件とする。

(d) 出願人がその裁量により特許証又は発明者証の何れかを出願する権利を有する国においてなされた発明者証出願は、特許出願に適用される本条の条件及び要件と同一のものに従うことを条件として、本条に基づく優先権の適用上、合衆国においては特許出願と同一の方式により処理され、かつ、同一の効果を有する。ただし、出願人がその提出時にパリ条約のストックホルム改正の利益を享受する権原を有することを条件とする。

(e) (1) 第 111 条(b)に基づいてなされた仮出願において第 112 条第 1 段落によって定められる方式によって開示されている発明について、仮出願において名称表示された発明者によって、第 111 条(a)又は第 363 条に基づいてなされた特許出願は、当該発明に関し、第 111 条(b)によりなされる仮出願の日になされた場合と同一の効果を有する。ただし、第 111 条(a)又は第 363 条に基づいてなされる特許出願が仮出願の日から 12 月以内になされること、及びその出願が仮出願への明示の言及を含んでいるか、含むように補正されていることを条件とする。出願は、先になされた仮出願に明示して言及した補正が出願係属中の長官が定める期間内に提出されない限り、先になされた仮出願に関する本項に基づく利益を受ける権原を有さない。長官は、指定期間内における当該補正書の不提出を本項に基づく利益の放棄と考えることができる。長官は、本項に基づく補正書の故意によらない遅延提出を出願係属中に受理することに関し、割増金の納付を含む受理手続を制定することができる。

(2) 第 111 条(b)に基づいてなされた仮出願は、第 41 条(a) (1) (A) 又は(C)に定める手数料が納付されていない限り、特許商標庁における手続の基礎とすることができない。

(3) 仮出願の出願日後 12 月である日が土曜日、日曜日又はコロンビア特別区における連邦休日にあたるときは、仮出願の係属期間は、その翌平日又は翌就業日まで延長される。

(f) WTO 加盟国(又は外国の UPOV 締約国)においてなされた植物育成者権出願は、特許出願に適用される本条の条件及び要件と同一のものに従うことを条件として、(a) から(c)までにに基づく優先権の適用上、特許出願と同一の効果を有する。

(g) 本条において使用するときは、

(1) 「WTO 加盟国」という用語は、第 104 条(b) (2)において定義される用語と同一の意味を有し、また

(2) 「UPOV 締約国」という用語は、植物の新品種の保護に関する国際条約の締約国を意味する。

## 第 120 条 合衆国における先の出願日の利益

合衆国において先になされた出願において又は第 363 条によって規定される出願において、第 112 条第 1 段落に定められる方式によって開示される発明の特許出願であって、先になされた出願に名称表示された発明者によってなされるものは、その発明に関し、先の出願の日に出願された場合と同一の効果を有する。ただし、その出願が、最初の出願又は最初の出願

の出願日の利益を受ける権原を有する類似の出願に関する特許付与又は出願手続の放棄若しくは終結の前になされること、及び先になされた出願についての明示の言及を含んでいるか又は含むように補正されていることを条件とする。出願は、先になされた出願への明示の言及を含む補正書が長官の要求する、出願係属中の期間内に提出されない場合は、先の出願に係る本条に基づく利益を受ける権原を有さない。長官は、前記期間内における当該補正書の不提出を本条に基づく利益の放棄と考えることができる。長官は、本条に基づく補正書の故意によらず遅延した提出に関し、割増金の納付を含め、その受理手続を制定することができる。

### 第 121 条 分割出願

1 の出願によって 2 以上の独立した別個の発明がクレームされた場合は、長官は、当該出願をその内の 1 発明に限定すべき旨を要求することができる。他の発明が第 120 条の要件を満たす分割出願の主題とされた場合は、当該分割出願は、原出願に係る出願日の利益を受ける権原を有する。本条に基づいて限定すべき旨を要求された出願又はその要求の結果となされた出願に対して付与された特許は、分割出願が他の出願に関する特許の付与前に行われている場合は、特許商標庁においても又は裁判所においても、分割出願に対して、又は原出願若しくはその何れかに基づいて付与された特許に対して引用されないものとする。分割出願が原出願の出願時に記載され、クレームされている主題のみを対象としている場合は、長官は、発明者による署名行為を免除することができる。特許の有効性は、長官が出願を 1 発明に限定させる要求をしなかったことを理由として問題にすることはできない。

### 第 122 条 出願の秘密性；特許出願の公開

#### (a) 秘密保持

(b) に規定する場合を除き、特許出願は、特許商標庁によって秘密が守られるものとし、特許出願に関する情報は、議会制定法の規定を実行するために又は長官が定める特別な状況において必要とするときを除き、出願人又は所有者の許可を得ないでは提供されない。

#### (b) 公開

##### (1) 一般

(A) (2) に従うことを条件として、特許出願の各々は、本法に基づいてその利益が求められる最先の出願日から 18 月の期間が満了した後速やかに、長官が定める手続に従って公開されるものとする。出願人から請求があったときは、出願は、当該 18 月の期間の終了前に公開することができる。

(B) 公開された特許出願に関する如何なる情報も、長官が定める場合を除き、公衆の利用に供されることはない。

(C) 法律の他の如何なる規定にも拘らず、公開された特許出願に関する情報を発表する又は発表しない旨の長官の決定は、最終的なものであり、かつ、再審理の対象とはならない。

##### (2) 除外規定

(A) 出願が次に該当する場合は、その出願は、公開されないものとする。

(i) 係属状態でなくなっている場合

(ii) 第 181 条に基づく秘密保持命令の対象である場合

(iii) 第 111 条(b) に基づいて提出された仮出願である場合、又は

(iv) 第 16 章に基づいてなされた意匠特許出願である場合

(B) (i) 出願人が、出願時に、その出願において開示された発明が出願から 18 月後の出願公

開を義務付けている他国において又は多国間国際協定に基づいてなされる出願の主題となっておらず、かつ、今後もその主題としないことを証明して請求をしたときは、その出願については、(1)に定めた公開を行わないものとする。

(ii) 出願人は、(i)に基づいて行った請求をいつでも撤回することができる。

(iii) 出願人が(i)に基づく請求をしたが、その後、(i)に記載した外国において又は多国間国際協定に基づいて、特許商標庁に対して行った出願に開示されている発明を対象とする出願をした場合は、当該出願人は、当該の外国出願又は国際出願についてその出願日から 45 日以内に長官に通知しなければならない。出願人が所定の期間内に当該通知をしなかったときは、その結果として、その出願は放棄されたものとみなされる。ただし、通知の提出遅延が故意によるものでないことが長官の認めるように証明されたときは、この限りでない。

(iv) 出願人が、(i)に基づいて行った請求を撤回するか、又は(i)に記載した外国において若しくは多国間国際協定に基づいて出願したことを長官に通知した場合は、その出願は、(i)に明示した日に又はその後速やかに、(1)の規定に従って公開されるものとする。

(v) 出願人が直接的に又は多国間国際協定を通じて 1 又は 2 以上の外国において出願をし、かつ、特許商標庁になされた出願に対応する当該外国出願、又は当該外国出願における発明の説明が特許商標庁になされた出願又はそれに記載されている発明の説明より範囲が狭いときは、出願人は、その出願に含まれる何れかの部分又は発明の説明であって、外国においてなされた何れの出願にも含まれていないものを削除し、特許商標庁になした出願の編集した写しを提出することができる。本法に基づいてその利益を求める最先の有効出願日から 16 月以内に、出願に係る編集後の写しを受領されなかった場合を除き、長官は、出願の編集後の写しのみを公開することができる。本段落に基づいてなされた編集後の出願において、あるクレームに関して公開された発明の説明が、その技術分野における知識を有する者がそのクレームの主題を実施及び使用することを可能としない場合は、第 154 条(d)の規定は、当該クレームには適用されない。

(c) 抗議及び特許発行前の異議申立

長官は、出願人からの書面による明示の同意のない出願公開の後に、出願に対する特許付与について、抗議又はそれ以外の形式での特許発行前の異議申立ができないようにするための適切な手続を定めなければならない。

(d) 国家の安全

特許出願は、それに係る発明の公開又は開示が国家の安全にとって有害であるときは、(b) (1)に基づく公開はされないものとする。長官は、そのような出願が速やかに識別され、かつ、それに係る発明の秘密が第 17 章に従って維持されるようにするための適切な手続を定めなければならない。

## 第 12 章 出願審査

### 第 131 条 出願審査

長官は、出願及び新規であると主張されている発明の審査をさせなければならない。審査の結果、出願人が本法に基づいて特許を受ける権原を有すると見られるときは、長官はそれに対して特許を発行しなければならない。

### 第 132 条 拒絶通知；再審査

(a) 審査の結果、クレームが拒絶されるか、又は何らかの異論若しくは要求が行われた場合は、長官は、出願人にその通知をしなければならず、そのときは、当該の拒絶又は異論若し

くは要求の理由を示し、出願手続を続行することの適切性を判断する上で有用な情報及び引用文献を添付しなければならない。出願人が当該通知の受領後、特許を求めるクレームを、補正して又は補正しないで、持続するときは、その出願は、再審査されるものとする。補正によって発明の開示に新規事項を導入することはできない。

(b) 長官は、出願人の請求による特許出願の継続審査について規定する規則を制定しなければならない。長官は、当該継続審査に対する適正な手数料を定めることができ、また、第 41 条(h) (1)に基づいて手数料の減額を受ける資格を有する小規模事業体に対しては、当該手数料を 50%減額しなければならない。

### **第 133 条 出願手続の遂行期間**

何れかの処分が出願人に通知又は郵送された後 6 月以内、又は長官が当該処分において指示する 30 日以上より短い期間内に、出願人が出願手続を遂行しなかった場合は、その出願は、当事者によって放棄されたものとみなされる。ただし、当該遅延が避けられないものであったことが、長官が認めるように証明されたときは、この限りでない。

### **第 134 条 特許審判インターフェアレンス部への審判請求**

#### (a) 特許出願人

何れかのクレームが 2 度に亘り拒絶された特許出願人は、審判請求手数料を納付した上で、主任審査官の決定に対して特許審判インターフェアレンス部に審判請求をすることができる。

#### (b) 特許所有者

再審査手続における特許所有者は、審判請求手数料を納付した上で、主任審査官によるクレームの最終拒絶に対して特許審判インターフェアレンス部に審判請求をすることができる。

#### (c) 第三者

当事者系手続における第三者請求人は、審判請求手数料を納付した上で、特許に関する原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性を認める主任審査官の最終決定に対して特許審判インターフェアレンス部に審判請求をすることができる。

### **第 135 条 インターフェアレンス**

(a) 係属中の出願又は存続期間が満了していない特許と抵触すると長官が考える特許出願が行われた場合は、インターフェアレンスの宣言をすることが可能であり、また、長官は、当該宣言の通知を、出願人(複数)又は事情に応じて、出願人及び特許権者に対して行わなければならない。特許審判インターフェアレンス部は、発明の優先性の問題を決定しなければならない。また、特許性の問題を決定することができる。出願人のクレームにとって不利な最終決定は、それに係るクレームについての特許商標庁による最終拒絶を構成するものとし、また、長官は、先発明者と判定された出願人に特許を付与することができる。特許権者に不利な最終判断は、それに対する上訴又はその他の再審理が行われておらず、又は行うことができない場合は、特許に含まれるクレームの取消を構成するものとし、また、当該取消の後に特許商標庁によって交付される特許証の写しには当該取消通知が裏書されるものとする。

(b) (1) 発行された特許に係るクレームと同一であるか、又はそのクレームと同一若しくは実質的に同一の主題を対象とするクレームは、当該クレームが、前記特許が付与された日から 1 年より前になされる場合を除き、如何なる出願においてもクレームすることができない。

(2) 第 122 条(b)に基づいて公開された出願のクレームと同一であるか又は同一若しくは実質的に同一の主題を対象とするクレームは、当該クレームが前記出願の公開された日から 1 年より前になされる場合に限り、前記出願が公開された後に提出される出願においてクレーム

することができる。

(c) インターフェアレンスの終結に関連して又はそれを終結させる目的でインターフェアレンスの当事者間で行われた契約又は合意は、そこで言及されている付随的契約を含め、書面をもって作成しなければならず、また、その真正な写しを契約又は合意の当事者間におけるインターフェアレンスが終結する前に特許商標庁に提出しなければならない。当該書類の提出に係る当事者が請求したときは、当該写しは、インターフェアレンスのファイルから分離して保管されるものとし、書面による請求をした政府機関又は正当な理由を示した者に限り閲覧が認められる。契約又は合意の写しを提出しなかった場合は、当該の契約又は合意及びインターフェアレンス関係当事者の特許又はその後当該当事者の出願に基づいて付与される特許は、永久に効力を有さないものとする。ただし、長官は、所定の期間内に提出しなかったことの正当な理由が示されたときは、契約又は合意の当事者間におけるインターフェアレンスが終結してから6月の期間内における契約又は合意の提出を許可することができる。

長官は、前記終結より前の適切な時期に、本条による提出要件について当事者又はその記録上の代理人に通知をしなければならない。長官が前記の時期より遅い時期に通知をした場合は、正当な理由を示して6月の期間内に契約又は合意を提出するという権利に拘らず、当事者は、その契約又は合意を当該通知を受領してから60日以内に提出することができる。

本項に基づく長官の裁量処分は、行政手続法第10条に基づく再審査を受けることができる。

(d) 特許インターフェアレンスの当事者は、長官が規則によって定める期間内に、その論争又はその一部を仲裁によって決定することができる。当該仲裁は、合衆国法典第9巻が本条に矛盾しない範囲において、その規定に準拠するものとする。当事者は、仲裁裁定に関して長官に通知をしなければならない。当該裁定は、仲裁当事者の間では、仲裁に係る問題を解決するものとする。仲裁裁定は、前記の通知がなされるまでは、効力を有さない。本項の規定は、長官がインターフェアレンスに係る発明について特許性を決定することを妨げるものではない。

## 第13章 特許商標庁の決定についての再審理

### 第141条 連邦巡回控訴裁判所への上訴

特許審判インターフェアレンス部に対する第134条に基づく審判請求に係る決定に不服がある出願人は、その決定に関し合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。出願人は、当該上訴を行うことによって、第145条に基づいて手続をする権利を放棄する。特許所有者又は当事者系再審査手続の第三者請求人であって、再審査手続において、特許審判インターフェアレンス部に対する第134条に基づく審判請求に係る最終決定に不服がある者は、その決定に関して連邦巡回控訴裁判所に対してのみ上訴することができる。インターフェアレンスの当事者であって、インターフェアレンスに関する特許審判インターフェアレンス部の決定に不服がある者は、その決定に関して連邦巡回控訴裁判所に上訴することができるが、ただし、インターフェアレンスの相手方当事者が、上訴人が第142条による上訴通知を提出してから20日以内に、当該当事者はその後の全ての手続が第146条に定められているとおりに行われることを選択する旨の通知を長官に提出したときは、当該上訴は却下される。上訴人が、相手方当事者による前記の通知が提出されてから30日以内に、第146条に基づく民事訴訟を提起しない場合は、上訴の原因となった決定がその事件に関するその後の手続を支配する。

### 第142条 上訴の通知

連邦巡回控訴裁判所に上訴がされたときは、上訴人は、上訴の原因となった決定の日以後の長官が定める期間内に、長官宛ての上訴通知書を特許商標庁に提出しなければならないが、当該期間は、如何なる場合も 60 日未満とはしない。

#### **第 143 条 上訴に関する手続**

第 142 条に記載した上訴に関しては、長官は、連邦巡回控訴裁判所に対し、特許商標庁における記録を構成する書類の認証付き一覧を送付しなければならない。裁判所は、訴訟が係属している間、長官に当該書類の原本又は認証謄本を送付するよう要求することができる。査定系事件又は再審査事件においては、長官は、裁判所に対し、上訴に含まれる全ての争点に関し、特許商標庁による決定の理由を書面により提出しなければならない。裁判所は、上訴の審理をする前に、長官及び上訴の当事者に、審理の時及び場所を通知しなければならない。

#### **第 144 条 上訴に関する決定**

連邦巡回控訴裁判所は、上訴の原因となった決定を特許商標庁の記録に基づいて審理しなければならない。裁決をしたときは、裁判所は、長官に対して命令書及び理由書を発行しなければならない。当該書類は、特許商標庁の記録に記載され、かつ、その事件に関するその後の手続を支配する。

#### **第 145 条 審決取消訴訟**

出願人であって、第 134 条(a)に基づく審判請求に係る特許審判インターフェアレンス部の決定に不服がある者は、連邦巡回控訴裁判所に対して上訴が行われている場合を除き、合衆国コロンビア特別区地方裁判所において、長官を相手とする民事訴訟により救済を受けることができる。ただし、当該民事訴訟が、長官が定める、前記決定後 60 日を下回らない期間内に開始されることを条件とする。裁判所は、事件における事実から明らかなきときは、当該出願人が、特許審判インターフェアレンス部の決定に係る出願人のクレームに記載されている当該人の発明について特許を受ける権原を有する旨の判決を下すことができ、また、当該判決は、長官に対し、法律の要件に従って特許を交付する権限を付与するものとする。当該手続に関する全ての経費は、出願人が負担しなければならない。

#### **第 146 条 インターフェアレンス事件における民事訴訟**

インターフェアレンスの当事者であって、特許審判インターフェアレンス部の決定に不服がある者は、長官が定める、当該決定後 60 日を下回らない期間内、又は第 141 条に定める期間内に民事訴訟を開始したときは、民事訴訟による救済を受けることができる。ただし、当該人が連邦巡回控訴裁判所に既に上訴しており、かつ、当該上訴が係属しているか又は判決を受けている場合は、この限りでない。当該民事訴訟においては、特許商標庁の記録は、何れかの当事者の申立があった場合は、裁判所が課す費用、経費及び証人についての追加の反対尋問に関する条件に基づいて、証拠として認められるものとする。この場合は、当事者が更に証言を取る権利は阻害されない。特許商標庁の記録に係る証言及び証拠物件であって、証拠として認められたものは、本来、当該訴訟において取られ、かつ、提出された場合と同一の効果を有する。

当該訴訟は、不服申立がされた決定が行われたときに特許商標庁の記録に記載されている利害関係人を相手方として提起することができるが、利害関係人は何人も、この訴訟の当事者となることができる。相手方当事者が複数であって、同一の州に所在しない複数の地区に居住している場合又は相手方当事者が外国に居住している場合は、合衆国コロンビア特別区地方裁判所が管轄権を有するものとし、相手方当事者が居住する地区の執行官に宛てて、相手

方当事者に対する召喚状を出すことができる。外国に居住する相手方当事者に対する召喚は、公示送達又は裁判所が命じる他の方法によって行うことができる。長官は、必要当事者ではないが、訴訟が提起された裁判所の書記官から訴訟の提起について通知が与えられ、かつ、参加する権利を有する。出願人が特許を受ける権利を有することを認める裁判所判決は、長官に対し、当該判決の認証謄本が同長官に提出されたとき及び法の要件に従って、それに係る特許を発行する権限を与えるものとする。

## **第 14 章 特許の発行**

### **第 151 条 特許の発行**

出願人が法律に基づいて特許を受ける権原を有すると見られるときは、出願人に出願に関する許可通知書が与えられるか又は郵送されるものとする。当該通知書には、通知後 3 月以内に納付されるべき発行手数料又はその一部を構成する金額が記載される。

当該金額が納付されたときは特許が発行されるが、期間内に納付が行われなかった場合は、出願は、放棄されたものとみなされる。

発行手数料の未納残額は、それについての通知の送付から 3 月以内に納付されなければならず、納付されなかったときは、特許は、当該 3 月期間の終了時に消滅する。未納残額を計算するに際し、1 ページ以下に対する請求金額は無視することができる。

本条によって要求される納付の何れかが期間内には行われなかったが、その納付が遅延手数料を付して行われ、納付遅延が避けられないものであったことが証明された場合は、長官は、放棄又は消滅がなかったものとして、その納付を受理することができる。

### **第 152 条 譲受人への特許の発行**

本法に別段の定めがある場合を除き、特許は、発明者によって行われた出願及び宣誓された明細書に基づき、特許商標庁において記録されている発明者の譲受人に付与することができる。

### **第 153 条 発行方法**

特許証は、アメリカ合衆国の名において、特許商標庁の印章を付して発行され、かつ、長官によって署名されるか又はその署名を特許証に掲載させ、かつ、特許商標庁において記録されるものとする。

### **第 154 条 特許証の内容及び存続期間；仮の権利**

#### **(a) 一般**

##### **(1) 内容**

全ての特許証は、発明の簡単な名称、並びに特許権者、その相続人又は譲受人に対して、詳細は明細書を参照して、他人がその発明を合衆国において製造し、使用し、販売の申出をし若しくは販売すること、又は当該発明を合衆国に輸入することを排除する権利、及び発明が方法である場合は、他人が当該方法によって製造される製品を合衆国において使用し、販売の申出をし若しくは販売すること、又は合衆国に輸入することを排除する権利の付与を含むものとする。

##### **(2) 存続期間**

本法に基づく手数料の納付を条件として、当該付与は、特許の発行日に始まり、合衆国において特許出願がされた日から、又はその出願が第 120 条、第 121 条若しくは第 365 条(c)に基づき、先になされた 1 又は 2 以上の出願についての明示の言及を含んでいる場合は、それらの内の最先の出願がされた日から 20 年後に終了する期間を対象とする。

(3) 優先権

第 119 条, 第 365 条(a)又は第 365 条(b)に基づく優先権は, 特許存続期間の算定上は, 考慮されないものとする。

(4) 明細書及び図面

明細書及び図面の写しは特許証に添付され, かつ, 当該特許証の一部とされる。

(b) 特許存続期間の調整

(1) 特許存続期間についての保証

(A) 特許商標庁による迅速な応答の保証

(2)に基づく制限に従うことを条件として, 原特許の発行が特許商標庁による次の行為の不履行のために遅延した場合は, その特許の存続期間は, 個々の事情に応じ, (i), (ii), (iii)又は(iv)に規定した期間の終了から当該各段落に記載した措置が取られるまでの各 1 日につき 1 日延長される。

(i) 第 132 条に基づく通知の内の少なくとも 1, 又は第 151 条に基づく許可通知を, 次の日から 14 月以内に与えること

(I) 第 111 条(a)に基づいて出願がされた日, 又は

(II) 国際出願が第 371 条の要件を満たした日

(ii) 第 132 条に基づく返答, 又は第 134 条に基づいてされた審判請求に対し, 当該返答が提出された又は当該審判請求が行われた日の翌日から 4 月以内に応答すること

(iii) 許可することができるクレームが出願中に残存している場合において, 第 134 条若しくは第 135 条に基づく特許審判インターフェアレンス部の決定又は第 141 条, 第 145 条若しくは第 146 条に基づく連邦裁判所の決定の日の翌日から 4 月以内に, 出願に関して行為すること, 又は

(iv) 第 151 条に基づいて発行手数料が納付され, かつ, 他の全ての未解決要件が満たされた日の翌日から 4 月以内に特許を発行すること

(B) 出願係属期間 3 年以下の保証

(2)に基づく制限に従うことを条件として, 原特許の発行が, 合衆国特許商標庁が合衆国における出願の実際の出願日から, 次の事項を含めずに, 3 年以内に特許を発行しなかったために遅延した場合は, その特許の存続期間は, 当該 3 年期間の終了から特許が発行されるまでの各 1 日につき 1 日延長される。

(i) 出願人が第 132 条(b)に基づいて請求する出願の継続審査によって消費された時間

(ii) 第 135 条(a)に基づく手続によって消費された時間, 第 181 条に基づく命令の賦課によって消費された時間又は特許審判インターフェアレンス部若しくは連邦裁判所による審判請求・上訴の再審理によって消費された時間, 又は

(iii) (3)(C)によって許可される場合を除き, 出願人の請求に基づく合衆国特許商標庁による出願処理の延期

(C) インターフェアレンス, 秘密保持命令及び審判請求・上訴による遅延に関連する保証又は調整

(2)に基づく制限に従うことを条件として, 原特許証の発行が次の事項の何れかのために遅延した場合は, その特許の存続期間は, 手続, 命令又は場合により再審理の係属の日各 1 日につき 1 日延長される。

(i) 第 135 条(a)に基づく手続

(ii) 第 181 条に基づく命令の賦課, 又は

(iii) 特許性を否定する裁決を覆す再審理における決定に基づいて特許証が発行された場合における特許審判インターフェアレンス部又は連邦裁判所による審判請求・上訴の再審理

(2) 制限

(A) 一般

(1)に定めた理由に起因する遅延期間が重複する場合は, 本項に基づいて与えられる調整期間は, 特許発行が遅延した実際の日数を超えないものとする。

(B) 権利が部分放棄された存続期間

指定された日以降について存続期間に関する権利が部分放棄された特許については, その権利の部分放棄において指定された満了日の後について, 本条に基づく調整をすることはできない。

(C) 調整期間の短縮

(i) (1)に基づく特許存続期間の調整期間は, 出願人が出願手続を終結させるための合理的な努力をしなかった期間に等しい期間が短縮されるものとする。

(ii) (1) (B)に基づいて行われる特許存続期間の調整に関しては, 出願人が特許商標庁からの拒絶, 異論, 意見又はその他の要求を行う通知に応答するために要した 3 月を超える期間の累計については, 出願人は, 出願に係る手続又は審査を終結させるための合理的な努力をしなかったものとみなされる。なお, 当該 3 月の期間は, 通知が出願人に与えられ又は郵送された日から計算する。

(iii) 長官は, 出願人による, 出願に係る手続又は審査を終結させるための合理的な努力の不履行を構成する状況を定める規則を制定しなければならない。

(3) 特許存続期間調整決定のための手続

(A) 長官は, 本項に基づく特許存続期間調整についての申請及び決定の手続を定める規則を制定しなければならない。

(B) (A)に基づいて制定される規則に基づいて, 長官は,

(i) 本項に基づく特許存続期間の調整期間を決定すると共に, 当該決定の通知書を, その出願に関する第 151 条に基づく許可通知書を添付して, 送付しなければならない, かつ

(ii) 出願人に, 長官が行った特許存続期間調整の決定について再考を請求する 1 の機会を与えなければならない。

(C) 出願人が特許の発行前に, あらゆる当然の注意を払ったにも拘らず, 3 月の期間内に応答することができなかったことを証明したときは, 長官は, (2) (C)に基づく調整期間に係る累計期間の全部又は一部を回復させるものとするが, ただし, 如何なる場合も, 3 月の原期間を超えた各遅延応答に対して回復させる追加期間は, 3 月を超えないものとする。

(D) 本項に基づいて制定された手続に基づく, 長官による特許存続期間調整についての決定が完了したときは, 長官は, 当該決定について出願人による不服申立があった場合でも, 特許付与手続を進めなければならない。

(4) 特許存続期間調整の決定に対する不服申立

(A) (3)に基づいて長官が行った決定に不服のある出願人は, 特許付与後 180 日以内に, 長官を相手として合衆国コロンビア特別区地方裁判所に民事訴訟を提起することによって, 救済が得られるものとする。当該訴訟には, 合衆国法典第 5 巻第 7 章が適用される。特許存続期間の調整期間に変更をもたらす最終判決は, 長官に送達されるものとし, 長官はその後, 当

該変更を反映させて特許の存続期間を変更しなければならない。

(B) 本項に基づく特許存続期間調整の決定については、特許付与前に、第三者が不服申立又は異議申立をすることができない。

(c) 継続

(1) 決定

ウルグアイ・ラウンド協定法の制定日から6月後である日において有効な特許、又は当該日前に提出された出願から生じる特許の存続期間は、特許権存続期間の放棄に従うことを条件として、(a)に定められる20年の存続期間又は特許付与から17年の内の何れか長い方とする。

(2) 救済

第283条、第284条及び第285条の救済は、次の行為には適用されない。

(A) ウルグアイ・ラウンド協定法の制定日から6月後である日前に開始されたか、又は当該日前にそのための実質的投資がされたもの、及び

(B) (1)の理由により侵害することになったもの

(3) 対価

(2)にいう行為は、第28章及び第29章(2)によって除外された規定を除く)に基づいて提起された訴訟において決定される、特許権者への衡平法上の対価を支払う場合に限り継続することができる。

(d) 仮の権利

(1) 一般

特許は、本条によって付与される他の権利に加え、第122条(b)に基づく当該特許に係る出願の公開日、又は合衆国を指定して第351条(a)に定義する条約に基づいて提出された国際出願の場合は、同条約第21条(2)(a)に基づく当該出願の公開日に開始し、特許が付与された日に終了する期間において、次に該当する者から適正なロイヤルティを取得する権利を含むものとする。

(A) (i) 公開された特許出願においてクレームされている発明を合衆国において製造し、使用し、販売の申出をし若しくは販売し、又は当該発明を合衆国に輸入する者、又は

(ii) 公開された特許出願においてクレームされている発明が方法である場合において、公開された特許出願においてクレームされている当該方法により製造された製品を、合衆国において使用し、販売の申出をし若しくは販売し又は合衆国に輸入する者、及び

(B) 公開された特許出願について実際に知っており、かつ、本号に基づいて生じる権利が、英語以外の言語で公開された合衆国を指定国とする国際出願に基づいている場合においては、当該国際出願に係る英語翻訳文を有していた者

(2) 実質的に同一の発明に基づく権利

適正なロイヤルティを取得するための(1)に基づく権利は、特許においてクレームされている発明が公開された特許出願においてクレームされている発明と実質的に同一でない限り、本項に基づいて取得することはできない。

(3) 適正なロイヤルティの取得に関する時間的制限

適正なロイヤルティを取得するための(1)に基づく権利は、特許が付与されてから6年以内に提起する訴訟によってのみ行使することができる。適正なロイヤルティを取得するための(1)に基づく権利は、(1)に記載した期間の存続による影響を受けないものとする。

(4) 国際出願に関する要件

(A) 効力発生日

適正なロイヤルティを取得するための(1)に基づく権利であって、合衆国を指定国とする国際出願についての第 351 条(a)に定義する条約に基づく公開を基礎とするものは、国際出願に関する前記条約に基づく公開日、又は国際出願に関する同条約に基づく公開が英語以外の言語によるものであった場合は、特許商標庁が公開に関する英語翻訳文を受領した日に開始するものとする。

(B) 写し

長官は、出願人に対し、国際出願の写し及びその翻訳文を提出するよう要求することができる。

### 第 155 条 特許存続期間の延長

第 154 条の規定に拘らず、組成物又は当該組成物の使用方法をその範囲に含む特許の存続期間は、当該の組成物又は方法が、当該の組成物又は方法の州間での流通及び販売に関する認可規則を公告させることになる連邦食品医薬品化粧品法に従って連邦食品医薬管理局がする行政審査の対象とされ、それに関してその後、連邦食品医薬品化粧品法第 409 条に従って課せられる認可規則の停止があり、その停止が 1981 年 1 月 1 日において有効であった場合は、認可規則の当該停止が課せられた日から当該手続が最終的に解決され、商業的販売が認可されるまでを対象として計算した期間に限り延長されるものとする。特許権者、その相続人、承継人又は譲受人は、長官に対し、本条の制定日又は認可規則の停止が解除された日の内の何れか遅い方から 90 日以内に、延長されるべき特許の番号、並びに停止が課せられた日及び商業的販売が認可された日を通知しなければならない。長官は、当該通知を受領した場合は、その特許に係る記録上の所有者に対し、速やかに、印章を付した延長証明書を発行するものとし、それには延長の事実及び期間を記載し、かつ、当該延長の適用対象である組成物又は当該組成物の使用方法を特定しなければならない。当該証明書は、延長された個々の特許に関する庁のファイルに記録され、かつ、原特許の一部とみなされ、また、それに関する通知が特許商標庁の公報に公告されるものとする。

### 第 155A 条 特許存続期間の回復

(a) 第 154 条に拘らず、次の特許の各々に係る存続期間は、本条に従って延長されるものとする。

(1) 特許であって、その範囲内に新規の医薬製品である組成物を含んでおり、連邦食品医薬管理局による当該製品に関する行政審査中に次の経過が生じていたもの

(A) 連邦食品医薬管理局が、特許権者に対し、1976 年 2 月 20 日付の書状により、その製品の医薬申請は、連邦食品医薬品化粧品法第 505 条(b)(1)に基づく認可を受けることができないものであることを通知したこと

(B) 特許権者が、1977 年に連邦食品医薬管理局に対し、当該製品の発癌可能性を評価する衛生効果試験の結果を提出したこと

(C) 連邦食品医薬管理局が、1979 年 12 月 18 日付の書状により、当該利用に係る医薬申請を承認したこと、及び

(D) 連邦食品医薬管理局が、1981 年 5 月 26 日付の書状により、当該製品の生産設備に関する補充的申請を承認したこと

(2) 特許であって、その範囲内に(1)に記載した組成物の使用方法を含むもの

(b) (a)に記載した特許に係る存続期間は、1976 年 2 月 20 日に始まり、1981 年 5 月 26 日に

終わる期間と等しい期間に限り延長されるものとし、当該特許は、初めから延長期間を付して発行されていたものとしての効力を有する。

(c) (a)に記載した特許に係る特許権者は、本条制定の日から90日以内に、長官に上記のとおり延長される特許の特許番号を通知しなければならない。当該通知書を受領したときは、長官は、その通知書を特許商標庁のファイルに挿入し、かつ、当該延長に係る通知を特許商標庁の公報に公告することによって、当該延長を確認しなければならない。

#### 第156条 特許存続期間の延長

(a) 製品、製品の使用方法又は製品の製造方法をクレームする特許の存続期間は、次の条件が満たされている場合は、本条に従い、第154条(b)に基づいて認められる特許存続期間調整を含む特許の原満了日から延長されるものとする。

(1) 特許存続期間が、(d)(1)に基づいて延長申請が提出される前に満了していないこと

(2) 特許存続期間が、(e)(1)に基づいて延長されていないこと

(3) 延長申請が、特許に係る記録上の所有者又はその代理人によって、かつ、(d)(1)から(4)までの要件に従って提出されること

(4) 製品が、商業的販売又は使用の前に行政審査期間の適用を受けていること

(5) (A) 次の(B)又は(C)に定める場合を除き、製品の商業的販売又は使用に関する当該行政審査期間後の許可が、当該行政審査期間の根拠となった法律の規定に基づいて製品に関して最初に許可された商業的販売又は使用であること

(B) 製品の製造方法であって、その製造において主として組換えDNA技術を使用するものをクレームする特許の場合は、製品の商業的販売又は使用に関する当該行政審査期間後の許可が、特許においてクレームされている方法に基づいて製造される製品に関する最初に許可された商業的販売又は使用であること、又は

(C) (A)の適用上、特許が、

(i) 新規の動物用医薬品又は獣医学用生物学的製品をクレームしており、当該製品が、(I) 延長を受けた他の特許におけるクレームによって保護されておらず、かつ、(II) 非食料生産動物及び食料生産動物に関する商業的販売又は使用の許可を得ており、また

(ii) 非食料生産動物に係る使用に関する行政審査期間を基にする延長を受けていない、場合において、食料生産動物に係る使用に関する行政審査期間の後での、医薬品又は製品の商業的販売又は使用に対する許可が、当該医薬品又は製品を食料生産動物に投与するための最初に許可された商業的販売又は使用であること

(4)及び(5)にいう製品は、本条においては以下「認可製品」という。

(b) (d)(5)(F)に定める場合を除き、本条に基づいて存続期間が延長された特許から生じる権利は、特許の存続期間が延長されている期間中、

(1) 製品をクレームしている特許に関しては、

(A) 特許存続期間の満了前は、

(i) 該当する行政審査の根拠となった法律の規定に基づき、又は

(ii) (g)(1)、(4)若しくは(5)に記載した行政審査の根拠となった法律の規定に基づき、及び(B) 特許延長の基礎となった行政審査期間の満了以後は、

その製品に関して承認された使用に限定されるものとし、

(2) 製品の使用方法をクレームしている特許に関しては、

(A) 特許存続期間の満了前は、

- (i) 該当する行政審査の根拠となった法律の規定に基づき、及び
- (ii) (g) (1), (4)若しくは(5)に記載した行政審査の根拠となった法律の規定に基づき、及び
- (B) 特許延長の基礎となった行政審査期間の満了以後は、  
特許によってクレームされ、かつ、その製品に関して承認された使用に限定されるものとし、  
また
- (3) 製品の製造方法をクレームしている特許については、
- (A) 認可製品、又は
- (B) (g) (1), (4)若しくは(5)に記載した行政審査期間の対象とされた場合の製品を、  
作るために使用される製造方法に限定されるものとする。  
本条において使用するとき、「製品」は、認可製品を含む。
- (c) (a)に基づく期間延長を受ける資格のある特許の存続期間は、次の場合を除き、特許が付与された後にその認可製品に対して生じた行政審査期間と等しい期間を延長されるものとする。
- (1) 行政審査期間の各期間は、行政審査期間の当該期間中に延長申請人が当然の注意を払って行動しなかった旨を、(d) (2) (B)に基づいて決定される期間分により短縮される。
- (2) (1)によって要求される短縮をした後、延長期間は(g) (1) (B) (i), (2) (B) (i), (3) (B) (i), (4) (B) (i)及び(5) (B) (i)に規定される期間における残存期間の半分のみを含むものとする。
- (3) 行政審査期間の根拠となった法律の規定に基づいて行われた認可製品についての認可の日以降における特許存続期間中の残存期間を、(1)及び(2)に基づいて変更された行政審査期間に加算した場合において、その残存期間が14年を超えるときは、延長期間は、前記の両期間の合計が14年を超えないように削減される。また
- (4) 如何なる場合も、2以上の特許が(e) (1)に基づいて、何れかの製品に対する同一の行政審査期間を延長されることはない。
- (d) (1) 本条に基づいて特許存続期間の延長を受けるためには、特許に係る記録上の所有者又はその代理人は、長官に申請書を提出しなければならない。(5)に定める場合を除き、当該申請書は、その製品が、商業的販売又は使用に関して適用される行政審査期間を生じさせた法律の規定に基づいて許可を受けた日から60日以内に限り提出することができる。申請書には、次の事項を含めなければならない。
- (A) 認可製品及び行政審査を生じさせた連邦法の表示
- (B) 延長が求められている特許の表示及び当該特許に係る各クレームの表示
- (C) 長官が(a)及び(b)に基づいて、延長、及び延長によって生じる権利に対する特許の適格性を決定することを可能にする情報、及び長官及び厚生長官又は農務長官が(g)に基づく延長期間を決定することを可能にする情報
- (D) 申請人が該当する行政審査期間中に認可製品に関して行った活動の簡単な説明及び当該活動についての重要な日付、及び
- (E) 長官が要求する特許その他の情報
- (2) (A) 長官は、(1)に基づく特許存続期間延長申請書が提出されてから60日以内に、
- (i) その特許が医薬製品、又は医薬製品の使用方法若しくは製造方法をクレームしており、その医薬製品がウイルス・血清・毒素法の適用対象である場合は、農務長官に、及び
- (ii) その特許が前記以外の医薬製品、医療機器、又は食品添加剤若しくは着色添加剤、又は当該の医薬製品、機器若しくは添加剤の使用方法若しくは製造方法をクレームしており、そ

の製品、機器及び添加剤が連邦食品医薬品化粧品法の適用対象である場合は、厚生長官に、延長申請について通知し、通知先である省の長官に申請書の写しを提出しなければならない。申請を審査する省の長官は、長官から申請書を受領した後 30 日以内に、申請書に記載されている日付を(1)(C)に従って再検討し、適用する行政審査期間を決定し、その決定を長官に通知すると共に、当該決定についての通知を連邦公報に公告しなければならない。

(B)(i)(A)に基づく決定の公告がされてから 180 日以内に、(A)に基づく決定をした省の長官に対して、申請人が該当する行政審査期間中に当然の注意をもって行動しなかったと合理的に判断することができる請願書が提出された場合は、当該決定をした長官は、自らが公布した規則に従って、申請人が該当する行政審査期間中に当然の注意をもって行動したか否かを決定しなければならない。前記の決定をした長官は、請願書受領後 90 日以内にそれに関する決定をしなければならない。連邦食品医薬品化粧品法又は公衆衛生法の対象である医薬製品、機器又は添加剤に関しては、厚生長官は、本段落によって定められている決定を行う権限を食品医薬品局長室よりも下位の当局に委任することができない。ウイルス・血清・毒素法の対象である製品に関しては、農務長官は、本段落によって定められている決定を行う権限を販売・検査サービス担当次官室よりも下位の当局に委任することができない。

(ii)(i)に基づく決定をした省の長官は、その決定を長官に通知すると共に、当該決定をその事実的及び法的根拠を付して連邦公報に公告しなければならない。利害関係人は、決定に関する公告から 60 日以内に、決定をした長官に対して非公式聴聞を行うよう請求することができる。当該請求が前記の期間内になされた場合は、それに係る長官は、請求日から 30 日以内に、又は請求人が請求した場合は、当該の日から 60 日以内に、前記の聴聞を行わなければならない。聴聞をする長官は、それに係る特許の所有者及び利害関係人に聴聞について通知しなければならない。聴聞の終了後 30 日以内に、当該長官は、聴聞の対象であった決定を確認又は変更し、決定についての変更を長官に通知すると共に、当該変更を連邦公報に公告しなければならない。

(3)(2)(B)の適用上、「当然の注意」とは、注意、管理された継続的努力及び適時性の程度であって、行政審査期間中に申請人が行うことを合理的に期待することができ、また、その者によって通常行われるものをいう。

(4) 特許存続期間の延長申請は、長官が定める開示要件に従わなければならない。

(5)(A) 特許に係る記録上の所有者又はその代理人が、その特許の主題である製品に関して開始された、(g)(1)(B)(ii)、(2)(B)(ii)、(3)(B)(ii)、(4)(B)(ii)又は(5)(B)(ii)に記載される該当する行政審査期間が、効力を有しているその特許存続期間の満了後にまで及ぶと合理的に予想した場合は、その存続期間が満了する 6 月前に始まり、15 日前に終了する期間内に、長官に対して暫定延長の申請書を提出することができる。申請書は、次の事項を含まなければならない。

(i) 行政審査の対象である製品及び当該行政審査の基礎となった連邦法の表示

(ii) 暫定延長を求めている特許の表示、及び行政審査を受けている製品又はその製品の使用方法又は製造方法をクレームしている特許の各クレームの表示

(iii) 長官が(a)(1)、(2)及び(3)に基づいて延長に対する特許の適格性を決定することを可能にする情報

(iv) 申請人が、審査を受けている製品に関し、該当する行政審査期間中現在までに行った活動の簡単な説明及びその活動にとっての重要な日付、及び

(v) 長官が要求する特許その他の情報

(B) 長官が、製品の商業的販売又は使用を許可することは別として、特許が本条に基づく特許存続期間の延長を受ける資格があると決定したときは、長官は、行政審査を受けている製品の表示を含め、その決定を連邦公報に公告しなければならない。かつ、申請人に対し、1年を超えない期間での暫定延長の証明書を発行しなければならない。

(C) (B)に基づいて暫定延長が認められた特許に係る記録上の所有者又はその代理人は、本号に基づきその後4回まで暫定延長の申請をすることができる。ただし、(g)(6)(C)の対象である特許に関しては、その特許の記録上の所有者又はその代理人は、その後1回に限り本号に基づく暫定延長の申請をすることができる。後続する各延長申請は、先行する暫定延長が満了する60日前に始まり、30日前に終了する期間内に行わなければならない。

(D) 本号に基づく暫定延長の各証明書は、その特許に係る庁のファイルに記録され、かつ、原特許の一部とみなされる。

(E) 本号に基づいて認められた暫定延長は、それに係る製品が商業的販売又は使用の許可を得た日に始まる60日の期間の終わりに終了するものとする。ただし、申請人が前記の60日の期間内にその許可について長官に通知をし、また、以前に暫定延長申請には含めていなかった(1)に基づく追加情報を提出した場合は、その特許は、本条の規定に従って更に次のとおり延長されるものとする。

(i) 原特許存続期間の満了日から5年を超えない期間、又は

(ii) その特許が(g)(6)(C)の対象であるときは、それに係る製品が商業的販売若しくは使用の承認を得た日から

(F) 本号に基づいて存続期間が延長された特許から生じる権利は、暫定延長期間においては、

(i) 製品をクレームする特許の場合は、そのとき行政審査を受けている使用に限定され、

(ii) 製品の使用方法をクレームする特許の場合は、そのとき行政審査を受けている、特許によってクレームされた使用に限定され、また

(iii) 製品の製造方法をクレームする特許の場合は、そのとき行政審査を受けている、その製品を作るために使用される製造方法に限定される。

(e) (1) 特許が延長を受ける資格を有する旨の決定は、延長申請書に記載されている表明のみを基にして、長官が行うことができる。長官が、特許が(a)に基づく延長を受ける資格を有する旨、及び(d)(1)から(4)までの要件が満たされている旨の決定をしたときは、長官は、特許存続期間延長の申請人に対し、印章を付して、(c)によって定められる期間についての延長証明書を発行しなければならない。当該証明書は、その特許に関する庁のファイルに記録され、原特許の一部であるとみなされる。

(2) (d)(1)に基づいて申請書が提出されている特許の存続期間が、その申請に対して(1)に基づく延長証明書が発行又は拒絶される前に満了する予定となっている場合において、長官がその特許は延長を受ける資格があると決定したときは、長官は、前記の決定がされるまで、1年を限度としてその特許の存続期間を延長するものとする。

(f) 本条の適用上、

(1) 「製品」とは、次のものをいう。

(A) 医薬製品

(B) 連邦食品医薬品化粧品法に基づく規制の対象である医療機器、食品添加剤又は着色添加剤

(2) 「医薬製品」とは、次のものの有効成分をいい、これには、有効成分単体としての又は他の有効成分との組合せにおける有効成分の塩又はエステルが含まれる。

(A) 新規の医薬品、抗生物質薬品若しくは人間用生物学的製品(当該用語の意味は、連邦食品医薬品化粧品法及び公衆衛生法における使用による)、又は

(B) 新規の動物用医薬品若しくは獣医学用生物学的製品(当該用語の意味は、連邦食品医薬品化粧品法及びウイルス・血清・毒素法における使用による)であって、組換え DNA、組換え RNA、ハイブリドーマ技術又は位置特定遺伝子操作技術を含むその他の方法を使用して直接的には生産されていないもの

(3) 「衛生又は環境への主要影響試験」とは、製品の衛生又は環境への影響についての評価に合理的に関連している試験であって、実施するために最低6月を要し、そのデータが商業的販売又は使用についての許可を得るために提出されるものをいう。試験結果に関する分析又は評価の期間は、試験の実施に最低6月を要したか否かを決定するときには含めないものとする。

(4) (A) 第351条というときは、公衆衛生法第351条をいう。

(B) 第503条、第505条、第512条又は第515条というときは、連邦食品医薬品化粧品法第503条、第505条、第512条又は第515条をいう。

(C) ウイルス・血清・毒素法というときは、1913年3月4日の同法(合衆国法典第21巻第151条から第158条まで)をいう。

(5) 「非公式聴聞」は、連邦食品医薬品化粧品法第201条(y)によって当該用語に対して定められる意味を有する。

(6) 「特許」とは、合衆国特許商標庁によって発行された特許をいう。

(7) 本条において使用する「制定日」とは、人間用医薬製品、医療機器、食品添加剤又は着色添加剤に関しては、1984年9月24日をいう。

(8) 本条において使用する「制定日」とは、動物用医薬品又は獣医学用生物学的製品に関しては、一般的動物用医薬品及び特許存続期間回復法の制定日をいう。

(g) 本条の適用上、「行政審査期間」は、次の意味を有する。

(1) (A) 新規の医薬品、抗生物質薬品又は人間用生物学的製品である製品の場合は、当該用語は(B)に記載する期間を意味し、それに対して(6)に記載する制限が適用される。

(B) 新規の医薬品、抗生物質薬品又は人間用生物学的製品に関する行政審査期間は、次の期間の合計である。

(i) 認可製品に関して第505条(i)又は第507条(d)に基づく免除が効力を生じた日に始まり、当該医薬製品に関して第351条、第505条又は第507条に基づく申請書が初めて提出された日に終わる期間、及び

(ii) 認可製品に関して第351条、第505条(b)又は第507条に基づく申請書が初めて提出された日に始まり、その申請について同条に基づく承認が行われた日に終わる期間

(2) (A) 食品添加剤又は着色添加剤である製品の場合は、当該用語は、(B)に記載する期間を意味し、それに対して(6)に記載する制限が適用される。

(B) 食品添加剤又は着色添加剤に関する行政審査期間は、次の期間の合計である。

(i) 添加剤についての衛生又は環境への主要影響試験が開始された日に始まり、当該製品に関して、当該製品に関する使用規則の発行を請求する連邦食品医薬品化粧品法に基づく請願書が初めて提出された日に終わる期間、及び

(ii) 当該製品に関して、当該製品に関する使用規則の発行を請求する連邦食品医薬品化粧品法に基づく請願書が初めて提出された日に始まり、当該規則が効力を生じた日に終わるか、又は、当該規則に対して異論が提出された場合は、当該異論が解決され、商業的販売が許可された日に終わるか、又は商業的販売が許可され、その後、前記の異論の結果、更なる手続が行われるまで取り消された場合は、当該手続が最終的に決着し、商業的販売が許可された日に終わる期間

(3) (A) 医療機器である製品の場合は、当該用語は、(B)に記載する期間を意味し、それに対して(6)に記載する制限が適用される。

(B) 医療機器に関する行政審査期間は、次の期間の合計である。

(i) その機器を使用しての人体臨床試験が開始された日に始まり、当該機器に関して第 515 条に基づく申請書が初めて提出された日に終わる期間、及び

(ii) 当該機器に関して第 515 条に基づく申請書が初めて提出された日に始まり、当該申請書がその法律に基づいて承認された日に終わる期間、又は製品開発計画の完成についての通知書が第 515 条(f) (5)に基づいて初めて提出された日に始まり、その計画の完成が第 515 条(f) (6)に基づいて宣言された日に終わる期間

(4) (A) 新規の動物用医薬品である製品の場合は、当該用語は、(B)に記載する期間を意味し、それに対して(6)に記載する制限が適用される。

(B) 新規の動物用医薬品に関する行政審査期間は、次の期間の合計である。

(i) その医薬品についての衛生又は環境への主要影響試験が開始された日又は認可された新規の動物用医薬品に関して第 512 条(j)に基づく免除が効力を生じた日の内の何れか早い日に始まり、当該新規の動物用医薬品に関して第 512 条に基づく申請書が初めて提出された日に終わる期間、及び

(ii) 認可された動物用医薬品に関して第 512 条(b)に基づく申請書が初めて提出された日に始まり、その申請が同条に基づいて承認された日に終わる期間

(5) (A) 獣医学用生物学的製品である製品の場合は、当該用語は、(B)に記載する期間を意味し、それに対して(6)に記載する制限が適用される。

(B) 獣医学用生物学的製品に関する行政審査期間は、次の期間の合計である。

(i) 実験用の生物学的製品を調製するためのウイルス・血清・毒素法に基づく許可が効力を生じた日に始まり、ウイルス・血清・毒素法に基づく許可申請書が初めて提出された日に終わる期間、及び

(ii) 許可申請書がウイルス・血清・毒素法に基づく承認を求めて初めて提出された日に始まり、当該許可書が発行された日に終わる期間

(6) 前記各号の何れかに基づいて決定される期間は、次の制限に従うものとする。

(A) 該当する特許が本条の制定日後に発行された場合は、前記各号の何れかに基づいて決定された行政審査期間を基礎として決定される延長期間は、5年を超えることができない。

(B) 該当する特許が本条の制定日前に発行されており、かつ、認可製品に対して該当する期日までに、

(i) (1) (B)若しくは(4) (B)に記載される免除申請書が提出されておらず、また、(5) (B)に記載されている許可申請書が提出されていなかった場合、

(ii) (2) (B)若しくは(4) (B)に記載されている衛生又は環境への主要影響試験が開始されておらず、かつ、同号に記載される規則についての請願又は登録の申請が提出されていなかった

た場合、又は

(iii) (3)に記載される臨床試験が開始されていなかった、若しくは同号に記載される製品開発計画が提出されていなかった場合は、

該当する号に基づいて決定された行政審査期間を基礎として決定される延長期間は、5年を超えることができない。

(C) 該当する特許が本条の制定日前に発行されている場合であって、かつ、(B)に記載されている手続が本条の制定日前に認可製品に関して行われており、また、前記の制定日までにその認可製品の商業的販売若しくは使用が承認されていなかった場合は、該当する号に基づいて決定される行政審査期間を基礎として決定される延長期間は、2年、又は新規の動物用医薬品若しくは獣医学用生物学的製品(当該用語は連邦食品医薬品化粧品法又はウイルス・血清・毒素法における使用による)である認可製品に関しては、3年を超えることができない。

(h) 長官は、本条に基づく申請を受領し、手続をするために特許商標庁に生じる費用を填補するのに適切であると同長官が決定する手数料を定めることができる。

### 第157条 法定発明登録

(a) 本法の他の如何なる規定にも拘らず、出願人が次の条件を満たしている場合は、長官は、審査することなく、正規に提出された特許出願の明細書及び図面を含む法定発明登録を公告する権限を有する。

(1) 第112条の要件を満たすこと

(2) 長官の規則に定められている、印刷に係る要件を満たすこと

(3) 長官が定める期間内に、その発明について特許を受ける権利を放棄すること、及び

(4) 長官が定める、出願、公告その他の手続に関する手数料を納付すること

その出願に関してインターフェアレンスが宣言された場合は、発明の優先権に関する問題が最終的に出願人に有利に決定されたときを除き、法定発明登録は、公告することができない。

(b) 出願人による(a) (3)に基づく権利放棄は、法定発明登録が公告されたときにその効力を生じるものとする。

(c) 本条に従って公告された法定発明登録は、第183条及び第271条から第289条までに定められる属性を除き、本法において特許について定められる属性の全てを有するものとする。法定発明登録は、本法以外の法律の他の規定において特許に関して定められる属性の何れをも有さない。本条に従って公告される法定発明登録は、長官が制定する規則に従って、公衆に対して本項の前記規定について適切な通知をしなければならない。法定発明登録が公告された発明は、第292条の適用上は特許発明ではない。

(d) 長官は、議会に対して毎年、法定発明登録の利用に関する報告をしなければならない。当該報告は、連邦政府機関が法定発明登録制度を利用している程度、当該制度が連邦として開発された技術の運営に役立っている程度についての評価、及び当該手続の利用によって連邦政府が享受している費用節約についての評価を含まなければならない。

## 第15章 植物特許

### 第161条 植物に関する特許

根塊増殖植物又は非栽培状態で発見される植物を除き、栽培変種、突然変異体、雑種及び新規の種苗を含め、別個かつ新規の植物種を発明又は発見し、かつ、無性繁殖させた者は、本法の条件及び要件に従い、それについての特許を取得することができる。

発明に関する特許についての本法の規定は、別段の定めがある場合を除き、植物に関する特

許に適用する。

#### **第 162 条 説明, クレーム**

植物特許は、その説明が合理的に可能な限りにおいて完全である場合は、第 112 条の不遵守を理由として無効が宣言されることはない。

明細書のクレームは、提示され、説明されている植物にとっての公式用語によらなければならない。

#### **第 163 条 特許の付与**

植物特許の場合は、その付与は、他人が合衆国内においてそれに係る植物を無性繁殖させること、及びそのように繁殖させた植物若しくはその一部を使用、販売の申出若しくは販売すること、又はそのように繁殖させた植物若しくはその一部を合衆国に輸入することを排除する権利を含むものとする。

#### **第 164 条 農務省の援助**

大統領は、植物に関する本法の規定を実施するために、長官の要求に従い、農務長官に対し、大統領命令をもって次の事項を命令することができる。

- (1) 農務省の利用可能な情報を提供すること
- (2) 農務省の関係部局を通じ特別な問題について調査研究を行うこと、又は
- (3) 農務省の幹部職員及び一般職員を長官の下に派遣すること

### **第 16 章 意匠**

#### **第 171 条 意匠に関する特許**

製造物品のための新規、独創的かつ装飾的意匠を創作した者は、本法の条件及び要件に従い、それについての特許を取得することができる。

発明に関する特許についての本法の規定は、別段の定めがある場合を除き、意匠に関する特許に適用する。

#### **第 172 条 優先権**

第 119 条(a) から (d) までによって規定される優先権及び第 102 条(d)において指定される期間は、意匠の場合は 6 月とする。第 119 条(e)によって定められる優先権は、意匠には適用しない。

#### **第 173 条 意匠特許の存続期間**

意匠に関する特許は、付与日から 14 年の存続期間を付与されるものとする。

### **第 17 章 一定の発明についての秘密保持及び外国における出願**

#### **第 181 条 一定の発明についての秘密保持及び特許付与の留保**

合衆国政府が財産上の権利を有する発明に関しての出願公開又は特許付与による公表又は開示が、関係政府機関の長の見解によれば国家の安全を害する虞がある場合において、特許局長は、その旨の通知を受けたときは、次の条件に基づいて、その発明について秘密を保持すべき旨の命令を出さなければならない。また、それに係る出願の公開又は特許の付与を留保しなければならない。

合衆国政府が財産上の権利を有さない発明に関しての出願公開又は特許付与による公表又は開示が、特許局長の見解によれば国家の安全を害する虞がある場合において、特許局長は、当該発明が開示されている特許出願を、原子力委員会、国防長官及び大統領が合衆国の防衛機関として指定する政府の他の部門又は機関の主席官の調査に委ねなければならない。

出願の開示を受けた各個人は、日付を付した閲覧確認書に署名しなければならない。当該確認

書は出願ファイルに入れておかなければならない。原子力委員会、国防長官又は前記のとおり指定された他の部門又は機関の主席官の見解によれば、出願公開又はそれに係る特許付与による発明の公表又は開示が国家の安全を害する虞がある場合は、原子力委員会、国防長官又は前記の他の主席官は、特許局長に通知するものとし、また、特許局長は、その発明についての秘密を保持すべき旨の命令を出すと共に、国益上必要とされる期間中、出願の公開又は特許の付与を留保しなければならない。かつ、出願人にその旨を通知しなければならない。秘密保持命令を出させた部門又は機関の長が、その出願の審査が国家の安全に危険をもたらす虞があることを適切に証明したときは、特許局長は、それに基づき、その出願を封印し、出願人にその旨を通知しなければならない。秘密保持命令の対象とされた出願の所有者は、当該命令に対し、商務長官が定めた規則に従って同長官に不服申立をする権利を有する。発明についての秘密保持の命令及び出願公開又は特許付与の留保は、その期間を1年以上としてはならない。特許局長は、秘密保持命令を出させた前記部門の長又は前記機関の主席官から、国益上、秘密保持命令の継続が必要であることを確認する決定がなされた旨の通知を受けたときは、前記期間の終了時又は更新期間の終了時に、更に1年間その命令を更新しなければならない。合衆国が戦争をしている時期において有効な又は出された命令は、戦争行為期間中及び戦争行為停止後1年間、その効力を保持するものとする。大統領が宣言した国家緊急事態の間において有効な又は出された命令は、国家緊急事態及びその後の6月の期間、その効力を保持するものとする。特許局長は、命令を出させた部門の長及び機関の主席官から、発明の公表又は開示はもはや国家安全を害するものとはみなされない旨の通知を受けたときは、命令を廃止することができる。

#### **第 182 条 無許可開示を理由とする発明の放棄**

第 181 条に従って出された命令の適用対象である特許出願に開示された発明は、その発明が前記命令に違反し、特許局長の承諾を得ないで、発明者、その承継人、譲受人若しくは法定代理人又はそれらの関係人によって発表又は開示されたこと、又はそれに係る特許出願が外国において提出されたことが長官によって証明された場合は、放棄されたものと判断することができる。放棄は、違反が発生した時に生じたものとみなされる。特許局長の承諾は、命令を出させた部門の長及び機関の主席官からの同意なしには、与えることができない。放棄であるとの判断は、出願人、その承継人、譲受人若しくは法定代理人又はそれらの関係人による、その発明に基づく合衆国政府に対する全ての請求権の喪失を構成するものとする。

#### **第 183 条 補償請求権**

自らの特許が本法の規定によって留保された出願人、その承継人、譲受人又は法定代理人は、秘密保持命令がなければ出願は許可を受ける状態にある旨の通知を出願人が受けた日又は1952年2月1日の内の何れか遅い日に始まり、特許付与から6年が終わる日までに、その命令を出させた部門又は機関の長宛てに、秘密保持命令によって生じた損害及び／又は当該人による開示の結果行われた政府による発明の使用に対する補償を申請する権利を有する。使用に対する補償請求権は、政府によるその発明の最初の使用日に始まるものとする。該当する部門又は機関の長は、請求の提示を受けたときは、出願人、その承継人、譲受人又は法定代理人を相手として、損害及び／又は使用について完全な清算をするための契約を締結する権限を有する。この清算契約は、法律にこれと異なる他の規定があっても、全ての目的にとって確定的なものとする。請求についての完全な清算を行うことができない場合は、該当する部門又は機関の長は、当該の部門又は機関の長が損害及び／又は使用に対する公正な補償

と判断する金額の75%を超えない金額を裁定し、それに係る出願人、承継人、譲受人又は法定代理人に支払うことができる。請求人は、裁定額に加算したときには損害及び／又は政府による使用に対する公正な補償を構成する金額について、合衆国を相手として合衆国連邦請求裁判所又は請求人が居住している地方の合衆国地方裁判所に訴訟を提起することができる。第181条に従って出された秘密保持命令の対象であった出願に基づいて発行された特許の所有者であって、前記の補償申請をしていない者は、その特許の発行日後、秘密保持命令を理由として生じた損害及び／又は同人による開示の結果生じた政府による発明の使用に対して公正な補償を求めるために、合衆国連邦請求裁判所に訴訟を提起する権利を有する。使用に対する補償請求権は、政府による発明の最初の使用日から生じるものとする。本条の規定に基づく訴訟においては、合衆国は、合衆国が訴訟において合衆国法典第28巻第1498条に基づいて申し立てることができる全ての抗弁を使用することができる。本条は、合衆国の常勤の雇用又は勤務中に請求の基礎である発明を発見、発明若しくは開発した者又はその承継人、譲受人若しくは法定代理人に訴訟の権利を与えるものではない。

#### **第184条 外国における出願**

何人も、特許局長から取得した許可によって承認されている場合を除き、合衆国において行われた発明に関し、合衆国における出願から6月が経過するまでは外国に、特許のための又は実用新案、意匠若しくはひな形の登録のため出願をし、又は出願されるようにし若しくは出願されるのを許可してはならない。許可は、特許局長が第181条に従って出した命令の適用を受ける発明に関しては、当該命令を出させた部門の長又は機関の主席官の同意がない限り与えられない。出願が海外において錯誤により、欺瞞の意思なく行われ、また、その出願が第181条の範囲内の発明を開示していない場合は、許可は、遡及して与えることができる。この章において使用するときは、「出願」は、出願及びその変更、補正若しくは補充、又は分割を含む。

許可の範囲は、その後の変更、補正、及び追加の主題を含む補充を承認するものとするが、ただし、許可請求に係る出願が第181条に基づく検査に付される必要がないこと又はなかったこと、及び当該の変更、補正及び補充が発明の一般的内容を第181条に基づく検査に付されることを必要とするような形で変更しないことを条件とする。外国において出願をするために許可を受ける必要がない又はなかった場合は、外国においてした出願について、その後の変更、補正及び補充は、許可を受けることなく行うことができるが、ただし、合衆国出願が第181条に基づく調査に付される必要がなかったこと、及び当該の変更、補正及び補充が、合衆国出願を第181条に基づく調査に付されることを必要としたような形で、発明の一般的内容を変更しない又はしなかったことを条件とする。

#### **第185条 無許可出願を理由とする特許の阻却**

法律の他の如何なる規定にも拘らず、ある者及びその承継人、譲受人若しくは法定代理人が、第184条に規定した許可を取得することなく、外国において、発明に係る特許のための又は実用新案、意匠若しくはひな形の登録のための出願をしており又は他人が出願することを承諾若しくは援助している場合は、当該人及びその承継人、譲受人又は法定代理人は、その発明についての合衆国特許を受けることができない。当該人、その承継人、譲受人又は法定代理人に対して発行された合衆国特許は、許可を取得しなかったことが錯誤によるものであって、欺瞞の意思がなく、かつ、その特許が第181条の範囲内にある主題を開示していない場合を除き、無効とする。

## 第 186 条 刑罰

第 181 条に従って、発明についての秘密保持命令が出されており、それに関する特許の付与が留保されている間に、当該命令を知りながら、かつ、正規の許可を得ることなく、故意にその発明又はそれに係る主要な情報を公表若しくは開示した者、又はそれが公表若しくは開示されることを許可し、若しくはそれが行われるようにした者、又は第 184 条の規定に違反して、故意に、合衆国において行われた発明に関して外国において特許のための若しくは実用新案、意匠若しくはひな形の登録のための出願をした者、又はその出願がなされることを許可し、若しくはその出願をさせるようにした者は、何人も、有罪判決があったときは、\$ 10,000 以下の罰金若しくは 2 年以下の拘禁、又は両刑の併科に処せられる。

## 第 187 条 一定の者に対する適用除外

この章の禁止及び刑罰は、授權の範囲内で行動する合衆国の職員若しくは代理人、又はそれらの者からの書面による指示若しくは許可に基づいて行動する者に対しては適用されない。

## 第 188 条 規則、権限の委任

原子力委員会、国防長官、大統領により合衆国の防衛機関として指定された政府の他の部門又は機関の主席官及び商務長官は、それぞれの部門又は機関がこの章の規定を実行することができるようにするために別々に規則を制定することができ、かつ、この章によって付与される権限を委任することができる。

## 第 18 章 連邦の援助を得て行われた発明に係る特許権

### 第 200 条 政策及び目的

特許制度の使用に関する議会の政策及び目的は次のとおりである。連邦の支援を受けた研究又は開発から生じる発明の利用を推進すること、連邦の支援を受けた研究及び開発活動への、小規模企業体による最大限の参加を奨励すること、商業的事業体と大学を含む非営利団体との間の協力を推進すること、非営利団体及び小規模企業体によって行われた発明が将来の研究及び発見を不当に害することなく、自由な競争及び企業心を推進する形で使用されるようにすること、合衆国において合衆国の勤勉と努力によって行われた発明の商業化及び公然利用を促進すること、政府の必要を満たすために、政府が、連邦の支援を受けた発明に関する十分な権利を取得し、発明の不実施又は不合理な実施から公衆を保護するようにすること、及びこの分野における行政政策費用を最小にすること

### 第 201 条 定義

この章で使用される場合は、用語の意味は次のとおりとする。

(a) 「連邦政府機関」とは、合衆国法典第 5 巻第 105 条に定義される行政機関及び合衆国法典第 5 巻第 102 条に定義される軍務部門をいう。

(b) 「資金供給契約」とは、テネシー川流域開発公社を除く連邦政府機関と契約者の間で、連邦政府によって資金の全部又は一部が供給される実験、開発又は研究の業務を実行するために締結される契約、補助金又は協力協定をいう。当該用語は、本条において定義される資金供給契約に基づく実験、開発又は研究の業務を実行するために行われる譲渡、当事者の変更又はあらゆる種類の下請契約を含む。

(c) 「契約者」とは、資金供給契約の当事者である人、小規模企業体又は非営利団体をいう。

(d) 「発明」とは、本法に基づいて特許を受けることができる、若しくはそれ以外の保護を受けることができる、又はそれらの可能性がある発明若しくは発見、又は植物品種保護法(合衆国法典第 7 巻第 2321 条以下参照)に基づいて保護を受けることができる、若しくはその可

能性がある植物新品種をいうものとする。

(e) 「対象発明」とは、契約者による発明であって、資金供給契約に基づく業務の実行中に着想されたか又は初めて実施されたものをいう。ただし、植物品種の場合は、決定の日(植物品種保護法第41条(d)(合衆国法典第7巻第2401条(d))の定義による)も契約実行期間中に生じなければならない。

(f) 「実際の利用」とは、組成物又は製品の場合においては製造すること、方法又は手法の場合においては実行すること、機械又はシステムの場合は運転することをいう。何れの場合においても、その発明が現に利用されていること、及び法又は政府規制によって認められる場合は、その便益を合理的条件によって公衆が利用することができることを確認することができることを条件とする。

(g) 発明に関して使用する場合において、「なされた」というときは、その発明についての着想又は初めての実施をいう。

(h) 「小規模企業体」とは、公法 85-536 第2条(合衆国法典第15巻第632条)及び小規模事業管理局長の施行規則において定義されている小規模企業体をいう。

(i) 「非営利団体」とは、1986年内国歳入法典第501条(c)(3)(合衆国法典第26巻第501条(c))に規定されており、内国歳入法典第501条(a)(合衆国法典第26巻第501条(a))に基づく課税免除を受けている種類の大学その他の高等教育機関若しくは団体、又は州の非営利団体系に基づく資格を有する科学又は教育のための非営利団体をいう。

## 第202条 権利の処分

(a) 非営利団体又は小規模企業体の各々は、本条(c)(1)によって要求される開示の後の適切な期間内に、対象発明についての権原を保有する選択をすることができる。ただし、次の事情においては、資金供給契約はそれと異なる規定をすることができる。(i) 契約者が合衆国に所在していない、又は合衆国に営業所を所有していない、又は外国政府の管理下にあるとき、(ii) 特別な状況において、対象発明に関する権原を保有する権利を制限又は抹消することがこの章の政策及び目的を推進する上で有利である旨、該当機関によって決定されたとき、(iii) 制定法又は大統領命令によって海外情報活動又は反情報活動をする権限を付与されている政府当局によって、対象発明に関する権原を保有する権利を制限又は抹消することが前記活動の安全を保護するために必要であると決定されたとき、又は(iv) 資金供給契約が、主としてエネルギー省の海洋原子力推進若しくは兵器に関連する計画を対象として、政府が所有し、契約者が運転する同省の施設の運転を含んでおり、かつ、契約者が対象発明に関する権原を選択する権利についての、本項に基づく資金供給契約による制限の全てが、エネルギー省の前記2計画に基づいて生じる発明に限定されているとき。非営利団体又は小規模企業体の権利は、本条(c)の規定及びこの章の他の規定に従うものとする。

(b) (1) 連邦政府機関が、(a)(i)から(iii)までに表示された条件の内の少なくとも1が存在していることを先ず決定しない限り、その機関は、(a)に基づく政府の権利を行使することができない。(a)(iii)の場合を除き、その機関は、該当する資金供給契約の付与から30日以内に決定書の写しを商務長官に提出しなければならない。(a)(ii)に基づく決定の場合は、その陳述書には決定を正当化する分析を含めなければならない。小規模企業体を相手とする資金供給契約に適用する決定の場合は、写しは小規模事業管理局の首席法務顧問官にも送付しなければならない。商務長官が、何れか個別の決定又は何れかの種類の決定がこの章の政策及び目的に反している、又はそれ以外にこの章の趣旨と一致していないと考えるときは、同長

官は該当する機関の長及び連邦調達政策局長にその旨を通知し、かつ、訂正措置を勧告しなければならない。

(2) 連邦調達政策局長が、1又は2以上の連邦政府機関が(a)(i)又は(ii)に基づく権限をこの章の政策及び目的に反する方式で用いていると決定したときは、同局長は、それらの機関が前記の権限を行使することができない種類の状態を規定する規則を制定する権限を有する。

(3) 会計検査院長は、5年ごとに少なくとも1回は、上院及び下院の司法委員会に対し、該当機関によるこの章の規定の施行方法及び連邦資金が提供されている発明に関する政府の特許政策の内の、会計検査院長が適切と考える前記以外の状況に関する報告書を提出しなければならない。

(4) 契約者が、決定がこの章の政策及び目的に反している又は該当機関による裁量権の濫用に当たると考えるときは、その決定は、第203条(b)の適用を受けるものとする。

(c) 小規模企業体又は非営利団体を相手とする個々の資金供給契約には、次の事項を実行するための適切な規定を含めなければならない。

(1) 契約者が、各対象発明を、契約者の特許問題管理責任者がその発明を知った後の適切な期間内に連邦政府機関に開示すること、及び連邦政府が、前記期間内に政府に開示されなかった対象発明に関する権原を得ることができること

(2) 契約者が、連邦政府機関への開示後2年以内(又は、連邦政府機関が承認する追加期間内)に、自らが対象発明に関する権原を保持するか否かを書面により選択すること。ただし、販売又は公然実施による公表によって、合衆国において有効な特許を取得することができる1年の法定期間が始まっている場合は、連邦政府機関が、選択のための期間を法定期間の終了前60日以内である日まで短縮することができる。更に、連邦政府は、対象発明であって、契約者が当該期間内にそれに関する権利を保持する選択をしなかった又はそれに関する権利を選択しなかったものに関し、その権原を得ることができる。

(3) 対象発明に関する権利を選択した契約者が、販売又は公然実施による公表に起因して本法に基づいて生じる法定制限日の前に特許出願をすることに同意すること、及びその後、契約者が権原を保持しようとする他国において合理的期間内にそれに対応する特許出願をすること、及び連邦政府が、契約者が対象発明に関する特許出願をしなかった合衆国又は外国において、対象発明に関する権原を得ることができること

(4) 契約者がそれに係る権利を選択した発明に関しては、連邦政府機関が、合衆国のために又は合衆国の代理として対象発明を全世界において実施すること又は実施させることについての非排他的、譲渡不能、取消不能、支払済みのライセンスを有するものとする。ただし、資金供給契約は、兵器の開発及び生産に関する軍事協定を含め、条約、国際協定、協力協定、仮契約又は類似の協定に基づく合衆国の義務を満たすために必要であると連邦政府機関が決定する追加の権利について規定することができ、これには対象発明に関する外国特許権を譲渡すること又は譲渡させることについての権利を含めるものとする。

(5) 契約者又はその実施権者又は譲受人が行っている利用又は利用するための努力に関して定期的報告を要求する連邦政府機関の権利。ただし、当該情報、及び利用又は利用するための努力に関し、第203条に基づく手続の一部として取得される情報は、連邦政府機関によって、他人から取得された商業的かつ財務的秘密の情報であり、秘匿特権のある秘密情報として取り扱われるものとし、合衆国法典第5巻第552条に基づく開示の適用を受けないものとする。

(6) 契約者側の義務であって、契約者若しくはその代理人、又は譲受人が合衆国において特許出願をするときは、その出願の明細書及びその出願に対して発行される特許の中に、発明が政府支援により行われた旨及び政府がその発明について一定の権利を有している旨の陳述を含ませること

(7) 非営利団体の場合は、

(A) 対象発明に関する権利を連邦政府機関の承認を得ないで、合衆国内で譲渡することの禁止。ただし、その譲渡が発明の管理をその主要職務の1としている団体に対して行われる場合を除く(ただし、当該譲受人が契約者と同一の規定に従うことを条件とする)。

(B) 契約者がロイヤルティを発明者との間で配分する上での要件

(C) 政府所有・契約者運営の施設に係る運営のための資金供給契約に関するものを除き、対象発明に関して契約者が取得したロイヤルティ又は収入から対象発明の管理に付随する費用の支払(発明者への支払を含む)をした後の残額を、科学上の研究又は教育の支援のために利用する上での要件

(D) 合理的な調査をした後で実行不能であることが証明された場合を除き、対象発明についてのライセンスが小規模企業体に付与される上での要件、及び

(E) 政府所有・契約者運営の施設に係る運営のための資金供給契約に関しては、次の要件

(i) 特許取得費用、ライセンス許諾費用、発明者への支払及び対象発明の運営に付随するその他の費用を支払った後、任意の会計年度において契約者が取得し、保有するロイヤルティ又は収入に係る残額の100%が、当該施設の年度予算の5%に等しい金額になるまでは、契約者が当該施設に係る研究及び開発の使命及び目的に合致する科学上の研究、開発及び教育(当該施設に係る他の発明についてのライセンス提供能力を増大させる活動を含む)に使用されること。ただし、前記の残額が施設の年度予算の5%を超えるときは、その超過額の75%は合衆国財務省に納付し、残余の25%が(D)に記載した目的のために使用されるべきこと、及び

(ii) 最も有効な技術移転を提供することになる場合は、対象発明のライセンス許諾が、契約者の現場職員によりその施設において管理されるべきこと

(8) 第203条及び第204条の要件

(d) 契約者が本条の適用を受ける事情において、対象発明に関する権原の保持を選択しない場合は、連邦政府機関は、本法及びそれに基づいて公布される規則の規定に従うことを条件として、発明者による権利保持の申請を審理し、契約者と協議した後、承認することができる。

(e) 連邦政府職員が非営利団体、小規模企業体、又は連邦政府職員でない発明者と共に行った発明の共同発明者であるときは、当該共同発明者を雇用する連邦政府機関は、その発明に関する権利を整理統合する目的で、かつ、整理統合が当該発明の開発を促進すると認めた場合に、次の事項を行うことができる。

(1) 同機関が対象発明に関して取得する権利をこの章の規定に従って、非営利団体、小規模企業体、又は連邦政府職員でない発明者に対してライセンス許諾若しくは譲渡をすること、又は

(2) 対象発明に関する権利を非営利団体、小規模企業体、又は連邦政府職員でない発明者から取得すること。ただし、当該取得は、権利の取得先である当事者が自発的に取引を行うこと及び当該取得に関して、この章に基づく他の取引が条件とされていない場合に限るものと

する。

(f) (1) 小規模企業体又は非営利団体を相手とする資金供給契約には、連邦政府機関に対して、契約者が所有する対象発明でない発明についての第三者へのライセンス許諾を要求することを許可する規定を含めてはならない。ただし、その規定が連邦政府機関の長によって承認されており、また、理由書に当該機関の長が署名しているときは、この限りでない。当該規定は、そのライセンス許諾が対象発明の実施、明示した作業目的又はその両方との関連において要求することができるものであるか否かを明示していなければならない。当該機関の長は、本号によって要求される、規定を承認する権限又は理由書に署名する権限を委任することができない。

(2) 連邦政府機関は、その機関の長が他人による対象発明の使用が対象発明の実行のために又は資金供給契約に係る作業目的の使用のために必要である旨、及び当該措置が対象発明又は作業目的についての実際の利用を達成するために必要である旨を決定している場合を除き、前記規定に基づく第三者のライセンス許諾を要求してはならない。当該決定は、政府機関の聴聞についての機会の後、記録される。当該決定に関して司法的再審理を求めて開始される訴訟は、当該決定の通知後 60 日以内に提起しなければならない。

### 第 203 条 介入権

(a) 小規模企業体又は非営利団体がこの章に基づいてその権原を取得した対象発明に関しては、対象発明が行われる基になった資金供給契約の当事者である連邦政府機関は、本法に基づいて公布される規則に定められる手続に従い、対象発明に係る契約者、譲受人又は排他的実施権者に対し、如何なる使用分野におけるものであれ、非排他的、一部排他的又は排他的ライセンスをその状況下において合理的な条件に基づき、責任能力のある申請人に付与するよう要求すること、及び契約者、譲受人又は排他的実施権者が当該要求を拒絶した場合は、当該ライセンスを連邦政府機関自体に付与するよう要求することができる。ただし、当該連邦政府機関が次の事項を決定する場合に限る。

(1) 当該措置が、契約者又は譲受人が該当する使用分野における対象発明の実際の利用を達成するための有効な手段を講じていない又は合理的な期間内に講じることが期待できないために、必要であること

(2) 当該措置が、契約者、譲受人又はその実施権者によって適切な程度には満たされていない衛生上又は安全上の要求を軽減するために必要であること

(3) 当該措置が、連邦政府の規則に定められている公共的使用の要件を満たすために必要であり、かつ、当該要件が契約者、譲受人又は実施権者によって適切な程度には満たされていないこと、又は

(4) 当該措置が、第 204 条によって要求される合意が取得若しくは放棄されていないために、又は合衆国において対象発明を実施若しくは販売する排他権に係る実施権者が第 204 条に従って取得された契約に違反しているために、必要であること

(b) 本条又は第 202 条 (b) (4) による決定は、契約紛争法(合衆国法典第 41 巻第 601 条以下参照)の適用を受けない。行政不服申立手続は、第 206 条に従って公布される規則によって定められるものとする。更に、本条に基づく決定によって不利益を被る契約者、発明者、譲受人又は排他的実施権者は、その決定が行われてから 60 日以内の如何なるときにも合衆国連邦請求裁判所に請願書を提出することができ、当該裁判所は、記録された上訴について決定をし、事情に応じて、連邦政府機関の決定を確認、取消、差戻又は変更する権限を有する。(a) (1)

及び(3)に記載した事件の場合は、連邦政府機関の決定は、前文に基づいて行われた不服申立又は請願が究明されるまでは未決の状態にしておくものとする。

#### **第 204 条 合衆国産業の優先性**

この章の他の如何なる規定にも拘らず、対象発明についての権原を取得する小規模企業体又は非営利団体、及び当該小規模企業体又は非営利団体の譲受人は、他人が対象発明を具現化する製品又は対象発明である方法によって生産される製品が実質的に合衆国において製造されることに同意しない限り、当該他人に合衆国において対象発明を使用し又は販売する排他権を付与してはならない。ただし、個別の事件においては、発明が行われる基礎となった資金供与契約の当事者である連邦政府機関は、小規模企業体、非営利団体又はその譲受人が、実質的に合衆国において製造する見込みのある潜在的実施権者に対して類似の条件に基づいてライセンスを供与するための合理的な努力が成功しなかったこと、又は現状においては国内生産が商業的に実行不能であることを証明したときは、前記の合意についての要件を放棄することができる。

#### **第 205 条 機密性**

連邦政府機関は、特許出願をするために、連邦政府が権利、権原又は利害関係(非排他的ライセンスを含む)を所有する又は所有することができる発明を開示する情報を、適切な期間、公衆に開示しない権限を有する。更に、連邦政府機関は、合衆国特許商標庁又は外国の特許庁に対して提出された特許出願の一部である書類の写しを公開するよう要求されることはない。

#### **第 206 条 条項及び規則の画一化**

商務長官は、第 202 条から第 204 条までの規定を施行する連邦政府機関に対して適用することができる規則を発することができ、また、この章によって要求される資金供給契約の標準の条項を確立しなければならない。当該規則及び資金供給契約の標準については、その発出前に公衆の意見を求めなければならない。

#### **第 207 条 連邦政府所有の発明に関する国内及び外国での保護**

(a) 各政府機関は、次の事項についての権限を有する。

(1) 連邦政府が権利、権原又は利害関係を有する発明に関し、合衆国及び外国において特許又はその他の形式の保護を出願し、獲得し、また、維持すること

(2) 連邦政府所有の発明に基づく非排他的、排他的又は一部排他的ライセンスを、ロイヤルティを得ないで又はロイヤルティその他の対価を得て、かつ、実施権者に対する第 29 章の規定による執行権の付与を含め、公共の利益のために適切であると決定された条件に基づいて付与すること

(3) 連邦政府所有の発明に係る権利を保護し、運営する上で適切かつ必要な前記以外の措置を、連邦政府の代理として、直接に又は契約を通じて行うこと。これには、連邦政府所有の発明に関するライセンス許諾を促進するために、他の発明に係る権利の取得及び連邦政府に対するロイヤルティの管理を含めるが、ただし、権利の取得先である当事者が自発的にその取引を行うことを条件とする。また

(4) 連邦政府所有の発明に係る権利、権原又は利害関係に関する保管及び運営の全部又は一部を他の連邦政府機関に移管すること

(b) 商務長官は政府所有の発明の有効な管理を確保するために、次の事項を実行する権限を有する。

(1) 政府所有の発明のライセンス許諾及び利用を推進するための連邦政府機関の活動を援助

すること

(2) 連邦政府機関が外国において保護を求め、発明を維持することに関して、それに関連する手数料及び費用の支払を含め、援助をすること、及び

(3) 商業的利用の可能性のある科学並びに技術研究及び開発の分野に関し、連邦政府機関と協議し、助言を与えること

### 第 208 条 連邦政府によるライセンス許諾を規制する規則

商務長官は、テネシー川流域開発公社が所有する発明以外の連邦政府所有の発明に関し、非排他的、一部排他的又は排他的ライセンスに基づいてライセンスを許諾するための条件を定める規則を公布する権限を有する。

### 第 209 条 連邦政府所有の発明のライセンス許諾

(a) 権限

連邦政府機関は、次の条件が満たされる場合に限り、連邦政府が所有する発明に関し、第 207 条(a) (2)に基づく排他的又は一部排他的ライセンスを付与することができる。

(1) ライセンスの付与が、次の事項に対して合理的かつ必要な誘因であること

(A) 発明が実際に利用されるようにするために必要な投資資本及び支出を生じさせること、又は

(B) 前記以外の方法で、公衆による発明の利用を促進すること

(2) 連邦政府機関が、ライセンスを付与することにより、発明についての実際の利用をもたらす又はそれ以外の形で公衆による発明の利用を促進するという申請人の意図、計画及び能力によって示されているとおりに、公衆が利益を受ける旨、及び提案されている排他性の範囲が、発明について申請人が提案している実際の利用をもたらす又はその他の形で公衆による発明の利用を促進するための誘因を提供する上で合理的に必要とされる範囲より広範囲ではない旨を認定すること

(3) 申請人が発明に関する実際の利用を合理的期間内に達成する旨の約束をすること。当該期間は、申請人が請求し、当該延長の拒絶は不当である旨を証明したときは、当該機関による延長を受けることができる。

(4) ライセンスの付与には、競争を著しく低下させる又は連邦反トラスト法に関する違反を引き起こす若しくは維持させる虞がないこと、及び

(5) 外国特許出願又は特許の対象とされている発明に関しては、海外通商における連邦政府又は合衆国産業の利益が強化されること

(b) 合衆国における製造

通常、連邦政府機関は、連邦政府所有の発明を使用又は販売するための第 207 条(a) (2)に基づくライセンスを、発明を具体化する製品又は発明の使用によって生産される製品を実質的に合衆国において製造することに同意する実施権者に限り、付与するものとする。

(c) 小規模事業

第 207 条(a) (2)に基づく排他的又は一部排他的ライセンスを付与するに当たっては、合理的期間内に発明に係る実際の利用をもたらす上で、他の申請人と同等又はそれ以上の可能性を有する小規模企業体を最優先するものとする。

(d) 条件

第 207 条(a) (2)に基づいて付与されるライセンスには、付与する機関が適切と考える条件を含めなければならない、また、次の規定を含めなければならない。

(1) 何れかの連邦政府機関のために、その発明を実施する又は合衆国政府により又は合衆国政府の代理として全世界においてその発明を実施させるための譲渡不能、取消不能、支払済みライセンスを保有すること

(2) 当該連邦政府機関がライセンスの条件が遵守されているか否かを決定するために必要であることを条件として、実施権者による発明の利用及び利用努力に関する定期報告を要求すること。ただし、その報告は、他人から取得した秘匿特権のある内密な営業及び財務の情報であり、かつ、合衆国法典第5巻第552条に基づく開示の適用を受けないものとして、当該連邦政府機関によって取り扱われるものとする。また

(3) 当該連邦政府機関が次の趣旨の決定をしたときは、同機関に対してライセンスの全部又は一部を解除する権限を付与すること

(A) 実施権者が、ライセンス申請を支援するために提出した計画に含めた約束を含め、発明に関する実際の利用を達成するという約束を現に履行中ではないこと、及び実施権者が別の方法で、発明の実際の利用を達成するための有効な措置を合理的な期間内に実行したこと又は実行すると期待することができることを、当該連邦政府機関が認めるように証明することができないこと

(B) 実施権者が(b)に規定した契約に違反していること

(C) ライセンス付与日後に発行された連邦政府の規則に定められている公共使用の要件を満たすために解除が必要であること、及び当該要件が実施権者によって合理的な程度には満たされていないこと、又は

(D) 実施権者が、ライセンス契約に基づく実行に関連して、管轄権を有する裁判所により、連邦反トラスト法に違反したと認定されていること

(e) 公告

第207条(a)(2)に基づく排他的又は一部排他的ライセンスの付与は、連邦政府所有の発明に関する排他的又は一部排他的ライセンスを付与する旨の公告を当該ライセンスを付与する日より少なくとも15日前までに適切な方法で公告しており、かつ、該当する連邦政府機関が、当該公告に対する意見提出期間の末日までに受領した意見についての検討を終えていない限り、行うことができない。本項は、1980年スティーブソン・ワイドラー技術革新法第12条(合衆国法典第15巻第3710a条)に基づいて締結された共同研究開発契約に基づいて行われた発明に関するライセンスの許諾には適用されない。

(f) 計画書

連邦政府機関は、連邦政府所有の発明に関する特許又は特許出願に基づくライセンスを、ライセンスを請求する者が当該機関に対してその発明についての開発又は販売の計画書を提出していない限り、付与してはならない。ただし、当該計画書は、他人から取得した秘匿特権のある秘密の商業的財務的情報であり、かつ、合衆国法典第5巻第552条に基づく開示の適用を受けないものとして、当該機関によって取り扱われるものとする。

## 第210条 この章の優先性

(a) この章は、小規模企業体又は非営利団体である契約者の対象発明に関する権利をこの章とは矛盾する方法で処分することを要求する虞のある他の全ての法律に優先する。その法律には、次のものを含めるが、それに限定されることはない。

(1) 1946年8月14日法律第I巻によって追加された1935年6月29日法律第10条(a)(7 U. S. C. 427i(a); 60 Stat. 1085)

- (2) 1946年8月14日法律第205条(a) (7 U.S.C. 1624(a); 60 Stat. 1090)
- (3) 1977年連邦鉱山安全衛生法第501条(c) (30 U.S.C. 951(c); 83 Stat. 742)
- (4) 第49巻第30168条(e)
- (5) 1950年国家科学基金法第12条(42 U.S.C. 1871(a); 82 Stat. 360)
- (6) 1954年原子エネルギー法第152条(42 U.S.C. 2182; 68 Stat. 943)
- (7) 1958年国家航空宇宙法第305条(42 U.S.C. 2457)
- (8) 1960年石炭研究開発法第6条(30 U.S.C. 666; 74 Stat. 337)
- (9) 1960年ヘリウム法改正法第4条(50 U.S.C. 167b; 74 Stat. 920)
- (10) 1961年武器規制削減法第32条(22 U.S.C. 2572; 75 Stat. 634)
- (11) 1974年連邦非核エネルギー研究開発法第9条(42 U.S.C. 5908; 88 Stat. 1878)
- (12) 消費者製品安全法第5条(d) (15 U.S.C. 2054(d); 86 Stat. 1211)
- (13) 1944年4月5日法律第3条(30 U.S.C. 323; 58 Stat. 191)
- (14) 固体廃棄物処理法第8001条(c) (3) (42 U.S.C. 6981(c); 90 Stat. 2829)
- (15) 1961年外国援助法第219条(22 U.S.C. 2179; 83 Stat. 806)
- (16) 1977年連邦鉱山安全衛生法第427条(b) (30 U.S.C. 937(b); 86 Stat. 155)
- (17) 1977年地表採掘埋立法第306条(d) (30 U.S.C. 1226(d); 91 Stat. 455)
- (18) 1974年連邦火災防止管理法第21条(d) (15 U.S.C. 2218(d); 88 Stat. 1548)
- (19) 1978年太陽光電池エネルギー研究開発実演法第6条(b) (42 U.S.C. 5585(b); 92 Stat. 2516)
- (20) 1978年天然ラテックス商業化及び経済開発法第12条(7 U.S.C. 178j; 92 Stat. 2533),  
及び
- (21) 1978年水資源開発法第408条(42 U.S.C. 7879; 92 Stat. 1360)

この章を創設した法律は、将来の法律が本法を明示して引用し、それが本法に優先する旨を規定する場合を除き、将来のその法律に優先すると解釈される。

(b) この章の何れの規定も、非営利団体又は小規模企業体以外の者との資金供給契約の実行においてなされた発明についての権利の処分に関し、(a)に引用した法律又はそれ以外の法律の効果を変更するよう意図されているものではない。

(c) この章の如何なる規定も、政府機関が、非営利団体又は小規模企業体以外の者との資金供給契約に基づく業務の実行によって行われた発明に関する権利の処分に関し、1983年2月18日に発行された政府特許政策陳述書、政府機関の規則、その他の該当規則に従って同意する権限を制限すること、又はそれ以外に、政府機関が、前記の者が発明の所有権を保有することを許可する権限を制限するよう意図されているものではない。ただし、小規模企業体及び非営利団体以外の者との契約を含め、全ての資金供給契約は、第202条(c)(4)及び第203条に定められた要件を含んでいなければならない。発明に関する権利の処分であって前記の陳述書又は施行規則に従ってなされたものは、本条制定前に生じたものを含め、ここに是認される。

(d) この章の如何なる規定も、情報の出所若しくは方法についての開示を要求するもの、又はそれ以外に情報の出所若しくは方法の保護に関する制定法若しくは大統領命令によって中央情報局長官に与えられている権限に影響を与えるものと解釈してはならない。

(e) 1980年スティーブソン・ワイドラー技術革新法の規定は、それがこの章に矛盾する対象発明に関する権利の処分を許可又は要求している場合は、この章の規定に優先する。

## 第 211 条 反トラスト法との関係

この章の如何なる規定も、何人に対してであれ、反トラスト法の下で、民事若しくは刑事責任の免除を与える又は訴訟に対する抗弁を作り出すものとはみなされない。

## 第 212 条 奨学資金に係る権利の処分

奨学金、特別研究員支給金、訓練助成金又はそれ以外の資金提供契約であって、連邦政府機関が教育上の目的で、主としてその受給者を対象として行うものには、当該受給者が行った発明に関する権利を連邦政府機関に与える旨の規定は含めないものとする。

## 第 III 部 特許、及び特許権の保護

### 第 25 章 特許の補正及び訂正

#### 第 251 条 瑕疵のある特許の再発行

詐欺的意図のない錯誤があったために、明細書若しくは図面の瑕疵を理由として、又は特許権者が特許においてクレームする権利を有していたものより多く又は少なくクレームしていることを理由として、特許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合においては、長官は、当該特許が放棄され、かつ、法律によって要求される手数料が納付されたときは、原特許に開示されている発明について、補正された新たな出願に従い、原特許存続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない。再発行を求める出願に新規事項を導入することはできない。

長官は、特許された対象の独自性を有し、かつ、別々の部分について、複数の再発行特許を発行することができるが、ただし、出願人からの請求があり、かつ、当該再発行特許の各々に対する所要の再発行手数料が納付されることを条件とする。

特許出願に関する本法の規定は、特許の再発行を求める出願に適用されるが、ただし、当該出願が原特許に係るクレームの範囲の拡大を求めない場合は、権利全体の譲受人が再発行の出願をし、それについての宣誓をすることができる。

原特許の付与から 2 年以内に出願されない限り、原特許のクレーム範囲を拡大する再発行特許は付与されないものとする。

#### 第 252 条 再発行の効力

原特許の放棄は、再発行特許の発行のときに効力を生じるものとし、全ての再発行特許は、その後生じた原因による訴訟についての審理に関し、当該特許が初めからそのように修正された形で発行されていた場合と同じ法律上の効力及び作用を有するものとする。ただし、原特許と再発行特許のクレームが実質的に同一である場合は、当該放棄は、そのときに係属している如何なる訴訟にも影響を及ぼさず、また、そのときに存在する如何なる訴訟原因も排除しないものとし、かつ、再発行特許のクレームが実質的に原特許と同一である場合は、再発行特許は、原特許の継続を構成し、原特許の特許日から継続して効力を有するものとする。

再発行特許は、再発行特許によって特許された対象物を、再発行特許の付与前に合衆国において生産し、購入し、販売の申出をし、使用し、若しくは合衆国に輸入した者又はその事業の承継人が、そのようにして生産され、購入され、販売の申出がされ、使用され、若しくは輸入された対象物を、継続して使用し、販売の申出をし、又は他人に、使用させ、販売の申出をさせ若しくは販売させるために販売する権利を削減し又はそれに影響を及ぼすものではない。ただし、当該物の生産、使用、販売の申出又は販売が、再発行特許に係る有効なクレームであって、原特許の中に存在していたものを侵害する場合は、この限りでない。そのよ

うな問題が提起された裁判所は、前記のとおり生産され、購入され、販売の申出がされ、使用若しくは輸入された物に関する製造、使用、販売の申出若しくは販売の継続、又は再発行の付与前にその実質的準備がされていた合衆国における製造、使用、販売の申出若しくは販売を規定することができる。裁判所はまた、再発行により特許された方法の実施であって、再発行の付与前に実施されていたものの継続又はその付与前に実質的準備がされていた実施も規定することができる。前記規定は、再発行の付与前に行われていた投資又は開始されていた事業の保護にとって裁判所が衡平と判断した範囲及び条件によるものとする。

### **第 253 条 権利の部分放棄**

詐欺的意図なしに、特許に係る 1 のクレームが無効である場合は、残余のクレームがそれによって無効にされることはない。特許権者は、その権利が特許の全部に係るか、一部に係るかを問わず、法律によって要求される手数料を納付した上で、その特許における自らの権利の範囲を記載し、何れかの完全なクレームに関する権利の部分放棄をすることができる。当該権利の部分放棄は書面をもって行い、特許商標庁において記録されるものとし、また、その後、当該放棄は、権利放棄者及び当該人に基づいて権利主張をする者が所有する権利の範囲について原特許の一部であるとみなされる。

同様の方法で、特許権者又は出願人は、付与された又は付与されるべき特許に係る存続期間の全部又は一部を放棄し又は公衆に提供することができる。

### **第 254 条 特許商標庁の錯誤に関する訂正証明書**

特許商標庁の過失によって生じた特許証における錯誤が特許商標庁の記録によって明らかになった場合は、長官は、特許の記録に記録されるべき当該錯誤の事実及び内容を記載した訂正証明書を印章を付して無償で発行することができる。証明書の印刷写しは、特許証の各印刷謄本に添付されるものとし、また、当該証明書は、原特許の一部とみなされる。当該証明書が添付されている全ての特許は、その後に生じた原因による訴訟の審理においては、その特許が初めから訂正された形で発行されていた場合と同一の法律上の効力及び作用を有する。長官は、訂正証明書に代え、それと同じ効力を有する訂正後の特許証を無償で発行することができる。

### **第 255 条 出願人の錯誤に関する訂正証明書**

事務的若しくは印刷上の錯誤又は軽微な錯誤であって、特許商標庁の過失でないものが特許証に表示されており、当該錯誤が善意で生じたことが証明された場合は、長官は、所要の手数料の納付があったとき、訂正証明書を発行することができる。ただし、訂正が新規事項を構成するか又は再審査を必要とするような、特許に関する変更を生じさせないことを条件とする。当該証明書が添付されている全ての特許は、その後に生じた原因による訴訟の審理においては、その特許が初めから訂正された形で発行されていた場合と同一の法律上の効力及び作用を有するものとする。

### **第 256 条 発明者記名の訂正**

錯誤により、発行された特許証に発明者として他人の名称が記載されているか、又は錯誤により、発行された特許証に発明者の名称が記載されておらず、かつ、当該錯誤が本人の側に詐欺的意図がなく生じたものである場合は、長官は、全ての当事者及び譲受人が事実に関する証拠及び課せられている必要事項を添付して申請をしたときは、当該錯誤を訂正する証明書を発行することができる。

発明者を欠落させた又は発明者でない者の名称を表示した錯誤は、それが本条に定めた方法

で訂正することができるときは、当該錯誤が生じた特許証を無効にしないものとする。そのような事件を審理する裁判所は、関係当事者全員に対する通知及び聴聞の上、特許の訂正を命じることができ、また、長官は、それに従って証明書を発行しなければならない。

## **第 26 章 所有権及び譲渡**

### **第 261 条 所有権；譲渡**

本法の規定に従うことを条件として、特許は、人的財産の属性を有する。

特許出願、特許又はそれらに係る権利は、証書によって法的に譲渡することができる。出願人、特許権者又はその譲受人若しくは法定代理人は、同じ方法で、特許出願又は特許に基づく排他権を合衆国の全域又は指定地域を対象として、付与すること及び譲渡することができる。

合衆国において宣誓をさせる権限を有する者、若しくは外国の場合は、合衆国の外交官若しくは領事官、又は宣誓をさせる権限を有し、その権限が合衆国の外交官若しくは領事官の証明書によって証明されている職員が発行した確認証明書であって、署名及び官印が付されているもの、又は協定若しくは条約により、合衆国において指名された職員の添書に同様の効力を与える外国によって指名された職員の添書は、特許若しくは特許出願の譲渡、譲与若しくは移転の実行についての一応の証拠とする。

譲渡、譲与又は移転は、悪意のない、有価約因によるその後の購入者又は譲渡抵当権者に対しては、それに係る日から 3 月以内又は前記のその後の購入又は抵当権に係る日前に特許商標庁に記録されていない限り、効力を有さない。

### **第 262 条 共有者**

別段の合意がある場合を除き、共有者の各々は他の共有者の同意を得ることなく、また、他の共有者に説明をすることなく、合衆国において特許発明を生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売すること、又は特許発明を合衆国に輸入することができる。

## **第 27 章 特許に係る政府の権利**

### **第 266 条 [廃止]**

### **第 267 条 政府による出願についての手続期間**

第 133 条及び第 151 条の規定に拘らず、出願が合衆国の財産となっており、かつ、政府の関係する部門又は機関の長が長官に対し、その出願に開示されている発明が合衆国の軍備又は防衛にとって重要であることを証明したときは、長官は、手続期間を 3 年に延長することができる。

## **第 28 章 特許侵害**

### **第 271 条 特許侵害**

(a) 本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売する者、又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。

(b) 積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。

(c) 特許された機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成要素、又は特許方法を実施するために使用される材料若しくは装置であって、その発明の主要部分を構成しているものについて、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市販品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら、合衆国において販売の申出をし若しくは販売し、又は合衆国に輸入する者は、寄与

侵害者としての責めを負わなければならない。

(d) 他の点では特許に係る侵害又は寄与侵害に対する救済を受ける権原を有する特許所有者は、次の事項の1又は2以上を行ったことを理由として、救済を否定され又は特許権に係る濫用又は不法な拡張を犯したものとみなされない。

(1) 他人が当該人の同意を得ないで行ったときは特許の寄与侵害に当たるであろう行為から収益を得たこと

(2) 当該人の同意を得ないで行われたときは特許の寄与侵害に当たるであろう行為を他人が行うことについて許可又は権限を付与すること

(3) 侵害又は寄与侵害に対して当該人の特許権の行使を求めていること

(4) 特許に関する権利について、ライセンスを供与すること又はそれを使用することを拒絶したこと、又は

(5) 特許に関する権利についてのライセンス又は特許製品の販売に対し、他の特許に関する権利についてのライセンスの取得又は別途の製品の購入を条件付けること。ただし、その状況において、特許所有者が、前記のライセンス又は販売が条件とされる特許又は特許製品に係る市場において支配力を有している場合は、この限りでない。

(e) (1) 特許発明(新規の動物用医薬品又は獣医学用生物学的製品(当該用語は、連邦食品医薬品化粧品法及び1913年3月4日の法律における使用による)であって、主として組換えDNA、組換えRNA、ハイブリドーマ技術又は位置特定遺伝子操作技術を含む他の方法を使用して製造されたものを除く)を、医薬品又は獣医学用生物学的製品の製造、使用又は販売を規制する連邦法に基づく開発及び情報提出に合理的に関連する使用のみを目的として、合衆国内において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売すること又は合衆国に輸入することは、侵害行為とはしない。

(2) 次の書類を提出することは、侵害行為とする。

(A) 連邦食品医薬品化粧品法第505条(j)に基づく又は同法第505条(b)(2)に記載される申請書であって、ある特許においてクレームされているか若しくは特許においてその使用がクレームされている医薬品に関するもの、又は

(B) 同法第512条に基づく又は1913年3月4日の法律(合衆国法典第21巻第151条から第158条まで)に基づく申請書であって、主として組換えDNA、組換えRNA、ハイブリドーマ技術又は位置特定遺伝子操作技術を含む他の方法を使用して製造されてはならず、かつ、特許においてクレームされているか若しくはその使用が特許においてクレームされている医薬品若しくは獣医学用生物学的製品に関するもの。ただし、当該提出の目的が、特許においてクレームされているか若しくはその使用が特許においてクレームされている医薬品若しくは獣医学用生物学的製品に関し、その特許が満了する前に、商業的製造、使用若しくは販売に従事するための、その法律に基づく認可を取得することにあることを条件とする。

(3) 本条に基づいて提起される特許侵害訴訟においては、特許発明の(1)に基づく合衆国内での生産、使用、販売の申出若しくは販売、又は合衆国への輸入を禁止することになる差止命令その他の救済手段についての許可を受けることはできない。

(4) (2)に記載した侵害行為に関しては、

(A) 裁判所は、侵害に関与した医薬品又は獣医学用生物学的製品の認可の効力発生日を侵害された特許の満了日より早くなならない日とするよう命じなければならない。

(B) 侵害者が認可された医薬品又は獣医学用生物学的製品を合衆国内において商業的に製造、

使用、販売の申出若しくは販売すること、又は合衆国へ輸入することを防止するため、差止命令による救済を与えることができる。また

(C) 侵害者を相手とする損害賠償その他の金銭的救済を裁定することができるが、ただし、認可された医薬品又は獣医学用生物学的製品について、合衆国内において商業的な製造、使用、販売の申出若しくは販売、又は合衆国への輸入が行われている場合に限るものとする。裁判所が第 285 条に基づいて弁護士費用を裁定することができることを除けば、(A)、(B)及び(C)に記載した救済のみが(2)に記載した侵害行為に関して裁判所が認めることができる救済である。

(5) 何人かが連邦食品医薬品化粧品法第 505 条(合衆国法典第 21 巻第 355 条)(b)(2)(A)(iv)又は(j)(2)(A)(vii)(IV)に基づく証明を含む、(2)に記載した申請書を提出し、かつ、証明の主題である特許の所有者も、また、特許によってクレームされている又はその使用が特許によってクレームされている医薬品に関し、同条(b)に基づいて認可された申請の所有者も、同条(b)(3)又は(j)(2)(B)に基づいて出された通知を受領してから 45 日が満了するまでにその特許の侵害に関する訴訟を提起しなかった場合は、合衆国裁判所は、憲法と矛盾しない場合に、それらの者により合衆国法典第 28 巻第 2201 条に基づいて、その特許は無効である又はその特許は侵害されていない旨の宣言的判決を求めて提起された訴訟について事物管轄権を有する。

(f)(1) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品の全部又は要部を、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てることを積極的に教唆するような態様で、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

(2) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品であって、その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われたときは特許侵害となるような方法により合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。

(g) 何人かが権限を有することなく、合衆国において特許された方法によって製造された製品を合衆国に輸入し又は合衆国において販売の申出をし、販売し若しくは使用した場合において、その製品に係る輸入、販売の申出、販売又は使用が当該方法特許の存続期間中に生じていたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。方法特許の侵害訴訟においては、製品についての非商業的使用又は小売販売を理由とする侵害救済は認められない。ただし、本法の下で、当該製品の輸入その他の実施、販売の申出又は販売を理由とする適切な救済がない場合は、この限りでない。本法の適用上、特許方法によって製造される製品は、次のことが生じた後は、特許方法によって製造されたものとはみなされない。

(1) 当該製品がその後の工程によって著しく変更されたこと、又は

(2) 当該製品が他の製品の些細であり、重要でない構成部品になっていること

(h) 本条において使用されているときは、「何人か」とは、州、州の機関、公的資格において

行動する州又は州の機関の幹部職員又は一般職員を含む。州、前記の機関、幹部職員又は一般職員は、非政府機関と同一の方法及び程度によって本法の規定の適用を受けるものとする。(i) 本条において使用されているときは、特許権者でない又は特許権者の譲受人でない者による「販売の申出」又は「販売をする申出」とは、それによって該当する特許の存続期間満了前に販売が生じる申出である。

#### 第 272 条 合衆国における一時的滞在

発明の使用であって、合衆国の船舶、航空機又は輸送手段に同様の特権を与える国に属しており、一時的に又は偶発的に合衆国に入った船舶、航空機又は輸送手段におけるものは、特許侵害を構成しない。ただし、当該発明が、専らその船舶、航空機又は輸送手段の必要のために使用されること、及び合衆国において販売の申出若しくは販売がなされないこと、又は合衆国において販売される又は合衆国から輸出される物の製造に使用されないことを条件とする。

#### 第 273 条 先発明者であることを理由とする侵害に対する抗弁

##### (a) 定義

本条の適用上、用語の意味を次のとおりとする。

(1) 「商業的に使用される」及び「商業的使用」とは、その使用が有用な最終的成果についての内部的な商業的使用又は実際の対等な販売若しくは他の対等な商業的移転に関連している限りにおいて、合衆国内における方法の使用をいい、問題とされる主題が公衆に利用可能であるか又はその他の形で知られているか否かを問わない。ただし、主題であって、その商業的な販売又は使用が第 156 条(g)に定めた期間を含め、その主題の安全性又は有効性を確認する販売前行政審査期間の適用を受けるものは、当該行政審査期間中、「商業的に使用され」ており、かつ、「商業的使用」中であるものとみなされる。

(2) 非営利研究機関又は大学、研究センター若しくは病院等の非営利団体が行う活動については、公衆を予定受益者とする使用は、(1)に記載した使用であるとみなされる。ただし、当該使用は、

(A) 前記の研究機関又は非営利団体により、かつ、そこにおいて継続的に使用されていた場合に限り、本条に基づく抗弁として主張することができ、また

(B) 前記の研究機関又は非営利団体外でのその後の商業化又は使用に関しては、抗弁として主張することができない。

(3) 「方法」とは、事業を行う又は運営する方法をいう。また

(4) 特許の「有効な出願日」とは、特許出願の実際の出願日、又は問題とされるその主題が第 119 条、第 120 条若しくは第 365 条に基づく権原を有する先の合衆国、外国若しくは国際出願の出願日の内の何れか早いものをいう。

##### (b) 侵害に対する抗弁

##### (1) 一般

ある者に対して、抗弁がなければ、特許における方法に係る 1 又は 2 以上のクレームを侵害すると主張される主題に関する、第 271 条に基づく侵害訴訟に対しては、当該人が善意で、当該特許に係る有効な出願日より少なくとも 1 年以上前にその主題を現実に実施化しており、かつ、当該特許に係る有効な出願日前にその主題を商業的に使用していたことは、抗弁であるものとする。

##### (2) 権利の消尽

特許方法によって作成された有用な最終製品の販売その他の処分であって、当該の有用な最終結果に関して本条に基づく抗弁を主張する権原を有する者が行うものは、当該販売その他の処分が特許所有者によって行われていた場合に特許に基づく特許所有者の権利が消尽したであろう範囲まで、その権利を消尽させるものとする。

### (3) 抗弁に関する制限及び条件

侵害に対する本条に基づく抗弁は、次の規定に従わなければならない。

#### (A) 特許

何人も、抗弁を主張する対象である発明が方法に係るものでない限り、本条に基づく抗弁を主張することができない。

#### (B) 出所

何人も、抗弁の基礎とする主題が特許権者、又は特許権者の利害関係人を出所とするものであるときは、本条に基づく抗弁を主張することができない。

#### (C) 包括的許諾ではないこと

ある者が本条に基づいて主張する抗弁は、該当する特許の全てのクレームに基づいて包括的に許諾されるものではなく、当該人がこの章に基づいて抗弁を主張することができる、特許においてクレームされている特定の主題のみを対象とする。ただし、当該抗弁は、主張される主題についての使用量の変化、及びクレームされている主題における改良であって、その特許に関して明示してクレームされている追加の主題を侵害しないものにも及ぶ。

#### (4) 立証責任

本条に基づく抗弁を主張する者は、明解で説得力のある証拠によってその抗弁を立証する責任を負う。

#### (5) 使用の放棄

主題の商業的使用を放棄した者は、当該放棄の日の後に行われた行為に関して本条に基づく抗弁を立証するに際し、放棄の日前に行った活動に依拠することができない。

#### (6) 人的抗弁

本条に基づく抗弁は、抗弁を立証するために必要な行為を行った者のみが主張ことができ、また、抗弁を主張する権利は、特許所有者への移転の場合を除き、当該抗弁に係る企業全体又はその事業部門の他の理由による善意の譲渡又は移転に係る付帯的及び付随的部分として行う場合を除いては、他人に許諾、譲渡又は移転をすることができない。

#### (7) 場所に関する制限

本条に基づく抗弁が、その抗弁に係る企業全体又は事業部門の善意の譲渡又は移転の一部として取得された場合は、当該抗弁は、特許に係る有効な出願日又は当該企業の譲渡若しくは移転の日の内の遅い方の日前に、抗弁が存在していなければ1又は2以上のクレームを侵害することになる主題が使用されていた場所における使用についてのみ主張することができる。

#### (8) 抗弁主張の不成功

本条に基づく抗弁が特許を侵害したと認定された者によって主張され、当該人がその後、抗弁を主張するための合理的根拠を証明しなかった場合は、裁判所は、第285条に基づいて弁護士費用を裁定する目的上、例外的事件であると認定する。

#### (9) 無効性

特許は、本条に基づいて抗弁が提起又は立証されたことのみを理由として、第102条又は第

103 条に基づいて無効であるとはみなされない。

## 第 29 章 特許侵害に対する救済及びその他の措置

### 第 281 条 特許侵害に対する救済

特許権者は、自己の特許についての侵害に対し、民事訴訟による救済を受けるものとする。

### 第 282 条 有効性の推定；抗弁

特許は、有効であると推定される。特許の各クレーム(独立、従属又は多項従属形式の何れであるかを問わない)は、他のクレームの有効性とは無関係に有効であると推定される。従属又は多項従属クレームは、無効なクレームに従属している場合であっても有効であると推定される。前文に拘らず、組成物に関するクレームが無効と判定され、かつ、当該クレームが第 103 条(b)(1)に基づく非自明性の決定の根拠であった場合は、それに係る方法は、第 103 条(b)(1)のみを根拠として非自明であるとはみなされない。特許又はそれに係るクレームの無効を立証する責任は、無効を主張する当事者が負わなければならない。

特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては、次の事項は抗弁であり、また、抗弁されるものとする。

(1) 非侵害、侵害に対する責任の不存在又は強制不能性

(2) 特許要件として第 II 部に規定される理由を基にする訴訟における、特許又は何れかのクレームの無効

(3) 第 112 条又は第 251 条の要件に従っていないことを理由とする訴訟における、特許又は何れかのクレームの無効

(4) 本法によって抗弁とされる他の事実又は行為

特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては、無効又は非侵害を主張する当事者は、遅くとも審理の 30 日前までに、相手方当事者に対し、訴答書面又は他の形式での書面により、問題の特許の先行技術として、又は合衆国連邦請求裁判所の場合を除き、技術水準を証明するものとして依拠すべき特許の国名、番号、日付及び特許権者、並びに刊行物の題名、日付及びページ番号、並びに、訴訟における特許に係る発明に関し、先発明者として、又は先行知識の所有者として、又は先に使用、販売の申出をした者として示すことができる者の名称及び宛先を通知しなければならない。当該通知がなかった場合は、審理における前記事項についての証明は、裁判所が命じる条件に基づく場合を除き、行うことができない。

第 154 条(b)又は第 156 条に基づく特許存続期間の延長又はその一部についての無効であって、

(1) 延長申請人、又は

(2) 長官、

による前記条項の要件を充足することに関する重要な不履行を理由とするものは、存続期間の延長期間中における特許侵害に関する訴訟において、抗弁であり、また、抗弁されるものとする。当然の注意についての第 156 条(d)(2)に基づく決定は、当該訴訟においては再審理の対象とされない。

### 第 283 条 差止命令

本法に基づく事件についての管轄権を有する裁判所は、特許によって保障された権利の侵害を防止するため、衡平の原則に従って、裁判所が合理的であると認める条件に基づいて差止命令を出すことができる。

### 第 284 条 損害賠償

原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損

害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。

損害賠償額について陪審による評決が行われなかった場合は、裁判所がそれを査定しなければならない。何れの場合も、裁判所は、損害賠償額を、評決又は査定された額の3倍まで増額することができる。本段落に基づいて増額された損害賠償は、第154条(d)に基づく仮の権利には適用されない。

裁判所は、該当する状況下での損害賠償額又は適正なロイヤルティを決定するための補助として、鑑定人の証言を聴取することができる。

#### **第285条 弁護士費用**

裁判所は、例外的事件においては、勝訴当事者に支払われる合理的な弁護士費用を裁定することができる。

#### **第286条 損害賠償に関する時間的制限**

法により別段の定めがされている場合を除き、侵害に対する訴又は反訴の提起前6年を超える時期に行われた侵害に対しては、訴訟による回復を受けることができない。

特許発明の使用を理由とする合衆国政府に対する請求の場合は、補償請求を処理する権限を有する政府の部門又は機関が当該請求書を受領した日から、政府が請求人にその請求を否認する旨の通知を郵送した日までの、提訴前における期間は、6年を限度とし、前段落にいう期間の一部としては計算しない。

#### **第287条 損害賠償及びその他の救済に関する制限；特許表示及び通知**

(a) 特許権者、及び特許権者のために若しくはその指示に基づいて、合衆国において特許物品を製造し、販売の申出をし若しくは販売する者、又は特許物品を合衆国に輸入する者は、その物品に「patent」という文字若しくはその略語「pat.」を特許番号と共に付することによって、又は物品の性質上そのようにすることが不可能な場合は当該物品若しくは当該物品の1又は2以上が入っている包装に同様の通知を含むラベルを付着させることによって、当該物品が特許を受けたものであることを公衆に通知をすることができる。そのような表示をしなかった場合は、特許権者は、侵害訴訟によって損害賠償を受けることができない。ただし、侵害者が侵害について通知を受けており、その後、侵害を継続したことが証明された場合は、当該通知の後に生じた侵害に対してのみ、損害賠償を得ることができる。侵害訴訟の提起は、当該通知を構成するものとする。

(b) (1) 第271条(g)に基づく侵害者は、損害賠償及び差止命令に関する本法の規定の全てに従わなければならない。ただし、これらの救済が、本項又は1988年方法特許改正法第9006条によって修正されている範囲については、この限りでない。次の者は、本項に定める救済についての修正の適用を受けることができない。

(A) 特許方法を実施した者

(B) 特許方法を実施した者を支配若しくは監督している者、又は当該人によって支配若しくは監督されている者、又は

(C) 製品の生産に方法特許が使用されており、その製品の輸入、使用、販売の申出若しくは販売が侵害を構成することを侵害前に知っていた者

(2) 第271条(g)に基づく侵害に対する救済は、同条による責任を負う者が、その製品に関する侵害の認識を持つ前に所有していた又は当該人に移送中であつた製品には適用されない。

責任を負う前記の者は、そのような所有又は移送について立証責任を負うものとする。

(3) (A) 第 271 条(g)に基づく侵害に対して提起された訴訟において、救済に関する決定をするときは、裁判所は、次の事項を考慮しなければならない。

- (i) 開示要求に関して被告によって示された誠意
- (ii) 開示要求に関して原告によって示された誠意、及び
- (iii) 特許によって保障された排他権を回復することの必要性

(B) (A)の適用上、次の事項が誠意の証拠である。

(i) 被告によって行われた開示要求

(ii) 開示要求を受けた者によって合理的期間内に行われた応答、及び

(iii) 被告による応答書の提出。その応答書には、被告が購入する製品の製造者、又は製造者が不明な場合は、供給者に対して、応答書に開示された特許においてクレームされている方法がその製品を生産する上で使用されていない旨の陳述書を求める要求が添付されなければならない。

前文に記載した行為の何れかについての不履行は、責任軽減事由がない限り、誠意不存在の証拠である。責任軽減事由には、製品の内容、製品供給源の数又は同様の商業的状況により、侵害を回避するための開示要求が不必要であるか又は実行不能である場合を含める。

(4) (A) 本項の適用上、「開示要求」とは、その時点において製品の製造に従事している者に対して書面で行う要求であり、要求の時点において当該人が所有している又はライセンスを受けている全ての方法特許であって、その製品が許可を得ていない者によって合衆国に輸入されるか又は合衆国において販売され、販売の申出がされ若しくは使用されたときは第 271 条(g)に基づく侵害が行われたと主張されるであろうと当該人がその時点で合理的に考えるものを特定するための要求をいう。開示要求は、更に、次の条件を満たす要求に限定される。

(i) 要求の提出先である者が製造している種類の製品の販売に合衆国において常時従事している者が行うこと、又は要求をする者が合衆国において当該製品の販売に従事する予定であることを証明する事実を含むこと

(ii) 当該人が、特許を侵害する方法によって生産された複数単位の製品を初めて輸入し、使用し、販売の申出をし又は販売する前、かつ、当該人がその製品に関して侵害の認識を持つ前に行うこと、及び

(iii) 開示要求をする者による表明であって、当該人が、その要求に応じて特定された特許を、自らが購入する予定である製品の製造者、又は製造者が不明な場合は、供給者に直ちに提示し、当該製造者又は供給者に、それらの特許においてクレームされた方法の何れもその製品の製造に使用されていない旨の陳述書を求める旨のものを含むこと

(B) ライセンスを受けている者が開示要求を受領した場合は、当該人は、特許を特定するか又はその開示要求を直ちに実施許諾者に通知しなければならない。

(C) ある者が開示要求を受領する前に、特許方法によって生産され、当該人が合衆国において販売の申出をし若しくは販売し、又は当該人が合衆国に輸入した全ての製品に(a)に規定した方法で方法特許の番号を表示している場合は、当該人は、開示要求に応答する義務を負わない。前文の適用上、「全ての製品」という文言には、1988 年方法特許改正法の施行日前に生産された製品を含めない。

(5) (A) 本項の適用上、侵害の認識とは、製品が合衆国において特許方法により生産されていると思われることを通常人に説得するに足る情報についての、ある者による実際の知識若

しくは通知書の受領，又はその組合せを意味する。

(B) 他人が侵害をしたと非難する特許所有者の通知書は，使用されたと主張する特許方法及び当該方法が使用されたと誠実に考える理由を明示しなければならない。特許所有者は通知書に，特許所有者の考えを公平に説明するために合理的に必要な情報を含めなければならない。ただし，特許所有者は，企業秘密である情報を開示する義務を負わない。

(C) (B)に規定した通知書又は(4)に規定した開示要求に対する回答書を受領した者は，責任軽減事由が存在しない場合においては，当該人が，次の行為を実行したときを除き，通知書又は回答書に記載された特許に関する侵害の認識を有したものとみなされる。

(i) 前記の通知書又は回答書を，当該人が購入した又は購入する予定である製品に係る製造者，又は製造者が不明の場合は，供給者に直ちに移送すること，及び

(ii) 製造者又は供給者から，特定された特許が侵害されていないと考える上での十分に根拠のある事実的基礎を文面に記載した陳述書を受領すること

(D) 本項の適用上，方法特許によって生産された製品を，合衆国において，当該人の事業上の数量又は効率的な在庫水準と比較して異常に大きい数量で取得した者は，その製品が当該特許によって生産されていたことを実際に知っていたものと推定されるが，これについては反証を挙げることができる。

(6) 本項に基づく開示要求についての回答を得た者は，要求の相手方に，要求に沿うために生じた実際の費用を負担するための合理的な手数料を支払わなければならない。その手数料は，該当する問題に関して商業的に利用することができる自動化された特許調査の費用を超えてはならず，また，如何なる場合も，\$500を超えてはならない。

(c) (1) 第271条(a)又は(b)に基づく侵害を構成する医療行為の医師による実行に関しては，第281条，第283条，第284条及び第285条の規定は，当該医師又は当該医療行為についての関連健康管理事業体には適用されない。

(2) 本項の適用上，用語の意味を次のとおりとする。

(A) 「医療行為」とは，身体に対する医療的又は外科的処置の実行をいうが，ただし，次の行為は含まない。(i) 特許された機械，製造物又は組成物の，その特許に違反する使用，(ii) 組成物に関して特許された使用の，その特許に違反する実行，又は(iii) 生物学特許に違反する方法の実行

(B) 「医師」とは，自然人であって，州によって(c) (1)に規定した医療行為を提供する免許を与えられている者，又は当該人の指揮に基づいて医療行為の実行に参加する者をいう。

(C) 「関連健康管理事業体」とは，医師が医療行為を遂行するために職業的提携をしている事業体をいい，これには養護施設，病院，総合大学，医療学校，健康維持組織，団体診療所又は医院が含まれるが，それらに限定はされない。

(D) 「職業的提携」とは，職員特権，医療職会員資格，雇用若しくは契約による関係，パートナーシップ若しくは所有者の権利，学術的役職，又はその他の提携であって，医師が健康管理事業体の代理として，若しくはそれと共同して医療行為を提供する基盤となるものをいう。

(E) 「身体」とは，人間の治療に直接関係する研究又は教育において使用される人間の身体，器官若しくは死体又は人間でない動物をいう。

(F) 「組成物の特許された使用」は，組成物の使用が，クレームされた方法の目的を達成する上で直接的に寄与しない場合は，その組成物の使用を詳述している，身体に関する医療的

又は外科的処置の実行方法に関するクレームを含まない。

(G) 「州」とは、合衆国の州又は準州、コロンビア特別区及びプエルトリコ共和国をいう。

(3) 本項は、機械、製造物若しくは組成物の商業的開発、製造、販売、輸入若しくは流通、又は調剤若しくは臨床検査業務(医院において提供される臨床検査業務を除く)の提供に従事している者、又は当該人(当該人が内国歳入法典第 501 条(c)に基づく免税団体であるか否かを問わない)の従業者若しくは代理人による行為に対しては、その行為が次の条件に該当しているときは適用しない。

(A) 機械、製造物若しくは組成物の商業的開発、製造、販売、輸入若しくは流通、又は調剤若しくは臨床検査業務(医院において提供される臨床検査業務を除く)に直接に関係していること、及び

(B) 連邦食品医薬品化粧品法、公衆衛生法又は臨床検査機関改善法による規制を受けていること

(4) 本項は、最先の有効出願日が 1996 年 9 月 30 日前である出願に基づいて発行された特許には適用されない。

#### **第 288 条 無効クレームを含む特許に関する侵害訴訟**

詐欺的意図がなく、特許に係る 1 のクレームが無効である場合は、有効である可能性のある特許クレームに関して侵害訴訟を維持することができる。特許権者は、訴訟開始前に無効なクレームに関する権利の部分放棄が特許商標庁に記録されていない限り、費用を回収することができない。

#### **第 289 条 意匠特許の侵害に対する追加的救済**

意匠特許の存続期間中に、特許所有者の許諾を得ないで、(1) 販売するための製造物品に特許意匠又はそれと紛らわしい模造を利用した者、又は(2) 特許意匠若しくは紛らわしい模造が利用されている製造物品を販売した、若しくは販売のために展示した者は、その利益総額を限度とし、\$ 250 以上の額を特許権者に支払う責任を負うものとし、その回収は、当事者に対する管轄権を有する合衆国地方裁判所において行われる。

本条の如何なる規定も、侵害された特許の所有者が本法の規定に基づいて有する他の救済を妨げ、減少させ又はそれに異議を申し立てるものではないが、特許所有者は、侵害によって得られた利益を 2 度に亘り回収することはできない。

#### **第 290 条 特許訴訟に関する通知**

合衆国裁判所の書記官は、本法に基づく訴訟の提起後 1 月以内に、その訴訟について長官に書面をもって通知するものとし、その書面には分かっている範囲で、当事者の名称及び宛先、発明者の名称を記載し、かつ、訴訟を提起する基となった特許の番号を指示しなければならない。その後、当該訴訟に他の特許が含まれた場合は、書記官は、同様の通知をしなければならない。裁判所の書記官は、決定が行われ又は判決が下されてから 1 月以内に、それについて長官に通知しなければならない。長官は、通知を受領したときは、それを当該特許のファイルに記録しなければならない。

#### **第 291 条 抵触特許**

抵触特許の所有者は、別の特許の所有者を対象として民事訴訟による救済を受けることができ、裁判所は、抵触特許の何れかについて、その有効性の問題の全体又は一部について判断を下すことができる。第 146 条第 2 段落の規定は、本条に基づいて提起された訴訟に適用される。

## 第 292 条 虚偽表示

(a) 特許権者の同意を得ないで、ある者が合衆国内において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に、特許権者の名称若しくはその名称の模造、特許番号、又は「特許」、「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示し、貼付し又はその物に関連する広告に使用し、その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること、又は公衆を欺き、当該物が特許権者により若しくは特許権者の同意を得て、生産され、販売の申出がされ、販売され若しくは合衆国に輸入されたと誤認させることにあった場合、又は

ある者が、特許されていない物品に「特許」の文言又はその物が特許されたことを意味する文言又は番号を表示し、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合、又は

ある者が、特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係属していない場合において、何れかの物品に「特許出願中」、「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示し、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合は、

当該人は、個々の違反行為について \$ 500 以下の罰金を科せられる。

(b) 何人も罰金を科すよう提訴することができ、その場合は、罰金の半分は提訴者に帰属し、他の半分は合衆国による使用に委ねられる。

## 第 293 条 非居住特許権者；送達及び通知

合衆国に居住していない全ての特許権者は、特許商標庁に対し、合衆国の居住者であって、その特許又はそれに基づく権利に影響を及ぼす訴訟に関する書類又は通知の送達先とすることができる者の名称及び宛先を記載した指名書を提出することができる。被指名人が最後に提出された指名書に記載されていた宛先に見当たらない場合、又は何人も指名されていない場合は、管轄権は合衆国コロンビア特別区地方裁判所が有することとなり、かつ、召喚は、公示又は同裁判所が命じる他の方法で送達される。同裁判所は、特許権者が同裁判所管轄地域内にいる場合と同様に、特許又は特許に基づく権利に関する処分を下す管轄権を有する。

## 第 294 条 任意仲裁

(a) 特許又は特許に基づく権利を含む契約は、その契約に基づいて生じる、特許の有効性又は侵害に係る紛争に関して仲裁を要求する規定を含むことができる。そのような規定がない場合は、特許の有効性又は侵害に関して既に存在している紛争に係る当事者は、その紛争を仲裁によって解決するために書面をもって合意することができる。当該規定又は合意は、法律上又は衡平上の契約取消理由による場合を除き、有効であり、取消不能であり、また、強制可能である。

(b) 当該紛争の仲裁、仲裁人による裁定及び裁定の確認は、合衆国法典第 9 巻が本条に矛盾しない範囲において、その規定に準拠するものとする。当該仲裁手続において、第 282 条に規定される抗弁が手続当事者によって提起された場合は、仲裁人はそれを考慮しなければならない。

(c) 仲裁人の裁定は、最終的なものであり、仲裁当事者を拘束するが、それ以外の者に対しては強制力又は効力を有さない。裁定の対象である特許が、その後、有効な管轄権を有する裁判所が下した判決によって無効又は強制不能と決定され、それについて上訴が不可能であるか、又は行われていない場合は、仲裁当事者は、有効な管轄権を有する裁判所が、仲裁当

事者からの申請を受けて、その裁定を変更することができる旨を、合意することができる。当該変更は、その変更の日から当事者間の権利及び義務を支配する。

(d) 仲裁人による裁定が出されたときは、特許権者、その譲受人又は実施権者は、それについて書面をもって長官に通知しなければならない。通知書は、その手続に含まれている各々の特許について個別に作成しなければならない。当該通知書には、両当事者の名称及び宛先、発明者の名称及び特許所有者の名称を記載し、特許番号を指示し、裁定書の写しを添付しなければならない。裁定が裁判所によって変更された場合は、変更を要求した当事者は、その変更について長官に通知しなければならない。長官は、何れかの通知を受領したときは、それを当該特許に関する訴訟遂行の記録に記載しなければならない。長官に対し所要の通知がなされていない場合は、その手続の何れの当事者も長官に対してその通知をすることができる。

(e) 裁定は、(d)によって要求される通知が長官によって受領されるまでは、強制力を有さない。

### **第 295 条 推定：特許方法によって生産された製品**

合衆国において特許された方法によって生産される製品の輸入、販売、販売の申出又は使用を理由として方法特許の侵害を主張する訴訟において、裁判所が、

(1) その製品は特許方法によって生産された可能性が高いこと、及び

(2) 原告は、当該製品の生産に実際に使用された方法を決定するために合理的な努力をしたが、それを決定することができなかったこと、

を認定した場合は、その製品は、そのように生産されたものと推定され、また、その製品が特許方法によって生産されていないことを証明する義務は、そのように生産されてはいないと主張する当事者が負わなければならない。

### **第 296 条 特許侵害に対する州、州の機関及び州の職員の責任**

(a) 一般

州、州の機関、及び公的資格において行動する州又は州の機関の幹部職員又は一般職員は、第 271 条による特許侵害又は本法に基づくその他の違反に関し、政府機関又は非政府機関を含めた何れかの主体が提起する連邦裁判所における訴訟に対し、合衆国憲法第 11 回修正に基づく又は主権者免責に関する他の政策に基づく、免責を受けることができない。

(b) 救済

(a)に規定した違反に関する同項に規定した訴訟においては、私的主体を相手とする訴訟において当該違反に対して取得することができる救済と同程度の救済(法律上及び衡平上の両方による救済を含む)を、その違反に関して取得することができる。この救済には、第 284 条に基づく損害賠償、利息、費用及び 3 倍賠償、第 285 条に基づく弁護士費用、及び第 289 条に基づく意匠特許に関する追加的救済が含まれる。

### **第 297 条 不適切かつ欺瞞的な発明プロモーション**

(a) 一般

発明プロモーターは、発明プロモーション・サービスの契約をする前に、顧客に対して次の情報を書面で開示する義務を負うものとする。

(1) 過去 5 年間に発明プロモーターが商業的可能性を評価した発明の総数、並びに肯定的評価をした発明の数及び否定的評価をした発明の数

(2) 過去 5 年間に発明プロモーターと契約した顧客の総数。これには、展示会サービス、調

査、広告宣伝又はそれ以外の非販売サービスを発明プロモーターから購入した顧客又は発明プロモーターに対する支払債務を履行しなかった顧客は含まない。

(3) 当該発明プロモーターが提供した発明プロモーション・サービスの直接的結果として、金銭的純益を得たことを発明プロモーターが知っている顧客の総数

(4) 当該発明プロモーターが提供した発明プロモーション・サービスの直接的結果として、その発明に関するライセンス契約を取得したことを発明プロモーターが知っている顧客の総数、及び

(5) 過去10年間に当該発明プロモーター又はその幹部が集団又は個人として加盟していた以前の全ての発明プロモーション会社の名称及び宛先

(b) 民事訴訟

(1) 発明プロモーターと契約を締結している顧客であって、発明プロモーター(又は当該発明プロモーターの代理人、従業者、取締役、幹部、パートナー若しくは独立の請負人)による重大な虚偽の若しくは詐欺的な陳述若しくは表示、若しくは重大な事実の省略、又は発明プロモーターによる、(a)に基づいて要求される情報開示の不履行によって損害を受けたと裁判所によって認定された者は、その発明プロモーター(又は当該発明プロモーターの幹部、取締役若しくはパートナー)を相手とする民事訴訟によって、合理的な費用及び弁護士手数料に加え、次のものを回収することができる。

(A) 顧客が被った実損の金額、又は

(B) 最終判決が下される前に顧客が選択することを条件として、裁判所が正当と判断する \$ 5,000 以下の法定損害賠償額

(2) (1)に拘らず、発明プロモーターは顧客を欺くために当該顧客に対して故意に不実表示をした若しくは重要な事実を省略した、又は(a)に基づいて要求される情報の開示を故意に怠ったことに顧客が立証責任を負っており、かつ、裁判所がそのように認定した場合は、裁判所は、発明プロモーターに対する過去の苦情であって、(d)に基づいて特許局長が編集したそれらの記録に基づく行政規則上の制裁又は他の是正措置を生じさせたものを考慮し、損害賠償額を裁定金額の3倍まで増額することができる。

(c) 本条の適用上、用語の意味を次のとおりとする。

(1) 「発明プロモーション・サービスの契約」とは、発明プロモーターが顧客のために発明プロモーションを引き受ける基となる契約をいう。

(2) 「顧客」とは、発明プロモーターと発明プロモーション・サービスの契約を締結する個人をいう。

(3) 「発明プロモーター」とは、人、企業、パートナーシップ、会社その他の事業体であって、顧客のために又は顧客の代理として、発明プロモーション・サービスを履行する旨の申出をし、又は当該サービスの履行をする者、及びマスメディアによる広告宣伝を通じて、自らを当該サービスの提供者として表示する者をいうが、次のものは含まない。

(A) 連邦政府、州又は地方自治体の部門又は機関

(B) 非営利的な、慈善のための、学術上又は教育上の団体であって、該当する州法に基づいて資格を付与されているか又は1986年内国歳入法典第170条(b)(1)(A)に規定されるもの

(C) 通常特許(utility patent)又は先に出願されている仮でない通常特許出願に関し、商業的可能性を決定する評価又はライセンス提供の申出若しくは販売に関与している者又は事業体

(D) 事業に係る株式又は資産の販売を含む取引に参加している当事者、又は

(E) 製品の小売販売又は流通の事業に直接に従事している当事者、及び

(4) 「発明プロモーション・サービス」とは、顧客の発明を含む製品又はサービスを開発し、販売するために、企業、会社又は他の事業体を顧客のために獲得すること又は獲得しようとする試みをいう。

(d) 苦情に関する記録

(1) 苦情の公開

特許局長は、特許商標庁が受領した発明プロモーターに関する全ての苦情を、発明プロモーターからの回答があった場合はその回答と共に、公表しなければならない。特許局長は、発明プロモーターに対し、苦情について通知し、かつ、前記公表を行う前に、回答するための合理的機会を与えなければならない。

(2) 苦情に関する要求

特許局長は、連邦又は州の機関に対し、発明プロモーション・サービスに関する苦情の提出を求めること、及び当該苦情を発明プロモーターによる回答を付して、(1)に基づいて整備される記録に含めることができる。

### **第 30 章 特許商標庁に対して行う先行技術の引用及び特許の査定系再審査**

#### **第 301 条 先行技術の引用**

何人も、如何なるときにも、特許商標庁に対して書面により、特許又は刊行物によって構成される先行技術であって、当該人が特定の特許の何れかのクレームに関する特許性に関連があると考えるものを引用することができる。当該人が書面をもって、当該先行技術の特許の少なくとも 1 のクレームに対して適用することの適切性及びその態様を説明したときは、当該先行技術の引用及びそれに関する説明は、特許に関する特許商標庁のファイルの一部となる。先行技術を引用する者からの書面による請求があったときは、当該人の身元は特許ファイルから除外し、秘密として取り扱うものとする。

#### **第 302 条 再審査の請求**

何人も、如何なるときにも、特許の何れのクレームについても、第 301 条の規定に基づいて引用された先行技術を基にして、特許商標庁による再審査を請求することができる。請求は、書面によるものとし、また、第 41 条の規定に従って長官が設定する再審査手数料の納付を伴わなければならない。請求書は、引用された先行技術を再審査が請求される全てのクレームの各々に適用することの適切性及びその態様を記載しなければならない。請求者が特許所有者である場合を除き、長官は直ちに、特許についての記録上の所有者に請求書の写しを送付しなければならない。

#### **第 303 条 長官による争点についての決定**

(a) 第 302 条の規定に基づく再審査請求の提出から 3 月以内に、長官は、他の特許又は刊行物を考慮して又は考慮しないで、その請求によって、関係する特許クレームに影響する、特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されているか否かを決定する。長官は、自己の発意により、かつ、如何なるときにも、同長官が発見した又は第 301 条の規定に基づいて引用された特許及び刊行物によって特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されているか否かを決定することができる。特許性に関する実質的で新たな疑問の存在は、特許又は刊行物が以前に特許商標庁によって又は同庁に対して引用された、又は同庁によって考慮されたという事実によっては排除されない。

(b) (a)に基づく長官の決定は、その特許に関する庁のファイルに挿入され、また、写しが特

許の記録上の所有者及び、再審査請求人がいるときは当該請求人に引渡され又は郵送される。(c) (a)に従って長官が行った、特許性に関する実質的で新たな疑問は提起されていないとする決定は、最終的なものとし、かつ、不服申立をすることができない。そのような決定をしたときは、長官は、第 302 条によって要求される再審査手数料の一部を返還することができる。

### **第 304 条 長官による再審査命令**

長官が第 303 条(a)の規定に基づいて行った決定において、特許の何れかのクレームに影響する、特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されていると認定したときは、当該決定には、その疑問を解決するためにその特許の再審査をすべき旨の命令を含めなければならない。特許所有者には、決定書の写しが同人に引渡され又は郵送された日から 2 月以上の合理的な期間が与えられるものとし、同人は、その期間内に当該疑問に関する陳述書を提出することができ、陳述書には、再審査における審理を求めめるために、同人が提案しようとするその特許についての補正及び 1 又は 2 以上の新規のクレームを含めることができる。特許所有者が当該陳述書を提出したときは、同人は、直ちにその写しを、第 302 条の規定に基づいて再審査を請求した者に送達しなければならない。送達を受けた者は、送達日から 2 月以内に、特許所有者が提出した陳述書に対する答弁書を提出し、再審査における審理を求めめることができる。当該人が答弁書を提出したときは、同人は、その写しを特許所有者に送達しなければならない。

### **第 305 条 再審査手続の処理**

第 304 条によって定められる陳述書及び答弁書の提出期間が満了した後、再審査は、最初の審査に関して第 132 条及び第 133 条の規定に基づいて定められた手続に従って行われる。この章に基づく再審査手続においては、特許所有者は、クレームされている発明を第 301 条の規定に基づいて引用された先行技術から区別するため、又は特許のクレームについての特許性にとって不利な決定に応答するために、その特許についての補正及び新規のクレームを提案することが許可される。この章に基づく再審査手続においては、特許に係るクレームの範囲を拡大する補正又は新規のクレームを提案することは許可されない。本条に基づく全ての再審査手続は、特許審判インターフェアレンス部への審判請求を含め、特許商標庁内において特に迅速に処理されるものとする。

### **第 306 条 不服申立**

この章に基づく再審査手続の関係人である特許所有者は、その特許に係る原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての不利な決定に関し、第 134 条の規定に基づいて審判請求をすることができ、また、第 141 条から第 145 条までの規定に基づいて裁判所の再審理を求めめることができる。

### **第 307 条 特許性、不特許性及びクレーム抹消の証明書**

(a) この章に基づく再審査手続において、不服申立期間が満了したとき、又は不服申立手続が終結したときは、長官は、特許を受けることができないと最終的に決定された特許のクレームを抹消し、特許を受けることができると決定された特許のクレームを確認し、特許を受けることができると決定された、提案された補正又は新規のクレームを特許に編入する旨の証明書を発行し、かつ、公告しなければならない。

(b) 再審査手続の結果、特許を受けることができると決定され、特許に編入された、提案された補正又は新規のクレームは、(a)の規定に基づく証明書が発行される前に、提案された補

正又は新規のクレームによって特許を受けた物を合衆国において生産し、購入し、使用し若しくは合衆国に輸入した者、又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては、第 252 条において再発行特許に関して規定される効力と同一の効力を有する。

### **第 31 章 任意の当事者系再審査手続**

#### **第 311 条 当事者系再審査の請求**

##### (a) 一般

第三者請求人は、如何なるときにも、特許商標庁による、第 301 条の規定に基づいて引用された先行技術を基にした特許についての当事者系再審査を請求することができる。

##### (b) 要件

当該請求は、

(1) 書面によるものとし、実質的利益当事者の身元を記載し、第 41 条に基づいて長官が定めた当事者系再審査手数料の納付を伴わなければならない、かつ

(2) 引用された先行技術を、再審査が請求されている全てのクレームに対して適用することの適切性及びその態様を記述しなければならない。

##### (c) 写し

長官は、請求書の写しを特許に係る記録上の所有者に送付しなければならない。

#### **第 312 条 長官による争点についての決定**

##### (a) 再審査

長官は、第 311 条に基づく当事者系再審査請求の提出から 3 月以内に、当該請求によって、関係する特許のクレームに影響する、特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されたか否かを、他の特許又は刊行物を考慮して又は考慮しないで、決定しなければならない。特許性に関する実質的で新たな疑問の存在は、特許若しくは刊行物が以前に特許商標庁に対して若しくは同庁によって引用された、又は同庁によって考慮されたという事実によっては排除されない。

##### (b) 記録

(a)に基づく長官の決定は、その特許に関する庁のファイルに挿入されるものとし、かつ、写しを直ちに当該特許に関する記録上の所有者及び第三者請求人に引渡し又は郵送しなければならない。

##### (c) 最終決定

(a)に基づいて長官が行った決定は、最終的なものとし、不服申立をすることができない。長官は、特許性に関する実質的で新たな疑問は提起されていない旨の決定をしたときは、第 311 条に基づいて要求された当事者系再審査手数料の一部を返還することができる。

#### **第 313 条 長官による当事者系再審査命令**

第 312 条(a)に基づいて行われた決定において、長官が、特許の何れかのクレームに影響を及ぼす、特許性に関する実質的で新たな疑問が提起されたと認定したときは、その決定には、当該疑問を解決するための、当該特許に関する当事者系再審査の命令を含めなければならない。当該命令には、第 314 条に従って行われる当事者系再審査に係る本案についての特許商標庁による最初の指令を添付することができる。

#### **第 314 条 当事者系再審査手続の処理**

##### (a) 一般

本条に別段の定めがあるときを除き、再審査は、最初の審査に関して第 132 条及び第 133 条

の規定に基づいて設定された手続に従って行われるものとする。この章に基づく当事者系再審査手続においては、特許所有者は、その特許についての補正及び新規クレームを提案することを許可されるが、ただし、特許に係るクレームの範囲を拡大する補正又は新規クレームの提案は許可されない。

(b) 応答

(1) 当事者系再審査請求書を除き、特許所有者又は第三者請求人の何れかが提出した書類は、相手方当事者に送達されなければならない。特許商標庁は更に第三者請求人に対し、当事者系再審査手続の対象である特許に関して特許商標庁が特許所有者に送付した通信の写しを送付しなければならない。

(2) 特許所有者が特許商標庁からの本案に関する指令に対して回答を提出する度に、第三者請求人は、特許商標庁の指令又は特許所有者のそれに対する回答によって提起された疑問について、1回に限り意見書を提出する機会が与えられる。ただし、意見書が特許所有者による回答の送達日から30日以内に特許商標庁によって受領されることを条件とする。

(c) 特別に迅速な処理

長官が正当な理由によって別段の定めをしたときを除き、本条に基づく当事者系再審査手続の全ては、特許審判インターフェアレンス部への審判請求を含め、特許商標庁において特に迅速に処理されるものとする。

### 第 315 条 不服申立

(a) 特許所有者

この章に基づく当事者系再審査手続の当事者である特許所有者は、

(1) 特許の原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての不利な決定に関し、第 134 条の規定に基づいて審判請求をすること及び第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて上訴をすることができ、また

(2) (b) に基づいて第三者請求人が行う不服申立の当事者となることができる。

(b) 第三者請求人

第三者請求人は、

(1) 特許の原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての有利な最終決定に関し、第 134 条の規定に基づいて審判請求をすること及び第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて上訴をすることができ、また

(2) (c) に従うことを条件として、特許所有者が第 134 条又は第 141 条から第 144 条までの規定に基づいて行う不服申立についての当事者となることができる。

(c) 民事訴訟

第三者請求人による当事者系再審査請求の結果、第 313 条に基づく命令が出された場合は、当該第三者請求人は、有効であり、特許性があると最終的に決定されたクレームの無効を、後日、その全部又は一部が合衆国法典第 28 巻第 1338 条に基づいて生じる民事訴訟において、当該第三者請求人が当事者系再審査手続において提起した又は提起することが可能であった理由に基づいて主張することは禁じられる。本項は、当事者系再審査手続の時点で、第三者請求人及び特許商標庁が入手できなかった新たに発見された先行技術に基づいて無効を主張することを妨げない。

### 第 316 条 特許性、不特許性及びクレーム抹消の証明書

(a) 一般

この章に基づく当事者系再審査手続において不服申立期間が満了したとき、又は不服申立手続が終結したときは、長官は、特許を受けることができないと最終的に決定した特許のクレームを抹消し、特許を受けることができると決定した特許のクレームを確認し、また、特許を受けることができると決定した、提案された補正又は新規のクレームを特許に編入する旨の証明書を発行し、かつ、公告しなければならない。

(b) 補正又は新規クレーム

当事者系再審査手続の結果、特許を受けることができると決定され、特許に編入された、提案された補正又は新規クレームは、(a)の規定に基づく証明書の発行前に、当該の提案された補正又は新規クレームによって特許されている物を合衆国において生産し、購入し、使用した者、若しくは合衆国に輸入した者、又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては、再発行特許について第 252 条に規定される効力と同一の効力を有する。

### 第 317 条 当事者系再審査の禁止

(a) 再審査命令

この章の如何なる規定にも拘らず、第 313 条に基づいて特許に関する当事者系再審査命令が一旦出された後は、第三者請求人及びその関係人の何れも、長官から許可を得た場合を除き、当事者系再審査証明書が第 316 条に基づいて発行され、公告されるまでは、特許に関するその後の当事者系再審査請求をすることができない。

(b) 最終決定

その全部又は一部が合衆国法典第 28 巻第 1338 条に基づいて生じた民事訴訟において、一方の当事者に対して、当該人が争う特許クレームの無効を証明する義務を果たさなかったとの最終決定が既に記録されている場合、又は第三者請求人が開始した当事者系再審査手続における最終決定がその特許に係る原クレーム又は提案された補正若しくは新規クレームの特許性を認めるものであった場合は、この章の他の如何なる規定にも拘らず、その後、当該当事者及びその関係人の何れも、当該当事者又はその関係人がその民事訴訟又は当事者系再審査において提起した又は提起することが可能であった争点を根拠として、その特許クレームに関する当事者系再審査を請求することができず、また、前記争点を根拠として当該当事者又はその関係人が請求する当事者系再審査は、その後、特許商標庁により維持されないものとする。本項は、当事者系再審査の時点において第三者請求人及び特許商標庁が入手できなかった新たに発見された先行技術を基にして行う無効の主張を妨げるものではない。

### 第 318 条 訴訟の停止

第 313 条に基づいて特許に関する当事者系再審査の命令が出された後では、特許所有者は、係属している訴訟であって、当事者系再審査命令の対象である特許のクレームに関する特許性の問題を含んでいるものについて、その中断を受けることができる。ただし、訴訟が係属している裁判所が、司法上の利益に役立たないと決定した場合は、この限りでない。

## 第 IV 部 特許協力条約

### 第 35 章 定義

#### 第 351 条 定義

この部において次の用語を使用するときは、文脈が別段の指示をしているときを除き、その意味を次のとおりとする。

(a) 「条約」とは、1970 年 6 月 19 日にワシントンで作成された特許協力条約をいう。

(b) 「条約規則」(大文字で始まる Regulation)とは、条約と同日にワシントンで作成された

条約に基づく規則をいう。それ以外の「規則」(小文字で始まる regulation)とは、本法に基づいて長官が制定する規則をいう。

(c) 「国際出願」とは、条約に基づいてされる出願をいう。

(d) 「合衆国を原出願国とする国際出願」とは、条約に基づいて行動する受理官庁としての特許商標庁になされる出願をいい、その国際出願において合衆国が指定国とされているか否かを問わない。

(e) 「合衆国を指定国とする国際出願」とは、特許を求める国として合衆国を明記している国際出願をいい、当該国際出願がなされた場所を問わない。

(f) 「受理官庁」とは、条約及び条約規則の定めるところに従い、国際出願を受領し、処理する国内特許庁又は政府間機関をいう。

(g) 「国際調査機関」及び「国際予備審査機関」とは、条約によって指定された国内特許庁又は政府間機関であって、条約及び条約規則の定めるところに従い、国際出願を処理するものをいう。

(h) 「国際事務局」とは、条約及び条約規則に基づいて調整団体として承認されている国際政府間機関をいう。

(i) この部で定義されていない用語及び表現は、条約及び条約規則に示されている意味によって解釈されるものとする。

## 第 36 章 国際段階

### 第 361 条 受理官庁

(a) 特許商標庁は、合衆国の国民又は居住者が提出する国際出願書類の受理官庁として行動するものとする。合衆国と他国との協定に従い、特許商標庁は、当該他国の居住者又は国民であって、国際出願をする権原を有する者が提出する国際出願書類の受理官庁としても行動することができる。

(b) 特許商標庁は、国際手数料の徴収及び当該手数料の国際事務局への送付を含め、受理官庁に要求される職責を果たすことに関連する全ての行為を履行するものとする。

(c) 特許商標庁に提出される国際出願は、英語によるものとする。

(d) 国際手数料並びに第 376 条(a)に定める送付及び調査手数料は、出願をするときに又は長官が定めるそれより遅い期間内の何れかに納付しなければならない。

### 第 362 条 国際調査機関及び国際予備審査機関

(a) 特許商標庁は、国際事務局との間に締結される協定の条件に従って、国際出願に関する国際調査機関及び国際予備審査機関として行動することができ、また、取扱手数料の徴収及び当該手数料の国際事務局への送付を含め、前記の機関に要求される全ての職責を果たすことができる。

(b) 取扱手数料、予備審査手数料及び国際予備審査のための追加手数料は、長官が定める期間内に納付されなければならない。

### 第 363 条 合衆国を指定国とする国際出願：効果

合衆国を指定国とする国際出願は、第 102 条(e)に別段の定めがされている場合を除き、条約第 11 条に基づく国際出願の日から、特許商標庁になされた正規の国内特許出願の効果をもつものとする。

### 第 364 条 国際段階：手続

(a) 国際出願は、受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関として行動する特許商標庁

により、条約、条約規則及び本法の該当する規定に従って処理されるものとする。

(b) 出願人による、係属中の国際出願に係る要件について所定期間内での手続の不履行は、その遅延が不可避であったことを長官が認めるように証明された場合は、その不履行についての免責を受けることができる。ただし、それが条約及び条約規則によって排除されていないこと、及び手続の不履行に関する免責に関して条約及び条約規則によって課せられる条件を満たすことを条件とする。

### **第 365 条 優先権；先の出願に係る出願日の利益**

(a) 第 119 条(a)から(d)までの条件及び要件に従い、国内出願は、合衆国以外の少なくとも 1 国を指定国とした先の出願に基づく優先権を享受する権原を有する。

(b) 第 119 条(a)並びに条約及び条約規則の条件及び要件に従い、合衆国を指定国とする国際出願は、先の外国出願又は合衆国以外の少なくとも 1 国を指定国とする先の出願に基づく優先権を享受する権原を有する。

(c) 第 120 条の条件及び要件に従い、合衆国を指定国とする国際出願は、先の国内出願又は合衆国を指定国とする先の出願の出願日の利益を享受する権原を有し、また、国内出願は、合衆国を指定国とする先の出願の出願日の利益を享受する権原を有する。先の出願日の利益を求める主張が、合衆国を指定国としているが、合衆国を原出願国としていない先の出願を基にしている場合において、長官は、出願が他の言語で提出されていたときは、出願の認証謄本を、その英語翻訳文を添えて、特許商標庁に提出するよう要求することができる。

### **第 366 条 国際出願の取下**

第 367 条に従うことを条件として、合衆国を指定国とする国際出願が、出願人が第 371 条(c)によって定められる適用要件を満たす前に、条約及び条約規則の条件に基づいて、全体として又は合衆国に関して、取り下げられたか又は取り下げられたとみなされた場合は、合衆国の指定は、第 365 条(c)に基づく先の出願日の利益を求める主張が当該取下日前に提出された国内出願又は合衆国を指定国とする国際出願において行われていた場合を除き、その取下日後効力を有さないものとし、また、その指定は行われなかったものとみなされる。ただし、当該の取り下げられた国際出願は、その出願が合衆国以外の国を指定国としていた場合は、第 365 条(a)及び(b)に基づく優先権主張の基礎として使用することができる。

### **第 367 条 他の当局による処分：再審理**

(a) 特許商標庁以外の受理官庁が、合衆国を指定国とする国際出願に国際出願日を付与することを拒絶した場合、又は当該受理官庁が、国際出願が全体として若しくは合衆国に関して、取り下げられたとみなした場合は、出願人は、条約及び条約規則に定められる要件及び期間に従って、当該事件についての長官による再審理を請求することができる。当該再審理の結果、その出願は、国内段階に係属している旨の決定を受けることができる。

(b) (a)に基づく再審理は、合衆国を指定国とする国際出願が、国際事務局による条約第 12 条(3)に基づく決定によって取り下げられたものとみなされた場合も、同じ要件及び条件に従って請求することができる。

### **第 368 条 一定の発明に関する秘密性；外国における国際出願**

(a) 特許商標庁に提出する国際出願は、第 17 章の規定の適用を受けるものとする。

(b) 合衆国において行われた発明に関して合衆国以外で行う国際出願は、合衆国がその出願において指定されているか否かに拘らず、条約第 27 条(8)に従い、第 17 章の意味での外国に

おける国際出願を構成するとみなされる。

(c) 外国において出願をすることについての許可が拒絶され、又は国際出願について秘密を保持すべき命令が出され、許可が拒絶されている場合は、受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関として行動するときの特許商標庁は、当該出願の内容を、その開示を受ける許可を得ていない者には開示することができない。

## 第 37 章 国内段階

### 第 371 条 国内段階：開始

(a) 合衆国を指定国又は選択国とする国際出願の場合は、国際出願(クレームの補正があったときは、その補正を含む)並びに、国際調査報告書及び国際予備審査報告書(附属書類があるときは、その附属書類を含む)の写しの国際事務局からの受領を要求することができる。

(b) (f)に従うことを条件として、国内段階は、条約第 22 条(1)若しくは(2)、又は第 39 条(1)(a)に基づく適用期間の満了をもって開始するものとする。

(c) 出願人は、次のものを特許商標庁に提出しなければならない。

(1) 第 41 条(a)に定めた国内手数料

(2) 国際出願の写し(ただし、(a)に基づく要求を受けていない又は国際事務局から既に伝達されている場合を除く)及び国際出願が他の言語で提出されていた場合は、その英語翻訳文

(3) 条約第 19 条に基づいて国際出願のクレームが補正されていたときは、その補正書(ただし、当該補正が国際事務局によって特許商標庁に伝達されていた場合を除く)及び当該補正書が他の言語で提出されていた場合は、その英語翻訳文

(4) 発明者(又は、第 11 章に基づいて権限を付与されている他の者)による宣誓書又は宣言書であって、第 115 条の要件及び出願人の宣誓又は宣言に関して定められている規則に従っているもの

(5) 国際予備審査報告書の添付書類が他の言語で作成されている場合は、その英語翻訳文

(d) (c) (1)に記載した国内手数料、(c) (2)に記載した翻訳文、及び(c) (4)に記載した宣誓書又は宣言書に関する要件は、国内段階の開始日又は長官が定めるそれより後の時期までに満たされなければならない。(c) (2)に記載した国際出願の写しは、国内段階の開始日までに提出されなければならない。当該要件の充足不履行は、当該充足不履行が避けられないものであったことを長官が認めるように証明された場合を除き、当事者によるその出願の放棄であるとみなされる。(c) (1)に記載した国内手数料又は(c) (4)に記載した宣誓書若しくは宣言書に関する要件が国内段階の開始日までに充足されていない場合は、それらを受理する条件として、割増金の納付を要求することができる。(c) (3)の要件は、国内段階の開始日までに充足されなければならない、その不履行は、条約第 19 条に基づいて行われた、国際出願のクレームについての補正の取消とみなされる。(c) (5)の要件は、長官が定める期間内に満たされなければならない、その不履行は条約第 34 条(2) (b)に基づいて行われた補正の取消とみなされる。

(e) 国際出願が国内段階に入った後、条約第 28 条又は第 41 条に基づく適用期間が満了するまでは、出願人による明示の同意がある場合を除き、それに対して特許を付与すること又は拒絶することができない。出願人は、国内段階が開始した後、出願に係る明細書、クレーム及び図面の補正を提出することができる。

(f) 出願人の明示の請求があったときは、処理についての国内段階は、出願が処理することができるように整備され、また、(c)の該当要件が充足されているときは、いつでも開始することができる。

### 第 372 条 国内段階：要件及び手続

(a) 合衆国を指定国とした国際出願に関する内容及び、条約及び条約規則の要件の範囲内での、手続に係る全ての疑問点は、特許商標庁に対して正規に行われた国内出願の場合と同様に決定されるものとする。

(b) 合衆国を指定国としているが、合衆国が原出願国でない国際出願の場合は、

(1) 長官は、当該出願の方式及び内容に係る疑問点を条約及び条約規則に従って再審査させることができる。

(2) 長官は、発明の単一性に係る疑問点を、条約及び条約規則の要件の範囲内で、第 121 条に基づいて再審査させることができる。また

(3) 長官は、国際出願又はそれに係る他の書類が英語以外の言語でなされていた場合は、国際出願又はそれに係る他の書類の翻訳文について認証を要求することができる。

### 第 373 条 不適格な出願人

合衆国を指定国とする国際出願が、その出願を合衆国において国内出願をするための出願人として第 11 章に基づく資格を有していない者によってなされていた場合は、当該出願は、特許商標庁による国内段階のための受理がされないものとする。そのような国際出願は、後に提出される出願に関し、第 120 条に基づく先の出願日の利益を得るための基礎として使用することができないが、合衆国がそのような国際出願における唯一の指定国ではない場合は、第 119 条(a)から(d)までに基づく優先権主張の基礎として使用することができる。

### 第 374 条 国際出願の公開

合衆国を指定国とする国際出願についての、第 351 条(a)に定義された条約に基づく公開は、第 102 条(e)及び第 154 条(d)に規定されている場合を除き、第 122 条(b)に基づく公開とみなされる。

### 第 375 条 国際出願に基づいて発行される特許：効力

(a) 合衆国を指定国とする国際出願に基づいて、本法の規定に従い、長官による特許の発行を受けることができる。第 102 条(e)に従うことを条件として、当該特許は、第 11 章の規定に基づいてなされた国内出願に対して発行された特許の効力及び効果を有するものとする。

(b) 最初に英語によってはなされていない、合衆国を指定国とする国際出願に基づいて付与された特許の範囲が、不正確な翻訳のために、原語による国際出願の範囲を超えているときは、管轄権を有する裁判所は、当該特許が原語による国際出願の範囲を超えている範囲に関してその強制不能を宣言することにより、特許範囲を遡及して制限することができる。

### 第 376 条 手数料

(a) 金額が条約規則に記載されている国際手数料及び取扱手数料に関する所要の納付は、合衆国通貨によって行われなければならない。特許商標庁は、第 41 条(a)に定めた国内手数料を課さなければならないが、また、次の手数料も課すことができる。

(1) 送付手数料(第 361 条(d)参照)

(2) 調査手数料(第 361 条(d)参照)

(3) 追加調査手数料(要求された場合に納付する)

(4) 予備審査手数料及び追加手数料(第 362 条(b)参照)

(5) 長官が定めるその他の手数料

(b) (a)に記載した手数料の額は、国際手数料及び取扱手数料を除き、長官が定めるものとする。長官は、納付済み金額を、それが錯誤による若しくは規定されている手数料を超えてい

る場合、又は条約及び条約規則に基づいて要求された場合は、返還することができる。長官はまた、調査手数料、国内手数料、予備審査手数料及び追加手数料の如何なる部分も、返還が正当であると決定したときは返還することができる。