

日米欧特許制度の比較研究

特 許 庁

(一社) 発明協会アジア太平洋工業所有権センター

©2017

執筆協力： 正林国際特許商標事務所
パートナー・弁理士
芝 哲央

日米欧特許制度の比較研究

2017 年 3 月

この 40 年は特許制度にとって激動の時代といえる。1977 年に欧州特許条約、1978 年に特許協力条約（以下、それぞれ「EPC」「PCT」という。）が発効し、知的所有権分野にグローバリゼーションの幕が開けられた。

1982 年には、判例法に根ざす米国において連邦巡回控訴裁判所（CAFC）が設立され、プロパテント政策に大きく貢献した。その背景には貿易問題があり、1995 年には TRIPS 協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）が発効している。

日本では、特許法等において多数の法改正が行われ、欧州では 2007 年に改正 EPC（EPC2000）が施行され、米国では、2011 年に米国特許改正法（米国発明法（Leahy-Smith America Invents Act：AIA）が成立し（施行日は改正事項によって異なる）、先発明主義から先願主義に移行する等、重要な改正が行われた。

出願手続については、国際的調和と簡素化を図る Patent Law Treaty（PLT）が 2005 年に発効した。日本は、2016 年 3 月 11 に加入し、2016 年 4 月 1 日に改正特許法が施行された。米国では、2013 年 12 月 18 日に改正特許法が施行されている。

外観すると、ハーモナイゼーションが著しく促進されたといえるが、未だ、日米欧で相違する部分も存在する。

ここでは、日米欧の特許制度・運用について、その異同を紹介する。

目次

I. Patentability

1. Definition of Invention and Statutory Invention
2. Novelty
3. Non-prejudicial disclosure (Grace Period)
4. Prior application
5. Double Patenting
6. Inventive Step (non-obviousness)
7. Specification

II. 出願

1. 特許を受けることができる者
2. 出願手続
3. 優先権と仮出願
4. 手続の回復

III. 審査

1. 調査と審査請求
2. 出願人による先行技術の提出
3. 発明の単一性（１つの出願に含むことができる発明）
4. 拒絶理由通知及び拒絶査定
5. 補正
6. 特許の決定と特許期間
7. 種々の出願

<JP>

- （１）分割出願
- （２）変更出願等
- （３）実用新案出願

<US>

- （１）分割出願
- （２）継続出願（CA）
- （３）一部継続出願（CIP）
（継続審査請求（RCE））

<EP>

分割出願

8. 早期審査
9. インタビュー
10. 第三者による情報提供

IV. 拒絶の決定に対する不服申立

V. 特許の取消

< JP >

(1) Opposition

(2) Invalidation

< US >

(1) Ex-Parte Reexamination (EPR)

(2) Inter-Partes Review (IPR)

(3) Post-Grant Review (PGR)

(4) Transitional Program for Covered Business Methods
(CBM)

< EP >

Opposition

VI. 特許の訂正

VII. 特許権

1. 特許権の効力と侵害行為
2. 間接侵害
3. 先使用権
4. 均等論

VIII. おわりに

《略号等》（文末参照）

I . Patentability

1 . Definition of Inventions and Statutory Inventions

特許の対象となる「発明」は、一定の制限が設けられ、発明の定義や除外対象が定められ又は運用されている。Patent Cooperation Treaty (PCT) の R (規則) 39 には、科学及び数学の理論等、国際調査を要しない事項が列挙されている。現実の審査、審判、訴訟では、特に、コンピュータソフトウェア関連技術や生物関連技術が、「発明」に該当するか否かが問題とされる。

< JP >

The purpose of Patent Act is, through promoting the protection and the utilization of inventions, to encourage inventions, and thereby to contribute to the development of industry (§ 1) and "Invention" in this Act means the highly advanced creation of technical ideas utilizing the laws of nature. (§ 2) § 1 及び § 2 は特許の要件ではないが、特許の要件を規定する § 29 により、クレーム発明は、自然法則を利用し、新規性及び進歩性を有し、産業上利用可能でなければ、特許されない (§ 29)。

人間を手術、治療又は診断する方法の発明は、産業上利用可能でないとして拒絶される。当該発明は、米国において特許の対象とされていることから、米国出願を基礎として日本に出願する場合は注意を要する。A method for controlling the operation of a medical device や a method of analyzing samples extracted from the human body 等は特許の対象となる (GL III 1 3.2.1)。

自然現象の発見、永久機関のような自然法則に反するもの、ゲームのルールやビジネス方法自体のように自然法則を利用していないものは、「発明」に該当せず、拒絶される (GL III 1 2.1.4)。

コンピュータソフトウェア関連発明の特許性は、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているか否かで判断される (GL Appendix B 1 2.1.1.2)。

(Purpose)

§ 1 The purpose of this Act is, through promoting the protection and the utilization of inventions, to encourage inventions, and thereby to contribute to the development of industry.

(Definitions)

§ 2 (1) "Invention" in this Act means the highly advanced creation of technical ideas utilizing the laws of nature.

(Conditions for Patentability)

§ 29 (1) An inventor of an invention that is industrially applicable may be entitled to obtain a patent for the said invention, except for the following: …

< US >

「発明」とは、発明又は発見をいうと定義され (§ 100)、方法、機械、製造物若しくは組成物の 4 つのカテゴリに該当し有用でなければならない (§ 101)。

判例法が重要な法源とされ、拘束力のある法規範として用いられる。

Chakrabarty 最高裁判決 (1980) は、自然法則、物理的現象、抽象的アイデアは特許性がないと判示し、現在も先例として重視されている (MPEP 2105 II B)。

Patent eligibility は、特にバイオテクノロジー関連発明、ソフトウェア関連発明について、裁判所で争われている。近年、最高裁が § 101 の要件を満たさないと結論する判決が相次ぎ、大きな話題を呼んだ。

Mayo v. Prometheus 事件 (2012) では、発明が、自然法則 (代謝物の濃度と薬剤の治療効果との関係) を医師に通知するにすぎないと判断された。AMP v. Myriad 事件 (2013) では、単離遺伝子は自然界に存在する DNA を変換したことにならないと判断された。

Bilski 事件 (2010) では、商品価格の変動をリスクヘッジするビジネス方法が、抽象的アイデアであると結論された。Alice Corp. v. CLS Bank 事件 (2014) では、金融取引のリスクを低減する発明が、抽象的アイデアであると結論された。

これらの判決後、裁判所及び USPTO における Patent eligibility の判断が厳しくなっている。USPTO は、“2014 Interim Guidance on Subject Matter Eligibility” を公表し、Does the claim recite additional elements that amount to significantly more than the judicial exception? を審査官は判断すべきと定めている。

プログラムクレームは認められない。

発明は有用でなければならない。この有用性の要件は、JP、EP の産業上利用可能性に対応するものとしてとらえられている。

JP、EP とは異なり、治療方法は特許の対象であるが、医師の医療行為は特許権侵害とならない (§287(c))。

§ 100 Definitions.

When used in this title unless the context otherwise indicates -

(a) The term “invention” means invention or discovery.

§ 101 Inventions patentable

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

< The Judicial Exceptions >

MPEP 2105 II B

The laws of nature, physical phenomena and abstract ideas are not patentable subject matter.

< EP >

発明の定義は規定されていないが、発見、科学の理論、数学的方法、美的創造物、精神的な行為、コンピュータプログラム等、発明に該当しないものが EPC に列挙されている (§ 52(2))。発明は産業上利用可能でなければならない (§ 52(1)、§ 57)。

また、特許が付与されない対象が規定されている。日本と同様に、治療・診断方法は特許対象から除外されている (§ 53(c))。

発明は技術的特徴を備えていなければならない (R43(1))。ソフトウェア関連発明についても、技術的特徴を備えているか否かにより特許可能性が判断され、日米の運用と比較して高い基準である。例えば、審決 T914/02 (General Electric) では、A method for designing a core loading arrangement for loading nuclear reactor fuel bundles into a reactor core to optimize an amount of energy について、It consists in a series of steps which may be purely abstract. と判示されている。なお、非技術的な事項は除外して特許性が判断される (進歩性)。

§52 Patentable inventions

(1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

(2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

(b) aesthetic creations;

(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

(d) presentations of information.

§53 Exceptions to patentability

European patents shall not be granted in respect of:

(a) inventions the commercial exploitation of which would be contrary to "ordre public" or morality; ...

(b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof;

(c) methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practised on the human or animal body; this provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

§57 Industrial application

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

2. Novelty

< JP >

特許を受けるために、発明は新規でなければならない。

新規性を否定するために最も頻繁に用いられる公知事実は刊行物（§ 29(1)(iii)）であり、公開日が明示されている特許公報が最も多く用いられる。

Where there is a difference between the claimed inventions and the prior art, the examiner determines that the claimed invention has novelty. Where there is no difference, the examiner determines that the claimed invention lacks novelty. (GL III 2-1 2) "Prior art disclosed in publications" mean prior art recognized on the basis of the descriptions in the publications or equivalents of such descriptions. Equivalents of descriptions in the publications mean descriptions that a person skilled in the art could derive from the description in the publications by considering the common general knowledge at the time of filing. (GL III 2-3 3.1.1)

「公然知られた発明」や「公然実施された発明」も、新規性を否定する事実となる（§ 29(1)(i), (ii)）。「公然知られた発明」とは、例えば、講演で発表された発明である。「公然実施された」とは、例えば、公衆の前で発明に関する装置が作動されたという事実である（GL III 2-3 3.1.3, 3.1.4）。いずれの場合も、日本国内のみならず、外国において公然に知られ又は実施された事実を含む。

先行技術が上位概念である場合、原則下位概念の発明が開示されているといえない。先行技術が下位概念である場合、一般的に上位概念の発明を引用発明として認定できる（GL III 2-3 3.2）

選択肢を有するクレームについて、審査官は、選択肢中のいずれか一の選択肢のみをその選択肢に係る発明特定事項と仮定したときの請求項に係る発明と、引用発明とを対比することができる（GL III 2-3 4.1.1）。

If the product with limitation of use means the product specifically suitable for its use, the examiner recognizes that the product has structure, etc. that the limitation of use means. On the other hand, if the product with limitation of use application does not mean the product specifically suitable for the use application, the examiner should not interpret the limitation of use application to specify the product. (GL III 2-4 3.1.1) 化合物等の属性に基づき特定の疾病に適用するという医薬用途の発明は、当該化合物等に対して新規性を有する（GL Appendix B 3 2-2-2）。

Where a claim includes a statement which specifies a product by a manufacturing process, the examiner construes the statement as a finally-obtained product itself. (GL III 2-4 5.1)。

(Conditions for Patentability)

§ 29(1) An inventor of an invention that is industrially applicable may be entitled to obtain a patent for the said invention, except for the following:

(i) inventions that were publicly known in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application;

(ii) inventions that were publicly worked in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application;
or

(iii) inventions that were described in a distributed publication, or inventions that were made publicly available through an electric telecommunication line in Japan or a foreign country, prior to the filing of the patent application.

< US >

2011 年の法改正（以下「AIA」という。）により、先発明主義から先願主義に変更され、新規性を否定する開示は、発明日ではなく有効出願日（米国出願日又は優先日）が基準とされた（§ 102）。すなわち、有効出願日前に刊行物、公然使用、販売等により開示された発明は、原則新規性を喪失する（有効出願日が 2013 年 3 月 16 日以降の出願）。先願主義への移行に伴い、インターフェアランス手続は廃止され、発明者決定のための **Derivation proceedings** が導入された（§ 135）。

また、旧法で、開示は、公然使用又は販売は米国内に限定されていたが、AIA では世界における開示と変更された。

A species will anticipate a claim to a genus. A generic disclosure will anticipate a claimed species covered by that disclosure when the species can be “at once envisaged” from the disclosure. (MPEP 2131.02 I, III)

Prior art which teaches a range overlapping, approaching, or touching the claimed range anticipates if the prior art range discloses the claimed range with “sufficient specificity”. (MPEP 2131.03 II)

The inherent teaching of a prior art reference arises both in the

context of anticipation and obviousness. (MPEP 2112)

Even if the prior art device performs all the functions recited in the claim, the prior art cannot anticipate the claim if there is any structural difference. (MPEP 2114 III)

During examination, statements in the preamble reciting the purpose or intended use of the claimed invention must be evaluated to determine whether the recited purpose or intended use results in a structural difference between the claimed invention and the prior art. If so, the recitation serves to limit the claim. (MPEP 2111.02 II)。JP、EP と異なり、医薬用途発明は公知物質により新規性欠如となるが、治療方法として保護される (MPEP 2112.02)。

Even though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process. (MPEP 2113)。In determining infringement, the process terms limit product-by-process claims. (Abbott v. Sandoz (CAFC en banc, 2009))

§ 102 Conditions for patentability; novelty.

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; ...

< EP >

発明が技術水準の一部を構成しない場合に新規であり、「技術水準」とは、「書面若しくは口頭、使用又はその他のあらゆる方法によって公衆に利用可能になったすべてのもの」である (§ 54(1)(2))。利用可能となった場所、言語、方法に限定はない (GL G IV 1)。

A document takes away the novelty of any claimed subject-matter derivable directly and unambiguously from that document. For

example, a disclosure of the use of rubber takes away the novelty of the use of an elastic material. (GL G VI 2)。

It should be borne in mind that a generic disclosure does not usually take away the novelty of any specific example falling within the terms of that disclosure, but that a specific disclosure does take away the novelty of a generic claim embracing that disclosure, e.g. a disclosure of copper takes away the novelty of metal as a generic concept. (GL G VI 5)

A sub-range selected from a broader numerical range of the prior art is considered novel, if each of the following three criteria is satisfied:

- (a) the selected sub-range is narrow compared to the known range;
- (b) the selected sub-range is sufficiently far removed from any specific examples disclosed in the prior art and from the end-points of the known range;
- (c) the selected range is not an arbitrary specimen of the prior art, i.e. not a mere embodiment of the prior art, but another invention (purposive selection, new technical teaching). (GL G VI 8)

用途が記載されたクレームについて、当該用途の顕著でない特徴は無視されるが、明記されていなくても特定の用途によって黙示された特徴は参酌される(GL G VI 7)。EPC2000により、第1医薬用途のみならず第2以降の医薬用途にも特許性の道が開かれた(§ 54(5), GL G VI 7.1)。

Claims for products defined in terms of a process of manufacture are allowable only if the products as such fulfil the requirements for patentability. A product is not rendered novel merely by the fact that it is produced by means of a new process. (GL F IV 4.12)。In addition, if the subject-matter of the European patent is a process, the protection conferred by the patent shall extend to the products directly obtained by such process. (§ 64(2))

§ 54 Novelty

- (1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.
- (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

(4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53(c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art.

(5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53(c), provided that such use is not comprised in the state of the art.

3. Non-prejudicial disclosures (Grace Period)

Non-prejudicial disclosures は、実体特許法条約 (Substantial Patent Law Treaty: SPLT) の議論の発端となった事項であるが、JP、US、EP で今だに多くの点で異っている。

<JP>

特許を受ける権利を有する者（発明者又は承継者）に起因して公知にされた発明は、6 ヶ月以内に出願されれば、クレーム発明の新規性（及び進歩性）を喪失させない（§ 30(2)）。但し、特許等公報について新規性喪失の例外は認められず、US と相違する。また、新規性喪失の例外が適用されるためには、出願時にその旨を記載した書面を提出する必要がある（§ 30(3)）、この点においても US と相違する。

特許を受ける権利を有する者の意に反して公知にされた発明も、公知にされた日から 6 ヶ月以内に出願されれば新規性喪失の例外が適用される（§ 30(1)）。

（発明の新規性の喪失の例外）

§ 30 (1) 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなす。

(2) 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明（発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。）も、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

<US>

AIA の下では、発明者に関連する開示に加えて、発明者による開示と出願の間になされた他者の開示も、グレースピリオドの対象となる（§ 102(b)(1)(B)）。この理由により、First-to-file system ではあるものの、First inventor to file 又は First-to-disclose system とも呼ばれる。JP では、発明者等による開示から出願までの間に他者が独立して同じ発明をし開示又は出願した場合、クレーム発明は新規性を喪失する。

JP、EP とは異なり、出願時の手続を要さない。When any claim of an application or a patent under reexamination is rejected, the applicant or patent owner may submit an appropriate affidavit or declaration to disqualify a disclosure as prior art by establishing that the subject matter disclosed had been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter. (R1.130(b))

上記開示には、特許公報も含まれる (MPEP 717.01 III(A))。

JP、EP では、グレースピリオドの期間は 6 か月であって、グレースピリオドが適用される対象も米国と異なり、米国における開示が JP、EP ではグレースピリオドとして認められない場合がありうることから、注意を有する。

§ 102 (b) EXCEPTIONS.—

(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

< EP >

新規性に影響を与えない開示は、出願前 6 ヶ月以内であることが必要であり、権利濫用、公式の国際博覧会に限定されている (§ 55(1))。権利濫用とは、例えば、発明者の意に反して開示されたケースである (GL G V 1)。

出願人は、出願時に発明が国際博覧会に展示された旨を記述し、4 ヶ月以内に証明書を提出する必要がある (§ 55(2), R25)。

このように、グレースピリオドの適用範囲が限定されており、JP、US でグレースピリオドとして認められた開示が、EP では認められないケースが多い。したがって、開示前に出願することが望ましい。

§ 55 Non-prejudicial disclosures

(1) For the application of Article 54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if it was due to, or in consequence of:

(a) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(b) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972.

4. Prior application

<JP>

他者による未公開の先願明細書等に記載された発明と同一の発明は、特許を受けることができない (§ 29 の 2)。すなわち、本願の出願日より前に出願され、その後に公開された先願の明細書等に、クレーム発明と同一の発明が記載されている場合、クレーム発明は特許を受けることができない。但し、本願と先願の発明者又は出願人が同一の場合、本規定は適用されない。この規定は、先願の地位を拡大したものとして説明される。これに対して、米国、欧州における同様の規定は、新規性の一部として説明されている。

新規性とは異なり、クレーム発明と引用発明との間に相違点があっても、両者が実質的に同一の場合、クレーム発明は拒絶される。Substantial identity referred to herein means a case where a difference between the invention claimed in the application concerned and the cited invention is a very minor difference (an addition, deletion, conversion, etc., of common general knowledge or commonly used art, which does not yield any new effect) in embodying means for resolving a problem. (GL III 3 3.2)。

§ 29-2 Where an invention claimed in a patent application is identical with an invention... (excluding an invention ... made by the inventor of the invention claimed in the said patent application) disclosed in the description, scope of claims or drawings ... originally attached to the written application of another application for a patent ... which has been filed prior to the date of filing of the said patent application and published after the filing of the said patent application in the patent gazette ..., a patent shall not be granted for such an invention ...; provided, however, that this shall not apply where, at the time of the filing of the said patent application, the applicant of the said patent application and the applicant of the other application for a patent ... are the same person.

<US>

本願の有効出願日前に提出された他の発明者を記した出願であって、公開公報又は特許公報が発行された出願に記載された発明は、新規性

を有さない（§ 102(a)(2)）。

但し、2 つの出願が同一の出願人又は 1 つの企業に譲渡することとなっていた場合、この規定は適用されない。また、先願の発明が、後願の発明者から取得されたものである場合も、この規定は適用されない（§ 102(b)(2)）。

§ 102 Conditions for patentability; novelty.

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

(b) EXCEPTIONS.—

...

(2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS.—A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—

(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

...

(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

< EP >

本願の出願前に出願され、出願後に公開された他の出願の内容も、先行技術となる（§ 54(3)）。みなし全指定制度の導入に伴い、全指定国について先行技術効果が発生することとなった（§ 79(1)）

この規定は、発明者、出願人が同一か否かにかかわらず適用され、JP、US と大きく異なる（セルフコリジョン）。SPLT の大きな論点の一つであった。

§ 54 Novelty

(1) An invention shall be considered to be new if it does not

form part of the state of the art.

...

(3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

§ 79 Designation of Contracting States

(1) All the Contracting States party to this Convention at the time of filing of the European patent application shall be deemed to be designated in the request for grant of a European patent.

5. Double Patenting

< JP >

1 発明について 2 以上の権利を認めるべきでないという理由により、ダブルパテントの要件が設けられている。

同一の発明について複数の出願がなされたとき、最先の出願人が特許を受けることができ、同日の場合は、両者の協議により定められた出願人のみが特許を受けることができる（§ 39(1)(2)）。この規定は、同一発明者及び出願人にも適用される。

分割出願は原出願と同じ出願日と見なされるため、原出願と分割出願についてこの要件が適用されることが多い。When an invention A and an invention B are applied on the same day and are the same in the both cases of (i) and (ii) provided below, the examiner shall identify the two invention;

(i) Where the invention A is presumed to be an earlier application and where the invention B is presumed to be a later application

(ii) Where the invention B is presumed to be an earlier application and where the invention A is presumed to be a later application.

(GL III 4 3.2.2) したがって、一方の発明の構成要素と他方の発明の構成要素がそれぞれ上位概念と下位概念の関係にあるとき、両者は通常同一とはされない。

(Prior application)

§ 39 (1) Where two or more patent applications claiming identical inventions have been filed on different dates, only the applicant who filed the patent application on the earliest date shall be entitled to obtain a patent for the invention claimed.

(2) Where two or more patent applications claiming identical inventions have been filed on the same date, only one applicant, who was selected by consultations between the applicants who filed the said applications, shall be entitled to obtain a patent for the invention claimed. Where no agreement is reached by consultations or consultations are unable to be held, none of the applicants shall be entitled to obtain a patent for the invention claimed.

< US >

The doctrine of double patenting seeks to prevent the unjustified

extension of patent exclusivity beyond the term of a patent, and the possibility of multiple suits against an accused infringer by different assignees of patents. (MPEP 804)

There are generally two types of double patenting rejections. One is the “same invention” type double patenting rejection based on 35 U.S.C. 101 which states in the singular that an inventor “may obtain a patent.” The second is the “nonstatutory-type” double patenting rejection based on a judicially created doctrine grounded in public policy and which is primarily intended to prevent prolongation of the patent term. The submission of a terminal disclaimer in compliance with 37 CFR 1.321(b) to overcome a double patenting rejection. (§253, MPEP 804) Before consideration can be given to the issue of double patenting, two or more patents or applications must have at least one common inventor, common applicant. (MPEP 804)

§ 101 Inventions patentable

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

§ 253 Disclaimer

(b) ADDITIONAL DISCLAIMER OR DEDICATION.—In the manner set forth in subsection (a), any patentee or applicant may disclaim or dedicate to the public the entire term, or any terminal part of the term, of the patent granted or to be granted.

< EP >

上述したように、クレーム発明が先願明細書に記載されている場合、発明者及び出願人が同一の場合でも、 § 54(3)により拒絶される (Self-collision)。

同一の発明について異なる出願人が出願した場合、特許を受ける権利は最先の出願人に属する (§ 60(2))。

The EPC does not deal explicitly with the case of co-pending European applications of the same effective date filed by the same

applicant. One of the applications is granted, the other(s) will be refused under Art. 97(2) in conjunction with Art. 125. If the claims of those applications are merely partially overlapping, no objection should be raised. Should two applications of the same effective date be received from two different applicants, each must be allowed to proceed as though the other did not exist. (GL G IV 5.4)

§ 60 Right to a European patent

(2) If two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a European patent therefor shall belong to the person whose European patent application has the earliest date of filing, provided that this first application has been published.

§ 97 Grant or refusal

(2) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, it shall refuse the application unless this Convention provides for a different legal consequence.

6. Inventive Step (non-obviousness)

<JP>

クレーム発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が、公知技術に基づいて容易に発明をすることができた場合、クレーム発明は特許を受けることができない。

It is determined whether or not there is motivation for applying the secondary prior art to the primary prior art by comprehensively considering the following points of view (1) to (4);

- (1) Relation of technical fields
- (2) Similarity of problems to be solved
- (3) Similarity of operations or functions
- (4) Suggestions shown in the content of prior art. (GL III 2-2 3.1.1)

Advantageous effects over the prior art are factors in support of the existence of an inventive step. (GL III 2-2 3.2.1)

The examiner should take note of the avoidance of hindsight such as the following case (i) or (ii) due to determining an inventive step after acquiring knowledge of the claimed inventions.

(i) The examiner assumes that a person skilled in the art would have easily arrived at the claimed invention.

(ii) The examiner understands that a cited invention is approximate to the claimed invention. (GL III 2-2 3.3)

The factor which obstructs application of the secondary prior art to the primary prior art (obstructive factor) supports the existence of an inventive step. (GL III 2-2 3.2.2)

Where there is a statement about specifying an invention by use of a numerical limitation in a claim, the claimed invention usually has no inventive step when a point of difference between a main cited prior art and the claimed invention lies solely in the numerical limitation. The reason for this is that experimentally optimizing a range of numerals or making the same appropriate can be said to be exercise of ordinary creative activity of a person skilled in the art. However, when the claimed invention yields an effect of comparison with the cited prior art fulfilling all requirements (i) to (iii) provided below, the examiner determines that such an invention for limiting numerical values has an inventive step.

(i) The effect is advantageous within a limited range of numerical values although it is not disclosed in evidence of the prior art.

(ii) The effect is different in nature from an effect yielded by the prior art, or remarkably superior although it is the same as the effect of the prior art.

(iii) The effect is not one which can be predicted by a person skilled in the art from the state of the art as of filing. (GL III 2-4 6.2)

(Conditions for Patentability)

§ 29 (2) Where, prior to the filing of the patent application, a person ordinarily skilled in the art of the invention would have been able to easily make the invention based on an invention prescribed in any of the items of the preceding paragraph, a patent shall not be granted for such an invention notwithstanding the preceding paragraph.

<US>

クレーム発明と先行技術の差異が当業者にとって自明な場合、当該発明は特許を取得することができない。

KSR 最高裁判決（2007）は、CAFC による非自明性の基準が低すぎるという批判を受けて、先行技術中に発明の構成要素を組み合わせる Teaching, Suggestion or Motivation（TSM Test）が存在しない場合でも、当業者の技術常識等を考慮して自明か否かの判断を行うことができる」と判示した。

Impermissible hindsight must be avoided. (MPEP 2142)

Exemplary rationales that may support a conclusion of obviousness include:

- (A) Combining prior art elements according to known methods to yield predictable results;
- (B) Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;
- (C) Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;
- (D) Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;
- (E) “Obvious to try” – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;
- (F) Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations are predictable

to one of ordinary skill in the art;

(G) Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention. (MPEP 2141 III)

§ 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

< EP >

In order to assess inventive step in an objective and predictable manner, the so-called "problem-and-solution approach" should be applied. In the problem-and-solution approach, there are three main stages:

- (i) determining the "closest prior art",
- (ii) establishing the "objective technical problem" to be solved, and
- (iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person. (GL G VII 5)。

In the stage (iii), the point is not whether the skilled person could have arrived at the invention, but whether he would have done so. (GL G VII 5.3)

The examiner should be wary of ex post facto analysis. (GL G VII 8)

ガイドラインは、進歩性判断の要件に関する指標として、次のものを挙げている ; (1) Application of known measures (2) Obvious combination of features (3) Obvious selection (4) Overcoming a technical prejudice. (GL G Annex)。

§ 56 Inventive step

An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step.

7. Specification

< JP >

クレームの記載は明確でなければならず、発明の詳細な説明に記載されたものでなければならぬ (§ 36(6)(i)(ii))。これらの要件は、2011年のガイドライン改訂で緩和された。

クレーム発明が、発明の課題からみて発明の詳細な説明に記載された範囲を超える場合、サポート要件違反となる (GL II 2-2 2.1(3))。

One part claim 又は Two part claim のいずれで記載することも可能である。

The inventions are unclear in the case where it is evident that a matter specifying the invention stated by a function or a characteristic, etc. is not sufficiently specified from a technical perspective. (GL II 2-3 4.1.1(2))。

プロダクトバイプロセスクレームに関する最高裁判決 (2015) は、クレームが明確性の要件に適合するためには、その物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られると判示した。

The statement of the detailed explanation of the invention shall be clear and sufficient as to enable any person ordinarily skilled in the art to which the invention pertains to work the invention. (§ 36(4)(i)). In regard to an invention of a product, carrying out the invention means making and using the product in question. (GL II 1-1 3.1.1)

(Patent applications)

§ 36 (4) The statement of the detailed explanation of the invention ... shall comply with each of the following items:

(i) in accordance with Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry, the statement shall be clear and sufficient as to enable any person ordinarily skilled in the art to which the invention pertains to work the invention; and ...

(6) The statement of the scope of claims ... shall comply with each of the following items:

(i) the invention for which a patent is sought is stated in the detailed explanation of the invention;

(ii) the invention for which a patent is sought is clear;

(iii) the statement for each claim is concise; and

(iv) the statement is composed in accordance with Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry.

< US >

A claim shall be particularly point out and distinctly claim the subject matter of the invention. (§ 112(b))

The specification shall contain a written description of the invention (§ 112(a)). A written description の要件は、クレームの補正適否に適用される。

明細書は、当業者が発明を製造し、使用することができるように説明しなければならない。明細書は、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が (§ 112(a))、AIA により、ベストモードは無効理由ではなくなった (§ 282(b)(3)(A))。

クレームは、必要な場合、公知の要素である前提部分と改良部分からなる Jepson type claim で記載することができるが、前提部分は他人の既知の成果の黙示的承認と解される可能性があることから (R1.75(e), MPEP 2129 III)、One part claim が用いられる傾向にある。

A claim expressed as a means or step for performing a specified function shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof. (Means-plus-function : § 112(f))。

A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. (§ 112(e))。

§ 112 Specification

(a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention.

(b) CONCLUSION.—The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the inventor or a joint inventor regards as the invention.

...

(f) ELEMENT IN CLAIM FOR A COMBINATION.—An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

< EP >

The claims shall be clear and concise and be supported by the description. (§ 84)。 A claim must be comprehensible from a technical point of view, but also that it must define clearly all the essential features of the invention. Essential features of a claim are those necessary for achieving a technical effect underlying the solution of the technical problem with which the application is concerned. (GL F IV. 4.5.1, 4.5.2)

Claims shall contain a statement which form part of the prior art, and a characterising portion. (R43(1))

A European patent application may contain only one independent claim in the same category. (R43(2)) JP、US にこのような制限は存在しない。

The application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. (§ 83)。

§ 83 Disclosure of the invention

The European patent application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art.

§ 84 Claims

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

II. 出願

1. 特許を受けることができる者

< JP >

特許を受ける権利は発明者にあり、発明者はこの権利を他人に譲渡することができる（§ 29 柱書, § 33(1)）。特許を受ける権利を有さない者による出願は、拒絶理由等の対象となる（§ 49(1)(vii)）。特許を受ける権利が共有されているときは、各共有者は共同して出願する必要がある（§ 38）。特許を受ける権利を有する者は、これを有さない者による特許権を移転するよう請求することができる（§ 74(1)）。

2015 年の改正により、職務発明が原則使用者に帰属することを勤務規則等で定めることが可能になった（§35(3)）。

(Conditions for Patentability)

§ 29(1) An inventor of an invention that is industrially applicable may be entitled to obtain a patent for the said invention, except for the following:...

(Right to obtain patent)

§ 33(1) The right to obtain a patent may be transferred.

(Joint applications)

§ 38 Where the right to obtain a patent is jointly owned, a patent application may only be filed by all the joint owners.

(Examiner's decision of refusal)

§ 49 The examiner shall render an examiner's decision to the effect that a patent application is to be refused where the patent application falls under any of the following:

(vii) where the applicant for the patent is not the inventor, the applicant has not succeeded to the right to obtain a patent for the said invention.

< US >

Whoever invents or discovers may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. (§ 101)

Under provisions of the AIA, a person to whom the inventor has assigned or is under an obligation to assign the invention may make an application for patent. (§ 111(a)(1), § 118) When an

invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly. (§116(a)) 職務発明について、一般的に使用者と従業者の間で発明に対する報酬を放棄する雇用契約が結ばれる。

後願の出願人は、先願の発明が冒認による場合、由来手続 (Derivation proceedings) を請求することができ、審判部 (PTAB) は発明者を修正することができる (§ 135(a)(1), (b))。

米国内でなされた発明を米国外で最初に出願する場合は許可が必要となる (§ 184, R5.11(a))。

§ 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

§ 111 Application.

(a) IN GENERAL.—

(1) WRITTEN APPLICATION.—An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director. …

§ 118 Filing by other than inventor.

A person to whom the inventor has assigned or is under an obligation to assign the invention may make an application for patent. …

< EP >

自然人、法人は特許出願をすることができ、発明者又は権利承継人は特許を受ける権利を有する (§ 58、60(1))。また、共同して出願することができ、2 以上の出願人が異なる締約国を指定することができる (§ 59, GL A II 2)。If the inventor is an employee, the right to a European patent shall be determined in accordance with the law of the State in which the employee is mainly employed. (§60(1)) ドイツでは特許を受ける権利は発明者に帰属するが、使用者はその権利を請求することができる (特許法§6, 従業者発明法§6(1))。イギリスでは、職務発明は、使用者に帰属する (特許法§39(1))。

特許を受ける権利を有さない者が行った出願に対して、真の権利を有する者は、自己の出願として手続を進める等を行うことができる (§ 61(1), GL A IV 2)。

§ 58 Entitlement to file a European patent application

A European patent application may be filed by any natural or legal person, or anybody equivalent to a legal person by virtue of the law governing it.

§ 59 Multiple applicants

A European patent application may also be filed either by joint applicants or by two or more applicants designating different Contracting States.

§ 60 Right to a European patent

(1) The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title. . . .

§ 61 European patent applications filed by non-entitled persons

(1) If by a final decision it is adjudged that a person other than the applicant is entitled to the grant of the European patent, that person may, in accordance with the Implementing Regulations:

(a) prosecute the European patent application as his own application in place of the applicant;

(b) file a new European patent application in respect of the same invention; or

(c) request that the European patent application be refused.

2. 出願手続

PLT は、各国で異なる国内出願手続の統一化及び簡素化を進める条約であり、締約国は、出願日の認定要件を緩和できることが規定されている。

PLT § 5 Filing Date

(1) [Elements of Application]

(a) Except as otherwise prescribed in the Regulations, and subject to paragraphs (2) to (8), a Contracting Party shall provide that the filing date of an application shall be the date on which its Office has received all of the following elements, filed, at the option of the applicant, on paper or as otherwise permitted by the Office for the purposes of the filing date:

(i) an express or implicit indication to the effect that the elements are intended to be an application;

(ii) indications allowing the identity of the applicant to be established or allowing the applicant to be contacted by the Office;

(iii) a part which on the face of it appears to be a description.

(b) A Contracting Party may, for the purposes of the filing date, accept a drawing as the element referred to in subparagraph (a)(iii).

...

(2) [Language]

(a) A Contracting Party may require that the indications referred to in paragraph (1)(a)(i) and (ii) be in a language accepted by the Office.

(b) The part referred to in paragraph (1)(a)(iii) may, for the purposes of the filing date, be filed in any language

< JP >

特許を受けようとする者は、願書、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を提出しなければならない（§ 36(1), (2)）。

外国語明細書等により出願し、翻訳文が適切でないときは訂正することができる（§ 36-2(1), § 17 の 2(2)）。

2016 年 4 月 1 日より、以下の手続が認められるようになった。

- (1) 特許を受けようとする旨の表示、特許出願人の氏名の記載及び明細書の添付により、出願日が認定される（§ 38-2）。
- (2) 自己の先の出願を参照して出願することにより、出願日が認定される。4 ヶ月以内に必要な明細書等を提出する（§ 38-3, R27-10）。
- (3) 明細書又は図面の一部欠落を補完することができる。補完した日が出願日となるが、基礎出願に記載されている場合は、願書提出日が出願日となる（§ 38-4）。
- (4) いかなる外国語の明細書によっても出願することができる。最先の出願から 1 年 4 月以内に翻訳文を提出しなければならない（§ 36-2(1), (2), R25-4）。翻訳文が提出されなかった場合出願人に通知され、出願人は 2 ヶ月以内に翻訳文を提出することができる（§ 36-2(3), (4), R25-7(4)）。

(Patent applications)

§ 36 (2) The description, scope of claims, drawings (where required), and abstract shall be attached to the application.

§ 36-2 (1) A person requesting the grant of a patent may, in lieu of the description, scope of claims, drawings (where required) and abstract as provided in paragraph (2) of the preceding Article, attach to the application a document in foreign language ….

<US>

出願は、明細書、図面及び発明者による宣誓書を含まなければならない（§ 111(a)(1)）。PLT 加入により、クレームは、割増金とともに所定期間内に提出できるようになった。出願日は、明細書が提出された日である（§ 111(a)(1)-(4)）。出願日以降に新規事項を導入することはできない（R1.53(b)）。仮出願（後述）について、クレームは要求されない（§ 111(b)(2)）。

明細書の一部又は図面が欠落している場合、出願人にその旨の通知がなされ、出願人は所定期間以内に欠落部分を提出することができる。出願日は、その提出の日となる（R1.53(e)）。出願が優先権を主張する出願であって、欠落部分が先の出願に含まれている場合、当初の出願日が維持される（R1.57(a)）。

出願は英語以外の言語によることができる。仮出願については、翻訳文は要求されない（R1.52(d)）。

§ 111 Application.

(a) IN GENERAL.—

(1) WRITTEN APPLICATION.—An application for patent shall be made, or authorized to be made, by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director.

(2) CONTENTS.—Such application shall include—

(A) a specification as prescribed by section 112;

(B) a drawing as prescribed by section 113; and

(C) an oath or declaration as prescribed by section 115.

(3) FEE, OATH OR DECLARATION, AND CLAIMS.—The application shall be accompanied by the fee required by law. The fee, oath or declaration, and 1 or more claims may be submitted after the filing date of the application, within such period and under such conditions, including the payment of a surcharge, as may be prescribed by the Director. Upon failure to submit the fee, oath or declaration, and 1 or more claims within such prescribed period, the application shall be regarded as abandoned.

< EP >

出願は、願書、明細書、クレーム、図面、要約を必要とする（§ 78）。

Under the EPC2000, the date of filing of a European patent application shall be the date on which the documents filed by the applicant contain (a) an indication that a European patent is sought (b) information identifying the applicant or allowing the applicant to be contacted and (c) a description or reference to a previously filed application. (R40(1)) Where the application contains a reference, a certified copy of the previously filed application shall be filed within two months of filing the application. (R40(3))

あらゆる言語で明細書が提出されることが可能になったが、2 ヶ月以内に翻訳文が提出されなければならない（§ 14(2), R6(1)）。

明細書の一部又は図面が欠落している場合、出願人にその旨の通知がなされ、出願人は2 ヶ月以内に欠落部分を提出することができる。出願日は、その提出の日となる。出願が優先権を主張する出願であつて、欠落部分が先の出願に含まれている場合、当初の出願日が維持される（R56(1)-(3)）。

§ 14 Languages of the European Patent Office, European patent applications and other documents

(1) The official languages of the European Patent Office shall be English, French and German.

(2) A European patent application shall be filed in one of the official languages or, if filed in any other language, translated into one of the official languages in accordance with the Implementing Regulations. . . .

§ 78 Requirements of a European patent application

(1) A European patent application shall contain:

(a) a request for the grant of a European patent;

(b) a description of the invention;

(c) one or more claims;

(d) any drawings referred to in the description or the claims;

(e) an abstract

§ 80 Date of filing

The date of filing of a European patent application shall be the date on which the requirements laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.

3. 優先権と仮出願

<JP>

(1) パリ優先

パリ条約の同盟国等の出願日（優先日）から 12 か月以内に日本になされた出願は、優先日の利益を受けることができる（§ 43、§ 43-3、パリ条約 § 4）。

(2) 国内優先権

日本出願の出願日（優先日）から 1 年以内に、例えば実施例が追加された日本出願は、先の出願に記載された発明について優先日の利益を受けることができる（§ 41(1)）。

PLT の導入により、次のように手続が緩和された。

優先権の主張（優先期間（12 ヶ月）以内に出願）は、優先日から 1 年 4 月以内にすることが可能である（§ 41(4), § 43(1), R27-4-2(3)(i)）。優先期間（12 ヶ月）については、「手続の回復」の項参照。

パリ優先権証明書の提出期間が経過したとき、特許庁は出願人に通知をし、出願人は 2 か月以内にその提出がすることができる（§ 43(2), (6), (7), R27-3-3(5)）。優先権証明書の発行自体が遅延した場合、1 ヶ月（在外者 2 ヶ月）以内にその提出ををすることができる（§ 43(8), R27-3-3(6)）。

(Procedures for a priority claim under the Paris Convention)

§ 43(1) A person desiring to take advantage of the priority under . . . the Paris Convention regarding a patent application shall . . . submit to the Commissioner of the Patent Office a document stating thereof, and specify the country . . . in which the application was first filed . . . and the date of filing of the said application.

<US>

パリ条約の同盟国等の出願日（優先日）から 12 か月以内になされた出願は、優先日の利益を受けることができる（§ 119(a)）。

優先権主張、及び外国出願の認証謄本の提出は、実際の出願日から 4 月又は先の外国出願の出願日から 16 月のうちの何れか遅い方までになされなければならない（R1.55(d), (f)）。

日本の国内優先権制度に類似する制度として、仮出願の制度が存在する。仮出願はクレームを含まなくてもよい。仮出願は、他の出願の優先権、又は先の出願日の利益を受けることができない（§ 111(b)）。

仮出願は英語以外の言語によることができ、翻訳文は要求されない (R1.52(d)(2))。2015FY の仮出願の件数は 170,676 件である (USPTO PAR FY2015)。

§ 111 Application.

(b) PROVISIONAL APPLICATION.—

(1) AUTHORIZATION.—A provisional application for patent shall be made or authorized to be made by the inventor, except as otherwise provided in this title, in writing to the Director. Such application shall include—

(A) a specification as prescribed by section 112(a); and

(B) a drawing as prescribed by section 113.

(2) CLAIM.—A claim, as required by subsections (b) through (e) of section 112, shall not be required in a provisional application.

...

(4) FILING DATE.—The filing date of a provisional application shall be the date on which a specification, with or without claims, is received in the United States Patent and Trademark Office.

...

(7) NO RIGHT OF PRIORITY OR BENEFIT OF EARLIEST FILING DATE.—A provisional application shall not be entitled to the right of priority of any other application under section 119, 365(a), or 386(a) or to the benefit of an earlier filing date in the United States under section 120, 121, 365(c), or 386(c).

§ 119 Benefit of earlier filing date; right of priority.

(a) An application for patent for an invention filed in this country by any person ... shall have the same effect as the same application would have if filed in this country on the date on which the application for patent for the same invention was first filed in such foreign country, if the application in this country is filed within 12 months from the earliest date on which such foreign application was filed.

< EP >

パリ条約の同盟国等の出願日（優先日）から 12 か月以内になされた出願は、優先日の利益を受けることができる（§ 87(1)）。An applicant claiming priority shall file a copy of the previous application within sixteen months of the earliest priority date claimed. (R53(1))

EPC2000 により、最先の優先日から 16 月以内であれば優先権主張が認められるようになった（R52(2)）。12 ヶ月の優先期間内に出願できなくても優先日の利益を回復する救済措置が設けられたが、all due care を払ったことが立証される必要がある（§ 122）。

§ 87 Priority right

(1) Any person who has duly filed, in or for

(a) any State party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or

(b) any Member of the World Trade Organization,
an application for a patent, ... shall enjoy, for the purpose of filing a European patent application in respect of the same invention, a right of priority during a period of twelve months from the date of filing of the first application.

§122 Re-establishment of rights

(1) An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request ...

4. 手続の回復

PLT には、重要な規定として手続の回復が規定されている。

PLT

§12 Reinstatement of Rights After a Finding of Due Care or Unintentionality by the Office

(1) [Request]

A Contracting Party shall provide that, where an applicant or owner has failed to comply with a time limit for an action in a procedure before the Office, and that failure has the direct consequence of causing a loss of rights with respect to an application or patent, the Office shall reinstate the rights of the applicant or owner with respect to the application or patent concerned, if:

...

§13 Correction or Addition of Priority Claim; Restoration of Priority Right

(1) [Correction or Addition of Priority Claim]

Except where otherwise prescribed in the Regulations, a Contracting Party shall provide for the correction or addition of a priority claim with respect to an application (“the subsequent application”), if:

...

< JP >

PLT に調和させるために、以下の手続回復の規定が導入された。法改正により下記の手続に回復規定が導入されたが、回復が認められるためには、正当な理由があったことを記載した回復理由書を提出する必要がある。「正当な理由」の要件は、米国の基準より厳しい。

例えば、PCT 出願の翻訳文提出（国内書面提出から 2 ヶ月）、優先権主張出願（1 年）、特許料追納（6 ヶ月）、審査請求（3 年）を期間内に手続できなかった場合、その理由を記載した回復理由書を所定期間内に提出することで、当該手続が救済される可能性がある。

[2011 年改正]

(i) 翻訳文提出期間（PCT 出願含む）（§ 36-2(4)-(7), § 184-4(4)(5),

R25-7(5), R38-2(2)-(4))

(ii)特許料等の追納期間 (§ 112-2, R69-2)

[2014 年改正]

(i) 優先期間と優先権主張 (§ 41(1)(i),(4), § 43(1), § 43-2(1), § 17-4, R27-4-2(1), (2), (3)(iii),(iv), (4)-(7))

(ii) パリ優先権主張証明書 (§ 43(2),(6),(7), R27-3-3(5))

(iii)審査請求 (§ 48-3(5)~(7), R31-2(6),(7))

[2015 年改正]

PCT 出願の特許管理人選任届出期間経過後の通知 (§ 184-11(4)-(6))

< US >

PLT 加入により、権利の回復のための条件のうち、“unavoidable delay”が排除され、“unintentional”の一条件に改正された (§ 27, § 41(a)(7))。“unintentional”の要件は日欧より緩やかである。

権利の回復は、優先期間、優先権主張、特許発行手数料の納付、特許維持手数料の納付等に適用される (§ 41(a)(7),(c)(1), § 119(a), R1.17(m)、R1.55(c)-(e))。例えば、優先権を主張する出願の遅延は、故意でなく 2 か月以内であれば認められる (§ 119(a))。

維持手数料の猶予期間後 24 月の納付期限も撤廃された (§ 41(c))。料金は\$1,700 である。

§ 27 Revival of applications; reinstatement of reexamination proceedings.

The Director may establish procedures, including the requirement for payment of the fee specified in section 41(a)(7),to revive an unintentionally abandoned application for patent, accept an unintentionally delayed payment of the fee for issuing each patent, or accept an unintentionally delayed response by the patent owner in a reexamination proceeding, upon petition by the applicant for patent or patent owner.

§ 119 Benefit of earlier filing date; right of priority.

(a) ... The Director may prescribe regulations, including the requirement for payment of the fee specified in section 41(a)(7), pursuant to which the 12-month period set forth in this subsection may be extended by an additional 2 months if the delay in filing the application in this country within the

12-month period was unintentional.

< EP >

庁への書類提出等、多くの手続に “further processing” が認められる。出願人は、料金を納付し、2 ヶ月以内に所定の手続をすればよい (§ 121)。但し、この救済は、優先期間、審判請求期間等については認められない (§ 121(4), R135(2))。

Euro-PCT 出願で EPO が指定された出願が 31 ヶ月の期間満了までに国内移行されない場合、出願人にその旨通知され、手続の続行のために 2 ヶ月の期間が設定される (GL E VIII 2.1.2)。

手続の続行が認められない場合 (12 ヶ月の優先期間、審判請求期間等) でも、相当な注意を払ったにもかかわらず庁への期限を遵守できなかった場合、権利を回復することができる (§ 122, R136(1), GL E VII 2.2.3)。相当な注意を払っていたことの証明基準は US より高い。費用は €640 である。

§ 121 Further processing of the European patent application

(1) If an applicant fails to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office, he may request further processing of the European patent application.

§ 122 Re-establishment of rights

(1) An applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall have his rights re-established upon request if the non-observance of this time limit has the direct consequence of causing the refusal of the European patent application or of a request, or the deeming of the application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.

III. 審査

1. 調査と審査請求

< JP >

審査は、審査の請求を待って審査官により行われる（§ 47, § 48 の 2）。何人も、審査の請求は、出願日から 3 年以内に行うことができる（§ 48 の 3(1)）。

登録調査機関（2016.5.1 現在で 10 機関）の調査結果がある場合、審査官はこれらの内容を検討した上で、先行技術調査を行う（GL I 2-2 1）。

(Examination by examiner)

§ 47(1) The Commissioner of the Patent Office shall direct the examination of patent applications by an examiner.

(Examination of patent applications)

§ 48-2 The examination of a patent application shall be initiated after the filing of a request for examination.

(Request for examination of application)

§ 48-3 (1) Where a patent application is filed, any person may, within 3 years from the filing date thereof, file with the Commissioner of the Patent Office a request for the examination of the said application.

< US >

JP、EP とは異なり、審査請求制度は存在しない。

審査官は、先行技術を調査し、出願を審査する（R1.104(a)(1), MPEP 904）。

§ 131 Examination of application.

The Director shall cause an examination to be made of the application and the alleged new invention; and if on such examination it appears that the applicant is entitled to a patent under the law, the Director shall issue a patent therefor.

< EP >

JP、US とは異なり、審査前に欧州調査報告が作成され、公開される (§ 92)。かつては、調査と実体審査を行う審査官が分かれていたが、現在では、調査を行う審査官が審査を行う (GL B I 2)。

Euro-PCT 出願 (国際出願を基礎とした欧州出願) の場合、国際調査報告書が欧州報告書の代わりとなるが、EPO が国際調査機関でない場合 (JP, US 等) は、a supplementary European search report が作成される (GL B II 4.3.2)。

出願人は、欧州公報が欧州調査報告に言及した日から 6 ヶ月以内に審査を請求することができる (§ 94(1), R70(1))。

The Examining Division shall examine the European patent application (§94(1))。Examining Division は、通常、3 名の技術審査官から構成されるが、原則として、1 名の審査官(主任審査官)に一任される。決定は Examining Division により行われる (GL C VIII 1, 6)。

§ 92 Drawing up of the European search report

The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, draw up and publish a European search report in respect of the European patent application on the basis of the claims, with due regard to the description and any drawings.

§ 94 Examination of the European patent application

(1) The European Patent Office shall, in accordance with the Implementing Regulations, examine on request whether the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention.

2. 出願人による先行技術の提出

< JP >

出願人は、自己が知る発明に関連する公知技術を明細書に記載しなければならない (§ 36(4)(iv))、記載していない場合はその旨通知される (§ 48 の 7)。実際には、この通知が送達されるのは稀である。

(Patent applications)

§ 36 (4) The statement of the detailed explanation of the invention . . . shall comply with each of the following items:
(ii) where the person requesting the grant of a patent has knowledge of any invention(s) . . . related to the said invention, that has been known to the public through publication at the time of filing of the patent application, the statement shall provide the source of the information concerning the invention(s) known to the public through publication such as the name of the publication and others.

< US >

USPTO に対し、“A duty of candor and good faith” が求められ、重要な情報を提出しなければならない (R1.56)。特に、訴訟において不衡平行為(Inequitable conduct)の抗弁が広く行われ、重要な情報が隠匿されたと判断された場合、特許全体が行使不能となる。米国に独特の IDS (Information disclosure statement) は、出願人等に大きな負担となっている。

R § 1.56 Duty to disclose information material to patentability.

(a) A patent by its very nature is affected with a public interest. The public interest is best served, and the most effective patent examination occurs when, at the time an application is being examined, the Office is aware of and evaluates the teachings of all information material to patentability. Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section. The duty to disclose information exists with respect

to each pending claim until the claim is cancelled or withdrawn from consideration, or the application becomes abandoned.

< EP >

優先権を主張する出願人は、先の出願の調査結果を提出しなければならない (R141)。当該提出が行われていないことを知った場合、出願人は提出を求められる (R70b)。JP、US 等一部の国については免除されている。この要件は US ほど厳格ではない。

§ 124 Information on prior art

(1) The European Patent Office may, in accordance with the Implementing Regulations, invite the applicant to provide information on prior art taken into consideration in national or regional patent proceedings and concerning an invention to which the European patent application relates.

3. 発明の単一性（1つの出願に含むことができる発明）

発明の単一性は、出願人には一定範囲内の発明を許容し、1 出願当たりの審査負担を軽減し、特許情報の利用を効率化するものである。発明の単一性の要件は、手続上の不備であるため、特許が付与された後には、特許を取り消す理由とならない。

<JP>

1 つの出願は、同一又は対応する特別な技術的特徴を有する一群の発明を含むことができる（§ 37, R25-8(1)）。この考え方は、PCT、EPC と整合する。

「特別な技術的特徴」とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴を意味する（R25-8(2)）。

審査官は、請求項 1 とそれに従属する同一カテゴリーの発明、及び特別な技術的特徴を共有する発明を原則審査対象とし（技術的関連性の低い発明は除かれる）、進歩性等の拒絶理由とともに通知する（GL II 3 4.2, 4.3）。

審査請求料における 1 クレーム当たりの費用は、項数にかかわらず ¥4000 である。

§ 37 Two or more inventions may be the subject of a single patent application in the same application provided that, these inventions are of a group of inventions recognized as fulfilling the requirements of unity of invention based on their technical relationship designated in Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry,.

<US>

PCT 経由の出願を除き、1 つの出願は “independent and distinct inventions” をクレームすることはできない。但し、出願は、許可可能な属に含まれる複数の種を含むことができる（§ 121, § 372(b)(2), R1.141）。

複数の発明が “independent and distinct inventions” であり、審査に “a serious burden” が生じる場合、限定要求がなされる（MPEP 803, 808）。“a serious burden” として、“Separate classification”, “A separate field of search”, “A different field of search” が挙げられる（MPEP 808.02）。

“a generic claim” が許可可能なものでない場合、“a species” を選択するよう要求される（R1.146）。

多数従属クレームは、他の多数従属クレームの基礎として用いることはできないため (R1.75)、JP、EP と比べて請求項数が増大する傾向がある。

独立クレーム数が 3 を超える場合、\$ 420/1 クレーム、全クレーム数が 20 を超えると、\$ 80/1 クレームの手数料を要する (R1.492(d),(e))。

§ 121 Divisional applications.

If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions.

< EP >

1 つの出願は、1 つの発明、又は単一の包括的発明概念を形成し発明間に特別な技術的特徴を有する発明群を含むことができる (§ 82, R44(1))。

The expression "special technical features" shall mean those features which define a contribution which each of the claimed inventions considered as a whole makes over the prior art. (R44(1))。

Where the Search Division finds that the claimed invention does not meet the requirement of unity of invention, the Search Division sends the applicant an invitation to pay additional search fees and the partial search report relating to the invention or unitary group of inventions first mentioned in the claims (GL B XI 5)。

1 カテゴリにつき原則 1 つの独立クレームしか認められない (R43(2))。クレーム数が 16 項以上の場合、€235/1 クレーム、51 項以上の場合 €585/1 クレームであり、クレーム数が増えるにしたがって Claims fee は高くなる (R45(1))。

§ 82 Unity of invention

The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

4. 拒絶理由通知及び拒絶査定

<JP>

審査官は、最初の審査において発明の単一性、記載不備、新規性、進歩性等の検討を行い、原則、発見された拒絶理由の全てを、最初の拒絶理由として通知する（§ 50, GL I 2-3 3.1(2)）。拒絶理由は、§ 49 に列挙されたものに限られる。

拒絶理由が解消されていないときは拒絶査定される（§ 49, GL I 2-5 3）。

最初の拒絶理由通知後の補正によって通知することが必要になった拒絶理由が存在する場合、最後の拒絶理由が通知される（GL I 2-3 3.2.1）。例えば、最初の拒絶理由は解消されたが、補正により新たに進歩性の拒絶理由が存在する場合である。

拒絶理由は、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的に記載しなければならない。進歩性欠如の拒絶理由については、文献の引用箇所、及びクレーム発明と引用発明との間の相違点を明確にした上で、クレーム発明の進歩性を否定する論理付けを記載する（GL I 2-3 4）。

拒絶理由通知に対する応答期間は、通常 60 日であるが、2016 年 4 月 1 日より、2 ヶ月の延長が認められるようになった（審査段階のみ）。料金は¥2,100/1 通である。在外者の場合は、従来通り指定期間が 3 ヶ月で最大 3 ヶ月の延長が可能である。期間経過後 2 ヶ月以内に請求することも可能であるが、¥51,000 の料金を要する。

(Examiner's decision of refusal)

§ 49 The examiner shall render an examiner's decision to the effect that a patent application is to be refused where the patent application falls under any of the following:

(i) an amendment made to the description, scope of claims or drawings attached to the application of a patent application does not comply with the requirements as provided in Article 17-2(3) or (4);

(ii) the invention claimed in the patent application is not patentable under Article 25, 29, 29-2, 32, 38 or 39(1) to 39(4);

...

(iv) the patent application does not comply with the requirements under Article 36(4)(i), 36(6), or 37;

...

(Notice of reasons for refusal)

§50 Where the examiner intends to render an examiner's decision to the effect that an application is to be refused, the examiner shall notify the applicant for the patent of the reasons therefor and give the said applicant an opportunity to submit a written opinion, designating an adequate time limit for such purpose; ···

<US>

審査官は、Rejection or Objection が存在するとき、その旨を出願人に通知する (§ 132, R1.104 (a))。拒絶理由となる要件は特許法に列挙されていない。応答期間は、原則 3 ヶ月であるが、最大 3 カ月まで手続なく延長することができる (MPEP 710-710.02)。1 カ月の延長は \$200 であるが、2 カ月で \$600、3 カ月で \$1400 である (R1.17(a))。

2 回目の拒絶理由は通常最終拒絶となり、最終拒絶は、出願に関する手続の終了とみなされる (R1.113(a), R1.114(b))。最終拒絶には、適用される拒絶理由の全てについてそれらを裏付ける理由を明記しなければならない (R1.113(b))。

最終拒絶に対する対応として、審判請求、補正、Request for continued examination (RCE) 等がある (R 1.113(a), 1.114(a), 1.116(a))。つまり、2 回目の拒絶は最終で、補正が著しく限定されるが、JP、EP とは異なり審査の継続を請求する手続がある。費用は \$1,200 である (R1.17(e))。

RCE がなされた出願のクレームが先の出願と同じであり、同じ理由で拒絶される場合、最初の指令が最終拒絶となりうる (First Action Final: MPEP 706.07(b))。これを避けるため予備的補正をすることができる (R1.115)。

§132 Notice of rejection; reexamination.

(a) Whenever, on examination, any claim for a patent is rejected, or any objection or requirement made, the Director shall notify the applicant thereof, stating the reasons for such rejection, or objection or requirement, together with such information and references as may be useful in judging of the propriety of continuing the prosecution of his application; and if after receiving such notice, the applicant persists in his claim for a patent, with or without amendment, the application shall be reexamined. No

amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.

< EP >

If the examination reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, as often as necessary, to file his observations (§ 94(3), R71(1)). EPC には、拒絶理由となる要件は列挙されていない。JP の最初及び最後の拒絶理由、US の the Non-final Rejection, the Final Rejection という手続は存在しない。

Communication への応答期間は、通常 4 か月であるが、期間満了前に請求することにより無料で 6 ヶ月まで延長される (R132, GL E VII 1.2, 1.6)。

The Examining Division will have to appoint oral proceedings before issuing a decision to refuse if the applicant has requested subsequent oral proceedings (GL C V 4.7.1)。このため拒絶査定を避けるために、口頭手続が要求される (§ 116)。口頭手続が行われた場合は、決定は、口頭で言い渡され、その後書面で通知される (R111)。

If the European patent application or the invention does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall refuse the application. (§ 97(2))

§ 94 Examination of the European patent application

(3) If the examination reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, as often as necessary, to file his observations and, subject to Article 123, paragraph 1, to amend the application.

§ 97 Grant or refusal

(2) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, it shall refuse the application unless this Convention provides for a different legal consequence.

§ 116 Oral proceedings

(1) Oral proceedings shall take place either at the instance of the European Patent Office if it considers this to be expedient or at the request of any party to the proceedings. However, the European Patent Office may reject a request for further oral proceedings before the same department where the parties and the subject of the proceedings are the same.

< PLT >

Under the PLT, a Contracting Party may provide for the extension, for the period prescribed in the Regulations, of a time limit fixed by the Office for an action in a procedure before the Office in respect of an application or a patent. (PLT § 11)。

5. 補正

<JP>

出願人は、最初の拒絶理由通知まで、拒絶理由通知に対する応答期間、審判請求時に、請求の範囲等を補正することができる(§ 17の2(1))。

明細書、請求の範囲又は図面に新規事項を導入することはできない(§ 17の2(3))。

最後の拒絶理由通知に対する補正、審判請求時の補正は、限定的減縮等に制限される(§ 17の2(5))。当該制限に違反した場合、新規事項が追加された場合、特許要件を満たさない場合等には、補正は却下される(§ 53(1))。例えば、最後の拒絶理由の通知後の補正クレームが進歩性を有さない場合、当該補正は却下され同時に拒絶査定される。出願人は、当該補正の前のクレームに基づいて、審判請求と同時に補正することができる。

分割出願に対する拒絶理由が原出願と同じである場合、最後の拒絶理由と同様に補正が制限される(§ 17の2(5), § 50の2)。

(Amendment of Description, Claim or Drawing attached to the application)

§ 17-2(1) An applicant for a patent may amend the description, scope of claims, or drawings attached to the application, before the service of the certified copy of the examiner's decision notifying that a patent is to be granted; provided, however, that following the receipt of a notice provided under Article 50, an amendment may only be made in the following cases:

(i) where the applicant has received the first notice ... and the said amendment is made within the designated time limit under Article 50;

...

(iii) where, following the receipt of the notice of reasons for refusal, the applicant has received a further notice of reasons for refusal and the said amendment is made within the designated time limit under Article 50 with regard to the final notice of reasons for refusal; and

(iv) where the applicant files a request for a trial against an examiner's decision of refusal and said amendment is made at the same time as said request for said trial.

< US >

出願人は、最初の拒絶理由通知まで、拒絶理由通知及び最終拒絶後、審判請求通知書提出後に、請求の範囲等を補正することができる (MPEP 714 I)。

発明の開示に新規事項を導入することはできず (§ 132(a))、**objection** の対象となる (不服申立は長官に対する **petition**)。

出願時の開示によって裏付けられない要素又は限定を導入する新規の又は補正されたクレームは書面記載要件に違反し (§ 112, MPEP 2163 I B)、**rejection** の対象となる (不服申立は審判請求)。

最終拒絶後の補正は、請求項の削除等に制限される (R1.116(b))。このため、継続出願 (CA)、RCE が利用される。例えば、CA は拒絶理由が通知されていないクレームを新たに出願する場合、RCE はクレームを限定して審査の継続を請求する場合に用いられる。

§ 112 Specification.

(a) IN GENERAL.—The specification shall contain a written description of the invention, ….

§ 132 Notice of rejection; reexamination.

(a) … No amendment shall introduce new matter into the disclosure of the invention.

< EP >

出願人は、欧州調査報告を受け取る前は、明細書等を補正することができず、当該調査報告の受領後に補正することができる。その後は **Examining Division** が同意する場合に限り補正することができる。当初クレームと関連していない未調査の主題を導入することはできない (§ 123(1), R137, GL H II 2)。

当初の出願内容を超える対象を含める補正、保護を拡張する補正はできない (§ 123(2)(3))。

審査、異議申立て及び限定の各手続で、当事者は主請求の提出後、1又は複数の補助請求を提出することができる (GL H III 3)。

§ 123 Amendments

(1) The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In

any event, the applicant shall be given at least one opportunity to amend the application of his own volition.

(2) The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

(3) The European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers.

6. 特許の決定と特許期間

< JP >

Where no reasons for refusal are found for a patent application, the examiner shall render a decision to the effect that a patent is to be granted. (§51) 2014 年の特許率は 69.3%である (2016 JPO Annual report)。US における誤記訂正や EP における正文の確認といった手続はない。特許の理由を述べたメモが作成されることがあるが稀である (HB 1212)。

特許期間は出願から 20 年であるが、医薬の承認等に期間を要する場合、5 年を限度に延長が認められる (§67)。

(Examiner's decision to the effect that a patent is to be granted)

§ 51 Where no reasons for refusal are found for a patent application, the examiner shall render a decision to the effect that a patent is to be granted.

(Duration of patent rights)

§ 67 (1) The duration of a patent right shall expire after a period of 20 years from the filing date of the patent application.

(2) Where there is a period during which the patented invention is unable to be worked because approvals prescribed by relevant Acts that are intended to ensure the safety, etc. or any other disposition designated by Cabinet Order as requiring considerable time for the proper execution of the disposition in light of the purpose, procedures, etc., of such a disposition is necessary to obtain for the working of the patented invention, the duration of the patent right may be extended, upon the filing of a request for the registration of extension of the duration, by a period not exceeding 5 years.

< US >

出願人が特許を受けられると判断された場合、特許付与が通知される (§151(a)、R1.311)。2014 年の特許率は 70.9%である (2016 JPO Annual report)。審査官は、誤記、参照符号の修正等、examiner's amendment を付することができる (MPEP 1302.04)。

審査官は許可の理由 (reasons for allowance) を出願人に通知することができる (R1.104(e) , MPEP 1302.14)。

特許期間は出願から 20 年であるが、医薬の承認等に期間を要する場合、5 年を限度に 1 回に限り延長が認められる (§ 156(a))。

USPTO による行為の不履行の期間分、特許期間が延長される (§ 154(b))。このような制度は、JP、EP に存在しない。

§ 154 Contents and term of patent; provisional rights.

(a) IN GENERAL.—

(2) TERM.—Subject to the payment of fees under this title, such grant shall be for a term beginning on the date on which the patent issues and ending 20 years from the date on which the application for the patent was filed in the United States or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under section 120, 121, 365(c), or 386(c) from the date on which the earliest such application was filed.

...

§ 156 Extension of patent term.

(a) The term of a patent which claims a product, a method of using a product, or a method of manufacturing a product shall be extended in accordance with this section from the original expiration date of the patent, which shall include any patent term adjustment granted under section 154(b) if

—

...

(4) the product has been subject to a regulatory review period before its commercial marketing or use;

(5)(A) except as provided in subparagraph (B) or(C), the permission for the commercial marketing or use of the product after such regulatory review period is the first permitted commercial marketing or use of the product under the provision of law under which such regulatory review period occurred;

...

< EP >

Examining Division は、出願が EPC の要件を満たすと認めた場合、特許予定の正文を出願人に送付する。出願人が当該正文を確認し、手続言語以外の言語によるクレーム翻訳文を提出した後、Examining Division は特許付与の決定をする (§97(1), R71(3), GL C V 1.1, 2)。2014 年の特許率は 47.6%である (2016 JPO Annual report)。

特許権の存続期間は 20 年であるが、国内法により当該期間を延長することが認められる (§63)。1993 年 EU 規則に Supplementary Protection Certificates (SPC) が導入され、5 年を限度に特許権の存続期間延長が認められる。

なお、出願人は、第 3 年目から出願維持のための更新手数料 Renewal fees を納付する必要がある (§ 86, R51)。

§ 63 Term of the European patent

- (1) The term of the European patent shall be 20 years from the date of filing of the application.
- (2) Nothing in the preceding paragraph shall limit the right of a Contracting State to extend the term of a European patent, or to grant corresponding protection which follows immediately on expiry of the term of the patent, under the same conditions as those applying to national patents:
...

§ 97 Grant or refusal

- (1) If the Examining Division is of the opinion that the European patent application and the invention to which it relates meet the requirements of this Convention, it shall decide to grant a European patent, provided that the conditions laid down in the Implementing Regulations are fulfilled.

7. 種々の出願

<JP>

(1) 分割出願

補正期間に分割出願を提出することができる (§ 44(1)(i))。また、特許査定から 30 日以内、拒絶査定から 3 ヶ月（在外者 4 ヶ月）以内にも分割出願を提出できるが、出願当初及び分割出願直前の明細書等の両方に記載された内容が分割出願の基礎となる (§ 44(1)(ii), (iii)、GL VI 1-1 2.2, HB VI 1 6108)。また、審判請求後の特許付与後（前置審査含む）は分割出願を提出できない (§ 44(1)(ii), GL VI 1-1 2.1.2)。分割出願が新規事項を含む場合、現実の出願日に提出したものとして取り扱われる GL VI 1-1 2.3)。

分割出願は、例えば、発明の単一性の要件が満たされない場合、拒絶査定後に異なるクレームで特許を得ようとする場合に用いられる。

(2) 変更出願等

出願日から 3 年以内に、実用新案登録出願を特許出願に変更し、又は実用新案登録に基づいて、特許出願をすることができる (§ 46(1), § 46 の 2(1))。元の出願又は実用新案登録は、取り下げられたものと見なされ又は放棄される (§ 46(4), § 46-2(1))。

(3) 実用新案制度

考案の対象は、物品の形状、構造又は組合せであり、方法のカテゴリは認められない (Utility Model Act § 3(1))。出願された考案について実体審査は行われず。権利期間は、出願から 10 年である (§ 15)。権利行使するには、実用新案技術評価書を提示し警告しなければならない (Utility Model Act § 29-2)。

Utility Model Act

§ 3 A creator of a device that relates to the shape or structure of an article or combination of articles and is industrially applicable may be entitled to obtain a utility model registration for said device, except when the following applies: ...

§ 15 The duration of a utility model right shall expire after a period of ten years from the filing date of the application for utility model registration.

§ 29-2 A holder of a utility model right or an exclusive licensee may not exercise his/her utility model right or exclusive license against an Infringer, etc. unless he/she has

given warning in the Report of Utility Model Technical Opinion regarding the registered utility model.

Patent Act

(Division of patent applications)

§ 44 (1) An applicant for a patent may extract one or more new patent applications out of a patent application containing two or more inventions only within the following time limits:...

< US >

出願人は、出願の特許付与又は出願手続の放棄若しくは終結の前に、継続出願、分割出願、一部継続出願を提出することができる (§ 120, R1.53(b))。§ 120 に規定された要件を満たす分割出願及び継続出願の有効出願日は、原出願の出願日である (R1.53(b), MPEP 706.02 VI(A))

(1) 分割出願

2 以上の独立した別個の発明がクレームされているとして 1 発明に限定することを要求された場合、出願人は分割出願を提出することができる。この場合、原出願はダブルパテントとして引用されない (§ 121)。

(2) 継続出願 : CA

例えば、先の出願の一部のクレームの特許性が認められない場合に、当該クレームを先の出願から削除して継続出願として提出することができる。

(3) 一部継続出願 : CIP

一部継続出願では、先の出願に開示されていない主題を開示し、クレームすることができる (R1.53(b))。例えば、JP の国内優先権制度と同様に、新たな実施例や改良発明を CIP として提出することができる。CIP では、原則最初の序指令が最終となることはない (MPEP 706.07(b))。原出願に裏付けられないクレームは、CIP 出願の現実の出願日が有効出願日となり、裏付けられているクレームは原出願の出願日が有効出願日となる (MPEP 706.02 VI(B))。

(継続審査請求 : RCE)

新たな出願ではないが、出願手続が終了した場合 (最終拒絶、審判請求、特許付与の通知)、出願人は、出願の放棄、発行手数料納付の前に継続審査を請求することができる (§ 132(b), R1.114)。最終拒絶後

に、クレームに新たな争点を加えて審査を求める場合に活用される。
RCE の 1 回目の料金は\$1,200、2 回目以降は\$1,700 である (R1.17(e))。

§ 120 Benefit of earlier filing date in the United States.

An application for patent for an invention disclosed in the manner provided by section 112(a) (···) in an application previously filed in the United States, or as provided by section 363 or 385 which names an inventor or joint inventor in the previously filed application shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application, if filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on the first application or on an application similarly entitled to the benefit of the filing date of the first application and if it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application.

< EP >

出願人は、係属している原出願について分割出願を提出することができる。分割出願が原出願の内容を超えない限り、原出願の出願日に提出されたものと見なされる (§ 76, R36(1))。分割出願の世代が増える毎に手数料が高くなる (手数料規則 § 2)。「係属」とは、特許公報で特許付与に言及した日より前であり、拒絶された場合は審判請求通知の提出可能期間中である (GL A IV 1.1.1, C IX 2.2)。

分割出願に原出願の内容を超えた主題が追加され削除されない場合、 § 76(1)に基づき拒絶される (GL C IX 1.4)。

分割出願についても、出願人は、原出願日に遡って更新手数料 Renewal fees を納付する必要がある (R51(3), GL A IV 1.4.3)。

§ 76 European divisional applications

(1) A European divisional application shall be filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority.

(2) All the Contracting States designated in the earlier application at the time of filing of a European divisional application shall be deemed to be designated in the divisional application.

8. 早期審査

PPH(Patent Prosecution Highway) 制度により、出願人は、最先に出願した庁（第 1 庁）で特許可能と判断された発明を、第 2 庁において早期審査することを請求できる。2006 年に JP の提案で、日米間で開始された。PCT 国際段階の見解書も利用することができる (PCT-PPH)。

PPH は、2016 年 4 月 1 日現在で、39 か国で実施され、累積申請件数が 10 万件を超えた (2016 JPO Annual Report)。2015 年の申請件数は、JP 3,790 件、US 7,403 件 EP 1,925 件となっている (PPH Portal Site)。

< JP >

[早期審査制度]

既に実施され又は実施予定の出願、外国に出願している出願、中小・ベンチャー企業出願、環境関連技術に関する出願等について、早期審査を無料で請求することができる。2015 年で 17,511 件の請求があり、請求から第 1 アクションまでの期間は、平均 2.3 ヶ月である (2016 JPO Annual Report)。

[スーパー早期審査制度]

「実施関連出願」かつ「外国関連出願」をより重要性の高い出願として、通常の早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を無料で請求することが出来る。

2015 年で 554 件の請求があり、請求から第 1 アクションまでの期間は、平均 0.8 ヶ月である。(2016 JPO Annual Report)。

[優先審査]

第三者が業として出願に係る発明を実施している場合、優先審査を請求することが出来る。PPH 及び早期審査制度があるため、殆ど利用されていない (§ 48-6)。

(Preferential examination)

§ 48-6 Where it is recognized that a person other than the applicant is working the invention claimed in a patent application as a business after the laying open of the application, the Commissioner of the Patent Office may, where deemed necessary, cause the examiner to examine the patent application in preference to other patent applications.

< US >

審査促進プログラムに基づいて、出願人の健康又は年齢、環境の改善および省エネルギーに関する技術、製造予定の出願等に、早期に審査が着手される (“Make Special”)。手数料が必要な場合と不要な場合がある(R1.102(c),(d), MPEP 708.02)。

2011 年に規則が改正され、優先審査(prioritized Examination)が導入された (“Track One”)。優先審査の対象となる出願は、独立請求項数 4、全請求項数 30 までの出願である。出願と同時に請求される必要があり、料金は\$4,000 である(R1.102(e))。Track One Pendency From Petition Grant to First Office Action は、平均 2.1 月である (USPTO Data Visualization Center)。

R§1.102 Advancement of examination.

(c) A petition to make an application special may be filed without a fee if the basis for the petition is:

- (1) The applicant’s age or health; or
- (2) That the invention will materially:
 - (i) Enhance the quality of the environment;
 - (ii) Contribute to the development or conservation of energy resources; or
 - (iii) Contribute to countering terrorism.

< EP >

出願人は、Program for accelerated prosecution of European patent applications (PACE)に基づき、早期審査を請求することができる (GL C VI 2, E VII 3.2)。原則いつでも請求できるが、請求が認められるか否かは、審査官の裁量に任されている。

9. インタビュー

<JP>

面接又は電話連絡は、審査請求から、拒絶査定後の前置審査報告又は特許査定までの間に可能である（GL for Interview 2(1)）。代理人等から面接の要請があった場合、審査官は、原則一回は面接を受諾する（GL for Interview 3.2）。

<US>

An interview should be granted when the nature of the case is such that the interview serves to develop or clarify outstanding issues in an application. (MPEP 713)

2009年より、Full First Action Interview Pilot Program が導入され、審査官による先行技術調査結果を含む Pre-interview Communication を受領した後に、審査官とインタビューすることができる。

<EP>

出願人が面接を請求する場合は、その請求は許可される。ただし、審査官がそのような討議によってもまったく有用な目的を達することができないと考える場合を除く。通常は担当審査官が面接に参加するが、審査部の他の審査官が参加する場合もある（GL C VII 2, 2.3）。

10. 第三者による情報提供

<JP>

何人も、出願の係属中及び特許付与後に情報提供をすることができる。新規性、進歩性だけでなく、記載要件、新規事項等についても情報を提供することができる (R13-2, R13-3)。

提出者の住所、氏名は不記載とすることができる (R13-2(4), R13-3(3))。

証拠調べの手続はない (HB I 2 1202 6)。

<US>

第三者は、出願の審査に関連する刊行物を提出することができる。最初の拒絶理由が通知される前等の時期的制限がある (§ 122(e)(1))。10 文献毎に \$180 必要であるが、3 文献以下は無料である (R1.290(f),(g), R1.17(p))。

§ 122 Confidential status of applications; publication of patent applications.

(e) PREISSUANCE SUBMISSIONS BY THIRD PARTIES.—

(1) IN GENERAL.—Any third party may submit for consideration and inclusion in the record of a patent application, any patent, published patent application, or other printed publication of potential relevance to the examination of the application, if such submission is made in writing before the earlier of—

(A) the date a notice of allowance under section 151 is given or mailed in the application for patent; or

(B) the later of—

(i) 6 months after the date on which the application for patent is first published under section 122 by the Office, or

(ii) the date of the first rejection under section 132 of any claim by the examiner during the examination of the application for patent.

<EP>

第三者は、公開後、発明の特許性に関する意見を述べることができる (§ 115)。出願人は、当該意見に対して答弁することができる (R114)。新規性、進歩性だけでなく、記載要件、新規事項等についても意見を述べることができる (GLE V 3)。

§ 115 Observations by third parties

In proceedings before the European Patent Office, following the publication of the European patent application, any third party may, in accordance with the Implementing Regulations, present observations concerning the patentability of the invention to which the application or patent relates. That person shall not be a party to the proceedings.

IV. 拒絶の決定に対する不服申立

< JP >

拒絶査定を送達から 3 ヶ月（在外者 4 ヶ月）以内に、出願人は拒絶査定不服審判を請求することができる（§ 4, § 121(1)）。出願人が複数の場合は、全員で請求しなければならない（§ 132(3)）。審判は 3 人又は 5 人の審判官の合議体により行われ、過半数で決定される（§ 136）。請求件数は減少傾向にあり、2015 年の請求件数は、21,858 件である。合議体による特許率（請求成立）は、60%である（2016 JPO Annual Report）。

審判請求と同時にクレーム等が補正された場合、審査官が再度審査をする（前置審査：§ 162）。審査官は、特許査定をするときは拒絶査定を取り消し、それ以外の場合は審査の結果を特許庁長官に報告する（§ 164(1), (3)）。前置審査での特許率は 2015 年で 57%である（2016 JPO Annual Report）。

審判合議体により請求が認められる場合、通常は審査に差し戻されることなく特許の審決を行う。

審判合議体により請求が認められない場合、請求人は東京高等裁判所に不服を申し立てることができる（§ 178(1)）。

(Trial against examiner's decision of refusal)

§ 121 (1) A person who has received an examiner's decision to the effect that an application is to be refused and is dissatisfied may file a request for a trial against the examiner's decision of refusal within 3 months from the date the certified copy of the examiner's decision has been served.

< US >

出願人は、2 度拒絶された場合、the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) に審判を請求することができる。（§ 134(a)）。請求期間は最大 6 ヶ月である（R1.134）。少なくとも 3 名の審判官による合議体が審理する（§ 6）。2015 年度の請求件数は 8,055 件である（USPTO PAR FY 2015）。

最終拒絶に対する応答に対して特許を付与することができない場合、審査官は、Advisory Action を送付する（MPEP 706.07(f)）。Advisory Action は審判請求期間に影響しない（MPEP 714.13 I）。

最終拒絶に対して補正できる範囲は限定されており、審判請求により審査官の決定が覆る率が低いため、RCE が利用されることが多い。

審判請求に対して、審査官が回答し (Examiner's action)、請求人は反論することができる (R41.39, 41.41)。

The Board, in its decision, may affirm or reverse the decision of the examiner. The Board may also remand an application to the examiner. (R41.50(a)(1)) 2014 年度の特許率 (請求成立) は 31%、差し戻された件数は 57 件である (USPTO PAR FY 2014)。

審判部により請求が認められない場合、請求人は合衆国連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に不服を申し立てることができる (§ 141)。

§ 134 Appeal to the Patent Trial and Appeal Board.

(a) PATENT APPLICANT.— An applicant for a patent, any of whose claims has been twice rejected, may appeal from the decision of the primary examiner to the Patent Trial and Appeal Board, having once paid the fee for such appeal.

< EP >

出願人は、審査部の決定に対し、2 ヶ月以内に審判を請求することができる (§ 106(1), § 108)。決定から 4 ヶ月以内に、審判請求の理由を記載した書面を提出しなければならない (§ 108)。少なくとも 3 名の審判官による合議体が審理する (§ 6)。2015 年の請求件数は、864 件である (異議決定に対する請求除く。EPO Annual Report 2015)。

審査部は 3 月以内に拒絶査定について再検討し、査定を変更しない場合、審判部が検討する。拒絶査定が審判部で覆された場合、出願は審査部に差し戻され、通常同じ審査官が審査を行う (§ 111, GL C V 14)。

審判部は、法律の一般的な適用を確保するため、又は重要な法律問題を審理するため、問題を拡大審判部に付託する (§ 112(1))。

審判部が最終審となる点で JP, EP と相違する。

§ 106 Decisions subject to appeal

(1) An appeal shall lie from decisions of the Receiving Section, Examining Divisions, Opposition Divisions and the Legal Division. It shall have suspensive effect.

§ 112 Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal

(1) In order to ensure uniform application of the law, or if a point of law of fundamental importance arises:

(a) the Board of Appeal shall, during proceedings on a case and either of its own motion or following a request from a party to the appeal, refer any question to the Enlarged Board of Appeal if it considers that a decision is required for the above purposes.

V. 特許の取消

<JP>

(1) Opposition

2015年4月1日より異議申立制度が復活し、何人も、特許公報の発行日から6ヵ月以内に特許異議を申し立てることができる (§ 113)。

無効審判とは異なり、特許を受ける権利を有しない者の出願が特許されたことは異議理由ではない (§ 113)。庁費用は¥16500+¥2400×請求項数である。

異議の申立てについての審理は、三人又は五人の審判官の合議体が行う (§ 114(1))。

審判長は、取消決定をしようとするときは、特許の取消しの理由を通知する (§ 120-5(1))。

特許権者は、意見書を提出し、訂正を請求することができるが、当該訂正は特許請求の範囲の減縮等に制限される (§ 120-5(2))。

特許権者は取消決定に対し東京高等裁判所に不服を申し立てることができるが、異議申立人は維持決定に対して不服を申し立てることはできない (§ 114(4)(5), § 178(1))。

(2) Invalidation

利害関係人は、特許について無効審判を請求することができる。特許の消滅後も請求することができる (§ 123(1), (3))。庁費用は¥49,500+¥5,500×請求項数である。

審判長は、無効審判請求書の副本を被請求人に送達し、答弁書を提出する機会を与える (§ 134(1))。

特許権者は、答弁書を提出し、訂正を請求することができるが、当該訂正は特許請求の範囲の減縮等に制限される (§ 134-2(1))。

無効審判請求人、特許権者は審決に対し東京高等裁判所に不服を申し立てることができる (§ 178(1))。

(Trial for patent invalidation)

§ 123 (1) Where a patent falls under any of the following, a request for a trial for patent invalidation may be filed. In the event of two or more claims, a request for a trial for patent invalidation may be filed for each claim....

<US>

AIA により、当事者系再審査に替えて Post-Grant Review 及び Inter-Partes Review が導入され、さらに Supplemental examination が追加された。

(1) Ex-Parte Reexamination (EPR)

何人も、如何なるときにも、引用された特許又は先行技術に基づいて、特許クレームの再審査を請求することができる (§ 301, § 302)。納付すべき費用は\$12,000 である (R1.20(c))。2015 年度の請求件数は 278 件で、そのうちの 56 件は patent owner による (USPTO PAR FY2015)。

長官が、特許性に関する実質的に新たな疑問 (a substantial question of patentability) が提起されていないと決定する場合、当該決定は最終的なものであり、これに対し請求人は不服申し立てをすることができない (§ 303(a), (c))。

長官が、再審査開始の開始を決定する場合、その決定書が特許権者に送付され、審査官が再審査する。特許権者は 2 ヶ月以内に陳述書及び補正を提出することができる (§ 304, R1.515, R1.530)。

特許権者は、不利な決定に対し審判を請求することができる (§ 306)。

(2) Inter-Partes Review (IPR)

All real party in interest は、Post-Grant Review の請求及び審理の期間を除き、当事者系再審査を庁に請求することができる (§ 311)。納付すべき費用は\$23,000 である。2015 年度の請求件数は 1,737 件である (USPTO PAR FY2015)。

請求の理由は、特許又は刊行物に基づく新規性又は自明性に限定される (§ 311(b))。証拠の基準は、“a preponderance of the evidence” である (§ 316(e))。

特許権者は、請求に対し仮応答をすることができる (§ 313)。請求人が勝訴する “a reasonable likelihood” があると長官が決定する場合を除き、当事者系再審査の開始を許可することができない (§ 314(a))。「合理的な見込み (reasonable likelihood)」の基準は、Post-Grant Review における「かなりの可能性」 (“more likely than not”) より低い。開始するか否かの決定は最終的なものであり、これに対し上訴することができない (§ 314)。

請求の理由は、後の民事訴訟等において主張することはできない (§ 315(e))。

当事者系再審査の開始が決定されると、少なくとも 3 名の審判官による合議体が審理する (§ 316(c), § 6)。特許権者に意見書及び補正を

提出する機会が与えられる（§ 316(a)(13), (d)）。限定された **discovery** が認められる（§ 316(a)(5)）。決定に不服のある当事者は、上訴することができる（§ 319）。和解手続が規定されている（§ 317）。

（３）Post-Grant Review（PGR）

All real party in interest は、特許発行から 9 ヶ月以内に、特許性欠如の理由（ベストモード要件を除く）に基づいて、特許の取消のための付与後再審査を庁に請求することができる（§ 321）。証拠基準は IPR と同様に「証拠の優越 a preponderance of the evidence」である（§ 326(e)）。納付すべき費用は\$30,000 である。有効出願日が 2013.3.16 以降の特許がその対象となることから、2015 年度の請求件数は 11 件である（USPTO PAR FY2015）。

少なくとも 1 つのクレームが特許性を有さないというかなりの可能性がある（more likely than that）場合を除き、長官は当事者系再審査の開始を許可することができない（§ 324(a)）。限定された **discovery** が認められる（§ 326(a)(5)）。

禁反言、審判官の合議体による審理、仮応答、補正機会、和解、不服申立については、Inter-Partes Review と同様である。

（４）Transitional Program for Covered Business Methods（CBM）

法改正前のビジネス方法特許の有効性を争いたいという要望に応じて、2020 年 9 月 15 日までの暫定的な制度として設けられた（R42.300(d)）。

特許権侵害を主張されている者は、特許発行から 9 ヶ月後に、法定発明、新規性、進歩性、記載要件を理由に請求可能である

（R43.302-43.304）。納付すべき費用は\$30,000 である。2015 年度の請求件数は 149 件である（USPTO PAR FY2015）。

（Supplemental examinations）

A patent owner may request supplemental examination of a patent in the Office to consider, reconsider, or correct information believed to be relevant to the patent, in accordance with such requirements as the Director may establish. (§257)

§ 302 Request for reexamination.

Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301.

§ 311 Inter partes review.

(a) IN GENERAL.—Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute an inter partes review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the review.

§ 321 Post-grant review.

(a) IN GENERAL.—Subject to the provisions of this chapter, a person who is not the owner of a patent may file with the Office a petition to institute a post-grant review of the patent. The Director shall establish, by regulation, fees to be paid by the person requesting the review, in such amounts as the Director determines to be reasonable, considering the aggregate costs of the post-grant review.

< EP >

[Opposition]

何人も、特許公報の発行日から 9 ヶ月以内に特許異議を申し立てることができる（§ 99）。納付すべき費用は€785 である。

§ 52～57 の特許要件（新規性、進歩性、産業上利用可能性等）、実施可能要件、新規事項を異議の理由とすることができる（§ 100）。クレームの不備は、異議申立の理由ではないが、補正クレームに対しては適用される（GL D III 5, V 5）。2015 年の異議決定件数は 3,713 件であり、約 70%の特許が取り消され、又は訂正により維持されている（EPO Annual Report 2015）。

異議の申立てについての審理は、異議部が行い、異議部は 3 人の技術審査官により構成される。必要な場合、法律審査官が参加する（§ 101, GL D II 2）。

異議部は、特許所有者に対し意見書及び訂正書を提出する機会を与え、意見書及び訂正書の提出があったときは、異議申立人に反論機会を与える（R79(1), (3)）。

If the Opposition Division considers it expedient, or if any party requests oral proceedings, oral proceedings will be held before the Opposition Division. (GL D VI 1)

異議部は、訂正された欧州特許を維持する旨の決定をする前に、その特許の正文を当事者に通知し、意見書を提出する機会を与える (R82(1))。

異議部の決定に対しては審判を請求することができる (§ 106(1))。

なお、欧州特許の訴訟を一つの裁判所で取り扱う統一特許裁判所の設立に向けて準備が進められている。

§ 99 Opposition

(1) Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. . . .

VI. 特許の訂正

< JP >

特許権者は、特許請求の範囲等を訂正する審判を請求することができる。訂正は、特許請求の範囲の減縮等を目的とするものでなければならず、特許性を有するものでなければならない（§ 126(1)(7)）。異議申立、無効審判の手続中は、当該手続の中で訂正が認められる（§ 120-5(2), § 134-2(1)）。

(Trial for correction)

§ 126 (1) The patentee may file a request for a trial for correction with regard to the correction of the description, scope of claims or drawings attached to the application; provided, however, that such correction shall be limited to the following:

- (i) restriction of the scope of claims;
- (ii) correction of errors or incorrect translations; and ...

< US >

明細書等に瑕疵があった場合、無効となると考えられる場合等には、特許の再発行を求めることができる（§ 251(a)）。

JP、EP とは異なり、2 年以内であればクレーム範囲を拡大することができる（§ 251(d)）。再発行特許の付与前に生産等をされた対象物は、継続して使用等することができる（§ 252 ; Intervening right）。

§ 251 Reissue of defective patents.

(a) IN GENERAL.—Whenever any patent is, through error, deemed wholly or partly inoperative or invalid, by reason of a defective specification or drawing, or by reason of the patentee claiming more or less than he had a right to claim in the patent, the Director shall, on the surrender of such patent and the payment of the fee required by law, reissue the patent for the invention disclosed in the original patent, and in accordance with a new and amended application, for the unexpired part of the term of the original patent. No new matter shall be introduced into the application for reissue.

(d) REISSUE PATENT ENLARGING SCOPE OF CLAIMS.—No reissued patent shall be granted enlarging the

scope of the claims of the original patent unless applied for within two years from the grant of the original patent.

< EP >

EPC2000 の下で、特許権者は、特許の取消又はクレームの減縮を請求することができる（§ 105a-105c、R92）。

異議申立の手続中は、当該手続の中で補正が認められる（R79(1)）。

§ 105a Request for limitation or revocation

(1) At the request of the proprietor, the European patent may be revoked or be limited by an amendment of the claims. The request shall be filed with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It shall not be deemed to have been filed until the limitation or revocation fee has been paid.

VII. 特許権

1. 特許権の効力と侵害行為

特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定められ、明細書の記載及び図面を考慮して、クレームの用語の意義が解釈される（§ 70(1)(2)）。

特許権者は、業としてその発明を実施することができる（§ 68）。

他人の先願の特許発明を利用するときは特許発明を実施することができない（§ 72）。

物の発明の「実施」は、その物の生産、使用、譲渡、輸出、輸入又は譲渡の申出をする行為をいう。物を生産する方法の「実施」とは、その方法を使用する行為、及びその方法により生産された物の使用、譲渡等の行為をいう（§ 2(3)）。「輸出」は 2008 年法で導入された。なお、「所持」は間接侵害として規定されている（§ 101(iii)(vi)）。

特許権者は、特許権を侵害する者に対し、損害賠償及び差止めを請求することができる（§ 100, § 102, § 103, Civil Code § 709）。

侵害裁判において、特許無効の抗弁が認められる（§104 の 3）。

(Effect of patent right)

§ 68 A patentee shall have the exclusive right to work the patented invention as a business; provided, however, that where an exclusive license regarding the patent right is granted to a licensee, this shall not apply to the extent that the exclusive licensee is licensed to exclusively work the patented invention.

(Technical scope of patented invention)

§ 70 (1) The technical scope of a patented invention shall be determined based upon the statements in the scope of claims attached to the application.

(2) In the case of the preceding paragraph, the meaning of each term used in the scope of claims shall be interpreted in consideration of the statements in the description and drawings attached to the application.

< US >

クレーム文言上の侵害は、クレームを構成する全ての要件を対象物が具備しているか否かで判断される（All Elements Rule）。クレーム解釈は陪審員ではなく裁判官が行う。

「手段」により定義されたクレームは、明細書に記載された対応する具体的な構造等とその均等物を対象としているものと解釈される (Means plus function: § 112(f))。

特許権者は、他人による特許発明の製品を製造等することを排除する権利を有する (§ 154(a)(1))。特許発明を合衆国で生産、使用、販売の申出、販売、輸入する行為は特許を侵害する (§ 271(a))。輸出は、米国内で販売の交渉や契約が行われた場合に販売に該当するとされている。特許された製法によって製造された製品を米国に輸入し、米国で販売等する行為は特許を侵害する (§ 271(g))。

裁判所は侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定し、又は当該賠償は合理的ロイヤルティ以下であってはならない (§ 284)。

特許侵害を防止するため、衡平の原則に従って、侵害行為の差止が認められる (§ 283)。e-Bay 最高裁判決 (2006.05.15) において、原告が衡平法 (equity) の 4 原則 (原告が回復不可能な損害を被ること等) を立証しなければならないことが判示された。

特許無効は、元来侵害裁判における抗弁として認められていたが、その後、再審査等の手続が整備された。無効判決は第三者にも及ぶ。

§ 271 Infringement of patent.

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

§ 283 Injunction.

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

§ 284 Damages.

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

< EP >

欧州特許は、付与された日から各締約国において国内特許と同一の権利を有し、特許権の侵害は国内法令により処理される(§ 64(1), (3))。

保護の範囲は、クレームによって決定され、クレームの解釈のために明細書等が用いられる(§ 69(1))。特許発明が方法の場合、その方法によって直接得られる製品にまで保護が及ぶ(§ 64(2))。

§ 64 Rights conferred by a European patent

(1) A European patent shall, subject to the provisions of paragraph 2, confer on its proprietor from the date on which the mention of its grant is published in the European Patent Bulletin, in each Contracting State in respect of which it is granted, the same rights as would be conferred by a national patent granted in that State.

§ 69 Extent of protection

(1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.

(参考)

< ドイツ >

特許権者のみが法の範囲で特許発明を実施する権利を有し、特許製品を生産、提供、市販、使用、輸入、所持することは、禁止される。「輸出」は規定されていないが、「市販」に該当するとされている。特許方法により得られた製品を提供、市販、使用、輸入、所持することは禁止される(§ 9)。

特許保護の範囲は、特許クレームによって決定され、発明の説明及び図面は、クレームの解釈に際し考慮される(§ 14)。EPC § 69(1)に対応させるよう改正されたものである。

故意又は過失により特許発明を実施する者は、損害賠償の義務を負う(§ 139(2))。特許権者は侵害の差止を請求することができる(§ 139(1))。

司法と行政の権限分配が厳格であり、特許無効は連邦特許裁判所の専属管轄である(§ 65(1))。

2. 間接侵害

近年、情報システム関連の発明において、複数主体が特許発明の構成要素の一部をそれぞれ実施する場合、間接侵害等に該当するかどうか争われるケースが注目されている。

<JP>

[専用品型間接侵害]

業として特許に係る物の生産又は方法の使用にのみ用いる物を生産等する行為は、特許を侵害するものと見なされる（§ 101(1)(i), (iv)）。

[非専用品型間接侵害]

業として特許に係る物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、特許を侵害するものと見なされる（§ 101(1)(ii)(v)）。

If more than one person has inflicted damages on others by their joint tortious acts, each of them shall be jointly and severally liable to compensate for those damages. (Civil Code § 719)。但し、共同者間に密接な関連性があることが必要とされている。

<US>

[Inducement 誘引侵害]

Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. (§ 271(b))。 “actively”とは、特許侵害を誘発することを知っていた又は知っていたはずであることが必要であるとされる。

誘引された者が単独で直接侵害していない場合は、誘引侵害は成立しない（Limelight v. Akamai 判決）。

[Contributory Infringement 寄与侵害]

特許発明の主要部分であり侵害に使用するために特別に製造されことを知りながら米国内で販売等をする行為は、寄与侵害を構成する（§ 271(c)）。日本の専用品型間接侵害に類似するが、「知っている」ことを要件とする。

日本の間接侵害と同様に、寄与侵害の成立には、直接侵害行為が存在しなければならないとされている（従属説）。

[米国外での組立]

米国外で組み立てられる構成部品のセットを、米国から輸出し又は輸出させた者は、侵害者としての責めを負う（§ 271(f)）。

§ 271 Infringement of patent.

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

(参考)

<ドイツ>

発明の使用に適することを知りながらその本質的特徴に係る手段を提供等することは禁じられる。但し、当該手段が一般的市販品である場合は、その規定は適用されない（§ 10）。

3. 先使用权

<JP>

特許の出願前に、発明を実施していた者（先使用权者）は、その特許権に対して通常実施権を有する。先使用权者は、特許発明の内容を知らないで自ら発明をし、又は特許発明の発明者以外の発明者から発明を知得していなければならない。先使用权者が特許出願時に実施準備をしている場合も認められる（§ 79）。

また、通常実施権は、事業とともにする場合、相続する場合等に移転が認められる（§ 94(1)）。

<US>

先使用の範囲はビジネス方法に限定されていたが、AIAによりその限定が排除された。

特許を侵害する物を商業的に使用していた者は、先の商業的使用の抗弁をすることができる。但し、発明の有効出願日又は § 102(b) に相当する開示日の早い日から 1 年以上前に、使用されていたことを立証することが要求される（§ 273(a)）。

Premarketing regulatory review や Nonprofit laboratory use も、商業的使用に該当する（§ 273(c)）。

使用されていた主題が特許権者又は特許権者と当事者関係にある者から由来したものである場合は、上記抗弁を主張することができない（§ 273(e)(2)）。

この抗弁は、事業全体の善意(good faith)の譲渡等の場合を除き、他人に移転することはできず、発明を使用する場所も制限される（§ 273(e)(1)）。

（参考）

<ドイツ>

出願時にドイツでその発明を実施し又はその準備をしていた者は、当該発明を使用する権利を有する。当該権利は、自身の事業に限定されるが、事業とともに相続又は譲渡することが可能である。その発明は、特許権者と無関係に得られたものでなければならない（§ 12）。

4. 均等論

<JP>

ボールスプライン事件の最高裁判決（1998）により、均等論の判断基準が示された。同判決は、特許発明と対象物の相違部分が次の 5 つの条件を満たす場合に均等論が適用されることを示した。

- (i) 相違部分が特許発明の本質部分でないこと。
- (ii) 相違部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること。
- (iii) (ii)のように置き換えることに、当業者が、対象物の製造時において容易に想到することができた。
- (iv) 対象物が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから出願時に容易に推考できたものではない。
- (v) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない。

(ii)は置換可能性、(iii)は置換容易性、(iv)は自由技術の抗弁、(v)は禁反言に相当する。

< US >

グレーバートンク事件の最高裁判決（1950）で均等論の基準が示された。同判決は、特許発明と対象物の相違部分が次の3つの条件を満たす場合に均等論が適用されることを示した。JPの第2要件に類似する。

- ① 相違部分が、実質的に同一の機能(substantially the same function)を有する。
- ② 相違部分が、実質的に同一のやり方(substantially the same way)である。
- ③ 相違部分が、実質的に同じ効果(substantially the same result)を奏する。

Festo事件の最高裁判決（2002）では、クレームを減縮した場合、原則として出願経過禁反言 Prosecution File History Estoppel が推定されることが示された。JPの第5要件に相当する。

< EP >

§69 (Extent of protection) の解釈のためのプロトコルには、保護の範囲はクレームに用いられた用語の厳密な文言通りの意味であるとも、明細書等から特許権者が意図する範囲まで拡大できるとも、解釈されてはならない、と規定されている。イギリスとドイツの意見を調整したものである。

この規定をより明確にするため、EPC2000において、保護範囲の解釈時に均等要素についても考慮すべきであることが定められた

(Protocol on the Interpretation of Article 69 § 2)。

Protocol on the Interpretation of Article 69

§1 General principles

Article 69 should not be interpreted as meaning that the extent of the protection conferred by a European patent is to be understood as that defined by the strict, literal meaning of the wording used in the claims, the description and drawings being employed only for the purpose of resolving an ambiguity found in the claims. Nor should it be taken to mean that the claims serve only as a guideline and that the actual protection conferred may extend to what, from a consideration of the description and drawings by a person skilled in the art, the patent proprietor has contemplated. On the contrary, it is to be interpreted as defining a position between these extremes which combines a fair protection for the patent proprietor with a reasonable degree of legal certainty for third parties.

§2 Equivalents

For the purpose of determining the extent of protection conferred by a European patent, due account shall be taken of any element which is equivalent to an element specified in the claims.

(参考)

<ドイツ>

特許の有効性判断は連邦特許裁判所の専権事項であり、文言侵害について侵害裁判所は特許の有効性を判断できない。

均等論については、フォルムシュタイン事件の1986年最高裁判決で、当業者が対象物の同じ効果を有する手段をクレームから見出すことができるか否かで判断すべきであること、及び対象物が技術水準により公知であるという抗弁が許されること、が示された。

§ 69 プロトコルに基づき、禁反言の根拠として出願経過を用いることは認められないとされている。

VIII. おわりに

以上述べてきたように、JP、US、EPの特許制度は40年前と比べると著しく調和されたといえる。しかしながら、各国、地域における法体系、産業構造、経済環境、特許制度発展の歴史等の違いにより、特許制度やその運用がこれらの国、地域で異なる部分も少なからず存在する。

他方で、JP、US、EPの出願人のグローバル出願率（各特許庁になされる特許出願のうち、外国にも特許出願される件数の比率）は、年々増大している。これらの出願人の権利の適切な保護や利便性のためにも、今後さらなる特許制度のハーモナイゼーションが望まれる。

《略号等》

JP : Japan 日本

URL : <http://www.jpo.go.jp/>

JPO : Japan Patent Office

US : United States of America 米

USPTO : United States Patent and Trademark Office

URL : <http://www.uspto.gov/>

USC : United States Code Title 35-Patents

37CFR : Title 37 - Code of Federal Regulations Patents,
Trademarks, and Copyright

PTAB : Patent Trial and Appeal Board USPTO

MPEP : Manual of Patent Examining Procedure

AIA : The Leahy-Smith America Invents Act (September 16, 2011)

USPTO PAR FY 2015 : UNITED STATES PATENT AND
TRADEMARK OFFICE PERFORMANCE AND
ACCOUNTABILITY REPORT FISCAL YEAR 2015

EP : Europe

EPC : European Patent Convention

EPO : European Patent Office

URL : <https://www.epo.org/index.html>

WIPO : World Intellectual Property Organization

PCT : Patent Cooperation Treaty

PLT : Patent Law Treaty

PPH : Patent Prosecution Highway

§ : 条約・法律の条文

R : 規則の条文

GL: Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan
(2015 年 10 月改訂) 又は Guidelines for Examination in the
EPO

MPEP : Manual of Patent Examining Procedure (US)

HB : 審査ハンドブック (JP)

USPTO PAR FY2015 : USPTO Performance and Accountability
Report Fiscal Year 2015

注：理解容易のため、条文は一部省略されている場合がある。

注：手数料は、2016 年 10 月 1 日現在のものである

注：「§29-2」は「§29 の 2」を表す。