

アメリカ合衆国

特許法

合衆国法典第35卷(35 U. S. C)―特許

2022年12月29日施行

目次

第I部 合衆国特許商標庁

第1章 設立, 幹部職員及び一般職員, 機能

第1条 設立

第2条 権限及び責務

第3条 幹部職員及び一般職員

第4条 特許に係る権利に関して幹部職員及び一般職員に課せられる制限

第5条 USPTO公共諮問委員会

第6条 特許審理審判部

第6条(改正前特許法) 特許審判インターフェアレンス部

第7条 図書館

第8条 特許分類

第9条 記録の認証謄本

第10条 公表

第11条 外国との特許及び出願の写しの交換

第12条 公共図書館への特許及び出願の写しの提供

第13条 議会に対する年次報告

第2章 USPTOにおける手続

第21条 出願日及び手続日

第22条 提出書類の印刷

第23条 USPTOにおける事件に係る証言

第24条 召喚状, 証人

第25条 宣誓書に代わる宣言書

第26条 瑕疵のある書類作成の効力

第27条 出願の回復; 再審査手続の回復

第3章 USPTOに対する手続

第31条 [廃止]

第32条 手続の停止又は禁止

第33条 無認可の手続代理行為

第4章 特許手数料; 財源; 調査システム

第41条 特許手数料; 特許商標調査システム

第42条 USPTOの財源

第II部 発明の特許性及び特許の付与

第10章 発明の特許性

第100条(注) 合衆国発明法の先出願人規定

第100条 定義

第100条(改正前特許法) 定義

第101条 特許を受けることができる発明

第102条 特許要件；新規性

第102条(改正前特許法) 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失

第103条 特許要件；自明でない主題

第103条(改正前特許法) 特許要件；自明でない主題

第104条 [廃止]

第104条(改正前特許法) 外国で行われた発明

第105条 宇宙空間における発明

第11章 特許出願

第111条 出願

第111条(PLT改正前特許法) 出願

第111条(改正前特許法) 出願

第112条 明細書

第112条(改正前特許法) 明細書

第113条 図面

第114条 模型，試料

第115条 発明者の宣誓又は宣言

第115条(改正前特許法) 出願人の宣誓

第116条 複数の発明者

第116条(改正前特許法) 発明者

第117条 発明者の死亡又は無能力

第118条 発明者以外の者による出願

第118条(改正前特許法) 発明者以外の者による出願

第119条 先の出願日の利益；優先権

第119条(改正前特許法) 先の出願日の利益；優先権

第120条 合衆国における先の出願日の利益

第120条(改正前特許法) 合衆国における先の出願日の利益

第121条 分割出願

第121条(改正前特許法) 分割出願

第122条 出願の秘密性；特許出願の公開

第123条 微小事業体の定義

第12章 出願審査

第131条 出願審査

- 第132条 拒絶通知；再審査
- 第133条 出願手続の遂行期間
- 第134条 特許審理審判部への審判請求
- 第134条(経過規定) 特許審判インターフェアレンス部への審判請求
- 第134条(改正前特許法) 特許審判インターフェアレンス部への審判請求
- 第135条 由来手続
- 第135条(改正前特許法) インターフェアレンス

第13章 USPTOの決定についての再審理

- 第141条 連邦巡回控訴裁判所への上訴
- 第141条(改正前特許法) 連邦巡回控訴裁判所への上訴
- 第142条 上訴の通知
- 第143条 上訴に関する手続
- 第143条(改正前特許法) 上訴に関する手続
- 第144条 上訴に関する決定
- 第145条 審決取消訴訟
- 第145条(改正前特許法) 審決取消訴訟
- 第146条 由来手続事件における民事訴訟
- 第146条(改正前特許法) インターフェアレンス事件における民事訴訟

第14章 特許の発行

- 第151条 特許の発行
- 第152条 譲受人への特許の発行
- 第153条 発行方法
- 第154条 特許証の内容及び存続期間；仮の権利
- 第154条(改正前特許法) 特許証の内容及び存続期間；仮の権利
- 第155条 [廃止]
- 第155A条 [廃止]
- 第156条 特許存続期間の延長
- 第157条 [廃止]
- 第157条(改正前特許法) 法定発明登録

第15章 植物特許

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

第16章 意匠

- 第171条 意匠に関する特許
- 第172条 優先権

第172条(改正前特許法) 優先権

第173条 意匠特許の存続期間

第17章 一定の発明についての秘密保持及び外国における出願

第181条 一定の発明についての秘密保持及び特許付与の留保

第182条 無許可開示を理由とする発明の放棄

第183条 補償請求権

第184条 外国における出願

第184条(改正前特許法) 外国における出願

第185条 無許可出願を理由とする特許の阻却

第185条(改正前特許法) 無許可出願を理由とする特許の阻却

第186条 刑罰

第187条 一定の者に対する適用除外

第188条 規則, 権限の委任

第18章 連邦の援助を得て行われた発明に係る特許権

第200条 政策及び目的

第201条 定義

第202条 権利の処分

第202条(改正前特許法) 権利の処分

第203条 介入権

第204条 合衆国産業の優先性

第205条 機密性

第206条 条項及び規則の画一化

第207条 連邦政府所有の発明に関する国内及び外国での保護

第208条 連邦政府によるライセンス許諾を規制する規則

第209条 連邦政府所有の発明のライセンス許諾

第210条 この章の優先性

第211条 反トラスト法との関係

第212条 奨学資金に係る権利の処分

第III部 特許及び特許権の保護

第25章 特許の補正及び訂正

第251条 瑕疵のある特許の再発行

第251条(改正前特許法) 瑕疵のある特許の再発行

第252条 再発行の効力

第253条 ディスクレーム(権利の部分放棄)

第253条(改正前特許法) ディスクレーム(権利の部分放棄)

第254条 USPTOの錯誤に関する訂正証明書

第255条 出願人の錯誤に関する訂正証明書

第256条 発明者記名の訂正

第256条(改正前特許法) 発明者記名の訂正

第257条 情報を検討, 再検討又は訂正するための補充審査

第26章 所有権及び譲渡

第261条 所有権; 譲渡

第262条 共有者

第27章 特許に係る政府の権利

第266条 [廃止]

第267条 政府による出願についての手続期間

第28章 特許侵害

第271条 特許侵害

第272条 合衆国における一時的滞在

第273条 先の商業的使用を理由とする侵害に対する抗弁

第29章 特許侵害に対する救済及びその他の措置

第281条 特許侵害に対する救済

第282条 有効性の推定; 抗弁

第283条 差止命令

第284条 損害賠償

第285条 弁護士費用

第286条 損害賠償に関する時間的制限

第287条 損害賠償及びその他の救済に関する制限; 特許表示及び通知

第288条 無効クレームを含む特許に関する侵害訴訟

第288条(改正前特許法) 無効クレームを含む特許に関する侵害訴訟

第289条 意匠特許の侵害に対する追加的救済

第290条 特許訴訟に関する通知

第291条 由来特許

第291条(改正前特許法) インターフェアレンス特許

第292条 虚偽表示

第293条 非居住特許権者; 送達及び通知

第294条 任意仲裁

第295条 推定: 特許方法によって生産された製品

第296条 特許侵害に対する州, 州の機関及び州の職員の責任

第297条 不適切かつ欺瞞的な発明プロモーション

第298条 弁護士の助言

第299条 当事者の併合

第30章 USPTOに対して行う先行技術の引用及び特許の査定系再審査

- 第301条 先行技術及び陳述書の引用
- 第302条 再審査の請求
- 第303条 長官による争点についての決定
- 第304条 長官による再審査命令
- 第305条 再審査手続の処理
- 第305条(改正前特許法) 再審査手続の処理
- 第306条 不服申立
- 第307条 特許性、非特許性及びクレーム抹消の証明書

第31章 当事者系再審査

- 第311条(注) 当事者系再審査適用性規定
- 第311条 当事者系再審査
- 第312条 請願
- 第313条 請願に対する暫定的応答
- 第314条 当事者系再審査の開始
- 第315条 他の手続又は訴訟との関係
- 第316条 当事者系再審査の実施
- 第317条 和解
- 第318条 審理審判部の決定
- 第319条 上訴

第31章(改正前特許法) 任意の当事者系再審査手続

- 第311条(改正前特許法) 当事者系再審査請求
- 第312条(経過規定) 長官による争点について決定
- 第313条(経過規定) 長官による当事者系再審査命令
- 第314条(改正前特許法) 当事者系再審査手続の処理
- 第315条(改正前特許法) 不服申立
- 第316条(改正前特許法) 特許性、不特許性及びクレーム抹消の証明書
- 第317条(改正前特許法) 当事者系再審査の禁止
- 第318条(改正前特許法) 訴訟の停止

第32章 付与後再審査

- 第321条(注) 付与後再審査適用性
- 第321条 付与後再審査
- 第322条 請願
- 第323条 請願に対する暫定的応答
- 第324条 付与後再審査の開始
- 第325条 他の手続又は訴訟との関係
- 第326条 付与後再審査の実施
- 第327条 和解

第328条 審理審判部の決定

第329条 上訴

第IV部 特許協力条約

第35章 定義

第351条 定義

第36章 国際段階

第361条 受理官庁

第362条 国際調査機関及び国際予備審査機関

第363条 合衆国を指定国とする国際出願：効果

第363条(改正前特許法) 合衆国を指定国とする国際出願：効果

第364条 国際段階：手続

第365条 優先権；先の出願に係る出願日の利益

第366条 国際出願の取下

第367条 他の当局による処分：再審理

第368条 一定の発明に関する秘密性；外国における国際出願

第37章 国内段階

第371条 国内段階：開始

第372条 国内段階：要件及び手続

第373条 [廃止]

第374条 国際出願の公開

第374条(改正前特許法) 国際出願の公開

第375条 国際出願に基づいて発行される特許：効力

第375条(改正前特許法) 国際出願に基づいて発行される特許：効果

第376条 手数料

第V部 意匠の国際登録に関するハーグ協定

第38章 国際意匠出願

第381条 定義

第382条 国際意匠出願の提出

第383条 国際意匠出願

第385条 国際意匠出願の効力

第386条 優先権

第387条 所定の期限に由来する救済

第388条 取り下げられた又は放棄された国際意匠出願

第389条 国際意匠出願の審査

第390条 国際意匠出願の公開

第I部 合衆国特許商標庁

第1章 設立, 幹部職員及び一般職員, 機能

第1条 設立

(a) 設立

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

(b) 本庁及び支庁

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

(c) 簡略名称

本法の適用上, USPTOは, 「庁」及び「特許商標庁」ともいう。

第2条 権限及び責務

(a) 一般

USPTOは, 商務長官の政策方針に従うことを条件として,

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

(b) 特定の権限

庁は,

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

(2) 法律と矛盾しないことを条件として, 次の規則を制定することができる。

(A) 庁における手続の実施を規制する規則

(B) 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第553条に従って制定されるべき規則

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

(D) 庁に対して出願人その他の当事者を代表する代理人, 弁護士その他の者の承認及び行為を規制することができ, また, 当該人に対し, 出願人その他の者の代表者として承認を受ける前に, 当該人が良好な品性及び名声を有していること及び庁に対する出願その他の

手続を行う上で、出願人その他の者に対して有益なサービス、助言、助力を提供するために必要な資格を有していることを証明するよう要求することができる規則

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

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

(G) 長官が定める条件に従うことを条件としかつ特許出願人の請求により、国家経済又は国家競争力にとって重要な製品、方法又は技術の出願審査の優先を、第41条その他の法規の規定に拘らず追加費用総額を徴収することなく定める規則

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

(4)

(A) 合衆国法典第40巻(国有建築・資産・作品に関する法)サブタイトルI及び第33章、合衆国法典第41巻(公共契約法)サブタイトルI、第C節(ただし、第3302条、第3501条(b)、第3509条、第3906条、第4710条及び第4711条を除く)並びにマッキニー・ベント・ホームレス援助法(合衆国法典第42巻(公衆衛生及び社会福祉法)第11301条以下参照)の規定に拘らず、当該の購入をし、構築の契約をし又は施設の管理運営をし、また、供給又はサービスに関する契約を締結することができる、

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

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

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

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

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

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

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

(11) 国内的及び国際的知的所有権法並びに国内的及び全世界的な知的所有権保護の有効性に関する計画、研究又は物品若しくはサービスの交換を実施することができ、当該計画の参加者で連邦政府職員でない者の日当、宿泊費及び交通費を含む寝食費及び出張旅費を賄う出

費を弁は認められる。

(12)

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

(B) (A)に記載される計画及び研究を実行することができる。また

(13)

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

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

(c) 特定の権限についての説明

(1) (b) (13) (B)に基づく特別支出は、(b) (13) (B)に記載される国際組織へのそれ以外の支出又は拠出に追加されるものであり、合衆国政府によるそれ以外の当該支出又は拠出の額について法律上課せられる制限の適用を受けない。

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

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

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

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

(d) 解釈

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

第3条 幹部職員及び一般職員

(a) 商務次官兼長官

(1) 一般

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

(2) 職責

(A) 一般

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

(B) 公共諮問委員会との協議

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

(3) 宣誓

長官は、就任する前に、庁の職責を誠実に果たすことを宣誓しなければならない。

(4) 解任

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

(b) 庁の幹部職員及び一般職員

(1) 商務次官代理兼副長官

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

(2) 局長

(A) 任命及び職責

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

(B) 給与及び実行契約

局長は、合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第5382条に基づいて設定される、最高経営職に対する年間基本給の最高額を超えない年間基本給の支払を受けるものとし、これには合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第5304条(h)(2)(C)に基づいて適用を許可される地

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

(C) 解任

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

(3) その他の幹部職員及び一般職員

長官は、

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

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

(4) 審査官の養成

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

(5) 国家安全上の態勢

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

(6) 特許行政審判官及び商標行政審判官

長官は、第6条に従って任命される行政特許審判官及び1946年商標法第17条(合衆国法典第15巻(商業及び貿易法)第1067条)に従って任命される行政商標審判官に対して、第5巻(政府組織及び職員法)第5314条に基づく行政官一覧表第III級に対する基本報酬額を上回らない基本報酬額を定めることができる。本号に基づく基本報酬額の支払は、第5巻(政府組織及び職員法)第5306条(e)又は第5373条に基づく支払制限の適用を受けない。

(c) 合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)の適用の継続

USPTOの幹部職員及び一般職員は、連邦政府職員に関する合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)の規定に従うものとする。

(d) 既存労働契約の採用

USPTOは、USPTO効率法の発効日の前日において(その時点において有効な)庁に関して有効である労働契約のすべてを採用する。

(e) 人員の継続

(1) USPTOからの人員の継続

USPTO効率法の発効日以降、当該発効日の前日におけるUSPTOのすべての幹部職員及び一般職員は、勤務の中断なく、USPTOの幹部職員及び一般職員になるものとする。

(2) その他の人員

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

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

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

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

(f) 経過規定

(1) 長官の仮任命

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

(2) 一定の幹部職員の継続

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

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

第4条 特許に係る権利に関して幹部職員及び一般職員に課せられる制限

USPTOの幹部職員及び一般職員は、在職中及び離職後1年間は、特許を出願することができず、また、相続又は遺贈による場合を除いて、USPTOにより発行された、又は発行されるべき如何なる特許も若しくはそれに関する如何なる権利若しくは利益も、直接又は間接を問わず、取得することができない。離職後1年を経過した後に出願される特許については、離職日後1年より前の如何なる優先日も享受する権原を有さない。

第5条 USPTO公共諮問委員会

(a) 公共諮問委員会の設立

(1) 任命

USPTOは、特許公共諮問委員会及び商標公共諮問委員会を有するものとし、それぞれについて、商務長官が任命し、商務長官の意向に従って勤務する9名の議決権委員を置かなければならない。毎年、各公共諮問委員会に3人の委員が3年の任期で任命され、任期は当該年の12月1日に始まる。諮問委員会に欠員があるときは、その発生後90日以内に補充しなければならない。欠員補充のために任命された新委員は、前任者の任期の残余期間を勤めるために任命されるものとする。

(2) 委員長

商務長官は、長官と協議して各諮問委員会の委員長及び副委員長を(1)に基づいて任命された委員から指名するものとする。委員長が、その任期満了前に辞任する、又は他の理由で院長の職務を遂行することができない場合、副委員長が委員長の職務を行うものとする。

(b) 任命基準

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

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

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

(c) 会議

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

(d) 責務

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

(2) 各諮問委員会は、各会計年度の終了から60日以内に、

(A) (1)に記載した事項に関する年次報告書を作成し、

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

(C) 当該報告書を、USPTO公報に公告しなければならない。

(e) 報酬

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

(f) 情報の入手

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

(g) 一定の倫理法の適用

各諮問委員会の委員は、合衆国法典第18巻(犯罪及び刑事手続法)第202条の趣旨における特別公務員とする。

(h) 連邦諮問委員会法の不適用

連邦諮問委員会法(合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)追録)は、当該諮問委員会の各々には適用されない。

(i) 公開会議

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

(j) 特許に関する禁止行為の不適用

第4条は、諮問委員会の議決権委員には適用しない。

第6条 特許審理審判部

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手續に適用。他に適用される法令については改正前特許法第6条参照。]

(a) 一般

庁に特許審理審判部を置くものとする。長官、副長官、特許局長、商標局長及び特許審判官が特許審理審判部を構成する。特許審判官は、十分な法律的知識及び科学的能力を有しており、商務長官が長官と協議して指名する者とする。連邦法、行政命令、規則、行政規則若しくは権限の委譲又は特許審判部に関係するすべての書類とインターフェアレンスは、特許審理審判部に係るとみなされる。

(b) 職責

特許審理審判部は、次のことを行う。

(1) 第134条(a)に従い、出願人からの審判請求書に基づき、特許出願に関する審査官の拒絶

決定を再審理すること

- (2) 第134条(b)に従い、再審査請求を審理すること。
- (3) 第135条に従い、由来手続を実施すること、及び
- (4) 第31章及び第32章に従い、当事者系再審査及び付与後再審査を実施すること

(c) 3名の構成員からなる合議体

個々の審判請求、由来手続、付与後再審査及び当事者系再審査は、長官が指定する少なくとも3名の特許審理審判部の構成員によって審理されるものとする。再審理は、特許審理審判部のみが行うことができる。

(d) 従前の任命の処理

商務長官は、裁量により、本項の施行日前に長官の任命に従って在職していた特許審判官の任命が、長官が最初に特許審判官を任命した日に有効となるものとみなすことができる。特許審判官が最初に長官から任命されたことを根拠として特許審判官の任命に対する忌避があった場合は、そのように任命された特許審判官が事実上の職員として行動していたことが抗弁となる。

注：2012年9月15日施行中の本条(改正前特許法第6条)が、改正前特許法第135条に基づいて2012年9月15日後に宣言されるインターフェアレンス手続に適用される。公法112-274第1条(k)(3), 126 Stat. 2456(2013年1月14日)参照。

第6条(改正前特許法) 特許審判インターフェアレンス部

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手続に適用されない。他に適用される法律については特許法第6条参照。]

(a) 設立及び構成

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

(b) 職責

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

(c) 商務長官の権限

商務長官は、自らの裁量により、本項の制定前に長官による任命に従って在職していた特許審判官の任命は、長官が最初に特許審判官を任命した日に効力を発するとみなすことができる。

(d) 任命忌避に対する抗弁

特許審判官が最初に長官から任命されたことを根拠として任命に対する忌避があった場合は、そのように任命された特許審判官が事実上の職員として行動していたことが抗弁となる。

注：2012年9月15日施行中の本条が、改正前特許法第135条に基づいて2012年9月15日後に宣言されるインターフェアレンス手続に適用される。公法 112-274 第1条 (k) (3), 126 Stat. 2456 (2013年1月14日) 参照。

第7条 図書館

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

第8条 特許分類

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

第9条 記録の認証謄本

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

第10条 公表

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

- (1) 明細書及び図面を含む、特許及び公開特許出願並びにそれらの写し。USPTOは、写真平版のために特許に係る図面の見出しを印刷することができる。
- (2) 商標登録証(説明及び図面を含む)及びその写し
- (3) USPTO公報
- (4) 特許及び特許権者並びに商標及び商標登録人の年度別索引
- (5) 特許及び商標事件に関する年次決定集
- (6) 特許法、その施行規則、商標に関する法律及びその規則並びにUSPTOの業務に関する回状その他の刊行物に関するパンフレット

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

第11条 外国との特許及び出願の写しの交換

(a) 一般

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

長官は、商務長官からの明示の許可がない限り、合衆国特許及び出願の明細書及び図面の当該写しをUSMCA加盟国又はWTO加盟国以外の外国に提供する契約を締結してはならない。

(b) 定義

本条において、(1)「USMCA加盟国」という用語は、米国・メキシコ・カナダ協定(19 U. S. C. 4502)の第3条において与えられる意味を有し、(2)「WTO加盟国」という用語は、ウルグアイ・ラウンド協定法(19 U. S. C. 3501(10))の第2条第10項において与えられる意味を有する。

第12条 公共図書館への特許及び出願の写しの提供

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

第13条 議会に対する年次報告

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

第2章 USPTOにおける手続

第21条 出願日及び手続日

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

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

第22条 提出書類の印刷

長官は、USPTOに提出される書類を印刷、タイプ又は電子媒体によるよう命じることができる。

第23条 USPTOにおける事件に係る証言

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

第24条 召喚状、証人

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

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

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

第25条 宣誓書に代わる宣言書

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

とされる宣誓書に代わるものとする。

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

第26条 瑕疵のある書類作成の効力

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

第27条 出願の回復；再審査手続の回復

長官は、特許出願人又は特許所有者による請願があるときは、故意でなく放棄された特許出願を回復し、個々の特許の発行手数料の故意でない遅延納付を容認し、又は再審査手続における特許所有者による故意でない遅延応答を容認するために、特許法第41条(a)(7)に明示した手数料納付の要件を含む手続を制定することができる。

第3章 USPTOに対する手続

第31条 [廃止]

第32条 手続の停止又は禁止

長官は、何れかの者、代理人又は弁護士であつて、無資格若しくは不評であること若しくは重大な非行を犯したことが証明された者又は第2条(b)(2)(D)に基づいて制定される規則に適合していない者又は如何なる方法によるものであれ、詐欺をする意図をもって、言葉、回状、書状又は広告により、出願人若しくは将来の出願人又は直ちに若しくは将来、USPTOに対する手続をしようとする者を欺き、誤解させ又は脅迫する者に対し、通知して聴聞の機会を与えた後、全面的に又は特定の事件について、USPTOに対してその後の手続をすることを停止させ又は禁止することができる。この停止又は禁止の理由は、正規に記録されなければならない。長官は、USPTOの幹部職員又は一般職員の中から、本条によって要求される聴聞を執り行う代理人を指名することができる。本条に基づく手続は、その手続の理由となる非行が生じた日から10年である日又は手続の理由となる非行が第2条(b)(2)(D)に基づいて制定される行政規則に規定されている庁の幹部職員又は一般職員が知ることになった日から1年である日の内の何れか早い方までに開始しなければならない。バージニア東部地区合衆国地方裁判所は、承認を拒絶された者又は手続を停止若しくは禁止された者からの請願があったときは、同裁判所が裁判所規則に従って定める条件及び手続に基づいて、長官の処分を再審理することができる。

第33条 無認可の手続代理行為

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

第4章 特許手数料；財源；調査システム

第41条 特許手数料；特許商標調査システム

(a) 一般的手数料

長官は次の手数料を課すものとする。

(1) 出願及び基本国内手数料

- (A) 意匠，植物又は仮出願に係るものを除く，原特許の出願，1件につき \$ 330
- (B) 原意匠特許の出願，1件につき \$ 220
- (C) 原植物特許の出願 **第41条 特許手数料；特許商標調査システム**，1件につき \$ 220
- (D) 原特許の仮出願，1件につき \$ 220
- (E) 特許の再発行出願，1件につき \$ 330
- (F) 第351条(a)に定義されている条約に基づいて行われた国際出願であって，第371条に基づいて国内段階に移行するものについての基本国内手数料，1件につき \$ 330
- (G) 追加として，長官が規定する電子媒体によって提出される配列表又はコンピュータ・プログラム一覧を除き，その明細書及び図面が紙面100枚(電子媒体による提出の場合は，長官が規定する同等物)を超える出願に関し，追加の紙面50枚(又は，電子媒体による提出の場合は，長官が規定する同等物)の各々又はその端数につき，\$ 270

(2) 超過クレーム手数料

(A) 一般

(1)に明示した手数料に追加して，

- (i) 出願時又はそれ以外の提出時に，3を超える独立形式のクレーム1項につき，\$ 220
- (ii) 出願時又はそれ以外の提出時に，20を超えるクレーム(従属か，独立かを問わない)1項につき，\$ 52
- (iii) 多項従属クレームを含む出願，1件につき \$ 390

(B) 多項従属クレーム

(A)に基づく手数料の計算上，第112条にいう多項従属クレーム又はそれに従属するクレームは，引用されるクレームの数に従う別個の従属クレームと考えられるものとする。

(C) 払戻：納付における過誤

長官は行政規則によって，(A)に明示した手数料の一部であって，出願の長官が規定する実体審査が第131条に基づいて行われる前に取り消されたクレームに対するものの払戻を定めることができる。本号に基づく追加手数料の納付における過誤は，長官が定める行政規則に従って更正することができる。

(3) 審査手数料

(A) 一般

- (i) 意匠，植物，仮出願又は国際出願に係るものを除く，原特許の出願についての審査，出願1件につき \$ 220
- (ii) 原意匠特許の出願についての審査，出願1件につき \$ 140
- (iii) 原植物特許の出願についての審査，出願1件につき \$ 170
- (iv) 国際出願の国内段階についての審査，出願1件につき \$ 220
- (v) 特許の再発行出願についての審査，出願1件につき \$ 650

(B) 他の手数料規定の適用

出願手数料の納付に関する、第111条(a)(3)及び(4)の規定は、第111条(a)に基づいてされる出願に関して(A)に明示した手数料の納付に適用するものとする。国内手数料の納付に関する第371条(d)の規定は、国際出願に関して(A)に明示した手数料の納付に適用するものとする。

(4) 発行手数料

(A) 意匠又は植物特許に関するものを除く、原特許の発行、1件につき \$ 1,510

(B) 原意匠特許の発行、1件につき \$ 860

(C) 原植物特許の発行、1件につき \$ 1,190

(D) 再発行特許の発行、1件につき \$ 1,510

(5) 権利の一部放棄(ディスクレマー)の手数料、1件につき \$ 140

(6) 審判請求手数料

(A) 審査官に起因する特許審理審判部への審判請求、1件につき \$ 540

(B) 追加として、審判請求趣意書の提出、1件につき \$ 540、及び

特許審理審判部における審判請求での口頭審理の請求、1件につき \$ 1,080

(7) 回復手数料

放棄された特許出願の回復、個々の特許の発行手数料の遅延納付、再審査手続における特許所有者による遅延応答、有効な特許の維持手数料の遅延納付、優先権若しくは利益主張の遅延提出又は後にする出願の12月期間の延長に関する請願は、1件につき \$ 1,700。長官は、長官が決定する例外的な状況において、本号に明示した手数料の一部を払い戻すことができる。

(8) 期間延長手数料

出願に関し長官が要求する行為をするための期間についての1月の延長を求める請願

(A) 第1回目の請願 \$ 130

(B) 第2回目の請願 \$ 360、及び

(C) 第3回目又はその後の請願 \$ 620

(b) 維持手数料

(1) 一般

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

(A) 付与から3年6月 \$ 980

(B) 付与から7年6月 \$ 2,480

(C) 付与から11年6月 \$ 4,110

(2) 猶予期間

(1)の維持手数料が、納付期日までに又はその後の6月の猶予期間内に、斤に納付されない限り、特許は、当該猶予期間の終了時に満了する。長官は、当該6月の猶予期間内における該当する維持手数料の納付を受理する条件として、割増金の納付を要求することができる。

(3) 意匠特許又は植物特許の維持手数料は不要

意匠特許又は植物特許を有効に維持するための手数料は不要である。

(c) 維持手数料の納付遅延

(1) 受理

長官は、(b)によって要求される維持手数料の6月の猶予期間後の納付を、その遅延が故意でないことを同長官が認めるように証明されることを条件として、受理することができる。長官は、6月の猶予期間後に維持手数料の納付を受理する条件として、(a)(7)に明記の手数料の納付を要求することができる。長官が6月の猶予期間終了後における維持手数料の納付を受理したときは、特許は、当該猶予期間の終了時に満了しなかったものとみなされる。

(2) その他権利への影響

本項に基づき維持手数料の納付が受理された結果その存続期間が維持された特許は、6月の猶予期間の満了後であって、本項に基づき維持手数料の納付が受理される前に、その特許によって保護された物を合衆国において製造、購入、販売の申出若しくは使用した者若しくはその特許によって保護された物を合衆国に輸入した者又はその事業の承継人が、そのように製造、購入、販売の申出、使用若しくは輸入された特定の物を継続して、使用若しくは販売の申出をする権利又はそれを使用、販売の申出若しくは販売しようとする他人に販売する権利を奪うこと又はその権利に影響を及ぼすことはない。このような問題が提起された裁判所は、前記のとおり、合衆国において製造、購入、販売の申出若しくは使用がされた又は合衆国に輸入された物の製造、使用、販売の申出若しくは販売の継続又は6月の猶予期間の満了後であって、本項に基づき維持手数料の受理がされる前に、実質的準備がなされていた製造、使用、販売の申出若しくは販売を認める旨、規定することができる。また、裁判所は、6月の猶予期間の満了後であって、本項に基づき維持手数料が受理される前に実施されていた方法の継続又は実質的準備がされていた方法の実施を認める旨、規定することができる。このような規定をするときは、裁判所は、6月の猶予期間の満了後であって、本項に基づき維持手数料が受理される前に行われた投資又は開始された事業を保護するために適正と認める条件と範囲に準拠しなければならない。

(d) 特許調査及びその他の手数料

(1) 特許調査手数料

(A) 一般

長官は、仮出願に関するものを除き、個々の特許出願についての調査のために、(B)に明示した手数料を課すものとする。長官は、本号に基づいて課す手数料が庁の職員による特許出願調査に関する庁の見積もり平均費用を超えない金額を確実に回収することになるように当該手数料を調整しなければならない。

(B) 特定の手数料

(A)にいう手数料は次のとおりである。

- (i) 意匠、植物、仮出願又は国際出願を除く、原特許出願、1件につき \$ 540
- (ii) 原意匠特許の出願、1件につき \$ 100
- (iii) 原植物特許の出願、1件につき \$ 330
- (iv) 国際出願の国内段階、1件につき \$ 540、及び
- (v) 特許の再発行出願、1件につき \$ 540

(C) 他の規定の適用

出願手数料の納付に関する第111条(a)(3)及び(4)の規定は、第111条(a)の規定に基づいて

される出願に関して本号に明示した手数料の納付に適用するものとする。国内手数料の納付に関する第371条(d)の規定は、国際出願に関して本号に明示した手数料の納付に適用するものとする。

(D) 払戻

長官は行政規則により、第131条に基づいて出願についての審査がされるまでに、長官が定める、明示の放棄に関する宣言書を提出した出願人に対して、本号に明示した手数料の一部を払い戻すよう定めることができる。

(2) その他の手数料

(A) 一般

長官は、特許に関する他のすべての事務処理、業務又は資料であって、本条に規定されていないものに関しては、当該事務処理、業務又は資料に係る庁の見積もり平均費用を回収するための手数料を設定するものとするが、長官は次の業務に関しては次の手数料を課すものとする。

(i) 権原に影響する書類の記録，1物件につき \$ 40

(ii) 写真複写，1ページにつき \$ 0.25

(iii) 特許の白黒の写し，1件につき \$ 3

(B) 図書館への複写物

該当年度におけるすべての特許に係る明細書及び図面の無認証印刷写しを第12条に明示した図書館に提供するための年間手数料は、\$ 50とする。

(e) 手数料支払請求権の放棄

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

(f) 手数料の調整

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

(g) [廃止]

(h) 小規模事業体に対する手数料

(1) 手数料の減額

(3)に従うことを条件として、(a)、(b)及び(d)(1)に基づいて課せられる手数料は、小規模事業法第3条に基づいて定義される小規模事業体及び長官が公布する行政規則において定義される個人発明家又は非営利団体への当該手数料の適用に関しては、60%減額されるものとする。

(2) 割増金及びその他の手数料

(c)又は(d)に基づいて課せられる割増金又は手数料は、(1)に記載した事業体へのその適用

に関しては、同一であるか又は実質的に類似の状況下にある他の事業体に要求される割増金又は手数料より高額にならないようにしなければならない。

(3) 電子出願に対する減額

(a) (1) (A)に基づいて課せられる手数料は、出願が、長官が定める電子的手段によってされる場合は、(1)の適用対象である事業体へのその適用に関しては80%減額されるものとする。

(i) 特許及び商標の電子データ

(1) 収集物の維持

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

(2) 自動化された調査システムの利用

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

(3) 手数料

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

(4) 年次報告書の議会への提出

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

(j) 虚偽の主張に対する罰則

本条に基づく手数料減額の権利を虚偽に主張したことが判明した当事者に対し、長官は、虚偽の発見が特許登録した日の前後に拘りなく、法律に基づく適用可能な他の罰則に加え、当事者が虚偽の主張の結果として支払を怠った金額の3倍未満の額を決定し、課すものとする。

第42条 USPTOの財源

(a) USPTOが行うサービス又は提供する資料に対するすべての手数料は、長官に納付されるものとする。

(b) 長官に納付されるすべての手数料及びUSPTOの業務費用を負担するためのすべての歳出予算は、合衆国財務省にあるUSPTO歳出勘定に入れられるものとする。

(c)

(1) 長官は、本法又は他の法律において長官が賦課又は設定する権原を付与されている手数料を、歳出予算法で予め定められている範囲及び金額によって徴収し、(3)に従うことを条件として、これをUSPTOの業務を実施するために使用するものとする。

(2) 財務省に特許商標準備基金が設定されている。任意の財政年度に関するUSPTOによる手数料徴収が、同年度に関して庁に割り当てられている金額を超えている場合は、その割当金額を超過して徴収された手数料は、特許商標準備基金に預入されるものとする。同基金の金額は、(3)による庁の債務及び支出に限って支出されるまでには、歳出法に定められている金額の範囲内で、利用できるようにされていなければならない。

(3)

(A) 本法に基づいて徴収される手数料及び同手数料に係る割増金は、特許出願の処理に関する庁の支出及び特許に関係するその他の活動、業務及び資料に係る庁の支出のために、並びに庁の一般管理費の相応の割合を負担するためにのみ使用することができる。

(B) 1946年商標法第31条に基づいて徴収される手数料並びに同手数料に係る割増金は、商標登録の処理に関する庁の支出及び商標に関係するその他の活動、業務及び資料に係る庁の支出のために、並びに庁の一般管理費の相応の割合を負担するためにのみ使用することができる。

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

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

(1) USPTOが前会計年度に徴収した特許及び商標関連手数料の一覧

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

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

(4) 余剰手数料に関するUSPTOの処分案、及び

(5) 司法委員会が必要と考えるその他の情報

第II部 発明の特許性及び特許の付与

第10章 発明の特許性

第100条(注) 合衆国発明法の先出願人規定

合衆国発明法の先出願人規定が、特許出願及びそれに対して発行される特許であって、何れかのときに次を含む又は含んだものに適用される。

(A) 2013年3月16日以後に有効出願日を有するクレームされた発明に対するクレームであって有効出願日が次のもの

(i) (ii)が適用されない場合は、その発明に対するクレームを含む特許又は特許出願の実際の出願日、又は

(ii) 最先の出願であって、その出願に関して、当該の特許又は出願が、当該発明に関する特許法第119条、第365条(a)、第365条(b)、第386条(a)若しくは第386条(b)に基づく優先権又は特許法第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づく先の出願の利益を受けることができるものの出願日、又は

(B) 当該クレームを何れかのときに含む又は含んだ特許又は出願に対する特許法第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づく明示の言及

第100条 定義

[編集者注：下記に規定の特許法第100条(e)から(j)までは、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願及び特許のみに適用される。他に適用される(e)については改正前特許法第100条(e)参照。]

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

(a) 「発明」とは、発明又は発見をいう。

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

(c) 「合衆国」とは、アメリカ合衆国、その準州及び属領をいうものとする。

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

(e) 「第三者請求人」とは、第302条に基づく査定系再審査の請求人であって、特許所有者でない者をいう。

(f) 「発明者」という用語は、発明の主題を発明又は発見した個人又は、共同発明の場合は、集合的にそれらの個人を意味する。

(g) 「共同発明者」及び「共発明者」という用語は、共同発明の主題を発明又は発見した個人の1を意味する。

(h) 「共同研究契約」という用語は、クレームされた発明の分野における実験、開発又は研究業務の履行のために2以上の人又は事業体の間で締結される書面による契約、権利付与又は協力協定を意味する。

(i)

(1) 特許又は特許出願においてクレームされた発明についての「有効出願日」という用語は、

次のものを意味する。

(A) (B)が適用されない場合は、その発明についてのクレームを含んでいる特許又は特許出願の実際の出願日

(B) 最先の出願であって、その出願に関して、当該の特許又は出願が、当該発明に関する第119条、第365条(a)、第365条(b)、第386条(a)若しくは第386条(b)に基づく優先権又は第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づく先の出願の利益を受けることができるものの出願日

(2) 再発行出願又は再発行特許においてクレームされた発明についての有効出願日は、発明についてのクレームが、再発行が求められた特許に含まれていたものとみなして決定するものとする。

(j) 「クレームされた発明」という用語は、特許又は特許出願におけるクレームによって定義される主題を意味する。

第100条(改正前特許法) 定義

[編集者注：下記に規定の改正前特許法第100条(e)は、合衆国発明法の出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第100条(e)から(j)まで参照。]

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

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

第101条 特許を受けることができる発明

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

第102条 特許要件；新規性

[編集者注：合衆国発明法の出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第102条参照。]

(a) 新規性；先行技術

何人も特許を受けることができるものとするが、次の事情があるときは、この限りでない。

(1) クレームされた発明が、当該のクレームされた発明に係る有効出願日前に、特許されていた、印刷刊行物に記述されていた、又は、公然使用、販売その他の形で公衆の利用に供されていたこと、又は

(2) クレームされた発明が、第151条に基づいて発行された特許又は第122条(b)に基づいて公開されたか公開されたとみなされる特許出願に記述されており、それにおいて、その特許又は出願の何れか該当するものものが、他の発明者を記名しており、かつ、クレームされた発明に係る有効出願日前に有効に出願されていたこと

(b) 例外

(1) クレームされた発明に係る有効出願日前1年内にされた開示

クレームされた発明の有効出願日前1年内にされた開示は、クレームされた発明に対する(a) (1)に基づく先行技術ではないものとするが、次の事項を条件とする。

(A) その開示が発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によってなされたこと、又は

(B) 開示された主題が、同開示の前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者又は共同発明者から直接又は間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然開示されていたこと

(2) 出願及び特許に表示されている開示

開示は、次の事情があるときは、クレームされた発明に対する(a) (2)に基づく先行技術ではないものとする。

(A) 開示された主題が発明者又は共同発明者から直接又は間接に取得されたこと

(B) 開示された主題が、同主題が(a) (2)に基づいて有効に出願される前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接に開示された主題を取得したそれ以外の者によって公然開示されていたこと、又は

(C) 開示された主題及びクレームされた発明が、クレームされた発明に係る有効出願日まで、同一人によって所有されていたか又は同一人への譲渡義務を条件としていたこと

(c) 共同研究契約に基づく共通所有権

開示された主題及びクレームされた発明は、(b) (2) (C)の規定の適用においては、同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務を条件としていたものとみなされるが、次の事項を条件とする。

(1) クレームされた発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の当事者の1又は複数の者によって、又は同人のために、開示された主題が開発されてクレームされた発明がなされたこと

(2) 共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として、クレームされた発明がなされたこと

(3) クレームされた発明についての特許出願が、共同研究契約当事者の名称を開示しているか、又は、開示するように補正されること

(d) 先行技術として有効な特許及び公開出願

ある特許又は特許出願がクレームされた発明に対して(a) (2)に基づく先行技術であるか否かを決定する目的では、当該の特許又は出願は、その特許又は出願に記述されている主題に関して、次の日に有効に出願されていたものとみなす。

(1) (2)が適用されない場合は、その特許又は特許出願の実際の出願日、又は

(2) その特許又は特許出願が、先にされた1又は複数の特許出願に基づいて、第119条、第365条(a)若しくは第365条(b)に基づく優先権又は第120条、第121条若しくは第365条(c)に基づく利益を主張することができる場合は、その主題を記述している出願の中の最先のもの出願日

注：当該出願又は特許が合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受けな

いクレームを含む又は何れかのときに含んでいたとしても、2013年3月15日に効力のある改正前特許法第102条(g)が、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))が適用される特許及び特許出願の個々のクレームにも適用される。

第102条(改正前特許法) 特許要件；新規性及び特許を受ける権利の喪失

[編集者注：(g)*を除いて、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第102条参照。]

次に該当する場合を除き、何人も特許を受ける権原を有する。

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

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

(c) 当該人がその発明を放棄している場合、又は

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

(e) その発明が、次のものに記載された場合

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

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

(f) 当該人自身が、特許を得ようとする主題を発明していなかった場合、又は

(g)

(1) 第135条又は291条に基づいて行われるインターフェアレンスにおいて、それに係る他の発明者が、第104条によって許容される限りにおいて、当該人の発明前に、その発明が当該他の発明者によって行われており、かつ、それが放棄、隠匿若しくは隠蔽されていなかったこと、又は

(2) 当該人の発明前に、その発明が合衆国において他の発明者によって行われており、かつ、その発明者が放棄、隠匿若しくは隠蔽していなかったこと、を証明する場合。本項に

基づいて発明の優先日を決定するときは、それぞれの発明の着想日及び実施化の日のみならず、その発明を最初に着想し最後に実施することになった者による、前記他人による着想の日前からの合理的精励も考慮されなければならない。

注：当該出願又は特許が何れかのときに次を含む又は含んでいた場合、2013年3月15日に効力のある改正前特許法第102条(g)が、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))が適用される特許及び特許出願の個々のクレームに適用されるものとする。

(A) 特許法第100条(i)に定義される有効出願日であって2013年3月16日前に発生するものを有する発明に対するクレーム、又は

(B) 当該クレームを何れかのときに含む又は含んだ特許又は出願に対する特許法第120条、第121条若しくは第365条(c)に基づく明示の言及

第103条 特許要件：自明でない主題

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第103条参照。]

クレームされた発明についての特許は、クレームされた発明が第102条に規定されているのと同じ方法で開示されていない場合であっても、クレームされた発明と先行技術との間の差異が、クレームされた発明が全体として、クレームされた発明の有効出願日前に、クレームされた発明に係る技術において通常の技倆を有する者にとって自明であると思われる場合には、取得することができない。特許性は、その発明がされたときの態様によっては否定されないものとする。

第103条(改正前特許法) 特許要件；自明でない主題

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第103条参照。]

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

(b)

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

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

(B) 当該組成物及び当該方法が、発明がされた時点において、同一人によって所有されていたか又は同一人への譲渡義務が課せられていたこと

(2) (1)に基づく方法に関して発行される特許は、

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

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

(3) (1)の適用上、「生物工学的な方法」とは、次の方法をいう。

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

(i) 外生的ヌクレオチド配列を示すこと

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

(iii) 当該有機体と自然的関連のない特定の生理学的特徴を示すこと

(B) モノクロナール抗体のような特定の蛋白質を産生する細胞株を得ることができる細胞融合方法、及び

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

(c)

(1) 他人によって開発された発明の主題であって、第102条(e)、(f)及び(g)の内の1又は2以上に基づいてのみ先行技術としての資格を有するものは、当該主題及びクレームされた発明が、クレームされた発明が行われた時点において、同一人によって所有されていたか、又は同一人への譲渡義務が課せられていた場合は、本条に基づく特許性を排除しない。

(2) 本項の適用上、次に該当する場合は、他人によって開発された主題及びクレームされた発明は、同一人によって所有されていたか又は同一人への譲渡義務が課せられていたものとみなされる。

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

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

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

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

第104条 [廃止]

第104条(改正前特許法) 外国で行われた発明

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。当該出願に関して特許法第104条は廃止。]

(a) 一般

(1) 手続

特許出願人又は特許権者は、第119条及び第365条に規定される場合を除き、USPTO、裁判所及びその他の権限のある当局での手続において、発明の日を、NAFTA加盟国又はWTO加盟国以外

の外国における当該発明に関する知識若しくは使用又は当該発明に関連する他の活動を引用して立証することはできない。

(2) 権利

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

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

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

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

(3) 情報の使用

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

(b) 定義

本条において使用されたときは、

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

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

第105条 宇宙空間における発明

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

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

第11章 特許出願

第111条 出願

[編集者注：2013年12月18日以後の特許出願に適用される。他に適用される法律についてはPLT改正前特許法第111条又は改正前特許法第111条参照]

(a) 一般

(1) 書面による出願

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

(2) 内容

特許出願は、次のものを含まなければならない。

(A) 第112条によって規定される明細書

(B) 第113条によって規定される図面、及び

(C) 第115条によって規定される宣誓又は宣言

(3) 手数料、宣誓又は宣言及びクレーム

出願には、法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料、宣誓又は宣言及び1又は複数のクレームは、出願日後で、長官によって定められた期間内に割増金の納付を含む条件に従って提出することができる。手数料、宣誓又は宣言及び1又は複数のクレームが期間内に提出されなかった場合は、出願は放棄とみなされる。

(4) 出願日

出願日は、明細書がクレームを含むか否かを問わず、USPTOにおいて受領された日とする。

(b) 仮出願

(1) 委任

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

(A) 第112条(a)によって規定される明細書、及び

(B) 第113条によって規定される図面

(2) クレーム

第112条(b)から(e)までによって要求されるクレームは、仮出願においては要求されない。

(3) 手数料

出願には、法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料は、出願日後で、長官によって定められた期間内に割増金の納付を含む条件に従って提出することができる。手数料が期間内に提出されなかった場合は、出願は放棄とみなされる。

(4) 出願日

仮出願の出願日は、明細書がクレームを含むか否かを問わず、USPTOにおいて受領された日とする。

(5) 放棄

クレームの不存在に拘らず、適時の請求に基づき、かつ、長官が定めるところに従い、仮出願は、(a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされなかった場合は、第119条(e)(3)に従うことを条件として、その仮出願は、当該出願の出願日か

ら12月が経過したときに放棄されたものとみなされ、かつ、当該12月の経過後は、回復することができない。

(6) 仮出願に関する上記以外の基礎

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

(7) 優先権又は最先の出願日の利益を受けないこと

仮出願は、第119条、第365条(a)若しくは第386条(a)に基づく他の出願の優先権又は第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づく合衆国における先の出願日の利益を享受する権原を有さない。

(8) 適用規定

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

(c) 先になされた出願

(a)の規定に拘らず、長官は、(a)に基づく出願時に、先になされた出願を出願番号及び出願がなされた知的所有権当局又は国名によって特定して、先になされた出願への言及が、出願日の目的のために後にする出願の明細書及び図面を構成するように、割増金納付を含め、条件を定めることができる。先になされた出願の明細書及び図面の写しが、長官が定める期間内に長官が定める条件に基づいて提出されなければならない。先になされた出願の明細書及び図面の写しを所定期間内に提出しない場合は、出願は放棄されたものとみなされ、当該出願は、出願されなかったものとみなされる。ただし、次の場合を除く。

(1) 第27条に基づく出願が回復され、

(2) 先になされた出願の明細書及び図面の写しが長官に提出される。

第111条(PLT改正前特許法) 出願

[編集者注：2012年9月16日以後、2013年12月18日前の特許出願に適用される。他に適用される法律については特許法第111条又は改正前第111条参照]

(a) 一般

(1) 書面による出願

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

(2) 内容

特許出願は、次のものを含まなければならない。

(A) 第112条によって規定される明細書

(B) 第113条によって規定される図面、及び

(C) 第115条によって規定される宣誓又は宣言

(3) 手数料及び宣誓又は宣言

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

(4) 提出の不履行

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

(b) 仮出願

(1) 委任

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

(A) 第112条(a)によって規定される明細書、及び

(B) 第113条によって規定される図面

(2) クレーム

第112条(b)から(e)までによって要求されるクレームは、仮出願においては要求されない。

(3) 手数料

(A) 当該出願には、法律で定められた手数料が添付されなければならない。

(B) 当該手数料は、明細書及び必要な図面を提出した後で、長官が定める期間内に及び手数料の納付を含む条件に従って提出することができる。

(C) 所定の期間内に手数料が納付されなかった場合は、出願は、放棄されたものとみなされる。ただし、当該手数料の納付遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかったことを長官が認めるように証明された場合は、この限りでない。

(4) 出願日

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

(5) 放棄

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

(6) 仮出願に関する上記以外の基礎

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

(7) 優先権又は最先の出願日の利益を受けないこと

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

(8) 適用規定

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

第111条(改正前特許法) 出願

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願には適用されない。他に適用される法律について

は特許法第111条又はPLT改正前特許法第111条参照]

(a) 一般

(1) 書面による出願

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

(2) 内容

特許出願は、次のものを含まなければならない。

(A) 第112条によって規定される明細書

(B) 第113条によって規定される図面、及び

(C) 第115条によって規定される出願人による宣誓書

(3) 手数料及び宣誓書

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

(4) 提出の不履行

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

(b) 仮出願

(1) 委任

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

(A) 第112条第1段落によって規定される明細書、及び

(B) 第113条によって規定される図面

(2) クレーム

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

(3) 手数料

(A) 当該出願には、法律で定められた手数料が添付されなければならない。

(B) 当該手数料は、明細書及び必要な図面を提出した後で、長官が定める期間内に及び手数料の納付を含む条件に従って提出することができる。

(C) 所定の期間内に手数料が納付されなかった場合は、出願は、放棄されたものとみなされる。ただし、当該手数料の納付遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかったことを長官が認めるように証明された場合は、この限りでない。

(4) 出願日

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

(5) 放棄

クレームの不存在に拘らず、適時の請求に基づき、かつ、長官が定めるところに従い、仮出

願は、(a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされなかった場合は、第119条(e)(3)に従うことを条件として、その仮出願は、当該出願の出願日から12月が経過したときに放棄されたものとみなされ、かつ、当該12月の経過後は、回復することができない。

(6) 仮出願に関する上記以外の基礎

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

(7) 優先権又は最先の出願日の利益を受けないこと

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

(8) 適用規定

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

第112条 明細書

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第112条参照]

(a) 一般

明細書は、その発明の属する技術分野又はその発明と極めて近い関係にある技術分野において知識を有する者がその発明を製造し、使用することができるような完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によって、発明並びにその発明を製造、使用する手法及び方法の説明を含まなければならない。また、発明者又は共同発明者が考える発明実施のベストモードを記載していなければならない。

(b) 結び

明細書は、発明者又は共同発明者が発明とみなす主題を特定し、明白にクレームする1又は2以上のクレームで終わらなければならない。

(c) 形式

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

(d) 従属形式における引用

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

(e) 多項従属形式における引用

多項従属形式のクレームは、択一的な形式においてのみ、先に記載された複数のクレームの

言及を含み、そして、クレームされた主題について更なる限定を特定しなければならない。多項従属クレームは、他の多項従属クレームの基礎として機能することができない。多項従属クレームは、それとみなされている特定クレームとの関係で、その特定クレームのすべての限定を言及によって組み込んでいるものと解釈されなければならない。

(f) 組合せに係るクレームの要素

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

第112条(改正前特許法) 明細書

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第112条参照]

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

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

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

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

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

第113条 図面

出願人は、特許を受けようとする主題の理解に必要なときは、図面を提出しなければならない。その主題の内容が図面によって明示することができる場合において、出願人がその図面を提出していないときは、長官は、その旨の通知の発送から2月以上の期間内にそれを提出す

るよう命じることができる。出願日後に提出された図面は、

- (i) 実施化のための開示の欠如又はそれ以外の形での不十分な開示による明細書の不備を是正するために、又は
- (ii) 何れかのクレームの範囲に関する解釈の目的で明細書の最初の開示を補足するために使用することはできない。

第114条 模型、試料

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

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

第115条 発明者の宣誓又は宣言

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第115条参照]

(a) 発明者記名；発明者の宣誓又は宣言

第111条(a)に基づいてされる、又は第371条に基づいて国内段階を開始する特許出願は、その出願においてクレームされた発明に係る発明者の名称を含んでいるか又は含むように補正されなければならない。本条に別段の定めがあるときを除き、特許出願においてクレームされた発明についての発明者又は共同発明者である個人の各々は、その出願に関して宣誓又は宣言をしなければならない。

(b) 要求される陳述

(a)に基づく宣誓又は宣言は、次の趣旨の陳述を含まなければならない。

- (1) 出願が宣誓供述者又は宣言者によって行われた又は行うよう授権されたこと、及び
- (2) 当該個人が、同人自身を、その出願においてクレームされた発明についての最初の発明者又は最初の共同発明者本人であると信じていること

(c) 追加要件

長官は、(a)に基づく宣誓又は宣言に含めることが要求されている発明者及び発明に関する追加の情報を指定することができる。

(d) 代用陳述

(1) 一般

(a)に基づく宣誓又は宣言をする代りに、特許出願人は、(2)に記載した事情及び長官が行政規則によって指定する追加的事情に基づいて代用陳述を提出することができる。

(2) 許可される事情

(1)に基づく代用陳述は、次の何れかの個人に関して許可される。

- (A) 当該個人が次の事情にあるために、(a)に基づく宣誓又は宣言を提出できない者
 - (i) 死亡していること
 - (ii) 法的に無能力であること

(iii) 当然の努力をした後でも、その所在が見出せないか又は連絡できないこと

(B) その発明を譲渡する義務を負っているが、(a)に基づいて要求される宣誓又は宣言をすることを拒絶した者

(3) 内容

本項に基づく代用陳述は次のことをしなければならない。

(A) 陳述の対象である個人を確認すること

(B) (a)に基づく宣誓又は宣言に代えて代用陳述を提出するための許可理由を示す事情を記載すること、及び

(C) 長官によって要求される追加情報を、証明があるときはそれを含めて、包含すること

(e) 所要の陳述を譲渡証に記録すること

特許出願の譲渡義務を負っている個人は、(b)及び(c)に基づいて要求される陳述を別途に提出する代りに、その陳述を当該個人が作成する譲渡証に含めることができる。

(f) 提出時期

特許出願人は、(a)に基づいて要求される個々の宣誓又は宣言、(d)に基づく代用宣言又は(e)の要件を満たす記録済譲渡証を、特許発行手数料の納付日以前に提出しなければならない。

(g) 先にされた出願であって、所要の陳述又は代用陳述を含んでいるもの

(1) 例外

本条の要件は、ある個人が発明者又は共同発明者として記名されており、かつ、同人が先にされた出願についての第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)の利益を主張している特許出願に関しては、その個人に対して適用しないものとするが、次の事項を条件とする。

(A) (a)の要件を満たしている宣誓又は宣言がその個人によって作成され、かつ、先にされた出願に関して提出されたこと

(B) (d)の要件を満たしている、その個人に関する代用陳述が、先にされた出願に関連して提出されたこと、又は

(C) (e)の要件を満たす譲渡証が先にされた出願に関してその個人によって作成され、かつ、先にされた出願に関して記録されたこと

(2) 宣誓、宣言、陳述又は譲渡証の副本

(1)に拘らず、長官は、作成された宣誓又は宣言、代用陳述又は先にされた出願に関して提出された譲渡証の副本を後にする出願に含めるよう要求することができる。

(h) 補充の及び訂正済の陳述；追加的陳述の提出

(1) 一般

本条に基づいて要求される陳述をする者はいつでもその陳述を取り下げ、取替え又はそれ以外の方法で訂正することができる。変更が発明者記名に関してされるものであり、本条に基づく1又は複数の追加的陳述を必要とするものである場合は、長官は、同追加的陳述の提出を可能にする行政規則を制定しなければならない。

(2) 補充陳述は要求されない

個人が特許出願に関し、(a)の要件を満たしている宣誓書又は宣言書又は(e)の要件を満たし

ている譲渡証を作成しているときは、長官はその後、その個人に対して、特許出願又はそれから生じる特許に関し、追加的宣誓、宣言又は本条によって要求されるのと同等のそれ以外の陳述をすることを要求することができない。

(3) 除外規定

特許は、本条に基づく要件の不遵守を理由としては無効とされること又は執行不能とされことはないものとするが、その不履行が(1)に定めるように治されることを条件とする。

(i) 刑罰の承認

本条に従って提出される宣言又は陳述は、同宣言又は陳述においてされた故意の虚偽陳述が、第18巻第1001条に基づいて、罰金若しくは5年以下の懲役に処すこと又はそれらを併科することができるものであることについての承認を含んでいなければならない。

第115条(改正前特許法) 出願人の宣誓

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第115条参照]

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

第116条 複数の発明者

[編集者注：2012年9月16日以後に開始される手続に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第116条参照]

(a) 共同発明

2以上の人々が共同して発明を行った場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願をし、かつ、各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は、

- (1) それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合、
- (2) 各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合、又は
- (3) 各人がした貢献が特許に係るすべてのクレームの主題に及んではない場合であっても、共同して特許出願をすることができる。

(b) 除外された発明者

共同発明者の内の1が特許出願に参加することを拒否したか、又は適切な努力をしたにも拘らず、当該人を発見すること若しくは当該人に連絡することができなかつた場合は、出願は、他の発明者が本人及び除外された発明者の代理として行うことができる。長官は、該当する事実の証拠が提出され、かつ、長官が定める通知を除外された発明者に対して行った後、除外された発明者が出願に参加していたならば有したであろうものと同じ権利に従うことを条件として、出願をした発明者に特許を付与することができる。除外された発明者は、後日、出願に参加することができる。

(c) 願書の錯誤による記載の補正

錯誤により、他の者が特許出願に発明者として記名をされていた場合又は錯誤により、出願に記名されなかつた発明者がいる場合は、長官は、出願が長官の定める条件に基づいて相応の補正がされることを許可することができる。

第116条(改正前特許法) 発明者

[編集者注：2012年9月16日以後に開始される手続に適用されない。他に適用される法律については特許法第116条参照]

2以上の人共同して発明を行った場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願をし、かつ、各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は、

- (1) それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合、
- (2) 各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合、又は
- (3) 各人がした貢献が特許に係るすべてのクレームの主題に及んではない場合であっても、共同して特許出願をすることができる。

共同発明者の内の1が特許出願に参加することを拒否したか、又は適切な努力をしたにも拘らず、当該人を発見すること若しくは当該人に連絡することができなかつた場合は、出願は、他の発明者が本人及び除外された発明者の代理として行うことができる。長官は、該当する事実の証拠が提出され、かつ、長官が定める通知を除外された発明者に対して行った後、除外された発明者が出願に参加していたならば有したであろうものと同じ権利に従うことを条件として、出願をした発明者に特許を付与することができる。除外された発明者は、後日、出願に参加することができる。

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

第117条 発明者の死亡又は無能力

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

第118条 発明者以外の者による出願

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第118条参照]

発明者がその発明を譲渡した相手方又は譲渡する義務を負っている相手方である者は、特許出願をすることができる。それ以外に、その事項に関する十分な財産的権利を証明する者は発明者を代表して、及びその代理人として特許出願をすることができるが、それは、直接関係する事実の証拠及び当該行為が当事者の権利を保全するために適切な行為であることの証明に基づかなければならない。長官が、発明者以外の者によって本条に基づいてされた出願に対し特許を付与する場合は、その特許は権利を有する真の当事者に付与されるものとし、また、発明者に対し、長官が十分と考える通知をすることが条件とされる。

第118条(改正前特許法) 発明者以外の者による出願

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第118条参照]

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

第119条 先の出願日の利益；優先権

[編集者注：下記に規定の特許法第119条(a)は、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に限り適用される。他に適用される法律については改正前特許法第119条(a)参照]

(a) ある者により合衆国においてなされた発明特許出願の場合において、当該人又はその法定代理人若しくは譲受人が、合衆国においてなされた出願について若しくは合衆国の国民に対して同等の特権を与える外国において、又はWTO加盟国において、先に同一発明に係る正規の特許出願をしているときは、当該発明特許出願は、合衆国における当該出願が前記の外国出願がされた最先の日から12月以内に提出されることを条件として、同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初になされた日に合衆国においてなされた同一出願の場合と同じ効果を有するものとする。長官は、第41条(a)(7)に規定の手数料納付の要件を含む規則を定め、本項に規定の12月の期間を、その12月以内での合衆国における出願の遅延が故意でなかった場合は2月延長することができる。

(b)

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

- (2) 長官は、出願人が優先権主張を適時に提出しなかったときは、当該主張の放棄と考えることができる。長官は、本条に基づく主張の故意によらない遅延を容認するために、第41条(a)(7)に定める手数料納付要件を含む受理手続を制定することができる。
- (3) 長官は、外国における原出願の願書、明細書及びその基礎とする図面の認証謄本、それらが英語によるものでない場合の翻訳文並びに長官が必要と考えるその他の書類を要求することができる。当該認証は、外国出願がなされた外国の知的所有権当局によってなされなければならない。かつ、出願日及び明細書その他の書類の提出日を示すものでなければならない。

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

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

(e)

- (1) 第111条(b)に基づいてなされた仮出願において第112条(a)(ベストモード開示要件以外)によって定められる方式によって開示されている発明について、仮出願において記名された発明者によって、第111条(a)又は第363条に基づいてなされた特許出願は、当該発明に関し、第111条(b)によりなされる仮出願の日になされた場合と同一の効果を有する。ただし、第111条(a)又は第363条に基づいてなされる特許出願が仮出願の日から12月以内になされること及びその出願が仮出願への明示の言及を含んでいるか又は含むように補正されていることを条件とする。長官は、第41条(a)(7)に規定の手数料納付の要件を含む規則を定め、本項に規定の12月の期間を、その12月以内での第111条(a)又は第363条に基づく出願の遅延が故意でなかった場合は2月延長することができる。出願は、先になされた仮出願に明示して言及した補正が出願係属中の長官が定める期間内に提出されない限り、先になされた仮出願に関する本項に基づく利益を受ける権原を有さない。長官は、指定期間内における当該補正書の不提出を本項に基づく利益の放棄と考えることができる。長官は、本項に基づく補正書の故意によらない遅延提出を受理することに関し、第41条(a)(7)に定める手数料の納付を含む受理手続を制定することができる。
- (2) 第111条(b)に基づいてなされた仮出願は、第41条(a)(1)(A)又は(C)に定める手数料が納付されていない限り、USPTOにおける手続の基礎とすることができない。
- (3) 仮出願の出願日後12月である日が土曜日、日曜日又はコロンビア特別区における連邦休日にあたる時は、仮出願の係属期間は、その翌平日又は翌就業日まで延長される。第

363条に基づいてUSPTO以外の受理官庁になされる出願については、本項に規定の12月及び追加の2月の期間は、第351条に定義する条約及び条約規則に規定するように延長される。

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

(g) 本条において使用するときは、

- (1) 「WTO加盟国」という用語は、第104条(b)(2)において定義される用語と同一の意味を有し、また
- (2) 「UPOV締約国」という用語は、植物の新品種の保護に関する国際条約の締約国を意味する。

第119条(改正前特許法) 先の出願日の利益；優先権

[編集者注：下記に規定の改正前特許法第119条(a)は、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受けない特許出願に適用される。他に適用される法律については特許法第119条(a)参照]

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

第120条 合衆国における先の出願日の利益

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第120条参照]

合衆国において先になされた出願において又は第363条によって規定される出願において、第112条(a)(ベストモード開示要件以外)に定められる方式によって開示される発明の特許出願であって、先になされた出願に記名された発明者及び共同発明者によってなされるものは、その発明に関し、先の出願の日提出された場合と同一の効果を有する。ただし、その出願が、最初の出願又は最初の出願の出願日の利益を受ける権原を有する類似の出願に関する特許付与又は出願手続の放棄若しくは終結の前になされること及び先になされた出願についての明示の言及を含んでいるか又は含むように補正されていることを条件とする。

出願は、先になされた出願への明示の言及を含む補正書が長官の要求する、出願係属中の期間内に提出されない場合は、先の出願に係る本条に基づく利益を受ける権原を有さない。長官は、前記期間内における当該補正書の不提出を本条に基づく利益の放棄と考えることがで

きる。長官は、本条に基づく補正書の故意によらず遅延した提出に関し、第41条(a)(7)に明記された手数料の納付要件を含め、その受理手続を制定することができる。

第120条(改正前特許法) 合衆国における先の出願日の利益

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第120条参照]

合衆国において先になされた出願において又は第363条によって規定される出願において、第112条第1段落に定められる方式によって開示される発明の特許出願であって、先になされた出願に記名された発明者によってなされるものは、その発明に関し、先の出願の日に提出された場合と同一の効果を有する。ただし、その出願が、最初の出願又は最初の出願の出願日の利益を受ける権原を有する類似の出願に関する特許付与又は出願手続の放棄若しくは終結の前になされること及び先になされた出願についての明示の言及を含んでいるか又は含むように補正されていることを条件とする。

出願は、先になされた出願への明示の言及を含む補正書が長官の要求する、出願係属中の期間内に提出されない場合は、先の出願に係る本条に基づく利益を受ける権原を有さない。長官は、前記期間内における当該補正書の不提出を本条に基づく利益の放棄と考えることができる。長官は、本条に基づく補正書の故意によらず遅延した提出に関し、割増金の納付を含め、その受理手続を制定することができる。

第121条 分割出願

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用。他に適用される法律については改正前特許法第121条参照]

1の出願によって2以上の独立した別個の発明がクレームされた場合は、長官は、当該出願をその内の1発明に限定すべき旨を要求することができる。他の発明が第120条の要件を満たす分割出願の主題とされた場合は、当該分割出願は、原出願に係る出願日の利益を受ける権原を有する。

本条に基づいて限定すべき旨を要求された出願又はその要求の結果としてなされた出願に対して付与された特許は、分割出願が他の出願に関する特許の付与前に行われている場合は、USPTOにおいても又は裁判所においても、分割出願に対して、又は原出願若しくはその何れかに基づいて付与された特許に対して引用されないものとする。特許の有効性は、長官が出願を1発明に限定させる要求をしなかったことを理由として問題にすることはできない。

第121条(改正前特許法) 分割出願

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第121条参照]

1の出願によって2以上の独立した別個の発明がクレームされた場合は、長官は、当該出願をその内の1発明に限定すべき旨を要求することができる。他の発明が第120条の要件を満たす分割出願の主題とされた場合は、当該分割出願は、原出願に係る出願日の利益を受ける権原を有する。本条に基づいて限定すべき旨を要求された出願又はその要求の結果としてなされた出願に対して付与された特許は、分割出願が他の出願に関する特許の付与前に行われている場合は、USPTOにおいても又は裁判所においても、分割出願に対して、又は原出願若しくは

その何れかに基づいて付与された特許に対して引用されないものとする。分割出願が原出願の出願時に記載され、クレームされている主題のみを対象としている場合は、長官は、発明者による署名行為を免除することができる。特許の有効性は、長官が出願を1発明に限定させる要求をしなかったことを理由として問題にすることはできない。

第122条 出願の秘密性；特許出願の公開

(a) 秘密保持

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

(b) 公開

(1) 一般

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

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

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

(2) 除外規定

(A) 出願が次に該当する場合は、その出願は、公開されないものとする。

(i) 係属状態でなくなっている場合

(ii) 第181条に基づく秘密保持命令の対象である場合

(iii) 第111条(b)に基づいて提出された仮出願である場合、又は

(iv) 第16章に基づいてなされた意匠特許出願である場合

(B)

(i) 出願人が、出願時に、その出願において開示された発明が出願から18月後の出願公開を義務付けている他国において又は多国間国際協定に基づいてなされる出願の主題となっておらず、かつ、今後もその主題としないことを証明して請求をしたときは、その出願については、(1)に定めた公開を行わないものとする。

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

(iii) 出願人が(i)に基づく請求をしたが、その後、(i)に記載した外国において又は多国間国際協定に基づいて、USPTO庁に対して行った出願に開示されている発明を対象とする出願をした場合は、当該出願人は、当該の外国出願又は国際出願についてその出願日から45日以内に長官に通知しなければならない。出願人が所定の期間内に当該通知をしなかったときは、その結果として、その出願は放棄されたものとみなされる。

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

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

(c) 抗議及び特許発行前の異議申立

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

(d) 国家の安全

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

(e) 第三者による発行前提出物

(1) 一般

第三者は特許出願の検討及びその記録への包含のために、出願の審査に関連する可能性がある特許、公開された特許出願又は他の印刷刊行物を提出することができるが、当該提出は書面により、次の早い方の時期より前にされることを条件とする。

(A) 特許出願に関し第151条に基づく許可通知が与えられるか若しくは郵送される日、又は

(B) 次のものの内の何れか遅い方

(i) 特許出願が庁により第122条に基づいて初めて公開された日から6月、又は

(ii) 特許出願の審査中における、何れかのクレームについての審査官による第132条に基づく最初の拒絶の日

(2) 他の要件

(1)に基づく提出は次のことをしなければならない。

(A) 個々の提出書類の主張する関連性についての簡潔な説明を述べること

(B) 長官が定める手数料を添付すること

(C) 当該提出をする者による、提出は本条に従っている旨を主張する陳述を含むこと

第123条 微小事業体の定義

(a) 一般

本法の適用上、「微小事業体」という用語は、出願人であって、同人が次の条件に該当していることを証明する者を意味する。

(1) 長官が公布する行政規則において定義されている小規模事業体としての資格を有していること

(2) 先にされた出願の5件以上において、発明者として記名されていないこと。ただし、その出願には、他国でされた出願、第111条(b)に基づく仮出願又は第351条(a)に定義されている条約に基づいてされた国際出願であって、第41条(a)に基づく基本国内手数料が納付されていないものは含めない。

(3) 該当する手数料が納付される暦年の前暦年において、1986年内国歳入法典第61条(a)に定義されている総収入であって、国勢調査庁によって最近年に報告された、前記の前暦年の家計収入中央値の3倍を超えるものを有していなかったこと

(4) その関係する出願に係るライセンスその他の所有権権益を、該当する手数料が納付される暦年の前暦年において、1986年内国歳入法典第61条(a)に定義されている総収入であって、国勢調査庁によって最近年に報告された、前記の前暦年の家計収入中央値の3倍を超えるものを有している事業体に譲渡、付与又は移転しておらず、また、契約又は法律による譲渡、付与又は移転の義務を負っていないこと

(b) 先の雇用から生じる出願

出願人が、同人の先の雇用の結果としてその出願に関するすべての所有権を譲渡しているか又は契約若しくは法による譲渡義務を負っている場合は、(a)(2)の適用上、同人は、先にされた出願に記名されるべきものとはみなされない。

(c) 外国通貨交換比率

出願人又は事業体の前暦年における総収入が合衆国ドル建てでない場合は、内国歳入庁によって報告される同暦年中の平均通貨交換比率が、出願人又は事業体の総収入が(a)(3)又は(4)に記載した水準を超えているか否かを決定するのに使用されるものとする。

(d) 高等教育機関

本条の適用上、微小事業体は、次の事項を証明する出願人を含むものとする。

(1) 出願人が同人の収入の大部分を取得する元となっている同人の使用者が、1965年高等教育法第101条(a)(合衆国法典第20巻(教育法)第1001条(a))に定義されている高等教育機関であること、又は

(2) 出願人は、当該高等教育機関に対し、特定の出願に関するライセンスその他の所有権権益を譲渡、付与若しくは移転しているか、又は契約又は法律による譲渡、付与又は移転の義務を負っていること

(e) 長官の権限

本条によって課す制限に加え、長官はその裁量において、本条に従って微小事業体としての資格を有することができる者に対して、収入制限、年間出願制限その他の制限を課すことが

できるが、長官が、当該追加的制限が他の特許出願人若しくは所有者への不当な影響を回避するのに合理的にみて必要である、又はそれ以外の理由で、合理的にみて必要かつ適切であると決定することを条件とする。本項に従って課すことを提案される制限の少なくとも3月前に、長官は、当該制限提案について下院司法委員会及び上院司法委員会に通知しなければならない。

(f) 虚偽の証明に対する罰則

本条に基づく虚偽の証明を行った当事者に対し、長官は、虚偽証明が特許登録した日の前後に拘りなく、法律に基づく適用可能な他の罰則に加え、当事者が虚偽の証明を行ったことの結果として支払を怠った金額の3倍未満の額を決定し、課すものとする。

第12章 出願審査

第131条 出願審査

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

第132条 拒絶通知；再審査

(a) 審査において、クレームが拒絶される場合又は異議若しくは請求がなされた場合は何時でも、長官は、出願人にその通知をしなければならず、そのときは、当該の拒絶又は異議若しくは請求の理由を示し、出願手続を続行することの適切性を判断する上で有用な情報及び引用文献を添付しなければならない。出願人が当該通知の受領後、補正の有無に拘らず、特許を求めるクレームを持続するときは、その出願は、再審査される。補正によって発明の開示に新規事項を導入することはできない。

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

第133条 出願手続の遂行期間

何れかの処分が出願人に通知又は郵送された後6月以内又は長官が当該処分において指示する30日以上より短い期間内に、出願人が出願手続を遂行しなかった場合は、その出願は、当事者によって放棄されたものとみなされる。

第134条 特許審理審判部への審判請求

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手続に適用され、かつ合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用される。2012年9月16日以後開始の手続に適用されるが、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない法律については、特許法第134条(経過規定)参照。2012年9月16日前に開始の手続に適用される法律については、改正前特許法第134条参照。]

(a) 特許出願人

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

(b) 特許所有者

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

第134条(経過規定) 特許審判インターフェアレンス部への審判請求

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手続に適用されるが、合衆国発明法の先出願人規定(特

許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用される法律については、特許法第134条参照。2012年9月16日以前に開始の手續に適用される法律については、改正前特許法第134条参照。]

(a) 特許出願人

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

(b) 特許所有者

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

第134条(改正前特許法) 特許審判インターフェアレンス部への審判請求

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手續に適用されない。他に適用される法律については特許法第134条又は特許法第134条(経過規定)参照。]

(a) 特許出願人

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

(b) 特許所有者

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

(c) 第三者

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

第135条 由来手續

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))*の適用を受ける特許出願に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第135条参照]

(a) 手續の開始

(1) 一般

特許出願人は庁における由来手續を開始するために発明に関する請願をすることができる。請願は、先の出願に発明者又は共同発明者として記名されている個人が請願人の出願に発明者又は共同発明者として記名されている個人から発明を由来させ、かつ、許可を得ないで、同発明をクレームする先の出願をしたと認定した根拠を詳細に記載しなければならない。長官が、本項に基づいて提出された請願は由来手續を開始するための基準を満たしていることを明らかにしていると決定したときは、長官は、由来手續を開始することができる。

(2) 提出期限

先の出願に関して発行された発明に含まれる、若しくは第122条(b)に基づいて公開された又は公開されたとみなされたときの先の出願に含まれるクレームと同一又は実質的に同一であ

る発明についての本条に基づく請願は、当該請願が、当該クレームを含む特許が付与された日後又は当該クレームを含む先の出願が公開された日後の何れか早い方の後1年間以内に提出されない限り提出することができない。

(3) 先の出願

本条の適用上、出願は、発明に関して他の出願との関係で、発明に対するクレームが他の出願においてなされた又はなすことができた筈の発明のクレームの有効出願の日より早い有効出願日を有する出願においてなされた又はなすことができた筈でない限り、先の出願とみなされない。

(4) 上訴不可

(1)に基づいて由来手続を開始するか否かについての長官の決定は、最終的なものであり、上訴することができない。

(b) 特許審理審判部による決定

(a)に基づいて開始された由来手続においては、特許審理審判部は先の出願に記名されている発明者が請願人の出願に記名されている発明者からクレームしている発明を由来させ、かつ、許可を得ないで、同発明をクレームする先の出願がされたか否かを決定しなければならない。該当する事情においては、特許審理審判部は問題とされる出願又は特許における発明者の記名を訂正することができる。長官は、由来手続の実施基準を記載する行政規則を定めなければならないものとし、それには由来の主張を証明する、及び反証するための十分な証拠の提供を当事者に要求することを含めるものとする。

(c) 決定の延期

特許審理審判部は由来手続を求める請願についての処分を、長官が請願の対象であるクレームされている発明を含む特許を発行した日に始まる3月期間が満了するまで延期することができる。特許審理審判部はまた、先の出願人の特許に係る第30章、第31章又は第32章に基づく手続の終了まで、由来手続を求める請願に関する処分を延期すること又は由来手続が開始された後でその手続を停止することができる。

(d) 最終決定の効果

特許審理審判部の最終決定が特許出願におけるクレームにとって不利な場合は、その決定はそのクレームに関する庁の最終拒絶となる。特許審理審判部の最終決定が特許におけるクレームにとって不利な場合において、その決定についての上訴その他の再審理が行われていない、行うことができない又は行われなかったときは、その決定は、クレームの抹消を構成するものとし、また、同抹消の注記が同抹消の後に配布される特許証謄本に裏書されるものとする。

(e) 和解

(a)に基づいて開始された手続の当事者は、係争中のクレームされている発明についての正しい発明者に関する、当事者双方の合意を反映する陳述書を提出することによって、その手続を終結させることができる。特許審理審判部が、記録されている証拠がある場合において、合意がその証拠と一致しないと認定する場合を除き、同部は合意に沿った処分をするものと

する。当事者双方の和解書又は了解書は長官に提出しなければならない。手続当事者からの要請があったときは、その合意又は了解は秘密の事業情報として取り扱われて関連する特許又は出願のファイルとは分離して保存されるものとし、また、要請書に基づく政府機関又は十分な理由を示す者に限り、それを閲覧させるものとする。

(f) 仲裁

(a)に基づいて開始された手続の当事者は、行政規則によって長官が指定する期間内に、当該紛争又はその一部を仲裁によって決定することができる。同仲裁は第9巻(仲裁法)の規定に準拠するものとするが、それが本条と矛盾しない範囲内とする。当事者は、仲裁裁定が出されたときは、それについて長官に通知しなければならない。また、同裁定は、仲裁当事者双方の間で、それに係る争点を解決する手掛かりとなる。仲裁裁定は、同通知が出されるまで効力を生じない。本項の如何なる規定も、長官が同手続に関連するクレームされている発明についての特許性を決定することを妨げない。

注：当該出願又は特許が何れかのときに次を含む又は含んでいた場合、2013年3月15日に施行中の改正前特許法第135条が、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))が適用される特許出願及びそれに基づく付与特許の個々のクレームに適用される。

(A) 特許法第100条(i)に定義される有効出願日であって2013年3月16日前に発生するものを有する発明に対するクレーム、又は

(B) 当該クレームを何れかのときに含む又は含んだ特許又は出願に対する特許法第120条、第121条若しくは第365条(c)に基づく明示の言及

第135条(改正前特許法) インターフェアレンス

[編集者注：下記注*の場合を除き、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第135条参照。]

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

(b)

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

(2) 第122条(b)に基づいて公開された出願のクレームと同一であるか又は同一若しくは実質

的に同一の主題を対象とするクレームは、当該クレームが前記出願の公開された日から1年より前になされる場合に限り、前記出願が公開された後に提出される出願においてクレームすることができる。

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

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

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

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

注：当該出願又は特許が何れかのときに次を含む又は含んでいた場合、2013年3月15日に施行中の改正前特許法第135条が、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))も適用される特許出願及びそれに基づく付与特許の個々のクレームに適用される。

(A) 特許法第100条(i)に定義される有効出願日であって2013年3月16日前に発生するものを有する発明に対するクレーム、又は

(B) 当該クレームを何れかのときに含む又は含んだ特許又は出願に対する特許法第120条、第121条若しくは第365条(c)に基づく明示の言及

第13章 USPTOの決定についての再審査

第141条 連邦巡回控訴裁判所への上訴

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手續に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第141条参照。*]

(a) 審査

出願人であって、第134条(a)に基づく特許審査部への審査請求における最終決定に不服がある者は、同部の決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。当該上訴を行うことによって、出願人は第145条に基づいて手續を進める権利を放棄する。

(b) 再審査

特許所有者であって、第134条(a)に基づく特許審査部への再審査請求における最終決定に不服がある者は、同部の決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に対してのみ上訴することができる。

(c) 付与後及び当事者系再審査

当事者系再審査又は付与後再審査の当事者であって、第318条(a)又は(場合により)第328条(a)に基づく特許審査部の最終決定書に不服がある者は、同部の決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に対してのみ上訴することができる。

(d) 由来手續

由来手續の当事者であって、その手續における特許審査部の最終決定に不服がある者は、その決定について合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができるが、当該上訴は、当該由来手續の相手方当事者が、上訴人が第142条に従って上訴通知を提出してから20日以内に、その当事者はその後のすべての手續が第146条に定めるように実施されることを選択する旨の通知を長官に提出した場合は、却下される。上訴人が、相手方当事者による当該通知の提出から30日以内に第146条に基づく民事訴訟を提起しない場合は、同部の決定がその事件におけるその後の手續を拘束する。

注：2012年9月15日施行中の本条(改正前特許法第141条)が、改正前特許法第135条に基づいて2012年9月15日後に宣言されるインターフェアレンス手續に適用される。公法112-274第1条(k)(3), 126 Stat. 2456(2013年1月14日)参照。

第141条(改正前特許法) 連邦巡回控訴裁判所への上訴

[編集者注：2012年9月16日以後*開始の手續に適用されない。他に適用される法律については特許法第141条参照。]

特許審査インターフェアレンス部に対する第134条に基づく審査請求に係る決定に不服がある出願人は、その決定に関し合衆国連邦巡回控訴裁判所に上訴することができる。出願人は、当該上訴を行うことによって、第145条に基づいて手續をする権利を放棄する。特許所有者又は当事者系再審査手續の第三者請求人であって、再審査手續において、特許審査インターフェアレンス部に対する第134条に基づく審査請求に係る最終決定に不服がある者は、その決

定に関して連邦巡回控訴裁判所に対してのみ上訴することができる。

インターフェアレンスの当事者であって、インターフェアレンスに関する特許審判インターフェアレンス部の決定に不服がある者は、その決定に関して連邦巡回控訴裁判所に上訴することができるが、インターフェアレンスの相手方当事者が、上訴人が第142条による上訴通知を提出してから20日以内に、当該当事者はその後のすべての手続が第146条に定められているとおりに行われることを選択する旨の通知を長官に提出したときは、当該上訴は却下される。

上訴人が、相手方当事者による前記の通知が提出されてから30日以内に、第146条に基づく民事訴訟を提起しない場合は、上訴の原因となった決定がその事件に関するその後の手続を拘束する。

注：2012年9月15日施行中の改正前特許法第141条が、改正前特許法第135条に基づいて2012年9月15日後に宣言されるインターフェアレンス手続に適用される。公法112-274第1条(k)(3), 126 Stat. 2456(2013年1月14日)参照。

第142条 上訴の通知

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

第143条 上訴に関する手続

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手続に適用。他に適用される法律については改正前特許法第143条参照。]

第142条に記載した上訴に関しては、長官は、連邦巡回控訴裁判所に対し、USPTOにおける記録を構成する書類の認証付き一覧を送付しなければならない。裁判所は、訴訟が係属している間、長官に当該書類の原本又は認証謄本を送付するよう要求することができる。査定系事件においては、長官は、裁判所に対し、上訴に提起されたすべての争点に関し、USPTOによる決定の理由を書面により提出しなければならない。長官は、第135条に基づく由来手続又は第31章若しくは第32章に基づく当事者系若しくは付与後再審査において特許審理審判部によって記録された決定に起因する上訴に参加する権利を有する。

第143条(改正前特許法) 上訴に関する手続

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手続に適用されない。他に適用される法律については特許法第143条参照。]

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

第144条 上訴に関する決定

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

第145条 審決取消訴訟

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第145条参照]

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

第145条(改正前特許法) 審決取消訴訟

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第145条参照]

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

第146条 由来手続事件における民事訴訟

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用。他に適用される法律については改正前特許法第146条参照]

由来手続の当事者であって、特許審理審判部の決定に不服がある者は、長官が定める、当該決定後60日を下回らない期間内又は第141条に定める期間内に民事訴訟を開始したときは、民事訴訟による救済を受けることができる。ただし、当該人が連邦巡回控訴裁判所に既に上訴しており、かつ、当該上訴が係属しているか又は判決を受けている場合は、この限りでない。当該民事訴訟においては、USPTOの記録は、何れかの当事者の申立があった場合は、裁判所が課す費用、経費及び証人についての追加の反対尋問に関する条件に基づいて、証拠とし

て認められるものとする。この場合は、当事者が更に証言を取る権利は阻害されない。USPTOの記録に係る証言及び証拠物件であって、証拠として認められたものは、本来、当該訴訟において取られ、かつ、提出された場合と同一の効果を有する。

当該訴訟は、不服申立がされた決定が行われたときにUSPTOの記録に記載されている利害関係人を相手方として提起することができるが、利害関係人は何人も、この訴訟の当事者となることができる。相手方当事者が複数であって、同一の州に所在しない複数の地区に居住している場合又は相手方当事者が外国に居住している場合は、合衆国バージニア東部地方裁判所が管轄権を有するものとし、相手方当事者が居住する地区の執行官に宛てて、相手方当事者に対する召喚状を出すことができる。外国に居住する相手方当事者に対する召喚は、公示送達又は裁判所が命じる他の方法によって行うことができる。長官は、必要当事者ではないが、訴訟が提起された裁判所の書記官から訴訟の提起について通知が与えられ、かつ、参加する権利を有する。出願人が特許を受ける権利を有することを認める裁判所判決は、長官に対し、当該判決の認証謄本が同長官に提出されたとき及び法の要件に従って、それに係る特許を発行する権原を与えるものとする。

第146条(改正前特許法) インターフェアレンス事件における民事訴訟

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第146条参照]

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

当該訴訟は、不服申立がされた決定が行われたときにUSPTOの記録に記載されている利害関係人を相手方として提起することができるが、利害関係人は何人も、この訴訟の当事者となることができる。相手方当事者が複数であって、同一の州に所在しない複数の地区に居住している場合又は相手方当事者が外国に居住している場合は、合衆国コロンビア特別区地方裁判所が管轄権を有するものとし、相手方当事者が居住する地区の執行官に宛てて、相手方当事者に対する召喚状を出すことができる。外国に居住する相手方当事者に対する召喚は、公示送達又は裁判所が命じる他の方法によって行うことができる。長官は、必要当事者ではないが、訴訟が提起された裁判所の書記官から訴訟の提起について通知が与えられ、かつ、参加する権利を有する。出願人が特許を受ける権利を有することを認める裁判所判決は、長官に対し、当該判決の認証謄本が同長官に提出されたとき及び法の要件に従って、それに係る特許を発行する権原を与えるものとする。

第14章 特許の発行

第151条 特許の発行

(a) 一般

出願人が法律に基づいて特許を受ける権原を有すると見られるときは，出願人に付与に関する通知書が与えられるか又は郵送されるものとする。当該通知書には，通知後3月以内に納付されるべき発行手数料及び求められる公開手数料を構成する金額が記載される。

(b) 納付の効果

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

第152条 譲受人への特許の発行

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

第153条 発行方法

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

第154条 特許証の内容及び存続期間；仮の権利

[編集者注：下記に規定の特許法第154条(b)(1)は，合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願にのみ適用。他に適用される法律については改正前特許法第154条(b)(1)参照]

(a) 一般

(1) 内容

すべての特許証は，発明の名称及び特許権者，その相続人又は譲受人に対して，詳細は明細を参照して，他人がその発明を合衆国において製造，使用，販売の申出若しくは販売又は当該発明を合衆国に輸入することを排除する権利及び発明が方法である場合は，他人が当該方法によって製造される製品を合衆国において使用，販売の申出若しくは販売又は合衆国に輸入することを排除する権利の付与を含むものとする。

(2) 存続期間

本法に基づく手数料の納付を条件として，当該付与は，特許の発行日に始まり，合衆国において特許出願がされた日から，又はその出願が第120条，第121条，第365条(c)若しくは第386条(c)に基づき，先になされた1又は2以上の出願についての明示の言及を含んでいる場合は，それらの内の最先の出願がされた日から20年後に終了する期間を対象とする。

(3) 優先権

第119条，第365条(a)，第365条(b)，第386条(a)若しくは第386条(b)に基づく優先権は，特許存続期間の算定上は，考慮されないものとする。

(4) 明細書及び図面

明細書及び図面の写しは特許証に添付され、かつ、当該特許証の一部とされる。

(b) 特許存続期間の調整

(1) 特許存続期間についての保証

(A) USPTOによる迅速な応答の保証

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

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

(I) 第111条(a)に基づいて出願がされた日、又は

(II) 国際出願が第371条の要件を満たした日

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

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

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

(B) 出願係属期間3年以下の保証

(2)に基づく制限に従うことを条件として、原特許の発行が、USPTOが、第111条(a)に基づく合衆国における出願日若しくは第371条に基づく国際出願の国内段階が始まる日から、次の事項を含めずに、3年以内に特許を発行しなかったために遅延した場合は、その特許の存続期間は、当該3年期間の終了から特許が発行されるまでの各1日につき1日延長される。

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

(ii) 第135条(a)に基づく手続によって消費された時間、第181条に基づく命令の賦課によって消費された時間又は特許審理審判部若しくは連邦裁判所による審判請求・上訴の再審理によって消費された時間、又は

(iii) (3)(C)によって許可される場合を除き、出願人の請求に基づくUSPTOによる出願処理の延期

(C) 由来手続、秘密保持命令及び審判請求・上訴による遅延に関連する保証又は調整

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

(i) 第135条(a)に基づく手続

(ii) 第181条に基づく命令の賦課、又は

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

(2) 制限

(A) 一般

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

(B) 権利が部分放棄(ディスクレマー)された存続期間

指定された日以降について存続期間に関してディスクレマーされた特許については、そのディスクレマーにおいて指定された満了日の後について、本条に基づく調整をすることはできない。

(C) 調整期間の短縮

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

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

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

(3) 特許存続期間調整決定のための手続

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

(B) (A)に基づいて制定される規則に基づいて、長官は、

(i) 本項に基づく特許存続期間の調整期間を決定すると共に、当該決定の通知書を、遅滞なく送付しなければならない、かつ

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

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

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

(4) 特許存続期間調整の決定に対する不服申立

(A) (3)(B)(ii)に基づく再考の要請に対する長官の決定に不服のある出願人は、長官の決定後180日以内に、長官を相手として合衆国バージニア東部地方裁判所に民事訴訟を提起することによって、救済が得られるものとする。当該訴訟には、合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第7章が適用される。特許存続期間の調整期間に変更をもたらす最終判決は、長官に送達されるものとし、長官はその後、当該変更を反映させて特許の存続期間を変更しなければならない。

(B) 本項に基づく特許存続期間調整の決定については、特許付与前に、第三者が不服申立

又は異議申立をすることができない。

(c) 継続

(1) 決定

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

(2) 救済

第283条、第284条及び第285条の救済は、次の行為には適用されない。

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

(B) (1)の理由により侵害することになったもの

(3) 対価

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

(d) 仮の権利

(1) 一般

特許は、本条によって付与される他の権利に加え、第122条(b)に基づく当該特許に係る出願の公開日又は第351条(a)に定義する条約に基づき、当該条約第21条(2)(a)に基づいて合衆国を指定して提出された国際出願若しくは第381条(a)(1)に定義する条約に基づき、当該条約第5条に基づいて合衆国を指定して提出された国際意匠出願の場合は、当該出願の公開日に開始し、特許が付与された日に終了する期間において次に該当する者から合理的なロイヤルティを取得する権利を含むものとする。

(A)

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

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

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

(2) 実質的に同一の発明に基づく権利

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

(3) 適正なロイヤルティの取得に関する時間的制限

適正なロイヤルティを取得するための(1)に基づく権利は、特許が付与されてから6年以内に提起する訴訟によってのみ行使することができる。適正なロイヤルティを取得するための(1)

に基づく権利は、(1)に記載した期間の存続による影響を受けないものとする。

(4) 国際出願に関する要件

(A) 効力発生日

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

(B) 写し

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

第154条(改正前特許法) 特許証の内容及び存続期間；仮の権利

[編集者注：下記に規定の改正前特許法第154条(b)(1)は、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第154条(b)(1)参照]

(b) 特許存続期間の調整

(1) 特許存続期間についての保証

(A) USPTOによる迅速な応答の保証

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

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

(I) 第111条(a)に基づいて出願がされた日、又は

(II) 国際出願が第371条の要件を満たした日

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

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

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

(B) 出願係属期間3年以下の保証

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

- (i) 出願人が第132条(b)に基づいて請求する出願の継続審査によって消費された時間
- (ii) 第135条(a)に基づく手続によって消費された時間、第181条に基づく命令の賦課によって消費された時間又は特許審判インターフェアレンス部若しくは連邦裁判所による審判請求・上訴の再審理によって消費された時間、又は
- (iii) (3)(C)によって許可される場合を除き、出願人の請求に基づくUSPTOによる出願処理の延期

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

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

- (i) 第135条(a)に基づく手続
- (ii) 第181条に基づく命令の賦課、又は
- (iii) 特許性を否定する裁決を覆す再審理における決定に基づいて特許証が発行された場合における特許審判インターフェアレンス部又は連邦裁判所による審判請求・上訴の再審理

第155条 [廃止]

第155A条 [廃止]

第156条 特許存続期間の延長

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

- (1) 特許存続期間が、(d)(1)に基づいて延長申請が提出される前に満了していないこと
- (2) 特許存続期間が、(e)(1)に基づいて延長されていないこと
- (3) 延長申請が、特許に係る記録上の所有者又はその代理人によって、かつ、(d)(1)から(4)までの要件に従って提出されること
- (4) 製品が、商業的販売又は使用前に行政審査期間の適用を受けていること
- (5)

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

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

(C) (A)の適用上、特許が、

- (i) 新規の動物用医薬品又は獣医学用生物学的製品をクレームしており、当該製品が、(I)

延長を受けた他の特許におけるクレームによって保護されておらず、かつ、(II) 非食料生産動物及び食料生産動物に関する商業的販売又は使用の許可を得ており、また

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

(4)及び(5)にいう製品は、本条においては以下「認可製品」という。

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

(1) 製品をクレームしている特許に関しては、

(A) 特許存続期間の満了前は、

(i) 該当する行政審査の根拠となった法律の規定に基づき、又は

(ii) (g) (1), (4)又は(5)に記載した行政審査の根拠となった法律の規定に基づき、及び

(B) 特許延長の基礎となった行政審査期間の満了以後は、その製品に関して承認された使用に限定されるものとし、

(2) 製品の使用方法をクレームしている特許に関しては、

(A) 特許存続期間の満了前は、

(i) 該当する行政審査の根拠となった法律の規定に基づき、及び

(ii) (g) (1), (4)又は(5)に記載した行政審査の根拠となった法律の規定に基づき、及び

(B) 特許延長の基礎となった行政審査期間の満了以後は、特許によってクレームされ、かつ、その製品に関して承認された使用に限定されるものとし、また

(3) 製品の製造方法をクレームしている特許については、

(A) 認可製品、又は

(B) (g) (1), (4)又は(5)に記載した行政審査期間の対象とされた場合の製品を、作るために使用される製造方法に限定されるものとする。

本条において使用するとき、「製品」は、認可製品を含む。

(c) (a)に基づく期間延長を受ける資格のある特許の存続期間は、次の場合を除き、特許が付与された後にその認可製品に対して生じた行政審査期間と等しい期間を延長されるものとする。

(1) 行政審査期間の各期間は、行政審査期間の当該期間中に延長申請人が当然の注意を払って行動しなかった旨を、(d) (2) (B)に基づいて決定される期間分により短縮される。

(2) (1)によって要求される短縮をした後、延長期間は(g) (1) (B) (i), (2) (B) (i), (3) (B) (i),

(4) (B) (i)及び(5) (B) (i)に規定される期間における残存期間の半分のみを含むものとする。

(3) 行政審査期間の根拠となった法律の規定に基づいて行われた認可製品についての認可の日以降における特許存続期間中の残存期間を、(1)及び(2)に基づいて変更された行政審査期間に加算した場合において、その残存期間が14年を超えるときは、延長期間は、前記の両期間の合計が14年を超えないように削減される。また

(4) 如何なる場合も、2以上の特許が(e) (1)に基づいて、何れかの製品に対する同一の行政審査期間を延長されることはない。

(d)

(1) 本条に基づいて特許存続期間の延長を受けるためには、特許に係る記録上の所有者又はその代理人は、長官に申請書を提出しなければならない。(5)に定める場合を除き、当該申請書は、その製品が、商業的販売又は使用に関して適用される行政審査期間を生じさせた法律の規定に基づいて許可を受けた日から60日以内に限り提出することができる。申請書には、次の事項を含めなければならない。

(A) 認可製品及び行政審査を生じさせた連邦法の表示

(B) 延長が求められている特許の表示及び認可製品又は認可製品を使用し若しくは製造する方法をクレームする当該特許に係る各クレームの表示

(C) 長官が(a)及び(b)に基づいて、延長及び延長によって生じる権利に対する特許の適格性を決定することを可能にする情報及び長官及び厚生長官又は農務長官が(g)に基づく延長期間を決定することを可能にする情報

(D) 申請人が該当する行政審査期間中に認可製品に関して行った活動の簡単な説明及び当該活動についての重要な日付、及び

(E) 長官が要求する特許その他の情報

製品が、本号第2文に基づく許可を受領する日を決定する目的では、同許可が就業日の東部時間午後4:30後に発送されるか、又は非就業日に発送される場合は、その製品は同許可を翌就業日に受領したものとみなされる。前記文の適用上、「就業日」という用語は、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日又は金曜日を意味し、第5巻(政府組織及び職員)第6103条に基づく法定休日を含まない。

(2)

(A) 長官は、(1)に基づく特許存続期間延長申請書が提出されてから60日以内に、

(i) その特許が医薬製品又は医薬製品の使用方法若しくは製造方法をクレームしており、その医薬製品がウイルス・血清・毒素法の適用対象である場合は、農務長官に、及び

(ii) その特許が前記以外の医薬製品、医療機器又は食品添加剤若しくは着色添加剤又は当該の医薬製品、機器若しくは添加剤の使用方法若しくは製造方法をクレームしており、その製品、機器及び添加剤が連邦食品医薬品化粧品法の適用対象である場合は、厚生長官に、

延長申請について通知し、通知先である省の長官に申請書の写しを提出しなければならない。申請を受領する省の長官は、長官から申請書を受領した後30日以内に、申請書に記載されている日付を(1)(C)に従って再検討し、適用する行政審査期間を決定し、その決定を長官に通知すると共に、当該決定についての通知を連邦公報に公告しなければならない。

(B)

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

きない。ウイルス・血清・毒素法の対象である製品に関しては、農務長官は、本段落によって定められている決定を行う権限を販売・検査サービス担当次官室より下位の当局に委任することができない。

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

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

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

(5)

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

(i) 行政審査の対象である製品及び当該行政審査の基礎となった連邦法の表示

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

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

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

(v) 長官が要求する特許その他の情報

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

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

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

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

(i) 原特許存続期間の満了日から5年を超えない期間、又は

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

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

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

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

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

(e)

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

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

(f) 本条の適用上、

(1) 「製品」とは、次のものをいう。

(A) 医薬品

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

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

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

(B) 新規の動物用医薬品若しくは獣医学用生物学的製品(当該用語の意味は、連邦食品医薬品化粧品法及びウイルス・血清・毒素法における使用による)であって、組換えDNA、組

換えRNA、ハイブリドーマ技術又は位置特定遺伝子操作技術を含むその他の方法を使用して直接的には生産されていないもの

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

(4)

(A) 第351条というときは、公衆衛生法第351条をいう。

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

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

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

(6) 「特許」とは、USPTOによって発行された特許をいう。

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

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

(g) 本条の適用上、「行政審査期間」は、次の意味を有する。

(1)

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

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

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

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

(2)

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

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

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

(ii) 当該製品に関して、当該製品に関する使用規則の発行を請求する連邦食品医薬品化粧品法に基づく請願書が初めて提出された日に始まり、当該規則が効力を生じた日に

終わるか、又は当該規則に対して反論が提出された場合は、当該反論が解決され、商業的販売が許可された日に終わるか、又は商業的販売が許可され、その後、前記の反論の結果、更なる手続が行われるまで取り消された場合は、当該手続が最終的に決着し、商業的販売が許可された日に終わる期間

(3)

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

(B) 医療機器に関する行政審査期間は、次の期間の合計である。

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

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

(4)

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

(B) 新規の動物用医薬品に関する行政審査期間は、次の期間の合計である。

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

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

(5)

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

(B) 獣医学用生物学的製品に関する行政審査期間は、次の期間の合計である。

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

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

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

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

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

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

(ii) (2)(B)若しくは(4)(B)に記載されている衛生又は環境への主要影響試験が開始さ

れておらず、かつ、同号に記載される規則についての請願又は登録の申請が提出されていなかった場合、又は

(iii) (3)に記載される臨床試験が開始されていなかった又は同号に記載される製品開発計画が提出されていなかった場合、該当する号に基づいて決定された行政審査期間を基礎として決定される延長期間は、5年を超えることができない。

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

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

第157条 [廃止]

第157条(改正前特許法) 法定発明登録

[編集者注：2013年3月16日以後の法定発明登録の請求に適用されない。特許法第157条は、当該請求に関して廃止。]

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

(1) 第112条の要件を満たすこと

(2) 長官の規則に定められている、印刷に係る要件を満たすこと

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

(4) 長官が定める、出願、公告その他の手続に関する手数料を納付すること

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

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

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

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

第15章 植物特許

第161条 植物に関する特許

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

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

第162条 説明、クレーム

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

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

第163条 特許の付与

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

第164条 農務省の援助

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

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

第16章 意匠

第171条 意匠に関する特許

(a) 一般

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

(b) 本法の適用性

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

(c) 出願日

意匠の特許出願の出願日は、第112条に定める明細書及び求められる図面が提出される日とする。

第172条 優先権

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用。他に適用される法律については改正前特許法第172条参照]

第119条(a)から(d)までによって規定される優先権は、意匠の場合は6月とする。第119条(e)によって定められる優先権は、意匠には適用しない。

第172条(改正前特許法) 優先権

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第172条参照]

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

第173条 意匠特許の存続期間

意匠に関する特許は、付与日から15年の存続期間を付与されるものとする。

第17章 一定の発明についての秘密保持及び外国における出願

第181条 一定の発明についての秘密保持及び特許付与の留保

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

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

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

第182条 無許可開示を理由とする発明の放棄

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

あるとの判断は、出願人、その承継人、譲受人若しくは法定代理人又はそれらの関係人による、その発明に基づく合衆国政府に対するすべての請求権の喪失を構成するものとする。

第183条 補償請求権

自らの特許が本法の規定によって留保された出願人、その承継人、譲受人又は法定代理人は、秘密保持命令がなければ出願は許可を受ける状態にある旨の通知を出願人が受けた日又は1952年2月1日の内の何れか遅い日に始まり、特許付与から6年が終わる日までに、その命令を出させた部門又は機関の長宛てに、秘密保持命令によって生じた損害及び／又は当該人による開示の結果行われた政府による発明の使用に対する補償を申請する権利を有する。使用に対する補償請求権は、政府によるその発明の最初の使用日に始まるものとする。該当する部門又は機関の長は、請求の提示を受けたときは、出願人、その承継人、譲受人又は法定代理人を相手として、損害及び／又は使用について完全な清算をするための契約を締結する権原を有する。この清算契約は、法律にこれと異なる他の規定があっても、すべての目的にとって確定的なものとする。請求についての完全な清算を行うことができない場合は、該当する部門又は機関の長は、当該の部門又は機関の長が損害及び／又は使用に対する公正な補償と判断する金額の75%を超えない金額を裁定し、それに係る出願人、承継人、譲受人又は法定代理人に支払うことができる。請求人は、損害及び／又は政府による使用に対する公正な補償を構成する裁定額について、合衆国を相手として合衆国連邦請求裁判所又は請求人が居住している地方の合衆国地方裁判所に訴訟を提起することができる。第181条に従って出された秘密保持命令の対象であった出願に基づいて発行された特許の所有者であって、前記の補償申請をしていない者は、その特許の発行日後、秘密保持命令を理由として生じた損害及び／又は同人による開示の結果生じた政府による発明の使用に対して公正な補償を求めるために、合衆国連邦請求裁判所に訴訟を提起する権利を有する。使用に対する補償請求権は、政府による発明の最初の使用日から生じるものとする。本条の規定に基づく訴訟においては、合衆国は、合衆国が訴訟において合衆国法典第28巻(司法及び司法手続法)第1498条に基づいて申し立てることができるすべての抗弁を使用することができる。本条は、合衆国の常勤の雇用又は勤務中に請求の基礎である発明を発見、発明若しくは開発した者又はその承継人、譲受人若しくは法定代理人に訴訟の権利を与えるものではない。

第184条 外国における出願

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手續に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第184条参照。]

(a) 外国における出願

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

(b) 出願

この章において使用するときは、「出願」の用語は、出願及びその変更、補正若しくは補充又は分割を含む。

(c) その後の変更、補正及び追加

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

第184条(改正前特許法) 外国における出願

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手續に適用されない。他に適用される法律については特許法第184条参照。]

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

この章において使用するときは、「出願」の用語は、出願及びその変更、補正若しくは補充又は分割を含む。

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

第185条 無許可出願を理由とする特許の阻却

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手續に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第185条参照。]

法律の他の如何なる規定にも拘らず、ある者及びその承継人、譲受人若しくは法定代理人が、

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

第185条(改正前特許法) 無許可出願を理由とする特許の阻却

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手續に適用されない。他に適用される法律については特許法第185条参照。]

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

第186条 刑罰

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

第187条 一定の者に対する適用除外

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

第188条 規則、権限の委任

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

第18章 連邦の援助を得て行われた発明に係る特許権

第200条 政策及び目的

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

第201条 定義

この章で使用される場合は、用語の意味は次のとおりとする。

- (a) 「連邦政府機関」とは、合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第105条に定義される行政機関及び合衆国法典第5巻(政府組織及び職員法)第102条に定義される軍務部門をいう。
- (b) 「資金供給契約」とは、テネシー川流域開発公社を除く連邦政府機関と契約者の間で、連邦政府によって資金の全部又は一部が供給される実験、開発又は研究の業務を実行するために締結される契約、補助金又は協力協定をいう。当該用語は、本条において定義される資金供給契約に基づく実験、開発又は研究の業務を実行するために行われる譲渡、当事者の変更又はあらゆる種類の下請契約を含む。
- (c) 「契約者」とは、資金供給契約の当事者である人、小規模事業者又は非営利団体をいう。
- (d) 「発明」とは、本法に基づいて特許を受けることができる、若しくはそれ以外の保護を受けることができる、又はそれらの可能性がある発明若しくは発見又は植物品種保護法(合衆国法典第7巻(農業法)第2321条以下参照)に基づいて保護を受けることができる、若しくはその可能性がある植物新品種をいうものとする。
- (e) 「対象発明」とは、契約者による発明であって、資金供給契約に基づく業務の実行中に着想されたか又は初めて実施されたものをいう。ただし、植物品種の場合は、決定の日(植物品種保護法第41条(d)(合衆国法典第7巻(農業法)第2401条(d))の定義による)も契約実行期間中に生じなければならない。
- (f) 「実際の利用」とは、組成物又は製品の場合においては製造すること、方法又は手法の場合においては実行すること、機械又はシステムの場合は運転することをいう。何れの場合においても、その発明が現に利用されていること及び法又は政府規制によって認められる場合は、その便益を合理的条件によって公衆が利用することができることを確認することができることを条件とする。
- (g) 発明に関して使用する場合において、「なされた」というときは、その発明についての着想又は初めての実施をいう。
- (h) 「小規模事業者」とは、公法85-536第2条(合衆国法典第15巻(商業及び貿易法)第632条)及び小規模事業管理局長の施行規則において定義されている小規模事業者をいう。
- (i) 「非営利団体」とは、1986年内国歳入法典第501条(c)(3)(合衆国法典第26巻(内国歳入

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

第202条 権利の処分

[編集者注：下記に規定の第202条(c)(2)及び(c)(3)は、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願にのみ適用される。他に適用される法律については改正前特許法第202条(c)(2)及び(c)(3)条参照。]

(a) 非営利団体又は小規模事業体の各々は、本条(c)(1)によって要求される開示の後の適切な期間内に、対象発明についての権原を保有する選択をすることができる。ただし、次の事情においては、資金供給契約はそれと異なる規定をすることができる。

(i) 契約者が合衆国に所在していない、合衆国に営業所を所有していない、又は外国政府の管理下にあるとき、

(ii) 特別な状況において、対象発明に関する権原を保有する権利を制限又は抹消することがこの章の政策及び目的を推進する上で有利である旨、該当機関によって決定されたとき、

(iii) 制定法又は大統領命令によって海外情報活動又は対情報活動をする権原を付与されている政府当局によって、対象発明に関する権原を保有する権利を制限又は抹消することが前記活動の安全を保護するために必要であると決定されたとき、又は

(iv) 資金供給契約が、主としてエネルギー省の海洋原子力推進若しくは兵器に関連する計画を対象として、政府が所有し、契約者が運転する同省の施設の運転を含んでおり、かつ、契約者が対象発明に関する権原を選択する権利についての、本項に基づく資金供給契約による制限のすべてが、エネルギー省の前記2計画に基づいて生じる発明に限定されているとき。非営利団体又は小規模事業体の権利は、本条(c)の規定及びこの章の他の規定に従うものとする。

(b)

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

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

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

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

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

(2) 契約者が、連邦政府機関への開示後2年以内(又は連邦政府機関が承認する追加期間内)に、自らが対象発明に関する権原を保持するか否かを書面により選択すること。ただし、第102条(b)規定の1年が、前記2年以内に満了する場合は、連邦政府機関は、選択のための期間を前記1年の期間の満了前60日以内である日まで短縮することができる。更に、連邦政府は、対象発明であって、契約者が当該期間内にそれに関する権利を保持する選択をしなかった又はそれに関する権利を選択しなかったものに関し、その権原を得ることができる。

(3) 対象発明に関する権利を選択した契約者が、第102条(b)規定の1年の期間の満了前に特許出願をすることに同意すること及びその後、契約者が権原を保持しようとする他国において合理的期間内にそれに対応する特許出願をすること及び連邦政府が、契約者が対象発明に関する特許出願をしなかった合衆国又は外国において、対象発明に関する権原を得ることができること

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

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

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

(7) 非営利団体の場合は、

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

(B) 契約者がロイヤルティを発明者との間で配分する上での要件

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

(D) 合理的な調査をした後で実行不能であることが決定された場合を除き、対象発明についてのライセンスの先取権が小規模事業体に付与される上での要件、及び

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

(i) 特許取得費用、ライセンス許諾費用、発明者への支払及び対象発明の運営に付随するその他の費用を支払った後、任意の会計年度において契約者が取得し、保有するロイヤルティ又は収入に係る残額の100%が、当該施設の年度予算の5%に等しい金額になるまでは、契約者が当該施設に係る研究及び開発の使命及び目的に合致する科学上の研究、開発及び教育(当該施設に係る他の発明についてのライセンス提供能力を増大させる活動を含む)に使用されること。ただし、前記の残額が施設の年度予算の5%を超えるときは、その超過額の15%は合衆国財務省に納付し、残余の85%が、ここで記載した目的のために使用されるべきこと、及び

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

(8) 第203条及び第204条の要件

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

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

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

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

(f)

(1) 小規模事業体又は非営利団体を相手とする資金供給契約には、連邦政府機関に対して、契約者が所有する対象発明でない発明についての第三者へのライセンス許諾を要求することを許可する規定を含めてはならない。ただし、その規定が連邦政府機関の長によって承認されており、また、理由書に当該機関の長が署名しているときは、この限りでない。当該規定

は、そのライセンス許諾が対象発明の実施、明示した作業目的又はその両方との関連において要求することができるものであるか否かを明示していなければならない。当該機関の長は、本号によって要求される、規定を承認する権限又は理由書に署名する権限を委任することができない。

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

第202条(改正前特許法) 権利の処分

[編集者注：下記に規定の第202条(c)(2)及び(c)(3)は、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第202条(c)(2)及び(c)(3)条参照。]

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

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

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

第203条 介入権

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

当該連邦政府機関が次の事項を決定する場合に限る。

- (1) 当該措置が、契約者又は譲受人が該当する使用分野における対象発明の実際の利用を達成するための有効な手段を講じていない又は合理的な期間内に講じることが期待できないために、必要であること
- (2) 当該措置が、契約者、譲受人又はそのライセンシーによって適切な程度には満たされていない衛生上又は安全上の要求を軽減するために必要であること
- (3) 当該措置が、連邦政府の規則に定められている公共的使用の要件を満たすために必要であり、かつ、当該要件が契約者、譲受人又はライセンシーによって適切な程度には満たされていないこと、又は
- (4) 当該措置が、第204条によって要求される合意が取得若しくは放棄されていないために、又は合衆国において対象発明を実施若しくは販売する排他的ライセンシーが第204条に従って取得された契約に違反しているために、必要であること

(b) 本条又は第202条(b)(4)による決定は、合衆国法典第41卷(公共契約法)第71章の適用を受けない。行政不服申立手続は、第206条に従って公布される規則によって定められるものとする。更に、本条に基づく決定によって不利益を被る契約者、発明者、譲受人又は排他的ライセンシーは、その決定が行われてから60日以内の如何なるときにも合衆国連邦請求裁判所に請願書を提出することができ、当該裁判所は、記録された上訴について決定をし、事情に応じて、連邦政府機関の決定を確認、取消、差戻又は変更する権限を有する。(a)(1)及び(3)に記載した事件の場合は、連邦政府機関の決定は、前文に基づいて行われた不服申立又は請願が究明されるまでは未決の状態にしておくものとする。

第204条 合衆国産業の優先性

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

第205条 機密性

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

第206条 条項及び規則の画一化

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

第207条 連邦政府所有の発明に関する国内及び外国での保護

- (a) 各政府機関は、次の事項についての権限を有する。
- (1) 連邦政府が権利、権原又は利害関係を有する発明に関し、合衆国及び外国において特許又はその他の形式の保護を出願し、獲得し、また、維持すること
 - (2) 連邦政府所有の発明に基づく非排他的、排他的又は一部排他的ライセンスを、ロイヤルティを得ないで又はロイヤルティその他の対価を得て、かつ、ライセンシーに対する第29章の規定による執行権の付与を含め、公共の利益のために適切であると決定された条件に基づいて付与すること
 - (3) 連邦政府所有の発明に係る権利を保護し、運営する上で適切かつ必要な前記以外の措置を、連邦政府の代理として、直接に又は契約を通じて行うこと。これには、連邦政府所有の発明に関するライセンス許諾を促進するために、他の発明に係る権利の取得及び連邦政府に対するロイヤルティの管理を含めるが、権利の取得先である当事者が自発的にその取引を行うことを条件とする。また
 - (4) 連邦政府所有の発明に係る権利、権原又は利害関係に関する保管及び運営の全部又は一部を他の連邦政府機関に移管すること
- (b) 商務長官は政府所有の発明の有効な管理を確保するために、次の事項を実行する権原を有する。
- (1) 政府所有の発明のライセンス許諾及び利用を推進するための連邦政府機関の活動を援助すること
 - (2) 連邦政府機関が外国において保護を求め、発明を維持することに関して、それに関連する手数料及び費用の支払を含め、援助をすること、及び
 - (3) 商業的利用の可能性のある科学並びに技術研究及び開発の分野に関し、連邦政府機関と協議し、助言を与えること

第208条 連邦政府によるライセンス許諾を規制する規則

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

第209条 連邦政府所有の発明のライセンス許諾

- (a) 権限
- 連邦政府機関は、次の条件が満たされる場合に限り、連邦政府が所有する発明に関し、第207条(a)(2)に基づく排他的又は一部排他的ライセンスを付与することができる。
- (1) ライセンスの付与が、次の事項に対して合理的かつ必要な誘因であること

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

(B) 前記以外の方法で、公衆による発明の利用を促進すること

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

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

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

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

(b) 合衆国における製造

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

(c) 小規模事業

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

(d) 条件

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

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

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

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

(A) ライセンシーが、ライセンス申請を支援するために提出した計画に含めた約束を含め、

発明に関する実際の利用を達成するという約束を現に履行中ではないこと及びライセンシーが別の方法で、発明の実際の利用を達成するための有効な措置を合理的な期間内に実行したこと又は実行すると期待することができることを、当該連邦政府機関が認めるように証明することができないこと

(B) ライセンシーが(b)に規定した契約に違反していること

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

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

(e) 公告

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

(f) 計画書

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

第210条 この章の優先性

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

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

(2) 1946年8月14日法律第205条(a) (7 U.S.C. 1624(a); 60 Stat. 1090)

(3) 1977年連邦鉱山安全衛生法第501条(c) (30 U.S.C. 951(c); 83 Stat. 742)

(4) 合衆国法典第49巻(交通)第30168条(e)

(5) 1950年国家科学基金法第12条(42 U.S.C. 1871(a); 82 Stat. 360)

(6) 1954年原子エネルギー法第152条(42 U.S.C. 2182; 68 Stat. 943)

(7) 合衆国法典第51巻(国家及び商業宇宙計画)第20135条

(8) 1960年石炭研究開発法第6条(30 U.S.C. 666; 74 Stat. 337)

(9) 1960年ヘリウム法改正法第4条(50 U.S.C. 167b; 74 Stat. 920)

- (10) 1961年武器規制削減法第32条(22 U.S.C. 2572; 75 Stat. 634)
- (11) 1974年連邦非核エネルギー研究開発法第9条(42 U.S.C. 5908; 88 Stat. 1878)
- (12) 消費者製品安全法第5条(d)(15 U.S.C. 2054(d); 86 Stat. 1211)
- (13) 1944年4月5日法律第3条(30 U.S.C. 323; 58 Stat. 191)
- (14) 固体廃棄物処理法第8001条(c)(3)(42 U.S.C. 6981(c); 90 Stat. 2829)
- (15) 1961年外国援助法第219条(22 U.S.C. 2179; 83 Stat. 806)
- (16) 1977年連邦鉱山安全衛生法第427条(b)(30 U.S.C. 937(b); 86 Stat. 155)
- (17) 1977年地表採掘埋立法第306条(d)(30 U.S.C. 1226(d); 91 Stat. 455)
- (18) 1974年連邦火災防止管理法第21条(d)(15 U.S.C. 2218(d); 88 Stat. 1548)
- (19) 1978年太陽光電池エネルギー研究開発実演法第6条(b)(42 U.S.C. 5585(b); 92 Stat. 2516)
- (20) 1978年天然ラテックス商業化及び経済開発法第12条(7 U.S.C. 178j; 92 Stat. 2533)及び
- (21) 1978年水資源開発法第408条(42 U.S.C. 7879; 92 Stat. 1360)

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

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

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

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

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

第211条 反トラスト法との関係

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

第212条 奨学資金に係る権利の処分

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

第III部 特許及び特許権の保護

第25章 特許の補正及び訂正

第251条 瑕疵のある特許の再発行

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用。他に適用される法律については改正前特許法第251条参照。]

(a) 一般

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

(b) 複数の再発行特許

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

(c) 本法の適用性

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

(d) クレームの範囲を拡大する再発行特許

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

第251条(改正前特許法) 瑕疵のある特許の再発行

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第251条参照。]

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

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

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

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

第252条 再発行の効力

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

再発行特許は、再発行特許によって特許された対象物を、再発行特許の付与前に合衆国において生産し、購入し、販売の申出をし、使用し、若しくは合衆国に輸入した者又はその事業の承継人が、そのようにして生産され、購入され、販売の申出がされ、使用され、若しくは輸入された対象物を、継続して使用し、販売の申出をし、又は他人に、使用させ、販売の申出をさせ若しくは販売させるために販売する権利を削減し又はそれに影響を及ぼすものではない。ただし、当該物の生産、使用、販売の申出又は販売が、再発行特許に係る有効なクレームであって、原特許の中に存在していたものを侵害する場合は、この限りでない。そのような問題が提起された裁判所は、前記のとおり生産され、購入され、販売の申出がされ、使用若しくは輸入された物に関する製造、使用、販売の申出若しくは販売の継続又は再発行の付与前にその実質的準備がされていた合衆国における製造、使用、販売の申出若しくは販売を規定することができる。裁判所はまた、再発行により特許された方法の実施であって、再発行の付与前に実施されていたものの継続又はその付与前に実質的準備がされていた実施も規定することができる。前記規定は、再発行の付与前に行われていた投資又は開始されていた事業の保護にとって裁判所が衡平と判断した範囲及び条件によるものとする。

第253条 ディスクレーム（権利の部分放棄）

[編集者注：2012年9月16日以後開始のすべての手続に適用。他に適用される法律については改正前特許法第253条参照。]

(a) 一般

特許に係る1のクレームが無効である場合は、残余のクレームがそれによって無効にされることはない。特許権者は、その権利が特許の全部に係るか、一部に係るかを問わず、法律に

よって要求される手数料を納付した上で、その特許における自らの権利の範囲を記載し、何れかの完全なクレームに関するディスクレマーをすることができる。当該ディスクレマーは書面をもって行い、USPTOにおいて記録されるものとし、また、その後、当該放棄は、権利放棄者及び当該人に基づいて権利主張をする者が所有する権利の範囲について原特許の一部であるとみなされる。

(b) 追加的ディスクレマー又は提供

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

第253条(改正前特許法) ディスクレマー(権利の部分放棄)

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手續に適用されない。他に適用される法律については特許法第253条参照。]

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

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

第254条 USPTOの錯誤に関する訂正証明書

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

第255条 出願人の錯誤に関する訂正証明書

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

第256条 発明者記名の訂正

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手續に適用。他に適用される法律については改正前特許法第256条参照。]

(a) 訂正

錯誤により、発行された特許証に発明者として他人の名称が記載されているか、又は錯誤により、発行された特許証に発明者の名称が記載されていない場合、長官は、すべての当事者及び譲受人が事実に関する証拠及び課せられている必要事項を添付して申請をしたときは、当該錯誤を訂正する証明書を発行することができる。

(b) 錯誤が訂正された特許の有効性

発明者を欠落させた又は発明者でない者の名称を表示した錯誤は、それが本条に定めた方法で訂正することができるときは、当該錯誤が生じた特許証を無効にしないものとする。そのような事件を審理する裁判所は、関係当事者全員に対する通知及び聴聞の上、特許の訂正を命じることができ、また、長官は、それに従って証明書を発行しなければならない。

第256条(改正前特許法) 発明者記名の訂正

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手續に適用されない。他に適用される法律については特許法第256条参照。]

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

発明者を欠落させた又は発明者でない者の名称を表示した錯誤は、それが本条に定めた方法で訂正することができるときは、当該錯誤が生じた特許証を無効にしないものとする。そのような事件を審理する裁判所は、関係当事者全員に対する通知及び聴聞の上、特許の訂正を命じることができ、また、長官は、それに従って証明書を発行しなければならない。

第257条 情報を検討、再検討又は訂正するための補充審査

(a) 補充審査の請求

特許所有者は、長官が定める要件に従い、その特許に関係があると信じている情報を検討、再検討又は訂正するために、庁における特許の補充審査を請求することができる。本条の要件を満たしている補充審査請求を受領してから3月以内に、長官は、補充審査を実施し、請求で提示されている情報が特許性に関する実質的に新たな疑問を提起しているか否かを示す証明書を発行することによってその審査を終結させなければならない。

(b) 再審査の命令

(a)に基づいて発行される証明書が、その請求中の情報の1又は複数の項目によって特許性に関する実質的に新たな疑問が提起されていることを示している場合は、長官はその特許の再審査を命じなければならない。再審査は、第30章によって設定されている手續に従って行われるものとするが、特許所有者は、第304条による陳述書を提出する権利は有さないものとする。

る。再審査中は、長官は、特許及び印刷刊行物に関する第30章における制限又は同章の他の規定に拘らず、補充審査の間に確認された、特許性に関する個々の実質的に新たな問題を取り扱うものとする。

(c) 効果

(1) 一般

特許は、情報が特許の補充審査において検討、再検討又は訂正されていた場合でも、先の特許審査において検討されなかった、不十分に検討された、又は不正確であった情報に関する処置を理由として無効力とは扱われないものとする。(a)に基づく請求をすること又はしないことは、第282条に基づく特許の効力に関係しないものとする。

(2) 例外

(A) 先の主張

(1)は、民事訴訟において明細を付して申し立てられた主張又は連邦食品、医薬品及び化粧品法第505条(j)(2)(B)(iv)(II)(合衆国法典第21巻(食品及び薬品法)第355条(j)(2)(B)(iv)(II))に基づいて特許所有者が受領する通知に明細を付して記載されている主張であって、上記主張の基礎をなす情報についての(a)に基づく検討、再検討又は訂正を求める補充審査の請求日前であるものに対しては適用しないものとする。

(B) 特許執行訴訟

1930年関税法第337条(a)(合衆国法典第19巻(関税法)第1337条(a))又は本巻281条に基づいて提起される訴訟においては、(1)は、(a)に基づく補充審査請求に従って検討、再検討又は訂正された情報を基礎とする訴訟において提起された抗弁には適用しないものとするが、補充審査及びその請求に従って命じられた再審査がある場合はその再審査がその訴訟の提起日前に終結しているときはこの限りでない。

(d) 手数料及び行政規則

(1) 手数料

長官は行政規則により、特許の補充審査請求の提出に関する手数料及びその請求によって提出される情報の個々の項目を検討するための手数料を設定するものとする。再審査が(b)に基づいて命じられる場合は、補充審査に適用される手数料に加えて、第30章に基づく査定系再審査に対して設定されて適用される手数料が納付されなければならない。

(2) 行政規則

長官は、補充審査請求に係る様式、内容その他の要件を規制し、かつ、当該請求によって提出される情報を見直すための手続を設定する行政規則を公布しなければならない。

(e) 不正行為

補充審査又は本条に基づいて命じられた再審査手続の過程において、補充審査の対象である特許に関連して庁の側で重大な不正行為が行われたことを長官が知ったときは、長官は、長官が行うことができる他の措置に加え、本条に基づいて命じられた再審査の結果として第307条に基づいて無効であると認定されたクレームがあるときはその抹消を含め、司法長官が適切であるとみなす更なる措置のために、その事項を司法長官に付託しなければならない。

このような付託は秘密扱いするものとし、特許のファイルには含めず、合衆国が、この付託

に關係する者に刑事罰を負わせない限り公衆の利用に供しないものとする。

(f) 解釈の規定

本条の如何なる規定も、次のことができるものと解釈してはならない。

- (1) 刑法又は反トラスト法(これには、競争に係る不正手段に關係する範圍において、第18巻第1001条(a)、クレートン法第1条、連邦取引委員会法第5条が含まれる)に基づく制裁の賦課を排除すること
- (2) 潜在的不正行為の問題を調査すること及び庁における事項又は手続に關連する不正行為に制裁を科すことについての長官の権限を制限すること
- (3) 庁における手続の代理人による不正行為に対する制裁に關して、第3章に基づく行政規則を公布する長官の権限を制限すること

第26章 所有権及び譲渡

第261条 所有権；譲渡

本法の規定に従うことを条件として、特許は、人的財産の属性を有する。USPTOは、特許及び特許出願の権利の登録簿を維持し、請求により関係書類を記録し、その手数料を求めることができる。

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

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

譲渡、譲与又は移転を構成する権利は、事前通知のない、有価約因によるその後の購入者又は譲渡抵当権者に対しては、それに係る日から3月以内又は前記のその後の購入又は抵当権に係る日前にUSPTOに記録されていない限り、効力を有さない。

第262条 共有者

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

第27章 特許に係る政府の権利

第266条 [廃止]

第267条 政府による出願についての手続期間

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

第28章 特許侵害

第271条 特許侵害

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

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

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

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

(1) 他人が当該人の同意を得ないで行ったとすれば特許の寄与侵害に当たる行為から収益を得たこと

(2) 他人が当該人の同意を得ないで行ったとすれば特許の寄与侵害に当たる行為について許可又は権原を付与すること

(3) 侵害又は寄与侵害に対して当該人の特許権の行使を求めていること

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

(e)

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

(2) 次の書類を提出することは、侵害行為とする。

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

クレームされている医薬品に関するもの、又は

(B) 同法第512条に基づく又は1913年3月4日の法律(合衆国法典第21卷(食品及び薬品法)第151条から第158条まで)に基づく申請書であって、主として組換えDNA、組換えRNA、ハイブリドーマ技術又は位置特定遺伝子操作技術を含む他の方法を使用して製造されてはならず、かつ、特許においてクレームされているか若しくはその使用が特許においてクレームされている医薬品若しくは獣医学用生物学的製品に関するもの、又は

(C)

(i) 公衆衛生法第351条(1)(3)に記載された(同法第351条(1)(7)に規定されるものも含めた)特許一覧において特定された特許に関しては、生物学的製品の承認を求める申請又は

(ii) 申請人が同法第351条(1)(2)(A)に基づき要求される申請及び情報を提供しない場合は、同法第351条(1)(3)(A)(i)に従って特定することができる筈の特許について生物学的製品の承認を求める申請。ただし、当該提出の目的が、特許においてクレームされているか若しくはその使用が特許においてクレームされている医薬品、獣医学用生物学的製品又は生物学的製品に関し、その特許が満了する前に、商業的製造、使用若しくは販売に従事するための、その法律に基づく認可を取得することにあることを条件とする。

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

(4) (2)に記載した侵害行為に関しては、

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

(B) 侵害者が認可された医薬品、獣医学用生物学的製品又は生物学的製品を合衆国内において商業的に製造、使用、販売の申出若しくは販売すること又は合衆国へ輸入することを防止するため、差止命令による救済を与えることができる。

(C) 侵害者を相手とする損害賠償その他の金銭的救済を裁定することができるが、認可された医薬品、獣医学用生物学的製品又は生物学的製品について、合衆国内において商業的な製造、使用、販売の申出若しくは販売又は合衆国への輸入が行われている場合に限るものとする。また

(D) 裁判所は、侵害に関与した生物学的製品による如何なる特許侵害も、(2)(C)に基づいて侵害された特許の満了日以後の日まで禁止する終局的差止命令を発するものとする。ただし、当該特許が、公衆衛生法第351条(1)(6)に基づく特許侵害に対する訴訟において、同法第351条(k)(6)に規定するように終局判決の対象であること及び生物学的製品が、同法第351条(k)(7)を理由として未だ承認されていないことを条件とする。

裁判所が第285条に基づいて弁護士費用を裁定することができることを除けば、(A)、(B)、(C)及び(D)に記載した救済のみが(2)に記載した侵害行為に関して裁判所が認めることができる救済である。

(5) 何人かが連邦食品医薬品化粧品法第505条(合衆国法典第21卷(食品及び薬品法)第355条)(b)(2)(A)(iv)又は(j)(2)(A)(vii)(IV)に基づく証明を含む、(2)に記載した申請書を提出し、かつ、証明の主題である特許の所有者も、また、特許によってクレームされている又はその使用が特許によってクレームされている医薬品に関し、同条(b)に基づいて認可された

申請の所有者も、同条(b)(3)又は(j)(2)(B)に基づいて出された通知を受領してから45日が満了するまでにその特許の侵害に関する訴訟を提起しなかった場合は、合衆国裁判所は、憲法と矛盾しない場合に、それらの者により合衆国法典第28卷(司法及び司法手続法)第2201条に基づいて、その特許は無効である又はその特許は侵害されていない旨の宣言的判決を求めて提起された訴訟について事物管轄権を有する。

(6)

(A) 次に該当する特許の場合は、(4)に代えて(B)を適用する。

(i) 生物学的製品に関して公衆衛生法第351条(1)(4)に記載する特許の一覧及び同法第351条(1)(5)(B)に規定する特許の一覧において、規定に適うと確認されるもの

(ii) 次の時点で提起された、生物学的製品に関する特許侵害訴訟の対象となったもの

(I) 公衆衛生法第351条(1)(6)の(A)又は場合により(B)に規定する30日間の満了後又は

(II) (I)にいう30日間の満了前であるが、確定力のない決定として却下されたか、又は善意で判決に至るまで遂行されなかった場合

(B) (A)に規定する特許侵害の訴訟において、訴訟の対象である生物学的製品の製造、使用、販売の申出、販売又は合衆国への輸入が特許を侵害したとの認定に基づき裁判所が付与することができる唯一の救済は、合理的なロイヤルティである。

(C) 公衆衛生法第351条(1)(7)に基づく規定を含め、同法第351条(1)(3)(A)に規定する一覧に含めるべきであったが、時宜を得て一覧に含められなかった特許の所有者は、生物学的製品に関する特許侵害に対して本条に基づく訴訟を提起することはできない。

(f)

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

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

(g) 何人かが権限を有することなく、合衆国において特許された方法によって製造された製品を合衆国に輸入し又は合衆国において販売の申出をし、販売し若しくは使用した場合において、その製品に係る輸入、販売の申出、販売又は使用が当該方法特許の存続期間中に生じていたときは、当該人は、侵害者としての責めを負わなければならない。方法特許の侵害訴訟においては、製品についての非商業的使用又は小売販売を理由とする侵害救済は認められ

ない。ただし、本法の下で、当該製品の輸入その他の実施、販売の申出又は販売を理由とする適切な救済がない場合は、この限りでない。本法の適用上、特許方法によって製造される製品は、次のことが生じた後は、特許方法によって製造されたものとはみなされない。

- (1) 当該製品がその後の工程によって著しく変更されたこと、又は
- (2) 当該製品が他の製品の些細であり、重要でない構成部品になっていること

(h) 本条において使用されているときは、「何人か」とは、州、州の機関、公的資格において行動する州又は州の機関の幹部職員又は一般職員を含む。州、前記の機関、幹部職員又は一般職員は、非政府機関と同一の方法及び程度によって本法の規定の適用を受けるものとする。

(i) 本条において使用されているときは、特許権者でない又は特許権者の被指名人でない者による「販売の申出」又は「販売をする申出」とは、それによって該当する特許の存続期間満了前に販売が生じる申出である。

第272条 合衆国における一時的滞在

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

第273条 先の商業的使用を理由とする侵害に対する抗弁

(a) 一般

人は、方法によって構成されているか又は製造その他の商業的方法において使用される機械、製造物又は構成物によって構成されている主題であって、抗弁が存在しなければ同人に対して権利の主張がされているクレーム発明を侵害することになるものに関して、第282条(b)に基づく抗弁をすることができるが、次の事項を条件とする。

- (1) 当該人は、善意で行動し、合衆国においてその主題を商業的に使用しており、その行為が、内部での商業的使用又は当該の商業的使用による有用な最終成果の実際上公正な販売又はその他の公正な商業的移転の何れかに関連していること、及び
- (2) 当該商業的使用は、次の日付の内の何れか早い方の少なくとも1年前に生じていたこと
 - (A) クレームされている発明の有効出願日、又は
 - (B) クレームされている発明が、第102条(b)に基づいて先行技術からの例外として適格になる態様で公衆に開示された日

(b) 立証責任

本条に基づく抗弁を主張する者は、明瞭かつ説得力のある証拠によって抗弁を証明する義務を負うものとする。

(c) 追加される商業的使用

(1) 販売前行政審査

主題であって、その商業的販売又は使用が、第156条(g)に明示されている期間を含め、その期間内に当該主題の安全又は有効性が確認される販売前行政審査期間の適用を受けるものは、(a)(1)の適用上、当該行政審査期間中は商業的に使用されているものとみなす。

(2) 非営利実験使用

公衆を予定受益者とする大学又は病院のような非営利研究試験所その他の非営利主体による主題の使用は、(a)(1)の適用上、商業的使用であるとみなすが、本条に基づく抗弁は、試験所その他の非営利主体による、及びそこにおける継続する非商業的使用についてのみ本号に従って主張することができる場合を除く。

(d) 権利の消尽

(e)(1)に拘らず、有用な最終成果に関して特許に関連する抗弁を主張できる者による当該有用な最終成果の販売その他の処分は、当該販売その他の処分が特許所有者によって行われたならば特許所有者の権利を消尽させることになる範囲で特許に基づく特許権所有者の権利を消尽させるものとする。

(e) 制限及び例外

(1) 人的抗弁

(A) 一般

本条に基づく抗弁は、(a)に記載されている商業的使用を実行したか、その実行を命令した者が、又は当該人を管理している、当該人によって管理されている、若しくは当該人との共通の管理下にある主体のみが主張することができる。

(B) 権利の移転

特許所有者への移転を除き、本条に基づいて抗弁を主張する権利は、他人に許諾、譲渡又は移転することができないが、その抗弁に関連する企業全体又は系列事業の誠実な譲渡又は他の理由による移転の付随的で副次的部分としてのものを除く。

(C) 場所に関する制限

本条に基づく抗弁は、人がそれを(B)に記載した譲渡又は移転の一部として取得したときは、抗弁が存在しなければクレームされている発明を侵害することになる主題が、クレームされている発明の有効出願日又は当該企業若しくは系列事業の譲渡若しくは移転の日の内の何れか遅い方より前に使用されていた場所における使用についてのみ主張することができる。

(2) 由来

人は抗弁の根拠とする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、本条に基づく抗弁を主張することができない。

(3) 非包括ライセンス

本条に基づいて人が主張する抗弁は、問題とされている特許のすべてのクレームに基づく包括ライセンスではなく、本条に基づいて適格となる商業的使用が生じていることが立証されている特定の主題のみに及ぶが、抗弁は、クレームされている主題の使用に係る数量又は分量の変動及び特定してクレームされている追加の特許主題を侵害しないクレーム主題に関する

る改良にも及ぶものとする。

(4) 使用の放棄

主題に係る(本条に基づき適格となる)商業的使用を放棄した者は、当該放棄以後に取られた訴訟に関して、本条に基づく抗弁を立証するために当該放棄の日前にされた行動に依拠することはできない。

(5) 大学の例外

(A) 一般

(a)が適用される主題を商業的に使用している者は、抗弁を主張する対象であるクレーム発明が、その発明が行われたときに、(1965年の高等教育法第101条(a)に定義されている)高等教育機関又はその主たる目的が1又は複数の当該高等教育機関によって開発された技術の商業化を促進することにある技術移転団体の何れかによって所有されていたか、又はそれへの譲渡義務が課せられていた場合は、本条に基づく抗弁を主張することができない。

(B) 例外

(A)は、クレームされている発明に係る主題を実施化するために必要とされる行動を連邦政府によって提供される資金を使用して始めることができなかつた場合は適用しない。

(f) 不当な抗弁の主張

本条に基づく抗弁が特許を侵害していると認定される者によって申し立てられ、同人がその後、抗弁を主張する合理的根拠を立証しない場合は、裁判所は、第285条に基づく弁護士手数料裁定の目的においては、例外的事件であると認定する。

(g) 無効

特許は、本条に基づき抗弁が提起された又は証明されたとの理由のみでは、第102条又は第103条に基づいて無効であるとはみなされない。

第29章 特許侵害に対する救済及びその他の措置

第281条 特許侵害に対する救済

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

第282条 有効性の推定；抗弁

(a) 一般

特許は、有効であると推定される。特許の各クレーム(独立、従属又は多項従属形式の何れであるかを問わない)は、他のクレームの有効性とは無関係に有効であると推定される。従属又は多項従属クレームは、無効なクレームに従属している場合であっても有効であると推定される。特許又はそれに係るクレームの無効を立証する責任は、無効を主張する当事者が負わなければならない。

(b) 抗弁

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

(1) 非侵害、侵害に対する責任の不存在又は無効力性

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

(3) 特許又は問題のクレームが次の要件を守らないための無効

(A) 第112条の要件。ただし、ベストモードを開示しないことは、特許クレームの取消、無効又はその他無効力とされる基礎とはならない。

(B) 第251条の要件

(4) 本法によって抗弁とされる他の事実又は行為

(c) 訴訟の通知；特許存続期間の延長中の訴訟

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

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

(1) 延長申請人、又は

(2) 長官

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

第283条 差止命令

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

第284条 損害賠償

原告に有利な評決が下されたときは、裁判所は、原告に対し、侵害を補償するのに十分な損害賠償を裁定するものとするが、当該賠償は如何なる場合も、侵害者が行った発明の使用に対する合理的ロイヤルティに裁判所が定める利息及び費用を加えたもの以下であってはならない。

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

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

第285条 弁護士費用

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

第286条 損害賠償に関する時間的制限

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

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

第287条 損害賠償及びその他の救済に関する制限；特許表示及び通知

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

ものとする。

(b)

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

(A) 特許方法を実施した者

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

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

(2) 第271条(g)に基づく侵害に対する救済は、同条による責任を負う者が、その製品に関する侵害の認識を持つ前に所有していた又は当該人に移送中であつた製品には適用されない。責任を負う前記の者は、そのような所有又は移送について立証責任を負うものとする。

(3)

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

(i) 開示要求に関して被告によって示された誠意

(ii) 開示要求に関して原告によって示された誠意、及び

(iii) 特許によって保障された排他権を回復することの必要性

(B) (A)の適用上、次の事項が誠意の証拠である。

(i) 被告によって行われた開示要求

(ii) 開示要求を受けた者によって合理的期間内に行われた応答、及び

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

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

(4)

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

(i) 要求の提出先である者が製造している種類の製品の販売に合衆国において常時従事している者が行うこと又は要求をする者が合衆国において当該製品の販売に従事する予

定であることを証明する事実を含むこと

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

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

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

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

(5)

(A) 本項の適用上、侵害の認識とは、製品が合衆国において特許方法により生産されていると思われることを通常人に説得するに足りる情報についての、ある者による実際の知識若しくは通知書の受領又はその組合せを意味する。

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

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

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

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

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

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

(c)

(1) 第271条(a)又は(b)に基づく侵害を構成する医療行為の医師による実行に関しては、第

281条、第283条、第284条及び第285条の規定は、当該医師又は当該医療行為についての関連健康管理事業体には適用されない。

(2) 本項の適用上、用語の意味を次のとおりとする。

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

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

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

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

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

(F) 「組成物の特許された使用」は、組成物の使用が、クレームされた方法の目的を達成する上で直接的に寄与しない場合は、その組成物の使用を詳述している、身体に関する医療的又は外科的処置の実行方法に関するクレームを含まない。

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

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

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

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

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

第288条 無効クレームを含む特許に関する侵害訴訟

[編集者注：2012年9月16日以後開始のすべての手続に適用。他に適用される法律については改正前特許法第288条参照。]

特許に係る1のクレームが無効である場合は、有効である可能性のある特許クレームに関して侵害訴訟を維持することができる。特許権者は、訴訟開始前に無効なクレームに関するディスクレームがUSPTOに記録されていない限り、費用を回収することができない。

第288条(改正前特許法) 無効クレームを含む特許に関する侵害訴訟

[編集者注：2012年9月16日以後開始の手續に適用されない。他に適用される法律については特許法第288条参照。]

詐欺的意図がなく、特許に係る1のクレームが無効である場合は、有効である可能性のある特許クレームに関して侵害訴訟を維持することができる。特許権者は、訴訟開始前に無効なクレームに関するディスクレマーがUSPTOに記録されていない限り、費用を回収することができない。

第289条 意匠特許の侵害に対する追加的救済

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

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

第290条 特許訴訟に関する通知

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

第291条 由来特許

[編集者注：合衆国発明法在先出願人規定(特許法第100条(注))*の適用を受ける特許出願に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第291条参照。]

(a) 一般

特許所有者は、同一の発明をクレームしており、かつ、先の有効出願日を有する他の特許の所有者を相手として、民事訴訟による救済を受けることができるが、当該の他の特許においてクレームされている発明が、本条に基づいて救済を求める者が所有する特許においてクレームされている発明の発明者から由来していることを条件とする。

(b) 出訴制限

本条に基づく訴訟は、由来したと主張される発明についてのクレームを含んでおり、かつ、発明者又は共同発明者として同発明を由来させたと主張されている個人を記名している最初の特許の発行日に始まる1年期間の終了前までに限り提起することができる。

第291条(改正前特許法) インターフェアレンス特許

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第291条参照。*]

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

注：当該出願又は特許が何れかのときに次を含む又は含んでいた場合、2013年3月15日に施行中の改正前特許法第291条が、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))が適用される特許出願及びそれに基づく付与特許の個々のクレームにも適用されるものとする。

(A) 特許法第100条(i)に定義される有効出願日であって2013年3月16日前に発生するものを有する発明に対するクレーム、又は

(B) 当該クレームを何れかのときに含む又は含んだ特許又は出願に対する特許法第120条、第121条若しくは第365条(c)に基づく明示の言及

第292条 虚偽表示

(a) 特許権者の同意を得ないで、ある者が合衆国内において生産し、使用し、販売の申出をし若しくは販売した物又は当該人が合衆国に輸入した物に、特許権者の名称若しくはその名称の模造、特許番号又は「特許」、「特許権者」若しくはそれに類似する文言を表示し、貼付し又はその物に関連する広告に使用し、その意図が特許権者の標章を偽造若しくは模造すること又は公衆を欺き、当該物が特許権者により若しくは特許権者の同意を得て、生産され、販売の申出がされ、販売され若しくは合衆国に輸入されたと誤認させることにあった場合又はある者が、特許されていない物品に「特許」の文言又はその物が特許されたことを意味する文言又は番号を表示し、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合又はある者が、特許出願が行われていないか又は出願はされたがそれが係属していない場合において、何れかの物品に「特許出願中」、「特許出願係属中」又は特許出願がされていることを意味する文言を表示し、貼付し又はその物に関する広告に使用し、その目的が公衆を欺くことにあった場合は、当該人は、個々の違反行為について\$500以下の罰金を科せられる。合衆国のみが本項によって認められる刑罰のための訴訟を提起することができる。

(b) 本条についての違反の結果、競争被害を被った者は、その被害を補償する十分な損害賠償を求めて合衆国地方裁判所に民事訴訟を提起することができる。

(c) (a)に記載した方法による、製品についてのマーキングであって、その製品を対象としていたが既に消滅している特許に係る事項を付したものは、本条に対する違反ではない。

第293条 非居住特許権者；送達及び通知

合衆国に居住していないすべての特許権者は、USPTOに対し、合衆国の居住者であって、その特許又はそれに基づく権利に影響を及ぼす訴訟に関する書類又は通知の送達先とすることができる者の名称及び宛先を記載した指名書を提出することができる。被指名人が最後に提出

された指名書に記載されていた宛先に見当たらない場合又は何人も指名されていない場合は、管轄権は合衆国バージニア東部地方裁判所が有することとなり、かつ、召喚は、公示又は同裁判所が命じる他の方法で送達される。同裁判所は、特許権者が同裁判所管轄地域内にいる場合と同様に、特許又は特許に基づく権利に関する処分を下す管轄権を有する。

第294条 任意仲裁

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

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

(c) 仲裁人の裁定は、最終的なものであり、仲裁当事者を拘束するが、それ以外の者に対しては強制力又は効力を有さない。裁定の対象である特許が、その後、有効な管轄権を有する裁判所が下した判決によって無効又は強制不能と決定され、それについて上訴が不可能であるか、又は行われていない場合は、仲裁当事者は、有効な管轄権を有する裁判所が、仲裁当事者からの申請を受けて、その裁定を変更することができる旨を、合意することができる。当該変更は、その変更の日から当事者間の権利及び義務を支配する。

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

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

第295条 推定：特許方法によって生産された製品

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

- (1) その製品は特許方法によって生産された可能性が高いこと、及び
 - (2) 原告は、当該製品の生産に実際に使用された方法を決定するために合理的な努力をしたが、それを決定することができなかったこと、
- を認定した場合は、その製品は、そのように生産されたものと推定され、また、その製品が特許方法によって生産されていないことを証明する義務は、そのように生産されてはいないと主張する当事者が負わなければならない。

第296条 特許侵害に対する州、州の機関及び州の職員の責任

(a) 一般

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

(b) 救済

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

第297条 不適切かつ欺瞞的な発明プロモーション

(a) 一般

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

- (1) 過去5年間に発明プロモーターが商業的可能性を評価した発明の総数並びに肯定的評価をした発明の数及び否定的評価をした発明の数
- (2) 過去5年間に発明プロモーターと契約した顧客の総数。これには、展示会サービス、調査、広告宣伝又はそれ以外の非販売サービスを発明プロモーターから購入した顧客又は発明プロモーターに対する支払債務を履行しなかった顧客は含まない。
- (3) 当該発明プロモーターが提供した発明プロモーション・サービスの直接的結果として、金銭的純益を得たことを発明プロモーターが知っている顧客の総数
- (4) 当該発明プロモーターが提供した発明プロモーション・サービスの直接的結果として、その発明に関するライセンス契約を取得したことを発明プロモーターが知っている顧客の総数、及び
- (5) 過去10年間に当該発明プロモーター又はその幹部が集団又は個人として加盟していた以前のすべての発明プロモーション会社の名称及び宛先

(b) 民事訴訟

(1) 発明プロモーターと契約を締結している顧客であって、発明プロモーター(又は当該発明プロモーターの代理人、従業者、取締役、幹部、パートナー若しくは独立の請負人)による

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

(A) 顧客が被った実損の金額、又は

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

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

(c) 本条の適用上、用語の意味を次のとおりとする。

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

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

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

(A) 連邦政府、州又は地方自治体の部門又は機関

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

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

(D) 事業に係る株式又は資産の販売を含む取引に参加している当事者又は

(E) 製品の小売販売又は流通の事業に直接に従事している当事者、及び

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

(d) 苦情に関する記録

(1) 苦情の公開

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

(2) 苦情に関する要求

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

第298条 弁護士の助言

侵害されたと主張されている特許に関し、侵害者が弁護士の助言を取得しないこと又は侵害者が裁判所又は陪審に対して当該助言を提出しないことは、侵害被疑者がその特許を故意に侵害した、又は侵害被疑者がその特許の侵害を誘導しようとしていたことを証明するために使用することができない。

第299条 当事者の併合

(a) 侵害容疑者の併合

特許に関する合衆国議会の法律に基づいて生じる民事訴訟に関しては、第271条(e)(2)に基づく侵害行為が申し立てられる訴訟又は審理を除き、侵害容疑者である複数の当事者を被告又は反訴被告として1の訴訟に併合すること又はそれらの当事者の複数訴訟を審理に関して統合させることができるが、次の条件が満たされる場合に限る。

- (1) 救済を受ける権利が、それらの当事者に対して連帯して、単独に、又は二者択一的に、同一の容疑製品又は方法の製造、使用、合衆国への輸入、販売の申出又は販売に関する同種取引、事件又は一連の取引又は事件に関して、又はそれに起因して、主張されていること、及び
- (2) すべての被告又は反訴被告に共通の事実問題が、その訴訟において生じること

(b) 併合に関する不十分な主張

本項の適用上、複数の侵害容疑者を、その各々が問題の1又は複数の特許を侵害した旨の主張のみを理由として、被告又は反訴被告として1の訴訟に併合すること又はそれらの者の複数訴訟を審理に関して統合させることはできない。

(c) 権利放棄

侵害容疑者である当事者は、その当事者に関して本条に記載する制限を放棄することができる。

第30章 USPTOに対して行う先行技術の引用及び特許の査定系再審査

第301条 先行技術及び陳述書の引用

(a) 一般

何人も如何なるときにも庁に対し、文書をもって次のものを引用することができる。

- (1) 特許又は印刷刊行物によって構成されている先行技術であって、同人が特定の特許の何れかのクレームに係る特許性に関係があると信じているもの、又は
- (2) 連邦裁判所又は庁における手続において提出された特許所有者の陳述であって、その陳述において特許所有者が特定の特許の何れかのクレームの範囲に関する見解を示しているもの

(b) 庁のファイル

(a)に従って先行技術又は陳述書を引用する者が文書をもって、その先行技術又は陳述書を特許の少なくとも1のクレームに適用することの適切性及び態様を説明したときは、その先行技術又は陳述書及びそれに関する説明は、特許に係る庁のファイルの一部となるものとする。

(c) 追加的情報

(a)(2)に従って陳述書を提出する当事者は、その陳述が提出された手続に起因する他の文書、訴答書面又は証拠であって、その陳述書宛のものがある場合は、それを含まなければならない。

(d) 制限

(a)(2)に従って提出される陳述書及び(c)に従って提出される追加的情報は、第304条、第314条又は第324条に従って命令が出されるか又は開始される手続において、特許クレームの適正な意味を決定する以外の目的では、庁によって検討されないものとする。当該陳述書又は追加的情報が適用可能な保護命令の対象となる場合は、当該陳述又は追加的情報は前記命令の対象である情報を除外するように編集されるものとする。

(e) 守秘性

(a)に従って先行技術又は陳述書を引用する者からの書面による請求があるときは、同人の身元は特許ファイルから除外され、秘密が守られるものとする。

第302条 再審査の請求

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

第303条 長官による争点についての決定

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

(b) (a)に基づく長官の決定は、その特許に関する庁のファイルに挿入され、また、写しが特許の記録上の所有者及び再審査請求人がいるときは当該請求人に引渡され又は郵送される。

(c) (a)に従って長官が行った、特許性に関する実質的に新たな疑問は提起されていないとする決定は、最終的なものとし、かつ、不服申立をすることができない。そのような決定をしたときは、長官は、第302条によって要求される再審査手数料の一部を返還することができる。

第304条 長官による再審査命令

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

第305条 再審査手続の処理

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける出願に基づいて発行される特許に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第305条参照。]
第304条によって定められる陳述書及び答弁書の提出期間が満了した後、再審査は、最初の審査に関して第132条及び第133条の規定に基づいて定められた手続に従って行われる。この章に基づく再審査手続においては、特許所有者は、クレームされている発明を第301条の規定に基づいて引用された先行技術から区別するため、又は特許のクレームについての特許性にとって不利な決定に応答するために、その特許についての補正及び新規のクレームを提案することが許可される。この章に基づく再審査手続においては、特許に係るクレームの範囲を拡大する補正又は新規のクレームを提案することは許可されない。本条に基づくすべての再審

査手続は、特許審理審判部への審判請求を含め、USPTO内において特に迅速に処理されるものとする。

第305条(改正前特許法) 再審査手続の処理

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける出願に基づいて発行される特許に適用されない。他に適用される法律については特許法第305条参照。]

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

第306条 不服申立

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

第307条 特許性、非特許性及びクレーム抹消の証明書

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

(b) 再審査手続の結果、特許を受けることができると決定され、特許に編入された、提案された補正又は新規のクレームは、(a)の規定に基づく証明書が発行される前に、提案された補正又は新規のクレームによって特許を受けた物を合衆国において生産し、購入し、使用し若しくは合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては、第252条において再発行特許に関して規定される効力と同一の効力を有する。

第31章 当事者系再審査

第311条(注) 当事者系再審査適用性規定

合衆国発明法の付与後再審査規定は、2012年9月16以後に開始する手続に限り適用されるが、次の場合を除く。

- (1) 合衆国発明法(c)(2)による修正に基づく再審査における特許審理審判部決定の上訴を受けるための管轄権の合衆国連邦巡回控訴裁判所への拡大は、2011年9月16日に効力を有するものとみなされ、2011年9月16日前、当日又は後に受け付けられた再審査に関して特許審判インターフェアレンス部決定に拡大されるものとする；
- (2) 2012年9月15日に効力を有する改正前特許法第6条、第134条及び第141条が、2012年9月16日前に改正前特許法第311条に基づいて請求される当事者系再審査に引続き適用される；
- (3) 特許審理審判部は、2012年9月16日前に改正前特許法第311条に基づいて請求される当事者系再審査の上訴の目的のために特許審判インターフェアレンス部とみなされることができる；及び
- (4) 特許審理審判部によって記録された決定に起因する上訴に参加する特許法第143条第4文に基づく長官の権利は、2012年9月16日前に特許法第311条に基づいて請求される当事者系再審査に拡大されるものとみなされる。

第311条 当事者系再審査

(a) 一般

本章の規定に従うことを条件として、特許の所有者でない者は、特許の当事者系再審査を開始するための請願を庁に提出することができる。長官は行政規則によって、再審査請求人が納付すべき手数料を、長官が再審査の費用総額を考慮して合理的であると決定する金額によって設定しなければならない。

(b) 範囲

当事者系再審査の請願人は、第102条又は第103条に基づいて生じ得る理由のみ、及び特許若しくは印刷刊行物から構成される先行技術のみを根拠として、特許の1又は複数のクレームを特許性のないものとして取り消すよう請求することができる。

(c) 提出期限*

当事者系再審査を求める請願は、次の日の内の何れか遅い方の後に提出しなければならない。

(1) 特許の付与から9月である日、又は

(2) 付与後再審査が第32章に基づいて開始される場合は、当該付与後再審査の終結の日

注：公法112-274第1条(d)、126 Stat. 2456(2013年1月14日)に従って、(c)の提出期限は、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受けない特許に適用されない。

第312条 請願

(a) 請願要件

第311条に基づいて提出される請願は、次の条件を満たしている場合に限り、検討を受けることができる。

- (1) 請願に、第311条に基づいて長官が設定する手数料の納付を伴うこと
- (2) 請願が真の利益当事者全員を確認していること
- (3) 請願が、書面により、かつ、明細を付して、異議申立された個々のクレーム、個々のクレームに対する異議申立が根拠としている理由及び次のものを含む、個々のクレームに対する異議申立の理由を裏付ける証拠を確認していること
 - (A) 請願人がその請願の裏付けとして依拠している、特許及び印刷刊行物の写し、及び
 - (B) 請願人が鑑定人の意見に依拠している場合は、裏付ける証拠及び意見についての宣誓供述書又は宣言書
- (4) 請願が、長官が行政規則によって要求するその他の情報を提供していること
- (5) 請願人が(2)、(3)及び(4)に基づく要求書類の写しを特許所有者又は該当する場合は特許所有者の指定代理人に提供していること

(b) 公衆の利用

第311条に基づく請願の受領後速やかに、長官は、その請願を公衆の利用に供さなければならない。

第313条 請願に対する暫定的応答

第311条に基づいて当事者系再審査請願が提出された場合は、特許所有者には、長官が定めた期間内に、請願が本章の要件を満たしていないので当事者系再審査は開始されるべきではない旨の理由を記載した、請願に対する暫定的応答を提出する権利を与えるものとする。

第314条 当事者系再審査の開始

(a) 始め

長官が、第311条に基づいて提出された請願及び第313条に基づいて提出された応答において提示されている情報により、請願において異議申立されているクレームの少なくとも1に関して請願人が勝訴すると思われる合理的な見込みがあることが証明されていると決定する場合を除き、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。

(b) 決定の時期

長官は、第311条に基づいて提出された請願により、本章に基づく当事者系再審査を開始するか否かの決定を、次の事項後3月以内に決定しなければならない。

- (1) 第313条に基づく、請願に対する暫定的応答の受領
- (2) 当該暫定的応答が提出されなかった場合は、当該応答の提出可能な最終日

(c) 通知

長官は、(a)に基づく長官の決定を請願人及び特許所有者に書面をもって通知しなければならない。また、当該通知を速やかに公衆の利用に供さなければならない。当該通知には、再審査が始まる日を記載しなければならない。

(d) 上訴の不能

本条に基づく当事者系再審査を開始するか否かについての長官による決定は、最終的なもの

であり、上訴することができない。

第315条 他の手続又は訴訟との関係

(a) 侵害者の民事訴訟

(1) 当事者系再審査は民事訴訟によって排除される

当事者系再審査は、当該再審査を求める請願の提出日前に、請願人又は真の利益当事者がその特許に係るクレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を起こしていた場合は、開始することができない。

(2) 民事訴訟の停止

請願人又は真の利益当事者が、請願人がその特許の当事者系再審査を求める請願を提出した日以後に、その特許クレームの有効性について異議申立をする民事訴訟を提起した場合は、その民事訴訟は、次の事項の何れかが生じるときまで自動的に停止されるものとする。

(A) 特許所有者が裁判所に対し、その停止を解除させる申立をすること

(B) 特許所有者が、請願人又は真の利益当事者が特許を侵害していると主張する民事訴訟又は反訴を提起すること、又は

(C) 請願人又は真の利益当事者が裁判所に対し、上記の民事訴訟を却下させる申立をすること

(3) 反訴の取扱

特許クレームの有効性に異議申立をする反訴は、本項の適用上、特許クレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を構成しない。

(b) 特許所有者の訴訟

当事者系再審査は、手続を請求する請願が、請願人、真の利益当事者又は請願人の利害関係人が特許侵害を主張する訴状を送達された日から1年より後に提出された場合は開始することができない。前記文に記載されている期間制限は(c)に基づく併合申請には適用しない。

(c) 併合

長官が当事者系再審査を開始する場合は、長官はその裁量において、長官が、第313条に基づく暫定的応答の受領後又は当該応答の提出期限満了後に、第314条に基づく当事者系再審査の開始を保証することを決定することを求める第311条に基づく請願を適切に提出した者を、その当事者系再審査の当事者として併合することができる。

(d) 多重手続

第135条(a)、第251条及び第252条並びに第30章に拘らず、当事者系再審査の係属中に、その特許に係る他の手続又は事項が庁に提起された場合は、長官は、当該事項又は手続の停止、移転、統合又は終結を規定することを含め、当該当事者系再審査又は他の手続若しくは事項を進める態様を決定することができる。

(e) 禁反言

(1) 庁における手続

第318条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての当事者

系再審査の請願人又はその真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は、請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームに関し、庁における手続を請求又は維持することはできない。

(2) 民事訴訟その他の手続

第318条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての当事者系再審査の請願人又はその真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は、第28巻第1338条に基づいてその全部又は一部が生じる民事訴訟又は1930年関税法第337条に基づく国際貿易委員会における手続の何れにおいても、請願人が前記の当事者系再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームが無効であると主張することはできない。

第316条 当事者系再審査の実施

(a) 行政規則

長官は次の内容を有する行政規則を定めなければならない。

(1) 本章に基づく手続のファイルが公衆の利用に供されるよう規定すること。ただし、封印をされる意図で提出された請願又は書類は、封印をすべきとの申立を伴う場合は、申立についての決定が行われるまでは封印がされるものとして取り扱うので、この限りでない。

(2) 第314条(a)に基づき再審査を開始するための十分な理由についての証明の基準を示すこと

(3) 請願の提出後での補充情報の提出に関する手続を設定すること

(4) 本章に基づく当事者系再審査及び本法に基づく他の手続に対する当該再審査の関係を設定し、規制すること

(5) 関連する証拠の開示のための基準及び手続を、当該開示が次の事項に限定されることを含めて、示すこと

(A) 宣誓供述書又は宣言書を提出する証人の証言録取書、及び

(B) それ以外の、裁判のために必要なもの

(6) 開示の濫用、過程の濫用その他の手続に関する不適切な利用、例えば、その手続を困らせる、又はそれについての不必要な遅延若しくは費用増加を生じさせるものについての制裁を定めること

(7) 秘密情報の交換及び提出を規制する保護命令を定めること

(8) 当事者系再審査の開始後での、第313条に基づく請願への特許所有者による応答の提出について規定し、また、特許所有者が、当該応答に添えて、その応答を裏付ける上で特許所有者が依拠する事実についての追加的証拠及び鑑定人の意見を宣誓供述書又は宣言書により提出するよう要求すること

(9) 特許所有者が、異議申立されたクレームを抹消する又は合理的な数の代用クレームを提案するために、(d)に基づいて特許の補正を申し立てることを許可するための基準及び手続を定めること及び(d)に基づいて記入された補正の裏付けとして特許所有者によって提出された情報が特許の権利行使経緯の一部として、公衆の利用に供されることを保証すること

(10) 何れの当事者にも手続の一環として口頭審理を受ける権利を与えること

(11) 当事者系再審査における最終決定が、長官が本章に基づく再審査の開始を通知した日から1年以内に発行されるよう要求すること。ただし、長官は、証明される十分な理由がある

ときは、この1年期間を6月以内で延長することができ、また、第315条(c)に基づく併合の場合は、本号の期間を調整することができる。

(12) 第315条(c)に基づく併合を要求するための期間を設定すること、及び

(13) 請願人に対して、長官が定める期間内に意見書を提出する少なくとも1の機会を提供すること

(b) 考慮

本条に基づく行政規則を定めるに当たっては、長官は、経済、特許制度の保全、庁の効率的運営及び本章に基づいて開始される手続を適時に完了する上での庁の能力に関して当該行政規則の効果を考慮しなければならない。

(c) 特許審理審判部

特許審理審判部は、本章に基づいて開始される個々の当事者系再審査を第6条に従って実施するものとする。

(d) 特許の補正

(1) 一般

本章に基づいて開始される当事者系再審査中は、特許所有者は、次の方法の1又は複数によりその特許を補正する1の申立をすることができる。

(A) 異議申立された特許クレームを抹消すること

(B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに、合理的な数の代用クレームを提出すること

(2) 追加的申立

補正するための追加的申立は、第317条に基づく手続の解決を著しく前進させるために、請願人及び特許所有者からの共同請求があったとき、又は長官が定める行政規則によって許可される場合は、許可を受けることができる。

(3) クレームの範囲

本項に基づく補正により、特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入することはできない。

(e) 証拠に関する基準

本章に基づいて開始される当事者系再審査においては、請願人は、優位な証拠により、非特許性の提案を証明する義務を負うものとする。

第317条 和解

(a) 一般

本章に基づいて開始される当事者系再審査は、請願人及び特許所有者からの共同請求により、その請願人に関しては終結させられるものとするが、終結請求の提出前に、庁がその手続の是非を決定していた場合は、この限りでない。当事者系再審査が本条に基づいてある請願人に関して終結された場合は、第315条(e)に基づく禁反言は、その請願人による当事者系再審査の提起を理由として、請願人又は真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人に付される

ことはないものとする。当事者系再審査において請願人が残っていない場合は、庁は、その再審査を終結すること又は第318条(a)に基づく最終決定書への手続を進めることができる。

(b) 合意書

特許所有者と請願人の間で本条に基づく再審査の終結に関連して又はそれを予期して行われる合意又は了解は、当該合意又は了解において言及される付随的合意を含め、書面をもって行われるものとし、当該合意又は了解の真正謄本が、両当事者間での当事者系再審査の終結前に庁に提出されなければならない。1の手続当事者からの請求があったときは、合意又は了解は秘密の事業情報として取り扱われなければならない、それに係る特許のファイルとは分離して保存されなければならない、また、書面による請求があったときには連邦政府機関に対して、又は十分な理由を示した者に対してのみ利用に供するようにする。

第318条 審理審判部の決定

(a) 最終決定書

当事者系再審査が開始され、本章に基づいて却下されない場合は、特許審理審判部は、請願人によって異議申立された特許クレーム及び第316条(d)に基づいて追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。

(b) 証明書

特許審理審判部が(a)に基づく最終決定書を発行し、かつ、上訴期間が満了しているか、又は上訴があった場合にそれが終結しているときは、長官は証明書であって、特許性がないと最終的に決定された特許クレームを抹消し、特許性があると最終的に決定された特許クレームを確認し、特許性があると決定された新規の又は補正されたクレームを、その証明書の効力によって特許に組み込むものを発行し、公告しなければならない。

(c) 介入権

本章に基づく当事者系再審査の結果、特許性があると決定されて特許に組み込まれた、提案された補正クレーム又は新規クレームは、(b)に基づく証明書の発行前に、当該の提案された補正クレーム又は新規クレームによって特許されているものを、合衆国において作成し、購入し、若しくは使用した者若しくは合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関し、再発行特許について第252条に明示されているのと同じの効力を有する。

(d) 再審査期間の長さに関する資料

庁は、個々の当事者系再審査について、その開始から(a)に基づく最終決定書の発行までの期間の長さを説明する資料を公衆の利用に供するようにならなければならない。

第319条 上訴

第318条(a)に基づく、特許審理審判部の最終決定書に不服のある当事者は、その決定に対して第141条から第144条までに従って上訴をすることができる。当事者系再審査の当事者は、上訴の当事者となる権利を有するものとする。

第31章(改正前特許法) 任意の当事者系再審査手続

第311条(改正前特許法) 当事者系再審査請求

[編集者注：2012年9月16日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。]

(a) 一般

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

(b) 要件

当該請求は、

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

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

(c) 写し

長官は、請求書の写しを特許に係る記録上の所有者に送付しなければならない。

第312条(経過規定) 長官による争点について決定

[編集者注：2011年9月16日以後、ただし、2012年9月16日前になされる当事者系再審査の請求に適用。]

(a) 再審査

長官は、第311条に基づく当事者系再審査請求の提出から3月以内に、当該請求において提出された情報が、請求において争われるクレームの少なくとも1に関して請求人が勝訴することを証明する合理的な可能性があるか否かを、他の特許又は刊行物を考慮して又は考慮しないで、決定しなければならない。請求において争われるクレームの少なくとも1に関して請求人が勝訴する合理的な可能性があることの証明は、特許若しくは刊行物が以前にUSPTOに対して若しくは同庁によって引用された、又は同庁によって考慮されたという事実によっては排除されない。

(b) 記録

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

(c) 最終決定

(a)に基づいて長官が行った決定は、最終的なものとし、不服申立をすることができない。長官は、(a)によって求められる証明がなされていない旨の決定をしたときは、第311条に基づいて要求された当事者系再審査手数料の一部を返還することができる。

第313条(経過規定) 長官による当事者系再審査命令

[編集者注：2011年9月16日以後、ただし、2012年9月16日前になされる当事者系再審査の請求に適用。]

第312条(a)に基づいて行われた決定において、長官が、請求において争われるクレームの少なくとも1に関して請求人が勝訴する合理的な可能性があることが証明されたと認定したときは、その決定には、当該疑問を解決するための、当該特許に関する当事者系再審査の命令を含めなければならない。当該命令には、第314条に従って行われる当事者系再審査に係る本案についてのUSPTOによる最初の指令を添付することができる。

第314条(改正前特許法) 当事者系再審査手続の処理

[編集者注：2012年9月16日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。]

(a) 一般

本条に別段の定めがあるときを除き、再審査は、最初の審査に関して第132条及び第133条の規定に基づいて設定された手続に従って行われるものとする。この章に基づく当事者系再審査手続においては、特許所有者は、その特許についての補正及び新規クレームを提案することを許可されるが、特許に係るクレームの範囲を拡大する補正又は新規クレームの提案は許可されない。

(b) 応答

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

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

(c) 特別に迅速な処理

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

第315条(改正前特許法) 不服申立

[編集者注：2012年9月16日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。]

(a) 特許所有者

この章に基づく当事者系再審査手続の当事者である特許所有者は、

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

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

(b) 第三者請求人

第三者請求人は、

- (1) 特許の原クレーム又は提案された補正若しくは新規のクレームの特許性についての有利な最終決定に関し、第134条の規定に基づいて審判請求をすること及び第141条から第144条までの規定に基づいて上訴をすることができ、また
- (2) (c)に従うことを条件として、特許所有者が第134条又は第141条から第144条までの規定に基づいて行う不服申立についての当事者となることができる。

(c) 民事訴訟

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

第316条(改正前特許法) 特許性、不特許性及びクレーム抹消の証明書

[編集者注：2012年9月16日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。]

(a) 一般

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

(b) 補正又は新規クレーム

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

第317条(改正前特許法) 当事者系再審査の禁止

[編集者注：2012年9月16日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。]

(a) 再審査命令

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

(b) 最終決定

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

第318条(改正前特許法) 訴訟の停止

[編集者注：2012年9月16日前になされた当事者系再審査の請求にのみ適用。]

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

第32章 付与後再審査

第321条(注) 付与後再審査適用性

(1) 適用性

(A) 合衆国発明法の付与後再審査規定は、合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許にのみ適用される。ただし、合衆国発明法第18条及び下記2の場合を除く。

(B) 制限

長官は、本規定施行中の最初の4回の各1年期間中に特許法第32章に基づいて提起することができる付与後再審査の数を限定することができる。

(2) 係属中のインターフェアレンス

(A) 手続一般

長官は、(2)(A)に規定の有効日前に開始するインターフェアレンスが遂行される手続を決定し(1)に基づいて交付される規則に含める。これには、当該インターフェアレンスが次のとおりであるか否かを含める。

(i) 特許法第32章に基づく付与後再審査の請願を害することなく却下するものとする。又は

(ii) 合衆国発明法が施行されなかったものとして手続遂行するものとする。

(B) 特許審理審判部による手続

(2)(A)に規定の有効日前に開始するインターフェアレンスの適用上、長官は特許審理審判部を特許審判インターフェアレンス部とみなすことができ、当該インターフェアレンスの更なる手続を特許審理審判部に処理させることができる。

(C) 不服申立

本法によって修正された特許法第141条(d)及び第146条の由来手続に対して不服申立する又は救済を求めることの許可及び本法によって修正された合衆国法典第28卷(司法及び司法手続法)第1295条(a)(4)(A)の由来手続に対する不服申立を受け付ける管轄権限は、(2)(A)に規定の有効日前に開始され本項によって却下されていないインターフェアレンスの最終決定に拡大されるものとみなされる。

第321条 付与後再審査

(a) 一般

本章の規定に従うことを条件として、特許所有者でない者は、特許の付与後再審査を開始するための請願を庁に提出することができる。長官は行政規則によって、再審査請求人が納付すべき手数料を、長官が付与後再審査の費用総額を考慮して合理的であると決定する金額によって設定しなければならない。

(b) 範囲

付与後再審査の請願人は、(特許又はクレームの無効に関して)第282条(b)(2)又は(3)に基づいて提起することができた理由により、特許に係る1又は複数の特許性のないクレームの取消を請求することができる。

(c) 提出期限

付与後再審査の請願は、特許付与日又は再発行特許の発行日から9月以内の日までに限り提出することができる。

第322条 請願

(a) 請願要件

第321条に基づいて提出される請願は、次の条件を満たしている場合に限り、検討を受けることができる。

(1) 請願には、第321条に基づいて長官が設定する手数料の納付を伴うこと

(2) 請願が真の利益当事者全員を確認していること

(3) 請願が、書面により、かつ、明細を付して、異議申立された個々のクレーム、個々のクレームに対する異議申立が根拠としている理由及び次のものを含む、個々のクレームに対する異議申立の理由を裏付ける証拠を確認していること

(A) 請願人がその請願の裏付けとして依拠している特許及び印刷刊行物の写し、及び

(B) 請願人が他の事実的証拠又は鑑定人の意見に依拠している場合は、裏付けをする証拠及び意見についての宣誓供述又は宣言

(4) 請願が、長官が行政規則によって要求する上記以外の情報を提供していること、及び

(5) 請願人が(2)、(3)及び(4)に基づく要求書類の写しを特許所有者又は該当する場合は特許所有者の指定代理人に提供していること

(b) 公衆の利用

長官は、第321条に基づく請願の受領後速やかに、その請願を公衆の利用に供するようにしなければならない。

第323条 請願に対する暫定的応答

第321条に基づいて付与後再審査請願が提出された場合は、特許所有者には、長官が定めた期間内に、請願が本章の要件を満たしていないので付与後再審査は開始されるべきではない旨の理由を記載した、請願に対する暫定的応答を提出する権利を与えるものとする。

第324条 付与後再審査の開始

(a) 開始

長官が、第321条に基づいて提出された請願に示されている情報が、当該情報が反証されないならば請願において異議申立されているクレームの少なくとも1は特許性がないという見込みを示していると思われる旨を決定する場合を除き、長官は、付与後再審査の開始を許可することができない。

(b) 追加的理由

(a)に基づく決定の要件は、請願は他の特許又は特許出願にとって重要な新規の又は未解決の法的問題を提起している旨の証明によっても満たすことができる。

(c) 決定の時期

長官は、第321条に基づいて提出された請願により本章に基づく付与後再審査を開始するか否かの決定を次の事項の後3月以内にしなければならない。

- (1) 第323条に基づく、請願に対する暫定的応答の受領
- (2) そのような暫定的応答が提出されなかった場合は、当該応答の提出可能な最終日

(d) 通知

長官は、(a)又は(b)に基づく同人の決定を請願人及び特許所有者に書面をもって通知しなければならない。また、当該通知を速やかに公衆の利用に供するようにしなければならない。当該通知には、再審査の開始日を記載しなければならない。

(e) 上訴の不能

本条に基づき付与後再審査を開始するか否かについての長官による決定は、最終的なものであり、上訴することができない。

第325条 他の手続又は訴訟との関係

(a) 侵害者の民事訴訟

(1) 付与後再審査は民事訴訟によって排除される

付与後再審査は、当該再審査を求める請願が提出される日前に、請願人又は真の利益当事者がその特許に係るクレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を提起していた場合は、本章に基づいて開始することができない。

(2) 民事訴訟の停止

請願人又は真の利益当事者が、請願人がその特許の付与後再審査を求める請願を提出した日以後に、特許クレームの有効性について異議申立をする民事訴訟を提起した場合は、その民事訴訟は、次の事項の何れかが生じるときまで自動的に停止されるものとする。

- (A) 特許所有者が裁判所に対し、停止を解除させる申立を提出すること
- (B) 特許所有者が、請願人又は真の利益当事者が特許を侵害していると主張する民事訴訟又は反訴を提起すること、又は
- (C) 請願人又は真の利益当事者が裁判所に対し、上記の民事訴訟を却下させるための申立を提出すること

(3) 反訴の取扱

特許クレームの有効性に異議申立をする反訴は、本項の適用上、特許クレームの有効性に異議申立をする民事訴訟を構成しない。

(b) 仮差止命令

特許の侵害を主張する民事訴訟が、特許の付与日から3月以内に提起される場合は、裁判所は、付与後再審査を求める請願が本章に基づいて提出されていること又は当該付与後再審査が本章に基づいて開始されていることを理由として、特許侵害に対する特許所有者の仮差止命令を求める申立についての検討を停止することはできない。

(c) 併合

同一の特許に対して、本章に基づく付与後再審査を求める複数の請願が適切に提出され、長官が、これらの請願の2件以上が第324条に基づく付与後再審査の開始を正当化していると決定した場合は、長官は、それらの再審査を1件の付与後再審査に統合することができる。

(d) 多重手続

第135条(a)、第251条及び第252条並びに第30章に拘らず、本章に基づく付与後再審査の係属中に、その特許に係る他の手続又は事項が庁に提起された場合は、長官は、当該事項又は手続の停止、移転、統合又は終結を規定することを含め、付与後再審査又は他の手続若しくは事項を進める態様を決定することができる。それには、本章、第30章又は第31章に基づく手続を開始する又は命ずるか否かを決定するときは、長官は、同一又は実質的に同一の先行技術又は論議が前に庁に提出されていたか否かを考慮すること又はそれを理由として、請願又は請求を拒絶することができる。

(e) 禁反言

(1) 庁における手続

第328条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての付与後再審査の請願人又は真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は、請願人が前記の付与後再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームに関し、庁における手続を請求又は維持することはできない。

(2) 民事訴訟その他の手続

第328条(a)に基づく最終決定書に帰着する、本章に基づく、特許クレームについての付与後再審査の請願人又は真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人は、第28巻第1338条に基づいてその全部又は一部が生じる民事訴訟又は1930年関税法第337条に基づく国際貿易委員会における手続の何れにおいても、請願人が前記の付与後再審査中に提起した又は合理的に見て提起することができたと思われる理由に基づいて、そのクレームが無効であると主張することはできない。

(f) 再発行特許

付与後再審査は、その請願が再発行特許の発行元である原特許のクレームと同一であるか又はそれより狭い範囲のものである当該再発行特許のクレームの抹消を請求するものであり、かつ、第321条(c)における期間制限により当該原特許に対する付与後再審査を求める請願の提出が禁止されることになる場合は、本章に基づいて開始することはできない。

第326条 付与後再審査の実施

(a) 行政規則

長官は次の内容を有する行政規則を定めなければならない。

(1) 本章に基づく手続のファイルが公衆の利用に供されるよう規定すること。ただし、封印をされる意図で提出された請願又は書類は、封印をすべきとの申立を伴う場合は、申立についての決定が行われるまでは封印がされるものとして取り扱うので、この限りでない。

(2) 第324条(a)及び(b)に基づく再審査を開始するための十分な理由についての証明の基準

を示すこと

- (3) 請願の提出後での補充情報の提出に関する手続を設定すること
- (4) 本章に基づく付与後再審査及び本法に基づく他の手続に対する当該再審査の関係を設定し、規制すること
- (5) 関連する証拠の開示のための基準及び手続を、当該開示が手続の何れかの当事者によって行われる事実的主張に直接関連する証拠に限定されることを含めて、規定すること
- (6) 開示の濫用、過程の濫用その他の手続に関する不適切な使用、例えば、その手続を困らせる、又はそれについての不必要な遅延若しくは費用増加を生じさせるものについての制裁を定めること
- (7) 秘密情報の交換及び提出を規制する保護命令を定めること
- (8) 付与後再審査の開始後での、第323条に基づく請願への特許所有者による応答の提出について規定し、また、特許所有者が、当該応答に添えて、その応答を裏付ける上で特許所有者が依拠する事実についての追加的証拠及び鑑定人の意見を宣誓供述書又は宣言書により提出するよう要求すること
- (9) 特許所有者が、異議申立されたクレームを抹消する又は合理的な数の代用クレームを提案するために、(d)に基づいて特許の補正を申し立てることを許可するための基準及び手続を定めること及び(d)に基づいて記入された補正の裏付けとして特許所有者によって提出された情報が特許の権利行使経緯の一部として、公衆の利用に供されることを保証すること
- (10) 何れの当事者にも手続の一環として口頭審理を受ける権利を与えること
- (11) 付与後再審査における最終決定が、長官が本章に基づく再審査の開始を通知した日から1年以内に発行されるよう規定すること。ただし、長官は、証明される十分な理由があるときは、この1年期間を6月以内で延長することができ、また、第325条(c)に基づく併合の場合は、本号の期間を調整することができる。及び
- (12) 請願人に対して、長官が定める期間内に意見書を提出する少なくとも1の機会を提供すること

(b) 考慮

本条に基づく行政規則を定めるに当たっては、長官は、経済、特許制度の保全、庁の効率的運営及び本章に基づいて開始される手続を適時に完了する上での庁の能力に関して当該行政規則の効果を考慮しなければならない。

(c) 特許審理審判部

特許審理審判部は、本章に基づいて開始される個々の付与後再審査を第6条に従って実施するものとする。

(d) 特許の補正

(1) 一般

本章に基づいて開始される付与後再審査中は、特許所有者は、次の方法の1又は複数によりその特許を補正する1の申立をすることができる。

- (A) 異議申立された特許クレームを抹消すること
- (B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに、合理的な数の代用クレームを提出すること

と

(2) 追加的申立

補正するための追加的申立は、第327条に基づく手続の解決を著しく前進させるために、請願人及び特許所有者からの共同請求があったとき、又は特許所有者が十分な理由を示して請求したときは、許可を受けることができる。

(3) クレームの範囲

本項に基づく補正により、特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入することはできない。

(e) 証拠に関する基準

本章に基づいて開始される付与後再審査に関しては、請願人は、優位な証拠により、非特許性の提案を証明する義務を負うものとする。

第327条 和解

(a) 一般

本章に基づいて開始される付与後再審査は、請願人及び特許所有者からの共同請求に基づいて、その請願人に関しては終結させられるものとするが、終結請求の提出前に、庁がその手続の是非を決定していた場合は、この限りでない。付与後再審査が本条に基づいてある請願人に関して終結された場合は、第325条(e)に基づく禁反言は、その請願人による付与後再審査の提起を理由として、請願人又は真の利益当事者若しくは請願人の利害関係人に付されることはないものとする。付与後再審査に請願人が残っていない場合は、庁は、その再審査を終結すること又は第328条(a)に基づく最終決定書への手続を進めることができる。

(b) 合意書

特許所有者と請願人の間で本条に基づく再審査の終結に関連して又はそれを予期して行われる合意又は了解は、当該合意又は了解において言及される付随的合意を含め、書面をもって行われるものとし、当該合意又は了解の真正謄本が、両当事者間での付与後再審査の終結前に庁に提出されなければならない。1の手続当事者からの請求があったときは、合意又は了解は秘密の事業情報として取り扱われなければならない。それに係る特許のファイルとは分離して保存されなければならない。また、書面による請求があったときには連邦政府機関に対して、又は十分な理由を示した者に対してのみ閲覧できるようにするものとする。

第328条 審理審判部の決定

(a) 最終決定書

付与後再審査が開始され、本章に基づいて却下されない場合は、特許審理審判部は、請願人によって異議申立された特許クレーム及び第326条(d)に基づいて追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。

(b) 証明書

特許審理審判部が(a)に基づく最終決定書を発行し、かつ、上訴期間が満了しているか、又は上訴があった場合にそれが終結しているときは、長官は証明書であって、特許性がないと最

最終的に決定された特許クレームを抹消し、特許性があると最終的に決定された特許クレームを確認し、特許性があると決定された新規の又は補正されたクレームを、その証明書の効力によって特許に組み込むものを発行し、公告しなければならない。

(c) 介入権

本章に基づく付与後再審査の結果、特許性があると決定されて特許に組み込まれた、提案された補正又は新規クレームは、(b)に基づく証明書の発行前に、当該の提案された補正クレーム又は新規クレームによって特許されているものを、合衆国において作成し、購入し、若しくは使用した者又は合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関し、再発行特許について第252条に明示されているのと同一の効力を有する。

(d) 再審査期間の長さに関する資料

庁は、個々の付与後再審査について、その開始から(a)に基づく最終決定書の発行までの期間の長さを説明する資料を公衆の利用に供するようにしなければならない。

第329条 上訴

第328条(a)に基づく、特許審理審判部の最終決定書に不服のある当事者は、その決定に対して第141条から第144条までに従って上訴をすることができる。付与後再審査の当事者は、上訴の当事者となる権利を与えられるものとする。

第IV部 特許協力条約

第35章 定義

第351条 定義

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

- (a) 「条約」とは、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約をいう。
- (b) 「条約規則」とは、条約と同日にワシントンで作成された条約に基づく規則をいう。それ以外の「規則」とは、本法に基づいて長官が制定する規則をいう。
- (c) 「国際出願」とは、条約に基づいてされる出願をいう。
- (d) 「合衆国を原出願国とする国際出願」とは、条約に基づいて行動する受理官庁としてのUSPTOになされる出願をいい、その国際出願において合衆国が指定国とされているか否かを問わない。
- (e) 「合衆国を指定国とする国際出願」とは、特許を求める国として合衆国を明記している国際出願をいい、当該国際出願がなされた場所を問わない。
- (f) 「受理官庁」とは、条約及び条約規則の定めるところに従い、国際出願を受領し、処理する国内特許庁又は政府間機関をいう。
- (g) 「国際調査機関」及び「国際予備審査機関」とは、条約によって指定された国内特許庁又は政府間機関であって、条約及び条約規則の定めるところに従い、国際出願を処理するものをいう。
- (h) 「国際事務局」とは、条約及び条約規則に基づいて調整団体として承認されている国際政府間機関をいう。
- (i) この部で定義されていない用語及び表現は、条約及び条約規則に示されている意味によって解釈されるものとする。

第36章 国際段階

第361条 受理官庁

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

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

(c) USPTOへの国際出願は、英語でなされなければならない、又は英語翻訳文が長官が定めるそれより遅い期限内に提出されなければならない。

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

第362条 国際調査機関及び国際予備審査機関

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

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

第363条 合衆国を指定国とする国際出願：効果

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第363条参照。]

合衆国を指定国とする国際出願は、条約第11条に基づく国際出願の日から、USPTOになされた正規の国内特許出願の効果をもつものとする。

第363条(改正前特許法) 合衆国を指定国とする国際出願：効果

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第363条参照。]

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

第364条 国際段階：手続

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

り、条約、条約規則及び本法の該当する規定に従って処理されるものとする。

(b) 出願人による、国際出願に係る要件について所定期間内での手続の不履行は、条約及び条約規則に規定するように免責を受けることができる。

第365条 優先権；先の出願に係る出願日の利益

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

(b) 第119条(a)並びに条約及び条約規則の条件及び要件に従い、合衆国を指定国とする国際出願は、先の実出願又は合衆国以外の少なくとも1国を指定国とする先の実出願に基づく優先権を享受する権原を有する。長官は、条約及び条約規則に基づいて故意でない遅延優先権主張を受け入れるため、並びに条約及び条約規則に定める優先権期間内になされなかったが第119条(a)又は条約及び条約規則に基づいて定める追加の2月期間内になされた出願に係る優先権主張を受け入れるために、第41条(a)(7)に明記された手数料の納付要件を含め、手続を制定することができる。

(c) 第120条の条件及び要件に従い、合衆国を指定国とする国際出願は、先の実出願、合衆国を指定国とする先の実出願、又は合衆国を指定国とする第381条(a)(6)に定める先の実出願意匠出願の出願日の利益を享受する権原を有し、また、国内出願は、合衆国を指定国とする先の実出願の出願日の利益を享受する権原を有する。先の実出願日の利益を求める主張が、合衆国を指定国としているが、合衆国を原出願国としていない先の実出願、又は合衆国を指定国としているが、合衆国を原出願国としていない第381条(a)(6)に定める先の実出願意匠出願を基にしている場合において、長官は、出願が他の言語で提出されていたときは、出願の認証謄本を、その英語翻訳文を添えて、USPTOに提出するよう要求することができる。

第366条 国際出願の取下

第367条に従うことを条件として、合衆国を指定国とする国際出願が、出願人が第371条(c)によって定められる適用要件を満たす前に、条約及び条約規則の条件に基づいて、全体として又は合衆国に関して、取り下げられたか又は取り下げられたとみなされた場合は、合衆国の指定は、第365条(c)に基づく先の実出願日の利益を求める主張が当該取下日前に提出された国内出願又は合衆国を指定国とする国際出願において行われていた又は第386条(c)に基づく先の実出願日の利益を求める主張が当該取下日前に提出された合衆国を指定国とする国際意匠出願において行われていた場合を除き、その取下日後効力を有さないものとし、また、その指定は行われなかったものとみなされる。ただし、当該の取り下げられた国際出願は、その出願が合衆国以外の国を指定国としていた場合は、第365条(a)及び(b)、又は第386条(a)若しくは(b)に基づく優先権主張の基礎として使用することができる。

第367条 他の当局による処分：再審理

(a) USPTO以外の受理官庁が、合衆国を指定国とする国際出願に国際出願日を付与することを拒絶した場合又は当該受理官庁が、国際出願が全体として若しくは合衆国に関して、取り

下げられたとみなした場合は、出願人は、条約及び条約規則に定められる要件及び期間に従って、当該事件についての長官による再審理を請求することができる。当該再審理の結果、その出願は、国内段階に係属している旨の決定を受けることができる。

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

第368条 一定の発明に関する秘密性；外国における国際出願

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

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

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

第37章 国内段階

第371条 国内段階：開始

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

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

(c) 出願人は、次のものをUSPTOに提出しなければならない。

(1) 第41条(a)に定めた国内手数料

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

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

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

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

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

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

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

第372条 国内段階：要件及び手続

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

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

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

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

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

第373条 [廃止]

第374条 国際出願の公開

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用。他に適用される法律については改正前特許法第374条参照。]

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

第374条(改正前特許法) 国際出願の公開

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第374条参照。]

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

第375条 国際出願に基づいて発行される特許：効力

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用。他に適用される法律については改正前特許法第375条参照。]

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

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

第375条(改正前特許法) 国際出願に基づいて発行される特許：効果

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける特許出願に適用されない。他に適用される法律については特許法第375条参照。]

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

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

第376条 手数料

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

- (1) 送付手数料(第361条(d)参照)
- (2) 調査手数料(第361条(d)参照)
- (3) 追加調査手数料(要求された場合に納付する)
- (4) 予備審査手数料及び追加手数料(第362条(b)参照)
- (5) 長官が定めるその他の手数料

(b) (a)に記載した手数料の額は、国際手数料及び取扱手数料を除き、長官が定めるものとする。長官は、納付済み金額を、それが錯誤による若しくは規定されている手数料を超えている場合又は条約及び条約規則に基づいて要求された場合は、返還することができる。長官はまた、調査手数料、国内手数料、予備審査手数料及び追加手数料の如何なる部分も、返還が正当であると決定したときは返還することができる。

第V部 意匠の国際登録に関するハーグ協定

第38章 国際意匠出願

第381条 定義

(a) 一般

この部で使用されるときは、文脈上別段の意味がない限り、次の用語は次の通りとする。

- (1) 「条約」とは、1999年7月2日ジュネーブで採択された意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ・アクトをいう。
- (2) 「規則」とは、
 - (A) 大文字の場合は、条約に基づく共通規則をいい、
 - (B) 小文字の場合は、本法に基づき長官が定める規則をいう。
- (3) 「指定」「指定している」「指定する」とは、国際登録が条約締約国において効力を有することの請求をいう。
- (4) 「国際事務局」とは、条約及び条約規則に基づき調整団体として認定される国際政府間組織をいう。
- (5) 「実効登録日」とは、条約に基づいて国際事務局により決定される国際登録日をいう。
- (6) 「国際意匠出願」とは、国際登録を求める出願をいう。
- (7) 「国際登録」とは、条約に基づいて提出された意匠の国際登録をいう。

(b) 解釈の原則

この部で定義されない用語及び表現は、条約及び条約規則により示される意味で解釈される。

第382条 国際意匠出願の提出

(a) 一般

合衆国の国民であるか、又は合衆国において住所、常居所又は実際の工業若しくは商業事業所を有する者は、長官が定める様式により、手数料の納付と共に、USPTOに出願書類を提出することにより、国際意匠出願をすることができる。

(b) 要求される行為

USPTOは、国際手数料の徴収及びその国際事務局への送付を含め、条約に基づく自己の義務の履行に関するすべての行為を実行する。第17章に従うことを条件として、国際意匠出願は、送付手数料の納付があったときは、USPTOにより国際事務局へ送付される。

(c) 第16章の適用可能性

この部において別段の規定がある場合を除き、第16章の規定が適用される。

(d) 他国においてなされた出願

合衆国において作成された意匠に関する国際意匠出願は、国際意匠出願が次のように提出された場合は、第17章の意味内での外国への出願を構成するとみなされる。

- (1) 合衆国以外の国において
- (2) 国際事務局において、又は
- (3) 政府間組織に対して

第383条 国際意匠出願

第16章による要件に加えて、国際意匠出願は次のものを含まなければならない。

- (1) 条約に基づく国際登録の請求
- (2) 指定締約国の表示
- (3) 条約及び条約規則に規定されている出願人に関するデータ
- (4) 国際意匠出願の主題である意匠の複製又は出願人の選択により幾つかの異なる複製であって、条約及び条約規則に規定されている部数及び方法で提示されるもの
- (5) 条約及び条約規則に規定されているように、製品(単数又は複数)であって意匠を構成するもの、又は意匠の使用対象となるものの表示
- (6) 条約及び条約規則に規定されている手数料、及び
- (7) 条約規則に規定されているその他の明細

第385条 国際意匠出願の効力

合衆国を指定国とする国際意匠出願は、第384条に従って決定されるその出願日から、すべての目的で、第16章に従ってUSPTOに提出された特許出願の効力を有する。

第386条 優先権

(a) 国内出願

第119条(a)から(d)まで及び第172条の条件及び要件に従って、国内出願は、合衆国以外の少なくとも1国を指定した先の国際意匠出願を基礎とする優先権を享受する権原を有する。

(b) 先の外国出願

第119条(a)から(d)まで及び第172条並びに条約及び要約規則の条件及び要件に従って、合衆国を指定国とする国際意匠出願は、先の外国出願、合衆国以外の少なくとも1国を指定した第351条(c)にいう先の国際出願、又は合衆国以外の少なくとも1国を指定した先の国際意匠出願を基礎とする優先権を享受する権原を有する。

(c) 先の国内出願

第120条の条件及び要件に従って、合衆国を指定国とする国際意匠出願は、先の国内出願、合衆国を指定国とする第351条(c)に定義される先の国際出願又は合衆国を指定国とする先の国際意匠出願の出願日の利益を享受する権原を有し、また、国内出願は、合衆国を指定国とする先の国際意匠出願の出願日の利益を享受する権原を有する。先の出願日の利益に係る主張が、合衆国を指定国とするが原出願国ではない第351条(c)にいう先の国際出願、又は合衆国を指定国とするが原出願国ではない先の国際意匠出願に基づく場合は、長官は、当該出願の認証謄本を、英語以外の言語であるときはその英語翻訳文と共に提出するよう要求することができる。

第387条 所定の期限に由来する救済

国際意匠出願に係る要件に関して所定の期限内における出願人の行為の懈怠は、遅延が故意でないことを長官が納得するように示し、かつ、第41条(a)(7)に明記する手数料の納付を含めて長官が定める条件に従うことにより、合衆国に関しては許される。

第388条 取り下げられた又は放棄された国際意匠出願

第384条及び第387条に従うことを条件として、合衆国を指定国とする国際意匠出願が一般に又は合衆国に関して、条約及び条約規則の条件の下に、取り下げられ、廃棄され若しくは取り消され、又は取り下げられた若しくは放棄されたとみなされる場合は、合衆国の指定は、取下、廃棄、取消又は放棄の日後は効力を有せず、かつ、なされなかったとみなされる。ただし、第386条(c)に基づく先の出願日の利益に係る主張が国内出願若しくは合衆国を指定国とする国際意匠出願においてなされたか、又は第365条(c)に基づく利益に係る主張が、当該取下、廃棄、取消若しくは放棄の日前に提出された合衆国を指定国とする国際出願においてなされていた場合は、この限りでない。ただし、当該取り下げられた、廃棄された、取り消された若しくは放棄された国際意匠出願は、それが合衆国以外の1国を指定していた場合は、第386条(a)及び(b)に基づく、又は第365条(a)又は(b)に基づく優先権主張の基礎とすることができる。

第389条 国際意匠出願の審査

(a) 一般

長官は、合衆国を指定国とする国際意匠出願に係る審査を本法に従って行わせる。

(b) 第16章の適用可能性

合衆国を指定国とする国際意匠出願に関する内容上、及び条約及び条約規則による別段の要求がある場合を除き、手続上のすべての問題は、第16章に基づいて提出された出願の場合のように決定される。

(c) 手数料

長官は、国際意匠出願の提出、合衆国の指定、及び国際意匠出願に関するその他の処理、サービス又は資料に係る手数料を定めることができ、手数料の遅延納付に対する追加料金を含め、手数料の遅延納付について規定することができる。

(d) 特許証の発行

長官は、本法の規定に従って、合衆国を指定国とする国際意匠出願に基づく特許証を発行することができる。当該特許は、第16章に基づいてなされた出願に関して発行される特許の効力を有する。

第390条 国際意匠出願の公開

合衆国を指定国とする国際意匠出願の条約に基づく公開は、第122条(b)に基づく公開とみなされる。