

米国特許法改正 < US Patent Act 2011 年 >

米国特許法は今回大幅に改正（発効は 18 ヶ月後の 2013 年 3 月 16 日、但し、費用改定は施行済み）されたが、その最大の改正点は、特許要件である新規性（102 条）規定である。先発明者主義から、先公表型の先願主義になる。発明者が発表しても 1 年間は、所謂、グレイスピリオドが認められる。以下に、102 条の訳文、図解及び原文を掲載する。

§ 102 . 特許要件 ; 新規性

(a) 新規性 ; 先行技術...何人も下記の場合を除いて特許を受ける権利がある。

(1) クレーム発明が、クレーム発明の有効出願日(注:優先権主張日を含む)の前に、特許され、刊行物に記載され、又は公に使用され、販売され、又は、その他公衆に利用可能となった ; 又は

(2) クレーム発明が、151 条（特許登録）により発行された特許に記載され、又は 122(b)条により公開されたと見做される特許出願に記載され、ここに、その特許又は出願が他の発明者を挙げ、クレーム発明の有効出願日前に出願されている(注:日本の 29 条の 2 に相当)

(b) 例外

(1) クレーム発明の有効出願日の前 1 年以内の開示...クレーム発明の有効出願日前 1 年以内の開示は、以下の場合、(a)(1)のクレーム発明に対する先行技術にならない。

(A) その開示が、発明者によって直接乃至間接的に成された場合(注:Grace Period) ; 又は

(B) 開示されたその主題が、そのような開示の前に、発明者又は共同発明者又は、当該開示主題を発明者又は共同発明者から直接乃至間接的に得た者によって公に開示されていた場合

(2) 出願及び特許中の開示...下記の場合、(a)(2)のクレーム発明に対する先行技術にならない。

(A)（先願に）開示された主題が、発明者又は共同発明者から直接乃至間接的に得られていた場合 ;

(B)（先願に）開示されたその主題が、(a)(2)の規定における有効出願の前に、発明者又は共同発明者又は、当該開示主題を発明者又は共同発明者から直接乃至間接的に得た者によって公に開示されていた場合(注:他人の先願よりも先に公表すると、先願より優位に立てる : 先公表主義を規定) ; 又は

(C)（先願に）開示されたその主題及びクレーム発明が、クレーム発明の有効出願日より前に、同じ者に所有されるか、同じ者に譲渡する義務があった場合。

(c) 共同研究契約の下での共有所有権... (b)(2)(C)の適用において、次の場合は、開示された主題及びクレーム発明は、同じ者に所有されるか、同じ者に譲渡する義務があるものと見做す...（注 : 同一所有者の例外の拡大）

(1) 開示された主題が開発され、クレーム発明がクレーム発明の有効出願日以前の共同研究契約の 1 以上の当事者により、又は、そのために成され、

(2) クレーム発明が、その共同研究契約の範囲内の活動の結果として成され、そして、

(3) クレーム発明の特許出願が、その共同研究契約の当事者の名前を開示するか、

又は開示するように補正された場合

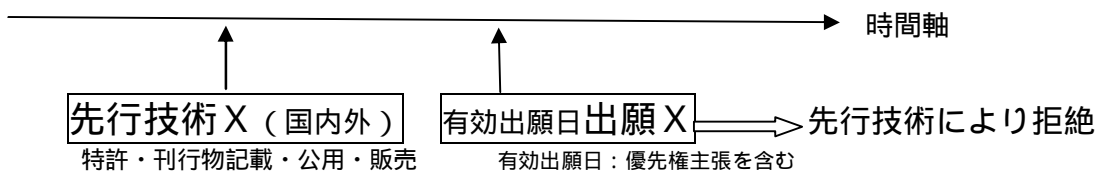
(d) 先行技術として有効な特許及び公開特許...特許又は出願が(a)(2)のクレーム発明に対する先行技術になるか否かの判断の目的のために、次の場合、その特許又は出願は有効に出願されたものと見做される... (注：先願の後願排除基準日)

(1) もし(下記)パラグラフ(2)が適用されない場合、その特許又は出願の実際の出願日、又は、

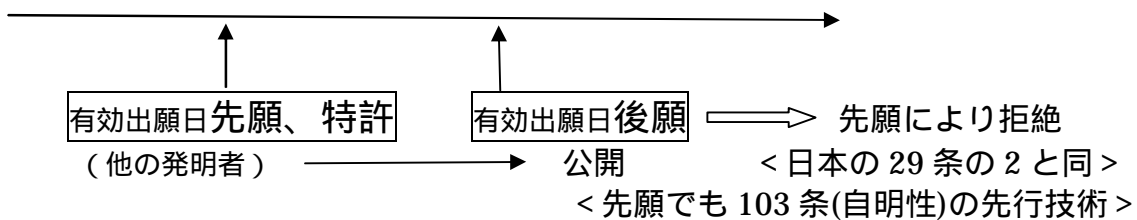
(2) もし特許及び出願が、119条(外国優先権)、365(a)条(PCT出願に基づく優先権)又は365(b)条(外国優先権を伴うPCT出願)による優先権を有する場合、又は120条(継続出願)、121条(分割出願)又は365(c)条(継続出願としてのPCT出願等)により、1以上の先に出願された特許出願に基づき先の出願の利益を得る場合は、その主題を開示する出願の最先の出願日 (注：Hilmer Doctrine はなくなる)

< 図解 > 新規性

§ 102(a)(1)

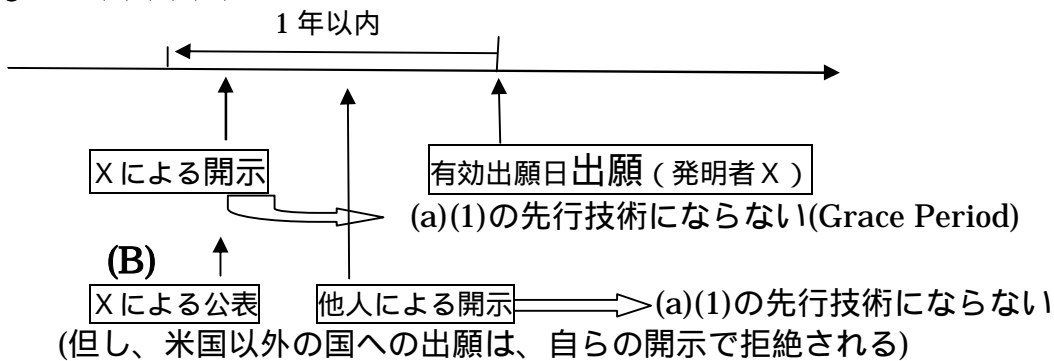


§ 102(a)(2)

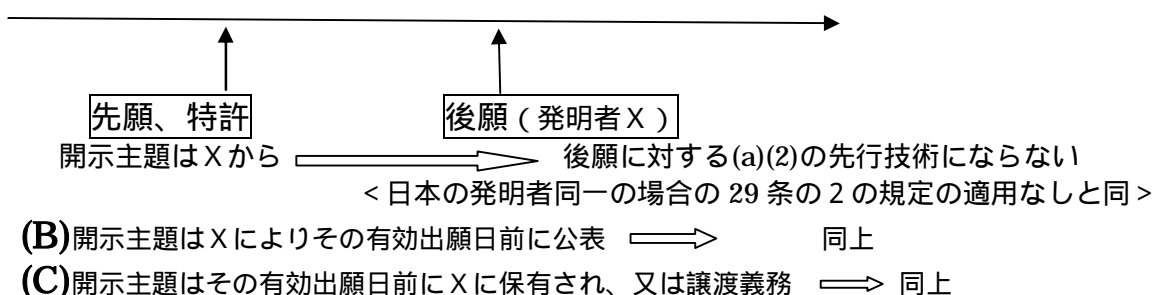


例外

§ 102(b)(1)(A)



§ 102(b)(2)(A)



< 原文 >

§ 102. Conditions for patentability; novelty

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

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

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

(b) EXCEPTIONS.—

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

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

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

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

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

(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

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

(c) COMMON OWNERSHIP UNDER JOINT RESEARCH AGREEMENTS.—Subject matter disclosed and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person in applying the provisions of subsection (b)(2)(C) if—

(1) the subject matter disclosed was developed and the claimed invention was made by, or on behalf of, 1 or more parties to a joint research agreement that was in effect on or before the effective filing date of the claimed invention;

(2) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and

(3) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.

(d) PATENTS AND PUBLISHED APPLICATIONS EFFECTIVE AS PRIOR ART.—For purposes of determining whether a patent or application for patent is

prior art to a claimed invention under subsection (a)(2), such patent or application shall be considered to have been effectively filed, with respect to any subject matter described in the patent or application—

(1) if paragraph (2) does not apply, as of the actual filing date of the patent or the application for patent; or

(2) if the patent or application for patent is entitled to claim a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b), or to claim the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365(c), based upon 1 or more prior filed applications for patent, as of the filing date of the earliest such application that describes the subject matter.