

## インスパイア国際特許事務所

### 〔特許制度基本情報 - 米国〕

#### 〔特許要件〕

#### 1. 保護対象

##### (1) 保護対象の種類

特許は、保護対象の種類に基づいて、実用特許(Utility Patent)、植物特許(Plant Patent)、及び意匠特許(Design Patent)の3つに分類されます。

##### ① 実用特許(Utility Patent)(101条)

実用特許とは、新規かつ有用な、方法、機械、製造物、組成物、若しくはこれらの新規かつ有用な改良を発明又は発見した者に与えられる特許であり、日本における特許に対応する概念です。

##### ② 植物特許(Plant Patent)(161~164条)

植物特許とは、変種の植物を発明又は発見し及び無性的に反復生殖した者に与えられる特許です。実用特許とは記載要件が異なります。

##### ③ 意匠特許(Design Patent)(171~173条)

意匠特許とは、工業製品の新規かつ装飾的な意匠を発明した者に与えられる特許であり、日本における意匠に対応する概念です。日本では特許と意匠が別の法律で保護されるのに対して、米国ではいずれも特許法の下で保護されます。

##### (2) 保護対象となるカテゴリ

特許法の保護対象は発明ですが、特許法には発明自体を定義する規定は存在せず、その保護対象となるカテゴリが「方法、機械、製造物、組成物、又はそれらについて新規かつ有用な改良」と規定されています(101条)」

#### 2. 有用性(Useful)

有用性のある発明のみが保護されます(101条)。

#### 3. 新規性(Novelty)

新規性のある発明のみが保護されます(101条)。

##### (1) 新規性

以下の類型に該当する場合には、発明に新規性がありません。

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、あるいはその他の形で公衆の利用に供されていた場合(102条(a)(1))

- ②クレームされた発明が、発行された特許又は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場合(102条(a)(2))

## (2) 例外

- ①有効出願日前1年以内にされた開示（グレースピリオド）

クレームされた発明の有効出願日前1年以内にされた開示は、クレームされた発明に対する102条(a)(1)に基づく先行技術ではないものとされます。ただし、次のいずれかに該当することが条件です。

(i)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場合、又は、

(ii)開示された主題が、この開示の前に、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場合

- ②出願及び特許に表示されたことによる開示

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102条(a)(2)に基づく先行技術ではないものとする。

(i)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場合

(ii)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場合

(iii)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場合

## 4. 拡大された先願の地位

上記102条(a)(2)の規定をご参照下さい。

## 5. 非自明性(Non-obviousness)

クレームされた発明が、先行技術から当業者に自明な場合には、特許を受けることができません(103条)。

## 6. 先願主義と二重特許の禁止

複数の出願において、発明者および所有者が共通しない場合には、二重特許には該当せず、上記新規性の要件によって調整されます。

発明者および所有者が共通する場合には、そのタイプに応じて、以下のように取り扱われます。

### (1) 同一発明型(法定型)

2つの発明が相互に実質的に完全に一致する場合には、「同一発明型」の重複特許と呼ばれます。101条には「発明又は発見を行った者は・・・一つの特許(a patent)を得ることができる」として、一つの特許のみを認める旨が規定されているため、この規定に違反することを理由として拒絶されます。この類型は、法律を根拠とする重複特許であるため、「法定型」の重複特許と呼ばれます。

この拒絶は、重複特許となるクレームの削除や補正などにより解消することができます。

### (2) 自明型(判例型)

2つの発明のうち、一方が他方から自明である場合には、「自明型」の重複特許と呼ばれます。判例により確立された類型であるため、「判例型(非法定型)」とも呼ばれます。

この拒絶は、重複特許となるクレームの削除や補正などにより解消することができます。その他、特許権の存続期間の末端部分を放棄する手続(ターミナルディスクレーム)により解消することもできます。

## 7. 不登録事由

不登録事由は、保護対象の問題として処理されます。

## 〔特許出願〕

### 1. 概要

#### (1) 出願書類

特許出願には、以下の書類を含めなければなりません(111条)。

- ① 明細書(クレームを含む)
- ② 図面
- ③ 宣誓又は宣言

ただし、クレーム及び図面は出願日認定要件ではありません。

## (2) 出願言語

米国出願の書類は、英語で記載することが原則です(規則 1.52(a)(1)(ii))。

ただし、英語以外の言語(日本語を含む)で記載することも可能です。この場合、出願から約1~2か月後に補充通知が発せられるので、この通知による指定期間以内に、英語による翻訳文を提出しなければなりません(規則 1.52(d))。

## 2. 主たる出願書類の内容

### (1) 明細書

#### ① 記載事項

明細書は、当業者がその発明を製造し、使用することができます。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ず、発明者が考えるベストモードを記載しなければなりません(112条(a))。

#### ② 記載要件

明細書は、以下の要件を満たすように記載しなければなりません。

##### a. 開示要件(Written description requirement)

発明者がクレームに記載された主題を出願日に所有していたことを明確に認められるように、発明を開示しなければなりません。

##### b. 実施可能要件(Enablement requirement)

発明者がクレームに記載された発明を、当業者が製造及び使用が可能ないように開示しなければなりません。

##### c. ベストモード要件(MPEP2165)

クレームに記載された発明について、発明者が最良と考える実施態様(ベストモード)を明細書に記載しなければなりません。

従前は、特許の有効性又は侵害に関する訴訟においては、被疑侵害者は、抗弁として、ベストモード要件違反を理由とする特許又はクレームの無効を主張することが可能でしたが、米国特許改正法(AIA)においては無効の主張は認められなくなりました。

### (2) クレーム

#### ① 記載要件

a . 発明主題要件 (MPEP2172)

クレームには、出願人が自己の発明であると信じる主題を記載しなければなりません。

b . 明確性要件 (MPEP2173)

クレームには、特許により保護されます。主題の境界を特定し区別可能に定義しなければなりません。

② 独立形式と従属形式

クレームは、日本出願の場合と同様に、独立クレームの他に、従属クレームとして記載することが可能です (112 条第 3 段落、規則 1.75(c))。

複数従属クレームは、複数のクレームに従属するクレームです。先行するクレームに択一的に従属する形式であれば許容されますが、複数のクレームに同時に従属する形式は許容されません (112 条第 5 段落、規則 1.75(c))。

複数 - 複数従属クレームは認められません。

③ クレーム数と料金

1 件の出願に対して支払う基本料金は、独立クレームが 3 つ、独立クレーム及び従属クレームの合計数が 20 つをカバーしますが、この数を超えた場合には超過数に応じた追加料金の支払いが必要になります。

また、多数項従属クレームに関しては、料金計算時のクレーム数は従属先のクレームの数に応じて算定され (規則 1.16(i))、一つでも多数項従属クレームが含まれる場合には追加料金の支払いが必要となります (規則 1.16(j))。

(3) 必要な図面

クレームに記載された発明の全ての特徴を、原則として図示する必要があります (規則 1.83(a)、MPEP608.02(d))。

3 . 単一性

単一性を満たしていない場合には、限定要求 (Restriction Requirement) 又は選択指令 (Election of species) が発せられます。

後述する限定要求又は選択指令をご参照下さい。

〔特殊な出願〕

1 . 継続性出願

(1) 継続性出願の種類

親出願に基づく継続性を有する新たな出願を行うことが可能です。  
この出願の種類については下表をご参照下さい。

なお、継続審査請求は、厳密には出願の種類を示すものではありませんが、説明の便宜上、表中に記載しています。

親出願に基づく継続性を有する出願	継続性出願 (Continuing Application) (規則 1.53(b))	継続出願(規則 1.53(b)(1)) (CA: Continuation Application) 目的:親出願に新規事項を追加しない範囲で新たな出願を行う。
		分割出願(規則 1.53(b)(1)) (DIV: Divisional Application) 目的:親出願に複数の発明が含まれる場合に、限定要求で選択しなかったクレーム発明等の権利化を図る。
		一部継続出願(規則 1.53(b)(2)) (CIP: Continuation-In-Part Application) 目的:親出願に新規事項を追加して権利化を図る。
	継続審査請求(132条、規則 1.114、MPEP706.07(h)) (RCE: Request for Continued Examination) 目的:出願の最終拒絶後、審査機会を継続的に得る。	

### (2) 継続性出願の要件(MPEP201.07)

- ① 継続性出願において特許を受けようとする発明が、先の出願に記載要件(112条(a)。ただしベストモード要件を除く)を満たすように記載されていること
- ② 先の出願の発明者と継続性出願の発明者が少なくとも1人共通していること
- ③ 先の出願が特許になるか、放棄されるか、手続が終了するまでに、継続性出願が出願されること
- ④ 継続性出願において、先の出願を参照していること

### (3) 継続性出願の効果(MPEP201.07)

継続性出願の有効出願日が、先の出願の有効出願日と同じ日とみなされます。

ただし、一部継続出願で新規に追加した発明の有効出願日は、当該一部継続出願の現実の出願日となります。

なお、日本の国内優先権制度と異なり、先の出願は取下げにはならず、先の出願と後の出願が併存することになります。

## 2. 変更出願

(1) 仮出願(Provisional application)から通常出願(非仮出願)(Non-provisional application)への変更

仮出願の出願日から12か月以内に、仮出願を通常出願に変更することが可能です(規則1.53(c)(3))。

また、通常出願を仮出願に変更することも可能です(規則1.53(c)(2))。

(2) 実用特許出願、意匠特許出願、植物特許出願の変更

実用特許出願、意匠特許出願、植物特許出願の相互間での変更出願は規定されていませんが、継続出願として実質的に変更することは可能です。

### 3. 国内優先出願

上記継続性出願の項の「一部継続出願」をご参照下さい。

日本の国内優先出願では、先の出願から1年以内に後の出願を行う必要がありますが、米国の一部継続出願では、先の出願が特許になるか、放棄されるか、手続が終了するまでに、新規事項を追加して出願することが可能です。

また、日本の国内優先出願では、先の出願がその出願日から所定期間経過後に取り下げたものとみなされますが、米国の一部継続出願では、先の出願は取下げにはならず一部継続出願と併存することになります。

### 4. 外国語書面出願

上記のように、英語以外の言語(日本語を含む)で記載することも可能です。この場合、出願から約1~2か月後に補充通知が発せられるので、この通知による指定期間以内に、英語による翻訳文を提出しなければなりません(規則1.52(d))。

### 5. 仮出願

米国では、特許出願を、通常出願(非仮出願)(Non-provisional application)の他、仮出願(Provisional application)として行うことが可能です。

仮出願とは、出願日の確保を目的として行う簡易形式の出願です。この出願自体で特許権を取得することはできませんが、この出願に基づいて通常出願を行うことで、仮出願の出願日の利益を享受しつつ特許権を得ることができます。

(1) 仮出願の要件

仮出願の要件は、基本的には通常出願(非仮出願)の要件と同じですが、以下の点で違いがあります。

①クレーム、宣誓書又は宣言書、発明の背景、発明の要約、先行技術説明書(IDS)の提出が不要。

②パリ条約上の優先権を主張して出願することや、継続性出願として仮出願を行うことは認められない。

## (2) 仮出願の効果

①仮出願自体は審査されず、直接的に権利化を図ることはできません。

②仮出願は、出願日から12か月経過時に自動的に放棄したものとみなされます。

③仮出願は、出願公開の対象になりません。

④仮出願に対しては、形式不備を是正する場合を除いて、補正が認められません(規則 1.53(c)、MPEP601.01(b))。

⑤特許法 102 条(e)項の後願排除効は、仮出願に基づく優先的利益を主張した通常出願が公開又は特許された場合には、当該仮出願の出願日に発生します。日本語仮出願の場合も同様です。

## (3) 仮出願に基づく権利化手続

仮出願を行った後、さらに以下のいずれかの手続を取ることで、仮出願の出願日に基づいた優先的な取り扱いを受けて、権利化を図ることが可能です。

### ① 仮出願に基づく優先的利益を主張した通常出願

仮出願の出願日から12か月以内に、仮出願に基づく優先的利益を主張した通常出願を行う。

この場合、通常出願について特許が付与されると、当該特許の存続期間は、当該通常出願の出願日から起算されるので、仮出願の出願日からすれば最長で12か月特許が存続することになり、特許権の延長的効果があります。

### ② 仮出願から通常出願への変更

仮出願の出願日から12か月以内に、仮出願を通常出願に変更することも可能です。

この場合、通常出願について特許が付与されると、当該特許の存続期間は、仮出願の出願日から起算され、特許権の延長的効果はありません。

### ③ 仮出願に基づく優先的利益を主張したPCT出願

仮出願は、パリ条約に基づく外国出願による優先権の基礎とすることができ、仮出願の出願日から12か月以内に、仮出願に



基づく優先的利益を主張して P C T 出願を行い、この P C T 出願を米国に移行して通常出願とすることにより、米国で権利取得することも可能です。

## 6. 秘密特許

秘密特許は規定されていません。

## 〔出願審査〕

### 1. 概要

方式審査を経て実体審査が行われます。

米国には審査請求制度では存在しないため、審査開始前に出願が取下げられた場合等を除いて、全ての特許出願が方式審査及び実体審査の対象になります。

### 2. 方式審査

方式審査では、形式的又は手続的な要件が審査されます。

### 3. 審査請求

審査請求制度は採用されていません。

### 4. 先行技術文献の提出

出願人等は、「発明の特許性に重要であると思われる情報 (Information material to patentability)」を提出することが義務付けられています。この義務を履行するための手続きとして、情報開示陳述書 (IDS: Information Disclosure Statement) の提出があることから、一連の制度全体が「IDS」と称されることがあります。この義務に違反した場合には、特許権が無効となったり権利行使不可となったりする可能性があります。

具体的には、出願の準備や権利化に実質的に関与した者（発明者、出願人、知的財産部員、弁理士を含む）が、登録される迄に、「発明の特許性に重要であると思われる情報」を知得した場合には、その情報を提出しなければなりません。

情報提出義務に違反する行為は、非衡平行為 (Inequitable Conduct) であり、誠実義務 (Duty of candor) に違反する行為であるとして、このような行為に基づいて取得された特許権は、無効又は権利行使不可となります (規則 1.56(a))。

## 5. 実体審査

### (1) 限定要求と選択指令

方式審査を通過した出願に対して、審査官は、最初に出願の単一性を審査し、単一性を満たさないと考える場合には、限定要求 (Res

triction Requirement)又は選択指令(Election of species)を發します。なお、選択指令は、広義には限定要求に含まれる概念ですが、以下では便宜的に區別して説明します。

#### ① 限定要求(121条)

限定要求の目的は、複数のクレーム發明が、その特許性の審査結果に関わらず単一性に違反している場合に、審査対象の發明を一つの獨立した發明に限定することで審査促進を図ることにあります。

出願に、複数のクレーム發明が含まれている場合であって、(1)これらの發明が相互に獨立した發明である場合、又は(2)これらの發明が相互に區別可能な發明であり、かつ、(3)これら全ての發明を審査することが審査官にとって過大な負担となる場合に、限定要求が發せられます(MPEP803)。

#### ② 選択指令(121条)

選択指令の目的は、複数のクレーム發明が、その特許性の審査結果によっては将来的に限定要求の対象になり得る場合に、審査対象となるクレームを予め出願人に選択させておくことで、将来の限定要求の必要性をなくすと共に先行技術調査の範囲を限定して、審査促進を図ることにあります。

出願に、包括クレーム(Generic claims)と、当該包括クレームに属する複数の種クレーム(Species claims)が含まれている場合に、いずれかの種クレームを出願人に選択させるための選択指令が發せられます(規則 1.146)。

#### (2) 第1回目の拒絶理由通知(First Office Action)

審査官は、審査対象となるクレームの發明が、新規性、非自明性、又は記載要件の少なくとも一つを充足しないと判断した場合には、その旨を記載した拒絶理由通知を發します。拒絶理由通知では、実体的な拒絶理由(Rejections)の他に、書類の記載形式等が規則に合致しないことを理由とする形式的な拒絶理由(Objections)が通知されることもあります。

#### (3) 最後の拒絶理由通知(Final office action)

第1回目の拒絶理由通知に対して出願人が応答した後、依然として拒絶理由が存在する場合には、第2回目の拒絶理由通知が發せられ、この通知は最終の拒絶理由通知となります。

ただし、(1)第1回目の拒絶理由通知で言及されなかった新しい

拒絶理由(New ground of rejection)を通知する場合であって、この拒絶理由が、(2)出願人の先の補正によって生じたものではなく、かつ、(3)出願人が第1回目の拒絶理由通知から次の拒絶理由通知迄の間(上述の情報開示義務の章における第2ステージ)に提出した情報開示陳述書による情報に基づくものでもない場合には、第2回目の拒絶理由通知は最終とはならず、第1回目の拒絶理由通知と同じ条件で応答が可能です(MPEP706.07(a))。

(4) アドバイス通知(Advisory action)

最後の拒絶理由通知に対して出願人が応答した後、依然として拒絶理由が解消されていないと審査官が判断した場合には、その理由や、先の補正が却下された事実を知らせるため、アドバイス通知が発せられます。日本出願における拒絶査定に類似するものとして位置付けられます(MPEP706.07(f))。

(5) クエイル通知(Quayle Action)(MPEP714.14)

全てのクレームが実体的には許可可能な状態になっているが、形式的な拒絶理由が解消されていない場合には、出願人に補正を求めるための通知が発行されます。この通知は、クエイル事件と称される判例に基づいて発せられるものであることから、クエイル通知と呼ばれています(*Ex parte Quayle*, 25 USPQ 74 (Comm'r Pat. 1935))。

(6) 許可可能通知(Notice of Allowability)(MPEP1302.03)

審査官は、実体的な拒絶理由を発見しない場合や、発見した実体的な拒絶理由が出願人の応答によって解消したと判断した場合には、特許許可が可能な状態であるか否かを形式面を含めて最終的に確認し、出願人に通知すべき事項を発見した場合には、許可可能通知を発行します。許可可能通知は、後述する許可通知の前又は同時に発行されます。

(7) 許可通知(Notice of Allowance and Fee Due)(規則 1.311、MPEP1303)

審査官は、拒絶理由を発見しない場合や、発見した拒絶理由が出願人の応答によって解消したと判断した場合に、許可通知を発行します。日本出願における特許査定に類似するものとして位置付けられます。

〔審査結果に対する不服申し立て〕

出願人は、審査官の決定を不服として、特許審判部 (PTAB: Patent Trial and Appeal Board) に審判を請求することができます。審判を請求する場合には、審判請求書 (Notice of Appeal) を提出します (134 条、規則 41.31、MPEP1204)。

審判の結果に不服がある場合には、連邦巡回控訴裁判所 (CAFC: Court of Appeals for the Federal Circuit) と、連邦最高裁判所 (Supreme Court of the United States) に、順次提訴することが可能です。

## 〔備考〕

### 1. 根拠条文等

この情報は、以下の法律に基づいて作成しております。その後の改正にご留意下さい。

米国特許改正法 (AIA: American Invents Act) (有効出願日 (優先権主張日) が 2013 年 3 月 16 日以降の出願、及び 2013 年 3 月 16 日より前の優先権が効かないクレームを 1 つでも含む出願に適用)

米国特許法規則 (連邦規則法典第 37 巻) (2013 年 4 月 3 日改正) (2013 年 5 月 3 日施行)

特許法条約 (PLT) 批准に伴う米国特許法規則改正 (Patent Law Treaties Implementation Act of 2012 (PLTIA)) (2013 年 12 月 18 日施行)

米国特許審査手続便覧 (MPEP: Manual of Patent Examining Procedure) (Ninth Edition) (2015 年 11 月改訂)

### 2. 参考文献等

外国産業財産権制度情報 (特許庁)

米国特許法入門 (齊藤達也著、マイナク・メータ執筆協力、法学書院、2009 年 7 月)