



米国特許法102条：複雑な規定ぶり

米国特許法102条には(a)(1), (a)(2), (b)(1), (b)(2),... と複数の規定が含まれており、しかも(b)(1)には更に(A), (B)の2つの規定が、(b)(2)には更に(A), (B), (C)の3つの規定が含まれています。規定されている内容自体は日本特許法の29条と29条の2を足し合わせたような内容ですが、小文字アルファベットの(a),(b)の後に数字の(1),(2)が続き、その後に更に大文字アルファベットの(A),(B)が続いており、例えば口頭で102(b)(2)(B)と言われても、どの規定のことかを瞬時に把握するのは容易ではありません。米国駐在中に受験したパテントエージェント試験では、この102条に関連する問題が多く出題されるため、どの規定で何が規定されているのかを十分に理解しておく必要がありました。今回は、試験勉強中に102条の理解に有用だと感じた資料を紹介いたします。

USPTOによるAIA説明資料

下記URLは、駐在先の米国弁護士に教えていただいた、USPTOから提供されている2013年法改正(AIA)関連の資料へのリンクです。当該資料は198ページもあるプレゼンテーション資料ですので通読するには時間がかかりましたが、102条の理解には大変有用でした。“America Invents Act First Inventor to File Roadshow”
https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/2014_aia_fitf_roadshow_slides.pdf

<規定間の対応関係>

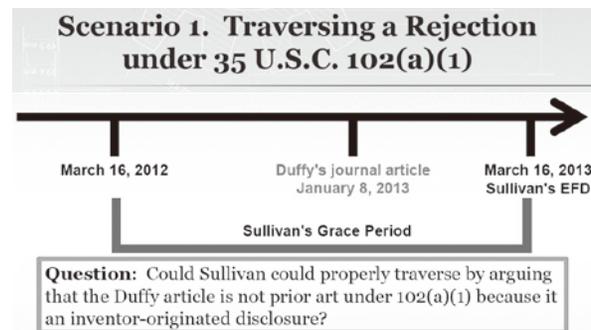
Prior Art 35 U.S.C. 102(a) (Basis for Rejection)	Exceptions 35 U.S.C. 102(b) (Not Basis for Rejection)	
102(a)(1) Disclosure with Prior Public Availability Date	102(b)(1)	(A) Grace Period Disclosure by Inventor or Obtained from Inventor
		(B) Grace Period Intervening Disclosure by Third Party
102(a)(2) U.S. Patent, Published U.S. Patent Application, and Published PCT Application with Prior Filing Date	102(b)(2)	(A) Disclosure Obtained from Inventor
		(B) Intervening Disclosure by Third Party
		(C) Commonly Owned Disclosures

上記の表は、102条の主要規定間の対応関係を示すものです(資料85頁)。紙面の都合上、各規定の詳細までは説明できませんが、102(a)(1)の例外規定が102(b)(1)の(A),(B)であり、102(a)(2)の例外規定が102(b)(2)の(A),(B),(C)である点が上手く表されていると思います(実物はカラーです)。前述の米国弁護士は、若

手弁護士にはまずこの表を印刷してデスクに貼るよう
に指導すると仰っており、実際にその方のデスクにも
この表が貼ってありました。

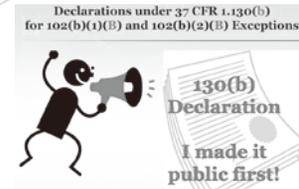
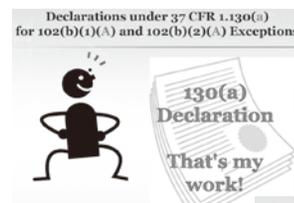
シナリオ集

また、同資料では、下記のようなシナリオ例が
Question & Answerスタイルで幾つも紹介されており、
これらを解いていくことで102条についての理解を深
められるようになっています(96頁~131頁)。



イラスト

下記2つのイラストのうち、上のイラストでは、102(b)(1)(A)と102(b)(2)(A)で何を主張できるかが示されており、下のイラストでは、102(b)(1)(B)と102(b)(2)(B)で何を主張できるかが示されています(資料139頁、143頁)。上のイラストでは、開示行為が発明者等によりなされたものであれば、先行技術にならない点が表現されており、下のイラストでは、開示された発明が既に発明者等により開示されていたものであれば、先行技術にならない点が表現されています。



文章のみからでは全体像の把握が容易ではない米国
特許法102条ですが、これらのイラストを使って視覚
的にも理解することで、規定内容を整理して把握する
ことができました。

以上