

米国関連資料

IPRにおいて仮出願が優先権主張の無効化を図る手段となり得る
ことを例証する最近の注目すべき CAFC 判例

2019年07月22日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

仮出願は、或る特許出願／特許にとって、非常に関連性の深い先行技術を構成する場合があります（例えば、*Dynamic Drinkware LLC v. National Graphics Inc.*, 800 F.3d 1375 (2015)参照）。但し、通常特許出願が先の出願日を享受するためには、仮出願が、十分な開示と実施可能性とを提供するように記載されていなければなりません。

発行特許を攻撃する目的で、傍系の仮出願を証拠として利用する場合、この仮出願に対して、CAFC は、特許を防衛する目的でファイルされた仮出願に対する場合と同じ要件、又は、同様の要件を充足することを求めます（*Amgen Inc. v. Sanofi*, 872 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2017) 参照）。

仮出願の有用性に鑑み、最近、仮出願を利用して、特許を無効にしたり、あるいは、特許を維持したりするケースが増えつつあります。仮出願を優先権主張の基礎として通常特許出願をファイルしたからといって、通常特許出願は、仮出願の出願日を享受できるとは限りません。

仮出願が、公開された対応特許出願のクレームを米国特許法第 112 条に準拠してサポートしている場合に限って、仮出願の出願日が、対応する通常特許出願の出願日と認定されることに注意する必要があります。このことに関し、CAFC は、最近、興味深い判決を下しましたので、以下に詳細に説明します。

【全 5 頁】

本内容についてご不明点・ご質問等がございましたら、
下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)
E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> : <http://www.harakenzo.com>
<商標専門サイト> : <http://trademark.ip-kenzo.com>
<意匠専門サイト> : <http://design.ip-kenzo.com>
<法務部 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>
<広島事務所 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。