

仮出願の開示が特許クレームの有効性に
どのような影響を与えるのかを示す最近の CAFC 判例

2015年11月02日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

米国仮出願とは、後に通常の特許出願をすることを前提とする仮の米国特許出願です(37 CFR 1.53(c)、MPEP § 201.04(b)参照)。仮出願としての権利を享受するためには、**35 U.S.C.112**に規定の記載要件と実施可能要件とを充足する必要があります。

Pre-AIA下(先発明主義下)においては、仮出願の開示内容が充実しておらず、それゆえに仮出願としての権利を享受できるか否かが疑わしい場合であっても、インターフェアランス手続において、自分の発明が先発明であることを立証すれば、最終的には特許を取得することが可能でした。

これに対し、**AIA下**においては、先発明を争うことはできないので、**仮出願としての権利を享受できるか否かは、仮出願の開示に基づいて判断**されます。また、通常の特許出願のプロセキューションにおいては、何か特別な状況が無い限り、優先権の有効性について判断するために仮出願の内容がUSPTOによって精査されないことに留意する必要があります。

最近、仮出願の開示が特許クレームの有効性にどのような影響を与えるのかを示すCAFC判決が下されました。このことについて、以下に説明します。

【全 5 頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、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

外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)
外国専門部長補佐 : 新井 孝政 (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】

当サイトの掲載物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.