



# 米国特許ニュース

## PCT 出願が国際公開されていれば 米国へ国内移行しなくても 米国で先願権が生じる

服部健一  
米国特許弁護士  
2019年2月

### a. 先後願の規定：102条(a)(2)

後願の発明が先願に開示されていた場合には特許は得られないが、この先後願について102条(a)(2)は以下のように規定している。

| § 102 Conditions for patentability; novelty  | 第 102 条 (新法) 特許要件;新規性  |
|--|--|
| (a) NOVELTY; PRIOR ART— A person shall be entitled to a patent unless—<br><br>(1) 略<br>(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. | (a) 新規性、先行技術<br>人は下記の場合を除いて特許を得る権利がある：<br><br>(1) 略<br>(2) クレーム発明は、他の発明者を記載し、かつクレーム発明の有効出願日前に有効に出願され、151条の下で発行された特許、又は122条(b)の下で公開されたか、あるいは公開されたとみなされる特許出願中に記載されている場合。 |

つまり、後願のクレーム発明が①その有効出願日前に出願された先願に開示されており、②その先願は第 151 条(特許)又は第 122 条(出願)で公開されたか、公開されたとみなされる場合は特許が得られない。

この先後願とは当然共に米国特許庁での特許出願である。



## b. 国際出願(PCT 出願)の効果 : 363 条

しかし、米国特許法第 363 条は国際出願について以下のように規定している。

|  |  |
|--|--|
| <b>§ 363. International application designating the United States: Effect</b>  | <b>第 363 条 (新法) 合衆国を指定国とする国際出願:効果</b>                              |
| An international application designating the United States shall have the effect, from its international filing date under article 11 of the treaty, of a national application for patent regularly filed in the Patent and Trademark Office | 合衆国を指定国とする国際出願は、本条約第 11 条に基づく国際出願の日から、特許商標庁に提出された正規の国内特許出願の効果を有する。 |

つまり、米国を指定している国際出願は国際出願日の日から正規の米国特許出願の効果  
を有すると規定している。

つまり、国際出願も 102 条(a)(2)の米国出願と同じ効果を有することになる。但し、102  
条(a)(2)は米国出願(国際出願)が、①151 条で発行された場合(米国特許公報)、又は、②  
122 条(b)で公開された場合(米国出願の公開)、又は、③公開されたとみなされる場合  
であると規定している。WIPO による国際公開は①又は②ではないので、③の「公開され  
たとみなされる」に該当するか否かである。

## c. 国際公開の効果 : 374 条

この点について、374 条は以下のように規定している。

|   |   |
|---|---|
| <b>§ 374. Publication of international application</b>  | <b>第 374 条 (新法) 国際出願の公開</b>   |
| The publication under the treaty defined in section 351(a), of an international application designating the United States shall be deemed a publication under section 122(b), except as provided in section 154(d). | 合衆国を指定国とする国際出願についての公開で、第 351 条(a)に定義された条約に基づく公開は、第 154 条(d)に規定されている点を除き、第 122 条(b)に基づく公開とみなす。 |

つまり、**国際公開は米国出願の公開と同じ**とみなしている。但し、154 条(d)の規定を除  
きと規定しているので仮保護の権利がないことには米国における公開で無いので当然で  
あろう。



## 米国特許ニュース

### d. 結論

以上のことから、結局米国を指定国とする国際出願は国際公開されれば、米国国内移行をしなくても後願の米国出願に対して 102 条(a)(2)の先願権を有することになるので、非常に有効に活用できよう。

日本では日本出願ないし日本国内移行を行わない限り、国際出願に先願権は生じないと考えられるので、この点は日米特許制度の大きな違いといえる。