

# [米国] 「後願排除効の基準日を仮出願日とするための要件」を明示したCAFC判決

連邦巡回区控訴裁判所 2025年3月24日判決

In re Glenn E. RIGGS No. 2022-1945

矢 部 達 雄\*

**抄 録** 本件は、Pre-AIA時代の米国特許法（35 USC）102条（e）に基づく先行技術，すなわち先願（特に仮出願）が後願排除効を有するための要件を争点とした事案である。審査段階においては、本出願（US公開公報）のクレーム1が仮出願によりサポートされているとして、本出願全体の開示が仮出願の出願日に遡及し、Riggs氏の出願クレームは拒絶された。審判部もこの判断を維持したため、Riggs氏は連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に控訴した。CAFCは、クレームを拒絶する根拠となる本出願の記載が、基礎となる仮出願に十分にサポートされていることが前提となると判示し、審査官および審判部の判断枠組みを明確化した。

## 目 次

- はじめに
- 仮出願制度の概要
  - 仮出願制度の歴史と目的
  - 仮出願の特徴
- 判例から学ぶ仮出願のリスクと限界
  - In re Riggs<sup>1)</sup> (2025年CAFC)
  - Dynamic Drinkware v. National Graphics<sup>2)</sup> (2015年CAFC)
  - MPEP 2136.03 III
- In re Riggsの法理はAIAでも適用されるか？
- 仮出願の効果と実務上の留意点
  - 仮出願をする際の留意点
  - 仮出願日に遡及し拒絶された場合
- おわりに

## 1. はじめに

仮出願の制度が導入されたのは1995年なので本年で30年目となる。制度導入時には費用面が本出願と比べて非常に安価で、書式面でも簡略

化(クレームも必要なし、非英語でも出願可能)、出願後1年以内に本出願をすることが可能であるということで注目を浴びた。現在においては、競合他社との出願の競争が激しい技術分野においては本制度をうまく活用されている企業も多いだろう。

表1に示す統計データによると、2020年から2024年では平均約60万件の米国特許本出願のうち約15万件が仮出願を基礎としている。すなわ

表1 本出願と仮出願の件数

FY2020	FY2021	FY2023	FY2024
603,669	593,294	589,572	594,645
174,464	158,346	147,271	149,433

上段：本出願（Non-Provisional Application）の件数（意匠、植物を除く）

下段：仮出願（Provisional Application）の件数

Source：USPTO Annual reports FY 2024 Workload Tables

\* 弁理士法人ユニアス国際特許事務所 米国NY州弁護士 Tatsuo YABE

ち、本出願4件のうち1件は仮出願を基礎とする（但し、複数の仮出願より優先権を主張する本出願もあることを考慮すると比率はもう少し低いだろう）。

本稿における主たる論点は、仮出願が後願排除効を持つための要件であり、その論点に関して明示したCAFC判決（2件）を紹介する。それと同時に、この機会に仮出願という制度を再確認するとともに、CAFC判決を通して仮出願をする上での留意点を検討したい。

なお、本稿ではProvisional Applicationを「仮出願」、Non-Provisional Applicationを「本出願」と称する。

## 2. 仮出願制度の概要

### 2.1 仮出願制度の歴史と目的

米国の仮出願制度（provisional application）は、1995年6月8日に施行されたウルグアイ・ラウンド協定法（Uruguay Round Agreements Act）に基づく特許法改正によって創設された。同改正では、従来「特許付与から17年間」であった存続期間が、国際的な調和を図るため「出願から20年間」へと変更された。この期間計算方法の転換に伴い、出願人に対して柔軟な選択肢を与えるべく、形式要件を簡略化し、費用を低廉化した仮出願制度が導入されたと言われている。

仮出願は請求項や宣誓書を必要とせず、簡易な明細書と図面で出願が可能であり、その出願日を基礎として12か月以内に本出願を行うことで、当該出願日を優先日として利用することができる。すなわち、仮出願は出願人に「迅速に先願日を確保する手段」を提供する制度として設計されたものである。

同協定法による主たる変更（権利期間を国際的に調和させる）と仮出願制度の導入との直接的な因果関係は不明な部分もあるが、上記統計

データが示すように、仮出願はその出願書類に課せられるハードル（書式面、費用）を下げたことで現在も有効な制度として広く利用されている。

### 2.2 仮出願の特徴

[a] 仮出願に必要な事項：35 USC 111(b)

仮出願は本出願と比べて簡略化されているとはいえず、以下の書類と費用が必要である。

[i] カバーシート

多くの場合には出願データシート（37 CFR 1.76）に仮出願であることを明示する。しかし、仮出願であることを明記すれば同データシートを使う必要もない。37 CFR 1.53(c)(1)

なお、仮出願ではクレームを記載する必要はない。35 USC 111(b)(2)しかし、発明者を記載する必要はある。37 CFR 1.51(c)(1)ただし、発明者による宣言書は必要ない。

[ii] 明細書

上記したように、クレームの記載は不要。

本出願が35 USC 119条(e)項の基に仮出願から優先権を主張する場合で、本出願のクレームが仮出願の優先日を享受するには、同クレームが仮出願に十分にサポート（112条の要件）されていなければならない<sup>3)</sup>。

[iii] 図面

上記した112条の開示要件を満たすのに必要な場合に限る。

[iv] 費用

仮出願の費用は本出願と比べるとかなり安価である。本出願の約1/6の費用である。（2025年9月）

表2 仮出願と本出願の費用

	Large Entity	Small Entity
仮出願	325 (US\$)	130
本出願	2,000	800

本出願の費用の内訳は、出願費用、サーチ費用、及び、審査費用と分類されており、出願費用は325ドル (large entity) で設定されている。すなわち、仮出願は出願手続きのみで審査官はサーチ及び審査をしないので出願費用のみとなる。

#### [b] 優先権の一方方向性

仮出願は後の本出願に優先権を与えることはできるが、他の出願からの優先権を主張する(得る)ことはできない。35 USC 111(b)(7)

#### [c] 言語

仮出願の明細書は非英語でも可能である。37 CFR 1.52(d)(2)すなわち、開発者による発明に至るラボノートの内容を明細書とし日本語のまま仮出願することも可能である。

ただし、仮出願をただけでは米国での出願日を確保することはできない。仮出願の日から1年以内に以下の何れかで本出願に繋がなければ仮出願自体は公開されることもなく放棄となる。35 USC 111(b)(5) & 35 USC 119(e)(3)

#### [d] 仮出願から本出願への切り替え

仮出願から本出願へ繋げるには2つの手法がある。

##### (d1) Conversion (変換) 37 CFR 1.53(c)(3)

仮出願を本出願にそのまま変換する手続きで、優先権主張の手続きを経ずに簡便であるが、非英語の場合には逐語訳が必要で、権利期間の起算日は仮出願日となる。

##### (d2) 優先権主張による本出願 35 USC 119(e)

仮出願から優先権を主張し、本出願をする手法である。この手法では、複数の仮出願から優先権を主張し本出願をすることも可能である。なお、権利期間の起算日は本出願の出願日となる。非英語による仮出願の場合には最先の仮出願の日から12か月以内に優先権の基礎となる複数の仮出願の英訳が必要である。さらに、本出願を行う際に仮出願に記載のない新規事項を追加することも可能である。しかし、この追加し

た新規事項に対しては厳密には本出願の出願日が審査の基準日となる。

上記 (d1), (d2) 何れの手法であっても仮出願後12か月以内に英訳を提出する必要がある。この期限は厳格であり延長できない。

#### [e] IDSは不要

そもそも、仮出願は審査されない。さらにはクレームを記載する必要がないので仮出願に記載された発明に対する関連技術、或いは、公知技術、すなわち、IDSを提出する必要はない。37 CFR 1.51 (d)

#### [f] 35 USC102条における先願の地位を得ることの重要性

説明を分かり易くするために米国特許出願において、先願と後願があり、それらに共通の発明者が存在せず、譲受人が異なり、先願が後願の出願日の後に米国で公開されたと仮定する。すなわち、そのような先願は後願の出願日には知る余地もないのでSecret Prior Artと呼ばれる。

米国では、このSecret Prior Artは後願に対する新規性のみではなく自明性を判断する先行技術となる。

このSecret Prior Artは、Pre-AIAでは102条(e)項に、AIAでは102条(a)(2)項で規定されている。これらの関係については後で詳述する。

したがって、米国特許において競合他社と技術の進歩を競う技術分野においては、先願の地位を確定することはとても重要である。

#### [g] 後願排除効を得るためには？

2011年のAIA改正法までは (AIA102条が実際に施行されたのは2013年3月16日に有効出願日を持つ米国特許出願である), Hilmerドクトリン<sup>4)</sup>と呼ばれる米国独自の法理論があり、米国特許出願にしか後願排除効が与えられず、その効力の基準日は米国での出願日であった。

したがって、2013年3月16日以前は、日本特許出願を基礎とし米国特許出願をしても日本特

許出願には後願排除効は与えられなかった。あくまで米国特許出願日、或いは、米国指定を含むPCT英語出願の出願日をもって後願排除効が生じていた。

そのような法理のもと、日本語でUSPTOに仮出願をし、優先権を主張し米国で本出願をすることで、仮出願の日に後願排除効が発生することを理由に仮出願を有効活用する企業も増えた。

さらに、日本特許出願と同日に仮出願であるというカバーシート(37 CFR 1.76)を添付し、日本語のままUSPTOに仮出願をするという対応も可能であった。この場合には日本特許出願日と仮出願の日が同日となり、日本特許出願の日に米国において後願排除効が生じることになる。

なお、AIA改正法によって2013年3月16日以降に有効出願日を持つ米国特許出願に対してはHilmerドクトリンが適用されなくなり、日本特許出願から優先権を主張する米国特許出願においては日本特許出願の出願日が有効出願日となりその日に米国における後願排除効を生じることになった。

\*注意：Hilmerドクトリンは消滅したわけではない。Pre-AIAで成立した特許にはPre-AIA102条が適用されると同様にHilmerドクトリンも適用される。

したがって、AIAの時代(現在)では、早期に後願排除効を得るという目的のために仮出願をするという必要性はなくなったと言える。

### 3. 判例から学ぶ仮出願のリスクと限界

#### 3.1 In re Riggs Case No : 22-1945 (Fed. Cir. Mar. 24, 2025)

本件はPre-AIAによる出願において、拒絶理由で引用された米国特許出願公開公報の引例となる日が争点となった。より詳しくは、同出願

公開公報は仮出願から優先権を主張した本出願によるもので、拒絶の根拠となる本出願の開示が仮出願の日まで遡及できるのかが争点となった。

CAFC判決の要旨は以下の通り。

#### ● 拒絶の対象となった米国特許出願

US Patent Application No.11/005,678 (以下678出願)

出願日：2004年12月7日；仮出願(2000年7月28日)を基礎する本出願(2001年7月27日)からの継続出願

公開公報：US2005/091100(2005年4月28日公開)

#### ● 出願人(兼発明者)：代表Glenn E. RIGGS氏

#### ● 発明の概要

広義には物流システムに関する。より詳細には複数の搬送元から異なる搬送手段(鉄道、船舶、空輸、トラック等)によって商品を搬送するシステムであって、発送元・発注先の情報、搬送手段の各種手続き、搬送品の情報を可視化し管理する。

#### ● 背景

審査において678出願のクレーム1, 2, 8, 10-13, 24-25はLettich引例によって新規性欠如の拒絶とクレーム3, 5-7, 9, 15-20はLettich引例とRojek引例によって自明であるという理由で拒絶された。審判部でLettich引例がPre-AIAの102条(e)項の引例となるかが争点になったが引例と解釈され審査官の拒絶理由が支持された。同審決を不服とし出願人Riggs氏がCAFCへ控訴した。

#### ● CAFCの判断

審決を破棄し差し戻す。

争点は3点あるがそのうちの1点に関してのみ紹介する。即ち、Lettichはその仮出願の日でもって678出願に対する引例となるか否かである。

Lettichは2000年4月27日の仮出願を優先権

の基礎とし2001年4月26日に本出願となった。以下図1に678出願とLettichの出願日の関係を時系列で示す。

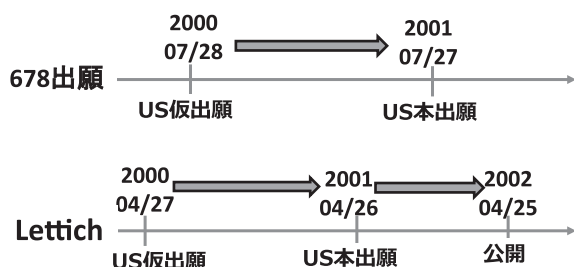


図1 Riggs氏の678出願とLettich引例との時系列による関係

上記において、審査官はDynamic Drinkware判決、Amgen判決及びMPEP2136.03に鑑み「Lettich公開公報のクレームのうち少なくとも1項がLettichの仮出願（明細書）でサポートされていればLettichは仮出願日において678出願に対する引例になる」と判断した。同判断基準に基づき、審判部はLettich本出願（Lettich公開公報）のクレーム1の構成要素の全てがLettich仮出願でサポートされていることを確認した。

CAFCはDynamic Drinkware判決において、本出願が仮出願の出願日（「優先日」）の恩恵を受けるには、本出願のクレームのサポートが仮出願にあることが前提であると説示した。

本件においては審査官が本出願のクレーム1項のサポートが仮出願にあるということで本出願の開示全体に仮出願の優先日を認め678出願を拒絶した。この判断は正しくない。

本出願のクレームのうち1項が仮出願でサポートされていることを証明したとしても不十分であり、拒絶理由の根拠となる本出願の開示の内容が仮出願にあることを証明しなければならない。審査官及び審判部が判断したように、本出願のクレームのうち1項のサポートが仮出願にあれば本出願の全ての開示内容が仮出願の

出願日の恩恵を受けるという判断は全くもって意味をなさない。

この考え方はCAFCの過去の先例と整合すると共にMPEP2136.03にも整合する。

審判部の主張、即ち、「Lettich本出願のクレーム1の構成要素に対応する特徴がLettich仮出願に開示されている」には同意する。しかし「審査官が拒絶理由の根拠とする開示内容がLettich仮出願でサポートされている」という審判部の判断には同意できない。この点に関して審判部で再考を求める。

結論：破棄差し戻し

次に、審査官の主張、「本出願のクレームのうち1項が仮出願でサポートされていれば本出願の全ての開示内容が仮出願の出願日の恩恵を受ける」の根拠となった3. 2 Dynamic Drinkware判決、及び、3. 3 MPEP2136.03IIIにおいてどのように言及しているのかを検証する。

### 3. 2 Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc. 800 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2015)

● 権利者：National Graphics, Inc.

● IPR請求人：Dynamic Drinkware, LLC

Dynamicは、National Graphicsの米国特許第6,635,196号（以下「196特許」）に対してIPR (Inter Partes Review) を請求した。

● 問題となった特許（196特許）

196特許は「複数の画像を異なる角度から見ることができるレンチキュラーレンズを用いた画像表示物」に関する。例えば、マグカップやトレーディングカードなどに用いられる、角度を変えると異なる画像が見える印刷技術に関する。

● 訴訟に至った背景

Dynamicが196特許のクレームを無効にするべくIPRを請求した。IPR請求において、先行特許「Raymond」を引用して196特許のクレーム

ムの新規性欠如（Pre-AIA 102条（e）項）を主張した。

#### PTABの判断

Raymondが後願排除効を持つ日を、Raymondの仮出願日に遡及できるかが争点となった。

PTABは、DynamicがRaymondの仮出願が196特許のクレーム要件をサポートしていることを立証できなかつたとして、Raymondを有効な先行技術と認めず196特許のクレームを維持した。

#### CAFC判決の概要

##### ● 争点

主要争点：Raymondが先願の地位を自らの仮出願日に遡及できるか？

① まずは、IPR請求人であるDynamicがRaymond特許で196特許の無効を主張する挙証から始まる。Raymondの本出願の日（2000年5月5日）が196特許の仮出願の日（2000年6月12日）より先行しているのでRaymondは196に対する先願となる。（以下図2を参照）

② 次に、National（196特許）はRaymondの本出願の日（2000年5月5日）の前に発明を実施（Reduction to Practice：RTP）していたことで発明日を遡及することになる。

③ Nationalの発明日（実施化：RTP）（2000年3月28日）の前にRaymondの仮出願の日（2000年2月15日）があるので、その日が先行

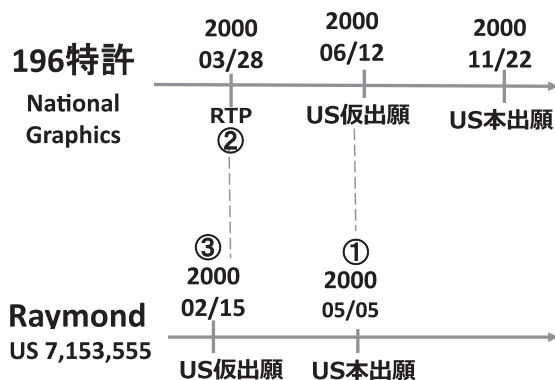


図2 196特許とRaymond引例との時系列による関係

技術の日になることを挙証する。

CAFCは上記①、②に対しては十分な証拠で挙証されていることを認めた。しかし、上記③に対して、IPR請求人（Dynamic）が、引用特許Raymondのクレーム（複数）が仮出願の明細書でサポートされていることを立証しなければならないと判示した。

審判部の判断にあるように、DynamicはRaymond特許のクレーム（複数）とRaymondの仮出願の開示との比較を十分にしていなかった。引例となる特許がその仮出願日に遡及できるのは引例特許のクレーム（複数）が仮出願に112条（1）項を満たす開示が必要である。

A provisional application's effectiveness as prior art depends on its written description support for the claims of the issued patent of which it was a provisional.

Dynamicはその挙証ができなかった。

#### 結論

Raymond特許が引例としてその仮出願日まで遡及できることが挙証されていないので、PTABの判断を支持する。ゆえに、196特許の有効性を維持する。

##### ● 小括

Dynamic判決を読む限り、In re Riggsにおける、審査官の主張、「本出願のクレームのうち1項のサポートが仮出願にあれば本出願の全ての開示内容が仮出願の出願日の恩恵を受ける」は明白な誤りであったと理解される。

ただし、Dynamic事件において本来、196特許のクレームを無効にするためにはRaymondの開示が問題となるので、Raymondの本出願で196特許を無効にするために依拠する開示がRaymondの仮出願にサポートされているかという点に焦点を合わせ判示すべきだったと考える。Dynamic判決では、残念ながらRaymondが仮出願日の恩恵を受けるには、Raymond特許（本出願）のクレーム（複数）がRaymondの仮

出願にサポートされているか否かと述べ、これは、ともすると誤解を招く判示になっていると考える。すなわち、本出願のクレーム（複数）全てが仮出願でサポートされていなければ仮出願の出願日に後願排除効が付与されないのか…という疑問が生じる。

この点に関してはIn re Riggsで明白に否定しており、以下に紹介する審査便覧の箇所でも否定されている。

### 3. 3 MPEP2136.03 III

当該審査便覧の箇所には以下のように記載されている（原文：斜体は筆者による）。

[1] The critical reference date under pre-AIA 35 U.S.C. 102 (e) of a U.S. patent, a U.S. patent application publication, as well as an international application publication having prior art effect under pre-AIA 35 U.S.C. 102 (e), *may be* the filing date of a relied upon provisional application only if at least one of the claims in the reference patent, patent application publication, or international application publication is supported by the written description of the provisional application in compliance with pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, or 35 U.S.C. 112 (a). (中略) [2] The provisional application *must also* describe, in compliance with pre-AIA 35 U.S.C. 112, first paragraph, or 35 U.S.C. 112 (a), the subject matter relied upon in the reference patent or publication to make the rejection.

上記原文に記載されているように、[1] 引例特許（或いは公開公報）の少なくともクレーム1項が、112条（1）項の記述要件を満たすように仮出願でサポートされている場合には102条（e）項における引例の日は仮出願の日となりうる（*may be*）；（中略）[2] さらに、仮出願は、拒絶

引例としての特許（または公開公報）で依拠される主題を、112条（1）項の要件を満たすように、開示していなければならない（*must also*）。

以上のように、[1] では「なる」と断言していない、[2] では「さらに、…なければならない」と明言している。したがって、In re Riggsにおける、審査官の主張、「本出願のクレーム1項のサポートが仮出願にあれば本出願の全ての開示内容が仮出願の出願日の恩恵を受ける」は明白な誤りであったことが理解される。

### 4. In re Riggsの法理はAIAでも適用されるか？

Pre-AIA102条（e）項とAIA102条(a)(2)項との関係を検討する。

Pre-AIA 102（e）項は以下のように規定している。下記に該当する場合を除き、特許を受けることができる。

（e）発明が、特許出願人の発明日の前に（1）他のものにより合衆国において出願され122条（b）項の下に公開、或いは、特許された場合であって、（2）は略す。

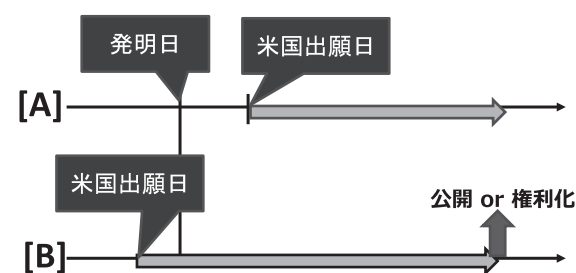


図3 Pre-AIA 102 (e) (1) の説明図

一方、AIA102(a)(2)では以下のように規定している。（a）下記に該当する場合を除き、特許を受けることができる。

（a）（2）クレームされた発明が、その有効出願日の前に、他の発明者を含む特許出願願書が有効に出願され、35 USC第151条に基づき発行された特許、あるいは、同法122条(b)項に基づ

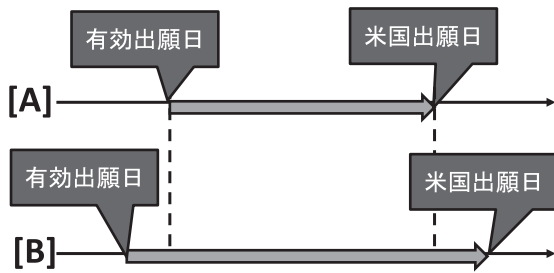


図4 AIA 102(a)(2)の説明図

く公開公報に開示されている場合；

関連部分の原文は以下の通り。

\* Pre-AIA 102 (e) : …*the invention* was described in an application for patent, published under section 122 (b) ,

\* AIA 102(a)(2) : *the claimed invention* was described in …an application for patent published or deemed published under section 122 (b)

Pre-AIA 102条 (e) 項とAIA102条(a)(2)項を比較すると、引例となるか否かの基準日“Critical Date”に関しては、Pre-AIA102条 (e) 項では拒絶（無効）の対象となる米国特許出願の発明日であって、AIAでは拒絶（無効）の対象となる米国特許出願の有効出願日という違いはある。

なお、拒絶（無効）の対象となる主題は、Pre-AIAでは“claim”が主語であり、AIAでは“claimed invention”と規定されている。すなわち、Pre-AIAでは「発明」、AIAでは「クレームされた発明」と規定され、文言の違いはあるが、Pre-AIAにおいても「発明」とは「クレームされた発明」を意図していると推測される。

この点に関して2024年のCelanese判決<sup>5)</sup>が明快な判決をくだしている。Celanese判決における争点はAIA102条(a)(1)項で規定された on sale bar（販売行為による特許不可）に関する。

権利者CelaneseはAIA102条での基準日（Critical Date）のかなり前から非公開の方法

で製造された製品を販売していた。ゆえに、Celaneseは当該製品ではなく、非公開の製法の権利化を図り事実権利化された<sup>6)</sup>。被告JINHEは102条(a)(1)でon sale barによる無効を主張した。しかし、Celaneseはon sale barの適用に対して、Pre-AIAの“invention”がAIAでは“claimed invention”という用語に変更されていることで非公開の製法（“claimed invention”）は販売行為の対象ではないと反論した。

CAFCはCelaneseの主張を退けた。基準日（Critical Date）の前に非公開の方法で作られた製品が販売されているので、非公開であれそれは公に発明（invention）が公開されていると判断した。CAFCが依拠した先例としてはPre-AIAの時代のD. L. Auld事件<sup>7)</sup>があり、同事件では米国特許出願日の1年以上前（Critical Dateの前）に非公開の方法で製造された装飾エンブレムが販売されていたという事実によって非公開の製法はPre-AIA 102条(b)項で権利無効と判断された。

Celanese判決では、Pre-AIAの102条(a)項における「invention」がAIA102条(a)(1)において「claimed invention」に変更されたことによる条文の解釈が問題となった。このクレームされた発明（claimed invention）という文言の“claimed”を連邦議会が足したことによってon-sale barの意味合いを変更したのが究極の争点となった。

Celaneseはon-sale barは販売の対象のみに適用されると主張した。即ち、問題となる特許においてクレームされた発明とは非開示の方法であって、同方法はon-sale barの対象（販売行為の対象物）ではないと反論した。Celaneseの主張はAIA改正法によって、方法（プロセス）の特許性の条件としてのon-sale barは根本的に変わったという趣旨である。しかし、AIA改正法102条の立法趣旨を参酌しても連邦議会にその意図は見いだせない。事実、on-sale bar

に対する判例法（最高裁）<sup>8)</sup>においても“invention”を“claimed invention”と交互(interchangeably)に言及している。

このように、Celanese事件ではAIA102条(a)(1)の“the claimed invention”と言う用語がPre-AIA 102(b)の“the invention”と同義語であると判示された。依って、Celaneseの法理論を適用すると、AIA102(a)(2)の“the claimed invention”も必然的にPre-AIA102(e)の“the invention”と同義であるという解釈となる。

したがって、本件In re Riggsの法理はPre-AIA102条(e)項に基づく判例ではあるがAIA102条(a)(2)にも適用されると考えるのが自然である。

よって、In re Riggsに基づき、AIA102条(a)(2)においても当然のことながら、特許クレームを拒絶するために依拠される本出願の開示部分は基礎となる仮出願でサポートされていることが必要であると理解される。

## 5. 仮出願の効果と実務上の留意点

### 5.1 仮出願をする際の留意点

#### (1) 十分な開示が必要

仮出願であっても、後に優先権を主張するには112条(a)項の記載要件を満たす必要がある。これは自身の本出願のクレームに対する早期の有効出願日を確認する、且つ、他社特許に対しての先願の地位を確認するためにも重要である。

#### ● 実施可能要件

引例としての実施可能要件は対象となる特許に要求される実施可能要件とは異なる。

上記3.3 MPEP2136.03 IIIにおいて、仮出願は、拒絶引例としての特許（または公開公報）で依拠される主題を、112条(1)項の要件を満たすように、開示していなければならないと述べた。しかし、この点に関して留意が必要である。

2025年6月のAgilent Techs事件<sup>9)</sup>で判示されたように、特許の有効性を争うときの112条(a)項の実施可能要件と拒絶引例としての特許の実施可能要件は異なるという点である。

2023年のAmgen最高裁判決<sup>10)</sup>で判示されたように特許の有効性を判断する上での実施可能要件はクレームされた発明全体（クレームの権利範囲全体）が対象となるのに対して、引例としての特許に対する実施可能要件は引用される個所（たとえば、ある特定の実施例）に対する要件である。言い換えると、引例とされる特許（又は公開公報）に対してその権利範囲全体に対して実施可能要件を満たさないという理由で引例の地位を否定することはできない。

#### (2) 本出願との整合性（禁反言）

仮出願を基礎とし優先権を主張し本出願をする場合には仮出願と本出願の開示内容の整合性を考慮すること。

DDR Holdings事件<sup>11)</sup>では、仮出願（60/100,698）において「商品またはサービス」と定義された用語が本出願（後にUS7,818,399）では「商品」と定義された。この補正によってクレーム解釈に負の影響を及ぼした。

すなわち、CAFCは仮出願から本出願への移行過程における、この補正を出願人が意図的にクレームの用語の意味合いを「商品」に減縮したと解釈した。言い換えると、「サービス」は意図的に除外されたと解釈された。

このDDR Holdings事件の示す法理を基礎として解釈を展開すれば、複数の仮出願があり、仮出願1と仮出願2において技術論点に関して非整合な箇所があり、その箇所が本出願のクレームの構成要素の解釈の基礎となる場合にはクレームは不明確であると判断されかねない。

したがって、仮出願から優先権を主張し本出願をするときには仮出願の開示内容が本出願の一部になりクレーム解釈に影響を及ぼす可能性

があることに留意が必要であろう。

### (3) 外国出願許可 (FFL)

#### ● 米国で発明が生じた場合

米国に支社、或いは、R&Dを持つ企業の場合に米国内で発明がなされる場合が多々ある。この場合には米国を第1国として出願しなければならない。

米国でなされた発明については、USPTOの許可なしに外国出願することはできない(35 U.S.C. 184条: “Except when authorized by a license obtained from the Commissioner...”)。また、USPTOは提出されたすべての出願を国家安全保障目的で確認し、通常は外国出願許可を付与する(MPEP 140)。

筆者の実務経験(30年以上)では日本語で仮出願をした場合でもUSPTOからの受領書にはForeign Filing License granted(「外国出願を許可する」と記載される。日本語での仮出願をUSPTOはどのような基準で国家機密に関するものかをスクリーニングしているのか、この辺りの詳細は機密であり一般的に知る方法はない(少なくとも筆者は知らない)。しかし実務者としては日本語で仮出願をした後にFFL grantedと記載された受領書を受けた場合には同仮出願を基礎として外国出願をすることが許可される。

## 5. 2 仮出願日に遡及し拒絶された場合

### (1) Pre-AIA時代の出願或いはPre-AIAで成立した特許

[a] 拒絶(或いは、無効)の根拠となる本出願(米国特許出願公開公報、または、米国特許)の記載事項が仮出願でサポート(Pre-AIA 112条(1)項)されているかを精査する。仮出願にサポートが不十分であればIn re Riggsの法理に基づき反論する。

[b] 上記[a]で、拒絶の根拠となる記載事項が[B]の仮出願でサポートされていると判断

される場合には、以下図5で示すように、同仮出願の出願日の前に、発明が実施(Reduction To Practice: RTP)されていたことを証明できる記録(例:ラボノート)があれば[A]はPre-AIA規則131条(swearing back)に基づき反論することが可能である。RTPは公に公開されていない場合には米国特許出願日の1年以上前でも可能。

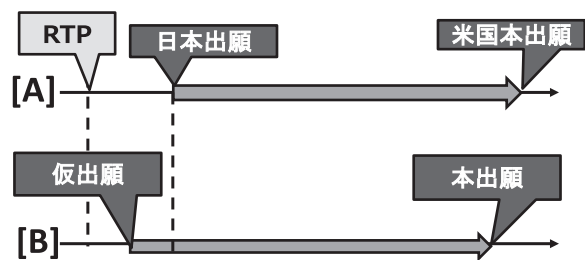


図5 RTPを挙証することでPre-AIA 102 (e)の引例[B]を回避可能

[c] 上記[a], [b]でも反論ができない場合には、仮出願の開示内容と本出願の開示内容を比較し非整合な点はないか、或いは、禁反言を構成する箇所はないかを検討し、本出願(引例特許)の優先日が仮出願に遡及できないことを挙証する。

### (2) AIAの時代

AIA 102条で審査された米国特許出願において他社の仮出願が拒絶引例として引用された場合にも基本的には上記Pre-AIAに準じた対応が可能である。但し、AIAでは先願主義となったため発明日の遡及、すなわち上記[b]は適用されない。したがって、以下図6で示すように、上記[b]の代わりに仮出願日前に遡及できる有効出願(優先権の基礎となる日本出願)があれば、[A]は優先権書類の認証翻訳を提出し、[B]の仮出願の引例の地位を否定することが可能である。

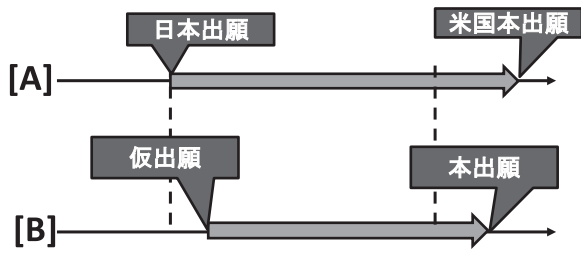


図6 AIAの時代では外国（米国以外）での出願日も有効出願日となりうる

さらに、AIAでは、AIA 102(b)(2)(B)で規定された新規性喪失の例外規定を適用することによって[B]の仮出願の引例の地位を否定できる可能性もある。

すなわち、以下図7において、[B]の仮出願がAIA 102(a)(2)の基に[A]の米国特許出願に対する引例となりうる。

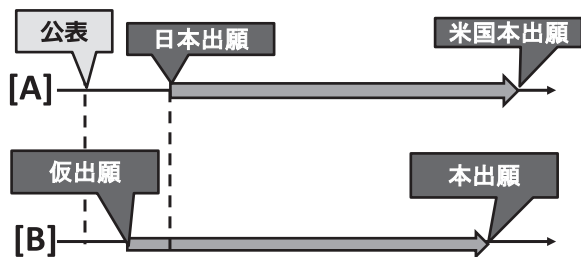


図7 新規性喪失の例外規定AIA 102(b)(2)(B)の適用例

しかし、AIAにおいては、上記新規性喪失の例外規定に基づき、[A]が有効出願日（例：日本出願）前1年以内に発明を公表（Public Disclosure）しておれば有効出願日と公表日との間の[B]の仮出願を含む引例の地位を否定できる可能性がある。

但し、公表（Public Disclosure）に課せられた開示の度合いに関してはSanho v. Kaijet<sup>12)</sup>で判示されたように本出願でクレームされた構成要素が公衆に十分に開示されていなければならない。

## 6. おわりに

本稿で取り上げたIn re Riggs判例は、Pre-AIA時代において、拒絶理由として仮出願日まで遡及するための要件が主要な争点であった。換言すれば、同判例は、仮出願がPre-AIA 102条(e)項に基づき後願排除効を有するために必要な要件を明らかにしたものである。すなわち、拒絶理由として依拠される本出願の開示内容は、仮出願において適切にサポートされていなければならないと判示された。

さらに、このIn re Riggsで示された法理は、AIA 102(a)(2)の下で、仮出願が先願として後願排除効を有するか否かを判断する際にも適用されるだろう。

もっとも、AIA施行後の現在では、米国特許出願の基礎となる外国出願についても後願排除効が及ぶ。しかし、外国出願の開示のうち、どの部分に後願排除効が及ぶかを判断する際には、In re Riggsの法理が適用されることになる。この考え方は、米国におけるCIP出願の開示内容において、優先権が及ぶ範囲をどの部分に限定できるかを判断する手法と類似している。

### 注記

- 1) *In Re Riggs*, Case No : 22-1945 (Fed. Cir. Mar. 24, 2025)
- 2) *Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc.* 800 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2015)
- 3) MPEP2152.01 Effective Filing Date of the Claimed Invention [R-07.2022]
- 4) *In re Hilmer*, 359 F.2d 859, 53 C.C.P.A. 1288 (CCPA 1966)
- 5) *Celanese Int'l Corp. v. ITC* 111 F.4th 1338 (Fed. Cir. 2024-08)
- 6) USP 10,023,546; USP 10,208,004; US 10,590,095
- 7) *D.L. Auld Company v. Chroma Graphics* 714 F.2d 1144 (Fed. Cir. 1983)
- 8) *Pfaff v. Wells Electronics, Inc.* 525 U.S. 55 (1998) Pfaff, 525 U.S. at 68

- 9) *Agilent Techs., Inc. v. Synthego Corp.*, No. 2023-2186, 2025 WL 1645693 (Fed. Cir. 2025-06)
- 10) *Amgen v. Sanofi* 598 U.S. (2023)
- 11) *DDR Holdings, LLC v. Priceline.com LLC*, No. 2023-1176 (Fed. Cir. Dec. 9, 2024)
- 12) *Sanho v. Kaijet Tech Int'l* 108 F.4<sup>th</sup> 1376 (Fed. Cir. 2024)
- (本稿企画 会誌広報委員 中井和之 Maier and Maier)  
(原稿受領日 2025年9月29日)