

優先日と米国出願日とが 2013 年 3 月 16 日を跨ぐ  
いわゆる AIA transition application であれば、  
最も有利な扱いを受けるための作戦を立てましょう

- 基礎出願日（国内優先日と国外優先日の内、最も早い日）と本願の米国出願日とが 2013 年 3 月 16 日を跨ぐ場合のいわゆる AIA transition application であれば、AIA 前の旧法適用か AIA 後の新法適用かは、出願日と優先日のみから判らないため、旧法か新法かのどちらの扱いを受けるべきであるかは出願人が米国特許商標庁に知らせないといけない。間違える場合、もちろん不正行為を絡み得るので、要注意。

**Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition Applications**

This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013 and (2) also contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013.  
NOTE: By providing this statement under 37 CFR 1.55 or 1.78, this application, with a filing date on or after March 16, 2013, will be examined under the first inventor to file provisions of the AIA.

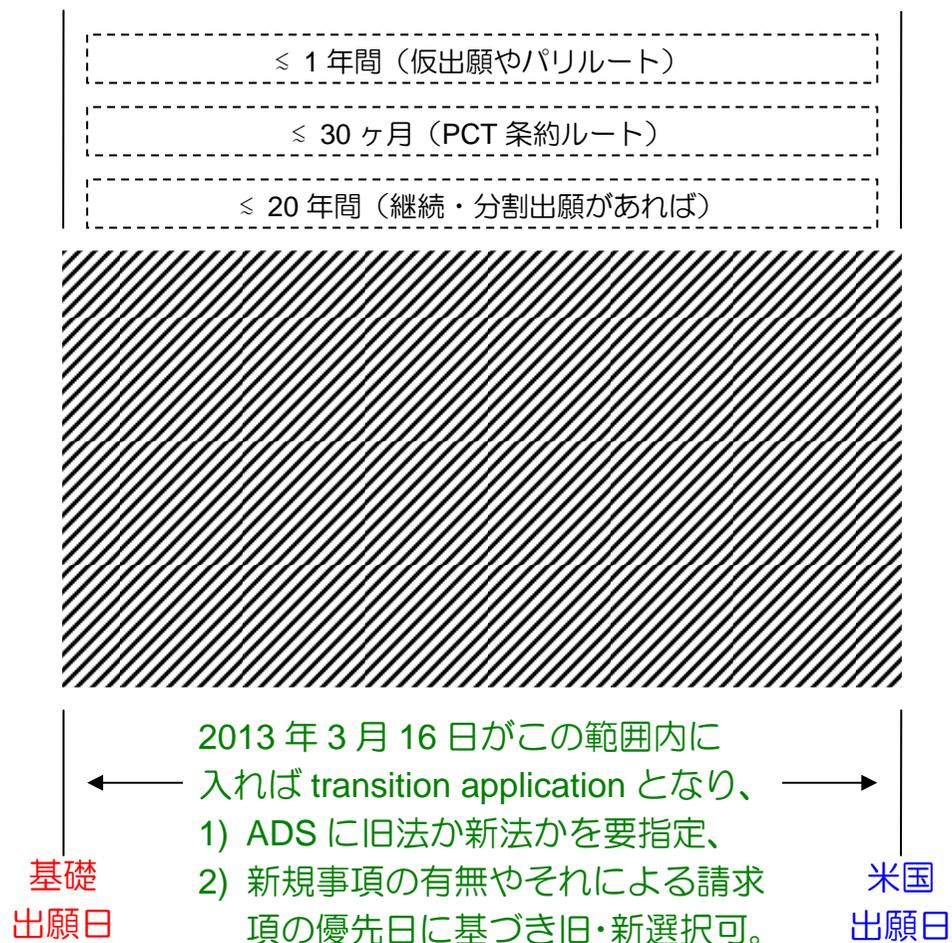
USPTO 様式「aia0014.pdf」  
(Application Data Sheet =  
ADS) から抜粋。新法扱いの場合、  
チェックマークを付ける。

- 上記枠内の様式抜粋から分かるように、たとえ後からキャンセルしても、出願中に一時でも 2013 年 3 月 16 日以降の有効日を持つ請求項があったならば、出願全体が新法扱いを受け、またその子出願も新法扱いを受ける。

This U.S. patent practice update was prepared by U.S. Patent Agent Gerry PETERS, of counsel at UNIUS Patent Attorneys Office in Shinosaka Japan <<http://www.unius-pa.com>>. Questions or comments regarding the content of this case summary may be directed to the author at <[gerrypeters@unius-pa.com](mailto:gerrypeters@unius-pa.com)>. Permission is hereby given to reproduce this material provided proper attribution is given, but all other rights are reserved. © 2013 UNIUS Patent Attorneys Office.

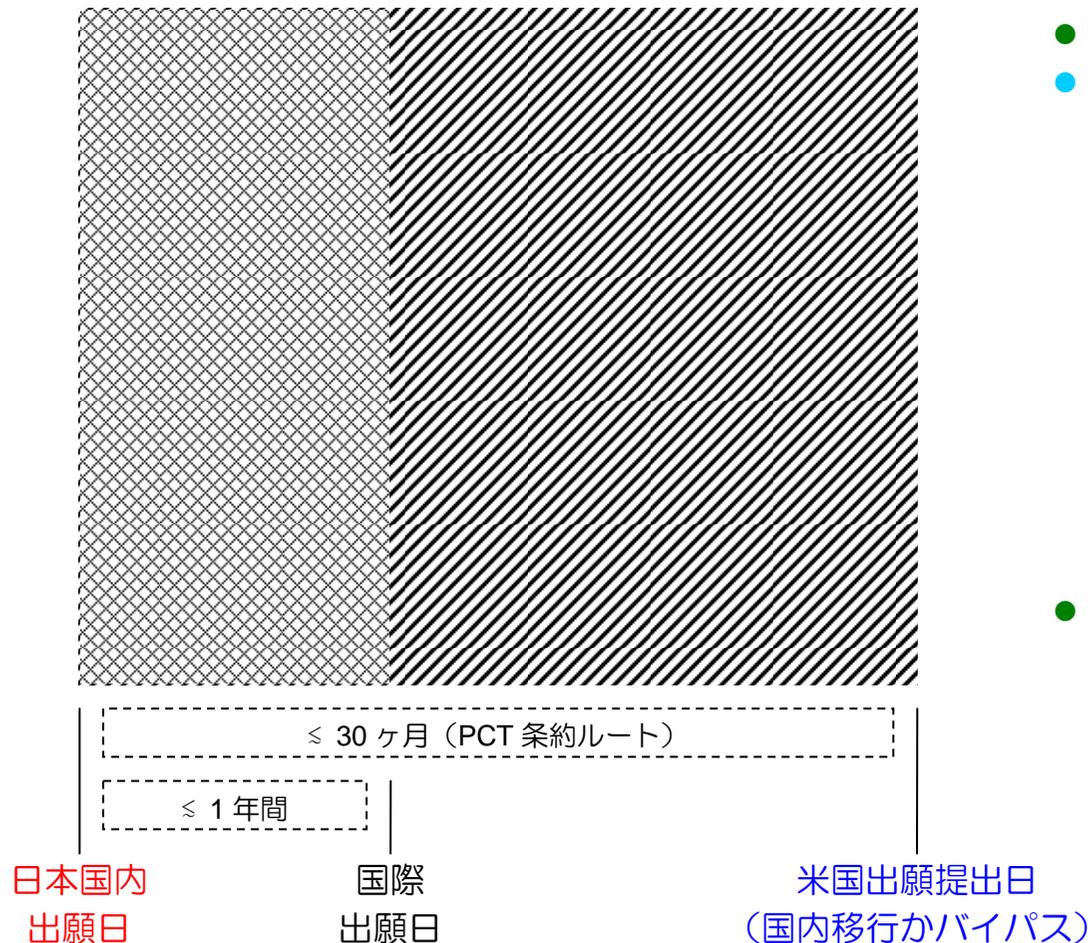
- それ以外の場合（本願にも親出願にも一時でも 2013 年 3 月 16 日以降の有効日を持つ請求項がなかった場合）、旧法扱いを受ける。

## いつまでこの transition application という現象が続くでしょうか？



- 基礎出願日が 2013 年 3 月 16 日より後の場合、米国出願は transition application になり得ない
- 継続・分割出願がない場合、仮出願やパリルートでしたら 2014 年 3 月 16 日まで、PCT ルートでしたら 2015 年 9 月 16 日までしか米国出願が transition application になり得ない
- 継続・分割出願が介在していれば、ハッチ領域が更に長くなり得るが、その分、存続期間がなくなるため、20 年間より長いものはあり得ない

## special case: 日本国内出願 → 国際出願 → 米国出願



- 論理的に考えれば、特に変わったなことはない
- おさらい:
  - 国際出願から米国へ国内移行する場合、出願日はいつになる？ (答：国際出願日)  
(新しい出願番号を受け国内移行日を filing date と呼んだりするが、これらは便宜上のことであって、厳密には国際出願そのものであって、また filing date より entry date と呼んだ方が正しい)
  - 国際出願からバイパス継続・一部継続出願の場合、出願日はいつになる？ (答：継続・一部継続出願の提出日)
- よって、国内移行の場合は 2013 年 3 月 16 日が  領域内に、バイパスの場合は 2013 年 3 月 16 日が  領域か  領域内に入っていれば transition application になる。

- それで、作戦によって旧法扱いを受けるか新法扱いを受けるかを意図的に選択できる。
- どうやって？  
transition application であれば、新規事項を追加してその新規事項を主題とする請求項を追加すれば新法扱いとなり、それ以外の場合は旧法扱いとなる。

では、どちらが有利？

米国特許法改正（AIA）の長所・短所早見表

| 旧法を選びたい  | 新法を選びたい  |
|--|--|
| 基礎出願日より先の発明日を立証できるとき                               | 基礎出願日より先の発明日を立証できないとき                            |
| 世界中どこでも公然の公用、販売、販売の申し出があったとき（特に基礎出願日から1年より先にあったとき） | 基礎出願日より先に世界中どこでも公然の公用、販売、販売の申し出がないとき             |
| 基礎出願日と米国出願日の間に、旧法 102(b)、102(e)文献がないとき             | 基礎出願日と米国出願日の間に、旧法 102(b)か旧法 102(e)で引用され得る文献があるとき |
| 後願排除基準日について不利な地位（ヒルマー事件による扱い）を受けても構わないとき           | 防衛だけではなく攻撃も考えており、基礎出願日まで遡った後願排除基準日が欲しいとき         |

旧・新法扱いで日・米出願人が得られるグレースピリオドや攻・守による基準日・有効出願日がどう違うか？

|           |      | 米出願人   |  |
|-----------|------|--|--|
|           |      | 旧法扱い   | 新法扱い   |
| 日本<br>出願人 | 旧法扱い | <p>JP 守 US 攻*</p> <p>日出願人 —X—   —GP—  </p> <p>米出願人 —GP—  </p> <p>US 攻守</p> <p>→ 米側の勝ち</p>      | <p>JP 守 US 攻*</p> <p>日出願人 —X—   —GP—  </p> <p>米出願人 —☆—  </p> <p>US 攻守</p> <p>→ 米側の勝ち</p> |
|           | 新法扱い | <p>JP 攻守 US</p> <p>日出願人 —☆—    </p> <p>米出願人 —GP—  </p> <p>US 攻守</p> <p>→ 同等か</p> <p>米側の勝ちか</p> | <p>JP 攻守 US</p> <p>日出願人 —☆—    </p> <p>米出願人 —☆—  </p> <p>US 攻守</p> <p>→ 同等</p>           |

\* 但し、日本語による国際出願から米国への国内移行の場合、後願排除基準日を一切得られない（バイパスだったら、得られる）。このことと米国出願人に比較して GP が約 1 年間不利な方向へずれていることを補うため、JP 出願と略同時に米国仮出願（日本語でも良い）を提出すると有利。

|    |   |
|----|---|
| GP | = 旧法による従来のグレースピリオド。<br>また旧法扱いのため、米国の公用や販売・申し出（秘密であっても）が先行技術になる。       |
| ☆  | = 新法による疑似グレースピリオド。<br>また新法扱いのため、日本を含め世界中の公用や公然（秘密ではない）販売・申し出が先行技術になる。 |
| X  | = グレースピリオドがない期間を表す。   |

## 難しい話を単純化した纏め

- 早い発明日を出張・立証できれば、発明日を優先する旧法が有利
- 特に早い発明日を出張・立証できなければ、出願日を優先し、且つ基礎出願日を米国出願日と対等に扱う新法が有利
- 但し、新法では今まで旧法で米国のみでの行為が対象だった販売・公用による不特許自由（bars to patentability）が落とし穴になるので、要注意
- 旧法・新法の移行期間中は、事実背景によっては戦略的に旧法か新法かを選択できる場合がありますが、時間が経つにつれて全ての米国出願が次第に新法扱いを受けるようになっていくので、どうせいずれは身につけないといけない知識の米国独特の販売・公用による不特許自由について、早くに慣れた者には先駆者としての有利な地位がある
- 新法による販売の不特許自由は、販売の申し出も含み、ready for patenting といった時点（例えば、発明の構成を示す図面ができた時点、或いは書こうと思えば書けた時点）から世界中どの管轄にあっても、たとえ秘密の場面においても、譲渡、ライセンスなど、販売若しくは販売の申し出の行為があったことは不特許自由になり、また新法による1年間のグレース・ピリオドで救われることを頼りにできず、新法ではグレース・ピリオドが無いと考えてもらった方が賢い
- 新法による公用の不特許自由は、日本の「公用」＝「公衆へ開示」といった概念とは異なり、商業化や実施、即ち発明の利益を享受し始める時からスタートし、しかも実施要件を満たすほどの開示ではなくても、公衆に構成がばれていなくても、それでも米国の「公用」といった行為に充分達し得り、また新法による1年間のグレース・ピリオドが頼りにならずグレース・ピリオドで救われることを頼りにできず、グレース・ピリオドが無いと考えてもらった方が賢い