

仮出願日の時点で他人の特許又は公開された出願に対する「先行技術」として認められる基準とは？

筆者：エイミー・ラモート (Aimee L. Lamaute) &
カーリン・バートン (Carlyn A. Burton) (弊所パートナー)

Dental Monitoring SAS v. Align Technology, Inc. 事件¹において、米国連邦巡回区控訴裁判所が、「どのような状況の下、特許又は公開された出願の仮出願のより早い出願日が、米国特許法 (AIA 35 U.S.C.) § 102(a)(2) 及び § 102(d)(2) に基づく先行技術の基準日として認められるか」という重大な問題に対処しました。裁判所は、§ 112(a) に基づき、引例が仮出願のより早い出願日の利益を享受すると認められる以前に、当該引例の少なくとも 1 つの公開されたクレームが当該仮出願の明細書により裏付けられなければならないと判定しました。結果として、裁判所は、特許審判部による先の非自明性要件違反の拒絶査定を取り消し、次に、先行技術判断における特許審判部のより広範な基準を拒絶しました。

Dental Monitoring 社（以下、「Dental Monitoring」と言う）が、米国特許第 10,755,409 号（以下、「’409 特許」と言う）を所有しています。Align Technology 社（以下、「Align Technology」と言う）が、当事者系レビュー (IPR) において当該特許に対する異議申立を行いました。特許審判部は、3 つの引例 Salah と、Carrier と、Maninis との組み合わせを根拠に、異議申立されたクレームは自明であると判定しました。それへの応答として、Dental Monitoring は、Carrier は自社の特許の先行技術として認められないと反論しました。具体的には、’409 特許の優先日が、Carrier の仮出願の出願日と Carrier の非仮出願の出願日の間でした。そのため、Carrier は、米国特許法 § 102(d)(2) に基づくその仮出願のより早い出願日による利益を享受できた場合のみ、先行技術として認められます。特許審判部における

¹ No. 2025-1752, --- F.4th ---, 2026 WL 2291181 (Fed. Cir. Aug. 10, 2026).

IPR 中に（及び控訴において）、*Dental Monitoring* は、*Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc.* 事件²における連邦巡回区控訴裁判所の判決により、Carrier はその仮出願の少なくとも 1 つのクレームが 35 U.S.C. § 112(a)の要件に従って仮出願の明細書により裏付けられた場合にのみその仮出願のより早い出願日で判断され得ると主張しました。特許審判部はそれに同意しませんでした。

特許審判部は却って、*Penumbra, Inc. v. RapidPulse, Inc.* 事件³における自身が下した先例となる判決に依拠して、*Dynamic Drinkware* 事件において定められた先行技術を決定するために用いられる法的基準は改正前米国特許法のみ適用されると結論付けました。そのため、特許審判部によれば、*Dynamic Drinkware* 事件における明細書に関する分析は、現在の改正後米国特許法の事件には適用できないということとなります。特許審判部の§ 102(d)(2)に対する解釈に基づき、優先権の主張に関する特定の手続的や「形式的（ministerial）」要件が満たされ、かつ、仮出願は単に先行技術として依拠される特定の主題を記載した限り、その特許は仮出願のより早い出願日の時点において先行技術として認められます。

一方、その控訴判決では、裁判所は、特許審判部が出した結論には同意せず、「§§ 102(d)(2)及び 119(e)(1)の法定文言によれば、ただ「形式的」優先権要件に準拠する以上のことが求められている」と判定しました。ここで、注意喚起として、§ 102(a)(2)に基づき、特許及び公開された出願はそれらの「有効に出願された」日（有効出願日）の時点で先行技術として認められます。次いで、§ 102(d)(2)により、文献が§ 119に基づいて「優先権を主張する権利を有する」場合に当該文献はより早い出願日の時点において先行技術として認められます。また、35 U.S.C. § 119(e)(1)には、仮出願において発明が記述要件を規定する§ 112(a)により

² 800 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2015).

³ IPR2021-01466, 2023 WL 2605070 (PTAB Mar. 10, 2023), Paper 34 at 32.

求められる態様で開示されている場合のみ、出願がその仮出願に基づく利益を主張する権利を有することが記載されています。

それらのことを踏まえて、連邦巡回区控訴裁判所は、§ 119 を § 102(d)(2) に組み込むことにより、仮出願が § 112(a) により規定される記述要件を満たす場合にそのより早い出願日の利益を主張する権利の条件が明示されていると判定しました。こうして、裁判所は、文献が「形式的」要件を満たせば、優先権を主張してその仮出願のより早い出願日の時点において先行技術として認められるという考えを却下しました。裁判所の解釈によると、議会が § 102(d)(2) において「優先権を主張する権利を有する」という文言を使用したのは、意図的なことであり、出願人の単なる優先権主張の行使ではなく、優先権への実際の実質的な権利を要求するためです。

更に、裁判所は、*Dynamic Drinkware* 判決は改正前特許法のみに適用できるという主張を却下しました。*Align* は、特許審判部による決定を支持する彼らの反論において、当該決定はその分析を改正前特許法の § 102(e) に限定し、かつ、新たに成立した改正後特許法の § 102(d) に及ぼす影響に対処することを拒否したので、*Dynamic Drinkware* 判決は特許法改正後の特許に適用できないと主張しました。裁判所は、それに明示的に反対した上で、「改正後特許法の問題は、*Dynamic Drinkware* 事件に存在しなかったから、その判決において裁判所は単にその問題を留保しただけである」と主張しました。言い換えれば、裁判所が *Dynamic Drinkware* 事件において改正後特許法の問題に対処しなかったというだけで、仮出願が § 112(a) に規定される通りクレームされた発明を適切に裏付けていない場合であっても特許が仮出願に基づく優先権を主張できるというわけではありません。

その結果、裁判所は、§ 112(a) に規定される記述要件により、引例となる特許がその仮出願のより早い出願日の時点において先行技術と認められる前に、当該特

許の少なくとも1つの公開されたクレームは必ず、明細書により裏付けられなければならないと判定しました。

連邦巡回区控訴裁判所は、第一審において、Carrier が最終的に先行技術として認められるかを判断することを拒否しました。むしろ、特許審判部が異なる法的基準を適用したので、Carrier の仮出願が§ 112(a)に規定される記述要件の通り Carrier の公開されたクレームのうちの少なくとも1つの裏付けを提供したかの必要な事実認定は行われませんでした。したがって、裁判所は、特許審判部による決定を無効にし、事件を特許審判部に差し戻し、特許審判部に適切な法的基準の下で判断を行うよう求めました。

裁判所の判決により、特許及び公開公報が、改正後特許法に基づいて仮出願のより早い出願日の時点において先行技術として認められるために、それらの特許及び公開公報の少なくとも1つのクレームは優先権主張の基礎となる当該仮出願により裏付けられなければならないということが明確となりました。裁判所は、クレームされた発明とは別に、無効化開示として依拠されている開示された主題自体が、先行技術として見なされるその開示のより早い出願日の時点において存在するかの問題に対処しませんでした。しかしながら、連邦巡回区控訴裁判所は以前に、*In re Riggs* 判決⁴において改正前特許法の出願に関してこの問題に対処しました。当該判決において、裁判所は、たとえ仮出願が少なくとも1つのクレームを裏付けているとしても、当該仮出願は必ず、先行技術による拒絶理由通知において引用された明細書の具体的な部分による記述要件を満たすための裏付けも提供しなければならないと判定しました。*Dental Monitoring* 事件における裁判所の改正後特許法による解釈及び改正前特許法の *Dynamic Drinkware* 事件との整合性を考慮すれば、裁判所が *In re Riggs* 判決での論理付けを改正後特許法の先行技術に拡大することは考えにくいです。

⁴ 131 F.4th 1377 (Fed. Cir. 2025).

仮出願を提出して早期に出願日を確保するという戦略を活用する出願人にとって、特に他社のどこよりも早く特許庁に書類を提出しようと競い合いが激しい分野において、裏付けとなり、かつ、非仮出願へ持ち越される少なく 1 つのクレームを仮出願に含めることが、少なくとも、次の特許出願が当該仮出願の出願日の時点において競合相手の出願に対する先行技術として認められることを確実にするためには有用です。他方、クレームの特許性を主張する又は抗弁する場合には、§ 102(a)(2)に規定されるより早い出願日に基づく先行技術に対し異議を申し立てる際には、（１）少なくとも 1 つのクレームが先に提出された出願に基づく優先権を有するか、（２）引用された開示が、より早い出願日を有する優先権書類により裏付けられているかという 2 つの事項を検討すべきです。