

別添 1

植物特許出願手続きマニュアル

(Manual of Patent Examining Procedure(MPEP)の Chapter1600)

(注) 特許審査のためのマニュアルであるが、出願者の参考にもなると考え、「特許出願手続きマニュアル」として翻訳したものである。なお、文中に [1] や [2] という表記が出てくるが、これらは審査官がそのケース毎に具体的に指摘する内容を意味するもの。

第 1600 章 植物特許

- 1601 序文：法律、範囲、対象となる植物の種類
- 1602 適用可能なルール
- 1603 植物出願のために必要な物
- 1604 出願者、宣誓書又は宣言書
- 1605 特許明細書と特許請求の範囲
- 1606 図面
- 1607 植物試料
- 1608 審査
- 1609 農業研究サービス報告書
- 1610 裁定
- 1611 交付
- 1612 UPOV 条約
- 1613 植物育種者権の出願に基づく優先権

1601 序文：法律、範囲、対象となる植物の種類 [R-11. 2013]

植物特許の権利は以下の通り。

米国特許法第 161 条 植物に対する特許

塊茎増殖植物又は非栽培状態で発見される植物を除き、栽培変種、突然変異体、雑種及び新規の種苗を含め、別個かつ新規の植物種を発明又は発見し、かつ、無性繁殖させた者は、本特許法の条件及び要件に従い、それについての特許を取得することができる。

発明に対する特許に関する本特許法の規定は、別段の定めがある場合を除き、植物に対する特許に適用する。

無性生殖で増殖する植物とは、種子以外の方法、例えば、挿し木での発根、取り木、出芽、接ぎ木、寄接ぎなどによって再生産されるものである。有性生殖が可能な植物で

も、無性生殖で増殖する植物であるなら配慮して除外されない。

植物特許が得られない塊茎増殖植物に関して、「塊茎」という用語は、地下茎の短くて肥厚した部分を意味するものとして使用される。“塊茎繁殖する”という用語に該当する植物の例としては、アイルランドのバレイショとエルサレムのアーティチョークがあげられる。これらが植物特許の対象外になっているのは、無性生殖で増殖される植物の中で、このグループだけが食品として販売される植物の同じ部分によって増殖されることによる。

「植物」という用語は、通常に受け入れられている意味での「植物」を意味し、厳密な科学的意味ではないと解釈されてきた。したがって細菌は除外する。Arzberger, 112 F. 2d 834, 46 USPQ32 (CCPA 1940)。

新米国特許法第 161 条（植物に対する特許）は、1930 年の植物特許法による既存の特許法の改正案として発案された。制定されているように、「発明又は発見」要件は、植物育種又はその他の農業及び園芸的努力の結果として創出され、発明者によって創出された植物に対する特許保護を制限した。Beineke, 690 F.3d1344, 1352, 103 USPQ2d 1872, 1877 (Fed. Cir. 2012)。

植物特許の規定は、特許法第 161 条（植物に対する特許）を作るため 1952 年の特許法の一般の特許規定とは別のものとした。Id. at 1348 n. 2, 103 USPQ2d 1875 n. 2. 特許法第 161 条（植物に対する特許）は、栽培された状態で「新しく発見された種苗」への保護を拡大するために 1954 年に改正された。Id. at 1352-53, 103 USPQ2d at 1878-79. Beineke では、連邦巡回裁判所は、家の芝生で発見された樹齢 200 年の樫の木が、特許法第 161 条（植物に対する特許）の下での特許保護の対象外とした。なぜならそれらは、1930 年法に規定されているところの人間の活動によって作られたものでなく、また発明者（すなわち、特許出願人）によって作られたものでもなく、加えて 1954 年改正の下で「新たに発見された種苗」でもないからである。Id. at 1348, 1352, 103 USPQ2d 1875, 1879 に記載されている。

植物特許法の歴史を見直して、最高裁判所は次のように説明した。

1930 年より前に、特許保護から植物を除去する 2 つの要因が考えられた。最初は、人為的に繁殖した植物さえも自然の産物であるとの信念であった。植物に対する特許保護の第 2 の障害は、植物が特許法の「文書による記述」要件に従わないと考えられていたという事実であった。特許法第 112 条を参照。

植物特許法の制定において、議会はこれらの懸念に対処した。それは植物育種家の

仕事は「自然の助けを借りて」特許可能な発明であるということを詳細に説明した。S. Rep. No. 315, 71st Cong., 2d Sess., 6-8 (1930); H.R. Rep. No. 1129, 71st Cong., 2d Sess., 7-9 (1930).

その結果、「合理的に可能な限り完全な記述」として書面による要求要件が緩和された。特許法第 162 号。Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 311-312 (1980).

記載されている記述要件が満たされていれば、無性繁殖による植物を特許法第 101 条（特許法の保護対象）に基づき代替的に保護することができる。特許法第 112 条（明細書）参照。

J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc.によれば、植物特許法（35 USC 161-164）及び植物品種保護法（7 USC 2321 など）の下で植物品種保護が利用可能であるにもかかわらず、最高裁判所は特許法第 101 条（特許法の保護対象）に基づく特許可能な対象には新たに開発された植物が含まれると主張した。J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc., 534 U.S. 124, 143-46, 122 S.Ct. 593, 605-06, 60 USPQ2d 1865, 1874 (2001)（第 101 条（特許法の保護対象）の適用範囲は、植物特許法又は植物品種保護法によって制限されず、それぞれの法律は異なる要件及び保護を有する）。特許法第 101 条（特許法の保護対象）に基づく出願では、特許法第 161 条（植物に対する特許）に基づき請求されるものと同じく無性繁殖による植物、及び植物材料を含む植物材料及びプロセスを請求し得る。MPEP § 2105 を参照。

特許権存続期間の放棄は、特許法第 101 条（特許法の保護対象）に基づく出願と特許法第 161 条（植物に対する特許）に基づく出願での自明性型の二重特許拒絶を打開するために適切な状況で使用され得る。

新米国特許法第 163 条（特許の付与）

植物特許の場合は、その付与は、他人が合衆国内においてそれに係る植物を無性繁殖させること及びそのように繁殖させた植物もしくはその一部を使用、販売の申出もしくは販売すること又はそのように繁殖させた植物もしくはその一部を合衆国に輸入することを排除する権利を含むものとする。

特許法第 161 条（植物に対する特許）に規定されているように、植物特許によって付与される権利には一般の特許によって付与される権利が含まれ、特許法第 163 条によって「排除する権利」が追加的に規定されている。1995 年 6 月 7 日より後の出願に対して発行された植物特許は、その出願日又は特許法第 120 条（合衆国における先出願日の利益）、第 121 条（分割出願）若しくは第 365 条 優先権 (c) に基づいて請求されるこれより以前の出願から 20 年後に終了する期間を対象とする。MPEP § 2701 を参照。植物特許出願は、特許法第 122 条（出願の秘密性；特許出願の公開）に従って公表される。