

## <開催報告>

### AIPPI・JAPAN セミナー

「米国特許をこれまでよりも短期間かつ低コストで取得するための戦略と実践方法」

開催日時：平成 25 年 7 月 24 日（水）13：30～17：00

会 場：全日通霞ヶ関ビルディング 8 階 大会議室

（東京都千代田区霞ヶ関 3-3-3）

講演者：Robert P. Michal 氏（米国弁護士・Lucas & Mercanti, L.L.P.）

Donald C. Lucas 氏（米国弁護士・Lucas & Mercanti, L.L.P.）

内 容：

#### 1. 早期特許審査手続の活用による審査期間の短縮と審査に係るコストの低減

##### 【米国における早期審査手続】

##### (1) 優先審査申請

- ① 製品化の見込みを理由とする申請（有料）
- ② 侵害を理由とする申請（有料）
- ③ 出願人の年齢又は健康状態に基づく申請（無料）、
- ④ 特定の技術分野に関連する出願に関する申請  
環境改善に関する出願（無料）；エネルギー保全に関する出願（無料）；DNA組み換えにかんする出願（有料）；超伝導に関する出願（無料）；エイズ及び癌の予防、診断、治療に関する出願（有料）；テロ対策に関する出願（無料）；個人、小規模事業者及び非営利組織が出願したバイオテクノロジーに関する出願（有料）；促進審査に該当する出願（有料）

##### (2) 優先審査制度（3トラックシステム）

3トラックのトラック1（早期審査着手）が施行中。1年以内に最終処分決定、但し、追加手数料4800ドル（大規模事業者が出願人の場合）がコストに影響する可能性あり。

##### (3) 特許審査ハイウェイ（PPH）

3種類のPPH、①PPH-Paris（パリ条約に基づく出願）②PCT-PPH（PCT出願）③PPH Mottainai 試行プログラム（第1国出願庁に限らず参加国（日本、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペイン、米国、英国、EPO）の審査結果を利用することができる）

申請料不要、オフィスアクションの回数が少ない→審査期間短縮と審査応答に要するコスト削減、特許発行はPPH申請から概ね12～18ヶ月以内、特許許可率が高い。

##### (4) 早期審査申請した出願の審査時における審査官への対応

#### 2. 米国における最近の注目判決の解説

- ① Akamai Technologies v. Limelight Network
- ② CLS Bank International v. Alice Corporation Pty
- ③ ACLU v. Myriad Genetics
- ④ SAP America v. Versata Development Group

### 3. 米国における最近の注目査定系審決の解説

- ① 査定系 Erol, Appl.NO.2011-001143 (PTAB2013)
- ② 査定系 Lakkala, Appl.NO.2011-001526 (PTAB2013)
- ③ 査定系 Smith, Appl.NO.2012-007631 (PTAB2013)

本セミナーの参加者は 38 名でした。主に特許事務所及び企業の実務者が参加されており、質疑応答では、早期審査申請手続の具体的方法及び審査状況についての質疑が多かった。



Robert P. Michal 氏



Donald C. Lucas 氏