

## <開催報告>

### AIPPI・JAPAN セミナー

「AIAによる先願主義への移行に伴う先行技術の取扱及び無効手続きの時系列的対応とコスト比較に基づく具体的な応用と対策について」

開催日時：平成25年5月16日（木）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：Ken Ichirou Yoshida 氏（Yoshida & Associates, LLC）

内容：

AIAに基づきこれまでに施行された規則に関して以下の項目につき説明頂いた。

(1) 特許出願に関して、審査段階での先行技術の引用方法の変化について、新法第102条に基づく当該変化の詳細とその対策、

⇒先行技術の定義に関する新たに追加された条項「第102条(a)(1)」(出願前公知、公用、公表された発明)と「第102条(a)(2)」(第三者により特許出願され、登録された先行発明)について解説し、先行技術となる例を紹介。また、グレースピリオドが絡む場合の先行技術の取扱(第102条(b)(1))、第三者により先行開示の取扱あるいは、発明者の先行公表と第三者の先行開示が絡んだ場合の取扱等(第102条(b)(2))を、例を示して紹介した。

(2) 米国特許商標庁における無効手続きの時系列的対応とコスト比較に基づく具体的な応用と対策、

⇒特許無効の手続は時系列的に分けて以下の2つの時期に対応する。

- ①特許付与前
- ②特許付与後

①は、審査官への情報提供手続である。但し、権利範囲未確定の状況における情報提供は、注意を要する。即ち、結果的に対象特許の成立を手助けする事と成りかねない。むしろ、この時期、審査経過をウォッチングし、適切な証拠の確保、専門家による綿密な鑑定等の準備をし、②の特許付与後の無効手続の準備を進めるほうが適切ではないかとの見方があり、入手した無効資料の有効性と実施事業への影響力を十分考慮すべきである。

②は、特に、特許付与後異議申立手続(post-grant review)と当事者系異議申立手続(inter partes review)の制度内容を解説。手続実施時期、無効理由の適用範囲、手続対象等に差異あり、手続準備期間の長短、無効資料の有効性等を考慮していずれかの制度を選択利用する。

コスト面では、両手続とも出願関連費用体系から考えると高額ではあるが、連邦裁判所での訴訟に要する費用と比較すると大幅に低廉である。また、審理期間も開始から1年以内(延長でも1年半)の短期決戦と短縮される。従って、訴訟回避対策として、また、ライセンス交渉の打開策等に有効であると考えられる。

本セミナーの参加者は40名でしたが、特許事務所及び企業の実務者が多数参加されており、質疑応答も実務に基づくものが活発に行われ、実務者にとって有意義な研修となった。



Ken Ichirou Yoshida 氏