

<開催報告>

AIPPI・JAPAN セミナー

「米国特許改正法，重要判例，特許プロセキューションの効率的あり方の最新情報について」

開催日時：平成 25 年 2 月 5 日（火）13：30～17：00

会 場：尚友会館 8 階 1 号+2 号会議室

講 演 者：ウェスタマン・服部・ダニエルズ & エイドリアン法律事務所

服部 健一 氏（米国特許弁護士）

アンドリュー G メリック氏（米国特許弁護士）

講演内容：

1) 新米国特許法（AIA）：服部 健一 氏

- ・「有効出願日」という概念が新しく規定された。優先権主張をして米国出願をした場合，有効出願日は外国出願日まで遡る。外国出願と米国出願の有効出願日は完全に同等に扱われ，この有効出願日に新規性，後願排除効及びグレース期間が与えられるので，内外国平等の特許法と言える。
- ・原則は，先願主義であるが，公表した後に出願した場合，公表日より後の先行技術及び先願（米国出願を含む）を排除出来る事から，先願主義と先発表（先発明）主義の混合であるハイブリッド特許法と言える。
- ・発明者以外でも発明に対し財産権を有している者（企業）は，出願人となれる。
- ・公知公用について，国内公知から世界公知へ変更され，先行技術の世界標準化がされた。
- ・新設された補足審査（Supplemental Examination）は，特許権者が，元の審査での問題点（情報開示やクレーム）を是正出来る事から，特許権の強化を可能とする。等

2) 米国特許商標庁の審査ガイドライン・ドラフトに対する各界のコメント：服部 健一 氏

特に，AIPLA から提出されたパブリックコメントは，23 種（継続出願・優先権出願）の例題に対し，従来法・新法のどちらを適用するのか見解を求める内容となっており，最終審査ガイドラインはかなり修正される事が予測される。

3) 特許プロセキューションの効率的・戦術的あり方，取るべき措置：アンドリュー G メリック氏

- ・USPTO 内部の，特許法，施行規則及び審査の解釈が必ずしも統一されていないように思われる事がある。従って，審査官とコミュニケーションを取る時は，その審査官の解釈を正確に理解することが重要である。
- ・審査官の好む手続き，嫌う手続きの傾向がある事を理解しておく必要がある。
- ・審査官は，科学系の学位を有する者が多く，法学位を有する者が少ない為，科学的観点からの先行技術比較を好み，多数の判例を引用した法的メモを嫌うように思われる。

等々，このセミナーは米国特許改正法の現状や問題点などの詳細を知る非常に良い機会となった。

本セミナーには 70 名を超える参加者にお集まりいただき，質疑応答も活発に行われ，成功裡に終了した。



服部 健一 氏



アンドリュー Gメリック氏