

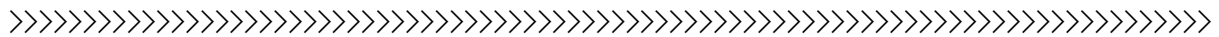


YAMAUCHIパテントNEWS

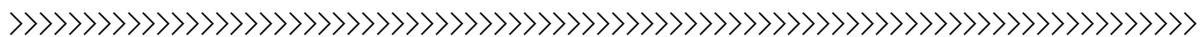
VOL. 41

////// ニュースの目次 //////////////////////////////////////

1. アメリカ改正特許法 (1)
2. 山内特許事務所の出来事



1. アメリカ改正特許法 (1)



(1) 先願主義 (その1)

アメリカ改正特許法は、先願主義に改正されましたが、それまでの「先発明主義」の影響もあってか、「先発表主義」ともいふべき側面を有しています。このため、アメリカの先願主義は、”first-inventor-to-file patent system”と呼ばれています。(なお、普通先願主義は、first-to-file system と呼ばれます)。

先願主義を規定する条文・102条の改正概要は、以下のとおりです。

改正前

- ・先発明主義 (新規性は「発明日」を基準に判断していた)
- ・公知公用の地域が米国内に限定されていた。
- ・米国出願前1年以内の印刷刊行物等は先行技術とみなされないとする猶予期間 (グレースピリオド) が規定されていた。



改正後

- ・先願主義 (新規性は有効出願日を基準に判断されることになった)
=有効出願日とは、基本的に実際の出願日をいう。
- ・先行技術の利用範囲が世界公知となった。
- ・猶予期間は存続するが、発明者等による「開示」等を猶予期間の条件として明記した。
→先公表型先願主義ともいわれている。

(2) 改正条文102条

改正条文の全文は、つぎのとおりです。

第102条 特許要件；新規性

(a) 新規性；先行技術一次の各項の一に該当するときを除き、人は特許を受ける権利を有するものとする。

(1) クレームされた発明が、有効出願日前に特許されるか、刊行物に記載されるか、または、公然使用、販売、その他公衆に対し利用可能となった場合

(2) クレームされた発明が米国特許法第151条（特許の発行）の規定に基づき登録された特許に記載されるか、または、米国特許法第122条（b）（特許出願の公開）の規定に基づき公開された出願に記載されており、当該特許または出願が、場合によっては、他の発明者を挙げており、かつ、クレームされた発明の有効出願日前に有効に出願されている場合

(b) 例外

(1) クレーム発明の有効出願日前1年以内の開示

有効出願日前1年以内の開示は、以下の場合102条（a）（1）における先行技術に該当しない

(A) 開示が発明者若しくは共同発明者、又は直接的若しくは間接的に発明者若しくは共同発明者より開示された主題を得た他人によりなされた場合；または

(B) 開示された主題がそのような開示前に、発明者若しくは共同発明者、又は直接的若しくは間接的に発明者若しくは共同発明者により開示された主題を得た他人により公衆に開示された場合

(2) 出願及び特許中の開示

開示は以下の場合、102条（a）（2）における先行技術に該当しない

(A) 開示された主題が、直接的又は間接的に発明者又は共同発明者から得られた場合；

(B) 開示された主題が、そのような主題が有効に102条（a）（2）の規定に基づき出願される前に、発明者若しくは共同発明者、又は直接的若しくは間接的に発表者若しくは共同発明者により開示された主題を得た他人により公衆に開示された場合；または

(C) 開示された主題及びクレームされた発明が、クレーム発明の有効出願日前に、同一人に所有されるか、または、同一人に譲渡する義務がある場合

注：（c）項および（d）項は省略。

- 条文（a）（1）のとおり、発明の新規性判断の基準時が改正前の「発明日」から「有効出願日（effective filing date）」に変更され先願主義が明記されました。
有効出願日は、基本的に実際の出願日ですが、優先権主張出願・（119条）、国内移行出願（365条（a））、国際出願（365条（b））、国際出願の継続出願（365条（c））、継続出願（120条）、分割出願（121条）の場合は最も早い出願日となります。
- 条文（a）（2）は、日本における29条の2（いわゆる、拡大された先願の地位）の規定に対応しており、先願であって未公開の出願が特許または公開された場合に、後願の新規性を否定するものです。
- 条文（b）（1）は先行技術の例外、つまり1年間の猶予期間（grace period）を規定したもので、条文（b）（2）は先行技術の例外となる先願の条件を規定したものです。
（注：各条項の具体的例示は、次回以降で解説します。）

(2) 山内章子：結婚を機に博多支所で勤務

商標担当の山内章子弁理士は、4月21日に九州博多で結婚式を挙げ、今後は弊所博多支所で勤務することとなりました。

そこで、今後の商標業務は所長山内康伸との二人三脚で行うこととなります。なお、通常は博多支所での勤務ですが、一時的に高松オフィスに戻って業務を行うこともあります。

高松事務所での面談対応は山内康伸が、実際の実務は山内章子が担当することになりますので、窓口対応者が変わっても、実務の実行者はこれまでと変わりません。

よって、弊所へのご連絡はこれまでどおり、高松事務所へご連絡いただくことで結構です。

なお、博多支所の連絡先は以下のとおりです。

【山内特許事務所 博多支所】

福岡市早良区曙2-3-18-106

直通電話：080-2982-3505

(FAX：092-518-9266)

Eメール：shoko@yamauchi-pat.com (これまでと変更ありません)

皆様今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。