



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

- 1. 山内特許事務所の新しい「形」
- 2. アメリカ研修報告 その2～IDS～
- 3. 平成26年改正法の解説 その2～新異議申立て制度～



**////////////////////////////////////**

>>>

**1. 山内特許事務所の新しい「形」**

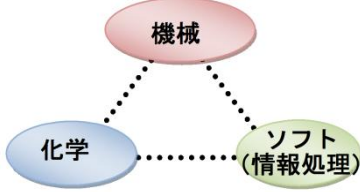
>>>

深秋の候、皆様におかれましてはますますご清栄のことお慶び申し上げます。

さて、この度、弁理士原一敬君を弊所に迎え入れることになりましたことをご紹介いたします。

弊所の新体制によりますと、特許グループは所長弁理士山内康伸（機械，法律）に下記3名を加え、それぞれの得意分野の連携をとり、かつ深堀り可能な体制になりました。

- 弁理士 山内 伸 : 物理，制御，情報処理（NECでSEの経験あり）
- 弁理士 赤松 善弘 : 電気化学（京都大学の契約事務所として化学案件を担当）
- 弁理士 原 一敬 : 機械（住友重機械工業で技術者として19年勤務）



上記のように機械や化学のハード分野に加え、制御や情報処理等のソフト分野も扱えますので、多面的な発明発掘や実施例展開等の深堀り提案も行え、強力な特許の取得が可能となります。

また、弊所はフットワークの軽さが身上です。特許グループに属す弁理士4名の誰でも、四国・瀬戸内地域の企業なら、いつでも出張し現地での打合せが可能です。研究現場・発明現場での面談による打合せは、内容の濃い出願が可能になり、特許率も向上します。

受身の代理から、能動的に提案する事務所へ！これが弊所の新しい「形」です。



- (3) 最後の拒絶理由通知または許可通知 ～ 登録料納付
  - ・陳述（情報を知ってから3ヶ月以内）、特許庁手数料
  - または
  - ・継続審査請求（RCE）
- (4) 登録料納付 ～ 特許権登録
  - ・特許証発行取り下げの嘆願書、継続審査請求（RCE）
  - または
  - ・QPIDS（Quick Path Information Disclosure Statement）  
（2015年9月30日までのパイロットプログラム）

情報開示義務の期間は許可通知までではなく特許権登録までであることに注意が必要です。例え登録料を納付した後でも、特許権登録前に新たな文献が見つかった場合には、情報開示をする義務があります。この場合、特許証発行を取り下げ、継続審査請求（RCE）を行い、審査を再開する必要があります。このような手続きのため、出願人の負担が大きいことが問題です。そこで、QPIDSを利用することをお勧めします。QPIDSも特許証発行を取り下げ、継続審査請求（RCE）を行う手続きですが、審査官が審査を再開する必要がないと判断すれば、RCEを始めずRCE手数料が払い戻しされます。そのため、出願人の負担が軽減される可能性があります。なお、登録料は納付済みですので、RCEを経て再度許可通知が出た場合は、二重に登録料を支払う必要はありません。

さて、研修期間中に米国特許商標庁（USPTO）に行ってきました。USPTOはワシントンD.C.の近くのバージニア州アレクサンドリアにあります。USPTOは5つのビルからなり、写真はそのうちの中心に位置するビルです。このビルの中にはミュージアムがあり、お土産屋さんも併設されています。様々なお土産の中でも、「patent pending」とプリントされたTシャツは人気のお土産のようです。



（文責：山内 伸）

>>

### 3. 平成26年改正法の解説 その2～新異議申立て制度～

>>

#### 1. 審理方法

特許異議の申立てについての審理は書面審理です。口頭審理はありません。

旧制度では口頭審理の可能性もあったのですが、それがなく全件書面審理となりましたので、出願審査と同じ扱いになりました。

## 2. 反論機会

(1) 審判長は、特許の取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し意見書を提出する機会を与えます。

(2) 特許権者から特許請求の範囲等の訂正の請求があったときは、特許異議申立人に対し意見書を提出する機会を与えます。

この異議申立人の意見書提出は旧制度ではなかったもので、不便でしたが、これが解消されます。

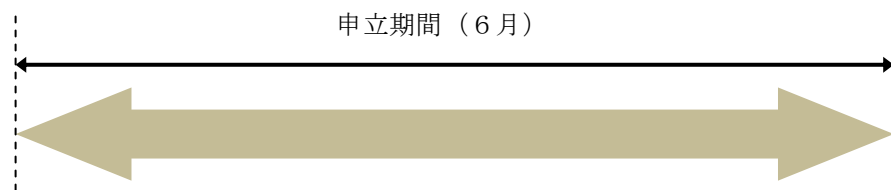
## 3. 申立書の要旨変更が可能な期間を短縮

旧制度と比較し、申立書の要旨変更を認める期間は短縮されました。

これにより、審理期間が短縮されると思います。

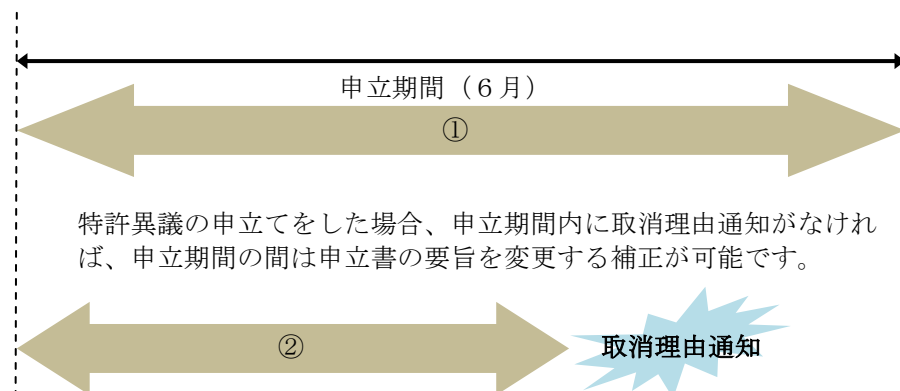
### 【旧制度】

特許掲載公報  
の発行の日



特許異議の申立てをした場合、申立期間内であれば、取消理由通知の有無にかかわらず、申立書の要旨を変更する補正が可能でした。

### 【新制度】



特許異議の申立てをした場合、申立期間内に取消理由通知がなければ、申立期間の間は申立書の要旨を変更する補正が可能です。

但し、申立期間内に取消理由通知があった場合、以降は申立書の要旨を変更する補正は不可能となります。

(文責：山内 康伸)