

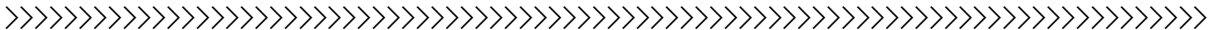


YAMAUCHI パテント NEWS

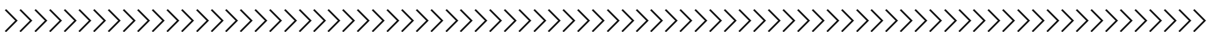
VOL. 50

ニュースの目次

1. あけましておめでとうございます
2. アメリカ研修報告 その3～早期審査～
3. 平成26年改正法の解説 その3
～新異議申立て制度の使い方～



1. あけましておめでとうございます



本年も宜しくお願い致します。

新しい革袋（新布陣）で新しいスタートの年にします。
無理難題を歓迎します。

所長 山内康伸



知財戦略の上流から下流まで（縦）、国内から外国まで（横）、幅広いサービスを提供します。

山内 伸

四国の産業の発達に寄与すべく、フットワーク軽く皆様のもとを訪問いたします。

原 一敬



今年も化学は赤松にお任せを！

赤松 善弘

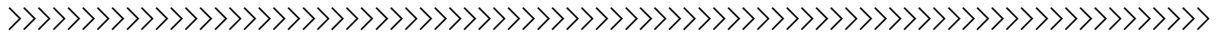
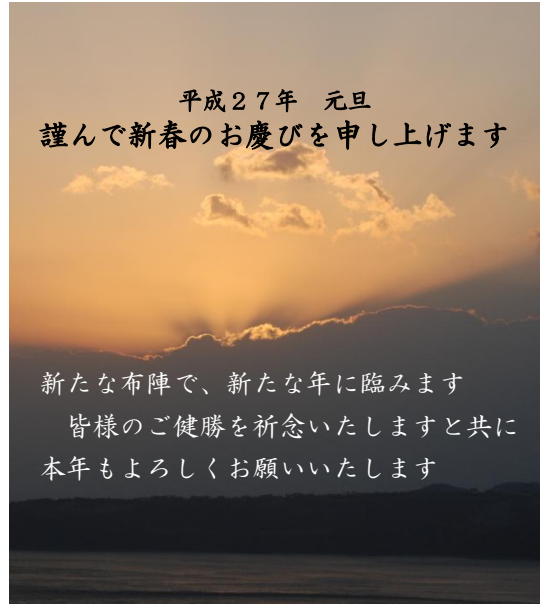
音の商標や地理的表示法、意匠の国際登録など、新しい保護制度が沢山出ています！ check it out！！

山内 章子

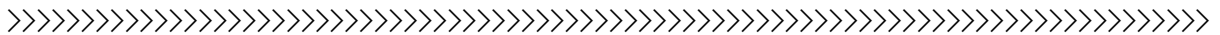


新しい革袋に入れる酒は、知財戦略の上流から下流を提供する支援と考えています。

中小企業診断士 兼 技術士 山内 昌彦



2. アメリカ研修報告 その3～早期審査～



私山内伸は、昨年アメリカの特許法律事務所 Birch Stewart Kolasch and Birch LLPが主催する研修に参加してきました。前回は引き続き研修報告を行います。今回のテーマは早期審査です。

ビジネスの展開によっては、早期に権利化を図りたい場合があります。米国特許出願の審査を早める手段はいくつかあり、大きく分けると、請求に特許庁手数料が不要なもの、必要なものがあります。

1. 特許庁手数料が不要なもの

(1) 早期審査

以下のいずれかに該当する出願は、早期審査の対象となります。この場合、特許庁手数料は必要ありません。

①出願人の要因

出願人が高齢（65歳以上）である、または健康上の問題がある

②特定の発明主題

環境の質、エネルギー、テロ対策に関する発明

(2) 特許審査ハイウェイ（PPH）

第1国特許庁（例えば日本特許庁）の審査で、少なくとも1つのクレームが許可可能との判断が得られた出願については、第2国特許庁（例えば米国特許庁）で早期審査を受けることができます。

統計的に見れば、米国における登録率はPPHを利用した方が高くなり、ファーストアクションで許可される確率もPPHを利用した方が高くなります。そのため、審査を早くするだけでなく、中間処理にかかる費用を抑える効果もあります。

(3) Glossary Pilot Program

2014年6月2日から開始されたパイロットプログラムで、現在のところ2015年6月2日までか、適用件数が200件になるまで継続されます。

明細書中にグロッサリー（クレーム中の用語の定義）を記載します。このプログラムはソフトウェアに関する分野の出願に適用されます。

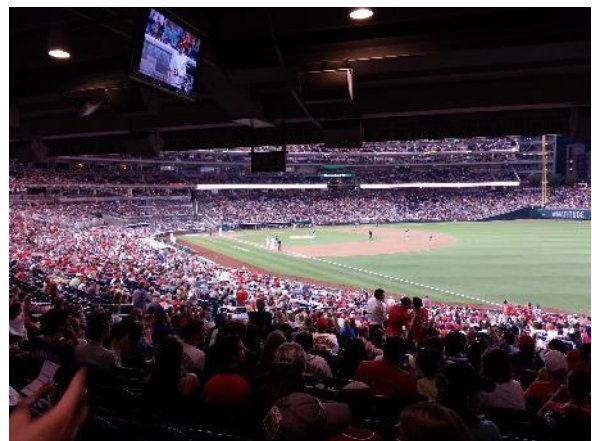
2. 特許庁手数料が必要なもの

(1) 優先審査 (Prioritized Examination (Track I))

優先審査の請求には特許庁手数料として\$4,000を納付する必要があります。優先審査の対象となれば、原則として1年以内に許可通知または最終拒絶理由が通知されます。平均的には、ファーストアクションまでが2～3ヶ月であり、許可通知または最終拒絶までが6～7ヶ月です。

従来は、独立クレームの数が4以下、クレームの総数が30以下、多数項従属クレームを含まないという要件を満たす必要がありましたが、現在この要件はなくなりました。しかし、審査官は、クレームの削除、多数項従属クレームの解消を出願人に求めることができます。指定された期間（1ヶ月、延長不可）に補正を行わない場合には、優先審査の対象から外されます。

さて、研修は米国特許実務のみならず米国の文化を学ぶことも目的としています（と、私は思います）。その一貫として野球観戦をしてきました。ワシントンD.C.にあるNationals Parkで、Washington Nationals vs. Colorado Rockiesを観戦しました。Washington Nationalsの帽子やユニフォームを着て応援していましたが、残念ながら延長戦の末負けてしまいました。



(文責：山内 伸)

>>

3. 平成26年改正法の解説 その3～新異議申立て制度の使い方～

>>

(1) 今次改正による異議申立制度の復活により、競合特許出願の権利化阻止手段に

は、従来からの情報提供および無効審判に加え、3つの手段が揃えられることになりました。

これらの3つの手段は、それぞれ単独で考えるのではなく、コンバインして長期目線で対策することが大事なように思います。

(2) 情報提供

付与後異議申立制度における異議申立期間は、特許掲載公報発行の日から6カ月以内です(特許113条)。よって、異議申立をするかどうかの決定に要する期間を差し引くと、そんなに長い期間ではなく、むしろ、証拠収集に費やせる期間は短いと思います。

また、付与後異議申立制度では、いったん特許が成立した後でなければ異議申立することはできません。そこで、情報提供を使う意義が生じてきます。

情報提供(刊行物等提出手続)は、出願公開以後であればいつでもすることができ(特施規13条の2)、期間的には制限がありません。したがって、上記二つの手続を連携させて運用することを考えるべきであり、この場合次の利点があると考えます。

他社の出願公開をウォッチングしておき、出願公開の時点から証拠収集の準備をしておくと、時間的には充分余裕が取れます。外国公報の調査や特許文献以外の刊行物の調査は、時間をかけないと充分な調査ができませんが、これらについても適切な公知文献を発見できるチャンスが多くなります。

(3) 異議申立

刊行物提出後の出願経過は、ウォッチング可能であり、審査がなされ、出願人が意見書・補正書を提出したことがわかれば、出願記録を精査します。証拠が不十分等の理由で情報提供が失敗すれば、そこで異議申立につなげます。もちろん、その際の証拠は、情報提供で不足していたものを補充すべきです。

(4) 無効審判

もし、異議申立てが失敗すれば、次の手は無効審判になります。無効審判での理由組立ては、異議申し立ての場合と同様に以下の注意が必要です。

無効審判の準備をするときは、異議申立した刊行物と特許された発明とを比較し、それに審査官がどのように判断したかを検討して、どの点で証拠が不足していたのか、どのような証拠を補充すべきかという点を判断すべきです。このようにすれば、無効審判において、より適切な証拠を提出することができます。

(文責：山内 康伸)