

iancu 長官の IPO 年次総会基調演説

2018 年 10 月 5 日

JETRO NY 知的財産部

柳澤、笠原

米国特許商標庁（USPTO）の Andrei Iancu 長官は 9 月 24 日、知的財産権者協会（IPO）年次総会基調演説において、商標の問題、IT の近代化、101 条（特許適格性）の問題等について論じた¹。

この中で Iancu 長官は、商標の問題は、海外（中国）からの法的要件に沿わない出願が多いことから、海外出願人が USPTO に出願する際には米国の有資格者（弁護士）を代理人とすることを要求するという案を検討中であると述べた。

また、101 条については、数か月以内に新たなガイドラインを公表すると表明し、ガイドラインについて以下のとおり説明した。

- 特許対象とならない例外（自然法則、自然現象、抽象的アイデア）のうち、議論が集中する抽象的アイデアについて、最高裁の判例に基づいてさらなる明確化を図る予定。
- クレーム発明が、特許対象とならない例外に該当すると判断される場合、その発明が特許対象とならない例外のみに向けられている（directed to）ものか否かを検討し、特許対象とならない例外のみに向けられている場合には特許適格性なしと判断するが、発明の主題に実用的応用（Practical Application）が組み込まれていれば（integrated）、特許適格性ありと判断する。（現在は、クレーム発明が「inventive concept」を含むかどうかを検討しているため、特許適格性の判断に新規性や進歩性の判断が混ざってしまっているところ、特許適格性の判断と新規性・進歩性の判断とを切り離そうとするもの）

（以上）

¹ <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director-iancu-intellectual-property-owners-46th-annual-meeting>