

USPTO が制度調和に関し意見募集を開始

2007 年 5 月 4 日
JETRO NY 澤井、中山

USPTO は、3 日付フェデラルレジスター¹により、今後の制度調和に向けた国際的議論に資するよう、10 項目の課題を列挙し、ユーザーからのコメントを募集することとした。提出期限は 6 月 22 日。

本コメント募集にあたり、USPTO は、これまでの経緯として、特許制度の実体調和に向けた WIPO 特許法常設委員会 (SCP) や先進国会合 (B+ 会合)²での議論等を紹介。本年開催予定の B+ 及び SCP 会合に向け、ユーザーからの包括的な意見聴取を行うべく、今般のコメント募集を行うこととしている。提示された具体的な項目は、現在 B+ 会合で議論されている実体制度調和のファーストパッケージ四項目 (先行技術の定義、グレースピリオド、新規性、進歩性) に関連する事項も含め、以下の全 10 項目。なお、USPTO は、かかる 10 項目にかぎらず、広くコメントを受け付けるとしている。³

- (1) 先発明主義と先願主義 (Priority of Invention)
- (2) ヒルマードクトリン (Prior Art Effective Date of Published U.S. Patent Applications)
- (3) 先行出願の後願排除効果・拡大新規性 (Scope of Prior Art Effective of Published Patent Application)
- (4) グレースピリオド (自己の公開公報への適用の是非にも言及、Grace Period)
- (5) 公知、公用の地理的範囲 (世界又は国内) (Geographical Limitation in the Definition of Art)
- (6) 特許法 102 条(b)における「販売」規定等の是非 (“Loss of Right” Provisions)
- (7) 発明者自身の試験的使用の先行技術からの除外 (“Experimental Use” Exception to Prior Art)⁴
- (8) 先使用权 (Prior User Rights)
- (9) 承継人による出願 (Assignee Filing)
- (10) 18 ヶ月公開 (Eighteen-Month Publication of Patent Application)

なお、上記フェデラルレジスターには、米議会が今日審議を進める「特許改革法案 2007」については、何ら触れていない。

(了)

¹ [Federal Register / Vol. 72, No. 85 / Thursday, May 3, 2007 / Notices / Page 24566-24569](http://www.federalregister.gov/vol/72/no/85/thursday/may/3/2007/notices/page/24566-24569)

² http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/advanced_meeting_gaiyou/01.pdf

³ USPTO は 2001 年にも制度調和に関する意見募集を行っており、提出された意見は以下 URL で参照可能
<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/olia/harmonization/>

⁴ 公用又は販売に該当する行為であっても、発明者が発明の性質及び有用性を確認する試験を主な目的としてこれらの行為を行った場合であれば、法律上の不特許事由を構成しないとする法理論。判例法により確立されている (ドナルド・チザム著「アメリカ特許法とその手続」より)。