

<米国>



## 特許ハーモナイゼーション—— 保護対象、手続きおよび協力関係

Howson & Howson LLP.

Senior Counsel

**George Anthony Smith, Jr.**

特許の分野における国際的な調和、すなわち、発明者による外国特許の取得の容易化には、複数国の適合性を高めるための実質的な法律と手続きの改訂と、手続きを簡素化するための協力的措置、の二つの要素があります。

実質的かつ手続的な変更の顕著な事例は、アメリカ発明法 (AIA) でした。2011年、AIA は米国の特許法を他国の特許法とより密接に連携させました。たとえば、AIA は新たな出願へのインターフェアレンスを廃止して、「先発明」主義を「発明の先出願」主義に変更し、さらに、出願前の公然実施および販売の申し出は、米国外で行われた場合でも先行技術を構成するものとします。

重要な協力措置の一例は、優先権を確立した1883年のパリ条約です。他の例は、1970年の特許協力条約 (PCT) で、発明者が単一の国際出願を提出することにより、他の国で有効な出願日を取得できるようにしました。PCTは、発明者がどこで特許保護を求めか決定するための追加的期間も与えました。

最近の協力的措置は、「特許審査ハイウェイ」であり、クレームが特許可能と認められた出願に対応する外国特許出願の審査を加速することを規定しています。

知財庁間の協力も、関連する特許出願の審査に関する情報交換を通じて行われます。そのような情報は、現在、米国および日本を含む多くの国で「グローバルドシエ」から入手可能です。

世界的な所有権機関 (WIPO) は、PATENTSCOPE と呼ばれる詳細な国際特許検索データベースを確立しました。このデータベースにより、世界中の約 8,300 万件の特許文書にアクセスできます。さらに、WIPO は、優先権証明書を取得して転送する必要をなくすことにより、優先権主張の手続きを簡素化するデジタルアクセスサービスを確立しました。

アフリカ知的財産機関 (OAPI)、欧州特許庁 (EPO)、アフリカ地域知的財産機

関 (ARIPO)、ユーラシア特許庁 (EAPO) を含む地域特許システムは、単一の審査に基づいて複数の国で特許を保護することにより、協力の利点と実質的な適合性を両立させています。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

## **Patent Harmonization – Substance, Procedure and Cooperation**

Howson & Howson LLP  
Senior Counsel

**George Anthony Smith, Jr.**

International harmonization in the field of patents, i.e., making it easier for inventors to obtain patents in foreign countries, has two components: revision of substantive laws and procedures for better conformity from country to country, and cooperative measures to simplify the process.

An outstanding example of substantive and procedural changes was the American Invents Act (AIA). In 2011, the AIA brought US patent law into much closer alignment with patent laws of other countries. For example, the AIA changed the “first to invent” system to a “first inventor to file” system, abolished interference proceedings for new applications, and provided that prior public uses and offers for sale constitute prior art even if they take place outside the United States.

One important cooperative measure was the Paris Convention of 1883, which established a right of priority. Another was the Patent Cooperation Treaty (PCT) of 1970, which enabled an inventor to obtain an effective filing date in other countries by filing a single international application. The PCT also afforded additional time for the inventor to decide where to seek patent protection.

A more recent cooperative measure was the “Patent Prosecution Highway,” which provides for accelerated examination of foreign patent applications corresponding to an application in which a claim had been found allowable.

Cooperation among intellectual property offices also takes place by way of the exchange of information on the examination of related patent applications. Such information is now available through the “Global Dossier” in a number of countries, including the United States and Japan.

WIPO, the World Intellectual Property Organization, has established a detailed international patent searching database, called PATENTSCOPE. The database affords access to

some 83 million patent documents worldwide. In addition, WIPO has established a digital access service to simplify the process of establishing priority by eliminating the need to obtain and forward certified copies of priority applications.

Regional patent systems, including the African Intellectual Property Organization (OAPI), the European Patent Office (EPO), the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), and the Eurasian Patent Office (EAPO), combine the benefits of cooperation with substantive conformity by affording patent coverage in multiple countries based on a single examination.