

## REPORT

## 意匠特許と実用特許の提出に関する特許法条約の米国での実施

2013年1月2日

12月18日、オバマ大統領は、特許法条約実施法に署名しました。このため、この法案は、正式に法律となりました。この法律により、(1) 工業意匠の国際登録に関するヘーグ協定ジュネーブアクトおよび(2) 特許法条約の2つの条約が米国で実施されます。

実施法によると、ヘーグ協定について、米国出願人は、米国特許商標庁(USPTO)で1件の標準英語版国際意匠出願を提出するだけで、ヘーグ協定に加盟している60カ国の各国において意匠保護を求めることができます。また、実施法によると、ヘーグ協定に加盟している他国の国際意匠出願人は、国際意匠出願において米国を指定することができます。

現在、ヘーグ協定に加盟している60カ国/地域には、欧州連合、ベネルクス、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ノルウェー、ポーランド、シンガポール、スイスが含まれています。日本と韓国は、近いうちに加盟国になると思われます。また、中国も加盟国になることに関心を示しています。

特許法条約では、出願人が優先日を逃してしまった場合における実用特許の優先利益の回復、提出要件の簡素化、他の形式項目の簡素化と他の加盟国との一致ができることを意図としています。

2013年12月18日、特許法条約実施法は有効となります。しかし、USPTOは、実施規則の草案を行う必要があります。従って、USPTOにおける国際意匠出願の提出とその実務に関する(料金、必要な書類、供述等の)具体的な要件は、まだ制定されていません。規則が制定された際に最新情報をお知らせします。

## I. 国際意匠出願のプロセス

現在、出願人は、保護を求める加盟国と地域を指定の上、スイス国ジュネーブの世界知的所有権機関(WIPO)の国際事務局に国際意匠出願を提出することができます。2013年12月18日より、USPTOは、提出済み国際意匠出願を国際事務局に送付する受理官庁としての役割を果たすこととなります。また、2013年12月18日より、出願人は、国際事務局もしくは認可された他の受理官庁に提出された国際意匠出願において米国を指定することができます。

国際事務局は、国際意匠出願における形式面のみを審査します。形式面の審査をパスすると、国際意匠出願は提出後4~6週間以内に登録となります。国際事務局は、登録後6ヶ月以内に国際意匠出願を公開します。

2013年1月2日

その後、国際登録の保護の拒絶をなすべきかどうかを判断するため、指定国には6~12ヶ月の期間が与えられます。指定国における拒絶の際、出願人は、その国における手続きを通して、拒絶取り下げを求めることができます。もしくは今後の措置をとらないようにすることができます。指定国が拒絶を出さなかった場合、もしくは拒絶が取り下げとなった場合、国際登録には、出願がその指定国で直接に提出された場合と同一の効力があります。

米国指定の国際意匠出願は、米国意匠特許出願のようにUSPTOにおいて審査されます。米国意匠特許法に従い国際出願に特許取得性があるとみなされた場合、米国意匠特許の発行となります。

直接に提出される米国意匠特許と異なり、国際登録は、更新の対象となります。国際登録の本来の有効期間は5年間です。この後、5年ごとに更新することができます。所定の指定国において特許期間中に国際登録を更新しなかった場合、その国における特許保護を失うこととなります。

## II. ヘーグ協定の実施に関する分析

実施法には、第35編に「国際意匠出願」という名称の第38章が新しく追加されており、セクション381からセクション390までが新たに制定されています。

実施法では、2013年12月18日以降に提出された(国際および国内)意匠特許出願に基づき発行された全ての米国意匠特許の有効期間が発行日から14年間ではなく、15年間となるように変更されています。

特許発行の際にのみ公開となる米国意匠特許出願と異なり、国際意匠出願は、通常登録から約6ヶ月で公開されます。(加盟国によっては公開の延期もあり得ます。)加盟国が拒絶を出す前に公開がなされます。従って、国内レベルで最終的に拒絶されたとしても、国際意匠出願は公開となります。

米国指定の国際意匠出願の国際事務局による公開は、35 U.S.C. §122(b)に基づき「公開」とみなされます。従って、米国指定の公開済み国際意匠出願は、(新§102(d)で定義された)有効提出日から先行技術となります。また、このような公開は、対応米国意匠特許の発行までそのような公開の時から、特許所有者に対する35 U.S.C. §154(d)に基づく仮権利という結果となります。35 U.S.C. §122(b)(2)(A)(iv)に基づき、直接提出された米国意匠特許出願は公開されることがないため、この点において国際意匠出願には利点があります。

国際意匠出願は、先行技術の日付を設定し、仮権利を可能とし、提出と実務を簡素化するのに有用です。かなりの数の加盟国において保護を求めると、国際意匠出願の提出は、提出手数料を著しく引き下げ、実務手数料も引き下げることになります。しかし、加盟国によって、国内レベルでの保護の拒絶となり得る、例えば、陰影法、直交性、部分的意匠の請求、色の請求等の要件が異なるため、必ずしも費用削減とはなりません。

米国意匠特許出願では、1件の出願につき1件の意匠に限定されています。しかし、全意匠が同一のロカルノ分類にあれば、国際意匠出願には、1件の出願中最高100件までの異なる意匠を含めることができます。この基準は、欧州連合登録意匠実務と一致していま

2013年1月2日

すが、USPTOの「特許適格性がない」基準より著しく幅が広いものです。従って、この矛盾は、USPTOにおいて国内レベルの手続きとなる可能性があります。例えば、限定要求が発行される可能性もあります。

米国指定の国際意匠出願は、米国意匠特許法に基づき、USPTOで審査されます。米国意匠特許法に基づき、1件の出願において、実施例を比較した際、互いに特許適格性がないものが含まれている場合のみに、複数の実施例を含めることができます。従って、国際出願人は、米国審査となる出願においては単一の意匠に限られていることを理解すべきです。もしくは、複数の意匠を含んでいる場合、特許適格性がある各意匠についてのそれぞれの分割出願を提出する必要があることを理解すべきです。

### III. 特許法条約の実施

また、実施法では、出願の提出についての形式事項の簡素化と加盟国との一致を図った特許法条約の条項が実施されています。

この実施法のため、2013年12月18日以降に提出された非仮出願において、提出日を取得するため、出願にクレームを含める必要はありません。クレームなしの出願の提出の場合でも提出日は与えられ、USPTOは、少なくとも1つのクレームの提出と遅延提出手数料の納付とを義務付けた欠落部分の提出要求の通知書(Notice to File Missing Parts)を発行します。

また、2013年12月18日以降に提出された非仮出願について、実施法では、USPTOが、(出願番号と国名による)先に提出した出願の指摘を米国出願の提出としてみなすこと

を認めています。先の出願のコピーと手数料は、提出日の後に必要となります。先の出願を指摘するだけで提出日を取得することが可能であったとしても、余計な負担と追加手数料の観点から、また米国出願内容として先の出願の直訳に依拠する必要があるため発生する可能性がある問題点の観点から、この方法を最後の手段として採択することをお勧めします。

また、実施法では、出願人が、故意にではなく、実用もしくは意匠特許出願における優先期日に間に合わなかった場合、(1,700ドルの手料を納付の上)2ヶ月の猶予期間を認めています。この猶予期間では、出願人が故意に優先期日に間に合わせなかった場合、優先権の回復は認められません。猶予期間についての条項は、2013年12月18日以降に発効となり、2013年12月18日以降に係属中である全ての出願と2013年12月18日より前もしくはそれ以降に発行となった全ての特許に適用となるため、優先クレームの遡及回復が可能となるように思われます。

### IV. 意匠出願についての提案

2013年12月18日以降に国際意匠出願を提出するかどうか、もしくは米国を指定するかどうかを検討する際、下記のことをお勧めします:

(a) 米国出願に対して優先権を主張する複数の国々における意匠特許出願の提出を準備する際、希望する国を指定してUSPTOへの国際意匠出願の提出による費用削減を検討する。

(b) 単一のロカルノ分類にある意匠に対応する複数の米国出願に基づき、1つの(もしくは複数の)外国において意匠特許出願の

2013年1月2日

提出の準備をする際、USPTOに提出するにあたり出願を組み合わせて1件の国際意匠出願にすることによる費用削減を検討する。

(c) 外国出願に対して優先権を主張する米国意匠特許出願の提出を準備する際、国際意匠出願における米国指定を検討する。この場合、国際出願中の図面が非常に厳しい米国図面基準を満たすようにし、米国意匠特許の範囲を不必要に限定しかねない内容を含めないようにする。

(d) 国際意匠出願で提出する図面が各指定国の要件を満たすようにする。もしそうでなければ、所定の指定国における図面での義務付けられた変更は、無許可の新規事項の追加とみなされるという主張に基づき、認められない恐れがある。矛盾している図面要件を有する国を指定する際、(出願には最高100件までの異なる意匠を含めることができるため)出願に図面の複数のセットを含める。こうすることにより、少なくとも1セットが各指定国の要件を満たすようにする。

(e) 同一のロカルノ分類内にある異なる意匠に対応する複数の米国意匠特許出願の提出を準備する際、単一の米国出願もしくは米国指定の単一の国際出願にそのような意匠を含め、その後に同時もしくは連続分割出願を提出することにより、費用と失効日を分散させることを検討する。

(f) 意匠特許出願には上記のような様々な利点がある一方、国際登録の2度の更新の追加費用が発生するため、国際意匠特許出願と米国で直接に提出される意匠特許出願との利点を比較考察する。

## V. 特許法条約実施についての提案

(a) クレームの作成の費用の支払いを延期させるため、クレームなしの非仮出願の提出に依拠しないことを勧める。米国における明細書とクレームの関係は、非常に重要であるため、USPTOに提出する前に、明細書とクレームを一緒に準備し見直しすべきである。また、遅延提出手数料を回避することは可能である。

(b) 米国非仮出願の提出日を設定するため、先の出願を指摘する上記の方法を利用しないことを勧める。先の出願が英語で記載されており、米国非仮出願と同一である場合、このような依拠は、複雑性と費用を増加させるだけである。先の出願が英語で記載されていない場合、直訳の提出が義務付けられるように思われる。また、翻訳上の問題点は、更に米国審査を複雑にするように思われる。

(c) 優先利益を回復させることができるかどうかを判断するため、出願人が故意にではなく優先日を逃してしまった係属中の特許出願と失効となっていない特許とを見直すことを勧める。

\* \* \* \* \*

USPTOによる規則作成プロセスの実施の際、スペシャルレポートを通して更に詳細に説明します。

特許法条約実施法について追加情報をご希望の場合、ご連絡ください。

2013年1月2日

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, PLC* は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト [www.oliff.com](http://www.oliff.com) においてもご覧いただけます。