

## REPORT

米国仮出願に対して優先権を主張する  
米国非仮出願向けの料金納付期間延長プログラム

2010年12月10日

## I. 序文

2010年12月8日、米国特許商標庁(「PTO」)は、出願の欠落部分の提出要求の通知書に応答する期間の延長に関する試験的プログラム(「プログラム」)の実施について発表しました。本プログラムでは、一部の米国特許出願に対して、出願の欠落部分の提出要求の通知書に応答して所定の料金を納付する延長不可能の12ヶ月の期間が与えられます。本プログラムにより、限られた出願人は、130ドルを納付することにより、最高約12ヶ月まで審査費、調査費、超過請求項料金の納付期間を延長することができます。現在、130ドルは、2ヶ月以内に欠落部分の提出要求の通知書に応答する際の延長料金となっています。<sup>1</sup> PTOによる期間延長がない限り、本プログラムは2011年12月8日まで有効です。

現在、出願人は、非仮出願の提出の際に審査費、調査費、超過請求項料金の納付を行わないことにより、これらの納付期間を延長することができます。130ドルの延長料金を添えてのこれらの料金は、出願の欠落部分の提出要求の通知書の発送日から2ヶ月以内に納付しなければなり

<sup>1</sup> 本スペシャルレポートに記載の全料金は、小事業体に対しては50%の削減となる。しかし、明確化を図るため、下記では大企業体のみ言及する。

ません。応答期間の2ヶ月間は、延長料金の納付により、最高5ヶ月まで延長可能です(1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月もしくは5ヶ月の延長に対してそれぞれ130ドル、490ドル、1,110ドル、1,730ドル、2,350ドルの延長料金が課せられます)。

本プログラムでは、適格な出願人は、審査費、調査費、超過請求項料金の納付期間を延長することができます。例えば、出願人が米国特許保護を望むかどうか定かではなく、最終的に出願の放棄を決定した場合、このような料金を避けることができ、延長料金なしの最低料金で行うことができます。現在、未審査非仮出願の審査を望まないとして決定した際、出願人は、別の出願の審査迅速化を図るため、出願放棄が可能です。もしくは、調査費および超過請求項料金の払い戻しを得ることができます。しかし、220ドルの審査費の払い戻しを得ることはできません。

本プログラムは、ごくわずかの出願人を対象としており、PTOが12ヶ月の応答期間が有効であるかどうかを検討する試験的プログラムであり、成功の折には、全出願人が対象となる可能性があります。

2010年12月10日

## II. 新パイロットプログラムの詳細

(1) 少なくとも明細書、請求項の1つ、義務付けられた図面(すなわち、PTOが提出日とする最低限の要件)を含み、先の12ヶ月以内に提出された米国仮出願の優先権を直接主張することが可能である非仮出願; および (2) 非仮出願の提出の際、出願の欠落部分の提出要求の通知書に応答する期間の延長に関する試験的プログラムの証明書および要求(様式PTO/SB/421)の提出の際、出願は本プログラムの対象となります。

最終的には、出願人は、本プログラムへの参加に関する次の追加要件を満たさなければなりません。出願人は、(3) 非仮出願に対して提出基本手数料(現行330ドル)と(適用可能であれば)出願枚数に基づく料金が納付済みでなければならず; (4) 非仮出願において署名済み発明者宣言書を提出済みでなければならず; (5) 明細書の最初の文章中に参照により、もしくは出願データシート中に、非仮出願を提出してから4ヶ月以内に米国仮出願の優先権を直接主張済みでなければならず; (6) 過去に非公開要求を提出しておらず、もしくは先に提出した非公開要求の撤回を提出済みでなければならず; および (7) 出願を公開するための全条件を満たしていなければなりません。非仮出願を公開してもよい状態にして、参加資格を得るには、下記のことが義務付けられています: (1) 37 CFR 1.52の条件を満たす明細書; (2) 37 CFR 1.72(b)の条件を満たす要約; (3) (適用可能であれば)37 CFR 1.84の条件を満たす図面; (4) (適用可能であれば)出願枚数に基づく料金; (5) (適用可能であれば)仮出願および非仮出願の両方の英訳; および (6) (適用可能であれば)37 CFR 1.821~1.825の条件を満たすDNA等の配列決定リスト。

本プログラムへの参加資格がない出願には、(1) 12ヶ月以内に提出した先の米国仮出願の優先権を直接主張する資格がない非仮出願、(2) 意匠出願、(3) PCT出願の国内段階、および (4) 再発

行出願が含まれます。また、再審査手続きは、本プログラムの参加対象とはなりません。米国仮出願の優先権を直接主張することができるように、継続出願が先に提出した米国仮出願の12ヶ月以内に提出された場合のみ、この継続出願は、本プログラムへの参加資格を得ることが可能です。

出願の欠落部分の提出要求の通知書に応答する期間の延長に関する試験的プログラムの証明書および要求を添付の上での本プログラム参加要件を満たす非仮出願を提出する出願人は、1~4ヶ月以内に、PTOから、延長不可能の12ヶ月間に出願の欠落部分の料金を納付するようという通知書を受理します。本プログラムでは、資格のある出願に対して、必要な料金の納付のため(また、希望であるならば、予備補正書、情報開示供述書(IDS)、もしくは他の書類等を提出するため)13~16ヶ月間の時間が与えられます。

出願の欠落部分の提出要求の通知書に応答するための12ヶ月間は、審査費、調査費、および超過請求項料金の納付のための期間延長のみに適用可能です。本プログラムへの資格獲得にあたり出願に義務付けられている要件、もしくは他の出願要件が欠如している場合、これらの欠如部分は現在2ヶ月までの延長可能である応答期間の対象になります(最高5ヶ月まで延長可能です)。例えば、出願人による非仮出願の提出の際、署名済み発明者宣言書を提出しなかった場合、署名済み発明者宣言書の提出を義務付ける出願の欠落部分の提出要求の通知書は、応答のための2ヶ月の延長可能期間を設定します。また、同通知書では、出願の審査費、調査費、超過請求項料金の納付のための12ヶ月の期間も与えています。<sup>2</sup> この場合、署名済み宣誓書もし

<sup>2</sup> 非仮出願の提出の際、米国仮出願の優先権を直接主張しない場合、もしくは非公開要求を提出した場合、PTOは、応答のための2ヶ月の期間を設定する通知書を発行する。優先権の適切な主

2010年12月10日

くは宣言書の遅延提出に対する単一130ドルの料金は、通知書中の2ヶ月間の要件と12ヶ月間の要件の両方における料金納付の要件を満たしません。<sup>3</sup>

出願人は、応答のための12ヶ月の延長期間内であればいつでも出願の欠落部分の料金納付を行うことができます。PTOの遅延のため審査中に生じた特許期間調整(「PTA」)が、出願の欠落部分の提出要求の通知書に応答するため3ヶ月以上の長い期間となった場合、その期間分により相殺されます。現在のPTAの規則には変更はありません。また、相殺されるとはいえ、特許提出から最低20年間という期間を短縮することはできません。

PTOの料金は、料金納付の日付現在で決められます。従って、PTOが、出願人の要求後、本プログラムへの参加が許可された後、かつ出願の欠落部分の料金の納付以前に、料金の引き上げを行った場合、出願人は、この引き上げ料金を納付しなければなりません。<sup>4</sup>

### III. 新規試験的プログラムの分析

本プログラムでは、先に提出された米国仮出願の優先権を直接主張する非仮出願の提出を考慮する際、出願人は最終決定段階で更に時間を

張がなされ、もしくは非公開要求が撤回されると、新規の通知書が発行される。この通知書では、本来の通知書の発送日から出願の欠落部分の料金納付のため12ヶ月間が設定される。

<sup>3</sup> 追加のコンピュータ処理予定管理およびPTOにより義務付けられた書類提出のため、当事務所では出願の欠落部分の提出要求の通知書に回答するたびに通常の業務における料金を請求している。

<sup>4</sup> 現在、米国議会はPTOの料金全体を15%引き上げる法案を検討中である。

かけて検討することができます。適格な出願人には、5ヶ月の延長期間が与えられる現在の料金(PTOに納付する2,480ドルの料金)と比べて、比較的低額(PTOに納付する130ドルの料金)で更に延長された期間内に出願の重要性に焦点を当てる機会が与えられます。付随利益として、適格な出願人には、米国全請求項の1セットを更に完成させるための請求項を草案および完成させるため、およびもしくは料金納付と共に提出するIDSのような他の書類を準備するため、延長期間が与えられます。複雑な請求項もしくは(「使用」もしくは「スイス型」医学治療請求項の代わりとなるような)異なる国々においての出願間で著しく異なる可能性がある請求項の準備に時間をかけることができるため特に有用となり得ます。最後に、適格な出願人には、例えば、出願人もしくは競合者の製品開発に基づき、請求項を草案する更なる機会が与えられるというような、審査を遅延させる手段が与えられます。

適格な出願人が、本プログラムに基づき調査費、審査費、超過請求項料金を納付すると、非仮出願は、非仮出願の実際の提出日に基づき、順番に審査されることとなります。そのため、本プログラムへの参加は、特許発行に対して比較的わずかな遅延を生じます。

現在、米国仮出願の提出料金には、220ドルのPTOに納付する料金が含まれています。非仮出願提出の提出基本手数料は、330ドルです。適格な出願人が本プログラムへ参加することにより、出願人は、540ドルの調査費、220ドルの審査費、独立請求項の3つを超える独立請求項1につき220ドルの超過請求項料金、および請求項数20を超えると請求項1につき52ドルの料金の納付期間を延長することができます。

事実上、出願の欠落部分の提出要求の通知書に回答する期間の延長に関する試験的プログラムの証明書および要求を提出することにより、適格な出願人は、超過請求項料金を除き、最高

2010年12月10日

2,350ドルまでの料金を避けるとともに、最高12ヶ月間まで、130ドルの遅延料金の納付期間を延長することができるだけでなく、調査費と審査費を合わせた760ドルの納付期間を延長することができます(このため、審査そのものを延期することができます)。出願人が非仮出願の審査を望まないと決定した場合、それ以上の措置をとる必要はありません。

本プログラムでは、本プログラムに参加できるように、非仮出願が、先に提出された米国仮出願の優先権を主張することを義務付けることにより、優先権を主張する仮出願を米国において提出することを米国出願人と外国出願人に推奨しています。米国外で優先権出願を提出する外国出願人は、PTOに非仮出願の提出以前に米国仮出願を提出することによって、本プログラムへの参加資格を得ることができるかもしれません。また、このようにすることにより、(1) 35 U.S.C. §102(e)に基づく米国出願公報の先の先行技術有効日を築く、および (2) 35 U.S.C. §102(b)に基づく「猶予期間」を早めに開始するという利点があります。仮出願(もしくは非仮出願)の提出の際に英訳を添付することは義務付けられていません。

PTOの大部分の料金の納付期間延長を希望する、米国全請求項の1セットをさらに完成させるための請求項を草案するための追加の時間を希望する、米国特許保護を受けることを希望するか定かではない、もしくは単に審査開始を遅延させたいという上記のような適格な出願人にとって、本新規プログラムは費用効果が高いと思われる。

#### IV. 提案

1. PTAを失う可能性があるとしても、下記の理由のため2~4ヶ月以上の時間を得ることを希望する適格な出願人に対して本プログラムへの参加をお勧めします:

- 米国特許保護を受けるかどうかを判断する;
  - 審査費、調査費、超過請求項料金を納付する;
  - 審査を開始する;
  - 米国全請求項の1セットをさらに完成させるための請求項を草案する; もしくは
  - IDSを提出する。
2. PTAを失う可能性について懸念のある適格な出願人に対しては、本プログラムへの参加をお勧めしません。
  3. 調査費、審査費、超過請求項料金以外の欠落部分を伴う非仮出願を提出する適格な出願人に対して、本プログラムへの参加をお勧めします。本プログラムへの参加により、同一料金で、もしくはわずかに引き上げられた料金で、予備補正書およびIDSのような追加書類提出のため更なる柔軟性が与えられます。
  4. 遅延なしの審査を希望する出願人に対しては、本プログラムへの参加は利点がないように思われます。
  5. 出願が米国において破棄される可能性があり、出願人がパリ条約に基づく締切日から6ヶ月以上後に出願を放棄するかどうかの決定を下さなければならない場合、本プログラムへの参加は費用効果が高いかもしれません。
  6. 審査、戦略的な請求項の草案、もしくはIDSの提出を12~14ヶ月間遅延させなければならない場合、本プログラムは費用効果が高いかもしれません。

\* \* \* \* \*

2010年12月10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、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においてもご覧いただけます。