

REPORT

優先権書類の電子交換業務

2007年1月26日

当事務所2006年12月6日付けのスペシャルレポートに関して、米国特許商標庁(USPTO)は、同庁と欧州特許庁(EPO)との間で、特許出願優先権書類の無料電子交換業務が可能になったことを発表しました。この業務によって、多数の米国およびEPO特許出願に関連して優先権出願の証明書付きコピーを取得および提出する必要がなくなります。日本特許庁(JPO)は、2007年7月にこの業務を開始する予定です。しかし、日本で出願を提出する者、および米国/EPO以外で出願を提出する者は、直ちにこの業務の一環を利用することができます。

I. 優先権書類交換業務

現在、他の特許庁の先の提出の利益を取得するために、特許出願人は、提出日から4ヶ月以内、もしくは外国優先日の16ヶ月以内で、優先権を主張しなければなりません。優先権主張を完了させるために、優先権出願の証明書付き用紙コピーを提出するための出願を義務付ける代わりに、USPTOおよびEPOは、出願人に対して無料で、電子記録管理システムから、もう一方の特許庁で提出された優先権出願の電子コピーを取得することが可能となります。USPTOおよびEPOは、2006年1月1日以降に提出された出願に関して、証明書付き用紙コピーに代わり、電子コピーを受理することになります。

従って、EPOで優先権出願を提出する当事務所の特許クライアントの方は、EPO優先権出願の証明書付き用紙コピーを当方に送付する必要はありません。その代わりに、USPTOに対してEPOからの電子コピーを取得するように指示するための許可のみが必要です。この許可を取得するため、特別な様式を有した用紙等は必要ありません。米国出願を提出する際の貴社からの指示書の中にその旨を包含していただいで構いません。

ん。USPTOおよびEPOは、更に出願人からの許可書等を義務付けていません。現在のところ、更に形式上の許可書等が、JPOから電子コピーを取得するために必要かどうか明確ではありません。

USPTOに優先権書類を提出する当方の特許クライアントの方は、EPO出願を提出する際、米国優先権出願の証明書付き用紙コピーを当方の欧州代理人に送付する必要はありません。その代わりに、当方で欧州代理人を通してEPOがUSPTOから電子コピーを取得するように許可を出します。また、USPTOの要件に従い、米国優先権出願が未公開の場合、EPOがUSPTOから優先権出願の電子コピーを取得することを許可するため、米国特許出願の記録上の弁護士から署名付き許可書をUSPTOに提出します。公開済み米国優先権出願に関連して、このような形式上の許可書は義務付けられていません。

II. この新規業務に関与しない特許庁に優先書類を提出する場合

優先権出願をUSPTOおよびEPO以外で、すなわちこの業務に関与しない特許庁を通して提出した出願人も、ある程度までは、この新規無料業務を活用することができます。¹

この業務に関与しない特許庁を通して本来提出した特許出願から優先権を主張する米国特許出願もしくはは

¹ USPTOおよびEPOは、「業務に関与する特許庁」とみなされています。USPTOは、JPOも2007年7月より業務に関与する特許庁とみなされると発表しました。その他すべての特許庁(2007年7月まではJPOも含む)は、「業務に関与しない特許庁」とみなされます。

2007年1月26日

EPO特許出願に対して、出願人は、USPTOもしくはEPOがこの業務に関与する別の特許庁に提出した優先権出願の電子コピーを回収するように依頼することができます。その際、業務に関与する特許庁、優先権出願を提出した出願、優先権出願、優先権出願を本来提出した業務に関与しない特許庁について通知することのみが必要です。

例えば、出願人は、フランス工業所有権研究所(INPI)もしくは(2007年7月から業務に関与するにあたり)JPOに本来の特許出願を提出するとします。その後、出願人は、USPTOおよびEPOの双方で特許出願を提出し、フランス特許出願もしくは日本特許出願から優先権を主張することができます。この新規業務が開始されるまでは、フランス優先権出願もしくは日本優先権出願の証明書付き用紙コピーを、USPTOおよびEPOの双方に提出しなければなりません。しかし、今では、USPTOおよびEPOの双方に証明書付き用紙コピーを提出する必要はなく、どちらか一方に提出すればよいことになっています。申請は、用紙コピーを提出した業務に関与する特許庁から電子コピーを取得するために、もう一方の業務に関与する特許庁に提出することができます。従って、EPOおよびUSPTOの双方で提出する当方の全てのクライアントの方にとって、証明書付き用紙コピーの注文費および発送費、また追跡調査費の削減が可能となります。

III. 提案

A. EPO特許出願に対して優先権を主張する米国出願

米国特許出願においてEPO特許出願からの優先権を主張する当方のクライアントの方に対して、EPO特許出願の証明書付き用紙コピーを取得し、USPTOに提出するため当方に証明書付き用紙コピーを送付することに関する時間と経費を削除するために、この新規業務を活用することをお勧めします。EPO特許出願の証明書付き用紙コピーを提出するための指示がない場合、当事務所から、USPTOが、新規業務に対応してEPOからEPO優先権出願の電子コピーを取得するように依頼します。

B. 業務に関与しない特許出願に対して優先権を主張する出願

業務に関与しない特許出願に対して優先権を主張するクライアントの方に対して、業務に関与しない特許庁から出願の複数の証明書付き用紙コピーを取得し、USPTOおよびEPOの双方に(また2007年7月からはJPOに)証明書付き用紙コピーを送付することに関する時間と経費を削減するために、この新規業務を活用することをお勧めします。この新規業務に関与する各々の特許庁に証明書付き用紙コピーを取得および送付する代わりに、ある一ヶ所に所在する業務に関与する特許庁に証明書付き用紙コピーを1通のみ提出し、業務に関与する他の特許庁に対して、証明書付き用紙コピーを提出した業務に関与する特許庁から業務に関与しない特許庁の優先権出願の電子コピーを取得するように依頼することをお勧めします。²

当事務所に対して、USPTOが、EPO(もしくは2007年7月以降はJPO)から業務に関与しない特許庁に本来提出した出願の電子コピーを取得することを希望されるクライアントの方は、その旨を当方までお知らせください。また、証明書付き用紙コピーが、EPO(もしくは2007年7月以降はJPO)で提出されたことを確認の上、どの出願に提出したかその出願番号をお知らせください。EPO(もしくは2007年7月以降はJPO)が、USPTOから業務に関与しない特許庁に本来提出した

² 証明書付き用紙コピーを提出する業務に関与する特許庁を選択する際、便利面およびタイミングの双方を考慮すべきです。例えば、ヨーロッパのクライアントの方は、EPOの地元の受理事務所に証明書付き用紙コピーを提出する方が便利であると思われるかもしれませんが、これが不便な場合、いつ整理番号が証明書付き用紙コピーを提出した特許出願に対して出されるのかを考慮する必要があります。この整理番号を、優先権出願を取得するために、業務に関与する他の特許庁に依頼する際に使用しなければならないからです。通常、USPTOは、提出日から約1ヶ月内に用紙で提出された特許出願に対して整理番号を出します。USPTOは、電子ファイリングによる特許出願に対しては、特許出願を提出した同じ日に整理番号を出します。当事務所が電子ファイリングにより米国特許出願を行っているクライアントの方に対しては、提出日に整理番号をクライアントの方にお知らせしています。

2007年1月26日

出願の電子コピーを取得することを希望される方は、USPTOに必要な許可書を提出するように当事務所にお知らせください。

C. 日本特許出願に対して優先権を主張する出願

JPOが業務に関与する特許庁となるまで(2007年7月ごろと推測)、日本特許出願に対して優先権を主張するクライアントの方は、業務に関与しない特許庁特許出願に対して優先権を主張する他のクライアントの方と同じように、上記のように、手続きを進めることをお勧めします。JPOが業務に関与する特許庁となるまで待つことが可能である一方、JPOの業務に関与する状態が確認されるまで、避けたほうがよい、既存のファイルに混乱を招く恐れがあります。JPOが業務に関与する特許庁になった時点で、EPO特許出願から優先権を主張する当方のクライアントの方と同じように、上記のような手続きに従うことをお勧めします。

D. 米国特許出願に対して優先権を主張する出願

当事務所から外国代理人に提出指示を出す際、当方から、EPOもしくは今後の業務に関与する特許庁に対して、米国優先権出願の電子コピーを提出するための書面許可書をUSPTOに提出します。これは、クライアントの方から「このようなことを希望しない」とする指示がない限り行われます。外国出願提出を自社内で取り扱う当方の米国在住のクライアントの方に対しても同様なアプローチをお勧めします。

* * * * *

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。