

REPORT

優先権書類の電子交換業務

2007年7月16日

当事務所2006年12月6日および2007年1月26日付けスペシャルレポートに記載した特許出願優先権書類の電子交換業務について、米国特許商標庁(USPTO)は、数ヶ所の変更に関する発表を行いました。現在、USPTOおよび欧州特許庁(EPO)は、優先権出願を自動的かつ電子的に交換しています。これに加えて、日本特許庁(JPO)は、7月28日から同業務に参加することになります。USPTO、EPOおよびJPOにてUSPTO、EPOもしくはJPO優先権出願の証明書付き用紙コピーを提出する必要がなくなり、特許出願を提出する際、優先権出願を記載した場合、電子コピーを取得するために、USPTO、EPO、もしくはJPOに対して要求を提出する必要もなくなるため、この業務を通して、優先権出願の電子交換が簡素化されるものとなります。

また、優先権出願を電子的に交換するための業務は、2006年1月1日以降に提出された米国特許出願のみに限定されないこととなります。従って、EPOもしくはJPO優先権書類が、先に提出された米国特許出願で提出されていない場合、当事務所は、EPOもしくはJPOから直接その優先権書類を取得するようにUSPTOに要求することができます。

I. EPOによる改定版優先権書類交換業務

従来、USPTOおよびEPOは、特許出願人に対して、他の特許庁から優先権出願の電子コピーを取得する要求をUSPTOもしくはEPOに提出することを義務付けていました。しかし、特許出願を提出の際、優先権出願が宣言書もしくは出願データシートに記載されている場合、今後、USPTOおよびEPOは、このような要求を

提出する義務はないとしています。その代わりに、USPTOおよびEPOは、優先権出願の電子コピーを自動的に取得するようになります。特許出願を提出した後、優先権出願を記載した場合、もしくは特許出願を2007年6月3日以前に提出した場合、USPTOおよびEPOは、そのような要求を提出することを現在でも義務付けています。

USPTOに優先権出願を提出する当事務所の特許関係のクライアントの方に対して、EPOは、電子コピーを自動的に取得するようにします。しかし、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許可を得るため、米国特許出願中の記録上の弁護士から署名済み許可書をUSPTOに提出しない限り、USPTOは、米国特許出願を提供しません。公開済みの米国優先権出願と関連して、このような形式的許可は必要ではありません。

II. JPOによる新規優先権書類交換業務

2007年7月28日から、JPOは優先権出願の電子交換業務に参加し、この電子交換業務は、先に提出された特許出願に適用されます。今後、USPTOおよびJPOは、特許出願を7月28日以降に提出した場合、また特許出願を提出する際、優先権出願を記載する場合、そのような要求を提出する義務はないとしています。その代わりに、USPTOおよびJPOは、優先権出願の電子コピーを自動的に取得するようにします。しかし、特許出願を提出した後に、優先権出願を記載した場合、もしくは特許出願を2007年7月27以前に提出した場合、USPTOおよびJPOは、出願人にそのような要求を提出することを義務付けます。

2007年7月16日

従って、米国特許出願においてJPO特許出願から優先権を主張する当事務所のクライアントの方は、今後、JPO優先権出願の証明書付きコピーを当方に送付する必要はありません。

USPTOに優先権特許出願を提出する当事務所のクライアントの方に対して、JPOは、自動的に電子コピーを取得するようにします。しかし、EPOと同様に、米国優先権出願が未公開の場合、JPOがUSPTOから優先権出願の電子コピーを取得する許可を得るため、米国特許出願中の記録上の弁護士から署名済み許可書をUSPTOに提出しない限り、USPTOは、米国特許出願を提供しません。公開済み米国優先権出願と関連して、このような形式的許可は必要ありません。

当事務所の理解では、2007年7月1日から、JPOは、USPTOから優先権出願を取り寄せるための要求の受け付けを開始します。しかし、USPTOは、2007年7月28日以降でないと、JPOに対して優先権出願の提供は行いません。

III. この業務に関与しない特許庁に対する改訂版優先権書類出願交換業務の適用¹

現在でも、優先権出願をUSPTO、EPO、およびJPO以外で、すなわち、この業務に関与しない特許庁に提出した出願人は、USPTOもしくはEPOの一方が、他方の特許庁で提出した優先権出願の電子コピーを取得することを要求することができます。そうするために、この業務に関与する特許庁名、優先権出願を提出した出願、優先権出願、優先権出願を最初に提出したこの業務に関与しない特許庁名を明記の上、要求を提出しなければなりません。現在、USPTOおよびEPOは、欧州特許条約(EPC)メンバーである諸国中でこの業務に関与しない特許庁に最初に提出された優先権出願を取り寄せるための過程を簡素化するシステムを開発して

¹ 現在、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。また、JPOは、2007年7月28日より業務に関与する特許庁とみなされます。その他すべての特許庁は、「業務に関与しない特許庁」とみなされます。

います。このシステムは、2008年中頃に実施される予定です。

USPTOおよびJPOは、この業務に関与しない特許庁で最初に提出された優先権出願を他の特許庁から電子的に取得することはできません。

IV. USPTOに優先権書類を提出するための要件

米国特許出願に対して、出願人には、他の特許庁での先の提出日の利益を取得するため、発行手数料の納付以前に(証明書付き用紙コピーもしくは電子コピーで)優先権出願を提出することを確実にすることが義務付けられています。従って、USPTOは、電子コピーを実際に取得し、もしくは証明書付き用紙コピーを提出することを確実にすることが必要となります。

従って、当方では、提出済み米国特許出願もしくは今後提出する米国特許出願に対して、USPTOが優先権出願を取り寄せるように自動的に行うか、もしそうでなければ、優先権出願を自動的に取り寄せるための要求を提出するか、もしくは証明書付き用紙コピーを提出するかどうかを決定します。その後、現行どおり、USPTOが優先権出願の受理を確認することを確実にするために、米国特許出願を監視します。

V. 提案

A. EPO特許出願に対する優先権を主張する米国特許出願

米国特許出願において、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に対して、当方では、証明書付きコピーを取得する、もしくはUSPTOがEPO特許出願の電子コピーを取得する要求を行うことに関する時間と経費を削減するために、この業務を活用することをお勧めします。従って、今後、EPO優先権出願の証明書付き用紙コピーを取得もしくは当方に送付する必要はありません。当方では、出願データシートにEPO優先権出願を記載することをこれからも行い、電子コピーをEPOから取得することを確実にするため、PTOファイルを監視します。EPO優先権出願

2007年7月16日

が、宣言書もしくは出願データシートに記載されていない場合、もしくは米国特許出願を6月3日以前に提出した場合、EPOから電子コピーを取得するようにUSPTOに要求を提出します。クライアントの方から証明書付きコピーを受領した場合、当方はその書類を提出します。

B. JPO特許出願に対して優先権を主張する米国特許出願

7月28日からJPOがこの業務に関与する特許庁となった後、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には、EPO特許出願に対して優先権を主張する当方のクライアントの方に対しての上記の説明どおり、行動することをお勧めします。今から7月28日までの間は、7月28日以降まで待ち、それからJPO特許出願の証明書付き用紙コピーを取得および提出する代わりに、USPTOがJPO特許出願の電子コピーを得ることを要求することをお勧めします。JPO特許出願の証明書付きコピーを提出するための指示がない場合、当方では、USPTOが、7月28日以降、JPO特許出願の電子コピーを取得することを要求します。

証明書付き用紙コピーを注文済みもしくは受理済みの場合、もしくは、米国特許出願に特許査定があり、発行手数料を2007年10月1日以前に納付しなければならない場合、現行どおり、証明書付き用紙コピーを提出することをお勧めします。

C. この業務に関与しない特許庁の特許出願に対して優先権を主張する出願

USPTOもしくはEPOがさらにシステムを(例えば、EPCメンバー諸国向けに)開発するまで、当方2007年1月26日付けスペシャルレポートに記載の下記の提案をお勧めします。例えば、EPOに証明書付きコピーを提出し、USPTOがEPOから直接に証明書付きコピーを取得することを要求すること等です。

D. 米国特許出願に対して優先権を主張する出願

当方では、当事務所関係の海外事務所に対して出願指示を出す際、このようなことを許可しないという指示がない限り、EPOおよびJPOに対して米国優先権出願の電子コピーを提供するための文書許可書をUSPTOに提出することを継続して行います。自己の外国出願を取り扱う当方の米国クライアントの方にも同様なアプローチを取ることをお勧めします。

* * * * *

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。