

## REPORT

## 特許法条約を実施する USPTO による最終規則の発行

2013年11月7日

米国特許商標庁(USPTO)は、2012年の特許法条約実施法(PLTIA)<sup>1</sup>の第II条に基づき、特許法条約(PLT)を実施する最終規則を発行しました。PLTIAは、(1)第I条において、ヘーグ協定における産業意匠の国際登録に関する規定と; (2)第II条において、特許法条約とを実施するように米国法を補正するために2012年に制定されました。USPTOは、別途の規則制定においてヘーグ協定に関するPLTIAの条項を実施します。多数の特許出願と特許が対象となる今回の最終規則は、2013年12月18日に施行となります。

最終規則では、特許出願の提出と取り扱いに関する業務の多数の基準が変更されることとなりますが、このスペシャルレポートでは、幾つかの著しい変更に焦点を当てています。要約すると、特許法条約に関する主な規則変更は: (1) 特許出願の提出日に関する要件; (2) 通常の優先権主張可能期間が切れてから2ヶ月以内に提出された「後の出願」(subsequent application)における、外国出願もしくは米国仮出願に対する優先権の回復; (3) 放棄された出願の復活と、遅延提出と維持費の遅延納付の受諾; および (4) 出願が、

提出日もしくはPCT国際出願の国内移行の開始日から8ヶ月以内に審査される状態にならなかった場合の特許期間調整の短縮に関することです。この他に、新規則において実施となる幾つかの重要であるにもかかわらず、あまり目立たない変更についても説明します。

## I. 特許出願の提出日に関する最低要件

### A. クレームと図面

新規則では、(意匠特許以外の)非仮特許出願の提出日は、明細書に、クレームもしくは図面があるかないかにかかわらず、USPTOに受理された日付となります。意匠特許出願において、従来どおりに提出日を獲得するには、1つのクレームと必要な全図面を含める必要があります。

クレームなしで特許出願が提出された場合、出願放棄を避けるため、出願人に対して、少なくとも1つのクレームの提出と140ドルの手数料(小事業体の場合70ドル、非常に小さな事業体の場合35ドル)の納付を行うために2ヶ月の延長可能期間が与えられることが通知されます。この延長可能期間は出願放棄を避けるために与えられますが、提出日から8ヶ月以内に完全となっていない(すなわち、少なくとも1つのクレームを含んでいない)出願は、下記に詳細のように、特許期間調整の喪失となります。USPTOは、出願に少な

<sup>1</sup> PLTIAに関する追加情報については、2013年1月2日付けスペシャルレポート「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」を参照のこと。当事務所ウェブサイト([www.oliff.com](http://www.oliff.com))より入手可能。

2013年11月7日

くとも1つのクレームが含まれるまで、少なくとも1つのクレームなしで提出された出願を公開することはありません。

提出日獲得のため、提出の際に出願に図面を含める必要はありません。しかし、法律では現在でも、出願人に対して、特許を求める内容を審査官や当業者に理解してもらうのに必要な場合、図面提出を義務付けています。従って、現在、出願提出日の時点で図面が添付されていない場合、出願に対して提出日が与えられるかどうかについての質問は提起されませんが、出願提出日の時点で図面が添付されていない場合、特に、必要な図面の提出が、「新規事項」の追加となるのではないかとと思われる場合、審査中に特許性についての重要な問題点が提起される可能性があります。

提出日に関する最低要件に関する新規則は、2013年12月18日に施行となり、その日付以降に提出される全ての特許出願に適用されます。

提出日に関する新規要件では、出願人が保護されるようになっていますが、当事務所(およびUSPTO)は、クライアントの皆様へ、出願が35 U.S.C. §112(a)の開示要件を満たすことを確実にするため、出願提出時にクレームと図面を特許出願に含めるように強くお勧めしています。

## B. 援用(Incorporation by Reference)

現在、非仮特許出願において、過去に提出した米国もしくは外国特許出願が適切に参照されている場合、明細書なしでも提出日が与えられます。新規則によると、提出日獲得の面から、過去に提出した特許出願の明細書と図面は、「援用(incorporated by reference) [便宜上、このスペシャルレポートでは、直訳「参照による組み入れ」を使用]が可能です。特に、

過去に提出した出願に対しての参照は、出願データシートに英語で記載する必要があり、出願中の明細書と図面は、過去に提出した出願に対する参照により「差し替え(replaced)」されていることを示し、出願番号、提出日、過去の出願が提出された知的財産当局名もしくは国名により過去に提出した出願を明らかにする必要があります。過去に提出した出願に対する参照は、提出日獲得の面から、新規米国出願の明細書と図面を構成します。このアプローチは、一部継続出願を除く、原出願、継続出願、分割出願に利用することができます。<sup>2</sup>

この新規則は、2013年12月18日に施行となり、その日付以降に提出される全ての特許出願に適用されます。

明細書と図面の要件が、提出日獲得の面から満たされたとしても、出願人に通知が送られ、140ドル(小事業体の場合70ドル、非常に小さな事業体の場合35ドル)の手数料の納付と次の項目の提出を行うために一定の期間が出願人に与えられます: (i) 過去に提出した出願の明細書および図面の証明書付きコピー、(ii) 過去に提出した出願が英語で記載されていない場合、その英訳と追加費用の140ドル(小事業体の場合70ドル、非常に小さな事業体の場合35ドル)。所定期間内にこれらの項目を提出しなかった場合、出願放棄となります。この規則に基づき放棄となった出願は、適切に復活されない限り、過去に提出されな

<sup>2</sup> 例えば(開示裏付けのため)、出願もしくは刊行物を参照により組み入れるには、新規則では、出願人に対して、明細書において: (1) 「incorporate(組み入れ)」および「reference(参照)」(例えば、「incorporate by reference(参照による組み入れ - 「援用」のこと)」等)の用語を使用することにより、参照による組み入れの明確な意図を示す; および (2) 参照した特許、出願、もしくは刊行物を明確に記載するように義務付けている。

2013年11月7日

かったものとみなされます。結果として、優先権の基礎となるものとみなされず、公開されることはありません。

過去に提出した出願の証明書付きコピーは、提出日確認のため利用されます。そのため、過去に提出した出願の「仮コピー」を、証明書付きコピーの代わりに提出することはできません。しかし、過去に提出した出願が、優先権書類交換合意において USPTO とともに参加している別の国の知的財産官庁に提出された場合、優先権書類交換要件を満たすことにより、証明書付きコピーの要件を満たすことになります。

また、参照により組み入れられた出願の明細書と図面は、後の出願として提出される出願の明細書と図面を構成するため、出願番号、提出日、過去の出願が提出された知的財産当局名もしくは国名を明確に記載することが非常に重要となります。記載した情報にタイプミスがあった場合、訂正出願内容に基づき、出願の本来の提出日が認められるように嘆願書(petition)を提出する必要があります。

参照による提出の新条項は、過去に提出した対応出願を有する出願に関する定期的な出願提出の業務ではありません。これらの条項は、出願提出期限日が近づいているが、過去に提出した対応出願の明細書と図面のコピーが入手不可能な場合の保護手段としてのみに利用されるべきです。これらの書類が入手可能な際、米国業務に適合した米国出願の準備をする時間がない場合、米国出願として提出することができます。これは、「参照による(by reference)」提出に関する新条項から生じるリスクと追加要件と費用を避けることとなります。

## II. 過去に提出した出願に対する優先権の回復

新規則では、非仮出願の提出の遅延が意図的でない場合に限り、外国出願もしくは米国仮出願に対する優先権を主張する非仮出願の提出が可能である(現在の期限日を超える)2ヶ月の追加猶予期間が与えられています。従って、出願人は、12ヶ月の優先権主張可能期間(意匠特許出願の場合は6ヶ月)が切れてから2ヶ月以内に優先権を回復させるため、嘆願書を添付の上、非仮出願の提出により、外国出願もしくは米国仮出願の提出日の利益を主張することができます。

この規則は、2013年12月18日に施行となり、その日付の前もしくはそれ以降に提出される全ての特許出願に適用されます。下記のように、再発行出願にも適用される可能性がありますので、一部の発行済み特許において遡及的な優先権主張が可能となるかもしれません。従って、優先権主張可能期間が切れてから2ヶ月を超えていない場合、過去に優先権主張の提出がなかったとしても、2013年12月18日の後に優先権主張を提出することができます。

優先権の回復のための嘆願書には、(1) 優先権を主張する出願を記載する優先権主張;(2) 1700ドルの嘆願書(小事業体もしくは非常に小さな事業体の場合850ドル);および(3) 出願提出の遅延が意図的でなかったという供述を含める必要があります。遅延が意図的でなかったかどうかについての質問がある場合、USPTO から出願人に追加情報の提出を義務付けることができます。

または、国際出願では、後の出願の優先権を PCT 規則 26bis.3 に基づき回復させることができます。この規則に基づき、国際出願での優先権の回復には、出願人は、優先権主張

2013年11月7日

可能期間が切れてから2ヶ月以内に受理官庁に対して、優先権主張可能期間内に国際出願を提出しなかったのは、(i)十分な配慮があつたにもかかわらず発生してしまった;もしくは(ii)意図的でなかったと記載の上、要求を提出する必要があります。

非仮出願が特許として既に発行されている場合、優先権主張可能期間が切れてから2ヶ月以内に回復のための嘆願書を添付し再発行出願の提出により、優先権を回復させることができるかどうかは明確ではありません。米国裁判所は、優先権を主張しなかったこと、もしくは優先権書類の証明書付きコピーを期限までに提出しなかったことは、再発行出願の提出により訂正可能である「間違い」としてしています。しかし、12ヶ月の期限が切れてから特許出願を提出して、その際の法律に基づき優先権を主張することができなかつたため意図的にその主張を行わなかった場合、再発行出願の提出が可能である「間違い」とみなされるかどうか明確ではありません。当事務所からの質問に対して、USPTOにおけるこれらの新規則に関する連絡担当者<sup>3</sup>は、現在、USPTOでは、このような再発行が可能であるとして回答しました。

また、新規則において、優先権主張の遅延提出と外国優先権書類の証明書付きコピーの遅延提出が可能です。優先権主張と外国優先権書類の証明書付きコピーの提出が義務付けられている実際の期間は、現在でも変わりません(a)出願の実際の提出日から4ヶ月、もしくは(b)過去の外国出願の提出日から16ヶ月のいずれか遅い方)。優先権主張が意図的に遅延されたものではなく、(大企業の場合1700ドル、小企業もしくは非常に小さな企業の場合850ドルを納付し)出願人に

よる遅延が意図的ではなかったことを記載した嘆願書が提出された場合、その主張の遅延提出は認められる可能性があります。

USPTOから、遅延が意図的でないことについての質問がある場合、出願人に追加情報を求めることができます。出願人が、(小企業の場合100ドル;非常に小さな企業の場合50ドル)200ドルの嘆願書費用を納付し、(意図的でない遅延の基準より非常に困難な基準である)適切かつ十分な理由を記載する嘆願書を提出した場合、外国優先権書類の証明書付きコピーの遅延提出も、認められる可能性があります。非仮出願と国内段階に移行するPCT国際出願において、これらの嘆願書を利用することができます。

非仮出願の提出に関する新しいオプションのように、優先権主張の回復、もしくは優先権主張もしくは証明書付きコピーの遅延提出に関する新しいオプションは、あくまでも保護手段として利用されるべきです。通常の優先権主張可能期間を超えての「後の出願」の意図的な遅延提出を行う、もしくは優先権主張もしくは証明書付きコピーの意図的な遅延提出を行う出願人は、関連した過去の外国出願もしくは米国仮出願に対する優先権を獲得することはできません。

### III. 遅延提出もしくは費用遅延納付に関する「不可避の」基準の削除

新規則では、放棄された特許出願の復活、再審査手続きにおける特許所有者による遅延応答の受諾、優先権の遅延主張の受諾、外国もしくは米国仮出願に対する優先権の回復、維持費の遅延納付の受諾に関する単一の均一基準(「意図的でない」遅延)が適用されています。従って、「不可避の」基準を利用して、放棄された特許出願もしくは無効特許を復活さ

<sup>3</sup> 特許審査政策部、主席特許弁護士、Robert Bahr。

2013年11月7日

せることはできず、意図的でない遅延に基づく理由に限り、復活させることができます。

意図的でない遅延の基準に依存する嘆願書には: (1) オフィスアクションもしくは通知に対応する回答(もしくは、関連費用、優先権主張等); (2) 1700ドル(小事業体もしくは非常に小さな事業体の場合 850ドル)の嘆願書費用;<sup>4</sup> (3) 必要な場合、ターミナルディスクレーマー; (4) 回答(もしくは費用等)の提出期限日から嘆願書提出までの全ての遅延は、意図的でなかったことを記載する供述を含める必要があります。(上記の説明のように)「参照による組み入れ(incorporation by reference)」に関する新基準に基づき提出日が与えられた放棄された出願について、嘆願書には、過去に提出した出願の明細書と図面のコピーも添付する必要があります。

これらの新規則は、2013年12月18日に施行となり、その日付の前もしくはそれ以降に提出される全ての出願と、その日付の前もしくはそれ以降に提出される出願からの特許に適用されます。

PCT 国際出願について、国際事務局は、意図的でない遅延基準と「当然の注意を払ったにもかかわらず」に関する基準の両方を利用して、優先権の回復の要求を取り扱います。従って、国際出願の提出の時点で優先権主張可能期間が切れていることを知っており、「当然の注意を払ったにもかかわらず」に関する基準に基づく取り扱いを希望する出願人には、国際事務局を受理官庁として国際出願を提出し、その基準に基づく手続きを利用するというオプションがあります。

<sup>4</sup> 出願人が、ハリケーン、地震、洪水等の広範囲に亘る災害により応答もしくは費用納付等ができなかった場合、USPTO は、出願人に対して嘆願書費用の払い戻しもしくは免除を行う。

また、新規則では、維持費の遅延納付について、意図的でない遅延の基準を利用するための従来の24ヶ月の期間限定が削除されています。嘆願書提出により、遅延が意図的でないことが記載されている場合、維持費の遅延納付がいつでも認められます。従来、そのような24ヶ月以上の遅延があった納付は、非常に困難な「不可避の」基準を満たしたという十分な証拠が提出された場合に限り可能でした。

USPTO が嘆願書を受理し、維持費の遅延納付を認めた場合、特許はこれまでに期限切れとならなかったとみなされます。換言すると、現時点では、特許権所有者が遅延が意図的でなかったことの簡潔な非詐欺的供述を提出した場合、維持費の遅延納付には期間限定がありません。従って、クライアントの皆様には、この緩和された新規則に基づき、維持費未納のため意図的でなく期限が切れてしまった特許を復活させることができるかどうかを判断するため、特許ポートフォリオの見直しをお勧めします。

また、この規則変更には、使用権の分析に関して重要な意味合いが含まれている可能性があります。例えば、24ヶ月の期間限定の後に期限切れとなったと従来みなされていた第三者の特許は、通常の特許期間の終了前までならいつでも、更に容易に復活させることができるかもしれません。従って、従来期限切れとみなされていた一部の特許を考慮し、モニタリングする必要があるかもしれません。

#### IV. 特許期間調整条項の変更

出願提出日(もしくはPCT出願の国内段階の開始日)から8ヶ月以内に、出願が審査される状態になかった場合、特許期間調整の短縮となります。調整期間は、出願提出日(もしくはPCT出願の国内段階の開始日)から8

2013年11月7日

ヶ月の日付から、出願が審査される状態となった日付までの日数により短縮となります。

規則では、出願に少なくとも1つのクレームと必要な全図面(および他の必要な書類)を含む明細書が含まれている際、出願が審査される状態にあると記載されています。「参照による組み入れ(incorporated by reference)」の基準に基づき提出日を獲得した出願については、完全な出願には、参照による組み入れがある過去に提出した出願の証明書付きコピーを添付する必要があります。

これらの変更は、2013年12月18日以降に提出した非仮出願と、国内段階が2013年12月18日以降に開始となる国際特許出願とにのみ適用となります。

今後の特許期間調整の喪失の回避のため、完全な特許出願をできるだけ早く提出するようにお勧めします。

## V. その他の規則変更

最終規則では、重要な追加変更もありますので、下記に簡単に説明します。

(A) *特許法条約に基づく国際書式*: 現在、出願人は、米国特許出願において、世界知的所有権機関(WIPO)のウェブサイト上の国際書式を利用することができます。8つの異なるタイプの書式があります: (1) 国際要求(Model International Request Form); (2) 委任状(Model International Power of Attorney Form); (3) 氏名もしくは住所変更の記録の要求(Model International Request for Recordation of Change in Name or Address Form); (4) 間違い訂正の要求(Model International Request for Correction of Mistakes Form); (5) 出願人もしくは所有者の変更の記録の要求(Model International Request for Recordation of Change in Applicant or Owner Form); (6) 所有権移動証

明書(Model International Certificate of Transfer Form); (7) ライセンスの記録の要求およびライセンス記録の取り消しの要求(Model International Request for Recordation of a License/Cancellation of the Recordation of a License Form); および (8) 担保権の記録の要求/担保権の記録の取り消しの要求(Model International Request for Recordation of a Security Interest/ Cancellation of the Recordation of a Security Interest Form)。

この新規則に基づき、出願データシートの代わりに、国際要求書式を利用することができます。また、必要に応じて、譲渡書カバーシートの代わりに、ライセンスの記録の要求(Request for Recordation of a License)、所有権移動証明書(Certificate of Transfer)、出願人もしくは所有者の変更の記録の要求(Request for Recordation of Change in Applicant or Owner)、担保権の記録の要求(Request for Recordation of a Security Interest)を利用することができます。しかし、クライアントの皆様に対して、これらの書式には国際的均一性を示しているようにも思われますが、これらの書式は比較的複雑にできており、USPTOが容易に取り扱うことができるようには思われません。従って、従来どおり、当事務所もしくはUSPTOの書式を利用されますことをお勧めします。

(B) *発行手数料と特許出願公開手数料の明確化*: この新規則に基づき、特許査定通知に発行手数料の納付金額が記載されることとなります。従って、発行手数料の納付金額を変更する規則中間変更があったとしても、納付金額に変更はありません。手数料変更の有効日が特許査定通知の発行と発行手数料の納付期限の間にある場合、発行手数料の納付は簡素化されるはずですが。

2013年11月7日

(C) **第三者による提出の手数料:** 出願審査中における第三者による書類の提出の際には、10項目ごとにつき180ドル(小事業体もしくは非常に小さな事業体の場合90ドル)を納付する必要があります。従来、非常に小さな事業体の場合45ドルのみの納付が必要でした。

(D) **米国特許弁護士もしくは弁理士以外の人物による書類への署名:** 新規則では、出願の譲受人、出願人、所有者、もしくは他の関係者が特定の書類に署名をすることができます。出願の譲受人、出願人、所有者、もしくは他の関係者が署名できる書類には: (1) 手数料カバーレター; (2) 出願カバーレター; (3) 出願受領書の要求; (4) 過去に提出した出願からの明細書と図面のコピーを送付するレター; および (5) 維持費カバーレターが含まれます。米国特許弁護士もしくは弁理士以外の人物がこのような書類に署名することは、間違いに繋がる可能性があるため、お勧めしていません。

(E) **宣言書提出期限日:** 米国で国内段階に移行した国際出願の要件を完全に満たすため、現在では、発行手数料の納付日まで、宣言書(もしくは代替供述書)を提出することができます。ここが、許可可能通知(Notice of Allowability)(すなわち、発行手数料の納付が期限となっていた日付)に記載の期間までに宣誓書もしくは宣言書を提出するとして従来の規則とは異なるところです。従って、宣言書提出の前に、発行手数料の納付を行わないように対策を講じる必要があります。

(F) **査定系再審査手続きにおける特別の理由なしの期間延長:** 新規則では、特許所有者が要求した査定系再審査手続き、もしくは特許庁長官が命令した査定系再審査手続

きにおいて、特許所有者からの理由なしの期間延長要求が認められています。オフィスアクションの応答期間の期限切れから最高2ヶ月までの延長に限定されており、嘆願書提出と200ドルの期間延長費用の納付が必要となります。これは、従来の規則とかなり異なります。従来の規則では、再審査手続きでは十分な理由と理屈に合った期間である場合のみ特許庁長官の判断で期間延長が認められていました。従って、従来の規則に基づき、期間延長は自動的に認められていませんでした。また、頻繁に、非常に短い期間のみに限り認められていました。新規則では、従来どおりに、2ヶ月を超える期間延長要求を、オフィスアクションに記載の期間が切れてから2ヶ月以内に提出する必要があります。また、十分な理由がない場合、もしくは「理屈に合った」期間を超えて延長を要求する場合、期間延長は認められません。

(G) **審査迅速化プログラムにおける変更:** 従来、本プログラムにおけるオフィスアクションに対応する期間は、延長不可能の1ヶ月となっていました。<sup>5</sup> 新規則に基づき、応答期間は、延長可能な少なくとも2ヶ月となります。しかし、審査迅速化プログラムでは、現在でも本プログラムの使用を最小限にすべきであることを促すような多数の欠点があります。

## VI. 提案

(1) これらの新規則に基づく柔軟性を単なる保護手段と考え、業務上の新基準を設定するものとみなさない。従って、可能な限

<sup>5</sup> 本プログラムについての詳細は、2011年4月6日付けスペシャルレポート「米国特許出願を対象にした新規優先審査制度(「トラック I」)」のセクション III.B.を参照のこと。

2013年11月7日

り、出願を完全に準備し、期限までに提出する。

(2) できるだけ早く、通常の優先権期限より充分前に(明細書、クレーム、図面を含む)特許出願の準備を積極的に行う。

(3) 出願提出時において、優先権主張の提出に必要な情報を準備して、そのような情報を入手できるようにする。過去に提出した出願の証明書付きコピーが必要な場合、出願提出時に提出できるように、そのコピーを入手する。

(4) 出願提出日に、宣言書、明細書、クレーム、図面、優先権主張、優先権書類の証明書付きコピーを含む出願を完全なものとして提出する。

(5) 発明者の宣言書を特許査定後に提出する場合、発行手数料の納付日より前に提出することを確実にする。

(6) 特許出願公開に必要な遅延提出した出願の添付書類等があれば、提出日もしくは国内段階開始日から8ヶ月以内に提出することを確実にする。

(7) 従来の24ヶ月の限定期間内に維持費未納であった特許の「永久」期限切れに依存していた鑑定書を検討する。新規則に基づき特許復活となるかどうか判断するため、USPTOの特許出願情報検索(PAIR)システムを利用して、そのような特許のモニタリングを検討する。

(8) 優先権が主張されていなかった全ての既存特許出願と特許を、優先権主張可能期間終了後の2ヶ月以内に出願が提出されたかどうかを判断するために、検討する。優先権主張可能期間終了後の2ヶ月以内に出願が提出された場合、2013年12月18日より後に嘆願書を提出することにより優先権を回復

させることを検討する(再発行出願において提出することも可能であるかもしれない)。

(9) 新規則で認められているというもの、米国特許弁護士もしくは弁理士以外の人物がUSPTOの書類に署名することがないようにする。

\* \* \* \* \*

*Oloff & 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、*Oloff & 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。