

## REPORT

## 日本における大震災により 被害を受けた出願人に対する米国特許商標庁による救済措置

2011年3月22日

東北関東大震災におきまして、被災された皆様、また関係者の方々に心よりお見舞い申し上げます。また、日本の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。当事務所では、大震災の被害を受けられたクライアントの方々に対して、全力支援を実施してまいります。

3月17日、米国特許商標庁(USPTO)は、大震災の被害を受けた特許所有者、特許出願人、商標所有者および商標出願人(以後「出願人」と総称)を支援する特別手続きについての通知書を発行しました。USPTOには、期限延長もしくは期限に間に合わなかったことを認めるような権限がほとんどありません。このような期限は、制定法により定められているため、USPTOには変更する権限がないからです。しかし、USPTOは、一部の期限を再設定する、もしくはUSPTOの請願費用および遅延料金を免除する特定の手続きを設定したと発表しました。

USPTOが発表したこのような特別手続きは、日本において3月11日に発生した大震災の被害を受けた出願者に限り適用されます。特に、手続きは、地震もしくは津波の被害を受けた地域の単独もしくは複数の発明者、譲受人、もしくは所有者、もしくは連絡先住所が記載された特許出願、再審査手続き、特許、商標出願および商標登録に限定されています。USPTOは、3月11日に発生した大震災が特定の案件に影響を与えたことを示す特別な証明書の提出を義務付けていないというものの、通知書の手続きに基づき要求書を提出することは、3

月11日に発生した大震災が案件に影響を与えたとする表示とみなされます。事実と反する供述もしくは表示があった場合、後に、不公正行為に基づき、特許登録もしくは商標登録の権利行使が不可能とされることがあります。

### I. USPTOによる救済措置

制定法により、USPTOには、緊急事態、天災等の際、書類の遅延提出もしくは行動遅延を認める権利があります。しかし、多数の場合、制定法により、この権利は、出来事が米国内で発生し、米国郵政公社の業務の中断に至るとした場合にのみ限定されています。過去に、USPTOは、ハリケーンや大規模な火災から起きた米国郵政公社の業務中断の際に、この権利を行使しました。しかし、3月11日の大震災が日本で発生し、米国郵政公社の業務中断につながらなかったため、USPTOには、この制定法に基づき、広範囲にわたる行動を起こすための権限がありません。

その代わりに、USPTOは、期限を再設定することにより、もしくはUSPTOの請願費用および遅延料金の納付を免除することにより、3月11日の大震災の被害を受けた出願人を支援することができると発表しました。特に、USPTOは、要求があった際、次に記載のように、日本の大震災の被害を受けた出願人に対して限定救済を認めます:

- 1) オフィスアクションに応答する期限、発行手数料の納付等のような現時点において期限がある

2011年3月22日

特許出願もしくは商標出願について、要求があった際、USPTOは、現時点でのオフィスアクション、特許査定通知書等を取り下げ、再発行することにより、期限を再設定する。

- 2) 維持費納付の期限がきた特許について、要求があった際、USPTOは、遅延料金の納付を免除し、6ヶ月の猶予期間内に申出人による維持費の納付を認める。(最終猶予期間の期限についての免除はない。)
- 3) 2011年3月11日以降および4月12日の前に、署名済み宣言書もしくは基本提出料金、調査費、およびもしくは審査手数料の納付なしで提出された非仮特許出願について、要求があった際、USPTOは提出遅延料金の納付を免除する。
- 4) 3月11日に発生した大震災のため、期限までにUSPTOに対して応答ができなかったため放棄された又は取り消しされた商標出願および商標登録について、要求があった際、USPTOは、放棄された出願もしくは取り消しされた登録を復帰させるための請願費用を免除する。

以下、当事務所からの提案と共に、これらの限定救済の各々について説明します。

#### A. 現時点での期限の再設定

特許出願もしくは商標出願、もしくは商標登録において、USPTOからの通知書の発行のため現時点での期限がある場合、大多数の場合、現時点での通知書の取り下げと再発行により、USPTOに対して期限の再設定を要求することができます。このような通知書を取り下げる要求は、関連期間満了もしくは期限満了の前に行わなければなりません。この手続きにより取り下げ可能となる通知書には、審査前様式不備通知書(例えば、訂正済み出願書類の提出の通知書(Notices to File Corrected Application Papers)、出願の欠落部分の提出要求の通知書(Notices to File Missing Parts)等)、限定要件/選択要件、拒絶(非最終もしくは最終)、審査官の返答に対する応答、特許出願査定通知書、商標査定通

知書(特許査定通知書発行日から6ヶ月以内のみ)、商標オフィスアクション(例えば、非最終もしくは最終拒絶、停止質問状(Suspension Inquiries)等)が含まれます。

この手続きに基づき再設定不可能な期限には、USPTOからの通知書の発行により設定されない期限が含まれます。例として、(特許もしくは商標の)パリ条約に基づく優先権出願の提出期限、審判通知書提出後の審判概要書面(Appel Brief)の提出期限、幅を広げる再発行出願の提出期限、特許発行後の特許期間調整の再計算の要求期限、請願書の提出を必要としない外国優先権主張の期限、商標登録の使用宣言書および更新出願の提出期限、第三者商標出願に関連した異議通知書(Notices of Opposition)もしくは関連書類の提出期限等が含まれます。上記に加えて、査定通知書の発行日から36ヶ月以内であれば、使用の意図に基づく米国商標出願を復帰させることが可能です。すなわち、上記の36ヶ月の期限以内に、使用の意図に基づく出願の権利を保持するための行動を起こさなければなりません。

この手続きを利用するため、地震および津波の被害を受けた個人もしくは事業体の代理人として、現時点でのアクションの取り下げおよび再発行を要求する書類をUSPTOに提出しなければなりません。出願もしくは登録が係属中である内に、またUSPTOに対して現時点でのアクションの取り下げおよび再発行を行う十分な時間を与えるように余裕をもって、このような書類を提出しなければなりません。また、USPTOは、出願人が現時点でのアクションの取り下げおよび再発行を要求する書類をUSPTOに提出の際、期限延長手数料の納付は必要ではないとしました。

日本の大震災のため遅延が発生したことに気付かれた場合、当事務所にできるだけ早くご連絡ください。救済が適用されるかどうかを確認の上、即急に必要な書類をUSPTOに提出します。この手続きは、例えば、重要な技術的インプットが必要である場合、開発を必要とする実験的結果が望ま

2011年3月22日

れる場合、大震災のため著しい業務中断があったため、知的財産分野以外で時間、資源、人材等を費やすことになってしまった場合に、特に役に立つと思われず。

### B. 6ヶ月の猶予期間内に納付した特許維持費

特許発行後、3½年目、7½年目、11½年目に維持費を納付するように義務付けられます。維持費を期限までに納付しなかった場合、130ドル(小事業体の場合、65ドル)の遅延料金をUSPTOに納付することにより、6ヶ月の猶予期間内に維持費を納付することが可能となります。

USPTOは、3月11日の大震災のため、維持費が期限までに納付されなかった特許についての遅延料金を免除しますが、出願人は6ヶ月の猶予期間内に維持費を納付しなければなりません。しかし、この手続きは、猶予期間内の維持費の納付のみに適用されます; この手続きは、猶予期間内に維持費の納付が行われず、特許の期限が切れてしまっている場合には適用されません。

この手続きを利用するため、地震および津波の被害を受けた個人もしくは事業体の代理人として、維持費納付と共に、遅延料金納付の免除申請の書類をUSPTOに提出しなければなりません。遅延料金なしの維持費納付の本来の期限が、2011年3月11日以降に切れてしまい、料金納付の遅延が、3月11日の大震災による場合にのみ、この免除を申請することができます。6ヶ月の猶予期間の満了以前に、書類を提出し、維持費を納付することが必要です。

### C. 遅延料金納付なしでの宣言書の提出もしくは提出手数料の納付

非仮特許出願の提出の際、出願人は、原出願日もしくは後日に、署名済み宣言書のコピーの提出および提出手数料の納付を行うことができます。原出願日の後に署名済み宣言書を提出した場合、もしくは原出願日の後に手数料を納付した場合、追加で130ドル(小事業体の場合、65ドル)をUSPTO

に納付しなければなりません。また、原出願日の後、外国語で記載された出願の英訳を提出した場合、同様に130ドルをUSPTOに納付しなければなりません。出願の欠落部分の提出要求の通知書(Notice to File Missing Parts)に回答して、通常このような書類を提出します。

USPTOは、3月11日の大震災のため、宣言書が本来提出されていなかった特許出願についての手数料、もしくは本来提出手数料が納付されていなかった特許出願についての手数料を免除します。しかし、この手続きは、外国語で記載された出願の英訳の遅延提出には適用されません。

この手続きを利用するため、地震および津波の被害を受けた個人もしくは事業体の代理人として、先に提出されなかったものと共に出願の欠落部分の提出要求の通知書(Notice to File Missing Parts)に対する適切な応答と手数料免除の申請書類をUSPTOに提出しなければなりません。この免除申請は、2011年3月11日以降および2011年4月12日より前に提出され、宣言書の遅延提出もしくは手数料の遅延納付が3月11日の大震災のため発生した非仮出願においてのみ可能です。また、出願が係属中である内に、期限延長手数料が適用される場合、手数料を納付の上、完全な応答を提出しなければなりません。

この手続きは、仮出願もしくはPCT-米国国内段階移行出願のいずれかに適用されるようには思われません。

### D. 放棄された商標出願もしくは取り消された商標登録の復帰請願

商標出願人が、USPTOからの通知書に対して期限までに応答しなかった場合、USPTOは、商標出願の放棄もしくは商標登録の取り消しを行います。USPTOからの通知書に期限までに応答しなかったことが意図的でなかった場合、出願人は、100ドルの請願費用を納付の上、出願もしくは登録の復帰請願を提出することができます。

2011年3月22日

出願人が、3月11日の大震災のためUSPTOからの通知書に回答しなかった場合、USPTOは、放棄もしくは取り消しとなった商標出願もしくは商標登録の請願費用を免除します。

この手続きを利用するため、地震および津波の被害を受けた個人もしくは事業体の代理人として、復帰請願と共に、USPTOからの通知書に対して適切な回答および請願費用免除の申請書類をUSPTOに提出しなければなりません。

## II. このような手続きの申請提出にかかる費用

当事務所のクライアントの方々に対しては、USPTOによる特別手続きに基づく申請の準備および提出、また経過チェックを無料で行います。

## III. 制限および重要な非対象案件

USPTOの通知書では、3月11日の大震災による遅延を配慮して様々な手続きが提示されているというものの、これらの手続きには著しい制限があり、変更不可能な日付等があります。

### A. 遅延は3月11日の大震災によるものであることが必須

4つの手続きの各々について上記で説明しましたように、対象特許出願、特許、商標出願、もしくは商標登録は、3月11日の大震災の被害を受けた日本の個人もしくは事業体に関連していなければなりません。すなわち、このような手続きは、地震もしくは津波の被害を受けた地域の単独もしくは複数の発明者、譲受人、もしくは所有者、もしくは連絡先住所が記載された(再発行出願を含む)特許出願、再審査手続き、特許、商標出願、および商標登録に限定されています。また、特許出願、特許、商標出願、もしくは商標登録に対して回答しなかった、もしくは行動を起こさなかった理由は、3月11日の大震災によるものでなければなりません。このような条件を満たさない場合、この通知書に基づく救済を申請すべきではありません。

USPTOは、3月11日に発生した大震災が案件に影響を与えたことを示す特別な証明書の提出を義務付けていません。しかし、USPTOは、通知書に記載された手続きに基づき、申請提出を3月11日に発生した大震災が案件に影響を与えたことを示す表示とみなします。USPTOはそのような申請を認めるであろう一方、事実と反する供述もしくは表示があった場合、後に、不公正行為に基づき、特許登録もしくは商標登録の権利行使を不可能とすることがあります。

従って、この通知書に基づく救済申請以前に、特定の案件の状況を注意深く検討することをお勧めします。特定の案件についてご質問等ございましたら、更に詳しく説明させていただきます。

### B. 通知書にない事柄には影響がない

通知書の手続きが、幅広く特許案件および商標案件に影響を与えるというものの、この通知書により影響がない特許案件および商標案件もかなりあります。

### 出願提出

まず、新規特許もしくは商標出願に与えられた提出日には影響がありません。仮特許出願、非仮特許出願、もしくはPCT国内段階移行特許出願、および商標出願には、実際に出願を提出する日付が与えられます。また、この通知書に基づき、遅延は認められません。従って、パリ条約で定められた期間に従ってパリ条約に基づく優先権出願を従来どおり提出しなければなりません。また、(下記に記載のように、30ヶ月の期限までに提出されなかった国内段階移行出願は、請願申請により復帰させることができるというものの)国内段階移行の30ヶ月の期間制限に従ってPCT国内段階移行出願を従来どおり提出しなければなりません。3月11日の大震災のため遅延が発生する新規出願について、下記に情報および提案を示します。

2011年3月22日

出願がPCT出願の米国国内段階移行であり、30ヶ月の国内段階移行提出期限を逃してしまった場合、回避不可能な放棄もしくは故意的でない放棄に基づき復帰請願の申請により、出願を復帰させることが可能です。USPTOに納付する請願費用は、それぞれ540ドルと1620ドルとなっています(小事業体の場合、270ドルと810ドル)。回避不可能な放棄に基づく請願について、低料金の請願費用を相殺するように思われる著しい追加詳細と証拠文書の提出が義務付けられることが多々あります。

パリ条約に基づく出願において、提出期限に間に合わなかった場合、先の出願に対しての優先権の喪失につながります。優先権の日付を得るため、復帰請願を申請することはできません。

パリ条約に基づく優先権期限が近づいており、期限に間に合わないかもしれないという懸念がある場合、当事務所は、少なくとも3つの可能性がありますと考えます:

- 1) 英訳および署名済み宣言書もしくは譲渡書なしで米国出願(およびPCT出願の米国国内段階移行)を日本語で提出することができる。USPTOは、英訳および署名済み宣言書を提出するため、提出日から早くとも2ヶ月以内の延長可能期限を設定する。出願書類のファクスコピーもしくは電子メールコピーのいずれかに基づき、出願を提出し、USPTOに対して宣言書の遅延提出にかかる料金の免除申請をすることができます。
- 2) 米国特許出願においてパリ条約に基づく期限が近づいている(もしくは過ぎてしまった)場合、また日本特許庁がPCT国際出願の遅延提出を認める代替計画を実施した場合、提出することが可能な最初の日付に日本でPCT出願を提出することは、後の米国国内段階移行出願に対する優先権主張を維持することになるかもしれない。従って、例えば、日本特許庁がPCT国際出願の遅延提出を認める代替計画を実施した場合、ちょうど期限が日本の祝祭日等に当たる場合と同様に、当事務所は、PCT国際出願が可能な最初

の日付に提出した場合、パリ条約に基づく期限を満たすと考える。そのような場合、後の米国国内段階移行は、(日本特許庁が遅延提出を確かに認めたという証拠を後に提出する必要があるかもしれないが)パリ条約に基づく優先権日付を得る資格があるとみなされる。もちろん、このようなアプローチは、日本特許庁と確認する必要がある。

- 3) 米国商標出願においてパリ条約に基づく優先権主張の期限が近づいている(もしくは過ぎてしまった)場合、また日本商標庁が、同庁において優先権を主張する出願の遅延提出を認める代替計画を実施した場合、米国で優先権の利益を獲得することが可能であるかもしれない。特に、提出することが可能な最初の日付に日本商標庁を通してマドリッド協定議定書に基づき国際登録の出願を提出することにより、国際出願の一部として指定される米国に対して保護の優先権を主張することができるかもしれない。

### 35 U.S.C. §102(b)に基づく日付

35 U.S.C. §102(b)に基づき、「米国において特許出願日の1年より前に、発明が、米国または外国で、特許化されていた、または刊行物に記載されていた、もしくは米国で公用の状態にあった、または販売されていた場合」、出願人には米国特許を得る資格がありません。

上記のようにパリ条約に基づく期限と同様に、通知書の手続きは、35 U.S.C. §102(b)に基づく制定法上の不特許事由の日付(bar date)に影響を与えません。従って、今後考えられる制定法上の不特許事由の日付がある場合、特許権利の維持のため、制定法上の不特許事由の日付から1年以内に米国特許出願もしくはPCT国際出願を提出しなければなりません。

### IV. 結論

日本における大震災を配慮して、今後も案件のチェックを確実なものとし、貴重な知的財産権が失われることがないように、これからも当事務所

2011年3月22日

の全クライアントの方々の全案件のチェックを綿密に行います。当事務所では、クライアントの方々に対して、全力支援を実施してまいります。

特定の案件に関するご質問等ございましたら、ご都合のよろしい折に案件および今後の行動について更に詳細に説明させていただきます。例えば、特定の案件がUSPTOの手続きに基づき救済の対象になるかどうかについてのご質問等ございましたら、また特定の案件において救済の申請をすべきかどうかについてのご質問等ございましたら、更に詳しく説明させていただきます。

\* \* \* \* \*

*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](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。