

# REPORT

## 特許出願の電子ファイリング

2005年12月21日

2005年12月1日現在、当事務所は、特許出願の電子ファイリングを試みる米国特許商標庁(USPTO)の新規試験的プログラムに参加しています。当方では、USPTOにより最終的に一般実施されることとなるこの試験的プログラムは、クライアントの方々にとって、かなり有益なものとなると考えています。このスペシャルレポートでは、この試験的プログラムの技術的な詳細の多くに関しては説明しませんが、このような電子ファイリングに関する一般手続きおよびクライアントの方々に対しての種々の利点について下記に説明します。

### I. 序文

21世紀戦略プランの一環として、USPTOは、特許出願および出願関連書類の電子ファイリングに関するシステムを向上させるため、意見および提案を求めてきました。当事務所は、USPTOの手続きに関する変更が、クライアントの方々にとって見通しの明るい利点を反映し、特許出願および他の書類を提出することに対してリスク、時間、もしくは費用を増すことがないよう確認することを助長するため、このプロセスに対して積極的に取り組んできました。USPTOの目標は、ほとんどもしくは全ての特許出願および特許出願関連書類を電子ファイリングすることを奨励および最終的には義務付けるようにすることです。このため、特許出願および特許出願関連書類は、自動的にUSPTOの画像出願書類包装システム(USPTO Image File Wrapper system)に入力可能となります。

電子出願ファイリングシステムの第一実施段階において、USPTOは、XMLに基づいたファイリングシステムを使用しました。その電子ファイリングシステムでは、USPTOの受理にあたり、特許出願の特別フォーマット化が義務付けられていました。例えば、元のXMLに基づいたファイリングシステムに対応するため、特許出願は、埋め込みXMLタグでフォーマット化されなければなりません。また、図面をTIFF画像として提出することが義務付けられていました。さらに、特殊な文字、表、化学式、および数式のようなものを含む出願内容には、義務付けられたフォーマットと一致しないものもあったため、このような項目を含む特許出願の電子ファイリングは不可能でした。通常、特許出願のフォーマット化およびファイリング手続きは、とても煩雑なもので、ユーザーの観点から実施するのは困難なことでした。また、元のXMLに基づいたファイリングシステムでは、出願の欠落部分の提出要求の通知書(Notices to File Missing Parts)に対する対応、補正、申請、外国特許参考文献を記載する情報開示供述書(IDS)等のような後続出願関連ファイリングは不可能でした。

当事務所、他の法律事務所、会社等からの意見に対して、USPTOは、ユーザーにとってさらに使いやすい電子ファイリングシステムの実施に努めています。

2005年12月21日

## II. 新規USPTO試験的プログラム

### A. 実施

特許出願の電子ファイリングに関する最新試験的プログラムでは、USPTOは、ファイリングシステムをかなり簡素化し、拡大しました。この試験的プログラムは、当事務所を含む、選出されたUSPTO利用者に対する試験的段階にあります。この試験的プログラムが終了すると、電子ファイリングシステムは、全ての特許出願ファイリングに対して実施されることになることとUSPTOは考えています。また、USPTOがこの電子ファイリングシステムを完全に実施すると、例えば、商標出願ファイリングで、USPTOが使用する実務手続きとPCT出願ファイリングでWIPOが使用する実務手続きと類似した、電子ファイリング利用者に対して減額提出手数料を提供する等、USPTOは、このシステムの利用を強く奨励すると思われま

この試験的プログラムでは、特許出願および関連書類は、Adobe® Portable Document Format® (PDF)形式でUSPTOへ転送されます。このフォーマットでは、特殊な文字、表、化学式、および数式のようなものを含むことに対しての先の制限を回避します。また、出願を特別にフォーマット化するという煩雑なプロセスも回避します。出願書類は、提出用にPDF形式に変換もしくはスキャンされるだけでよいことになります。PDF形式は、出願自体および出願カバーレター、出願データシート、情報開示供述書(IDS)、外国特許および非特許参考文献等のようなものを含む、全ての特許出願提出に使用されます。

また、この試験的プログラムでは、元の特許出願書類の電子ファイリングが可能となるだけでなく、出願の審査中に特許出願書類の電子ファイリングも可能となります。従って、例えば、出願の欠落部分の提出要求の通知書(Notices to File Missing Parts)、情報開示供述書(IDS)および引用参考文献、局指令に対する対応、申請、継続審査要求(RCE)、および発行手数料の

支払いを電子ファイリングで行うこともできます。上記記載のファイリングおよび他のファイリングにおいて、特許出願ファイリングは、通常の状態ですべて準備され、USPTOに対しての提出用にPDF形式にスキャンされるだけです。このスキャン化プロセスは、本来の署名、特殊な文字、もしくはフォーマット化、および他の書類内容を画像形式で保存します。

電子ファイリングにかかる全てのUSPTOの手数料は、ファイリングと同時にインターネットで支払うことになるか、電子ファイリングの中には後日支払い可能なものもあります(但し、手数料の後日支払いのため、出願の欠落部分の提出要求の通知書(Notice to File Missing Parts)に対する対応が義務付けられることがあります)。例えば、当事務所がクライアントの方々の代理として行ったファイリングに関して、USPTOの手数料は、当方の入金口座にチャージされるようにしても構いません。また、電子ファイリングシステムは、全ての必要手数料の支払いを確認することを助長するため、USPTOのファイルにすでにある情報もしくは当方が提供する情報に基づき、手数料の正確な金額の支払いの一部を確実にします。

### B. 出願者の利点

電子ファイリングシステムは、当事務所のクライアントの方々に幾つかの利点をもたらします。最初に、USPTOによる新規出願書類のさらにスピーディな取り扱いです。本来の特許出願を提出する際、当方では出願に対する出願整理番号を直ちに取得します。出願書類は、ほぼ直ちに画像出願書類包装システム(Image File Wrapper system)の個人専用側で閲覧可能となります。このため、クライアントの方々は、出願整理番号をさらに早く知ることができ、後続書類(署名済み宣言書、予備補正等)をさらに早く提出することが可能となります。例えば、当方が行った幾つかの試験的ファイリングでは、出願は、ほぼ30分以内に、画像出願書類包装システム(Image File Wrapper system)の個人専用側で閲覧可能となりました。これに対して、書面で

2005年12月21日

提出された出願は、USPTOが、出願整理番号を記載した葉書通知書を当方に郵送し、当方が受理するまで、もしくは、画像出願書類包装システム(Image File Wrapper system)で閲覧可能となるまで数ヶ月間に及び時間がかかることがあります。この新規出願に関するさらにスピーディな取り扱いは、出願が受理され処理されたことを確実にし、審査官の手元に行くまでの出願の審査前処理時間を削減することとなります。

第二の利点は、ファイリング費用が削減されることです。書面を使用することなく、出願および関連書類の電子的出願が可能のため、コピー代が削減されます。電子ファイリングでは、出願書面の付加コピー代および2部コピーもしくは3部コピーをしてUSPTOに提出する一部のカバーレターの複数コピーの必要性を少なくとも回避します。これは、各々の出願においてわずかな費用かもしれませんが、コピー代削減は、毎年数件の出願を提出するクライアントの方々にとって、かなりの手数料出費削減となることがあります。

第三の利点は、USPTOによる後続特許出願書類のさらにスピーディな取り扱いです。上記記載の新規特許出願書類に関して、局指令の対応等のような後続特許出願書類は、ほぼ直ちに画像出願書類包装システム(Image File Wrapper system)の一般もしくは個人専用側で閲覧可能となります。当方が、公開出願の局指令対応および発行手数料の支払いを行った幾つかの試験的ファイリングにおいて、それぞれのファイリングは、ほぼ1時間以内に画像出願書類包装システム(Image File Wrapper system)の一般側で閲覧可能となりました。これに対して、書面で提出された特許出願に関して、審査官に対して閲覧可能となるようにするには、ファイリングを処理するのに数週間かかることがあります。従って、このような後続ファイリングに対しての処理削減時間は、審査を早めることを助長することになります。これは、遅い処理が、余計な延長時間手数料を支払う可能性となる拒絶査定にある特許出願において特に重要です。

無論、USPTOによる迅速な局指令を希望しない場合、書面ファイリングの遅い処理時間を有効的に利用することが今でも可能です。従って、例えば、クライアントの方が、審査官がさらにゆっくりと出願もしくは対応に取り組むことを希望する場合には、今までどおりの書面で出願もしくは対応書を提出することが利点となるかもしれません。従って、当方のクライアントの方々の特異な戦略希望に対して、ファイリングの手続きを調整することができます。

当方の初期的見解では、この試験的プログラムである電子ファイリングシステムは、当方のクライアントの方々が大いに利点をもたらす可能性があると考えています。試験的プログラムは、非常に簡単に実施でき、当方のファイリングシステムに統合することができます。このため、出願もしくは後続書類のファイリングを行う必要時間の増加および手数料の増額を行うことなく、このプログラムの利用が可能となります。当方では、ファイリング手数料を増額することなく、電子出願システムが、当方のクライアントの方々の出願に対する出願全体の係属期間を削減することとなると楽観的に考えています。

さらに電子ファイリングの利用を強く希望するクライアントの方々には、さらなる手数料削減の実現が可能です。例えば、全ての手数をPDF形式で提出するため、またUSPTOが元の書類の書面コピーを保存しないため、クライアントの方々、ファクシミリ、郵送サービス、もしくは航空便に代わり、電子メールにより注文書簡、出願、関連書類を送付することが可能となります。出願、署名済み宣言書、署名済み譲渡書等のPDFコピーを当方に提供される場合、電子ファイリングとしてこのようなファイルを直ちに取り扱うことが可能です。このプロセスは、送付時間の短縮により処理時間を短縮するのみならず、当方のクライアントの方々担うコピー代、ファクシミリ代、郵送サービス代、航空便代をさらに削減することになります。無論、予備補正は、種々の理由のため必要となる可能性があるため、当方から出願の編集可能版(Microsoft

2005年12月21日

Word®形式等)を要求することになります。また、このようになした後も優先出願の実際の証明コピーを当方に送付することが必要となります。

### C. 制限

現在の試験的プログラムでは、本来の出願ファイリングから発行手数料の支払いまで、ほぼ全ての特許出願ファイリングが可能となります。しかし、未だ電子ファイリングシステムを通しての提出が不可能であり、書面ファイリングが義務付けられたファイリングが幾つかあります。これらのファイリングには、例えば、優先書類の証明コピーの提出、DNA等の配列決定リスト、コンピュータプログラムリスト、第三者による提出、および機密命令にある出願の全てのファイリングの提出が含まれます。さらに、再審査出願、再発行出願、新規植物特許出願、もしくは特許控訴抵触審査部(Board of Patent Appeals and Interferences)で論議中の事件に対しては、現在のところ電子ファイリングは許可されていません。しかし、特許控訴抵触審査部(Board of Patent Appeals and Interferences)では、特許出願ファイリングに関して上記に説明のあったものと非常に類似した、当事務所も参加している幾つか論議中の事件用の電子ファイリング試験的プログラムがあります。

### D. 安全性と機密性

主に、多数のクライアントの方々および実務実行者が懸念していることは、電子形式で提出された情報の安全性および機密性です。USPTOの元の電子ファイリングシステムのように、現在の試験的プログラムは、提出物が書面形式で提出されるのと同じ状態で、全ての提出物の安全性および機密性を維持するように実行されています。当事務所の場合、当方の電子ファイリングの全ては、USPTO発行の一般キー構造(PKI)デジタル認証を使用して、認証済み電子ファイリング使用者により行われます。電子ファイリングは、安全データ暗号コード(SSL)を使用して、インターネッ

トで行われます。さらに、書類が電子的に提出されると、書面で提出されたのと同じように、出願が公開されたかどうかによって、機密が維持されることになるか、もしくは一般入手可能となります。出願書類が正確な対応出願で提出されることを確実にするため、試験的プログラムにおけるファイリングシステムでは、ファイリングが係属出願で提出されているときはいつでも、出願情報の確認を義務付けています。この手続きは、書類がUSPTOの画像出願書類包装(Image File Wrapper)で不正確な出願で誤って提出されないように確実にを行うことを助長します。

### III. 結論

今後、著しい展開があればお知らせします。それまで、当事務所は、選出した特許出願に限定して、USPTOの新規試験的プログラムシステムに参加します。電子ファイリングに特に関心があるクライアントの方々には、この件についてさらに当方と相談されることをお勧めします。この件に関するご質問、懸念される点等ございましたら、ご連絡ください。

2005年12月21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。