

## 米国特許臨時ニュース

服部 健一  
米国特許弁護士  
2020年4月

既報のように米国特許商標庁は、各種アクションに対する応答期限日が2020年3月27日から4月30日の間(両日を含む)に該当する場合で、コロナウイルス問題で書面提出等の手続きが遅れる場合は、その旨を説明した書類を伴って対応すれば期間を30日延長するという臨時措置を発表した。

審査開始前の諸通知と特許維持年金納付の場合は、小規模団体(従業員500人までの企業等)とマイクロ団体(年収約19万ドル未満で特許保有件数5件未満)に限定されるので注意を要する。

そして、そのような状況とは、特許弁護士、発明者、又は書類・料金提出者等が個人的に重要な影響を受けた場合(家族によって影響を受けた場合も含む)で、例えば事務所の閉鎖、キャッシュ・フローの停滞、ファイルやその他資料の入手困難、旅行の遅延、本人または家族の疾患、またはこれらに準ずる状況の場合である。

状況の場所については限定がなく、且つ発明者や書類・料金提出に関係する者と広く定義しているので日本人発明者は当然として、日本弁理士も対象に入ると考えられる。

もし、世界のコロナウイルス問題が更に延びるようであると、この臨時措置は更に延長されるものと予想される。

[www.law360.com/articles/1259131/attachments/0](http://www.law360.com/articles/1259131/attachments/0)

## コロナウィルス援助、救済そして経済安全法(CARES法)に基づく 特許関係期間適用外についての米国特許商標庁の通知

### (1) 特許出願および再審査手続きにおける救済

(a) 以下に記載する i から xii のいずれかにおいて、その期限日が 2020 年 3 月 27 日から 2020 年 4 月 30 日(両日およびその間の期間を含む)に入る場合、当該期限日は元の日付より 30 日間延長される。

但し、その提出書には、「提出または料金納付の遅延が COVID-19 発生に起因する」とする下記(b)項に定義する陳述書を添付することを必要とする。

- i. 審査の開始前の段階において発行された庁からの通知<sup>1</sup>に対する応答で、小規模またはマイクロ団体 (small or micro entity) の場合。
- ii. 審査段階<sup>2</sup>または特許公開処理手続き中<sup>3</sup>において発行された庁からの通知またはオフィスアクションに対する応答。
- iii. 特許登録料納付。
- iv. 35 U.S.C. § 134 及び 37 C.F.R. § 41.31 に基づく審判請求通知書 (Notice of Appeal)。
- v. 37 C.F.R. § 41.37 に基づく審判請求書(準備書面) (Appeal Brief)。
- vi. 37 C.F.R. § 41.41 に基づく審判請求人の再答弁書 (Reply Brief)。
- vii. 37 C.F.R. § 41.45 に基づく審判請求提出費用 (appeal forwarding fee) 納付。
- viii. 37 C.F.R. § 41.47 に基づく特許審判部 (PTAB) における口頭審理の申請。
- ix. 37 C.F.R. § 41.50(a)(2) に基づく差し替え審査官回答書への応答。

---

<sup>1</sup> 例として、以下を含む。: Notice of Omitted Items, Notice to File Corrected Application Papers, Notice of Incomplete Application, Notice to Comply with Nucleotide Sequence Requirements, Notice to File Missing Parts of Application, and Notification of Missing Requirements

<sup>2</sup> 例として、以下を含む。: Office action (either final or Non-final) and Notice of Non-Compliant Amendment.

<sup>3</sup> 例として、以下を含む。: Notice to File Corrected Application Papers issued by the Office of Data Management

- x. 37 C.F.R. § 41.50 (b) に基づく、新しい根拠に基づく拒絶理由を含む特許審判部 (PTAB) の審決に対する手続きの再開における補正、またはその再審理の請求。
- xi. 小規模またはマイクロ団体 (small or micro entity) による特許維持年金納付。
- xii. 37 C.F.R. § 41.52 に基づく特許審判部 (PTAB) の審決に対する再審理の請求。

(b) 本通知においては、以下に挙げる場合は「提出または料金納付の遅延が COVID-19 発生に起因する」ものとする。

即ち、特許弁護士または弁理士 (practitioner)、出願人、特許保有者、第三者請求者、発明者、またはその他の書類提出や料金納付に携わる者が、COVID-19 発生により個人的に重大な影響を受けた場合、具体的には、例えば、事務所の閉鎖、キャッシュ・フローの停滞、ファイルやその他資料の入手困難、旅行の遅延、本人または家族の疾患、またはこれらに準ずる状況において、COVID-19 発生により書類提出または料金納付の適時遂行に著しい支障を来した場合である。

## (2) 特許審判部 における追加救済

(a) 期限日が 2020 年 3 月 27 日から 2020 年 4 月 30 日 (両日およびその間の期間を含む) に入る手続きについて、上記(1)(b)項に定義する COVID-19 発生による遅延が生じた場合、或いは生じる可能性があることを申告する請願書が米国特許商標庁に提出された場合、特許審判部 (PTAB) は以下の手続きを 30 日間延長するものとする。

- i. 37 C.F.R. § § 41.125(c)、41.127(d)、又は 42.71(d) に基づく特許審判部 (PTAB) の審決に対する再審理の請求。
- ii. 37 C.F.R. § 41.3 に基づく主席審判官に対する請願。
- iii. 37 C.F.R. § § 42.107 又は 42.207 に基づく審判手続における特許保有者の予備的応答 (preliminary response)、或いはそれに関連する応答書等の提出。

(b) 米国特許商標庁が (2)(a)(iii) 項に基づき特許保有者の予備的応答 (preliminary response)、或いはそれに関連する応答書等の提出の期限を延長する場合、特許審判部 (PTAB) は 35 U.S.C. § § 314(b) 及び 324(c) に定める期限についても延長することができる。

米国特許庁長官

Andrei Iancu

2020 年 3 月 31 日

翻訳:

服部 健一弁護士

小川英美佳弁護士