

米国特許・商標ニュース

米国特許商標庁、CARES 法 6 月のアップデート 外国出願及び仮出願の優先日及び請願費の救済

2020 年 6 月 17 日

米国弁護士
服部 健一 (Ken I. Hattori)
本橋 美紀 (Miki Motohashi)

1. 概要

米国特許商標庁は、CARES 法を制定してコロナウイルスの影響で書類提出の手続きが遅延した場合の期限延長を行ってきたが、6 月 11 日に外国出願及び仮出願の優先日と請願費に関する救済を発表した。

通常、出願人が先の外国出願、または仮出願の優先日または利益を主張する場合、それらに基づく出願は、先の出願から 12 か月以内(意匠出願の場合は 6 か月)以内に出願しなければならない。この期間が満了すると、特許法 119 条(a)、又は(e)の規定により、出願人はさらに 2 か月間、優先日または利益を主張する権利の回復を求めることができる¹。

しかし、米国特許商標庁は今回、その期限を延長し、請願費も不要とする救済措置を発表した。この救済措置も今後のコロナウイルスの状況に応じて更に延長することを検討して行くと思われる。

また、米国特許商標庁は書面の受け渡し時や、取扱時の感染を防ぐためか、電子出願を推奨している。本発表の英語原文はこれまでの経緯と共に後述しているので参照されたい。

¹ 37 CFR § 1.55(c)または 1.78(b) (優先日または利益を求める申請の遅延が意図的でない場合)、審査便覧 211.01 (a) および 213.03。37 CFR § 1.17(m)に基づく申請には、37 CFR § 1.55(c)または 1.78(b)に基づく申請が必要である。

A. 特許出願 (Nonprovisional)と 35 U.S.C. §§ 119(a) (特許)、172 (デザイン特許)

先に出願された外国出願の優先日を主張する特許出願で、119条(a)により定められる12か月の期限(またはデザイン特許出願の場合には172条に基づく6か月の期限)が、2020年3月27日から2020年7月30日までの間に終了する出願に対して下記のように延長する;

1) 119(a)条に基づく外国出願の優先日を回復することを許可する2か月の期間を、下記のいずれかの遅い方の期日を期限とする。

a) 2020年7月31日または

b) 119(a)条に規定されている2か月の期間の満了;そして

2) 37 CFR § 1.55(c)に基づく請願については、37 CFR § 1.17(m)の請願料を免除する。ただし、先に出願された外国出願の優先日を求める出願には、1.55条(c)に基づく請願書と、4月28日のUSPTOの通知で定義されているCOVID-19の発生が原因で出願を期限内に提出できなかったという供述書が添付されていることを条件とする。

B. 出願 (Nonprovisional)と 35 U.S.C. § 119(e) (仮出願)

先に出願された仮出願の優先日を主張する特許出願で、119条(e)により定められる12か月の期限が、2020年3月27日から2020年7月30日までの間に終了する出願に対して下記のように延長する;

1) 119(e)条に基づく仮出願の優先日を回復することを許可する2か月の期間を、下記のいずれかの遅い方の期日を期限とする。

a) 2020年7月31日、または

b) 119(e)条に規定されている2か月の期間の満了;そして

2) 37 CFR § 1.78(b)に基づく請願については、37 CFR § 1.17(m)の請願料を免除する。ただし、先に出願された仮出願の優先日を求める出願には、1.78条(b)に基づく請願書と、4月28日のUSPTOの通知で定義されているCOVID-19の発生が原因で出願を期限内に提出できなかったという供述書が添付されていることを条件とする。

C. International Applications (国際出願)

米国特許商標庁は、37 CFR § 1.452に基づく請願について、国際出願の提出期限が2020年3月27日~2020年7月30日の間で、下記に該当する出願については、優先日を回復するための37 CFR § 1.17(m)に基づく請願料を免除する。

1) 37 CFR § 1.452に規定されている2か月の期間内に提出された出願;そして

2) 37 CFR § 1.452 に基づく請願書と、国際出願を期限内に提出できなかったのは、2020年4月28日のUSPTOの通知で定義された COVID-19 の発生によるものであるという供述書が付されている出願

米国特許商標庁は、特許出願人が特許電子出願システム(EFS-Web または Patent Center)を介して書面提出と手数料支払いをすることを強く推奨する。この通知に従って 37 CFR § 1.55 (c)、1.78 (b)、または 1.452 に基づいて請願を提出し、特許電子出願システムを使用する特許出願人は、請願のためのコード PET.RELIEFを使用する必要がある。更に、米国特許商標庁は、「COVID-19 の発生による遅延の供述」というタイトルのフォーム PTO/SB/449 を使用して、提出の遅延が COVID-19 の発生によるものであるという必要な声明を提出することを強く勧める。フォーム PTO/SB/449 は、<https://www.uspto.gov/patent/forms/forms-patent-applications-filed-or-after-september-16-2012> で入手できる。

2. 今までの CARES 法の通知

3月31日発表

2020年3月27日～4月30日中の書類提出期限を30日延長

4月28日発表

2020年3月27日～5月31日中の書類提出期限を6月1日まで延長

*3月31日発表内容について、書類提出または料金納付の遅延がコロナウイルス発生に起因した」旨の陳述書の提出すること、審判手続きについては特許審判部に直接連絡して期間延長を求めること、権利再生手続きには請願書を提出することで請願料金免除などの追加事項有。

5月28日発表の CARES 法の通知

小規模団体、マイクロ団体の出願人には2020年3月27日～5月31日中の書類提出期限を、7月1日まで一律に延長

大規模団体の出願人には、5月31日以降から、期限延長の申し立てや、特許出願の再生(revive)の申し立てを行った出願人に対してはケースバイケースでこの期間延長を認めるが、請願費用は免除されない。

3. 米国特許商標庁の通知原文

特許

3月31日発表の最初の CARES 法の通知

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Notice-CARES-Act.pdf>
(詳細は本ニュース4月2日版参照)

4月28日発表の改正 CARES 法の通知

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Patents-Notice-CARES-Act-2020-04.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term

(詳細は本ニュース 5月6日版参照)

5月28日発表の改正の CARES 法の通知

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Patents-Notice-CARES-Act-2020-05.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term

(詳細は本ニュース 5月30日版参照)

今回の6月11日発表の改正の CARES 法の通知

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/restoration-relief-2020-06.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term

商標

3月31日発表の最初の CARES 法の通知

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Notice-CARES-Act.pdf>

4月28日発表の改正 CARES 法の通知

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Notice-CARES-Act-2020-04.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term

(詳細は本ニュース 5月6日版参照)

5月28日発表の今回の改正の通知

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-Notice-CARES-Act-2020-05.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term