

米国特許ニュース

米国特許商標庁、PCT 国内移行出願に RCE 請求をした場合
その前に宣誓書を提出していなければ
国内移行出願を放棄したものとみなし
たとえ審査が既に終了して特許許可されていても
遑って放棄したとみなすことを特許審査便覧に明確化
そのような出願・特許に対して放棄通知を出し始める

2020年9月8日

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

AIA 特許法により第 115 条が修正され、371 条が規定する PCT 国内移行出願には宣誓書を提出しなければならないと規定された。371 条(d)は宣誓書を長官が指定する日までに提出しないと放棄したとみなすと規定しているが、今までは米国特許商標庁はこの規定を厳格に運用せず、PCT 国内移行出願からの RCE 請求¹をそのまま認め、審査を継続し、特許を許可してきた。

しかし、米国特許商標庁は、今になって突然 PCT 国内移行出願から RCE 請求を行った場合、PCT 国内移行出願はそこで消滅するためのせいか、RCE 請求前に発明者の宣誓書 (Declaration)が提出されていない場合には、371 条(d)の規定通りに放棄したとみなすという措置を取ることを決定した。しかも、この措置は RCE 受領後の出願や既に特許が成立したのものにも遑って適用すると審査便覧(MPEP)に明記した。そのため米国特許商標庁はこのような RCE 後の出願や特許に放棄通知を続々と出し始めている。

遑って放棄されたとみなされた RCE 後の出願や特許は、特許再生の請願(Petition to Revive)と宣誓書を提出することによって回復することは可能なようである。しかし、特許再生の請願費は 2000 ドルもかかり、米国特許商標庁が本当にその料金の全額をチャージするか、あるいは

¹ 米国特許制度ではオフィスアクションが 2 回出されると、出願人は審判請求を行うか、あるいは 1300 ドルの料金を支払って審査を継続させる RCE(Request for Continued Examination)を請求できる。

免除するかはまだ不明である。もし、全額をチャージする場合、その費用は出願人が負担すべきか、あるいは担当法律事務所が負担すべきかという問題がある。このような PCT 国内移行出願が放棄となることは、AIA が 8 年前に施行された時から条文の規定の解釈から分かっていたはずだが、何故今になって急に厳格に実施されることになったのか、何故遡及して適用することにしたのかについては米国特許商標庁から説明はない。

審査便覧 706.07(h)の修正の抜粋と要約

—Revised to indicate that for an effective request for continued examination (RCE) to be filed in a [35 U.S.C. 371](#) national stage application, all required inventor's oaths or declarations (or substitute statements) must be submitted in the application prior to or with the RCE, notwithstanding [37 CFR 1.495\(c\)\(3\)](#) permitting an inventor's oath or declaration to be postponed until an application is otherwise in condition for allowance. In accordance with [37 CFR 1.114\(e\)](#), an RCE cannot be filed in an international application that does not comply with [35 U.S.C. 371](#); [35 U.S.C. 371\(c\)\(4\)](#) requires submission of the oath or declaration by the inventor(s) or a substitute statement.

特許法 371 条の国内移行出願に対して提出される RCE の請求を有効に行うためには、発明者の宣誓書(またはそれに代替する供述書)を RCE の請求前か、あるいは RCE の請求と同時に提出していなければならない。37 CFR 1.495(c)(3) は宣誓書は特許許可されるまでに提出されればよいとしているがここでは適用されない。37 CFR 1.114(e)により、特許法 371 条、371 条(c)(4)により求められる宣誓書または代替する供述書が正しく提出されない国際出願については、RCE は認められない。

米国特許商標庁による審査便覧の修正の発表

<https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-0005-change-summary.html>

通常の審査であれば、そのような出願に対しては不適切な RCE 請求であることのお知らせ(Notice of Improper Request for Continued Examination (RCE), Form PTO-2051)(MPEP 706.07(h)(III)(A))を出して宣誓書の提出がまだないことを出願人に通達して提出機会を与えるべきである。その上、米国特許商標庁が RCE 請求の方式審査(Initial Processing, MPEP 706.07(h)(III))には宣誓書の項目が含まれていないこと等から、この措置には問題がないではない。いずれにせよ、現在、米国特許商標庁は過去の出願や特許について遡って放棄通知(Retroactive Notice of Abandonment)を発行しており、この対応は異例ではある。

本ルールの実行により想定される影響としては、このような特許についてライセンスがある場合、特許が再生されるまでの期間は特許権が存在せず放棄とみなされるので、特許権者はライセンスフィーが得られなくなる可能性がある。そのために、特許権者は、損害を回復するために出願を担当した事務所や米国特許商標庁に対して訴訟を提起する可能性がないではないであろう。このように遡及して重大な影響を与えるルールは、米国特許商標庁に対する信頼をゆる

がす可能性もある。とにかく、このようなことから、現在審査中の PCT 国内移行出願については安全のため宣誓書を早めに提出しておいた方が安全といえる。