

米国特許・商標ニュース

米国特許商標庁、CARES 法に関して 6月29日発表：特許関連の再更新 6月15日発表：コロナ関連商標出願の早期審査 CARES 法改正の今までの総括

2020年7月7日

米国弁護士

服部 健一 (Ken I. Hattori)

本橋 美紀 (Miki Motohashi)

概要

米国特許商標庁は、2020年3月に CARES 法を制定してから順次改正を行いコロナウイルスの影響を受けた出願人に対して色々な方法で救済措置を講じて来たが、6月中も2回新たな更新の発表があった。特許に関しては、6月29日にさらなる救済措置を発表した。商標に関しては6月15日にコロナ関連出願の優先審査を開始することを発表した。

以前と同様に、現在の状況が予期せぬ影響を与えている部分を考慮するためパブリックコメントを募集しつつ、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している。

本稿ではこれまで随時更新を報告してきた中で、不明瞭な点、新たに判明した点、誤植等も更新・修正して報告する。

本稿目次

1. 特許:今までの発表内容への追加通知 6月29日 (2ページ参照)
2. 商標:コロナ関連の商標出願への優先審査の通知 6月15日 (3~4ページ参照)
3. CARES 法改正の今までの総括 (4~9ページ参照)

1. 特許に関する6月29日発表の詳細

本発表の詳細は以下の4点にまとめられている。

1) 小規模団体・マイクロ団体の料金支払いの救済措置

小規模団体・マイクロ団体に限り、4月の通知の通り、以下の料金の支払いの最終期限日が3月27日～9月29日に入る場合で、コロナウイルスの影響によって遅延が生じたという請願が提出され¹、かつ、9月30日中までに支払われた場合は期限内の支払いとみなす。

- a) 出願基本費用、サーチ費用、審査費用、および審査前の処理中に発行された特許庁通知の応答への遅延のサーチャージ費用(37 CFR § 1.16(f) (通常出願), 1.16(g) (仮出願) または 1.492(h) (PCT 出願))
- b) PCT 出願基本費用
- c) 登録料
- d) 特許維持年金

2) 期間延長、放棄出願/特許の再生そして、年金支払い遅延の請願に関する救済措置

上記の救済に加えて他の期限延長等についても必要な請願料が支払われた場合はケースバイケースで救済を認める。そうした請願は下記のいずれかの方法で提出される。

- a) 37 CFR § 1.136 に基づく特許出願の処理または審査中に発行されたオフィスアクションまたは通知に対する応答書面を提出するための応答期間を延長する請願は、引き続き利用可能である。
- b) 37 CFR § 1.137 に基づく放棄出願を再生させる請願は、特許関連出願の書面または手数料を期日までに提出または支払うことができなかったために出願が放棄となった場合、または再審査手続における審査の終結又は短縮が生じた場合に引き続き利用可能である。そして
- c) 37 CFR § 1.378 に基づく、特許維持年金の支払いが期日までに行われていない場合、年金支払い期限を延長する請願は引き続き利用可能である。

3) 放棄出願/特許の再生の請願料金の免除

4月28日の通知で説明され、5月27日の通知で延長された通り、コロナウイルスの影響で応答書面や年金料金を期限内に提出できずに、出願や特許が放棄になった場合、再審査が終結あるいは期間が短縮された場合に、出願/特許再生と再審査の再開のための請願料(1700ドル)を免除することを、2020年7月31日まで延長する。

¹コロナウイルスの影響を受けたという請願や陳述書(SB/449)そのものの提出には庁費用は掛からない。(後述)

4) 審判(PTAB)

審判の手続きについては、コロナウイルスの影響により PTAB に提出することが妨げられた場合の期間延長の要求の連絡先は PTAB の電話番号は (571) 272-9797。E メールアドレスは、AIA の IPR の場合は Trials@uspto.gov に、PTAB への審判請求の場合は PTAB_Appeals_Suggestions@uspto.gov に、またはインターフェアランスの場合は InterferenceTrialSection@uspto.gov へ連絡する。

2. 商標に関する 6 月 15 日発表の詳細

商標に関しては、6 月 15 日の発表で、コロナウイルス関連の医療用商品または役務に対する出願として認められる出願について、優先審査を求める請願を提出できる 37 CFR § 2.146(a)(3)とし、更にその請願料金を免除される。

この請願が適用されるには、1 つかそれ以上のコロナウイルス関連の医療用商品または役務に対する出願と認められる必要があり、コロナウイルスに関連しないが関連する指定商品役務が含まれていても良い。

認められる指定商品役務は以下の通りである。

- COVID-19 を予防、診断、治療、または治癒させるための医薬品、または診断テスト、人工呼吸器、サージカルマスク、顔面シールド、ガウン、手袋などの個人用保護具などの医療機器。(米国食品医薬品局の承認が必要)
- COVID-19 の予防、診断、治療、または治療のための医療サービスまたは医学研究サービス

上記の医薬品または医療機器の承認には、治験薬新薬 (IND) アプリケーション、治験薬免除 (IDE)、新薬申請 (NDA)、生物製剤許可申請 (BLA)、市販前承認 (PMA)、または緊急使用許可 (EUA) が含まれるが、これらに限定されない。IND、IDE、NDA、BLA、PMA、EUA に関する情報は、www.fda.gov で入手できる。

優先審査の目的は、上記コロナウイルス関連出願の初期審査手続きを迅速化することである。要求が認められた場合、出願は審査官に即座に割り当てられる。審査が開始されて約 2 か月で審査が行われる。出願人は、審査官からのオフィスアクション、電話、または電子メールに迅速に応答することにより手続きをさらに早められる。ただし、審査後、承認されたすべての商標出願は、商標官報(Official Gazette)で異議申立のために公告され、公告後 30 日間に、登録に異議のある者は異議申し立て、又は異議申し立てのための期間延長申請が可能である。

前述の医療製品またはサービスに関する出願の優先審査を希望する出願人は、最初に要求を提出し、次にその要求に新しく割り当てられたシリアル番号を含む出願を理事に提出しなければならない。申請書と請願書は、米国特許庁の商標電子申請システム (TEAS) を通じて電子的に提出できる。TEAS で「請願 (Petition Forms)」をクリックし、「ディレクターへの請願書

(Petition to Director)」フォームを選択すると、適切なフォームにアクセスできる。「特別な申請をする(Petition to Make Special)」のフォームは迅速な審査が要求される可能性がある他の状況のためのものなので使用しないこと。

請願書には、37 CFR § 2.20 に基づく宣誓供述書または宣言に裏付けされた事実の陳述を含め、出願人のコロナ関連医療品またはサービスと、その商品またはサービスが優先審査の対象である理由の説明を含める必要がある。物品が規制されている連邦規則集 (CFR) のセクションを含む。この請願料は免除されているため、請願者は、請願の提出時に手数料が請求されないように、この請願が COVID-19 医療関連商品またはサービスの優先審査を要求するラジオボタンをチェックする必要がある。

USPTO は、2020 年 6 月 16 日から、この通知に従って、コロナ関連医療品およびサービスで使用される商標出願の優先審査の請願を受け入れる。USPTO は、今後もこの制度の運用について検討していく。手続きに関するパブリックコメントや質問は TMPolicy@uspto.gov に送信できる。USPTO が手順の変更が必要である、または適格な COVID-19 医療関連製品およびサービスの申請の審査を優先するように請願を許可しないと判断した場合、USPTO はこのプログラムを変更または終了する前に一般に通知する。

この通知に関する問い合わせは、TMPolicy@uspto.gov まで。TEAS の「Petition to Director」フォームにアクセスまたは送信する方法に関する質問は、TEAS@uspto.gov まで。

6 月 30 日から米国特許商標庁は以下の通りのウェブページも設けている。

<https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/covid-19-petition-prioritize-applications>

3. 今までの CARES 法の通知の流れ

ここ数カ月の間に様々なアップデートがあり、情報が煩雑となっているので、以下の通りまとめた。

なお、コロナウイルスの影響を受けたという陳述書(SB/449)そのものの提出には庁費用は掛からないことを米国特許商標庁に電話で問い合わせて確認済みである。

米国特許商標庁のまとめはこちら <https://www.uspto.gov/coronavirus>

3 月 15 日米国特許商標庁オフィスクローズを発表

コロナウイルス対策のため、特許庁の建物を公に対して完全にクローズし、オープン日程は未定。(書類と費用受付、そして審査はテレワークで続けている)

3 月 16 日発表 (特許・商標)

コロナウイルスの影響を「extraordinary situation」と認定し、特許と商標においての出願・登録の再生のための請願料金を免除を検討していることを発表

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/coronavirus_relief_ognotice_03162020.pdf

3月19日発表 (特許・商標)

手書きの署名要件を免除

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Waiver%20of%20Original%20Handwritten%20Signature%20Requirement%20Due%20to%20the%20COVID-19%20Outbreak%20-%20Signed%20and%20Dated%20--%203-19-2020.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term

3月31日発表 (特許・商標) (詳細は本ニュース4月2日版参照)

2020年3月27日～4月30日中の書類提出期限を、当初の期限から30日延長
特許

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Patents-Notice-CARES-Act-2020-03.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term

商標

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

プレスリリース

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-extension-certain-patent-and-trademark-related-timing>

4月6日発表 (特許・商標)

よくある質問と回答のまとめを発表。(随時更新)

特許

<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/cares-act-faqs>

商標

<https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/cares-act-faqs>

4月28日発表 (特許・商標) (詳細は本ニュース5月6日版参照)

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免除などの追加事項有。商標についても特許とほぼ同様の対応。

特許

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

商標

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

プレスリリース

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-extends-certain-patent-and-trademark-deadlines-june-1>

5月4日発表（特許）

植物特許出願の電子出願を認める

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/plant-efiling-20200504.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term

5月8日発表（特許）

小規模、またはマイクロ団体のコロナウイルスの治療に関する特許出願に対して、通常の優先審査料金を支払うことなく、優先審査を許可すると発表（署名は5月7日）

<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/COVID-19%20Prioritized%20Examination%20Pilot%20Program%2007May2020.pdf>

5月18日発表（特許）

コロナウイルス関連特許に対する優先審査の追加情報を発表

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-releases-additional-information-covid-19-prioritized-examination-pilot>

5月27日発表（特許・商標）（詳細は本ニュース5月30日版参照）

特許

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、放棄特許/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。コロナウイルスの影響を受けたという陳述書を認めた場合、出願や登録の再生は行いが、その請願料金(出願・登録再生料金等)は免除されない。

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

商標

使用宣誓書についても期限延長が認められた点等がアップデートされた。

2020年3月27日～5月31日中の書類提出期限を、6月30日まで延長

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

6月1日発表

米国特許商標庁と日本特許庁がコロナウイルスの影響に対して各種救済を講じて協力していくという共同声明を発表 (EPO との共同声明は 4 月 30 日に出されている)

<https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/joint-message-uspto-and-jpo-future-innovation>

6月12日発表 (特許) (詳細は本ニュース 6月17日版参照)

外国出願及び仮出願の優先日と請願料に関する救済。通常、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、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が、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。米国特許商標庁はこれらの期限を延長し、請願料も不要とした (署名は 6 月 11 日)

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

6月15日発表 (商標) (詳細は本稿 3 ページ)

商標

コロナウイルス関連の医療用商品または役務に対する出願として認められる出願についての、優先審査の開始と、その請願料の免除 (署名は 6 月 12 日)

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/TM-COVID-19-Prioritized-Examination.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term

6月29日発表 (特許) (詳細は本稿 2 ページ)

特許

小規模団体・マイクロ団体への救済措置、期間延長、再生の請願、年金支払いの遅延受け入れの請願、再生の請願の料金免除、PTAB の対応に関するアップデート

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