

●国際活動センターからのお知らせ

担当:外国情報部 窪田稚之, 瀬沼宗一郎, 国際政策研究部 山本 真人

**特許法改正後の「特許発行前の第三者による情報提供」について**  
**"Preissuance Submissions By Third Parties"**

**1. 概要**

第三者は、一定の期間、特許発行前の出願に対して、特許公報や刊行物を「関連性を示す説明文」と共に、USPTO(米国特許商標庁)に提出することができる。

従来も情報提供制度は存在したが、提出期間(原則、出願公開から2ヶ月以内)や提出対象(「関連性を示す説明文」は対象外)が限られており、利用頻度は低かった。

今回の法改正により、提出期間や提出対象が緩和され、利用し易い制度に変更される。以下、2012年7月17日にUSPTOが公表した最終規則をもとに、新しい制度を紹介する  
 (USPTOの最終規則に関するURL: <http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-42.jsp>)。

**2. 具体的な要件等 (特許法 122 条(e), 連邦規則 1.290)**

**(2-1) 施行日と情報提供の対象となる出願**

施行日は 2012 年 9 月 16 日。情報提供の対象となる出願は、通常特許出願, 意匠特許出願, 植物特許出願, 継続性のある出願(分割出願, 継続出願, 一部継続出願)となり、施行日前に提出された出願も含まれる。

なお、特許発行前(Preissuance)とあるように、特許発行後の再発行出願や再審査は、対象とならない。

**(2-2) 情報提供できる者 (特許法 122 条(e)(1), 連邦規則 1.290(d)(5)(i))**

情報提供できる者は、IDS の提出義務のない第三者。第三者の名称等を記載する必要はなく(匿名が可能)、例えば弁護士の名義で提出できる。但し、提出者の署名は必要。

なお、上記の通り第三者から IDS の提出義務者は除外されるため、情報提供を IDS 提出の代替手段としては利用できない。

**(2-3) 情報提供できる期間 (特許法 122 条(e)(1), 連邦規則 1.290(b))**

情報提供できる期間は、以下の①又は②のいずれか早い日より前まで。

① 許可通知(Notice of Allowance)の発送日

② i) 公開日から 6 ヶ月以内、又は

ii) 法 132 条に基づく最初のオフィスアクション(1st Office Action)の発行日のいずれか遅い方

なお、公開日には、米国を指定国とする国際出願の国際公開日は含まれない。

また、最初のオフィスアクションには、限定要求(restriction requirement)のみのアクションやクウェールアクション(Action under Ex parte Quayle)は含まれない。出願人が RCE を提出した場合でも、上記 ii)の期間は再計算されない(RCE の提出は、上記 ii)の期間に影響しない)。

#### (2-4) 提供すべき書類等 (連邦規則 1.290(d), (f), (g))

- ① 提出する情報を特定したリスト(A list identifying the items being submitted)
- ② 各情報の関連性を示す簡潔な説明文(a concise description of the relevance of each item listed)
- ③ 提出する情報が米国特許文献でない場合、その文献の判読可能なコピー(a legible copy of each non-U.S. patent document listed)
- ④ 提出する情報が非英語文献の場合、その英訳(an English language translation of any non-English language item listed)
- ⑤ 提出する書類が、法・規則に合致しているという提出者の供述書(a statement by the party making the submission that the submission complies with the statute and the rule)
- ⑥ 必要な費用(the required fee)

なお、先行する公然実施(prior public use)に関する情報は提出不可。また、上記④の英訳は、「信頼できる機械翻訳」を提出可能で、認証は不要(reliable machine translation and need not be certified)。

必要な費用については、原則提出する情報 10 件毎に庁費用が計算される(現時点では、\$180/10 件)。但し、初めて提出する情報が 3 件以下の場合、庁費用は免除。理由は、限られた情報であれば、審査の負担も少なく、審査の品質向上に資すると思われるため。

### 3. 情報提供後の USPTO の処理

要件を満たした情報提供があった場合、USPTO は「e-Office Action program」に参加している出願人に対し、email で通知する予定。なお、出願人は、その通知に対して特に応答する必要はない。審査官は、要件を満たした提出物を、IDS と同様な方法で検討や処理を行う。

一方、要件を満たさない情報提供があった場合、USPTO は情報提供した第三者に対し、email address の記載があれば、email でその旨を通知する予定。第三者は、情報提供に関する提出済の書面を補正することはできない。但し、改めて要件を満たす情報提供をすることはできる。

### 4. 今後の実務への影響について

今回の法改正によって、「第三者による情報提供」は、以前に比べて、利用し易い制度に変更される。しかしながら、現時点における現地代理人のコメントによると、以下の理由から、「第三者による情報提供」制度の利用について、慎重な意見が多い。

- ① USPTO の審査官(経験年数が浅い)の審査は予測が難しく、提供した情報がキチンと審査される確証がないため
- ② 第三者は、情報提供した後は、審査に参加できないため
- ③ 一旦提供した情報は、審査官により審査されたと判断され、権利化後の手続(訴訟も含む)において、同一情報の使用が難しくなるため
- ④ 出願人は提供された情報に基づいて、クレームをより良い状態に補正する機会を得られるので、情報提供が、却って競合他社の出願(クレーム)をより強くする可能性があるため

よって、改正後の「第三者による情報提供」を利用する際は、上記リスクを踏まえた上で、利用の方が良いと思われる。