

USPTO、外国知財庁に対する米国の未公開特許出願に
関連する情報へのアクセスを可能にするための規則変更を発表

2015年11月19日

JETRONY 知財部

今村、丸岡

USPTO は、外国知的財産庁が、未公開の対応米国特許出願へのアクセスを認可するべく、関連規則を変更したことを公表した。

これまでの規則¹では、出願人が明示的許可した場合、他庁は、二国間及び多国間の優先権書類交換のスキームにおいて、優先権基礎となる出願時の明細書及び図面のみアクセス可能であった。

今回の規則変更では、出願人が明示的に許可した場合、他庁が対応する米国の未公開特許出願情報のすべて(若しくは出願人が許可した部分)にアクセスすることができるようにするものであり、同庁は、「外国知的財産庁との出願書類や審査結果などの電子的文書共有を推進するもので、特許審査の効率と質とを世界的に高めるために非常に重要である」としている。

なお、二国間合意または多国間合意に基づき外国知的財産庁に対して出願書類または包袋内文書の写しを電子的に提供する際、手数料を課さない方針であり、出願人が意思表示をするための、出願データシート(Application Data Sheet)など関連フォームの改訂作業を行っている。

これに関し、一部の関係者からは、「USPTO は『未公開情報を外国知的財産庁と共有する際、出願人の許可を事前に得る必要がある』という前提に基づき本最終規則を制定したが、外国知的財産庁で出願した際、出願人は当該庁の規則および要件に従うことに合意している。従って、USPTO は外国知的財産庁に優先権書類や未公開情報を提供する際、出願人の許可を得る必要はない」との声も上がっている。これに対し USPTO は、「特許法第 122 条(a)²、ならびに、情報アクセスに関する弊庁の方針、実務および手順に

¹ 37CFR 1.14 (h) Access by a Foreign Intellectual Property Office.

(1) Access to the application-as-filed may be provided to any foreign intellectual property office participating with the Office in a bilateral or multilateral priority document exchange agreement (participating foreign intellectual property office), if the application contains written authority granting such access. Written authority under this paragraph should be submitted prior to filing a subsequent foreign application with a participating intellectual property office in which priority is claimed to the patent application.

² 守秘義務規定

に基づき、外国知的財産庁に未公開出願に関する情報を提供する際、出願人から事前に書面で許可を得るという方針を採択した」としている。

この動きは、IP5(五大特許庁)が進められている、各庁の出願書類や審査関連情報等に無料でアクセスできるグローバルドシエにおいて、今後、各庁の審査が早くなってもワークシェアリングを可能にすべく、未公開の特許出願に関連する情報に各庁がアクセスできるようにするためのもの。

なお、グローバルドシエは、一般公衆にも提供されることとなっており、一般公衆も各庁の出願情報、審査関連情報にワンストップでアクセスできる。USPTO のグローバルドシエは、11 月 21 日(土)に一般公衆向けに公開(<http://globaldossier.uspto.gov/>)される予定。

官報:

<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-10-27/pdf/2015-27335.pdf>

(a) Confidentiality.— Except as provided in subsection (b), applications for patents shall be kept in confidence by the Patent and Trademark Office and no information concerning the same given without authority of the applicant or owner unless necessary to carry out the provisions of an Act of Congress or in such special circumstances as may be determined by the Director.