

作成日：2013年12月5日

## アメリカ合衆国

特許庁の所在地：

Ministry of Commerce  
United States Patent and Trademark Office (USPTO)

P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450,  
U.S.A.

TEL：1-703-305-8600

FAX：1-703-305-8665

E-mail: [IP.Policy@uspto.gov](mailto:IP.Policy@uspto.gov)

Website: <http://www.uspto.gov/>

## 目 次

### < 共通情報 >

1. 加盟している産業財産権関連の条約
2. 特許審査ハイウェイ実施状況
3. 現地代理人の必要性有無
4. 現地の代理人団体の有無
5. 出願言語
6. その他関係団体
7. 特許情報へのアクセス

### < 特許制度 >

1. 現行法令について
2. 特許出願時の必要書類
3. 料金表
4. 料金減免制度について
5. 実体審査の有無
6. 出願公開制度の有無
7. 審査請求制度の有無
8. 出願から登録までの手続の流れ
9. **特許権の存続期間及び起算日**
10. PCTに加盟している場合、その国内段階手続の概要
11. 留意事項

### < 意匠制度 >

1. 現行法令について
2. 意匠出願時の必要書類
3. 料金表
4. 料金減免制度について
5. 実体審査の有無
6. 出願公開制度の有無
7. 審査請求制度の有無
8. 出願から登録までの手続の流れ
9. 存続期間及びその起算日
10. 部分意匠制度の有無
11. 留意事項

<商標制度>

1. 現行法令について
2. 商標出願時の必要書類
3. 料金表
4. 料金減免制度について
5. 実体審査の有無
6. 出願公開制度の有無
7. 審査請求制度の有無
8. 出願から登録までの手続の流れ
9. 存続期間及びその起算日
10. 出願時点での使用義務の有無
11. 保護対象
12. 留意事項

## 共通情報

### 1. 加盟している産業財産権関連の条約

- (1) パリ条約 (Paris Convention)
- (2) 特許協力条約 (PCT)
- (3) 微生物の寄託の国際承認に関するブタペスト条約 (Budapest Treaty)
- (4) WIPO設立条約 (WIPO条約)
- (5) 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS協定)
- (6) 標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書 (Madrid Protocol)
- (7) 外国公文書領事認証免除に関するハーグ条約 (Hague Convention)
- (8) 国際特許分類に関するストラスブール協定 (IPC Strasbourg Agreement)
- (9) 植物新品種の保護に関する国際条約 (UPOV条約)

### 2. 特許審査ハイウェイ実施状況

日本国特許庁のウェブページに特許審査ハイウェイ (PPH: Patent Prosecution Highway) の実施状況について詳細の説明があります。

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t\\_torikumi/patent\\_highway.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm)

日米PPH、PCT-PPHについては、以下を参照ください。

[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/highway\\_pilot\\_program.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/highway_pilot_program.htm)

### 3. 現地代理人の必要性有無

米国の国内に住所等を有しない外国出願人は、米国の国内に住所等を有する代理人を選定しなければなりません。

### 4. 現地の代理人団体の有無

AIPLA (American Intellectual Property Law Association)

241 18<sup>th</sup> Street South, Suite 700, Arlington, VA 22202

Tel: 703-415-0780 Fax: 703-415-0786 E-mail: [aipla@aipla.org](mailto:aipla@aipla.org)

### 5. 出願言語

英語又は他の言語でも可能です。

### 6. その他関係団体

JETRO New York

42<sup>nd</sup> Floor, McGraw-Hill Bldg.,

1221 Avenue of Americas, New York, N.Y. 10020-1079

Tel: 1-212-997-0400 Fax: 1-212-997-0464

## 7. 特許情報へのアクセス

<http://www.uspto.gov/> でアクセスすることが可能です。

外国特許・商標等情報検索ミニガイド

米国特許 [http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf3/USA\\_P.html](http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf3/USA_P.html)

米国商標 [http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf4/USA\\_T.html](http://iprsupport-jpo.go.jp/miniguide/pdf4/USA_T.html)

## 特許制度

### 1. 現行法令について

1790年最初の特許法の制定以来今日に至るまで何度となく法律が改正されてきました。主な改正の内容は、

(1) 1995年6月8日に施行された改正法；

この改正法では、特許権の存続期間が出願日から20年（従前は特許日から17年）となり、仮特許出願制度（Provisional Application）が導入されました。

(2) 1999年11月29日に発効し、2000年11月29日から施行された改正法；

この改正法では、出願公開制度が導入されました。

(3) 2002年11月2日の改正法；

この改正法では、再審査手続（Re-Examination Proceedings）が改正され、また特許法第102条(e)項の取り扱いが明確化されました。

(4) 2011年9月16日の米国発明法（A I A）；

主な改正点の内容は次の通りです。

- ① 極小規模事業体の創設（Micro-Entity）（2013年3月19日以降出願）
- ② 特許庁新料金（2013年3月19日以降）
- ③ 優先審査（Prioritized Examination）（2011年9月26日施行）
- ④ 特許付与後異議申立（Post-Grant Review）（2012年9月16日施行）
- ⑤ 当事者系異議申立（Inter-Parties Review）（2012年9月16日施行）
- ⑥ 補充審査（Supplemental Examination）（2012年9月16日施行）
- ⑦ 発行前情報提供（Pre-Issuance Submission）（2012年9月16日施行）
- ⑧ 譲受人による出願（Filing Oath/Declaration by Assignee）  
(2012年9月16日施行)
- ⑨ 先願主義への移行（First Inventor to File System）  
(2013年3月16日施行)
- ⑩ 真の発明者決定手続（Derivation Proceeding）（2012年9月16日施行）

### 2. 特許出願時の必要書類

発明者のみが出願できましたが、2012年9月16日からは発明者からの譲受人も出願することができることになりました。

(1) 明細書・クレーム・要約・必要な図面（Specification/Claims等）

手続言語は、英語です。

但し、明細書等を英語以外の言語でもって提出することができます。

この場合には、所定の期間内に英語の翻訳文を提出しなければなりません。

仮出願（Provisional application）も英語以外の言語で出願をすることができます。

(2) 発明者宣誓書 (Declaration)

発明者が署名します。

この宣誓書は、発明者が「この発明は私が真正に発明をしたものである旨」を宣誓する書類です。

(3) 委任状 (Power of Attorney)

法人が出願する場合、法人の代表者が署名します。

2012年9月16日以降、法人が出願することができるようになりました。

(4) 譲渡証 (Assignment)

発明者が署名します。

(5) 優先権証明書 (Priority Document)

従来は、この証明書を提出する必要がありましたが、2007年7月28日以降提出は不要となりました。

3. 料金表 (単位: 米国ドル(USD)です)

料金体系として、

- ①Large Entity(法人の場合)、②Small Entity(小規模事業体)の他に、  
③新たに Micro Entity(極小規模事業体)が導入されました。

Micro Entityの詳細については、後述の留意事項11.(C)(7)の箇所を参照下さい。

項 目	法人	小規模	極小規模
(1)基本料金 Basic Fee	280	40	70
(2)調査料金 Search Fee	600	300	150
(3)審査料金 Examination Fee	720	360	180
(4)独立クレーム 3個以上各クレーム	420	210	105
(5)クレーム 20以上各クレーム	80	40	20
(6)多項制従属クレーム	780	390	195
(7)出願書類(Application Size Fee) ・100シート以上各50シート	400	200	100
(8)追完料金(Surcharge for late filing)	140	70	35
(9)継続審査請求(RCE)			
①2013年3月19日以降第1回目の場合	1,200	600	300
②2013年3月19日以降第2回目の場合	1,700	850	425
(10)IDS提出料金	180	90	45
(11)仮出願料金(Provisional Application)	260	130	65
(12)仮出願出願書類(Application Size Fee) ・100シート以上各50シート	400	200	100
(13)外国語出願料金(Non-English)	140	75	35

(14) 期間延長料金 (Extension of Time)			
① 1ヶ月目 (One month)	200	100	50
② 2ヶ月目 (Two month)	600	300	150
③ 3ヶ月目 (Three month)	1,400	700	350
④ 4ヶ月目 (Four month)	2,200	1,100	550
⑤ 5ヶ月目 (Five month)	3,000	1,500	750
(15) 発行料金 (Issue Fee)	1,780	890	445
・ 公告料 (Re-publication Fee)	300	300	300
(16) 審判請求料金 (Notice of Appeal)	800	400	200
(17) 審判理由補充 (Appeal Brief)	0	0	0
(18) 口頭審理請求 (Oral Hearing)	1,300	650	325
(19) 維持年金 (Maintenance Fee)			
① 3.5年度	1,600	800	400
② 7.5年度	3,600	1,800	900
③ 11.5年度	7,400	3,700	1,850
(19) 特許権回復申請料金			
① Unavoidable な放棄回復申請	700	350	175
② Unintentional な放棄回復申請	1,640	820	410
(20) 補充審査 (Supplemental Examination)	4,400	2,200	1,100

#### 4. 料金減免制度について

米国特許庁が、国際調査機関又は国際予備審査機関であった場合、調査・審査料金が不要、又は減額される場合があります。

#### 5. 実体審査の有無

実体審査が行われます。

#### 6. 出願公開制度の有無

出願公開制度が採用されております。

#### 7. 審査請求制度の有無

審査請求制度は採用されておられません。

#### 8. 出願から登録までの手続の流れ

##### (1) 方式的要件の審査：

- ① 出願書類や料金の納付等について審査が行われます。
- ② Declarationが未提出の場合には、Missing Parts通知が発行されます。  
この通知が発行された場合、出願人は発行日から2ヶ月以内に応答する必要があります。この期間は更に5ヶ月間延長をすることができます。

##### (2) 出願公開：

- ① 出願日（又は優先日）から18ヶ月経過後、出願内容は公開されます。
- ② 出願の早期公開も請求することができます。  
なお、仮出願は出願公開されません。



(3) 実体審査：

① 特許性、発明の単一性等について実体審査が行われます。

② 審査官が、独立して区別できる複数の発明があると判断した場合、いずれかの発明の選択を求める、「限定要求」(Restriction Requirement) 指令を発行します。

この限定要求指令の応答期間は、発行日から30日以内となっています。期間の延長が可能です。

なお、選択したクレームが拒絶された場合には、非選択クレームを審査対象に含めることはできません。

非選択クレームの審査を望む場合には、分割出願をする必要があります。

③ 拒絶理由通知 (Office Action)

審査官が発行する Office Action には、発明主題に特許性がない場合 (Rejection) と、記載不備の場合 (Objection) があります。

審査の結果、発明に新規性がない場合、発明が容易であった場合、発明の記述要件や実施可能要件等に違反していた場合、拒絶理由 (Rejection) が発行されます。

拒絶理由通知を受けた場合、当該通知発行日から3ヶ月以内に意見書・補正書を提出することができます。

この期間は、更に料金を納付することにより3ヶ月間延長することができます。

④ クウェイル・アクション (Quayle Action)

審査官が、軽微な記載不備等を除いて特許可能と判断した場合に発行する通知です。

この通知は、実体審査が終了後に発行され、当該通知に対する応答補正は一定の場合に制限されます。

⑤ 最終拒絶理由通知 (Final Office Action)

審査官が、拒絶理由通知に対する意見書等を判断した結果、当該拒絶理由が解消していないと判断した場合、又出願人の提出した補正により、新たな拒絶が必要となった場合に、発行されます。

出願人は、この拒絶理由通知を受けた日から3ヶ月以内に明細書等の補正をすることができ、更に3ヶ月間の期間の延長を求めることもできます。

⑥ アドヴァイザリー・アクション (Advisory Action)

最終拒絶理由通知に対して、出願人は補正をすることができますが、この補正によっても、特許許可できない場合、審査官はアドヴァイザリー・アクションを発行します。

この通知を受取った場合において、出願の係属を望む場合には、最終拒

絶理由通知発行日から6ヶ月以内に、審判請求（Appeal）又は審査継続の手続き（RCE）を行う必要があります。

⑦ 特許許可通知（Notice of Allowance）

審査官が、特許可能と判断した場合、特許許可通知を発行し、出願人に当該通知発行日から3ヶ月以内に特許発行料金の納付を求めます。

なお、図面の軽微な不備が存在する場合には、Notice of Allowanceの通知と同時に特許可能通知（Notice of allowability）が発行されます。

この3ヶ月の期間は延長することができません。

⑧ 審判請求手続き（Appeal）

最終拒絶理由通知を受けた場合において、更に出願の係属を望む場合には、審判請求をすることができます。

出願人が審判請求をした場合、審判請求日から2ヶ月以内に審判請求理由補充書を提出する必要があります。

この2ヶ月の期間は、延長料金を納付することにより、更に5ヶ月間延長することができます。

（4）分割出願

特許発行日前までに分割出願をすることができます。

（5）訂正証明書（Certificate of Correction）

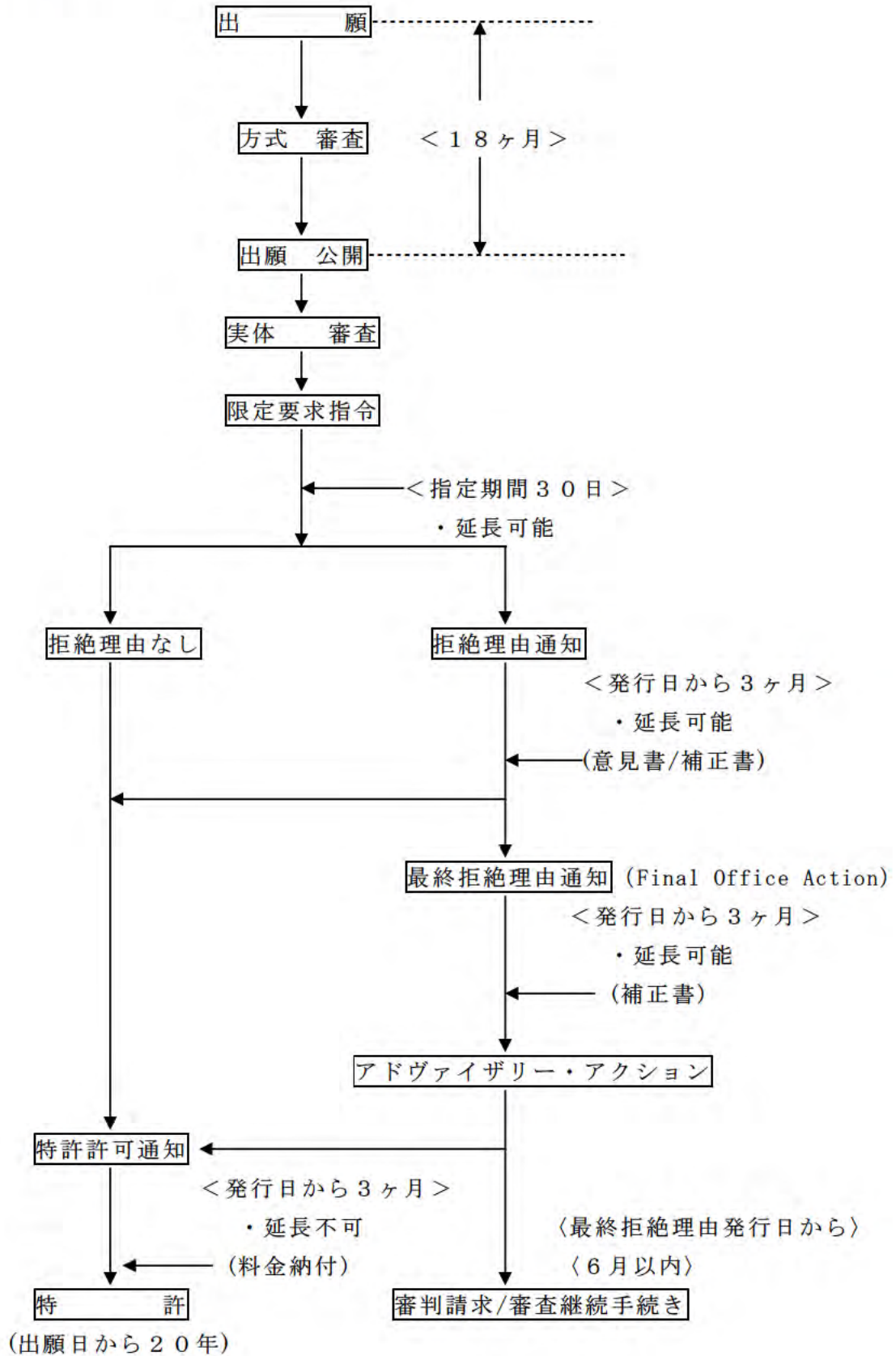
① 特許に軽微なミスがある場合には、訂正証明書を申請することができます。

② ミスが特許庁にある場合、訂正の申請に料金は不要です。

③ 一方、ミスが特許権者にある場合には、料金を納付することにより訂正を申請することができます。

この訂正申請は、ミスが軽微な場合に限定されています。ミスが特許の実質的な内容に関する場合は、再発行出願（Re-issue application）をする必要があります。

出願から特許までのフローチャート



(6) 日・米特許審査ハイウェイに関して：

- (A) 日本国特許庁と米国特許商標庁は、2008年1月4日より特許審査ハイウェイ（PPH）
- (B) 2010年1月29日からPCT出願の国際段階成果物（PCT-PPH）を利用するプログラム
- (C) 2011年7月15日から申請要件を緩和した特許審査ハイウェイ試行プログラム「PPH MOTTAINAI」試行プログラムが、実施されております。

(A) 特許審査ハイウェイ（PPH）について：

(1) 申請の要件：

- ① パリ条約に基づく日本出願に基づく優先権を主張している出願であること、又はPCT米国移行出願が、日本出願に基づく優先権を主張しているPCT出願であること、等です。

なお、PCT出願に対して米国特許法第120条に基づく利益を正当に主張する米国特許法第111条(a)に基づき出願された、バイパス出願も含まれます。

- ② 日本出願において少なくとも一の請求項が特許可能と判断されていること。
- ③ 米国出願のすべての請求項が、日本出願の特許可能と判断された一又は複数の請求項と十分に対応しているか、又は十分に対応するように補正されていること。

(a) なお、請求項の差異が、翻訳や請求項の形式によるものであり、米国出願の請求項が日本出願の請求項と同一又は類似の範囲を有する場合、請求項は十分に対応するとみなされます。

(b) また、米国出願の請求項の範囲が日本出願の特許可能と判断された請求項より狭い場合も、日本出願の請求項と同一又は類似の範囲を有する請求項を引用する請求項であれば、請求項は十分に対応するものとみなされます。

- ④ 英語による請求項の対応表を提出すること。

(a) 請求項対応表においては、米国出願の全ての請求項が日本出願の特許可能な請求項にどのように対応しているか示す必要があります。

- ⑤ 米国出願が、審査開始されていないこと。

(2) 必要な書類：

- ① 所定の申請書を提出すること。

なお、米国特許審査ハイウェイへの参加手数料は不要です。

- ② 日本出願の最新の拒絶理由通知の写し、その英訳を提出すること。

(a) 日本出願のファースト・アクションが特許査定である場合には、申

請書にファースト・アクションが特許査定であったために、オフィス・アクションが提出されていない旨を、申請書に記載する必要があります。

(b) また、オフィス・アクションの写し及び英訳がドシエ・アクセス・システムで利用可能な場合には、申請書にその旨を明記することにより、提出を省略することができます。

③ 日本出願において拒絶理由通知等で引用された文献を記載した情報開示申告書を提出すること。

(a) 文献が既に提出されている場合、

(b) 又は、文献が米国特許又は公開された米国出願の場合、は文献の写しの提出は不要です。

(3) 早期審査の手続き：

① 申請の要件が認められると、出願人にその旨が通知され米国出願は優先的に審査を受けることができます。

② 申請の要件を満たさなかった場合、出願人にその旨通知され、不備を訂正する機会が一度与えられます。

不備が訂正されなかった場合は、出願は通常の出願同様に取り扱われます。

(B) P C T 出願の国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ (P C T - P P H) について：

① 日本国特許庁、米国特許庁及び欧州特許庁（三極）は、P C T 出願の成果物に基づく P C T - P P H 試行プログラムを、2010年1月29日より開始しました。

② 以下、日本国特許庁が国際調査機関又は国際予備審査機関である場合に、米国特許庁に P C T - P P H を申請する場合についての概要です。

(1) 申請の要件：

① P C T 出願における少なくとも一の請求項が、国際調査見解書 (W O / I S A )、国際予備審査見解書 (W O / I P E A )、国際予備審査報告 (I P E R ) のうちで最新に発行されたものにおいて新規性、進歩性及び産業上の利用性を有すること（最新の国際成果物に特許性有り）。

なお、国際調査報告 (I S R ) にのみ基づいて、P C T - P P H 施行プログラムへ参加申請をすることはできません。

② 米国出願は、P C T 出願の国内移行出願等であること。

③ 米国出願の全ての請求項が十分に対応していること。

(a) 米国出願の申請時における全ての請求項が、補正等されて最新の成果物で特許性ありと示された請求項の一以上の請求項と十分に対応していること。

④ 米国出願が、実体審査の開始がされていないこと。

(2) 提出書類：

① 所定の申請書に、次の書類の提出が必要です。

② 請求項が、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有することを示す最新の国際成果物（WO/ISA, WO/IPEA 又は IPER）の写しと、最新の国際成果物の写しが英語でない場合は、その英訳を提出すること。

但し、既に P C T－P P H 試行プログラムへの参加が申請された米国出願に含まれている場合は、除かれます。

③ P C T 出願の最新の成果物において新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有すると示された請求項の写し、請求項が英語でない場合は、その英訳が正確である旨ステートメントを提出すること。

但し、P C T－P P H 試行プログラムへの参加が申請された米国出願に既に含まれている場合は、除外されます。

④ 国際成果物、WO/ISA、WO/IPEA、IPER で引用された文献を列挙した情報開示申告書（IDS）を提出すること（但し、既に提出されている場合は除く）。

⑤ 英語による請求項対応表を提出すること。

(a) 米国出願の全ての請求項が、最新の国際成果物において、新規性、進歩性及び産業上利用可能性を有すると示された請求項とどのように対応するか、示す必要があります。

⑥ 所定の申請手数料を納付すること。

(3) 手続き：

① 参加申請及び特別な地位が認められますと、出願人にその旨通知され、出願は順番を優先的に審査を受けることができます。

② 一方、参加申請の要件を満たさない場合は、出願人にその旨通知され、申請の不備が指摘されます。

なお、親出願において参加申請及び特別な地位が認められても、継続出願には引き継がれませんので、継続出願において申請要件を改めて満たさなければなりません。

(C) 申請要件を緩和した特許審査ハイウェイ施行プログラム

（P P H M O T T A I N A I 試行プログラム）について：

① 特許審査ハイウェイ（P P H）は、ある国で特許権を取得することが可能と判断された出願について、出願人の申請により別の国で簡易な手続で早期審査が受けられる制度です。

② 一方、P P H M O T T A I N A I プログラムは、どの国に先に出願したかに拘らず、参加国による特許可能との審査結果に基づき P P H

申請を可能とするプログラムをいいます。

参加国は、米国、英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペイン及び日本の8カ国です。

- ③ このプログラム参加の申請は、2012年1月29日以降に米国特許庁に提出されたPPH申請に適用されます。

## 9. 特許権の存続期間及び起算日

- (1) 特許権存続期間は、出願日から20年です。  
特許権の設定登録日より発生します。
- (2) 年金は、登録日から3.5年、7.5年、11.5年度に納付する必要があります。

## 10. PCTに加盟している場合、その国内段階手続の概要

- (1) 国内段階移行期限：優先日から30ヶ月以内です。
- (2) 提出すべき書類：下記書類の英語による翻訳文の提出が必要です。
- ① 国際出願時の明細書、請求の範囲、要約及び図面の文言
  - ② 19条補正がされた場合：補正後の翻訳文
  - ③ 34条補正がされた場合：補正後の翻訳文

## 11. 留意事項

- (A) DeclarationとAssignmentの発明者の署名日に関して  
これらの書類のサイン日によっては、再度提出を余儀なくされる場合がありますので、以下の点に留意して下さい。
- (1) 原則：
- ① Declarationの署名日は、Assignmentの署名日と同日か、若しくはAssignmentの署名日より前の署名日とする。
  - ② Declaration提出後にAssignmentが署名される場合には、Assignmentに「発明の名称」、「発明者」及び「出願番号と出願日」を特定する必要がある。
  - ③ DeclarationとAssignmentが同時に署名される場合には、発明の名称及び発明者を特定する必要がある。  
この場合、Assignment中の出願番号及び出願日は空白でOKです（この時点では、不明です）。
- (2) 例外：
- AssignmentがDeclarationよりも前の日付で署名された場合、Assignmentには出願番号及び出願日が記入できる空白スペースを設け、現地代理人が記入できるよう、その旨の権限を与えておくこと。

(B) 従来から存在する制度等に関して

(1) 情報開示義務 (Information Disclosure Statement)

- ① 発明者、譲受人や代理人等、出願に関与した者は出願に係る発明の特許性に重要な情報を特許庁に開示しなければなりません。

重要な情報は、例えば対応出願の拒絶理由通知や調査報告で引用された文献等が該当します。

- ② この情報開示義務は、出願時だけでなく出願後も発明者等が知り得た場合には特許になるまで提出する義務がありますので、十分留意する必要があります。

- ③ 発明者等が、特許性に重要 (Material) と思われる先行技術文献を知っていたにも拘わらず提出しなかった場合には、特許訴訟において不正行為 (Inequitable Conduct) とされて、特許権の権利行使ができなくなる恐れがあります。

従いまして、発明者等は対応出願がされている場合には、他国で審査中に引用された文献は積極的に米国特許庁に提出するようにすべきでしょう。

(2) 仮出願制度 (Provisional Application)

- ① 仮出願制度とは、最初の出願としてクレームや宣誓書等の書類を提出することなく、早期に出願日を確保するために利用される出願をいいます。

- ② この仮出願は、審査が行われず出願日から12ヶ月日に放棄となります。

- ③ 仮出願の出願日から12ヶ月以内に、仮出願の出願日を優先権主張して、仮出願人の発明者により、仮出願に開示された発明に関して完全な通常の出願 (Complete Non-provisional Application) を行うことができます。

- ④ なお、仮出願が日本語出願の場合には、後の完全な出願後の所定の期間内にその英訳文を提出する必要があります。

- ⑤ 最初の出願に基づいて、その出願を優先権主張し、第二出願として仮出願をすることはできませんので、留意して下さい。

(3) 継続出願 (Continuation Application) (CA)

- ① 継続出願とは、親出願の開示範囲内で、同一の出願人による後の出願をいいます。

- ② 先の親出願が放棄や特許になる前に出願する必要があります。

- ③ この出願は、親出願が拒絶された場合に審判請求をする代わりに利用され、又はあるクレームが許可された場合に、そのクレームを特許にして、残りの拒絶されたクレームを継続出願として利用することも可能です。



(4) 継続審査請求 (Request for Continued Examination) (R C E)

- ① 継続審査請求とは、最終拒絶理由通知を受けた場合に、審判請求をせずに審査の再開を請求する手続きをいいます。
- ② この請求をした場合は、従来の出願番号や出願日が使用されます。  
なお、継続審査請求後に前の審査で拒絶された後に補正がされていない場合、拒絶理由が前の出願と同様なときには、審査官は最初の拒絶理由をファイナル拒絶理由とすることがあります。  
従って、補正を望む場合には、継続審査請求後速やかに補正をするよう留意して下さい。

(5) 一部継続出願 (Continuation In-Part Application) (C I P)

- ① 一部継続出願は、親出願の発明に対して所謂、新規事項 (New Matter) が付加されている出願をいいます。  
出願人は親出願と同一の出願人であることが必要です。
- ② なお、宣誓書の提出が改めて必要となりますので、留意して下さい。

(6) 分割出願 (Divisional Application)

- ① 発明の単一性の要件を満たしていなかった場合、限定指令要求が発せられ、出願人は発明を選択しなければなりません。  
この場合、選択しなかった発明について出願人は分割出願をすることができます。
- ② 分割出願をすることができる時期は、特許庁に出願が係属している期間内ですので、留意して下さい。
- ③ また、親出願で開示した情報を改めて開示する必要がありますので、留意して下さい。

(7) 再発行出願 (Re-Issue Application) :

- ① 再発行出願とは、特許の内容に軽微でない誤りがあった場合に、その内容の訂正を求めるための出願で、特許権者が出願できる出願をいいます。
- ② クレームの拡大を希望する場合は、特許日から2年以内に出願をしなければなりません。
- ③ 再発行出願中、情報開示の義務が生じます。
- ④ 優先権主張を改めてする必要があります。
- ⑤ 再発行出願をする場合には、以下の書類の提出が必要ですので、留意して下さい。

(a) デklarレーション (Declaration)

譲受人 (Assignee) が署名できます。

但し、クレームを拡大する出願の場合には、発明者全員及び譲受人の合意する旨の書面が必要となります。

(b) 宣誓供述書 (Affidavit)

特許の誤りの内容及びその誤りが生じた原因を説明

(c)再発行出願をする明細書等

(8) 再審査請求(Re-Examination):

- ① 再審査制度とは、特許の存続期間中に特許クレームの特許適格性に影響すると信ずる先行技術文献を提出して、その先行技術に基づき特許クレームの特許適格性について特許庁の再審査を請求できる制度を言います。
- ② 従って、この再審査を請求する場合その理由が限定されておりますので、その点 留意する必要があります。
- ③ 再審査の請求はその制度趣旨から特許権者本人又は第三者のいずれも請求をすることができます。
- ④ 再審査請求をする場合、以下の書類の提出が必要となりますので、留意して下さい。

(a)Statement

(b)先行技術文献の写し

(c)再審査を請求するクレームの特定及びそのクレームに対する先行技術との説明

(C) 2012年9月16日以降の出願等手続に関して

(1) 宣誓書(Declaration)/委任状(Power of Attorney)の提出

- ① 従来は宣誓書及び委任状が合体された書類に発明者が署名することが必要でした。  
ところが、2012年9月16日以降発明者以外の譲受人(法人)も出願することが可能となったことに伴い、宣誓書と委任状が分離された独立の書類となり、宣誓書の内容が変更され且つ宣誓書は発明者、委任状は法人の代表者がそれぞれ署名することとなりました。
- ② 従いまして、2012年9月16日以降に出願する米国国内出願においては、新たな宣誓書が使用されることとなり、従来の宣誓書は使用することができなくなりました。
- ③ なお、PCT出願経由の米国国内段階移行出願には、国際出願日が2012年9月16日以降である出願に改正法が適用されます。従いまして、2012年9月16日以降に米国国内移行出願の場合には、従来の宣誓書の書面が使用されることとなります。
- ④ 従来は、宣誓書が未提出の場合には、特許庁より Missing Parts という補正指令が発行され、指定期間内に宣誓書を提出する必要がありました。今回の改正により、出願人が発明者の氏名や住所等を記載した Application Data Sheet を審査前に提出している場合には、宣誓書の提出は特許許可通知発行まで提出することができるようになりました。

- ⑤ 従来は、発明者が死亡等した場合、法定代理人が宣誓書等を作成できませんでした。

改正後は、出願人は宣誓書の代わりに代替供述書を提出することができますようになりました。

(2) 優先審査 (Prioritized Examination) (2011年9月26日施行)

- ① 料金 (4,800ドル) を納付することにより、審査期間を短縮して優先的に審査が行われる、優先審査制度が設けられました。
- ② 米国には、早期に審査を求める制度として、“Make Special” や “P P H特許審査ハイウェイ” が存在しますが、優先審査の場合には先行技術調査等を行う必要なく、料金を納付することにより審査の対象とされません。

但し、次の要件を満たす必要がありますので、留意して下さい。

(a) 独立クレームが4個以内で、クレームの総数が30個以内であること

(b) P C T 経由国内移行出願、再発行出願や意匠出願等でないこと

(c) 発明者が署名した宣誓書が提出されていること

- ③ なお、オフィス・アクションに対して期間内に応答する必要があること (期間延長の場合は対象外となります) に留意して下さい。

(3) 特許発行前の情報提供制度 (Pre-Issuance Submission)

- ① 第三者 (利害関係者の明示は不要とされております) は、特許付与前に出願に対して刊行物等の情報を提出することができます。
- ② 情報提供をする場合には、刊行物等の関連性を示す簡潔な説明 (Concise Statement of Relevance) と所定の料金が必要となります。
- ③ 提出できる時期は、次のいずれか早い日となっておりますので、留意して下さい。

(a) 特許許可通知付与日又は発送日、

(b) 出願公開の6ヶ月後、又は最初の拒絶理由通知発行日、のいずれか遅い日。

(4) 付与後異議申立制度 (Post Grant Review)

- ① 利害関係人 (匿名は不可とされております) は、特許発行日から9ヶ月以内に請求することができます。
- ② 申立できる範囲は、新規性 (102条)、非自明性 (103条) や記載要件 (112条) の不備 (ベストモード開示義務は除く) を理由とすることができ、特許や印刷刊行物に基づくものに限定されないとされております。
- ③ 請求する際には、次の書類の提出が必要となります。

(a) 各クレームの異議の根拠となる理由、及びその理由をサポートする証拠。例えば、特許又は刊行物の先行技術の写し。

(b) 事実や専門家意見に依拠する場合には、証拠や意見をサポートするための宣誓供述書。

- ④ 特許権者には、所定期間内に請求要件を満たさないことを理由に異議申立てを開始すべきではないとする予備応答書を提出することができるかとされており。
- ⑤ 請求の審理は、予備応答書を受領してから3ヶ月以内、或いは予備応答書の提出期限から3ヶ月以内とされており。
- ⑥ 審理開始の要件として、少なくとも1つのクレームが、どちらかというの特許性がない場合か、請求が他の特許や出願にとって重要な新しい或いは決着のついていない法律問題を提起している場合、とされており。

(5) 当事者系異議申立制度 (Inter Partes Review)

- ① 現行の当事者系再審査制度を廃止し、当制度を創設したものです。
- ② 利害関係人(匿名は不可とされており)は特許の登録日又は特許の再発行日から9ヶ月、又は異議申立の終結日の、いずれか遅い日以降いつでも請求することができます。
- ③ 請求の範囲は、特許又は刊行物に基づく新規性(102条)、非自明性(103条)不備を理由とするものに限定されており。
- ④ 提出書類は、各クレームの異議の根拠となる理由、及びその理由をサポートする証拠が必要です。例えば、特許又は印刷刊行物等の先行技術の写しです。
- ⑤ 特許権者は、所定期間内に請求要件を満たさないことを理由に、当該異議申立を開始すべきでないとする予備的応答書を提出することができます。
- ⑥ 審理の開始は、予備的応答書を受領してから3ヶ月以内、又は予備的応答書の提出期限から3ヶ月以内とされており。
- ⑦ 審理開始の要件は、少なくとも一つのクレームが、請求人が優勢であろうとする合理的蓋然性(Reasonable Likelihood)がある場合とされています。

(6) 補充審査 (Supplemental Examination)

- ① 補充審査は、特許権者が請求することができ、特許の情報に関する検討、再検討、或いは訂正を特許庁に請求するものです。
- ② 補充審査は、検討等を請求した情報が、特許性に関わる実質的に新たな問題(Substantial New Question)を提起するか否かが、請求日から3ヶ月以内に審査されます。
- ③ 請求した情報が、特許性に関わる実質的に新たな問題を提起すると判断された場合は、特許庁は特許に対して査定系再審査を命じます。

④ 補充審査において情報が検討等された場合でも、以前の審査で考慮等されなかった情報に関連する行為（当該情報を情報開示していなかった）に基づいて、原則として当該特許が権利行使不能にはならないよう、保護されます。

⑤ 補充審査を請求するための手続的要件は次の通りです。

- (a) 検討等を請求した情報にリストの提出
- (b) 請求対象となるクレームの特定
- (c) 特定されたクレームに関する情報の妥当性についての説明
- (d) 所定の手数料の納付

(7) Small Entity 及び Micro Entity に関して

① Small Entity について

(a) 出願人が通常の法人以外の場合であって、以下に該当する場合には、特許庁への手数料納付に関して、半額の適用を受けることができる資格をいいます。

(b) 次の場合が該当します。

- ・ 出願人が発明者である場合
- ・ 譲受人が小企業の場合には、従業者数が関連会社の従業者数を含めて500名以下の場合
- ・ 譲受人が非営利団体の場合 例えば大学やその他の高等教育機関等の場合

なお、上記譲受人が Small Entity 申請時に、企業等の Large Entity に属する事業体に譲渡や実施許諾等をする義務を負っている場合には、Small Entity の資格は有しておりませんので、留意して下さい。

(c) Small Entity の適用を受けるために、何ら手続きは必要ありません。現地代理人に対して、Small Entity の適用がある旨の連絡で十分です。

(d) 通常の出願 (Large Entity) として、通常料金を納付した後に、Small Entity であることが出願後に判明した場合には、納付額の半額返還の請求をすることができます。

但し、この返還請求は、納付日から3ヶ月以内とされており、留意して下さい。

(e) Small Entity の適用を受けて出願した後に、Large Entity へ変更が生じた場合には、Notice of Allowance 受領後に Issue Fee を納付する際に、現地代理人へ変更の連絡をするとともに、Large Entity の料金を納付すれば十分です。

特許後に同様な変更が生じた場合には、次の維持年金を Large

Entityとしての金額を納付すれば十分です。

② Micro Entity について

(a) Micro Entity は、America Invent Act 施行（2013年3月19日）以前の出願及び以降の出願について、また施行前に発行された特許に対しても、以下の場合に適用されます。

(b) 次のいずれの要件をも満たす必要があります。

- ・ Small Entity の要件を満たしていること。
- ・ 発明者として表示されている出願が、米国において過去に4件を超えていないこと。  
但し、外国、仮出願、米国に移行しなかった国際出願は除く。
- ・ 総収入が米国の年間平均世帯収入の3倍を超えていないこと。
- ・ 米国の年間平均世帯収入の3倍を超える収入のある団体へ譲渡していないか、又はその予定もないこと。

(8) 先願主義への移行に関して

(First Inventor to File System)（2013年3月16日施行）

先願主義への移行に伴い、以下のような変更が生じました。

なお、これらの規定は、2013年3月16日以降の出願に適用されます。

(I) 先願主義への移行に伴う変更の内容

① 「先行技術」に関して

(a) 従来、公知・公用は、米国国内に適用されておりましたが、改正より世界公知となりました。

(b) 具体例

この改正により、例えば、発明前に当該発明が他国において公然実施されている場合、米国出願は新規性が否定されることになりました。

但し、公然実施した発明者や発明者から開示された発明を取得した他人が、当該実施日から1年以内に米国出願をした場合は否定されません（1年間のグレイス・ピリオドの適用です）。

(c) グレイス・ピリオド適用の手続き

この1年間のグレイス・ピリオドの適用を受けるために、特別な手続きは要求されません。

② 先行技術の有効出願日「Effective Filing Date」に関して

(a) 新規性や進歩性の判断基準日や上記1年前のグレイス・ピリオドの起算日として、「有効出願日」が規定されました。

(b) ここで「有効出願日」とは、次の日をいいます。

- ・ パリルート直接米国出願の場合における優先権主張日
- ・ PCT出願経由米国国内移行出願の場合は、国際出願の言語に

拘わらず、国際出願日又は優先権主張の場合は優先権主張日  
(c)なお、「有効出願日」はクレームに与えられるために、一つでも  
2013年3月16日以降のクレームが含まれている場合には、改正  
法による先願主義が適用となりますので、留意して下さい。

(II) 真の発明者を決定する手続き「Derivation Proceedings」の導入

- ① インターファレンス手続きが廃止されたことの伴い、この手続きが導入されました。
- ② この手続きは、2つの出願のクレームが同一又は実質的同一の場合、先願の拒絶や取消を求める手続きをいい、2013年3月16日以降の有効出願日を有する出願について、適用されます。
- ③ 申立の要件
  - (a) 主体的要件：後願の出願人又は特許権者です。
  - (b) 客体的要件：
    - ・ 先願のクレーム発明と後願クレーム発明が、同一又は実質的に同一であること。
    - ・ 先願でクレームされた発明が、後願発明者から知得したものであり、かつ、後願発明者の許可なく出願されたものであること。
  - (c) 時期的要件：
    - ・ 後願申立人の出願の公開日から1年以内に申立てること。
    - ・ 先願（冒認者による出願）に係る特許の発行日から1年以内に提起すること。

## 意匠制度

### 1. 現行法令について

- (1) 米国の意匠登録については、特許法に規定されております。
- (2) 特許には、通常の特許の他に「意匠特許」(Patents for Design)と「植物特許」(Plant Patents)が含まれます。  
通常の特許を意匠特許と植物特許から区別するために、「実用特許」(Utility Patents)と呼びます。
- (3) なお、この度の米国発明法 (American Invents Act) の制定に伴い、意匠特許に関する特許法が改正されました。  
主な改正内容は次の通りです。
  - ① 手数料の値上げ (2013年3月19日施行)
  - ② 出願人の地位の承継、創作者の宣誓書 (2012年9月16日施行)
  - ③ 補充審査 (2012年9月16日施行)
  - ④ 先創作者の出願 (2013年3月16日施行)
  - ⑤ 先行意匠1年間のグレースピリオド (2013年3月16日施行)

### 2. 意匠出願時の必要書類

- (1) 願書 (Request)  
出願人名、創作者氏名、物品名、優先権主張の場合におけるその情報等を記載します。
- (2) 明細書・クレーム (Description・Claim)  
通常の特許出願と同様に、明細書が必要です。  
明細書には、通常、図面の簡単な説明のみを記載します。  
クレームは、単一の定型のクレームで次のように記載します。  
私は、図示した…の意匠を請求します「I claim: the ornamental design of…, as shown and described」。
- (3) 意匠の図面 (Drawings)  
図面が必要です。  
通常、写真の提出は認められません。  
但し、意匠を明確にするように示す場合には、提出が認められます。
- (4) 宣誓書 (Declaration)  
創作者が署名します。
- (5) 委任状 (Power of Attorney)  
法人が出願人の場合に、その代表者が署名します。
- (6) 譲渡証 (Assignment)  
創作者が署名します。



### 3. 料金表（単位：米国ドル(USD)です）

特許の場合と同様に極小規模料金が導入されております。

項目	法人	小規模	極小規模
(1)出願基本料金	180	90	45
(2)調査料金	120	60	30
(3)審査料金	460	230	115
(4)優先審査料金	900	450	225
(5)特許発行料金	1,020	510	255

### 4. 料金減免制度について

ありません。

### 5. 実体審査の有無

実体審査が行われます。

### 6. 出願公開制度の有無

登録後、出願内容が公開されます。

### 7. 審査請求制度の有無

審査請求制度は採用されておられません。

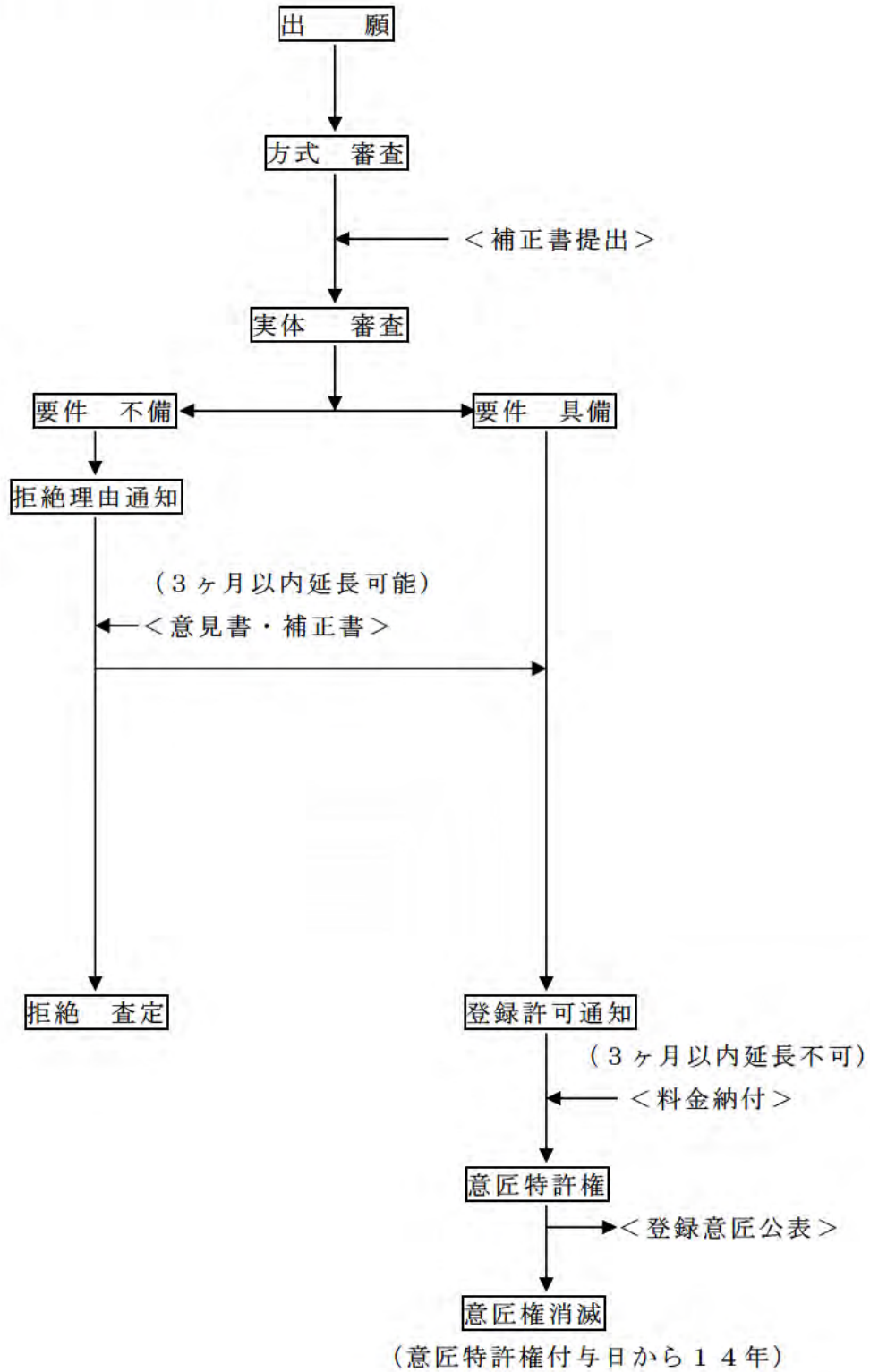
### 8. 出願から登録までの手続の流れ

原則的に、特許出願手続と同様な手続が行われます。

- (1) 出願について、方式的要件及び実体的登録要件についての審査が行われます。
- (2) 方式的要件を満たす出願は、実体的要件、即ち製造される物品に関する、新規性、自明性、独創的な装飾的意匠等であるか否か、審査されます。
- (3) 新規性について：
  - (a) 出願に係る意匠が、新規性を有するか否かは、先行技術との差異について通常の観察者（Average Observer）から見て実質的に同一であるか否かが、基準となります。
  - (b) なお、通常の観察者とはその意匠が目標（Target）としている人々であるとされております。
- (4) 自明性について：
  - ・ 出願に係る意匠が、自明性を有するか否かは、その意匠の属する分野における通常のデザイナー（当業者）にとって、容易か否かが基準となります。

- (5) 登録性について：
- ・意匠が登録されるためには、意匠が本質的に機能的というのではなく、装飾的でなければならないとされております。
- (6) 登録要件を満たさなかった場合、拒絶理由通知が発行され、発行日から指定期間（3ヶ月）内に意見書等を提出する機会が与えられます。
- 上記指定期間内に提出した意見書等の提出によっても、なお上記拒絶理由通知で指摘された理由が解消されていない場合には、拒絶査定が発行されます。
- (7) 登録要件を満たした場合、登録許可通知（Notice of Allowance）が発行され、登録を望む場合には、この通知日から3ヶ月以内に意匠特許発行料金を納付する必要があります。
- (8) 情報開示申請書（Information Disclosure Statement）の提出について：
- ・特許の場合と同様に、出願人は意匠の審査に重要と思われる技術文献を登録になるまで、情報を開示する義務を負います。

出願から登録までのフローチャート



## 9. 存続期間及びその起算日

- (1) 意匠特許権付与日から14年です。設定登録日から発生します。
- (2) 延長はできません。維持年金の納付は不要です。

## 10. 部分意匠制度の有無

部分意匠制度は採用されております。

## 11. 留意事項

- (1) 図面に関して：

原則として、図面の代わりに写真の提出は認められておらず、図面の作成が困難な場合にのみ、写真を提出することができますので留意して下さい。

- (2) 新規性喪失の例外：

特許発明の場合と同様に、意匠が公知になった日から1年以内のグレースピリオドが認められております。

- (3) 分割出願等に関して：

意匠特許許可通知を受けた後でも、分割出願や一部継続出願をすることが認められております。

## 商標制度

### 1. 現行法令について

実際の使用により商標権が発生するコモンロー、コモンローを基礎とした州商標法（権利者が実際に商標を使用している州内で登録が認められる）、及び連邦商標法（特許庁に登録手続きを行い、登録されて権利が発生する）から構成されております。

1989年11月16日施行の1988年改正法、2011年9月16日施行の改正法が適用されております。

### 2. 商標出願時の必要書類

商標及びサービスマークの出願に必要な事項及び書類は以下の通りです。

なお、一出願で複数の区分の指定商品等の出願が認められております。

- (1) 出願人の氏名・名称等の情報
- (2) 商標見本 (Mark)
- (3) 指定商品・役務
- (4) 所定料金
- (5) 出願の基礎：

出願するに当たり、次のいずれかを選択する必要があります。

- ① 米国における現実の使用に基づく出願 (Based on Use)
- ② 米国における使用意思に基づく出願 (Based on Intent to Use)
- ③ 本国に基づく出願 (Based on a Foreign Application)
- ④ 本国登録に基づく出願 (Based on a Foreign Registration)
- ⑤ 本国でのマドプロ出願において、米国を指定する出願 (Madrid Protocol)

上記、いずれの出願を基礎として出願するかにより、提出する書類の内容が異なります。

なお、日本からの出願は上記③（日本出願の優先権を主張して出願する場合）、又はマドプロ出願が多いかと思われれます。

日本出願の優先権を主張して出願をする場合には、

- ・使用証拠を提出する必要はありませんが、登録後5年から6年の期間、又更新手続の期間に使用証拠を提出する必要があります。
- ・なお、優先権証明書の提出は不要です。

### 3. 料金表（単位：米国ドル(USD)です）

- (1) 出願料金（各クラス当たり）

①紙出願の場合

375

②電子出願 (TEAS Application)；

指定商品等を自由に記載する場合	3 2 5
③電子出願(TEAS Plus Application);	
米国商標庁の指定商品等の記載を使用する場合	2 7 5
(2) 更新料金 (各クラス当たり)	4 0 0
(3) 取消申請 (各クラス当たり)	3 0 0
(4) 異議申立 (各クラス当たり)	3 0 0
(5) 査定系審判 (各クラス当たり)	1 0 0

#### 4. 料金減免制度について

ありません。

#### 5. 実体審査の有無

商標出願は方式審査のみならず、実体的要件の審査も行われます。

#### 6. 出願公開制度の有無

出願公開制度自体は採用されておられません。

審査後の、出願公告制度が採用されております。

#### 7. 審査請求制度の有無

審査請求制度は採用されておられません。

出願は全件審査されます。

#### 8. 出願から登録までの手続の流れ

上述しましたように、米国では州登録と連邦登録がありますが、日本企業等が出願する場合は、連邦登録を受けることとなります。

(1) 方式的要件、不登録事由及び既登録の有無について審査されます。

(2) 主な登録要件は次の通りです。

① 商標であること。

商標とは、文字、名称、シンボル、音、色、スローガン、模様、図案、組み合わせとされております。

② 自他商品等識別力があること。

使用により識別力を獲得した場合には、登録が認められます。

③ 公序良俗に反しない商標であること。

④ 合衆国、州、外国の旗章等でないこと。

⑤ 記述的商標や品質誤認を生じる恐れがない商標であること。

⑥ 出願商標と出所混同が生じない商標であること。

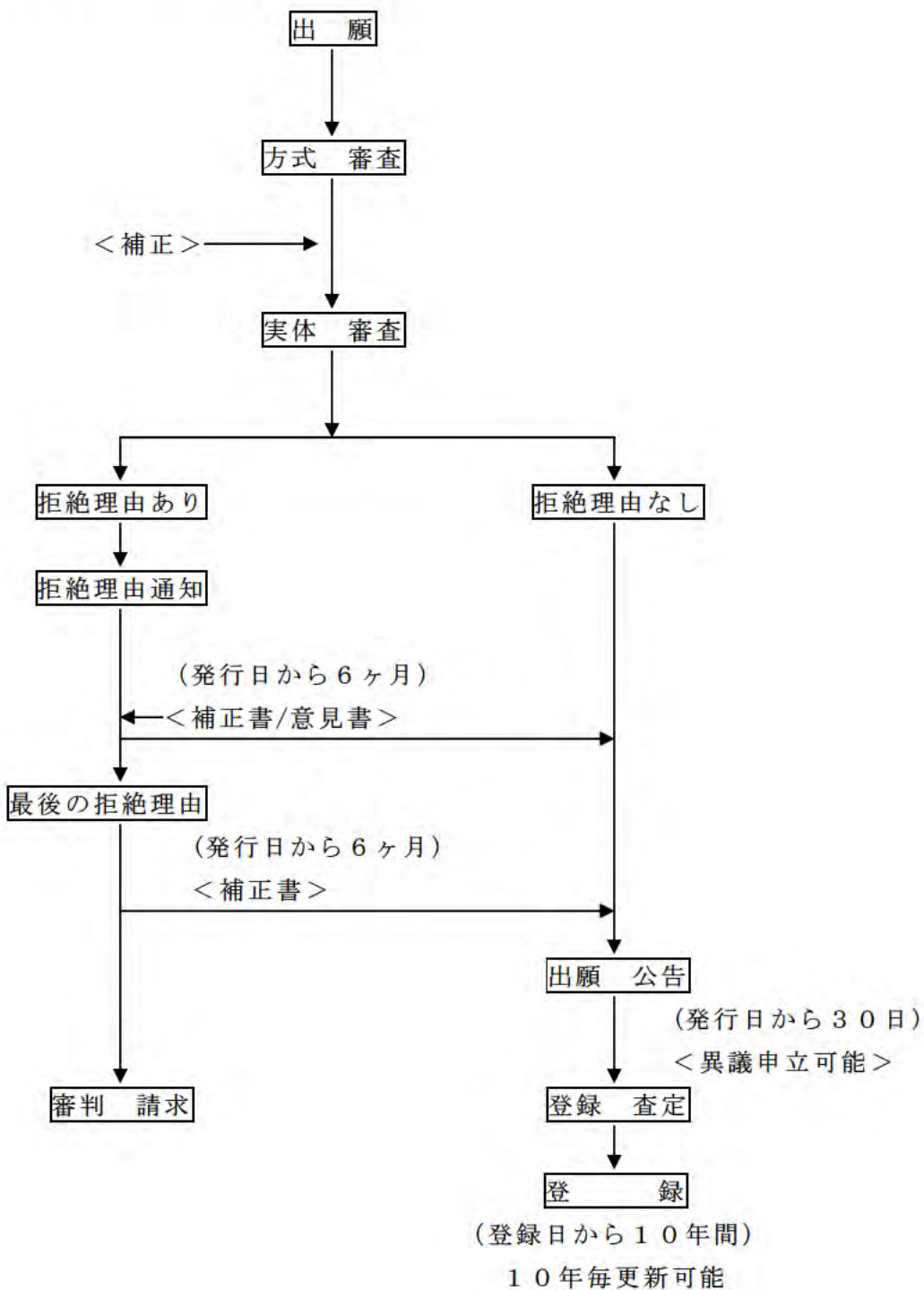
### (3) 審査手続き

- ① 方式的要件を満たさない場合は、指定期間（2ヶ月から3ヶ月）以内に、補正が命じられます。
- ② 実体的登録要件を満たしていない場合は、拒絶理由通知(Non-Final Office Action)は発行されます。応答期間は、発行日から6ヶ月以内で、出願人は意見書や補正書を提出することができます。
- ③ 上記補正書等の提出にも関わらず、依然として拒絶理由を解消できない場合には、最終拒絶理由通知(Final Office Action)が発行されます。  
この場合も、発行日から6ヶ月以内に補正書等を提出することができます。
- ④ 上記補正書等の提出により登録が認められなかった場合には、審判請求(Appeal)を行うことができます。
- ⑤ 一方、審査の結果登録要件を満たしていると判断された場合には、出願内容が公告(Publication)され、出願公告日から30日間異議申立ての機会が与えられます。
- ⑥ 異議申立がなく、又異議申立てに理由なしとの決定があった場合には、登録査定が発行され、商標が登録されます。

### (4) 異議申立て

- ① 何人も申立をすることができます。
- ② 異議申立期間は、出願公告日から30日以内ですが、請求により30日間延長することができます。

出願から登録までのフローチャート





## 9. 存続期間及びその起算日

- (1) 商標権の存続期間は登録日から10年です。設定登録日から発生します。
- (2) 存続期間を更新するためには、登録日から9年から10年の期間内に更新手続きをする必要があります。

## 10. 出願時点での使用義務の有無

- (1) 出願時に商標を使用している必要はありません。
- (2) また、マドプロ出願による場合、外国出願に基づく出願の場合には、登録を受けるために使用証拠を提出する必要はありません。
- (3) 但し、使用主義を採用している関係で、登録日から5年から6年の期間、及び更新手続きの際に、登録日から9年から10年の期間内に、使用宣言書を提出する必要があります。

登録更新手続きの際に、その後10年毎に使用継続宣言書の提出が必要になります。

## 11. 保護対象

- (1) 商標が、文字、名称、音、色、シンボル等で出所表示機能を有している場合には保護されます。
- (2) 我国では、現在音声、色のみの場合や匂いについては、商標として保護を受けることができませんが、特別顕著性を有する場合には、米国で登録を受けることができます。

## 12. 留意事項

### (1) 指定商品・役務の記載

日本及び米国もニース協定の下、商品等の区分においては共通しております。

日本の場合、商品等の指定の仕方として包括的な表示が認められておりますが、米国では使用主義を採用している関係で、そのような表示は認められておりません。

現実的に流通している具体的な商品等の表示が求められますので、留意して下さい。

### (2) 使用宣言書の提出

登録後、所定期間内に使用宣言書(Declaration of Use)を提出する必要があります。

使用宣言書において、使用されていない商品や役務が含まれている場合は虚偽の宣言との理由により、後日取消される恐れがありますので、留意して下さい。

### (3) 商標取消審判

- ① 何人も取消審判を請求することができます。
- ② 原則として登録日から5年以内に請求することができます。  
但し、一定の場合、例えば、登録商標が指定商品等に関して一般名称である場合、公序良俗に反していた場合、州や外国等の旗章等の場合は、いつでも請求をすることができます。

### (4) マドプロ出願

- ① 米国を指定したマドプロ出願が登録された場合（拒絶理由がなく登録された場合）、米国の現地代理人を選定していない場合が考えられます。
- ② しかし、このような場合、更新手続きは国際事務局に行う必要があります、一方、登録商標の使用宣言書は米国特許庁に所定の期限内に提出する必要があります。  
従いまして、当該宣言書の提出期限等の管理を踏まえて、登録になった時点において米国の現地代理人を選定しておくよう、留意して下さい。