

<米国>



失効した特許権を回復するための 新しいUSPTOの規則

Maschoff Brennan PLLC, Salt Lake City, Utah, USA

Founder and Partner

R. Burns Israelsen

米国特許商標局（USPTO）は、特許出願人および特許権者が放棄された出願を復活させ、失効した特許を回復することを許可する比較的自由な手続きを備えています。これらすべてをここでは「回復」と呼びます。これには、PCT出願の国内段階への移行が含まれます。これは、国内段階への移行中に放棄された米国特許出願として扱われます。回復のさまざまなシナリオには、次のものがあります。

- 審査および特許付与手続中にUSPTOのアクションに適時に対応しないことによる特許出願の放棄。
- 発行された特許の年金を適時に支払わなかったことによる特許失効。
- 標準的な30か月の期限内にPCT出願を米国国内段階に移行することの失敗。
- 特許出願における優先権または先の出願の利益の主張の遅延

2013年12月18日以前は、多くの場合USPTOは、遅延の理由および関連する放棄または失効の証拠書類がほとんど、または、まったくなくても、出願人と特許権者が「故意でない」という基準に基づく回復要求を許可していました。ただし、放棄または失効から2年以上経過した後に回復する場合は、その失態が「不可避」であることが示され、不可避の正当かつ十分な理由を示す書証がある場合にのみ許可されました。これは、多くの特許出願人および特許権者にとって非常に困難で厳格なものとなりがちでした。

国際調和の一環として、USPTOは、とりわけ2012年特許法条約の規定を実施して、2013年後半に、「不可避」基準を排除し、より緩やかな「故意でない」基準の下でのみ、放棄された特許出願および失効した特許の復元を許可し始めまし

た。これは、出願人または特許権者が故意でないことを主張できる限り、経過時間や状況に関係なく、すべての放棄または失効の事例に適用されました。実際には、ごく異常な状況を除いて、説明や書証の提出を求められることはほとんどありませんでした。その結果、米国はおそらく特許出願と特許を回復するための世界で最も自由なシステムを持っていました。

おそらく、回復のための自由なルールの悪用の発生に対応して、USPTO は、2020年3月2日に新しい規則を発表し、放棄または失効に関連する遅延が故意でないことを確認するために追加情報が必要になり得る状況を明らかにしました。USPTO は現在、特許出願の放棄または特許の失効から2年以上経過したときには、「故意でない」遅延の主張を説明するための「追加情報」の提出を要求しています。そのような状況（すなわち、2年以上経過後）では、単に故意でない遅延を主張するだけでは、もはや十分ではありません。2年経過後の追加情報に関するこの要件は、書証の提出を要求するため、2013年以前に実施されていた手続きと同様ですが、そのような長い遅延の後でも「故意でない」基準に基づいて回復することが依然として可能です。

(邦訳：当研究所)

< the United States >

New USPTO Rules for Restoring Lapsed Patent Rights

Maschoff Brennan PLLC, Salt Lake City, Utah, USA
Founder and Partner

R. Burns Israelsen

The United States Patent & Trademark Office (USPTO) has relatively liberal procedures for permitting patent applicants and patent owners to revive abandoned applications and to restore patents that have lapsed, all of which are referred to as “restoration” herein. This includes late national stage entry for PCT applications, which are treated as abandoned U.S. patent applications during the late national stage entry. The various scenarios for restoration include the following :

- Patent application abandonment for failure to timely respond to USPTO actions during the examination and grant process.
- Patent lapsed for failure to timely pay maintenance fees for issued patents.
- Failure to enter the U.S. national stage in a PCT application at the standard 30-month date.
- Delayed priority or domestic benefits claims in patent applications.

Before December 18, 2013, the USPTO permitted applicants and patent owners to request restoration in many instances on an “unintentional” standard, with little or no documentary evidence of the reasons for the delay and associated abandonment or lapse. However, restoration more than two years after abandonment or lapse was granted only if it was shown that the failure was “unavoidable,” along with documentary evidence showing good and sufficient reasons for unavoidability. This tended to be quite difficult and strict for many patent applicants and owners.

As part of international harmonization, the USPTO implemented the provisions of the 2012 Patent Law Treaty by, among other actions, eliminating the “unavoidable”

standard, and permitting restoration of abandoned patent applications and lapsed patents only under the more lenient “unintentional” standard, beginning in late 2013. This was applied to all instances of abandonment or lapse, regardless of the amount of time that had passed or the circumstances, as long as the applicant or patent owner could assert unintentionality. In practice, there was little or no requirement for an explanation and no documentary evidence in all but the most unusual circumstances. As a result, the United States had possibly the most liberal system for restoring patent applications and patents in the world.

Possibly in response to perceived abuses of the liberal rules for restoration, the USPTO published new ruled on March 2, 2020, clarifying the situations in which additional information may be required to establish the unintentionality of the delay associated with the abandonment or lapse. The USPTO now requires “additional information” to be provided to explain claims of “unintentional” delay when more than two years have elapsed since the abandonment of the patent application or lapse of the patent. It is no longer sufficient in such circumstances (i.e., more than two years later) to merely make an assertion of an unintentional delay. This requirement for additional information after two years is similar to the procedure in place before 2013 for requiring documentary evidence, except that it remains possible to restore on the “unintentional” standard after such a long delay.