

米国特許商標庁に対する 無認可の特許関連手続についての注意喚起

筆者：ピーター・シェクター（Peter C. Schechter、パートナー）

米国では、登録特許弁護士の業務遂行は、国の倫理法、規則及び規制、並びに米国特許商標庁の倫理規定により定められており、米国においてその業務を行うことが認められます。このような状況を踏まえ、米国特許商標庁による、適正に認可された特許弁護士及び弁理士のみが「米国特許商標庁に対して手続を行える」という要件の範囲について、注意喚起したいと思います。

米国特許商標庁は、将来又は即時に米国特許商標庁に対して特許出願の準備及び中間処理の関連手続を行う出願人の代理人として認められる特許弁護士（patent attorney）及び弁理士（patent agent）の登録を維持しています。登録済みの特許弁護士及び弁理士のみが、「米国特許商標庁に対して手続を行う」資格¹を有します。

米国特許商標庁に対する手続を行う権限に関する規定を含み、米国特許商標庁による全倫理規定の順守の維持及び施行を担当する部署が、登録懲戒局（Office of Enrollment & Discipline, “OED”）です。米国特許商標庁に対して手続を行う全ての者が OED の懲戒権行使の対象になる一方、重要なことに、「米国特許商標庁に対して手続を行えるように登録されていない、又は認められていない者も、米国特許商標庁に対する任意の法律業務を提供している、又は提供しようと申し出る場合に、米国特許商標庁の懲戒権行使の対象になります」²。

米国特許商標庁長官は、ヒアリングの通知及び機会を与えた後、懲戒処分根拠が存在するならば、以下の種類の懲戒処分を手続実行者に科し得ます。

¹ 37 Code of Federal Regulations (“CFR”) § 11.5(a).

² 37 CFR § 11.19(a).

- (1) 米国特許商標庁に対する手続実行の除外処分、
- (2) 適切な期間において米国特許商標庁に対する手続実行の一時停止処分、
- (3) 戒告処分もしくは譴責処分、又は、
- (4) 執行猶予。執行猶予は、他の任意の懲戒処分の代わりに、もしくはそれに加えて科され得ます。

更に、OED長官は、無認可の法的手続実行を示唆する事情の存否を適切な管轄における官庁に委ね得ます³。

特許関連事項において「米国特許商標庁に対する手続実行」を構成する行為とは何でしょう。意外ではないかもしれませんが、米国特許商標庁は、手続実行者に懲戒処分を科する米国特許商標庁の権限を極めて広く捉えています。概して、「法的業務」(legal work)として考えられる活動の多くが「米国特許商標庁に対する手続実行」として見なされます。そのような活動は、以下を含みますが、これらに限定されません。

- 特許付与に関する、米国特許商標庁により管理される法令又は規定に基づくクライアントの権利、特権、義務又は責任に関連する、米国特許商標庁に対する提示に関わる任意の業務を含む法律関連サービス。
- 登録又は懲戒事項に関する、米国特許商標庁により管理される法令又は規定に基づくクライアントの権利、特権、義務又は責任に関連する、米国特許商標庁に対する提示に関わる任意の業務を含む法律関連サービス。
- そのような提示は、米国特許商標庁への書類提出を熟考中で必要な書類の準備、米国特許商標庁への応答及び連絡、書類経由又はインタビュー、ヒアリング及び会議でのクライアントの代理、並びに米国特許商標庁への

³ 37 CFR § 11.19(d).

提示をペンディング中又は熟考中の業務についてのクライアントへの連絡及びアドバイス⁴を含みます。

特許関連事項に関してより具体的には、以下の非排他的なリストにおける全ての活動が「米国特許商標庁に対する手続実行」を構成すると見なされ、そのような活動を行う者は、米国特許商標庁に対して手続を行えるように登録されているか認められているかに関わらず、米国特許商標庁の懲戒処分の行使（OEDにより実行）の対象になります。

- 任意の特許出願の準備及び中間処理、
- 米国特許商標庁に対する特許出願又は他の書類の提出を考えるクライアントへのコンサルディング又はアドバイスの提供、
- 特許出願の明細書又はクレームのドラフティング、
- 補正書、又は米国特許商標庁からの通知に対する、対象発明の特許性について主張する意見書が必要とされ得る応答のドラフティング、
- 米国特許商標庁からの特許出願に関する通知に対する応答のドラフティング、及び、
- 公共用途、仲裁、再審査手続、申立、特許審判部に対する審判請求もしくは他の任意の手続、又は他の手続のための連絡のドラフティング⁵。

「特許出願の明細書又はクレームのドラフティング」は、特許出願の中間処理において拒絶理由に対する「補正書又は応答のドラフティング」のように、「米国特許商標庁に対する手続実行」として見なされることに留意すべきです。

要するに、米国特許商標庁に対する無認可の手続実行を回避することに常に注意すべきです。OED から懲戒処分通知を受領することは、確実にご自身の

⁴ 37 CFR § 11.5(b).

⁵ 37 CFR § 11.5(b)(1).

一日を台無しにしてしまいますし、キャリアまで悪い影響を及ぼすかもしれません。