

米国特許法改正規則ガイド

第 1 回

2012 年 2 月 10 日

執筆者 河野特許事務所

弁理士 河野英仁

1. 概要

米国特許商標庁(以下、USPTO)は 2012 年 1 月初旬に米国特許法の改正に伴う改正規則案を公表した。このうち、日本企業にとって重要な

(1)情報提供制度(AIA: America Invents Act セクション 8)、

(2)査定系再審査(AIA セクション 6)、及び、

(3)発明者の宣誓書または宣言書(AIA セクション 4)

について新旧規則を対比しながら解説を行う。

公表された規則に対し USPTO は意見を募集しており、(1)及び(2)については 2012 年 3 月 5 日、(3)については 2012 年 3 月 6 日までに意見を USPTO に提出する必要がある。

なお、その他の規則についても順次公表され次第レポートする。

2. 情報提供制度(AIA セクション 8)

(1)改正の趣旨

改正前においても情報提供制度は設けられていた(規則 1.99)。

しかしながら、提供できる時期は出願公開後の 2 ヶ月内に限定されており、特許及び刊行物の提出数も 10 に限られていた。その上、単に特許及び刊行物が提出できるのみで、いかなる説明をも提出することができないという問題があった。

そこで、提出期間を大幅に拡大すると共に、簡潔な説明をも提出することができるように法改正¹したものである(122 条(e))。

米国特許法第 122 条(e)の新設に伴い、以下のとおり規則が改正された。

(2)情報提供の時期 (米国特許法第 122 条(e)、規則 1.290)

情報提供は書面で以下のいずれかの期日の早いほうに従ってなされなければならない-

¹ 規則を除く米国改正特許法の詳細については拙著「決定版 改正米国特許法全理解」ILS 出版 2012 年 1 月を参照されたい。

(A)対象特許出願における米国特許法第 151 条(特許の発行)の規定に基づく特許許可通知の日が付与または郵送された日、または

(B)-

(i)USPTO により米国特許法第 122 条(出願の秘密性；特許出願の公開)の規定に基づき、対象特許出願が最初に公表された日から 6 ヶ月後、もしくは

(ii)対象特許の審査において、審査官による米国特許法第 132 条(拒絶通知)の規定に基づくクレームに対する最初の拒絶理由発行日、のいずれか遅い方

すなわち、(A) (特許許可前) または (B) のいずれか早いほうであり、(B)(i)(公開 6 月)若しくは(B)(ii)(最初の拒絶)のいずれか遅い方となる(122 条(e)(1))。

また、注意すべきは規則 1.290(b)(2)(i)に規定されているとおり、情報提供の開始起点は米国特許法第 122 条(b)(出願公開)及び規則 1.211(出願公開)の規定に基づき、USPTO により公開された場合に限られる。つまり WIPO(World Intellectual Property Organization)による公開によっては起点が開始されないということである。

(3)提出書類

規則 1.290(d)の規定に基づき、情報提供に際しては以下の書類を提出しなければならない。

(1)提出される書類のリスト；

(2)各リスト書類の関連性を示す簡潔な説明

(3)リストした書類、または、当該書類をリストするに至った部分の判読可能な写し。ただし、USPTO が要求しない限り、米国特許及び米国特許公開公報を除く。

(4)リストした書類のうち、審査官が考慮する非英語文書の関連部分すべての英語翻訳、及び

(5)提出を行う当該第三者により以下の事項を示す声明

(i)第三者は規則 1.56(特許性に関する重要情報の開示義務)に基づく出願に関する情報を開示する義務を負う個人ではないこと、及び

(ii)当該提出が米国特許法第 122 条(e)の規定及び本セクションに従っていること。

(4)手数料

規則 1.290(f)及び(g)によれば、第 1 回目の提出の場合、全書類が 3 以下、すなわち提出する文献数が 3 以下の場合、無料となる。また全書類が 3 より多く 10 以下の場合 180 ドル、11 以上 20 以下の場合 360 ドルと、10 書類毎に 180 ドルが加算される。なお、情報提供が 2 回目の場合、1 以上 10 以下で 180 ドル、11 以上 20 以下で 360 ドルと全書類 3 以下による無料サービスを受けることができなくなる。

(5)情報提供に対する特許出願人の対応

新情報提供制度の導入により、今後第三者から情報提供がなされることが増加するものと思われる。ただし、USPTOによる特段の要求がなければ、特許出願人は直接情報提供に対してアクションを取る必要はない(規則 1.290(h))。

(6)新旧規則対比表

改正前	改正後
<p>規則 1.99 公開された出願に関する第三者提出 (削除)</p> <p>(a) 係属中の公開された出願に関連する特許又は刊行物の公衆の一員による提出は、その提出が本条の要件を満たしており、その提出物及び出願ファイルが審査官に届けられたときに、その出願が未だ係属している場合は、出願ファイルに記録することができる。</p> <p>(b) 本条に基づく提出は、それが対象とする出願を出願番号によって特定しなければならず、また、次のものを含まなければならない。</p> <p>(1) § 1.17(p)に記載されている手数料</p> <p>(2) 特許商標庁による考慮を求めて提出される特許又は刊行物の一覧。これには、各特許又は刊行物の公開日・出版日が記載されなければならない。</p> <p>(3) 一覧に記載された特許、若しくは書面形式による刊行物、又は少なくとも関連性を有する部分の各々の写し、及び</p> <p>(4) 依拠されている非英語特許又は書面形式による刊行物に係る必要かつ適切な部分の全てについての英語翻訳文</p> <p>(c) 本条に基づく提出物は、§ 1.248 に従って出願人に送達されなければならない。</p> <p>(d) 本条に基づく提出物は、特許若しくは刊行物についての説明又はその他の情報</p>	<p>規則 1.290 出願における第三者による提出</p> <p>(a) 第三者は、米国特許法第 122 条(e)及び本セクションの規定に適合すれば、考慮のため及び特許出願記録への包含のため、出願の審査に関連する可能性のある特許、公開特許出願または他の刊行物を提出することができる。米国特許法第 122 条(e)及び本セクションの規定に適合しない場合、出願において第三者が上記特許等を提出しても USPTO はそれらを包含または考慮しない。</p> <p>(b)本セクションに基づく第 3 者の提出は、以下のいずれかの期日の早いほうに従ってなされなければならない-</p> <p>(1)出願において、規則 1.311(許可通知)に基づく特許許可通知の日が付与または郵送された日、または</p> <p>(2)-</p> <p>(i)USPTO により米国特許法第 122 条(出願の秘密性；特許出願の公開)及び規則 1.211(出願公開)の規定に基づき、対象特許出願が最初に公表された日から 6 ヶ月後、もしくは</p> <p>(ii)対象特許の審査において、審査官による規則 1.104 (審査の内容)の規定に基づくクレームに対する最初の拒絶理由発行日、のいずれか遅い方</p>

を含んではならない。特許商標庁は、本条に基づく提出物にそのような説明又は情報が含まれている場合は、それらを記録しない。本条に基づく提出はまた、特許又は刊行物の総数として 10 件に限定される。

(e) 本条に基づく提出物は、それに係る出願の公開日 (§ 1.215(a)) から 2 月以内、又は許可通知の郵送前 (§ 1.311) の内、何れか早い方までに提出されなければならない。本条に基づく提出物であって、前記期間内に提出されなかったものは、その特許又は刊行物をそれ以前に特許商標庁に提出することが不可能であった場合に限り許可され、かつ、その提出には、§ 1.17(i) に記載されている処理手数料の添付も行われなければならない。係属中の公開された出願についての公衆の一員による提出であって、本条の要件を満たしていないものは、記録されない。

(f) 公衆の一員は、その提出物が受領されたことについての特許商標庁の確認を受領するために、提出物に本人宛ての葉書を含めることができる。本条に基づく提出物を提出する公衆の一員は、本人宛て葉書の返送以外には、その提出に関し特許商標庁からの連絡を受けない。出願人は、特許商標庁からの要求がない場合は、本条に基づく提出について応答する義務及び必要を有さない。

(c) 本セクションに基づく第三者による提出は、書面で行われねばならず、当該提出書類の各頁において、本セクションパラグラフ(d)(3)により要求されるコピーを除いて、当該提出が行われた出願を出願番号により特定しなければならない。

(d) 本セクションに基づく第三者による提出は以下を含めなければならない

(1) 提出される書類のリスト；

(2) 各リスト書類の関連性を示す簡潔な説明

(3) リストした書類、または、当該書類をリストするに至った部分の判読可能な写し。ただし、USPTO が要求しない限り、米国特許及び米国特許公開公報を除く。

(4) リストした書類のうち、審査官が考慮する非英語文書の関連部分すべての英語翻訳、及び

(5) 提出を行う当該第三者により以下の事項を示す声明

(i) 第三者は規則 1.56(特許性に関する重要情報の開示義務)に基づく出願に関する情報を開示する義務を負う個人ではないこと、及び

(ii) 当該提出が米国特許法第 122 条(e)の規定及び本セクションに従っていること。

(e) 本セクションパラグラフ(d)(1)により要求される書類リストは、米国特許及び米国特許公開公報を、他の書類とは別のセクションにて、リストしなければならない。また、「規則 1.290 に基づく第三者発行前提出」のようにリストを特定する標題を含めねばならない。さらに、以下を特定しなければならない。

(1) 特許番号、筆頭発明者及び登録日によ

	<p>り米国特許を特定しなければならない。</p> <p>(2) 特許公開番号、筆頭発明者及び公開日により米国特許公開公報を特定しなければならない。</p> <p>(3)特許発行または出願公開した国または特許庁、筆頭発明者、適切な書類番号、及び、特許または公開公報に示された公開日により外国特許または外国特許公開公報を特定しなければならない。</p> <p>(4)可能であれば、出版社、著者、タイトル、提出される頁、出版日、及び、出版場所により非特許文献を特定しなければならない。書類から明らかでない場合、第三者は先行技術と主張する非特許文献の日を立証する義務を負う。</p> <p>(f)本セクションに基づき第三者が提出を行う際は、提出する書類 10 部毎またはその一部分毎に、規則 1.17(p)に規定された手数料(180 ドル)を支払わねばならない。</p> <p>(g)本セクションパラグラフ(f)で要求されるその他の手数料は、提出をなす第三者による声明に伴う全書類が 3 またはそれより少ない場合には、要求されない。ただし、当該声明にサインする者が妥当な調査後に知る限り、当該提出が当該出願において当該第三者または該第三者の関係者により、米国特許法第 122 条(e)に基づき提出される最初かつ唯一の提出である場合に限る。</p> <p>(h)USPTO による要求がなければ、出願人は本セクションに基づく提出に対応する義務がなく、また必要がない。</p> <p>(i)規則 1.8(郵送又は送信の証明書)の規定は、本セクションにおいて規定される期限に適用されない。</p>
1.291 係属中の出願に対する公衆による	規則 1.291 係属中の出願に対する公衆に

異議申立

(b) 異議申立書が、(c)を満たしていることに加え、§ 1.248 に従って出願人に送達されているか、又はその送達が不可能なときはその 2 部が特許商標庁に提出されており、かつ、(b)(1)の場合を除き、異議申立書が、§ 1.211 に基づいて出願が公開された日又は§ 1.311 に基づく許可通知書が郵送された日の内、何れか早く生じる日の前に提出されている場合は、その異議申立書は、出願の記録に入れられる。

(1) 異議申立書に出願人の同意書が添付されている場合において、異議申立書が手続中の再審理を可能とする時期に出願と突き合わせられるときは、その異議申立書は、考慮されるものとする。

(c) 異議申立書は、(a)及び(b)の要件を満たすことに加え、次のものを含まなければならない。

(1) 依拠する特許、刊行物又は他の情報の一覧

(2) (c)(1)に従って列記される各項目の関連性についての簡単な説明

(3) 列記された各特許、刊行物若しくは書面による他の情報項目又は少なくともその該当部分の写し

(4) 依拠する、非英語による特許、刊行物又は他の情報項目の中の必要であり、かつ、該当する部分の全てについての英語翻訳文、及び

よる異議申立

(b)異議申立書が、(c)を満たしていることに加え、規則 1.248 (書類の送達；送達方法)に従って出願人に送達されているか、又は、その送達が不可能なときは、特許商標庁に 2 部提出されており、かつ、(b)(1)の場合を除き、異議申立書が、出願が米国特許法第 122 条(b)(出願公開)及び規則 1.211(出願公開) に基づいて公開された日又は規則 1.311(許可通知) に基づく許可通知書が付与若しくは郵送された日の内、何れか早く生じる日の前に提出されている場合は、その異議申立書は出願の記録に入れられるものとする。

(1) 異議申立書に出願人の同意書が添付されている場合において、異議申立書が規則 1.311(許可通知)に基づき許可通知書が付与若しくは郵送される前に提出された場合、その異議申立書は、考慮されるものとする。

(c) 異議申立書は、(a)及び(b)の要件を満たすことに加え、次のものを含まなければならない。

(1) 依拠する特許、刊行物又は他の情報のリスト。以下により特定する。

(i) 特許番号、筆頭発明者及び登録日により各米国特許を特定

(ii) 特許公開番号、筆頭発明者及び公開日により各米国特許公開公報を特定

(iii) 特許発行または出願公開した国または特許庁、筆頭発明者、適切な書類番号、及び、特許または公開公報に示された公開日により各外国特許または各外国特許公開公報を特定

<p>(5) 異議申立が同一利害関係人による第 2 回目又は後続の異議申立である場合は、第 2 回目又は後続の異議申立において提起されている争点が先に提起された争点と著しく異なっている理由及び著しく異なっているその争点が先に提出されなかった理由についての説明、並びに § 1.17(i)に記載されている処理手数料が提出されなければならない。</p>	<p>(iv) 可能であれば出版社、著者、タイトル、提出される頁、出版日、及び、出版場所により各刊行物を特定。</p> <p>(vi) 知っていれば、日により特定する他の情報に係る各項目</p> <p>(2) (c)(1)に従ってリストされる各項目の関連性についての簡単な説明</p> <p>(3) リストされた各特許、刊行物若しくは書面による他の情報項目または少なくともその該当部分の判読可能な写し。ただし、USPTO が要求しない限り、米国特許及び米国特許公開公報を除く。</p>
<p>規則 1.292 (公然実施手続)</p>	<p>削除</p>

3. 査定系再審査において提出することが可能な書類の拡大(AIA セクション 6)

(1) 査定系再審査の改正点

査定系再審査においては特許及び刊行物等の先行技術に加えて、裁判所における特許権者の供述をも提出することができるようになった(米国特許法第 301 条)。

米国特許法第 301 条の改正に伴い、以下のとおり規則が改正された。

(2) 提出書類

特許権者の供述に関する書類として以下が要求される。

供述書面、当該供述書面に対応する供述を提出した手続きに係る証拠、訴答書面

例えば、第三者は、特許権者が連邦裁判所にて議論したクレーム範囲に係るデポジションを提出することができる。ただし、連邦裁判所または USPTO に対する手続とは別に特許権者がなした主張に係る供述は、許可されず、特許包袋書類に含められない(規則 1.501(a)(2))。

特許権者が供述を提出する場合、クレームが先行技術に対しどのように相違するかを主張しなければならない。一方、第三者が提出する場合、先行技術、供述書面及び添付情報を、クレームに適用する適切性及び方法を書面で説明しなければならない(規則 1.501b(1)(2))。

(3) 匿名(ダミー)での請求

査定系再審査のメリットは匿名で請求することができる点にある。PGR(付与後レビュー)及び IPR(当事者系再審査)では匿名で請求することができず、競合他社を刺激した

くない場合は、査定系再審査を選択することとなる(規則 1.501(d))。

具体的には以下の手続により匿名とする。

請求人は、

- (1)実際の当事者を特定する供述を別紙にて提出しなければならない。
- (2)実際の当事者を特定する供述としてタイトル付けしなければならない。
- (3)書面にて USPTO に当該書面を封印することによって秘密にするよう要求しなければならない。
- (4)明確かつ目立つように、非公開提出として当該供述を指定する適切なインストラクションラベルを含めなければならない。例えば、“NOT OPEN TO THE PUBLIC FOR OFFICE USE ONLY.” の如くである。

当該手続により、USPTO は実際の当事者声明を封印し、非公開を維持する。

(4)禁反言との関係

PGR 及び IPR では禁反言が成立する(米国特許法第 325 条(e)及び 315 条(e))。そのため、匿名とはいえども、規則 1.510(6)(7)では禁反言を防止する範囲内において証明書及び利害関係人の特定が以下のとおり要求されている。

(6)当事者系レビュー(米国特許法第 315 条(e)(1))及び PGR(付与後レビュー米国特許法第 325 条(e))の双方の法定の禁反言規定が、査定系再審査を禁じることのない証明書

(7)査定系再審査の後に申し立てられた当事者レビューまたは PGR が、実際の利害関係人またはその利害関係人により申し立てられた継続中の査定系再審査を妨げるか否かを決定するのに必要な範囲で、実際の利害関係人を特定する供述

(5)供述提出の効果

審査官は査定系再審査請求書の提出日から 3 月以内に、特許性に関する実質的で新たな問題が提起されているか否かを判断する。実質的で新たな問題が提起されている場合再審査が開始される(米国特許法第 304 条)。ただし、審査官は当該判断に当たり供述書面を考慮してはならない旨規定されている(規則 1.515(a))。つまり、審査官は今回の法改正により追加された供述書面とは無関係に、実質的で新たな問題が提起されているか否かを判断しなければならない。

再審査手続が命じられた後、提出した供述は、特許庁長官により特許クレームの正確な意味を解釈するために使用される(規則 1.552(d))。

(6)新旧規則対比表

改正前	改正後
<p>規則 1.501 特許ファイルにおける先行技術の引用</p> <p>(a) 特許の実施可能期間中はいつでも、何人も、特許商標庁に対し、特許又は刊行物から構成される先行技術であって、当該人が、その特許に対して関連性があり、適用可能であると述べ、かつ、その特許の何れかのクレームの特許性に関係があると考えられるものを、書面によって引用することができる。引用が特許所有者によって行われる場合は、関連性及び適用可能性についての説明は、そのクレームが先行技術と如何に異なるかについての説明を含むことができる。当該引用は、§ 1.502 及び § 1.902 に定められている事情の場合を除き、その特許ファイルに記録される。</p> <p>(b) 引用をする者が、自らの身元が特許ファイルから排除され、秘密にされることを望む場合は、引用文献は、提出をする者の身元を表示することなく、提出されなければならない。</p> <p>(c) 特許ファイルに関する、公衆による特許又は刊行物の引用は、(1) 同一物の写しが特許所有者に対し、§ 1.33(c)に規定されている宛先に名宛して郵送されたことを示すか、又は、送達が不可能な場合は、(2) その 2 部が特許商標庁に提出されるかの何れかでなければならない。</p>	<p>規則 1.501 特許ファイルにおける先行技術及び<u>供述書面</u>の引用</p> <p>(a)提出物情報： 特許権利行使可能期間中はいつでも、何人も、本セクションに基づき以下の情報に関して書面により USPTO に提出することができる。：</p> <p>(1)提出を行う当該者が特許性に関連すると記載する特許または刊行物に係る先行技術</p> <p>(2) 連邦裁判所または USPTO の手続において提出され、特許権者が特定特許クレームの範囲について見解を示した特許権者の供述。本パラグラフに基づき提出される供述には、この供述書面に対応する供述を提出した手続きに係る証拠、訴答書面、またはその他の全ての書面を添付しなければならない。また、本パラグラフに基づく当該供述書面及び添付情報は、適用可能な保護命令の対象となる情報を省くよう編集した形態で提出しなければならない。</p> <p>連邦裁判所または USPTO の手続外で特許権者が提出し、後に連邦裁判所または USPTO 手続に含まれた供述書面は、本セクションで許可されず、当該提出は特許包袋書類に含められない。</p> <p>(b)説明に含める事項:本セクションパラグラフ(a)に従う提出は；</p> <p>(1)特許包袋書類の一部とすべく提出するために、少なくとも一つの特許クレームに対し、本セクションパラグラフ(a)(1)に基づき提出される先行技術と、本セクションパラグラフ(a)(2)に基づき提出される供述書面及び添付情報と、を適用する適切性及び方法を書面で説明しなければならない</p>

	<p>ず；また</p> <p>(2)当該提出が特許権者によりなされる場合、クレームが本セクションパラグラフ(a)(1)に基づき提出された先行技術、または、本セクションパラグラフ(a)(2)に基づき提出された供述書面及び添付情報に対しどのように相違するかの説明を含めることができる。</p> <p>(c)審理中の再審査：上記提出が行われた特許について、再審査手続が請求されており、かつ、継続している場合、当該提出物は、規則 1.502(査定系再審査手続における先行技術引用の処理)及び 1.902(当事者系再審査手続における先行技術引用の処理)の規定に従って特許包袋書類へ入力される。</p> <p>(d)身元：提出者が自身の身元を包袋書類から排除し、秘密維持を希望する場合、当該提出書類は、当該提出を行う者を特定せずに匿名で行わなければならない。</p> <p>(e)提出の送達(service)：本セクションに基づく提出は、提出物のコピーが規則 1.248（書類の送達；送達方法）に係る特許に記録された特許権者の住所宛に送達されたこと、または、誠意をもって送達の試みがなされたことを示さなければならない。送達の証明、または、十分な説明及び送達の誠意ある試みいずれかを証明できない提出物は特許包袋に含められず、また、気づかずに入力されていれば抹消される。</p> <p>(f)特許権者の供述の考慮：本セクションパラグラフ(a)(2)の規定に基づく特許権者の供述及び添付情報は、米国特許法第 301 条(d)(先行技術の引用及び供述書面の制限)において規定された目的以外では USPTO により考慮されない。再審査が命じられた</p>
--	--

	<p>場合、米国特許法第 301 条(a)(2)(供述書面の提出)の規定に従い提出された特許権者の供述は、再審査の対象となる特許におけるクレームの範囲を決定する際に考慮される。</p>
<p>規則 1.510 査定系再審査の請求 *****</p> <p>(b) ***再審査請求書は、次の部分を含まなければならない。</p> <p>(2)再審査請求の対象とされる全てのクレームの特定、及び再審査請求の対象とする全てのクレームに対して、引用されている先行技術を適用することの適切性及び方法に関する詳細な説明。適切な場合は、再審査を請求する当事者は、クレームが引用されている先行技術と如何に異なるかも指摘することができる。</p> <p>*****</p>	<p>規則 1.510 査定系再審査の請求 *****</p> <p>(b) ***再審査請求書は、次の部分を含まなければならない。</p> <p>(2)再審査請求の対象とされる全てのクレームの特定、及び再審査請求の対象とする全てのクレームに対して、引用されている先行技術を適用することの適切性及び方法に関する詳細な説明。</p> <p><u>セクション 1.501(a)(2)に従い提出された前記詳細な説明に依拠する特許権者の各供述及び添付情報。再審査請求は、ある特許クレームの正確な意味をそのクレームに適用される先行技術に関連して決定するために、当該供述がどのように使用されるか、また各関連クレームがどのように解釈されるかについて説明しなければならない。</u></p> <p>適切な場合は、再審査を請求する当事者は、クレームが引用されている先行技術と如何に異なるかも指摘することができる。</p> <p>*****</p> <p>(6)当事者系レビュー(米国特許法第 315 条(e)(1))及び PGR(付与後レビュー米国特許法第 325 条(e))の双方の法定の禁反言規定が、査定系再審査を禁じることのない証明書</p> <p>(7)査定系再審査の後に申し立てられた当事者レビューまたは PGR が、実際の利害関係人またはその利害関係人により申し立てられた継続中の査定系再審査を妨</p>

	<p>げるか否かを決定するのに必要な範囲で、実際の利害関係人を特定する供述</p>
<p>規則 1.515 査定系再審査請求についての決定</p> <p>(a) 審査官は、査定系再審査請求書の提出日から 3 月以内に、その請求を考慮し、その請求書及びそこに引用されている先行技術によって、特許の何れかのクレームに影響を及ぼす、特許性に関する実質的で新たな問題が提起されているか否かを、他の特許又は刊行物を考慮して又は考慮しないで、決定する。審査官の決定は、決定の時点において有効なクレームを基礎とするものとし、特許に関する庁のファイルの一部となり、§ 1.33(c)に定められている宛先に名宛して特許所有者に対し、及び再審査を請求した者に対して郵送される。</p>	<p>規則 1.515 査定系再審査請求についての決定</p> <p>(a) 審査官は、査定系再審査請求書の提出日から 3 月以内に、その請求を考慮し、その請求書及びそこに引用されている先行技術によって、特許の何れかのクレームに影響を及ぼす、特許性に関する実質的で新たな問題が提起されているか否かを、他の特許又は刊行物を考慮して又は考慮しないで、決定する。</p> <p><u>規則 1.501(a)(2)(供述書の提出)の規定に従い提出された供述及び添付情報は、当該請求に対する審査官の決定において審査官により考慮されない。</u></p> <p>審査官の決定は、決定の時点において有効なクレームを基礎とするものとし、特許に関する庁のファイルの一部となり、§ 1.33(c)(特許出願、再審査手続及びその他の手続に関する通信)に定められている宛先に名宛して特許所有者に対し、及び再審査を請求した者に対して郵送される。</p>
<p>規則 1.552 長官による争点についての決定 新設</p>	<p>規則 1.552 長官による争点についての決定</p> <p>*****</p> <p>規則 1.501(a)(2)(供述書の提出)の規定に従い提出された特許権者の供述及び添付情報で、再審査される特許において記録されるものはすべて(当該特許の再審査ファイルも含む)再審査手続が命じられた後は、特許及び刊行物を適用するに当たり、特許クレームの正確な意味を解釈するために使用することができる。</p>

4. 発明者の宣誓または宣言(AIA セクション 4)

(1)改正概要

米国特許法第 115 条(発明者の宣誓または宣言)及び第 118 条(発明者以外の出願)の改正に伴い、宣誓書または宣言書の記載に関し以下の規則改正がなされる予定である。

適宜重要なポイントを新旧対比表と共に解説する。

(2)「規則 1.1 合衆国特許商標庁との商標以外に関する通信の宛先」

「規則 1.31 出願人は、1 又は 2 以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代理人とすることができる。」

「規則 1.32 委任状」及び、

「規則 1.33 特許出願、再審査手続及びその他の手続に関する通信」についての規則改正。

(3)注意点

規則 1.31 及び規則 1.33(f)に規定されているとおり、法人は特許出願のプロセキューションを、特許有資格実務者(patent practitioner)を通じてのみ手続きできるようになった。法人は USPTO に対する特許出願のプロセキューションを自ら行っているが、あまりにもミスが多く審査官の負担が大きいことから、特許有資格実務者による手続を必須としたものである。本規則改正を通じて、USPTO は審査のバックログの低減を図ることとしている。

改正前	改正後
規則 1.1 合衆国特許商標庁との商標以外に関する通信の宛先 * * * * * (e) 特許存続期間の延長 合衆国特許商標庁に対する、35 U.S.C.第 156 条に基づく特許存続期間の延長申請書及びそれに関する通信の全ては、「Mail Stop Patent Ext.」と付記しなければならない。決定が既に行われており、適切な事情においては、特定の個人宛てとする表記もしなければならない。	規則 1.1 合衆国特許商標庁との商標以外に関する通信の宛先 * * * * * (e) 特許存続期間の延長 合衆国特許商標庁に対する、35 U.S.C.第 156 条(特許存続期間の延長)に基づく特許存続期間の延長申請書及びそれに関する通信の全ては、「 <u>Mail Stop Hatch-Waxman PTE.</u> 」と付記しなければならない。決定が既に行われており、適切な事情においては、特定の個人宛てとする表記もしなければならない。
規則 1.31 出願人は、1 又は 2 以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代理人と	規則 1.31 出願人は、1 又は 2 以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代理人と

<p>することができる。</p> <p>特許出願人は自らの事件を提出し、手続を することができ、又は委任状を出し、1 又 は 2 以上の特許有資格実務家又は共同発 明者を代表者とすることができる。合衆国 特許商標庁は、特許有資格実務家の選択に 関する援助をすることができない。</p>	<p>することができる。</p> <p>(a)特許出願人は自らの事件を提出し、手続 をすることができ、又は委任状を出し、1 又は 2 以上の特許有資格実務家又は共同 発明者を代理人とすることができる。 <u>ただし、法人(juristic entity)は特許有資格 実務者を代理人としなければならない。法 人による手続は、規則 3.71(a)(譲受人によ る手続)に準拠し、譲受人によるアクションは、規則 3.73(譲受人の権利確立)に準拠 する。</u></p> <p>(b)合衆国特許商標庁は、特許有資格実務家 の選択に関する援助をすることができない。</p>
<p>規則 1.32 委任状 * * * * *</p>	<p>規則 1.32 委任状 * * * * *</p> <p>(d)継続出願において米国特許法第 120(継 続出願),121 条(分割出願)または 365 条 (c)(合衆国を指定国とする国際出願の継 続出願)に基づく利益を主張する先の出願 からの委任状は、 継続出願の発明者名(inventorship)が先の 出願と同じである場合、または、先の出願 の一または複数の発明者が継続出願にお いて消去された場合であり、かつ、 先の出願の委任状の写しが継続出願にお いて提出され場合、 継続出願において効力を有する。</p> <p>(e)委任状が全ての発明者に認められてい るが譲受人には認められていない場合、規 則 1.48(再発行出願以外の特許出願におけ る発明者名の訂正)に従って発明者を追加 すると、規則 1.48 の請求が認められると 同時に委任状を喪失することとなる。た だし、追加の発明者が、他の発明者らにより 提供された委任状に一致する委任状を提</p>

	<p>供した場合はこの限りではない。この規定は、該当する場合、特許有資格実務家の規則 1.34(代理能力による行為)に従う行動を妨げるものではない。</p>
<p>規則 1.33 特許出願，再審査手続及びその他の手続に関する通信</p> <p>(a) 通信宛先及び昼間電話番号</p> <p>出願をするときは，通信宛先が，出願データシート(§ 1.76)に，又は出願に際して提出される書類の中の何れかの個所に，明確に確認することができる方式で記載されなければならない。通信宛先が指定されていない場合は，特許商標庁は，最初に記名されている発明者(発明者が記名されている場合に限る。 § 1.76(b)(1) 及び § 1.63(c)(2)参照)の郵便宛先を出願に係る通信宛先として取り扱うことができる。特許商標庁は，出願に関する全ての通知，公式書信及びその他の通信を，通信宛先に関連している者に名宛するか，又はそれ以外の方法で，当該人が入手することができるようにする。ただし，特許商標庁の電子出願制度を使用して提出された通信に関しては，庁は，電子受領確認を送信者に送付する。長官によって必要と判断される場合を除き，庁は通常，1 の出願人及び 1 の特許有資格実務家，又は 2 以上の特許有資格実務家を相手とする重複通信は行わない。1 の書類に関して 2 以上の通信宛先が指定されている場合は，特許商標庁は，その内の 1 を通信宛先に定めるものとし，顧客番号に関連している宛先が与えられている場合は，その宛先を印刷されている通信宛先に優先して使用する。通信宛先となる当事者に関しては，明確に確認することができる方式で昼間電話番号を提供しなけれ</p>	<p>規則 1.33 特許出願，再審査手続及びその他の手続に関する通信</p> <p>(a)出願をするときは，通信宛先が，出願データシート(§ 1.76)に，又は出願に際して提出される書類の中の何れかの個所に，明確に確認することができる方式で記載されなければならない。通信宛先が指定されていない場合は，特許商標庁は，最初に記名されている発明者(発明者が記名されている場合に限る。 § 1.76(b)(1) 及び § 1.63(c)(2)参照)の郵便宛先を出願に係る通信宛先として取り扱うことができる。</p> <p>特許商標庁は，出願に関する全ての通知，公式書信及びその他の通信を，通信宛先に関連している者に名宛するか，又はそれ以外の方法で，当該人が入手することができるようにする。ただし，特許商標庁の電子出願制度を使用して提出された通信に関しては，庁は，電子受領確認を送信者に送付する。</p> <p>長官によって必要と判断される場合を除き，庁は通常，1 の出願人及び 1 の特許有資格実務家，又は 2 以上の特許有資格実務家を相手とする重複通信は行わない。</p> <p>1 の書類または同日に提出された複数の書類に関して 2 以上の通信宛先が指定されている場合は，特許商標庁は，その内の 1 を通信宛先に定めるものとし，顧客番号に関連している宛先が与えられている場合は，その宛先を印刷されている通信宛先に優先して使用してもよい。</p> <p>通信宛先となる当事者に関しては，明確に</p>

<p>ばならず、また、通信宛先を変更することができる当事者は、その電話番号を変更することができる。通信宛先は、次のとおりに変更することができる。</p> <p>*****</p> <p>(b) ***</p> <p>(3) § 3.71(b)に規定されている譲受人、又は</p> <p>*****</p>	<p>確認することができる方式で昼間電話番号を提供しなければならず、また、通信宛先を変更する権限が与えられている当事者は、その電話番号を変更することができる。通信宛先は、次のとおりに変更することができる。</p> <p>*****</p> <p>(b) ***</p> <p>(3) [削除]</p> <p>*****</p> <p>(f)譲受人は本章の規則 1.31(出願人は、1又は2以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代表者とすることができる)及び規則 3.71(譲受人による遂行)に従って、出願の遂行を行うことができるにすぎない。特に規定されていない限り、法人の代理として提出する全ての書類には特許有資格実務者による署名が必要である。</p> <p>(g)先の出願からの出願書類が継続出願において使用され、通信宛先が先の出願の遂行中に変更された場合、継続出願に使用される更新通信宛先を特定する出願データシートまたは別の書類を提出しなければならない。それがなかった場合は、USPTOは、先の出願の手續遂行中における通信宛先の変更を承認できない可能性がある。</p> <p>(h)通信宛先が出願レコードの通信宛先である代理権を有する特許有資格実務者は、特許が発行された後に、通信宛先を変更することができる。ただし、通信宛先の変更は、特許権者または特許所有者に通知されたことを示す声明を伴うことを条件とする。</p>
--	--

(4) 「規則 1.41 特許出願人」についての規則改正

(i)規則 1.41(a)(3)についての注意点

規則改正により、国籍の記載が不要となったことから、規則 1.41(a)(3)においては非仮出願で宣誓書・宣言書が存在しない場合に、国籍の記載が不要であることを確認的に規定したものである。

(ii)規則 1.41(a)(4) についての注意点

米国特許法第 371 条に基づく国内段階出願における発明者名の修正を容易にしようとする改正である。現行規則では国内段階出願における発明者の修正には手間がかかるという問題があった。

本改正規則では国内段階出願を、通常の米国特許法第 111(a)に基づく出願と類似した取り扱いとするものである。すなわち、規則 1.48(f)²と同じく宣言書または宣誓書の最初の提出により、発明者の誤りを修正することができる。

改正前	改正後
規則 1.41 特許出願人 (a) * * * (3) § 1.63 によって規定されている宣誓書若しくは宣言書を添付せずに提出される非仮出願、又は § 1.51(c)(1) によって規定されている添状を添付せずに提出される仮出願に関しては、その出願書類が § 1.53(b) 又は § 1.53(c) に従って提出される時に、実際の発明者と考えられる各人の名称、居所及び国籍が提供されなければならない。 (4) 35 U.S.C. 第 371 条に基づいて国内段階に移行する国際出願に係る発明者名は、当該国際出願に記載されている発明者名で	規則 1.41 特許出願人 (a) * * * (3) 規則 1.63(宣誓書又は宣言書) によって規定されている宣誓書若しくは宣言書を添付せずに提出される非仮出願、又は規則 1.51(c)(1)(仮出願の添状) によって規定されている添状を添付せずに提出される仮出願に関しては、その出願書類が規則 1.53(b)(非仮出願) または 1.53(c)(仮出願) に従って提出される時に、実際の発明者と考えられる各人の <u>名称及び居所</u> が提供されなければならない。 (4) 第 371 条(国内段階) に基づいて国内段階に移行する国際出願に係る発明者名は、規則 1.63(d)(継続・分割出願における

²規則 1.48(f) (1) 非仮出願 - 作成された宣誓書 / 宣言書の提出は発明者名を訂正する

正しい発明者の名称が、発明者の何れかによって § 1.63 に基づいて作成された宣誓書又は宣言書を伴っていない、§ 1.53(b) に基づく仮出願の出願時に表示されていない場合は、その出願の係属中における、発明者の何れかによって § 1.63 に基づいて作成された宣誓書又は宣言書の初めての提出は、発明者名についての先の特定を訂正する役割を果たすものとする。

<p>あって、PCT 規則 92 の 2 に基づいて行われた変更を含む。国際出願において名称表示がされている発明主体とは異なる発明主体の名称表示をしているか、又は PCT 規則 4.17(iv)に基づいて提出された宣言書の作成の後に、PCT 規則 92 の 2 に基づいて発明主体についての変更が行われている場合の宣誓書若しくは宣言書の提出に関しては、§ 1.497(d)及び(f)を参照(35 U.S.C.第 371 条に基づいて国内段階に移行する国際出願には、§ 1.48(f)(1)は適用しない)。</p> <p>*****</p> <p>(c) 出願人からの委任を受けている者は、発明者の代理として、特許出願を物理的又は電子的に特許商標庁に届けることができるが、出願に関する宣誓又は宣言(§ 1.63)は、§ 1.64 に従ってのみ行うことができる。</p>	<p>宣誓書または宣言書)に規定された場合を除き、PCT 規則 4.17(iv)(発明者である旨の申立てであつて実施細則に定める署名がされたもの)に基づき行われる宣言書、若しくは、規則 1.497(第 371 条(c)(4)に基づく宣誓書又は宣言書)の規定に基づく宣誓書または宣言書の最初の提出に記載された発明者名である。</p> <p>PCT 規則 4.17(iv)に基づきなされる宣言書も規則 1.497に基づきなされる宣誓書または宣言書の何れも、国内段階出願の継続中に提出されない場合、発明者名は当該国際出願に記載されている発明者名であつて、PCT 規則 92 の 2(願書又は国際予備審査請求書の表示の変更の記録)に基づいて行われた変更を含む。</p> <p>*****</p> <p>(c)出願人からの委任を受けている者は、発明者の代理として、特許出願及び関連文書(料金を含む)を物理的又は電子的に特許商標庁に届けることができ、また規則 1.33(a)(通信宛先及び昼間電話番号)に従う通信宛先を提供することができるが、出願に関する宣誓又は宣言(§ 1.63)は、§ 1.64(宣誓又は宣言をする者)に従ってのみ行うことができ、補正及び他の書面には規則 1.33(b)(補正書その他の書類)に従って署名しなければならない。</p>
---	--

(5) 「規則 1.42 発明者が死亡した場合または法的無能力者である場合」、及び「規則 1.47 発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合」についての規則改正

(i)規則 1.42(a)の注意点

規則 1.42(a)は、米国特許法第 115 条(d)の代替説明書の規定新設に伴い設けられたものであり、米国特許法第 115 条(d)(2)(i)と(ii)とをカバーしている。発明者が死亡した場合

合または法的無能力者である場合、譲受人等が宣誓書または宣言書に署名することができる。

(ii)規則 1.47(b)の注意点

上述した規則 1.42(a)と同様に、米国特許法第 115 条(d)(2)(B)をカバーするものである。すなわち、発明者が宣誓または宣言を拒否した場合に、譲受人等が宣誓書または宣言書に署名することができる。

(iii)規則 1.47(c)の注意点

本セクションに基づき宣誓または宣言を行う際の嘆願書の要件について規定したものである。旧規則 1.47(b)の証明の一つ「回復不能の損害を防止するために必要である旨の証明」は 1.47(c)に盛り込まれなかった。これは、改正米国特許法にはこのような要件が課されていないからである。

(iv)規則 1.47(d)の注意点

旧規則 1.47(c)とほぼ同じ規定である。ただし、継続的出願(Continuing application)という文言に変更された。これは継続出願、分割出願だけではなく、一部継続出願(CIP: Continuation-In-Part) も含まれる趣旨である。

改正前	改正後
規則 1.42 発明者が死亡した場合 発明者の死亡の場合は、死亡した発明者の法定代理人(遺言執行人、遺産管理人等)は必要な宣誓又は宣言をすること及び特許を出願し、かつ、取得することができる。発明者が出願からそれに係る特許の付与までの間に死亡した場合は、特許証は、適切な介入によって、法定代理人に対して発行させることができる。	規則 1.42 発明者が死亡した場合または法的無能力者である場合 (a) 発明者が死亡した場合または法的無能力者である場合は、死亡または法的無能力となった発明者の法定代理人(遺言執行人、遺産管理人、保護者または後見人等)、譲受人、または、発明者が当該発明を譲渡する義務のある者若しくはそれ以外に、当該事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者が、規則 1.63(宣誓書又は宣言書)に基づき宣誓または宣言を行うことができる。ただし、宣誓書または宣言書が、規則 1.63(a)及び(b)の要件に従っており、かつ、死亡または法的無能力となった発明者を特定していることを条件とする。当該事項に関する十分な経済的利害関係を証

	<p>明する者は、死亡または法的無能力となった発明者に代わり宣誓または宣言を行う。</p> <p>(b)発明者が発明を譲渡する義務のある者またはそれ以外に本セクションに基づき行動する当該事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は、規則 1.17(g)(特許出願及び再審査の処理手数料)に規定される料金と共に、嘆願書、及び、関連事実の証明を含む以下のいずれかを示す方法によって行わなければならない:</p> <p>(1)死亡したまたは法的無能力の発明者が発明を当該者に譲渡する義務がある事、または、</p> <p>(2)当該者が、死亡した発明者または法的無能力の発明者の代わりに規則 1.63(宣誓書または宣言書)に従う宣誓または宣言を行うのに十分な、当該事項に関する経済的利害関係を有し、かつ、当該行為がその者の権利を維持するために不可欠であること。</p> <p>(c)発明者が出願と特許成立との間に死亡した場合、特許証は本セクションに従う適切な介入に基づき法定代理人または譲受人に対して発行される。</p>
<p>規則 1.47 発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合の出願</p> <p>(a) 共同発明者が特許出願に参加することを拒絶するか、又は適切な努力をした後で、所在不明であるか若しくは連絡が取れない場合は、出願は、他の発明者が本人及び非署名発明者を代表して行うことができる。当該出願に係る宣誓書又は宣言書には、関連事実に関する証拠、§ 1.17(g)に規定されている手数料、非署名発明者について最後に分かっていた宛先を含む申請書が添付されなければならない。非署名発明</p>	<p>規則 1.47 発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合</p> <p>(a)発明者または法定代理人(規則 1.42)が規則 1.63(宣誓書または宣言書)に基づく宣誓または宣言を拒否した場合、または、適切な努力をしてもなお所在不明であるか若しくは連絡が取れない場合は、非署名発明者の譲受人、発明者により発明の譲渡を受ける権利のある者、または、それ以外に当該事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者が、規則 1.63 に基づき、非署名発明者に代わり宣誓または宣言する</p>

者は、その後、§ 1.63 の要件を満たす宣誓書又は宣言書を提出することにより、出願に参加することができる。

(b) 発明者全員が特許出願の作成を拒絶するか、又は適切な努力をした後で、所在不明であるか若しくは連絡が取れない場合は、発明者がその発明を譲渡したか若しくは書面により譲渡することに同意した相手である者、又はそれ以外に当該手続を正当化する事項に関する十分な財産的権利を証明する者は、発明者全員のために及びその代理人として、特許出願をすることができる。そのような出願における宣誓書又は宣言書には、関連事実についての証拠、当該手続が当事者の権利を保全するために又は回復不能の損害を防止するために必要である旨の証明、§ 1.17(g)に規定されている手数料、及び発明者全員についての最後に分かっていた宛先を含む申請書が添付されなければならない。発明者は、その後、§ 1.63 の要件を満たす宣誓書又は宣言書を提出することにより、その出願に参加することができる。

(c) 特許商標庁は、出願についての通知を、その出願に参加していない全ての発明者に対し、前記申請書に記載されている宛先に名宛して送付し、かつ、出願の通知を公報に公告する。特許商標庁は、継続又は分割出願については、先の出願に関する通知が非署名発明者に与えられている場合は、通知規定の適用を省略することができる。

ことができる。当該事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は、非署名発明者に代わり宣誓または宣誓を行う。

(b) 発明者または法定代理人(規則 1.42)が規則 1.63(宣誓書または宣言書)に基づく宣誓または宣言を拒否した場合、または、適切な努力をしてもなお所在不明であるか若しくは連絡が取れない場合は、残りの発明者が、規則 1.63 に基づく宣言または宣誓を、当該発明者及び非署名発明者の代わりに行うことができる。

(c) 本セクションに従う宣言または宣誓は、規則 1.63(a)及び(b)(宣言書または宣誓書)の要件に従わなければならない。かつ、以下を含む嘆願書を添付しなければならない。

(1) 規則 1.17(g)(処理手数料)に規定された料金を含み；

(2) 非署名発明者名を特定し、かつ、非署名発明者の既知の最新住所を含み；

(3) 出願書類の写しを提出する際に、発明者または法定代理人が適切な努力をしてもなお連絡が取れないか、あるいは、規則 1.63 に基づく宣言または宣誓を拒否したかのいずれかを、妥当な事実証明と共に言及し、

(4) 非署名発明者が発明を譲渡する義務がある者、または、本セクションパラグラフ(a)に基づき当該事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者は、以下のいずれかの妥当な事実証明を含む説明を示す事：

(i) 非署名発明者が当該発明をその者に譲渡する義務があること。

(ii) その者が、非署名発明者に代わりに規則 1.63 に従う宣言または宣誓を行うために、当該事項に関する十分な経済的利

	<p>害関係を有する事、及び、当該アクションが当事者間の権利を維持するのに不可欠であること。</p> <p>(d)特許商標庁は、出願についての通知を公報に公告し、また、当該出願についての通知を非署名発明者へ本セクションに基づく嘆願書に記載された住所宛に送付する。特許商標庁は、継続的出願については、先の出願に関する通知が非署名発明者に与えられている場合は、通知規定の適用を省略することができる。</p> <p>(e)非署名発明者または法定代理人は、規則 1.63 に基づく宣誓書または宣言書または宣誓書を提出することにより、後に、出願に参加することができる。本セクションに基づき非署名発明者または法定代理人が嘆願認可後に宣誓書または宣言書を提出することにより、非署名発明者または法定代理人が委任状を無効にしたり許可したりすることはできない。</p>
--	--

(6)規則 1.48「再発行出願以外の特許出願における発明者名の訂正」、及び規則 1.53「出願番号、出願日及び出願の完成」についての規則改正

(i)改正規則 1.48(k)の注意点

規則 1.48(a)と同様に、国際特許出願についても国内段階移行前に容易に発明者名の修正できるように改正したものである。

(ii)改正規則 1.53(f)(4)の注意点

規則 1.63(d)の改正にあわせ、継続的出願には継続出願、分割出願に加え、CIP も含むことを明確化したものである。

改正前	改正後
<p>規則 1.48 米国特許法第 116 条による再発行出願以外の特許出願における発明者名の訂正 * * * * *</p>	<p>規則 1.48 再発行出願以外の特許出願における発明者名の訂正 * * * * * (k)米国特許法第 371 条(国内段階)に基づ</p>

	<p>く国内段階出願</p> <p>本セクションパラグラフ(a)に規定された発明者名の訂正手続は、非仮出願(規則 1.9(a)(3))になる前に米国特許法第 371 条に基づき国内段階に移行する国際特許出願に対しても適用可能であり、また PCT 規則 4.17(iv)(国内的要件に関する申立て)に基づき提出された宣誓済み宣言書に記載された発明主体における誤りを訂正することも可能である。</p>
<p>規則 1.53 出願番号，出願日及び出願の完成</p> <p>*****</p> <p>(f) ***</p> <p>*****</p> <p>(4) 本項は，(b)又は(d)に基づく継続又は分割出願，及び(b)に基づく一部継続出願に適用される。(b)に基づく継続又は分割出願に関する，先の出願に係る宣誓書又は宣言書の写しの提出に関しては，§ 1.63(d)を参照。</p>	<p>規則 1.53 出願番号，出願日及び出願の完成</p> <p>*****</p> <p>(f) ***</p> <p>*****</p> <p>(4) 本パラグラフは，(b)又は(d)に基づく継続又は分割出願，及び(b)に基づく一部継続出願に適用される。(b)に基づく<u>継続的出願 (continuing application)</u>に関する，先の出願に係る宣誓書又は宣言書の写しの提出に関しては，§ 1.63(d)を参照する。</p>

(7)規則 1.55 「外国優先権の主張」についての規則改正

規則 1.55(a)に規定されたとおり、外国出願の優先権を主張する場合は、出願データシートまたは補助的出願データシートに外国出願の出願番号，出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を記載することが必要となった。出願データシートまたは補助的データシートに当該記載が存在しない場合、1.55(a)の規定により権利放棄されたものと見なされるので注意が必要である。

改正前	改正後
<p>規則 1.55 外国優先権の主張</p> <p>(a) ***</p> <p>(1)(i) 35 U.S.C.第 111 条(a)に基づいてされる原出願においては，優先権主張は，</p>	<p>規則 1.55 外国優先権の主張</p> <p>(a) ***</p> <p>(1)(i) 35 U.S.C.第 111 条(a)(特許出願)に基づいてされる原出願においては，優先権</p>

その出願の係属中、かつ、その出願の実際の出願日から4月、又は先の外国出願の出願日から16月の期間の何れか遅い方までに提示しなければならない。この期間は延長することができない。当該主張は、優先権主張の対象とされる外国出願、及び同一主題についてのものであり、優先権主張の対象とされる出願の出願日前の出願日を有する外国出願がある場合は、その外国出願を、出願番号、出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を記載して、特定しなければならない。本項の期間は、35 U.S.C.第111条(a)に基づく出願に関しては、その出願が次のものである場合は、適用しない。

(c) そのような主張が本項の規定に従って受理される場合を除き、35 U.S.C.第119条(a)から(d)まで又は第365条(a)に基づく優先権主張であって、(a)に定められている期間内に提出されなかったものは、権利放棄されているものとみなされる。35 U.S.C.第119条(a)から(d)まで又は第365条(a)に基づく優先権主張が(a)によって定められている期間の後に提示された場合において、先の外国出願を、その出願番号、出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を明示することによって特定した主張が故意によらず遅延していたときは、その主張は受理されることがある。35 U.S.C.第119条(a)から(d)まで又は第365条(a)に基づく優先権主張の遅延に関する受理申請には、次のものが添付されなければ

主張は、その出願の係属中、かつ、その出願の実際の出願日から4月、又は先の外国出願の出願日から16月の期間の何れか遅い方までに、出願データシート(規則1.76(b))または補助的出願データシート(規則1.76(c))において、提示しなければならない。この期間は延長することができない。

当該主張は、優先権主張の対象とされる外国出願、及び同一主題についてのものであり、優先権主張の対象とされる出願の出願日前の出願日を有する外国出願がある場合は、その外国出願を、出願番号、出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を記載して、特定しなければならない。本項の期間は、35 U.S.C.第111条(a)に基づく出願に関しては、その出願が次のものである場合は、適用しない。

* * * * *

(c) そのような主張が本項の規定に従って受理される場合を除き、35 U.S.C.第119条(a)から(d)まで又は第365条(a)に基づく優先権主張であって、(a)に定められている期間内に出願データシート(規則1.76(b))または補助的出願データシート(規則1.76(c))において、提出されなかったものは、権利放棄されているものとみなされる。35 U.S.C.第119条(a)から(d)まで又は第365条(a)に基づく優先権主張が(a)によって定められている期間の後に提示された場合において、先の外国出願を、その出願番号、出願国(又は知的所有権当局)及び出願の年月日を明示することによって特定した主張が故意によらず遅延していたときは、その主張は受理されることがある。35 U.S.C.第119条(a)から(d)まで又は

<p>ばならない。</p> <p>*****</p> <p>(d)(1) 外国出願の認証謄本に関する本条の要件は、次の場合においては、満たされたものとみなされる。</p> <p>***</p> <p>(ii) 当該外国出願が、宣誓書若しくは宣言書(§ 1.63(c)参照)又は出願データシート(§ 1.76(a)(6)参照)において特定されること、及び</p>	<p>第 365 条(a)に基づく優先権主張の遅延に関する受理申請には、次のものが添付されなければならない。</p> <p>*****</p> <p>(d)(1) 外国出願の認証謄本に関する本条の要件は、次の場合においては、満たされたものとみなされる。</p> <p>***</p> <p>(ii) 当該外国出願が、宣誓書若しくは宣言書(§ 1.63(e)参照)又は出願データシート(§ 1.76(b)(6))<u>または補助的出願データシート(規則 1.76(c))</u>において特定されること、及び</p>
--	--

(8)規則 1.63 「宣誓書または宣言書」に関する規則改正

(i) 改正規則 1.63(a)の注意点

改正規則 1.63(a)では、宣誓書または宣言書には国籍の記載が不要となったほか、先発明主義から先願主義への移行に伴い、“「最初 first」の発明者であると信じる”の文言が削除された(1.63(a)(4))。

(ii)改正規則 1.63(c)の注意点

改正規則 1.63(c)では米国特許法第 115 条(e)の規定に基づき、譲渡証中に宣言書または宣誓書を含むことができる旨規定された。規則 1.63(d)は旧 1.63(d)(3),(d)(3)(i),(ii)を単純化したものである。なお、規則 1.63(d)(4)(5)は削除された。

(iii)改正規則 1.63(e)の注意点

旧規則 1.63(e)の CIP は規則 1.63(d)(1)でカバーされるので削除された。新規則 1.63(e)は米国特許法第 115 条(h)(1)(説明書の補正)に対応して設けられた規則である。

また、米国特許法第 115 条(h)に基づき適時に出願手続期間中に提出された宣誓書または宣言書は、順守のため継続してレビューされる。しかしながら、出願においては規則 1.48、特許においては規則 1.324 の順守が要求されているため、米国特許法第 115 条(h)に基づき、宣誓書または宣言書を提出しても、発明者の修正には作用しない。別途規則 1.48,1.324 を経る必要がある。

改正前	改正後
規則 1.63 宣誓書または宣言書	規則 1.63 宣誓書または宣言書

(a) 非仮出願の一部として § 1.51(b)(2) に基づいて提出される宣誓書又は宣言書は、次の条件を満たさなければならない。

(1) § 1.66 又は § 1.68 に従って作成、すなわち、署名されること。人が署名資格を有するための最低年齢はないが、署名をする者は、署名する能力、すなわち、当該人が署名しようとする文書を理解する能力を有していなければならない。

(2) 各発明者を、姓及び少なくとも 1 の略称でない名、その他にも名又はイニシャルがある場合はそれを含む完全名称によって特定すること

(3) 各発明者の国籍を特定すること、及び

(4) 宣誓又は宣言をする者は、記名されている発明者が、クレームされ、特許が求められている主題の本来かつ最初の発明者であると考えている旨を陳述すること

(b) (a) の要件を満たす他に、宣誓書又は宣言書は、次の条件を満たさなければならない。

(1) 対象とする出願を特定すること

(2) 宣誓又は宣言をする者は、宣誓書又は宣言書において明示して言及されているクレームを含む出願内容(補正書があるときは、それによって補正されたもの)を精査しており、かつ、理解している旨を陳述すること、及び

(3) 宣誓又は宣言をする者が、§ 1.56 において定義されている特許性にとって重要であることが当該人に分かっている全ての情報を特許商標庁に開示する義務を承知している旨を陳述すること

(c) そのような情報が § 1.76 に従って出願データシート上で提供されている場合を除き、宣誓書又は宣言書は、次の事項も特

(a) 米国特許法第 111 条(a)に基づき出願された非仮特許出願、または、米国特許法第 371 条に基づき国内段階へ移行した非仮出願は、宣誓書または宣言書を含まなければならない、または含むよう補正しなければならない。本セクションに基づく宣誓書または宣言書は以下の条件に従わなければならない。

(1) § 1.66(宣誓をさせる権限を有する職員)または § 1.68(宣言書)に従って作成、すなわち、署名されること。

(2) 各発明者を、略称ではなくフルネームで特定すること(ミドルネームは除く)

(3) 対象とする出願を特定すること

(4) 宣誓または宣言を行う者が、記載された発明者または共同発明者が、宣誓書または宣言書が提出された出願におけるクレーム発明の原発明者または原共同発明者であること信じているという声明を含むこと

(5) 出願が発明者によりなされたということ、または、発明者によりなされたこと認められたということを陳述すること

(6) 宣誓又は宣言をする者は、宣誓書又は宣言書において明示して言及されているクレームを含む宣誓書または宣言書が提出された出願内容(補正書があるときは、それによって補正されたもの)を精査しており、かつ、理解している旨を陳述すること、

(7) 宣誓又は宣言をする者が、§ 1.56 において定義されている特許性にとって重要であることが当該人に分かっている全ての情報を特許商標庁に開示する義務を承知している旨を陳述すること

(b) そのような情報が § 1.76 に従って出願

定しなければならない。

(1) 各発明者について、郵便宛先、及び発明者が郵便を通常受け取る場所と異なる場所に住んでいる場合は、その居所、及び

(2) § 1.55 に従って優先権主張の基礎とされる特許(又は、発明者証)についての外国出願があるときは、その出願、及び優先権主張の基礎とされる出願の出願日前の出願日を有する外国出願があるときは、その出願。特定の方法は、出願番号、出願に係る国、年月日を明示することによる。

(d)(1) 継続又は分割出願においては、§ 1.51(b)(2)及び§ 1.53(f)に基づく新たな宣誓書又は宣言書を作成する必要はない。ただし、次の事項を条件とする。

(i) 先の非仮出願が(a)から(c)までによって規定されている宣誓書又は宣言書を含んでいたこと

(ii) 継続又は分割出願が、先の出願に記名されていた発明者の全員又はそれより少ない者によって提出されたこと

(iii) 継続又は分割出願において提出された明細書及び図面が、先の出願において新規事項になると思われる事項を含んでいないこと、及び

(iv) 先の出願において提出された、作成された宣誓書又は宣言書の写しであって、署名又は当該書類に署名がされていたことの表示を示すものが、継続又は分割出願について提出されること

(2) 継続又は分割出願について本項に基づいて提出される、作成された宣誓書又は宣言書の写しには、継続又は分割出願において発明者でない者の名称の削除を要求する陳述が添付されなければならない。

(3) 作成された宣誓書又は宣言書であっ

データシート上で提供されている場合を除き、宣誓書又は宣言書は、各発明者について、発明者が郵便を通常受け取る郵便宛先、及び居所を特定しなければならない。ただし、その発明者が当該郵便宛先と異なる場所に住んでいる場合に限る。

(c)(1) 以下の場合、譲渡証に本セクションで要求される宣誓書または宣言書を含めてもよい

(i) 譲渡証が本セクションで要求される(a)及び(b)の情報及び陳述を含み、かつ、

(ii) 譲渡証の写しが当該出願において提出され、かつ、本章第 3 部(譲渡、記録及び譲受人の権利)に記載されるとおり記録されること。

(2) 規則 1.63 に基づく宣誓書または宣言書に対する言及は、本パラグラフに記載されている譲渡証を含む。

(d)(1) 規則 1.63 に基づく新たな宣誓書又は宣言書は、米国特許法第 120 条(継続出願)、121 条(分割出願)または 365 条(c)(合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)に基づく規則 1.78(先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)に従う先の出願の利益を主張する出願において、規則 1.51(b)(2)(出願に関する一般的要件 宣誓書または宣言書)及び規則 1.53(f)(出願後の出願の完成)または規則 1.497(a)(第 371 条(c)(4)に基づく宣誓書又は宣言書)に基づき要求されない。ただし、次の事項を条件とする。

(i) 本セクションに従いなされた宣誓書または宣言書が先の出願で提出されていること。

(ii) 署名またはそれがなされたことの表示を示すコピーが継続の出願において提

て、継続又は分割出願についてその写しが提出されたものが、§ 1.47 に基づく状態を付与された先の出願において最初に提出されたものである場合は、その先の出願に関する、作成された宣誓書又は宣言書の写しには、次のものが添付されなければならない。

(i) 先の出願に対し § 1.47 の状態の付与を求める申請書を承認する決定書の写し。ただし、全ての発明者又は法定代理人が、継続又は分割出願が 35 U.S.C. 第 120 条、第 121 条又は第 365 条(c) に基づく利益を主張している、§ 1.47 に基づく状態を付与された出願に参加するための宣誓書又は宣言書を提出している場合は、この限りでない。及び

(ii) 1 又は 2 以上の発明者又は法定代理人であって、先の出願に参加することを拒絶した、又は所在不明であった若しくは連絡が取れなかった者が、その後、先の出願、又は継続若しくは分割出願が 35 U.S.C. 第 120 条、第 121 条若しくは第 365 条(c) に基づく利益を主張する他の出願に参加している場合は、その出願に参加するために、当該発明者若しくは法定代理人によって提出された、その後作成された宣誓書若しくは宣言書の写し

(4) 先の出願の手續遂行中に委任状又は通信宛先が変更された場合は、委任状又は通信宛先に関する当該変更は、継続又は分割出願において確認されなければならない。それがなかった場合は、特許商標庁は、継続又は分割出願において、先の出願の手續遂行中における委任状又は通信宛先の変更を承認することができない。

(5) 先の出願において記名されていなかった

出されていること。及び

(iii) 継続の出願に記載された新たな発明者が本セクションに従いなされた宣誓書または宣言書を提供していること。

(2) 該当する場合は、本パラグラフに基づき提出された宣誓書または宣言書のコピーは、継続の出願における発明者でない発明者名の削除を要求する規則 1.33(b) (補正書その他の書類) に従い署名された声明を伴わなければならない。

(3) 先の出願が規則 1.42 (発明者が死亡または法的無能力である場合) または 1.47 (発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合) に基づく嘆願を経た状態である場合、作成された宣誓書または宣言書の写しは、先の出願における嘆願を認める決定の写しを伴わなければならない。ただし全ての発明者または法定代理人が先の出願に後で加わった場合はこの限りではない。

一以上の非署名発明者または法定代理人が先の出願に後で加わった場合、作成された宣誓書または宣言書は、当該出願に加わるべく発明者または法定代理人により提出された宣誓書または宣言書の写しを伴わなければならない。

(e) 米国特許法第 115 条(h)(1) に従い提出された宣誓書または宣言書はいつでも出願または特許の包袋に含められるが、USPTO によりレビューされないこともある。記載された発明者名のいかなる訂正要求も、出願においては規則 1.48(特許出願における発明者名の訂正)、特許においては規則 1.324(特許に関する発明者名の訂正) に従わなければならない。

<p>た発明者を記名する継続又は分割出願においては、新たに作成された宣誓書又は宣言書が提出されなければならない。</p> <p>(e) 一部継続出願においては、新たに作成された宣誓書又は宣言書が提出されなければならないが、それには先の出願において記名されていた発明者全員、それより多い又は少ない発明者を記名することができる。</p>	
--	--

(9)規則 1.64「宣誓又は宣言をする者」の改正、及び
規則 1.67「宣誓書または宣言書の非順守」の改正

(i)規則 1.64(b) の注意点

規則 1.64(b)では法定代理人の国籍は不要とする点改正された。宣誓書または宣言書において発明者の国籍の記載要件が米国特許法第 115 条から排除されたため、同様に法定代理人の国籍の記載も不要としたものである。

(ii)規則 1.67 の改正の注意点

規則 1.64 は宣誓書または宣言書に不備がある場合の取り扱いについて規定している。USPTO が修正を要求することができるほか、出願人も修正を要求することができる。なお、改正前に存在していた補充 (supplemental) 宣誓書、及び補充宣言書は削除された。

改正前	改正後
<p>規則 1.64 宣誓又は宣言をする者 *****</p> <p>(b) 宣誓又は宣言をする者が発明者でない場合 (§ 1.42, § 1.43, § 1.47 又は § 1.67) は、その宣誓書又は宣言書は、当該人と発明者との関係、及び発明者が陳述を要求される情報及び信念に基づく事実を、陳述しなければならない。宣誓又は宣言をする者が死亡した発明者の法定代理人である場合は、その宣誓書又は宣言書はまた、当該人が法定代理人であること、並びに当該法定代理人の国籍、居所及び郵便宛先を陳述</p>	<p>規則 1.64 宣誓又は宣言をする者 *****</p> <p>(b) 宣誓又は宣言をする者が発明者でない場合 (規則 1.42 (発明者が死亡または法的無能力である場合)、規則 1.47 (発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合) 又は規則 1.67 (宣誓書または宣言書の非順守)) は、その宣誓書又は宣言書は、当該人と発明者との関係、及び発明者が陳述を要求される情報及び信念に基づく事実を、陳述しなければならない。宣誓又は宣言をする者が死亡または法的</p>

<p>しなければならない。</p>	<p>無能力発明者の法定代理人である場合は、その宣誓書又は宣言書はまた、当該人が法定代理人であること、並びに当該法定代理人の居所及び郵便宛先を陳述しなければならない。ただし、当該情報が規則 1.76(出願データシート)に従う出願データシートにて提供されている場合は除く。</p>
<p>(a) 先に提出された宣誓書又は宣言書に存在している不備又は不正確を訂正するために、§ 1.63 又は § 1.162 の要件を満たす補充宣誓書又は補充宣言書を、特許商標庁は要求することができ、又は発明者及び出願人は提出することができる。</p> <p>(1) 全ての発明者又は出願人(§ 1.42, § 1.43 又は § 1.47)に関する不備又は不正確は、全ての発明者又は出願人によって署名された補充宣誓書又は補充宣言書をもって訂正することができる。</p> <p>(2) 全ての発明者又は出願人より少ない者(§ 1.42, § 1.43 又は § 1.47)に関する不備又は不正確は、発明主体全体を特定しているが、過誤又は不備に係る発明者又は出願人のみによって署名された補充宣誓書又は補充宣言書をもって訂正することができる。</p> <p>(3) 宣誓書又は宣言書において § 1.63(c) の要件を満たさなかったことによる不備又は不正確(例えば、発明者の郵便宛先の遺漏の訂正)は、§ 1.76 に従った出願データシートをもって訂正することができる。</p> <p>(4) 補充宣誓書若しくは補充宣言書又は出願データシート(§ 1.76)の提出は、その補充宣誓書若しくは補充宣言書又は出願データシートに署名しなければならない者に関する部分を除き、§ 1.33(a)(2)及び本条(b)に準拠する。</p>	<p>規則 1.67 宣誓書または宣言書の非順守</p> <p>(a) 宣誓書または宣言書が米国特許法第 115 条または規則 1.63(宣誓書または宣言書)若しくは 1.162(出願人、宣誓書又は宣言書)の要件に従わない場合、規則 1.63 または規則 1.162 の要件に合致する宣誓書または宣言書を提出して先に提出した宣誓書または宣言書中の不備または不正確部分を修正することを USPTO が要求してもよく、または、発明者若しくは出願人が提出してもよい。</p> <p>(1) 全ての発明者又は出願人(規則 1.42(発明者が死亡または法的無能力である場合)、または規則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合)に関する不備又は不正確は、全ての発明者又は出願人によって署名された米国特許法第 115 条及び規則 1.63 または規則 1.162 に従う宣誓書または宣言書をもって訂正することができる。</p> <p>(2) 全ての発明者又は出願人より少ない者(規則 1.42, または規則 1.47)に関する不備又は不正確は、発明主体全体を特定しているが、過誤又は不備に係る発明者又は出願人のみによって署名された米国特許法第 115 条及び規則 1.63 または 1.162 に従う宣誓書又は宣言書をもって訂正することができる。</p> <p>(3) 宣誓書又は宣言書において §</p>

<p>(b) 当初に提示された発明若しくはクレームの記述において、提示され若しくは説明されてはいたが、実質的には包含されていなかった事項についてクレームが提出される場合、又は明細書及び所要の図面が提出された後に § 1.53(f) に従って提出された宣誓書若しくは宣言書が、新規事項を含む補正に明示して、かつ、不適切に言及している場合は、§ 1.63 の要件を満たす補充宣誓書又は補充宣言書が提出されなければならない。非仮出願の出願日以後は、補充宣誓書又は補充宣言書が提出されたとしても、その出願に新規事項を導入することができない。適切な状況においては、ここで要求されている宣誓又は宣言は、発明者以外の出願人が情報及び所信に基づいて行うことができる。</p>	<p>1.63(b)(郵便宛先、居所)の要件を満たさなかったことによる不備又は不正確は、規則 1.76(出願データシート)に従った補充出願データシートをもって訂正することができる。</p> <p>(b) 非仮出願の出願日以後は、先に提出された宣誓書または宣言書に存在する不備または不正確を訂正するために宣誓書又は宣言書が提出されたとしても、その出願に新規事項を導入することができない。</p>
---	--

(10)規則 1.76「出願データシート」の改正

(i)規則 1.76(a) の注意点

出願データシートは米国特許法第 371 条(国内段階)に基づく国際特許出願において提出しなければならない書類であることが明確化された。規則 1.55(外国優先権の主張)及び規則 1.78(先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)の改正に伴い、先の出願の利益を主張する場合も出願データシートの提出が義務づけられることとなった。

(ii)規則 1.76(c) の注意点

出願データシート、宣誓書または宣言書について補正を行う場合、出願データシートではなく、補助的出願データシートを提出すべき旨明確化したものである。出願データシートは出願の一部となり、原則として署名は不要である。一方補助的出願データシートは当該出願に対する補正に該当し、規則 1.33(b)(補正書その他の書類)に従って署名しなければならない。

(iii)規則 1.76(d) の注意点

出願データシート、明細書の補正、宣誓書または宣言書等の間での記載に齟齬がある場合、最新の書類の記載が適用される旨規定している。ただし、発明者名は、最新の宣誓書または宣言書の記載が優先される。

また優先権及び先の出願の利益を主張する場合は、最新の出願データシートが適用される。すなわち、明細書にて優先権主張、先の出願の利益主張に関する補正をしても効

力を生じないことになる。

改正前	改正後
<p>規則 1.76 出願データシート</p> <p>(a) 出願データシート</p> <p>出願データシートとは、仮出願又は非仮出願の何れにおいても任意に提出することができる書類であって、特許商標庁が指定した書式により整えられた書誌的データを含むものである。出願データシートには「出願データシート」の表題が付されなければならない、また、(b)に列記した項目見出しの全てを、個々の項目見出しに該当するデータを付して、含んでいなければならない。出願データシートが提供された場合は、そのデータシートは、その提出に係る仮出願又は非仮出願の一部となる。</p> <p>*****</p> <p>(c) 補充的出願データシート</p> <p>(1) 補充的出願データシートは、その後、先に提出した出願データシート又は § 1.63 若しくは § 1.67 に基づく宣誓書又は宣言書の情報を訂正又は更新するために、発行手数料を納付する前に、提出することができる。ただし、発明者名の変更には § 1.48 が適用され、通信宛先の変更には § 1.33(a)が適用され、国籍の変更には § 1.63 又は § 1.67 が適用される。及び</p> <p>(2) 補充的出願データシートは、「補充的出願データシート」という表題が付されていなければならない、(b)に列記した全ての項目見出しを含み、各項目見出しに該当する全ての情報を含まなければならない、また、変更される情報を特定しなければならない、その方法としては、挿入部分に下線を、除去する文言に取消線又は括弧を付すことが</p>	<p>規則 1.76 出願データシート</p> <p>(a) 出願データシート</p> <p>出願データシートとは、仮出願、非仮出願または米国特許法第 371 条(国内段階)に基づき国際特許出願において<u>提出しなければならない</u>書類であり、かつ、米国特許法第 119 条(優先権主張出願、仮出願)、120 条(継続出願)、121 条(分割出願)または 365 条(c)(合衆国を指定国とする国際出願の継続出願)または 365 条(優先権)に基づく優先権または先の出願の利益を主張するために提出しなければならない書類である。出願データシートは特許商標庁が指定した書式により整えられた書誌的データを含むものである。出願データシートには「出願データシート」の表題が付されなければならない、また、(b)に列記した項目見出しの全てを、個々の項目見出しに該当するデータを付して、含んでいなければならない。出願データシートが提供された場合は、そのデータシートは、その提出に係る仮出願又は非仮出願の一部となる。</p> <p>*****</p> <p>(c) 補充的出願データシート</p> <p>(1) 補充的出願データシートは、先に提出した出願データシート又は規則 1.63(宣誓書または宣言書)若しくは § 1.67(宣誓書または宣言書の非順守)に基づく宣誓書又は宣言書の情報を訂正又は更新するために、本セクションパラグラフ(a)に基づく出願データシートが出願時に提出されているか否かにかかわらず、出願後かつ発行手数料納付前にのみ、提出することができ</p>

望ましい。

(d) 出願データシートと他の書類との間の不統一

本条に基づく出願データシート及び他の書類の双方によって提供される情報の間に不統一がある場合は、(1) (d)(3)に定める場合を除き、情報の提供が出願データシート、明細書の補正、通信宛先の指定によるものか、又は§ 1.63 若しくは§ 1.67 の宣誓書又は宣言書によるものかに拘らず、その内の最後に提出された情報が適用される。

る。ただし、発明者名の変更には§ 1.48 が適用され、通信宛先の変更には§ 1.33(a) が適用される。及び

(2) 補充的出願データシートは「補充的出願データシート」という表題が付されていなければならない、(b)に列記した全ての項目見出しを含み、各項目見出しに該当する全ての情報を含まなければならない、規則 1.33(b)(補正書その他の書類)に従って署名されていなければならない、また、変更される情報を特定しなければならない、その方法としては、文言の挿入部分に下線を、除去する文言に取消線又は括弧を付すこと。
(d)出願データシートと他の書類との間の不統一

(1)出願データシート、明細書の補正、通信宛先の指定、または、規則 1.63(宣誓書または宣言書)若しくは規則 1.67(宣誓書または宣言書の非順守)による宣誓書又は宣言書の間で不統一がある場合は、提出書類の内、最新のものが適用される。ただし、発明者名(規則 1.41(a)(1) 非仮出願に係る発明者名)については、最新の宣誓書または宣言書(規則 1.63 または規則 1.67)が適用され、外国優先権(規則 1.55 外国優先権の主張)または国内利益(規則 1.78 先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照)の主張に関しては最新の出願データシートが適用される。

(11)規則 1.78 「先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照」の改正

規則 1.76(2)(i)は、

「非仮出願又はアメリカ合衆国を指定国とする国際出願であって、1 又は 2 以上の先にされ、同時に係属している非仮出願又はアメリカ合衆国を指定国とする国際出願の利益を主張するものは、先にされた当該各出願への言及を含むか又は含むように補正されな

ければならず、その際、それらの出願を出願番号(シリーズ・コード及び一連番号によって構成されているもの)又は国際出願番号及び国際出願日によって特定し、双方の出願の関係を表示しなければならない。」

と規定している。

クロスリファレンスに関する言及は、出願データシートまたは補充的出願データシートにより行わなければならないと改正された。現在審査官は優先権主張の判断にあたり、明細書、明細書に対する補正書、及び、出願データシートを確認する必要があり、非常に手間がかかるという問題があった。実務上は数多くの優先権が主張されるため、これら書類間で不一致が存在したとしても、出願データシートまたは補充的出願データシートを参照することとしたものである。

改正前	改正後
<p>規則 1.78 先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照</p> <p>(a) * * *</p> <p>(2) * * *</p> <p>(iii) 後にされる出願が非仮出願である場合は、本項によって要求される言及が出願データシート(§ 1.76)に含まれるか、又は明細書がその表題の後の第 1 文に当該言及を含むか、若しくは含むように補正されなければならない。</p> <p>* * * * *</p> <p>(5) * * *</p> <p>(iii)後にされる出願が非仮出願である場合は、本項によって要求される言及が出願データシート(§ 1.76)に含まれるか、又は明細書がその表題の後の第 1 文にその言及を含むか、若しくは含むように補正されなければならない。</p> <p>* * * * *</p>	<p>規則 1.78 先の出願日の利益の主張及び他の出願との相互参照</p> <p>(a) * * *</p> <p>(2) * * *</p> <p>(iii) 後にされる出願が非仮出願である場合は、本項によって要求される言及は、出願データシート(§ 1.76)に含まれるか、または、補充的出願データシート(規則 1.76(c))に含まれていなければならない。</p> <p>* * * * *</p> <p>(5) * * *</p> <p>(iii) 後にされる出願が仮出願である場合は、本項によって要求される言及は、出願データシート(§ 1.76)に含まれるか、または、補充的出願データシート(規則 1.76(c))に含まれていなければならない。</p> <p>* * * * *</p>

(12)規則 1.172 「出願人」

規則 1.175 「再発行宣誓書または宣言書」

規則 1.311 「許可通知」の改正、及び、

規則 1.497 「米国特許法第 371 条(c)(4)に基づく宣誓書又は宣言書」の改正

規則 1.172 及び規則 1.175 は再発行出願についての宣誓書または宣言書について規定したものである。規則 1.311 では米国特許法第 118 条の改正に伴う許可通知に関する改正が行われ、規則 1.497 では米国に国内移行する際に必要な宣誓書または宣言書について改正が行われた。

(i)規則 1.175(a) の注意点

出願人は、再発行宣誓書または宣言書において再発行の根拠となる各理由を特定する要件が明確化された。具体的には、以下のうち当てはまる理由を述べなければならない。

(1) 瑕疵のある明細書または図面

(2)特許権者が特許に関して主張する権利を有するものより多く主張したこと、または、

(3)特許権者が特許に関して主張する権利を有するものより少なく主張したこと、また変更がクレームの拡大を理由とする場合、広がったクレーム及び明細書の広がった部分を特定すること。

(ii)規則 1.175(c) の注意点

新規の過誤についてのみ言及しなければならず、再発行宣誓書または宣言書にて過去の過誤に言及する必要はないということを明確化したものである。これは MPEP1414.01,I にも従うものである。

(iii)規則 1.311(c)

改正米国特許法第 118 条では「長官が発明者以外の者により本章に基づき申請された出願に係る特許を認めた場合、当該特許は、長官が条件を満たすと判断したことを発明者に通知することにより、実際の利害関係のある当事者に対し認められる。」と規定された。当該規定に対応すべく、規則 1.42(発明者が死亡または法的無能力である場合)または規則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合)に基づき出願した場合、出願人は出願の所有権の変更を、登録料の納付前に USPTO に通知しなければならないとする規則 1.311(c)を新設した。当該通知がない場合、USPTO は出願の所有権に変更がないものとして取り扱う。

改正前	改正後
規則 1.172 出願人、譲受人 (a) 別段の定めがある場合を除き (§ 1.42 , § 1.43 , § 1.47 参照) , 再発行宣誓書の署名及び宣誓 , 又は宣言書の作成は , 発明者	規則 1.172 出願人 (a) 再発行特許出願人は、特許に関する不可分の権利を有する譲受人がいるときは、譲受人全員による同意書が添付された宣

によって行われなければならない、また、特許に関する不可分の権利を有する譲受人がいるときは、宣誓書若しくは宣言書には、譲受人全員による同意書が添付されていなければならないが、出願が原特許のクレームの範囲の拡大を求めないときは、再発行宣誓書の作成及び宣誓、又は宣言書の作成は、権利全体の譲受人が行うことができる。再発行に同意する全ての譲受人は、再発行出願に関して、§ 3.73(b)の規定による提出物を提出することにより、自己の所有権を確認しなければならない。

(b) 再発行特許は、その権利が示されるところに従い、原特許権者、その法定代理人又は譲受人に付与される。

誓書または宣言書を提出しなければならない。

(b) 宣誓書または宣言書

(1) クレーム範囲を広げない再発行：出願において元の特許のクレーム範囲の拡大を求めない場合、宣誓書または宣言書には以下の者が署名しなければならない。：

(i) 死亡者または法的無能力者の法定代理人、または、非署名発明者に対する規則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合)に基づく出願人を含む発明者

(ii) 権利全体の譲受人；または

(iii) 死亡者または法的無能力者の法定代理人、または、非署名発明者に対する規則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合)に基づく出願人を含む、権利が譲受されていない全発明者に加え全ての部分的な譲受人

(2) クレーム範囲を広げる再発行：出願人が元の特許のクレーム範囲の拡大を求める場合、宣誓書または宣言書は以下の者により署名しなければならない。：

(i) 死亡者または法的無能力者の法定代理人、または、非署名発明者に対する規則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合)に基づく出願人を含む発明者；または

(ii) 2012年9月16日またはそれ以降に提出された再発行出願に関しては、原特許に係る出願が権利全体の譲受人により提出されている場合(すなわち、規則 1.42 または規則 1.47 に基づき当該譲受人により宣誓または宣言が行われている場合)、権利全体の当該譲受人

(c) 譲受人の所有権：再発行に同意する全て

	<p>の譲受人は、再発行出願に関して、§ 3.73(b) (商標または特許事項における行動を要求または取るための譲受人権利の確立)の規定による提出物を提出することにより、自己の所有権を確認しなければならない。</p> <p>(d) 再発行特許は、その権利が示されるところに従い、原特許権者、その法定代理人又は譲受人に付与される。</p>
<p>規則 1.175 再発行宣誓書または宣言書</p> <p>(a) 再発行宣誓書又は宣言書は、§ 1.63の要件を満たすことに加え、次の事項も記載しなければならない。</p> <p>(1) 出願人は、瑕疵のある明細書若しくは図面を理由として、又は特許権者が、特許に関して主張する権利を有するものより多く若しくは少なく主張したことを理由として、原特許の全部又は一部が作用しない又は無効であると考えていること。これに関しては、再発行のための理由として使用する過誤の少なくとも 1 を記載しなければならない。及び</p> <p>(2) 再発行出願において、本項に基づく宣誓書又は宣言書の提出時まで訂正される過誤の全てが、出願人の側の詐欺的意図がなく生じていたこと</p> <p>(b)(1) (a)に基づいて提出される宣誓書又は宣言書によって取り扱われていない過誤の訂正に関しては、出願人は、当該過誤が出願人の側での詐欺的意図がなく生じたことを申し立てる補足の宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。本項によって要求される補足の宣誓書又は宣言書は、特許許可前に提出されなければならない。また、その提出は、</p> <p>(i) 許可前に補正書と共に、又は</p>	<p>規則 1.175 再発行宣誓書または宣言書</p> <p>(a) 再発行宣誓書又は宣言書は、規則 1.63(宣誓書または宣言書)の要件を満たすことに加え、再発行のための理由として使用する米国特許法第 251 条に従う少なくとも一つの過誤を明確に特定し、出願人が原特許の全部または一部が作用しないまたは無効であると考えていることを、以下のうち当てはまる理由によって述べなければならない。</p> <p>(1) 瑕疵のある明細書または図面</p> <p>(2) 特許権者が特許に関して主張する権利を有するものより多く主張したこと、または、</p> <p>(3) 特許権者が特許に関して主張する権利を有するものより少なく主張したこと、また変更がクレームの拡大を理由とする場合、広がったクレーム及び明細書の広がった部分を特定すること。</p> <p>(b) 何らかの点において広がったクレームは、本セクションパラグラフ(a)(3)に従う広がったクレームとして取り扱われ、かつ、特定せねばならない。</p> <p>(c) 本セクション(a)に従う再発行宣誓書または宣言書において既に特定された全ての過誤がもはや再発行の理由として使用することができない場合、再発行の理由と</p>

<p>(ii) 本項に基づく補足の宣誓書又は宣言書の提出により審査官が行う 35 U.S.C.第 251 条に基づく拒絶が克服される旨の指示があった場合は、その拒絶を克服するために、行うことができる。</p> <p>(2) 許可後に訂正を求める過誤に関しては、訂正されるべき過誤が出願人の側での詐欺的意図がなく生じたことを陳述する補足の宣誓書又は宣言書が、訂正要求に添付されなければならない。</p> <p>(c) (a)(1)に規定されているとおりに、再発行の理由とする 1 の過誤について記述した後、宣誓書又は宣言書において前に記述された過誤の全てが訂正されない場合を除き、(b)に基づくその後の宣誓書又は宣言書が訂正されている他の過誤を明示して特定する必要はない。</p> <p>*****</p> <p>(e) 親再発行出願に代わるものではない、継続する再発行出願の提出は、宣誓書又は宣言書であって、(a)(1)に従って、親再発行出願又は先の再発行出願によって訂正済みとはなっていない原特許における過誤の少なくとも 1 を特定するものを含んでいなければならない。宣誓書又は宣言書に関する他の要件の全ても満たされなければならない。</p>	<p>して使用している新たな過誤は、本セクションに従う再発行宣誓書または宣言書において特定されねばならず、その陳述は当該新たな過誤についてのみ言及しなければならない。</p> <p>*****</p> <p>(e)継続的再発行出願：</p> <p>(1)継続的再発行出願が先の再発行出願に取って代わる場合、規則 1.172(出願人)に従う再発行宣誓書または宣言書の要件は、取って代わる先の再発行出願の再発行宣誓書または宣言書の写しにより満たされる。</p> <p>(2)継続的再発行出願が先の再発行出願に取って代わらない場合、規則 1.172 に従う再発行宣誓書または宣言書の要件は、以下により満たされる。：</p> <p>(i)先の再発行出願により修正されなかった原特許における少なくとも一つの過誤を特定する新たになされた再発行宣誓書または宣言書、または、</p> <p>(ii)特定された過誤が先の再発行出願にて修正されなかったこと、または、特定された過誤が先の再発行出願とは異なる形態でどのように修正されているのか、のいずれかを説明する陳述を伴う利益主張系統範囲内の先の再発行出願の再発行宣誓書または宣言書の写し</p> <p>(f)米国特許法第 115 条(h)(1)に従い提出された再発行宣誓書または宣言書は、何時提出されたものでも、再発行出願の包袋書類内で取り替えられる。ただし、USPTO によりレビューされない。</p>
	<p>規則 1.311 許可通知</p> <p>*****</p> <p>(c)譲受人、発明者が発明を譲渡する義務の</p>

	<p>ある者、または、それ以外に当該事項に関する十分な経済的利害関係を証明する者が規則 1.42(発明者が死亡または法的無能力である場合)または規則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合)に基づき出願した場合、出願人は出願の所有権の変更を、登録料の納付前に USPTO に通知しなければならない。USPTO は、そのような通知がなければ、出願の所有権に変更がないものとする。</p>
<p>規則 1.497 米国特許法第 371 条(c)(4) (国内段階、発明者の宣誓書または宣言書)に基づく宣誓書又は宣言書</p> <p>(a) 国際出願の出願人が、§ 1.495 に従って、35 U.S.C.第 371 条に基づく国内段階へ移行することを希望し、かつ、その国際出願に関して、本条に従った宣言書(申立書)が、PCT 規則 26 の 3.1 に定められている期間内に、PCT 規則 4.17(iv)に基づいて事前に提出されていない場合は、出願人は、次の条件を満たす宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。</p> <p>(1) § 1.66 又は § 1.68 の何れかに従って作成されること</p> <p>(2) それを対象としている明細書を特定すること</p> <p>(3) 各発明者及び各発明者の国籍を特定すること、及び</p> <p>(4) 宣誓又は宣言をする者が、記名されている発明者を、クレームされており、特許が求められている主題についての本来かつ最初の発明者であると考えている旨を記述すること</p> <p>(b)(1) 宣誓書又は宣言書は、§ 1.42、§ 1.43 又は § 1.47 に定められている場合を除き、実際の発明者全員によって作成され</p>	<p>規則 1.497 米国特許法第 371 条(c)(4) (国内段階、発明者の宣誓書または宣言書)に基づく宣誓書又は宣言書</p> <p>(a) 国際出願の出願人が、§ 1.495 に従って、35 U.S.C.第 371 条に基づく国内段階へ移行することを希望し、かつ、その国際出願に関して、本条に従った宣言書(申立書)が、PCT 規則 26 の 3.1 に定められている期間内に、PCT 規則 4.17(iv)に基づいて事前に提出されていない場合は、出願人は、規則 1.63 に従う宣誓書または宣言書を提出しなければならない。</p> <p>(b) 以下の条件を満たす場合、宣誓書又は宣言書は、米国特許法第 371 条に基づく国内段階への移行目的に関し米国特許法第 371 条(c)(4)及び規則 1.495(c)(国内段階への移行)に適合しているものとして受理される。</p> <p>(1) 宣誓書または宣言書が、規則 1.66(宣誓をさせる権限を有する職員)または規則 1.68(宣誓書に代わる宣言書)のいずれかに従ってなされていること。</p> <p>(2) 宣誓書または宣言書が、それが対象としている出願を特定すること。</p> <p>(3) 宣誓書または宣言書が各発明者を特定していること。</p>

<p>なければならない。</p> <p>(2) 宣誓書若しくは宣言書，又は補充宣誓書若しくは補充宣言書を作成する者が発明者でない場合(§ 1.42， § 1.43 又は § 1.47)は，その宣誓書又は宣言書は，当該人と発明者との関係，並びに情報及び所信に基づいて，発明者が陳述することを要求されたであろう事実を記述しなければならない。宣誓書又は宣言書に署名する者が死亡した発明者の法定代理人である場合は，宣誓書又は宣言書は，当該人が法定代理人であること，並びに法定代理人の国籍，居所及び郵便宛先も記載しなければならない。</p> <p>(c) (f)に従うことを条件として，宣誓書又は宣言書が(a)及び(b)の要件を満たしている場合は，その宣誓書又は宣言書は，35 U.S.C.第 371 条(c)(4)及び § 1.495(c)に適合しているものとして受理される。ただし，その宣誓書又は宣言書がまた § 1.63 の要件を満たしてはいない場合は，§ 1.63 に適合する補充宣誓書若しくは補充宣言書，又は出願データシートが，§ 1.67 に従って要求される。</p>	<p>(4)宣誓書または宣言書が、宣誓又は宣言をする者が、記名されている発明者を、出願に係るクレーム発明の本来の発明者または本来の共同発明者であると考えている旨を記述していること</p> <p>(5)宣誓書または宣言書が、出願が発明者によりなされ、または、発明者によりなされる権限を与えられている旨を記述していること。</p> <p>(6)宣誓書または宣言書が発明者によりなされていない場合、規則 1.42(発明者が死亡または法的無能力である場合)及び規則 1.47(発明者が署名を拒絶するか又は発明者と連絡が取れない場合)の適用可能な要件に従うこと。</p> <p>(c)規則 1.497(b)の要件に合致する宣誓書又は宣言書がまた規則 1.63 の要件に合致しない場合、規則 1.63 に適合する宣誓書または宣言書、若しくは、補充的出願データシートは、規則 1.67(宣誓書または宣言書の非順守)に従って要求される。</p>
---	--

以上