

米国特許法改正規則ガイド

第 5 回

2012 年 7 月 20 日

河野特許事務所

執筆者 弁理士 河野英仁

1. 概要

米国特許商標庁(以下、USPTO)は 2012 年 7 月 17 日米国特許法の改正に伴う情報提供制度(AIA: America Invents Act セクション 8)に係る最終規則を公表した。

USPTO は 2012 年 1 月に情報提供制度に係る規則案を公表し、各方面からの意見を取り入れた最終規則を公表した。情報提供制度は本最終規則に則り 2012 年 9 月 16 日に施行される。

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

(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-

(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

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。

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)提出される書類または書類の部分を特定する書類のリスト；

(2)書類のリストにて特定された各項目の関連性を示す簡潔な説明

(3)書類のリストにて特定された各項目の判読可能な写し。ただし、米国特許及び米国特許公開公報を除く。

(4)書類のリストにて特定された非英語項目の英語翻訳、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(規則1.17(p))、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)施行日

2012年9月16日に施行される。ただし、2012年9月16日より前の出願と9月16日以降の出願との双方に適用される(AIA セクション 8(b))。

(7)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</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、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三者の提出は、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> <p>(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ない。</p> <p>(d) 本セクションに基づく第三者による提</p>

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。

出は以下を含めなければならない

(1)本セクションパラグラフ(e)に従い提出される書類または書類の部分特定する書類のリスト；

(2)書類のリストにて特定された各項目の関連性を示す簡潔な説明

(3)書類のリストにて特定された各項目の判読可能な写し。ただし、米国特許及び米国特許公開公報を除く。

(4)書類のリストにて特定された非英語項目の英語翻訳、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、「規則 1.290 に基づく第三者提出」のようにリストを特定する標題を含めねばならず、リストの各頁において当該提出がなされる出願に係る出願番号を特定し、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。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より米国特許を特定しなければならない。

(2)特許公開番号、筆頭発明者及び公開日より米国特許公開公報を特定しなければならない。

(3)特許発行または出願公開した国または特許庁、出願人、特許権者または筆頭発

	<p>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)著者(もしあれば)、タイトル、提出される頁、出版日、及び、出版場所、並びに、可能であれば、出版社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。出版日が知られていない場合、第三者は出版の証拠を提供しなければならない。</p> <p>(f)本セクションに基づき第三者が提出を行う際は、提出する項目 10 部毎または書類のリストにて特定されたその一部分毎に、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>
<p>1.291 係属中の出願に対する公衆による異議申立 * * *</p> <p>(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</p>	<p>規則 1.291 係属中の出願に対する公衆による異議申立 * * *</p> <p>(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</p>

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

(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

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日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) 書類、書類の一部または提出される他の情報の情報リスト。以下によりそれぞれ特定する。

(i) 米国特許は特許番号、筆頭発明者及び登録日により特定される。

(ii) 米国特許公開公報は、特許公開番号、筆頭発明者及び公開日によりを特定

(iii) 外国特許または各外国特許公開公報は、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特定される。

(iv) 非特許文献は、著者(もしあれば)、タイトル、提出される頁、出版日、及び、可能であれば出版社及び出版場所により特定される。

<p>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>(vi) 他の情報に係る各項目は知っていれば、日により特定される。</p> <p>(2) 本セクションパラグラフ(c)(1)に従い情報リストにて特定される各項目の関連性についての簡単な説明</p> <p>(3) 情報リストにて特定された各項目の判読可能な写し。ただし、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>
<p>規則 1.17 (特許出願及び再審査の処理手数料)</p> <p>(p)規則 1.97(c)又は(d)に基づく情報開示陳述書又は規則 1.99 に基づく提出物 \$ 180.00</p>	<p>規則 1.17 (特許出願及び再審査の処理手数料)</p> <p>(p)規則 1.97(c)又は(d)に基づく情報開示陳述書又は規則 1.290 に基づく提出のための文書費 \$ 180.00</p>

以上