

特許法条約批准に伴う米国特許法規則改正のポイント

2014年1月10日

河野特許事務所

弁理士 河野英仁

1.概要

2013年9月18日米国は特許法条約(Patent Law Treaty (PLT))を批准し、2013年12月18日より施行することとなった。PLTは特許出願の申請及び処理に関連する形式手続を調和及び簡素化するものである。

PLTの批准に伴い、特許法条約実施法(Patent Law Treaties Implementation Act of 2012 (PLTIA))により米国特許法及び米国特許法規則が改正された。

主な改正点は以下のとおりである。

特許出願の出願日認定要件の緩和、

放棄された出願の復活及び遅延特許年金の条諾を通じた特許権の回復、及び、

外国特許出願の優先権または仮出願の利益の回復

施行日は2013年12月18日である。以下詳細を説明する。

2.出願日の認定要件とクレーム

(1)出願日の認定要件

PLT第5条(1)は以下のとおり規定している。

第5条

(1) [出願の要素]

(a) 規則に別段の規定がある場合を除き、及び(2)から(8)の規定に従うことを条件として、締約国は、出願日の目的のために、出願人の選択によって書面又は官庁が許容する別の手段により提出された次の要素のすべてを官庁が受理した日を出願日と定める。

(i) 出願であることの明示又は黙示の表示、

(ii) 出願人の同一性が確認できる又は官庁が出願人と連絡をとれる表示、

(iii) 明細書と外見上認められる部分。

PLT第5条では明細書と外見上認められる部分が存在すれば出願日が認定される旨規定している。このため、仮出願と同じくクレームが明細書に存在していなくとも、米国における出願日を認めることとした。改正規則 1.53 は以下のとおり。

改正前	改正後
<p>規則 1.53 出願番号，出願日及び出願の完成</p> <p>(b) 出願要件－非仮出願</p> <p>本条に基づいて提出される特許出願の出願日は，(c)に基づく仮出願又は(d)に基づく継続手続出願を除き，35 U.S.C.第 112条によって規定されている明細書であって，§ 1.71 による説明及び§ 1.75 によるクレームの少なくとも1を含むもの，並びに§ 1.81(a)によって要求される図面が特許商標庁に提出された日である。・・・</p>	<p>規則 1.53 出願番号，出願日及び出願の完成</p> <p>(b) 出願要件－非仮出願</p> <p>本条に基づいて提出される特許出願の出願日は，<u>意匠特許出願または本パラグラフ(c)に基づく仮出願を除き，クレームの有無にかかわらず明細書が USPTO に受領された日</u>である。・・・</p>

(2)適用対象

本規則は、再発行特許、意匠特許及び仮出願は適用されない。

(3)補充命令と料金

クレームが出願に含まれていない場合、補充命令がなされ、クレームを提出すると共に 140 ドルの追加料金を支払わなければならない。クレームを提出しない場合、出願は放棄される。 補充命令については規則 1.53(f)に以下のとおり規定されている。

改正前	改正後
<p>規則 1.53</p> <p>(f) 出願後の出願の完成－非仮出願(継続手続出願又は再発行出願を含む)</p> <p>(1) (b)又は(d)による出願日が与えられた出願が出願基本手数料，調査手数料若しくは審査手数料を含んでおらず，又は(b)による出願日が与えられた出願が§1.63，§1.162 若しくは§1.175 による，出願人の宣誓書若しくは宣言書を含んでおらず，かつ，出願人が通信宛先(§1.33(a))を提供していた場合は，出願人には，通知が行われ，かつ，放棄を回避するために，(b)に基づく出願に関する出願基本手数料，調査手数料</p>	<p>規則 1.53</p> <p>(f) 出願後の出願の完成－非仮出願(継続手続出願又は再発行出願を含む)</p> <p>(1) (b)又は(d)による出願日が与えられた出願が出願基本手数料，調査手数料若しくは審査手数料を含んでおらず，又は(b)による出願日が与えられた出願が少なくとも一つのクレーム、または § 1.63， § 1.64， § 1.162 若しくは § 1.175 による，出願人の宣誓書若しくは宣言書を含んでおらず，かつ，出願人が通信宛先(§ 1.33(a))を提供していた場合は，出願人には，通知が行われ，かつ，放棄を回避するために，<u>クレ</u></p>

<p>料、審査手数料を納付し、宣誓書若しくは宣言書を提出し、また、§1.16(f)によって要求される割増手数料があるときは、それを納付するための期間が与えられる。</p>	<p>ムを提出し、(b)に基づく出願に関する出願基本手数料、調査手数料、審査手数料を納付し、宣誓書若しくは宣言書を提出し、また、§1.16(f)によって要求される割増手数料があるときは、それを納付するための期間が与えられる。</p>
---	--

(4) 施行時期

施行時期は 2013 年 12 月 18 日である。ただし、2012 年 9 月 16 日以降に米国特許法第 111 条(a)または米国特許法第 363 条に基づき出願されたものに限られる。

3. 出願データシートを利用した明細書の補充

(1) 参照文献の援用による明細書及び図面の補正

現行法では、米国特許出願日を得るためには明細書（少なくとも一つのクレームを含む）及び図面を提出する必要がある。PLT 第 5 条の規定を遵守すべく、改正法では、明細書及び図面を提出しなくとも米国出願日を得ることが可能となった。具体的には、先に申請された外国出願または仮出願の優先権主張及び先の出願に対する参照文献の援用を含む出願データシートを提出する。規則 1.57 の規定は以下のとおり。

<p>規則 1.57 参照文献の援用</p> <p>(a) 本項の条件及び要件に従うことを条件として、明細書又は図面の全部又は一部が不注意に出願から省略されているが、出願が、その出願の出願時に存在していた、先に提出された外国出願の優先権に関する §1.55 に基づく主張、又は先に提出された仮出願、非仮出願若しくは国際出願の利益に関する §1.78 に基づく主張を含んでおり、かつ、明細書又は図面の不注意に省略された部分が前記の先の出願に完全に記載されている場合は、§1.55 又は §1.78 に基づく主張はまた、明細書又は図面の不注意に省略された部分に関し、先に提出された出願の、参照文献としての援用とみなされる。</p> <p>(1) 出願は、明細書又は図面の不注意に省</p>	<p>規則 1.57 参照文献の援用</p> <p>(a) 本項の条件及び要件に従うことを条件として、<u>米国特許法第 111 条(a)に基づく出願について、同条に基づく出願に係る明細書及び図面が先の出願に対する参照により置き換えられていることを示しており、かつ、先の出願を出願番号、出願日及び先の出願がなされた知的財産機関または国を特定している規則 1.76 に従う出願データシートにおける英語で記載された先の出願に対する参照は、規則 1.53(b)における発明日の目的に関し米国特許法第 111 条(a)同条における明細書及び図面構成する。</u></p> <p>(1) <u>出願人が通信宛先(規則 1.33(a))を提供</u></p>
--	---

<p>略された部分を含むように補正されなければならないものとし、その時期は、特許商標庁によって定められた期間内、ただし、如何なる場合も、§1.114(b)に定義されている手続の遂行終結又は出願の放棄の内、何れか早く生じるものより遅くないものとする。出願人はまた、次の行為を要求される。</p> <p>(i) 先に提出された出願の写しを提供すること。ただし、先に提出された出願が 35 U.S.C.第 111 条に基づく出願である場合を除く。</p> <p>(ii) 英語以外の言語による、先に提出された出願の英語翻訳文を提供すること、及び</p> <p>(iii) 明細書又は図面の不注意に省略された部分の、先に提出された出願における記載個所を特定すること</p>	<p><u>している場合、出願人は、放棄を防止するために、先に提出した出願の明細書及び図面の写し、先の出願の英語翻訳を提出し及び規則 1.17(i)に規定する料金を所定期間内に支払うよう通知され、先の出願が英語以外の言語の場合、規則 1.16(f)に規定する追加料金を支払う。</u></p>
--	--

(2)補充命令

明細書及び図面が提出されていない場合、明細書及び図面の写しを提出するよう要求される。この場合、130 ドルの追加料金を支払う必要がある。また明細書及び図面の写しが英語でない場合、英語訳を提出すると共に、追加料金 140 ドルを支払う必要がある。補充しない場合、当該出願は放棄される。

(3)適用対象

2013 年 12 月 18 日以降に米国特許法第 111 条の規定に基づき提出された出願に適用される。なお、再発行特許、意匠特許及び仮出願には適用されない。

4. 故意によるものではない場合の権利の回復

(1)遅延理由の基準

PLT 第 12 条では、期間の徒過に伴う権利の回復について以下のとおり規定している。

PLT 第 12 条

相当な注意が払われたこと又は故意ではないことが官庁により認定された後の権利の回復

(1) [申請] 締約国は、官庁に対する手続上の行為のための期間を出願人又は権利者が

満たさなかった場合であって、その非遵守が直接的な結果として出願又は特許に関する権利の喪失を引き起こした場合は、以下を条件として、官庁は、当該出願又は特許に関する出願人又は権利者の権利を回復することを規定する。

- (i) その趣意での申請が規則に定める要件に従って官庁になされていること、
 - (ii) 規則に定める期間内に、申請が提出され、かつ申請にかかる期間に関して適用される要件の全てが満たされること、
 - (iii) 当該期間を遵守できなかった理由を申請において明示すること、及び、
 - (iv) 期間の非遵守が、状況に応じたしかるべき措置を講じたにもかかわらずに発生したものであること、又は締約国の選択により、その遅延が故意ではなかったことを官庁が認可すること。
- (2) [例外] いかなる締約国も規則に定める例外に関して、(1)に基づく権利の回復を規定することを要求されることはない。
- (3) [料金] 締約国は(1)に基づく申請に関して料金を支払うことを要求することができる。
- (4) [証拠] 締約国は、(1)(iii)に規定された理由を裏付ける宣言書又は他の証拠を、官庁によって設定された期間内に官庁に対し提出することを要求することができる。
- (5) [拒絶がなされる場合の意見を述べるための機会] (1)に基づく申請は、申請者が、拒絶されることに関して合理的な期間内に意見を述べるための機会を与えられることなしに全て又は一部を拒絶されることはない。

これを受けて、PLTIA 第 201 条(b)は故意による遅延(unintentional delay)ではない場合に権利の回復を図る米国特許法第 27 条を新設した。米国特許法第 27 条は以下のとおり規定している。

米国特許法第 27 条

特許出願人または特許権者の請願により、長官は、故意によるものではない放棄特許出願を回復するための手続を確立し、故意によるものではない各特許の発行に関する遅延した料金の支払いを受け付け、または、再審査手続において故意によるものではない特許権者による遅延した応答を受け付けることができる。

米国特許法第 27 条の規定から明らかなどおり、従前可能であった「不可避である遅延(unavoidable delay)」の証明に基づく遅延規定を排除している。従って改正後は一基準、すなわち、故意によるものではない遅延に限り回復が認められることとなる。

その他、PLTIA 第 202 条(b)は、米国特許法第 122 条(b)(2)(B)(iii)(出願公開に関する通知)、133 条(出願手続の遂行期間)、151 条(特許の発行)、364 条(国際段階：手続)及び

371 条(d)(国内段階：開始)から不可避基準を、米国特許法第 27 条の観点から削除する旨規定している。

(2)遅延料金

PLTIA 第 202 条(b)(1)(A)では、さらに権利の回復に関し、米国特許法第 41 条(a)(7)を改正した。改正後の 41 条(a)(7)によれば、放棄された特許出願の回復、各特許の発行に関する遅延した料金の支払い、再審査手続における特許権者による遅延した応答、効力ある特許を維持するための遅延した料金の支払い、遅延した優先権または利益主張の提出、または、後の出願を提出する 12 ヶ月期限の延長を行う場合、各請願につき 1,700 ドル支払う必要がある。その他、長官が決定する特別な状況（例えば、ハリケーン、地震等の自然災害等）において、長官が当該料金の一部を返却できるよう米国特許法第 41 条(a)(7)が改正された。

(3)特許維持手数料納付期限の解除

改正前米国特許法第 41 条(c)(1)では、維持手数料については、故意でない場合または不可避である場合に、6 ヶ月の猶予期間後 24 月以内に納付する必要があったが、改正により、24 ヶ月の期間は撤廃された。同時に不可避を理由とする納付も削除された。改正後米国特許法第 41 条(c)(1)の規定は以下のとおりである。

改正前	改正後
米国特許法第 41 条 . . . (c) (1) 長官は、(b)によって要求される維持手数料の、6 月の猶予期間後 24 月以内に行われる納付を、その遅延が故意によるものでないことを同長官が認めるように証明されることを条件として、又は 6 月の猶予期間の後の如何なる時期に行われる納付であっても、その遅延が不可避であったことを同長官が認めるように証明されることを条件として、受理することができる。長官は、6 月の猶予期間満了後における維持手数料の納付を受理する条件として、割増金の納付を要求することができる。長官が 6 月の猶予期間満了後における維持手数料の納付を受理したときは、特許	米国特許法第 41 条 . . . (c) (1) 長官は、米国特許法第 41 条(b)によって要求される維持手数料の、6 月の猶予期間後 24 月以内 に行われる納付を、その遅延が故意によるものでないことを同長官が認めるように証明されることを条件として、 又は 6 月の猶予期間の後の如何なる時期に行われる納付であっても、その遅延が不可避であったことを同長官が認めるように証明されることを条件として、 受理することができる。 (2) 長官は、6 月の猶予期間満了後における維持手数料の納付を受理する条件として、 <u>米国特許法第 41 条(a)(7)に規定する料金</u> 割増金 の納付を要求することができる。

<p>は、当該猶予期間の終了時に満了しなかったものとみなされる。</p>	<p>(3) 長官が 6 月の猶予期間満了後における維持手数料の納付を受理したときは、特許は、当該猶予期間の終了時に満了しなかったものとみなされる(既に存在する米国特許法第 41 条(c)(2)の中用権規定に従う)。</p>
--------------------------------------	--

(4) 施行時期

2013 年 12 月 18 日から施行される。なお、対象出願及び特許の出願日及び登録日に関わらず 2013 年 12 月 18 日以降から適用される。

5. 優先権の回復

(1) 優先権主張が遅れた場合の取り扱い

PLT 第 13 条は優先権主張の訂正に関し以下の通り規定している。

PLT 第 13 条

優先権主張の訂正又は追加；優先権の権利の回復

(1) [優先権主張の訂正又は追加] 規則に別段の定めがある場合を除き、締約国は、以下を条件として、出願（「後の出願」）に関して優先権主張の訂正又は追加を規定する。

- (i) その趣意での申請が規則に定める要件に従って官庁に対しなされていること、
- (ii) 申請が規則に定める期間内に提出されていること、及び、
- (iii) 後の出願の出願日が、優先権が主張されている先の出願の出願日から起算される優先期間の満了日を超えていないこと。

(2) [遅れて出願された後の出願] 第 15 条を勘案し締約国は、先の出願の優先権を主張している又は主張することができた出願（「後の出願」）の出願日が、優先期間の満了日より遅いが、規則に定める期間内である場合は、以下を条件として、官庁は、優先権の権利を回復することを規定する。

- (i) その趣意の申請が規則に定める要件に従って官庁に対してなされること、
- (ii) 申請が規則に定める期間内に提出されていること、
- (iii) 優先期間を遵守できなかった理由を申請において明示すること、及び、
- (iv) 後の出願が優先期間内に提出できなかったことが、状況に応じたしかるべき措置を講じたにもかかわらずに生じたものであること、又は締約国の選択により、それが故意ではなかったことを官庁が認可すること。

(3) [先の出願の写しの提出不履行] 締約国は、第 6 条(5)に基づき要求される先の出願の写しが、第 6 条に従って規則に定められた期間内に官庁に提出されなかった場合、以下を条件として、官庁は、優先権の権利を回復することを規定する。

- (i) その趣意での申請が規則に定める要件に従って官庁に対してなされていること、

- (ii) 第 6 条(5)に基づく規則に定められた先の出願の写しの提出のための申請が期間内に提出されていること、
 - (iii) 提供されるべき写しの請求が、先の出願が提出された官庁に対して規則に定める期間内になされていることを官庁が認可すること、及び、
 - (iv) 先の出願の写しを規則に定める期間内に提出すること。
- (4) [料金] 締約国は、(1)から(3)に基づく申請に関して料金を支払うことを要求することができる。
- (5) [証拠] 締約国は、(2)(iii)に規定された理由を裏付ける宣言書又は他の証拠を、官庁によって設定された期間内に官庁に提出することを要求することができる。
- (6) [拒絶に際しての意見を述べる機会] (1)から(3)に基づく申請は、申請者が、拒絶されることに関して合理的な期間内に意見を述べるための機会を与えられることなしに、全て又は一部を拒絶されることはない。

すなわち、PLT 第 13 条(2)では優先権主張出願が 12 ヶ月の優先権主張期間内に行われなかったとしても故意ではない場合、優先権の回復を認める旨規定している。

これを受けて、米国特許法規則 1.55 が改正された。規則 1.55(c)では、後の出願が、優先権主張期限の満了後の出願日を有するが、当該期限満了日から 2 ヶ月以内である場合、国際特許出願に関する PCT 規則 26 条の 2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定¹、

¹ PCT 規則 26 の 2.3 受理官庁による優先権の回復

(a) 国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から 2 箇月の期間内である場合には、受理官庁は、出願人の請求により、かつ、(b)から(g)までの規定に従うことを条件として、当該受理官庁が採用する基準（「回復のための基準」）が満たされていること、すなわち、当該優先期間内に国際出願が提出されなかったことが、次のいずれかの場合によると認められた場合には、優先権を回復する。

- (i) 状況により必要とされる相当な注意を払ったにもかかわらず生じた場合
- (ii) 故意ではない場合

各受理官庁は、これらの基準のうち少なくとも一を適用するものとし、また、これらの両方を適用することができる。

(b) (a)の規定に基づく請求は、次のとおりとする。

- (i) (e)に規定する期間内に当該受理官庁に提出すること。
 - (ii) 当該優先期間内に国際出願を提出されなかったことの理由を記載すること。
 - (iii) 望ましくは(f)の規定に基づき要求される申立てその他の証拠が添付されているものとする。
- (c) 先の国際出願についての優先権の主張が当該国際出願に記載されていない場合には、

または、請願書の提出により、後の出願の優先権を復活することができる旨規定している。ただし、後の出願の提出の遅延が、故意によるものではないことが必要とされる。

改正内容は以下のとおり。

改正前	改正後
規則 1.55 外国優先権の主張 ***** (b) 一定の状況の下では、非仮出願の出願	規則 1.55 外国優先権の主張 ***** (b) <u>後の出願の提出時期</u>

当該出願人は、(e)に規定する期間内に、26 の 2.1(a)の規定に基づく優先権の主張を追加する書面を提出する。

(d) (a)に規定する請求の提出は、(e)に規定する期間内に回復請求手数料の受理官庁への支払を条件とすることができる。当該手数料の額は、受理官庁が定める。当該手数料の支払期間は、受理官庁の選択により、(e)に規定する当該期間の満了の後最長 2 箇月の期間延長することができる。

(e) (b)(i)、(c)及び(d)に規定する期間は優先期間の満了の日から 2 箇月とする。ただし、出願人が、第 21 条(2)(b)の規定に基づき早期の国際公開を請求する場合において、国際公開の技術的な準備が完了した後に(a)の規定に基づく請求若しくは(c)に規定する書面で提出されたもの又は(d)に規定する手数料で支払われたものは、当該期間内に提出されなかった又は支払われなかったものとみなす。

(f) 受理官庁は、事情に応じて相当の期間内に(b)(iii)に規定する理由の陳述を裏付ける申立てその他の証拠を提出することを要求することができる。出願人は、受理官庁に提出した申立てその他の証拠を国際事務局に提出することができる。この場合には、当該写しを一件書類に含める。

(g) 受理官庁は、(a)の規定に基づく請求の全部又は一部に関し、拒否しようとするものについて事情に応じて相当の期間内に意見を述べる機会を出願人に与えることなく、これを拒否しない。受理官庁による拒否しようとする書面は、(f)の規定に基づく申立てその他の証拠を提出する求めとともに出願人に送付できる。

(h) 受理官庁は、速やかに次のことを行う。

(i) 国際事務局に(a)の規定に基づく請求の受理を通知すること。

(ii) 当該請求に基づく決定をすること。

(iii) 出願人及び国際事務局に当該決定及び当該決定に基づいた回復のための基準を通知すること。

(i) 各受理官庁は、国際事務局に当該受理官庁が採用する回復のための基準及びこれに関する後の変更を通知するものとする。国際事務局は、当該情報を速やかに公報に掲載する。

(略)

人は、発明者証及び特許の何れをも付与する国における1又は2以上の発明者証の出願を基礎として優先権主張をすることができる。35 U.S.C.第119条(d)に基づいて、そのような国における発明者証の出願を基礎として優先権を主張するためには、出願人は、(a)に記載されている当該権利についての主張を提出する時に、宣誓供述書又は宣言書を含めなければならない。宣誓供述書又は宣言書は、明示の陳述であって、当該人は、自らが知る限りにおいて、発明者証の出願をする時に、優先権主張の基礎を形成している特定のクレームの主題に関し、特許又は発明者証の何れを出願するかを選択権を有していたことを、調査の上、認めている旨のものを含まなければならない。

(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ならない。

(1) 先の外国出願についての、35 U.S.C.

本セクション(c)に規定された場合を除き、非仮出願は、外国出願が提出された後、12ヶ月以内(意匠出願の場合は6ヶ月以内)に提出しなければならない、または、非仮出願は、外国出願が提出された後、12ヶ月以内(意匠出願の場合は6ヶ月以内)に提出された出願の米国特許法第120条、121条または365条(c)に基づく利益を主張しなければならない。当該12ヶ月の期限は、米国特許法第21条(b)(及び規則1.7(a))及びPCT規則80.5、6ヶ月の期間は米国特許法第21条(b)(規則1.7(a))に従う。

(c)遅延した後の出願の提出

後の出願が、本章パラグラフ(b)に規定する期限の満了後の出願日を有するが、当該期限満了日から2ヶ月以内である場合、国際特許出願に関するPCT規則26条の2.3(受理官庁による優先権の回復)の規定、または、本パラグラフに従う請願書に基づき、後の出願の優先権は復活できる。ただし、本セクションパラグラフ(b)に規定する期限内の当該後の出願の提出の遅延が、故意によるものではないことが必要とされる。本パラグラフに基づき提出された後の出願における優先権の復活のための請願書は、以下を含まなければならない。

(1)既に提出されている場合を除き、優先権が主張される外国特許出願を特定しており、出願番号、国(知的財産機関)、出願年月日を特定する出願データシート(規則1.76(b)(6))における米国特許法第119条

<p>第 119 条(a)から(d)まで又は第 365 条(a)及び本条に基づく主張(ただし、先に提出されている場合を除く)</p> <p>(2) §1.17(t)に記載されている割増手数料、及び</p> <p>(3) (a)(1)に基づいて優先権主張が提出されるべき日からその主張が提出されるまでの遅延全体が故意によるものでなかった旨の陳述書。長官は、遅延が故意によるものでないか否かについて疑義があるときは、追加情報を要求することができる。</p>	<p><u>(a)～(d)または(f)、または 365 条(a)または(b)に基づく優先権の主張</u></p> <p><u>(2)規則 1.17(m)に規定する請願費</u></p> <p><u>(3)本セクションパラグラフ(b)に規定する期限内に後の出願を提出することの遅延が、故意によるものでないことの陳述書</u></p>
--	---

(2)時期に遅れた優先権主張の手続

故意でないことを理由に優先日から 14 月以内に優先権主張を行う場合、以下の書類を含む請願書を提出しなければならない。

(i) 既に提出されている場合を除き、優先権が主張される外国特許出願を特定しており、出願番号、国(知的財産機関)、出願年月日を特定する出願データシート(規則 1.76(b)(6))における米国特許法第 119 条(a)～(d)または(f)、または 365 条(a)または(b)に基づく優先権の主張

(ii) 規則 1.17(m)に規定する請願費(1700 ドル)

(iii) 12 ヶ月期限内に後の出願を提出することの遅延が、故意によるものでないことの陳述書

(3)施行時期

2013 年 12 月 18 日から施行される。なお、対象出願及び特許の出願日及び登録日に関わらず 2013 年 12 月 18 日以降から適用される。

(4)故意によるものではないことの基準

一連の改正により故意でない場合の救済が認められることとなった。

MPEP711.03(c)(II)(C)(1)では、「故意でない」とは認められない例を過去の判例に照らし以下のとおり記載している。

認められない例

(i) 出願人が意図的に選択した手続の進め方から生じた遅延は、特許規則 1.137(b)に規

制を受ける範囲内の「故意でない」遅延ではない。

(ii) 出願人が、(クレームが特許できない、庁指令における拒絶が克服できない、又は発明が継続手続を正当化するほどの十分な商業的価値がない等の理由により)出願が放棄されることを意図的に容認する場合は、当該出願放棄は、意図的に選択した手続の進め方とみなされ、その結果生じる遅延は、特許規則 1.137(b)の規制を受ける範囲内の「故意でない」ものとみなされない²。

(iii) 意図的に進められる手続は、出願人が再検討した上で、取るべきであった手続に対して考えが変わった場合に、故意でないものにはならない³。

(iv) 出願人が意図的に選択した手続の進め方から生じる遅延は、次の理由の何れかでは、特許規則 1.137(b)の規制を受ける範囲内の「故意でない」遅延とならない。

(A) 未決の庁指令において依拠された参照事項を克服してクレームが許可可能になると出願人がみなさない。

(B) 許可された又は許可可能なクレームが、特許取得費用に見合った十分な幅又は範囲を有すると出願人がみなさない。

(C) 特許に特許取得費用に見合った十分な価値があると出願人がみなさない。

(D) 特許が特許取得して得られる利益を維持するほど十分な価値を有するものであると出願人がみなさない。又は

(E) 出願人が、最終的に特許取得することに依然として関心を有しながらも、特許手数料及び手続手数料を延納しようとしているにすぎない。

(v) 出願放棄の後に生じる状況の変化は、出願放棄を容認することを過去に意図的に決定したことから生じた遅延を、「故意でない」ものにしない。

6.要約書の文字数制限

規則 1.72 では要約書のワード数は 150 を超えてはならないと規定されていた。今回の法改正により「好ましくは 150 ワードを超えてはならない」と規則 1.72 が改正された。もちろん極端にワード数が多くなることは避けるべきではあるが、今後は特段ワード数を気にすることなく要約書を作成すればよいこととなった。改正内容は以下のとおりである。

改正前	改正後
規則 1.72 発明の名称及び要約 (b) 明細書における技術開示についての簡単な要約は、独立した用紙上で「要約」又は「開示の要約」の見出しを付して始まら	規則 1.72 発明の名称及び要約 (b) 明細書における技術開示についての簡単な要約は、独立した用紙上で「要約」又は「開示の要約」の見出しを付して始まら

² *In re Application of G*, 11 USPQ2d 1378, 1380 (Comm'r Pat. 1989)

³ *In re Maldaque*, 10 USPQ2d 1477, 1478 (Comm'r Pat. 1988)

なければならず、その個所はクレームの後が望ましい。要約を記載した用紙は、出願の他の部分又は他の資料を含むことができない。35 U.S.C.第 111 条に基づいてされる出願における要約は、その長さが 150 語を超えることができない。要約の目的は一般に、合衆国特許商標庁及び公衆が一読することによって、技術開示の内容及び要旨を、迅速に決定することができるようにすることにある。	なければならず、その個所はクレームの後が望ましい。要約は開示範囲内で詳細に記載しなければならず、好ましくは <u>150 ワードを超えてはならない</u> 。要約の目的は一般に、合衆国特許商標庁及び公衆が一読することによって、技術開示の内容及び要旨を、迅速に決定することができるようにすることにある。
--	--

本規則は 2013 年 12 月 18 日施行される。ただし、2013 年 12 月 18 日以降の出願のみならず、2013 年 12 月 18 日以前の出願日を有する出願にも同様に適用される。

以上