

REPORT

米国特許商標庁
21世紀戦略プランを実施するための特許規則改正
2004年10月7日

米国特許商標庁(PTO)は、「21世紀戦略プラン」を策定しました。このプランの目的は、現在の特許商標庁を、「市場に対応する知的財産システムを支援する、内容重視及び効率化を目指す対応の早い組織」に切り換えることです。同庁は、21世紀戦略プランの実施を支持するため、今後2ヶ月間に亘り特許の手続規則を改正します。この改正は、下記の事項を含むものです。

- 情報開示書(IDS)において、米国特許、米国公開特許出願及び多くの米国未公開特許出願のコピーの提出義務を免除すること;
- 出願日に提出された予備補正書を、当初の開示の一部として取り扱うこと;
- 先に提出された特定の米国及び外国出願の参照による取り込み(incorporation by reference)を自動的にを行い、参照による取り込みを成文化すること;
- コンパクトディスクで提出可能な提出書類数を増加させること;
- 追加応答の自動的認可を禁止すること;
- 出願人にとって現に既知の技術的な事実情報を求めるための質問事項又は合意要求を含む情報要求を審査官に認めること;
- 一部の特許関連手数料を調節すること;並びに
- 電子出願プログラムを使いやすくするため、一部の提出物に係る代替的な署名形式を規定すること。

特許商標庁の「戦略プラン」により改正された法律は、先の出願日の利益主張;特許出願用フォント(文字サイズ)に関する勧告;図面に関する標準及び内容;小規模事業者の要件;期限の延長;書類交付手数料;係属

中の出願に対する公衆によるプロテスト;二重特許;特許の発明者適格の訂正;放棄された再発行特許出願の回復;及び出願を特別ケースとする申請も含まれません。

1. 情報開示書(IDS)

情報開示書と共に米国特許又は米国公開特許出願のコピーの提出を求める規則98に規定する要件が、2003年6月30日以降に提出された出願に限らず、全ての特許出願について免除されました(2004年10月21日発効)。

また、別途公表された告示によれば、特許商標庁は、同庁のイメージ包袋システム(Image File Wrapper system、略称IFW)に保存されている未公開の引用米国特許出願につき、コピー提出義務を免除しています。この免除は、即時に発効します。ただし、この免除は、米国出願(又は出願の一部)中の請求項を含む明細書及び図面に限られています。米国特許出願中の他の書類が情報開示書中で引用されている場合、その情報開示書には、引用書類の判読可能なコピーを添付する必要があります。

2003年6月30日以降に提出された全ての米国仮特許出願及び米国非仮特許出願、並びに2003年6月30日以降に米国国内段階に移行した国際出願は、イメージ包袋システムに既にスキャン済みであるか、又は現在スキャン中です。また、特許商標庁は、イメージ包袋システムに保存するために多数の先願のファイルを現在スキャン中です。

従って、当事務所では、2003年6月29日以前に提出され、又は2003年6月29日以前に米国国内段階に移行した係属中の未公開出願を情報開示書において引用

2004年10月7日

する際、特許出願情報検索システム(PAIR)の顧客番号所有者のみ閲覧可能である個所(Private PAIR)を閲覧できれば、その出願がイメージ包袋システムに保存されているか否かを確認し、当該出願(又はその一部)のコピーを情報開示書と共に提出すべきであるか否かを判断する所存です。

2. 予備補正書

規則115(a)(1)が追加され(即時発効)、出願日に提出する予備補正書が、出願の当初の開示の一部であると規定されました。

この規則改正前は、規則63に従い、最初に提出された宣誓書又は宣言書に言及されている場合に限り、出願日に提出した予備補正書が、当初の開示の一部として取り扱われていました。予備補正書が宣誓書又は宣言書中で言及されていなかった場合、その予備補正書を当初の開示の一部として取り扱う要求は、規則182に基づく申請により行われました。すなわち、原宣誓書又は宣言書は破棄すべきであり、当該出願は、規則53に基づき、宣誓書又は宣言書を添付せずに提出された出願として取り扱われるべきであると要求する申請が必要でした。

この規則改正後は、予備補正書が出願日に提出されている場合、宣誓書又は宣言書における言及の有無を問わず、その予備補正書は、当初の開示の一部と認められます。

予備補正書が、出願の明細書又は図面に含まれていない事項を含む場合、及び原宣誓書又は宣言書中にその予備補正書に関する言及がない場合、規則67に基づき、その予備補正書に関する言及のある追加宣誓書又は宣言書を追補する必要があります。

出願日に提出した予備補正書が、最初に提出した明細書及び図面により支持されていない事項を含むと審査官が判断し、原宣誓書又は宣言書に予備補正書に関する言及がない場合、審査官は、出願人に対し、予備補正書に関する言及を含めた規則67に基づく追加宣誓書又は宣言書を提出するように要求すべきです。しかし、審査官がこのような問題点を見逃す可能性があるため、出願人は、追加宣誓書又は宣言書が必要である場合には、審査官に要求されな

かったとしても、それを確実に提出しておく必要があります。

要求された追加宣言書への署名にあたり、原宣言書に署名した発明者が追加宣言書への署名を拒む場合又は行方不明の場合、発明者が追加宣言書に署名する義務は、規則183に基づいて保留又は免除可能です。署名に応じる共同発明者全員が、適切であれば自らのため、及び署名を拒む発明者の代わりに、追加宣言書に署名する必要があります。

3. 自動的な参照による取り込み

規則57が改正され(即時発効)、出願提出の際に米国内外の優先権出願又は親出願に関する主張書類が提出されている場合、それら先の出願が、特定の目的のために、参照により取り込まれる旨が規定されることとなりました。この自動的な参照による取り込みは、意に反して特許出願から欠落した明細書又は図面の全部又は一部が先の出願に含まれていた場合、その欠落部分を補正により出願に付加することを認めるものです。この規則は、改正規則の発効日である2004年9月21日以前に提出された出願には適用されません。

この改正規則は、下記の状況が全て満たされる場合に適用されます:

- (1) 明細書又は図面の全部又は一部が、意に反して出願から欠落した場合;
- (2) 出願日に、出願書類が、先に提出された外国出願、国際出願若しくは仮出願の優先権を主張し、又は先に提出された非仮出願又は国際出願の出願日の利益を主張する場合; 及び
- (3) 明細書又は図面の欠落部分が、先の出願に「完全に含まれている」場合。すなわち、先の出願で(単なる示唆に止まらず)明示的に開示されている場合。

この状況下では、優先権主張又は先の出願の利益主張は、明細書又は図面における意に反して欠落した部分に関して、先の出願の参照による取り込みと見なされます。

2004年10月7日

特許商標庁によれば、この改正規則は、明細書又は図面のページ又はその一部が意に反して出願から欠落することに対する保護を与えるためのものです。

例えば、コピーの際またはファックス送信中に欠落したページ又は行は、新規事項の問題を提起することなく差し替え可能となります。規則57(a)に基づき、翻訳上の誤り及び/又は誤字の訂正も可能となるかもしれません。例えば、ある特定の用語が、優先権の主張されている先の外国出願に明示的に開示されており、しかも米国出願の基礎をなす外国出願の翻訳文が、該当箇所において異なる用語を使用している場合、規則57(a)に基づき、この誤りを訂正することが容認されています。しかし、このような誤りをこの規則に基づいて訂正するには、誤りが、翻訳上の誤り又は誤字であることが外見上から明確でなければなりません。外国出願で使用された特定の用語又は表現の解釈に関して議論することは認められません。また、例えば、下位概念を指す外国出願の用語が、上位概念を指す用語を付加するための裏づけとなると議論することも認められません。

欠落が意に反して生じたことを記述する宣言書の提出や、特定の欠落が、出願時に意に反して生じたことの証拠の提出は、出願人に対して義務付けられていません。しかし、規則57(a)に従い、欠落部分を付加する補正は、規則10.18(b)に基づき、欠落が意に反して生じたことの証明となります。一件書類からこのような問題が提起される場合、特許商標庁は、意に反した点に関して審尋することができます。

この改正規則に基づく参照による取り込みは、欠落した内容を開示の一部と見なすために、その内容を含めるための適時の出願補正を義務付けていません。規則114(b)により定義される「審査終了」以前か、又は出願の放棄(例えば、継続出願のための出願の放棄)以前のいずれか早い時点までに、出願を補正する必要があります。出願人は、継続審査請求(RCE)を提出すると共に、欠落部分を含めるために明細書を補正して、審査の再開を請求することが可能です。

規則57(a)に基づき、欠落部分を付加するために補正を行う際、出願人は下記の事項を提出する必要があります:

(1) 先の出願のコピー(ただし、先の出願が特許商標庁に提出された米国仮特許出願又は米国非仮特許出願である場合を除く);

(2) 先の出願の英語版; 及び

(3) 明細書又は図面中で意に反して欠落した部分が、先の出願のどの箇所にあるかの特定。

出願人は、規則57(a)の参照による取り込みに基づく回復を行うことなく、先の出願に含まれていた内容を、優先権又は利益が主張される出願から意図的に除外することが可能です。

特許商標庁及び当事務所は、提出の際の明細書の本文中に、先の出願又は出願が、「ここにおいて参照により取り込まれる」との記載を含むことにより先の出願を明示的な参照により取り込むことを勧めています。いずれにしても、当事務所は、自動的な参照による取り込みを活用するために、全ての優先権の主張が出願提出書及び/又は出願データシートに含まれるよう出願提出の際に特定することを強く勧めています。

4. 明示的な参照による取り込み

規則57(b)(1)が改正され(即時発効)、「参照により取り込む」(incorporated by reference)のような表現、又は「取り込む」(incorporate)という単語の語根(例えば、取り込んでいる(incorporating)、取り込まれた(incorporated))及び「参照」(reference)という単語の語根(例えば、参照している(referencing))が記載してある場合に、適切な参照による取り込み(規則57に基づく自動的な参照による取り込みを除く。)を限定することとなりました。特許商標庁は、言及されたものが、参照により取り込まれたものである否かについて明確な基準を定めようとしています。書類に対する参照が、参照による取り込みの意図を明確に示していない場合、審査は参照によるものとして進められ、特許商標庁は、参照による取り込みが意図されたものか否かを判断するために人的資源を浪費することはありません。

2004年10月7日

規則57(g)は、参照記載による取り込みの用語「incorporate」及び「reference」の単語の語根を使用しない参照記載による、規則に則っていない取り込みの訂正を認めています。書類が単に言及されたに過ぎず、参照による取り込みのための明確な特定意図が認められない場合には、この訂正を行うことはできません。出願日に参照による取り込みがなされなかった書類を参照により取り込むことは、新規事項の問題を提起する恐れがあります。

現行の規則57(c)では、米国公開特許出願にある本質的部分の参照による取り込みを容認しています。

規則57(d)では、非本質的部分の参照による取り込みの手続きの範囲を定義づけています。ハイパーリンク又はブラウザで実行可能な他の形式を使用する参照による取り込みは、現在は容認されていません。

規則57(e)では、参照により取り込まれた事項のコピーを特許商標庁に提出するよう要求することを特許商標庁に認めています。当所では、これを情報開示書(IDS)により提出することをお勧めします。

規則57(f)は、出願人が、出願明細書又は図面に参照により取り込まれた事項を挿入すると決めた場合、補正書により行うことができると規定しています。この補正書には、この挿入が、参照により先に取り込まれている内容であり、補正書は、新規事項を提起していないという供述を添付する必要があります。

参照による取り込みを訂正するために、出願審査の終了後(例えば、最終拒絶、査定系のクエール・アクション又は特許査定が出願人に郵送された場合)、出願人は、規則114に基づき、継続審査請求(RCE)を提出することにより審査を再開させることが可能です。出願が放棄された後は、出願人は、参照による取り込みを訂正するために(例えば、継続出願における継続的な開示義務を履行するために)、規則137に基づき、回復申請を提出する必要があります。出願が特許として発行された後は、再発行出願を提出することにより、出願人は、特許を訂正することが可能です。不適切な参照による取り込みを訂正証明書で

訂正することは、請求項の範囲を変更する恐れがあるため、一般に、訂正を行うための適切な手段ではありません。

5. 先の出願日の利益主張

規則78(a)(2)(iii)及び同(a)(5)(iii)が改正され(即時発効)、先の利益出願に関して義務付けられた参照が、明細書の冒頭における単一の第一文に限定されず、継続した一連の複数の文章でも認められることになりました。

6. フォント(文字サイズ)に関する要件

規則52(b)(2)(ii)が改正され(2004年10月21日発効)、特許出願中のフォント(文字サイズ)を少なくとも12ポイントとすることが勧奨されています。

7. コンパクトディスクによる提出

表をコンパクトディスク形式で提出するための要件を緩和する目的で規則52(e)(1)(iii)が改正され(2004年10月21日発効)、出願中の表全体の合計ページ数が100ページを超える場合、用紙に代えてコンパクトディスクのファイルを使用することが可能となりました。規則52(e)(1)(iii)は、「ページ」の構成に関し、用紙で提出する表と一致すべき旨を規定するよう明確化されました。

規則52(e)(3)(i)が改正され、CD-Rディスクは、特許商標庁に対して提出する前に、後で追記できないように閉じておくことが規定されました。

規則52(e)(3)(ii)は、このような表を含むコンパクトディスクを提出する際、用紙の横向き配置が必要な場合にはその旨を、表を読み取るための特殊情報として出願提出書に記載すべき旨を規定するよう明確化されました。

8. 局指令に対する追加応答書

規則111(a)(2)が改正され(2004年10月21日発効)、規則111(b)に従った応答書を補充する補充応答書は、権利として受理されるものではない旨が規定されました。特許商標庁からの指令が、規則103(a)又は(c)に基づき、出願人の求めに応じて停止されている期間内

2004年10月7日

に提出された補充応答書は、例外となります。特許商標庁は、基本的には一回の局指令に対して単一の応答のみが審査官により検討される可能性が高いと発表しています。

規則111(a)(2)(ii)は、特許商標庁は、下記の事項に明確に限定されている補充応答書を受領することができるかもしれないと規定しています：

- (1) 請求項の削除すること；
- (2) 審査官の提案を受諾すること；
- (3) 出願を特許可能な状態にすること；
- (4) 最先の応答書を提出した後、特許商標庁からの要求に応じること；
- (5) 形式上(例えば、誤字等)の訂正を行うこと；又は
- (6) 審判段階での論点を簡略化すること。

特許商標庁によれば、上記(1)～(6)は、補充応答書を受領するか否かについて審査官自身が裁量権を行使できる6通りの例示的な状況を列記したものです。すなわち、補充応答書が、規則111(a)(2)(ii)に記載された状況の一つに該当しなくとも、審査官には、補充応答書を受け入れる選択余地があります。例えば、規則111(b)に従った応答書が提出された後、及び審査官との面接の後、規則111(b)に基づいて補充応答書を提出する場合、審査官は、その補充応答書の受理及び検討をすることが認められています。

従って、当事務所では、未済の局指令に対する応答書を提出する前に可能な限り審査官との面接を行い、その後に単一の完全な応答書を提出することを継続的に勧めます。このようにすれば、(1) 規則111に基づく応答書により提出された請求項の補正が確実に受理され；(2) 応答書において不要な禁反言を回避することが可能です。

受理が認可されていない未受理状態の補充応答書は、次の特許商標庁の指令(アクション)に対する応答書が提出される際には受理されません。出願人は、次の応答書で補充応答書の受理を単に要求することはできません。出願人が、審査官に未受理の補充応

答書の検討を希望する場合、出願人は、次回の特許商標庁指令に対応して、規則111、規則116又は規則312に基づく適切な応答書に未受理の補充応答書の内容を盛り込む必要があります。次回の特許商標庁指令が拒絶査定である場合、未受理の補充応答書の受理の承認を受けるために、継続審査請求(RCE)を提出する必要が生じるかもしれません。

規則111(a)(2)の改正は、特許期間調整に対して追加対応書の提出が及ぼす影響に変更を加えるものではありません。すなわち、特許商標庁が補充応答書を受領しないとしても、補充応答書は、規則704(c)(8)に基づいて累積された特許期間調整を短縮します。

規則97及び98に基づく情報開示書は、規則111に基づく補充応答とは見なされません。

9. 図面に関する標準

規則84(c)が改正され(即時発効)、出願日後に提出された各図面シートにつき、特許商標庁が、このような図面シートをどのように取り扱うべきかを認識できるように、上部余白に「差し替えシート」("Replacement Sheet")又は「新規シート」("New Sheet")のいずれかを特定することが義務付けられました。同様に、審査官検討用の図面のマークアップコピーは、上部余白に「注記付きシート」("Annotated Sheet")と記入する必要があります。

また、即時発効をもって、今後は、カラー図面又はカラー写真の白黒コピーを提出する必要はなくなりました。

10. 図面の内容

明細書に含まれる表及びDNA等の配列決定リストを図面に改めて記載することは許されなくなりました(2004年10月21日発効)。請求されている全ての特徴を図示する必要があるという要件に基づいて、出願人が図面中に表又は配列決定リストを記載することは不要となりました。従って、図面で示される配列決定リストが明細書に含まれたものより多くの情報を有する場合には、配列決定リストを明細書及び図面に記載することが可能です。しかし、明細書中

2004年10月7日

の配列決定リストを図面に重複記載することは認められません。

この改正規則は、PCT出願の米国国内段階には適用されません。

11. 情報要求

情報要求は、従来は極めて稀でした。特許商標庁は、情報要求が毎年100件未満の特許出願に対して出されるものと推定しています。

現行の規則105に基づき、審査官又は特許商標庁職員は、「審査にとって合理的必要性の認められる」情報の提出を要求することができます。そのような情報を例示すれば、下記のとおりです：

- (1) 発明の態様を調査することが可能である関連性のある商業的データベースの存在；
- (2) 先行技術に対する調査を行った場合、その調査内容；
- (3) クレームに係る発明に関連する、発明者による非特許文献、公開出願又は特許のコピー；
- (4) 出願起案段階で使用された非特許文献、公開出願又は(米国若しくは外国)特許のコピー；
- (5) 発明の完成プロセス、例えばデザインア라운드又は発明結果を達成するための解決方法の提示段階で使用された非特許文献、公開出願又は(米国若しくは外国)特許のコピー；
- (6) 請求されている発明が改良発明である場合、改良点を特定すること；及び
- (7) いずれかの発明者にとって既知である、請求されている発明の使用を特定すること。

改正後の規則には、懸案中の論点を解決するために審査官が出願人の知識を求めるための追加的な手続が規定されました(2004年10月21日発効)。規則105(a)(1)(viii)には、審査官が、下記の事項に関して出願人にとって既知であり、関連性があり、しかも事実に関する技術的な情報(意見ではない)を要求することを認める旨が付加されました：

(1) 関連技術；

(2) 開示；

(3) クレームの主題；及び

(4) その他の事実に関する情報であって、特許性に関連する情報又は特許性について審査官が記載した解釈の正確性に関する情報。

「事実に関する」又は「事実」という用語が規則に盛り込まれた理由は、要求の対象が、出願人にとって既知であるか、妥当な照会作業により容易に確認できる事実であって、事実に関する情報であること、並びに、規則105(a)(3)に基づく義務が、出願人に対して現に保有する意見又は起案する必要のある意見の提示を強制するものでないことを明確にするためです。出願人は、情報要求に対応して、例えば実験により事実を独自に発見したり引き出す必要はありません。しかし、出願人には「合理的な審尋」義務が課せられています。

規則105(a)(3)は、審査官に対し、下記の事項を含めて、「任意の妥当な方法で」情報を得ることを許可する旨を規定しています：

(1) 事実に関する情報の要求；

(2) 事実に関する出願人の知識を求める特定の質問形態での質問状；又は

(3) 出願人に同意又は不同意の選択が与えられる、事実に関する合意案。

規則105(a)(4)は、情報要求に対し、要求されている情報が要求された当事者にとって既知でない旨、又は容易に入手できない旨を主張する応答は、完全な応答と認めることができる(改正前、「認める」)と規定しています。

出願人は、情報要求を不適切と考える場合には、規則181に基づき、情報要求の修正又は取り下げの申請を提出することができます。このような申請を明確化するために面接を行うことも可能です。出願人が企業秘密、所有権及び/又は機密保護命令対象と考

2004年10月7日

える情報の提出を要求された場合、その情報を提出するに当たって出願人は、適用可能であれば、情報削除に関する規則59の規定を活用することが可能です。

特許商標庁によれば、審査のために合理的な必要性の認められる技術的な事実に関する情報を引き出すために使用可能な合意書及び質問状の要求には、例えば下記の事項についての出願人の実際の知識を対象とする要求が含まれます：

- (1) 全ての請求項が有する共通の技術的特徴、又は、特定グループの請求項が、共通の技術的特徴を共有しない旨の出願人による自認；
- (2) 米国法典35章112条6項に基づくミーンズ・プラス・ファンクション形式又はステップ・プラス・ファンクション形式の請求項に関する裏付け記載の所在；
- (3) 請求項の特定の記載部分につき、記載要件及び実施可能要件に関する裏付け記載の所在；
- (4) 請求項で使用されている限定又は用語の意味、特に、その限定又は用語が明細書に記載されていない場合、例えば先行技術のどの教示が請求項中の特定の限定又は用語により包摂されるか、又はどの辞書の定義が請求項で使用されている特定の用語を規定するか等；
- (5) 各請求項の記載部分と、明細書で自認された先行技術との対応関係；
- (6) 請求項ごとに、請求されている主題がもたらす特定の有用性；
- (7) 従属項の構成要件が先行技術において既知であるか否か；
- (8) 補正された請求項における付加的な限定のための裏付け記載；及び
- (9) 公然使用又は販売状況に関連する事実。

12. 小規模事業体の要件

小規模事業体に関する規則が、明確性を図るために改正されました。この改正は、現行の小規模事業体の要件に関する実務に著しい変更を及ぼすものではありません。

規則27(a)(5)が追加され(即時発効)、担保権が、担保契約に基づく不履行のない限り、発明に係る権利を移転する義務を含むものでないことが明確化されました。

例えば、出願人又は特許権者が大規模金融機関から融資を受けた場合、特許出願に係る権利又は特許権を担保にして借金の返済保証がなされる場合があります。このような担保権を金融機関に付与することは、金融機関に発明に係る権利の譲渡、譲与、移転又は実施許諾に対する現に権利行使の対象とできる義務ではありません。不履行の生じた場合のみ、担保権に基づき、金融機関に出願又は特許に係る権利の移転が認められます。

従って、出願人又は特許権者は、大規模金融機関に担保権が譲渡されたことを理由として、小規模事業体資格の主張を禁じられることはありません。借金未返済の場合、小規模事業体の資格を喪失することになります。

規則27(a)(2)(i)の最終行も改正され、同(a)(2)(i)に基づく権利の非譲与に関する小規模事業体の要件と、同(a)(2)(ii)に基づく小規模企業の規模に係る要件とが加重的要件であることを明確にするために、「(ピリオド)」を「; and(セミコロンとアンド)」に置き換えました。すなわち、小規模企業の資格を主張する者は、小規模企業の規模に係る要件に合致すると同時に権利移転に関する要件を満たす必要があります。

規則27(a)(2)(ii)も改正され、小規模事業体の規模についての要件が、「連邦規則13章121部」の代わりに、「連邦規則13章121.801部から121.805部にかけて」記載されている旨が明確化されました。事業所が小規模事業体の規模要件を満たし、特許商標庁における適用可能な手続に従っている限り、その事業所は、外国に事務所があり又は主に外国で経営を行っていたとしても、米国法典35章41条(h)に基づいて減額された特許手数料を支払う資格を維持することができます。

2004年10月7日

13. 手数料

規則17(h)に規定されている申請が3つのグループに分類され、各グループに対して個別の手数料が定められました(2004年11月22日発効)。

申請の第一グループは、新規則17(f)に規定されており、手数料が400ドルとなっています。このグループには下記の申請が含まれます:

(1) 規則53(e)に基づき、出願日を確保するための要件を当初は満たしていなかった出願に出願日の付与を求めるための申請;

(2) 規則53(b)に基づき、規則53(a)に基づいて通常出願日を確保することができない出願に出願日の付与を求めるための申請;

(3) 規則182に基づき、特別に規定されていない事項に関する決定を求めるための申請;

(4) 規則183に基づき、規則の保留もしくは放棄を求めるための申請;

(5) 規則378(e)に基づき、消滅した特許の維持費の繰り延べ納付を拒絶する決定について再検討を求めるための申請;

(6) 規則644(e)に基づく、インターフェアレンスにおける申請;

(7) 規則644(f)に基づく、インターフェアレンスの申請に関する決定について再検討を求めるための申請;

(8) 規則666(b)に基づく、インターフェアレンス和解合意書の閲覧を求めるための申請;

(9) 規則666(c)に基づく、インターフェアレンス和解合意の遅延提出のための申請; 及び

(10) 規則741(b)に基づく、規則740による特許権存続期間延長出願に出願日を付与するための申請。

規則17(f)に基づく申請手数料は、出願日の付与を求めるための申請が、特許商標庁の過誤のために必要となった場合、出願人に返還されます。

申請の第二グループは、規則17(g)に規定されており手数料は200ドルとなっています。このグループには下記の申請が含まれます:

(1) 規則12に基づき、譲渡書類の閲覧を求めるための申請;

(2) 規則14に基づき、出願の閲覧を求めるための申請;

(3) 規則47に基づき、複数の発明者のうち一部の発明者により、又は発明者でない者により提出する申請;

(4) 規則59に基づき、情報の削除を求めるための申請;

(5) 規則103(a)に基づき、出願審査の保留を求めるための申請;

(6) 規則136(b)に基づき、規則136(a)の規定が適用がされない場合、期間延長請求の再検討を求めるための申請;

(7) 規則295に基づき、法定発明登録の発行拒絶の再検討を求めるための申請;

(8) 規則296に基づき、発行予告通知書の発行日以降に提出された、法定発明登録の発行請求を取り下げするための申請;

(9) 規則377に基づき、特許の存続期間満了以前に提出された維持手数料の納付の受理及び記録を拒絶する決定についての再検討を求めるための申請;

(10) 規則550(c)に基づき、査定系再審査手続中の特許権者からの期間延長を求めるための申請;

(11) 規則956に基づき、当事者系再審査手続中の特許権者からの期間延長を求めるための申請;

2004年10月7日

(12) 規則5.12に基づき、外国出願許可請求の早期処理を求めるための申請;

(13) 規則5.15に基づき、外国出願許可の範囲を変更するための申請; 及び

(14) 規則5.25に基づき、遡及的な外国出願許可を求めるための申請。

申請の第三グループは、規則17(h)に規定されており、手数料は130ドルとなっています。このグループには下記の申請が含まれます:

(1) 規則19(g)に基づき、規則に規定のない形式での書類交付を求めるための申請;

(2) 規則84に基づき、カラー図面又はカラー写真の受理を求めるための申請;

(3) 規則91に基づき、模型又は証拠物件の登録を求めるための申請;

(4) 規則102(d)に基づき、出願を特別なケースとすることを求めるための申請;

(5) 規則138(c)に基づき、公開を回避するために出願を明示的に放棄するための申請;

(6) 規則313に基づき、発行手続から出願を取り下げするための申請; 及び

(7) 規則314に基づき、特許の発行を繰り延べるための申請。

申請が複数の規則に基づく処分を求める場合、その手数料は、最高額を定める規則の手数料が適用されます。

14. 申請費に基づくことのない期限延長に対する申請費

規則136(b)が改正され(2004年11月22日発効)、規則136(a)の延長手数料が適用されない場合に期限延長に対する申請手数料として200ドルの納付が必要となりました。規則550(c)も同様に改正され、査定系の再審査手続における期限延長に対する申請手数料として

200ドルの納付が必要となりました。従来同様、期限延長の必要性を釈明するための詳細な申請書を提出し、かつ改正手数料を納付する必要があります。

15. 書類交付手数料

書類のコピーは、特許商標庁の任意で全部又は一部を電子イメージで交付されることとなりました(2004年11月22日発効)。

規則19(b)(1)は、紙包袋で紙面上に記録され、又はイメージ包袋に画像形式で記録された、出願当初の特許出願のコピー、又は特許関連包袋及びその内容のコピーの費用を規定しています。

紙で交付される場合、規則19(b)(1)(i)(D)が追加され、出願当初の特許出願を除き、個別の出願書類のコピーについて25ドルの手数料を設定しています。

コンパクト・ディスク又は他の物理的な電子媒体で交付される場合、規則19(b)(1)(ii)(A)が追加され、一回の注文につき、当初の出願書類のコピーについて20ドルの手数料を設定しています。

電子送信等により電子的に交付される場合、規則19(b)(1)(iii)が追加され、当初の出願書類のコピーについて25ドルの手数料と、包袋及びその内容書類のコピーについて55ドルの手数料を設定しています。

規則19(b)(2)は、特許関連包袋内容のうち、コンパクト・ディスク若しくは電子形式で提出されて紙包袋に紙で保存されていない包袋内容、又はイメージ包袋(IFW)に画像形式で保存されている包袋内容のコピーについての手数料を規定しています。その手数料は、規則19(b)(1)(ii)及び同(b)(1)(iii)に記載のものと同額です。

16. 電子的又は機械的署名

規則4が改正され(即時発効)、電子的又は機械的手段によりなされた署名を使用して特許商標庁に書簡を提出することが許可されることとなりました。特許商標庁は、このような署名を「S-署名」と称していません。特許商標庁は、弁護士書簡にこのように署名することを認め、さらに、宣誓書又は宣言書及び委任

2004年10月7日

状についての「S-署名」も認めています。しかし、少なくとも下記の理由から、そのような書類に「S-署名」を使用することを当所では推奨しません。

規則4(d)(4)(ii)(A)では、他人が署名した書類を提出する者は、その書類に存在する「S-署名」の所有者が、そのS-署名を実際に挿入したと確信するに足る相当の根拠を有する必要がある旨が付加されています。例えば、譲受人又は外国代理人が、署名のない宣言書及び/又は署名がある宣言書の送信に関与した場合、S-署名を有する書類の一連の交信系統(例えば、発明者から譲受人又は外国代理人に対して、並びに譲受人又は外国代理人から宣言書を提出する実務担当者に対して行う、添付書類を伴う電子メールの連鎖)を付加的に提示することが義務付けられます。

また、真正性の証拠の保全、例えば、発明者に発送された電子メールや、実務担当者へ返信されたカバーレター又は電子メール(添付ファイルとしての署名された書類を含む)の保全も必要となります。

また、S-署名に関連する詳細な要件及び落とし穴は、特許商標庁における規則制定の過程で、行数を詰めて文字サイズを小さくしても18コラムにも互る説明を要する程のものです。特許商標庁は、S-署名の形式及び内容中で不注意に起因して生じた欠陥を、署名に際しての善意の試みと考慮するでしょうが、それでも書類は署名がないものと見なされます。署名に関する証明の違反は、規則10.18(c)及び同(d)に基づく制裁の対象となる可能性があります。従って、当事務所ではS-署名を、電子出願と関連した場合に限って米国特許弁護士のみが使用することをお勧めし、その場合でも、特許商標庁により要求されたときに限って使用することをお勧めします。

17. 係属中の出願に対する公衆によるプロテスト

規則291(b)(1)が改正され(2004年11月22日発効)、出願人の書面による同意が添付されていれば、公開後又は特許査定通知書の発送後にプロテストを提起できるようになりました。

規則291(b)(2)は、プロテストが、それを提起する係争当事者により提出される最初のプロテストである旨の陳述を含むこと、又はプロテストが、同一の係

争当事者による2回目以降のプロテストである場合には、2回目以降のプロテストに関する要件を満たす必要があることを規定しています。

規則291(c)(5)が追加され、同一の当事者が2回目以降のプロテストにおいて累積的な先行技術を提出する可能性を排除することとし、そのために2回目以降のプロテストが著しく異なる論点に絞り込まれていることを義務付けると共に、提起された論点が、どのように著しく異なるのか、及びその異なる論点が先のプロテストにおいて提起されなかった理由の説明を義務付けています。規則17(i)に基づく処理手数料の納付も義務付けられています。

18. 二重特許

78(c)が改正され(即時発効)、米国法典35章103条(c)項に基づく、同章102条(e)項、(f)項及び(g)項に規定される先行技術の例外は、二重特許による拒絶には適用しない旨の現行法が明確化されました。従って、引用文献が、米国法典35章103条(c)項に基づく先行技術の例外を通して同章103条(a)項に基づく拒絶には適用できない場合でも、審査官は、適切であればその文献に基づいて二重特許による拒絶を行うことが可能です。

19. 特許の発明者適格の訂正

特許の発明者適格は、発明者全員及び特許の全権利を有する譲受人からの申請によって、又は裁判所からの命令によってのみ変更可能となりました(2004年10月21日発効)。そのような申請の後、特許商標庁は、変更後の発明者を列記した証明書を発行します。

20. 再発行特許の発行のための原特許の放棄

再発行出願において、原特許証(例えば、リボンの付いた原特許のコピー)の物理的な放棄は要求されなくなりました(即時発効)。法律上、原特許の放棄は、再発行特許の許可があり次第、物理的な特許証に言及することなく自動的に行われます。

21. 放棄された再発行出願の回復

2004年10月7日

規則137が改正され(即時発効)、再発行出願が特許期限に影響を与えるものでないため、再発行特許出願を回復させる際、期間の放棄(ターミナルディスクレマ)が義務付けられていないことが明確化されました。

22. 出願を特別なケースとする申請

2004年10月21日発効をもって、出願が、テロ行為阻止に寄与し、その発明がテロ行為阻止に寄与する態様を説明する記述を含んでいる場合には、出願を特別なケースとする申請は無料で提出することが可能となりました。

23. 他の規則改正

このスペシャル・レポートで特に説明されていない他の規則は、当事務所内でお取り扱いさせていただいております。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャル・レポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャル・レポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、commcenter@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。