

改正米国特許規則について

国際第1委員会*

抄録 米国特許庁は2007年8月21日付け官報にて、2007年11月1日施行の改正規則を公表した。本稿では、その概要と留意点について紹介する。なお、2007年10月31日、バージニア州東部地区連邦地裁は、改正規則の施行を差し止める仮処分を下した。本事件につき最終判断が下されるまでは従来規則が適用される。

1. 改正の背景

Q 1 規則改正の背景は何ですか？

A 1 継続出願 (CA)、一部継続出願 (CIP) 及び継続審査請求 (RCE) の増加が審査滞貨の一因となっています。また、互いに特許性の区別が不明確な (patentably indistinct) クレームを含む複数の出願により新規出願への審査リソースが制約され、多数クレームを含む出願により審査効率が低下している等の背景があります。この状況を改善するため、クレーム数の制限、継続出願等の回数制限、及び関連出願の特定を柱とする規則改正が行われました。

2. クレーム数の制限 (§ 1.75, 1.142(c), 1.265)

一出願に含まれる独立クレーム数は5以内、かつ、全クレーム数は25以内に制限 (以下5/25の制限と略す) されます。この制限を超える場合には、その出願についての最初の庁指令 (First Office Action on The Merits, 以下FAOMと略す) の発行までに、審査補助文書 (Examination Support Document, 以下ESD

と略す) を提出する必要があります。FAOM前にESDが提出されていない場合には、5/25の制限を超えるクレームを当該出願に含めることができなくなります。

なお、施行日前にFAOMが発行されている出願は、5/25の制限の対象外です。

Q 2 クレーム数はどのように数えるのですか？

A 2 一出願に含まれるクレーム数だけでなく、当該出願人が保有する係属中の出願であって、当該出願に含まれるクレームと特許性の区別が不明確なクレームを含む、他のすべての出願のクレーム数を合算した数について5/25の制限を受けます。例えば、同一人が保有する係属中の出願A及びBがあり、それぞれの独立クレーム数が3、全クレーム数が20であったとします。出願Aの少なくとも一つのクレームが、出願Bの少なくとも一つのクレームと特許性の区別が不明確な場合、出願A及び出願Bのそれぞれにおいて、独立クレーム数が6、全クレーム数が40とカウントされます。この場合、出願A又はBの一方から特許性の区別が不

* 2007年度 The First International Affaires Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明確なクレームを削除すれば、クレーム数の合算を回避できます。

なお、係属中とは、許可通知を受けた出願、放棄された出願、特許法141条により連邦巡回控訴裁判所（CAFC）へ出訴した出願等を、クレーム数合算の対象から除外する趣旨です。

Q 3 CAとの関係はどのようになりますか？

A 3 CAと、CAの親出願とが共に係属しており、それらに、互いに特許性の区別が不明確なクレームが含まれている場合は、親出願とCAとは、クレーム数合算の対象となります。ただし、親出願に許可通知がされている場合等は除外されます。

Q 4 ESDとは、具体的にどのようなものを提出するのですか？

A 4 出願人は、全クレームの特許性に関し予備調査を行った上で、①予備調査に関する陳述（ステートメント）、②発明に最も関連すると思われる文献リスト、③各文献の開示とクレーム要素との対照、④特許性に関する詳細な説明、及び⑤明細書によるクレームのサポートに関する説明を含むESDを提出する必要があります。ESDは審査で考慮されるほか、権利範囲の解釈にも大きく影響すると予想されるため、提出の是非を含め慎重な検討が必要です。

Q 5 ESDを提出しないと出願はどのように取り扱われますか？

A 5 クレーム数が5/25の制限を超え、FAOM前にESDが提出されていない場合には、出願人に1.75(b)(3)の通知がされます。ESDの未提出が不注意によるものであれば、出願人は2ヶ月以内（延長不可）に、FAOM前であればESDの提出、又はクレーム

の補正により5/25以内とする必要があります、これを怠ると出願が放棄となります。

Q 6 FAOM後の補正により、5/25の制限を超えるとどうなりますか？

A 6 FAOMまでにESDが提出されていない場合には、出願人に通知がされません。FAOM後はESDを提出できないので、この通知に対しては、2ヶ月以内（延長不可）に、クレームの補正により5/25以内とする必要があります、これを怠ると出願が放棄となります。

Q 7 いわゆる非選択クレームは、どのように取り扱われますか？

A 7 限定要求等の応答で非選択としたクレームは、審査に復帰又は再加入されない限り、クレーム数カウントの対象外となります。クレーム数合算の対象となる他の係属中の出願との関係においても同様です。

なお、一出願に、2以上の独立した別個のクレームが含まれている場合、限定要求提案（Suggested Restriction Requirement, 以下SRRと略す）を提出することもできます。SRRが受理されると、SRRで非選択としたクレームはクレーム数カウントの対象外となります。

Q 8 SRRはいつ提出できますか？

A 8 ①FAOM、②PCT規則13に基づく単一性の要求、③限定要求のいずれかよりも前であれば提出できます。ただし、施行日以降の出願については、1.75(b)(3)の通知を受領した後は提出できません。

3. 継続出願等の回数制限(§ 1.78, 1.114)

CA・CIPの回数は2回まで、RCEの回数は1回までに制限されます。また、分割出願から、さらに2回までCAを、1回までRCEをするこ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とができますが、分割出願からCIPをすることはできません。上記回数制限を超えてCA・CIP, 又はRCEをする場合には、petition（請願書）を提出する必要があります。petitionが認められる基準は明らかにされておりませんが、そのハードルは相当高いものになると予想されます。なお、改正規則では、単一性要求、限定要求に回答して行った継続性出願であって、非選択かつ未審査の発明のみクレームするものが分割出願と定義されました。この定義という分割出願は回数制限の対象外です。一方、自発的に行う分割出願はこの定義に該当しないため、単なるCAとなり、回数制限の対象となります。

Q 9 2回のCA・CIPは、どのようなパターンで出願ができるのですか？

A 9 出願のパターンは、並行・直列の両方が可能です。つまり、親出願から2つの子出願をすることもできるし、親出願から子出願、更に子出願から孫出願をすることもできます。

Q 10 既にRCEを行った出願に対してCA・CIPを行うことはできますか？

A 10 できます。RCEやCA・CIPを行う順序に制限は無く、制限回数以内であれば、任意の順序で行うことができます。

Q 11 Petitionには何を記載するのですか？

A 11 審査で考慮してもらいたい補正書、意見書、又は証拠を添付し、更に、それらをなぜ先の出願で提出できなかったのか、その理由を記載する必要があります。

Q 12 Petitionはいつまでに提出するのですか？

A 12 回数制限を越えてCA・CIPする場合は、そのCA・CIPの実際の出願日（CA・CIPの親出願がPCTの場合は国内移行日）から4ヶ月以内です。また、回数制限を越えてRCEする場合は、そのRCEと同時です。

Q 13 Petitionが認められなかった場合、そのCA・CIP, RCEはどのように取り扱われますか？

A 13 CA・CIPについては、先願の利益を受けられなくなります。また、RCEについては、最終拒絶理由にて設定された応答期間が進行するため、法定期限までに必要な対応を取る必要があります。

4. 関連出願の特定（§ 1.78(f)）

係属中に出願（以下「対象出願」と略す）の出願人は、対象出願と発明者が一人でも重複し、当該出願人が権利者である係属中の又は特許された他の出願（以下「他の出願」と略す）であって、その出願日又は優先日が対象出願の出願日又は優先日と互いに2ヶ月以内のものを特定したリストを別紙で作成し、特許庁に提出する必要があります。特に、他の出願で、その出願日又は優先日が、対象出願の出願日又は優先日と同一で、かつ、その開示が対象出願と実質的に重複している場合、対象出願と当該他の出願とは、互いに特許性の区別が不明確なクレームを含むと推定されます。ここで出願日又は優先日には、実際の出願日、先願の利益を主張する場合には先願の出願日、優先権を主張する場合は優先日を含みます。なお、経過措置により、対象出願の実際の出願日が施行日前の場合、その出願日又は優先日が対象出願の出願日又は優先日と同一である他の出願だけを特定すればよいことになっています。また、対象出願の実際の出願日が施行日以降の場合、その出願日又は優先日が施行日前の他の出願については、一定

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の場合を除き、特定する必要はありません。

Q 14 リストはいつまでに提出する必要がありますか？

A 14 対象出願の実際の出願日（PCTの場合は国内移行日）から4ヶ月、又は他の出願の最初の出願受領通知日から2ヶ月のいずれか遅い日までに提出する必要があります。なお、対象出願が施行日前に出願されたものである場合には、上述の期限日、又は2008年2月1日のいずれか遅い日までに提出する必要があります。

Q 15 リストに漏れがあった場合はどうなりますか？

A 15 規則上罰則規定はありませんが、対象出願の特許性判断に重要な出願を故意に特定しなかった等の場合、duty of candor違反となる恐れがあります。

Q 16 「実質的に重複している」とはどのような場合ですか？

A 16 他の出願の明細書が対象出願の少なくとも1つのクレームをサポートしている場合です。

Q 17 互いに特許性の区別が不明確なクレームを含むと推定された場合、どのように対応すればよいですか？

A 17 対象出願は、他の出願のクレームと特許性の区別が明確なクレームしか含んでいないと反駁するか、terminal disclaimerを提出する必要があります。反駁が認められなかった場合には、対象出願は、他の出願のクレームと、特許性の区別が不明確なクレームを含むものとして取り扱われ、terminal disclaimer

を提出するよう要求されます。terminal disclaimerを提出する場合において、他の出願が係属中に出願の場合は、なぜ、対象出願と、その係属中の他の出願とがあるのかを説明しなければなりません。対象出願と、その係属中の他の出願とがあることに正当かつ十分な理由がない場合には、特許庁は、対象出願及びその係属中の他の出願の内、一つの出願を除く他のすべての出願から、特許性の区別が不明確なクレームを削除するよう要求することができます。

Q 18 反駁又はterminal disclaimerの提出はいつまでにすればよいですか？

A 18 対象出願の実際の出願日（PCTの場合は国内移行日）から4ヶ月、対象出願に、他の出願の少なくとも一つのクレームと特許性の区別が不明確なクレームが含まれた日、又は他の出願の最初の出願受領通知日から2ヶ月のいずれか遅い日までに対応する必要があります。なお、対象出願が施行日前に出願されたものである場合には、上述の期限日、又は2008年2月1日のいずれか遅い日までに提出する必要があります。

5. あとがき

本稿は2007年度国際第1委員会第6ワーキンググループのメンバーである、井上雄(リーダー、日立製作所)、小笠原松幸(NTT)、小野田隆(デンソー)、小山角太郎(ソニー)、長田大輔(キヤノン)、野村昇(花王)、濱崎豊弘(日東電工)、數本芳男(委員長、三菱電機)が執筆しました。本稿が、改正規則の理解の一助となれば幸いです。なお、改正規則の詳細については、米国特許庁のホームページを参照下さい。

(原稿受領日 2007年9月20日)