

米国:特許施行規則改定について

米国特許法において、特許施行規則が改定され、2004年9月21日に公開されました。主な改正点は、以下の通りです。

(1) § 1.57 の追加(施行2004年9月21日)

§ 1.57 に規定される主な事項は、米国出願時に優先権を主張しておく、該出願明細書に明示的に基礎出願を「incorporation by reference」するとの記載がなくても、明細書又は図面において不注意に(inadvertently)書き落とされた部分が優先権の基礎出願に完全に(completely)記載されている場合、この部分が該米国出願に組み込まれたとみなされるという点です。

上記の適用を受けるためには、この不注意に書き落とされた部分は、prosecution の終了までに補正によって出願明細書に含まれるようにする必要があります。さらに該基礎出願が外国出願である場合等は基礎出願の写しを提出して不注意に書き落とされた部分を明示し、また英語以外の言語である場合には翻訳文を提出する必要があります。(§ 1.57(a)(1))

米国出願後に優先権の主張がされたものにはこの規定は適用されません。

上記に関わらず、USPTO は"incorporat(e)" 及び"reference"との言葉を用いて明示的に基礎出願を組み込むことを求めています。(§ 1.57(b))

このように明示的に「incorporation by reference」された場合は上記の規定は不注意によるものに限りません。出願人が意図的に(intentionally)基礎出願から削除する部分がある場合は、基礎出願を明示的に「incorporation by reference」せず、単に基礎出願の優先権を主張して、審査官から指摘があっても応答しないことによりこの削除部分を維持することができます。

(2) § 1.78 の一部改正(施行2004年9月21日)

§ 1.78(a)(2)(iii)及び § 1.78(a)(5)(iii)において、改正前の"sentence"との記載が"sentence(s)"となったことにより、先の出願の参照を2つ以上のセンテンスで示すことが可能になりました。

(3) § 1.111 の追加(施行2004年10月21日)

§ 1.111 は、最終拒絶ではないオフィシャルアクションに対する応答 (Supplemental replay) について規定されています。具体的には、提出済みの応答に追加する応答は、下記(A) ~ (F)に該当することが明らかである応答のみからなるものである場合を除き、当然の権利としては受理されないこととなりました。

- (A)クレームの削除
- (B) 審査官の提案に承服する場合
- (C)特許許可となる状態にする場合
- (D)最初の応答がなされた後に出された審査官の要求に対する応答
- (E)形式的な訂正(誤字)
- (F)アピールに関する争点の簡略化

追加の応答を準備するための時間が必要であれば、アクションの中断の請求を提出することができます。中断中に提出された追加の応答は、受理されます。

(4) § 1.115 の追加(施行2004年9月21日)

§ 1.115 は、予備補正 (Preliminary Amendments) について規定されています。予備補正とは、最初のオフィシャルアクションがなされる以前に特許庁が受領した補正のことをいいます。

このような予備補正のうち、出願書類と同時に提出された予備補正は、出願当初の開示内容として扱われます。一方、出願日より後に提出された予備補正は、出願当初の開示内容とはみなされません。

以上の改正点の詳細につきましては

“Federal Register / Vol. 69, No. 182/ Tuesday, September 21, 2004 / Rules and regulations”
(<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/69fr56481.pdf>) をご参照下さい。

以上