

米国法律改正について(2007年11月1日施行)

クレーム数の制限(37CFR § 1.75)

クレーム数についての改正がありました。原則として、1 出願に含めることができる独立クレーム数は5個まで、総クレーム数は25までに制限されます。クレーム数の制限に関する改正規則の概要は、以下の通りです。

・適用対象となる出願

2007年11月1日までに実体的なオフィスアクションが発令されていない出願が対象となります。

・審査官による認定および認定に対する対応

本規定の適用対象となる出願であって、審査補助書(Examination Support Document (ESD))が提出されていない出願については、1 出願に含めることのできる独立クレーム数は5個まで、総クレーム数は25個までに制限されます。クレーム数の制限の規定を満たさず、かつ ESD の提出のない出願について、USPTO は2ヶ月の応答期限(延期可)を設定した上で、5/25 Notice(37CFR1.75(b)(3))を発令します。5/25 Notice を受けた出願人は、

- (1) ESD を提出する
- (2) クレーム数の制限の規定を満たすようにクレームを補正または削除する
- (3) Suggested Requirement for Restriction(SRR)を提出し限定要求発令を求めるのいずれかの対応を取ることができます。

・審査補助書(Examination Support Document(ESD))について

審査補助書(Examination Support Document(ESD))については、新たに設けられた37CFR1.265に規定されています。ESDでは、先行技術調査結果、出願人が最も近いと考える先行技術、先行技術が教示するクレーム限定要素(claim limitations)、特許性の詳細な説明、および112条第1パラグラフの規定による明細書中のサポート、を示すことが求められています。ESDは、最初のオフィスアクションの前またはクレーム制限の規定を満たすように求められたときに提出します。

・Suggested Requirement for Restriction(SRR)について

新たに規定された37CFR1.142(c)では、出願人が審査官へ限定要求を求めること(SRRの提出)が認められています。出願人は、SRRにおいて、独立クレーム数が5個超および/または総クレーム数が25超の出願について、それらのクレームがなぜ特

許的に区別可能であるか (patentably distinct)を示します。特許的に区別可能であることを示すためには、MPEP802.01 に記載の“one way test for non-obviousness”が適用されます。SRRを受けた審査官は、限定要求を発令することができます。但し、SRRが提出された場合に限定要求を発令するか否かは審査官の裁量によるため、SRRが拒否される場合もあります。SSRが拒否された場合、2ヶ月の応答期間(延期不可)が設定され、この期間内に出願人はESDを提出するか、クレーム制限の規定に適合するように補正を行うことができます。

CON/CIPおよびRCEの回数の制限(37CFR § 1.78)

2007年11月1日より、原則として、1つの出願ファミリーにつき、CON(継続出願)およびCIP(一部継続出願)は2回までに制限されます。また、RCE(継続審査請求)は、原則として、1つの出願ファミリーにつき、1回に制限されます。3回以上のCONまたはCIPを行う場合、および、2回以上のRCEを行う場合、正当な理由があることを説明する必要があります。

ここで、1つの出願ファミリーには、CONおよびCIPが含まれますが、分割出願は含まれません。すなわち、1つの分割出願について、さらに、1回のRCEと2回のCONまたはCIPを、正当な理由があることの説明なしに、行うことができます。

正当な理由とは、より早い時期に証拠・補正書・意見書が提出できなかった具体的な理由をいい、上申書(petition)と説明書(showing)の提出によって説明します。

CONまたはCIPの回数制限の規定について、現在係属中の出願にも適用されます。但し、2007年8月21日より前に2回以上のCONまたはCIPが行われている場合であっても、2007年8月21日から2007年10月31日の間にCONまたはCIPを行っていない場合は、正当な理由の説明なしに、2007年11月1日以降に、さらに、もう1回CONまたはCIPを行うことができます。

RCEの回数制限の規定について、現在係属中の出願にも適用されます。すなわち、既に、1回以上のRCEが行われている出願については、2007年11月1日以降は、正当な理由なくRCEをすることができません。尚、2007年11月1日より前には、RCEを行うことができます。

以下の要件を全て満たす国際出願から米国へ国内移行することなく CON または CIP をする場合には(バイパス出願)、CON または CIP を、正当な理由の説明なしに、さらに、もう1回行うことができます(1.78(d)(1)(iv))。

- ・国内移行の手数料が支払われていないこと
- ・国際予備審査請求がされていないこと
- ・国際出願は、通常の米国出願あるいは他の国際出願より利益を享受していないこと

CIPにおけるクレームの特定(37CFR § 1.78(d)(3))

CIPを行う場合、出願人は、当該CIPにおいて、先に提出された出願において開示されているクレームを特定しなければなりません。ここでの開示の要件は、35USC112の第1パラグラフの規定に基づきます。

現在係属中の出願についても、本規定は適用されます。現在係属中の出願については、2008年2月1日までにこの特定を行わなければなりません。但し、2007年11月1日より前に提出されたCIPであって、最初のオフィシャルアクションが発令されていない出願については、この特定は要求されません。

分割出願の制限

2007年11月1日以降は、分割出願を行うことができるのは、

- ・先の出願において、クレームされており、
- ・限定要求がなされ、かつ、
- ・選択されなかった発明

に制限されます。この要件を満たさない分割出願は、上記 CON/CIP の回数の制限を受けることとなります。

現在係属中の出願についても、本規定は適用されます。

共通の所有者がいる出願の特定の義務付け(37CFR § 1.78(f)(1))

2007年11月1日以降の全ての出願において、出願人は下記の条件を満たす他の出願又は特許を特定する書面を提出しなければなりません。

- (1) 当該出願と共通の発明者が一人いる;
- (2) 当該出願と同じ権利者によって所有されているか、同じ権利者に譲渡する義務の対象となっている; かつ
- (3) 当該出願が主張する提出日の2ヶ月以内に主張する提出日がある(提出日: 実

際の出願日、仮出願の出願日、外国優先権主張日を含み、ファミリーの全ての出願の提出日を考慮する)、ただし、他の出願又は特許の提出日が11月1日より前である場合は、さらに下記いずれかである

- ・当該出願が主張する提出日と同じ日に主張する提出日がある又は
- ・当該出願の主張する提出日が 2007 年11月1日以降であって、当該出願の主張する提出日の2ヶ月以内に主張する提出日がある。

提出の期限は下記のとおりです。

当該出願の実際の出願日もしくは国内段階開始の日から4ヶ月、又は他の出願の最初の出願受領書の送付日から2ヶ月の何れか遅い日。

2007年11月1日より前の出願については、上記書面の提出の義務はありませんが、上記(1)及び(2)の条件を満たす場合は、当該出願が主張する提出日と同じ日に主張する提出日がある出願又は特許を特定する書面を提出する必要があります。

別個に特許が受けられないクレームを含む出願(37CFR § 1.78(f)(2))

下記の条件を満たす他の出願又は特許の存在によって、当該出願には別個に特許が受けられないクレームを含むという反駁可能な推定が生じます。

- ・当該出願と共通の発明者が一人いる;
- ・当該出願と同じ権利者によって所有されているか、同じ権利者に譲渡する義務の対象となっている;
- ・当該出願の出願日又は優先日と同じ出願日又は優先日を有する;かつ
- ・当該出願の少なくとも1つのクレームのサポートに足りる開示を有する。

上記の反駁可能な推定が存在する場合には出願人は以下いずれかにより反駁を行う必要があります。

- ・1-way の非自明性テスト(MPEP § 802.01)を用いた、どうしてクレームが別個であるのかの説明を含む意見書
- ・ターミナルディスクレーマーの提出、及び(他の出願が係属中の場合)なぜ別個に特許を受けられない2つの出願が係属しているかの説明書
- ・1つを除いた全ての出願からの別個に特許を受けられないクレームのキャンセル

上記の措置(反駁)の期限は下記のとおりです。

当該出願の実際の出願日もしくは国内段階開始の日から4ヶ月(上記の「共通の所有者がいる出願の特定」とともに提出)、別個に特許が受けられないクレームを提示した日(補正など)、又は他の出願の最初の出願受領書の送付日から2ヶ月の何れか遅い日。

(2007年11月1日に係属している出願については提出締切日は上記か2008年2月1日の何れか遅い日。)

上記の条件により「特許が受けられないクレームを含む」と USPTO により判断されたが必要な措置がとられていない出願については、上記クレーム数の制限(5/25クレーム)の基準を決める際に他の出願を含めた総数を持つものとして取り扱われ ESD(審査補助書)を要求されることがあります。または、1つの出願を残して全ての出願から別個に特許を受けられないクレームを除くことを要求されることがあります。

以上の改正規則の詳細を記載した Federal Register は、

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46716.pdf>

にて入手可能です。