

新 春 寄 稿

特許法条約批准に伴う米国特許法規則改正のポイント



河野特許事務所
所長・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
規則1.53 出願番号、出願日及び出願の完成 (b) 出願要件－非仮出願 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。・・・	規則1.53 出願番号、出願日及び出願の完成 (b) 出願要件－非仮出願 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。・・・

(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
規則1.53 (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） (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	規則1.53 (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） (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<u>少なくとも一つのクレーム、または§ 1.63、§ 1.64、§ 1.162</u>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、