

米国特許法規則改正について

会員 林 秀男

1. はじめに

米国特許商標庁（USPTO）は、2007年8月21日付の連邦公報（Federal Register）No. 161により、継続性出願およびクレームの制限に関する改正規則の最終案を公表した⁽¹⁾。本改正規則における主な改正点は、①現行では回数制限が設けられていない継続性出願（Continuing Application）（継続審査請求（RCE）を含む）に一定の制限を加えること、②一出願におけるクレーム数を制限すること、③譲受人における関連出願および関連特許の明示を要求すること、である。米国特許商標庁は、このような改正規則により、審査負担を軽減し、審査の信頼性と適時性の向上を図ろうとするものである。

本改正規則は、一部を除き2007年11月1日から施行される予定であった。ところが、本改正規則の無効を求める訴訟がバージニア州東部地裁に提起されていたところ⁽²⁾、2007年10月31日に規則の改正を差し止める仮処分（Preliminary Injunction）が下された⁽³⁾。これにより、同地裁の最終判断がなされるまで従前の規則に従って手続きおよび審査が行われることとなる（USPTOのトップページ⁽⁴⁾参照）。

以下、規則改正のウェブ説明用資料「Claims and Continuations Final Rule」⁽⁵⁾および改正規則に基づいて、上記主要な改正点を具体的に説明する。

2. 継続性出願の制限

2.1 継続性出願と継続審査請求の制限

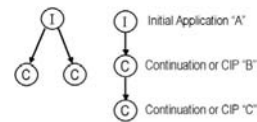
継続性出願とされる継続出願（CA：Continuation Application）または一部継続出願（CIP：Continuation-in-Part Application）は、原則として、1出願ファミリー（application family）について合計で2回まで可能である（37 CFR 1.78（d））。また、このような継続性出願に加えて、1回の継続審査請求（RCE：Request for Continued Examination）も認められる（37 CFR 1.114）。ここで、1出願ファミリーには、

米国への最初の出願に加え、その最初の出願にかかる継続出願および一部継続出願が含まれる。

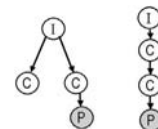
上記制限を超えて継続性出願を行う場合には、出願人は、それ以前の出願にかかる審査中に補正書や意見書を提出することができなかった証拠（理由）を説明した請願書（petition）を所定の手数料（37 CFR 1.17（f））とともに提出しなければならない。

上記ウェブ説明用資料において示される継続性出願の具体例を以下に図示する。なお、「I」は最初の出願、「C」は継続出願 CA または一部継続出願 CIP、「R」は継続審査請求 RCE、「P」は請願書をともなった継続性出願あるいは継続審査請求を表す。以下同様。

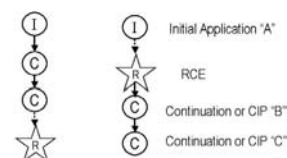
- ① 継続出願または一部継続出願が並行に（parallel）または連続して（serial）2回行われた場合（37 CFR 1.78（d）（1）（i））：



- ② 上記①に続いて、請願書をともなった継続性出願が1回行われた場合（37 CFR 1.78（d）（1）（vi））：

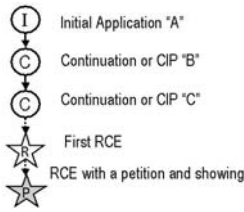


- ③ 上記①の連続した継続出願の前または後に継続審査請求が行われた場合（37 CFR 1.114（f））：



- ④ 上記③の連続した継続出願および継続審査請求の後に請願書をともなった継続審査請求が行われ

た場合 (37 CFR 1.114 (g)) :

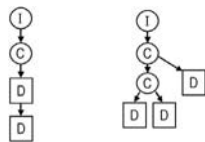


2.2 分割出願 (Divisional Application) との関係

本改正では、分割出願とは、先の出願の審査において限定要求 (Restriction Requirement) が発せられた場合に選択しなかったクレームに対してなされる出願、または国際出願 (PCT 出願) の国際段階において単一性の要件を満たさないとされたクレームに対してなされる出願と定義された (37 CFR 1.78 (a) (2))。そのため、従来行われていた自発的な分割出願は、上述の継続性出願として取り扱われ、1 回とカウントされる。

このような分割出願は、米国特許法第 120 条の要件を満たす限りにおいて、最初の出願の継続中に出願する必要がない。すなわち、例えば、上記 2.1 ③に示すような継続審査請求または継続出願がなされた後においても、出願人は、選択しなかったクレームについて分割出願をすることができる。

また、選択されなかったクレーム群が複数ある場合には、以下の図に示すように、これらの各クレーム群を並列にあるいは連続して出願することも可能である。なお、「D」は分割出願を表す。



さらに、このような分割出願は、上述のような最初の出願と同様に取り扱われ、別途 2 回の継続出願 CA (なお、一部継続出願 CIP は不可) と、1 回の継続審査請求 RCE を行うことが認められる (37 CFR 1.78 (d) (1) (ii), (iii), CFR 1.114 (f))。

なお、分割出願を基礎とする継続性出願は、分割出願の対象となった発明に対してのみクレームすることができる。したがって、分割出願を基礎とする継続性出願において、元の分割出願では審査対象となっていないクレームまたはクレーム群を審査対象とすることはできない (37 CFR 1.78 (d) (1) (iii))。

2.3 回数制限に反する場合の取扱い

3 回以上の継続性出願は、上記請願書が認められな

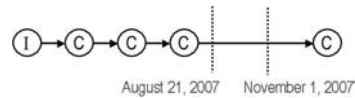
い場合には、最初の出願に対する優先権の主張が認められず、新たな出願として取り扱われる。また、2 回以上の継続審査請求は、上記請願書が認められない場合には、当該出願の審査が終了し、出願が継続していないものとして取り扱われる。

2.4 効力発生日 (経過措置)

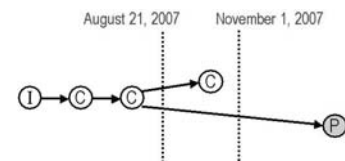
2.4.1 継続性出願の制限

継続性出願の制限に関する規則改正は、原則として、2007 年 11 月 1 日以降の出願 (再発行出願を含むが、再審査手続きは含まない) および 2007 年 11 月 1 日以降に米国へ国内移行をする出願に適用される。しかしながら、2007 年 8 月 21 日から 10 月 31 日までの期間 (以下、「移行期間」という) になされる継続性出願には影響を与えない。

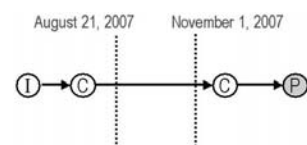
また、出願人は、2007 年 8 月 21 日以前に既に 2 回以上継続性出願がなされた場合であっても、その日以降に請願書を提出することなく「もう 1 回 (one more)」の継続出願または一部継続出願を行うことができる (72 Fed. Reg. 46736-37)。



なお、上記移行期間中になされた継続性出願についても「もう 1 回」に該当するか否かが考慮される。そのため、移行期間中に既に「もう 1 回」の継続性出願がなされ、さらに 11 月 1 日以降に継続性出願を行う場合には、当該継続性出願に際して請願書等が要求される。



また、2007 年 8 月 21 日以前になされた継続性出願が 2 回未満であるならば、出願人は、請願書の提出なしに「追加 (extra)」(すなわち、3 回目) の継続性出願を行うことはできない。

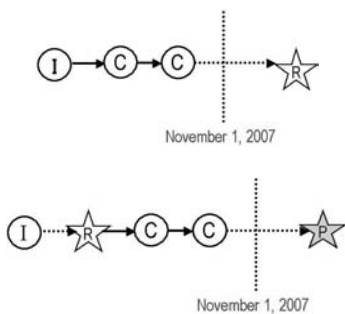


PCT 出願からのいわゆる「バイパス継続出願 (Bypass Continuation Application)」では、当該 PCT 出願

が国際予備審査請求をしておらず、PCT 出願から通常の国内移行出願がされておらず、PCT 出願が米国出願に基づく優先権主張をしていない場合に限り、出願人は「追加 (extra)」の継続性出願を行うことができる (37 CFR 1.78 (d) (1) (iv))。

2.4.2 継続審査請求の制限

継続審査請求の制限に関する規則改正は、2007 年 11 月 1 日以降のすべての継続審査請求に適用される。すなわち、2007 年 11 月 1 日以降における出願ファミリーにおける第 2 のあるいはさらなる継続審査請求には、請願書等が要求される (37 CFR 1.114)。



3. 1 出願におけるクレーム数の制限

3.1 クレーム数制限の概要

出願人は、後述する審査支援書類 (ESD : Examination Support Document) を提出することなく、原則として 1 出願に 5 項の独立形式のクレームを含むトータル 25 項のクレームを含めることができる (37 CFR 1.75 (b))。1 出願においてこの制限数を超過する場合、出願人は、出願の放棄を回避するために、制限内のクレーム数になるようにクレームを削除するか、最初の庁指令 (First Office Action) が発せられる前に審査支援書類を提出しなければならない。

すなわち、最初の庁指令前に所定の審査支援書類を提出しない場合には、当該出願は 5/25 クレーム以下になっていなければならない。クレーム数が制限数を超過していると決定されると、上述のようなクレーム削除または審査支援書類の提出の他、当該出願に複数の発明が包含されていることを条件に、出願人は、自発的に提案限定要求 (SRR : Suggested Restriction Requirement) を提出することができる (§ 1.142 (c))。

なお、他の継続出願の少なくとも 1 つのクレームとの特許性の区別が不明確なクレーム (Patentably Indistinct Claim) を少なくとも 1 つ含み、これらの継続中の出願が同一人に所有されている場合には、

5/25 項のクレーム数の制限は、すべての出願に記載されたクレーム数の合計に基づいて判断される (37 CFR 1.75 (b) (4))。

また、多数項従属クレームでは、従前のクレーム数のカウントと同様に、多数従属しているクレームの数すべてがカウントされる (37 CFR 1.75 (c))。

3.2 提案限定要求

提案限定要求では、最初の庁指令または限定要求が発せられる前に、トラバースすることなく、5/25 項以下のクレームを特定した選択 (Election) をしなければならない。提案限定要求が認められれば、選択されていないクレームは取り下げられ (withdrawn)、選択されたクレームが審査される。また、その後の最初の庁指令において、限定要求の内容が確認される。なお、最初の庁指令前に削除されていない選択されなかった超過クレーム分の費用は返金されない。

提案限定要求が認められない場合、その旨が出願人に通知される。なお、審査官は、限定要求をしなくてよく、出願人から提案されたものとは異なる限定要求をしてもよい。提案限定要求が認められない旨が通知された出願人は、出願の放棄 (abandonment) を避けるために、その通知から 2 月 (延長不可, § 1.136 (a)) の期間に審査支援書類 (§ 1.265) を提出するか、5/25 項以下のクレームに補正しなければならない。一方、異なる限定要求がなされた場合、出願人は、出願の放棄を避けるために、クレーム群を選択しなければならず、選択したクレーム群のクレーム数が 5/25 項を超過するときには、提案限定要求が認められない場合と同様に、審査支援書類の提出またはクレームの補正をしなければならない。

3.3 審査支援書類 (§ 1.265)

5/25 項を超過するクレームを含む出願がなされると、出願人は、最初の庁指令の前に審査支援書類の提出を要求される。審査支援書類には以下のものが含まなければならない (37 CFR 1.265 (a))。

- ① 審査前調査報告
- ② 各クレームの主題に最も関連すると思われる引用文献リスト
- ③ 各引用文献に開示される各クレームの構成要件の特定
- ④ 特許性に関する詳細な説明

- ⑤ 各クレームの構成要件が明細書中に記載されていることの明示

各項目については、上記ウェブ説明用資料において具体的に説明されているので、そちらを参照されたい。

3.4 効力発生日（経過措置）

2007年11月1日以前に最初の庁指令が発せられていないすべての出願に適用される。

2007年11月1日以前の出願においてクレーム数が超過している場合であって、11月1日以前に最初の庁指令が発せられていないときには、通知がなされる。この通知を受けた出願人は、出願の放棄を避けるために、2月以内（延長可）に、上述のように、クレームを削除するか、審査支援書類を提出するか、提案限定要求を提出する必要がある。

一方、2007年11月1日以降の出願でクレーム数が不注意に（inadvertent）クレーム数の制限を超えている場合にも、通知がなされる。この通知を受けた出願人は、出願の放棄を避けるために、2月以内（延長不可）に、クレームを削除するか、審査支援書類を提出する必要がある。

4. 関連出願および関連特許の明示の要求

4.1 関連出願における書面提出義務

出願人（譲受人）が同一で、少なくとも1人の発明者が共通であり、出願日（または優先日）が2月以内の出願（特許）がある場合、出願人は、所定期間内に、それぞれ対象となる出願番号（または特許番号）を書面（separate sheet）に記載して米国特許商標庁に提出しなければならない（37 CFR 1.78 (f) (1) (i)）。書面の提出期間は、米国出願日から4月または出願受領書の発送日から2月のいずれか遅い日（延長不可）までである（37 CFR 1.78 (f) (1) (ii)）。なお、2007年11月1日以前の出願でまだ許可されていない出願については、上記期間または2008年2月1日のいずれか遅い日までに提出しなければならない。

4.2 特許性の区別が不明確なクレーム（Patentably Indistinct Claim）

弁駁可能な推定（少なくとも1つのクレームが別の継続中の出願または特許の少なくとも1つのクレームと特許性の区別がないという推定）は、以下の条件が満たされるならば存在する（37 CFR 1.78 (f) (2) (i)）。

- ① 同一の出願日（または優先日）を有する、
- ② 少なくとも1人の発明者が同一である、
- ③ 出願人または譲受人が同一である、および
- ④ 両出願（または特許）の開示内容が実質的に部分的に一致している。

このような条件が満たされるならば、出願人は、所定期間内に以下のいずれかの対応を取らなければならない（37 CFR 1.78 (f) (2) (ii)）。

- ① 上記推定に対して弁駁する、あるいは、
- ② ターミナルディスクレームを提出するとともに、なぜ特許性の区別が不明確なクレームを含む2以上の出願が存在するかについて説明する。

なお、上記所定期間は、出願日（または国内移行日）から4月または出願受領書の発送日から2月のいずれか遅い日（延長不可）までである（37 CFR 1.78 (f) (2) (iii)）。

そして、正当かつ十分な理由（good and sufficient reason）が認められない場合には、米国特許商標庁は、特許性の区別が不明確なクレームの削除を要求することができる（37 CFR 1.78 (f) (3)）。

5. おわりに

以上のように、本改正規則では、出願人の継続性出願の権利が阻害されるだけでなく、出願人への負担が増加されたと言わざるを得ない。また、代理人においても、継続性出願の有効性、独立および総クレーム数の検討など慎重な判断および対応が必要となってくるであろう。外国出願の可能性のある発明であれば、日本出願におけるクレームドラフティングも本改正規則に従うものにする 것을考慮すべきである。

なお、本改正規則の無効を求める訴訟がバージニア州東部地裁に提起されている⁽³⁾。

注

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

(2) <http://www.kelleydrye.com/news/press/0165>

(3) http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/071031.pdf

(4) <http://www.uspto.gov/>

(5) <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/ccfrslides.ppt>

(原稿受領 2007.10.24)