

●国際活動センターからのお知らせ(米国情報)

担当:外国情報部 横田 修孝

**特許法条約及び特許法条約実施法施行に伴う規則改正
～クレームなし出願、明細書・図面なし出願が可能に～**

米国は2013年9月18日に特許法条約(PLT)を批准し、PLTは同年12月18日より米国において施行されます。また、同条約の実施法(PLTIA)は昨年12月18日に成立し、2013年12月18日から施行されます。PLTとPLTIAの施行に合わせて米国特許法施行規則が改正されます¹。改正規則の施行日は2013年12月18日です。以下、今回の規則改正の主要な点をお知らせします。

1. 特許出願の出願日要件

新規則発効後は、米国出願(non-provisional application)については、クレームの有無にかかわらず明細書がUSPTOに受理された日が出願日として認められます(新規則1.53(b))²。すなわち、新規則発効後は米国出願日を確保するためにクレームを出願時に提出することは必須ではなくなります。米国出願にクレームが含まれていない場合には、USPTOは出願がクレームなしで受理されたことを出願人に通知し、出願人は遅延費用を支払うことを条件にクレームを補充する機会が与えられます(新規則1.53(f))。

新規則発効後はまた、米国出願(non-provisional application)が出願データシート(application data sheet)において先の出願(previously filed application)³を参照しているときは、その先の出願の明細書や図面は当該米国出願の明細書及び図面を構成するものとして取り扱われます(新規則1.57(a))。すなわち、新規則のもとでは、先の出願を参照することにより明細書や図面なしで米国出願することができ、その米国出願は米国出願日を楽しむようになります。このような場合、出願人は遅延費用を支払うことを条件に明細書や図面⁴を提出する機会が与えられます(新規則1.57(a))。

2. 放棄された出願等の復活と特許維持年金未納により失効した特許の回復

新規則発効前の規則では、出願人や特許権者は出願や再審査手続の放棄が避けられない事情(unavoidable)によるものかあるいは意図しない事情(unintentional)によるものであることを説明することによって、放棄された出願や再審査手続を復活させることができると規定されています。新規則発効後は、避けられない事情(unavoidable)に基づく説明が選択肢から削除され、放棄が意図しない事情(unintentional)によるものであることを出願人や特許権者が説明することにより放棄された出願や再審査手続を復活させることができることとなりました(新規則1.137(a))。特許維持年金の支払いの未払いにより失効した米国特許を復活させる手続についても同様の改正がなされ、特許権者は支払いの遅延が意図しない事情(unintentional)によるものであることを説明すればよいこととなりました(新規則1.378(a))。

3. 外国出願及び米国仮出願に対する優先権の利益の回復

米国外でなされた出願(外国出願)や米国仮出願に基づく優先権を有効に主張するためには、米国出願や米国を指定国とする国際出願をその外国出願及び米国仮出願の日から1年以内にしなければなりません。新規

¹ PLT実施法による特許法改正項目のうち、ハーグ協定加盟に対応するための意匠特許(Design Patent)関連の規則改正は含まれていません。

² 米国仮出願(provisional application)に関しては規則改正後もクレームの有無にかかわらず米国出願日を確保することができます(新規則1.53(c))。しかし、意匠出願(design patent application)については出願日を確保するために依然として出願時のクレーム提出が必要です(新規則1.53(b))。

³ 「先の出願」は日本出願など米国以外の国・地域でなされた出願を含みます。

⁴ 「先の出願」が英語以外の言語である場合には明細書・図面の英訳文を提出する必要があります。

則発効後は、その1年の優先期限を途過した場合でも、優先権主張期限日から2ヶ月以内に出願がなされていけば、出願の遅延が意図しない事情 (unintentional) によるものであることを述べた陳述書の提出と USPTO 費用⁵の納付を条件に、失効した優先権主張を回復できるようになります (新規則 1.55(c)及び 1.78(b))⁶。

4. 特許期間調整 (Patent Term Adjustment)

新規則では特許期間調整に関する規定が改正され、特許期間延長を得るために出願人が新規則の規定を利用して出願手続を遅延させることのないよう手当がなされています。具体的には、新規則発効後は、出願日または PCT 出願の米国国内移行日から8ヶ月以内に出願が審査を受ける状態 (in condition for examination) になっていない場合には特許期間調整が減算されることとなります (新規則 1.704(c)(12))。明細書と少なくとも一つのクレームが出願に含まれていることが審査を受ける状態の条件となっているので (新規則 1.704(f))、上記 1.のように特許出願の出願日要件が緩和されたといっても明細書やクレームの提出が遅れると本来得られるはずであった特許期間延長が減算される場合があるので注意が必要です。

5. 改正規則の適用対象

改正規則は2013年12月18日よりも前に出願された出願及びこの日以降に出願された出願に適用されるとともに、2013年12月18日よりも前に出願された出願及びこの日以降に出願された出願から生じた特許に適用されます。今回の改正規則はまた、2013年12月18日よりも前に提出された再審査請求及びこの日以降に提出された再審査請求にも適用されます。

以上

[出典及び参考資料]

Treaties and Contracting Parties: http://www.wipo.int/treaties/en/remarks.jsp?cnty_id=1462C

Changes To Implement the Patent Law: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-10-21/pdf/2013-24471.pdf>

米国、特許法条約を批准 (ジェトロ: ニューヨーク発 知財ニュース):
http://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/ip/news/pdf/20130924.pdf

⁵ \$1,700 (新規則 1.17(m))

⁶ 優先権の利益の回復に関する新規則は意匠出願にも適用されます (新規則 1.55(c))。意匠出願の優先権主張期限は6ヶ月ですが、失効した優先権主張を回復できる期間は特許と同じく優先権主張期限から2ヶ月です。