

2007 年 10 月 19 日作成

2007 年 11 月 14 日改訂

国際第 1 委員会

本レポートでは、2007 年 8 月 21 日付け官報で公表された改正規則に関し、概要と留意点について解説する。

なお、2007 年 10 月 31 日、米国バージニア州東部地区連邦地裁は、11 月 1 日施行予定であったこの改正規則の施行を差し止める仮処分を下した。本事件について最終判断が下されるまでは、従来規則が適用される。本改正規則が施行されるのか、また、仮に、当地裁が本改正規則は適法と判断を下した場合であっても、本改正規則がどのような形で施行されるのかは不明である。動向を注視する必要がある。

改正米国特許規則について

米国特許庁は 2007 年 8 月 21 日付け官報にて、2007 年 11 月 1 日施行の改正規則を公表した。本改正は、クレーム数の制限、継続出願等の回数制限、関連出願の特定を柱としたものである。

本改正規則の一部は、2007 年 11 月 1 日（以下「施行日」という）前に出願されたものについても適用される。特に、2007 年 8 月 21 日（以下「公表日」という）前に出願したものについては、当該改正が考慮されていないため、今後、改正規則に沿った対応が必要な案件がでてくる。

一方、施行日前の出願については、いくつか特例が認められている。例えば、公表日前に出願されたものについては、継続出願等の回数制限に関し、一定の特例が認められている。また、2007 年 10 月 10 日付けの経過措置に関する説明資料において、施行日前の出願について、特定すべき関連出願の条件が緩和される等の特例が追加的に公表されている。

そこで、以下では、改正規則の概要と共に、既出願の取扱いに関する特例事項、注意事項について説明する。会員各位の新規則への対応の一助となれば、幸いである。

1 クレーム数の制限（§ 1.75, 1.142(c), 1.265）

1.1 概要

一出願に含まれる独立クレーム数は 5 以内、かつ、全クレーム数は 25 以内に制限（以下 5/25 の制限と略す）される。この制限を超える場合には、その出願についての最初の庁指令（First Office Action on The Merits, 以下 FAOM と略す）の発行までに、審査補助文書（Examination Support Document, 以下 ESD と略す）を提出する必要がある。FAOM 前に ESD が提出されていない場合には、5/25 の制限を超えるクレームを当該出願に含めることができなくなる。

1.2 クレーム数のカウントの仕方

(1) 一出願に含まれるクレーム数だけでなく、当該出願人が保有する係属中の出願であって、当該出願に含まれるクレームと特許性の区別が不明確な (Patentably Indistinct) クレームを含む、他のすべての出願のクレーム数を合算した数について 5/25 の制限を受ける。

例えば、同一人が保有する係属中の出願 A 及び B があり、それぞれの独立クレーム数が 3、全クレーム数が 20 とする。出願 A の少なくとも一つのクレームが、出願 B の少なくとも一つのクレームと特許性の区別が不明確な場合、出願 A 及び出願 B のそれぞれにおいて、独立クレーム数が 6、全クレーム数が 40 とカウントされる。

なお、許可通知を受けた出願、放棄された出願、特許法 141 条により連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) へ出訴した出願等は、係属中の出願に該当しない。

(2) 限定要求等の応答で非選択としたクレームは、審査に復帰又は再加入されない限り、クレーム数カウントの対象外となる。

1.3 ESD

ESD には、以下のものが含まれる。

全クレームの特許性について行った予備調査に関する陳述 (ステートメント)
発明に最も関連すると思われる文献リスト、
各文献の開示とクレーム要素との対照、
特許性に関する詳細な説明、及び
明細書によるクレームのサポートに関する説明

予備調査は、原則として、US 特許公報・公開公報のみならず、US 以外の国の特許文献、非特許文献を調査しなければならない。また、ESD は審査で考慮されるほか、権利範囲の解釈にも大きく影響すると予想される。

1.4 1.75(b)の通知

クレーム数が 5/25 の制限を超え、FAOM 前に ESD が提出されていない場合、出願人に 1.75(b)(3)の通知がされる。ESD の未提出が不注意によるものであれば、出願人は 2 ヶ月以内 (延長不可) に、FAOM 前であれば ESD の提出、又はクレームの補正により 5/25 以内とする必要があり、これを怠ると出願が放棄となる。

1.5 限定要求提案 (Suggested Restriction Requirement)

一出願に、2 以上の独立した別個のクレームが含まれている場合、FAOM、PCT 規則 13 に基づく単一性の要求、限定要求のいずれかよりも前であれば、限定要求提案 (Suggested Restriction Requirement, 以下 SRR と略す) を提出することができる。SRR が受理されると、SRR で非選択としたクレームはクレーム数カウントの対象外となる。

ただし、1.75(b)の通知を受領した後は SSR を提出できない。

1.6 5/25 の制限を越える場合の対応策

(1) FAOM 前であれば、次の対応を取る必要がある。

- ・ ESD の提出
- ・ SRR の提出
- ・ 5/25 の制限以内となるようにクレームの補正
- ・ クレーム数の合算を回避するため、特許性の区別が不明確なクレームの削除
例えば、1.2(1)に記載した例の場合には、出願 A 又は出願 B の一方から特許性の区別が不明確なクレームを削除すれば、出願 A 及び B はそれぞれ、5/25 の制限内に収まることとなる。

(2) FAOM 後であれば、次の対応を取る必要がある。

- ・ クレームの補正により 5/25 以内とする。
- ・ クレーム数の合算を回避するため、特許性の区別が不明確なクレームを削除する。
(FAOM 後には、ESD および SRR は提出できない)

1.7 施行日前にされた出願で、5/25 の制限を越えているものについての取扱い

(1) 施行日前に FAOM が発行されている場合は、5/25 の制限の対象外となる。

(2) 施行日前に FAOM が発行されていない場合は、出願に通知がされ、出願人は 2 ヶ月以内に (6 ヶ月まで延長可能) 次の対応を取る必要がある。

- ・ ESD の提出
 - ・ SRR の提出
 - ・ 5/25 の制限以内となるようにクレームの補正
 - ・ クレーム数の合算を回避するため、特許性の区別が不明確なクレームの削除
- 上記対応を取らなかった場合は、出願が放棄となる。

なお、当該通知は、限定要求とともになされる場合がある。この場合は、SRR を提出することはできない。

2. 継続出願等の回数制限 (§ 1.78, 1.114)

2.1 概要

一出願ファミリーにおいて、継続出願 (CA)・一部継続出願 (CIP) の回数は 2 回まで、継続審査請求 (RCE) の回数は 1 回までに制限される。ここで、一出願ファミリーとは、原出願と、その CA・CIP とで構成される。

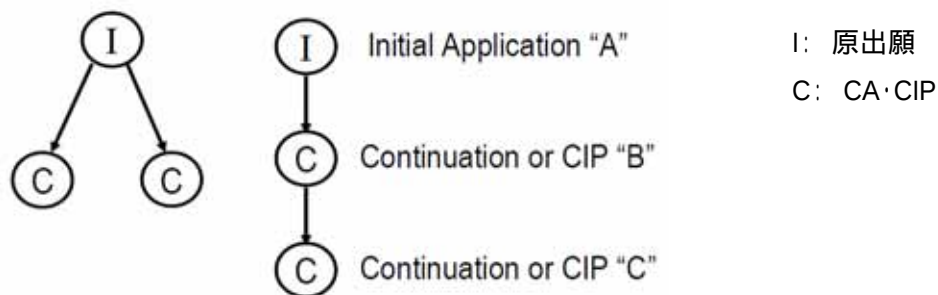


図 1 CA・CIP の回数制限に関する概念図

出所: 米国特許庁 "Claims and Continuations Final Rule " 20 ページより抜粋

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/ccfrslides.pdf>

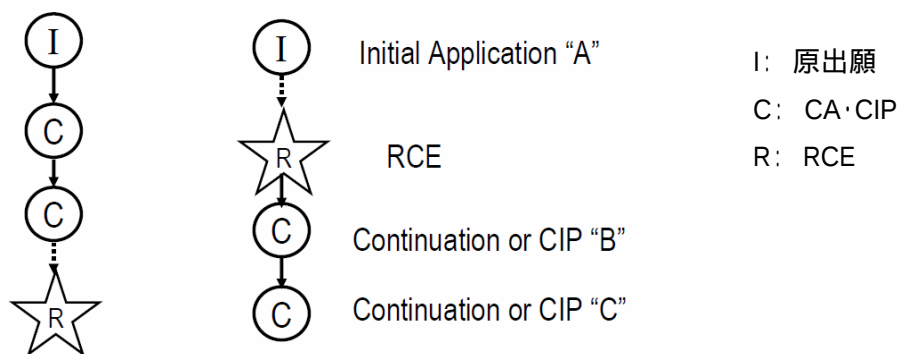


図 2 継続審査請求の回数制限に関する概念図

出所: 同 "Claims and Continuations Final Rule " 22 ページより抜粋

また、分割出願をした場合には、一分割出願ファミリーにおいて、さらに 2 回まで CA を、1 回まで RCE をすることができるが、CIP をすることはできない。ここで、一分割出願ファミリーとは、当該分割出願と、その CA とから構成される。

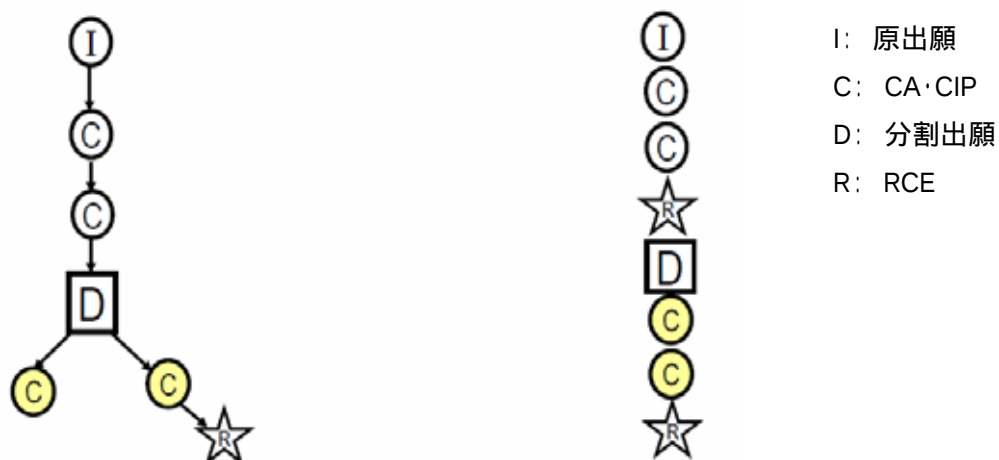


図 3 分割出願ファミリーにおける継続出願等の回数制限に関する概念図

出所: 同 "Claims and Continuations Final Rule " 20 ページより抜粋

上記回数制限を超えて CA・CIP、又は RCE をする場合には、petition（請願書）を提出する必要がある。petition が認められる基準は明らかにされていないが、そのハードルは相当高いものになると予想される。

なお、改正規則では、単一性要求、限定要求に応答して行った継続性出願であって、非選択かつ未審査の発明のみクレームするものが分割出願と定義された。この定義でいう分割出願は回数制限の対象外である。一方、自発的に行う分割出願はこの定義に該当しないため、単なる CA となり、回数制限の対象となる。

2.2 Petition

petition には審査で考慮してもらいたい補正書、意見書、又は証拠を添付し、更に、それらをなぜ先の出願で提出できなかったのか、その理由を記載する必要がある。

回数制限を越えて CA・CIP する場合は、petition を、その CA・CIP の実際の出願日（CA・CIP の親出願が PCT の場合は国内移行日）から 4 ヶ月以内に提出する必要がある。また、回数制限を越えて RCE する場合は、petition を、その RCE と同時に提出する必要がある。

2.3 Petition が認められなかった場合

Petition が認められなかった場合、回数制限を超えて行った CA・CIP は、先願の利益を受けられなくなる。従って、実際の出願日を基準に特許性が判断され、また、当該日を基準に後願排除効が発生することになる。

また、回数制限を越えて行った RCE の petition が認められなかった場合には、最終拒絶理由にて設定された応答期間が進行する。したがって、法定期限までに必要な対応を取る必要がある。

2.4 施行日前の CA・CIP 出願の取扱いと注意事項

(1) 公表日前に、最初の米国出願から、2 回以上 CA・CIP している場合であって、公表日以降施行日前に CA・CIP をしていない場合、施行日以降にもう 1 回だけ、petition なしに CA・CIP する機会が与えられる（one more CA or CIP）。ただし、この特例は、公表日前に、最初の米国出願から CA・CIP をまったくしていない場合、及び 1 回しかしていない場合には適用されない。

なお、上記により petition なしに CA・CIP した場合、当該 CA・CIP から、petition なしに更に CA・CIP することはできないが、分割出願することはできる。

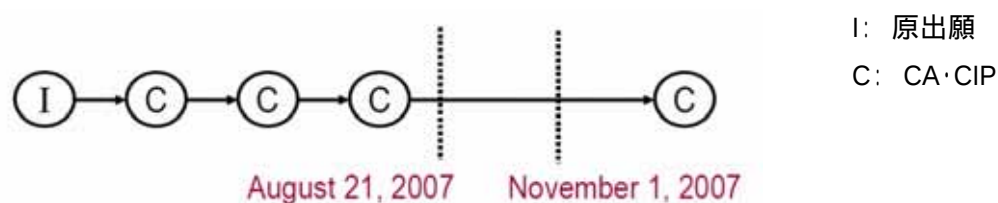


図 4 One more CA or CIP の概念図

出所: 同 "Claims and Continuations Final Rule " 32 ページより抜粋

(2) 公表日以降施行日前に行う CA・CIP については、回数制限が課せられていない。つまり、何回でも CA・CIP 行うことができる。ただし、複数の CA を行くと、発明者が少なくとも一部重複し、優先日が同一の複数の出願が同時に係属するため、それらは、互いに特許性の区別が不明確なクレームを含むと推定されることになる（4. 関連出願を参照）。この推定を覆せないと、クレーム数が合算されることになり、5/25 の制限を越えてしまう場合が出てくるので注意が必要である。

3. 関連出願の特定 (§ 1.78(f))

3.1 概要

(1) 係属中の出願（以下「対象出願」という）の出願人は、対象出願と発明者が一人でも重複し、当該出願人が権利者である係属中の又は特許された他の出願（以下「他の出願」と略す）であって、その出願日又は優先日が対象出願の出願日又は優先日と互いに 2 ヶ月以内のものを特定したリストを別紙で作成し、特許庁に提出する必要がある。ここで、出願日又は優先日とは、米国出願の実際の出願日、先願の利益を主張する場合は当該先願の出願日、優先権を主張する場合は優先日を含む。図 5 は、米国外の出願 F をパリ条約上の優先権の基礎とする米国出願 I をし、I から子出願 C1、孫出願 C2 をした例を示している。C2 の出願日又は優先日とは、F の出願日（パリ条約上の優先日）、I の実際の出願日、C1 の実際の出願日、C2 の実際の出願日を意味する。

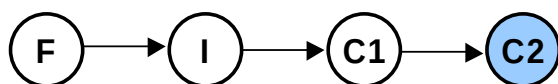


図 5 米国外出願の優先日、及び先願の利益を主張する出願の出願日又は優先日

(2) 他の出願で、特に、その出願日又は優先日が、対象出願の出願日又は優先日と同一で、かつ、その開示が対象出願と実質的に重複している場合、対象出願と当該他の出願とは、互いに特許性の区別が不明確なクレームを含むと推定される。ここで、実質的に重複しているとは、他の出願の明細書が対象出願の少なくとも 1 つのクレームをサポートしている場合である。図 5 の例では、I、C1、C2 は互いに特許性の区別が不明確なクレームを含むと推定されることになる。

3.2 リストの提出期限

対象出願の実際の出願日（PCT の場合は国内移行日）から 4 ヶ月、又は他の出願の最初の出願受領通知日から 2 ヶ月のいずれか遅い日までに提出する必要がある。

3.3 互いに特許性の区別が不明確なクレームを含むとの推定への対応

対象出願の実際の出願日（PCT の場合は国内移行日）から 4 ヶ月、対象出願に、他の出願の少なくとも一つのクレームと特許性の区別が不明確なクレームが含まれた日、又は他の出願の最初の出願受領通知日から 2 ヶ月のいずれか遅い日までに、次のいずれかの対応を取る必要がある。

- (1) 対象出願は、他の出願のクレームと特許性の区別が明確なクレームしか含んでいないと反駁する。
- (2) terminal disclaimer を提出する。

反駁が認められなかった場合には、対象出願は、他の出願のクレームと、特許性の区別が不明確なクレームを含むものとして取り扱われ、terminal disclaimer を提出するよう要求される。

terminal disclaimer を提出する場合において、他の出願が係属中に出願の場合は、なぜ、対象出願と、その係属中の他の出願とがあるのかを説明しなければならない。

対象出願と、その係属中の他の出願とがあることに正当かつ十分な理由がない場合には、特許庁は、対象出願及びその係属中の他の出願の内、一つの出願を除く他のすべての出願から、特許性の区別が不明確なクレームを削除するよう要求することができる。

3.4 対象出願の実際の出願日が施行日前である場合の取扱い

対象出願の実際の出願日が施行日前の場合にも、リストの提出、及び互いに特許性の区別が不明確なクレームを含むとの推定への対応が必要となる。ただし、リストの提出においては、その出願日又は優先日が対象出願の出願日又は優先日と同一である他の出願だけを特定すればよい。

リストの提出は、対象出願の実際の出願日（PCT の場合は国内移行日）から 4 ヶ月、他の出願の最初の出願受領通知日から 2 ヶ月、又は 2008 年 2 月 1 日のいずれか遅い日までにを行う必要がある。

また、互いに特許性の区別が不明確なクレームを含むとの推定への対応は、対象出願の実際の出願日（PCT の場合は国内移行日）から 4 ヶ月、対象出願に、他の出願の少なくとも一つのクレームと特許性の区別が不明確なクレームが含まれた日、他の出願の最初の出願受領通知日から 2 ヶ月、又は、2008 年 2 月 1 日のいずれか遅い日までにを行う必要がある。

したがって、係属中に出願を多数保有している場合には、それら全件について、関連出願の特定、必要な場合には、互いに特許性の区別が不明確なクレームを含むとの推定への対応を、2008 年 2 月 1 日までに完了させる必要があるため、速やかにそのための準備を開

始する必要がある。

3.5 出願日又は優先日が施行日前である他の出願の特定

対象出願の実際の出願日が施行日以降の場合、その出願日又は優先日が施行日前の他の出願については、以下のものを除き特定する必要はない。

- (1) 対象出願が利益を主張する先願の出願日又は対象出願が優先権を主張する優先日が、他の出願の出願日又は優先日（注：当該出願日又は優先日は施行日前）と同一の場合、又は、
- (2) 対象出願の出願日又は優先日が施行日以降であって、その出願日又は優先日が、他の出願の出願日又は優先日と同一又は２ヶ月以内の場合。

参考文献

- Changes to Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims, and Examination of Claims in Patent Applications, Final rule (72 Fed. Reg. 46716 - 21Aug2007)
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46716.pdf>
- Clarification of the Transitional Provisions Relating to Continuing Applications and Applications Containing Patentably Indistinct Claims (signed 10 October 2007)
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/clmcontclarification.pdf>
- Presentation Slide Set [updated 18Sep2007], Claims and Continuations Final Rule
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/ccfrslides.pdf>
- Frequently Asked Questions
<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/ccfrfaq.pdf>

以上

国際第１委員会 第６ワーキンググループ作成

井上雄（リーダー、日立製作所）
小笠原松幸（ＮＴＴ）
小野田隆（デンソー）
小山角太郎（ソニー）
長田大輔（キヤノン）
野村昇（花王）
濱崎豊弘（日東電工）
數本芳男（委員長、三菱電機）