

英国  
特許規則

2014年10月1日までの改正を含む

目次

第1部 序

- 規則1 引用名称及び施行時期
- 規則2 一般的解釈
- 規則3 申し立てられた優先日
- 規則4 様式及び書類

第2部 特許出願

国際博覧会

- 規則5 国際博覧会

優先権の申立

- 規則6 第5条(2)(優先日)適用上の優先権の申立
- 規則7 第5条(2B)に基づいて遅れて申立をすることの許可を長官に求める請求
- 規則8 第5条(2)に基づく申立を裏付けるための優先権書類の提出
- 規則9 優先権書類の翻訳文

発明者の記載

- 規則10 発明者の記載
- 規則11 記載させる権利の放棄

出願の様式及び内容

- 規則12 第14条及び第15条に基づく特許の付与を求める出願
- 規則13 生物学的材料及び配列一覧
- 規則14 願書の大きさ及び体裁
- 規則15 要約
- 規則16 単一の発明概念
- 規則17 第15条(1)(c)(ii)に基づく言及
- 規則18 欠落している部分

新たな出願

- 規則19 第15条(9)の新たな出願
- 規則20 第8条(3), 第12条(6)及び第37条(4)に基づく新たな出願
- 規則21 新たな出願についての期間延長

出願内容を提出するための期間

規則 22 第 15 条(10)及び第 17 条(1)適用上の所定の期間

予備審査

規則 23 第 15A 条に基づく予備審査

規則 24 第 5 条(2)の適用上なされた申立書の訂正

規則 25 方式要件

出願公開

規則 26 出願公開

調査及び実体審査

規則 27 第 17 条に基づく調査

規則 28 第 18 条に基づく実体審査請求

規則 29 実体審査報告

規則 30 出願を整備するための期間

規則 31 付与前における出願の補正

規則 32 第 20A 条に基づく出願の回復

規則 33 特許性に関する第三者の意見

第 3 部 付与された特許

証明書及び補正

規則 34 付与の証明書

規則 35 付与後における明細書の補正

更新

規則 36 特許の更新：一般

規則 37 特許の更新：第 1 回の更新

規則 38 特許の更新：その後の更新

規則 39 更新通知

規則 40 失効特許の第 28 条に基づく回復

規則 41 失効特許についての通知

規則 41A 欧州特許(連合王国)の回復後の第 77 条(5A)に基づく手数料納付

放棄及び権利としてライセンスが利用可能であることの記入の取消

規則 42 放棄

規則 43 権利としてライセンスが利用可能であることの記入の申請及び取消

第 4 部 登録簿及びその他の情報

## 登録簿

- 規則 44 登録簿への記入
- 規則 45 登録簿に関する公告
- 規則 46 登録簿記入事項の謄本又は登録簿の抄本及び認証された事実
- 規則 47 取引，証書又は事件の登録

## 書類の謄本及び登録簿に関する訂正

- 規則 48 書類の謄本
- 規則 49 名称，宛先又は送達宛先の訂正
- 規則 50 過誤の訂正を求める請求

## 情報又は書類の請求

- 規則 51 書類閲覧の制限
- 規則 52 第 118 条(4)が適用される場合の情報の請求
- 規則 53 秘密書類
- 規則 54 一定の情報の請求
- 規則 55 公開されていない出願についての書誌情報

## 第 5 部 欧州特許(連合王国)

### 翻訳文

- 規則 56 欧州特許(連合王国)の翻訳文
- 規則 57 訂正翻訳文

### 変更請求

- 規則 58 第 81 条(2)(b)(i)に基づく変更請求をする手続
- 規則 59 第 81 条(2)(b)(ii)に基づく変更請求をする手続
- 規則 60 第 81 条に基づく指示に続く実体審査の請求

### 欧州特許条約の他の締約国に対する義務

- 規則 61 他国の権限を有する当局の特許決定の認定
- 規則 62 欧州特許条約に基づく手続のための証拠の入手手続
- 規則 63 欧州特許庁への情報の伝達

## 第 6 部 国際出願

### 解釈

- 規則 64 国際出願に関する解釈

### 特許庁での出願

- 規則 65 特許庁での国際出願の提出

国内段階の開始，国際博覧会及び変更された所定の期間

規則 66 国内段階の開始

規則 67 国際博覧会

規則 68 変更された所定の期間

翻訳文

規則 69 第 89A 条(3)及び(5)に基づく必要な翻訳文

規則 70 必要な翻訳文の要件

特許協力条約に基づいて取下とみなされる出願又は拒絶された出願日

規則 71 第 89 条(3)及び(5)に基づく指示

規則 72 第 89 条(3)適用上の所定の事情

第 7 部 長官への聴聞手続

序

規則 73 範囲及び解釈

規則 74 最優先の目標

規則 75 通知の公告

聴聞の実施

規則 76 開始手続

規則 77 当事者の通知

規則 78 反対陳述書

規則 79 書類の写し

規則 80 証拠調べ及び聴聞

規則 81 期限の変更

規則 81A 特許様式 4 の不提出

規則 82 長官への手続に関する長官の一般的権限

規則 83 事件陳述書の抹消及び正式事実審理によらない判決

規則 84 公開聴聞

雑則

規則 85 費用又は経費に関する担保

規則 86 証人の出席及び書類の提出を強制する長官の権限

規則 87 長官への手続における証拠

規則 88 スコットランドにおける手続

規則 89 所有者以外の者によって第 46 条(3)に基づいて提起された手続

規則 90 権原の有無に関する手続に続くライセンス

規則 91 従業者による補償申請についての所定の期間

## 第8部 見解

### 解釈

規則 92 解釈

### 見解の請求

規則 93 第74A条に基づく見解を求める請求

規則 94 請求の拒絶又は取下

規則 95 請求についての通知及び公告

規則 96 意見書及び答弁意見書の提出

規則 97 見解書の発出

### 見解の再審理

規則 98 見解の再審理

規則 99 再審理の手続

規則 100 再審理の結果

## 第9部 雑則

### 代理人及び顧問

規則 101 代理人

規則 102 顧問の任命

### 送達宛先

規則 103 送達宛先

規則 104 送達宛先の不提出

### 訂正及び手数料の免除

規則 105 過誤の訂正

規則 106 手数料の免除

規則 107 不備の訂正

### 期限及び遅延

規則 108 期限の延期

規則 109 長官が定める期限の延期

規則 110 中断された日

規則 111 通信業務における遅延

### 長官に入手された写し

規則 112 長官に入手された写し

## 翻訳文

規則 113 翻訳文

規則 114 欧州特許(連合王国)に関する手続における翻訳文

規則 115 翻訳文の正確性の証明

## 補充的保護証明書

規則 116 補充的保護証明書

## 公告

規則 117 公報

規則 118 事件報告書

規則 119 書類の発行及び販売

## 経過規定及び取消

規則 120 経過規定及び取消

附則 1 生物学的材料(規則 13(1))

附則 2 方式その他の要件(規則 14)

附則 3 長官への聴聞手続(規則 73)

附則 4 期限の延期(規則 108)

附則 5 経過規定(規則 120(1))

附則 6 取消(規則 120(2))

## 第1部 序

### 規則1 引用名称及び施行時期

本規則は、2007年特許規則として引用することができ、2007年12月17日に施行する。

### 規則2 一般的解釈

(1) 本規則における用語の意味は、次のとおりとする。

「法律」とは、1977年特許法をいう。「条」とは、別段の意図が明らかな場合を除き、法律の条をいう。

「出願番号」は、ファイル番号を含む。

「遵守日」とは、遵守期間の最終日をいう。

「遵守期間」とは、規則30に規定の期間をいう。

「申し立てられた優先日」は、規則3(1)により与えられる意味を有する。

「開始日」とは、第15条(1)にいう書類が特許庁に提出されることにより新たな出願が開始された日をいう。

「新たな出願」とは、第8条(3)、第12条(6)又は第37条(4)に基づいて又は第15条(9)にいうようになされた新たな出願をいう。

「申し立てられた優先日がない」は、規則3(2)により与えられる意味を有する。

「特許様式」は、規則4(1)により与えられる意味を有する。

「優先出願」とは、第5条(2)適用上の申立書に指定された先の関係出願をいう。

「配列」及び「配列一覧」は、特許協力条約に基づいて有するもの同一の意味を有する。補充的保護証明書に関する規則106(6)(a)及び規則116に関して「起算日」とは、基本特許が満了する日に続く最初の日をいう。また

「終了」は、第20B条(7)により与えられる意味を有し、「終了した」はその趣旨に従って解釈する。

(2) 期間が、規則20(4)、規則71(7)、規則81又は規則107から規則111までに基づいて変更された場合は、本規則における期間への言及は、変更された期間への言及と解釈する。

(3) 本規則の適用上、書類は次の場合に、長官に入手されたものとする。

(a) 書類が電子的に保存されており(特許庁内であるか他所であるかを問わず)、長官が電子通信の使用により閲覧することができ、又は

(b) 書類が特許庁に保管されており、

かつ、長官が、書類の写しを取得するために十分な情報を提供されている場合

(4) ただし、次の場合は、書類は長官に入手されていないものとみなすことができる。

(a) その正確性を、長官の納得するように証明できず、又は

(b) 閲覧するために、長官が費用を払わなければならない場合

### 規則3 申し立てられた優先日

(1) 本規則の適用上、「申し立てられた優先日」は、問題の出願において又は関連して、第5条(2)の適用上なされた申立において特定されている最先の関係出願の出願日である。

(2) 本規則の適用上、次の場合は、「申し立てられた優先日」は存在しない。

- (a) 第5条(2)の適用上の申立がなされていないか、又は
- (b) なされたすべての申立が、関係期間の満了前に取り下げられているか又は無視されている場合
- (3) (2)(b)の適用上、関係期間は、次のときに満了する。
  - (a) 第81条の指示により法律に基づいて特許出願とみなされることになる出願の場合は、当該指示がなされるとき
  - (b) 国際特許出願(連合王国)の場合は、出願の国内段階が開始される時、又は
  - (c) その他の場合は、出願公開の準備が特許庁により完了したとき
- (4) 本規則において、第5条(2)の適用上なされた申立への言及は、当該目的のためになされたものとみなされる申立を含む。

#### 規則4 様式及び書類

- (1) 本規則によって使用することを要求される様式は、第123条(2A)に基づく指示に定めている様式であり、本規則において特許様式という。
- (2) 様式を使用するという前記の要件は、長官が受理することができ、かつ、前記に定める様式により要求される情報を含む様式を使用することにより満たされる。
- (3) 前記の指示は、規則117(c)に従って公告しなければならない。
- (4) 長官が別段に指示する場合を除き、法律又は本規則に基づいて様式又は他の書類を提出するためには、各用紙の表面のみを使用することとし、裏面は白紙としなければならない。
- (5) ただし、情報が電子様式によって又は電子通信を使用して引き渡される場合は、次の要件は適用されない。
  - (a) 様式を使用するための本規則に基づく要件、及び
  - (b) (4)の要件
- (6) 様式又は他の書類が、電子様式によって又は電子通信を使用して長官に引き渡される場合は、当該様式又は書類の複数の写しを提出するものとする本規則の要件は適用されない。

## 第 2 部 特許出願

### 国際博覧会

#### 規則 5 国際博覧会

- (1) 発明が国際博覧会で展示された旨の第 2 条(4)(c)にいう陳述は、書面でしなければならない。
- (2) 第 2 条(4)(c)適用上の所定の期間は、出願日直後に始まる 4 月である。
- (3) (1)及び(2)は、規則 67(2)が適用される場合は適用しない。
- (4) 第 2 条(4)(c)により要求される書証は、次の様式でなければならない。
  - (a) 国際博覧会の責任ある当局が発行した証明書、及び
  - (b) 当該当局が正規に認証した陳述書であって、発明を博覧会で展示された発明として特定するもの
- (5) 証明書は、博覧会の開催日(又は展示が後になされた場合は発明が最初に展示された日付)を含まなければならない。
- (6) 長官は、特定の博覧会が第 130 条(1)(解釈)の「国際博覧会」の定義に該当する旨の陳述書を公報に公告することができる。

### 優先権の申立

#### 規則 6 第 5 条(2)(優先日)適用上の優先権の申立

- (1) (2)及び規則 7(9)に従うことを条件として、第 5 条(2)の適用上なされる申立は、特許出願時にしなければならない。
- (2) 規則 7(9)に従うことを条件として、第 5 条(2)の適用上なされる申立は、出願日後にすることができるが、その場合は次の条件が満たされなければならない。
  - (a) 申立が特許様式 3 によりされること
  - (b) 申立がその申立又はそれより先の申立において特定する先の関係出願(複数ある場合はそのうちの最先のもの)の出願日直後に開始する 16 月の期間の満了前にされること、及び
  - (c) (3)の条件が満たされていること
- (3) 条件は、次のとおりである。
  - (a) 出願人が、出願の公開を求める第 16 条(1)に基づく請求を、同条適用上の所定の期間内にしなかったこと、又は
  - (b) なされた請求が、出願公開の準備が特許庁によって完了する前に、取り下げられていること
- (4) 第 5 条(2)の適用上なされる申立においては、次の事項を明示しなければならない。
  - (a) 先の各関係出願の出願日、及び
  - (b) その出願国又は出願対象国
- (5) 第 15 条(9)にいう新たな出願の場合は、先の出願においても又はそれに関連しても行われていない申立は、してはならない。

## 規則7 第5条(2B)に基づいて遅れて申立をすることの許可を長官に求める請求

- (1) 第5条(2A)(b)適用上の所定の期間は、2月である。
- (2) (4)に従うことを条件として、第5条(2B)に基づく請求は、次のとおりでなければならない。
  - (a) 特許様式3によりされること、及び
  - (b) 問題の出願を第5条(2A)(a)に基づいて認められる期間の満了前にしなかった理由についての証拠によって裏付けられていること
- (3) 当該証拠が請求に添えられていない場合は、長官は、証拠の提出期間を指定しなければならない。
- (4) 新たな出願に関しては、第5条(2B)に基づく請求は、特許様式3に替えて書面ですることができ、証拠を添えないものとする。
- (5) (6)及び規則66(3)に従うことを条件として、第5条(2B)に基づく請求は、第5条(2A)(b)に基づいて認められる期間の満了前に限りすることができる。
- (6) 第5条(2A)(b)に基づいて認められる期間の満了後に新たな出願がなされる場合は、第5条(2B)に基づく請求は、開始日にすることができる。
- (7) 第5条(2B)に基づく請求は、次の場合に限りすることができる。
  - (a) (8)の条件が満たされているか、又は
  - (b) 請求が、国際特許出願(連合王国)に関してなされている場合
- (8) 条件とは、次のことをいう。
  - (a) 出願人が、出願公開を求める第16条(1)に基づく請求を、同条適用上の所定の期間内にしなかったこと、又は
  - (b) なされた請求が、出願公開の準備が特許庁によって完了する前に、取り下げられていること
- (9) 出願人が第5条(2B)に基づく請求をする場合は、その請求をするのと同時に第5条(2)の適用上の申立をしなければならない。

## 規則8 第5条(2)に基づく申立を裏付けるための優先権書類の提出

- (1) 本項が適用される各優先出願に関して、出願人は、関係期間の満了前に、その出願の出願番号を長官に届け出なければならない。届け出なかった場合は、長官は、第5条(2)の適用上なされた申立を、当該優先出願に関する限り無視しなければならない。
- (2) 本項が適用される各優先出願に関して、出願人は、関係期間の満了前に、次のとおりの当該出願の写しを長官に提出しなければならない。
  - (a) その出願の出願先である当局により正規に認証されたもの、又は
  - (b) 長官が納得することができるようにそれ以外の形で立証されたもの提出しなかった場合は、長官は、第5条(2)の適用上なされた申立を、当該優先出願に関する限り無視しなければならない。
- (3) (1)は、問題の出願が国際特許出願(連合王国)であり、かつ、優先出願の出願番号が特許協力条約に従って表示されていた場合を除き、すべての優先出願に適用される。
- (4) (2)は、次の場合を除き、すべての優先出願に適用される。
  - (a) 問題の出願が国際特許出願(連合王国)であり、かつ、優先出願の認証謄本が特許協力条約に従って提出されていた場合、又は

- (b) 優先出願若しくは優先出願の写しが長官において入手可能である場合
- (5) 本規則の適用上、関係期間は、規則 21 に従うことを条件として、申し立てられた優先日直後に始まる 16 月である。

### 規則 9 優先権書類の翻訳文

- (1) 長官は、次の条件に該当している場合は、出願人に対し、(4)の要件に従うよう指示することができる。
    - (a) 優先出願の写しが、
      - (i) 規則 8(2)に従って提出されているか、
      - (ii) 欧州特許条約に従って提出されているか、
      - (iii) 特許協力条約に従って提出されているか、又は
      - (iv) 規則 112(2)に従って長官により作成されており、
    - (b) 前記の写しが英語又はウェールズ語以外の言語によるものであり、更に
    - (c) 優先出願において開示された事項が、問題の出願が関係する発明が新規性又は進歩性を有するか否かの判定に関係がある場合
  - (2) 長官は、(1)に基づく指示において、出願人が(4)の要件を満たすべき期間を指定しなければならない。
  - (3) ただし、長官は、特許付与後に満了する期間を指定してはならない。
  - (4) 長官が(1)に基づく指示を出したときは、出願人は、長官が指定した期間の満了前に、次のものを提出しなければならない。
    - (a) 優先出願の英語翻訳文、又は
    - (b) 問題の出願が優先出願の完全な英語翻訳文である旨の宣言書
- 提出がなかった場合は、長官は、第 5 条(2)の適用上なされた申立を、当該優先出願に関する限り無視しなければならない。

### 発明者の記載

#### 規則 10 発明者の記載

- (1) 発明の発明者又は共同発明者は、発明に係る公開された特許出願又は付与された特許に記載されていない場合は、出願又は特許の付属書又は訂正書に掲載されなければならない。
- (2) 何人かが発明の発明者又は共同発明者として記載されているべきであると主張する者は、次のものにおいて当該何人かが記載されるように長官に申請することができ、また、そのように記載されない場合は、(1)に規定の方法において記載されるよう申請することができる。
  - (a) 発明に付与された特許、及び
  - (b) 可能な場合は、発明に係る公開された特許出願
- (3) 規則 21、規則 58(4)、規則 59(3)及び規則 68(2)に従うことを条件として、第 13 条(2)適用上の所定の期間は、次の日の直後に始まる 16 月である。
  - (a) 申し立てられた優先日がない場合は、出願日、又は
  - (b) 申し立てられた優先日がある場合は、その日
- (4) 第 13 条(2)に基づいて提出される陳述書は、特許様式 7 により行わなければならない。

## 規則 11 記載させる権利の放棄

- (1) 発明者は、特許庁による出願公開の準備が完了する前に、長官に対し書面をもって次の内容の権利を放棄する申請をすることができる。
  - (a) 同人の名称及び宛先を発明者のものとして記載させること、又は
  - (b) 同人の宛先を発明者のものとして記載させること
- (2) 発明者による(1)(a)に基づく申請は、次のとおりでなければならない。
  - (a) 申請の理由を含むこと、及び
  - (b) 長官がその理由を納得するときは、長官によって受理されること
- (3) 発明者による(1)(b)に基づく申請は、長官によって受理されなければならない。
- (4) 長官が本規則に基づいて発明者による権利放棄申請を受理した場合は、発明者は、長官に対し、その権利放棄を中止させるための申請をすることができる。
- (5) 長官は、適切であると考えるときは、権利放棄を中止させるための申請を受理することができ、かつ、その受理に、長官が指示する条件を付することができる。
- (6) (1)(a)若しくは(b)又は(4)に基づく申請は、発明者ではないが、第13条(2)の適用上発明者として特定されている者も行うことができる。
- (7) ある者が(6)に依拠して申請をした場合は、同人の名称及び宛先(又は同人の宛先)を記載させる権利を放棄する申請についての本規則における言及は、同人の名称及び宛先(又は同人の宛先)を記載させないようにするための申請についての言及と解釈されるものとし、(4)及び(5)は、それに応じて解釈されるものとする。

## 出願の様式及び内容

### 規則 12 第14条及び第15条に基づく特許の付与を求める出願

- (1) 特許の付与を求める願書は、特許様式1によらなければならない。
- (2) 特許出願を開始するために特許庁に提出された書類に出願人の名称及び宛先が記載されていなかったときは、長官は、出願人に対し、同人の名称及び宛先が必要である旨を通知しなければならない。
- (3) 出願人は、そのように通知を受けたときは、通知の日直後に始まる2月の期間の満了前に、同人の名称及び宛先を届け出なければならない。届け出なかった場合は、長官は、同人の出願を却下することができる。
- (4) 第14条(2)(b)にいう明細書には、発明の名称を先頭に掲げ、続けて次の事項の順に記載しなければならない。
  - (a) 発明の説明
  - (b) 1又は複数のクレーム、及び
  - (c) 説明又はクレームにおいて言及される図面
- (5) ただし、出願書類が電子様式により又は電子通信を使用して引き渡される場合は、(4)は適用されない。
- (6) 発明の名称は、簡潔で、かつ、発明が関係している事項を表示するものでなければならない。
- (7) 明細書が複数の図面を含むときは、説明には各図面を簡単に説明する図面の一覧を含めなければならない。

- (8) 次の場合、すなわち、
- (a) 特許出願を開始するために特許庁に提出された書類が、英語又はウェールズ語以外の言語による発明の説明であるもの又はそのように見えるものを含んでおり、かつ
  - (b) 出願人が、当該書類の英語又はウェールズ語への翻訳文を提出していない場合は、長官は、出願人に対し、翻訳文が必要である旨を通知するものとする。
- (9) 出願人は、そのように通知を受けたときは、通知の日直後に始まる2月の期間の満了前に、翻訳文を提出しなければならない。提出しなかった場合は、長官は、その出願を却下することができる。

### 規則 13 生物学的材料及び配列一覧

- (1) 附則1の規定は、生物学的材料の使用を含むか又は生物学的材料に係る発明の特許出願又は特許の明細書が、当該技術の熟練者により発明が実施されるのに十分に明瞭かつ完全な方法で発明を開示しているものとみなされる状況を規定する。
- (2) 特許出願明細書は、それが配列を開示する場合は、配列一覧を含まなければならない。
- (3) 出願人が出願時に配列一覧を提出していない場合は、長官は、出願人が配列一覧を提出しなければならない期間を指示することができ、この期間内に提出されない場合は、出願を却下することができる。
- (4) 配列一覧が出願日後に提出される場合は、一覧は、出願に開示された配列を超える事項を含まない旨の宣言書を添付しなければならない。
- (5) 配列一覧は、特許出願における配列一覧の表示について特許協力条約に基づいて採択された要件及び標準に従わなければならない。
- (6) 配列一覧は、特許出願が電子様式によって又は電子通信を使用して引き渡されていない場合であっても、合理的に可能な場合は電子様式によって又は電子通信を使用して長官に引き渡さなければならない。
- (7) 配列一覧は、発明の説明においてか又は出願の末尾かの何れかに示すことができるが、出願の末尾に示す場合は、規則12(4)は適用されない。

### 規則 14 願書の大きさ及び体裁

- (1) 特許出願に含まれるすべての書類の内容(図面の註を含む)は、英語又はウェールズ語によらなければならない。
- (2) 特許出願に含まれる書類(図面を除く)の要件は、附則2第1部及び第2部に示される。
- (3) 出願に含まれる図面の要件は、同附則第1部及び第3部に示される。
- (4) 出願に含まれるすべての書類(図面を含む)は、同附則第4部に示される要件に従わなければならない。
- (5) (2)及び(3)は、電子様式によって又は電子通信を使用して引き渡される出願又は出願に含まれる配列一覧には適用されない。

### 規則 15 要約

- (1) 要約は、発明の名称をもって始めなければならない。
- (2) 要約には、明細書に記載されている事項の簡潔な概要を記載しなければならない。
- (3) その概要は、次の事項を含まなければならない。

- (a) 発明の属する技術分野の表示
- (b) 発明の技術的説明
- (c) 発明の主たる用途
- (4) 明細書が複数の図面を含んでいる場合は、要約には公開されるときに添付すべきである図面の表示を含めなければならない。
- (5) 明細書に含まれる図面の1が発明の特徴を一層よく表していると長官が考える場合は、長官は、その図面を要約と共に公開するものとする。
- (6) 要約に含まれている発明の特徴が図面に図示されている場合は、その特徴には、その図面に使用されているその特徴のための引用符号を付さなければならない。
- (7) 要約には、発明の利点若しくは価値又はその思惑的な利用についての陳述を含めてはならない。

#### 規則 16 単一の発明概念

- (1) 法律の適用上、2以上の発明は、それらの発明の間に1又は複数の同一の又は相応する特別な技術的特徴を含む技術的關係があるときは、単一の発明概念を形成するように関連しているものとして取り扱われる。
- (2) (1)において「特別な技術的特徴」とは、クレームに記載された各発明が全体として先行技術を越えてなす貢献を明確にする技術的特徴をいう。

#### 規則 17 第15条(1)(c)(ii)に基づく言及

- (1) 第15条(1)(c)(ii)に基づいてする言及は、次のものを含まなければならない。
  - (a) 先の関係出願の出願日
  - (b) その出願番号、及び
  - (c) その出願国又は出願対象国
- (2) (3)に従うことを条件として、第15条(10)(b)(ii)に基づいて提出される出願書類の写しは、
  - (a) その出願先の当局により正規に認証されていなければならない、そのように認証されていない場合は、長官の納得するように立証されていなければならない。また
  - (b) それが英語又はウェールズ語以外の言語によるときは、次の書類が添付されていなければならない。
    - (i) 当該出願書類の英語翻訳文、又は
    - (ii) 第15条(10)(b)(i)に基づいて提出された発明の説明は、同規定(ii)に基づいて提出された出願に含まれる説明の完全かつ正確な英語翻訳文である旨の宣言書
- (3) 当該出願書類又はその写しが長官に入手されたときは、第15条(10)(b)(ii)の適用上、それは、規則に従って提出されているものとして取り扱われる。

#### 規則 18 欠落している部分

- (1) 第15条(5)(b)及び(6)適用上の所定の期間は、特許出願日に始まり予備審査の日に終わる期間である。
- (2) ただし、出願人が、図面又は発明の説明の一部が欠落していると認められる旨を、第15A条(9)に基づいて通知された場合は、第15条(5)(b)及び(6)適用上の所定の期間は、通知の日

直後に始まる2月の期間とする。

(3) 出願人は、書面により長官に届け出る場合に限り、欠落している部分を取り下げることができる。

(4) 第15条(7)(b)に基づいてする請求は、次のとおりでなければならない。

(a) 書面によること

(b) 第15条(5)(b)に基づいて提出された書類の内容が優先出願の何れの箇所に含まれていたのかを特定するのに十分な情報を含むこと、及び

(c) 第15条(5)(b)適用上の所定の期間の満了前にすること

(5) 第15条(7)(b)に基づく請求は、次の場合は、行われなかったものとみなす。

(a) 優先出願が第15条(5)に基づいて提出された欠落部分のすべてを含んでいない場合、又は

(b) 出願人が、すべての先の関係出願の写しであって、次のものを関係期間の満了前に長官に提出しない場合

(i) 出願先の当局により正規に認証されたもの、又は

(ii) 正規に認証されていない場合は、長官の納得するように立証されたもの

(6) ただし、(5)(b)は、先の関係出願又はその写しが長官に入手されたときは、その出願について適用しない。

(7) (5)(b)の適用上、関係期間は次のとおりである。

(a) 申し立てられた優先日直後に始まる16月の期間、又は

(b) これが先に満了する場合は、第15条(7)(b)に基づく請求日直後に始まる4月の期間

## 新たな出願

### 規則19 第15条(9)の新たな出願

(1) 第15条(9)の適用上、新たな出願は本規則に従ってのみ提出することができる。

(2) 先の出願が終了するか又は取り下げられている場合は、新たな出願を提出することはできない。

(3) 第18条(4)通知がなされていない場合、新たな出願を先の出願の遵守日前3月までに提出することができる。

(4) 第18条(4)通知があった場合、次のときは新たな出願をすることができる。

(a) 先の出願が、第18条(4)通知日前に、先の出願が法及び本規則の要件を満たさない旨の第18条に基づく審査官報告の主題になっておらず、

(b) 第18条(4)通知日直後に始まる2月の期間が満了していない。

(5) 先の出願が2以上の第18条(4)通知の主題となっている場合は、(4)における第18条(4)通知への言及は第18条(4)通知の最初のものへの言及である。

(6) 新たな出願は、第15条(9)にいうように提出された旨の陳述を含まなければならない。

(7) 本規則では、「第18条(4)通知」とは、先の出願が法及び本規則の要件を満たさず旨の第18条(4)に基づく通知をいう。

### 規則20 第8条(3)、第12条(6)及び第37条(4)に基づく新たな出願

(1) 第8条(3)又は第12条(6)に基づく新たな出願をするための所定の期間は、関係期間であ

る。

(2) 特許の新たな出願は、関係期間の満了前に第 37 条(4)に基づいてすることができる。

(3) 本規則の適用上、関係期間は次のとおりである。

(a) 当該規定に基づいて命令を発する長官の決定が審判請求されない場合は、命令がなされた日直後に始まる 3 月、又は

(b) 当該決定が審判請求される場合は、審判請求が最終的に処分された日直後に始まる 3 月

(4) ただし、長官は、自己が適切とみなす場合は、自己が指示する通知を当事者にした後に、長官の指示する条件に従うことを前提として、関係期間を短縮することができる。

## 規則 21 新たな出願についての期間延長

(1) 新たな出願がなされる場合は、

(a) 第 13 条(2)適用上の所定の期間は、

(i) 開始日直後に始まる 2 月、又は

(ii) これより後に満了する場合は、規則 10(3)に規定する期間であり、かつ

(b) 規則 8 適用上の関係期間は、

(i) 開始日直後に始まる 2 月、又は

(ii) これより後に満了する場合は、規則 8(5)に規定する期間であり、

また、規則 10(3)における出願日への言及は、先の出願日への言及とする。

(2) 新たな出願が遵守日前 6 月内になされる場合は、

(a) 第 13 条(2)適用上の所定の期間は、開始日に満了する期間であり、また

(b) 規則 8 適用上の関係期間は、開始日に満了する期間である。

(3) 附則 1 における第 2 要件は、

(a) 開始日に、又は

(b) これより後に満了する場合は、同附則第 3 項(3)に規定の関係期間の満了前に、満たされなければならない。

## 出願内容を提出するための期間

### 規則 22 第 15 条(10)及び第 17 条(1)適用上の所定の期間

(1) 第 15 条(10) (a) 及び(b) (i) 適用上の所定の期間は、関係期間である。

(2) 規則 58(4)、規則 59(3) 及び規則 68(3) に従うことを条件として、第 15 条(10) (c) 及び(d) 並びに第 17 条(1) 適用上の所定の期間は、関係期間である。

(3) 第 15 条(10) (b) (ii) 適用上の所定の期間は、出願日直後に始まる 4 月の期間である。

(4) ただし、(1) から(3) までは新たな出願に適用されない。

(5) 新たな出願に関して、

(a) 第 15 条(10) (a)、(b) (i)、(c) 及び(d) 並びに第 17 条(1) 適用上の所定の期間は、

(i) 開始日直後に始まる 2 月、又は

(ii) これより後に満了する場合は、関係期間であり、かつ

(b) 第 15 条(10) (b) (ii) 適用上の所定の期間は、

(i) 開始日直後に始まる 2 月、又は

(ii) これより後に満了する場合は、先の出願の出願日直後に始まる 4 月の期間であり、

また、(7)における出願日への言及は、先の出願の出願日への言及とする。

(6) ただし、新たな出願が遵守日前6月内になされる場合は、第15条(10)(a)から(d)まで及び第17条(1)適用上の所定の期間は、開始日に満了する期間である。

(7) 本規則の適用上、関係期間とは、

(a) 申し立てられた優先日がない場合は、出願日直後に始まる12月の期間である。又は

(b) 申し立てられた優先日がある場合は、次の期間である。

(i) 申し立てられた優先日直後に始まる12月の期間、又は

(ii) これより後に満了する場合は、出願日直後に始まる2月の期間

## 予備審査

### 規則 23 第15A条に基づく予備審査

(1) 出願の第15A条に基づく予備審査において、審査官は、出願が規則6から規則9までの要件を満たしているか否かを決定する。

(2) 審査官は、(1)に基づくその決定を長官に報告しなければならない。長官は、相応に出願人に通知しなければならない。

### 規則 24 第5条(2)の適用上なされた申立書の訂正

(1) 出願の第15A条に基づく予備審査に関して、第5条(2)の適用上なされた申立が先の関係出願の、

(a) 問題の出願の出願日前12月を超える出願日、又は

(b) 長官が第5条(2)に基づく遅れた申立に対して許可を与えている場合は、問題の出願の出願日前14月を超える出願日、

を指定していると審査官が認定したときは、この認定を長官に報告しなければならない。長官は、それに従って出願人に通知しなければならない。

(2) 長官が(1)に基づいて出願人に通知した場合は、出願人は、当該通知日直後に始まる2月の期間の満了する前に、長官に訂正された日付を提出しなければならない。提出がない場合は、長官は、申立が先の関係出願に関する限り、その申立を無視しなければならない。

(3) (2)において「訂正された日付」とは、(1)に基づいて審査官により報告されたものでない日付をいう。

### 規則 25 方式要件

(1) (2)及び(3)に従うことを条件として、本規則の次の規定の要件は、方式要件とする。

(a) 規則12(1)(特許様式1による特許出願)

(b) 規則14(1)(英語又はウェールズ語での出願)

(c) 規則14(2)及び(3)(書類及び図面の様式)

(2) 出願が、電子様式によって又は電子通信を使用して行われる場合は、規則14(1)の要件のみを方式要件とする。

(3) 国際特許出願(連合王国)が、特許協力条約の規定に従って提出された場合は、(1)にいう要件は、出願が同条約の対応規定を満たしている限り、満たされているものとして取り扱われる。

## 出願公開

### 規則 26 出願公開

- (1) 第 16 条(1)適用上の所定の期間は、次の日直後に始まる 18 月である。
  - (a) 申し立てられた優先日がない場合は、出願日、又は
  - (b) 申し立てられた優先日がある場合は、その日
- (2) 規則 11(1)(a)又は(b)に基づくある者の申請が長官によって受理されている場合は、長官は、同人の名称及び宛先が発明者と考えられる者の名称及び宛先として(又は場合により、同人の宛先が発明者と信じられる者の宛先として)公開される特許出願に記載されないようにしなければならない。

## 調査及び実体審査

### 規則 27 第 17 条に基づく調査

- (1) 調査を求める第 17 条(1)(c)(i)に基づく請求は、特許様式 9A により行わなければならない。
- (2) 長官は、自己が適切と考えるときは、第 17 条に基づく審査官報告書において言及されている書類(又はその一部)の写しを出願人に送付することができる。
- (3) 第 17 条(6)に従って、2 以上の発明のうちの最初のもののみに関して審査官が調査を行う場合は、審査官は、この事実を長官に報告しなければならない。長官は、相応に出願人に通知しなければならない。
- (4) 出願人は、基準日以前に当該発明(最初のものを除く)に関する調査手数料を納付しなければならない。
- (5) 基準日は、出願の遵守日に満了する 3 月の期間の最初の日とする。
- (6) 第 17 条(8)に基づく追加的調査又は第 17 条(6)に基づく調査の手数料は、特許様式 9A を添付しなければならない。

### 規則 28 第 18 条に基づく実体審査請求

- (1) 出願の実体審査を求める第 18 条に基づく請求は、特許様式 10 により行わなければならない。
- (2) (3)及び(4)並びに規則 60 及び規則 68(4)に従うことを条件として、第 18 条(1)適用上の所定の期間は、出願公開日直後に始まる 6 月である。
- (3) 出願に含まれる情報に関して、第 22 条(1)又は(2)に基づく指示を長官が発している場合は、第 18 条(1)適用上の所定の期間は関係期間である。
- (4) (2)及び(3)は、新たな出願に適用されない。
- (5) 新たな出願に関して、第 18 条(1)適用上の所定の期間は、
  - (a) 開始日直後に始まる 2 月、又は
  - (b) これより後に満了する場合は、関係期間、であり、また、(7)における出願日への言及は、先の出願の出願日への言及とする。
- (6) ただし、新たな出願が遵守日の前 6 月内になされた場合は、第 18 条(1)適用上の所定の

期間は、開始日に満了する期間とする。

(7) 本規則の適用上、関係期間は次の日の直後に始まる2年である。

(a) 申し立てられた優先日がない場合は、出願日、又は

(b) 申し立てられた優先日がある場合は、その日

## 規則 29 実体審査報告

(1) 出願が法律及び本規則の要件を遵守するか否かを、審査官が第18条(3)又は(4)の何れかに基づいて長官に報告するときはいつでも、長官は、当該報告の写しを出願人に送付しなければならない。

(2) 長官は、自己が適切と考える場合は、審査官の報告において言及される如何なる書類(又はその一部)の写しも出願人に送付することができる。

(3) 規則30及び規則31の適用上、

(a) 「最初の実体審査報告」とは、(1)に基づいて出願人に送付される最初の報告をいい、また

(b) 「最初の意見報告」とは、(4)の条件を満たす(1)に基づいて出願人に送付される報告をいう。

(4) その条件は、次のとおりである。

(a) 発明が特許することができる発明であるか否かの問題に関して、何人かが第21条(1)に基づいて長官に意見を述べていること

(b) 当該意見の結果、発明が法律又は本規則の要件を満たさない旨を審査官が長官に報告していること、及び

(c) 当該意見に関して、長官がその前に(1)に基づいて出願人に報告を送付していないこと

## 規則 30 出願を整備するための期間

(1) 第18条(4)及び第20条(1)(出願の失効)適用上の所定の期間は、遵守期間である。

(2) (1)の適用上、(3)及び(4)に従うことを条件として、遵守期間は次のとおりとする。

(a) 次の日の直後に始まる4年6月

(i) 申し立てられた優先日がない場合は、出願日、若しくは

(ii) 申し立てられた優先日がある場合は、その日、又は

(b) これより後に満了する場合は、最初の実体審査報告が出願人に送付される日直後に始まる12月の期間

(3) (4)に従うことを条件として、新たな出願がなされた場合は、遵守日は次のとおりとする。

(a) その出願が第8条(3)、第12条(6)又は第37条(4)に基づいてなされた場合は、次のとおり、すなわち、

(i) 先の出願に関して、(2)に規定する期間、又は

(ii) これより後に満了するときは、開始日直後に始まる18月の期間、及び

(b) 出願が第15条(9)にいうようになされた場合は、先の出願に関して、(2)に規定する期間

(4) 最初の意見報告が(2)又は(3)に規定する期間の最後の3月の間に、出願人に送付される場合は、遵守期間は、当該報告が送付される日直後に始まる3月である。

### 規則 31 付与前における出願の補正

- (1) 第 19 条(1)に基づく特許出願の補正請求は、書面で行わなければならない。
- (2) 第 19 条(1)に基づく所定の条件は、以下のとおりである。
- (3) 出願人は、同人が第 17 条(5)に基づく審査官報告の通知を受ける日に始まり長官が最初の実体審査報告を同人に送付する日に満了する期間内に限り、同人の出願を補正することができる。
- (4) ただし、この期間の満了後、出願人は、次のことをすることができる。
  - (a) 最初の実体審査報告が、同人の出願が法律及び本規則の要件を満たしている旨を述べる場合は、当該報告が送付された日直後に始まる 2 月の期間の満了前に出願を 1 回補正すること、又は
  - (b) 最初の実体審査報告が、同人の出願が法律及び本規則の要件を満たしていない旨を述べる場合は、
    - (i) 第 18 条(3)に基づいて同人が同人の出願に関する最初の意見を述べるか若しくは補正をすると同時に出願を 1 回補正すること、及び
    - (ii) 最初の実体審査報告が出願公開の準備が特許庁により完了する前に送付された場合は、(b)(i)に基づいてすることができる更なる補正に先立って出願を補正すること
- (5) ただし、(3)及び(4)の条件は、次の場合は適用されない。
  - (a) 長官が補正に同意する場合、又は
  - (b) 特許付与請求の補正に対する場合
- (6) 長官の同意を求める場合、又は出願人が特許付与請求の補正を願う場合は、出願人は、補正の理由を含めなければならない。

### 規則 32 第 20A 条に基づく出願の回復

- (1) 出願の回復を求める第 20A 条に基づく請求は、関係期間の満了前にしなければならない。
- (2) この目的のために関係期間は、次のとおりである。
  - (a) 不遵守の原因が除去された日直後に始まる 2 月の期間、又は
  - (b) これより先に満了する場合は、出願が終了した日直後に始まる 12 月の期間
- (3) 請求は、特許様式 14 により行わなければならない。
- (4) 長官が第 20A 条(5)に基づいて通知を公告する必要があるときは、通知は、公報に公告しなければならない。
- (5) 出願人は、当該請求を裏付ける証拠を提出しなければならない。
- (6) 証拠が請求に添付されていない場合は、長官は、証拠の提出期間を指定しなければならない。
- (7) 長官は、当該証拠を検討した結果、第 20A 条に基づく命令を出すべき事案であると認めなかったときは、出願人にその旨を通知しなければならない。
- (8) 出願人は、当該通知の日直後に始まる 1 月の期間の満了前に、長官による聴聞を受けることを請求することができる。
- (9) 出願人が聴聞を請求したときは、長官は、出願人に聴聞を受ける機会を与えなければならない。聴聞の後に、第 20A 条に基づく請求を認めるべきか又は拒絶するべきかを決定しなければならない。
- (10) (4)に基づいて通知が公告された後に長官が出願を回復させたときは、長官は、出願を

回復させた事実を公報に公告しなければならない。

(11) 長官は、不遵守の原因が除去された日を決定する際に、欧州特許条約に基づいて適用される関係原則を考慮に入れなければならない。

### **規則 33 特許性に関する第三者の意見**

(1) 長官は、第 21 条に基づいて自己が受領する特許性に関する意見書の写しを出願人に送付しなければならない。

(2) ただし、長官の見解において、次のとおりである意見については(1)は適用されない。

(a) 人に損害を与えるような方法で人を中傷するもの、又は

(b) 侮辱的、非道徳的又は反社会的な行動を助長すると一般的に予期されるもの

(3) 長官は、自己が適切と考える場合は、意見書において言及される如何なる書類の写しも出願人に送付することができる。

(4) 長官は、特許性に関する如何なる意見書も審査官に送付しなければならない。

(5) ただし、審査官が第 18 条(4)に基づいて出願が法律及び本規則の要件を満たしている旨を報告した後に意見書が受領される場合は、(4)は適用されない。

## 第3部 付与された特許

### 証明書及び補正

#### 規則 34 付与の証明書

特許付与証明書は、次の事項を含む様式によらなければならない。

- (a) 所有者の名称
- (b) 出願日、及び
- (c) 特許番号

#### 規則 35 付与後における明細書の補正

(1) 特許所有者による特許明細書の補正申請は、次のとおりにしなければならない。

- (a) 書面によること、
- (b) 補正案を明示すること、及び
- (c) 補正理由を記述すること

(2) 合理的に可能な場合は、申請は、電子様式によって又は電子通信を使用して長官に引き渡されるものとする。

(3) 長官は、自己が適切と考える場合は、申請する補正を示した明細書の写しを提出するよう所有者に指示することができる。

(4) 欧州特許(連合王国)の明細書が英語以外の言語で公告された場合は、所有者は、明細書の補正を申請する部分の英語翻訳文と補正書の翻訳文を提出しなければならない。

(5) 長官は、自己が適切と考える場合は、公告された明細書の英語翻訳文を提出するよう所有者に指示することができる。

(6) 裁判所又は長官が特許明細書の補正を特許所有者に許可する場合は、長官は、附則2の要件を満たす補正した明細書を提出するよう同人に指示することができる。

### 更新

#### 規則 36 特許の更新；一般

(1) 本規則及び規則 37 から規則 41 までにおいては、

「更新期日」は、規則 37(2)から(4)まで及び規則 38(3)において与えられている意味を有し、

「更新手数料」とは、更新期日に関して定められた手数料をいい、

「更新期間」とは、更新手数料の納付に関して規則 37 又は規則 38 に規定する期間をいう。

ただし、更新手数料を第 77 条(5A)によって納付する場合はその限りでなく、その場合は、本規則及び規則 39 から規則 41 までにおいて、「更新期日」とは手数料を第 77 条(5A)及び規則 41A に基づいて納付する期間をいう。

(2) 更新手数料が更新期間の満了までに納付されない場合は、特許は次のとおり効力を失うものとする。

(a) 更新手数料を第 77 条(5A)によって納付する場合は、更新期間の満了時

(b) その他の場合は、更新期日が満了したとき

(3) 更新期間の満了までに特許様式 12 を提出しなければならない。

(4) ただし、第 25 条(4)又は第 28 条(3)に基づいて納付が行われる場合は、特許様式 12 に更新手数料及び所定の追加手数料を添付しなければならない。

(5) 更新手数料を受領したときは、長官は、納付証明書を発行しなければならない。

### 規則 37 特許の更新：第 1 回の更新

(1) 本規則は、第 1 回の更新期日に関する更新手数料の納付期間を定める。

(2) (3)及び(4)に従うことを条件として、

(a) 第 1 回の更新期日は、出願日の第 4 周年日であり、また

(b) 更新期間は、更新期日が属する月の最終日に終わる 3 月である。

(3) 特許が法律に基づき、出願日の第 4 周年日に終わる 3 月の期間内又は当該周年日後に付与される場合は、

(a) 第 1 回の更新期日は、特許が付与された日直後に始まる 3 月の期間の最終日であり、また

(b) 更新期間は、特許が付与された日に始まり、更新期日が属する月の最終日に満了する。

(4) 特許の付与が、出願日の第 4 周年日に終わる 3 月の期間内、又は当該周年日後に欧州特許公報に記載される場合は、

(a) 第 1 回の更新期日は、

(i) 特許の付与が欧州特許公報に記載された日直後に始まる 3 月の期間の最終日(ケース A)、又は

(ii) 特許の付与がそのように記載された日後に属する、出願日の翌周年日(ケース B)、のうちの何れか遅い方であり、また

(b) 更新期間は、

(i) ケース A の場合は、特許の付与が欧州特許公報に記載された日に始まり、第 1 回の更新期日が属する月の最終日に終わる期間、又は

(ii) ケース B の場合は、第 1 回の更新期日が属する月の最終日に終わる 3 月の期間である。

### 規則 38 特許の更新：その後の更新

(1) 本規則は、第 1 回の更新期日後の更新期日に関する更新手数料の納付期間を定める。

(2) 更新期間は、更新期日が属する月の最終日に終わる 3 月である。

(3) 本規定の適用上、

(a) 第 2 回の更新期日は、第 1 回の更新期日後に属する、出願日の翌周年日であり、また

(b) その後の各更新期日は、先行する更新期日の周年日である。

### 規則 39 更新通知

(1) 本規則は、更新手数料が更新期間の満了時までには納付されていない場合に適用する。

(2) 更新手数料が未納となっているときは、長官は次のとおり特許所有者に更新通知を送付しなければならない。

(a) 更新手数料を第 77 条(5A)によって納付する場合は、次の遅い方の直後に始まる 6 週間の期間の満了前

(i) 更新期間の満了日

(ii) 長官が欧州特許庁から特許回復の通知を受領する日

- (b) その他の場合は、更新期間の満了直後に始まる 6 週間の期間の満了前
- (3) 長官は、更新通知書を次の宛先に送付しなければならない。
  - (a) 特許所有者が前回の更新手数料の納付の際に指定した宛先(又は特許所有者が前回の納付後に送付先として長官に届け出た他の宛先があるときは、その宛先)、又は
  - (b) 宛先が前記のとおり指定又は届出されていない場合は、登録簿に記載されている送達宛先
- (4) 更新通知書は、特許所有者に対し次の事項に注意を促さなければならない。
  - (a) 納付期限が過ぎていること、及び
  - (b) 不納から生じる結果

#### **規則 40 失効特許の第 28 条に基づく回復**

- (1) 特許の回復を求める第 28 条に基づく申請は、第 25 条(4)に明示する期間の満了する月後 13 月をもって満了する期間前にいつでも行うことができる。
- (2) 申請は特許様式 16 により行わなければならない。
- (3) 申請の通知は公報に公告しなければならない。
- (4) 申請人は、申請を裏付ける証拠を提出しなければならない。
- (5) その証拠が申請に添付されていない場合は、長官は、証拠の提出期間を指定しなければならない。
- (6) 長官は、証拠を審理した結果、第 28 条に基づく命令を出すべき事案であると認めなかったときは、その旨を申請人に通知しなければならない。
- (7) 申請人は、通知日直後に始まる 1 月の期間の満了前に長官による聴聞を請求することができる。
- (8) 申請人が聴聞の請求をしたときは、長官は、第 28 条に基づく申請を認めるべきか又は拒絶すべきかを決定する前に申請人に聴聞を受ける機会を与えなければならない。
- (9) 長官は、申請を認める場合は、その事実を公報に公告しなければならない。

#### **規則 41 失効特許についての通知**

- (1) 本規則は次の場合に適用する。
  - (a) 更新手数料が更新期間の満了時までには納付されなかったことを理由として特許が失効し、かつ
  - (b) 第 25 条(4)に指定されている期間(「延長期間」)の満了時までには更新手数料及び所定の追加手数料が納付されていない場合
- (2) 長官は、延長期間の満了直後に始まる 6 週間の期間の満了前に特許所有者に通知書を送付し、
  - (a) 延長期間が満了していることを示し、かつ
  - (b) 第 28 条の規定に留意させなければならない。
- (3) 長官は、通知書を規則 39(3)によって指定されている宛先に送付しなければならない。

#### **規則 41A 欧州特許(連合王国)の回復後の第 77 条(5A)に基づく手数料納付**

第 77 条(5A)適用上の所定期間は、2 月とする。

## 放棄及び権利としてライセンスが利用可能であることの記入の取消

### 規則 42 放棄

特許所有者による特許放棄の申出の通知は、書面によるものとし、次のものを含まなければならない。

- (a) その特許の侵害訴訟若しくは取消訴訟が裁判所に係属していない旨の申立書、又は
- (b) 当該訴訟が係属している場合は、訴訟の詳細

### 規則 43 権利としてライセンスが利用可能であることの記入の申請及び取消

- (1) 第 46 条(1)に基づく申請は、特許様式 28 により行わなければならない。
- (2) 権利として特許に基づくライセンスが利用可能である旨の記入が登録簿になされた場合は、長官は、その記入を公報に公告しなければならない。
- (3) 第 46 条に基づいてなされた記入の取消についての第 47 条(1)に基づく申請は、特許様式 30 により行わなければならない。
- (4) 第 47 条(3)適用上の所定の期間は、第 46 条に基づく記入日直後に始まる 2 月とする。

## 第4部 登録簿及びその他の情報

### 登録簿

#### 規則44 登録簿への記入

- (1) 特許出願が公開されたときは、長官は、登録簿に次の各事項を記入しなければならない。
  - (a) 出願人の名称
  - (b) 発明者として特定される者の名称及び宛先
  - (c) 出願人の宛先及び送達宛先
  - (d) 発明の名称
  - (e) 特許出願の出願日
  - (f) 出願番号
  - (g) 第5条(2)適用上の申立がなされた場合は、
    - (i) 申立に指定された先の関係出願各々の出願日
    - (ii) その出願番号、及び
    - (iii) その出願国又は出願対象国、並びに
  - (h) 出願の公開日
- (2) ただし、規則11(1)(a)又は(b)に基づくある者の申請が長官によって受理されている場合は、長官は、申請人の名称及び宛先(又は場合により宛先)を発明者であると信じられる者の名称及び宛先として記入することを省略することができる。
- (3) 特許出願が公開されたときは、長官は、次の各事項をその関係する事由後速やかに登録簿に記入しなければならない。
  - (a) 出願の実体審査について出願人により請求がなされた日付
  - (b) 出願が終了し又は取り下げられた日付
  - (4) 特許が付与された場合は、長官は、次の各事項を登録簿に記入しなければならない。
    - (a) 長官が特許を付与した日付
    - (b) 特許所有者の名称
    - (c) 所有者の宛先又は送達宛先が(1)に基づいて登録簿に記入されていなかった場合は、その宛先又は送達宛先
  - (5) 第74A条に基づく見解の請求に関して、長官は、次の各事項をその関係する事由後速やかに登録簿に記入しなければならない。
    - (a) 第74A条(1)に基づく請求の通知が受領された旨の通知
    - (b) 当該請求が拒絶又は取り下げられた旨の通知
    - (c) 見解が出された旨の通知
  - (6) 第32条(2)(b)又は第33条(3)にいう取引、証書又は事件の通知は、その発生後速やかに(又は、これより後の場合は、出願が公開されるときに)登録簿に記入されなければならない。
  - (7) 長官は、その他自己が適切と考える事項を、いつでも登録簿に記入することができる。

#### 規則45 登録簿に関する公告

長官は、法律又は本規則に基づいて登録簿に関してされる事柄であって長官が適切と考えるものを公表し、公告することができる。

#### **規則 46 登録簿記入事項の謄本又は登録簿の抄本及び認証された事実**

- (1) 登録簿記入事項の認証謄本又は登録簿の認証抄本の第 32 条(6)に基づく申請は、特許様式 23 により行わなければならない。
- (2) 何人も、登録簿記入事項の無認証謄本又は登録簿の無認証抄本を特許様式 23 により申請することができる。所定の手数料の納付により当該謄本又は抄本を入手することができる。
- (3) 何人も、次の事項を証明する証明書を特許様式 23 により申請することができる。
  - (a) 記入が登録簿になされている若しくはなされていないこと、又は
  - (b) 長官がなすことを授權されている何事かがなされている若しくはなされていないこと

#### **規則 47 取引、証書又は事件の登録**

- (1) 第 32 条(2)(b)又は第 33 条(3)にいう取引、証書又は事件の登録の(又は未公開の特許出願の場合は、その通知の)申請は、次のとおりとしなければならない。
  - (a) 特許様式 21 によること、及び
  - (b) 取引、証書又は事件を確定する証拠を含むこと
- (2) 長官は、申請に関連して同人の必要とする証拠が自己の指定する期間内に同人に送付されるよう指示することができる。

#### **書類の謄本及び登録簿に関する訂正**

##### **規則 48 書類の謄本**

- (1) 何人も、関係書類の認証謄本を長官に申請することができ、また、所定の手数料の納付により当該謄本を入手することができる。
- (2) 何人も、関係書類の無認証謄本を申請することができ、また、所定の手数料の納付により当該謄本を入手することができる。
- (3) ただし、次の場合は、何人も関係書類の謄本を入手することはできない。
  - (a) 第 118 条に基づいて閲覧に供されない場合、又は
  - (b) 当該謄本の作成若しくは提供が著作権を侵害する場合
- (4) 本規則の適用上、関係書類とは次の何れかである。
  - (a) 公開された特許出願
  - (b) 特許明細書
  - (c) 特許庁に保管されるその他の書類又は当該書類の抄本
- (5) (1)又は(2)に基づく申請は、特許様式 23 により行わなければならない。

##### **規則 49 名称、宛先又は送達宛先の訂正**

- (1) 何人も、次の事項に関して、登録簿への訂正記入又は特許庁に提出済の出願その他の書類の訂正を請求することができる。
  - (a) 同人の名称
  - (b) 同人の宛先
  - (c) 同人の送達宛先
- (2) 名称を訂正する(1)(a)に基づく請求は、特許様式 20 により行わなければならない。

- (3) (1)に基づくその他の請求は、書面でしなければならない。
- (4) 長官は、訂正を施すべきであるか否かについて合理的な疑念を有するときは、
  - (a) 請求人に対して疑念の理由を通知しなければならない、また
  - (b) 当該請求を裏付ける証拠を提供するよう同人に要求することができる。
- (5) 長官が、訂正を施すべきであるか否かについて合理的な疑念を有さない(又は有さなくなった)ときは、登録簿に訂正を記入しなければならない、又は出願その他の書類に訂正をしなければならない。
- (6) 本規則の適用上、訂正の請求は、第 117 条の適用上なされる訂正を含む。

#### **規則 50 過誤の訂正を求める請求**

- (1) 何人も、規則 49 に従うことを条件として、登録簿における過誤又は登録に関連して特許庁に提出済の書類における過誤の訂正を請求することができる。
- (2) 請求は、次のとおりでなければならない。
  - (a) 書面によるものとし、かつ
  - (b) 過誤の内容と請求された訂正を特定するために十分な情報を添付する。
- (3) 過誤があるか否かについて長官が合理的な疑念を有するときは、
  - (a) 長官は、疑念の理由を請求人に通知しなければならない、また
  - (b) 過誤の内容の書面による説明又は請求を裏付ける証拠を提出するよう同人に求めることができる。
- (4) 長官が、過誤がなされたか否かについて合理的な疑念を有さない(又は有さなくなった)ときは、長官は特許所有者(又は場合により出願人)と合意することができる訂正をしなければならない。

#### **情報又は書類の請求**

##### **規則 51 書類閲覧の制限**

- (1) 第 118 条(1)の適用上、所定の制限は、(2)及び(3)に示すものとする。
- (2) 次の場合は、書類を閲覧することはできない。
  - (a) 当該書類が、内部使用のためにのみ、長官、審査官又は特許庁により作成された場合
  - (b) 規則 52(2)に基づく通知日直後に始まる 14 日の期間の満了前に、第 118 条(4)に指定された状況が存在する場合
  - (c) 当該書類が第 118 条又は規則 46(2)、規則 48(2)若しくは規則 54(1)に基づいてなされた請求又は申請である場合、又は
  - (d) 当該書類が次の事項を含む場合
    - (i) 長官の見解では、人に損害を与えるような方法で人を中傷するもの、又は
    - (ii) 長官の見解では、その閲覧が、侮辱的、非道徳的又は反社会的な行動を助長すると一般的に予期されるもの
- (3) 特定の場合に長官が別段の指示をする場合を除き、次の場合は書類を閲覧することができない。
  - (a) 当該書類が第 40 条(1)又は(2)又は第 41 条(8)に基づく申請に関連して特許庁に提出された場合

- (b) 当該書類が規則 53 に基づく秘密書類として取り扱われている場合
- (c) 次の場合、すなわち、
  - (i) 当該書類が、内部使用以外のために、長官、審査官又は特許庁により作成され、また
  - (ii) 長官が引き続き秘密にすべきと考える情報を含む場合
- (d) 当該書類が国際特許出願に関するものであり、かつ、特許協力条約に基づいて国際事務局が当該書類の閲覧を許すことを認められない場合、又は
- (e) 次の場合、すなわち、
  - (i) 長官が規則 11(1)(a)又は(b)に基づいて何人かの申請を受理しており、また
  - (ii) 同人の名称及び宛先が、発明者又は発明者と信じられる者の名称及び宛先として、当該書類から特定することができる(又は場合により同人の宛先をそのように特定することができる)場合
- (4) 本規則において、書類への言及は書類の一部を含む。

#### **規則 52 第 118 条(4)が適用される場合の情報の請求**

- (1) 第 118 条(4)に指定された状況が存在する場合は、第 118 条(1)に基づく請求は、その存在を証明する証拠を添付しなければならない。
- (2) 長官は、何れの請求も特許出願人に通知しなければならない。
- (3) 通知には、請求と添付証拠の写しを添付しなければならない。
- (4) 申請人は、第 118 条(4)に指定の状況が存在しない旨を通知日直後に始まる 14 日の期間の満了前に長官に伝えることができ、これを伝えない場合は、長官は、当該状況が存在することを申請人が認めるものとして取り扱うことができる。

#### **規則 53 秘密書類**

- (1) ある者が特許庁に書類を提出するか又は審査官若しくは長官にこれを送付する場合は、何人も、その書類が秘密書類として取り扱われるよう請求することができる。
- (2) 長官は、請求が次の事項に関する場合は、これを拒絶しなければならない。
  - (a) 特許様式、又は
  - (b) 第 74A 条に基づく請求に関連して提出される書類
- (3) 書類を秘密扱いにする請求は、
  - (a) 書類が次の日、すなわち、
    - (i) 特許庁に提出された日、又は
    - (ii) 長官、審査官又は特許庁に受理された日、
 直後に始まる 14 日の期間の満了前にしなければならない、また
  - (b) 請求の理由を含まなければならない。
- (4) 請求が(1)に基づいてなされた場合は、書類は、長官が当該請求を拒絶するか又は(5)に基づく指示を与えるまで秘密扱いとされなければならない。
- (5) 書類が秘密扱いで存続することについて十分合理的な理由があると長官が考える場合は、長官は、書類が秘密書類として取り扱われるべき旨を指示することができ、そのように考えない場合は、長官は、(1)に基づいてなされる請求を拒絶しなければならない。
- (6) ただし、(5)に基づく指示について十分合理的な理由がなくなると長官が信じる場合は、長官は、その指示を取り消さなければならない。

(7) 本規則において、書類への言及は書類の一部を含む。

#### 規則 54 一定の情報の請求

(1) ある者が関係事件の通知を受けることを請求する場合は、特許様式 49 を使用しなければならない。

(2) ある者が当該請求をしている場合は、長官は、関係事件が発生したことをその事件後速やかに同人に通知しなければならない。

(3) ただし、同人が第 118 条に基づいて当該情報を入手し又は当該書類を閲覧する権原を有する筈でない限り、長官は、同人に情報を与えてはならず、又は書類を閲覧することを許してはならない。

(4) 特許様式 49 による請求は、単一の関係事件に関する情報に限るものとしなければならない。

(5) (1) の適用上、特許出願に関して、次の各々が関係事件である。

(a) 出願人が、第 18 条(1)適用上の所定の期間の満了前に実体審査を請求していること又は請求していないこと

(b) 出願が公開されること

(c) 特許付与の通知が第 24 条に基づいて公告されること

(d) 出願が終了し又は取り下げられること

(6) (1) の適用上、特許に関して、次の各々が関係事件である。

(a) 第 74A 条に基づく見解の請求

(b) 特許が第 25 条(3)の理由で効力を停止すること

(c) 更新手数料及び追加手数料が第 25 条(4)に指定の期間に納付されること

(d) 効力を停止した特許の回復の申請がなされること

(7) (1) の適用上、特許又は特許出願に関して、次の各々が関係事件である。

(a) 登録簿に記入がなされること

(b) 書類が、第 118 条に基づいて閲覧に供されることが可能になること(所定の制限の理由が書類に適用されなくなることによる)

(c) 取引、証書又は事件の登録申請が規則 47 に基づいてなされること

(d) ある事項が公報に公告されること

#### 規則 55 公開されていない出願についての書誌情報

次の書誌情報が、第 118 条(3)(b)適用上の所定の情報である。

(a) 出願人の名称

(b) 発明の名称

(c) 出願番号

(d) 出願日

(e) 第 5 条(2)適用上の申立がされている場合は、

(i) 申立に指定された先の関係出願各々の出願日

(ii) その出願番号、及び

(iii) その出願国又は出願対象国

(f) 出願が終了し又は取り下げられている場合は、その情報、並びに

(g) 第 32 条(2) (b)又は第 33 条(3)にいう取引，証書又は事件が長官に届出されている場合は，その情報

## 第5部 欧州特許(連合王国)

### 翻訳文

#### 規則56 欧州特許(連合王国)の翻訳文

- (1) 次の何れかの英語翻訳文には、特許様式54を添付しなければならない。
  - (a) 第77条(6)に基づいて提出される欧州特許(連合王国)の明細書、又は
  - (b) 第78条(7)に基づいて提出される欧州特許出願(連合王国)の明細書のクレーム
- (2) 翻訳文は、附則2第1部から第3部までに示される要件を満たさなければならない。
- (3) 翻訳文及び特許様式54は、2通提出しなければならない。
- (4) ただし、翻訳文が電子様式によって又は電子通信を使用して引き渡される場合は、(2)は適用されない。
- (5) 明細書が図面を含む場合は、フランス語又はドイツ語の注釈は、すべて英語の注釈で置き換えなければならない。
- (6) 第77条(6)(a)適用上の所定の期間は、特許付与が欧州特許公報に掲載された日に始まる3月とする。
- (7) 第77条(6)(b)適用上の所定の期間は、欧州特許庁による補正明細書の公告日に始まる3月とする。
- (8) 第77条(6)(a)又は(b)に基づく翻訳文は、当該規定適用上の所定の期間の始まる前には、これを提出することはできない。
- (9) 第77条(9)に基づいて指定された日に、第77条(6)及び本規則(1)(a)及び(5)から(8)までは効力を停止する。
- (10) (9)の適用上指定される日は、2000年10月17日にロンドンで締結された欧州特許の付与に関する条約の第65条適用に関する協定の施行日とする。

#### 規則57 訂正翻訳文

- (1) 第80条(3)に基づいて提出される訂正翻訳文には、特許様式54を添付しなければならない。
- (2) 訂正翻訳文は、附則2第1部から第3部までに示される要件を満たさなければならない。
- (3) 訂正翻訳文が図面を含む場合は、フランス語又はドイツ語の注釈はすべて英語の注釈で置き換えなければならない。
- (4) 訂正翻訳文及び特許様式54は、2通提出しなければならない。
- (5) ただし、翻訳文が電子様式によって又は電子通信を使用して引き渡される場合は、(2)は適用されない。
- (6) 所定の手数料の納付についての第80条(3)適用上の所定の期間は、訂正翻訳文の提出日直後に始まる14日とする。

### 変更請求

#### 規則58 第81条(2)(b)(i)に基づく変更請求をする手続

- (1) 第81条(2)(b)(i)に基づく請求は、次のとおり行わなければならない。

- (a) 書面によるものとし、かつ
  - (b) 出願は取下とみなされる旨の欧州特許庁による通知の写しを添付する。
- (2) 当該請求をするときは、当該人は、次のものを出願に指定された締約国の中央工業所有権庁へ送付するよう長官に併せて請求することができる。
- (a) 欧州特許出願(連合王国)の写し、及び
  - (b) 請求の写し
- (3) 第 81 条(2) (b) (i)適用上の所定の期間は、(1) (b)にいう通知日直後に始まる 3 月とする。
- (4) 第 81 条(2) (b) (i)に基づいて請求がなされた場合は、第 13 条(2)、第 15 条(10) (d)及び第 81 条(2) (c)適用上の所定の期間は、長官が請求を受領した日直後に始まる 2 月とする。
- (5) (2)において「締約国」とは、欧州特許条約の加盟国を意味する。

#### **規則 59 第 81 条(2) (b) (ii)に基づく変更請求をする手続**

- (1) 第 81 条(2) (b) (ii)適用上の所定の期間は、次の日の直後に始まる 20 月とする。
- (a) 申し立てられた優先日がない場合は、出願日、又は
  - (b) 申し立てられた優先日がある場合は、その日
- (2) 請求が、第 81 条(2) (b) (ii)に基づいて伝達され、長官により受領されている場合は、長官はその旨を出願人に通知しなければならない。
- (3) 請求が、第 81 条(2) (b) (ii)に基づいて伝達されている場合は、第 13 条(2)、第 15 条(10) (d)及び第 81 条(2) (c)適用上の所定の期間は、当該通知日直後に始まる 4 月とする。

#### **規則 60 第 81 条に基づく指示に続く実体審査の請求**

- 欧州特許出願(連合王国)が、第 81 条の指示により法律に基づく特許出願として取り扱われることになる場合は、第 18 条(1)適用上の所定の期間は、次の日の直後に始まる 2 年とする。
- (a) 申し立てられた優先日がない場合は、出願日、又は
  - (b) 申し立てられた優先日がある場合は、その日

#### **欧州特許条約の他の締約国に対する義務**

#### **規則 61 他国の権限を有する当局の特許決定の認定**

- (1) 長官における手続において、ある者が関係決定の認定を求める場合は、権原を有する当局の関係職員により正式に認証された決定の写しを長官に提供しなければならない。
- (2) (1)において「関係決定」とは、連合王国以外の関係締約国の権原を有する当局により第 82 条が適用される問題の決定をいう。

#### **規則 62 欧州特許条約に基づく手続のための証拠の入手手続**

- (1) 第 92 条(1)により適用される 1975 年証拠(他の管轄権の下での訴訟手続)法に基づいて、長官に命令の発出を求める申請は、次のとおりとしなければならない。
- (a) 書面によるものとし、
  - (b) 書証で裏付け、
  - (c) 申請がなされる由来である請求書及び該当する場合はその請求書の英語翻訳文を添付し、また

- (d) 所定の手数料を添える。
- (2) 申請は、事前通知なく行わなければならない。
- (3) 長官は、欧州特許庁の職員が聴聞に出席して次の行為をすることを許可することができる。
  - (a) 証人を尋問すること、又は
  - (b) 指定した質問を証人に対して行うよう長官に請求すること

### **規則 63 欧州特許庁への情報の伝達**

長官は、特許庁のファイルに含まれている情報を欧州特許庁又は欧州特許条約の当事国である国の権原を有する当局に伝達することを許可することができる。ただし、第 118 条に基づいて伝達することができない場合を除く。

## 第6部 国際出願

### 解釈

#### 規則 64 国際出願に関する解釈

この部において、次の事項は、特許協力条約におけるのと同じ意味を有する。

- 「管轄受理官庁」
- 「国際予備審査報告」
- 「特許性に関する国際予備報告」
- 「国際調査報告」
- 「国際調査機関」
- 「受理官庁」

### 特許庁での出願

#### 規則 65 特許庁での国際出願の提出

- (1) 特許協力条約に基づいて管轄受理官庁としての特許庁に提出される国際特許出願は、次のとおりとしなければならない。
  - (a) 英語又はウェールズ語により、また
  - (b) 3通とする。
- (2) 3通未満の出願が提出される場合は、長官は写しの費用の支払を出願人に指示することができる。
- (3) 特許庁が受理官庁として国際事務局の代理をしていた場合は、長官は、特許庁に提出された国際特許出願を適切な手数料が納付された後に国際事務局及び国際調査機関へ送付するのみとする。
- (4) 管轄受理官庁としての特許庁に提出される国際特許出願(その出願の訂正を含む)の認証謄本を求める条約に基づく請求は、特許様式 23 により提出しなければならない。

### 国内段階の開始、国際博覧会及び変更された所定の期間

#### 規則 66 国内段階の開始

- (1) 第 89A 条 (3) (a) 及び (5) (a) 適用上の所定の期間は、次の日の直後に始まる 31 月とする。
  - (a) 申し立てられた優先日がない場合は、出願日
  - (b) 申し立てられた優先日がある場合は、その日
- (2) ただし、出願人が規則 69 (5) に基づいて通知されている場合は、第 89A 条 (3) (a) 及び (5) (a) 適用上の所定の期間は、当該通知日直後に始まる 3 月とする。
- (3) 国際特許出願(連合王国)が国内段階を開始した場合は、出願の国内段階の開始日直後に始まる 1 月の期間の満了前に、遅れた申立をする許可を第 5 条 (2B) に基づいて請求することができる。

## 規則 67 国際博覧会

- (1) 国際特許出願(連合王国)の出願時に、発明が国際博覧会で展示された旨を出願人が書面で受理官庁に申し立てる場合は、(2)が適用される。
- (2) 第2条(4)(c)適用上の所定の期間は、国内段階の開始日直後に始まる2月とする。

## 規則 68 変更された所定の期間

- (1) 本規則は出願の国内段階が開始された国際特許出願(連合王国)に適用される。
- (2) 第13条(2)適用上の所定の期間は、次のとおりとする。
  - (a) 規則10(3)に規定する期間、又は
  - (b) これより後に満了する場合は、国内段階の開始日直後に始まる2月の期間
- (3) 第15条(10)(c)及び(d)並びに第17条(1)適用上の所定の期間は、次のとおりとする。
  - (a) 規則22(2)及び(7)に規定する期間、又は
  - (b) これより後に満了する場合は、国内段階の開始日直後に始まる2月の期間
- (4) 第18条(1)適用上の所定の期間は、次のとおりとする。
  - (a) 次の日の直後に始まる33月
    - (i) 申し立てられた優先日がない場合は、出願日、若しくは
    - (ii) 申し立てられた優先日がある場合は、その日、又は
  - (b) これより後に満了する場合は、国内段階の開始日直後に始まる2月の期間

## 翻訳文

### 規則 69 第89A条(3)及び(5)に基づく必要な翻訳文

- (1) 次のものが英語でない場合は、第89A条(3)の適用上、翻訳文が必要である。
  - (a) 特許協力条約に従って公開される国際特許出願(連合王国)
  - (b) 附則1(生物学的材料)第3項(2)(a)及び(b)にいう情報が提供されている場合は、その情報
- (2) 出願人が規則66(1)に規定する期間の満了前に国内段階の手続を進めることを長官に明示的に請求する場合は、翻訳文は、その請求及び要約を含まなければならない。
- (3) ただし、特許協力条約に従って公開された出願の写しが長官に入手された場合は、(2)は適用されない。
- (4) 出願に対してなされる補正が英語でなく、かつ、次の何れかである場合は、第89A条(5)の適用上、補正書の翻訳文が必要である。
  - (a) 特許協力条約に基づいて公開されている場合、又は
  - (b) 国際予備審査報告に添付されている場合
- (5) 規則66(1)に規定する期間の満了時に、次のとおりであって所定の手数料が納付されている場合は、長官は、出願人に必要な翻訳文が欠けている旨を通知しなければならない。
  - (a) 出願の翻訳文が提出されているが、補正書の翻訳文が提出されていない。又は
  - (b) 附則1(生物学的材料)第3項(2)(a)及び(b)にいう情報が提供されているが、その情報の翻訳文が提出されていない。

## 規則 70 必要な翻訳文の要件

- (1) 本規則は、第 89A 条(3)及び(5)の適用上必要な翻訳文に適用される。
- (2) 当該翻訳文は、出願の英語以外の言語による部分に限り必要である。
- (3) 出願が注釈を付された図面を含む場合は、翻訳文は、次の何れかを含まなければならない。
  - (a) 原注釈が英語による注釈に置き換えられている場合は、原図面の写し、又は
  - (b) 英語による注釈付きの新たな図面
- (4) 国際調査機関により出願に名称が設定されている場合は、翻訳文は、当該名称(最初に提出されたときの出願に含まれた名称でない)を含まなければならない。
- (5) 次の場合は、出願の翻訳文は、配列一覧の翻訳を除くことができる。
  - (a) 発明の説明が配列一覧を含み、かつ
  - (b) 一覧が特許協力条約の関係要件を満たす場合
- (6) 本規則は、出願の翻訳文への適用に準拠して補正書の翻訳文に適用され、従って「出願」への言及は「補正」への言及と解釈する。

## 特許協力条約に基づいて取下とみなされる出願又は拒絶された出願日

### 規則 71 第 89 条(3)及び(5)に基づく指示

- (1) 出願人は、関係期間の満了前に、第 89 条(5)に基づく指示を発するよう書面による請求を長官にすることができる。
  - (2) 出願人は、第 89 条(3)又は規則 72 にいう事情が同人の出願に該当する旨を長官に通知することができる。
  - (3) (1)に基づく請求には、次のものを添付しなければならない。
    - (a) 請求理由の陳述書、及び
    - (b) 第 89A 条(3)適用上の所定の手数料
  - (4) 関係期間は、出願人の国際特許出願(連合王国)が特許協力条約に基づいて出願日を拒絶される旨を、次の者が同人に通知する日直後に始まる 2 月とする。
    - (a) 国際事務局、又は
    - (b) 受理官庁
  - (5) 出願人が長官に(1)に基づいて請求をした場合は、長官は、自己が指定する期間内に書類、情報又は証拠を長官に提供するよう出願人に指示することができる。
  - (6) 指定期間の満了前に出願人が(5)に基づいてなされた指示を満たさない場合は、長官は、出願人が請求を取り下げたものとして取り扱うことができる。
  - (7) 第 89 条(3)が適用され又は第 89 条(5)に基づいて指示が出された場合は、長官は、次のとおりとすることができる。
    - (a) 法律に指定された又は附則 4 第 1 部から第 3 部までに列挙された期間を変更し(既に満了したか否かに拘らず)、また
    - (b) 特許庁に保管される出願に関する書類を補正する。
- ただし、これらは、長官の指示する条件に従うことを前提とする。

#### 規則 72 第 89 条(3)適用上の所定の事情

第 89 条(3)適用上の所定のその他の事情とは、法律に基づく出願(国際特許出願(連合王国)以外のもの)に関する類似の事情においては、出願が取り下げられたとして取り扱われることを防ぐために規則 107 又は規則 108 に基づく権限を行使する筈である旨を長官が決定する場合である。

## 第7部 長官への聴聞手続

### 序

#### 規則73 範囲及び解釈

- (1) この部は、次の長官への聴聞手続に適用される。
  - (a) 附則3第1部にいう規定に基づく申請、付託及び請求
  - (b) 同附則第2部にいう規定に基づく異議申立
- (2) 同附則第4部に列挙される規則は、法律に基づく何れの長官への聴聞手続にも適用される。
- (3) この部において、
  - 「請求人」とは、手続を開始する者又は規則76(1)に基づいて手続を開始するものとして取り扱われる者をいう。
  - 「被請求人」とは、規則77(6)又は(8)に基づいて反対陳述書を提出する者をいう。
  - 「事件陳述書」とは、理由陳述書又は反対陳述書をいい、また、事件陳述書への言及は事件陳述書の一部を含む。
  - 「理由陳述書」とは、請求人により提出された陳述書をいう。
  - 「真実陳述書」とは、特定の書類に述べられた事実が真実であることを陳述人が信じる旨の陳述書をいう。また
  - 「証人陳述書」とは、ある者が口頭で与えることを許可される筈の証拠を含む、同人により署名された書面による陳述書をいう。

#### 規則74 最優先の目標

- (1) この部の規則は、長官が事件を正当に処理することを可能にするための最優先の目標をもって手続規範を設定する。
- (2) 事件を正当に処理することは、実際的である限り、次の事項を含む。
  - (a) 当事者が対等な立場に置かれることの確保
  - (b) 経費の節約
  - (c) 次の事項に釣り合う方法での事件の処理
    - (i) 必要金額
    - (ii) 事件の重要性
    - (iii) 問題の複雑さ、及び
    - (iv) 個々の当事者の財政的立場
  - (d) 事件が迅速かつ公平に処理されることの確保、並びに
  - (e) 長官に入手された資源の適正な割合の事件への割当(他の事件への資源の割当の必要を考慮して)
- (3) 長官は、自己が次のことをするとき、最優先の目標に実効性を与えるよう努めるものとする。
  - (a) この部により自己に与えられる権限を行使する、又は
  - (b) この部の規則を解釈する。
- (4) 当事者は、最優先の目標を推進するために長官を助けるよう求められる。

## 規則 75 通知の公告

長官は、規則 105(5)に従うことを条件として、附則 3 第 2 部又は第 3 部にいう規定の何れかに基づいて異論を述べることができる事件を公報に公告しなければならない。

## 聴聞の実施

### 規則 76 開始手続

- (1) ある者が次のものを 2 通提出するときに手続が開始される。
  - (a) 関係様式, 及び
  - (b) 同人の理由陳述書
- (2) 何人も、次のときに異議申立通知を提出することができる。
  - (a) 第 75 条(2)の場合は、関係通知の日直後に始まる 2 週間の期間の満了前, 及び
  - (b) 附則 3 第 2 部にいうその他の規定の何れかの場合は、関係通知の日直後に始まる 4 週間の期間の満了前
- (3) 本規則及び規則 77 の適用上、「関係様式」とは次のものをいう。
  - (a) 附則 3 第 1 部にいう医薬品規則又は植物保護製品規則の規定に基づく申請又は請求書に関しては、特許様式 SP3
  - (b) 同附則第 1 部にいうその他の規定に基づく申請、付託又は請求に関しては、特許様式 2, 及び
  - (c) 同附則第 2 部にいう規定に基づく異議申立に関しては、特許様式 15, また「関係通知」とは、規則 75 にいう公報での公告をいう。
- (4) 理由陳述書は、次のとおりとしなければならない。
  - (a) 請求人が依拠する事実及び理由の簡潔な陳述を含むこと
  - (b) 規則 89(5)の場合は、ライセンスの草案に対する異論の理由を含むこと
  - (c) 該当する場合は、請求人が合理的と信じるライセンスの期間又は条件を含むこと
  - (d) 請求人が求める救済を明示すること
  - (e) 強制ライセンス規則に基づく申請に添付される場合は、同規則が求める情報を含むこと
  - (f) 真実陳述書により認証されること, 及び
  - (g) 附則 2 第 1 部の要件を満たすこと

### 規則 77 当事者の通知

- (1) 長官は、事件の主題である特許の出願人又は所有者に、手続が開始した旨を通知しなければならない。
- (2) 更に、長官は、自己にとって手続が開始した事件に利害を有するようと思われる者に通知することができる。
- (3) ただし、(1)又は(2)にいう者が次のとおりである場合は、長官は、同人に通知する義務がない。
  - (a) 請求人である場合, 又は
  - (b) 同人が請求人の立場を支持する旨を長官に書面で表示している場合

- (4) 長官は、(1)又は(2)に基づく通知と共に関係様式及び理由陳述書を送付しなければならない。
- (5) 同通知において、長官は、通知を受ける者が反対陳述書を提出することができる期間を指定しなければならない。
- (6) 反対陳述書は、(5)に基づいて規定する期間の満了前に2通提出しなければならない。
- (7) ただし、(5)及び(6)は、附則3第3部にいう規定の何れかに基づく異議申立には適用されない。
- (8) 当該異議申立においては、反対陳述書は、関係通知の日直後に始まる4週間の期間の満了前に2通提出しなければならない。
- (9) 次の場合、すなわち、
- (a) ある者が(1)又は(2)に基づいて通知された場合、かつ
- (b) 同人が(6)又は(8)に基づく反対陳述書の提出を怠る場合は、
- 長官は、同人が請求人の立場を支持するものとして取り扱わなければならない。
- (10) 権利としてライセンスが利用可能である旨の第46条に基づいてなされた記入の取消に対する異議申立を、第47条(6)に基づいて長官に通知する目的での所定の期間は、(8)に規定する期間である。

#### 規則78 反対陳述書

- (1) 被請求人が提出する反対陳述書は、次のとおりとしなければならない。
- (a) 同人が理由陳述書の主張の何れを否定するかを述べること
- (b) 同人が当該主張の何れを認容又は否定することができないかを、また、同人が請求人に何れの当該主張の証明を求めるかを述べること
- (c) 当該主張の何れを被請求人が認容するかを述べること
- (d) 真実陳述書により認証されること、及び
- (e) 附則2第1部の要件を満たすこと
- (2) 被請求人が主張を否定する場合は、
- (a) そうする理由を述べなければならず、かつ
- (b) 同人が請求人の事件についての見解とは異なる見解を提出しようとする場合は、同人は、自己の見解を陳述しなければならない。
- (3) 反対陳述書において主張に対処することを怠る被請求人は、当該主張を認容するものとみなされる。
- (4) ただし、次のとおりの被請求人は、主張が証明されることを求めるものとみなされる。
- (a) 主張に対処することを怠るが、
- (b) 同人の反対陳述書において、当該主張に関する争点についての自己の立場の内容を示している。

#### 規則79 書類の写し

- (1) 関係陳述書が他の書類に言及する場合は、当該書類の写しの関係陳述書に添付されなければならない。
- (2) 関係陳述書の写しが複数提出される場合は、陳述書の写しの各々に、陳述書において言及される書類の写しが添付されなければならない。

- (3) ただし、次の場合は、(1)及び(2)は適用されない。
- (a) 関係陳述書が長官に送付され、かつ
  - (b) 関係陳述書において言及される書類が、長官により公告されたか又は特許庁に保管されている場合
- (4) 本規則において「関係陳述書」とは、証人陳述書、事件陳述書、宣誓供述書又は司法手続外誓約書をいう。

#### **規則 80 証拠調べ及び聴聞**

- (1) 被請求人が反対陳述書を提出した場合は、長官は速やかに、次のとおりにしなければならない。
- (a) 反対陳述書を請求人に送付し、
  - (aa) 請求人が特許様式 4 を提出しなければならない期間を指定し、さらに
  - (b) 請求人及び被請求人が証拠を提出することができる期間を指定する。
- (1A) 請求人は、反対陳述書の受領後に手続の継続を望む場合は、特許様式 4 を提出しなければならない。
- (2) 長官は、自己が適切と思うときに随時、自己が適切と思う条件で何れの当事者にも証拠を提出する許可を与えることができる。
- (3) 本規則に基づいて、証拠は、次の場合に限り、提出されたとみなされる。
- (a) 長官により受領され、かつ
  - (b) 手続の他の当事者すべてに送付されている。
- (4) その上で、長官は、当事者に聴聞を受ける機会を与えなければならない。
- (5) 何れかの当事者が聴聞を受けることを請求する場合は、長官は、聴聞日の通知を関係当事者に送付しなければならない。
- (6) 長官が本事案を決定したときは、同人は、その決定を決定の理由を含めて当事者すべてに通知しなければならない。

#### **規則 81 期限の変更**

- (1) 長官は、この部の規定に基づいて指定されている何れかの期間を延長若しくは短縮(又は更に延長若しくは短縮)することができる。
- (2) 延長は、指定された期間が満了しているにも拘らず、(1)に基づいて認められることがある。

#### **規則 81A 特許様式 4 の不提出**

請求人が特許様式 4 を長官の指定期間内に提出しない場合は、請求人は、手続の取下請求を提出したものとみなされる。

#### **規則 82 長官への手続に関する長官の一般的権限**

- (1) 法律又は本規則に別段の定めがある場合を除き、長官は、手続の管理について自己が適切と考える指示を出すことができ、特に次のことをすることができる。
- (a) 書類、情報又は証拠の提出を求めること
  - (b) 特許明細書又は出願又はその他書類であって英語によらないものの翻訳文を求めること

- (c) 当事者又は当事者の法定代理人に聴聞に出頭するよう求めること
  - (d) 電話又はその他の直接口頭通信の使用により聴聞及び証拠の受領を行うこと
  - (e) 事件陳述書の補正を認容すること
  - (f) 一般的にか又は指定の日時若しくは事件発生までの何れかで、手続の全体又は一部を停止させること
  - (g) 手続を統合すること
  - (h) 手続の一部が分離された手続として取り扱われることを指示すること、及び
  - (i) 当事者が事件管理会議又は聴聞前審理に出席することを指示すること
- (2) 長官は、次の事項について指示することにより証拠を管理することができる。
- (a) 同人が証拠を必要とする争点
  - (b) 当該争点を決定するために同人が必要とする証拠の内容、及び
  - (c) 同人へ提示されるべき証拠の態様
- また、長官は、認容することができないような証拠を排除するために本項に基づいて自己の権限を使用することができる。
- (3) 長官がこの部の規定に基づいて指示を与えるときは、次のとおりとすることができる。
- (a) その指示を条件付きとし、かつ
  - (b) 指示又は条件に従わない場合の結果を明示する。

### 規則 83 事件陳述書の抹消及び正式事実審理によらない判決

- (1) 当事者は、事件陳述書を抹消するよう又は正式事実審理によらない判決を下すよう長官に申請することができる。
- (2) 長官が次のように考えるときは、長官は、事件陳述書を抹消することができる。
- (a) 事件陳述書が、主張を提起する若しくは擁護する合理的な理由を開示していない。
  - (b) 事件陳述書が、手続の濫用であるか若しくは濫用でなければ手続の正当な処理を妨害する虞がある。又は
  - (c) 条、規則又は長官により与えられた先の指示の不遵守がある。
- (3) 長官は、次の場合は、請求人又は被請求人に対して事件の全体に関して又は特定の争点に関して、正式事実審理によらない判決を与えることができる。
- (a) 長官が次のように思料する場合
    - (i) 請求人が事件若しくは争点に関して、勝訴する現実的な見込みを有していない。又は
    - (ii) 被請求人が事件若しくは争点の擁護に勝訴する現実的な見込みを有していない。かつ
  - (b) 事件若しくは争点が聴聞で処理されるべき絶対的な理由が他にない場合

### 規則 84 公開聴聞

- (1) (3)及び(4)に従うことを条件として、特許出願又は特許に関する手続における長官の下での聴聞は、公開とする。
- (2) 手続の当事者は、聴聞を非公開とすることを長官に申請することができる。
- (3) 長官は、次の場合は(2)に基づく申請を認容することができ、申請が認められた場合は、聴聞は、非公開としなければならない。
- (a) 聴聞が非公開で行われることに十分合理的な理由があると思われ、かつ
  - (b) 手続の当事者すべてが、その件に関して、聴聞を受ける機会を有していた場合

- (4) 次の聴聞は、非公開としなければならない。
- (a) (2)に基づく申請によるもの、又は
- (b) 公開されていない特許出願に関するもの
- (5) 本規則の適用上、聴聞への言及は聴聞の一部を含む。

## 雑則

### 規則 85 費用又は経費に関する担保

- (1) 第 107 条(4)に基づき費用の担保を求める命令を出すための所定の条件は、命令の発出対象である当事者が、次の条件の何れかに該当することである。
  - (a) 連合王国外の居住者であり、かつ、1982 年民事管轄権及び判決法第 1 条(3)に定義されている次の国の居住者でないこと
    - (i) ブリュッセル加盟国
    - (ii) ルガノ加盟国、又は
    - (iii) 規則適用国
  - (b) 会社若しくは他の法人(設立されたのが連合王国の内であるか外であるかを問わない)であり、他方当事者の費用を支払うよう命じられたときに、支払うことができないと考える理由があること
  - (c) 訴訟の結果を回避する目的で、送達宛先を変更していること
  - (d) 正しくない送達宛先を届出していること、又は
  - (e) 自己に対する費用に関する命令の執行を困難にするように、自己の財産に関する措置を取っていること
- (2) スコットランドにおける手続に関しては、本規則にいう費用は、経費をいう。

### 規則 86 証人の出席及び書類の提出を強制する長官の権限

長官は、次の事項について、高等法院(スコットランドにおいては民事上級裁判所)の裁判官の権限を有する。

- (a) 証人の出席、並びに
- (b) 書類の開示及び提出

ただし、裁判所侮辱罪を即決する権限は有さない。

### 規則 87 長官への手続における証拠

- (1) (2)から(5)までに従うことを条件として、この部に基づいて提出される証拠は、
  - (a) 証人陳述書、事件陳述書、宣誓供述書、司法手続外誓約書により、又は
  - (b) 裁判所手続において証拠として認容される何れか他の様式により、提出することができる。
- (2) 証人陳述書又は事件陳述書は、真実陳述書を含む場合に限り提出することができる。
- (3) 証拠は、長官が別段の定めをするか又は制定法に別段の要求がない限り、証人陳述書によるものとする。
- (4) 証人陳述書、宣誓供述書又は司法手続外誓約書は、附則 2 第 1 部の要件を満たさなければならない。ただし、長官が別段の指示をする場合を除く。

- (5) この部の適用上、真実陳述書は、日付を付し次の者により署名されなければならない。
- (a) 証人陳述書の場合は、陳述人、及び
  - (b) その他の場合は、当事者又はその法定代理人

#### **規則 88 スコットランドにおける手続**

- (1) 手続の当事者が複数存在する場合は、手続当事者の 1 は、手続をスコットランドで行うよう長官に申請することができる。
- (2) (1)に基づいてなされる申請は、次の場合は認容されなければならない。
- (a) 手続がスコットランドで行われることに当事者すべてが同意する場合、又は
  - (b) 長官がそうすることを適切とみなす場合
- (3) (1)に基づいてなされる申請の拒絶は、第 97 条によって付与される上訴の権利の例外とする。

#### **規則 89 所有者以外の者によって第 46 条(3)に基づいて提起された手続**

- (1) 所有者以外の者による長官に対する第 46 条(3)(a)又は(b)に基づく申請は、次のとおりにしなければならない。
- (a) 特許様式 2 によるものとし、かつ
  - (b) 同人が付与されるべきと申し出るライセンスの草案の写し 2 通を添付する。
- (2) 長官は、その申請がなされたことを特許所有者に通知しなければならない。
- (3) 長官は、通知と共にライセンス草案の写しを送付しなければならない。
- (4) 通知において、長官は、所有者が理由陳述書を提出することができる期間を指定しなければならない。
- (5) 所有者は、規則 76(4)に従って理由陳述書を提出しなければならない。提出がない場合は、同人は、申請人の立場を支持するものとみなされる。
- (6) 手続は、規則 76(1)に基づいて提起されたものとしてこの部において継続し、その適用上、所有者は「請求人」とされ、申請人は「被請求人」とされる。

#### **規則 90 権原の有無に関する手続に続くライセンス**

- (1) 第 11 条(3)及び(3A)適用上の所定の期間は、次の日の直後に始まる 2 月とする。
- (a) 第 11 条が第 12 条(5)により適用される場合は、第 12 条(1)に基づく命令が出された日、及び
  - (b) その他の場合は、第 8 条に基づく命令が出された日
- (2) 第 38 条(3)適用上の所定の期間は、第 38 条(2)にいう命令の発出日直後に始まる 2 月とする。

#### **規則 91 従業者による補償申請についての所定の期間**

- (1) 第 40 条(1)及び(2)適用上の所定の期間は、特許付与日に始まり特許の効力停止後 1 年に満了する期間とする。
- (2) ただし、回復の申請が第 28 条に基づいてなされた場合は、次のとおりとする。
- (a) 申請が認められた場合は、(1)に基づく所定の期間は、特許が引き続き有効に存続していたものとして継続する。又は

- (b) 申請が拒絶された場合は, 第 40 条(1)及び(2)適用上の所定の期間は, 次のとおりとする。
- (i) (1)に基づく所定の期間, 若しくは
- (ii) これより後に満了する場合は, 申請が拒絶された日直後に始まる 6 月の期間

## 第8部 見解

### 解釈

#### 規則92 解釈

この部において、

「請求」とは、文脈上別異の解釈を要する場合を除いて、第74A条に基づく見解を求める請求をいう。

「請求人」とは、当該請求をする者をいう。

「問題の特許」とは、当該請求に係る特許をいう。

「特許所有者」とは、当該特許の所有者及び当該特許の排他的ライセンシーをいう。また

「関係手続」とは、長官、裁判所又は欧州特許庁に提起された手続(係属しているか終結しているかを問わない)をいう。

### 見解の請求

#### 規則93 第74A条に基づく見解を求める請求

(1) 請求は特許様式17により行わなければならない、これには、その写し1通及び次の事項を十分に説明する陳述書を添付しなければならない。

- (a) 求める見解の対象である問題
- (b) 当該問題に関する請求人の意見、及び
- (c) 考慮されることを請求する事実問題

(2) 陳述書には、次の事項が添付されなければならない。

- (a) 請求人が知っている、当該問題に利害関係を有する者の名称及び宛先、並びに
- (b) 請求人が知っている関係手続であって、問題の特許に係属しているもの及び当該問題に係属を有する可能性のあるものの詳細

(3) ただし、請求人がその請求をするに当たって代理人として行為している場合は、(2)(a)にいう者には、請求人の依頼人は含まれない。

(4) 陳述書には、その陳述書にいう証拠その他の書類の写し(長官により公開された又は特許庁に保管されている書類を除く)を添付しなければならない。

(5) 各陳述書、証拠その他の書類は2通を提出しなければならない。

(6) 第74A条(1)適用上の所定事項は、次のとおりである。

- (a) 特定の行為が特許侵害を構成するか否か、又は構成する可能性があるか否か
- (b) 特許が付与されている発明が特許を受けることができる発明でないか否か、又はどの程度まで特許を受ける発明でないか
- (c) 特許の明細書が、発明が当該技術の熟練者によって実施されるに十分明瞭にかつ十分にその発明を開示しているか否か
- (d) 特許明細書に開示された事項が、出願時の特許出願に開示された事項を、又は新たな出願に対して特許が付与された場合は、先の出願の出願時に開示された事項を越えて拡大されているか否か
- (e) 特許によって付与された保護が許されるべきでなかった補正によって拡大されているか

否か

- (f) 補充的保護証明書が医薬品規則第 15 条に基づいて無効か否か、及び
- (g) 補充的保護証明書が植物保護製品規則第 15 条に基づいて無効か否か

#### 規則 94 請求の拒絶又は取下

- (1) 次の場合は、長官は、見解を出さないものとする。
  - (a) 請求が長官にとって無意味であるか濫用的であると思われる場合、又は
  - (b) 求める見解の対象である問題が、長官にとっては何れかの関係手続において十分に審理済みであると思われる場合
- (2) その請求を取り下げる旨を請求人が書面をもって長官に届け出た場合は、長官は見解を出してはならない。
- (3) 長官が、
  - (a) (1) (a)若しくは(b)の条件が満たされていることを理由として請求を拒絶しようとし、又は
  - (b) 第 74A 条(3) (b)に従って、諸般の事情から見解を示すことが不適切と考えることを理由として請求を拒絶しようとする場合は、いつでも、長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。

#### 規則 95 請求についての通知及び公告

- (1) 長官は、次の者に請求についての通知をしなければならない(当人が請求人である場合を除く)。
  - (a) 特許所有者
  - (b) 問題の特許に基づくライセンス又はサブライセンスの所有者であって、規則 47 に基づいて登録されている者
  - (c) 規則 93 に基づいて請求されている見解について問題の特許に関する規則 54 に基づく請求をした者
  - (d) 規則 93(2) (a)に基づいて指定されている者
- (2) 長官は更に、自己にとって求める見解の対象である問題に利害関係を有すると思われる者に請求について通知することができる。
- (3) 長官は、規則 93(1)に基づいて提出された様式及び陳述書の写しを、規則 93 に基づいて提出された他の書類であって、自己が適切と考えるものの写しと共に、通知の相手方各人に送付しなければならない。
- (4) 長官は、自己が適切と考える方法で請求を公告しなければならない。
- (5) ただし、(1)に基づく通知が行われる前に、請求が拒絶されるか又は取り下げられた場合は、
  - (a) 特許所有者に限り請求(及び請求が拒絶されたか又は取り下げられた事実)についての通知が行われるものとし、かつ
  - (b) (3)及び(4)は適用しないものとする。

#### 規則 96 意見書及び答弁意見書の提出

- (1) 請求が拒絶されていないか又は取り下げられていない場合は、何人も、関係期間の満了

前に、請求によって提起された問題に関する意見書を提出することができる。

(2) 当該意見書には、長官がその請求を拒絶すべきとする理由を含めることができる。

(3) (1)に基づいて意見書を提出する者は、関係期間の満了までに、意見書の写しが次の者によって受領されるようにしなければならない。

(a) 当該人が特許所有者でない場合は、特許所有者、及び

(b) 請求人

(4) (3)に基づいて意見書の送付を受けた者は、関係期間の満了直後に始まる2週間の期間内に厳に答弁事項に限定して意見書を提出することができる。

(5) (4)に基づいて意見書を提出する者は、前記の2週間内に意見書の写しが次の者によって受領されるようにしなければならない。

(a) 同人が請求人である場合は、特許所有者、及び

(b) 同人が特許所有者である場合は、請求人

(6) 合理的に可能な場合は、本規則に基づいて提出される意見書及び当該意見書の写しは、電子様式によって又は電子通信の使用によってのみ、引き渡されるものとする。

(7) 本規則の適用上、関係期間は、規則95(4)に基づく公告日直後に始まる4週間の期間である。

#### **規則97 見解書の発出**

(1) 規則96に基づく手続の終了後、長官は、その請求に関する見解の作成を審査官に付託しなければならない。

(2) 長官は、作成された見解を、その写しを次の者に送付することによって発出しなければならない。

(a) 請求人

(b) 特許所有者、及び

(c) 前記以外の者であって、規則96(1)に基づいて意見書を提出した者

#### **見解の再審理**

#### **規則98 見解の再審理**

(1) 特許所有者は、見解の発出日直後に始まる3月の期間が満了する前に、その見解の再審理を長官に申請することができる。

(2) ただし、再審理を求める当該手続は、再審理によって提起される問題が既に他の関係手続において決定されている場合は、開始すること(又は開始されているときは、続行すること)ができない。

(3) 申請は、特許様式2により行わなければならないが、また、写し及び再審理を求める基礎とする理由を説明する陳述書2通を添付しなければならない。

(4) 陳述書は、申請人が知っており、再審理手続を開始又は続行することができるか否かという問題に関係を有する可能性がある関係手続のすべてについての詳細を含まなければならない。

(5) 申請は、次の事項を理由とする場合に限り行うことができる。

(a) 見解書が誤って、問題の特許は無効である、又は一定の限度で無効である旨の結論を出

していること，又は

(b) 問題特許の明細書の解釈を理由として，見解書が誤って，ある特定の行為は特許侵害を構成しなかったか，又は構成することにならない旨の結論を出していること

### 規則 99 再審理の手続

(1) 申請を受けたときは，長官は，規則 98 に基づいて提出された様式及び陳述書の写しを次の者に送付しなければならない。

(a) 請求人(ただし，申請人でない場合)，及び

(b) 規則 96 に基づいて意見書を提出したすべての者

(2) 長官は，自己が適切と考える方法で申請を公告しなければならない。

(3) 関係期間が満了する前は，何人も，申請を裏付ける陳述書又は申請に異論を唱える反対陳述書を提出することができ(何れの場合も，2 通を提出しなければならない)，そうしたときは，再審理手続の当事者になるものとする。

(4) (3) の適用上，関係期間は，次のとおりとする。

(a) (2) に基づく申請の公告日直後に始まる 4 週間，又は

(b) これより後に満了する場合は，規則 97(2) に基づく見解の発出日直後に始まる 2 月の期間

(5) 長官は，(3) に基づいて提出された陳述書又は反対陳述書の写しを他方当事者に送付しなければならない。

(6) 附則 3 第 4 部及び第 5 部に列挙する規則は，再審理手続に適用され，規則 83(3) の適用上，次のとおりとする。

(a) 「請求人」への言及は，再審理の申請人への言及とし，また

(b) 「被請求人」への言及は，他の当事者への言及とする。

### 規則 100 再審理の結果

(1) 規則 99 に基づく手続が終了したときは，長官は，次の何れかをしなければならない。

(a) 見解の全部又は一部を破棄すること，又は

(b) 見解を破棄すべき理由は証されなかった旨の決定をすること

(2) (1) (a) 又は (b) に基づく決定は，手続の当事者が特許の有効性又は侵害に関する争点を提起することを妨げないものとする。

(3) (1) (a) に基づく，見解を破棄する旨の決定に起因しては，第 97 条に基づく上訴をすることができない。ただし，破棄されていない見解の一部に関する上訴は，この限りでない。

## 第9部 雑則

### 代理人及び顧問

#### 規則 101 代理人

(1) 特許出願又は特許に関する手続に関連して何人かにより又は何人かに対してなすことを法律又は本規則によって求められ又は授権されている行為は、口頭又は書面で同人により授権されている代理人により又は代理人に対して、次の場合にすることができる。

(a) ある者が法律に基づいて手続を開始し又は手続に参加する時点で代理人が任命され、長官がその任命について書面で届出を受けている場合、又は

(b) ある者が法律に基づいて手続を開始し又は手続に参加した後に代理人が任命され、特許様式 51 が 2 通提出されている場合

(2) 代理人が(1)に基づいて授権された場合は、長官は、何れの特定の場面にも、本人の署名又は出頭を求めることができる。

#### 規則 102 顧問の任命

長官は、自己における手続に関して自らを補佐する顧問を任命することができ、また、当該顧問に対して与えられるべき問題又は指示を定めることができる。

### 送達宛先

#### 規則 103 送達宛先

(1) 法律又は本規則に基づく手続のために、次の者は、送達宛先を提出しなければならない。

(a) 特許付与を求める出願人

(b) 法律に基づき、その他の申請、付託若しくは請求をし、又は異議申立通知をする者、及び

(c) 当該申請、付託、請求又は通知に異議申立をする者

(2) 特許所有者又は特許若しくは出願に関する若しくは基づく権利を登録している者は、長官に届け出ることにより送達宛先を提出することができる。

(3) (1)又は(2)に基づく送達宛先を提出した者は、長官に届け出ることにより、新たな送達宛先に変更することができる。

(4) 本規則に基づいて提出される送達宛先は、連合王国、他の EEA 国又はチャンネル諸島にある宛先でなければならない。

#### 規則 104 送達宛先の不提出

(1) 次の場合、すなわち、

(a) ある者が規則 103(1)に基づく送達宛先の提出をせず、かつ

(b) 長官が同人と連絡を取るのに十分な情報を有している場合は、長官は、同人に送達宛先を提出するよう指示しなければならない。

(2) (1)に基づいて指示が出された場合は、指示を受けた者は、指示の日直後に始まる 2 月の期間の満了前に送達宛先を提出しなければならない。

- (3) (4)は、次の場合に適用する。
- (a) (1)に基づく指示が出され、(2)によって定められた期間が満了するか、又は
- (b) 長官が(1)に基づく指示を出すための十分な情報を有しておらず、かつ、同人が送達宛先を提出しなかった場合
- (4) 本項が適用される場合において、
- (a) 特許付与を求める出願人に関するときは、その出願は、取り下げられたものとして取り扱われるものとし、
- (b) 規則 103(1)(b)にいう者に関するときは、その申請、付託、請求又は異議申立通知は、取り下げられたものとし、また
- (c) 規則 103(1)(c)にいう者に関するときは、同人は、自らの手続を取り下げたものとみなされる。
- (5) 本規則においては「送達宛先」とは、規則 103(4)の要件を満たす宛先をいう。

## 訂正及び手数料の免除

### 規則 105 過誤の訂正

- (1) 第 117 条に基づく過誤若しくは誤記の訂正の長官に対する請求は、書面によるものとし、訂正案を特定しなければならない。
- (2) 長官は、自己が適切と考える場合は、訂正を請求する者に訂正を特定する書類の写しを提出することを求めることができる。
- (3) 請求は、特許又は出願の明細書の訂正を求めるものの場合は、訂正が明白(原明細書においてそれ以外のことが何ら意図されていないことが直ちに明らか)でない限り、認めてはならない。
- (4) ただし、特許又は出願の明細書における過誤が電子様式による又は電子通信を使用する出願の引渡しに関連する場合は、(3)は適用されない。
- (5) 訂正に対し合理的に異論を唱える者はいないものと長官が決定する場合は、規則 75 に基づいて公告することはない。
- (6) 長官が第 117 条(3)に基づく通知の公告を請求されたときは、その通知は、公報に公告しなければならない。
- (7) 本規則は、名称、宛先又は送達宛先の訂正には適用されない(それらは、規則 49 に基づいて訂正することができる)。

### 規則 106 手数料の免除

- (1) 何人も、手数料の免除を長官に申請することができる。
- (2) 次の場合は、長官は、調査手数料の全部又は一部を免除することができる。
- (a) 国際特許出願(連合王国)に関して、当該出願についての国際調査報告(規則 64 に規定されている)の写しが長官に入手された場合、又は
- (b) 第 15 条(9)にいう新たな特許出願が行われ、先の出願に関連して出願人が新たな出願において説明される発明についての調査手数料を既に納付している場合
- (3) 次の場合は、長官は、手数料の全部又は一部を免除することができる。
- (a) 何人かが法律又は本規則に従って何事かをなすことを長官又は審査官に請求し、かつ

- (b) その事項がなされる前に請求が取り下げられた場合
- (4) 長官は、第 74A 条に基づく見解を求める請求を拒絶した場合は、その請求に関して納付すべき手数料の全部又は一部を免除することができる。
- (5) 補充的保護証明書が失効するか又は無効を宣言される場合は、長官は、関係期間に関して納付された手数料を免除しなければならない。
- (6) (5)において「関係期間」は、次の期間とする。
  - (a) 証明書が失効したか又は無効を宣言された日に続く起算日の翌周年日に始まり、かつ
  - (b) その失効又は無効がなければ証明書が満了した筈の日に終了する期間
- (7) 本規則に基づく長官の決定は、第 97 条により付与される上訴の権利の例外とする。

### 規則 107 不備の訂正

- (1) (3)に従うことを条件として、長官は、自己が適切と考えるときは、長官、審査官又は特許庁における手続又はその他の事項に関連する手続上の不備の更正を許可することができる。
- (2) (1)に基づいてなされる更正は、
  - (a) 長官の指示する通知を当事者に発した後に、かつ
  - (b) 長官の指示する条件を付して、行われる。
- (3) 法律に指定され又は附則 4 第 1 部から第 3 部までに列挙された期間(既に満了したか否かを問わず)は、次の場合は、その場合に限り、(1)に基づいて延長することができる。
  - (a) 不備又は不備の虞が全体的に又は部分的に、長官、審査官又は特許庁の不作为、不履行又はその他の過誤に帰するものであり、かつ
  - (b) 不備は更正されるべきものと長官が考える場合

### 期限及び遅延

#### 規則 108 期限の延期

- (1) 長官は、自己が適切と考えるときは、附則 4 第 1 部及び第 2 部に列挙する規定により定められている期間を除き、本規則により定められている期間を延長又は再延長することができる。
- (2) 長官は、次の場合においては、附則 4 第 2 部に列挙する規定により定められている期間を 2 月の期間、延長しなければならない。
  - (a) 特許様式 52 により請求がされ、
  - (b) 本項に基づく請求が以前にされたことがなく、また
  - (c) 前記の請求が関係期間の満了日直後に始まる 2 月の期間の満了前にされた場合
- (3) 長官は、次の場合において自己が適切と考えるときは、附則 4 第 2 部に列挙する規則により定められている期間を延長又は再延長することができる。
  - (a) 特許様式 52 により請求がされ、かつ
  - (b) 長官が別段の指示を出したときを除き、請求人が請求理由を裏付ける証拠を提供した場合
- (4) 期間の延長を求める(2)又は(3)に基づく各請求は、別個の様式でなければならない。ただし、次の場合はこの限りでない。

- (a) 当該請求の各々が同一の特許又は特許出願に関するものであり、かつ
- (b) 当該請求の各々の承認が、延長期間のすべてが同一日に満了する結果になる場合  
この場合は、当該請求はまとめて単一の様式ですることができる。
- (5) (1)又は(3)に基づいてなされる延長は、
  - (a) 長官の指示する通知を当事者に行った後、かつ
  - (b) 長官の指示する条件を付して、  
行われるものとする。ただし、附則 4 第 3 部に列挙する規定により定められている期間は 2 月の期間に限り延長(又は再延長)することができる。
- (6) 関係規則により定められている期間の満了に拘らず、(1)又は(3)に基づいて期間延長を認めることができる。
- (7) ただし、定められている(又は以前延長された)期間の満了直後に始まる 2 月の期間の満了後は、附則 4 第 3 部に列挙する規則により定められている期間についての期間延長は認められない。

#### **規則 109 長官が定める期限の延期**

- (1) 第 117B 条(2)に基づいてされる請求は、
  - (a) 書面によるものとし、かつ
  - (b) (2)により定められている期間の満了前にしなければならない。
- (2) 第 117B 条(3)適用上の所定の期間は、第 117B 条(2)が適用される期間の満了直後に始まる 2 月の期間とする。

#### **規則 110 中断された日**

- (1) 長官は、次の条件に該当する日を、中断された日として認証することができる。
  - (a) 特許庁の通常業務を中断させる事件若しくは事情があること、又は
  - (b) 連合王国の郵便業務における一般的中断若しくはそれに続く混乱があること
- (2) (1)に基づいて行われる長官の認証は、特許庁に掲示され、かつ、公報に公告されるものとする。
- (3) 法律に基づいて何らかの事柄を行うべき期間が中断された日に満了する場合は、長官は、その期間を中断された日(又は非就業日)でない翌日まで延長しなければならない。
- (4) 本規則においては、  
「非就業日」とは、第 120 条に基づいて出された指示において非就業日として指定されている日をいい、また  
「中断された日」とは、(1)に基づいてその旨の認証がされた日をいう。

#### **規則 111 通信業務における遅延**

- (1) 法律又は本規則に基づいて行うべき何らかの事柄の不履行が全面的に又は主として通信業務の遅延又は不全に起因すると長官が認めるときは、長官は、法律又は本規則に指定されている期間を延長しなければならない。
- (2) (1)に基づく延長は、
  - (a) 長官の指示する通知を当事者に出した後、かつ
  - (b) 長官の指示する条件を付して、

行われるものとする。

(3) 本規則においては「通信業務」とは、書類の送付及び引渡しに関する業務をいい、郵便、電子通信及び宅配便を含む。

## 長官に入手された写し

### 規則 112 長官に入手された写し

(1) 本規則は、当該出願又は当該出願の写しが長官に入手されたことを理由として、出願人が特許庁に出願の写しの提出を求められない場合に適用される。

(2) 本規則が適用される場合は、長官は、当該出願の写し(又は再写し)を作成し相応に認証するものとする。

## 翻訳文

### 規則 113 翻訳文

(1) 特許庁に提出されるか又は長官に送付される書類が英語又はウェールズ語以外の言語による場合は、当該書類の英語翻訳文を添付しなければならない。

(2) ただし、(1)は次の書類には適用されない。

(a) 特許出願を開始するために提出された書類が発明の説明であるか又はそのように見える物を含む場合は、その物を含む書類

(b) 優先出願

(c) 第 15 条(10)(b)(ii)に基づいて提供された出願の写し

(d) 明細書を補正するために所有者により出願に関連して提出された欧州特許(連合王国)の明細書の写し

(e) 第 81 条(2)(b)(ii)に基づいて提供された欧州特許出願(連合王国)の写し

(f) 出願又はその補正書の翻訳文が必要な翻訳文である場合の国際特許出願(連合王国)

(g) (5)にいう書類

(3) (1)にいう書類の写しが複数提出又は送付されている場合は、それと同数の翻訳文を添付しなければならない。

(4) (1)が適用される書類に翻訳文が添付されていない場合は、長官は、自己が適切と考えるときは、当該書類について更なる措置を取ることを差し控えることができる。

(5) 国際特許出願(連合王国)に関して、英語又はウェールズ語以外の言語で作成された書類が、

(a) 国際調査報告書又は特許性に関する国際予備報告書において言及されているか、又は

(b) 国際予備審査報告書において引用されており、

当該報告書が特許庁に提出された場合は、長官は、その書類の英語翻訳文を提出することを指示することができる。

(6) (5)に基づいて指示があったときは、当該書類の翻訳文は、指示の発出日直後に始まる 2 月の期間の満了前に提出しなければならない。これがなされない場合は、長官は、自己が適切と考えるときは、出願について更なる措置を取ることを差し控えることができる。

(7) 規則 82(1)(b)に従うことを条件として、特許出願又は当該出願に関する書類がウェール

ズ語で特許庁に提出されるか又は長官に送付され、かつ、英語翻訳文が添付されていない場合は、長官は当該翻訳文を取得しなければならない。

(8) 本規則において書類への言及は書類の一部への言及を含み、また、(5)において「国際予備審査報告書」、「特許性に関する国際予備報告書」及び「国際調査報告書」は、規則 64 におけるのと同じ意味を有する。

#### **規則 114 欧州特許(連合王国)に関する手続における翻訳文**

(1) 次の場合、すなわち、

(a) 欧州特許(連合王国)に関して、長官への手続が開始され、かつ

(b) 当該特許の明細書が、フランス語又はドイツ語で公開された場合は、当該手続を開始する者は、明細書の英語翻訳文を特許庁に提出しなければならない。

(2) ただし、次の場合は、(1)は適用されない。

(a) 明細書の英語翻訳文が第 77 条(6)に基づいて提出されている場合、又は

(b) 長官が翻訳文は不要である旨を指示する場合

(3) 当該手続の進行中、特許明細書を補正する許可が与えられる場合は、所有者は、特許明細書が公開された言語への補正書の翻訳文を特許庁に提出しなければならない。

(4) 本規則は、長官への開始された手続に適用されるのと同様に第 74A 条に基づく見解の請求に適用される。

#### **規則 115 翻訳文の正確性の証明**

長官は、法律又は本規則に従って何人かが特許庁に提出した書類の翻訳文の正確性について合理的な疑念を有するときは、

(a) その疑念の理由を当人に通知するものとし、かつ

(b) その翻訳文が正確であることを証明する証拠を提供するよう同人に要求することができ、更に、同人が証拠を提供しない場合において、長官が適切と考えるときは、当該書類に関して更なる措置を取ることを差し控えることができる。

#### **補充的保護証明書**

##### **規則 116 補充的保護証明書**

(1) 申請については次のとおりとする。

(a) 補充的保護証明書は、特許様式 SP1 で行わなければならない、また

(b) 医薬品規則第 8 条に基づく補充的保護証明書の期間延長は、特許様式 SP4 で行わなければならない。

(2) 法律附則 4A 第 5 項(a)適用上の所定の期間は、次のとおりとする。

(a) 起算日に満了する 3 月、又は

(b) 証明書が当該期間の開始後に付与される場合は、補充的保護証明書の付与日直後に始まる 3 月

(3) 長官は、次のとおり証明書の申請人に通知を送付しなければならない。

(a) 起算日直前の 2 月の期間の開始前に、又は

(b) (2) (b)にいうように証明書が付与される場合は、証明書が付与される日に

- (4) 通知は、証明書の申請人に次の事項を伝えるものでなければならない。
- (a) 証明書が有効となるためには納付が求められる事実
  - (b) 納付すべき所定の手数料
  - (c) 納付期限日、及び
  - (d) 起算日
- (5) 所定の手数料は、特許様式 SP2 を添付しなければならない。証明書が有効となった上は、証明書の期間を延長するために追加手数料の納付を求められない。ただし、証明書期間延長の申請が医薬品規則に基づいてなされる場合はこの限りでない。
- (6) 所定の手数料が法律附則 4A 第 5 項(a)適用上の所定の期間の満了前に納付されない場合は、長官は、当該所定の期間満了直後に始まる 6 週間の期間の満了前に、かつ、手数料が未納のままの場合は、証明書の申請人に通知を送付しなければならない。
- (7) 通知は、証明書の申請人に次の事項を催告するものとする。
- (a) 納付期限を超過していること、及び
  - (b) 不納の場合の結果
- (8) 長官は、本規則に基づく通知を次の宛先に宛てて送付しなければならない。
- (a) 申請人の送達宛先、及び
  - (b) 更新通知が規則 39(2)に基づく基本特許の所有者に送付される筈の宛先

## 公告

### 規則 117 公報

長官は、次の事項を含む公報を発行しなければならない。

- (a) 特許出願、特許付与及び法律に基づくその他の手続に関する事項
- (b) 就業時間及び非就業日を指定する第 120 条(1)に基づく指示
- (c) 様式を示す第 123 条(2A)に基づく指示、及び
- (d) 長官が一般的に有用又は重要であると考え他の情報

### 規則 118 事件報告書

長官は、次の報告書の発行を手配しなければならない。

- (a) 長官が決定した特許、商標、登録意匠又は意匠権に関する事件の報告書、及び
- (b) 裁判所その他の機関(連合王国内にあるか否かを問わない)が決定した特許(法律に基づくものか否かを問わない)、商標、登録意匠、著作権及び意匠権に関する事件の報告書

### 規則 119 書類の発行及び販売

長官は、特許庁にある書類(特に、特許及び特許出願の明細書)の写しの発行及び販売を手配することができる。

## 経過規定及び取消

### 規則 120 経過規定及び取消

- (1) 附則 5(経過規定)は、有効とする。

(2) 附則 6(取消)に列挙する命令書は、指定された範囲で取り消す。

## 附則 1 生物学的材料(規則 13(1))

### 第 1 項 序

本附則において、

「授權証明書」とは、長官により発行される、生物学的材料の試料を分譲することを寄託機関に授權する証明書をいう。

「ブダペスト条約」とは、1977年4月28日にブダペストにおいて調印され、1980年9月26日に改正された「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関する条約」をいい、同条約に基づく規則への言及を含む。

「寄託機関」とは、次の行為を行う機関をいう。

(a) 生物学的材料を受領、受託及び貯蔵し、並びに当該生物学的材料(一般的なものか特定の種類かを問わず)の試料を分譲する機能を遂行すること、及び

(b) 前記の機能の遂行に関し、客観的かつ公平な方法で業務を行うこと

「専門家」とは、独立の専門家をいう。

「第 1 要件」とは、第 3 項の第 1 要件をいう。

「国際寄託当局」とは、ブダペスト条約に規定の国際寄託当局の地位を取得した寄託機関をいう。

「第 2 要件」は、第 3 項の第 2 要件を意味する。

### 第 2 項 生物学的材料の使用を伴う又は生物学的材料に関する発明についての特許出願又は特許の明細書

(1) 本項は、生物学的材料の使用を伴う又は生物学的材料に関する発明についての特許出願又は特許の明細書が、当該技術の熟練者が実施するのに十分に明瞭かつ全な方法で発明を開示しない場合に適用される。

(2) 本項が適用される場合において、次のとおりであるときは、明細書が当該技術の熟練者が実施するのに十分に明瞭かつ完全な方法で発明を開示しているものとして取り扱われる。

(a) 第 1 要件及び第 2 要件が満たされていること、及び

(b) 出願時の出願明細書が、当該生物学的材料の特徴に関して出願人が得ている関係情報を含んでいること

### 第 3 項 第 1 要件及び第 2 要件

(1) 第 1 要件は次のとおりとする。

(a) 出願日以前に、その生物学的材料が、寄託機関に寄託されていること、及び

(b) 当該機関がその生物学的材料の試料をその後に分譲することができること

(2) 第 2 要件は、関係期間の満了前に次のとおりとすることである。

(a) 寄託機関の名称及び寄託についての受託番号が明細書に含まれていること、及び

(b) 生物学的材料が出願人でない者(「寄託者」)によって寄託されている場合は、次のとおりであること

(i) 寄託者の名称及び宛先を特定する陳述書が提出されていること、及び

(ii) 寄託者による陳述書が提出されており、出願人にその出願において当該生物学的材料に言及することを許可しており、また、当該生物学的材料を本附則に従って公衆に分譲するこ

とについて取消不能の許可を与えていること

(3) 関係期間は、次の期間のうち最初に満了するものである。

(a) 次の日の直後に始まる 16 月の期間

(i) 申し立てられた優先日がない場合は、出願日、又は

(ii) 申し立てられた優先日がある場合は、その日

(b) 出願人が第 16 条(1)適用上の所定の期間中に出願を公開する同条に基づく請求をした場合は、請求日に満了する期間、又は

(c) 出願人が規則 52(2)に基づいて通知を受けた場合は、通知日直後に始まる 1 月の期間

(4) 次の場合は、第 2 要件が満たされているものとみなす。

(a) 出願が欧州特許庁になされており、(2)に対応する欧州特許条約の規定に基づいて書類が提出されている場合、又は

(b) 問題の出願が、国際特許出願(連合王国)であって、(2)に対応する欧州特許条約の規定に基づき同条約に従って書類が提出されている場合

(5) 本項において、

「受託番号」とは、寄託機関により寄託に与えられる番号をいう。

「明細書」とは、特許出願明細書をいう。

#### 第 4 項 生物学的材料が分譲されるための何人かによる請求

(1) 本項は、第 7 項が適用されないときに適用される。

(2) 特許出願が公開されている場合は、何人も授權証明書を交付することを長官に請求することができる。

(3) 出願が公開されていない場合は、第 118 条(4)に従って通知されている者が授權証明書の交付を長官に請求することができる。

(4) 請求は特許様式 8 により行わなければならない。

(5) 生物学的材料が国際寄託当局に寄託されている場合は、請求にはブダペスト条約により求められる関係様式を添付しなければならない。

(6) 長官は、自己が請求を認める場合は、請求書及び証明書(並びにブダペスト条約により求められる様式)の写しを次の者に送付しなければならない。

(a) 特許の出願人又は所有者

(b) 寄託機関、及び

(c) 当該請求人

#### 第 5 項 保証

(1) 第 4 項又は第 7 項に基づく請求は、その請求人による次の保証を含んでいなければならない。

(a) 当該生物学的材料又はそれから派生する材料を如何なる他人の使用にも供さないこと、及び

(b) 当該生物学的材料又はそれから派生する材料をその発明の内容に関する実験目的外には使用しないこと

この保証は、後続の号に従うことを条件とする。

(2) 特許の出願人又は所有者は、特定の場合に保証の効力を制限することに同意することが

できる。

(3) 保証は、次の場合は、効力を停止する。

(a) 特許出願が終了又は取り下げられる場合(ただし、出願が回復又は復活した場合は、保証は効力を継続する)、又は

(b) 特許が効力を停止する場合

(4) 次のとおり請求がなされる場合、すなわち、

(a) 政府部局又は政府部局により書面で許可された者による請求であり、かつ

(b) 国の業務のために特許発明を使用する目的の請求である場合は、

保証は求められず、政府部局による又はそのように許可を受けた者による保証は無効とする。

(5) 次の場合、すなわち、

(a) 保証が関係する特許に基づくライセンスが権利として利用可能である場合、又は

(b) 保証が関係する特許に関する強制ライセンスが付与されている場合は、

その保証は、当該ライセンスを有効にするために必要な範囲においては、効力を有さないものとする。

## 第6項 生物学的材料の分譲先を専門家に限定すること

(1) 第1条件又は第2条件が満たされる場合は(国の使用に関する場合を除き)、関係期間の満了まで第7項が適用される。

(2) 第1条件は、

(a) 出願人が、その生物学的材料の試料の分譲先を専門家に限定する旨を特許様式8Aにより請求し、かつ

(b) 当該請求が、出願公開の準備が特許庁により完了する前になされることである。

(3) 第2条件は、国際特許出願(連合王国)に関して、出願人が特許協力条約に従って寄託された生物学的材料に言及していることである。

(4) 第1条件が満たされている場合は、長官は、出願を公開するときに第7項の規定が適用される旨の通知を含めるものとする。

(5) 第6項(1)において「関係期間」は、次のとおりである。

(a) 特許が付与されている場合は、特許の付与日に満了する期間、また

(b) 出願が終了又は取り下げられている場合は、出願日直後に始まる20年

(6) 本項又は次項の如何なる規定も、政府部局又は政府部局から書面により許可された者の第55条に基づく権利に影響を与えるものではない。

## 第7項 専門家に試料が分譲されるための請求

(1) 専門家に試料が分譲されるための請求は、特許様式8により行わなければならない、専門家の詳細を含まなければならない。

(2) 生物学的材料が国際寄託当局に寄託されている場合は、請求はブダペスト条約によって求められる様式を添付しなければならない。

(3) 長官は、特許様式8の写しを特許出願人に送付しなければならない。

(4) 長官による特許様式8の写しの送付日直後に始まる1月の期間の満了前に、出願人は、特定の専門家に対し異論の通知をすることができ、異論がある場合は、長官がその件を決定するものとする。

- (5) 次の場合、すなわち、
  - (a) 出願人が、試料の分譲に異論を唱えない場合、又は
  - (b) 異論の後、試料が特定の専門家に分譲されるべきである旨を長官が決定する場合は、長官は、その専門家への試料の分譲を許可する証明書を交付しなければならない。
- (6) 特許様式8(及びブダペスト条約により求められる様式)並びに(5)に基づいて交付された証明書の写しを次の者に送付しなければならない。
  - (a) 特許出願人
  - (b) 生物学的材料の試料が保管される寄託機関
  - (c) 専門家、及び
  - (d) 当該請求人

## 第8項 再寄託

- (1) 本項は、第1、第2又は第3の状況が発生する場合に適用する。
- (2) 第1状況は、生物学的材料がもはや生存しなくなったことを理由として、寄託機関からその試料の分譲を受けることができなくなった場合である。
- (3) 第2状況は、次の場合である。
  - (a) 前記以外の理由で、当該寄託機関が生物学的材料を提供することができない場合、又は
  - (b) 生物学的材料が寄託されている場所が、(一時的にか恒久的にかを問わず)もはやその種類の材料の寄託機関でなくなった場合
- (4) 第3状況は、生物学的材料が別の寄託機関に移送された場合である。
- (5) 第1要件及び第2要件が関係期間を通じて満たされているものとみなされるのは、次の場合であり、この場合に限られる。
  - (a) 第1又は第2の状況が発生する場合は、
    - (i) 生物学的材料の再寄託が関係期間の満了前に関係寄託機関でなされ、かつ
    - (ii) 当該寄託に、寄託された生物学的材料が原寄託のものと同一である旨の寄託者が署名した陳述書が添付される場合、並びに
  - (b) すべての状況において、出願人又は所有者が、関係期間の満了前に特許出願又は特許の明細書を第2要件が満たされるように補正することを長官に申請する場合
- (6) (5)の適用上、「関係期間」は、第1、第2又は第3の状況が発生するときに始まり、次のときに満了する期間である。
  - (a) 寄託者が第1、第2又は第3状況が発生した旨の通知を寄託機関から受ける日後3月、又は
  - (b) これより後に満了する場合は、その状況の公報での公告日後3月
- (7) 関係寄託機関は、次のとおりとする。
  - (a) 第1状況のみが発生する場合は、原寄託がなされた寄託機関、又は
  - (b) その他の場合は、何れかの寄託機関

## 附則 2 方式その他の要件(規則 14)

### 第 1 部 要件：すべての書類

1. A4 版で光沢のない白色の紙を使用しなければならない。
2. 紙様式の書類は、破れ、折り目又は同様の傷のないもので、その内容が複製に適していなければならない。
3. 枠(事項を囲む線)を使用してはならない。

### 第 2 部 要件：書類(図面以外)

4. 説明及びクレームの頁は、一連の連続番号を付さなければならない。
5. ただし、配列一覧が出願の終わりに掲げられる場合は、その一覧には別の一連の連続番号を付さなければならない。
6. 頁番号は、頁の上辺又は下辺(ただし、余白でない)の中央部に位置しなければならない。
7. 何れの書類も最少余白は、20mm としなければならない。
8. 次のそれぞれは、新しい紙面としなければならない。
  - (a) 特許付与の願書
  - (b) 説明書
  - (c) クレーム
  - (d) 要約
9. 要約、説明書及びクレームは、少なくとも 1 行半の行間隔を使用しなければならない。ただし、これらが翻訳文又は配列一覧の一部を構成する場合は、この限りでない。
10. 大文字は、何れの活字又は書体も、縦 2mm より大きくななければならない。

### 第 3 部 要件：図面

11. 図面の周りには最低次の余白がなければならない。
  - (a) 上端及び左端 20mm
  - (b) 右端 15mm, 並びに
  - (c) 下端 10mm
12. 図面は、すべて一連の連続番号を付さなければならない。
13. 図面は、新しい紙面をもって始めなければならない。
14. 図面を含む頁は、一連の連続番号を付さなければならない。
15. 図面は、黒色の線で作成し、影を付してはならない。
16. 図面は、物の切断面を見せるために斜めのハッチングを含むことができる。
17. 採寸のための縮尺又は他の引用符号は、図示しなければならない。
18. 図面は、原寸の 3 分の 2 の線縮尺で示した場合にも明瞭であるような方法で作成しなければならない。
19. 図面は、説明書、クレーム、要約又は特許付与の願書に含めてはならない。
20. 図面に使用される大文字は、何れの活字又は書体も、縦 3mm より大きくななければならない。

#### 第4部 その他の要件

21. 引用符号は、説明書又はクレームの何れかにおいて言及されている場合に限り、図面に含めなければならない。
22. 情報表は、長官が合意する場合に限り、クレームに含めることができる。
23. 使用される用語及び引用符号は、特許出願を通じて一貫したものでなければならない。
24. 出願に使用される測定単位が標準的な国際測定単位でない場合は、同等の標準的な国際測定単位が提供されなければならない。国際標準が存在しない場合は、その分野で一般的に採用されている単位が使用されなければならない。
25. 技術用語、標識及び記号は、一般的に採用されているものに限り、使用することができる。

### 附則3 長官への聴聞手続(規則73)

#### 第1部 申請, 付託及び請求

特許法 1977

- 第8条(1)(法律に基づく特許に関する権原についての付託)
- 第10条(共同出願の取扱についての指示の請求)
- 第11条(5)(出願の移転後に実施を継続するためのライセンス取得の権原についての付託)
- 第12条(1)(外国特許又は条約特許に関する権原についての付託)
- 第12条(4)(外国特許又は条約特許に関する権原に関する共同出願を含む付託)
- 第13条(3)(発明者として言及されている者を抹消することの長官への申請)
- 第37条(1)(付与後の特許に対する権利の決定)
- 第38条(5)(特許の移転後に実施を継続するためのライセンス取得の権原についての付託)
- 第40条(従業者による補償の申請)
- 第41条(8)(一定の発明についての補償を求める命令の変更の申請)
- 第46条(3)(権利として利用可能なライセンス条件の設定の申請)
- 第47条(3)(権利として利用可能なライセンスの取消の申請)
- 第48条(1)(強制ライセンスの申請)
- 第50A条(2)(合併及び市場調査後の申請)
- 第51条(1)(競争委員会の報告後の大臣による申請)
- 第52条(2)(a)(強制ライセンスを取り消す申請)
- 第61条(3)(侵害の疑義に関する長官に対する付託)
- 第71条(非侵害の宣言)
- 第72条(特許取消の申請)

特許規則 2007

- 規則10(2)(発明者として記載されることの申請)
- 規則88(1)(スコットランドで手続を行うことの申請)
- 附則1第7項(4)(専門家に対する異論の通知)
- 強制ライセンス規則
- 同規則第5条(c)(欧州連合強制ライセンス終了の申請)
- 同規則第6条(1)(欧州連合強制ライセンスを求める申請)
- 同規則第10条(8)(帳簿及び記録閲覧の申請)
- 同規則第16条(1)第2段落(欧州連合強制ライセンスの再審理の申請)
- 同規則第16条(4)(欧州連合強制ライセンスの修正の申請)
- 医薬品規則及び植物保護製品規則
- 同規則第14条(d)(補充的保護証明書失効の再審理請求)
- 同規則第15条(補充的保護証明書の無効宣言の申請)
- 医薬品規則第15a条(補充的保護証明書の期間延長の取消申請)

#### 第2部 手続を開始する異議申立

特許法 1977

- 第27条(5)(付与後の明細書の補正に対する異議申立)

第 29 条 (2) (特許放棄に対する異議申立)

第 47 条 (6) (権利として利用可能なライセンスの取消に対する異議申立), 申請が特許所有者によりなされた場合

第 75 条 (2) (侵害又は取消手続の間の補正に対する異議申立)

第 117 条 (2) (特許及び出願における過誤の訂正に対する異議申立)

### **第 3 部 手続開始後の異議申立**

特許法 1977

第 47 条 (6) (権利として利用可能なライセンスの取消に対する異議申立), 申請が特許所有者以外の者によりなされた場合

第 52 条 (1) (強制ライセンスを求める又は第 50A 条若しくは第 51 条に基づく申請に対する異議申立)

第 52 条 (2) (b) (強制ライセンスを取り消す申請に対する異議申立)

### **第 4 部 長官への聴聞手続に適用する規則**

特許規則 2007

規則 74(最優先の目標)

規則 79(書類の写し)

規則 80(2) から (6) まで(証拠及び聴聞)

規則 81(期限の変更)

規則 82(長官への手続に関する長官の一般権限)

規則 84(公開聴聞)

規則 87(長官への手続における証拠)

### **第 5 部 見解の再審理に適用される規則**

特許規則 2007

規則 83(事件陳述書及び正式事実審理によらない判決の抹消)

規則 85(費用又は経費の担保)

規則 86(証人の出席及び書類の提出を強制する長官の権限)

規則 88(スコットランドにおける手続)

## 附則 4 期限の延期(規則 108)

### 第 1 部 延期することができない期限

規則 6(2) (b) (出願日後になされる第 5 条(2)適用上の優先権宣言)

規則 7(1) (優先権の遅れた宣言をする許可を求める長官への請求をする期間)

規則 32(1) (終了した出願を回復する申請)

規則 37 及び規則 38(特許更新)

規則 40(1) (失効した特許を回復する申請)

規則 41A(欧州特許(連合王国)の回復後の第 77 条(5A)に基づく手数料納付)

規則 43(4) (権利としてライセンスが利用可能な旨の記入を取り消す申請)

規則 58(3) (第 81 条に基づく指示の請求)

規則 59(1) (外国の工業所有権庁からの第 81 条に基づく指示の請求)

規則 66(3) (国際特許出願(連合王国)に関して優先権の遅れた宣言をするための許可を長官に請求する期間)

規則 76(2) (異議申立通知), 特許の有効性が争点となっている手続が裁判所又は長官に対して係属中である場合は, 第 27 条(5)に基づく異議申立に関する場合を除く

規則 77(8) 及び(10) (異議申立期間)

規則 104(2) (送達宛先を提出する期間), 特許出願に関して

規則 109(長官に指定された期限の延期)

規則 116(2) (補充的保護証明書の手数料)

附則 1 第 8 項(5) (生物学的材料の再寄託)

### 第 2 部 第 108 条(2) 又は第 108 条(3) に基づいて延長することができる期間

規則 8(1) 及び(2) (情報及び優先権書類の提出)

規則 10(3) (発明者であること及び特許の付与を受ける権利に関する陳述書の提出)

規則 18(1) (欠落部分)

規則 21(新たな出願の延長)

規則 22(1), (2) 及び(5) (第 15 条(10) 及び第 17 条(1) 適用上の所定の期間)

規則 28(2), (3) 及び(5) (実体審査の請求)

規則 30(出願を整備するための期間)

規則 56(6) 及び(7) (欧州特許(連合王国)明細書の翻訳文の提出)

規則 58(4) (第 81 条(2) (b) (i) に基づく請求)

規則 59(3) (第 81 条(2) (b) (ii) に基づく請求)

規則 60(第 81 条に基づく指示に続く実体審査の請求)

規則 66(1) 及び(2) (国際特許出願: 国内段階への移行)

規則 68(国際特許出願: 変更された所定の期間)

附則 1 第 3 項(2) (生物学的材料の寄託に関する情報の提出)

### 第 3 部 規則 108(5) 及び規則 108(7) に関係する期間

規則 10(3) (発明者であること及び特許の付与を受ける権利に関する陳述書の提出)

規則 12(3) 及び(9) (名称及び宛先並びに翻訳文の提出)

規則 19(第 15 条(9)にいうようになされる新たな出願)  
規則 21(1) (a) 及び(2) (a) (新たな出願についての期間延長)  
規則 22(第 15 条(10)及び第 17 条(1)適用上の所定の期間)  
規則 28(実体審査請求)  
規則 30(出願を整備する期間)  
規則 58(4) (第 81 条(2) (b) (i)に基づく請求)  
規則 59(3) (第 81 条(2) (b) (ii)に基づく請求)  
規則 60(第 81 条に基づく指示に続く実体審査請求)  
規則 66(1) 及び(2) (国際特許出願：国内段階への移行)  
規則 68(国際特許出願：変更された所定の期間)

## 附則 5 経過規定(規則 120(1))

### 第 1 項 解釈

本附則において「1995 年規則」とは、本規則による取消直前に有効であった 1995 年特許規則をいう。

### 第 2 項 期間

法律に基づく手続に関して、法律の特定の規定の適用上 1995 年規則により指定された期間が本規則の施行日前に満了していない場合は、当該期間が引き続き適用される。

### 第 3 項 長官への手続

本規則の施行前に開始した長官への手続は、本附則第 2 項に従うことを条件として、本規則第 7 部に従って継続する。

### 第 4 項 郵便送達

本規則の施行前に連合王国において郵送によって長官に送付される書類は、通常の郵便経路によって配達された筈の時に提出されたものとみなす。

### 第 5 項 2004 年規制改革(特許)命令により法律になされた一定の改正が適用されない出願

(1) 本項は、2004 年規制改革(特許)命令第 20 条、第 21 条又は第 22 条が適用される特許出願に適用される。

(2) 本規則における、

(a) 法律第 15 条(9)への言及は、旧法律第 15 条(4)への言及である。

(b) 法律第 15 条(10)(a)への言及は、旧法律第 15 条(5)(a)への言及である。

(c) 法律第 15 条(10)(b)又は(c)への言及は、無視するものとする。

(d) 法律第 15 条(10)(d)への言及は、旧法律第 15 条(5)(b)への言及である。

(e) 法律第 15A 条への言及は、旧法律第 17 条(1)への言及である。

(f) 法律第 17 条(1)(c)(i)への言及は、旧法律第 17 条(1)(a)への言及である。また

(g) 特許様式 9A への言及は、特許様式 9 への言及である。

(3) 次の規定は適用されない。

規則 6(2)及び(3)(出願日後になされる優先権申立)

規則 7(第 5 条(2B)に基づいて遅れた申立をする許可)

規則 12(2), (3), (8)及び(9)(出願における欠陥の通知)

規則 17(第 15 条(1)(c)(ii)に基づく言及)

規則 18(欠落している部分)

規則 22(3)(第 15 条(10)(b)(ii)適用上の所定の期間)

(4) 本項において「旧法律」とは、2004 年規制改革(特許)命令の施行直前に有効であった法律をいう。

### 第 6 項 費用の担保

規則 85 は、2005 年 10 月 1 日前に開始された手続に関しては適用されない。

### 第7項 1991年1月7日前に提出された特許出願

- (1) 本項は、1991年1月7日前になされた特許出願及び当該出願により付与された特許に適用される。
- (2) 附則1は次の修正をもって有効とする。
- (3) 第2項において、「生物学的材料の使用を伴う又は生物学的材料に関係する」の語句を「その実施に微生物の使用を必要とする」に置き換える。
- (4) 第5項(3)(b)において、始めに「第1項(a)に従って与えられる保証の場合に」の語句を挿入し、終わりに「又は」の語を挿入し、その後に次のとおり続ける。  
「(c) 第1項(b)に従って与えられる保証の場合は、特許が付与されるとき」
- (5) 「生物学的材料」への言及は、
  - (a) 第3項(1)(a)、第4項、第5項及び第8項においては、「微生物の培養」への言及であり、また
  - (b) これらの規定以外においては、「微生物」への言及である。
- (6) 第3項(2)の適用上、関係期間は、特許出願日直後に始まる2月とする。
- (7) 次の規定は効力を有さない。

第3項(3)(関係期間の定義)

第6項(生物学的材料の分譲先を専門家に限定すること)

第7項(専門家に試料が分譲されるための請求)

### 第8項 1991年1月7日と2000年7月27日の間になされた特許出願

- (1) 本項は、1991年1月7日に始まり2000年7月27日に終了する期間になされた特許出願及び当該出願により付与された特許に適用される。
- (2) 本規則の附則1は次の修正をもって有効とする。
- (3) 第2項において、「生物学的材料の使用を伴う又は生物学的材料に関係する」の語句を「その実施に微生物の使用を必要とする」に置き換える。
- (4) 第5項(3)(b)において、始めに「第1項(a)に従って与えられる保証の場合に」の語句を挿入し、終わりに「又は」の語を挿入し、その後に次のとおり続ける。  
「(c) 第1項(b)に従って与えられる保証の場合は、特許が付与されるとき」
- (5) 「生物学的材料」への言及は、
  - (a) 第3項(1)(a)、第4項、第5項、第6項(3)、第7項(2)及び第8項においては、「微生物の培養」への言及であり、また
  - (b) これらの規定以外においては、「微生物」への言及である。
- (6) 第2項(2)(b)(出願が関係情報を含むことの要件)は、効力を有さない。
- (7) 第6項(5)(b)において、「20年の期間」から同規定の終わりまでの語句を、「出願が終了又は取り下げられた日に終了する期間」に置き換える。
- (8) 特許出願又は特許の明細書は、微生物の寄託の基礎となる国際協定を記載しなければならない。

### 第9項 1968年特許規則の現存特許への継続した適用

- (1) 本項及び第10項は、現存特許及び出願に適用される。

(2) 1968年特許規則の規則4, 規則58及び規則59が, 引き続き適用される。

#### **第10項 本規則の現存特許及び出願への適用**

(1) 規則4, 規則10(2), 規則44から規則50まで, 規則73から規則88まで, 規則101, 規則103から規則105まで及び規則107は, 現存特許及び出願に適用される。

(2) 本項により適用されるこれらの規定において, これらの規定の1以外のものである本規則の特定の規定への言及は, 1968年特許規則の対応する規定への言及とする(当該規則の規定が本規則の当該規定と同一又は類似の目的のために設けられたものであるときは, 本規則の規定に対応するものとみなされる)。

#### **第11項 1995年規則の第8条及び第12条への適用**

2005年1月1日前に疑義が第8条又は第12条に基づいて長官に付託されているときは, 当該付託に関して, 第8条, 第11条及び第12条が, 2004年特許法によるこれらの条に対する改正がなされなかったものとして効力を有し, また1995年規則の規則9及び規則13が2005年1月1日直前に有効であるのと同様に効力を有する。

附則 6 取消(規則 120(2))

名称及び番号	取消の範囲
1978 年特許規則(命令書 1978/216)	規則 124
1995 年特許規則(命令書 1995/2093)	規則全体
1997 年特許(補充的保護証明書)規則(命令書 1997/64)	規則全体
1998 年特許(手数料)規則(命令書 1998/1778)	規則全体
1999 年特許及び商標(世界貿易機関)規則(命令書 1999/1899)	規則 9 から規則 12 まで
1999 年特許(改正)規則(命令書 1999/1092)	規則全体
1999 年特許(手数料)(改正)規則(命令書 1999/1093)	規則全体
1999 年特許(改正)(No. 2)規則(命令書 1999/3197)	規則全体
2001 年特許(改正)規則(命令書 2001/1412)	規則全体
2002 年特許(改正)規則(命令書 2002/529)	規則全体
2003 年特許(電子通信)(改正)規則(命令書 2003/513)	規則全体
2004 年特許法(施行 No. 1 並びに結果及び経過規定)2004 年命令(命令書 2004/2177)(C. 94)	第 3 条から第 5 条まで
2004 年特許(改正)規則(命令書 2004/2358)	規則全体
2004 年特許法(施行 No. 2 並びに結果等及び経過規定)2004 年命令(命令書 2004/3205)(C. 140)	第 3 条から第 8 条まで 第 9 条(2)
2005 年特許(翻訳文)規則(命令書 2005/687)	規則全体
2005 年特許(改正)規則(命令書 2005/2496)	規則全体
2006 年特許, 商標及び意匠(送達宛先及び期限等)規則(命令書 2006/760)	規則 4 から規則 9 まで
2007 年特許(改正)規則(命令書 2007/677)	規則全体