

改正概要説明書

国名： アメリカ合衆国 (USA)

法令名： 特許規則

改正情報： 2015年10月27日改正，2015年11月30日施行

改正概要：

1. 一般規定に関する改正

- ・合衆国特許商標庁との商標以外に関する通信の宛先について，再審査の他に補充的審査に関する規定も追加された (§ 1.1(c))。
- ・再審査に関する通信の一部において，§ 1.302(c)による法務顧問室宛ての通信が削除され，代わって § 102.04 による法務顧問室への通信となった (§ 1.1(c)(1)(2))。
- ・補充的審査請求書(原及び修正請求書類)並びに補充的審査手続において提出されたその他の書類，及び補充的再審査手続の結果として命じられた再審査手続に関する通信であって，§ 1.1(a)(3)及び § 102.4 による法務顧問室への通信以外のものについても宛先が規定された (§ 1.1(c)(3)，(4))。
- ・本人自身による署名(すなわち，手書き署名を付す)の代わりに S-署名による署名をすることができるものの中に，補充的審査手続に関する添付物として特許商標庁に提出される通信が追加された (§ 1.4(d)(2))。
- ・電子的に提出された通信についての通信の内容及び署名要件が追加された (§ 1.4(d)(3))。
- ・他人又は本人の署名に関する証明に係る違反は，§ 11.18(c)及び(d)に基づく制裁を受ける旨追加された (§ 1.4(d)(4)(ii))。
- ・特許商標庁宛ての書信が先に提出された特許出願に関するものである場合に，最初のページのはっきり分かる位置に，出願番号又は一連番号及びその出願に対して特許商標庁によって認定された国際意匠出願の国際登録番号を特定しなければならない旨追加された (§ 1.5)。
- ・「補充的審査手続の管理番号」をファクシミリの添付状に送信人の表示の一部として記載されなければならない旨追加された (§ 1.6(d))。
- ・「§ 1.610 に基づく補充的審査請求」については，ファクシミリ送信は許可されず，また，提出された場合は，受領日は与えられない旨追加された (§ 1.6(d)(5))。
- ・郵送又は送信の証明書において，(a)(2)(K)の「国際意匠出願の出願」は郵送又は送信の証明書になり得ないことが規定された (§ 1.8)。
- ・ハーグ協定に基づく国際意匠出願に関する規定が追加された (§ 1.9(a)(1)，(a)(3)，(1)-(n)) (§ 1.14(a)(j))。
- ・外国の知的所有権官庁による閲覧について，特許商標庁が提供する権限を有するデータが追加された (§ 1.14(h))。
- ・国内出願，調査及び審査に係る手数料のうち，出願日に少なくとも1件のクレームも含んでいない出願又は § 1.57(a)に基づく先に提出された出願への言及によりされた出願の提出にかかる割増手数料が追加された (§ 1.16(f))。
- ・特許出願及び再審査の処理手数料の適用に「§ 1.1023-国際意匠出願の出願日の再審理

に係る申請書」, 「§ 1. 55 (g)-外国出願の認証謄本の遅延した提出に係る申請書」及び「§ 1. 57 (a)-外国出願の認証謄本の遅延した提出に係る申請書」が追加された (§ 1. 17 (f), (g))。

- ・所定の手続に係る出願人による手続不履行を弁明するための申請書の提出に関する (§ 1. 1051) 処理手数料に関して, 「小規模事業体 (§ 1. 27 (a)) 又は微小事業体 (§ 1. 29) によるもの \$850. 00」及び「小規模事業体又は微小事業体以外によるもの \$1, 700. 00」と規定された (§ 1. 17 (m))。

- ・ハーグ協定に基づく国際意匠特許に関する発行手数料の規定が新設された (§ 1. 18 (b) (3))。

- ・予納口座の規定に「国際意匠出願に関する手数料」が追加された。また, 「補充的審査の請求に係る手数料及び特許に係る補充的審査手続において必要とされる他の手数料」に関する規定も追加された (§ 1. 25 (b))。

- ・微小事業体の地位の設定事項が追加された (§ 1. 29 (e))。

2. 国内手続規定に関する改正

- ・継続する出願において第 386 条 (c) に基づく先の国内出願に関する委任状の写しが提出されている場合, 継続する出願に関して有効である旨追加された (§ 1. 32 (d))。

- ・特許所有者に対する全ての通知, 公式書信及びその他の連絡の規定に「補充的審査手続」が追加された (§ 1. 33 (c))。

- ・ハーグ協定に基づく国際意匠出願の発明者適格が新たに規定された (§ 1. 41 (f))。

- ・合衆国特許商標庁の永久記録の一部となる書類として「補充的審査手続」の書類が追加された (§ 1. 52 (a), (a) (1), (b), (b) (2), (b) (4)-(6), (e))。

- ・意匠特許出願の出願日は, 明細書(クレームを伴うか否かを問わない)が特許商標庁により受領された日とされた。また, 継続, 分割又は一部継続出願の形となる継続する出願について, 第 386 条 (c) に指定されている条件に基づいてすることができることが追加された (§ 1. 53 (b))。

- ・先の非仮出願に関する継続又は分割出願(一部継続出願を除く)の継続手続出願の条件の一部が, 「先の非仮出願が, 2012 年 9 月 16 日以後にされた場合は発明者の宣誓書又は宣言を除き, § 1. 51 (b) に定義される所により完全なものである意匠出願であり(ただし国際意匠出願ではない), かつ, 当該先の非仮出願が § 1. 53 (f) (3) (i) に定められている条件を満たす出願データシートを含むこと」と変更された (§ 1. 53 (d) (1) (ii))。

- ・出願受領書の請求に限定された書状については, 法律上の出願人又は特許所有者が署名することができる旨追加された (§ 1. 54 (b))。

- ・1 又は複数の先の外国出願の優先権を主張することができる条件に第 386 (a) 及び (b) に指定される条件が追加された (§ 1. 55 (a))。

- ・後続の出願が, その外国出願がされた日から 12 月(意匠出願の場合は 6 月)の期間経過後における優先権の回復の要件が追加された (§ 1. 55 (c))。

- ・原出願が特許法第 111 条 (a) に基づく出願のうち, 後の出願が 2000 年 11 月 29 日前に

特許法第 111 条(a)に基づいてされた出願である場合は、優先権主張を提出するための期間は適用されない旨規定された(§ 1.55(d))。

・365 条(b)(合衆国を指定国とする国際出願)又は第 386 条(a)若しくは(b)(ハーグ協定に基づく国際意匠出願)に基づく優先権主張が遅延した場合の規定が追加された(§ 1.55(e))。

・国際出願であって、国内段階が 2013 年 12 月 18 日以後に開始したものに関して、その国際段階期間中に外国出願の認証謄本が提出されていない場合における、外国出願の認証謄本を提出すべき期間が規定された(§ 1.55(f)(2))。

・再発行が求められている特許が一定条件下、外国出願の認証謄本に関する要件が満たされているものとみなされる旨追加された(§ 1.55(h))。

・合衆国を指定する国際意匠出願に関し、ハーグ協定及びハーグ協定規則に従って優先権主張を行うことができる旨及び外国出願の認証謄本を提出する時期が規定された(§ 1.55(m))。

・2012 年 9 月 16 日前にされた出願における優先権主張のための出願データシート(§ 1.76)の提出に対する代替手続が規定された(§ 1.55(n))。

・国際意匠出願に関する特許法第 386 条(a)又は(b)に基づく優先権の適用について規定された(§ 1.55(o))。

・特許法第 21 条(b)(及び§ 1.7(a)), PCT 規則 80.5 並びにハーグ協定規則 4(4)に従うことを条件し、本条に記載される期間は延長不能である旨が新設された(§ 1.55(p))。

・特許法第 111 条(a)に基づいてされた特許出願について、一定条件下により適用される規定が新設された(§ 1.57(a))。

・§ 1.57(b)(1)に従った国際意匠出願の補正の適用が新設された(§ 1.57(b)(4))。

・非署名の発明者又は法定代理人は、§ 1.63 に基づく宣誓書又は宣言書を提出することにより、後に出願に参加することができる旨新設された(§ 1.64(f))。

・特許法条約モデル国際様式および特許協力条約請求様式の利用要件に関する規定が新設された(§ 1.76(f)(g))。

・後の非仮出願又は合衆国を指定する国際出願の遅延提出において、仮出願の利益の回復及び利益回復のための申請手続の規定が追加された(§ 1.78(b))。

・先の出願に係る優先権主張を求める出願に、国際意匠出願が追加された(§ 1.78(d))。

・2012 年 9 月 16 日前に特許法第 111 条(a)に基づいてされたか又は 2012 年 9 月 16 日前に特許法第 363 条に基づいてされた国際出願から生じた非仮出願において提出される先にされた出願への言及に関する規定が新設された(§ 1.78(h))。

・「本条に記載の期間は延長できないが、特許法第 21 条(b)(及び§ 1.7(a)), PCT 規則 80.5 及びハーグ協定規則 4(4)に従うものとする」規定が追加された(§ 1.78(k))。

・特許出願において要求される図面の規定について、図面又はその高品質の写しは、出願と共に提供されなければならない旨が削除された(§ 1.81(a))。

・情報開示陳述書の提出について、ハーグ協定に基づく国際意匠出願に関する規定が追加された(§ 1.97(b)(5))。

- ・優先審査請求の規定及び手続きが追加された(§ 1. 102(e) (1))。
- ・継続審査の請求は、特許法第 371 条に準拠していない国際出願及び国際意匠出願に適用されない旨追加された(§ 1. 114(e))。
- ・出願図面の補正について、非仮国際意匠出願に関しては、特許規則 § 1. 84(c) 及び § 1. 1026 に従う旨追加された(§ 1. 121(d))。
- ・帰属又は先の公然開示についての宣誓供述書又は宣言書の提出規定にハーグ協定に基づく国際意匠出願が追加された(§ 1. 130(d))。
- ・合衆国を指定する国際意匠出願の早期審査の条件について、ハーグ協定第 10 条(3)に基づき公開されていなければならない規定が追加された(§ 1. 155(a) (1))。
- ・長官が納付されるべき維持手数料の特許満了後の納付を受理するために「維持手数料の納付における遅延が不可避であったこと」の条件が削除された(§ 1. 378(a))。
- ・維持手数料の遅延納付は故意によるものではなかった旨について、長官は、遅延が故意によるものでなかったか否かについて疑義がある場合は、追加の情報を要求することができる旨追加された(§ 1. 378(b) (3))。

3. 国際手続規定に関する改正

- ・国際出願における出願人としての法定代理人の規定に、発明者が法律上の無能力である場合が追加された(§ 1. 422)。

4. 特許に関する査定系再審査に関する改正

- ・第三者請求に係る審査系再審理手続における延長請求の規定が追加された(§ 1. 550(c) (2))。
- ・特許所有者が請求したか又は長官が命じた査定系再審理における、庁指令により定められた期間から 2 月以内の延長請求の規定が追加された(§ 1. 550(c) (3))。
- ・応答その他の手続は、法定の最長期間後にはとることはできない旨規定された(§ 1. 550(c) (4))。

5. 特許存続期間の調整及び延長に関する改正

- ・「許可通知の郵送後の継続審査請求書提出に基づく審査遅延に起因する特許存続期間調整期間」、「審査遅延に起因する特許存続期間調整の期間」、及び「継続出願を通じての更なる手続に関する審査遅延に起因する特許存続期間の短縮調整」について規定が追加された(§ 1. 704(c) (12)-(14))。
- ・特許法第 111 条(a)に基づく出願及び国際出願の書類等の要件について規定が追加された(§ 1. 704(f))。

6. 生物工学的発明の開示に関する改正

- ・生物学的材料の寄託について、許可通知により、放棄を回避するために寄託をしなければならない許可通知の郵送日から 3 月の期間を設定して出願人に通知しなければならない

い。旨規定された(§ 1.809)。

7. その他に関する改正

・特許所有者の応答がないために終結された当事者系再審査の回復について、応答遅延が不可避であった場合の免責を受けるため場合の対応が削除された(§ 1.958)。

改正内容：

・ § 1.1 合衆国特許商標庁との商標以外に関する通信の宛先

(c) (1) 査定系再審査に関する通信において、「Mail Stop Ex Parte Reexam」と付記しない通信として、§ 1.302(c)による法務顧問室宛ての通信が削除され、§ 102.04による法務顧問室への通信が追加された。

(c) (2) 当事者系再審査に関する通信において、「Mail Stop Ex Parte Reexam」と付記しない通信として、§ 1.302(c)による法務顧問室宛ての通信が削除され、§ 102.04による法務顧問室への通信が追加された。

(c) (3) 「Mail Stop Supplemental Examination」と付記する書類として、「補充的審査請求書(原及び修正請求書類)並びに補充的審査手続において提出されたその他の書類」が規定された。

(c) (4) 「補充的再審査手続の結果として命じられた再審査手続に関する通信であって、§ 1.1(a) (3)及び§ 102.4による法務顧問室への通信以外のものはすべて、「Mail Stop Ex Parte Reexam」と付記しなければならない。」が新規に規定された。

・ § 1.4 通信の内容及び署名要件

(d) (1)における人の署名を要求する提出通信において、対象外の要件として本規則の(d) (4)に規定した要件を追加した。

(d) (2) (d) (1)に定めた方式により、本人自身による署名の代わりにS-署名による署名をすることができる特許商標庁に提出される通信として、「補充的審査手続に関する添付物」が追加された。

(d) (3) 電子的に提出された通信は、「(d) (1)に規定する手書き署名の図形的表示又は特許商標庁電子出願制度を通じて提出するときは(d) (2)に規定するS-署名の図形的表示により署名することができる。」と新規に規定された。

(d) (4) (ii) 庁に提出された書類の署名方法として(d) (3)の規定が追加された。また、「本項に規定する他人又は本人の署名に関する証明に係る違反は、§ 11.18(c)及び(d)に基づく制裁を受けることがある。」ことが規定された。

・ § 1.5 特許、特許出願又は特許関連手続の特定

特許商標庁宛ての書信について、最初のページのはっきり分かる位置に記載するものとして「国際意匠出願の国際登録番号」が追加された。

・ § 1.6 通信の受領

(d) ファクシミリによる出願又は諸手続に関する特許商標庁への提出について、「補充的審査手続の管理番号」をファクシミリの添状に送信人の表示の一部として記載することが追加された。

ファクシミリ送信が許可されず、また、提出された場合は、受領日は与えられない通信として以下の通信が追加された。

(d) (3) § 1.8(a) (2) (K)に指定された通信。

(d) (4) § 1.1026に基づいて提出される色彩付き図面

(d) (7) 特許審理審判部における係争事件及び審理に関するもの。ただし、同部の明示の許可を受けている場合を除く。

• § 1.8 郵送又は送信の証明書

(a) (2) (K) の「国際意匠出願の出願」は郵送又は送信の証明書になり得ないことが規定された。

• § 1.9 定義

米国内出願として、ハーグ協定に基づく国際意匠出願に関する規定が追加された。

((a) (1), (a) (3), (1) ~ (n))

• § 1.14 特許出願に関する秘密保持

ハーグ協定に基づく国際意匠出願に関する出願情報の利用規定が追加された。

(h) 外国の知的所有権官庁による閲覧について、特許商標庁が提供できる出願データが追加された。

(j) 国際意匠出願に関連する記録の利用規定が新設された。

• § 1.16 国内出願、調査及び審査に係る手数料

(f) 出願日に少なくとも1件のクレームも含んでいない出願又は § 1.57 (a) に基づく先に提出された出願への言及によりされた出願の提出にかかる割増手数料が追加された。

• § 1.17 特許出願及び再審査の処理手数料

(f) に記載の処理手数料の適用について、§ 1.1023-国際意匠出願の出願日の再審理に係る申請書が追加された。

(g) に記載の処理手数料の適用について、「§ 1.55 (g)-外国出願の認証謄本の遅延した提出」及び「§ 1.57 (a)-外国出願の認証謄本の遅延した提出」に係る申請書が追加された。

(m) 放棄された特許出願の回復に係る、各特許の発行手数料の遅延納付に係る、再審査手続における特許所有者による遅延応答に係る、特許の効力を維持するための手数料の遅延納付に係る、優先権若しくは利益の主張の遅延提示に係る、後の出願の提出期間の12月(意匠については6月)の延長に係る申請書の提出 (§ 1.55 (c), § 1.55 (e), § 1.78 (b), § 1.78 (c), § 1.78 (e), § 1.137, § 1.378 及び § 1.452) に関して又は国際意匠出願において所定の期限内の出願人による手続不履行を弁明するための申請書の提出 (§ 1.1051) に関して、以下の手数料が新規に規定された。

小規模事業者 (§ 1.27 (a)) 又は微小事業者 (§ 1.29) によるもの \$850.00

小規模事業者又は微小事業者以外によるもの \$1,700.00

(o) § 1.1290 に基づく第三者の提出における10項目又はその一部に関して、以下の手数料が新規に規定された。

小規模事業者 (§ 1.27 (a)) 又は微小事業者 (§ 1.29) によるもの - - - - - \$90.00

小規模事業者以外によるもの - - - - - \$180.00

(t) 国際意匠出願を特許法第16章 (§ 1.1052) に基づく意匠出願に変更するための申請書の提出に関して次の手数料が新規に規定された - - - - - \$180.00

• § 1.18 特許許可後の(発行を含む)特許手数料

(b) (3)において、ハーグ協定に基づく国際意匠特許に関する発行手数料の規定が新設された。

• § 1.25 予納口座

(b)において、予納口座への請求対象として「国際意匠出願手数料」が追加された。また、§ 1.1031 に記載されている国際意匠出願に係る手数料を請求する包括委任状は、送付手数料に関してのみ有効であることが規定された。

(b)において、補充的審査請求手続に係る手数料を予納口座あてに請求することについての授權も補充的審査請求と共に提出することができる、と規定された。

• § 1.29 微小事業体の地位

(e) 微小事業体の地位設定について、合衆国以外の受理官庁にされる国際意匠出願に関しては § 1.455 に基づき出願人を代理する権限を授与された者によって署名された微小事業体証明書を提出することにより、又国際意匠出願に関して微小事業体証明書が国際事務局に提出される場合は、国際事務局において § 1.1041 に基づき出願人を代理する権限を授与された者によって署名された微小事業体証明書を提出することにより設定されることが規定された。

• § 1.32 委任状

(d) 継続出願の委任状について、第 386 条(c)に基づく先の国内出願に関する委任状の写し提出が有効であることが追加された。

• § 1.33 特許出願、再審査手続及びその他の手続に関する通信

(c)において、「補充的審査手続」が追加された。

• § 1.41 発明者適格

(f) ハーグ協定に基づく国際意匠出願の発明者適格が新たに規定された。

• § 1.52 言語、用紙、記載、余白、コンパクトディスク明細書

合衆国特許商標庁の永久記録の一部となる書類として「補充的審査手続」の書類が追加された。(a), (a) (1), (b), (b) (2), (b) (4)~(b) (6), (e))

• § 1.53 出願番号、出願日及び出願の完成

(b) 意匠特許出願又は(c)に基づく仮出願以外の非仮出願の出願日は、「クレームの有無に関係なく」明細書が特許商標庁により受領された日とすると改正された。また、意匠特許出願の出願日確定要件が追加された。

(b)において、継続、分割又は一部継続出願の形となる継続する出願について、第 386 条(c)に指定されている条件に基づいてすることができることが追加された。

(d) (1) (ii) 先の非仮出願に関する継続手続出願で、2012年9月16日以後にされた出願(ただし国際意匠出願ではない)であり、発明者の宣誓書又は宣言を除き、§ 1.51(b)の定義による完全な意匠出願の場合、§ 1.53(f) (3) (i)に定められている条件を満たす出願データシートを含めることが、追加された。

(f) (1)及び(2) 非仮出願後に出願を完成させるために必要な要件として、1もしくは複数クレームを提出することを追加し、当該要件を含めて出願の完成に必要な要件を満たすための補正期間として、出願日から3月の期間(継続手続出願については指定期間)が与えられることが追加された。

• § 1.54 出願構成部分の一括提出；出願受領書

(b) 「出願受領書の請求に限定された書状は、法律上の出願人又は特許所有者が署名することができる」ことが追加規定された。

・ § 1.55 外国優先権の主張

(a) 1 又は複数の先の外国出願の優先権を主張する条件として、特許法第 386(a) 及び(b) に指定される条件が追加規定された。

(c) 後続の出願の期間経過後の提出

「後続の出願が、(b) (1) に記載されている期間の満了後であるが、(b) (1) に記載されている期間の満了から 2 月以内の出願日を有する場合は、後続の出願に関する優先権は、国際出願に関する PCT 規則 26 の 2.3 に基づいて又は本項に従った申請があったときに、回復することができる。ただし、(b) (1) に定められている期間内における後続の出願の提出の遅延が故意によるものでなかった場合に限る」規定が追加された。

(d) 優先権主張を提出するための期間について、適用外の出願(ii) 2000 年 11 月 29 日前に特許法第 111 条(a)に基づいてされた出願)が追加規定された。

(e) 遅延した優先権主張

対象となる優先権主張として、特許法第 365(b) (合衆国を指定国とする国際出願)、第 386 条(a)若しくは(b) (ハーグ協定に基づく国際意匠出願)に基づく優先権主張が追加規定された。

(e) (2) の外国出願の認証謄本の提出について、適用外の対象として本条(h)～(j)の規定が追加された。

(e) (3) 遅延した優先権主張の回復手続申請の手数料規定が § 1.17(t) から改正された § 1.17(m) に移行された。

(f) (1) 外国出願の認証謄本を提出する時期に関する規定について、対象となる特許法第 111 条(a)に基づく原出願を 2013 年 3 月 16 日以後に出願されたものと限定改正した。また、本項にいう期間は、意匠出願には適用されないことが追加された。

(f) (2) 特許法第 371 条に基づいて国内段階に移行する国際出願であって、国内段階が 2013 年 12 月 18 日以後に開始したものについて、外国出願の認証謄本を提出する時期に関する規定が追加された。

(f) (3) (f) (2) に規定された期間内に外国出願の認証謄本を提出しなかった場合が追加された。

(g) (1) 意匠登録に関して、期間内に外国出願の認証謄本が提出されなかった場合の対応手続が追加された。

(h) 再発行が求められている特許、先にされた非仮出願であって、特許法第 120 条、第 121 条、第 365 条(c) 又は第 386 条(c) に基づいて利益が主張されているものについて、外国出願の認証謄本に関する要件が満たされているものとみなされる要件が追加された。

(j) (2) 期間内に外国出願の認証謄本提出要求を満たす代替条件として、「外国出願の謄本及び別途の添状が、特許法 371 条(b)若しくは(f)に基づく国内段階の開始日から 4 月、特許法第 371 条に基づいて国内段階に移行するための最初の提出の日から 4 月以内に提出されていること」が追加された。

(k) 2013 年 3 月 16 日以後にされた一定の出願に関する要件に関して、非仮国際意匠出願を適用外とすることが追加された。

(m) 合衆国を指定する国際意匠出願に関する優先権主張及び外国出願の認証謄本を提出

する時期に関する規定が新設された。

(n) 2012年9月16日前にされた出願の優先権主張について、出願データシート(§1.76)の提出に代替する手続が規定された。ただし、この規定は、外国出願に係る優先権を回復するための本条(c)(後続の出願の期間経過後の提出)に基づく申請に関して提出された優先権主張には適用されない。

(o) 「国際意匠出願に関する特許法第386条(a)又は(b)に基づく優先権は、2015年5月13日以後にされた非仮出願、国際出願及び国際意匠出願並びにそれらに基づいて発行される特許にのみ適用される」規定が新設された。

(p) 本条に記載される期間は延長不能であるが、ただし、特許法第21条(b)(及び§1.7(a))、PCT規則80.5並びにハーグ協定期則4(4)に従うことを条件とすることが、追加規定された。

・ § 1.57 参考文献の援用

(a) 2013年12月18日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた特許出願にのみ適用される規定が新設された。

(b)(4) 「明細書又は図面の不注意に省略された部分を含む補正は合衆国に関してのみ効力を有し、その出願の出願日には何らの効力も有さない。更に、国際意匠出願の明細書又は図面の不注意に省略された部分を追加するための本条に基づく如何なる請求も、当該国際意匠出願が非仮出願になる前に特許商標庁により処理されることはない」規定が新設された。

(i) 「先に提出された出願の明細書及び図面の写しの送付に限定された出願送付状であって、(a)又は(b)に基づいて提出されるものは、法律上の出願人又は特許所有者が署名して差支えない」規定が新設された。

・ § 1.64 宣誓書又は宣言書に代わる代用陳述書

(f) 「非署名の発明者又は法定代理人は、§1.63に基づく宣誓書又は宣言書を提出することにより、後に出願に参加することができる。§1.43、§1.45又は§1.46に基づいて提出された出願に関して非署名の発明者又は法定代理人により宣誓書又は宣言書が提出されても、非署名の発明者又は法定代理人が委任状を取り消し又は付与することは認容されない」規定が新設された。

・ § 1.72 名称及び要約

(b)要約の記載について、「その長さが150語を超えることができない」から「開示の許す限り、好ましくは150語を超えない範囲内で」に変更された。

・ § 1.76 出願データシート

(a) 出願データシートを提出する出願として「非仮国際意匠出願」が追加された。

(b)(3) 出願データシートに記載される書誌的データである「出願情報」について、先にされた出願に関する情報が要求される場合、その記載内容についての規定が追加された。

(f) 特許法条約モデル国際様式の利用要件に関する規定が新設された。

(g) 特許協力条約請求様式の利用要件に関する規定が新設された。

・ § 1.78 先の出願日の利益の主張及び他の出願に関する相互引用

(b) 先の仮出願に基づく後の非仮出願又は合衆国を指定する国際出願の遅延提出が法定

期間(仮出願の出願日から12月)満了から2月以内になされ、かつ当該遅延が故意でない場合は、仮出願の利益が回復されること及び利益回復のための申請方法に係る規定が追加された。

(c) 故意によらず遅延した特許法第119条(e)に基づく主張の受理を求める請願書に添付する請願手数料が§1.17(m)に記載されている申請手数料に変更された。

(d) 先の出願に係る優先権主張を求める出願として、国際意匠出願が追加された。

(a)(4)及び(d)(3)(ii)に規定されている期間は、先になされた出願が以下の場合、適用されないものとする規定が追加された：

(i) 2000年11月29日よりも前に、特許法第111条(a)に基づきなされた国際出願；又は
(ii) 2000年11月29日よりも前に、特許法第363条に基づきなされた出願

(h) 2012年9月16日前にされた出願に基づく非仮出願において提出される先にされた出願への特定の言及に関する取扱規定が新設された。

(i) 合衆国が受理官庁でない国際出願であって、非仮出願でないものに関して(b)、(c)又は(e)に基づく申請が要求される場合、その国際出願について特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく利益を主張する最先の非仮出願に関して提出することができ、かつ、その国際出願に関して提出されたものとして取り扱われる、との規定が追加された。

(j) 「国際意匠出願に関する特許法第386条(c)に基づく利益は、2015年5月13日以後にされた非仮出願、国際出願及び国際意匠出願並びにそれらについて発行される特許にのみ適用される」規定が追加された。

(k) 「本条に記載の期間は延長できないが、特許法第21条(b)(及び§1.7(a))、PCT規則80.5及びハーグ協定期則4(4)に従うものとする」規定が追加された。

§1.81 特許出願において要求される図面

(a) 2013年12月18日以後に特許法第111条に基づいてされた特許出願にのみ適用されるとの限定が追加され、かつ旧法における「この図面又はその高品質の写しは、出願と共に提供されなければならない。」が削除された。

• §1.84 図面に関する基準

(a)(2) 意匠出願において、彩色図面の使用が許可されることとなった。また、電子出願制度に基づいて提出される出願にも彩色図面の使用が許可されることとなった。

(a)(2)(ii) 出願方法に応じて提出する彩色図面の必要組数の規定が追加された。

• §1.85 図面の訂正

図面の訂正を必要とする場合として、「非仮国際意匠出願において§1.121(d)に基づいて提出される補正された図面が§1.1026を満たさない場合」を追加した。

• §1.97 情報開示陳述書の提出

ハーグ協定に基づく国際意匠出願に関する規定の追加

(b)(5) 特許商標庁により考慮される情報開示陳述書の提出期間。

• § 1.102 審査の繰上

(e) (1) 優先審査請求において、提出する明細書に含むべき書類について追加規定した。また、発明者の宣誓書又は宣言書の提出延期の条件も追加規定された。

(e) (1) 通常特許出願の優先審査請求にて支払うべき諸手数料に関する規定が追加された。

(e) (1) 「優先審査請求に関する最初の決定から1月以内であれば、4を超える独立クレーム、合計総数が30を超えるクレーム及び多数従属クレームを取り消すための補正を提出することができる。ただし、この1月の期間は延長を受けることができない」規定が追加された。

• § 1.109 リーヒ・スミス米国発明法に基づく、クレームされる発明の有効出願日

ハーグ協定に基づく国際意匠出願に関する規定の追加。

(a) (2) 有効出願日に関して、先の出願に係る優先権主張(特許法第386条に基づく)が認められる規定の追加。

• § 1.114 継続審査の請求

(e) 本項の規定を適用しない事項として、以下の2が追加された。

(e) (3) 特許法第371条に準拠していない国際出願

(e) (5) 国際意匠出願

• § 1.121 出願に関して補正をする方法

(d) 出願図面の補正について、次の規定が追加された。

非仮国際意匠出願に関しては、特許規則 § 1.84(c) 及び § 1.1026 に従うこと。

• § 1.130 リーヒ・スミス米国発明法に基づく、帰属又は先の公然開示についての宣誓供述書又は宣言書

ハーグ協定に基づく国際意匠出願の追加。

(d) (2) 本項を適用することができる出願及び特許として、特許法 386(c) に基づく先の出願が追加された。

• § 1.137 放棄された出願、終結若しくは限定された再審査手続の回復

ハーグ協定に基づく国際意匠出願の追加。

(d) (1) (ii) 第 386 条(c) に基づく先にされた出願についての明示の言及を含むこと。

(d) (2) 第 386 条(c) に基づく明示の言及を含んでいる継続の意匠出願の特許にも適用されることが追加された。

• § 1.155 意匠出願の早期審査

ハーグ協定に基づく国際意匠出願に関する規定の追加。

(a) (1) 早期審査の資格を得るための条件として、「合衆国を指定する国際意匠出願に関しては、ハーグ協定第 10 条(3) に基づき公開されていなければならない」とする規定が追加された。

• § 1.175 再発行宣誓書又は宣言書

ハーグ協定に基づく国際意匠出願の追加。

(f) (1) 「第 386 条(c) に基づく利益を主張する継続する再発行出願」が追加された。

• § 1.211 出願公開

(b) 本項に基づく公開を行わない対象として「特許法第 38 章に基づく国際意匠出願」が追加された。

• § 1.378 特許を回復させるための、満了した特許に関する維持手数料の遅延納付の受理

長官が納付されるべき維持手数料の特許満了後の納付を受理するための条件の内、「維持手数料の納付における遅延が不可避であったこと」(旧(a)項)が削除された。また、維持手数料の遅延納付のための申請書に関する要件(旧(b)項)も合わせて削除された。

(b) 遅延納付の受理を求める申請書の規定に関して、以下のとおり変更された。

(b)(2) 申請手数料が § 1.17(m)に記載されている申請手数料と変更。(旧規則では「割増手数料」)

(b)(3) 長官は、遅延が故意によるものでなかったか否かについて疑義がある場合は、追加の情報を要求することができることを追加した。

(d) 再考慮を求める当該申請書の申請手数料の旧規定が削除された。また、「再考慮申請決定後は、長官によってその事項に関し更なる再考慮又は再審理が行われることはない」規定も削除された。

(e) 「再考慮を求める当該申請書の申請手数料は維持手数料の受理及び記録の拒絶が特許商標庁の過失によって生じた場合を除き、払い戻されない」規定が削除された。

• § 1.422 国際出願における出願人としての法定代理人

「発明者が法律上無能力となった場合」が追加された。

• § 1.550 査定系再審査手続の実施

(c)(2) 第三者請求に係る審査系再審理手続における延長請求のみ、旧規則の(c)に規定する要件が適用されると、変更された。

(c)(3) 特許所有者が請求したか又は長官が命じた査定系再審理における、庁指令により定められた期間から 2 月以内の延長請求に関する規定が追加された。

(c)(4) (c)に係る延長請求手続の時期に関する規定が追加された。

(e) 特許所有者による応答の遅延が不可避の事情によるものと認められた場合に関する、旧規定(e)(1)が削除された。

• § 1.704 特許存続期間に係る調整期間の短縮

(c)(10) 出願の処理又は審査を終結させるための合理的な努力の出願人による不履行を構成する状況であって、許可通知の郵送後の補正書又は他の書類を提出するものであり、「§ 1.114 に準拠する継続審査請求」の提出を除いたものとの条件が追加された。

(c)(12) 許可通知の郵送後の継続審査請求書提出に基づく審査遅延に起因する特許存続期間調整に関する規定が追加された。

(c)(13) 「特許法第 111 条(a)に基づく出願日又は国際出願に関する特許法第 371 条(b)若しくは(f)に基づく国内段階の開始日の何れかから 8 月以内に(f)に定義される審査に適した状態で出願を提示できなかった場合は、当該状況による審査遅延に起因する特許存続期間を短縮調整する」規定が追加された。

(c)(14) 「継続出願を通じての更なる手続に関する審査遅延に起因する特許存続期間の短縮調整」について、規定が追加された。

(d) (c)(12)に基づく出願の手続(処理又は審査)を終結させるための合理的努力の不履行とはみなされないものとして、§ 1.114 に従った継続審査請求書の提出が追加された。

(f) 審査に適した状態にあると認められる、特許法第 111 条(a)に基づく出願及び国際

出願の要件について、規定が追加された。

・ § 1.809 審査手続

(c) 生物学的材料の寄託について、放棄を回避するための寄託時期を許可通知の郵送日から3月とする規定を追加した。

・ § 1.958 特許所有者の応答がないために終結された当事者系再審査の回復を求める申請

旧法 (a) に規定された「特許所有者による特許商標庁への応答遅延が、不可避であったと認められた」場合の対応が削除された。