

アメリカ合衆国
MPEP(特許審査手続便覧)
第600章 出願書類の要素, 形式及び内容
第9版, 2022年7月更新, 2023年2月公開

目次

- 601 仮及び非仮出願の内容
 - 601.01 完全な出願
 - 601.01(a) 特許法第111条(a)に基づいて提出される非仮出願
 - 601.01(b) 特許法第111条(b)に基づいてされる仮出願
 - 601.01(c) 仮出願への又は仮出願からの変更
 - 601.01(d) 明細書の全ページを伴わないで提出される出願
 - 601.01(e) 少なくとも1のクレームを伴わないでされる非仮出願
 - 601.01(f) 図面を伴わないで提出される出願
 - 601.01(g) 図面の全部の図を伴わないで提出される出願
 - 601.02 委任状
 - 601.03 通信宛先
 - 601.03(a) 2012年9月16日以降に提出される出願における通信宛先の変更
 - 601.03(b) 2012年9月16日より前に提出された出願における通信宛先の変更
 - 601.04 指定官庁としての合衆国における国内段階要件
 - 601.05 書誌的情報－出願データシート(ADS)
 - 601.05(a) 出願データシート(ADS)－2012年9月16日以降に提出される出願
 - 601.05(b) 2012年9月16日より前に提出された出願における出願データシート(ADS)
- 602 宣誓書又は宣言書
 - 602.01 発明者の記名 ; 発明者の宣誓書又は宣言書
 - 602.01(a) 2012年9月16日以降に提出される出願における発明者の宣誓書又は宣言書
 - 602.01(b) 2012年9月16日より前に提出された出願における発明者の宣誓書又は宣言書
 - 602.01(c) 出願における発明者適格, 発明者名称及び名称の記載順序に関する補正
 - 602.01(c)(1) 出願における発明者適格の補正。2012年9月16日以降に提出される請求
 - 602.01(c)(2) 発明者名称の補正又は更新 特許規則1.48(f) 2012年9月16日以降に提出される請求
 - 602.01(c)(3) [保留]
 - 602.02 新たな宣誓書又は宣言書又は原本の差替
 - 602.03 庁が発明者の宣誓書又は宣言書に不備を見出す場合
 - 602.04 外国で作成された宣誓書
 - 602.05 継続する出願における宣誓書又は宣言書
 - 602.05(a) 2012年9月16日以降に提出される継続する出願における宣誓書又は宣言書
 - 602.05(b) 2012年9月16日前に提出された継続する出願における宣誓書又は宣言書

- 602.06 非英語の宣誓書又は宣言書
- 602.07 指定官庁としての合衆国に提出される宣誓書又は宣言書
- 602.08 発明者及び出願人情報
 - 602.08(a) 発明者の書誌的情報
 - 602.08(b) 発明者の署名及び名称
 - 602.08(c) 出願の特定
- 602.09 共同発明者

- 603 補充的な宣誓書又は宣言書
 - 603.01 許可後に提出された補充的な宣誓書又は宣言書

- 604 代用陳述書

- 605 出願人
 - 605.01 2012年9月16日以降に提出される出願の出願人
 - 605.02 2012年9月16日前に提出された出願の出願人

- 606 発明の名称
 - 606.01 審査官は名称変更を要求することができる

- 607 出願手数料
 - 607.01 [保留]
 - 607.02 手数料の返戻可能性

- 608 開示
 - 608.01 明細書
 - 608.01(a) 出願書類の配置
 - 608.01(b) 開示の要約
 - 608.01(c) 発明の背景
 - 608.01(d) 発明の簡単な概要
 - 608.01(e) [保留]
 - 608.01(f) 図面の簡単な説明
 - 608.01(g) 発明の詳細な説明
 - 608.01(h) 発明の実施態様
 - 608.01(i) クレーム
 - 608.01(j) クレーム番号
 - 608.01(k) クレームに関する法定要件
 - 608.01(l) 出願の提出日に開示されたクレーム
 - 608.01(m) クレームの形式
 - 608.01(n) 独立クレーム
 - 608.01(o) 説明におけるクレーム用語の基礎

- 608.01(p) 明細書の完全性
 - 608.01(q) 差替明細書又は書き換えた明細書
 - 608.01(r) 明細書における先行技術に関する中傷的評言
 - 608.01(s) 取り消された事項の回復
 - 608.01(t) 後の出願における使用
 - 608.01(u) [保留]
 - 608.01(v) 商取引において使用される標章及び商号
 - 608.01(w) 著作権又はマスク・ワーク表示
- 608.02 図面
- 608.02(a) 新規図面－審査前に差替が要求される場合
 - 608.02(b) 図面の受理可能性について
 - 608.02(c) 図面の位置
 - 608.02(d) 図面における完全な図解
 - 608.02(e) 審査官が図面の完全性及び整合性を判定する
 - 608.02(f) 図面の修正
 - 608.02(g) 先行技術の図解
 - 608.02(h) 差替図面
 - 608.02(i) 先の出願からの図面の転用
 - 608.02(j)–608.02(o) [保留]
 - 608.02(p) 図面の補正
 - 608.02(q)–608.02(s) [保留]
 - 608.02(t) 図の取消
 - 608.02(u) [保留]
 - 608.02(v) 注釈付き用紙を必要とする図面変更
 - 608.02(w) 出願人の注釈付き用紙なしにすることができる図面変更
 - 608.02(x) 図面の補正又は変更は、別段の通告がない限り受理される
 - 608.02(y) 図面の返却
 - 608.02(z) 特許可能な出願であって、図面の補正又は補正図面を必要とするもの
- 608.03 模型，ひな形，試料
- 608.03(a) 模型，ひな形及び試料の取扱
- 608.04 新規事項
- 608.04(a) 出願日において明細書，クレーム又は図面には存在しない事項
 - 608.04(b) 予備的補正書による新規事項
 - 608.04(c) 審査官による新規事項に関する判断についての再審理
- 608.05 ASCIIプレーンテキストで提出される「配列表」，「大きな表」若しくは「コンピュータ・プログラム一覧付録」又はXMLファイルテキストで提出される「配列表XML」
- 608.05(a) 「コンピュータ・プログラム一覧付録」の提出
 - 608.05(b) 「大きな表」のASCIIプレーンテキストの提出並びに特許及び特許出願公開用の明細書における大きな表の処置
 - 608.05(c) ASCIIファイルとしての生物学的配列表の提出

- 609 情報開示陳述書
 - 609.01 情報開示陳述書に関する審査官のチェックリスト
 - 609.02 継続審査又は継続する出願における情報開示陳述書
 - 609.03 国内段階出願における情報開示陳述書
 - 609.04 情報開示陳述書に関する内容及び期日要件
 - 609.04(a) 情報開示陳述書に関する内容要件
 - 609.04(b) 情報開示陳述書に関する時期的要件
 - 609.05 審査官による情報開示陳述書の取扱
 - 609.05(a) 不遵守の情報開示陳述書
 - 609.05(b) 要件を遵守している情報開示陳述書
 - 609.05(c) 庁指令に対する出願人の応答の一部として提出される文書
 - 609.06 特許に印刷される情報
 - 609.07 EFSウェブを使用して電子的に提出されるIDS (e-IDS)
 - 609.08 情報開示陳述書の電子処理

601 仮及び非仮出願の内容 [R-07. 2022]

合衆国法典第35巻(以下「特許法」)第111条 出願

[編集者ノート：2013年12月18日以降に、本規定に基づいて提出される特許出願に適用される。それ以外に適用される法律についてはPLT(特許法条約，以下PLT)改正前特許法第111条又は改正前特許法第111条参照。]

(a) 一般

(1) 書面による出願

特許出願は、本法に別段の定めがある場合を除き、USPTO(合衆国特許商標庁)長官(以下「長官」と表示する)に対する書面によるものとし、発明者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない。

(2) 内容

特許出願は次のものを含んでいなければならない。

(A) 第112条によって規定されている明細書

(B) 第113条によって規定されている図面，及び

(C) 第115条によって規定されている宣誓書又は宣言書

(3) 手数料，宣誓書又は宣言書及びクレーム。

出願には、法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料，宣誓又は宣言及び1又は複数のクレームは、出願日後で、長官によって定められた期間内に割増金の納付を含む条件に従って提出することができる。手数料，宣誓又は宣言及び1又は複数のクレームが期間内に提出されなかった場合は、出願は放棄とみなされる。

(4) 出願日。

出願日は、明細書がクレームを含むか否かを問わず、特許商標庁において受領された日とする。

(b) 仮出願

(1) 委任

特許の仮出願は、本法に別段の定めがある場合を除き、発明者又は発明者の委任を受けた者が、長官に対し書面により行うものとする。当該出願は、次のものを含まなければならない。

(A) 第112条(a)によって規定される明細書，及び

(B) 第113条によって規定される図面

(2) クレーム

第112条(b)から(e)までによって要求されるクレームは、仮出願においては要求されない。

(3) 手数料

出願には、法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料は、出願日後で、長官によって定められた期間内に割増金の納付を含む条件に従って提出することができる。手数料が期間内に提出されなかった場合は、出願は放棄とみなされる。

(4) 出願日

仮出願の出願日は、明細書がクレームを含むか否かを問わず、USPTOにおいて受領された日とする。

(5) 放棄

クレームの不存在に拘らず、適時の請求に基づき、かつ、長官が定めるところに従い、仮出願は、(a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされなかった場合は、第119条(e)(3)に従うことを条件として、その仮出願は、当該出願の出願日から12月が経過したときに放棄されたものとみなされ、かつ、当該12月の経過後は、回復することができない。

(6) 仮出願に関する上記以外の基礎

本項及び第119条(e)の条件のすべてに従うことを条件として、かつ、長官が定めるところに従い、(a)に基づいてなされた特許出願は、特許の仮出願としての取扱を受けることができる。

(7) 優先権又は最先の出願日の利益を受けないこと

仮出願は、第119条、第365条(a)若しくは第386条(a)に基づく他の出願の優先権又は第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づく合衆国における先の出願日の利益を享受する権限を有さない。

(8) 適用規定

特許出願に関する本法の規定は、他に別段の定めがある場合を除き、かつ、特許の仮出願が第131条及び第135条の適用を受けないことを除き、特許の仮出願に適用される。

(c) 先になされた出願

(a)の規定に拘らず、長官は、(a)に基づく出願時に、先になされた出願を出願番号及び出願がなされた知的所有権当局又は国名によって特定して、先になされた出願への言及が、出願日の目的のために後にする出願の明細書及び図面を構成するように、割増金納付を含め、条件を定めることができる。先になされた出願の明細書及び図面の写しが、長官が定める期間内に長官が定める条件に基づいて提出されなければならない。先になされた出願の明細書及び図面の写しを所定期間内に提出しない場合は、出願は放棄されたものとみなされ、当該出願は、出願されなかったものとみなされる。ただし、次の場合を除く。

(1) 第27条に基づく出願が回復され、

(2) 先になされた出願の明細書及び図面の写しが長官に提出される。

第111条(PLT改正前特許法) 出願

[編集者ノート：2012年9月16日以降、かつ、2013年12月18日より前に提出された特許出願に適用される。それ以外に適用される法律については特許法第111条又は改正前特許法第111条参照。]

(a) 一般

(1) 書面による出願

特許出願は、本法に別段の定めがある場合を除き、長官に対する書面によるものとし、発明者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない。

(2) 内容

特許出願は、次のものを含まなければならない。

(A) 第112条によって規定される明細書

- (B) 第113条によって規定される図面，及び
- (C) 第115条によって規定される宣誓又は宣言
- (3) 手数料及び宣誓又は宣言

特許出願には，法律で定められた手数料が添付されていなければならない。当該手数料及び宣誓又は宣言は，明細書及び必要な図面を提出した後で，長官によって定められた，期間内及び割増金の納付を含む条件に従って提出することができる。

(4) 提出の不履行

手数料及び宣誓又は宣言が所定の期間内に提出されなかった場合は，それに係る特許出願は，放棄されたものとみなされる。ただし，手数料及び宣誓又は宣言の提出遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかったことを長官が認めるように証明された場合は，この限りでない。特許出願の出願日は，USPTOにおいて明細書及び必要な図面が受領された日とする。

(b) 仮出願

(1) 委任

特許の仮出願は，本法に別段の定めがある場合を除き，発明者又は発明者の委任を受けた者が，長官に対し書面により行うものとする。当該出願は，次のものを含まなければならない。

- (A) 第112条(a)によって規定される明細書，及び
- (B) 第113条によって規定される図面
- (2) クレーム

第112条(b)から(e)までによって要求されるクレームは，仮出願においては要求されない。

(3) 手数料

- (A) 当該出願には，法律で定められた手数料が添付されなければならない。
- (B) 当該手数料は，明細書及び必要な図面を提出した後で，長官が定める期間内に及び手数料の納付を含む条件に従って提出することができる。
- (C) 所定の期間内に手数料が納付されなかった場合は，出願は，放棄されたものとみなされる。ただし，当該手数料の納付遅延が不可避であったこと又は故意によるものでなかったことを長官が認めるように証明された場合は，この限りでない。

(4) 出願日

仮出願の出願日は，明細書及び必要な図面がUSPTOにおいて受領された日とする。

(5) 放棄

クレームの不存在に拘らず，適時の請求に基づき，かつ，長官が定めるところに従い，仮出願は，(a)に基づいて行われた出願としての取扱を受けることができる。当該請求がなされなかった場合は，第119条(e)(3)に従うことを条件として，その仮出願は，当該出願の出願日から12月が経過したときに放棄されたものとみなされ，かつ，当該12月の経過後は，回復することができない。

(6) 仮出願に関する上記以外の基礎

本項及び第119条(e)の条件のすべてに従うことを条件として，かつ，長官が定めるところに従い，(a)に基づいてなされた特許出願は，特許の仮出願としての取扱を受けることができ

る。

(7) 優先権又は最先の出願日の利益を受けないこと

仮出願は、第119条又は第365条(a)に基づく他の出願の優先権又は第120条、第121条又は第365条(c)に基づく合衆国における先の出願日の利益を享受する権限を有さない。

(8) 適用規定

特許出願に関する本法の規定は、他に別段の定めがある場合を除き、かつ、特許の仮出願が第131条及び第135条の適用を受けないことを除き、特許の仮出願に適用される。

改正前特許法第111条の要件は実質的にPLT改正前特許法第111条の要件に対応するが、合衆国発明法の宣誓書又は宣言書の規定及びその他の多岐にわたる規定に関して適合する改正は含んでいない。

連邦規則法典第37巻(以下「特許規則」)1.51 出願についての一般的要件

(a) 特許出願は、長官に対してしなければならない。本条に基づく特許出願を構成する書類及び手数料の送付に限定した出願送付状は、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。

(b) 特許規則1.53(b)又は特許規則1.53(d)に基づいて提出される完全な出願は、次のものを含む。

(1) 特許法第112条によって規定されている明細書であって、クレームを含んでいるもの。

特許規則1.71から特許規則1.77までを参照。

(2) 発明者の宣誓書又は宣言書。特許規則1.63及び特許規則1.64を参照。

(3) 必要な場合は、図面。特許規則1.81から特許規則1.85までを参照。及び

(4) 所定の出願手数料、調査手数料、審査手数料及び出願サイズ手数料。特許規則1.16参照。

(c) 特許規則1.53(c)に基づいて提出される完全な仮出願は、次のものを含む。

(1) 次の事項を明示する添状

(i) 出願が仮出願であること

(ii) 発明者(単数又は複数)の名称(特許規則1.41(a)(2)参照)

(iii) 記名されている各発明者の居所

(iv) 発明の名称

(v) (該当する場合は)弁護士又は代理人の名称及び登録番号

(vi) (該当する場合は)出願書類を提出する者によってその出願書類を特定するために使用される書類番号

(vii) 通信宛先、及び

(viii) (発明が合衆国政府機関によって、又は合衆国政府機関との契約に基づいてなされた場合は)合衆国政府機関の名称及び政府契約番号

(2) 特許法第112条(a)によって規定されている明細書。特許規則1.71参照。

(3) 必要な場合は、図面。特許規則1.81から特許規則1.85までを参照。及び

(4) 所定の出願手数料及び出願サイズ手数料。特許規則1.16参照。

(d) 出願人は、非仮出願に関する情報開示陳述書を提出することを奨励される。特許規則1.97及び特許規則1.98参照。仮出願に関しては、情報開示陳述書は提出することができない。

I. 特許法第111条(a)に基づく非仮特許出願の作成指針

次の指針は、特許法第111条(a)に基づいて提出される特許出願についての望ましい配置及び内容を説明するものである。これらの指針は、出願人による使用のために提案される。特許規則1.77及びMPEP § 608.01(a)も参照。出願データシート(特許規則1.76)が使用される場合は、出願データシートにおいて提供されるデータは、2012年9月16日より前に提出された出願を除いては、提供される必要はない。当該出願について、各発明者の国籍は、該当情報が出願データシートにおいて提供された場合であっても、改正前特許規則1.63に基づく宣誓書又は宣言書において提供されなければならない(改正前特許規則1.76(b)参照)。出願データシートにおいて提出された情報と出願書類の他の部分において提出された情報とが一致しない場合は、特許規則1.41に規定された発明者の名称及び2012年9月16日より前に提出された出願に関しては発明者の国籍を除き、出願データシートが優先する。MPEP § 601.05参照。特許法第111条(a)に基づいて提出される完全な出願は、特許法第112条によって規定されているクレームを含む明細書、特許法第113条によって規定されている図面、特許法第115条によって規定されている宣誓書又は宣言書並びに所定の出願手数料、調査手数料、審査手数料及び出願サイズ手数料を含む。

明細書の配置及び内容

明細書の構成に関しては、次の順番での配置が望ましい。MPEP § 608.01(a)も参照。文字で表記されている各項目は、区分の見出しとして、下線を付すことなく又は太字にせずに、大文字で表示されなければならない。

- (A) 発明の名称(MPEP § 606参照)
- (B) 関連出願の相互参照(MPEP § 211以降参照)
- (C) 合衆国政府によって支援された研究又は開発に関する陳述(MPEP § 310参照)
- (D) 共同研究契約当事者の名称(特許規則1.71(g)参照)
- (E) 次の資料に関する参照による援用の陳述。
 - (1) 1つ以上のASCIIプレーンテキストファイル、USPTO特許電子出願システムにより又は1枚以上の読取専用光学ディスク(§ 1.52(e)(8)参照)により提出された以下の文書：
 - (A) 「コンピュータ・プログラム一覧付録」(§ 1.96(c)参照)；
 - (B) 「配列表」(§ 1.821(c))；又は
 - (C) 「大きな表」(§ 1.58(c))。
 - (2) USPTO特許電子出願システムにより又は1枚以上の読取専用光学ディスク(§ 1.52(e)(8)参照)により提出された「配列表 XML」用のXMLファイル(§ 1.831(a)参照)
- (F) 発明者又は共同発明者による先行開示に関する陳述書
- (G) 発明の背景(MPEP § 608.01(c)参照)
 - (1) 発明の分野
 - (2) 関連技術の説明であって、特許規則1.97及び特許規則1.98に基づいて開示される情報を含むもの

- (H) 発明の概要 (MPEP § 608.01(d) 参照)
- (I) 図面の各図の簡単な説明 (MPEP § 608.01(f) 参照)
- (J) 発明の詳細な説明 (MPEP § 608.01(g) 参照)
- (K) クレーム(独立した紙面上で始めること) (MPEP § 608.01(i) から (p) まで参照)
- (L) 要約(独立した紙面上で始めること) (MPEP § 608.01(b) 参照)
- (M) PDF画像ファイルをUSPTO特許電子出願システムにより又は物理的な紙面として存在しかつ提出される場合の「配列表」(特許規則1.821(c)(2)及び(3)参照)。

II. 特許法第111条(b)に基づく仮出願の作成指針

仮出願は、非仮出願についての配置指針に従うことが望ましい。ただし、その明細書は特許法第112条(a)を遵守しており、また、発明を理解する上で必要である場合は、図面に言及していなければならない。審査前にクレームの提出を規定する特許法第111条(a)に基づいてされる出願とは異なり、仮出願はクレームを必要としない。更に、宣誓書又は宣言書も要求されない。MPEP § 201.04参照。

完全な仮出願のためには、情報の確認を提供する添状が要求される。特許規則1.51(c)(1)に従い、添状は、それが仮出願に関するものであることを記載しなければならない。それは発明者の居所を特定し、記載しなければならない。また、それは発明の名称を記載しなければならない。添状はまた、弁護士又は代理人の名称及び登録番号(該当するものがある場合)、その出願を提出する者によって使用される書類番号(該当するものがある場合)並びに通信宛先を提供しなければならない。合衆国政府の利害関係がある場合は、添状は、合衆国政府支援の研究開発(MPEP § 310参照)に基づいてされた発明についての権利に関する陳述を含まなければならない。特許規則1.51(c)(1)(viii)では、発明が合衆国政府機関との契約によって又はその期間中に開発されていた場合は、その政府機関の名称及び契約番号が要求される。

特許法第111条(a)に基づいてされる出願とは異なり、仮出願は、情報開示陳述書を含んではならない。特許規則1.51(d)参照。実体審査は行われないので、当該陳述書は不要である。庁は、仮出願に関しては情報開示陳述書を受領しない。当該陳述書が受領されたときは、それは、庁の都合により返却又は処分される。

この添状情報は、庁が出願書類を適切に受領する準備をすることを可能にし、また、特許出願処理局(OPAP)に対し、仮出願を処理するために必要な情報の大部分を提供する。添状の見本についてはMPEP § 201.04参照。

III. 出願

出願の諸部分は単一の書類に含めることができる。

特許出願の記録の一部として提出される紙面に関する紙面標準要件は、MPEP § 608.01, Iにおいて取り扱われている。出願書類の完全性の決定に関しては、MPEP § 506及び§ 601.01以降において取り扱われている。

出願を構成する要素であって、出願番号及び出願日を含め、適切な識別データを有しているものは、電子的ファイル・ラッパーに一括して保管される(MPEP § 719)。

以下のMPEP条文も参照。

仮出願, MPEP § 201.04

分割出願, MPEP § 201.06

継続出願, MPEP § 201.06(c)

継続手続出願, MPEP § 201.06(d)

再発行出願, MPEP § 1401

意匠出願, MPEP第1500章

植物出願, MPEP第1600章

特許協力条約(PCT)に基づいて提出された国際出願, MPEP第1800章

国際出願, 国内段階の開始及び移行, MPEP § 1893.01

バイオテクノロジー出願, MPEP第2400章

国際意匠出願, MPEP第2900章

査定系再審査, MPEP第2200章

当事者系再審査, MPEP第2600章

補充審査, MPEP第2800章

模型, ひな形又は見本は, 通常は出願の一部としては受け入れられないが, 出願の処理において要求されることがある(特許規則1.91及び1.93, MPEP § 608.03)。

出願書類の写しは, その出願が処分されている場合を除き, 請求及び特許規則1.19(b)に定める手数料の納付により, USPTOによって提供される(特許規則1.53(e), (f)及び(g)を参照)。

601.01 完全な出願 [R-07.2022]

特許規則1.53 出願番号, 出願日及び出願の完了

[編集者ノート: 下記の(b), (c), (f)及び(h)は次のように適用性を制限する:

- (1) (c)(4)は出願日に拘らず, すべての出願に適用される。
- (2) (b)及び(c)は, 2013年12月18日以降に, 特許法第111条(a)に基づいて提出される特許出願にのみ適用される。それ以外の(b)及び(c)の適用については, PLT改正前特許規則1.53参照;
- (3) 2013年12月18日からの施行の(f)及び2012年9月16日からの施行の(h)は, 2012年9月16日以降に, 特許法第111条(a)に基づいて提出される特許出願にのみ適用される。それ以外の(f)及び(h)の適用については, 改正前特許規則1.53参照。]

(a) 出願番号

USPTOにおいて受領される, 出願を目的とする書類には, 識別上の出願番号が与えられる。

(b) 出願要件-非仮出願

意匠特許出願又は本条(c)に基づく仮出願以外の本条に基づいてされた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USPTOにより受領された日とする。本条(d)に基づく継続手続出願を除き, 本条に基づいてされた意匠特許出願の出願日は, 少なくとも1のクレーム及び要求された図面を含む特許法第112条に規定される明細書がUSPTOに受領された日とする。出願日後は, 新規事項を出願に取り入れてはならない。継続, 分割又は一部継続出願の形となる継続する出願は, 特許法第120条, 第121条, 第365条(c)又は第386条(c)及び特許規則1.78に指定されている条件に基づいて提出することができる。

- (1) 先の出願に記名されている発明者と同一であるか又はその全員より少ない者の名称を発明者として記載する継続又は分割出願は、本項又は本条(d)に基づいてすることができる。
- (2) 一部継続出願(先の出願に開示されていない主題を開示し、クレームすることができる)又は継続若しくは分割出願であって、先の出願に記名されていなかった発明者を記名するものは、本条に基づいてしなければならない。

(c) 出願要件-仮出願

仮出願の出願日は、クレームの有無に無関係な明細書がUSPTOに提出された日である。補正は、仮出願を特許法規及び他のすべての適用規則に従わせるためのものを除き、その仮出願について、当該仮出願の出願日後にはすることができない。

(1) 仮出願は、§ 1.51(c)(1)によって要求される添状も含まなければならないが、添状は、出願データシート(§ 1.76)又はその出願が仮出願であることを明示する添状とすることができる。そうでない場合は、その出願は、本条(b)に基づいてされた出願として取り扱われる。

(2) 本条(b)に基づいてされた特許出願は、仮出願に変更することができ、かつ、本条(b)に基づいてされた出願に係る原出願日の付与を受けることができる。当該変更申請の承認は、出願人に対し、本条(b)に基づいてされた出願に関して適正に納付された手数料の返戻を求める権利を与えるものではない。当該変更申請は、§ 1.17(q)に記載されている処理手数料が添付されなければならない。かつ、次の事項の内の最先のものより前に提出されなければならない。

- (i) 本条(b)に基づいてされた出願の放棄
- (ii) 本条(b)に基づいてされた出願に関する発行手数料の納付又は
- (iii) 本条(b)に基づいてされた出願の出願日から12月の期間満了

(3) 本条(c)に基づいてされる仮出願は、本条(b)に基づいてされる非仮出願に変更することができ、これには、当該仮出願の原出願日が認められる。仮出願の非仮出願への変更は、仮出願に関して適正に納付された手数料の返戻又はそのような手数料の、非仮出願に関する出願その他の手数料への充当の何れも生じさせない。本項に基づく、仮出願から非仮出願への変更は、その出願から生じる特許の存続期間が少なくとも変更申請の対象である仮出願の出願日から計算されるという結果を生じることになる。従って、出願人は、(本項に従って仮出願を非仮出願に変更するのではなく)特許法第119条(e)に基づいて仮出願の利益を主張する非仮出願をすることにより、特許存続期間が受けるこの悪影響を回避することを考慮すべきである。仮出願から非仮出願への変更申請には、§ 1.17(i)に記載されている手数料及び本条(c)に基づく仮出願が特許法第112条(b)によって規定される少なくとも1のクレームを別途含んでいる場合を除き、特許法第112条(b)によって規定される少なくとも1のクレームを含む補正書が添付されなければならない。仮出願の変更から生じた非仮出願は、非仮出願に関する出願手数料、調査手数料及び審査手数料、発明者の宣誓書又は宣言書並びに§ 1.16(f)によって要求される割増手数料も含まなければならないが、割増手数料は、非仮出願に関する出願基本手数料又は発明者の宣誓書若しくは宣言の何れかが変更の結果生じた非仮出願に

付与される出願日(すなわち、原仮出願の出願日)に提出されていなかった場合に限られる。仮出願を非仮出願に変更する申請も、次の事項の内の最先のものより前に提出されなければならない。

- (i) 本条(c)に基づいてされた仮出願の放棄、又は
- (ii) 本条(c)に基づいてされた仮出願の出願日から12月の期間満了

(4) 仮出願は、他の出願に関する特許法第119条、第365条(a)若しくは第386条(a)若しくは特許規則1.55に基づく優先権又は特許法第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)若しくは特許規則1.78に基づく先の出願日の利益についての権利を有さない。仮出願に基づく意匠出願に関しては、特許法第119条(e)又は特許規則1.78(a)に基づく優先権の主張をすることができない。塩基配列及び／又はアミノ酸配列を開示する仮出願は、独立した配列表を含めることは必須ではない。ただし、2022年7月1日以降に仮出願で提出された場合、塩基配列及び／又はアミノ酸配列の提出は、特許規則1.831から特許規則1.834までに従った「配列表 XML」によるものとする。

(d) 出願要件-継続手続(非仮)出願

(1) 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)は、本条に基づく継続手続出願としてすることができる。ただし、次の事項を条件とする。

- (i) その出願が意匠特許に関するものであること
- (ii) 先の非仮出願が、2012年9月16日以降にされた場合は発明者の宣誓書又は宣言書を除き、特許規則1.51(b)に定義されるところ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特許規則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、及び
- (iii) 本条に基づく出願が、次の事項の内の最先のものより前にされること
 - (A) 先の出願についての発行手数料の納付。ただし、先の出願において§1.313(c)に基づく申請が認められる場合は、この限りでない。
 - (B) 先の出願の放棄、又は
 - (C) 先の出願に関する手続の終結

(2) 継続手続出願の出願日は、別途の書類により本条に基づく出願の請求が提出された日である。本条に基づいてされる出願は、

- (i) 先の出願を特定しなければならず、
- (ii) 先の出願に開示されている主題のみを開示し、かつ、クレームし、
- (iii) 本条(d)(4)に定める場合を除き、本条に基づく出願がされた時点において、先の出願に記名されていた発明者と同一の発明者を記名しており、
- (iv) 本条に基づく出願の請求を含んでおり、新規出願を構成するために、先の出願の明細書、図面及び発明者の宣誓書若しくは宣言を含め、先の出願の包袋及び内容を利用する予定のものであり、また、識別のために先の出願の出願番号が割り当てられる予定のものであり、また
- (v) 本条に基づく出願の請求の提出時点において、先の出願を明示的に放棄するための請求である。

(3) 本条に基づいてされる継続手続出願についての出願手数料、調査手数料及び審査手数料

は、特許規則1. 16(b)に記載されている出願基本手数料、特許規則1. 16(1)に記載されている調査手数料及び特許規則1. 16(p)に記載されている審査手数料である。

(4) 本条に基づいてされる出願は、先の出願に記名されている発明者全員よりも少ない発明者が提出することができる。ただし、本条に基づく出願の請求書に、それが提出されたとき、新たな出願においてクレームされている発明の発明者でない者の名称の削除を請求する陳述書が添付されていることを条件とする。本条に基づいてされる出願においては、特許規則1. 48による発明者適格の補正の方法による場合を除き、本条に基づく出願が補正された日において先の出願に発明者として記名されていない者を、発明者として記名することができない。

(5) 新たな変更は、本条に基づく出願の出願前に存在している形での先の出願に対する補正の形で行われなければならない。本条に基づく出願(継続手続出願)に関する補正は、新規事項又は先の出願において新規事項になると思われる事項を導入することができない。本条に基づく出願の請求書に添付して提出される新たな明細書は、原出願書類の一部とはみなされず、特許規則1. 125による差替明細書として取り扱われる。

(6) 本条に基づく継続手続出願の提出は、特許規則1. 14に基づいて先の出願又は本条に基づいてされる継続出願の何れかに関する写し又は情報を利用することができる公衆の一員は、その包袋にある他の出願に関する写し又は類似の情報を利用することが認められる範囲において、特許法第122条に基づく秘密保持についての出願人による権利放棄を含むものと解釈される。

(7) 本条に基づく出願のための請求は、当該請求において特定されている、出願番号を与えられたすべての出願に対する特許法第120条によって要求される明示の言及である。本条に基づく出願に関する補正は、先の出願に対する明示の言及を削除することができない。

(8) 出願人は、本条に基づく出願の請求において、先の出願の出願番号を特定することに加え、出願人の可能な限りにおいて、先の出願に関する次の情報を提出しなければならない。

(i) 発明の名称

(ii) 出願人の名称、及び

(iii) 通信宛先

(9) 本条に基づいてされる出願について、限定された期間における処分の停止を請求することに関しては、特許規則1. 103(b)を参照。

(e) 出願日の要件を満たさない場合

(1) 本条(b)、(c)又は(d)に基づいて寄託された出願が、出願日の付与を受けるための、該当する項の要件を満たしていない場合は、出願人には、通信宛先が提供されているときは、その旨の通知が行われ、出願の過失を補正するための期間が与えられる。ただし、本条(d)に基づく出願の請求が、その請求の提出に係る出願が意匠出願でないという事由により、同項の要件を満たさない場合及びその請求に係る出願自体が1995年6月8日以降にされていた場合は、本条(d)に基づく出願の請求は特許規則1. 114に基づく継続審査に関する請求として取り扱われる。

(2) 本条(e)(1)による通知又は原出願書類が明細書又は図面の一部を欠いている旨の通知について再審理を求める請求は、本条に従った申請の方法によらなければならない。また、特許規則1. 17(f)に記載されている手数料が添付されなければならない。本条による申請書が適

時に(特許規則1. 181(f))提出されなかった場合は、出願人が出願の過失について本条(e)(1)による通知を受けた出願に係る出願日は、出願の過失が補正された日とする。

(3) 出願人が本条(e)(1)により出願の過失についての通知を受けたが、所定の期間内に補正をしなかったか、又はそれ以外の適時に(特許規則1. 181(f))本条による手続を取らなかった場合は、その出願に係る手続は終結されたものとみなされる。本条により出願手続が終結されたときは、その出願は、処分することができ、また、出願手数料は、特許規則1. 21(n)に記載されている取扱手数料を控除して、払い戻される。

(f) 非仮(継続手続又は再発行を含む)出願後の出願の完成

(1) 本条(b)又は(d)の規定に従って出願日が与えられた出願が出願基本手数料又は審査手数料を含んでおらず若しくは(b)の規定に従って出願日が与えられた出願が、少なくとも1のクレーム若しくは発明者の宣誓書又は宣言書(特許規則1. 63, 1. 64, 1. 162又は1. 175)を含んでおらず、かつ、出願人が通信宛先(特許規則1. 33(a))を届け出ている場合は、出願人には放棄を回避するために、1又は複数クレームを提出用の出願基本手数料、調査手数料及び審査手数料を納付するため並びに特許規則1. 16(f)によって要求される場合は、その割増手数料を納付するための期間が通知され、かつ、与えられる。

(2) 本条(b)の規定に従って出願日が与えられた出願が出願基本手数料、調査手数料、審査手数料、少なくとも1のクレーム又は発明者の宣誓書又は宣言書を含んでおらず、かつ、出願人が通信宛先(特許規則1. 33(a))を届出していない場合は、出願人は、放棄を回避するために、1若しくは複数クレームを提出用の出願基本手数料、調査手数料及び審査手数料を納付するため並びに特許規則1. 16(f)によって要求される場合は、その割増手数料を納付するための期間として、出願日から3月の期間を有する。

(3) 特許規則1. 53(b)に基づく出願に関する発明者の宣誓書又は宣言書も本条(f)(1)又は(f)(2)に指定されている期間内に提出しなければならないが、発明者の宣誓書又は宣言書の提出は、その出願がそれ以外の点では、本条(f)(3)(i)又は(f)(3)(ii)に指定されている条件の下で許可できる状態になるまで延期することができる。

(i) その出願は、下記事項を特定している、特許規則1. 76の規定に従った出願データシートを含んでいる最初の(非再発行)出願でなければならない。

(A) 正式名称による個々の発明者

(B) 個々の発明者について、発明者が通常、郵便を受け取る場所の郵便宛先及び発明者が通常、郵便を受け取る場所とは異なる場所に住んでいる場合は、その居所

(ii) 出願人は、特許に関する発行手数料が納付された日までに、§ 1. 63 に従ってそれぞれ要求されている宣誓書若しくは宣言を又は特許規則1. 64 に従って代用陳述書を提出しなければならない。出願人が、許可通知により、特許規則1. 63 に従った宣誓書若しくは宣言を又は特許規則1. 64 に従った代用陳述書であって、それぞれ記名されている発明者により又はそれらに関して作成されたものが提出されていない旨を通知された場合は、その出願人は、それぞれ要求されている特許規則1. 63に従った宣誓書若しくは宣言又は特許規則1. 64に従った代用陳述書を、放棄を回避するために発行手数料が納付された日までに提出しなければならない。この期間は、特許規則1. 136に基づく延長を受けることができない(特許規則1. 136(c)参照)。それぞれ要求されている特許規則1. 63に従った宣誓書若しくは宣言又は特許規則1. 64に従った代用陳述書が、出願の許可条件が整う前に提出され

ている場合、USPTOは、本条(f) (1)に規定されている通知を省略することができる。

(4) 特許規則1. 16(h)及び(i)によって要求される超過クレーム手数料又は特許規則1. 16(j)によって要求される多項従属クレーム手数料が出願時又は、超過クレーム若しくは多項従属クレーム手数料の納付が必要となるクレームの提出時に納付されていない場合、特許規則1. 16(h), (i)及び(j)によって要求される手数料は、手数料不足額通知があったときは、そこに定められているUSPTOへの応答期間の満了前に納付するか、又は補正によってそのクレームを抹消しなければならない。特許規則1. 16(s)によって要求される出願サイズ手数料(それが存在している場合)が出願時に又は特許規則1. 16(s)に基づく手数料若しくは追加手数料を必要とする補正書の後日の提出時に納付されていない場合、放棄を回避するためには、特許規則1. 16(s)によって要求される手数料は、手数料納付不足額通知に定められているUSPTOへの応答期間の満了前に納付しなければならない。

(5) 本項は、本条(b)又は(d)に基づく継続又は分割出願及び本条(b)に基づく一部継続出願に適用される。(b)に基づく継続出願に関する、先の出願に係る発明者の宣誓書又は宣言書の写しの提出に関しては、§ 特許規則1. 63(d)を参照。

(6) 出願人が出願係属中に出願基本手数料を納付しない場合は、USPTOは、その出願を処分することができる。

(g) 提出後の出願の完成-仮出願

(1) 本条(c)による出願日が与えられた仮出願が特許規則1. 51(c) (1)によって要求される添状又は出願基本手数料(特許規則1. 16(d))を含んでおらず、かつ、出願人が通信宛先(特許規則1. 33(a))を提供している場合、出願人には通知が行われ、かつ、放棄を回避するために、出願基本手数料を納付し、添状(特許規則1. 51(c) (1))を提出し、特許規則1. 16(g)によって要求される割増手数料を納付する期間が与えられる。

(2) 本条(c)による出願日が与えられた仮出願が特許規則1. 51(c) (1)によって要求される添状又は出願基本手数料(特許規則1. 16(d))を含んでおらず、かつ、出願人が通信宛先(§ 1. 33(a))を提供していない場合は、出願人は、放棄を回避するためには、その出願の出願日から2月以内に出願基本手数料を納付し、添状(特許規則1. 51(c) (1))を提出し、かつ、特許規則1. 16(g)によって要求される割増手数料を納付しなければならない。

(3) 特許規則1. 16(s)によって要求される出願サイズ手数料が存在しており、それが出願時に納付されていない場合は、§ 1. 16(s)によって要求される手数料は、放棄を回避するためには、USPTOによって、手数料不足の通知において定められている応答期間の満了前に納付されなければならない。

(4) 出願人が出願係属中に出願基本手数料を納付しなかった場合は、USPTOは、その出願を処分することができる。

(h) 出願についてのその後の取り扱い - 非仮(継続手続を含む)出願

(b)又は(d)に基づいてされる特許出願は、所要のすべての部分であって、それに関する規則を遵守しているものが受領されるまでは、審査用ファイルの中には入れられないものとする。ただし、発明者の宣誓書又は宣言書は、出願がそれ以外においては(f) (3)の規定により許可できる状態になる時に提出することができ、また、軽微な不備は、後日、要求された時に補正することを条件として、補正要求を放棄することができる。

(i) 出願についてのその後の取扱-仮出願

本条(c)に基づいてされた特許仮出願は、審査用ファイルには入れられず、かつ、特許法第111条(b)(1)による出願日から12月が経過した後、放棄されることになる。

特許規則1.53(PLT改正前特許規則) 出願番号、出願日及び出願の完了

[編集者ノート:(b)及び(c)(1)から(3)までは2013年12月18日より前に特許法第111条に基づいて提出された特許出願に適用される。2013年12月18日より前に特許法第111条に基づいて提出された特許出願に適用される(a),(c)(4),(d),(e),(g)及び(i)の本文については、特許規則1.53参照。(f)及び(h)の本文については、2012年9月16日以降に特許法第111条に基づいて提出される出願に関しては特許規則1.53及び2012年9月16日より前に提出された出願に関しては改正前特許規則1.53参照。]

(b) 出願要件-非仮出願

本条に基づいてされる特許出願の出願日は、本条(c)に基づく仮出願又は本条(d)に基づく継続出願手続を除き、特許法第112条によって規定されている明細書であって、特許規則1.71による説明、特許規則1.75による少なくとも1つのクレーム及び特許規則1.81(a)によって要求される図面を含むものがUSPTOに提出された日である。出願日後は、その出願に新規事項を導入することはできない。継続、分割又は一部継続出願の形となる継続出願は、特許法第120条、第121条又は第365条(c)並びに特許規則1.78(c)及び(d)に指定されている条件に基づいてすることができる。

- (1) 先の出願に記名されている発明者と同一であるか又はその全員に至らない者を発明者として記載する継続又は分割出願は、本項又は本条(d)に基づいてすることができる。
- (2) 一部継続出願(先の出願に開示されていない主題を開示し、クレームすることができる)又は継続若しくは分割出願であって、先の出願に記名されていなかった発明者を記名するものは、本項に基づいてされなければならない。

(c) 出願要件-仮出願

仮出願の出願日は、特許法第112条(a)に規定されている明細書及び特許規則1.81(a)によって要求される図面がUSPTOに提出された日とする。補正は、仮出願を特許法規及び他のすべての適用規則に従わせるためのものを除き、その仮出願について、当該仮出願の出願日後は行うことができない。

- (1) 仮出願は、特許規則1.51(c)(1)によって要求される添状も含まなければならないが、添状は、出願データシート(特許規則1.76)又はその出願が仮出願であることを明示する添状とすることができる。そうでない場合は、その出願は、本条(b)に基づいてされた出願として取り扱われる。
- (2) (b)に基づいてされた特許出願は、仮出願に変更することができ、かつ、本条(b)に基づいてされた出願に係る原出願日の付与を受けることができる。当該変更申請の承認は、出願人に対し、本条(b)に基づいてされた出願に関して適正に納付された手数料の返戻を求める権利を与えるものではない。当該変更申請は、特許規則1.17(q)に記載されている処理手数料が添付されなければならない。かつ、次の事項の内の最先のものより前に提出されなければならない。

- (i) 本条(b)に基づいてされた出願の放棄
- (ii) 本条(b)に基づいてされた出願に関する発行手数料の納付又は
- (iii) 本条(b)に基づいてされた出願の出願日から12月の期間満了

(3) 本条(c)に基づいてされる仮出願は、本条(b)に基づいてされる非仮出願に変更することができ、これには、当該仮出願の原出願日が認められる。仮出願の非仮出願への変更は、仮出願に関して適正に納付された手数料の返戻又はそのような手数料の、非仮出願に関する出願手数料若しくはその他の手数料への充当の何れも生じさせない。本項に基づく、仮出願から非仮出願への変更は、その出願から生じる特許存続期間が少なくとも変更申請の対象である仮出願の出願日から計算されるという結果を生じることになる。従って、出願人は、(本項に従って仮出願を非仮出願に変更するのではなく) 特許法第119条(e)に基づいて仮出願の便益を主張する非仮出願をすることにより、特許存続期間が受けるこの悪影響を回避することを考慮すべきである。仮出願から非仮出願への変更申請には、特許規則1.17(i)に記載されている手数料及び(c)に基づく仮出願が 特許法第112(b)によって規定される少なくとも1のクレームを別途含んでいる場合を除き、特許法第112条(b)によって規定される少なくとも1のクレームを含む補正書が添付されなければならない。仮出願の変更から生じた非仮出願は、非仮出願に関する出願手数料、調査手数料、審査手数料、発明者の宣誓書又は宣言書及び特許規則1.16(f)によって要求される割増手数料も含まなければならないが、割増手数料は、非仮出願に関する出願基本手数料若しくは発明者の宣誓書又は宣言書の何れかが結果として付与された非仮出願の出願日(すなわち、原仮出願の出願日)に提出されていなかった場合に限られる。仮出願を非仮出願に変更する申請も、次の事項の内の最先のものより前に提出されなければならない。

- (i) 本条(c)に基づいてされた仮出願の放棄又は
- (ii) 本条(c)に基づいてされた仮出願の出願日から12月の期間満了

特許規則1.53(改正前特許規則) 出願番号、出願日及び出願の完了

[編集者ノート：2012年9月16日より前に改正前特許法第111条に基づいて提出された特許出願に適用される。2012年9月16日より前に特許法第111条に基づいて提出された特許出願に適用される(a)，(c)(4)，(d)，(e)，(g)及び(i)の本文については、特許規則1.53参照。2012年9月16日より前に特許法第111条に基づいて提出された特許出願に適用される(b)及び(c)(1)から(3)までの本文については、PLT改正前特許規則1.53参照。]

- (f) 提出後の出願の終了—非仮出願(継続手続又は再発行出願を含む)。
- (1) 本条の(b)又は(d)による出願日を与えられた出願が基本出願手数料、調査手数料若しくは審査手数料を含んでいないか、又は(b)による出願日を与えられた出願が特許規則1.63，1.162若しくは1.175に従う、出願人による宣誓書又は宣言書を含んでおらず、かつ、出願人が通信宛先(特許規則1.33(a))を既に提供しているときは、出願人には通知が行われ、却下を回避するために、(b)に基づく出願に関し、基本出願手数料、調査手数料及び審査手数料を納付し、宣誓書又は宣言書を提出し、また、特許規則1.16(f)によって要求される割増手数料を納付するための期間が与えられる。
- (2) (b)による出願日を与えられた出願が基本出願手数料、調査手数料、審査手数料又は特

許規則1. 63, 1. 162若しくは1. 175に従う, 出願人による宣誓書又は宣言書を含んでおらず, かつ, 出願人が通信宛先(特許規則1. 33(a))を提供していない場合, 出願人は, 却下を回避するために, 基本出願手数料, 調査手数料及び審査手数料を納付し, 宣誓書又は宣言書を提出し, また, 特許規則1. 16(f)によって要求される割増手数料を納付するための期間として, その出願の提出日から2月が与えられる。

- (3) 特許規則1. 16(h)及び(i)によって要求される超過クレーム手数料及び特許規則1. 16(j)によって要求される多項従属クレーム手数料が, 出願提出時又は超過クレーム若しくは多項従属クレーム手数料の納付日である後のクレーム提出時に納付されない場合は, 特許規則1. 16(h), (i)及び(j)によって要求される手数料が納付されるか, 又は手数料不足に関する庁の通知に定められている応答期間の満了前に, それに係るクレームが補正により取り消されなければならない。(存在する場合は)特許規則1. 16(s)によって要求される出願サイズ手数料が, 出願提出時又は特許規則1. 16(s)に基づく手数料又は追加手数料の納付を必須とする補正書の後日の提出時に納付されない場合は, 却下を回避するために, 特許規則1. 16(s)によって要求される手数料は, 手数料不足に関するUSPTOの通知に定められている期間の満了前に納付されなければならない。
- (4) 本項は, 本条の(b)又は(d)に基づく継続又は分割出願及び(b)に基づく一部継続出願に対して適用される。本条の(b)に基づく継続又は分割出願に対して先の出願に係る宣誓書又は宣言書の写しを提出することに関しては, 特許規則1. 63(d)参照。
- (5) 出願人が出願の係属中に基本出願手数料を納付しない場合は, USPTOは, その出願を処分することができる。

(h) 出願のその後の取扱

非仮出願(継続手続出願を含む)。

(b)又は(d)に基づいて提出される特許出願は, 所要のすべての構成部分であって, それに係る規則を遵守している構成成分が受領されるまでは, 審査用ファイルには入れられないものとする。ただし, 一定の軽微な方式不備については, 後に要求された場合に補正することを条件として, 適用しないことがある。

特許規則1. 53は, 出願番号, 出願日及び出願の完了に関連している。2012年9月16日以降に提出される出願についての特許規則1. 53に基づく実体的要件は, 2012年9月16日より前に提出されたもの(改正前特許規則)と比較したとき, 提出後の非仮出願の完了に関する特許規則1. 53(f)の例外規定について, 同一である。また, 2013年12月18日以降に提出される出願に関する特許規則1. 53(b)及び(c)に基づく出願日要件は, 2013年12月18日より前に提出されたものとは異なることにも留意すること。

例えば, 特許規則1. 53(b)に基づいて, 意匠出願を除き, 2013年12月18日以降に提出される非仮出願は, その出願がクレーム又は図面を伴わずに提出される場合であっても, 出願日を得ることができる。付加的な情報については, MPEP § 601. 01(a)参照。同様に, 2013年12月18日以降に提出される仮出願は, その出願が図面を伴わずに提出される場合であっても, 出願日を得ることができる。付加的な情報については, MPEP § 601. 01(b)参照。非仮出願の主題が, 発明の理解を容易にするために図面によって図解する余地があり, 発明を理解するために図面が必要である場合を含むときは, 庁は図面を要求する実務を継続する。MPEP §

608.02(項目IV)参照。

出願の出願日の後に提出されるクレーム又は図面は、新規事項を含むことができない。特許規則1.53(a)は、出願が不完全であり、又は方式不備を有する場合であっても、特許出願を意図していると思われる書類には、識別のため、出願番号が割り当てられる旨を示している。特許規則1.53の残余の部分は、特許法第111条(a)に基づいて提出される非仮出願を、特許法第111条(b)に基づいて提出される仮出願とは区別して取り扱っている。

特許規則1.53(d)は、継続手続出願(CPA)の出願日要件を規定している。継続手続出願は、非仮出願であって、1997年12月1日以降に提出されなければならない。

継続又は分割出願(一部継続出願を除く)のみが、継続手続出願として出願することができる。MPEP § 201.06(d)参照。

特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願実務は、通常特許出願及び植物出願には適用されない。継続手続出願は特許法第111条(a)に基づいて提出される意匠出願に関してのみ提出することができる。

601.01(a) 特許法第111条(a)に基づいて提出される非仮出願 [R-07.2022]

I. 出願提出要件

特許法第111条(a)に基づいて非仮出願をするための手続は、特許規則1.53(b)及び特許規則1.53(d)に定められている。特許規則1.53(b)は、原、再発行又は差替の非仮出願及び継続する出願、すなわち、継続、分割又は一部継続出願を提出するために適用することができる。意匠出願を除き、2013年12月18日以降に、特許法第111条に基づいて提出される出願の出願日は、クレームの有無に拘らず、庁において明細書が受領された日である。意匠出願の出願日は、特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)を除いて、特許法第112条によって要求される、少なくとも1のクレームを含む明細書及び所要の図面が、庁において受領された日である。2013年12月18日以降に提出される出願に有効な、特許規則1.53(b)は、2012年特許法条約実施法(PLTIA)(一般法律第112-211号)によって特許法第111条(a)及び第171条の変更を施行するために改正された。特許法第111条(a)は、専門性に基因する出願日の損失に対する保護手段として、出願が出願日の付与を受ける権利を有するために必要な最小限の方式要件について現時点で規定している。ただし、これら最小限の方式要件は、特許出願書類の作成及び提出のためのベストプラクティスを規定しているとみなされるべきではない。特許の保護が望まれるクレームされた発明のクレームの作成及び出願時の出願に当該クレームを含めることは、当該出願がそのようなクレームされた発明についての特許法第112条(a)の開示要件を満たすことを確実にする。

2013年12月18日より前に特許法第111条(a)に基づいて提出された出願については、非仮出願に対し、発明の説明、クレーム及び必要な図面を含む明細書がUSPTO(庁)に提出された日が出願日として与えられる。PLT改正前特許規則1.53(b)参照。

特許規則1.53(b)の要件を満たさないときは、それに係る出願は出願日を否認される。そのような出願に与えられることになる出願日は、特許規則1.53(b)の要件のすべてが満たされた日である。

特許規則1.53(d)は、意匠出願に関する継続又は分割出願(一部継続出願を除く)の何れかを

提出するために適用することができる。先の非仮出願は、継続手続出願(CPA)が、2012年9月16日以降に提出される場合は、発明者の宣誓書又は宣言書を除き、特許規則1.51(b)に定義されているとおりに完全なものである、国際意匠出願を除く意匠出願でなければならず、先の非仮出願は各発明者についての名称、居所及び郵便宛先を示す出願データシートを含む。特許規則1.53(d)に基づいて提出される出願は、先の非仮出願において開示された主題のみを開示し、かつ、クレームしなければならず、また、先の非仮出願において記名されている発明者全員と同一又はそれより少ない者を発明者として記名しなければならない。特許規則1.53(d)に基づいて、付与出願日は、特許規則1.53(d)に基づく出願を求める請求が別個の紙面によって提出された日である。特許規則1.53(d)に基づいて提出される出願は、次の内の最先であるものよりも前に提出されなければならない。

- (A) 先の出願に関する発行手数料の納付。ただし、先の出願において、特許規則1.313(c)に基づく請求が認められる場合を除く；
- (B) 先の出願の取下げ；又は
- (C) 先の出願に関する手続の終結。

特許規則1.53(b)又は特許規則1.53(d)に基づいて提出される出願に関する出願手数料、調査手数料及び審査手数料並びに特許規則1.53(b)に基づいて提出される出願に関する宣誓書又は宣言書は、出願日後に提出することができる。さらに、2013年12月18日以降に特許法第111条(a)に基づいて提出される意匠出願以外の出願については、クレーム及び図面は、出願日の後、庁により規定されている、期間内及び割増手数料の納付を含む条件に基づいて、提出することができる。提出後の出願の完了に関する更なる情報については、下記II参照。ただし、(クレーム及び図面の提出を含む)如何なる補正も、出願日後に出願の開示に新規事項を導入することはできない。発明の理解のために必要な場合は、図面は出願時に提出されなければならない。

所要の基本出願手数料が出願の係属中に納付されない場合は、その出願は処分される。基本出願手数料は、非仮出願の係属中に納付されなければならない。それによって、その出願の利益を、特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づいて、後の非仮出願、国際出願又は国際意匠出願において主張することが可能となる。

特許規則1.78参照。出願の写しは、その出願が既に処分されている場合を除き(特許規則1.53(e)及び(f)参照)、請求及び特許規則1.19(b)に定める手数料の納付があったときは、USPTOによって提供される。

特許規則1.53(h)は、特許出願が、所要なすべての部分が受領されるまでは、2012年9月16日以降に提出される出願が、遵守された出願データシート(ADS)が提出されていれば発明者の宣誓書又は宣言書が欠落していたとしても審査に供されることを除いて、実体審査に供されないことを示している。

II. 提出後の特許法第111条に基づく非仮出願の終了

2013年12月18日以降に特許法第111条(a)に基づいて提出される出願については、意匠出願を除き、明細書がクレームの有無に拘らず、庁において受領されたときに、非仮出願には出願日が与えられる。意匠出願の出願日は、特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)を除

き、特許法第112条によって要求される少なくとも1のクレームを含む明細書及び所要の図面が、庁において受領された日である。

2013年12月18日より前に提出された出願については、特許を求める非仮出願が、特許規則1.71による説明及び特許規則1.75による少なくとも1のクレームを含む特許法第112条に規定された明細書並びに明細書において言及されているか又は特許規則1.81(a)によって要求される図面を少なくとも含んでおり、それが庁に提出された場合は、その非仮出願には出願日が与えられる。

A. 2013年12月18日以降に提出される、意匠出願を除く非仮出願の完了

[編集者ノート：(2013年12月18日以降に提出される通常特許出願及び植物特許出願並びに意匠特許出願を含む)2012年9月16日以降に特許法第111条(a)に基づいて提出されるすべての出願に関する情報については、下記Bを参照。2012年9月16日より前に特許法第111条(a)に基づいて提出された出願に関する情報については、下記Cを参照。]

出願日を与えられた出願が適切な出願手数料、調査手数料、審査手数料又は発明者の宣誓書若しくは宣言を含んでいない場合には、出願人は、特許規則1.53(f)に従って通知を受ける。適切な出願手数料、調査手数料、審査手数料又は発明者の宣誓書若しくは宣言を脱漏している非仮出願の完了に係る情報については、下記II. B. 参照。

出願日を与えられた出願が少なくとも1のクレームを含んでいない場合には、出願人には通知が行われ、また、その出願の却下を回避するために、クレームを提出し、特許規則1.16(f)によって要求される場合は、割増手数料を納付する期間が与えられる。ただし、当該出願人が通信宛先を提供していることを条件とする。出願人が通信宛先を提供しなかった場合は、当該出願人は、出願の却下を回避するために、その出願の出願日から3月を、クレームを提出し、また、特許規則1.16(f)によって要求される割増手数料を納付するための期間として与えられる。したがって、クレームを伴わないで提出される出願は、出願手数料、調査手数料又は審査手数料を伴わない出願の取扱と類似の方法で取り扱われる。更なる情報については、下記B. 参照。

出願日を与えられた出願が図面を含んでいない場合には、出願を完全なものとする情報についてはMPEP § 601.01(f)参照。出願日を与えられた出願で、図面のすべての図を伴わない場合には、出願を完全なものとする情報については、MPEP § 601.01(g)参照。

B. 2012年9月16日以降に提出される意匠出願を含む非仮出願の完了

[編集者ノート：2013年12月18日以降に特許法第111条(a)に基づいて提出され、かつ、意匠出願ではない出願に係る特定の情報については、上記A. 参照。2012年9月16日より前に提出された出願については、下記C. 参照。]

出願日が付与された出願が、適切な出願手数料、調査手数料、審査手数料又は宣誓書又は宣言書を含まない場合には、出願人は、改正前特許規則1.53(f)に従う通知を受ける。

2012年9月16日より前に提出された出願については、特許規則1.53(b)に基づく出願が、基本出願手数料、調査手数料若しくは審査手数料又は発明者の宣誓書又は宣言書を含まない場合には、庁は、脱漏部分を提出することの通知を発し、また、出願人には、却下を回避するために、脱漏基本出願手数料、調査手数料、審査手数料又は発明者の宣誓書又は宣言書を提出し、かつ、特許規則1.16(f)によって要求される割増手数料を納付するための期間(通常、

2月)が与えられる。2012年9月16日より前に提出された非仮出願の終了に係る補足情報については、以下のII.C参照。

2012年9月16日以降に提出される出願については、改正前特許規則1.53(f)に基づく脱漏部分に関する以前の実務が、出願がそれ以外には許可の条件を満たすまで、発明者の宣誓書又は宣言書の提出を延期することを出願人に対して許可するために改訂された。特許規則1.53(f)は、2013年12月18日から更に改正され、2012年9月16日以降に提出される出願については、特許規則1.63に準ずる発明者の宣誓書若しくは宣言又は特許規則1.64に準ずる代用陳述書は、出願の却下を回避するために、発行手数料の納付日以前に提出されなければならないことを要求される。この期間は、特許規則1.136に基づく延長を受けることができない(特許規則1.136(c)参照)。序は、出願が認可可能な状態になる前に、特許規則1.63に準じて要求される宣誓書若しくは宣言又は特許規則1.64に準ずる代用陳述書が提出された場合には、特許規則1.53(f)(1)に基づく通知を行わずに済ませることができる。

特許規則1.53(f)(1)は、出願が、基本出願手数料、調査手数料若しくは審査手数料を含まない場合又は特許規則1.53(b)に基づく出願が、発明者による宣誓書又は宣言書を含まない場合における、(出願人が、通信宛先を提供しているときの)通知について規定している。特許規則1.53(f)(1)には、出願人は、却下を回避するために、通知において定められた期間内に、基本出願手数料、調査手数料及び審査手数料を納付し、また、特許規則1.16(f)によって要求される場合には、割増手数料を納付しなければならないことが、規定されている。

(後述する)1.53(f)(3)は、特許規則1.53(b)に基づく出願における発明者の宣誓書又は宣言書を提出するための期間について規定し、かつ、出願が別の形で許可可能な状態になるまで、出願人が、発明者の宣誓書又は宣言書の提出を延期することができる条件を設けている。

特許規則1.53(f)(2)は、特許規則1.53(b)に基づく出願において、出願人が通信宛先を提供しておらず、かつ、その出願が、基本出願手数料、調査手数料若しくは審査手数料を含まず、又は発明者による宣誓書又は宣言書を含まない場合の状況について、規定している。特許規則1.53(f)(2)には、出願人が通信宛先を提供しなかった場合に、当該出願人は、却下を回避するために、出願の提出日から3月以内に、基本出願手数料、調査手数料及び審査手数料を納付し、また、特許規則1.16(f)によって要求される場合には、割増手数料を納付しなければならないことが規定されている。

特許規則1.53(f)(3)は、特許規則1.53(b)に基づく出願における発明者の宣誓書又は宣言書の提出のための期間について規定しており、かつ、出願が(別の形で)、許可可能な状態になるまで、出願人が、発明者の宣誓書又は宣言書の提出を延期することができる条件を設けている。特許規則1.53(f)(3)は、特許規則1.53(b)に基づく出願における発明者の宣誓書又は宣言書も、特許規則1.53(f)(1)又は(f)(2)に特定された期間内に提出されなければならないことを具体的に設けている。ただし、出願が(別の形で)、特許規則1.53(f)(3)(i)から(f)(3)(ii)までに特定された条件に基づいて許可可能な状態になるまで、発明者の宣誓書又は宣言書の提出を延期することができる場合を除く。これは、(各発明者によって、又は各発明者に関連して作成された)発明者の宣誓書又は宣言書が、出願の提出時に提出されない

場合は、特許規則1.16(f)に基づく割増手数料の納付を要求している。割増手数料が出願の提出時点で納付されない場合、庁は、超過手数料を必要とする脱漏部分の提出を行うことのお知らせを発する。しかし、(特許規則1.16の手数料を取り扱う)所要な手数料を予納口座に課すための包括授權書が、出願の提出時に提出された場合には、庁は、予納口座授權書に従って割増手数料を課す。割増手数料の納付は、特許査定通知が発行されるか又は発行手数料が特許規則1.53(f)(1)若しくは特許規則1.53(f)(2)に特定されている期間内に納付されるまで、延期することはできない。

特許規則1.53(f)(3)(i)は、出願が、特許規則1.76に準じて、以下を特定する出願データシートを含む当初(非再発行)出願でなければならないことを規定している：

- (1) 正式名称の各発明者；及び
- (2) 各発明者について、発明者が郵便を通常受領する郵便宛先及び発明者が郵便を通常受領する場所と異なる場所に居住している場合は、その居所。

出願人は、発行手数料が納付される以前に、実際の各発明者によって又は当該各発明者に関連して作成される、特許規則1.63に準ずる宣誓書若しくは宣言又は特許規則1.64に準ずる代用陳述書を提出しなければならない。特許法第115条(f)参照。

特許規則1.53(b)に基づく出願が、発明者の宣誓書又は宣言書を含まないが、該当する出願手数料(基本出願手数料、調査手数料、審査手数料、該当超過クレーム手数料及び該当出願サイズ手数料)、(出願日より後日の宣誓書又は宣言書の提出に関する)特許規則1.16(f)によって要求される割増手数料及び特許規則1.53(f)(3)(i)によって要求される情報を提供する記名付き出願データシートを含んでいる場合には、庁は、出願人に対して、発明者の宣誓書又は宣言書を提出することを要求する脱漏部分提出の通知を発行しない。

発明者の宣誓書又は宣言書を含まない特許規則1.53(b)に基づく出願が、該当する出願手数料若しくは特許規則1.16(f)によって要求される割増手数料又は特許規則1.53(f)(3)(i)によって要求される情報を提供する記名付き出願データシートも含まない場合には、庁は、脱漏部分の提出のための期間(通常、2月)を出願人に対して与える脱漏部分提出の通知を発する。出願人が、特許規則1.53(f)(3)(i)によって要求される情報を提供する記名付き出願データシートを提供する場合には、発明者の宣誓書又は宣言書が、脱漏部分提出の通知に対する応答期間内に要求されることはないが、却下を回避するために、所要な出願手数料及び特許規則1.16(f)によって要求される割増手数料は、脱漏部分提出の通知に対する応答期間内に提出されなければならない。

出願が認可可能な状態にあるが、実際の各発明者によって又は当該各発明者に関連して作成される、特許規則1.63に準ずる宣誓書又は宣言書又は特許規則1.64に準ずる代替の陳述書を含んでいない場合には、庁は、出願人に対して、却下を回避するために、発行手数料の納付日以前に、実際の各発明者によって又は当該各発明者に関連して作成される、特許規則1.63に準ずる宣誓書若しくは宣言又は特許規則1.64に準ずる代用陳述書の提出を要求する発明者の宣誓書又は宣言書を求める通知(PTOL-2306)を含む「許可可能通知」(PTOL-37)を伴った「特許査定通知」を発する。出願人が「発明者の宣誓書又は宣言書を求める通知」を受け、かつ、発行手数料の納付の前又はそれとともに、当該通知書に対する適切な応答を提出して

いない場合は、その出願は取り下げられたものとみなされる。特許規則1.53(f)(3)(ii)参照。

C. 2012年9月16日より前に提出された非仮出願の完了

[編集者ノート：2013年12月18日以降に、特許法第111条に基づき提出された出願については、上記A.及びB.参照。2012年9月16日以降に提出される出願については、上記のB.参照。]

出願日が付与された出願が、適切な出願手数料、調査手数料、審査手数料又は宣誓書又は宣言書を含まない場合には、出願人は、改正前特許規則1.53(f)に従う通知を受け、また、出願の却下を回避するために、出願を完全なものとするために脱漏部分を提出し、かつ、特許規則1.16(f)に定めた割増手数料を納付するための期間が与えられる。

出願人は、庁に提出する応答に添付して、脱漏部分を提出すべき旨の通知及び不完全出願についての通知の写しを提出すべきである。ただし、応答がUSPTO特許電子出願システムを介して提出される場合は除く。出願人はまた、庁に対する通信のすべてに出願番号を含むべきである。これらの措置は、庁が紙面と出願とを整合させるうえでの助けとなり、それによって出願の処理が促進される。

庁が出願人に対してそのように通知できるようにするために、出願において通信宛先も提供されていなければならない。通信宛先は、出願人の(郵便局)郵送宛先と異なるものとして行うことができる。例えば、出願人の登録弁護士又は代理人の宛先を通信宛先として使用することができる。出願人が庁に通信宛先を提供しない場合は、庁は、出願人に対し、出願を完成させるための及び特許規則1.16(f)に定める割増手数料を納付させるための通知を提供することができなくなる。そのような場合は、出願人は、出願日から2月以内であって特許規則1.53(f)により放棄が生ずる前に出願を完成されなければならない旨の擬制通知を、出願日時点で与えられたものとみなされる。この期間は、特許規則1.136に従って延長を受けることができる。

特許規則1.53(f)に基づく通知に対する応答において提出される宣誓書又は宣言書は、発明者によって作成されなければならない。かつ、明細書及び明細書とともに提出される補正書であって、提出時の出願の明細書(クレームを含む)又は図面に別段には含まれていない主題を含んでいるものを特定しなければならない。MPEP § 602参照。補正書が、出願の出願日後に宣誓書又は宣言書とともに提出される場合は、その補正書は、宣誓書又は宣言書において特定されることができるが、新規事項を含むことはできない。出願の提出日後は、新規事項を含めることができない。MPEP § 608.04(b)参照。宣誓書又は宣言書が出願の出願日後に提出される、新規事項を含む補正書に不適切に言及している場合は、新規事項を含む補正書への言及を削除する、特許規則1.67に準ずる補充の宣誓書又は宣言書が要求されることとなる。補正書が、特許規則1.53(b)に基づいて提出される出願が提出されるのと同じ日に提出される場合は、その補正書は原出願書類の一部であり、新規事項の問題は考えられない。同様に、出願書類が、宣誓書又は宣言書の作成及び出願の提出前に変更されている場合は、その変更は原開示の一部とみなされるので、新規事項は考えられない。

III. 参照によって提出される特許法第111条(a)に基づく出願

特許法第111条 出願

[編集者ノート：2013年12月18日以降に、本規定に基づいて提出される特許出願に適用される。それ以外に適用される法律についてはPLT改正前特許法第111条又は改正前特許法第111条参照。]

(a) 一般。

(1) 書面による出願。

特許出願は、本法に別段の定めがある場合を除き、長官に対する書面によるものとし、発明者によって行われるか又は出願することについて発明者の委任を受けていなければならない。

(2) 内容

当該出願は次のものを含まなければならない。

(A) 特許法第112条によって規定されている明細書

(B) 特許法第113条によって規定されている図面；及び

(C) 特許法第115条によって規定されている宣誓書又は宣言書。

(3) 手数料，宣誓書又は宣言書及びクレーム。

出願には、法律で定められている手数料が添付されなければならない。手数料，宣誓書又は宣言書及び1又は複数のクレームは、出願の出願日の後、長官によって規定される、期間内及び割増手数料の納付を含む条件に基づいて、提出することができる。当該所定期間内に手数料，宣誓書又は宣言書及び1又は複数のクレームが提出されなかった場合は、その出願は取り下げられたものとみなされる。

(4) 出願日

出願日は、明細書がクレームを含むか否かを問わず、特許商標庁において受領された日とする。

(c) 先に提出された出願。

(a)の規定に拘らず、長官は、(a)に基づく出願時に、先に提出された出願を出願番号及び出願が提出された知的所有権当局又は国名によって特定して、先に提出された出願への参照が、出願日の目的のために後にする出願の明細書及び図面を構成するように、割増手数料納付を含め、条件を規定することができる。先に提出された出願の明細書及び図面の写しが、長官が定める期間内に長官によって規定される条件に基づいて提出されなければならない。先に提出された出願の明細書及び図面の写しを所定期間内に提出しない場合は、出願は放棄されたものとみなされ、当該出願は、出願されなかったものとして取り扱われるものとする。ただし、次の場合を除く。

(1) 第27条に基づいて出願が回復され、

(2) 先に提出された出願の明細書及び図面の写しが長官に提出される。

特許規則1.57 参照による援用

[編者注：下記(a)は、2013年12月18日以降に特許法第111条(a)に基づいてされた特許出願のみ適用される]

(a) 本条の条件及び要件に従うことを条件として、特許法第111条(a)に基づく出願時に特許

規則1.76に従った出願データシートにおいて英語により行った先に提出された出願への言及であって、特許法第111条(a)に基づく出願の明細書及び図面は先に提出された出願への言及によって置き換えられた旨を表示し、かつ、出願番号、出願日及び先に提出された出願が提出された知的所有権機関又は国によって先に提出された出願を明示するものは、特許規則1.53(b)に基づく出願日の適用上、特許法第111条(a)に基づく出願の明細書及び図面を構成するものとする。

- (1) 出願人が通信宛先(特許規則1.33(a))を届け出ている場合は、出願人は、放棄を回避するために、先に提出された出願の明細書及び図面の写し、先に提出された出願が英語以外の言語による場合はその英語翻訳文及び特許規則1.17(i)により要求される手数料を提出し、また、特許規則1.16(f)により要求される割増手数料を納付する期間を通知されかつ付与される。この通知は、特許規則1.53(f)に基づく通知と合体されることがある。
- (2) 出願人が通信宛先(特許規則1.33(a))を届け出ていなかった場合は、出願人は、放棄を回避するために、出願の出願日から3月以内に、先に提出された出願の明細書及び図面の写し、先に提出された出願が英語以外の言語による場合はその英語翻訳文及び特許規則1.17(i)により要求される手数料を提出し、また、特許規則1.16(f)により要求される割増手数料を納付しなければならない。
- (3) 本条(a)(1)又は(a)(2)に基づいて放棄された出願は、次に掲げる場合を除き、かつて提出されたことがなかったものとして取り扱われる。
 - (i) 出願が特許規則1.137に基づいて復活された場合並びに
 - (ii) 先に提出された出願の明細書及び図面の写しが特許商標庁に提出された場合
- (4) 先に提出された出願の認証謄本は、先にされた出願が特許法第111条又は第363条に基づいて提出された出願であるか又は先に提出された出願が外国優先権出願でありかつこの外国優先権出願に関して特許規則1.55(h)に記載されている条件が満たされている場合を除き、特許商標庁に提出されなければならない。先に提出された出願の認証謄本が本条により要求される場合は、出願の出願日から4月若しくは先に提出された出願の出願日から16月の何れか遅い日までにそれを提出するか又は遅延についての完全有効な理由の証明及び特許規則1.17(g)に記載されている申請手数料を添えた申請書をそれに添付しなければならない。

2013年12月18日からの施行として、2012年特許法条約実施法(PLTIA)第2巻は特許法を改正し、特許法条約の規定を施行する。PLTIA第201条(a)は特許法第111条を改正し、特許法第111条(c)を追加した。

特許法第111条(c)に規定されているように、2013年12月18日以降に特許法第111条(a)に基づいて提出される非仮出願は、出願の明細書及び図面が先に提出された出願への参照によって差し替えられることを示す、先に提出された(外国、国際、仮、非仮)出願への参照によって提出することができる。

特許法第111条(c)は、長官は、特許法第111条(a)に基づく出願の出願時に(先に提出された出願を出願番号及び出願が提出された知的所有権当局又は国名によって特定して)、先に提出された出願への参照が、出願日の目的のために後の出願の明細書及び図面を構成するよう

に、割増手数料の納付を含め、条件を規定することができることについて、具体的に規定している。

特許法第111条(c)は更に、先に提出された出願の明細書及び図面の写しが、長官により規定されている、期間内及び条件に基づいて提出されなければならない、また、先に提出された出願の明細書及び図面の写しを所定期間内に提出しない場合は、出願は放棄されたものとみなされることについて規定している。特許法第111条(c)は最後に、そのような出願は出願されなかったものとみなされることを規定している。ただし、次の場合を除く。(1)特許法第27条に基づいて出願が回復され、(2)先に提出された出願の明細書及び図面の写しが長官に提出される。

2013年12月18日から改正されて、特許規則1.57は特許法第111条(c)の参照出願規定を施行する。

特許規則1.57(a)は、特許規則1.57(a)の条件及び要件に従うことを条件として、特許法第111条(a)に基づく出願の出願時に、先に提出された出願への特許規則1.76に従う出願データシート(ADS)における英語によってなされた参照は、特許法第111条(a)に基づく出願の明細書及び図面が先に提出された出願への参照によって差し替えられることを示し、先に提出された出願を出願番号、出願日及び先に提出された出願が提出された知的所有権当局又は国名によって特定して、特許規則1.53(b)に基づく出願日の目的のために特許法第111条(a)に基づく出願の明細書及び図面を構成するものとするを現時点で定めている。したがって、先に提出された出願の明細書及び図面の写しが、特許規則1.57(a)に基づく参照によって提出された特許法第111条(a)に基づく出願が特許規則1.53(b)に基づく出願日の付与を受ける権利を有するものであるか否かを判定するうえで、考慮される。意匠特許出願が、特許法第111条(c)に基づく先に提出された出願への参照を含むときは、その先に提出された出願は少なくとも1のクレームを含まなければならない。特許法第171条は、意匠特許出願の出願日は、特許法第112条に規定された少なくとも1のクレームを含む明細書及び所要の図面が提出された日であることを定めている。

特許規則1.57(a)に基づく参照出願において、ADSにおける先に提出された出願への参照は、その先に提出された出願に対する優先権又は利益主張を立証するのに十分ではない。参照出願情報は、外国優先権情報に関する項目及び国内での利益主張情報に関する項目とは別の、ADSの項目において定められている。国内での利益主張に係る情報についてはMPEP § 211以下及び外国優先権主張に係る情報についてはMPEP § 213以下を参照。

PLT及びPLTに基づく規則はモデル国際様式(PLTモデル様式)の設定を定めている。PLTモデル様式はWIPOのインターネット・ウェブサイト(<https://wipolex.wipo.int/en/text/289773>)にて見いだすことができる。

ADSにおける先に提出された出願への参照についての要件は、特許法条約モデル国際請求様式(PLTモデル請求様式)に関する先に提出された出願への当該参照の提出によって満たされる。出願人は、USPTOに提出される特許法第111条に基づく国内出願又はその他のPLT加盟国において提出される国内出願のためのPLTモデル請求様式を使用することができる。ただし、特許規則1.76(d)(2)に定められているように、ADSにおける情報は、PLTモデル様式において、何れかの時点で提出される情報と一致しない場合は、ADSにおける情報が支配するも

のとする。さらに、出願人が発明者の宣誓書及び宣言書の提出を、出願が認可可能な状態になるまで延期したい場合は、発明者情報を提供するADSが要求される。したがって、参照出願のための出願情報の提供のためにADSを使用することが奨励される。

出願人が通信宛先(特許規則1.33(a))を提供している場合は、出願人には通知が行われ、却下を回避するために、先に提出された出願からの明細書及び図面の写し、先に提出された出願の英語翻訳文並びにその出願が英語でない言語による場合は、特許規則1.17(i)によって要求される手数料を提出し、特許規則1.16(f)によって要求される割増手数料を納付するための期間が与えられる。このような通知は特許規則1.53(f)に基づく通知と結合することができる。(例えば、出願人に少なくとも1のクレームを提出し、出願手数料を納付することを求める通知書)。特許規則1.57(a)(1)参照。

出願人が通信宛先(特許規則1.33(a))を提供していない場合は、出願人は、却下を回避するために、特許規則1.57(a)に基づく参照によって提出される特許法第111条(a)に基づく出願の提出日から3月を、先に提出された出願からの明細書及び図面の写し、先に提出された出願の英語翻訳文並びにその出願が英語でない言語による場合は、特許規則1.17(i)によって要求される手数料を提出し、特許規則1.16(f)によって要求される割増手数料を納付するための期間として与えられる。特許規則1.57(a)(2)参照。

先に提出された出願からの明細書及び図面の写しを求める通知書に応答して、出願人は、先に提出された出願からの明細書及び図面の実際の写しを、修正を含まずに提出しなければならない。当該通知書に応答して提出される明細書(如何なるクレームも含む)及び図面が修正される場合、すなわち、あらゆる方法で、更新、修正、様式の再設定がなされる場合は、そのような修正された明細書及び図面は、特許法第111条(c)及び特許規則1.57(a)の写しの要件を満たすことにならない。先に提出された出願の写しへの所望の変更は、新規事項を追加することなく、特許規則1.121に基づく補正書の方法によって、なされなければならない。

特許規則1.57(a)(1)又は(a)(2)に基づいて放棄される出願は、出願されなかったものとみなされる。ただし、次の場合を除く。(1) 特許規則1.137に基づいて出願が回復され、(2) 先に提出された出願の明細書及び図面の写しが庁に提出される。特許規則1.57(a)(3)参照。

出願人はまた、特許法第111条(c)及び特許規則1.57(a)に基づく参照によって提出される出願についての優先権又は利益を主張することができる。ただし、特許法第111条(c)及び特許規則1.57(a)(3)における「出願されなかったものとして取り扱われる」という表現は、出願人が、特許法第111条(c)及び特許規則1.57(a)(1)若しくは1.57(a)(2)に基づいて放棄される参照によって提出される出願についての優先権又は利益を主張することを排除する。出願人は、特許法第111条(c)及び特許規則1.57(a)(1)若しくは(a)(2)に基づいて放棄される出願についての優先権又は利益を、その出願が特許規則1.137に基づいて回復され、先に提出された出願の明細書及び図面の写しが庁に提出される場合のみ、主張することができる。

先に提出された出願の認証謄本は、その出願の提出日から4月又は先に提出された出願の提

出日から16月の内の何れか遅く終わる期間内に庁に提出されなければならない。ただし、先に提出された出願が特許法第111条若しくは特許法第363条に基づいて提出された出願又は先に提出された出願が外国優先権出願であり、また、特許規則1.55(h)に定める条件が当該外国優先権出願に関して満たされている場合を除く。

特許規則1.57(a)(4)参照。

特許規則1.57(a)(4)に基づいて認証謄本が要求される場合で、かつ、その出願の提出日から4月又は先に提出された出願の提出日から16月の何れか遅く終わる期間内に提出されない場合、その認証謄本には、遅延についての有効かつ十分な理由の証明を含む請求書及び特許規則1.17(g)に定める請求手数料を添付しなければならない。先に提出された外国出願の認証謄本についての要件は、出願人によって後に提供される明細書及び図面の写しが、先に提出された外国出願の明細書及び図面に対応することを保証することである。特許規則1.55(j)の仮謄本に係る規定は、特許法第111条(c)及び特許規則1.57(a)に基づく参照によって提出される出願において、先に提出された外国出願の認証謄本についての要件には適用されない。

特許法第111条(c)及び特許規則1.57に基づく参照によって出願する出願人は、ADSに特定される出願の明細書及び図面が、特許法第111条(c)及び特許規則1.57に基づく参照によって提出される出願の明細書及び図面であるので、先に提出された出願の出願番号、出願日及び知的所有権当局又は国名が、ADSに正確に特定されていることを保証するように注意を払うべきである。

出願人が、ADSの意図されている先に提出された出願の出願番号、出願日又は知的所有権当局若しくは国名以外の出願の出願番号、出願日又は知的所有権当局若しくは国名を特定する場合(すなわち、出願人によるADSの出願番号、出願日又は知的所有権当局若しくは国名の入力ミス)、出願人は、その出願に(ADSに特定される出願の明細書及び図面ではなく)意図されている先に提出された出願の明細書及び図面を使用して、意図されている先に提出された出願の明細書及び図面が庁に提出された日を出願日として付与するように、特許規則1.53に基づく請求書を提出することができる。ADSに特定される出願の明細書及び図面を要求する特許規則1.57(a)に基づく通知への応答にあたって、特許規則1.53に基づくそのような請求書を伴わずに、意図されている先に提出された出願の明細書及び図面を単純に提出することによって、その提出は不完全な応答として取り扱われる。出願時になされた参照出願陳述書は、先に提出された出願への参照が本出願の明細書及び図面を構成するので、取り下げることができない。

特許法第111条(c)参照。したがって、正しくない出願及び要求される割増手数料のリスクを回避するために、出願人は単純に、もしある場合は、参照出願規定に依拠する代わりに、先に提出された出願の明細書及び図面の写しを提出するべきである。

先に提出された出願も特許法第119条(a)から(d)まで及び(f)、第172条、第365条(a)若しくは(b)又は特許法第386条(a)若しくは(b)並びに特許規則1.55に基づく優先権出願である場合は、出願人は特許規則1.55に基づく優先権の損失を回避するために、ADSに特定されている出願の出願番号、出願日又は知的所有権当局若しくは国名が、意図されている先に提出された出願の出願番号、出願日又は知的所有権当局若しくは国名ではない場合には、(特許規則

1. 57(a)に定められた期間に拘らず)先に提出された出願の提出日から14月以前に、先に提出された出願の明細書及び図面の写しを序に提出することも考慮すべきである。

特許規則1. 57(a)に定められた先に提出された出願への参照と明細書及び図面を含む出願書類の両方を含む出願日を取得するために提出される出願は、参照出願として処理され、出願人には、たとえ明細書及び図面が参照出願とともに提出されていたとしても、特許規則1. 16(f)に基づき割増手数料が請求される。ADS様式は、「本出願の説明及び図面は、この先に提出された出願への参照によって差し替えられる。」ことを示している。したがって、序は、割増手数料並びに明細書及び図面の写しを要求する通知(例えば脱漏部分提出の通知)を発する。出願人は先に提出された出願の明細書及び図面の写しを提出するか、出願時に提出された明細書及び図面は先に提出された出願の明細書及び図面の写しであることを陳述することによって、当該通知に回答しなければならない。出願時に提出された明細書及び図面が、先に提出された出願の明細書及び図面の写しではなく、その代わりに補正されていた場合、すなわち、あらゆる方法で更新、修正、様式の再設定がなされていた場合は、そのような補正された明細書及び図面は、特許法第111条(c)及び特許規則1. 57(a)の写し要件を満たすことにならない。当該通知に回答して、出願人は先に提出された出願の明細書及び図面の写しを提出しなければならない。先に提出された出願の写しの所望の変更は、新規事項を追加することなく、特許規則1. 121に基づく補正書の方法によってなされなければならない。出願時に提出された補正された明細書及び図面は、本出願の明細書及び図面を構成せず、したがって審査目的に使用されない。ただし、出願人は、特許規則1. 182に基づく請願(特許規則1. 17(f)に基づく手数料を含む)を提出することができる。当該請願は、出願時に提出された補正された明細書及び図面が参照出願によってファイルから削除された上で、新たな包装袋に入れられること及び新たに提出番号が採番されることによって別個の出願としての地位を与えられ、当該新出願には参照出願が提出された日から出願日が与えられることを求めるものである。提出された参照出願は、明細書及び図面が添付されているという理由のみでは不適切とはされない。従って、出願人は、提出された適切な参照出願において納付された出願手数料の返戻を受ける権利を有さない。

補正された明細書及び図面をファイルから削除し、参照出願を提出することを求める特許規則1. 182に基づく請願が承認された場合は、特許規則1. 16(f)によって要求される割増手数料を含む新たな出願手数料が、請願の承認の結果として生じた新たな出願に対して必要とされる。

参照出願は先に提出された出願の写しが現行の出願の提出時点において入手することができない状況を想定したものである。先に提出された出願の写しが入手できる場合は、出願人は特許法第111条(a)及び特許規則1. 51(b)に基づいて明細書及び図面の写しを提出すべきであり、参照による出願のためにADSの項目を完成すべきではない。上記に説明されたように、ADSの参照出願項目が完成している場合は、出願人は先に提出された出願の写しが出願時に存在している場合であっても、特許規則1. 16(f)に基づいて割増手数料を納付するよう要求される。

出願時になされた参照出願陳述書は、先に提出された出願への参照が本出願の明細書及び図面を構成するので、取り下げることができない。特許法第111条(c)参照。

特許規則1.57(a)に基づく先に提出された出願の一部継続出願の出願についての規定は存在しない。特許法第111条(c)は、先に提出された出願への参照が「後の出願の明細書及び図面を構成する」ことを規定している。一部継続出願の明細書及び図面は、先に提出された出願の明細書及び図面を拡張して超える必要がある。したがって、先に提出された出願の一部継続出願の参照による出願は、特許法第111条(c)によって想定されない。

601.01(b) 特許法第111条(b)に基づいてされる仮出願 [R-07.2015]

2013年12月18日以降に提出された仮出願は、クレームの有無に拘らず、明細書が庁に受領された日を出願日として与えられる。2013年12月18日より前に提出された仮出願については、特許規則1.53(c)に従い、記述された説明及び必要な図面が庁に提出された日を出願日として与えられる。特許規則1.53(c)に定める仮出願に関する出願日要件は、クレームが要求されないことを除き、特許規則1.53(b)に定める非仮出願に関する要件と同じである。補正は、仮出願が適用規則を遵守するようにするために要求されるものを除き、仮出願の出願日後においては許可されない。

明細書又は図面が欠落している場合に関しては、特許規則1.53(e)は、出願人に通告がされるべきこと及び出願を完成させるために、欠落している要素を提出するための期間が与えられるべきことを要求している。図面を伴わずにされた、又は図面のすべての図は伴わずにされた各出願の取扱については、MPEP § 601.01(f)及び§ 601.01(g)を参照のこと。

特許規則1.53(c)(1)は、すべての仮出願が添状を付して提出されるべきことを要求しており、その添状は、出願データシート(特許規則1.76)又はその出願が仮出願であることを確認する添状の何れかの形式とすることができる。庁は、出願が仮出願であることが明確に確認されていない限り、その出願は(b)に基づいてされた出願として取り扱う。仮出願であって、仮出願として確認されているが、特許規則1.51(c)(1)によって要求されている完全な添状を有さないものは、仮出願として取り扱われる。しかしながら、完全な添状及び割増手数料が特許規則1.53(g)に従って、後日に提出するよう要求される。

仮出願が完全な添状又は該当する手数料を有していない場合は、出願人には、特許規則1.53(g)に従って通告が行われ、また、その出願の却下を回避するために、必要な手数料又は添状を提出し、特許規則1.16(g)に定める割増手数料を納付するための期間が与えられる。その期間は通常、通告日から少なくとも2月後に設定される。この期間は、特許規則1.136(a)に基づいて延長を受けることができる。出願手数料が適時に納付されない場合は、庁はその仮出願を処分することができる。通信宛先が提供されていない場合は、出願人は、却下を回避するために、基本出願手数料、添状を提出し、また、特許規則1.16(g)に定める割増手数料を納付するための出願日から2月の期間を与えられる。仮出願の写しは、請求及び特許規則1.19(b)に定める手数料の納付があったときは、USPTOから提供されるが、仮出願が処分されている場合(特許規則1.53(e)及び(g)参照)は、この限りでない。

仮出願に関し、基本出願手数料が出願時又は特許規則1.53(g)に定める期限内に納付されなければならない。また、仮出願は、後に行われる非仮出願に関して当該仮出願に基づく特許法第119条(e)の利益を求める主張がされる場合は、特許規則1.53(c)に基づく出願日について

の権利を有するものとされなければならない。特許規則1. 78。

特許規則1. 53(e) (2)は、出願に出願日を与えることの拒絶について再検討を求める請求が特許規則1. 17(f)に定める手数料が添付された請求の方法によって行われるべきことを要求している。(MPEP § 506. 02を参照)。

601. 01(c) 仮出願への又は仮出願からの変更 [R-07. 2015]

I. 非仮出願から仮出願への変更

特許規則1. 53 出願番号、出願日及び出願の完成。

(c)

(2) 本条(b)に基づいてされた特許出願は、仮出願に変更することができ、かつ、本条(b)に基づいてされた出願に係る原出願日の付与を受けることができる。当該変更申請の承認は、出願人に対し、本条(b)に基づいてされた出願に関して適正に納付された手数料の返戻を求める権利を与えるものではない。当該変更申請は、特許規則1. 17(q)に記載されている処理手数料が添付されなければならない、かつ、次の事項の内の最先のものより前に提出されなければならない。

(i) 本条(b)に基づいてされた出願の放棄

(ii) 本条(b)に基づいてされた出願に関する発行手数料の納付又は

(iii) 本条(b)に基づいてされた出願の出願日から12月の期間満了

特許規則1. 53(b)に基づいて提出された出願は、特許規則1. 53(c) (2)に記述されている手続に従って仮出願に変更することができる。この手続は、変更請求書及び特許規則1. 17(q)に定める処理手数料の納付を要求する。仮出願手数料(特許規則1. 16(d))及び特許規則1. 16(g)に定める割増手数料も、これらの手数料は、変更請求とともに納付する必要はないが、要求される。仮出願手数料及び割増手数料が変更請求の提出時点で納付されない場合、庁は、それらの手数料を要求するべく、仮出願における脱漏部分の提出を行うことの通知を送付する。非仮出願に関する請求の提出は、特許規則1. 53(b)出願の放棄、発行手数料の納付又は特許規則1. 53(b)出願の出願日から12月が満了する日の何れか早い方より前に行うことが、要求される。当該変更請求の承認は、出願人に対し、特許規則1. 53(b)に基づいて提出された出願に関して適正に納付された手数料の返戻を受ける権限を与えるものではない。

非仮出願を仮出願に変更することは、関連職員が非仮出願を公開措置から外すことできるほどに十分な時間的余裕をもって変更請求が承認される場合を除き、非仮出願の公開を回避させない。出願の公開措置が開始された後では、庁は、庁が出願を公開から外すこと又は出願情報の公開を回避することを保証することはできない。出願を公開から外すための手続に関する情報については、MPEP § 1120参照。

仮出願は、特許法第119条、第120条、第121条、第365条又は第386条に基づく、先に提出された出願に関する優先権又は利益を主張する資格が与えられない。MPEP § 201. 04参照。非仮

出願が仮出願に変更された後は、非仮出願に関して提出された優先権又は利益の主張は無視される。

特許規則1.53(c)(2)に基づく変更請求を郵送によって提出しようとする出願人は、庁の宛先の一部として「Mail Stop Conversion」と指定すべきである。

II. 仮出願から非仮出願への変更

特許規則1.53 出願番号、出願日及び出願の完成

[編集者ノート：2013年12月18日以降に特許法第111条に基づいて提出される特許出願に適用される。それ以外に有効な規則については、PLT改正前特許規則1.53(c)参照。]

(c)

(3) 本条(c)に基づいてされる仮出願は、本条(b)に基づいてされる非仮出願に変更することができ、これには、当該仮出願の原出願日が認められる。仮出願の非仮出願への変更は、仮出願に関して適正に納付された手数料の返戻又はそのような手数料の、非仮出願に関する出願その他の手数料への充当の何れも生じさせない。本項に基づく、仮出願から非仮出願への変更は、その出願から生じる特許の存続期間が少なくとも変更申請の対象である仮出願の出願日から計算されるという結果を生じることになる。従って、出願人は、(本項に従って仮出願を非仮出願に変更するのでなく)特許法第119条(e)に基づいて仮出願の利益を主張する非仮出願をすることにより、特許存続期間が受けるこの悪影響を回避することを考慮すべきである。仮出願から非仮出願への変更申請には、特許規則1.17(i)に記載されている手数料及び本条(c)に基づく仮出願が特許法第112条(b)によって規定される少なくとも1のクレームを別途含んでいる場合を除き、特許法第112条(b)によって規定される少なくとも1のクレームを含む補正書が添付されなければならない。仮出願の変更から生じた非仮出願は、非仮出願に関する出願手数料、調査手数料及び審査手数料、発明者の宣誓書又は宣言書並びに特許規則1.16(f)によって要求される割増手数料も含まなければならないが、割増手数料は、非仮出願に関する出願基本手数料又は発明者の宣誓書若しくは宣言の何れかが変更の結果生じた非仮出願に付与される出願日(すなわち、原仮出願の出願日)に提出されていなかった場合に限られる。仮出願を非仮出願に変更する申請も、次の事項の内の最先のものより前に提出されなければならない。

(i) 本条(c)に基づいてされた仮出願の放棄、又は

(ii) 本条(c)に基づいてされた仮出願の出願日から12月の期間満了

特許規則1.53(c)に基づいて提出された出願は、特許規則1.53(c)(3)に記述されている手続に従って非仮出願に変更することができる。出願人は、単純に特許法第119条(e)に基づく仮出願の出願日の利益を主張する非仮出願を提出するよりむしろ変更請求することの特許存続期間への影響を慎重に考慮すべきである。特許法第119条(e)に基づく仮出願の利益を主張する方が経費も少なく、また、より長い特許存続期間をもたらすことになる。前記手続は、仮出願における仮出願の非仮出願への変更請求書及び特許規則1.17(i)に定める手数料の提出を要求する。仮出願の変更から生ずる非仮出願はまた、非仮出願に関する基本出願手数料、

調査手数料及び審査手数料を含んでいなければならない。さらに、仮出願が、作成された宣誓書又は宣言書及び非仮出願に関して該当する手数料を添付して提出されていない場合は、特許規則1.16(f)に定める割増手数料が要求される。さらに、発明者の宣誓書又は宣言書は、仮出願が2012年9月16日以降に提出される場合は特許規則1.53(f)に従って、あるいは仮出願が2012年9月16日より前に提出された場合は改正前特許規則1.53(f)に従って提出することが要求される。MPEP § 601.01(a)参照。仮出願に関する変更請求の提出は、その仮出願の放棄又は特許規則1.53(c)の出願の提出日から12月が満了する日の何れか早い方より前に行うことが要求される。当該請求の承認は、出願人に対し、特許規則1.53(c)に基づいて提出された出願に関して適切に納付された手数料の返戻を受ける権利を付与するものではない。

特許規則1.53(c)(3)に基づく変更請求を郵送により提出しようとする出願人は、序の宛先の一部として「Mail Stop Conversion」と表記すべきである。

601.01(d) 明細書の全ページを伴わないで提出される出願 [R-07.2022]

特許出願処理局(OPAP)は出願書類を精査して、明細書のページの全部がその出願において存在しているか否かを判定する。2013年12月18日より前に特許規則1.53(b)若しくは(c)に基づいて提出された出願又は意匠出願については、出願は、明細書の全ページを伴っていないが、記述説明、特許法第113条(第1文)に基づいて必要な場合は少なくとも1の図面の図及び非仮出願に関して少なくとも1のクレームと考えることができるものを含んで提出された場合は、OPAPは、そのように提出された出願書類には出願日が与えられたが、明細書の一部のページが欠けている旨を示したOPAP通知書(例えば、「脱漏項目通知書」)を送付する。2013年12月18日以降に特許規則1.53(b)又は(c)に基づいて提出される意匠出願以外の出願については、出願は、明細書の全ページを伴っていないが、明細書と考えることができるものを含んで提出される場合は、クレームの有無に拘らず、OPAPはそのように提出された出願書類には出願日が与えられたが、明細書の一部のページが欠けている旨を示したOPAP通知書(例えば、「脱漏項目通知書」)を送付する。

出願書類が記述説明と考えることができるものを含んでいない場合は、OPAPは、出願が特許法第112条によって要求されている明細書を欠いており、出願日を付与できない旨を表示した不完全出願の通知書を郵送する。

I. 出願日の付与を受ける権利を有する出願

脱漏項目を有する非仮出願書類を取り扱う手続は、「脱漏項目を有する非仮出願を取り扱うための手続の変更」1315 O.G. 103(2007年2月20日)に改訂された。

改正された手続に基づいて、非仮出願における明細書の脱漏ページに関するOPAP通知書は、出願人に対して、次を認可する：

- (A) 問題とされているページが、その前にUSPTOにおいて受領されていることを速やかに立証すること。問題とされているページが出願書類とともに、実際にUSPTOによって受領されていると主張する出願人は、OPAP通知書の日付から2月以内に、特許規則1.53(e)に基づく請求書を、特許規則1.17(f)に基づく請求手数料を添えて、当該提出の証拠とともに提出しなければならない。当該ページが提出時に提出された出願書類とともに実際

にUSPTOによって受領されていたと決定された場合は、請求手数料は返戻される。この2月の期間は、特許規則1.136に基づく延長を受けることができる；

- (B) 非仮出願における脱漏ページを速やかに提出し、当該提出日を出願日として承諾すること。非仮出願における脱漏ページを提出して、当該提出日を出願日として承諾することを望む出願人は、OPAP通知書の日付から2月以内に、脱漏ページを提出し、かつ、後の提出日を要求する特許規則1.182に基づく請求書を、特許規則1.17(f)に基づく請求手数料を添えて提出しなければならない。この2月の期間は、特許規則1.136に基づく延長を受けることができる。2012年9月16日より前に提出された出願については、改正前特許規則1.63及び改正前特許規則1.64に準ずる宣誓書又は宣言書が、脱漏ページとともに提出され、かつ、当該脱漏ページについて言及しなければならない；又は
- (C) 適切な補正書を提出することにより、USPTOに提出された形での出願を承諾すること。出願人は次の何れかの方法によって、USPTOに提出された形での出願を承諾することができる：
- (1) 特許規則1.121(b)(3)及び1.125に従って、ページの連続再付番を行い、かつ、不全文章を取り消すべく明細書を補正する差替明細書(クレームを含む)を、脱漏ページ内に存在した主題を追加することなく、かつ、新規事項(特許法第132条(a)参照)を追加することなく、提出すること。クレーム一覧のみのページの脱漏については、出願人は、連続再付番されたクレームとともに差替クレーム一覧を提出すること又はクレームに対する補正も必要な場合には、特許規則1.121(c)に準ずる完全クレーム一覧を次いで提出することが要求される。出願は、USPTOにおける出願書類の寄託日を出願日として維持することになり、また、当初出願書類(すなわち、発明の原開示)は寄託日にUSPTOに存在する出願書類のみを含むことになる、又は
- (2) 特許規則1.121(b)(3)及び1.125に従って、特許規則1.57(a)に基づく参照による援用又は原開示のその他の部分に依拠することにより、脱漏ページに主題を追加するために、差替明細書(クレームを除く)を、新規事項(特許法第132条(a)参照)を追加することなく、提出すること。クレーム一覧の脱漏ページについては、出願人は、特許規則1.121(c)に準ずる完全なクレーム一覧を提出することが要求される。出願が2004年9月21日以後に提出されており、かつ、その出願の提出時に存在していた、先に提出された外国出願の優先権についての特許規則1.55に基づく主張又は先に提出された仮、非仮若しくは国際出願の利益についての特許規則1.78の主張を含んでおり、また、明細書の脱漏部分は不注意によって出願から脱漏したのであって、先に提出された出願に完全に含まれている場合、出願人は、特許規則1.57(a)に準ずる明細書に係る不注意によって脱漏した部分を含めるための補正書を提出することができる。この補正書は、特許規則1.57(a)による補正書であることが確認されるべきものとし、また、特許規則1.57(a)及び特許規則1.121の要件を遵守していなければならない。MPEP § 217参照。出願は、原出願書類のUSPTOへの寄託日を出願日として維持することになる。

原出願書類(すなわち、発明の原開示)は、原寄託日にUSPTOに存在していた出願書類のみを含むことになる。前記の2月の期間は、特許規則1.136に基づき、延長可能である。非仮出願に関する脱漏ページの提出及び出願日としての当該提出日の受諾は、単純に新たな

出願をすることに等しい。したがって、出願人は、(特許規則1.17(f)に基づく請求手数料を添付した)特許規則1.182に基づく請求書を、脱漏ページを添付して提出することの代わりとして、新たな出願をすることを考えるべきであり、ここで、後者は、出願手数料なしに非仮出願を提出している場合における経費効率的代替方法である。同様に、仮出願に関する相対的に低額な出願手数料及び仮出願の処理を最小化することについてのUSPTOの要望からみて、USPTOは、脱漏ページ受理のための特許規則1.182に基づく請求を承認せず、かつ、出願に対して、仮出願に関する当該提出物の提出日を出願日として与えることは行わない。出願人は単純に、完成された新たな仮出願を提出すべきである。仮出願における脱漏ページに関するOPAP通知書の郵送は、出願人に対して、次の何れかを承認する：

- (1) 特許規則1.53(e)に基づく請求を、特許規則1.17(f)に定めた請求手数料を添えて、当該寄託の証拠とともに提出することにより、問題のページの先の受領を速やかに立証すること；又は
- (2) 出願を、2月の延長不可能な期間内での請求の提出を行わずに寄託されるものとして受諾すること。

脱漏項目に関するOPAP通知書が郵送された出願は、通知書に対する応答を待機するために、OPAP内に保留される。非仮出願においてOPAP通知書に対して適時に応答しないことは、結果として、出願の却下をもたらす。適時に完成された非仮出願は、その後、当該出願の審査のために該当する技術センターに送られる。出願人が、脱漏項目に関するOPAP通知書に回答して、請求書を適時に提出することを行わないことにより、寄託されるものとして受諾する仮出願については、その仮出願が特許規則1.51(c)に基づき完全である場合には、当該仮出願は、庁の審査経過包袋システムに保管されており、係属期間の満了時に自動的に放棄される。特許規則1.51(c)に基づいて完全なものではない仮出願の処理に係る特許規則1.51(b)及び601.01(b)に基づき完全ではない非仮出願の処理については、MPEP § 601.01 (a) 参照。

II. 出願日の付与を受ける権利を有さない出願

出願が記述された説明と考えることができるものを含んでいない場合は、OPAPは、不完全出願通知を郵送し、その出願が特許法第112条によって要求されている明細書を欠いていることを指摘する。出願人は次のことをすることができる：

- (A) 特許規則1.53(e)に基づく請求書を、特許規則1.17(f)に定める請求手数料を添えて提出し、(1) 脱漏明細書は提出済みである旨、又は(2) 寄託された出願書類は特許法第112条に基づく適切な記述説明を含んでいる旨を主張すること。特許規則1.53(e)に基づく請求書には、要求する出願日に対する出願人の権限を証明するための十分な証拠(例えば、脱漏明細書のUSPTOにおける先の受領を証明するための日付入り受領証明葉書(MPEP § 503))が添付されなければならない(特許規則1.181(b))；
- (B) 2013年12月18日より前に特許法第111(a)条に基づいて提出された、明細書を脱漏した非仮出願又は意匠出願に関して少なくとも1のクレームを含む明細書を提出し、かつ、その提出日を出願日として受諾すること。2012年9月16日より前に提出された出願については、明細書には、提出される明細書について言及している改正前特許規則1.63及び改正前特許規則1.64に準ずる宣誓書又は宣言書が添付されるべきである；又は
- (C) 非仮出願において、特許規則1.57(b)に基づく補正書を提出すること。非仮出願が2004

年9月21日以後に提出されたものであり、また、当該出願の出願日に存在していた、先に提出された外国出願の優先権についての特許規則1.55に基づく主張又は先に提出された仮、非仮若しくは国際出願の利益についての特許規則1.78に基づく主張を含んでおり、かつ、明細書が不注意によって出願書類から脱漏したものであって、先に提出された出願に完全に含まれている場合は、出願人は、不注意によって脱漏した特許規則1.57(b)に準ずる明細書を含めるための補正書を提出することができる。補正書には、特許規則1.17(f)に定める請求手数料とともに、特許規則1.53(e)に基づく請求書が添付されなければならない。MPEP § 217参照。補正書は、特許規則1.57(b)に準ずる補正書であることが確認されるべきであり、また、特許規則1.57(b)及び1.121の要件を遵守していなければならない。2月の期間は、特許規則1.136に基づく延長を受けることができる。

「不完全出願通知書」が郵送された出願は、出願人による手続を待つためにOPAPに留保されるが、その理由は、その出願に出願日を与えるためには、出願人による更なる手続が必要であるからである。「不完全出願通知書」に定める期間内に、出願人がその出願を完成するか、若しくは特許規則1.17(f)に定める請求手数料を添えて特許規則1.53(e)に基づく請求書を提出するか、又は特許規則1.17(f)に定める請求手数料を添えて特許規則1.57(a)(3)に基づく請求書を提出する場合を除き、その出願は、特許規則1.53(e)に基づく不完全出願として処理される。

III. 審査に供される出願

審査のために技術センター(TC)に供された出願が、明細書の全ページを伴わずに提出されたものであり、かつ、脱漏項目通知書がOPAPによって郵送されていないことが発見される場合、審査官は、その出願が出願日の付与を受ける権利を有するものであるか否かを判定するために精査しなければならない。2013年12月18日より前に特許法第111条(a)に基づいて提出された出願又は意匠出願が、記述説明、少なくとも1の図面の図(特許法第113条第1文に基づいて必要とされる場合)及び少なくとも1のクレームと解することができるものを含んでいる場合、その出願は、出願日の付与を受ける権利を有する。出願が意匠出願ではなく、2013年12月18日以降に特許法第111条(a)に基づいて提出された場合は、その出願が、クレームの有無に拘らず、明細書とともに提出される場合は、その出願は、出願日の付与を受ける権利を有する。ただし、クレームは、その出願がTCに送付される前に提出されなければならない。

A. 出願日の付与を受ける権利を有する出願

明細書が含まれていない出願が出願日の付与を受ける権利を有する場合は、審査官は、次回の庁指令において出願人に脱漏について通知し、出願人が次の行為の1をすることを要求すべきである：

- (A) 出願を、明細書のすべてのページを伴っていない出願時の形で容認すること；
- (B) 脱漏ページ及び特許規則1.182に基づく請求書であって、出願日として脱漏ページの提出日を要求する請求書を特許規則1.17(f)に定める請求手数料を添えて提出すること。

2012年9月16日より前に提出された出願については、脱漏ページには、改正前特許規

則1. 63及び脱漏ページに言及している改正前特許規則1. 64に準ずる宣誓書又は宣言書が添付されなければならない；又は

- (C) 特許規則1. 53(e)に基づく請求書であって、特許規則1. 17(f)に定める請求手数料が添付されており、脱漏していると指摘されているページは出願書類とともに現実にUSPTOに寄託されている旨を主張し、その主張を裏づけるすべての証拠を含んでいる請求書を提出すること。MPEP § 503参照。そのページが提出時に寄託された出願書類とともに現実にUSPTOによって受領されていたと判定される場合は、請求手数料は返戻される。

出願人が、出願の全ページを備わっていない提出時の形で、当該出願を容認する用意があるときは(前記A)、出願のページ番号を連続して再付与し、脱漏ページの不在によって生じた不完全な文を抹消するために、明細書の補正が要求される。この補正書は、庁指令に応答して提出すべきである。

出願が、2004年9月21日以後に提出されたものであり、かつ、その出願の出願日に存在していた、先に提出された外国出願の優先権に関する特許規則1. 55に基づく主張又は先に提出された仮、非仮若しくは国際出願の利益に関する特許規則1. 78に基づく主張を含んでおり、また、明細書の脱漏部分は不注意によって出願から脱漏したものであって、かつ、先に提出された出願に完全に含まれている場合には、出願人は、特許規則1. 57(a)に準ずる明細書に関する不注意によって脱漏した部分を含めるための補正書を提出することができる。この補正書は、庁指令に応答して提出されなければならない、かつ、特許規則1. 57(a)及び特許規則1. 121を遵守すべきである。MPEP § 217参照。

前記の(B)又は(C)に従って提出される請求書は、請願局(Office of Petitions)に送られる。

B. 出願日の付与を受ける権利を有さない出願

出願を検査した結果、審査官がその出願は出願日の付与を受ける権利を有しないと判断した場合は、審査官は、「不完全出願通知書」の郵送のために、その出願をOPAPに転送すべきである。

601. 01(e) 少なくとも1のクレームを伴わないでされる非仮出願 [R-07. 2015]

[編集者ノート：本条は2013年12月18日より前に提出された非仮出願又は意匠出願にのみ適用される。2013年12月18日以降に特許法第111条(a)に基づいて提出される、意匠出願ではない非仮出願は、その明細書がクレームを含まない場合であっても、出願日の付与を受ける権利を有する。そのような出願がクレームを伴わずに提出される場合は、出願は、その出願日後に完成される。MPEP § 601. 01(a), II参照。]

2013年12月18日より前に提出された非仮出願又は意匠出願については、特許法第111条(a)(2)の適用版は、特許出願が、特に、「特許法第112条によって規定されている明細書」を含んでいることを要求しており、また、特許法第111条(a)(4)の適用版は、「出願の出願日は、明細書及び所要の図面が庁において受領された日とする」と規定している。また、特許法第112条(a)は、その一部において、「明細書は発明の記述説明を含まなければならない

い」と規定しており、また、特許法第112条(b)は、「明細書はその末尾に、出願人が自己の発明とみなす主題を明示して指摘し、かつ、明確に主張する1又は複数のクレームを置かなければならない」と規定している。更に、連邦巡回控訴裁判所は、Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp. 事件において次のように述べている。

「特許法第111条(a)及び特許規則1.51(b)の何れも、特許出願は・・・明細書及びクレームを・・・含むべき旨の要件を明らかにしており・・・これらの構成要素の何れか1の脱漏は特許出願を不完全なものとし、従って、出願日の付与を受ける権利を有さない。」
728 F.2d 1423, 1437, 221 USPQ 97, 105 (Fed. Cir., 1984) (citing Gearon v. United States, 121 F. Supp 652, 654, 101 USPQ 460, 461 (Ct. Cl. 1954), cert. denied, 348 U.S. 942, 104 USPQ 405 (1955)。

従って、2013年12月18日よりも前の特許法第111条(a)に基づいてされる出願及び意匠出願において、クレームは、出願に出願日を付与するための法定要件である。特許法第162条及び第171条は、特許法第112条が意匠出願に適用できるようにされている。特許法第162条は、植物特許出願に関する明細書がクレームを含むべきことを明確に要求している。ただし、2013年12月18日以後に提出された植物特許出願について、出願日の取得に関してクレームは要求されない。加えて、特許法第111条(b)(2)は、「第112条の(b)から(e)までによって要求されるクレームは、仮出願に関しては要求されない」と規定している。従って、2013年12月18日よりも前に提出された意匠出願及び非仮出願であって、少なくとも1のクレームを伴わずに提出されたもののみは不完全であり、出願日の付与を受ける権限を有さない。

2013年12月18日よりも前に提出された意匠出願及び非仮出願であって、少なくとも1のクレームを含まない場合は、「不完全出願通告書」が出願人に郵送されるが、この通告書において出願日が付与されなかったことを指摘し、クレーム提出期間を設定する。出願日は少なくとも1のクレームの受領の日とされる。Mattson, 208 USPQ 168 (Comm'r Pat. 1980)参照。2012年9月16日前の出願では、宣誓書又は宣言書であって、改正前特許規則1.63及び改正前特許規則1.64を遵守しており、かつ、提出されるクレームに言及しているものが要求される。

2013年12月18日よりも前に提出された非仮出願又は意匠出願に、新たな又は差替のクレームを提示することなく、すべてのクレームを抹消する予備的補正書が添付されている場合は、庁は当該補正を承認しない。特許規則1.115(b)(1)及びExxon Corp. v. Phillips Petroleum Co., 265 F.3d 1249, 60 USPQ2d 1368 (Fed. Cir. 2001) 参照。従って、出願は、予備的補正書が出願時に提出されたという理由のみでは出願日が拒否されないことになる。手数料計算上は、庁は、そのような出願を単一のクレームのみを含む出願として処理する。

特許規則1.53(c)(2)は、特許法第111条(a)に基づいてされた出願の特許法第111条(b)に基づく出願への変更を許可しているので、意匠特許を求めるものではない出願であって、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされ、少なくとも1のクレームを有していないものに係る出願人は、当該出願を、寄託日を出願日とする権利を取得するためにクレームを必要としない、特許法第111条(b)に基づく出願に変更するための特許規則1.53(c)(2)に基づく請願書を提出するという選択肢を有する。ただし、当該請願は、特許法第111条(a)に基づく

出願の寄託日から12月が経過する前に提出されなければならない。また、特許規則1.53(c)(2)の他の要件を遵守しなければならない。MPEP § 601.01(c)参照。2013年12月18日以降に特許法第111条(a)に基づいて提出された仮出願に関して、仮出願への変更請求は不要である。なぜならば、当該出願は、出願日を取得するために少なくとも1つのクレームの提出を要求されないからである。

「不完全出願通告書」郵送後の出願の処理は、MPEP § 601.01(d)において論述される。

601.01(f) 図面を伴わないで提出される出願 [R-10.2019]

[編集者ノート：本条は2013年12月18日より前に提出された出願又は意匠出願にのみ適用される。2013年12月18日以降に特許法第111条(a)又は(b)に基づいて提出される、意匠出願ではない出願は、その出願が図面を含まない場合であっても、出願日の付与を受ける権利を有する。そのような出願が図面を伴わずに提出される場合は、出願は、その出願日後に完成される。特許規則1.53(e)及びMPEP § 601.01(g)参照。]

特許法第111条(a)(2)(B)及び特許法第111条(b)(1)(B)の各々はその一部において、「出願は・・・本法第113条によって規定される図面を含んでいなければならない。」と規定している。次に、特許法第113条(第1文)は、「出願人は、特許を受けようとする主題を理解するために必要な場合は、図面を提出しなければならない。」と規定している。2013年12月18日より前に提出された出願については、特許法第111条(a)(4)及び特許法第111条(b)(4)の各々はその一部において、「出願日は・・・所要の図面が・・・特許商標庁において受領された日とする。」と規定している。したがって、意匠出願及び2013年12月18日より前に特許法第111条(a)又は(b)に基づいて提出された出願は、発明を理解するために必要な場合は、出願日を得るために、所要の図面を有していなければならない。2013年12月18日以降に提出される意匠出願以外の出願については、出願日を得るために図面は要求されないが、発明を理解するために必要な場合は、図面は出願時に提出されなければならない。これは、如何なる補正も、出願日後に出願の開示に新規事項を導入することができないことを理由とする。

USPTOの慣行は、少なくとも1の方法クレームを含む出願は、特許法第113条(第1文)に基づき、発明の理解のために図面を必要としているものではない出願として取り扱うということである。同じ実務が、組成物の出願に関しても行われている。図面が、特許法第113条(第1文)に基づき、発明の理解のために必要であるとは通常は考えられない他の状況は、次のとおりである：

- (A) コーティングされた物品又は製品：発明が、在来型のシート(例えば、紙若しくは布又は特別な組成を有する既知かつ慣例の物品)にコーティングし又は含浸させることのみである場合。ただし、構造又は配置構成の重要な詳細がその物品クレームに含まれている場合を除く；
- (B) 特別な物質又は組成物から作られた物品：発明が特別な物質又は組成物から物品を作ること存在する場合。ただし、構造又は配置構成の重要な詳細がその物品クレームに含まれている場合を除く；

- (C) 積層構造物：クレームされている発明が、特定の物質からなるシート(及び被覆物)の生起層のみを包含するものである場合。ただし、構造又は配置構成(層の単なる順番は除く)の重要な詳細がその物品クレームに含まれている場合を除く；又は
- (D) 物品、装置又はシステムであって、単独識別性の特徴が特別な物質の存在であるもの：発明がそのクレームにおいて広範に詳述されている、(別の形での)古い物品、装置又はシステムにおける特別な物質の使用のみに存在する場合。例えば：
 - (1) 油圧装置であって、そこでの特別な油圧流体の使用によって単独で識別されるシステム；
 - (2) パッケージ縫合糸であって、パッケージの構造及び配置構成は在来のものであり、かつ、特別な物質の使用が唯一の識別できる特徴であるもの。

2013年12月18日より前の非仮出願若しくは意匠出願が少なくとも1のクレームを有している又は少なくとも一部分の開示を有している場合、そのクレーム又は開示が、通常は図面が出願日を取得するために必須であるとみなされていない前述の主題を対象としており、明細書に図を記載しておらず、かつ、図面を伴わずに提出されたものは、その出願が記述説明と考えることができるものを含んでいる限り、単純に処理される。2013年12月18日より前の非仮出願若しくは意匠出願が少なくとも1のクレームを有している又は少なくとも一部分の開示を有している場合、そのクレーム又は開示が、通常は図面が出願日を取得するために必須であるとみなされていない前述の主題を対象としており、明細書に図を記載しているが、図面を伴わずに提出されたものは、その出願が記述説明と考えることができるものを含んでいる限り、MPEP § 601.01(g)において論述されている、明細書において言及されている図面のすべてを伴わずに提出された出願として処理される。該当する技術センター(TC)が、特許法第113条(第1文)に基づき図面が必要であると判断した場合は、出願日に係る課題は、2013年12月18日より前に提出された非仮出願又は意匠出願について、庁によって再検討される。その出願は、「不完全出願通知書」の郵送のために特許出願処理局(OPAP)に返却される。

2013年12月18日より前に提出された非仮出願又は意匠出願が、通常は出願日を取得するために図面が必須であるとは考えられていない前述の主題を対象とした少なくとも1のクレームを有しておらず、又は仮出願が、通常は出願日を取得するために図面が必須であるとは考えられていない前述の主題を対象とする少なくとも一部分の開示を有しておらず、かつ、図面を伴わずに提出された場合は、OPAPは「不完全出願通知書」を郵送し、出願が図面を欠いていること及び特許法第113条(第1文)は、特許の付与を求める主題の理解のために必要なときは、図面を要求していることを指摘するものとする。

出願人は、特許規則1.53(e)に基づく請求書を、特許規則1.17(f)に定める請求手数料を添付して提出し、(A) 問題の図面は提出済みであること又は(B) 特許法第113条(第1文)に基づいて、出願日に関して図面は必要でないことを主張することができる。

請求書には、要求している出願日についての出願人の権利を立証するのに十分な証拠(例えば、課題とされている図面が、先にUSPTOにおいて受領されていることを証明する日付入り葉書受領書(MPEP § 503))が添付されていなければならない。前記方法の代わりとして、非仮出願における出願人は、図面を提出し、その提出日を出願日として受諾することができる。

2012年9月16日より前に提出された出願については、当該図面には、提出する図面に言及している改正前特許規則1.63及び1.64に準ずる宣誓書又は宣言書を添付されなければならない。

特許規則1.53(e)に基づく請求の代案としては、図面が2004年9月21日以後に提出された非仮出願から不注意によって脱漏しており、また、その出願が、当該出願の出願日に存在していた、先に提出された外国出願の優先権についての特許規則1.55に基づく主張又は先に提出された仮、非仮若しくは国際出願の利益についての特許規則1.78に基づく主張を含んでおり、かつ、不注意で脱漏している図面が完全に先に提出された出願に含まれている場合、出願人は、特許規則1.57(a)に準ずる補正書の方法によって、脱漏している図面を提出することができる。この補正書は、特許規則1.57(a)(3)に基づく請求書の方法によるものであって、特許規則1.17(f)に定める請求手数料が添付されていなければならない。MPEP § 217参照。

意匠出願においては、OPAPは「不完全出願通知書」を郵送し、出願が特許法第113条(第1文)に基づいて要求される図面を欠いていることを指摘する。

出願人は次のことをすることができる：

- (A) 速やかに特許規則1.53(e)に基づく請求書を、特許規則1.17(f)に定める請求手数料を添付して提出し、脱漏している図面は既に提出済みである旨を主張すること；又は
- (B) 速やかに図面を提出し、かつ、その提出日を出願日として受諾すること。

2012年9月16日より前に提出された出願については、当該図面には、改正前特許規則1.63及び改正前特許規則1.64に準ずる宣誓書又は宣言書が添付されなければならない。出願人はまた、前記で論述した、特許規則1.57(a)(3)に基づく請求書の方法による補正書を提出することもできる。特許規則1.153(a)は、意匠出願におけるクレームは「図示されている、又は図示され、かつ、記述されている(名称を特定している)物品に対する装飾意匠上の正式用語によるものでなければならない」と規定している。このような事情であるから、図面は、意匠出願における出願日を取得するためには、特許法第113条(第1文)に基づき不要であると主張する、特許規則1.53(e)に基づく請求は、説得力があるとは認定されない。

「不完全出願通知書」郵送後の出願処理については、MPEP § 601.01(d)において論述されている。

601.01(g) 図面の全部の図を伴わないで提出される出願 [R-07.2022]

I. 特許出願処理局による精査

特許出願処理局(OPAP)は出願書類を精査し、明細書において記述されている図面の図の全部が出願の中に存在するか否かを判定する。2013年12月18日より前に特許法第111条に基づいて提出された出願又は意匠出願が、明細書において言及されている図面の図の全部は伴わずに提出されており、また、出願が記述説明と考えることができるもの、特許法第113条(第1文)に基づいて必要な場合は少なくとも1の図面及び非仮出願においては少なくとも1のクレームを含んでいる場合は、OPAP通知書(例えば、「脱漏項目通知書」)が送付され、そのように寄託された出願書類には出願日が付与されたが、明細書に記述されている図面の図の一部を欠いていることを示す。

2013年12月18日以降に特許規則1.53(b)又は(c)に基づいて提出される出願であって、意匠出

願ではないものについては、その出願が、図面の全部は伴わずに提出されているが、明細書と考えることができるものを含んでいる場合は、クレームの有無に拘らず、OPAP通知書(例えば、「脱漏項目通知書」)が送付され、そのように寄託された出願書類には出願日が付与されたが、図面の一部を欠いていることを示す。

脱漏項目を有する非仮出願を取り扱うための手続は、「脱漏項目を有する非仮出願を取り扱うための手続における変更」, 1315 O.G. 103(2007年2月20日)に改訂された。

改訂手続に基づき、非仮出願における脱漏図面に係るOPAP通知書の郵送は、出願人に対して、次の行為を許可する：

(A) 速やかに、課題とされている図面のUSPTOによる先の受領を立証すること。出願人が、その図面は実際にUSPTOによって出願書類とともに受領されたことを主張するときは、同出願人は、OPAP通知書の日付から2月以内に、特許規則1.53(e)に基づく請求書を、特許規則1.17(f)に定める請求手数料を添えて、当該寄託の証拠とともに提出しなければならない。請求手数料は、図面が提出時に寄託された出願書類とともに実際にUSPTOによって受領されたと決定された場合は、返戻される。この2月の期間は、特許規則1.136に基づく延長を受けることができる。

(B) 速やかに、非仮出願において脱漏していた図面を提出し、その提出日を出願日として受諾すること。出願人が非仮出願における脱漏図面を提出し、その提出日を出願日として受諾しようとするときは、OPAP通知書の日付から2月以内に、脱漏図面及び後の提出日を請求する、特許規則1.182に準ずる請求書を、特許規則1.17(f)に定めた請求手数料を添えて提出する。2012年9月16日より前に提出された出願については、脱漏図面は、改正前特許規則1.63及び改正前特許規則1.64に準じ、当該図面に言及している宣誓書又は宣言書とともに、提出されなければならない。2月の期間は、特許規則1.136に基づき延長可能である；又は
(C) 適切な補正書を提出することにより、USPTOに寄託された形での出願を受諾すること。出願人は、次の方法の何れかによって、USPTOに寄託された形での出願を受諾することができる：

- (1) (必要な場合は)図面への連続番号の再付番を行うために、特許規則1.121(d)に準ずる差替図面シートを含む補正書を提出すること、また、特許規則1.121(b)(3)及び1.125に従って、脱漏図面への参照を取り消し、かつ、明細書における図面への参照を再付番された図面と対応するように補正すべく明細書を補正する差替明細書(クレームを除く)を、脱漏図面内に存在した主題を追加することなく、かつ、新規事項を追加することなく、提出すること(特許法第132条(a)参照)。その出願は、当初出願書類のUSPTOへの寄託日を出願日として維持することになる。当初出願書類(すなわち、発明の原開示)は、原寄託日にUSPTOに存在する出願書類のみを含むことになる。非仮出願について、明細書の補正が、図面の簡単な及び詳細な説明の双方において、かつ、脱漏図面においてのみ示される参照番号を含めて、脱漏図面へのすべての参照を取り消すために、要求される。さらに、非仮出願において、特許規則1.121(d)に準ずる図面の差替用紙を伴う補正が、必要な場合は、図面への連続番号の再付番のために要求され、また、必要な場合は、図面に関する簡単な及び詳細な説明の双方における明細書の補正が、再付番された図面と対応すべく、図面への参照を補正するために要求される、又は
- (2) 特許規則1.57(b)に基づく参照による援用又は原開示のその他の部分に依拠することにより、脱漏している図を追加するための補正書を、新規事項(特許法第132条(a)参照)を

追加することなく、提出すること。出願人は、脱漏図を追加するために、特許規則1.121(d)に準ずる新たな差替図面シートを提出することが要求される。出願が2004年9月21日以後に提出されたものであり、かつ、その出願の提出時に存在していた、先に提出された外国出願の優先権についての特許規則1.55に基づく主張又は先に提出された仮、非仮若しくは国際出願の利益に関する特許規則1.78に基づく主張を含んでおり、また、図面の脱漏部分は、出願から不注意によって脱漏したものであって、先に提出された出願に完全に含まれている場合は、出願人は、特許規則1.57(b)に準ずる図面の不注意によって脱漏した部分を含めるための補正書を提出することができる。この補正書は、特許規則1.57(b)に準ずる補正書であることが確認されるべきであり、また、特許規則1.57(b)及び特許規則1.121の要件を遵守しなければならない。MPEP § 217参照。その出願は、当初出願書類のUSPTOへの寄託日を出願日として維持することになる。当初出願書類(すなわち、発明の原開示)は、当初寄託日にUSPTOに存在していた出願書類のみを含むものとする。

非仮出願に関する脱漏図面の提出及び当該提出の日の出願日としての受諾は、単純に新規な出願を提出するのと等しい。したがって出願人は、脱漏図面を添付して特許規則1.182に基づく請求書を(特許規則1.17(f)に基づく手数料を添えて)提出する代わりに、非仮出願が出願手数料なしに寄託される場合は経費効率的となる新規な出願を提出することを考慮すべきである。同様に、仮出願についての相対的に低額の出願手数料及び仮出願の処理を最少化することを望むUSPTOの要望に鑑みて、USPTOは、脱漏図面を受理するための特許規則1.182に基づく請求を承認せず、かつ、仮出願に関する当該提出の日を出願日として認めない。出願人は、単純に、新規に完成した仮出願の書類をすべきである。改訂手続きに基づき、非仮出願における脱漏図面に係るOPAP通知書の郵送は、出願人に対して、次の行為の何れかを許可する：

- (1) 速やかに、特許規則1.53(e)に基づく請求書を、特許規則1.17(f)に定める請求手数料を添えて、当該寄託の証拠とともに提出することにより、問題とされている図面の先の受領を、立証すること；又は
- (2) 出願を2月の延長不可能な期間内に請求書の提出を行わないことにより、寄託されるものとして受諾すること。

脱漏項目に関するOPAP通知書が郵送された出願は、通知書に対する応答を待機するために、OPAP内に保留される。非仮出願においてOPAP通知書に対して適時に応答しないことは、結果として、出願の却下をもたらす。適時に完成された非仮出願は、その後、当該出願の審査のために該当する技術センターに送られる。出願人が、脱漏項目に関するOPAP通知書に応答して、請求書を適時に提出することを行わないことにより、寄託されるものとして受諾する仮出願については、その仮出願が特許規則1.51(c)に基づき完全である場合には、当該仮出願は、USPTOの審査経過包袋システムに保管されており、係属期間の満了時に自動的に放棄される。

特許規則1.51(c)に基づいて完全なものではない仮出願の処理に係る特許規則1.51(b)及びMPEP § 601.01(b)に基づき完全ではない非仮出願の処理については、MPEP § 601.01(a)参照。

「脱漏項目通知書」郵送後の出願処理は、MPEP § 601.01(d)において論述されている。

出願はしばしば、発明についてのいくつかの図を伴う図面とともに提出され、そこでは図は

数字と文字の組合せを使用して、例えば図1A、図1B及び図1Cと表示される。明細書において特別な番号によって言及されている図が図面の中に発見できず、図面が文字と結合した特別な番号を付されている図の少なくとも1を含んでいる場合は、OPAPは脱漏項目に関するOPAP通知書を送付しない。例えば、図面が図1A、1B及び1Cを示しており、かつ、図面の簡単な説明が図1のみに言及している場合、これは、すべての図面を伴わずに提出された出願というよりもむしろ、明細書における誤りであって、補正されなければならないものである。

II. 審査官による精査

審査のために転送された出願が、明細書に言及されている図面の全部を伴わずに提出されており、かつ、脱漏項目の通知書又はその他の脱漏項目に関するOPAP通知書がOPAPによって郵送されていないことが発見された場合は、審査官は当該出願を精査し、当該出願が2013年12月18日より前に、特許法第111条(a)に基づき出願されたか又は意匠出願の場合には、当該出願が出願日の付与を受ける権利を有するか否かを判定しなければならない。2013年12月18日より前に、特許法第111条(a)に基づき提出された出願又は意匠出願が記述説明と解釈することができるもの、(特許法第113条第1文に基づいて必要な場合は)図面の少なくとも1の図及び少なくとも1のクレームを包含している場合は、その出願は、出願日の付与を受ける権利を有する。意匠出願でない出願及び2013年12月18日以降に、特許法第111条(a)に基づいて提出された出願の場合、図面の有無に関係なく、明細書を伴って出願された場合には、出願日の付与を受ける権利を有する。

A. 出願日の付与を受ける権利を有する出願

出願が出願日の付与を受ける権利を有している場合は、審査官は、出願人に対し、次の回指令において脱漏について通知し、次の事項の1を行うことを要求しなければならない：

- (A) 出願を、明細書において言及されている図の全部を伴わない出願時の形で、受け入れること
- (B) 脱漏図面及び脱漏図の提出日を出願日として請求する特許規則1.182に準ずる請求書を特許規則1.17(f)に定める請求手数料を添付して提出すること。2012年9月16日より前に提出された出願については、脱漏している図面は、当該図面に言及している改正前特許規則1.63及び改正前特許規則1.64に準ずる宣誓書又は宣言書とともに提出しなければならない、又は
- (C) 特許規則1.17(f)に定める請求手数料が添付されている特許規則1.53(e)に基づく請求書であって、脱漏していたと指摘された図面が出願書類とともに実際にUSPTOに寄託された旨を主張し、その主張を支持するすべての証拠を含んでいる請求書を提出すること。MPEP § 503参照。その図面が、提出時に寄託された出願書類とともに実際にUSPTOによって受領されていたと決定された場合は、請求手数料は返戻される。

出願人が、出願を、当該出願において言及されている図面の全部を含んでいない出願時の形のものとして受け入れる用意があるときは(前記(A))、同出願人は次のものを提出するよう要求される。

- (1) 明細書に関する補正書であって、脱漏している図面においてのみ表示されている参照番号を含め、脱漏図への参照のすべてを取り消す補正書、

- (2) 補正書であって、特許規則1.121(d)を遵守しており、提出されていた図面の番号を連続して再付番する差替図面用紙を伴っている補正書、及び
- (3) 明細書に対する更なる補正書であって、図面への参照を、図面の簡単な説明及び詳細な説明の両方において、再付番した図面と一致させるべく補正するための補正書。補正書は、庁指令に応答して提出されるべきである。

出願が、先に提出された外国出願の優先権を求める特許規則1.55に基づく主張又は当該出願の提出日に存在していた、先に提出された仮出願、非仮出願、国際出願若しくは国際意匠出願の利益を求める特許規則1.78に基づく主張を含んでおり、また、図面の脱漏部分は出願から不注意に脱漏したものであり、かつ、先に提出された出願に完全に含まれている場合は、出願人は、特許規則1.57(a)に従い、不注意によって脱漏した図面の部分を含めるための補正書を提出することができる。補正書は、庁指令に応答して提出されるべきであり、また、特許規則1.57(a)及び特許規則1.121を遵守しなければならない。MPEP § 217参照。

上記の(B)又は(C)に従って提出された請求書は、請願局へ転送されることになる。

B. 出願日の付与を受ける権利を有さない出願

審査官が出願を精査した結果、2013年12月18日より前に、特許法第111条(a)に基づき提出された出願又は意匠出願が、特許法第113条、第1文に基づいて少なくとも1の図が必要であるにも拘らず、如何なる図面も含んでいないという理由により、出願日の付与を受ける権利を有しないと判定した場合は、審査官は、「不完全出願通知書」の郵送のために、その出願をOPAPに転送すべきである。

601.02 委任状 [R-07.2015]

弁護士又は代理人の完全な郵便宛先(郵便番号を含む)が、あらゆる委任状に記載されなければならない。弁護士又は代理人の電話及びファックス番号も委任状に含まれるべきである。それによって、速やかな通信の送達が促進される。

2012年9月16日以降の提出される出願における委任状の指定を主張する詳細な情報及び該当の様式については、MPEP § 402.02(a)参照。2012年9月16日より前に提出された出願における委任状の指定を主張する詳細な情報及び該当の様式については、MPEP § 402.02(b)参照。

601.03 通信宛先 [R-11.2013]

出願は、庁が当該出願に関して、通知書、書信及びその他の通信を送付する宛先を特定しなければならない。通信宛先の変更については、庁に対して、速やかに通知すべきである。通信宛先の変更について要求される通知書は、特定の様式にする必要はない。ただし、宛先変更がされようとしている事実を注意を喚起する方法で提出されなければならない。従って、他の目的で提出される紙面の中での、先に提出された通信宛先とは異なる宛先の記載であって、宛先の変更がされようとしている事実と言及していないものは、通常は、ファイル登録上の通信宛先の変更に対する指示とは認識されず、又はみなされないことになる。

2012年9月16日以降に提出される出願における通信宛先の変更にとって特定のな情報につい

ては、MPEP § 601.03(a)参照。2012年9月16日より前に提出された出願における通信宛先の変更にとって特定のな情報については、MPEP § 601.03(b)参照。

(例えば、庁指令が不正な通信宛先に郵送されたために)登録通信宛先に宛てられた庁指令を適時に受領できなかった結果として却下された出願を回復するための請求書の処理については、MPEP § 711.03(c)参照。

登録弁護士又は代理人の義務(特許規則11.11参照)であって、自己の宛先の変更について、登録懲戒室の室長に対して通知すべき義務は、個別の出願における宛先変更通知の提出義務とは別のものである。顧客番号と関連付けられた宛先が通信宛先として指定されている場合を除き、ある者が庁からの通信を受領するよう意図されている各出願において、個別の通知書が提出されなければならない。顧客番号に関する慣行についてはMPEP § 403参照。複数の出願において登録弁護士又は代理人の通信宛先の変更が必要である場合は、各出願において提出される通知書は、適切に作成された通知書原本の写しとすることができる。通知書原本は、宛先変更通知として登録懲戒室に送付すること(特許規則11.11)又は出願人が保管することの何れを行うことができる。

601.03(a) 2012年9月16日以降に提出される出願における通信宛先の変更 [R-07.2022]

[編集者ノート：2012年9月16日より前に提出された出願における通信宛先の変更については、MPEP § 601.03(b)参照。]

特許規則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

(a) 通信宛先及び昼間電話番号

出願をするときは、通信宛先が出願データシート(特許規則1.76)に、又は出願に際して提出される書類の中の何れかの場所に、明確に識別できる方式で記載されなければならない。通信宛先が指定されていない場合は、特許商標庁は、最初に記名されている発明者(発明者が記名されている場合に限る。特許規則1.76(b)(1)及び特許規則1.63(b)(2)参照)の郵便宛先を通信宛先として取り扱うことができる。特許商標庁は出願に関するすべての通知、公式書信及びその他の通信を通信宛先に関連している者に仕向けるか、又はそれ以外の方法で、当該人が入手できるようにする。なお、USPTO特許出願システムを使用して提出された通信に関しては、庁は電子受領確認を送信者に送付する。

長官によって必要と判断される場合を除き、特許商標庁は通常、1の出願人及び1の特許有資格実務家又は2以上の特許有資格実務家を相手とする重複通信を行わない。2以上の通信宛先が指定されている場合は、特許商標庁は、通信宛先としての使用のために指定されている宛先の1を選択するものとし、また、顧客番号に関連している宛先が与えられている場合は、その宛先をタイプ打ちされた通信宛先に優先して選択することができる。通信宛先となる当事者に関しては、明確に確認できる方式で昼間電話番号を提供しなければならない。通信宛先を変更することができる当事者は、その電話番号を変更することができる。通信宛先は、本条(b)(1)又は(b)(3)に記載されている当事者が変更することができる。特許規則1.32(b)に基づく委任の指定の前においては、通信宛先は、出願送付状に記名されており、特許規則1.34の規定に基づく代表者資格によって手続をする特許有資格実務家も変更するこ

とができる。

(b) 補正書その他の書類

出願に関して提出される補正書その他の書類は、特許規則1.27(c)(2)(iii)又は(c)(2)(iv)の規定による主張書を除き、下記の者が署名しなければならない。

(1) 登録特許有資格実務家

(2) 特許有資格実務家であって、登録されていないが、特許規則1.34の規定に基づく代表能力によって手続をする者、又は

(3) 出願人(特許規則1.42)。別段の定めがあるときを除き、法的主体のために提出されるすべての書類には、特許有資格実務家が署名しなければならない。

(e) 特許出願又は特許に関して提出される宛先変更は、特許弁護士及び代理人の登録簿における特許有資格実務家の宛先を変更しない。特許規則11.11参照。

(f) 継続する出願に関して先の出願に係る出願書類が使用されており、かつ、通信宛先が先の出願の手続中に変更されていた場合は、出願データシート又は継続する出願に関して使用すべき通信宛先を特定している別途の書類を提出しなければならない。それが行われない場合は、特許商標庁は、先の出願の手続中に行われた通信宛先の変更を承認することができない。

(g) 代表者資格によって手続をする特許有資格実務家であって、その通信宛先が出願に関する記録上の通信宛先である者は、特許発行後、通信宛先を変更することができるが、通信宛先の変更に、特許権者又は所有者に通知が既に与えられている旨の陳述書が添付されていることを条件とする。

特許規則1.33(a)は、庁が出願に関する通知、書信及びその他の通信を送付するための通信宛先を、出願において特定しなければならないことを定めている。通信宛先は、出願データシート(特許規則1.76)中に、又は明瞭に確認できる形で、出願の提出に際して提出される紙面中の何れかの場所に存在していなければならない。

出願人は、通信宛先に関する明瞭な指示を提供すべきである。1の紙面又は複数の紙面において複数の通信宛先が特定されている場合は、庁は通信宛先として使用するために、その特定宛先の1を選択するものとし、また、タイプ印書された通信宛先の上にある顧客番号と関連付けられた宛先が与えられているときは、それを選択することができる。出願人が単一の紙面(例えば、タイプ印書された通信宛先及び単一紙面における顧客番号の両方を提供するもの)又は複数の紙面(例えば、各々が相違する通信宛先を含む、宣誓書又は宣言書、送達書状及び予備的補正書)において複数の通信宛先を提示し、かつ、庁が出願人によって実際に要望される通信宛先を選択しない場合、庁は、要望された宛先へ書類を再郵送しない。返送される庁の通信宛先に関しては、MPEP § 707.13参照。出願データシートとその他の書類との間の不一致に係る特許規則1.76(d)に規定された階層が適用されることに注意すること。したがって、ADSがタイプ印書された通信宛先を含んでおり、かつ、同時に、宣言書がそれと異なる宛先(例えば、顧客番号に関連付けられた宛先)を通信宛先として与えている場合は、庁は、ADSに含まれているタイプ印書された通信宛先を使用する。通信宛先が上記手続に従

って登録された後は、その宛先は、特許規則1.33(a)に準ずる変更のみが行われる。庁の電子出願システムを介して提出される出願については、電子受領書が提出者宛に送付されるが、通信宛先は依然として、出願データシート(特許規則1.76)又は出願の提出に際して提出される紙面中の何れかの場所に、明瞭に確認できる形で記載されていなければならない。

通信宛先とすべき当事者の昼間電話番号の提出が、特許規則1.33(a)に従って要求される。業務は、記述された記録に基づいて行われるべきであるが(特許規則1.2)、昼間の電話番号は、後日、書面化されることがある接触を開始するうえで有用となる。通信宛先を変更する可能性がある当事者は、電話番号も変更することができる。

特許規則1.33(a)は、通信宛先が、特許規則1.33(b)(1)に記載された当事者(登録特許実務家)又は特許規則1.33(b)(3)に記載された当事者(特許規則1.42に基づく出願人)によって変更可能であることを定めている。特許規則1.33(a)は、特許規則1.32(b)に基づく委任状の選定に先立って、通信宛先が、特許規則1.34の規程に基づく代理権限で行為する、出願送付状に記名された何れかの特許実務家によって変更できることも、規定している。

委任状の選定に先立って、特許実務家(すなわち、登録弁護士又は代理人)が出願を提出した場合には、送付状に記名された何れか別の特許実務家も、通信宛先を変更することができる。レターヘッドに記名されている特許実務家は、通信宛先の変更のための送付状において記名されている者とはみなされない。代理人とする個人を明瞭に特定することが必要とされる。出願が、発明が譲渡された、又は発明を譲渡する義務の対象である会社によって提出される場合は、その会社を代表して行為する権限を有する(特許実務家以外の)者は、法人を代表して署名されるすべての紙面が特許実務家によって署名されなければならないので、通信宛先を変更することができない。

通信宛先は、登録通信宛先とは異なる通信宛先を含む(出願データシートのような)紙面が、宛先変更がなされることを明瞭に特定しないものであれば、当該紙面の提出によって変更されることはない。

特許規則1.33(e)は、特許出願又は特許において提出される宛先変更書は、特許弁護士及び代理人の名簿における特許実務家についての宛先を変更してはならないことを定めている。特許規則11.11参照。

特許規則1.33(f)は、先の出願からの出願書類(例えば、発明者の宣誓書又は宣言書)が継続する出願に使用され、かつ、通信宛先が先の出願の手続遂行中に変更される場合、その継続出願について使用される通信宛先を特定している出願データシート又は別個の紙面が提出されなければならないことを規定している。提出されない場合は、庁は、先の出願の手続遂行中に行われた通信宛先の変更を認識できず、また、通信は、先に指定された通信宛先向けに郵送することができる。

特許規則1.33(g)は、通信宛先が、出願における登録通信宛先である、代理権限で行為する特許実務家が、通信宛先の変更、特許権者又は所有者に通知が与えられることの陳述書が添えられていれば、特許発行後に、通信宛先の変更を行うことができることを規定してい

る。この特許規則1.33(g)は、出願において代理権限で行為する特許実務家に対して、特許付与後に通信宛先の変更を行う手段を提示しているが、特許規則1.34に基づいて行為する特許実務家に対して、出願における通信宛先の変更を行うための権限は提示していない。特許規則1.33(a)参照。

(様式は、省略。)

601.03(b) 2012年9月16日より前に提出された出願における通信宛先の変更 [R-10.2019]
[編集者ノート：2012年9月16日以降に提出される出願における通信宛先の変更については、MPEP § 601.03(a)参照。]

特許規則1.33(改正前特許法)特許出願、再審査手続及びその他の手続に関する通信

(a) 通信宛先及び昼間電話番号

出願をするときは、通信宛先が出願データシート(特許規則1.76)に、又は出願に際して提出される書類の中の何れかの場所に、明確に識別できる方法で記載されなければならない。通信宛先が指定されていない場合は、特許商標庁は、最初に記名されている発明者(発明者が記名されている場合に限る。特許規則1.76(b)及び特許規則1.63(b)参照)の郵便宛先を通信宛先として取り扱うことができる。特許商標庁は、出願に関するすべての通知、公式書信及びその他の通信を通信宛先に関連している者に仕向けるか、又はそれ以外の方法で、当該人が入手できるようにする。なお、USPTO特許電子出願システムを使用して提出された通信に関しては、庁は電子受領確認を送信者に送付する。長官によって必要と判断される場合を除き、特許商標庁は、通常、1の出願人及び1の特許有資格実務家又は2以上の有資格実務家を相手とする重複通知を行わない。単一の書類において2以上の通信宛先が指定されている場合は、特許商標庁は、通信宛先としての使用のために指定されている宛先の1を選択するものとし、また、顧客番号に関連している宛先が与えられている場合は、その宛先をタイプ打ちされた通信宛先に優先して選択することができる。通信宛先となる当事者に関しては、明確に確認できる方法で昼間電話番号を提供しなければならず、また、通信宛先を変更することができる当事者は、その電話番号を変更することができる。通信宛先は、下記により変更することができる。

(1) 発明者の何れかによる特許規則1.63の宣誓又は宣言の提出前

発明者の何れからも特許規則1.63の宣誓又は宣言が提出されなかった場合は、当該出願をした当事者は当該通信宛先を変更することができる。出願が特許有資格実務家によりされた場合は、送付書類において指名されたその他の特許有資格実務家も、当該通信宛先を変更することができる。すなわち、発明者、原出願に添付された送付書類において指名された特許有資格実務家又は出願をした譲受人である当事者の何れも、本条に基づいて、当該出願における通信宛先を変更することができる。

(2) 特許規則1.63の宣誓又は宣言が発明者の何れかにより提出された場合

特許規則1.63の宣誓又は宣言が発明者により提出されたか又は出願と同時に提出される場合は、本条(b)(2)を除く本条(b)に記載されている当事者は、当該通信宛先を変更することができる。

改正前特許規則1.33(a)は、出願は、庁が、その出願に関する通知、書信及びその他の通信を送付するための通信宛先を、特定しなければならないことを定めている。通信宛先は、出願データシート(改正前特許規則1.76)中に、又は確認できる形で、出願に際して提出される紙面中の何れかの場所に存在していなければならない。単一の紙面において複数の通信宛先が指定されている場合は、庁は通信宛先として使用するために、その指定宛先の1を選択するものとし、また、タイプ印書された通信宛先の上にある顧客番号と関連付けられた宛先が与えられているときは、それを選択する。さらに、出願人はしばしば、出願とともに提出される複数の紙面において通信宛先を指定することがあり、また、相違する場所に記載されている宛先が時として一致しないことがある。出願人が庁に対し、複数の紙面における一致しない通信宛先を使用することを明確に指示している場合は、指定されている通信宛先は、次の順序で優先権が与えられる：

- (A) 出願データシート(ADS)；
- (B) 出願送付状；
- (C) 宣誓書又は宣言書(ただし、委任状の方がより通用性がある場合を除く)；及び
- (D) 委任状。

したがって、ADSがタイプ印書された通信宛先を含んでおり、宣言書が異なる宛先(すなわち、顧客番号に関連づけられた宛先)を通信宛先として与えている場合は、庁は、ADSに含まれているタイプ印書された通信宛先を使用する。庁の経験によれば、ADSが最新に作成された書類であり、最も通用性のある宛先を有している傾向がある。

通信宛先が上記手続に従って登録された後は、その宛先は、改正前特許規則1.33(a)(1)に準ずる変更のみが行われる。

通信の宛先とすべき当事者の昼間電話番号の提出が、改正前特許規則1.33(a)に従って要求される。業務は、記述された記録に基づいて行われるべきであるが(特許規則1.2)、昼間電話番号は、後日、書面化されることがある接触を開始する上で有用となる。通信宛先を変更する可能性がある当事者は、電話番号も変更することができる。

改正前特許規則1.33(a)(1)は、出願を提出し、通信宛先を記載する当事者は、後日に通信宛先を変更することができる」と規定しているが、何れかの発明者による、改正前特許規則1.63に基づき作成された宣誓書又は宣言書がまだ提出されていないことが条件とされる。1の特許実務家(すなわち、登録弁護士又は代理人)が出願を提出した場合は、送付状に記名されている他のすべての特許実務家も通信宛先を変更することができる。レターヘッドに記名されている特許実務家は、通信宛先を変更する目的のための送付状において記名されている者とはみなされない。代表者としての個人の明瞭な特定が必要とされる。発明が譲渡された、又は発明を譲渡する義務の対象である会社によって、出願が提出される場合は、その会社を代表して行為する権限を有する者は、通信宛先を変更することができる。したがって、発明者、当初出願に付属する送付状に記名されている特許実務家又は出願を提出した譲受人となる当事者は、改正前特許規則1.33(a)(1)に準じて、通信宛先を変更することができる。通信宛先を含んでいない、作成された宣誓書又は宣言書の提出は、出願の提出時に、それに先立って設定された又は改正前特許規則1.33(a)(1)によって変更された通信宛先に影響を及ぼさない。

通信宛先が出願の提出時に設定されているか、又は(複数の発明者の何れかの者によって、改正前特許規則1.63に基づき作成された宣誓書又は宣言書の提出前に)改正前特許規則1.33(a)(1)に準じて変更されている場合は、改正前特許規則1.63に基づいて作成された宣誓書又は宣言書の提出があったときに、引き続きその効力を持続し、かつ、その後においては、改正前特許規則1.33(a)(2)に準ずる変更のみを行うことができる。改正前特許規則1.33(a)(2)に基づいて、改正前特許規則1.63に基づき作成された宣誓書又は宣言書が複数の発明者の何れかの者によって提出されている場合は、通信宛先は、(A)登録特許実務家、(B)改正前特許規則3.71(b)に規定されている譲受人又は、(C)特許についての出願人(改正前特許規則1.41(b))全員が変更することができるが、権利全体についての譲受人が存在しており、当該譲受人が改正前特許規則3.71に従って出願に関する行為を行っているときは、この限りでない。改正前特許規則1.33(a)(2)参照。

継続又は分割出願に関しては、先の出願に係る通信宛先の変更がその継続又は分割出願に反映されることを確実にすることについて、特別な注意が払われなければならない。例えば、先の出願からの宣誓書又は宣言書の写しが改正前特許規則1.53(b)に基づいて提出された継続又は分割出願について提出されており、先の出願からの宣誓書又は宣言書の写しが古い通信宛先を指定している場合は、庁は、継続又は分割出願に関し、先の出願の手續遂行中になされた通信宛先の変更を認識することができない。出願人は、庁からの通信が現在の通信宛先に郵送されることを確実なものとするために、継続又は分割出願に関する通信宛先の変更を確認することが要求される。改正前特許規則1.63(d)(4)参照。

(様式省略。)

601.04 指定官庁としての合衆国における国内段階要件 [R-08.2012]

特許協力条約(PCT)に基づく指定官庁又は選択官庁における国内段階移行の要件については、MPEP第1800章、特にMPEP § 1893.01を参照のこと。

601.05 書誌的情報—出願データシート(ADS) [R-10.2019]

出願データシート(ADS)とは、庁によって指定された様式に配置される書誌的データを含む、1又は複数の紙面のことである。ADSは、特許規則1.76の要件に適合していなければならない。また、特許法第111条(b)に基づく仮出願、特許法第111条(a)に基づく非仮出願、非仮国際意匠出願又は特許法第371条に基づく国内段階出願において提出することができる。2012年9月16日以降に提出される出願に対して特定されるADSに係る要件については、MPEP § 601.05(a)参照。2012年9月16日より前に提出された出願に対して特定されるADSに係る要件については、MPEP § 601.05(b)参照。

出願データシートが特許出願において提出される場合は、出願データシートは当該出願の一部となり、かつ、特許規則1.52を遵守していなければならない。出願データシートの使用は必ずしも要求されるとは限らないが(MPEP § 601.5(a)及び§ 601.5(b)参照)、庁は、重要データの電子的保存を促進することに役立つために、すべての出願において、その使用を望む。

ADSが任意であるときは、出願データシートによって提供されることが示唆されるデータは、出願書類の何れかの場所にも提供することができるが、出願人にとっては、出願データシートを介してデータを提出することが利点となる。庁がデータを効率的に保存することを確実にすることについて支援するために、庁は、使用すべき特別な様式を特定している。庁は、同庁のウェブサイトにも、特定の様式において配置される書誌的データを含む、入力可能な様式(2012年9月16日以降に提出される出願についてはPTO/AIA/14及び2012年9月16日より前に提出された出願についてはPTO/SB/14)も提供している。この庁による入力可能な様式は、電子的に完成され、次いで、EFS-Web又は紙面で提出できるように設計されている。しかしながら、FES-Webを介して電子的に又は紙面で提出されるスキャンされた持運び可能な書類様式(PDF)イメージよりもむしろ、PTO/AIA/14又はPTO/SB/14がFES-Webの入力可能な様式として提出される場合は、データは、庁の電子システム内に直接的にロードされる(読込まれる)だけである。

出願人は、新規の実用新案又は意匠出願の提出と添付するADSを提出するために、庁の記入可能な様式に加え、ウェブ基準の向上版を利用する選択肢を有する。詳細は <https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/efs-web-guidance-and-resources> から入手可能な「Quick Start Guide for Web-based Application Data Sheet (Web ADS)」参照。出願人がEFS-Webに登録された出願人である場合、2012年9月16日以降に出願された任意の既存出願については、ウェブ基準の補正されたADSも利用可能である。国際出願、特許法第371条に基づく国内段階の出願、仮出願、植物出願、再審査手続及び補充審査において、ウェブ基準の補正されたADSの利用は許されない。ウェブ基準の補正されたADSは記録情報があらかじめ入力されている。従って、出願人はウェブ基準の補正されたADSに必要な変更を入力することができ、システムは、適切な取消線と下線が引かれたPDF版を作成する。

601.05(a) 出願データシート(ADS) – 2012年9月16日以降に提出される出願[R-10.2019]

[編集者ノート：2012年9月16日より前に提出された出願のADSの要件に係る論議については、MPEP § 601.05(b)参照。特許規則1.57(a)に基づいて提出した参考文献を対象とする特許規則1.76(b)(3)は、2013年12月18日以降に特許法第111条に基づいて提出される特許出願にのみ適用される。

2012年9月16日以降に提出され、かつ、2013年12月18日より前に提出された出願に適用される特許規則1.76(b)(3)については、特許規則1.76(2012年9月16日から2013年12月17日まで)参照；2012年9月16日より前に提出された出願については、MPEP § 601.05(b)に転載された改正前特許規則1.76参照。]

特許規則1.76 出願データシート

(a) 出願データシート

出願データシートとは、書類であって、特許法第111条(b)に基づく仮出願、特許法第111条(a)に基づく非仮出願、非仮国際意匠出願又は特許法第371条に基づく国内段階出願に関して提出することができるものであり、また、それは、特許法第119条、第120条、第121条、第

365条又は第386条に基づいて、先にされた出願についての優先権又は利益を主張するために特許規則1.55又は特許規則1.78によって要求される場合は、提出しなければならない。出願データシートは、「出願データシート」の標題が付されていなければならない。出願データシートは、本条(c)(2)の規定に従う場合を除き、本条(b)に記載されている項目見出しのすべてを、その項目に対応するすべての情報を付して、含んでいなければならない。出願データシートが提出される場合は、出願データシートはその提出に係る出願書類の一部である。

(b) 書誌的データ

(a)において使用されている書誌的データは下記事項を含む。

(1) 発明者情報

この情報は、発明者又は個々の共同発明者の正式名称、居所及び郵便宛先を含む。

(2) 通信宛先

この情報は、通信の仕向け先とする通信宛先を含み、その宛先は顧客番号との関連において表示することができる(特許規則1.33(a)参照)。

(3) 出願情報

この情報は、下記事項を含む。発明の名称、図面用紙の合計枚数、(非仮出願に関する)公告用として提案する図、出願に割り当てられた書類番号、出願の種類(例えば、通常、植物、意匠、再発行、仮出願)、その出願が特許規則5.2による秘密保持命令の下にある出願の主題の重要部分を開示しているか否かということ(特許規則5.2(c)参照)、及び植物出願に関しては、クレームされている植物の属及び種のラテン語名並びにその品種名。先にされた出願に関する情報が特許規則1.57(a)に基づいて要求される場合は、当該の出願の明細書及び図面は先にされた出願への言及により置き換えられる旨を表示し、かつ、出願番号、出願日及び提出された知的所有権機関又は国によって先にされた出願を特定して、出願情報に、先にされた出願への言及をも含めるものとする。

(4) 代表者情報

この情報は、その出願に関する委任を有する個々の有資格実務家の登録番号を含む(顧客番号を引用する方法を使用することが望ましい)。出願データシートにおけるこの情報の提供は、出願に関する委任を構成しない(特許規則1.32参照)。

(5) 国内利益情報

この情報は、出願番号、出願日、(可能な場合は、特許番号を含む)地位及び特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく利益主張の対象とする個々の出願についての関係を含む。出願データシートによるこの情報の提供は、特許法第119条(e)又は第120条及び特許規則1.78によって要求される明示の言及を構成する。

(6) 外国優先権情報

この情報は、優先権主張の対象とする個々の外国出願の出願番号、出願国、出願日を含む。出願データシートによるこの情報の提供は特許法第119条(b)及び特許規則1.55によって要求される優先権主張を構成する。

(7) 出願人情報

この情報は、特許規則1.43又は特許規則1.46に基づく出願人である法定代理人、譲受人、発明者が譲渡義務を負っている相手方又はそれ以外にその事件に関して十分な所有権を証明する者についての(自然人又は法人の)名称及びその宛先を含む。出願データシートによる譲渡

情報の提出は、特許商標庁に譲渡を記録させるための本章第3部の要件についての遵守を構成しない。

(c) 出願データシートの補正又は改訂

(1) 先に提出した出願データシート、特許規則1.63、特許規則1.64又は特許規則1.67の規定による発明者の宣誓書又は宣言書又はそれ以外の形での記録にある情報は、発行手数料を納付するときまでは、補正又は改訂した情報を提供する新たな出願データシートによって補正又は改訂することができるが、発明者適格の変更は特許規則1.48を遵守しなければならない、外国優先権及び国内利益情報の変更は特許規則1.55及び特許規則1.78を遵守しなければならない、また、通信宛先の変更は特許規則1.33(a)の適用を受ける。

(2) 補正又は改訂した情報を提供する出願データシートは、本条(b)に列記した項目のすべて又は変更又は改訂した情報を包含する項目のみを含むことができる。出願データシートは、出願データシートに含まれている個々の項目に関して(b)に列記した項目見出しを含んでいなければならない、また、変更しようとする情報を、挿入については下線を付して、除去する文言については、取り消し線又は括弧を付して確認しなければならない。ただし、特許法第371条に基づく最初の提出書類に含まれる出願データシートに関しては、変更する情報の特定は要求されない。

(d) 出願データシートと他の書類との間での不一致

本条に基づく出願データシート及び他の書類の双方によって提供される情報の間での不一致に関しては

(1) 出願データシート、通信宛先の指定において、又は発明者の宣誓書又は宣言書によって提供される情報の間での不一致に関しては、下記の場合を除き、最新に提出された書類を適用する。

(i) 外国優先権(特許規則1.55)又は国内利益(特許規則1.78)の主張に関しては最新の出願データシートを適用し、また

(ii) 発明者適格の指名には特許規則1.41を、発明者適格又は発明者名称の変更については特許規則1.48を適用する。

(2) 出願データシート中の情報は、通信宛先の指定又は発明者の宣誓書若しくは宣言書によって同時に提供された情報と合致しない場合に優先する(govern)。出願データシート中の情報は、何れの時点でも特許協力条約請求様式、特許法条約モデル国際請求様式、特許法条約モデル名称又は宛先変更国際請求様式又は特許法条約モデル出願人又は所有者変更記録国際請求様式によって提供された情報と合致しない場合に優先する。

一致していない情報が通信宛先の指定又は発明者の宣誓書若しくは宣言書によって同時に提供された場合は、出願データシートの情報を適用する。

(3) 特許商標庁は書誌的情報を出願データシートから取得するものとする。特許商標庁は一般に発明者の宣誓書又は宣言書を、そこに含まれている書誌的情報が出願データシートによって提出された書誌的情報と一致しているか否かを決定するために検査はしない。出願データシートに含まれている不正確な書誌的情報は(c)(1)の規定に従って補正することができる。

(e) 署名要件

出願データシートには、特許規則1.33(b)に従って署名しなければならない。無署名の出願データシートは単なる送付状として取り扱われる。

(f) 特許法条約モデル国際様式

出願データシートによる特許法第119条、第120条、第121条又は第365条に基づく優先権又は利益主張の提示に関する特許規則1.55又は特許規則1.78の要件は、特許法条約モデル国際請求様式による係る優先権又は利益主張によって満たされ、また、出願データシートによる先にされた出願への言及に関する特許規則1.57(a)の要件は、特許法条約モデル国際請求様式による先にされた出願への掛かる言及の提示によって満たされる。出願データシートによる特許法第118条に基づく出願人の名称の提示に関する特許規則1.46の要件は、該当する場合に応じ、特許法条約モデル国際請求様式、特許法条約モデル名称又は宛先の変更の記録に関する国際請求様式又は特許法条約モデル出願人又は所有者の変更の記録に関する国際請求様式による出願人の名称の提示によって満たされる。

(g) 特許協力条約請求様式

出願データシートによる特許法第119条、第120条、第121条又は第365条に基づく利益主張の提示に関する特許規則1.78の要件は、特許法第371条に基づく国内段階出願に関し、国際出願に含まれる特許協力条約請求様式での係る利益請求の提示又はPCT条約第21条(2)に基づく国際出願の公開の第1ページにおける係る利益主張の存在によって満たされる。出願データシートによる特許法第119条、第120条、第121条又は第365条に基づく優先権又は利益主張の提示に関する特許規則1.55又は特許規則1.78の要件及び出願データシートによる特許法第118条に基づく出願人の名称の提示に関する特許規則1.46の要件は、特許法第111条に基づく出願に関し、係る優先権又は利益主張の提示及び特許協力条約請求様式による出願人の名称の提示によって満たされる。特許協力条約請求様式が特許法第111条に基づく出願に関して提出される場合は、その特許協力条約請求様式には、当該出願の特許法第111条に基づく出願としての取扱を希望する旨の明確な表示を添付しなければならない。

特許規則1.76(a)は、特許法第111条(b)に基づく仮出願、特許法第111条(a)に基づく非仮出願、非仮国際意匠出願又は特許法第371条に基づく国内段階の出願において、出願データシートが提出できることを規定している。しかしながら、この特許規則1.76(a)は、さらに、出願データシートが、特許規則1.55及び1.78に従って、特許法第119条、第120条、第121条、第365条若しくは第386条に基づいて先に提出された出願についての優先権又は当該出願の利益を主張するために、特許規則1.55及び1.78によって要求されるときには、提出されなければならないことも規定している。出願データシートは、出願が、譲受人、発明者が責務に基づいて発明を譲渡する相手の者又は別の形で、特許法第118条に基づく事項における十分な所有者としての権利を示す者によって提出される場合にも、特許規則1.46に従って提出されなければならない。

I. 書誌的情報

特許規則1.76(a)は、ADSが特許規則1.76(b)に列記されている7の見出しを含み、その各項目

見出しに対して該当するデータがある場合は、それが付されることを要求している(ただし、補正又は更新される情報を提供するADSについて、特許規則1.76(c)(2)に規定されている場合を除く)。ADSには「出願データシート」という名称が付されなければならない。また、対応するデータを含んでいない見出しは、USPTOによって、出願のどこにもその見出しに対応するデータが存在しないものと解釈される。特許規則1.76(b)に基づく書誌的データは、次を含む：(1)発明者情報；(2)宛先情報；(3)出願情報；(4)代理人情報；(5)国内利益情報；(6)外国優先権情報；及び(7)出願人情報。

発明者情報は、各発明者についての正式名称、居所及び郵便宛先を含む(特許規則1.41(b))。発明者が出願人であるか否かに関係なく、USPTOは、出願及び特許の特定の目的のために、発明者の名称を使用し続けなければならない。発明者の名称は、例えば譲受人よりも、一段と明確な特定を提供する傾向がある。「郵便宛先」は、発明者が郵便を通常受領する宛先である。

通信情報は、通信の宛先とすべき顧客番号の引用によって示すことができる通信宛先を含む(特許規則1.33(a)参照)。

特許規則1.76(b)(3)に規定されているように、出願情報は、発明の名称、図面用紙の総数、(非仮出願において)公開用として提示された図面、出願に割り当てられた書類番号及び出願の種類(例えば、通常特許、植物、意匠、再発行、仮)を含む。USTPOは、特許出願公開又は当該出願から発行される特許の表紙における別の図を印刷することを決定することができるので、提示された図面図に束縛されることはないことに注意すること。

出願情報には、出願が、特許規則5.2(c)に準ずる守秘命令に基づく出願の主題の重要な部分を開示しているか否かということを含む。特許規則1.76(b)(3)も、植物特許出願が、クレームされた植物のラテン語名称及び品種名称について記述していることを、求めている。クレームされた植物の属及び種のラテン語名称並びに品種名称は、通常は、植物特許出願の明細書に含まれ、かつ、出願データシート又は特許出願に含まれる場合は、植物特許又は植物特許出願公開に含まれる。USTPOは、「植物新品種の保護に関する国際条約」(一般的にはUPOV条約というフランス語での頭字語によって知られている)に準じて、特許付与された植物のデータベースを編集することを求められており、また、そのデータベースは特許付与された各植物のラテン語名称及び品種名称を含んでいなければならない。ADSにおいてこの情報が含まれることは、当該データベースの編集プロセスを一段と効率的にする。

2013年12月18日以降に提出される出願については、先に提出された出願に関する情報が特許規則1.57(a)に基づいて要求される時は、出願情報は、その出願の明細書及び図面が先に提出された出願への参照によって差し替えられることを示し、先に提出された出願を出願番号、出願日及び先に提出された出願が提出された知的所有権当局又は国名によって特定する、先に提出された出願への参照も含む。2013年12月18日からの施行として、特許規則1.57及び特許規則1.76(b)(3)は、特許法第111条(c)の参照出願規定を施行するために改正された。特許規則1.57(a)は、特許規則1.57(a)の条件及び要件に従うことを条件として、特許法第111条(a)に基づく出願の提出時に、特許規則1.76に従ってADSにおいて英語によってなさ

れ、特許法第111条(a)に基づく出願の明細書及び図面が先に提出された出願への参照によって差し替えられることを示す、先に提出された出願への参照は、特許規則1.53(b)に基づく出願日の目的のために特許法第111条(a)に基づく出願の明細書及び図面を構成するものとするを、現時点で規定している。したがって、特許法第111条(c)及び特許規則1.57に基づく参照によって提出する出願人は、ADSに特定される出願の明細書及び図面が、特許法第111条(c)及び特許規則1.57に基づく参照によって提出される出願の明細書及び図面であるので、先に提出された出願の出願番号、出願日及び知的所有権当局又は国名が、ADSに正確に特定されていることを保証するように注意を払うべきである。参照出願についての更なる情報については、MPEP § 601.01(a), III参照。特許規則1.57(a)に基づくADSにおける先に提出された出願への参照は、その先に提出された出願に対する優先権又は利益主張を立証するのに十分ではない。出願人は、依然として、特許法第111条(c)及び特許規則1.57(a)の参照規定を活用するとしても、出願データシートにおける国内利益情報の見出し又は外国優先権情報の見出しの何れか該当するものに基づいて、優先権及び/又は利益情報を提供しなければならない。

代理人情報は、出願において委任状によって名称をあげられた各有資格実務家の登録番号を含む(顧客番号を引用する方法によることが望ましい)。特許規則1.76(b)(4)は、出願データシートにおけるこの情報の提供が、出願における委任状を構成しないと記載している(特許規則1.32参照)。その理由は、USTPOは、出願データシートが出願における委任状を選定することができる当事者(出願人又は譲受人)によって作成されるとは期待していないからである。

国内優先権情報は、特許法第119条(e)、第120条、第121条又は第365条(c)に基づいて利益が主張される各出願に関する出願番号(分類コード及び連続番号)、出願日、状態(特許番号がある場合はそれを含む)及び関係を含む。出願データシートは、提供されていれば、出願の一部とみなされる。特許規則1.76(b)(5)は、出願データシートにおけるこの情報の提供が、特許法第119条(e)又は第120条及び特許規則1.78によって要求される特定言及を構成すると記載している。先の出願への特定言及が、明細書の例えば第1文においてなされることは、もはや必要とされない。特許の表紙における継続性のデータは、出願データシートから取得される。継続性のデータは、出願人がそれを明細書の第1文において提供しない場合は、当該第1文には含まれない。特許規則1.76(b)(5)は仮出願には適用されない。

外国優先権情報は、優先権が主張される各外国出願の出願番号、出願国(又は知的所有権当局)及び出願日を含む。特許規則1.76(b)(6)は、出願データシートにおけるこの外国優先権情報の提供が、特許法第119条(b)及び特許規則1.55によって要求される優先権主張を構成すると記載している。特許規則1.76(b)(6)は、仮出願には適用されない。

特許規則1.76(b)(7)は、出願人情報は、特許規則1.43又は1.46に基づく出願人の名称(個人又は法人の何れか)及び宛先を含むことを規定している。したがって、特許規則1.76(b)(7)は、出願人が、特許規則1.43(法定代理人)又は特許規則1.46(譲受人、発明者が責務に基づいて発明を譲渡する相手の者又は別の形で事項における十分な所有者としての権利を示す

者)に基づく、発明者以外の者である状況について、規定している。

この見出しは、出願人が発明者又は依然として1以上の共同発明者である場合は、空白のままとされるべきである(特許規則1.45)。

特許規則1.46(b)は、出願が、譲受人、発明者が責務に基づいて発明を譲渡する相手の者又は別の形で事項における十分な所有者としての権利を示す者によって提出される場合は、当該出願は、出願人情報に関する項目において、譲受人、発明者が責務に基づいて発明を譲渡する相手の者又は別の形で事項における十分な所有者としての権利を示す者を特定する特許規則1.76に基づく出願データシートを含んでいなければならないことを、定めている。特許規則1.46(b)はまた、特許法第371条に基づいて国内段階へ移行する出願又は非仮国際意匠出願が、特許規則1.46(a)に基づく発明者以外の者によって出願される場合は、譲受人、発明者が責務に基づいて発明を譲渡する相手の者又は別の形で事項における十分な所有者としての権利を示す者は、国際出願の国際段階において合衆国に対する出願人として、又はハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表における出願人として確認されていなければならないことを要求している。特許規則1.46(c)(1)は、出願人の名称を補正又は更新するための請求が、特許規則1.76(c)(2)に従って出願人情報に関する項目において出願人の補正された又は更新された名称を特定する特許規則1.76に基づく出願データシートを含んでいなければならないことを、規定している。特許規則1.46(c)(1)はまた、ハーグ協定第16条(1)(ii)に従って登録される出願人の名称の変更は、非仮国際意匠出願において出願人の名称を変更させる効果を有することも、定めている。特許規則1.46(c)(2)は、出願人を変更するための請求が、出願人情報に関する項目において出願人を特定する特許規則1.76に基づく出願データシートを含み、かつ、特許規則3.71及び3.73に準じていなければならないことを、規定している。出願データシートは、特許規則1.76(c)に定められた出願データシートを補正及び更新するための規定を遵守しなければならない。特許規則1.76(b)(7)は、出願データシートに譲渡情報を提供することが、譲渡が庁によって登録されるための特許規則第3部の要件の遵守を代替しないことについて、説明している。譲渡情報は、法的効力を有するためには登録されなければならない。

II. ADS (出願データシート) 又は別の形式での登録された情報の補正及び更新

特許規則1.76(c)は、出願データシート(ADS)のみならず、別の形式での登録された情報(例えば、最新の出願提出受領証によって提供される情報)についても、補正及び更新のための手続について規定している。出願の提出日より後に提出されるADSは、ADSが先に提出されていなかったとしても、補正された(又は更新された)ADSとみなされる。そのような補正されたADSは、変更される情報を特定しなければならず、その際には、挿入部分に下線を付し、また、除去される本文に取消線を入れるか又はそれを括弧内に入れることが望ましい。ただし、変更される情報の特定が、特許法第371条に基づく最初の提出の際に含まれるADSについて要求されない場合を除く。一般に、変更される情報の特定は、最新の出願提出受領証に関して行われなければならない。必要に応じて、記録情報があらかじめ入力されていることから、ウェブ基準の補正されたADSを使用することが推奨される。従って、出願人はWeb基準の補正されたADSに必要な変更を入力することができ、システムは、適切な取消線と下線が引かれたPDF版を作成する。ただし、国際出願、特許法第371条に基づく国内段階の出願、仮出

願、植物出願、再審査手続及び補充審査において、Web基準の補正されたADSの利用は許されない。詳細は<https://www.uspto.gov/patents-application-process/applying-online/efs-web-guidance-and-resources>から入手可能な「Quick Start Guide for Web-based Application Data Sheet (Web ADS)」参照。

補正されたADSは、先に提出された出願データシート又は特許規則1.63, 1.64若しくは1.67に基づく宣誓書若しくは宣言若しくは別の形式での記録における情報を補正又は更新することの何れかのために、発行手数料の納付までに提出することができる。特許規則1.76(c)(1)参照。ただし、最終の拒絶又は特許査定後に提出される補正されたADSは、権利事項として記録されないことに留意すること。特許規則1.116又は1.312をそれぞれ参照のこと。最終の拒絶又は特許査定後の補正及びその他の応答についての考察は、MPEP § 714.12及び§ 714.13参照。特許査定後に提出される補正についての考察は、MPEP § 714.16参照。さらに、発明者適格の変更は、特許規則1.48の要件を遵守しなければならない、外国優先権及び国内利益情報の変更は、特許規則1.55及び1.78を遵守しなければならない、また通信宛先の変更は特許規則1.33(a)を遵守しなければならない。出願人の名称を変更若しくは更新すること又は出願人を変更することについての請求は、特許規則1.46(c)を遵守しなければならないことにも留意すること。

補正されたADSは、各見出しに該当するすべてのデータを伴う特許規則1.76(b)に列記されている項目見出しのすべて又は変更若しくは更新されている情報を含む(項目見出しを含む)項目のみを含むことができる。特許規則1.76(c)(2)参照。しかしながら、最終拒絶又は登録許可後に補正されたADSは権利事項について入力されないことに留意すること。それぞれ、特許規則第1.116条及び第1.312条参照のこと。最終の拒絶又は指令後の補正の議論及びその他の応答に関しては、MPEP § 714.12及び§ 714.13参照のこと。登録許可通知後の補正の議論の提出については、MPEP § 714.16参照。さらに、補正されたADSは、補正された出願提出受領証の請求とともに、提出されなければならない。ただし、特許規則1.48に基づく請求、特許規則1.46(c)に基づく請求又は委任状の提出のような、その他の手続を行うための請求を伴わないことを、条件とする。

特許規則1.46(c)に基づく出願人を変更するための請求を伴う補正されたADSは、ADSが先に提出されていなかったか、又は出願人がADSに先に特定されていなかった場合であっても、出願提出受領証は登録されている出願人情報を特定するという理由から、最新の出願提出受領証に関する出願人情報に関連する出願人情報の変更を示さなければならない。

出願に添付して提出された適切に署名されたADSの出願人情報に関する項目において、出願人が特定されていなかった場合は、新たな出願人について下線を付して特定する補正されたADSは、発明者である出願人の削除について取消線を入れて表示する必要はない。発明者の居所情報のような、発明者の宣誓書又は宣言書において提供される情報を補正するために提出される補正されたADSは、ADSが先に提出されていなかった場合であっても、元の正しくない情報について取消線を入れるか又は括弧内に入れて示し、かつ、新たな情報について下線を付して示し、その正しくない情報が、出願に添付して提出されたADSにおいて提出されたように、表示しなければならない。複数の発明者が存在する場合は、居所情報が複数発明者の1についてのみ変更される場合であっても、発明者全員が、補正されたADSの「発明者情

報」に関する項目に記載されなければならない。

特許規則1.78又は1.55に定める利益又は優先権主張をするための期間中に提出される場合は、国内利益又は外国優先権主張情報を補正するための補正されたADSとともに、補正された出願提出受領証の請求が提出されるべきである。国内利益又は外国優先権主張が、利益又は優先権主張をするための期間を過ぎて提出される場合は、特許規則1.78(c)若しくは(e)又は特許規則1.55(e)に基づく故意でなく遅延した主張のための請求書が要求される可能性がある。先に提出されたADSが、特許規則1.78若しくは1.55を遵守しなかったか、又は利益主張若しくは優先権主張がADSにおいて先に含まれていなかったかの何れかの理由により、最新の出願提出受領証が利益主張又は優先権主張を含まない場合は、利益又は優先権主張を追加するために提出される補正されたADSは、最新の出願提出受領証に関して、その利益主張又は優先権主張の追加について下線を付して特定しなければならない(すなわち、利益又は優先権主張の全体に下線を付さなければならない)。例えば、ADSが利益主張を含んでいたが、本出願と親出願との間の関係が提供されておらず、かつ、出願の最新の出願提出受領証が利益主張を表示していない場合は、補正されたADSにおいて、利益主張の全体が下線を付して表示されなければならない。さらに、ADSが正しくない利益主張(例えば、「の継続」の代わりに「の分割」)を特定しており、かつ、最新の出願提出受領証が正しくない利益主張を含んでいた場合は、補正されたADSは、削除される情報(例えば、「の分割」)について取消線を入れるか又は括弧内に入れて特定すべきであり、かつ、追加される情報(例えば、「の継続」)について下線を付して特定すべきである。国内利益又は優先権主張が削除される稀な事情においては、出願人は、外国優先権主張の削除について取消線を入れるか又は括弧内に入れて特定する補正されたADSを提供しなければならない。国内利益主張又は外国優先権主張を削除する前に、出願人は、出願の状態を考慮すべきであるが、その理由は、最終拒絶又は許可の後に提出される訂正又はADSは、権利事項として採用されず、また、それぞれ特許規則1.116又は1.312に従って提出されなければならないからである。出願人は、主張の削除の結果として、新たな先行技術が利用可能となり得る旨を注意される。また、利益又は優先権主張の削除は、出願人が本出願における先の出願に対する利益主張又は優先権主張を故意に放棄することの提示とみなされる可能性がある。MPEP § 211.02(a), III参照。

III. 不一致情報の取扱い

出願データシート及びそれ以外の書類(例えば、特許規則1.63, 1.64又は特許規則1.67に基づく宣誓書又は宣言書)の双方によって提供される不一致の情報の解決は、特許規則1.76(d)において記載されている。

特許規則1.76(d)(1)は、出願データシート、通信宛先の指定書において、又は発明者の宣誓書若しくは宣言によって提供される情報の間での不一致に関して、最新の提出物が支配(優先)することを、規定している。ただし、次の場合は除く。

- (1) 最新の出願データシートが、外国優先権(特許規則1.55)又は国内利益(特許規則1.78)の主張に関して支配する場合；及び
- (2) 発明者適格の記名が特許規則1.41によって支配され、また、発明者適格又は発明者名称についての変更が特許規則1.48によって支配される場合。

特許規則1.76(d)(2)は、不一致情報が、通信宛先の指定書又は発明者の宣誓書若しくは宣言によって同時に提供されるときに、出願データシートにおける情報が支配することを、規定している。出願データシートにおける情報はまた、特許協力条約請求様式、特許法条約モデル国際請求様式、特許法条約モデル名称又は宛先変更国際請求様式又は特許法条約モデル出願人又は所有者変更記録国際請求様式において何れかの時点で提出される情報と一致しない場合は、出願データシートにおける情報が支配するものとする。

ADSがそのADS提出と同時又はその前に提出された他の書類によって提供される情報と一致しない場合は、ADSが優先する。これは、出願データシートが、出願人が書誌的情報を提供する手段として意図されていることを理由とする。他の書類が同時に提供される出願データシート(特許規則1.76(d)(2))よりも一段と正確な情報を有している少数の事例において、補正された出願データシートが、ADSにおける情報を、他の書類において提供されている正しい情報と一致させるために、提出されなければならない。

特許規則1.76(d)(3)は、庁が、書誌的情報を出願データシートから把握することについて、規定している。さらに、特許規則1.76(d)(3)は、庁が一般的に、発明者の宣誓書又は宣言書を、そこに含まれている書誌的情報が出願データシートに提供されている情報と一致しているか否かを判定するために調べることはないことについて、規定している。また、特許規則1.76(d)(3)は、出願データシートに含まれる正しくない書誌的情報が、特許規則1.76(c)(1)の規定に準じて補正することができることについて、規定している。

具体例：

発明者A及びBを記名する出願が、発明者Bの宛先を不適切に特定する出願データシート及び発明者Bの宛先を適切に特定する特許規則1.63に基づいて作成された宣言書とともに提出される場合は、庁は、発明者Bの宛先情報を出願データシートに特定されたとおりに把握し、かつ、その情報を出願提出受領証に含めることとする。出願人は、発明者Bの名称及び発明者Bについて、挿入部分に下線を付し、また除去される本文に取消線を入れるか又はそれを括弧内に入れることにより補正された宛先とともに、特許規則1.76(c)に基づく出願データシートを提出することによって、宛先情報を補正することができる。

出願が、発明者A、B及びCを不適切に特定する出願データシートと、発明者A及びBとしての発明者適格を正確に記載している特許規則1.63に基づいて作成された宣言書を伴って提出される場合は、庁は、出願データシートにおける情報に基づいて、発明者A、B及びCとしての発明者適格を把握し、その情報を出願提出受領証に含める。発明者適格を補正するためには、出願人は、特許規則1.48に準拠して発明者適格を補正するための請求書を提出しなければならない。MPEP § 602.01(c)以降参照。

出願が出願データシートとともに提出される場合は、庁は、出願人情報を、当該出願データシートに特定されたとおりに把握することになる。出願人の名称を変更するためには、特許規則1.46(c)に従う、かつ、特許規則3.71及び3.73に準拠する請求が要求される。MPEP § 605.01 II参照。

IV. 付加情報

出願データシート様式PTO/AIA/14は、出願人が、出願を公開しないことの請求又は早期公開

のための請求をなすことができる項目について、規定している。

出願データシート様式PTO/AIA/14は、出願人が、関係官庁による本出願へのアクセスを許可する権限を提供できる項目について、規定している。この様式の当該項目における欄が点検される場合、庁は、本特許出願について優先権を主張する外国出願が提出されている関係官庁に対して、本出願へのアクセスを提供する権限を有する。

出願データシート様式PTO/AIA/14は、出願におけるすべての権利、権限及び利害の譲受人の名称(個人又は法人)及び宛先を含む譲受人情報に関する項目について、規定している。出願データシートにおけるこの情報の包含は、庁に譲渡を登録させるための特許規則第3部の要件の遵守の代わりにはならない。出願データシートに譲受人情報を提供することは、当該情報を出願データシートに含める別の理由が存在しないので、特許出願公開に当該情報を含めるための要求とみなされる。譲受人情報は、法的効力を有するためには、登録されなければならない。出願人である譲受人は、特許出願公開において出願人としてみなされ、かつ、譲受人としての特定も特許出願公開において望まれる場合には、譲受人情報に関する項目において、別個に譲受人情報を提供することだけが必要となる。

特許規則1.76(e)は、出願データシートが、特許規則1.33(b)に準拠して署名されなければならないことを、規定している。さらに、この規則は、署名されていない出願データシートが、送達書状としてのみ取り扱われることについて、規定している。よって、署名されていない出願データシートは、出願においてクレームされた発明についての発明者の名称を提供すること(特許規則1.41(b))、出願人として、譲受人、責務を負った譲受人又は別の形で、出願における十分な所有者としての権利を有する者の名称をあげること(特許規則1.46)、外国出願の優先権を主張すること(特許規則1.55)又は先に提出された国内出願の利益を主張すること(特許規則1.78)について、有効とはならない。

2013年12月18日からの改正として、出願日に拘らず、すべての出願について、特許規則1.76は、所定の情報を提供するための特許規則1.76に基づく出願データシートに代わる特許法条約モデル国際様式又は特許協力条約請求様式の何れか該当するものの使用を許可するために、新たに(f)及び(g)を追加することになった。ただし、特許規則1.76(d)(2)に規定されているように、ADSにおける情報は、当該様式において何れかの時点で提出される情報と一致しない場合は、ADSにおける情報が支配するものとする。さらに、出願人が、発明者の宣誓書又は宣言書の提出を、特許規則1.53(f)(1)又は(2)に規定されているような、出願を完了するために定める期限の後まで延期したい場合は、発明者情報を提供するADSが要求される。したがって、出願情報の提供ためにADSの使用が奨励される。

特許規則1.76(f)は次のことを規定している。

- (1) 出願データシートにおける特許法第119条、第120条、第121条又は第365条に基づく優先権又は利益主張の表示に関する特許規則1.55又は特許規則1.78の要件は、特許法条約モデル国際請求様式における当該優先権又は利益主張の表示によって満たされること；
- (2) 出願データシートにおける先に提出された出願への参照に関する特許規則1.57(a)の要件は、特許法条約モデル国際請求様式における先に提出された出願への当該参照の表示によって満たされること；及び

(3) 出願データシートにおける特許法第118条に基づく出願人の名称の表示に関する特許規則1.46の要件は、適用可能な特許法条約モデル国際請求様式、特許法条約モデル名称又は宛先変更国際請求様式又は特許法条約モデル出願人又は所有者変更記録国際請求様式における出願人の名称の表示によって満たされること。

特許規則1.76(g)は、出願データシートにおける特許法第119条、第120条、第121条又は第365条に基づく利益主張の表示に関する特許規則1.78の要件が、国際出願に含まれる特許協力条約請求様式における、当該利益主張の表示によって又は特許協力条約第21条(2)に基づく国際出願公開の最初のページに係る当該利益主張の存在によって、特許法第371条に基づく国内段階出願において満たされることを規定している。特許規則1.76(g)は「国際出願に含まれる特許協力条約請求様式」に言及し、その規定により、国内段階時に、新たな特許協力条約請求様式の提出を介して、利益主張(又はその他の)情報の追加又は補正を許可しないことを明らかにしている。出願人は、国内段階時に、特許規則1.76に基づいて出願データシートの提出を介して、利益主張(又はその他の)情報を追加又は補正することができる(この場合は、そのような追加又は補正の条件及び要件が満たされていることが前提とされる)。特許規則1.76(g)は、各国内官庁には転送することができないが、国際出願の国際事務局による公開において反映される特許協力条約請求様式の差替用紙の説明のために、特許協力条約第21条(2)に基づく国際出願公開の最初のページに係る当該利益主張の存在について規定している。特許規則1.76(g)は、この出願データシートにおける特許法第119条若しくは第365条に基づく優先権主張の表示に関する特許規則1.55における規定又は特許法第371条に基づく国内段階出願に関連する出願データシートにおける特許法第118条に基づく出願人の名称の表示に関する特許規則1.46における規定の何れにも言及しないが、それはこの情報が特許法第371条に基づいて国内段階出願において国際出願のWIPOの記録から採用されるという理由による。

特許規則1.76(g)はまた、出願データシートにおける特許法第119条、第120条、第121条又は第365条に基づく優先権又は利益主張の表示に関する特許規則1.55又は特許規則1.78の要件及び出願データシートにおける特許法第118条に基づく出願人の名称の表示に関する特許規則1.46の要件は、特許協力条約請求様式における当該優先権又は利益主張の表示及び出願人の名称の表示によって、特許法第111条に基づく出願において満たされることを規定している。特許規則1.76(g)は、最後にまた、特許協力条約請求様式が特許法第111条に基づく出願において提出される場合、特許協力条約請求様式は、その出願が特許法第111条に基づく出願として取り扱われることを望む明示を伴わなければならないことを規定している。

601.05(b) 2012年9月16日より前に提出された出願における出願データシート(ADS) [R-10.2019]

[編集者ノート：2012年9月16日以降に提出される出願のADSの要件に係る論述については、MPEP § 601.05(a)参照。]

特許規則1.76 (改正前特許法) 出願データシート

[編集者ノート：下に転載された特許規則1.76は、(d)(2)の改訂並びに「特許法条約実施のための変更」78 FR 62368 (2013年10月21日)(最終規則)に定める(f)及び(g)の追加の改訂を含むが、これはそれらの規定が2012年9月16日より前に提出された出願に適用されるという理由による。]

(a) 出願データシート。

出願データシートとは、仮又は非仮出願の何れかに関して任意に提出することができる1又は複数の用紙のことであって、庁によって指定された様式に配置された書誌的データを含むものである。出願データシートには、「出願データシート」という見出しが付されていなければならない。また、(b)に列記されている項目見出しのすべてを、各項目に該当するすべてのデータを添えて、含んでいなければならない。出願データシートが提出される場合は、出願データシートは、その提出対象である仮又は非仮出願の一部である。

(b) 書誌的データ

(a)において使用されている「書誌的データ」は、次のものを含む。

(1) 出願人情報

この情報は、各出願人の名称、居所、郵送用宛先及び国籍を含む(特許規則1.41(b))。各出願人の名称は、姓並びに省略形でない少なくとも1の名及びその他の与えられている名又はイニシャルを含まなければならない。出願人が発明者でない場合は、この情報はまた、発明者に代わり特許出願をするための出願人の権限(特許規則1.42、特許規則1.43及び特許規則1.47)も含む。

(2) 通信情報

この情報は、通信先とされる通信宛先を含み、顧客番号の引用によって指示することができる(特許規則1.33(a)を参照)。

(3) 出願情報

この情報は次の事項を含む。発明の名称、クラス及びサブクラスによる提案された分類、発明の主題に関する担当技術センター、図面用紙の総数、(非仮出願に関する)公開用として提案された図、出願に与えられている書類番号、出願の種類(例えば、通常特許(utility)、植物、意匠、再発行、仮)、出願が特許規則5.2による守秘命令の下にある出願の主題の重要な部分を開示しているか否かということ(特許規則5.2(c)参照)及び植物出願に関しては、クレームする植物の属及び種のラテン語名称並びに品種名称。提案する分類及び技術センター情報が仮出願に関して提供されるべきものとし、クレームが存在しているか否かを問わない。仮出願においてクレームが存在していない場合は、提案する分類及び技術センター情報は、開示を基にしなければならない。

(4) 代理人情報

この情報は、出願に関して委任状を有する各有資格実務家の登録番号を含む(顧客番号を引用することが望ましい)。出願データシートによるこの情報の提供は、出願における委任状を構成しない(特許規則1.32を参照)。

(5) 国内優先権情報

この情報は、特許法第119条(e)、第120条、第121条又は第365条(c)に基づく利益が主張される各出願についての出願番号、出願日、地位(特許番号がある場合はそれを含む)及び関係を含む。出願データシートによるこの情報の提供は、特許法第119条(e)又は第120条及び特許規則1.78(a)(2)又は特許規則1.78(a)(5)によって要求される特定言及を構成し、従って別途に明細書の一部とする必要はない。

(6) 外国優先権情報

この情報は、その優先権が主張される各外国出願並びにその優先権が主張される出願の出願日より前の出願日を有する外国出願に関しての、出願番号、国名及び出願日を含む。この情報の出願データシートによる提供は、特許法第119条(b)及び特許規則1.55(a)によって要求される優先権主張を構成する。

(7) 譲受人情報

この情報は、出願に対する全体の権利、権限及び利害関係の譲受人(個人又は法人の何れか)の名称及び宛先を含む。この情報の出願データシートによる提供は、譲渡をUSPTOによって記録させるための本章第3部の要件の遵守に代替しない。

(c) 補充的出願データシート

補充的出願データシートは、

- (1) 後日、発行手数料の納付前に、先に提出した出願データシート中の情報又は特許規則1.63若しくは特許規則1.67に基づく宣誓書又は宣言書を、補正又は更新するために提出することができるが、発明者名の変更は特許規則1.48により、通信宛先の変更は特許規則1.33(a)により、また、国籍の変更は特許規則1.63又は特許規則1.67により規制され、かつ
- (2) 「補充的出願データシート」という見出しが付されなければならない、(b)に列記された項見出しを含んでいなければならない、各項見出しに該当するすべての情報を含んでいなければならない、また、変更されようとしている情報を特定しなければならない、その際には、挿入部分に下線を付し、また除去される本文に取消線を入れるか又はそれを括弧内に入れることが望ましい。

(d) 出願データシートと他の書類との間での不一致—本条に基づく出願データシート及びその他の書類の双方によって提供される情報の間での不一致については、

- (1) 最後に提出された情報が、それが出願データシート、明細書の補正書、通信宛先の指定書又は特許規則1.63若しくは特許規則1.67の宣誓書又は宣言書によって提供されているか否かに拘らず支配するものとするが、(d)(3)に規定される場合を除く。
- (2) 一致していない情報が明細書の補正書、通信宛先の指定書又は特許規則1.63若しくは特許規則1.67の宣誓書若しくは宣言によって同時に提出される場合は、出願データシートにおける情報が支配するものとするが、(d)(3)に規定される場合を除く。出願データシ

ートにおける情報は、特許協力条約請求様式、特許法条約モデル国際請求様式、特許法条約モデル名称又は宛先変更国際請求様式又は特許法条約モデル出願人又は所有者変更記録国際請求様式において、何れかの時点で提出される情報と一致しない場合は、出願データシートにおける情報が支配するものとする。

- (3) 特許規則1. 63又は特許規則1. 67に基づく宣誓書又は宣言書が、発明者の記名(特許規則1. 41(a)(1))及びその国籍の記載(特許法第115条)に関する出願データシートとの不一致を支配する。
- (4) 庁は、書誌的情報を(宣誓書又は宣言書がその情報を支配するか否かに拘らず)出願データシートから把握する。したがって、庁は一般に、例えば、特許規則1. 63に基づく宣誓書又は宣言書を、そこに含まれている書誌的情報が(宣誓書又は宣言書が出願データシートより前又は後に提出されているか否かに拘らず)出願データシートから把握された書誌的情報と一致しているかを見るために調べることはしない。出願データシートに由来する、把握された書誌的情報が誤謬を含んでいるときは、その情報は補正することができるが、出願人がそのための請求書及び補充的データシートを提出することを条件とする。

[編集者ノート：特許規則1. 76(e)は2012年9月16日より前に提出された出願には適用されない。]

(f) 特許法条約モデル国際様式。

出願データシートにおける特許法第119条、第120条、第121条又は第365条に基づく優先権又は利益主張の表示に関する特許規則1. 55又は特許規則1. 78の要件は、特許法条約モデル国際請求様式における当該優先権又は利益主張の表示によって満たされ、また、出願データシートにおける先に提出された出願への参照に関する特許規則1. 57(a)の要件は、特許法条約モデル国際請求様式における先に提出された出願への当該参照の表示によって満たされる。出願データシートにおける特許法第118条に基づく出願人の名称の表示に関する特許規則1. 46の要件は、適用可能な特許法条約モデル国際申請書、特許法条約モデル名称又は宛先変更国際請求様式又は特許法条約モデル出願人又は所有者変更記録国際請求様式における出願人の名称の表示によって満たされる。

(g) 特許協力条約請求様式。

出願データシートにおける特許法第119条、第120条、第121条又は第365条に基づく利益主張の表示に関する特許規則1. 78の要件は、国際出願に含まれる特許協力条約請求様式における当該利益主張の表示によって、又は特許協力条約第21条(2)に基づく国際出願公開の最初のページに係る当該利益主張の存在によって、特許法第371条に基づく国内段階出願において満たされる。出願データシートにおける特許法第119条、第120条、第121条又は第365条に基づく優先権又は利益主張の表示のための特許規則1. 55又は特許規則1. 78の要件及び出願データシートにおける特許法第118条に基づく出願人の名称の表示に関する特許規則1. 46の要件は、特許協力条約請求様式における、当該優先権又は利益主張の表示及び出願人の名称の表示によって、特許法第111条に基づく出願において満たされる。特許協力条約請求様式が特許法第111条に基づく出願において提出される場合、当該特許協力条約請求様式は、その出願が特許法第111条に基づく出願としての取扱を望むことの明示が伴わなければならない。

I. 書誌的情報

発明者の記名及び各発明者の国籍の記載は、(改正前特許法第115条によって要求される)改正前特許規則1. 63に基づく宣誓書又は宣言書によって提供されなければならない、この情報が出願データシートにおいて提供される場合も同様である。

出願人情報は、各出願人の名称、住所、郵便宛先及び国籍を含む(改正前特許規則1. 41 (b))。各出願人の名称は、姓、略語ではない少なくとも1の名及び別の名又はイニシャルがあるときは、それを含んでいなければならない。(出願人が発明者でない場合は、出願人情報は、発明者の代わりに特許を請求する出願人の権限(改正前特許規則1. 42, 1. 43及び1. 47)も含む。「郵便宛先」は、出願人が通常、郵便を受領する宛先である。

通信情報は、通信先とすべき宛先を含み、それは顧客番号の引用によって示すことができる(改正前特許規則1. 33 (a)参照)。

出願情報は、発明の名称、クラス及びサブクラスにより提示された分類、発明の主題の担当となる技術センター(TC)、図面用紙の総数、(非仮出願における)公開用として提示された図面図、出願に割り当てられた書類番号及び出願の種類(例えば、通常特許(utility)、植物、意匠、再発行、仮出願)を含む。また、出願情報は、その出願が、特許規則5.2(c)に準ずる機密保持命令に基づく出願に係る主題の重要な部分を開示しているか否かも含む。

提示された分類及びTCに関する情報の提出は、仮及び非仮出願の双方に関して要望されるが、庁は、そのような情報が提出された場合は、庁が新出願の分類及び担当割当てに関して現在の手続に継続して従うものとして、当該情報に従う義務を負わない。同様に、提示された図面図について、庁は、特許出願公開又はその出願から発行される特許の添状に別の図を印刷することを決定することができる。

また、出願情報は、仮出願に関する情報、特にそのクラス及びサブクラス及びTCに関する情報も含む。仮出願は、審査されず、又は処理(例えば、クラス及びサブクラスを割り当てること、TCに転送すること)さえも行われたい。仮出願は審査されないとはいえ、TC並びにクラス及びサブクラスは、それらが出願人に知られている場合は、非仮出願が庁に最終的に受領されることになり得る部署及び技術分野についての指標を与え、その結果、庁が、将来の業務負担に関して一段と良好に実現可能な計画を立案することができるという点で、庁にとって有益となる。

また、改正前特許規則1. 76 (b) (3)は、植物特許の出願人が、クレームする植物のラテン語名及び品種名を記述することについても要求している。クレームする植物のラテン語名及び品種名は、通常、植物特許出願の明細書の中に含まれており、また、出願データシート又は特許出願の中に含まれている場合は、植物特許又は植物特許出願公開に含まれることになる。庁は、「植物新品種の保護に関する国際条約」(一般的にはUPOV条約として、フランス語での頭字語によって知られている)に従って、特許付与された植物のデータベースを編集することが求められており、また、そのデータベースは特許付与された各植物のラテン語名及び品種名を含んでいなければならない。この情報をADS内に有することは、データベースの編集手続を一段と効率的にする。

代理人情報は、出願における委任状によって指定された登録番号を含む(顧客番号を引用する方法によることが望ましい)。改正前特許規則1.76(b)(4)は、出願データシートにおけるこの情報の提供が、出願における委任状を構成しないと記述している(改正前特許規則1.32参照)。その理由は、出願データシートが出願における委任状を選定することができる当事者(出願人又は譲受人)によって作成されるとを、庁が期待していないからである。

国内優先権情報は、特許法第119条(e)、第120条、第121条又は第365条(c)に基づいて利益が主張される各出願に関する出願番号(分類コード及び連続番号)、出願日、状態(特許番号がある場合はそれを含む)及び関係を含む。改正前特許規則1.76(b)(5)は、出願データシートにおけるこの情報の提供が、特許法第119条(e)又は第120条によって要求される特定言及を構成すると記述している。出願データシートは、それが提供されたときは出願書類の一部とみなされるので、出願データシートにおける、先に提出された仮又は非仮出願への特定言及は、特許法第119条(e)(1)又は第120条の「特定言及」要件を満たし、また、改正前特許規則1.78(a)(2)(iii)又は(a)(5)(iii)も遵守する。したがって、特定言及は、明細書の例えば第1文において別途になされる必要はない。継続性のデータが出願データシートには含まれているが、明細書の第1文には含まれていないときは、特許添状用の継続性のデータは、出願データシートから取得される。継続性のデータは、出願人がそれを明細書の第1文において提供しない場合は、当該第1文には含まれないこととなる。改正前特許規則1.76(b)(5)は、仮出願には適用されない。

外国優先権情報は、優先権が主張される各外国出願並びに優先権が主張される出願の出願日より前の出願日を有する各々の外国出願の出願番号、出願国及び出願日を含む。改正前特許規則1.76(b)(6)は、出願データシートにおけるこの外国優先権情報の提供が特許法第119条(b)及び改正前特許規則1.55(a)によって要求される優先権主張を構成すると、記述している。特許法第119条(b)は、先の外国出願の利益に関する主張が特定の様式を使用するように定めていない。改正前特許規則1.76(b)(6)は仮出願には適用されない。

改正前特許規則1.76(b)(7)は、譲受人情報が、出願におけるすべての権利、権限及び利害に関する譲受人に関する名称(個人又は法人の何れか)及び宛先を含むことを規定している。出願データシートにおけるこの情報の包含は、庁に譲渡を記録させるための特許規則第3部の要件の遵守の代わりにはならない。出願データシートにおける譲受人情報の提供は、特許出願公開に当該情報を含めるための請求とみなされるが、その理由は、出願データシートに当該情報を含めるための他の理由が存在しないためである。譲渡情報は、法的効力を有するためには、登録されなければならない。

補充的出願データシートは、その後、発行手数料の納付前に、以前に提出した出願データシート又は改正前特許規則1.63若しくは改正前特許規則1.67に基づく宣誓書又は宣言書における情報を補正又は更新するために提出することができる。改正前特許規則1.76(c)(1)参照。

補充的出願データシートは、次の事項を変更するためには、使用することができない

- (1) 発明者適格の変更(特許規則1.48)
- (2) 通信変更(改正前特許規則1.33(a))、及び
- (3) 国籍変更(改正前特許規則1.63又は改正前特許規則1.67)。

補充的出願データシートは、「補充的出願データシート」の名称が付されていなければならない。また、特許規則1.76(b)に列記されている7の見出しのすべても、各見出しに該当するすべてのデータを伴って、含んでいなければならない。補充的出願データシートであって、補充的ADSにおいて変更(追加, 削除又は修正)される情報のみを特定するものは、受理されない。新規又は変更された情報のみを含む補充的ADSは、記録を混乱させ、冗に不必要な作業を生じさせる傾向があり、また、改正前特許規則1.76に準拠していない。ADSが最初には提出されていないが、出願人が当初出願データを補正, 修正又は増強するためにADSを提出することを望むときは、そのADSは、それが最初に提出されるADSであっても、「補充的出願データシート」の名称が付されなければならない。

II. 補充的ADSの提出

2012年9月16日より前に提出された出願については、出願時に出願書類とともに提出された出願データシートを補正, 修正又は増大するために、出願の最初の提出日の後に、出願データシートを提出するときは、次の規定が適用される：

- (A) 補充的出願データシートには「補充的出願データシート」の名称が付されなければならない(「補充的出願データシート」の名称が望ましいが、「Supp. ADS」, 「Supplemental ADS」又はその他の変異形名称も受諾される)；
- (B) 補充的出願データシートは、元のADSがある場合は、その完全な差替用の写しであって、改正前特許規則1.76(b)に列記されている7の各項目見出し及びその項目見出しに該当するすべての情報を備えたものでなければならない；
- (C) 補充的出願データシートは、変更のすべてを表示し、望ましくは、挿入又は追加については下線によって表示し、また、削除については、差替データの有無に拘らず、打消し線又は括弧によって表示して、提出されなければならない；また、
- (D) 補充的出願データシートは、出願について提出される紙面及び／又は補正書であるので、署名されなければならない(改正前特許規則1.33(b)及び特許規則11.18参照)。

出願の提出日より後に提出されるADSは何れも、当初ADSが出願提出時の出願書類とともに提出されたか否かに関係なく、補充的ADSである。宣誓書又は宣言書において示される外国優先権又は発明者の宛先情報のようなデータを補正するために使用される補助的ADSは、当初の正しくない情報について、取消線を入れるか又は括弧内に入れて示し、かつ、新たな情報について下線を付して示し、ADSが当該情報を提示するために最初に使用されているように、表示する。例えば、当初宣誓書又は宣言書が外国優先権主張を含んでいた場合には、その外国優先権主張を削除するために、出願人は、外国優先権主張について取消線を入れるか又は括弧内に入れて表示して、特許が当該変更を反映することを保証することを示す補助的ADSを提供しなければならない。

III. 不一致情報の取扱い

出願データシート及びそれ以外の書類(例えば、改正前特許規則1.63又は改正前特許規則1.67に基づく宣誓書又は宣言書)の双方によって提供される不一致の情報の解決は、改正前特許規則1.76(d)において記載されている。ADSがそのADS提出と同時に又はその前に提出された他の書類によって提供される情報と一致しない場合は、ADSが優先する。改正前特許規則

1. 76(d) (1)は、出願データシート、明細書についての補正、通信宛先の指定書によって、又は改正前特許規則1. 63若しくは改正前特許規則1. 67に基づく宣誓書又は宣言書によって提供されるか否かに関係なく、最新の提出情報が支配することを、規定している。ただし、改正前特許規則1. 76(d) (3)によって提供される場合は除く。これは、出願データシートが、出願人が庁へほとんどの情報を提供する手段として意図されていることを理由とする。他の書類が同時に提供される出願データシート(特許規則1. 76(d) (2))よりも一段と正確な情報を有している少数の事例において、補助的出願データシートが、当該補助的出願データシートによって提示される情報を、他の書類において提供されている正しい情報と一致させるために、提出されなければならない(改正前特許規則1. 76(d) (1))。

出願データシートにおける情報はまた、特許協力条約請求様式、特許法条約モデル国際請求様式、特許法条約モデル名称又は宛先変更国際請求様式又は特許法条約モデル出願人又は所有者変更記録国際請求様式において、何れかの時点で提出される情報と一致しない場合は、出願データシートにおける情報が支配するものとする。

出願が、発明者の1である発明者Bの居所を誤って特定している出願データシートと、発明者Bの正確ではあるが、異なる居所を記載している改正前特許規則1. 63に基づいて作成された宣言書を伴って提出された場合は、庁は、出願データシートに見出される発明者Bの居所を同人の居所として把握し、その情報を出願提出受領証に含める。出願人が居所の補正を望む場合は、出願人は、改正前特許規則1. 76(c)に基づく補充的出願データシートであって、発明者Bの名称及び発明者Bの補正後の住所を有するものを提出しなければならない。

改正前特許規則1. 76(d) (3)に準じて、改正前特許規則1. 63又は改正前特許規則1. 67に基づく宣誓書又は宣言書が、発明者の記名及びその国籍の記載に関する出願データシートとの不一致を支配する。出願に関する宣誓書又は宣言書において記名されている発明者と異なる発明者が出願データシートに列記されている場合は、宣誓書又は宣言書において記名されている発明者が、当該特許出願における発明者であるとみなされる。改正前特許規則1. 76(d) (3)参照。改正前特許規則1. 63に基づく宣誓書又は宣言書に記載されている発明者適格の変更は、出願データシート又は補充的出願データシートにおける正確な発明主体の特定に拘らず、特許規則1. 48(a)に基づく請求書の形式によらなければならない。同様に、改正前特許規則1. 63に基づく宣誓書又は宣言書が発明者の1の国籍を不正確に記載している場合は、出願データシート又は補充的出願データシートにおける正確な国籍の特定に拘らず、その発明者は、正しい国籍を伴う、改正前特許規則1. 67に基づく補充的な宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。ただし、発明者名称のスペリングが誤っている場合は、特許規則1. 48(f)に基づく請求が発せられる。MPEP § 602. 01(c) (2)及びMPEP § 602. 08(b)参照。

庁は、提供される情報の種類(国籍、発明者適格)が制定法(改正前特許法第115条)又はその他の規則(改正前特許規則1. 41(a) (1))に従って、宣誓書又は宣言書によって支配される場合であっても、そのデータを把握するためには、宣誓書又は宣言書に優先して、出願データシートによって提供される情報に依拠することになる。特許規則1. 63又は改正前特許規則1. 67に基づく宣誓書又は宣言書が、発明者又はその国籍に関する正確な情報を含んでおり、出願データシートは含んでいない場合は、改正前特許規則1. 76(d) (3)に準拠して、当該宣誓書又は宣言書が支配はするが、出願データシートにおけるその情報は、補正を求める請求書及び

補充的出願データシートの提出によって補正されなければならない。ただし、発明者名称のスペリングが誤っている場合は、特許規則1.48(f)に基づく請求が発せられる。MPEP § 602.01(c)(2)及びMPEP § 602.08(b)参照。

出願が、発明者Bの国籍を正確に記載している出願データシート及び発明者Bの別の誤った国籍を記載している、作成された改正前特許規則1.63宣言書を添付して提出された場合は、庁は、出願データシートに見出される発明者Bの国籍を把握する。ただし、出願人は、出願データシートに発明者Bの正確な国籍がみられる場合であっても、正しい国籍を記載した、発明者Bによる、改正前特許規則1.67に基づく補充的な宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。補充的出願データシートは、宣誓書又は宣言書における国籍の誤りを補正するためには、使用することができない。ただし、誤りが居所の1である場合は、変更は要求されない(改正前特許規則1.76(d)(2))。

IV. 付加情報

出願データシートによるクラス/サブクラス情報の提出に関しては、庁は、その出願を審査するのに適切な技術単位の特定について出願人が援助するのを許容することと、庁が技術単位の特定/請求を常に尊重することで、一部の出願人に管轄漁りの混乱をもたらす可能性があることとを区別している。出願人による技術単位の特定が適切である場合であっても、内部の人員配置/仕事量の要件により、その出願はそれを処理する資格を有する他の技術単位によって処理されるように決められることがあり、特にその技術又はクレームが複数の技術単位の経験領域を包含しているときに、それが生じる。

出願人が発明者でない場合は、出願人情報は、発明者の代理として特許を請求することに係る出願人の権限を包含していなければならない(改正前特許規則1.42, 1.43及び1.47)。例えば、発明者が死亡しているか、法的に無能力である場合は、出願人はその権限として「法定代理人」を含んでいなければならない。同様に、改正前特許規則1.47(b)に基づく請求書が提出される場合は、出願人の権限は、「特許法第118条に基づく利害関係人」となる。出願がNASAの長官によって提出される場合は、出願人の権限は「政府財産関係人」となる。

通信情報は、通信先とすべき、顧客番号の引用によって示すことができる。

2013年12月18日からの施行として、提出日に拘らず、すべての出願について、特許規則1.76は、特許規則1.76に基づく出願データシートに代わる特許法条約モデル国際請求様式又は特許協力条約請求様式の何れか該当するものの使用を許可するために、新たに(f)及び(g)を追加することにより、改正された。更なる情報については、MPEP § 601.05(a), IV参照。

602 宣誓書又は宣言書 [R11-2013]

特許法第25条 宣誓書に代わる宣言書

(a) 長官は、特許商標庁に提出されるべき書類であつて、法律、規則又はその他の規程により宣誓を付すことが要求されているものが、長官が定める様式による宣言書によって裏付けることができる旨を、規則をもって定めることができ、当該宣言書は、この規定がない場合は必要とされる宣誓書に代わるものとする。

(b) そのような宣言書が使用される場合は、その様式において、故意による虚偽の陳述又は類似行為は罰金若しくは懲役又はこれらの両方によって罰せられる旨を宣言人に対して警告しなければならない(合衆国法典第18巻(犯罪及び刑事手続法)第1001条)。

特許法第26条 欠陥のある作成の効果

特許商標庁に提出されるべき書類であつて、法律、規則又はその他の細則によって特定の方式で作成するよう要求されているものに関しては、長官は、その作成に瑕疵がある場合でも、適正に作成された書類が所定の期間内に提出されることを条件として、暫定的に受理することができる。

作成された当初宣誓書又は宣言書について、その写し、例えば写真複写、ファクシミリ伝送が提出されることが奨励されている(MPEP § 502.01参照)が、それは、特に、出願が紙面ではなく、電子形態で維持されるという理由による。原本は真正性の証拠として出願人又はその代理人によって保管されなければならない。写しの真正性に疑問が生じた場合は、特許商標庁は原本の提出を要求することができる。特許規則1.4(d)(1)(ii)参照。

I. 宣誓書

特許規則1.66 宣誓書に基づく陳述

宣誓又は確約は、法により合衆国内において宣誓をさせる権限を有する者の面前で行うことができる。外国において行われる宣誓は、宣誓をさせる権限を有する合衆国の外交官又は領事官の面前で又は出願人が所在する外国において公印を有し、宣誓をさせる権限を有する者の面前で行うことができ、その権限は、合衆国の外交官又は領事官の証明書によって又は条約若しくは協定により、合衆国において指定された職員の添書に同様の効力を与える外国によって指定された職員の添書によって、証明されなければならない。合衆国及び外国における宣誓は、すべての場合において、その面前で宣誓又は確約が行われた職員の適正な公印によって認証されなければならない。当該宣誓又は確約は、それが行われた州又は国の法律を遵守している場合は、その作成に関して有効である。合衆国においてその面前で宣誓又は確約がされる者が印を与えられていない場合は、その者の公的資格は、記録裁判所の書記官又は印を有する他の適正な職員の証明書等の証拠能力のある証拠によって確認されなければならない。

宣誓又は確約は合衆国内において、法律によって宣誓をさせる権限を有する者の面前でなすことができる。外国でなされる宣誓書は、特許規則1.66に従って、なすことができる。公証人として行為する将校の権限については、合衆国法典第10巻 軍隊 第1044条(a)(10)

U. S. C 1044(a) に記載されている。

特許法第115条及び特許規則1.66の文言は、出願に係る弁護士は公証人として宣誓を執り行うことを妨げられないとしている。庁は、公証人として行為する弁護士は自らの権限及び管轄権の範囲を認識しており、故意に不法行為をすることによって同人の依頼人の権利を危険に陥れることはないと推定している。そのような慣行が、宣誓が執り行われる法域の法律の下で許容されるものである場合は、その宣誓は有効な宣誓となる。

コロンビア特別区の法律は、事件に係る弁護士による宣誓の執行を禁止している。宣誓が弁護士によって執り行われており、その法域においては法律がそれを無効としているために、宣誓書が無効であることが判明した場合は、新たな宣誓書又は宣言書が提出されなければならない。出願ファイルは、登録懲戒室に付託することができる。特許規則1.66及びMPEP § 604参照。

A. 印章

宣誓書には、通常、印章が付される。印章が付された書類は、画像包袋 (Image File Wrapper) に保存するために適切な走査を行うことができず、また、庁は、特許出願を画像形式で維持しているため、宣誓書ではなくて、むしろ宣言書を使用することを強く奨励している。しかしながら、合衆国法典第10巻 軍隊 第1044条(a)に従って将校によって作成される宣誓書並びにアラバマ州、ルイジアナ州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、ロードアイランド州、サウスカロライナ州及びバージニア州を含む多くの州において作成される宣誓書は、印章を付される必要はない。裁判地に関する情報については、以下のB参照。

合衆国において、その面前で宣誓又は確約がされる者が官印を与えられていない場合は、同人の公的資格は、記録裁判所の書記官又は印章を有する他の適切な職員による証明書のような証拠能力のある証拠によって証明されなければならない。ただし、上記に注釈した事情の場合は例外とする。課題が宣誓をさせる者の権限に関するものである場合は、権限の証拠が要求される可能性がある。法域に依拠して、印章は浮き出し、又はゴム印の何れかであり得る。後者は、公証人の職権の満了日のみを示す押印文言と混同してはならない。

一部の法域においては、公証人の印章は要求されないが、その職員の役職名は宣誓書に記載されなければならない。これが該当するのは、アラバマ州、カリフォルニア州(一定の公証人)、ルイジアナ州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、オハイオ州、プエルトリコ州、ロードアイランド州、サウスカロライナ州及びバージニア州である。

外国で作成される宣誓書については、MPEP § 602.04参照。

B. 裁判地

宣誓書又は宣言書の中で宣誓がなされる場所を示している部分は、裁判地として識別される。裁判地に係る郡及び州が印章に係る郡及び州と一致している場合は、問題は生じない。群及び州において、裁判地と印章が一致していない場合は、公証人の管轄地域は、宣誓書に示されている公証人の陳述によって決定されなければならない。裁判地と公証人の管轄地域は一致していなければならない。一致していない場合は、宣誓書は不適切となる。宣誓書はそ

の添状において、宣誓が、証明を行う職員又は公証人の管轄地域内でなされたことを示していなければならない。これは、裁判地又は宣誓供述書結語文の何れかによって示すことができる。それがされていない場合は、新たな宣誓書又は宣言書又は公証人の証明書であって、その宣誓が同人の管轄地域においてなされたことを示すものが提出されなければならない。

II. 宣言書

特許規則1.68 宣誓書に代わる宣言書

庁に提出されるべき書類であって、法律、規則又はその他の施行規則によって宣誓がされるよう要求されているものが、宣言書として提出されることを認めることができる。それ以外の場合に要求される宣誓書の代わりとしての当該宣言書は、宣言者が同一紙面において、故意による虚偽の陳述その他は、罰金又は拘禁又はその両方（合衆国法典第18巻(犯罪及び刑事手続法)第1001条)によって罰せられることがあること及び出願の有効性又はそれに対する特許発行を危険にさらす可能性があることについて警告が与えられている場合に使用することができ、かつ、その場合に限られる。宣言者は宣言書本文に、宣言者自身の知識によって行われた陳述のすべてが真実であること、及び情報及び所信に基づいて行われた陳述のすべては真実であると考えられることを記載しなければならない。

合衆国法典第18巻(刑法及び刑事手続法)第1001条 陳述及び記入についての通則

合衆国の何れかの部門又は機関の管轄範囲内にある事項に関し、知りながら、かつ、故意に、何らかの策略、方式又は方策を使用して、重要な事実を偽り、隠し若しくは覆う、又は虚偽の、架空の若しくは詐欺的な陳述若しくは表明をする、又は虚偽の著述若しくは書類を、それが虚偽の、架空の若しくは詐欺的な陳述若しくは記入を含んでいることを知りながら、作成若しくは使用する行為をした者は何人も、\$10,000を超える罰金若しくは5年以下の懲役又はその併科に処せられる。

特許法第25条により、長官は、「特許商標庁に提出されるべき書類」について、宣誓書の代わりに、書面による宣言書を受理することのできる場合を定める権限を付与されている。宣言書は、当該宣言書が特許規則1.68の要件に準拠している場合は、特許商標庁に提出されるおける書類において、宣誓書に代えて提出することができる。特許規則1.68の宣言書は、それが合衆国とは異なる国で署名されたものであっても、他の書類とリボンで綴じる必要はない。しかしながら、それは出願の不可欠な一部であるので、出願と一緒に維持されなければならない。宣言書を使用する場合は、宣言をなすことに関連して、職員の面前に出頭する必要はない。

書面による宣言書の提出は、非公式な当初出願宣誓書の代わりに、受理され得る。

庁の職員は、特許法第25条及び特許規則1.68に基づく「宣誓書」又は宣言書の代わりに、庁に提出される合衆国法典第28巻(司法及び司法手続法)第1746条に基づく法定宣言書を受理する権限を有するが、その法定宣言書はそれ以外の点では法律の要件を遵守していることを条件とする。

合衆国法典第28巻第1746条は、次の通り規定している：

合衆国の何れかの法律に基づいて、又は何れかの規則、細則、命令若しくは法律の規定に準拠する要求に基づいて、何れかの事項が、宣誓された宣言、確認、証明、陳述、宣誓又は宣

誓供述であって、それをなす者の書面によるもの(証言録取書、就任宣誓書又は公証人以外の指定職員の面前で受けられることを要求されている宣誓書を除く)によって裏付け、証拠付け、確認又は証明されることが要求され、又は許可されているときには必ず、当該事項は、宣誓がなされていない宣言、証明、確認又は陳述であって、違反すれば偽証罪となることの下で、真実であるとして、本人が署名した書面によるものであり、日付が付されており、実質的に次の形式に則したものにより、同様の効力をもって、裏付け、証拠付け、確認又は証明を受けることができる：

[1] 合衆国外で作成される場合：

「私は、違反すればアメリカ合衆国法律に基づく偽証罪となることを条件として、前記の事項が真実かつ正確であることを宣言(又は証明、確認若しくは陳述)します。(何月何日)作成。

(署名)」

[2] 合衆国、その準州、属領又は自治領内で作成される場合：

「私は、違反すれば偽証罪となることを条件として、上記の事項が真実かつ正確であることを宣言(又は証明、確認若しくは陳述)します。

(何月何日)作成。

(署名)」

602.01 発明者の記名；発明者の宣誓書又は宣言書 [R-07.2022]

(仮出願以外の)特許出願における発明者又はクレームされている発明の共同発明者である個人は、当該出願に関する宣誓書又は宣言書を作成しなければならない。ただし、特許規則1.64において規定されている場合は除く。2012年9月16日以降に提出される出願における発明者の宣誓書又は宣言書に係る要件については、MPEP § 602.01(a)参照。2012年9月16日より前に提出される出願における当初宣誓書又は宣言書に係る要件については、MPEP § 602.01(b)参照。

共同発明者適格の論述については、MPEP § 2109、共同発明者適格の詳細についてはMPEP § 602.09及び§ 2109.01参照。発明者適格の定義及び要件については、MPEP § 2137.01参照。

I. 2012年9月16日以降に提出される出願における発明者適格の記名

[編集者ノート：2012年9月16日より前に提出される出願における発明者適格の記名については、以下のII参照。]

特許規則1.41 発明者適格

(a) 出願は、出願においてクレームする発明についての発明者の名称を含んでいるか又はそれを含むように補正されなければならない。

(b) 特許法第111条(a)に基づく非仮出願の発明者適格は、発明者の宣誓書又は宣言書よりも前に又は同時に提出される特許規則1.76に従う出願データシートに記載されている発明者又は共同発明者である。出願データシートが発明者の宣誓書又は宣言書よりも前に又は同時に提出されない場合には、発明者適格は、特許規則1.53(d)(4)及び1.63(d)に規定されている場合を除き、当該発明者の宣誓書又は宣言書に記載されている発明者又は共同発明者であ

る。出願データシート又は発明者の宣誓書又は宣言書が非仮出願において一旦提出されると、発明者適格の補正は、特許規則1.48に準拠しなければならない。非仮出願の係属中に、出願データシート又は発明者の宣誓書又は宣言書の何れも提出されない場合には、発明者適格は、特許規則1.53(b)に準拠して提出された出願データシートに記載されている発明者又は共同発明者である。ただし、出願人が、特許規則1.17(i)に定められた処理手数料を添えて、発明者又は共同発明者の名称を提示する紙面を提出する場合を除く。

(c) 仮出願の発明者適格は、特許規則1.51(c)(1)によって規定されている添状に記載された発明者又は共同発明者となる。特許規則1.51(c)(1)によって規定される添状が仮出願において一旦提出されると、発明者適格の補正は、特許規則1.48の規定によらなければならない。仮出願の係属中に、特許規則1.51(c)(1)によって規定される添状が提出されない場合には、発明者適格は、特許規則1.53(c)に準拠して提出された出願書類に記載されている発明者又は共同発明者となる。ただし、それは、特許規則1.17(q)に定められている処理手数料を添えて、発明者又は共同発明者の名称を提示する紙面を提出した場合を除く。

(d) 出願データシート又は発明者の宣誓書若しくは宣言書を添付せずにされた特許法第111条(a)に基づく非仮出願又は特許規則1.51(c)(1)に規定されている添状を添付せずにされた仮出願に関しては、特許規則1.53(b)又は1.53(c)の規定による出願書類を提出する時に、実際の発明者と信じられている個々の者の名称及び居所を提出しなければならない。

(e) 特許法第371条に基づいて国内段階に移行する国際出願の発明者適格は、特許法第371条に基づく最初の提出書類に伴って提出された、特許規則1.76に従った出願データシートに記載されている発明者又は共同発明者である。特許法第371条に基づく最初の提出書類が、発明者又は共同発明者を記載している特許規則1.76に従う出願データシートを伴っていない場合には、発明者適格は、PCT規則92の2に基づいて行われた変更を含む、国際出願において記載されている発明者又は共同発明者である。

(f) 合衆国を指定する国際意匠出願の発明者適格は、ハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録公表に記載されている創作者又は複数の創作者となる。発明者適格の補正は、特許規則1.48に準拠しなければならない。

出願は、当該出願においてクレームされた発明の発明者の名称(発明者適格)を含んでいなければならない、又は含むように補正されなければならない。特許法第115条(a)及び特許規則1.41(a)参照。

特許規則1.41(b)に規定されているように、出願人は、特許規則1.76に従う出願データシート又は発明者の宣誓書又は宣言書において、特許法第111条(a)に基づく非仮出願の発明者適格を記名することができる。特許法第111条(a)に基づく非仮出願の発明者適格は、発明者の宣誓書又は宣言書よりも前又は同時に提出された特許規則1.76に従う出願データシートに記載されている発明者又は共同発明者となる。出願データシートは、特許規則1.76に準拠して、署名されなければならない。署名されていない出願データシートは、送達書状のみとして取り扱われる。特許規則1.76(e)参照。出願データシートが発明者の宣誓書又は宣言書よ

り前又は同時に提出されない場合は、発明者適格は、発明者の宣誓書又は宣言書に記載されている発明者又は共同発明者となる。ただし、特許規則1.53(d)(4)に規定されている場合(継続遂行中の意匠出願)及び特許規則1.63(d)に規定されている場合(継続出願)は、対象外とする。出願データシート又は発明者の宣誓書又は宣言書が非仮出願において一旦提出されると、発明者適格についての如何なる補正も、特許規則1.48(a)に準拠しなければならない。出願データシート又は発明者の宣誓書又は宣言書の何れも、非仮出願の係属中に提出されない場合には、発明者適格は、特許規則1.53(b)に準拠して提出された出願書類に記載されている発明者又は共同発明者となる。ただし、それは、出願人が、特許規則1.17(i)に記載されている処理手数料を添えて、発明者又は共同発明者の名称を提示する紙面を提出するときは、この限りではない。

発明者の宣誓書又は宣言書よりもむしろ、出願データシートにおいて発明者を記名できることの利用を望む出願人は、特許規則1.33(b)に準拠して署名された特許規則1.76に基づく出願データシートが出願提出時又は少なくとも出願における発明者の宣誓書又は宣言書の提出に先立って存在していることを保証するように注意を払うべきである。発明者の宣誓書又は宣言書が、特許規則1.33(b)に準拠して署名された特許規則1.76に基づく出願データシートの提出に先立って提出される場合は、発明者の宣誓書又は宣言書において記名された発明者適格が支配する。例えば、発明者「A」のみを記名する発明者の宣誓書又は宣言書が、出願データシートの添付を伴わずに、出願提出時に存在し、かつ、発明者「A」及び「B」を記名して提出される署名された出願データシートが、出願において引き続いて提出されている場合には、当該出願は、発明者適格が特許規則1.48(a)に基づいて補正される時点まで、発明者「A」(発明者の宣誓書又は宣言書に提供された発明者)のみを記名するものとして、取り扱われる。

特許規則1.41(c)に規定されているように、仮出願の発明者適格は、特許規則1.51(c)(1)によって規定されている添状に記載された発明者又は共同発明者となる。特許規則1.51(c)(1)によって規定されている添状が仮出願において一旦提出されると、発明者適格についての如何なる補正も、特許規則1.48に準拠しなければならない。特許規則1.51(c)(1)によって規定されている添状が仮出願の係属中に提出されない場合は、発明者適格は、特許規則1.53(c)に準拠して提出された出願書類に記載されている発明者又は共同発明者となる。ただし、出願人が、特許規則1.17(q)に定められている処理手数料を添えて、発明者又は共同発明者の名称を提示する紙面を提出するときは、この限りでない。

特許規則1.41(d)は、出願データシート又は発明者の宣誓書又は宣言書を添付せずに提出される特許法第111条(a)に基づく非仮出願又は特許規則1.51(c)(1)に規定されている添状を添付せずに提出される仮出願の何れかにおいて、実際の発明者と信じられている各人の名称及び居所は、特許規則1.53(b)又は(c)に準拠して提出されるべき出願書類が提出されるときに、提供されなければならないことを、規定している。発明者として知られる者又は発明者と信じられている者の記名は、出願人が出願番号を知らない場合には、庁がその出願を特定することを可能にすることができる。発明者が知られていなく、また、出願人が出願提出時に発明者と信じられている者を記名することができない場合は、庁は、その出願に関する英

数字識別名が提示されるべきことを要求する。非常に短い識別名の使用は、混乱を防止するために回避されるべきである。少なくとも固有の識別名称の提示なしでは、庁は、出願の提出後、かつ、特定する出願番号の発行前に提出された紙面を、それに係る出願ファイルと結び付けることができないか又はできたとしても遅延する可能性がある。使用される識別名が発明者の名称でない場合は、それは合理的長さを有する特定の英数字文字でなければならない。また、出願処理職員にとって、何が識別名であるか、それがどこに見出されるかについて、明らかになるような仕様形式で提示されなければならない。発明者の名称又は使用される英数字識別名のような出願を識別させるものが庁に通知されない場合は、出願人は、出願と結び付けることができなかつた紙面及びその提出が時間に依存していた場合は当該紙面についての先の受領の証明を再提出しなければならないことになる可能性がある。

特許規則1.41(e)は、特許法第371条に基づいて国内段階に移行する国際出願の発明者適格が、特許法第371条に基づく最初の提出物を伴って提出される特許規則1.76に従う出願データシートに記載されている発明者又は共同発明者になることについて、規定している。したがって、国際出願における出願人は、特許法第371条に基づく最初の提出物を伴って、発明者又は共同発明者を記名している特許規則1.76に従う出願データシートを単に提出ことにより、国内段階移行時点の合衆国に関する発明者適格を変更することができる。特許法第371条に基づく最初の提出物が、発明者又は共同発明者を記載している特許規則1.76に従う出願データシートの添付を伴わない場合には、発明者適格は、PCT規則92の2に基づいて行われた変更を含む、国際出願において記載されている発明者又は共同発明者となる。この特許規則1.41(e)は、特許規則1.76に従う出願データシートが提供されないときであっても、発明者の宣誓書又は宣言書を介して、発明者又は共同発明者を記名することの可能性については、規定していない。

特許規則1.41(f)は、合衆国を指定する国際意匠出願における発明者適格を記載するために追加された。具体的には、合衆国を指定する国際意匠出願の発明者適格は、ハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録公表に記載されている創作者又は複数の創作者となる。特許規則1.41(f)は、発明者適格の補正は、特許規則1.48に準拠しなければならないことを更に規定している。

II. 2012年9月16日より前に提出された出願における発明者適格の記名

[編集者ノート：2012年9月16日以降に提出される出願における発明者適格の記名については、上記のI参照。]

特許規則1.41 (改正前) 特許出願人

(a) 特許は、現実の発明者の名義により出願されるものとする。

(1) 非仮出願の発明者適格は、特許規則1.63に規定される宣誓書又は宣言書に記載されている発明者適格である。ただし、特許規則1.53(d)(4)及び特許規則1.63(d)に規定される場合は、この限りでない。非仮出願の係属中に特許規則1.63に規定されている宣誓書又は宣言書が提出されない場合は、発明者適格は、出願人が、特許規則1.17(i)に記載されている処理手数料を添えて、発明者の名称を提示し又は変更する書類を提出する場合を除き特許規則

1. 53(b)に従って提出された出願書類に記載されている発明者適格である。

(2) 仮出願の発明者適格は、特許規則1. 51(c) (1)に規定されている添状に記載されている発明者適格である。仮出願の係属中に特許規則1. 51(c) (1)に規定されている添状が提出されない場合は、発明者適格は、出願人が、特許規則1. 17(q)に記載されている処理手数料を添えて、発明者の名称を提示し又は変更する書類を提出する場合を除き、特許規則1. 53(c)に従って提出された出願書類に記載されている発明者適格である。

(3) 特許規則1. 63に規定されている宣誓書若しくは宣言を添付せずにされた非仮出願又は特許規則1. 51 (c) (1)に規定されている添状を添付せずにされた仮出願に関しては、特許規則1. 53(b)又は1. 53 (c)に従った出願書類を提出する時に、現実の発明者と信じられている個々の者の名称、居所及び国籍を提出しなければならない。

(4) 特許法第371条に基づいて国内段階に移行する国際出願の発明者適格は、PCT規則92の2に基づいてなされた変更を含めた国際出願に記載されている発明者適格である。国際出願に記名されている発明事業体と異なる発明事業体を記名する宣誓書若しくは宣言を提出することに関して、また、PCT規則4. 17(iv)に基づいて提出された宣言書の作成後に、PCT規則92の2に基づいて発明事業体に変更がなされた場合は、特許規則1. 497(d)及び(f)参照(特許規則1. 48(f) (1)は、特許法第371条に基づいて国内段階に移行する国際出願には適用されない)。

(b) 「出願人」という語は、これらの条において使用するとき、異なることが表示されない限り、特許を出願している発明者若しくは共同発明者又は特許規則1. 42, 1. 43若しくは1. 37にいう発明者に代わって特許を出願している者をいう。

(c) 出願人により授権されている者は、発明者の代わりに特許出願を物理的又は電子的に特許商標庁に届けることができるが、出願のための宣誓書又は宣言書(特許規則1. 63)は、特許規則1. 64に従ってのみ作成することができる。

(d) 出願の授権が問題になる場合は、当該出願が授権されたことの証明が出願をした者から要求されることがある。

改正前特許規則1. 41(a) (1)は、提出される宣誓書又は宣言書に記載されている発明者適格が改正前特許規則1. 63の要件に準拠すべきこととして、非仮出願の発明者適格を定義している。ただし、特許規則1. 53(d) (4)及び改正前特許規則1. 63(d)に規定されている場合は、除外する。

最初に提出されている、作成された宣誓書又は宣言書が、出願の提出時点で最初に記載されている発明主体とは異なる発明主体を記載している、2012年9月16日より前に提出された出願については、当該出願の実際の発明者適格が、作成された宣誓書又は宣言書から採用されることになる。改正前特許規則1. 41(a) (1)参照。

改正前特許規則1. 41(a) (2)に規定されているように、仮出願の発明者適格は、特許規則1. 51(c) (1)に規定されている添状に記載された発明者又は共同発明者となる。

追加情報については、MPEP § 602. 08(b)及び§ 605. 02参照。

III. 発明者適格の補正

発明者適格の補正については、MPEP § 602.01(c)以降参照。2012年9月16日以降に提出される特許規則1.48に基づく発明者適格の補正に係る請求は、(出願の提出日に関係なく)OPAPによって取り扱われることに注意すること。その請求が認可された場合には、OPAPは、庁における記録を補正し、かつ、補正した出願提出受領証を送付する。

602.01(a) 2012年9月16日以降に提出される出願における発明者の宣誓書又は宣言書 [R-07.2022]

[編集者ノート：2012年9月16日より前に提出された出願における発明者の宣誓書又は宣言書に該当する情報については、MPEP § 602.01(b)参照。]

特許法第115条 発明者の宣誓又は宣言

(a) 発明者記名：発明者の宣誓又は宣言

第111条(a)に基づいてされる、又は第371条に基づいて国内段階を開始する特許出願は、その出願においてクレームされた発明に係る発明者の名称を含んでいるか又は含むように補正されなければならない。本条に別段の定めがあるときを除き、特許出願においてクレームされた発明についての発明者又は共同発明者である個人の各々は、その出願に関して宣誓又は宣言をしなければならない。

(b) 要求される陳述

(a)に基づく宣誓又は宣言は、次の趣旨の陳述を含まなければならない。

- (1) 出願が宣誓供述者又は宣言者によって行われた又は行うよう授權されたこと、及び
- (2) 当該個人が、同人自身を、その出願においてクレームされた発明についての最初の発明者又は最初の共同発明者本人であると信じていること

(c) 追加要件

長官は、(a)に基づく宣誓又は宣言に含めることが要求されている発明者及び発明に関する追加の情報を指定することができる。

(d) 代用陳述

(1) 一般

(a)に基づく宣誓又は宣言をする代わりに、特許出願人は、(2)に記載した事情及び長官が行政規則によって指定する追加的事実に基づいて代用陳述を提出することができる。

(2) 許可される事情

(1)に基づく代用陳述は、次の何れかの個人に関して許可される。

(A) 当該個人が次の事情にあるために、(a)に基づく宣誓又は宣言を提出できない者

- (i) 死亡していること
- (ii) 法的に無能力であること
- (iii) 当然の努力をした後でも、その所在が見出せないか又は連絡できないこと

(B) その発明を譲渡する義務を負っているが、(a)に基づいて要求される宣誓又は宣言をすることを拒絶した者

(3) 内容

本項に基づく代用陳述は次のことをしなければならない。

(A) 陳述の対象である個人を確認すること

(B) (a)に基づく宣誓又は宣言に代えて代用陳述を提出するための許可理由を示す事情を記載すること、及び

(C) 長官によって要求される追加情報を、証明があるときはそれを含めて、包含すること

(e) 所要の陳述を譲渡証に記録すること

特許出願の譲渡義務を負っている個人は、(b)及び(c)に基づいて要求される陳述を別途に提出する代わりに、その陳述を当該個人が作成する譲渡証に含めることができる。

(f) 提出時期

特許出願人は、(a)に基づいて要求される個々の宣誓又は宣言、(d)に基づく代用宣言又は(e)の要件を満たす記録済譲渡証を、特許発行手数料の納付日以前に提出しなければならない。

(g) 先にされた出願であって、所要の陳述又は代用陳述を含んでいるもの

(1) 例外

本条の要件は、ある個人が発明者又は共同発明者として記名されており、かつ、同人が先にされた出願についての第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)の利益を主張している特許出願に関しては、その個人に対して適用しないものとするが、次の事項を条件とする。

(A) (a)の要件を満たしている宣誓又は宣言がその個人によって作成され、かつ、先にされた出願に関して提出されたこと

(B) (d)の要件を満たしている、その個人に関する代用陳述が、先にされた出願に関連して提出されたこと、又は

(C) (e)の要件を満たす譲渡証が先にされた出願に関してその個人によって作成され、かつ、先にされた出願に関して記録されたこと

(2) 宣誓、宣言、陳述又は譲渡証の副本

(1)に拘らず、長官は、作成された宣誓又は宣言、代用陳述又は先にされた出願に関して提出された譲渡証の副本を後にする出願に含めるよう要求することができる。

(h) 補充の及び補正済の陳述；追加的陳述の提出

(1) 一般

本条に基づいて要求される陳述をする者はいつでもその陳述を取り下げ、取替え又はそれ以外の方法で補正することができる。変更が発明者記名に関してされるものであり、本条に基づく1又は複数の追加的陳述を必要とするものである場合は、長官は、同追加的陳述の提出を可能にする行政規則を制定しなければならない。

(2) 補充陳述は要求されない

個人が特許出願に関し、(a)の要件を満たしている宣誓書又は宣言書又は(e)の要件を満たしている譲渡証を作成しているときは、長官はその後、その個人に対して、特許出願又はそれから生じる特許に関し、追加的宣誓、宣言又は本条によって要求されるのと同等のそれ以外

の陳述をすることを要求することができない。

(3) 除外規定

特許は、本条に基づく要件の不遵守を理由としては無効とされること又は執行不能とされることがないものとするが、その不履行が(1)に定めるように治されることを条件とする。

(i) 刑罰の承認

本条に従って提出される宣言又は陳述は、同宣言又は陳述においてされた故意の虚偽陳述が、合衆国法典第18巻第1001条に基づいて、罰金若しくは5年以下の懲役に処すこと又はそれらを併科することができるものであることについての承認を含んでいなければならない。

特許規則1.63 発明者の宣誓書又は宣言書

(a) 特許出願においてクレームされている発明についての発明者又は共同発明者である各個人は、特許規則1.64の定めによる場合を除き、その出願を対象とする宣誓書又は宣言書を作成しなければならない。本条に基づく宣誓書又は宣言書は下記のことをしなければならない。

- (1) 宣誓書又は宣言書を作成する発明者又は共同発明者を正式名称によって確認すること
- (2) その対象である出願を特定すること
- (3) 宣誓書又は宣言書を作成する者は、記名されている発明者又は共同発明者が、宣誓書又は宣言書の提出に係る出願においてクレームされている発明の最初の発明者又は最初の共同発明者であると信じている旨の陳述を含めること、及び
- (4) 出願が、宣誓書又は宣言書を作成した者によってされたか、又は、同人に出願をするための授權がされていたことを陳述すること

(b) 下記の情報が特許規則1.76の規定に従った出願データシートによって提供される場合を除き、宣誓書又は宣言書は下記の確認をしなければならない。

- (1) 正式名称による各発明者、及び
- (2) 個々の発明者に関し、発明者が通常、郵便を受け取る場所の郵便宛先及び発明者が通常、郵便を受け取る場所とは異なる所に住んでいる場合は、その居所

(c) 何人も、クレームを含む出願の内容を検討済みであり、理解しており、かつ、特許規則1.56に定義されている特許性にとって重要であると同人に知られているすべての情報を特許商標庁に開示する義務を承知していない限り、出願に関する宣誓書又は宣言書を作成することができない。人が宣誓書又は宣言書を作成する上での資格に関する最低年齢はないが、同人が作成しようとしている文書を作成する、すなわち、理解する能力を持っていなければならない。

(d)

(1) 先にされた出願に関して特許規則1.78の規定に従って特許法第120条、第121条又は第365条(c)に基づく利益を主張する、継続する出願における発明者に関しては、新たに作成された、特許規則1.63に基づく宣誓書又は宣言書又は特許規則1.64に基づく代用陳述書が特許規則1.51(b)(2)及び特許規則1.53(f)に基づいて要求されることはないが、本条の規定に合致

する宣誓書若しくは宣言書又は特許規則1.64に基づく代用陳述書が当該発明者によって、又は同人に関して作成され、また、先の出願に関して提出されていたこと、及びそれが作成された旨の書面上の署名又は表示を示しているそれらの宣誓書、宣言書又は代用陳述書の写しが継続する出願に関して提出されることを条件とする。

(2) 特許法第111条(a)に基づいて行われる継続する出願の発明者適格は、先にされた出願からの発明者の宣誓書又は宣言書の写しより前又はそれと同時に提出される出願データシートに指定されている発明者又は共同発明者である。出願データシートが、先にされた出願からの発明者の宣誓書又は宣言書の写しより前又はそれと同時に、提出されない場合は、発明者適格は、先にされた出願からの発明者の宣誓書又は宣言書の写しに記載されている発明者適格であるが、それに、特許規則1.33(b)に従って署名された陳述書であって、継続する出願における個々の発明者を記述しているものが添付されているときは、この限りでない。

(3) 継続する出願において記名されている新たな共同発明者は、特許規則1.64の定めによるものを除き、本条に従った宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。

(e)

(1) 譲渡書も、それが下記条件を満たすように作成されていた場合は、本条によって要求される宣誓書又は宣言書としての機能を果たすことができる。

(i) 本条(a)及び(b)によって要求される情報及び陳述を含んでいること、及び

(ii) 譲渡書が、本章第3部に定められているように記録されること

(2) 本条において宣誓書又は宣言書というときは、本条に定められている譲渡書を含むものとする。

(f) 唯一の発明者を記名している出願に関しては、本条でいう発明者の宣誓書又は宣言書は、特許規則1.64に基づいて作成された代用陳述書を含む。2以上の者を記名している出願に関しては、本条においていう発明者の宣誓書又は宣言書は、文脈上、別段の趣旨が明らかでない場合を除き、共同発明者全員によって、又は全員に関して集合的に作成された宣誓書、宣言書又は代用陳述書のことをいう。

(g) 本条に基づく宣誓書又は宣言書は、本条(e)に定めた陳述書を含め、特許規則1.66に従って、又は当該宣言又は陳述においてされる、故意の、虚偽の陳述は合衆国法典第18巻第1001条によって罰金若しくは5年以下の禁固又はその併科を受けることについての承認を添えて、作成(すなわち、署名)されなければならない。

(h) 如何なる時点においてであれ、特許法第115条(h)(1)に従って提出される宣誓書又は宣言書は、出願又は特許のファイル記録に入れられるが、必ずしも庁によって検査されるとは限らない。記名されている発明者適格を補正するための申請は、出願に関しては特許規則1.48、特許に関しては特許規則1.324に従わなければならない。

I. 発明者、出願及び要求される陳述書の同一性

(仮出願以外の)特許出願における発明者又はクレームされた発明の共同発明者である各個人は、特許規則1.64に規定されている場合を除き、当該出願に関する宣誓書又は宣言書を作成

しなければならない。特許規則1.63(a)及び特許法第115条参照。宣誓書又は宣言書は、次の条件を満たすものでなければならない：

- (1) 宣誓書又は宣言書を作成する発明者又は共同発明者を、当該発明者自身の正式名称によって特定すること；
- (2) 関与する出願を特定すること；
- (3) 記名されている発明者又は共同発明者が、宣誓書又は宣言書が提出される出願においてクレームされている当初の発明者又は当初の共同発明者であると、当該宣誓書又は宣言書を作成する者が信じている旨の陳述書を含んでいること；及び
- (4) 出願が、宣誓書又は宣言書を作成する者によってなされたこと又はなされる権限を付与されていることについて、陳述すること。

上記の(3)及び(4)は、特許法第115条(a)及び(b)の要件である。

A. 発明者の名称及び郵便宛先

宣誓書又は宣言書が、宣誓書又は宣言書を作成する発明者又は共同発明者を当該発明者自身の正式名称によって特定しなければならず、かつ、関与する出願を特定しなければならないことの要件は、庁が、特許法第115条(a)の要件に準ずることを確認するために、必要である。具体的には、特許法第115条(a)は、特許出願においてクレームされている発明の発明者又は共同発明者である各個人が、当該出願に関連する宣誓書又は宣言書を作成することを、要件としている(ただし、特許法第115条に規定されている場合を除く)。発明者名称に該当する追加情報については、MPEP § 602.08(b)参照。

宣誓書又は宣言書は、次の事項も特定しなければならないが、そのような情報が特許規則1.76に従って出願データシートに提供されている場合を除く。

- (1) 各発明者について、その正式名称；
- (2) 発明者又は各共同発明者が郵便を通常受領する郵便宛先；及び
- (3) 発明者又は共同発明者が郵便を通常受領する場所と異なる場所に居住している場合は、各々の発明者又は共同発明者の居所。特許規則1.63(b)参照。

非仮国際意匠出願については、特許規則1.1021(d)(3)は、各発明者を当該発明者の正式名称、郵便宛先及び発明者がその郵便宛先と異なる場所に居住している場合は、その居所によって特定するための特許規則1.63(b)の要件が、国際登録の前の国際意匠出願における当該情報の表示によって満たされるものとみなされることを規定している。

発明者の書誌的情報に関する付加的な詳細については、MPEP § 602.08(a)も参照。

出願人が、特許規則1.76に従って、各発明者を正式名称によって特定している出願データシート(ADS)を提出する場合、当該出願人は、単一の宣誓書又は宣言書において各発明者を記名することを、要求されない。これは、宣誓書又は宣言書を作成する共同発明者が、当該宣誓書又は宣言書が提出される出願においてクレームされた発明の当初の共同発明者である旨のみを陳述する宣誓書又は宣言書を作成することを、許容する。特許規則1.76に従うために、出願データシートは、特許規則1.33(b)に準じて、署名されなければならない。署名されていない出願データシートは、送付書状としてのみ、取り扱われる。

B. 出願の特定

特許規則1.63に基づく宣誓書又は宣言書が関与する出願を特定するために必要な最少情報については、MPEP § 602.08(c)参照。

C. 要求される陳述書

2012年9月16日以降に提出される出願における特許規則1.63に基づく宣誓書又は宣言書は、改正前特許規則1.63(b)(2)及び(b)(3)の「精査されること並びに理解すること」の条項及び「開示義務」の条項を含有することを、もはや要求されることはない。しかしながら、特許規則1.63は依然として、宣誓書又は宣言書を作成する者が、出願の内容について精査を行い、かつ、理解し、また、特許規則1.56に基づく開示義務について知っていることを要求している。特許規則1.63(c)参照。宣誓書又は宣言書を作成することの資格が与えられる者について、最低年齢は存在しないが、その者は、作成しようとする書類を作成すること(すなわち、当該書類を理解すること)について適格な者でなければならない。

II. 宣誓書又は宣言書としての譲渡—陳述書

特許規則1.63(e)は、特許法第115条(e)の規定を施行する。譲渡書は、次の条件を満たすものであれば、特許規則1.63によって要求される宣誓書又は宣言書としても役目を果たすことができる

- (1) 特許規則1.63(a)及び(b)に基づいて要求される情報及び陳述を含んでいること、及び
- (2) 譲渡書の写しが、特許規則第3部に規定されているとおりに登録されること。

特許規則1.63(a)及び(b)に基づいて要求される情報及び陳述を含む譲渡書は、譲渡の責務を担う個人によって作成されなければならない。宣誓書又は宣言書についての言及は、特許規則1.63(e)に規定されている譲渡を含む。

出願とともに提出される譲渡書が、2つの目的：例えば、委任状の裏付けのために、譲渡データベースに登録すること及び発明者の宣誓書又は宣言書として出願において使用すること、のために提出されていることについて、庁に対して警告するために、特許規則3.31が、例えば、譲渡書添状上の照合欄の使用による、目立った表示を要求することについて、出願人は留意すべきである。譲渡書は、それが登録される対象の出願番号が提供されていない場合は、登録されることができない。出願を紙面で提出する際に、譲渡書が出願とともに記録されるために提出される場合は、その譲渡書は、当該出願が、出願番号を割り当てられ、かつ、データベースへの登録へのために、譲渡登録支所へ転送された後に、紙面の出願から分離される。譲渡書は、出願ファイルの一部とはならない。譲渡—陳述書も宣誓書又は宣言書であることについて出願人が表示する場合には、庁は、譲渡書を譲渡登録支所へ転送する前にスキャンして、出願のための画像包袋(IFW)内へ取り込む。

出願書類のUSPTO特許電子出願システム提出について、USPTO特許電子出願システムは、出願の提出時に、登録目的のための譲渡書を受け付けない。USPTO特許電子出願システムを介して提出される譲渡書は、出願において登録がなされ、庁による記録のために、譲渡登録支所には転送されない。譲渡書の記録は、EPAS(電子特許譲渡システム)において、電子的のみにより、なされることができる。出願人が、EPASを介して、登録のために譲渡・陳述書を提出し、かつ、照合欄を使用する場合は、庁は、出願ファイル内に、当該譲渡・陳述書の写しを置くことになる。

III. 発明者の宣誓書又は宣言書の作成

複数の発明者を記名している出願に関しては、本章における発明者の宣誓書又は宣言書についての言及は、共同発明者の全員によって若しくは関連して共同で作成された宣誓書、宣言書又は代用陳述書を意味している。ただし、別の形で文脈から明瞭でないことを条件とする。したがって、複数の発明者を記名している出願に関する発明者の宣誓書又は宣言書についての特許規則第I章における要件は、各共同発明者によって、若しくは関連して作成された、特許規則1.63に基づく宣誓書又は宣言書、特許規則1.63(e)に基づく譲渡・陳述書又は特許規則1.64に基づく代用陳述書が提出される場合は、満たされる。特許規則1.63(f)参照。

特許規則1.63(e)に規定されている譲渡・陳述書を含む、特許規則1.63に基づく宣誓書又は宣言書は、特許規則1.66又は当該宣誓書又は宣言書になされた故意による虚偽の陳述が、合衆国法典第18巻第1001条に基づいて、罰金若しくは5年以下の懲役又はその併科によって処罰することができる旨の同意の何れかに従って作成(すなわち、署名)されなければならない。特許規則1.63(g)及び特許法第115条(i)参照。発明者の宣誓書又は宣言書は、発明者又は共同発明者によって作成(すなわち、署名)されなければならない。ただし、その発明者の宣誓書又は宣言書が、特許規則1.64に基づく代用陳述書であって、当該陳述書を作成する1若しくは複数の当事者によって署名されなければならないもの又は特許規則1.63(e)に基づく譲渡・陳述書であって、特許出願に係る譲渡の責務を担う個人によって署名されなければならないものである場合は、この限りではない。

発明者の宣誓書又は宣言書の作成に関する追加情報については、MPEP § 602.08(b)参照。継続出願における発明者の宣誓書又は宣言書の写しの使用に関しては、特許法第115条(g)、特許規則1.63(d)及びMPEP § 602.05(a)参照。

特許法第115条(h)(1)は、本条に基づいて陳述書を作成する者が、「如何なる時点でも、陳述書を撤回し、差し替え又は別の形で補正する」ことができることについて、規定している。特許規則1.63(h)は、特許法第115条(h)(1)に準拠して、任意の時点で提出された宣誓書又は宣言書が、出願又は特許のファイル登録に置かれるが、必ずしも、庁によって精査される必要がないことについて、規定している。

IV. 様式

様式PTO/AIA/01からPTO/AIA/11までは、2012年9月16日以降に提出される出願において、発明者の宣誓書又は宣言書を提出するときに、使用することができる。これらの様式及び「AIA発明者の宣誓書又は宣言書の迅速言及に関する案内」は、USPTOのウェブサイト www.uspto.gov/PatentForms で入手可能である。

602.01(b) 2012年9月16日より前に提出された出願における発明者の宣誓書又は宣言書 [R-07.2022]

[編集者ノート：2012年9月16日以降に提出された出願における発明者の宣誓書又は宣言書に該当する情報については、MPEP § 602.01(a)参照。]

特許法第115条(改正前) 出願人の宣誓

出願人は、特許を求める方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれらの改良に関し、自ら

が本来かつ最初の発明者であると信じる旨の宣誓をし、かつ、何れの国の国民であることを述べなければならない。当該宣誓は、合衆国内において宣誓をさせる権限を法律によって与えられている者の面前で、又は外国においてするときは、宣誓をさせる権限を与えられている合衆国の外交官若しくは領事官の面前で、又は出願人が居住する外国において官印を保有し、かつ、宣誓をさせる権限を与えられている職員であって、その権限が合衆国の外交官又は領事官の証明書によって、又は合衆国において指名された職員の添書に、条約若しくは協定により、同様の効力を与える外国によって指名された職員の添書によって証明されている者の面前で行うことができる。当該宣誓は、それが行われた州又は国の法律を遵守している場合に有効である。出願が発明者以外の者により、本法の規定に従ってなされる場合は、宣誓は、その者が実行することができる形式に変更することができる。本条の適用上、領事官には、海外勤務の合衆国国民であって、修正された改正制定法集(合衆国法典第22巻(国外関係及び通商法)第4221条)第1750条により、公証職務を行う権限を与えられている者を含めるものとする。

特許規則1.63(改正前) 宣誓書又は宣言書

- (a) 非仮出願の一部として特許規則1.51(b)(2)に基づいて提出される誓約書又は宣言書は、下記に従うものでなければならない。
- (1) 特許規則1.66又は特許規則1.68の何れかに従って作成される、すなわち署名されること。署名をする資格が与えられる者に最低限年齢はないが、当該人は、署名する能力がある、すなわち当該人が署名する書類を理解する能力がなければならない。
 - (2) 姓、略号を含まない名を少なくとも1及びその他の名又はイニシャルを含む完全名称により各発明者を特定すること
 - (3) 各発明者の国籍国を特定すること並びに
 - (4) 宣誓書又は宣言書を作成する者が、記名されている発明者は、主張されかつ特許が求められている主題の最初の発明者であると信じている旨を陳述すること
- (b) 宣誓書又は宣言書は、本条(a)の要件を満たすことに加え、下記にも従うものでなければならない。
- (1) それの対象である出願を特定すること
 - (2) 宣誓書又は宣言書を作成する者が、宣誓書又は宣言書に具体的に言及されている補正により補正されているクレームを含む出願の内容を検討した上で理解している旨を陳述すること及び
 - (3) 宣誓書又は宣言書を作成する者が、特許規則1.56に定義されることにより特許性にとって重要であると当該人が知っているすべての情報を特許商標庁に開示する義務を認めている旨を陳述すること
- (c) 係る情報が特許規則1.76に従って出願データシートにより提供されない場合は、宣誓書又は宣言書は、下記の事項も特定しなければならない。
- (1) 各発明者の郵便宛先及び発明者が通例郵便を受領する所とは異なる場所に住んでいる場合は、居所並びに
 - (2) 出願番号、出願国及び出願提出の年月日を明記して、特許規則1.55に従って優先権主張

が行われている外国特許（又は発明者証）出願及び優先権が主張されている出願の出願日前の出願日を有する外国出願

(d)

- (1) 継続又は分割出願に関し、特許規則1.51(b)(2)及び特許規則1.53(f)に基づいて新規に作成される宣誓書又は宣言書は、下記を条件として要求されない。
 - (i) 先の非仮出願が本条(a)から(c)までに規定される宣誓書又は宣言書を含んでいたこと
 - (ii) 継続又は分割出願が、先の出願において記名されている発明者のすべて又は全員に至らない者により提出されたこと
 - (iii) 継続又は分割出願において提出された明細書及び図面が、先の出願においては新規事項であったであろう如何なる事項も含まないこと及び
 - (iv) 先の出願において提出された作成済み宣誓書又は宣言書であって、署名又はこれらが署名されたことの表示を示すものの写しが当該継続又は分割出願に関して提出されること
- (2) 本条に基づいて継続又は分割出願に関して提出された作成済み宣誓書の写しには、当該継続又は分割出願に関する発明者でない者の名称の削除を請求する陳述書を添付しなければならない。
- (3) 作成済み宣誓書又は宣言書であって、写しが継続又は分割出願に関して提出されているものが、最初に特許規則1.47に基づく地位が付与されている先の出願に関して提出されている場合は、係る先の出願に関する宣誓書又は宣言書の写しには、下記のものを添付しなければならない。
 - (i) 先の出願に特許規則1.47の地位を付与することを求める申請を認める決定書の写し。ただし、すべての発明者又は法律上の代表者が、特許規則1.47にいう地位を付与された出願であって、その継続又は分割出願が特許法第120条、第121条又は第365条(c)に基づく利益を主張するものに参加するための宣誓書又は宣言書を提出した場合を除く。
 - (ii) 当該先の出願に参加することを拒絶したか又は見つからなかったか若しくは連絡できなかった1又は複数の発明者又は法律上の代表者が、その後当該先の出願又は他の出願であって、その継続又は分割出願が特許法第120条、第121条又は第365条に基づく利益を主張するものに参加した場合は、その出願に参加するために発明者又は法律上の代表者が提出した、後に作成された宣誓書又は宣言書の写し
- (4) 先の出願の手續遂行中に委任状又は通信宛先が変更された場合は、委任状又は通信宛先の変更点が続続又は分割出願において特定されなければならない。そうしない場合は、特許商標庁は、先の出願の手續遂行中に、委任状又は通信宛先の変更を継続又は分割出願に関して認めないことがある。
- (5) 先の出願において記名されなかった発明者を記名する継続又は分割出願に関して、新規に作成される宣誓書又は宣言書が提出されなければならない。

(e) 一部継続出願に関して新規に作成される宣誓書又は宣言書が提出されなければならないが、その出願においては、先の出願において記名された発明者の全員又は全員より少ないか若しくは多い者を記名することができる。

(仮出願以外の)特許出願においてクレームされている発明の発明者又は共同発明者である個人は、改正前特許規則1.64に規定されている場合を除き、当該出願に関する宣誓書又は宣言書を作成しなければならない。改正前特許規則1.63(a)及び改正前特許法第115条参照。共同発明者が個別の宣誓書又は宣言書を作成する場合には、各々の宣誓書又は宣言書は、宣誓者又は宣言者が名称によって表示しているその他の各発明者とともに共同発明者であることの実事について、言及しなければならない。これは、宣誓者又は宣言者が、事実としてあり得るとおりに、「A」又は「A及びB」、などととともに、当初で、最初で、かつ共同の発明者であると自ら確信していることを陳述することによって、なされることができる。

改正前特許規則1.63(a)及び(b)は、2012年9月16日より前に提出された出願における宣誓書又は宣言書についての基本的要件を記載している。

要求される発明者の書誌的情報、署名並びに名称及び宣誓書又は宣言書が適用される出願の特定について特異的な詳細に関しては、MPEP § 602.08以降参照。

宣誓書又は宣言書は、出願データシートに含まれていない場合には、優先権が主張されている外国特許(発明者証)出願及び優先権が主張されている出願の提出日より前に提出された外国出願について言及しなければならない。改正前特許規則1.63(c)2参照。

出願人は、優先権が主張されている出願よりも前に提出されたすべての外国出願について詳述することを要求される。外国出願番号及び出願が提出された国又は官庁の名称並びに優先権が主張されている各外国出願の出願日を提示することが要求される。

不備がある宣誓書又は宣言書に該当する情報については、MPEP § 602.03参照。

2012年9月16日より前に提出された出願において発明者の宣誓書又は宣言書を提出するときには、USPTOのウェブサイト (www.uspto.gov/patents/apply/forms/forms) から入手可能な、様式PTO/SB/01からPTO/SB/04までを使用することができる。

602.01(c) 出願における発明者適格、発明者名称及び名称の記載順序に関する補正 [R-07.2022]

I. 発明者適格の記名

庁は、出願が、作成された宣誓書又は宣言書を伴わずに提出された場合であっても、当該出願の提出時点において特定された発明者を列記している出願受領証を発行する。

発明者適格の記名の特定についての情報はMPEP § 602.01参照。発明者適格の補正は、特許規則1.48に基づいて請求されるか又は特許規則1.53に基づく継続出願を提出することによって得ることができる。

(例えば、発明者の宣誓書又は宣言書が、出願日に存在していなかったことを理由とする)特許規則1.53(f)に準拠する非仮出願の当該出願日より後の完了に関する情報については、MPEP § 601.01(a), II参照。出願日より後の仮出願の完了に関する情報については、MPEP § 601.01(b)参照。

II. 特許規則1.48に基づく発明者適格の補正のための請求

出願における発明者適格の補正は、特許規則1.48によって施行されている、特許法第116条

に基づく補正によって許可される。

(出願の提出日に関係なく)特許規則1.48(a)若しくは(d)に基づいて、又は2012年9月16日以降に提出される発明者適格の補正のための請求については、MPEP § 602.01(c)(1)参照。

特許規則1.48(f)に基づいて、2012年9月16日以降、発明者の名称を補正若しくは更新するために、又は発明者の名称の順序を変更するために提出される補正の請求については、MPEP § 602.01(c)(2)参照。2012年9月16日以降に提出される特許規則1.48に基づく請求は、特許出願処理局(OPAP)によって取り扱われることに注意すること。

(出願の提出日に関係なく)2012年9月16日よりも前に提出された出願における発明者適格の補正の請求については、第9版特許審査便覧の2017年リビジョン08である2018年1月発行のMPEP § 602.01(c)(3)参照。共同発明者を記名した出願における発明者適格の補正についての詳細な説明はMPEP § 602.09参照。

特許規則1.48は、本条に注釈されているように、再発行される特許又はその再発行出願における発明者適格の誤りを補正するか否かに関係なく、再発行出願には適用されない。特許における発明者適格の誤りが再発行出願を介して補正される場合については、特許規則1.171から1.175まで、及びMPEP § 1412.04参照。そのような誤りが特許規則1.324に基づく補正証明書を介して補正される場合については、MPEP § 1481参照。特許審判部に属するインターフェアレンス及び係争事件における発明者適格の補正については、特許規則1.48(i)参照。

特許規則1.48は、請求を提出するために適切な要件を含んでいないが、発明者適格の誤りが一旦発見されると、特許規則1.116及び特許規則1.312に基づく適時性の要件が適用される。特許規則1.48に基づく請求は、次の場合は要求されない：

- (A) 出願が、最初に提出されたクレームに基づいて、正しくない発明者適格を伴って提出してきた場合であっても、許可されたクレームに基づいて、正当な発明者適格を伴って発行される場合；及び
- (B) 裁判所が、特許の発明者適格に関する補正のために、特許法第256条に基づいて指令を発した場合。そのような請求は、様式PTO/SB/44とともに補正証明書部署へ直接に提出されるべきである(MPEP § 1485参照)。

III. 継続出願の提出による発明者適格の補正

発明者適格の補正は、特許規則1.48に基づく請求の提出についての必要性なしで、特許規則1.53に基づく継続出願の提出によってもなされることができる。ただし、2012年9月16日以降に提出される特許規則1.48に基づく請求のための要件は、最少であることに留意すべきである。

特許法第120条は、継続出願において、先に提出された同時係属中の親出願の利益を主張することについて、許可している。ただし、継続出願と親出願との間に発明者適格の重複が存在していることを条件とする。継続出願の発明主体が、親出願において記名されている発明者を含む場合は、特許法第120条によって要求される発明者適格の重複は、満たされる。しかしながら、発明者適格の変更に係る再提出は、2の出願の間に発明者適格の重複が存在しない場合には、利益主張の損失をもたらすことがあり得る。

例

親出願は、発明者A及びBの名前を挙げ、発明1及び2をクレームしている。発明者Aは発明1のみに貢献し、発明者Bは発明2のみに貢献している。限定要求がなされ、発明1が選択された。発明1に対するクレームの許可及び発明2に対するクレームの取消に際し、発明者Bの削除を求める特許規則1.48(a)に基づく請求が提出された。特許規則1.48(a)に基づく請求は、OPAPによって承認された。親出願の発行前に、特許法第120条に基づく利益を親出願に対して主張する分割出願が、発明2のみを主張し、発明者Bのみを記名して提出される。分割出願の提出時に第120条によって要求される発明者適格の重複が該当したとしても、親出願における発明者の削除の結果として、当該重複はなくなる。発明者適格の重複は、継続出願の提出日に存在する必要はなく、また、親出願が発行されるか又は放棄される時点でも存在する必要がないからである。

発明者適格の補正は、委任状の効力の損失をもたらすことに注意すること。2012年9月16日以降に提出される出願について、特許規則1.32(e)は、委任状が最初に記名された発明主体によって承諾されており、かつ、特許規則1.48に準拠して追加された発明者が、最初に記名された発明主体によって承諾されている委任状と合致する委任状を提供しない場合には、発明者の追加は、特許規則1.48請求の認可時点で、委任状の効力の損失をもたらすことについて、規定している。この規定は、該当する場合には、特許実務家が特許規則1.34に準拠する代理権限で行為をすることを排除しない。

2012年9月16日以降に提出される出願については、継続する出願の発明者適格は、先に提出された出願からの発明者の宣誓書又は宣言書の写しの前に又はそれとともに提出されたADSに特定されている発明者又は共同発明者となる。ADSが、発明者の宣誓書又は宣言書の写しの前又はそれとともに提出されない場合は、発明者適格は、先に提出された出願からの発明者の宣誓書又は宣言書の写しにおける発明者適格となる。ただし、継続する出願における各発明者の名称を記載している、特許規則1.33(b)当事者によって署名された陳述書を伴わないことを、条件とする。継続する出願において記名される新たな共同発明者は、特許規則1.64に定められている場合を除き、発明者の宣誓書又は宣言書を作成しなければならない。

602.01(c)(1) 出願における発明者適格の補正。2012年9月16日以降に提出される請求 [R-07.2022]

[編集者ノート：2012年9月16日より前に提出された請求に係る発明者適格の補正に関する情報については、第9版特許審査便覧の2017年8月改正である第9版2018年1月発行のMPEP § 602.01(c)(3)参照。]

特許規則1.48 特許法第116条の規定による発明者適格の補正又は再発行出願でない出願における名称若しくは名称記載順序の補正

(a) 非仮出願

特許規則1.41に従って発明者適格が確定した後で発明者適格を補正又は変更するための申請は、次のものを含んでいなければならない。

- (1) 特許規則1.76の規定に従った出願データシートであって、個々の発明者とその正式名称によって特定しているもの、及び

(2) 特許規則1. 17(i)に記載されている処理手数料

(b) 追加される発明者に関する発明者の宣誓書又は宣言書

特許規則1. 63によって要求される宣誓書若しくは宣言書又は特許規則1. 64を遵守する代用陳述書が、当該宣誓書又は宣言書を作成していない実際の発明者に関して要求される。

(c) 本条(a)に基づく、発明者適格を補正又は変更するための申請であって、出願に関する庁指令が出されるか、郵送された後に提出されるものには、特許規則1. 17(i)に記載されている手数料も添付されなければならない。ただし、その申請に、発明者適格を補正又は変更の申請は、出願におけるクレームを抹消するという理由のみによる旨の陳述書が添付されているときは、この限りでない。

(d) 仮出願

仮出願に関して特許規則1. 51(c) (1)に規定されている添状が提出された後では、発明者適格を補正又は変更するための申請は下記のものを含んでいなければならない。

(1) 特許規則1. 33(b)に記載されている当事者によって署名されている発明者適格補正の申請書であって、個々の発明者をその正式名称によって確認するもの、及び

(2) 特許規則1. 17(q)に記載されている処理手数料

(e) 追加情報を要求することができる。

特許商標庁は、発明者適格の補正に係る特定の状況の下で適切であると思われる他の情報を要求することができる。

2012年9月16日以降に提出される特許規則1. 48に基づく発明者適格の補正のための請求は、特許出願処理局(OPAP)によって取り扱われる。

I. 特許規則1. 48(a) 非仮出願

特許規則1. 48(a)に基づいて、出願人は、発明者適格が一旦確認されると、非仮出願における発明者適格の補正のための請求を提出することができる。2012年9月16日以降に提出される出願における発明者適格の記名に関する詳細については、MPEP § 602. 08, III参照。

特許規則1. 48(a)に基づいて提出される発明者適格の補正のための請求は、発明者適格の変更を特定すべきであり、かつ、発明者又は実際の各共同発明者の正式名称、居所及び郵便宛先を含む署名された出願データシート(ADS) (特許規則1. 76(b) (1)参照) 及び特許規則1. 17(i)に定める処理手数料を伴わなければならない。

特許規則1. 48(a)に基づく請求を添えて提出される出願データシートは、変更される情報を特定しなければならず、その際には、挿入部分に下線を付し、また、除去される本文に取消線を入れるか又はそれを括弧内に入れることが望ましい。

特許規則1. 48(a)は、出願が不適切な発明者適格を記載し、また、出願の審査遂行が、(例えば、クレームの追加若しくは削除又はクレームに対する補正に基因して) 1又は複数の発明者の追加又は削除を行う必要性をもたらす場合には、出願人に対して、発明者適格を補正

することを可能にしている。

II. 特許規則1.48(b) 追加される発明者についての発明者の宣誓書又は宣言書

特許規則1.48(b)は、特許規則1.63によって要求される宣誓書又は宣言書又は特許規則1.64に準拠する代用陳述書が、当該宣誓書又は宣言書をいまだ作成していない実際の発明者に関して要求されることについて、規定している。

2012年9月16日以降に提出される出願については、特許規則1.48(b)によって要求される宣誓書又は宣言書は、2012年9月16日以降に提出される出願について有効な特許規則1.63と適合していなければならない。MPEP § 602.01(a)参照。特許規則1.64に準拠する代用陳述書は、2012年9月16日以降に提出される出願についてのみ、有効である。代用陳述書に係る要件については、MPEP § 604参照。

2012年9月16日より前に提出された出願については、追加される発明者に係る特許規則1.48(b)によって要求される宣誓書又は宣言書は、2012年9月16日より前に提出された出願について有効に保たれている改正前特許規則1.63に適合していなければならない。MPEP § 602.01(b)参照。

III. 特許規則1.48(c) 実体についての序指令後に提出される請求

特許規則1.48(c)は、実体に関する序指令が出願において与えられ又は郵送された後に、特許規則1.48に基づく請求が提出されるときに、特許規則1.17(d) (処理手数料に加えて)に定める手数料が要求されることについて、規定している。

しかしながら、その手数料は、発明者適格の補正又は変更のための請求が、出願におけるクレームの取消のみに基因していることに係る陳述書を、発明者適格の補正又は変更のための請求が伴う場合に発明者が削除されるときには、要求されない。

IV. 特許規則1.48(d) 仮出願

特許規則1.48(d)は、仮出願における発明者適格の補正について、規定している。特許規則1.41(c)に基づいて、仮出願の発明者適格は、特許規則1.51(c)(1)に規定された添状に記載されている発明者又は共同発明者である。仮出願において添状が一旦提出されると、発明者適格の補正は、特許規則1.48に準拠しなければならない。特許規則1.51(c)(1)に規定された添状が、仮出願の係属中に提出されない場合は、発明者適格は、特許規則1.53(c)に準拠して提出された出願書類に記載されている発明者又は共同発明者となる。ただし、特許規則1.17(q)に記載された処理手数料を伴って、発明者又は共同発明者の名称を提出する場合を除く。

特許規則1.48(d)は、仮出願における発明者の名称を追加若しくは削除又は補正若しくは更新するための手続について、規定している。特許規則1.48(d)は、提出物が次を含むことを要求している、(1)各発明者を当該発明者の正式名称によって特定することについての発明者適格の補正のために、特許規則1.33(b)に記載された当事者によって署名されている請求書、及び、(2)特許規則1.17(q)に記載された手数料。発明者が追加された時、出願人は、また、補正出願データシート又はすべての発明者の居所を記載した新たな添状を提出しなければならない。特許規則1.51(c)を参照。仮出願においては、特許規則1.48(d)に基づいて発明

者適格を補正することが必要とされない可能性がある。ただし、適正な発明者適格を有する非仮出願の提出時に、発明者の重複が存在する場合を除く。合衆国の非仮出願又は仮出願において発明者適格を補正することの必要性は、パリ条約に基づく外国出願提出が、合衆国の出願提出に続いて発生するか否かに、部分的に依拠する可能性がある。MPEP § 213参照。仮出願の提出から12月経過後に仮出願における発明者適格の不備を補正することを希望する場合であっても、特許規則1.48(d)に基づいてOPAPに請求を提出することができる。

V. 発明者適格の補正又は変更を請求するための様式

庁は、発明者適格、発明者名称又は発明者の順番について、特許出願（再発行出願を除く）の補正を請求するために様式PTO/AIA/40を有する。様式は下記を再調製する。また様式は www.uspto.gov/PatentForms から入手可能である。

(様式は省略)

602.01(c)(2) 発明者名称の補正又は更新 特許規則1.48(f) 2012年9月16日以降に提出される請求 [R-07.2022]

[編集者ノート： 2012年9月16日より前に提出された出願における発明者名称の補正又は更新のための請求に係る要件の論述については、第9版特許審査便覧の2017年リビジョン08である2018年1月発行のMPEP § 602.01(c)(3)参照。]

特許規則1.48 特許第116条の規定による、再発行出願以外の特許出願における発明者適格の補正

(f) 発明者名称の補正又は更新

非仮出願に関して、発明者若しくは共同発明者の名称又は共同発明者の名称の記載順序を補正又は変更するための申請は次のものを含んでいなければならない。

- (1) 特許規則1.76の規定に従った出願データシートであって、希望する記載順序によって、個々の発明者とその正式名称によって確認しているもの、及び
- (2) 特許規則1.17(i)に記載されている処理手数料。

仮出願は出願公開又は特許にはならないので、仮出願における発明者名称の順序の変更について規定されていない。

発明者適格の補正のための手続と、発明者名称又は発明者名称の順序に係る補正のための手続とは区別されない。特許規則1.48(f)は、(例えば、結婚に基因して)発明者の正式名称が変更されている場合又は発明者の名称が誤り(例えば、家族姓又は付与された名称の印字若しくは翻字の錯誤又は逆転)を含む場合は、特別な発明者の名称について、出願人が、補正又は更新することを許可し、また、(例えば、印刷された特許における名称の順序を管理するために)出願人が、共同発明者の名称の順序を調整することを許可している。特許規則1.48(f)は、非仮出願において、発明者若しくは共同発明者の名称又は共同発明者の名称の順序を補正又は更新するための請求が、次を含まなければならないことについて、具体的に規定している

(1)各発明者を、所望の順序で(特許規則1.76(c)(2)により必要に応じて変更されている情報を特定すること)、当該発明者の正式名称によって特定する、特許規則1.76に従う出願データシート、及び

(2)特許規則1.17(i)に定める処理手数料。

補正された出願データシートに加えて、この請求は、所望の発明者の名称変更も特定するべきである。

様式PT0/AIA/40の写しについては、MPEP § 602.01(c)(1)を参照のこと。この様式は、発明者の名称を補正若しくは更新、又は出願(再発行出願を除く)における名称の順序を変更するために使用することができる。

602.01(c)(3) [保留]

602.02 新たな宣誓書又は宣言書又は原本の差替 [R-11.2013]

出願人は、先に提出した発明者の宣誓書又は宣言書に存在する不備又は不正確を補正するために、新たな発明者の宣誓書又は宣言書を提出することができる。特許規則1.67(a)参照。一部の不備又は不正確は、特許規則1.76に従う出願データシート(ADS)でもって補正することができる。MPEP § 601.05参照。

2012年9月16日以降に提出される出願については、共同発明者は、個別の宣誓書又は宣言書であって、要求される発明者情報を提供するADSが提出される場合に、当該宣誓書又は宣言書を作成する者のみが特定されている宣誓書又は宣言書を作成することができる。そのようなADSが提出されない場合には、各々の宣誓書又は宣言書は発明者全員を記名しなければならない。特許規則1.63(a)及び(b)参照。発明者による各々の個別の宣誓書又は宣言書はそれ自体で、完全でなければならない。

当初の宣誓書又は宣言書又は差替の宣誓書又は宣言書の何れもがそれ自体では完全なものではないが、各々の宣誓書又は宣言書がすべての発明者を記名しており、かつ、その両者を合わせたものがすべての所要なデータを与えている、2012年9月16日前に提出された出願については、追加の宣誓書又は宣言書は必要とされない。

602.03 庁が発明者の宣誓書又は宣言書に不備を見出す場合 [R-07.2022]

審査官は、非再発行出願において提出される発明者の宣誓書又は宣言書を精査することを求められない。非審査官職員は、特許規則1.63又は1.64の準拠について、出願の許可前に提出された発明者の宣誓書又は宣言書を精査し、出願人に対して、不備に係る情報の通知を送付する。同様に、非審査官職員は、特許規則1.63又は1.64の準拠について、出願の特許許可時点又はその後発明者の宣誓書又は宣言書を精査し、出願人に対して、不備に係る情報の通知を送付する。出願データシートが提出された場合には、出願人は、2012年09月16日以降に提出された出願について、特許許可を受ける状態になるまで、発明者の宣誓書又は宣言書の提出を延期することができる。各発明者によって、又は各発明者に関連して作成された、特許規則1.63に準拠する宣誓書又は宣言書又は特許規則1.64に準拠する代用陳述書が許可の時

点で提出されていない場合は、発明者の宣誓書又は宣言書を要求する通知を、特許許可通知とともに、送付することができる。要求された発明者の宣誓書又は宣言書は、発行手数料の納付以前に提出されなければならない。特許法第115条(f)参照。

庁は、宣誓書又は宣言書の作成日を点検せず、また、失効した宣誓書又は宣言書(作成日が出願の提出日より3月より前であるもの)に基づく、又は作成日が脱漏している場合に、新たに作成された宣誓書又は宣言書を要求しない。ただし、出願人は、特許規則1.56に基づく継続する開示義務を有することについて想起させられる。

宣誓書又は宣言書の文言は、署名された後は如何なる方法によっても補正、変更又は交換をするべきではない。文言が正確でない、又は所要なすべての確約がなされていない、又は署名が適切になされていない場合は、新たな宣誓書又は宣言書が提出されるべきである。ただし、一部の事例においては、宣誓書又は宣言書の不備は、出願データシート(特許規則1.76及びMPEP § 601.05参照)のような補充的紙面によって補正することができ、新たな宣誓書又は宣言書は必要ではない。特許規則1.63(b)参照。例えば、公証人が宣誓をさせた時点で同人がその管轄内で行動していた証拠が宣誓に記載されていない場合は、宣誓がその管轄内で行われた旨の公証人の証明書によって、その不備が補正される。MPEP § 602参照。

発明者の宣誓書又は宣言書は、所定の発明者書誌的情報を含み(MPEP § 602.08(a)参照)、発明者又は各共同発明者を記名し、かつ、別段の規定がある場合を除き、各発明者によって署名され(MPEP § 602.08(b)参照)、また、関与する出願を特定(MPEP § 602.08(c)参照)しなければならない。外国で作成された不備のある宣誓書又は宣言書については、MPEP § 602.04参照。

602.04 外国で作成された宣誓書 [R-07.2022]

特許規則1.66 宣誓書に基づく陳述

[編集者ノート：2012年9月16日以降に特許法第111(a)条、第363条又は第385条に基づいて提出される特許出願にのみ適用される。それ以外に有効な規則については、特許規則1.66(改正前)参照。]

宣誓又は確約は合衆国内において、法律によって宣誓をさせる権限を有する者の面前で行うことができる。外国においてなされる宣誓は、宣誓をさせる権限を有する合衆国の外交官若しくは領事官の面前で、又は官吏であって、官印を有しており、出願人が所在している外国において宣誓をさせる権限を有する者の面前で行うことができ、その権限は合衆国の外交官若しくは領事官の証明書によって、又は条約若しくは協定により合衆国の指定職員の添書に同様の効力を与える外国によって指定されている職員の添書によって証明されなければならない。宣誓は、合衆国及び他の諸国におけるすべての事例において、その面前で宣誓又は確約がなされた職員の適切な官印によって認証されなければならない。そのような宣誓又は確約は、合衆国又はそれが作成された国の法律を遵守しているときは、その作成に関して有効である。合衆国において、その面前で宣誓又は確約がなされる者が官印を与えられていない場合は、同人の公的資格は、記録裁判所の書記官又は印章を有する他の適切な職員による証明書などの証拠能力のある証拠によって確認されなければならない。

外国で作成された宣誓書は適切に認証されなければならない。

I. ハーグ条約添書

1981年10月15日に、「外国公文書の認証の要求を廃止するハーグ条約」が合衆国及び同条約の当事国である28の諸国の間で発効した。その後、追加の諸国が同条約の当事国となった。同条約は、出願又は登録のために庁に提出される文書であって、加盟国の何れか1において公証人に対して宣誓され、又は公証人によって確認される文書に適用される。同条約は、合衆国の外交官又は領事官による加盟国における公証人の権限の証明を廃止し、加盟国の職員によって作成された特別な証明書又は添書による証明を代用している。

従って、文書が公証人の権限を証明する添書を含んでいるか、又は添付されている場合は、庁は、加盟国の公証人の前で宣誓又は承認された文書を出願又は登録のために受理する。特許規則1.66に指定されている外交官又は領事官の証明書に関する要件は、添書が使用されている場合は、加盟国の公証人の前で宣誓又は承認された文書には適用されない。

ハーグ条約についての当事国である現行加盟国の一覧は、国際私法に関するハーグ条約のインターネット・ウェブサイトwww.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41から取得することができる。

同条約は添書について次の様式を規定している：

証明書のひな形

証明書には、1辺が9センチ以上の正方形の様式を用いる。

(様式は、省略。)

II. 外交官又は領事官の証明書

宣誓が、外国公文書の認証の要求を廃止するハーグ条約の加盟国でない外国においてなされるときは、合衆国の外交官又は領事官でない者であって、宣誓をさせる権限を有する者の権限は、合衆国の外交官又は領事官の証明書によって証明されなければならない。特許規則1.66参照。この証明は仲介者を通じて行うことができ、例えば、領事官が、他の職員の権限及び管轄区域について証明をすることができ、当該他の職員がその面前で宣誓をさせた職員の権限及び管轄区域について証明することができる。

宣誓が外国における合衆国の外交官又は領事官でない職員の面前でなされ、その権限が認証されていない、又は公証人の権限を証明する添書が添付されていない場合、出願は、その事実拘らず、審査のために受理される。出願人は、該当する外交官又は領事官、適切な添書の提出又は宣言書(特許規則1.68)によって適切に認証された新たな宣誓書を提出しなければならない。庁は、適切な認証を求めるために、不適切に認証された宣誓書の返却を行うことはない。

602.05 継続する出願における宣誓書又は宣言書 [R-11.2013]

先の出願の宣誓書又は宣言書の写しは、当該宣誓書又は宣言書が先の出願の出願番号を特定している場合であっても、継続若しくは分割出願又は2012年9月16日以降に提出される一部継続出願に添付して提出することができる。ただし、そのような宣誓書又は宣言書の写しが継続又は分割出願の提出日後に提出され、かつ、継続又は分割出願に出願番号が与えられている場合(特許規則1.5(a)参照)は、宣誓書又は宣言書に付随する添状は、当該継続又は分割

出願の出願番号を特定すべきである。添状にはまた、宣誓書又は宣言書が先の出願ファイルに間違っ て適合させられることを防ぐために、提出される宣誓書又は宣言書が先の出願からの宣誓書又は宣言書の写しであることも表示すべきである。さらに、出願人は、添状が宣誓書又は宣言書から分離される場合には、宣誓書又は宣言書の写しに継続又は分割出願の出願番号もラベル表示すべきである。

先の非仮出願からの宣誓書又は宣言書の写しは、先の出願においてなされた補正を組み込んで本文を明確にするために、又は変更が先の出願に対して新規事項を構成しないことを条件として、その他の変更を行うために改訂がなされたが故に、継続又は分割出願の明細書が先の出願の明細書と異なっている場合であっても、継続又は分割出願において提出することができる。審査官が、継続又は分割出願は先の出願に対する新規事項を含んでいると判定した場合は、同審査官は、出願人に対して、その旨を次回の庁指令によって通知し、また、出願が一部継続出願として再指定されるべきである旨を示すべきである。

2012年9月16日以降に提出される継続する出願における宣誓書又は宣言書に関する情報については、MPEP § 602.05 (a) 参照。2012年9月16日前に提出された継続する出願における宣誓書又は宣言書に関する情報については、MPEP § 602.05 (b) 参照。

602.05 (a) 2012年9月16日以降に提出される継続する出願における宣誓書又は宣言書 [R-07.2015]

[編集者ノート：2012年9月16日前に提出される継続する出願における宣誓書又は宣言書に関する情報については、MPEP § 602.05 (b) 参照。]

本条は、2012年9月16日以降に提出される継続する出願にのみ適用される。2012年9月16日前に提出された継続又は分割出願における宣誓書又は宣言書に該当する情報については、MPEP § 602.05 (b) 参照。

2012年9月16日以降に提出される出願については、一部継続出願を含む継続する出願が、先の非仮出願からの宣誓書又は宣言書又は代用陳述書の写しとともに、提出することができる。

ただし、これは、当該宣誓書又は宣言書が特許規則1.63に準拠し、又は当該代用陳述書が特許規則1.64に準拠することを条件とする。特許規則1.63 (d) (1) 参照。2012年9月16日以降に提出される継続する出願において提出された発明者の宣誓書又は宣言書の写しは、2012年9月16日以降に提出される出願について有効な特許法第115条及び特許規則1.63又は1.64の要件に準拠しなければならないことに留意すべきである。例えば、発明者の宣誓書又は宣言書は、出願が当該宣誓書又は宣言書を作成する者によってなされた、又はなされる権限を与えられたことについての陳述書を含んでいなければならない。したがって、先の出願が2012年9月16日前に提出された場合に、新たな発明者の宣誓書又は宣言書が、2012年9月16日以降に提出される出願について有効な特許法第115条及び特許規則1.63 (又は1.64) の要件を満たすために、2012年9月16日以降に提出される継続する出願において提出することを必要とされる可能性がある。

特許規則1.53 (b) に基づいて2012年9月16日以降に提出される継続する出願については、発明者適格は、先に提出された出願からの発明者の宣誓書又は宣言書の写しの前又は同時に提出された出願データシートに特定された発明者又は共同発明者となる。出願データシートが先

に提出された出願からの発明者の宣誓書又は宣言書の写しの前又は同時に提出されない場合は、発明者適格は、先に提出された出願からの発明者の宣誓書又は宣言書に記載された発明者適格である。ただし、これは、継続する出願において各発明者の名称を記述する、特許規則1.33(b)に準拠する署名された陳述書が添付されていないことを条件とする。特許規則1.63(d)(2)参照。継続する出願に記名された新たな共同発明者は、特許規則1.64に規定されている場合を除いて、特許規則1.63に準拠する宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。特許規則1.63(d)(3)参照。

602.05(b) 2012年9月16日前に提出された継続する出願における宣誓書又は宣言書[R-07.2015]

[編集者ノート：2012年9月16日以降に提出される継続する出願における宣誓書又は宣言書に関する情報については、MPEP § 602.05(a)参照。]

本条は、2012年9月16日前に提出された継続する出願にのみ適用される。2012年9月16日以降に提出される継続又は分割出願における宣誓書又は宣言書に関連する情報については、MPEP § 602.05(a)参照。

特許規則1.53(b)に基づいて2012年9月16日前に提出された継続又は分割出願（一部継続出願（CIP）以外）は、先の非仮出願からの宣誓書又は宣言書の写しとともに、提出することができる。改正前特許規則1.63(d)(1)(iv)参照。

改正前特許規則1.47に基づく地位を与えられた先の出願の継続又は分割出願は、先の出願において改正前特許規則1.47地位を与える決定書の写しが当該継続又は分割出願において提出される場合は、改正前特許規則1.47に基づく地位を与えられることになる。ただし、これは、すべての発明者によって署名された宣誓書又は宣言書が、当該継続又は分割出願の提出時に含まれていないことを条件とする。改正前特許規則1.47に基づく地位を与えられる出願における宣誓書又は宣言書は、一般的には、すべての発明者によっては署名されない。したがって、先の出願における宣誓書又は宣言書の写しが、特許規則1.53(b)に基づいて提出された継続又は分割出願において提出され、かつ、当該宣誓書又は宣言書の写しが1以上の発明者の署名を省略している場合は、特許出願処理局（OPAP）は、署名していない発明者の署名を要求する「欠落部分を提出することの通知書」を送付しなければならない。ただし、これは、改正前特許規則1.47に基づく地位を与える決定書の写しも、当該継続又は分割出願の提出時に含まれていないことを条件とする。OPAPがこのような通告を郵送する場合、改正前特許規則1.47に基づく地位を与える決定書の写しは、その後日の提出のための特許規則1.16(f)に基づく割増手数料を伴って、当該通知に対する許可可能な応答となる。別の方法では、出願人は、当該通告への応答にあたって、先の署名していない発明者によって署名された宣誓書又は宣言書を、特許規則1.16(f)に定める割増手数料とともに、提出することができる。

先の出願において記名されていた発明者が特許規則1.53(b)に基づいて提出された継続又は分割出願における発明者でない場合は、その継続又は分割出願は、

(A) 先の出願からの宣誓書又は宣言書の写し及び陳述書であって、その継続若しくは分割出願においてクレームされている発明の発明者でない者の名称の削除を要求するもの(改正前特許規則1.63(d)参照)を添付するか、又は

(B) 正確な発明主体を記名している，新たに作成された宣誓書又は宣言書を添付する，の何れかの形で提出することができる。先の出願において記名されていた発明者が特許規則1.53(d)に基づいて提出される継続又は分割出願（継続遂行意匠出願）における発明者ではない場合は，継続又は分割出願の提出を求める請求書には，その継続出願若しくは分割出願においてクレームされている発明の発明者ではない者の名称の削除を要求する陳述書が添付されなければならない(特許規則1.53(d)(4)参照)。

特許規則1.53(b)に基づいて提出される継続又は分割出願であって，発明者を追加するために特許規則1.48に基づく請求(又は要求)が提出されていた先の出願に関するものは，先の出願からの正確な発明主体を記名している，作成された宣言書の写し又は正確な発明主体の名称を記名している，新たに作成された宣言書を添付して，提出されなければならない。先の出願からの特許規則1.48に基づく決定書の写しは，継続又は分割出願に関しては提出することが要求されない。改正前特許規則1.48の言語に関して，2017年8月更新の第9版特許審査便覧2018年1月発行MPEP § 602.01(c)(3)参照。

602.06 非英語の宣誓書又は宣言書 [R-08.2012]

特許規則1.69 外国語の宣誓書及び宣言書

(a) 宣誓又は宣言をする者が英語を理解することができない場合は，宣誓書又は宣言書は，当該個人が理解することができる言語によらなければならない。かつ，当該個人が宣誓又は宣言に係る書類の内容を理解していることを記述しなければならない。

(b) 英語でない言語による宣誓又は宣言の本文が，庁が提供した様式によるか又はPCT規則4.17(iv)に従っている場合を除き，それには，翻訳文が正確である旨の陳述を付した，英語翻訳文が添付されなければならない。ただし，特許規則1.63に基づいて提出される宣誓書又は宣言書の場合は，翻訳文は，出願人がその翻訳文を提出するよう通知を受けた日から2月以内に特許商標庁に提出することができる。

特許規則1.69は，宣誓書及び宣言書が宣誓又は宣言をする個人によって理解されている言語，すなわち，その個人が十分に把握している言語によることを要求している。その個人が英語を十分に把握している場合は，同人はできる限り英語を使用すべきである。その個人が英語を十分には把握できない場合は，宣誓又は宣言は，その個人が十分に把握できる言語によらなければならない。個人が宣誓書又は宣言書のために英語でない言語を使用する場合は，その宣誓書又は宣言書は，その個人が，宣誓又は宣言に係る書類の内容を理解している旨の陳述を含んでいなければならない。書類が，その個人が十分には把握できない言語によるものである場合は，その書類を，同人が理解できるようにするために，同人に説明することができる。

庁は，発明者が共同発明者であり，その一部は英語を理解しているが，全員が宣誓又は宣言に係る非英語である言語を理解している場合は，単一の非英語の宣誓書又は宣言書を受理するものとする。

602.07 指定官庁としての合衆国に提出される宣誓書又は宣言書 [R-08.2012]

MPEP § 1893.01(e) 参照。

602.08 発明者及び出願人情報 [R-11.2013]

(仮出願以外の) 特許出願におけるクレームされた発明の発明者又は各々の共同発明者は、特許規則1.64において規定されている場合を除き、当該出願に関する宣誓書又は宣言書を作成しなければならない。2012年9月16日以降に提出される出願における発明者の宣誓書又は宣言書に係る要件については、MPEP § 602.01(a) 参照。2012年9月16日前に提出された出願における当初の宣誓書又は宣言書に係る要件については、MPEP § 602.01(b) 参照。

発明者の宣誓書又は宣言書は、所定の発明者書誌的情報を含み (MPEP § 602.08(a) 参照) , 発明者又は各共同発明者を記名し、かつ、別段の規定がある場合を除き、各発明者によって署名され (MPEP § 602.08(b) 参照) , また、関与する出願を特定 (MPEP § 602.08(c) 参照) しなければならない。

602.08(a) 発明者の書誌的情報 [R-10.2019]

I. 発明者の国籍

2012年9月16日以降に提出される出願については、発明者の国籍はもはや、特許法第115条又は特許規則1.63によって要求されることはない。

2012年9月16日前に提出された非仮出願については、改正前特許法第115条は、発明者に対して、自身の国籍について記述することを要求している。発明者が何れの国の国民でもない場合、その旨の陳述は、法定要件を満たすものとして受諾されるが、請求している国籍についての陳述又は合衆国(又は他の国)における将来の国籍を求めて出されている第1紙面は、この要件を満たさない。

II. 発明者の居所

発明者の居住場所、すなわち、市及び州又は外国の何れかが、特許規則1.63の遵守のために、非仮出願における宣誓書又は宣言書に含まれていることを要求されるが、それが出願データシート(特許規則1.76)に含まれているときは、この限りではない。合衆国軍に在席する出願人の場合は、居所に関してはその旨の陳述で十分である。居所の変更については、MPEP § 719.02 参照。各発明者の居所は、仮出願の添状に記載されていなければならないが、それが出願データシート(特許規則1.76)に記載されているときは、この限りではない。

発明者が郵便を慣習的に受領する郵便宛先のみが提供されている場合、庁は、発明者の居所を、市及び郵便宛先の州又は外国の何れかであると推定する。発明者が、同発明者の郵便宛先とは異なる場所に居住している場合は、発明者の居所(市及び州又は外国の何れか)は、発明者の宣誓書又は宣言書又は出願データシートに含まれていなければならない。

III. 発明者の郵便宛先又は受信用宛先

各発明者の郵便宛先又は受信用宛先は、それが出願データシートに記述されていない場合

は、宣誓書又は宣言書において提供することが要求される。特許規則1.63(b)、改正前特許規則1.63(c)及び特許規則1.76参照。発明者の郵便宛先が漏れた場合、OPAPは、出願人に対して、当該漏れについて通知し、かつ、当該通知に応答すべく、漏れた郵便宛先を要求する。

発明者の郵便宛先とは、それが発明者の主たる郵便宛先でなくても、発明者が慣習的に自らの郵便を受領する宛先をいう。郵便宛先としては、発明者の自宅又は業務上の宛先の何れかを受諾することができる。受信用宛先も受諾できる。郵便宛先は郵便番号表示を含んでいるべきである。各発明者の郵便宛先を要求する目的は、USPTOが、必要な場合は、発明者に直接的に連絡できるようにすることにある。したがって、弁護士気付で発明者に通信を送付することの指示を添えた弁護士の宛先は十分ではない。

特許規則1.64に基づく代用陳述書が提出されている、2012年9月16日以降に提出される出願に関する場合において、発明者が宣誓書又は宣言書を作成しない、また、発明者が死亡又は法的に無能力となった状況においては、必要なときに、USPTOがその発明者と直接に連絡を行うことができるようにするために、発明者の最新の自宅宛先が与えられていなければならない。

602.08(b) 発明者の署名及び名称 [R-07.2022]

I. 署名の要件 — 発明者の宣誓書又は宣言書の作成

特許法及び特許規則の要件に従って起草、作成されていない合衆国特許出願は、却下することができる。特許法及び特許規則は長年にわたって存在しているにも拘らず、USPTOは、不適正に作成され及び／又は提出された多数の出願を受領し続けている。特許出願の不適正な作成及び／又は提出は、究極的に権利の喪失をもたらすことがあるので、適正な作成及び提出の重要性を強調することは適切である。

署名が特定の方法でされなければならないという要件は存在しない。MPEP § 402.03参照。出願人がその署名に関連して貴族の称号又は「博士 (Dr.)」などの他の称号を使用することは許容される。その称号は印刷された特許には表示されない。出願人が非英語文字を使用して自身の署名をする場合は、そのような署名は容認される。出願人が文字を書くことができない場合は、宣誓書又は宣言書に付された同人のマークが証人によって認証されなければならない。宣誓書又は宣言書の場合は、宣誓書証明文言への公証人の署名が、そのマークを認証するのに十分である。MPEP § 602参照。

USPTO特許電子出願システムを介して提出される出願も、発明者自身によって署名された宣誓書又は宣言書を含んでいなければならない。

出願書類(例えば、明細書及び図面)に添付されていないか、又はそれを特定していない宣誓書又は宣言書に出願人が署名することは、不適切である。

添付されているとは、必ずしもすべての紙面が文字通りに綴じられていることを意味するものではない。それは、クレームを含む明細書及び宣誓書又は宣言書が作成時に物理的に一緒に存在していれば、十分である。物理的結合は、要求されてはいない。宣言書の写しが奨励されている。MPEP § 502.01, § 502.02, § 602及び§ 602.05(a)参照。

実際の発明者各人による、特許規則1.63に基づく宣誓書又は宣言書が提出されなければならない

ない。各発明者は同一の宣誓書又は宣言書を作成する必要はない。非仮国際意匠出願については、特許規則1.1021(d)及び1.1067も参照。2012年9月16日前に提出された出願については、発明者によって作成された各々の宣誓書又は宣言書は、各発明者が適切な発明者主体であると信じていることを明瞭に示すように、すべての発明者の完全な一覧を含まなければならない。個別の宣言書が作成される場合は、それは(署名のページを併合することによって)1の宣言書に併合するのではなく、むしろ個別の宣言書として提出されなければならない。

合衆国を指定し、それにより、正規に提出された合衆国国内出願の効果を有する、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を提出することに関する特許法第363条の規定は、改正前特許法第102条(e)に規定される場合を除き、特許法第111条の規定とは若干異なっている。USPTOに対する国際出願に関する宣誓書又は宣言書の要件は、特許法第371条(c)(4)及び特許規則1.497に記載されている。

特許規則1.52(c)は、「出願書類の行間挿入、消去、抹消は、それらの出願書類に関連する、発明者の宣誓書又は宣言書についての署名の前又は後において行うことができる。ただし、§1.63の規定による、発明者の宣誓書又は宣言書における陳述が、引き続きそれらの出願書類に適用可能であることを条件とする。出願書類が本条(a)及び(b)に従っていない場合は、代用明細書(特許規則1.125)を要求することができる。」ことについて記述している。発明者は、変更が些細であって、例えば、印字誤りの補正、文法的な問題及び文章の明確化である場合には、出願書類の変更後に、新たな発明者の宣誓書又は宣言書を再作成することを要求されない。しかしながら、新規事項の導入をもたらす変更が提出された出願についてなされた変更であった場合は、発明者は、補正された出願の精査後に新たな宣誓書又は宣言書を作成すべきである。規則は、作成された宣言書における陳述が、依然適用可能な場合のみ、発明者が宣誓書又は宣言書を再作成することなく、明細書に変更を加えることを許容している。さらに、発明者は、宣誓書又は宣言書の作成前に、次を行わなければならない。

(i) 出願の内容を精査し、かつ、理解すること、及び

(ii) 開示に関する自身の責務を承知していること。

特許規則1.63(c)参照。出願が提出される前に明細書になされた変更が当該出願に対して実質的な変更をもたらす場合は、発明者は、出願の内容を理解できず、又はその実質的な変更に関する情報を開示することについての自身の責務について承知することができない。

所定の継続又は分割出願における宣誓書又は宣言書の出願人による署名及び作成は、省略することができる。MPEP § 201.06, § 201.07及び§ 602.05(a)参照。応答書への署名については、MPEP § 714.01(a), MPEP § 714.01(c)及びMPEP § 714.01(d)を参照。

II. 署名の要件 — 発明者のための宣誓書又は宣言書の作成

A. 2012年9月16日以降に提出される出願について

特許出願におけるクレームされた発明の発明者又は各々の共同発明者は、特許規則1.64において規定されている場合を除き、当該出願に関する宣誓書又は宣言書を作成しなければならない。発明者のみが特許規則1.63に基づく宣誓書又は宣言書を作成することができる。特許の出願人は、許可される事情の下で、宣誓書又は宣言書に代わりに、特許規則1.64に基づく代用陳述書を作成することができる。代用陳述書の作成については、MPEP § 604参照。

B. 2012年9月16日前に提出された出願について

改正前特許法第115条によって要求される宣誓書又は宣言書は、制限された事情の下にある場合を除き、実際の発明者全員によって署名されなければならない。特許法第116条は、共同発明者が、連絡を取ることができない又は参加することを拒絶する発明者の代理として署名をすることができる」と規定している。MPEP § 409.03(a)参照。特許法第117条は、死亡した又は無能力となった発明者の法定代理人が、その発明者の代理として署名することができる」と規定している。死亡した発明者の代理として宣誓書又は宣言書を作成する法定代理人は、同人が法定代理人であることを陳述し、また、法定代理人の国籍、居所及び郵便宛先を提供しなければならない。改正前特許規則1.64及びMPEP § 409.01(b)参照。改正前特許法第118条は、出願においてクレームされている発明に関する所有者の利益(or権利)を有する当事者は、発明者が連絡を取ることができない又は出願の提出に参加することを拒絶する場合は、発明者の代理として署名することができる」と規定している。MPEP § 409.03(b)及び § 409.03(f)参照。弁護士は、たとえその旨を行うことの委任状を与えられていても、発明者の代理として宣誓書又は宣言書に署名することはできない。Hon. Edward Bates判事の見解, 10 Op. Atty. Gen. 137 (1861)。Staege v. Commissioner of Patents and Trademarks, 189 USPQ 272 (D.D.C. 1976)及び Striker, 182 USPQ 507 (PTO Solicitor 1973)も参照。(何れの事件においても、発明者の代理として弁護士によって署名された宣誓書又は宣言書は、弁護士がその発明に関する所有者の利益(or権利)を有していなかったという理由により、欠陥があった。)

III. 発明者の名称

2012年9月16日以降に提出される非仮出願については、特許規則1.63は、正式名称による発明者の特定を要求している。特許規則1.63(a)(1)は、発明者の名称に係る要件について名称であるべき旨に簡素化し、もはや姓又は付与された名称について言及していない。発明者の正式名称に係る要件は、個人が必ずしも姓及び名の両方を有しておらず、又は「付与された」名が何を要求しているかということについて多様な理解を有していれば、十分である。2012年9月16日前に提出された非仮出願については、改正前特許規則1.63(a)(2)は、各発明者が宣誓書又は宣言書において、完全名称、すなわち、姓及び省略形ではない少なくとも1の名並びに他の名又はイニシャルがあるときはそれを含むものによって特定されるべきことを要求している。例えば、出願人の完全名称が「John Paul Doe」である場合は、「John P. Doe」又は「J. Paul Doe」の何れも容認される。発明者の完全な名が単一文字又は複数の単一文字であるという状況が生じる可能性がある。例えば、発明者の完全な名が「J. Doe」又は「J.P. Doe」、すなわち、「J」及び「P」がイニシャルでないということがあり得る。このような状況においては、発明者をその姓及び単一文字によって特定することは、単一文字が発明者の完全な名であることから、容認することができる。特許規則1.63(a)(2)に基づく方式拒絶を回避するためには、出願人は、記載されている単一文字が発明者の名であることを、宣誓書又は宣言書において指摘すべきである。宣誓書又は宣言書の提出に付随する、この趣旨の陳述書も受入れることができる。

A. 名称の補正

名称がミドルネーム又はイニシャルを添えてタイプ印書されているが、署名がそのようなミ

ドルネーム又はイニシャルを含んでいない出願においては、タイプ印書された名称が、出願及びその出願から発行される可能性がある特許の目的のうえで、発明者の名称として使用される。この場合には、発明者の署名が同人の正式名称と異なることがあり得るために、方式拒絶を指令するべきではない。発明者の名称のスペルについての印字又は翻字の誤りの補正を含む、非仮出願における発明者若しくは共同発明者の名称を補正又は更新するための請求は、特許規則1.48(f)に基づく請求の方法によらなければならない。特許規則1.48(f)に基づく請求は、次を含まなければならない

(1) 各発明者を自身の正式名称によって特定する特許規則1.76に従う出願データシート、及び

(2) 特許規則1.17(i)に定める処理手数料。

2012年9月16日以降に提出される特許規則1.48(f)に基づく請求は、特許出願処理局(OPAP)によって取り扱われる。請求が特許規則1.48(f)に適合していれば、OPAPは、USPTOの記録を補正し、かつ、補正された出願受領証を送付する。

発明者の名称の誤りが、発行手数料の納付時までに検出されない場合は、発行手数料の納付後は補正が許可されないという理由から、

(A) その出願は、特許規則1.313(c)(2)に基づき発行から取り下げられ、特許規則1.114に基づく継続審査請求(RCE)を添えた、発明者の名称を補正するための特許規則1.48(f)に基づく請求書が提出されなければならないか、又は

(B) 特許発行後に、特許規則1.182に基づく請求とともに補正証明書を提出して、発明者の名称の補正を請求しなければならない。

仮出願において、発明者適格を補正若しくは変更又は発明者若しくは共同発明者の名称を補正若しくは更新するための請求は、特許規則1.48(d)に準拠してなされなければならない。

特許規則1.48(d)は、各発明者を自身の正式名称によって特定する、特許規則1.33(b)に定める当事者によって署名された請求書及び特許規則1.17(q)に定める処理手数料を要求している。OPAPは、特許規則1.48(d)に基づく請求を取り扱い、また、当該請求が特許規則1.48(d)に適合していれば、庁記録を補正し、かつ、補正された出願受領証を送付する。

B. 名称の変更

非仮出願が提出された後に発明者の名称が変更され、発明者が当該出願における自身の名称の変更を望むときは、当該発明者は、各発明者の名称を正式名称によって特定する特許規則1.76に従う出願データシートを含む、特許規則1.48(f)に基づく請求書及び特許規則1.17(i)に定める処理手数料を提出しなければならない。

修正された出願データシートは、特許規則1.76(c)(2)に応じて変更された情報を特定してなければならない。

特許出願処理局(OPAP)は、特許規則1.48(f)に基づく請求を取り扱い、また、当該請求が特許規則1.48(f)に適合していれば、庁記録を補正し、かつ、補正された出願受領証を送付する。補正は発行手数料(特許規則1.132)の納付後は許可されないため、発明者の名称を変更するための特許規則1.48(f)に基づく請求は、発行手数料の納付後に提出されても、許可されない。

出願が譲渡された場合は、出願人は、補正された譲渡書を添状及び特許規則1.21(h)に定め

る登録手数料とともに、譲渡登録の変更に係る譲渡部署宛に提出するべきである。

C. 共同発明者の名称の順序

2012年9月16日以降に提出される出願については、特許の見出しにおける共同特許権者の名称の順序は、出願データシートが発明者の宣誓書又は宣言書の前又は同時に提出されている場合には、当該出願データシートに見られる名称の順序が採用される。2012年9月16日前に提出された出願については、特許の見出しにおける共同特許権者の名称の順序は、当初の宣誓書又は宣言書に見られる印字の名称の順序が採用される。したがって、共同発明者のタイプ印書された名称の好ましい順序を選択するにあたっては、提出前に注意が払われるべきであるが、その理由は、その後名称の順序を移動させるための請求が、USPTOにおける多数の登録の変更を伴うことになるからである。

名称記載における特定の順序は、共同出願人の法的権利に関する限りにおいては、全く重大ではないので、(2012年9月16日以降に提出される)特許規則1.48(f)に基づく請求が承認される場合を除き、変更は行われぬ。出願書類上に見られるタイプ印字され、かつ、署名される名称のすべてが、宣誓書又は宣言書においてタイプ印字されている名称と同一順序とすべきことが提示されている。特許出願処理局(OPAP)は、特許規則1.48(f)に基づく請求を取り扱い、当該請求が認可された場合は、USPTOのコンピュータ登録における名称順序を変更し、かつ、補正された出願受領証を送付する。共同発明者名称の順序の変更は出願に対する補正であり、当該補正は発行手数料(特許規則1.312)の納付後は許可されないため、共同発明者の名称の順序を変更するための特許規則1.48(f)に基づく請求は、それが発行手数料の納付後に提出される場合は、承認を受けることができない。

共同出願人が2012年9月16日前に提出された出願において別々の宣誓書又は宣言書を提出する場合は、名称の順序は、出願書類におけるこれら別々の宣誓書又は宣言書に見られる順序から採用されるが、それらの提出時に異なる順序の請求がされ、又は特許規則1.48(f)に基づく請求が認可される時は、この限りではない。2012年9月16日以降に提出される出願については、発明者の順序は、出願データシートが発明者の宣誓書又は宣言書の前又は同時に提出されている場合には、特許規則1.76に従って当該出願データシートから採用されるが、特許規則1.48(f)に基づく請求が認可される時は、この限りではない。非仮出願における共同発明者の名称の順序を当該出願の提出日に関係なく変更するための特許規則1.48(f)に基づく請求は、2012年9月16日以降に、提出することができる。

602.08(c) 出願の特定 [R-07.2015]

特許規則1.63は、宣誓書又は宣言書が対象とする出願(すなわち、明細書及び図面)を特定することを要求している。

出願の提出日に明細書とともに提出される宣誓書又は宣言書において提供される次の情報の組合せは、出願の特定のための最低限として容認可能であり、また、下記項目の何れか1の遵守は、特許規則1.63の特定要件の遵守として容認される

(A) 発明者の名称及び添付されている明細書又は出願であって、両方が宣誓書又は宣言書の

作成時にそれに添付されるとともに、出願時に宣誓書又は宣言書に伴って提出されるものについての言及

- (B) 発明者の名称及び提出された明細書に記載されていた弁護士整理番号、又は
- (C) 発明者の名称及び提出された明細書に記載されていた発明の名称

出願日は、特許規則1.63を遵守する発明者の宣誓書又は宣言書を伴わずに提出される出願に付与される。出願の提出日後に提出される宣誓書又は宣言書において提供される次の情報の組合せは、出願を特定するための最低限として容認可能であり、また、下記項目の1の遵守は特許規則1.63の特定要件の遵守として容認される

- (A) 出願番号(シリーズコード及び一連番号によって構成されているもの。例えば、08/123,456)；
- (B) 一連番号及び出願日；
- (C) 国際出願の国際出願番号；
- (D) 国際意匠出願の国際登録番号；
- (E) 提出された明細書上に存在していた弁護士整理番号；
- (F) 提出された明細書上に存在していた発明の名称及び添付されている明細書又は出願であって、その両方が、宣誓書又は宣言書の作成時にそれに添付されるとともに、当該宣誓書又は宣言書とともに提出されるものへの言及；又は
- (G) 提出された明細書であって、それが対象とした出願を、出願番号(シリーズコード及び一連番号によって構成されているもの。例えば、08/123,456)又は一連番号及び出願日の何れかによって正確に特定している添状を添付されたものに記載されていた発明の名称。反対の陳述がない場合は、USPTOに提出される出願は、発明者が宣誓書又は宣言書に署名することによって作成した出願であるものと推定される。

出願の提出日後の日付に宣誓書又は宣言書に添付して提出される明細書は、出願時に提出された明細書と比較されない。反対の陳述がない場合は、「添付された」明細書は、出願の提出日を取得するためにUSPTOに提出された明細書及び当該明細書に係る補正書がある場合はその写しであると推定される。

前記指針からの差異がある場合は、その差異は、請求手数料(特許規則1.17(f))が添付されている、特許規則1.183に基づく規則の適用撤回を求める請求書の提出時に限って、検討される。

さらに、添状に添付されており、誤った出願に言及している宣誓書又は宣言書は、正しい出願と関連付けることができず、それ故に、正しい出願の却下を生じることがある。

特許法第371条に基づいて提出される合衆国国内段階出願において提出される宣言書についての特定要件については、MPEP § 1896参照。

602.09 共同発明者 [R-10.2019]

特許法第116条 発明者

[編集者ノート：2012年9月16日以降に開始される手続に適用される。それ以外に適用される法律については特許法第116条(改正前)参照。]

(a) 共同発明

2以上の人共同して発明を行った場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願をし、かつ、各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は、

- (1) それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合、
- (2) 各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合、又は
- (3) 各人がした貢献が特許に係るすべてのクレームの主題に及んではない場合であっても、共同して特許出願をすることができる。

(b) 除外された発明者

共同発明者の内の1が特許出願に参加することを拒否したか、又は適切な努力をしたにも拘らず、当該人を発見すること若しくは当該人に連絡することができなかつた場合は、出願は、他の発明者が本人及び除外された発明者の代理として行うことができる。長官は、該当する事実の証拠が提出され、かつ、長官が定める通知を除外された発明者に対して行った後、除外された発明者が出願に参加していたならば有したであろうものと同じ権利に従うことを条件として、出願をした発明者に特許を付与することができる。除外された発明者は、後日、出願に参加することができる。

(c) 願書の錯誤による記載の補正

錯誤により、他の者が特許出願に発明者として記名をされていた場合又は錯誤により、出願に記名されなかつた発明者がいる場合は、長官は、出願が長官の定める条件に基づいて相応の補正がされることを許可することができる。

特許法第116条(改正前) 発明者。

[編集者ノート：2012年9月16日以降に開始される手続に適用されない。それ以外に適用される法律については、特許法第116条参照。]

2以上の人共同して発明を行った場合は、本法に別段の定めがある場合を除き、それらの者は共同して出願をし、かつ、各人が所要の宣誓をしなければならない。発明者は、

- (1) それらの者が物理的に一緒に又は同時に仕事をしていなかった場合、
- (2) 各人がした貢献の種類又は程度が同じでない場合、又は
- (3) 各人がした貢献が特許に係るすべてのクレームの主題に及んではない場合であっても、共同して特許出願をすることができる。

特許規則1.45 共同発明者

(b) 発明者は、次の場合であっても、共同して特許出願を行うことができる。

- (1) 複数の発明者が、物理的に一緒に又は同時に作業しなかつた場合
- (2) 各発明者が、同種又は同量の貢献をしなかつた場合、又は
- (3) 各発明者が、出願のあらゆるクレームの主題について貢献しなかつた場合。

(c) 非仮出願に複数の発明者が記名されている場合は、記名されている各々の発明者は個人として又は共同で、その出願に係る少なくとも1のクレームの主題に関して貢献していなけ

ればならず、また、その場合は、その出願は特許法第116条に基づく共同出願とみなされる。仮出願に複数の発明者が記名されている場合は、記名されている各々の発明者は個人として又は共同で、仮出願に開示されている主題に対して貢献していなければならず、また、その場合は、その仮出願は特許法第116条に基づく共同出願とみなされる。

共同発明者が別々に願書に署名する必要はないが、特許を共同で提出し、かつ、非仮出願において同時に署名することによって、必要な宣言書又は宣誓書を作成する必要があるのみである。

仮出願がクレームなしに提出してもよい理由は、共同の仮出願に記名された各々の発明者が、出願において開示された主題に対して貢献を為した旨を宣言しなければならない、と特許規則1.45(c)が規定しているからである。

特許法第116条は、現代の共同研究の実態を認識している。1の研究プロジェクトが多くの発明を含んでいる可能性がある。一部の発明は、他の関連発明には関与していない個人による貢献を受けている可能性もある。

特許法第116条(及び特許規則1.45)は、複数の発明が、次の条件に該当している場合であっても、共同して出願することについて、許可している。

(A) それらの者が、物理的に一緒に又は同時に作業をしなかった

(B) 各人が、同種又は同量の貢献をしなかった、又は

(C) 各人が、特許のあらゆるクレームの主題に対して貢献をしなかった。

共同発明者適格についての法的要件の論述はMPEP § 2109.01参照。

出願人は、出願がクレームを変更するために補正され、その結果、1(又は複数)の記名された発明者が出願に残存するクレームの主題に係る発明者でなくなったときは、特許規則1.48を遵守して、発明者適格を補正する責任を負い、また、補正することが要求される。2012年9月16日以降に提出される特許規則1.48に基づく請求は、(出願の提出日に関係なく)OPAPによって取り扱われる。請求が認可された場合、OPAPはUSPTOの記録を補正し、かつ、補正された出願受領証を送付する。

他の特許出願と同様、共同して提出された出願は、出願が単一の発明のみを対象としなければならないとする特許法第121条の要件の適用を受ける。共同発明者による出願が、独立した、他と異なる複数の発明を含んでいる場合、限定が要求されることがあり、その結果、選定された発明が当初に記名されている発明者全員による発明ではなかった場合は、出願において記名されている発明者適格を変更する必要がある可能性がある。複数の発明が出願に含まれている場合、審査官は、当該出願がその中の1の発明に限定されることを要求することができる。そのような場合において、特許法第120条を遵守する「分割」出願は、当初出願に係る先の出願日の利益を受ける権利を有する。共同発明者によって提出された出願に関して限定を要求するにあたって、審査官は、出願人に対し、ある発明が選定され、その発明

についての1又は複数の発明者によるクレームが削除された場合は、特許規則1.48に準拠する発明者適格を補正する必要を想起させなければならない。

特許法第116条は、特許が特許法第121条の意味において1のみの独立した明確な発明を包含している場合であっても、出願又は特許の相違するクレームが相違する発明日を有することができる機会を増大させている。審査官は、出願を適正に審査するために必要となるときまでは、種々のクレームの主題に関する発明者及び発明日について特許出願人に照会すべきではない。共同発明者によって出願が提出される場合は、審査官は、反対の証拠があるときを除き、種々のクレームの主題は、それに包含される発明がなされたときに、共通して所有されていたと想定すべきである。必要な場合は、USPTO又は裁判所は、特許出願人又は所有者に対し、有効出願日において、又は該当する場合には、発明日において、各々のクレームされている発明に係る発明者適格又は所有権に関して照会することができる。特許規則

1.110。係属している非仮出願は、特許規則1.48を遵守して、出願が提出されたときに記名されていなかった発明者による発明に対してクレームを追加すべく補正することについて、その発明が提出されたときの出願に開示されていることを条件として許可される。その理由は、特許規則1.48は、正しい発明者が特許出願において記名されていなかった場合に、発明者適格の補正を許可しているからである。

603 補充的な宣誓書又は宣言書 [R-07. 2015]

I. 2012年9月16日以降に提出される出願

[編集者ノート：2012年9月16日前に提出された出願における補充的な宣誓書又は宣言書に関する情報については、下記のII参照。]

特許規則1.67 補充宣誓書又は宣言書

(a) 出願人は、先に提出した発明者の宣誓書又は宣言書の中にある不備又は不正確を補正するために、特許規則1.63、1.64又は1.162の要件を満たしている発明者の宣誓書又は宣言書を提出することができる。宣誓書又は宣言書に関して特許規則1.63(b)の要件を満たさないことから生じる不備又は不正確は、特許規則1.76の規定に従った出願データシートによって補正することができるが、発明者適格の補正は、特許規則1.48の規定によらなければならない。

(b) 本条に基づく補充的な発明者の宣誓書又は宣言書は、人であって、同人の、発明者の宣誓書又は宣言書が取下、差替又はその以外の形で補正される者が作成しなければならない。

(c) USPTOは、出願に関して特許法第115条及び特許規則1.63又は1.162を遵守している宣誓書又は宣言書を既に作成している者に対しては、その出願に関する追加の、発明者の宣誓書又は宣言書を提出するよう要求しないものとする。

(d) 発明者の宣誓書又は宣言書が、先に提出されていた発明者の宣誓書又は宣言書の中にある不備又は不正確を補正するために提出される場合であっても、出願日後においては、非仮出願に新規事項を導入することはできない。

特許規則1.67は、(宣誓書、宣言書、特許規則1.63(e)に基づく譲渡陳述書及び特許規則1.64に基づく代用陳述書を含む)特許法第115条(h)に基づく補充的な発明者の宣誓書又は宣言書について規定している。

特許規則1.67(a)は、出願人が、先に提出された発明者の宣誓書又は宣言書に存在している不備又は不正確を補正するために、特許規則1.63、1.64若しくは1.162の要件に適合する発明者の宣誓書又は宣言書を提出することができることについて、規定している。特許法第115条(h)(1)参照。特許規則1.67(a)は、発明者適格の補正が特許規則1.48に準拠しなければならない場合を除き、宣誓書又は宣言書における特許規則1.63(b)の要件への不適合に基因する不備又は不正確が、特許規則1.76に従う出願データシートでもって補正することができることについても規定している。したがって、発明者の郵便宛先における誤りは、特許規則1.76に従う出願データシートでもって補正することができる。特許規則1.76(c)参照。非仮出願における発明者適格を補正又は変更するための請求は、特許規則1.48(a)に基づく請求の形でなされなければならない。非仮出願における発明者の名称を補正又は更新するための請求は、特許規則1.48(f)に基づく請求の形でなされなければならない。

特許規則1.67(b)は、特許規則1.67に基づく補充的な宣誓書又は宣言書が、その発明者の宣誓書又は宣言書が取り下げられ、差し替えられ、又はさもなければ補正される者によって作成されなければならないことについて、規定している。

特許規則1. 67(c)は、USPTOが、出願についての特許法第115条及び特許規則1. 63若しくは1. 162に準拠する宣誓書又は宣言書を作成した者に対して、当該出願に関して追加的な発明者の宣誓書又は宣言書を提供することを要求しないことについて、規定している。特許法第115条(h)(2)参照。

特許規則1. 67(d)は、非仮出願の提出日後は、先に提出された発明者の宣誓書又は宣言書に存在している不備又は不正確を補正するために、発明者の宣誓書又は宣言書が提出されたとしても、その非仮出願に新規事項を導入することができないことに係る改正前特許規則1. 67(b)の規定を含んでいる。

II. 2012年9月16日前に提出された出願

[編集者ノート：2012年9月16日以降に提出される出願における補充的な宣誓書又は宣言書に関する情報については、上記のI参照。]

特許規則1. 67(改正前特許法) 補充宣誓書又は宣言書

(a) USPTOは、先に提出した宣誓書又は宣言書にある不備又は不正確を補正するために、特許規則1. 63又は1. 62の要件を満たす補充な宣誓書又は宣言書を要求することができ、また、発明者又は出願人はこれを提出することができる。

- (1) すべての発明者又は出願人に関連する不備又は不正確（特許規則1. 42, 1. 43又は1. 47）は、すべての発明者又は出願人により署名された補充な宣誓書又は宣言書によって補正することができる。
- (2) 発明者又は出願人の全員に満たない者に関連する不備又は不正確（特許規則1. 42, 1. 43又は1. 47）は、当該発明事業体全体を特定するが、当該誤り又は不備が関連する発明者又は出願人のみにより署名された補充な宣誓書又は宣言書によって補正することができる。
- (3) 宣誓書又は宣言書に関する特許規則1. 63(c)の要件（たとえば、発明者の郵便宛先の欠落を補正すること）を満たさないことに起因する不備又は不正確は、特許規則1. 76に従った出願データシートによって補正することができる。
- (4) 補充な宣誓書若しくは宣言書又は出願データシート(特許規則1. 76)に誰が署名しなければならないかではなく補充な宣誓書若しくは宣言書又は出願データシートの提出については、特許規則1. 33(a)(2)及び本条(b)が適用される。

(b) 発明説明書若しくは最初に提示されたクレームにおいて最初に表示され若しくは説明された事項に関してクレームが提示されているが実質的には取り扱われていない場合又は明細書及び要求された図面の提出後に特許規則1. 53(f)に従って提出された宣誓書若しくは宣言書において具体的かつ不適切に新規の事項を含む補正に言及している場合は、特許規則1. 63の要件を満たす補充な宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。非仮出願の出願日後は、仮に補充な宣誓又は宣言が提出されても、当該出願に如何なる新規の事項も導入してはならない。適切な状況においては、本条で要求される宣誓又は宣言は、発明者以外の出願人が情報及び信じることに基づいて行うことができる。

(c) [保留]

特許規則1.67は、補充的な宣誓書又は宣言書において、当初の宣誓書又は宣言書に対して特許規則1.63によって要求されるデータの殆どすべてを要求している。補充的な宣誓書又は宣言書の果たす目的に関し、審査官は、それは新規事項を出願に導入するために利用することができないことに留意しなければならない。

宣誓書又は宣言書における不備又は不正確は、補充的な宣誓書又は宣言書によって補正することができる。補充的な宣誓書又は宣言書は、

- (1) 全発明主体を特定しなければならず、及び
- (2) 補正が発明者又は出願人(特許規則1.42, 1.43又は1.47)全員に関連している場合は発明者全員によって、又は補正に係る発明者又は出願人(特許規則1.42, 1.43又は1.47)のみによって、署名されなければならない。

特許規則1.67(a)参照。特許規則1.63(c)によって要求されている情報に関する不備又は不正確も出願データシート(特許規則1.67(a)(3))によって補正することができる。次の具体例は、宣誓書又は宣言書における不備又は不正確を補正することができる方法を示す。

例1: 出願が、発明者A、B及びCによって作成された特許規則1.63に基づく宣言書を添付して行われた。後に発明者Cの国籍が誤っていると判定された場合は、Cの国籍を補正するために、発明者A、B及びCを特定する補充的宣言書にCのみが署名することが可能である。

例2: 出願が、発明者A、B及びCによって作成された特許規則1.63に基づく宣言書を添付して行われた。後に開示義務条項が脱漏していると判定された場合は、発明者A、B及びCを特定する補充的宣言書は、発明者A、B及びCによって署名されなければならない。別個の宣言書が各発明者によって作成されており、かつ、開示義務条項がBによる宣言書においてのみ脱漏している場合は、Bのみが全発明者を特定する補充的宣言書を作成する必要がある。

例3: 出願が、発明者A、B及び死亡した発明者Cの法定代理人によって作成された、特許規則1.63に基づく宣言書を添付して行われた。後に死亡した発明者Cの国籍に関して誤りがあったと判定された。A、B及びCを発明者として特定する補充的宣言書は、Cの国籍を変更するために、死亡した発明者Cの法定代理人による署名のみが要求されることになる。

例4: 出願が、発明者A及びBによって作成された特許規則1.63に基づく宣言書を添付して行われた。後に発明者Bの郵便宛先に誤りがあると判定された場合は、郵便宛先は、全発明者を特定し、かつ、発明者Bのみによって署名された補充的宣言書又はBの郵便宛先の変更のみを含む、特許規則1.76に基づく出願データシートによって補正することができる。

最初の宣言書を作成した1の発明者が所要の補充宣言書を作成することを拒絶する、又はそれを作成するのに同人を発見することができない場合は、その発明者に補充宣言書に署名させるという要件は、特許規則1.183に従って停止するか又は放棄することができる。署名できる事情にある共同発明者は、該当する場合は、本人自身のために、及び署名しない発明者のために補充宣言書に署名しなければならない。MPEP § 409.03(a)参照。共同発明者がいない場合は、十分な財産的権利を有する当事者が、署名しない発明者のために補充宣言書に署名しなければならない。MPEP § 409.03(b)参照。

603.01 許可後に提出された補充的な宣誓書又は宣言書 [R-11. 2013]

出願中のクレームに係る補充的な宣誓書及び宣言書が、出願が許可された後にも、権利として提出することができる。それらは、受領されたときに、データ管理室によってファイルに入れられるが、それらを提出した当事者に対して通知は行われぬ。それらは、ファイルにある紙面の文言に変更を生じさせないので、特許規則1.312に基づく補正として提出され又はみなされるべきでない。MPEP § 714.16参照。

604 代用陳述書 [R-10. 2019]

[編集者ノート：本条は、2012年9月16日以降に提出される特許出願についてのみ適用可能である。]

特許規則1. 64 宣誓書又は宣言書に代わる代用陳述書

(a) 特許規則1. 43, 1. 45又は1. 46に基づく出願人は、発明者が死亡している、法的に無能力である、特許規則1. 63に基づく宣誓書又は宣言書の作成を拒絶する、又は真摯な努力にも拘らず、その居場所を見つけること若しくは連絡を取ることができない場合は、特許規則1. 63に基づく宣誓書又は宣言書に代わる代用陳述書を作成することができる。

(b) 本条に基づく代用陳述書は次の条件を満たさなければならない。

(1) 特許規則1. 63(a)の要件に従い、宣誓書又は宣言書の代わりに代用陳述書が作成される対象となる発明者又は共同発明者を特定し、また、発明者が陳述することを要求されている事実を、情報及び所信に基づいて陳述すること

(2) 代用陳述書を作成する者を特定し、かつ、その者と、代用陳述書が作成される対象となる発明者又は共同発明者との関係を特定し、そのような情報が特許規則1. 76に従う出願データシートに提供されない場合は、代用陳述書に署名する者の居所及び郵便宛先を特定すること

(3) 特許規則1. 63に基づく宣誓書又は宣言書の代わりに代用陳述書を作成する者を認可する状況を特定すること、すなわち、発明者が、死亡し、法的に無能力であり、真摯な努力にも拘らず見つけ出すこと若しくは連絡することができず、又は特許規則1. 63に基づく宣誓書又は宣言書を作成することを拒否したか否かという状況を特定すること、及び

(4) 下記の情報が特許規則1. 76に従う出願データシートに提供されない場合は、下記の情報も特定すること。

(i) 正式名称による各発明者、及び

(ii) 死亡していない又は法的に無能力ではない各発明者について、発明者が慣習的に郵便を受領する最新の知られている郵便宛先及び発明者が郵便を通常受領する場所と異なる場所に居住している場合は、その最新の知られている居所。

(c) 自身がクレームを含む出願の内容を精査及び理解していなく、また、USPTOに対して、特許規則1. 56に定義されている特許性について重要であるものとして知られているすべての情報を開示する義務を承知していない場合は、その者は、出願についての本条に規定される代用陳述書を作成することができない。

(d) 発明者の宣誓書又は宣言書についての言及は、本条に規定される代用陳述書を含む。

(e) 本条に基づく代用陳述書は、当該陳述書においてなされた故意による虚偽の陳述が、合衆国法典第18巻第1001条に基づいて、罰金若しくは5年以下の懲役又はその併科によって処罰することができる旨の同意を含まなければならない。

(f) 非署名の発明者又は法定代理人は、特許規則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。特許規則1. 43, 1. 45又は1. 46に基づいて提出された出願における非署名発明者若しくは法定代理人により宣誓書又は宣言書が提出されても、当該非署名の発明者若しくは法定代理人が委任状を取り消す又は付与することは認められない。

特許規則1. 64は、特許法第115条(d)の代用陳述書に関する規定を施行し、2012年9月16日以降に提出される出願について適用される。

特許規則1. 64(a)は、発明者が、死亡し、法的に無能力であり、特許規則1. 63に基づく宣誓書又は宣言書を作成することを拒否し、又は真摯な努力にも拘らず見つけ出すこと若しくは連絡することができない場合、特許規則1. 43, 1. 45又は1. 46に基づく出願人が、特許規則1. 63に基づく宣誓書又は宣言書の代わりに代用陳述書を作成することができることについて、規定している。したがって、そのような陳述書が特許出願において許可されるときに、次の出願人主体は、発明者の代理として、代用陳述書に署名することができる

(i) 発明者が死亡又は法的に無能力とされた場合、特許規則1. 43に基づく当該発明者の法定代理人

(ii) 発明者が宣誓書又は宣言書を作成することを拒否し、又は真摯な努力にも拘らず見つけ出すこと若しくは連絡することができない場合、特許規則1. 45に基づくその他の共同発明者

(iii) 発明者が、死亡し、法的に無能力であり、宣誓書又は宣言書を作成することを拒否し、又は真摯な努力にも拘らず見つけ出すこと若しくは連絡することができない場合、譲受人又は発明者が譲渡義務に基づいて発明を譲渡すべき対象である当事者である、特許規則1. 46に基づく出願人、又は

(iv) 発明者が、死亡し、法的に無能力であり、宣言書に署名することを拒否し、又は真摯な努力にも拘らず見つけ出すこと若しくは連絡することができない場合、特許規則1. 46(b)に基づくクレームされた発明における十分な所有権益について別の方法で示す当事者である、特許規則1. 46に基づく出願人。

特許法第115条(d)は、「特許出願人」が、許可される事情の1の下で、代用陳述書を提供することができる」と規定している。特許規則1. 64(a)は、「出願人(an applicant)」と記載しているが、「an」の使用は、特許規則1. 43, 1. 45又は1. 46に基づき、出願人の種類を択一的に特定するためであり、出願人として記名された当事者の1又は一部のみが代用陳述書を作成することができることを規定すると解釈されるべきではない。次の具体例は、出願人が代用陳述書を作成する上での助けとなるべく提供される：

1. 複数発明者が出願人であり、かつ、複数発明者の1が宣誓書若しくは宣言を作成することを拒否し、又は見つけ出すこと若しくは連絡することができない場合は、特許規則1. 45に基づいて、出願人である(かつ、宣誓書又は宣言書を作成した)その他の共同発明者全員が、署名しない発明者の代理として、代用陳述書を作成しなければならない。共同発明者は、死亡又は法的に無能力な共同発明者のために代用陳述書を作成することはできない。
2. 発明者が死亡又は法的に無能力である場合は、特許規則1. 43に基づく法定代理人又は特

許規則1.46に基づく出願人が代用陳述書を作成することができる。発明者が出願人である場合は、死亡又は法的に無能力な発明者のために法定代理人のみが代用陳述書を作成し、USPTOは、死亡又は法的に無能力な発明者の代わりに法定代理人を出願人として承認する。死亡又は法的に無能力な発明者が自身の権利を当事者へ譲渡し、又は譲渡する義務があり、かつ、その当事者が特許規則1.46に基づいて出願人として記名された場合は、特許規則1.46の出願人は、法定代理人に対して署名を求める必要なしに、代用陳述書を作成することができる。

3. 特許規則1.46に基づく出願人は、4つの許可される事情すべての中で、署名することができる。ともに特許規則1.46に基づく出願人である複数の譲受人又は譲渡義務に基づく譲受人が存在する場合は、当事者全員が、署名しない発明者の代理として、代用陳述書を作成しなければならない。先に記載したように、特許法第115条(d)は、「特許出願人」が代用陳述書を作成することができることを定めている。例えば、2の発明者が存在し、かつ、第1の発明者が自身の権利を会社Xへ譲渡し、第2の発明者が自身の権利を会社Yへ譲渡する義務があった場合は、会社X及び会社Yは、出願データシート(PTO/AIA/14又は同等のもの)の出願人情報(特許規則1.77(b)(7))に関する項目において、特許出願人としての記名を受けることができ、出願の提出時に記名されることが望ましい。第2の発明者が宣誓書又は宣言書を作成することを拒否した場合は、第2の発明者のために代用陳述書が提出されなければならない。代用陳述書は、X及びYがともに「特許出願人」であるので、会社Xの適切な職員及び会社Yの適切な職員によって作成されなければならない。この具体例では、会社X及び会社Yの何れも、出願において単独出願人としての記名を受けることはできない。特許における所有権の何れかの部分を有するすべての当事者が、USPTOにおける特許事項に関して複合主体としてともに行為しなければならない。MPEP § 301参照。

非発明者の出願人は、代用陳述書を提出することについて許可される状況に関する証拠(例えば、記名されている発明者が死亡していることを証明する発明者死亡証明書)を提出する必要はない。しかしながら、特許規則1.64(b)(3)に従って特定された許可される状況が、発明者の死亡又は法的無能力以外の場合は、発明者は宣誓書又は宣言書を作成することを拒否しなければならない。又は出願人は発明者を見つけ出す若しくは発明者に連絡するために真摯な努力をしなければならない。USPTO宛に証拠を提出することが要求されないが、発明者の署名を確保するための企図に係る証拠は、出願人のファイルに保持されるべきである。発明者との接触のための誠実な企図とみなされるもの及び署名の拒否を構成するものについて、違いはない。

特許規則1.64に基づく代用陳述書は、次の条件を満たさなければならない

- (1) 特許規則1.63(a)の要件を遵守し、宣誓書又は宣言書の代わりに代用陳述書が作成される対象となる発明者又は共同発明者を特定し、また、当該発明者が陳述することを要求される事実について情報及び所信に基づいて陳述すること；
- (2) 代用陳述書を作成する者を特定し、かつ、その者と、代用陳述書が作成される対象となる発明者又は共同発明者との関係を特定し、当該情報が特許規則1.76に従う出願データシートに提供されていない場合は、代用陳述書に署名する者の居所及び郵便宛先を特定すること；及び

(3) 代用陳述書を作成する者を認可する状況を特定すること、すなわち、発明者が、死亡し、法的に無能力であり、真摯な努力にも拘らず見つけ出すこと若しくは連絡することができず、又は特許規則1.63に基づく宣誓書又は宣言書を作成することを拒否したか否かという状況を特定すること。非仮国際意匠出願については、代用陳述書に署名する者の居所及び郵便宛先を特定するための特許規則1.64(b)(2)の要件が、国際登録の前の国際意匠出願における当該情報の表示によって満たされるものとみなされる。特許規則1.1021(d)(3)参照。譲受人が代用陳述書を作成する場合は、同譲受人は、自身の居所及び郵便宛先を提供しなければならない。譲受人が法人である場合は、同法人の居所及び郵便宛先が使用されるべきである。加えて、譲受人が法人である場合は、出願人の名称及び代用陳述書を作成する者の権限が含まなければならない。法人の場合、(A) 組織を代表して署名する明らかな権限を有する組織内の人物(役員など)、(B) 署名者が法務部長など法人を代表して行動する権限を有する(又は権限を与えられている)と代用陳述書に記載されている任意の人物、は代用陳述書に署名することができる。MPEP § 324及び§ 325参照。法人によって行われる特許出願の手続を行う特許実務者への委任状は、当該実務家に役員又は代用陳述書署名の権限を委任するものではないことに留意する。

さらに、そのような情報が特許規則1.76に従う出願データシート又は登録前の国際意匠出願(特許規則1.1021(d)(3)を参照)に提供されていない場合は、代用陳述書は次の事項も特定しなければならない

(1) 正式名称による各発明者、及び

(2) 死亡していない又は法的に無能力ではない各発明者について、発明者が慣習的に郵便を受領する最新の知られている郵便宛先及び発明者が郵便を通常受領する場所と異なる場所に居住している場合は、その最新の知られている居所。

非発明者の出願人は、差換陳述書において、自身がクレームを含む出願の内容について精査し、かつ、理解していることについて陳述することを要求されない。それにも拘らず、自身がクレームを含む出願の内容を精査及び理解していなく、また、USPTOに対して、特許規則1.56に定義されている特許性について重要であるものとして知っているすべての情報を開示する義務を承知していない場合は、その者は、特許規則1.64に基づく代用陳述書を作成することができないことに留意すべきである。特許規則1.64(c)参照。発明者の宣誓書又は宣言書についての言及も、特許規則1.64に規定されている代用陳述書を含む。

特許規則1.64に基づく代用陳述書は、当該陳述書においてなされた故意による虚偽の陳述が、合衆国法典第18巻第1001条に基づいて、罰金若しくは5年以下の懲役又はその併科によって処罰することができる旨の同意を含まなければならない。

署名していない発明者は、特許規則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。

(様式は、省略。)

605 出願人 [R-11.2013]

2012年9月16日から有効なこととして、USPTOは、運用規則を改訂し、発明者が、発明を譲渡した者又は発明を譲渡する義務の対象である者に、出願人として特許出願を提出し、かつ、手続遂行をすることを許可し、また、さもなければ、主題に対して十分な所有権を示す者に、出願人として特許出願を提出し、かつ、手続遂行をすることを許可している。2012年9月16日以降に提出される出願における出願人に関する情報については、MPEP § 605.01参照。2012年9月16日前に提出された出願については、発明者が発明を譲渡した相手の者は特許出願を提出し、かつ、手続の遂行ができるが、発明者は出願人とみなされる。2012年9月16日前に提出された出願における出願人に関する情報については、MPEP § 605.02参照。

605.01 2012年9月16日以降に提出される出願の出願人 [R-10.2019]

[編集者ノート：2012年9月16日前に提出された出願における出願人に関する情報については、MPEP § 605.02参照。]

特許権の所有者又は譲受人は、出願人として、特許出願における措置を行うことができる。当初の出願人は、当初の特許出願及び譲渡不在の下で当該出願から発行される可能性がある特許の所有者であると推定される。特許規則3.73。当初の出願人ではない譲受人は、特許出願における措置を請求し、又は行うために、特許規則1.46に基づく出願人にならなければならない。MPEP § 325参照。

I. 出願人の定義

特許規則1.42 特許出願人。

(a) 本巻において使用するとき、「出願人」という語は、発明者、共同発明者の全員又は特許規則1.43、1.45若しくは1.46の規定に従って特許出願をする者を示す。

(b) 特許規則1.46の規定に従って特許出願をする場合は、「出願人」という用語は、譲受人、発明者がその発明を譲渡する義務を負っている相手方又はその事項に関して十分な所有権を証明する者であって、発明者ではなく、特許規則1.46に基づいて特許出願をする者を示す。

(c) 共同発明者全員よりも少なくなった者が特許規則1.45に規定されているように特許を出願する場合には、「出願人」という用語は、削除された発明者を含まずに特許を出願する共同発明者を意味する。

(d) 権限を有する者は、出願人の代理として、USPTOへ出願及び手数料を送達することができる。しかしながら、宣誓書又は宣言書又は宣誓書若しくは宣言書の代わりに代用陳述書を特許規則1.63又は1.64に従うことに限って作成することができ、通信宛先は特許規則1.33(a)に従うことに限って提供することができ、また、補正書及びその他の紙面は特許規則1.33(b)に従って署名されなければならない。

(e) USPTOは、出願に関する所有権又は権益に関する疑義があるときは、追加の情報を要求することができ、また、出願権限に関する疑義が生じたときは、出願をする者に対し、出願権限が付与されている旨の証明を要求することができる。

特許規則1.43 死亡又は法的に無能力な発明者の法定代理人による特許出願

発明者が死亡又は法的に無能力である場合は、発明者の法定代理人は発明者に代わって特許出願をすることができる。発明者が特許出願からそれに係る特許の付与までの期間内に死亡した場合は、特許証は、適切な介入によって、法定代理人に対して発行することができる。法定代理人による、宣誓書又は宣言書の代わりとしての代用陳述書の作成に関しては、特許規則1.64参照。

特許規則1.45 共同発明者による特許出願

(a) 共同発明者は共同して特許出願をしなければならない、また、各人が特許規則1.63によって要求される発明者の宣誓又は宣言をしなければならない。ただし、これは、特許規則1.64に規定されている場合を除く。1の共同発明者が特許出願を共同して行うことを拒否し、又は真摯な努力にも拘らず見つけ出すこと若しくは連絡することができない場合は、その他の共同発明者は、自身及び削除されている発明者のために特許出願をすることができる。宣誓書又は宣言書の代わりとしてのその他の共同発明者による代用陳述書の作成に関しては、特許規則1.64参照。

(b) 発明者は、次の場合であっても、共同して特許出願を行うことができる。

- (1) 複数の発明者が、物理的に一緒に又は同時に作業しなかった場合
- (2) 各発明者が、同種又は同量の貢献をしなかった場合、又は
- (3) 各発明者が、出願のあらゆるクレームの主題について貢献しなかった場合。

(c) 仮出願に複数の発明者が記名されている場合は、記名されている各々の発明者は個人として又は共同で、その出願に係る少なくとも1のクレームの主題に関して貢献していなければならない、また、その場合は、その出願は特許法第116条に基づく共同出願とみなされる。複数の発明者が仮出願において記名されている場合は、各々の記名されている発明者は、仮出願に開示されている主題に対して個人として又は共同で貢献していなければならない、また、その仮出願は、特許法第116条に基づく共同出願とみなされる。

特許規則1.46 特許出願であって、譲受人、譲渡義務に基づく譲受人又はその事件に関する十分な所有権を証明する者によって行われるもの

[編集者ノート：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいて提出される特許出願にのみ適用される。それ以外に有効な規則については、特許規則1.46(改正前)参照。]

(a) 発明者がその発明を譲渡した、又は譲渡する義務を負っている相手方は、特許出願をすることができる。その事件に関する十分な所有権を証明する者は、発明者に代わって及びその代理人として特許出願をすることができるが、その出願は関連する事実についての証拠及び当該手続が関係者の権利保全のために適切である旨の証明に基づいていなければならない。

(b) 特許法第111条に基づく出願が、本条(a)に基づいて、発明者でない者によって行われる場合は、その出願は特許規則1.76に基づく出願データシートであって、出願人情報欄(特許

規則1.76(b)(7))に譲受人、発明者とその発明を譲渡する義務を負っている相手方又はその事件に関する十分な所有権を証明する者を指定しているものを含んでいなければならない。特許法第371条に基づいて国内段階に至る出願又は非仮国際意匠出願が、本条(a)に基づいて、発明者でない者によって行われる場合は、譲受人、発明者とその発明を譲渡する義務を負っている相手方又は本件について十分な所有権を証明する者は、国際出願の国際段階において合衆国に対する出願人として又はハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録公表において出願人として確認されていなければならない。

(1) 出願人が譲受人又は発明者とその発明を譲渡する義務を負っている相手方である場合は、書証(例えば、譲受人に対する譲渡証、発明者とその発明を譲渡する義務を負って相手方に係る雇用契約)が、その出願に関する発行手数料が納付される日までに、本章第3部に規定されている通りに、記録されなければならない。

(2) 出願人がその事件に関する十分な所有権を証明する者である場合は、当該出願人は、次のものを含む申請書を提出しなければならない。

(i) 特許規則1.17(g)に記載されている手数料

(ii) 当該人がその事件に関して十分な所有権を有している旨の証明、及び

(iii) その事件に関して十分な所有権を有する者が、発明者に代わって及び代理人として特許出願をすることが、関係当事者の権利を保全する上で適切である旨の陳述

(c)

(1) 出願人名称の補正又は更新。本条に基づいて出願人名称の補正又は更新を求める請求は、特許規則1.76に基づく出願データシートであって、特許規則1.76(c)(2)に従って補正された又は更新された出願人名称を出願人情報欄に明記したもの(特許規則1.76(b)(7))を含まなければならない。ハーグ協定第16条(1)(ii)に従って登録された出願人の名称の変更は、非仮国際意匠出願における出願人名称を変更する効力を有する。

(2) 出願人の変更。原出願人が特定された後に本条に基づいて出願人を変更するための請求は、出願人情報に関する項目(特許規則1.76(c)(2)に従う特許規則1.76(b)(7))において出願人を特定する特許規則1.76に基づく出願データシートを含まなければならない。かつ、特許規則3.71及び3.73を遵守しなければならない。

(d) 発明又は発行される特許に関する権利の全部又は一部が譲渡されている、又は譲渡される義務が課せられている場合であっても、特許規則1.64に定められている場合を除き、宣誓書又は宣言書が、実際の発明者又は実際の個々の共同発明者によって作成されなければならない。譲受人、発明者とその発明を譲渡する義務を負っている相手方又は、その事件に関する十分な所有権を証明する者による代用陳述書に関しては、特許規則1.64を参照されたい。

(e) 発明者でない者によって本条に基づいて行われた出願に対して特許が付与される場合は、特許はその権利に関する実質的利益当事者に付与されるものとする。そうでない場合は、特許は譲受人又は特許規則3.81に定められているところに従い、発明者及び譲受人に共同のものとして発行することができる。実質的利益当事者が特許規則1.46に基づいて出願をしていた場合は、出願人は発行手数料を納付するまでに、実質的利益当事者の変更についてUSPTOに通知しなければならない。USPTOは、当該通知がないことは、実質的利益当事者の変

更がなかったことの示すものとして取り扱う。

(f) USPTOは、十分な所有権を証明する者による出願について官報に公告することができる。

特許規則1.42は、特許出願人である者について規定している。特許規則に使用されている「出願人」は、発明者若しくは共同発明者の全員又は特許規則1.43、1.45若しくは1.46に規定されている特許を出願する者のことをいう。特許規則1.46に規定されているように特許を出願する者の場合について、「出願人」は、譲受人若しくは発明者が譲渡義務に基づいて発明を譲渡すべき対象である者又は主題における十分な所有権益を示し、特許規則1.46に基づいて特許を出願するが発明者ではない者のことをいう。共同発明者全員よりも少ない者が特許規則1.45に規定されているように特許を出願する場合には、「出願人」という用語は、削除された発明者含まないで特許を出願する共同発明者を意味する。

特許規則1.43は、発明者が死亡又は法的に無能力である場合は、同発明者の法定代理人が、発明者の代理として特許の出願をなすことができることについて規定している。MPEP § 409.01(a)も参照。

特許規則1.45は、共同発明者によって提出される出願に関連する。共同発明者は、特許出願を共同して行わなければならない、また、各共同発明者は、特許規則1.64に規定されている場合を除き、特許規則1.63によって要求される発明者の宣誓又は宣言をなさなければならない。特許法第116条(a)及び特許規則1.45(a)参照。1の共同発明者が特許出願において共同することを拒否し、又は真摯な努力にも拘らず見つけ出すこと若しくは連絡することができない場合は、その他の共同発明者が、自身及び削除された発明者のために特許出願することができる。特許法第116条(b)及び特許規則1.45(a)参照。MPEP § 409.02も参照。

特許規則1.46は、譲受人、発明者が譲渡義務に基づいて発明を譲渡すべき対象である者又は特許法第118条に基づき、主題における十分な所有権を証明する者による特許出願の提出について規定している。特許法第111条に基づく出願が特許規則1.46(a)に基づく発明者と異なる者によってなされる場合は、当該出願は、出願情報に関する項目において、譲受人、発明者が譲渡義務に基づいて発明を譲渡すべき対象である者又は主題における十分な所有権を証明する者を特定している特許規則1.76に基づく出願データシートを含まなければならない。

出願データシートにおいて特許出願をなす当事者(出願人)を特定することは、提出日に関する要件ではないが、特許規則1.46に基づく出願人の記名に係る遅延は、出願人が発明者であるとみなす原因となり、よって、特許規則1.46(c)に基づく請求を提出する当事者が出願人になることを要求し、それは特許規則3.71及び3.73への準拠を要件とする。MPEP § 325参照。譲受人が特許規則1.46に基づいて出願を提出するが、当該譲受人がその出願における全体の権利、権限及び利益の譲受人でない場合には、同譲受人は、所有権利益を有する別の当事者とともに、特許規則1.46に基づいて出願人として記名される必要がある。例えば、2の共同発明者が存在し、一方の発明者が発明における自身の権利を譲受人へ譲渡したが、他方

の発明者が発明における自身の権利を譲渡せず、また、譲渡する責務も負っていない場合は、譲受人及び他方の発明者は、出願データシートの出願情報に関する項目において、出願人として特定されるべきである。特許規則3.71参照。示された例では、譲受人は1人の発明者の利益全体に対して分割されない利益を有するが、発明の権利、所有権及び利益全体の所有者ではない。このため、譲受人は出願の唯一の出願人として記名することはできない。特許所有権の一部を有するすべての当事者は、庁に対して特許問題において共有法人として共同で行動しなければならない。MPEP § 301参照。

出願人が譲受人又は発明者が譲渡義務に基づいて発明を譲渡すべき対象である者である場合は、所有権の証拠書類(例えば、譲受人に対する譲渡書、譲渡義務に基づく譲受人に対する雇用契約書)が特許規則第3部に規定されているように、発行手数料の納付日以前に登録されるべきである。特許規則1.46(b)(1)参照。

出願人が、主題における十分な所有権益を示す者である場合は、当該出願人は次を含む請求を提出しなければならない

(1) 特許規則1.17(g)に定める手数料

(2) その者が主題における十分な所有権を有することを示す提示書、及び

(3) 発明者のため及び発明者の代理として、主題における十分な所有権を証明する者によって特許出願を行うことが、当事者の権利を守るために適切であることについての陳述書。特許規則1.46(b)(2)参照。その者が主題における十分な所有権を有することの提示について必要な証拠に係る論述は、MPEP § 409.05に記載されている。USPTOは、官報において、十分な所有権を証明する者による出願の提出に関する通知を公表することができる。特許規則1.46(f)参照。

出願人が特許規則1.46(b)に基づいて特定された後に、出願人の名称を補正又は更新するための請求は、出願人情報に関する項目において出願人の正確な又は更新された名称を特定する、特許規則1.76に基づく出願データシートを含まなければならない。特許規則1.46(c)(1)参照。よって、出願人自体に変更はないが、(補正又は名称変更に基因して)名称については変更がある場合は、同出願人は、出願人情報に関する項目において出願人の正確な又は更新された名称を特定する出願データシートを提出することのみを必要とする。補正された出願データシートは、特許規則1.76(c)(2)によって要求されるように、変更される情報を特定しなければならない。その際には、挿入部分に下線を付し、また、除去される本文に取消線を入れるか又はそれを括弧内に入れることが望ましい。ハーグ協定第16条(1)(ii)に従って登録される出願人の名称の変更は、非仮国際意匠出願において出願人の名称を変更させる効力を有することを、規定している。

II. 出願人の変更

出願人が特定されてない場合、USPTOは、既定として(例えば、当該出願の処理を完了するために出願を審査する)発明者を出願人とみなす。出願人を変更するための請求は、出願情報に関する項目において、特許規則1.76(c)(2)に従って出願人を特定する、特許規則1.76に基づく出願データシートを含んでいなければならない。また、特許規則3.71及び3.73に準拠しなければならない。特許規則1.46(c)参照。したがって、(例えば、発明者から譲受人又は1の

譲受人から別の譲受人への)特許規則1.46に基づく出願人の変更が存在する場合は、新たな出願人は、特許規則3.71(b)及び3.73に基づく出願の所有権を立証しなければならない。

特許規則1.46(e)は、特許が発明者以外の者によって特許規則1.46に基づいて提出された出願について付与された場合、当該特許は、実質的利益当事者(例えば、譲渡された出願に係る現在の譲受人)に付与される。別の形では、特許は、特許規則3.81に規定されているように、譲受人又は発明者と譲受人との共同に対して発行される可能性がある。

実質的利益当事者が特許規則1.46に基づいて出願を提出した場合は、出願人は、発行手数料の納付以前に、USPTOに対して、実質的利益当事者の変更について通知しなければならない。USPTOは、そのような通知の不在を、実質的利益当事者に変更がなかったことを示すものとして、取り扱うことになる。特許法第118条及び特許規則1.46(e)参照。財産に係る現実の当事者が出願の提出から変更され、かつ、その出願が特許規則1.46に準拠して提出された場合は、手数料送達様式PTOL-85BのB部の欄3の使用が要求される。

PTOL-85Bの欄3における実質的利益当事者の特定は、出願における登録上の出願人を変更しない。例えば、出願が特許規則1.46に準拠して提出され、譲受人Xを出願人として特定したが、所有権が後に変更され、PTOL-85Bの欄3が譲受人Yを実質的利益当事者として特定した場合は、発行された特許は、譲受人Xを出願人として特定し、譲受人Yを譲受人として特定する。譲受人Yは、出願人を変更するための適切な請求が発行手数料の納付以前に特許規則1.46に準拠して提出された場合に限り、出願人として特定される。さらに、特許規則1.46(c)(2)に基づく出願人を変更するための請求は、特許の発行後に提出されるべきではない。なぜならば、当該請求は、承認を受けることができないからである。

III. 特許規則1.46に基づく出願人の補正又は更新

発明者の名称の補正については、特許規則1.48及びMPEP § 602.01(c)(2)参照。

特許規則1.46の出願人の名称の軽微な印字誤りが、発行手数料の納付前に検出された場合は、特許規則1.46(c)(1)に基づく出願人の名称を補正するための請求が速やかに提出されるべきであり、また、発行手数料の納付以前に提出されなければならない。請求は、本質的には署名された送付状であり得るが、出願人情報に関する項目(特許規則1.76(b)(7))において出願人の正しい名称を特定する特許規則1.76に基づく出願データシートとともに提出されなければならない。また、適切なマーキング(追加については下線、削除については取消線)を付して表示されなければならない。請求は、特許規則1.46(c)(2)ではなく特許規則1.46(c)(1)に基づいて請求が提出されることが明らかであるべきである。手数料及び特許規則3.73(c)に基づく陳述書の何れも要求されない。

出願人の名称の軽微な印字誤りが、発行手数料の納付後まで検出されなかった場合は、発行手数料の納付後は補正が許可されないという理由から、下記に更に記述されるように、その出願は、発行から取り下げられなければならないか、又は補正証明書が提出されなければならない。出願が通常特許又は植物出願である場合において、特許規則1.313(c)(2)に基づいて出願が発行から取り下げられるときは、特許規則1.114に基づく継続審査請求(RCE)を添えた、出願人の名称を補正するための特許規則1.46(c)(1)に基づく請求が提出されなければならない。意匠出願の場合は、特許規則1.313(c)(3)に基づく発行から取り下げのための請求

書及び特許規則1.46(c)(1)に基づく請求に、特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)が添付されるべきである。補正証明書が提出される場合は、特許発行後に、特許規則1.182に基づく請求書を補正証明書とともに提出して、出願人の名称の補正を請求しなければならない。

特許規則1.46の出願人の名称が変更される(例えば、XYZ, LLCがその名称をXYZ, Inc.に変更する)場合は、特許規則1.46(c)(1)に基づく出願人の名称を更新するための請求が速やかに提出されるべきであり、また、発行手数料の納付以前に提出されなければならない。請求は、本質的には署名された送付状であり得るが、出願人情報に関する項目(特許規則1.76(b)(7))において出願人の正しい名称を特定する特許規則1.76に基づく出願データシートとともに提出されなければならない。また、適切なマーキング(追加については下線、削除については取消線)を付して表示されなければならない。請求は、特許規則1.46(c)(2)ではなく特許規則1.46(c)(1)に基づいて請求が提出されることが明らかであるべきである。手数料及び特許規則3.73(c)に基づく陳述書の何れも要求されないが、出願人は、所望の場合は、名称変更書類への言及を含む特許規則3.73(c)に基づく陳述書を提出することができる。

特許規則1.46(c)(1)は、間違っ出願人として記名された当事者(例えば、会社Xが出願データシートの出願人情報に関する項目において特定されたが、記名された発明者は、会社Xへ譲渡しておらず、また、譲渡する義務もなく、会社Xは十分な所有権を有する当事者でない)の削除について規定していない。そのような状況においては、特許規則1.17(f)に基づく請求手数料を含む、特許規則1.182に基づく請求書を提出することができ、また、それには、特許規則1.76(c)(2)に従って出願人情報に関する項目(特許規則1.76(b)(7))において出願人の正しい名称を特定する特許規則1.76に基づく出願データシートを添付することができる。請求書は、実際の出願人ではなかった当事者の出願人としての特定に関する十分な説明を提供すべきである。

(様式は省略。)

605.02 2012年9月16日前に提出された出願の出願人 [R-07.2015]

[編集者ノート：2012年9月16日後に提出された出願における出願人に関する情報については、MPEP § 605.01参照。]

特許規則1.41(改正前) 特許出願人

(a) 特許は、1又は複数の実際の発明者の名義で出願されるものとする。

(1) 非仮出願の発明者名は、特許規則1.63によって規定される宣誓書又は宣言書に記載された発明者名である。ただし、特許規則1.53(d)(4)及び特許規則1.63(d)に規定される場合は、この限りでない。特許規則1.63によって規定されている宣誓書又は宣言書が非仮出願の係属中に提出されない場合は、発明者名は、特許規則1.53(b)に従って提出された出願書類に記載されている発明者名であるが、出願人が、特許規則1.17(i)に定める処理手数料を含んでおり、1又は複数の発明者の名称を提供する又は変更する書類を提出するときは、この限りでない。

- (2) 仮出願の発明者名は、特許規則1.51(c)(1)によって規定されている添状に記載された発明者名である。特許規則1.51(c)(1)によって規定される添状が仮出願の係属中に提出されない場合は、発明者名は、特許規則1.53(c)に従って提出された出願書類に記載された発明者名であるが、出願人が、特許規則1.17(q)に規定されている処理手数料を含んでおり、1又は複数の発明者名を提供する又は変更する書類を提出するときは、この限りでない。
- (3) 特許規則1.63に規定される宣誓書又は宣言書を伴わずにされた非仮出願又は特許規則1.51(c)(1)に規定される添状を伴わずにされた仮出願に関しては、実際の発明者と信じられている各人の名称、居所及び国籍が、特許規則1.53(b)又は特許規則1.53(c)による出願書類が提出されるときに、提供されなければならない。
- (4) 特許法第371条に基づいて国内段階に移行する国際出願の発明者名は、国際出願に記載された発明者名であり、これはPCT規則92の2に基づいて行われた変更を含む。国際出願において記名されている発明者と異なる発明者を記名する宣誓書又は宣言書の提出又は発明者の変更がPCT規則4.17(iv)に基づいて提出される宣言書の作成後にPCT規則92の2に基づいて生じている場合については、特許規則1.497(d)及び(f)を参照のこと。(特許規則1.48(f)(1)は、特許法第371条に基づいて国内段階に移行する国際出願には適用されない)。

(b) 「出願人」という語は、これらの条において使用するとき、異なることが表示されない限り、特許を出願している発明者若しくは共同発明者又は特許規則1.42、1.43若しくは1.37にいう発明者に代わって特許を出願している者をいう。

(c) 出願人によって授権された者は、発明者に代わって特許出願を物理的又は電子的にUSPTOに提出することができるが、出願に関する宣誓書又は宣言書(特許規則1.63)は、特許規則1.64に従う形でのみ作成することができる。

(d) 出願の授権が問題になる場合は、出願をする者に、出願が授権されていることの証明を要求することができる。

特許規則1.45(改正前) 共同発明者による特許出願

(a) 共同発明者は共同して出願をしなければならず、また、特許規則1.64に定められている場合を除き、各人が、特許規則1.63によって要求される、発明者の宣誓又は宣言をしなければならない。共同発明者の1が特許出願に加わることを拒絶した、又は相当の努力をした後、同人を発見すること又は同人と連絡を取るがことができなかつた場合は、他の共同発明者は、本人自身及び記載されていない発明者のために特許出願をすることができる。上記の他の共同発明者による、宣誓書又は宣言書の代わりとしての代用陳述書の作成に関しては、特許規則1.64を参照されたい。

(b) 発明者は、下記条件に該当している場合であっても、共同して出願することができる。

- (1) それらの者が物理的に一緒に又は同時期に働いていなかったこと
- (2) 個々の発明者が同種又は同量の貢献をしていなかったこと、又は

(3) 個々の発明者は、その出願のすべてのクレームの主題について貢献してはいなかったこと

(c) 非仮出願に複数の発明者が記名されている場合は、記名されている個々の発明者は個人として又は共同で、その出願に係る少なくとも1のクレームの主題に関して貢献していなければならない。また、その場合は、その出願は特許法第116条に基づく共同出願とみなされる。仮出願に複数の発明者が記名されている場合は、記名されている個々の発明者は個人として又は共同で、仮出願に開示されている主題に対して貢献していなければならない。また、その場合は、その仮出願は特許法第116条に基づく共同出願とみなされる。

改正前特許規則1.41(a)は、特許規則1.53(d)(4)及び改正前特許規則1.63(d)に規定される場合を除き、非仮出願の発明者名は改正前特許規則1.63の要件を遵守して提出される宣誓書又は宣言書に記載されている発明者であると定義している。宣誓書又は宣言書は、出願日に又は後日に提出することができる。宣誓書又は宣言書が非仮出願の係属中に提出されない場合、発明者名は、特許規則1.53(b)により提出される出願書類に記載された発明者名であるが、出願人が改正前特許規則1.41(a)(1)に基づく書類であって、特許規則1.17(i)に定める処理手続手数料が添付され、発明者の名称を提供又は変更するものを提出するときは、この限りでない。

発明者適格の補正については、MPEP § 602.01(c)以降参照。

2012年9月16日前の出願で、他の者による出願については、MPEP § 409.03以降参照。

発明者による出願の譲渡については、MPEP § 301参照。

2012年9月16日前の出願で、本人の死亡又は法的無能により、他の者による出願については、MPEP § 409.01(b)参照。

2012年9月16日前の出願で、少なくとも1の発明者が手続不能については、MPEP § 409.03以降参照。

606 発明の名称 [R-10. 2019]

特許規則1.72 名称及び要約

(a) 発明の名称は、その長さが500文字を超えることができず、可能な限り簡潔かつ具体的でなければならない。USPTOの自動化情報システムによって捕捉及び記録することができない文字は、当該システムによるUSPTOの記録又はUSPTOが作成する書類に反映させることはできない。発明の名称が出願データシート(特許規則1.76)によって提供される場合を除き、発明の名称は、明細書の最初のページに見出しとして記載されなければならない。

発明の名称は、それが出願データシート(特許規則1.76参照)によって提供されている場合を除き、明細書の最初のページの上部に記載されなければならない。名称は、簡潔であるが、技術的に正確かつ記述的でなければならず、また、500文字未満を含まなければならない。以下の文言は発明の名称の一部とはみなされないので、これらの文言は発明の名称の冒頭に含まれてはならず、USPTOが発明の名称をUSPTOのコンピュータ記録に入力するとき及び特許が発行されるとき削除される。「new」という用語が「New York」などの固有名の一部である場合は削除されない。同様に、「Design-aiding apparatus... (設計支援装置...)」のように「design (設計)」が用語の一部である場合も削除されない。

「a」,

「an」,

「the」,

「improved (改良された)」,

「Improvement(s) in/for/of (の/に関する) 改良」,

「new」,

「novel」,

「related to」,

「design」,

「design for/of (a)」,

「Ornamental design (装飾的な設計)」,

「Ornamental」

606.01 審査官は名称変更を要求することができる [R-07. 2015]

発明の名称が、クレームされている発明について記述的でない場合は、審査官は、クレームが対象としている発明を明確に示す新たな名称による代替を要求すべきである。様式項6.11及び6.11.01を使用することができる。

¶ 6.11 発明の名称が記述的でない

発明の名称が記述的でない。クレームが対象としている発明を明確に表示する新たな名称が要求される。

審査官ノート：

発明の名称の変更が審査官によって示唆される場合は、その後に様式項6. 11. 01を続けること。

¶ 6. 11. 01 発明の名称，示唆される変更

次の名称が示唆される：[1]

これによって名称が若干長くなるという結果が生じるかもしれないが、索引、分類、検索等をするに關する情動的価値の増大は、名称の簡潔性の低下を相殺して余りあるものとなる。満足できる名称が出願人によって提供されない場合は、審査官は、許可の時に審査官補正をもってその名称を変更することができる。MPEP § 1302. 04(a)を参照。技術センター(TC)の技術支援職員が出願について(特許)発行の準備をし、名称が変更されていることを知ったときは、TCの技術支援職員は、USPTOのコンピュータ記録システムにおいて所要の変更をする。

607 出願手数料 [R-07. 2022]

特許出願手数料は、特許法第41条に従って定められており、手数料設定権限は、2011年9月16日の一般法律第112-29号(the Leahy-Smith America Invents Act)の第10条に定められている。手数料の額は、USPTOのウェブサイト www.uspto.gov/Feesで閲覧可能である。

I. 基本出願、調査及び審査手数料

2004年12月8日以後に特許法第111条(a)に基づいて提出される非仮出願(再発行出願を含む)については、次の手数料が要求される

特許規則1.16(a), (b), (c)又は(e)に定める出願基本手数料

特許規則1.16(k), (l), (m)又は(n)に定める調査手数料

特許規則1.16(o), (p), (q)又は(r)に定める審査手数料

該当する場合は、特許規則1.16(s)に定める出願サイズ手数料(下記II. 参照)

該当する場合は、特許規則1.16(h), (i)又は(j)に定める超過クレーム手数料(下記III. 参照), 及び

該当する場合は、特許規則1.16(t)に定める非電子的出願手数料(下記IV. 参照)。

基本出願、調査及び審査手数料は、特許法第111条(a)に基づく非仮出願を提出するときに納付しなければならない。これらの手数料は、出願の提出日以降に納付することができるが、それら手数料が特許規則1.53(f)に定める期間内に納付されること及び特許規則1.16(f)に定める割増手数料を含むことが条件とされる。

特許法第111条(b)に基づいて提出される仮出願については、特許規則1.16(d)に定める基本出願手数料が要求される。この基本出願手数料は仮出願をするときに納付しなければならないが、特許規則1.53(g)に定める期間内に、特許規則1.16(g)に定める割増手数料を伴って納付されることを条件として、後日に納付することができる。

特許法第371条に基づき国内段階に移行する国際出願に関して、その所要手数料については特許規則1.492参照。MPEP § 1893.01(c)も参照。特許法第385条に基づく国際意匠出願については、手数料について特許規則1.1031を参照。再発行出願手数料については、MPEP § 1415も参照。

II. 出願サイズ手数料

特許規則1.16(s)に定める出願サイズ手数料は、特許法第111条に基づいて提出される出願(仮出願及び再発行出願を含む)であって、規則(特許規則1.52(f)参照)を遵守して電子媒体によって提出される配列表又はコンピュータ・プログラム一覧付録を除き、その明細書(クレームを含む)及び図面が紙面100枚を超えるものについて適用される。必要とされる出願サイズ手数料の計算には、「配列表」、「配列表」のコンピュータ可読形式(CRF)、「配列表XML」又は「コンピュータ・プログラム一覧付録」についての読取専用光ディスク又はUSPTO特許電子出願システム経由で提出された情報交換用合衆国標準コード(ASCII)プレーンテキストファイル又は拡張マークアップ言語XMLファイル(該当する場合)を除外する。特許規則1.52(f)参照。

出願サイズ手数料は、紙面100枚を超える追加の各50枚又はその端数ごとについて適用される。出願の出願日に存在している予備的補正書は、その出願に係る原開示の一部である。

MPEP § 714.01(e), II参照。したがって、庁は、必要とされる出願サイズ手数料を決定する際に、複数組の図面又は複数組の明細書、例えばクリーン版及びマーキング版、を含む、出願の出願日に存在している予備的補正書のページ数を計算する。したがって、庁は最初の出願の提出時に差替明細書又は複数組の図面を提出することを推奨しない。庁は出願時に出願とともに提出される場合は、非英語の明細書の英語翻訳文を構成する紙面は計算に入れない。ただし、最初に提出された出願書類が特許規則1.52を遵守しなかった場合は、特許規則1.52を遵守するために提出される紙面(当該紙面のページ数が最初の提出のページ数よりも多い場合は、最初に提出された明細書及び図面の代わりに、納付すべき出願サイズ手数料を決定する目的上、計算に入れられる。特許規則1.821(c)又は(e)に準拠する「配列表」又は「配列表」のCRFと、特許規則1.52(e)を遵守する読取専用光学ディスク上又はUSPTO特許電子出願システムを介して提出されるASCIIプレーンテキストファイルである特許規則1.96(c)を遵守する「コンピュータ・プログラム一覧付録」とは、特許規則1.16(s)によって要求される出願サイズ手数料を決定するときに、除外される。読取専用光学ディスク上又は特許規則1.831(a)を遵守する「配列表XML」も、特許規則1.16(s)によって要求される出願サイズ手数料を決定するときに、除外される。特許規則1.52(f)(1)及び(2)参照。特許規則1.52(e)を遵守する読取専用光学ディスクで部分的に提出された出願構成について、特許規則1.96(c)を遵守する「コンピュータ・プログラム一覧付録」又は特許規則1.831(a)を遵守する「配列表XML」は、特許規則1.821(c)又は(e)に遵守する「配列表」又は「配列表」のCRFのASCIIプレーンテキストファイル若しくはXMLファイルを除き、特許規則1.16(s)に基づき必要とされる出願サイズ手数料を決定する目的上、読取専用光学ディスクによって提出された内容の各3キロバイトは、紙面1枚として計算される。特許規則1.52(f)(1)参照。

USPTO特許電子出願システムを介して提出された出願の明細書(クレームを含む)及び図面の紙面換算量は、特許規則1.16(s)によって要求される出願サイズ手数料を計算する目的上、USPTOの電子出願システムによって提出された後に、USPTOの包袋に入れられたときの当該出願の明細書(クレームを含む)及び図面の形で存在する紙面の数の75%であるとみなされる。USPTO特許電子出願システムを介して提出された、特許規則1.831(a)を遵守する「配列表XML」及び特許規則1.96(c)を遵守する「コンピュータ・プログラム一覧付録」が、出願関連ファイルの一部としてASCIIプレーンテキストファイルで提出される場合、特許規則1.16(s)に基づき必要とされる出願サイズ手数料を決定する際に、これらを除外する。USPTO特許電子出願システムを介して提出された、特許規則1.831(a)を遵守する「配列表XML」が、出願関連ファイルの一部としてXMLファイルで提出される場合、特許規則1.16(s)に基づき必要とされる出願サイズ手数料を決定する際に、これを除外する。特許規則1.52(f)(1)参照。

「配列表」又はコンピュータ・プログラム一覧付録であって、明細書の一部として又はタグ(付き)・イメージファイル・フォーマット(TIFF)図面ファイルとして、ポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)の形で、USPTO特許電子出願システムを介して提出されるものは、特許規則1.16(s)によって要求される出願サイズ手数料を決定するときには、除外されない。

特許規則1.52(f)(3)に基づく「配列表」又は「配列表XML」のサイズを超過して提出する場合の情報はMPEP § 2422.03以降参照。

III. 超過クレーム手数料

特許規則1.16(h)は、3を超える各独立クレームに関する超過クレーム手数料を定めている。特許規則1.16(i)は、20を超える各クレーム（独立クレームであるか従属クレームであるかに拘らず）に関する超過クレーム手数料を定めている。特許規則1.16(h)及び(i)は、出願日及び出願に追加された超過クレーム手数料の納付を必要とする日付に拘らず、超過クレーム手数料に適用される。

特許規則1.16(h)及び(i)に指定されている超過クレーム手数料は、すべての再発行出願にも適用される。特許法第41条(a)(2)に基づき、原出願におけるクレームは、再発行出願に関する超過クレーム手数料を決定するときには考慮されていない。特許規則1.16(h)及び(i)に指定されている超過クレーム手数料は、再発行出願において提出される3を超過する各独立クレーム及び再発行出願において提出される20を超過する各クレーム(独立又は従属を問わない)に対して要求される。

適切な多項従属クレームに関する手数料は、多項従属クレームが引用するクレームの数を基にして計算され(特許規則1.75(c))、また、別途の手数料が、適切な多項従属クレームを含む各出願に関して要求される。特許規則1.16(j)参照。不適切な多項従属クレームに関しては、課せられる手数料は、単項従属クレームに課せられる手数料である。多項従属クレームに関しては、MPEP § 608.01(n)参照。

クレームを伴わない特許法第111条(a)に基づいて提出される非仮出願については、3を超える独立クレーム、20を超える全体のクレーム又は多項従属クレームが出願において提示される場合、特許規則1.16(h)、(i)及び/又は(j)において定める超過クレーム手数料は超過クレームが出願において提示されるとき、納付しなければならない。

クレームに影響する補正書(採用されるか否かを問わない)の提出のときには、前に納付された数を超過するクレームに対しての手数料の納付が要求される。

最初の指令の前に提出される補正書又は庁指令に対する応答としては提出されなかった補正書であって、既に納付されている数を超過する追加のクレームを提出し、納付すべき追加手数料の全額が添付されていないものは、全部又は一部に関して採用されず、出願人にはその旨が通知される。庁指令に対する応答として提出されるそのような補正書は、指令に対して応答しているとはみなされず、その後の手続はMPEP § 714.03に定めるところによる。

補正書によって生ずる追加手数料がある場合は、その手数料は、補正が採用された場合に存在することになるクレーム(全体及び独立)を基にして計算される。クレームの補正であって、それが従属クレームを独立クレームに変更するか、又は多項従属クレームに引用されているクレームの数を追加するものでないもの及びあるクレームを同種のクレームによって置換するものであって、より多くの先のクレームを引用するものでないものは、追加手数料を必要としない。

USPTOに納付すべき手数料を決定する目的上、あるクレームがその出願の中の1又は複数のクレームを引用している場合は、そのクレームは従属クレームとして処理される。この基準によって従属していると決定されたクレームは、納付された手数料がこの決定を反映している場合は、採用される。

クレームであって、従属形式によっているが、その表現が、実際に、適正な従属クレームでないもの、例えば、その従属先であるクレームのすべての制限を含んではいないものは、適正な従属クレームではないことを理由として取消が要求され、また、そのような従属クレームに従属する更なるクレームがある場合は、その取消も同様に要求される。出願人は、その場合は、そのクレームを適正な従属形式にするよう補正すること又はそのクレームを独立クレームに書き換えることができるが、必要な追加手数料がある場合はその納付が条件とされる。

限定要求の後、選択されなかったクレームは、当該クレームが取り消される場合を除き、後の補正に関連して生じる手数料の決定に含まれる。

出願を構成する書類に付属するクレームを取り消す補正は、納付されるべき出願手数料を計算する上で考慮されるべきクレーム数を減少させる効果を有する。特許規則1.16に定める手数料を要求する「出願の欠落部分の提出を要求する通告書」に対する応答と同時に提出される予備的補正書であって、クレームを取り消すか又は追加するものは、「出願の欠落部分の提出を要求する通告書」に対する応答によって生ずる該当する手数料を算定するときに考慮される。既にその納付がされており、応答において取り消されるクレームについては、手数料の返戻は行われぬ。

補正によって生ずる追加手数料がある場合は、その手数料は、補正についての審査官による検討がある場合は、その検討の前に要求される。

補正案の提出に関連して納付された金銭は、その補正の不採用を理由として返戻されることはない。しかしながら、採用されなかったクレームは、後の補正において生ずる手数料の計算においては算入されない。

クレームに影響を与える補正は、返戻を求める基礎としては使用することができない。超過クレーム手数料の返戻に関しては、MPEP § 607.02, V. 参照。

特許規則1.20(c)(3)及び(c)(4)に定める超過クレーム手数料は、再審査手続の過程において提出される超過クレームに適用される。

IV. 非電子的出願手数料

2011年9月16日の一般法律第112～29号(the Leahy-Smith America Invents Act)の第10条(h)は、400ドル(小規模事業者については、200ドル)の追加手数料が、意匠、植物又は非仮出願を除く、電子手段によって提出されない、各々の当初の(すなわち、非再発行の)特許出願について定められるべきであることについて、規定している。USPTO特許電子出願システム以外によって、特許法第111条(a)に基づいて2011年11月15日以降に提出される出願に適用される非電子的手数料については、特許規則1.16(t)参照。2011年11月15日以降に、受理官庁としてのUSPTOに提出される国際出願について納付されるべき送達手数料の非電子的出願手数料部分については、特許規則1.445(a)(1)(ii)参照。

V. 出願人は納付の充当対象である手数料を指定していない

特許法第111条(a)に基づいてされる非仮出願に関して出願時に納付されるべき諸手数料のために提出された納付が不十分であり、かつ、出願人がその納付の充当先である手数料を指定

していない状況においては、庁は、納付が費消されるまで、その納付を次の順序で充当する。

- (1) 出願基本手数料(特許規則1.16(a), (b), (c)又は(e))
- (2) 非電子的出願手数料(特許規則1.16(t))
- (3) 出願サイズ手数料(特許規則1.16(s))
- (4) 遅延提出割増手数料(特許規則1.16(f))
- (5) 英語でない言語によってされた出願の処理手数料(特許規則1.17(i))
- (6) 調査手数料(特許規則1.16(k), (l), (m)又は(n))
- (7) 審査手数料(特許規則1.16(o), (p), (q)又は(r)), 及び
- (8) 超過クレーム手数料(特許規則1.16(h), (i)及び(j))

特許法第111条(b)に基づいてされる仮出願に関して出願時に納付されるべき手数料のために提出された納付が不十分であり、出願人がその納付の充当先である手数料を指定していない状況においては、USPTOは、納付が費消されるまで、その納付を次の順序で充当する。

- (1) 出願基本手数料(特許規則1.16(d))
- (2) 出願サイズ手数料(特許規則1.16(s)), 及び
- (3) 遅延提出割増手数料(特許規則1.16(g))

MPEP § 509も参照。

特許手数料構造の下での基本出願手数料、調査手数料及び審査手数料は、しばしば、「出願手数料」として言及されることがあるので、庁は、「出願手数料」を請求するための予納口座授權書を、特許規則1.16に基づく該当する手数料(基本出願手数料、調査手数料、審査手数料、(存在する場合の)超過クレーム手数料、出願サイズ手数料)を予納口座に請求するための授權書として扱うことができる。庁はまた、「基本出願手数料」を請求するための予納口座授權書を、該当する基本出願手数料、調査手数料及び審査手数料を予納口座に請求するための授權書として扱うことができる。調査手数料又は審査手数料を除く出願手数料を請求するための予納口座授權書は、特許規則1.16(a)から(e)までの1又は複数に言及することによって、その授權を明示して制限しなければならない。MPEP § 509.01参照。

607.01 [保留]

607.02 手数料の返戻可能性 [R-07.2022]

特許法第42条 USPTOの財源

(d) 長官は、錯誤により納付された手数料又は所要額を超えて納付された金額を返戻することができる。

特許規則1.26 返戻

(a) 長官は、錯誤により又は要求される手数料を超えて納付された手数料を返戻することができる。手数料納付後の目的の変更、例えば、当事者が出願、審判請求又は口頭審理の請求

を含め、特許に係る提出を取り下げようと希望すること等は、当事者にその手数料の返戻を受ける権利を与えるものではない。庁は、返戻が明示して請求されている場合を除き、25ドル以下の金額の返戻は行わず、また、出願人にそのような金額についての通知はしない。手数料を納付し又は返戻を請求する者が、電信送金(合衆国法典第31卷(資金及び財政法)第3332条及び連邦規則法典第31卷第208部)による返戻をするために必要な銀行情報を提供せず、又は特許商標庁に対し、返戻は予納口座に振り込むよう指示しない場合は、長官は、それに係る情報を要求するか、又は返戻をするために、納付証書上の銀行情報を使用することができる。クレジットカードによって納付された手数料の返戻は、当該手数料の請求宛先であったクレジットカード口座に振り込むものとする。

(b) 返戻請求は、本項又は特許規則1.28(a)に別段の定めがある場合を除き、手数料を納付した日から2年以内に提出されなければならない。庁が、授權書(特許規則1.25(b))に明示されている金額でない金額を予納口座に請求した場合は、当該請求に基づく返戻請求書は、当該請求を記載した予納口座計算書の日付から2年以内に提出されなければならない。また、予納口座計算書の写しを含んでいなければならない。本項に定める期限は、延長を受けることができない。

(c) 長官が、再審査又は補充的審査のための請求に応じて再審査手続を行わない旨の決定をするときは、再審査請求又は補充的審査について納付される手数料は、(c)(1)から(c)(3)までに従って払い戻される又は返還される。再審査請求人又は補充的審査手続を請求した特許の所有者は、妥当な場合は、(例えば、小切手、電信送金、予納口座への振込によって)返戻がなされるべき様式を指示すべきである。一般に、返戻は、当初の納付が提供された様式によって行われる。

- (1) 査定系再審査の請求については、長官が査定系再審査手続を行わないことを決定する場合には、特許規則1.20(c)(7)に定める手数料よりも少額である、再審査請求人によって納付された査定系再審査出願手数料が請求人に対して返戻される。
- (2) 当事者系再審査の請求については、長官が当事者系再審査手続を行わないことを決定する場合には、7,970ドルの返戻が再審査請求人に対して行われる。
- (3) 補充審査に関しては、長官が再審査手続を行わないと決定した場合は、特許規則1.20(k)(2)に記載されている、補充審査の結果として命じられた再審査の手数料が補充審査手続を請求した特許所有者に払い戻されるものとする。

特許法第42条(d)及び特許規則1.26に基づき、次を返戻することができる

- (1) 錯誤によって納付された手数料(例えば、要求されていないときに納付された手数料)、又は
- (2) 要求されている金額を超過して納付された手数料。

Ex parte Grady, 59 USPQ 276, 277 (Comm'r Pat. 1943)参照。(「錯誤」条項に基づく手数料の返戻についての制定法上の授權は、手数料納付に関する錯誤に限り適用される。)

出願人又は特許権者が「錯誤により」措置を行った(例えば、「錯誤により」出願を提出した、又は特許の効力を維持した)場合は、その措置のために要求される手数料(例えば、当該

出願に添えて提出される出願手数料，当該特許に関して提出される維持手数料)の提出は，特許法第42条(d)の意味における「錯誤によって納付された手数料」ではない。特許規則1.26(a)はまた，当事者が手数料納付済みの特許出願を取り下げを望む場合のような手数料納付後の目的の変更は，当事者に当該手数料の返戻を受ける権利を与えないと規定している。

手数料の返戻に関するすべての問題は，財務局受理部返戻課に委ねられる。特定の事例に関して手数料が返戻可能か否かについての如何なる見解も，弁護士又は出願人に対して表明されるべきでない。当該問題もまた，適切な範囲で，合衆国特許商標庁の種々の職員によって決定される請求に関する決定において処理することができる。

I. 返戻の方法

特許規則1.26(a)は，電信送金による返戻をするために必要な銀行取引情報を取得し，又は返戻を予納口座に対してするために予納口座情報を取得する権限を庁に与えることを規定している。手数料を納付する者又は返戻を請求する者が返戻を予納口座に振り込むよう指示しない場合は，USPTOは，電信送金により返戻することを試みる。庁は，

- (1) 納付証書(例えば，個人小切手)によって，要求額を超過して納付された金額を返戻するために，その納付証書に記載された銀行情報を使用すること，又は
- (2) それ以外の状況において，電信送金に必要な銀行取引情報の提供若しくは予納口座への振込の指示を求めることができる。

銀行取引情報の提供を要求することが費用効率的でない場合は，庁は，予納口座情報を取得するか又は単純に財務省小切手によって返戻することができる。

特許規則1.26(a)は更に，クレジットカードによって納付された手数料の返戻は，その手数料の請求先であったクレジットカード口座に振り込まれるべき旨を規定している。USPTOは，クレジットカードによって納付された手数料は，財務省小切手，電信送金又は予納口座への振込による返戻をしない。

II. 返戻請求のための期間

小規模事業体としての地位(特許規則1.28(a)参照)についての後日の確定を基にするものではない返戻請求は，特許規則1.26(b)に定める2年の延長不能期間内にしなければならない。

III. 予納口座によって納付される手数料

庁は，特許規則1.26及び特許規則1.28に基づく返戻の目的上，予納口座に請求するための授權が，特許規則1.6規定の受領日に受領されたものとして処理する。予納口座への請求授權による納付は，返戻に関しては，他の手段(例えば小切手又はクレジットカードへの請求授權)と同一の扱いがされる。従って，予納口座によって納付された手数料の返戻を請求するための期間は，請求授權書が庁において受領された日に開始する。返戻の目的上は，特許規則1.8の証明書が使用される場合は，返戻期間は実際の受領日(特許規則1.8の郵送日ではない)に開始し，特許規則1.10に基づく速達郵便®が使用される場合は，速達郵便®のラベルに記載されている「受付日」が支配する(庁による実際の受領日ではない)。返戻の目的上の納付受領日の使用は，庁指令に適時に応答することに関する，特許規則1.8に基づく郵送手続証明には影響を及ぼさない。

前記に拘らず、庁が予納口座に対して、請求授權書に明示されている金額でない金額を請求した場合は、当該請求に基づく返戻請求は、当該請求を表示している予納口座計算書の日付から2年以内に提出されなければならない。また、その予納口座計算書の写しを含んでいなければならない。特許規則1.26(b)のこの規定は、例えば、次の種類の状況において適用される。

- (1) 予納口座に対し、出願に関する事前の包括授權が存在している結果として、特許規則1.136(a)(3)による延長についての請求がされる場合、又は
 - (2) 予納口座に対し、納付時機が到来している追加手数料に関する、予納口座への請求授權書とともに提出された不十分な手数料の結果、手数料の不足残額が請求される場合。
- これらの状況においては、請求授權書を提供する当事者は、その請求金額を表示する予納口座計算書の日付の日までは、予納口座に請求される正確な金額を知る立場にない。それ故に、特許規則1.26(b)に定める2年の期間は、その請求金額を表示する予納口座取引明細書の日付までは開始しない。

IV. 小規模事業体としての地位の後日の確定

2000年11月7日からの施行として、特許規則1.28(a)は、小規模事業体としての地位の後日の確定に基づく返戻請求のために(従来の2月の期間の代わりに)3月の期間を与えるように改正された。庁は、現在、予納口座請求授權書の受領日を(返戻の目的上の)手数料納付日として処理しているので、特許規則1.28(a)に基づく返戻請求は、請求授權書が庁において受領された日から3月以内にされなければならない。

V. 調査手数料及び超過クレーム手数料の返戻

USPTOは、特許法第111条(a)に基づいてされた出願に関して納付された調査手数料及び超過クレーム手数料を返戻することができるが、出願人が、その出願についての審査がされる前に特許規則1.138(d)に基づく請求書を提出し、その出願を明示して放棄することが条件とされる。MPEP § 711.01参照。

基本出願手数料、非電子的出願手数料、審査手数料及び出願サイズ手数料は、これら手数料が錯誤により納付され又は要求額を超過して納付されていない限り、返戻はされない。

608 開示 [R-11. 2013]

有効な特許を得るために、出願時の特許出願は、特許法第112条(a)によって規定されている方法において、発明についての十分かつ明確な開示を含んでいなければならない。適切な開示に対する要件は、特許によって発明者に付与される排他権の見返りとして公衆が何かを受けることを保証する。補正及びクレームはすべて、原開示に記載の基礎を見出していなければならない。出願日後に、その出願に新規事項を導入することはできない。出願人は、開示を出願時の、当初クレーム及び図面を伴う明細書に依拠することができる。特許規則1.121(f)及びMPEP § 608.04も参照のこと。

特許出願の審査の過程で、審査官は、如何なる人種、宗教、性、民族集団又は国民性に対するものであっても、それに対して侮辱的であるとみなされる文言の使用に気付いたときは、その文言の使用に対して、礼節を欠く紙面の提出を禁止している特許規則1.3を遵守していないことを理由として方式拒絶を指令されるべきである。連邦政府の刊行物中に当該禁じられた文言を含めることは公共の利益に反する。また、出願の図面中に、侮辱であると合理的にみなすことができるような描写又は風刺を含めることについても同様に方式拒絶を指令されるべきである。

当該文言若しくは図面が削除されるか、又は礼節に関する問題が完全に解決されるまで、出願は、特許法第122条(b)に基づく公開に区分されてはならず、また、審査官は、その出願の発行を許可すべきではない。

意匠出願の実務については、MPEP § 1504を参照のこと。

特許規則1.3に違反して提出された補正書及びその他の書類に関する情報については、MPEP § 714.25を参照のこと。

608.01 明細書 [R-07. 2022]

特許法第22条 提出書類の印刷

長官は、特許商標庁に提出される書類を印刷、タイプ又は電子媒体によるよう命じることができる。

特許規則1.71 発明の詳細な説明及び明細書

(a) 明細書は、その発明又は発見についての、並びにそれを製造及び使用する方式及び方法についての記述された説明を含まなければならない。かつ、その発明又は発見が属している又はそれと極めて近い関係にある技術若しくは科学に熟練した者が、それを製造し、使用することができるように完全、明確、簡潔及び正確な用語によらなければならない。

(b) 明細書は、特許を求める正確な発明を他の発明から、及び古いものから区別することができるような方法で記載しなければならない。明細書は、発明された方法、機械、製品、物質の組成又は改良の特有の実施態様を完全に記述しなければならない。また、該当する場合は、操作方法又は原理を説明しなければならない。発明者が考える発明実施のベストモードが記載されなければならない。

(c) 改良の場合は、明細書は、方法、機械、製品又は物質の組成の内の改良に係る部分を特定しなければならず、また、説明は、その特定の改良及びそれと必然的に協働する部分又はそれに関する完全な理解若しくは説明のために必要な部分に限定されなければならない。

(d) 著作権又は回路配置利用権の表示は、意匠特許又は通常特許出願において、それに含まれている著作権及び回路配置利用権の要素に隣接して置くことができる。当該表示は、特許出願開示の該当する部分に表示することができる。図面における表示については、§ 1.84(s)を参照。表示内容は、法律によって定められている要素に限定されなければならない。例えば、「©1983 John Doe」(合衆国法典第17巻「著作権」第401条)及び「*M* John Doe」(合衆国法典第17巻第909条)は適切に限定されており、その各々は、現行法の下で著作権及び回路配置利用権についての法的に十分な表示である。著作権又は回路配置利用権表示の挿入は、本条(e)に規定する許諾文言が明細書の冒頭(第1段落が望ましい)に記載されている場合に限り、認められる。

(e) 許諾は、次のとおり表示されなければならない。

特許書類の開示部分は、(著作権又は回路配置利用権)保護を受ける対象物を含んでいる。(著作権又は回路配置利用権)所有者は、それが特許商標庁の特許ファイル又は記録に表示されている特許書類又は特許開示を何人かが複製することに対しては異議を唱えないが、それ以外にはすべての(著作権又は回路配置利用権)の権利を留保する。

(f) 明細書は、独立した用紙上で始まらなければならない。明細書の一部を含む各用紙は、出願の他の部分又は他の情報を含むことができない。クレーム、要約及び(特許規則1.821(c)に該当するとき)は、出願の他の部分を含む用紙に含めてはならない。

(g)

(1) 明細書は、§ 1.9(e)に定めるように共同研究契約の当事者の名称を開示ことができ、又は開示するように補正することができる。

(2) 本条(g)(1)に基づく補正書が次の何れかの期間内に提出されない場合は、その補正書には§ 1.17(i)に記載されている処理手数料が添付されなければならない。

(i) 国内出願の出願日から3月以内

(ii) 国際出願における、§ 1.491に定められている国内段階への移行日から3月以内

(iii) 本案に関する最初の庁指令が郵送される前、又は

(iv) § 1.114に基づく継続審査請求後の最初の庁指令が郵送される前

(3) 本条(g)(1)に基づく補正が、発行手数料が納付された後に提出される場合は、発行される特許は、必ずしも共同研究契約当事者の名称を含むことにはならない。発行される特許が共同研究契約当事者の名称を含んでいない場合は、その特許は、その補正を有効にするために、特許法第255条及び§ 1.323に基づく補正証明書によって補正されなければならない。

明細書とは、発明並びにそれを作成及び使用する態様及び方法の記述説明である。明細書は、その発明が関連する技術又は科学に熟練する者がそれを作成及び使用することを可能にする程度に、完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語によるものでなければならない。特許法第

112条及び特許規則1.71参照。新規にされた出願が特許法第112条によって要求されている明確さをもって発明を開示していないことが明らかである場合は、出願の修正が求められなければならない。MPEP § 702.01参照。記述説明は、出願人の発明に関連のない事項、例えば、審査官によってされる論評に関するディスクレーマーの見通しを含んでいてはならない。そのような情報が記述説明に含まれている場合は、審査官は、その明細書に方式拒絶を唱え、出願人に対して適切な処置、例えば、その情報の取消を要求する。

明細書は、独立した用紙で開始しなければならない。

明細書を含む各用紙は、出願の他の部分又は他の情報を含むことができない。クレーム、要約及び「配列表」（必要がある場合又は特許規則1.821(c)(3)に基づく紙面による物理的に、若しくは特許規則1.821(c)(2)のUSPTO特許電子出願システムを介してのPDF画像ファイルとして提出される場合）は、出願の他の部分を含む用紙に含まれてはならない(特許規則1.71(f))。すなわち、クレーム、要約及び「配列表」（必要がある場合又は特許規則1.821(c)(3)に基づく紙面による物理的に若しくは特許規則1.821(c)(2)のUSPTO特許電子出願システムを介してのPDF画像ファイルとして提出される場合）の各々は新たなページで開始されなければならないが、その理由は、これらの各項目(明細書、要約、クレーム及び「配列表」)が画像包袋(IFW)において個別に索引が作成されるからである。1ページに複数の開示項目の重複部分があってはならない。

明細書は日付を必要としない

関連する他の出願に対する一定の相互参照をすることができる。外国出願又は弁護士整理番号のみによって特定される出願への言及は、削除するよう要求されなければならない。弁護士整理番号のみによって特定される合衆国出願は、先の出願を適切に特定するよう補正することができる。特許規則1.78参照。

明細書は如何なる状況においても出願人に返却されることがないので、出願人は、その正確な写しを保持すべきである。明細書を補正するときは、弁護士又は出願人は、特許規則1.121を遵守しなければならない(MPEP § 714参照)。

審査官は、出願人が単にアメリカ英語のスペルではなくイギリス英語のスペル(例えば、colour)を使用していることのみを理由として、特許出願に係る明細書及び/又はクレームに方式拒絶を指令されるべきではない。合衆国特許出願に関して、イギリス英語を同等のアメリカ英語に取り替える必要はない。特許規則1.52(b)(1)(ii)は、出願が英語によるべきことのみを要求していることに注意すること。英語はアメリカ英語でなければならないという追加の要件はない。

様式項7.29は、開示が軽微な方式不備を有する場合に使用することができる。

¶ 7.29 開示に対して方式拒絶が指令される、軽微な方式不備

その開示は、次の形式的な不備[1]があるために、方式拒絶が指令される。適切な補正が要求される。

審査官ノート：

この様式項を、スペルミス、術語の不整合（「完全、明確、簡潔及び正確な用語」については特許規則1.71の要件を参照）、要素の番号付け（特許規則1.74参照）等の軽微な方式不備

であって、補正されるべきものを指摘するために使用すること。特定の方式不備については、様式項6.28から6.32までを参照すること。
様式項6.29から6.31までが、該当する事情に応じて使用されるべきである。

¶ 6.29 明細書、行の間隔

明細書の行の間隔が読取を困難にする形のものである。新たな出願書類であって、良質紙面上に1.5行又はダブルスペースの行間を有しているものが要求される。

¶ 6.30 明細書にある多数の誤謬

特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条は、明細書が「完全、明瞭、簡潔かつ正確な用語」によって記載されるべきことを要求している。この明細書は、完全、明瞭、簡潔かつ正確でない用語が多数存在している。この明細書は、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条を遵守するために、注意深く改訂されるべきである。この明細書に使用されている若干の不明瞭、不正確又は冗長な用語の例は、[1]である。

¶ 6.31 長大な明細書

この長大な明細書は、軽微な誤謬の可能性すべての存在を決定するのに必要な程度までは点検されていない。出願人が明細書に関して認知できる誤謬があればそれらを補正するよう出願人の協力が要求される。

I. 書類要件

特許規則1.52 言語、書類、記載、余白、読取専用光学ディスク明細書

(a) 特許出願又は再審査若しくは補充審査手続のファイルにおいて合衆国特許商標庁の永久記録の一部となる書類

(1) 図面以外のすべての書類であって、書面により、又はファクシミリ送信によって提出され、特許出願又は再審査若しくは補充審査手続のファイルにおいて合衆国特許商標庁の永久記録の一部となるものは、同一の寸法であり、恒久的には綴じられていない用紙によるものとし、かつ、次の条件を満たさなければならない。

(i) 可撓性があり、丈夫で、滑らかで、光沢がなく、耐久性があり、かつ、白色であること

(ii) 21.0cm×29.7cm(DIN A4サイズ)又は21.6cm×27.9cm(8 1/2インチ×11インチ)の何れかであり、各用紙は、少なくとも2.0cm(3/4インチ)の上端の余白、少なくとも2.5cm(1インチ)の左端の余白、少なくとも2.0cm(3/4インチ)の右端の余白及び少なくとも2.0cm(3/4インチ)の下端の余白を有していること

(iii) 縦方向に片面のみに記載されていること

(iv) 恒久性のある暗黒色のインク又はその同等物を使用し、タイプライタ又は印刷機の何れかによって明確に、かつ、読み取れるように記載されていること、及び

(v) 十分な明瞭性及び用紙と記載事項間のコントラストを有する形式で提示されていて、写真、静電、オフセット写真印刷及びマイクロフィルム処理並びにデジタル画像処理の使用による電子的記録及び光学的文字認識を使用して、容易に読み取ることができる任意の部数の写しを直接複製することを可能とすること

(2) 書面により、又はファクシミリ送信によって提出され、合衆国特許商標庁の永久記録の一部となるすべての書類は、提出された紙面に穴を有してはならない。

(3) 本項及び本条(b)の規定は、庁によって提供される様式上の事前印刷情報又は再発行出願若しくは再審査請求に関する明細書として、書面によりダブル・コラム方式で提出される特許の写しには適用しない。

(4) 化学式及び数式並びに表については特許規則1.58を、図面については特許規則1.84を参照。

(5) 特許商標庁に電子的に送信される書類は、USPTO特許電子出願システムの要件に従って書式が設定され、送信されなければならない。

(b) 出願(クレーム及び図面を含む明細書並びに発明者の宣誓書又は宣言書)、再審査若しくは補充審査手続、出願若しくは再審査手続についての補正又は出願若しくは再審査若しくは補充審査手続についての訂正

(1) 出願又は再審査手続及び出願(本条(d)に従って提出される翻訳文を含む)又は再審査手続についての補正又は訂正は、特許規則1.69及び本条(d)に定められている場合を除き、次の条件を満たさなければならない。

(i) 本条(a)の要件を満たしていること、及び

(ii) 英語によって作成されていること、又はその出願及び訂正又は補正が行われた場合は、その訂正又は補正についての英語翻訳文であって、その翻訳文が正確である旨の陳述を伴っているものが添付されていること

(2) 再発行出願以外の出願及び再審査若しくは補充審査手続に係る明細書(要約及びクレームを含む)並びに出願(再発行出願を含む)及び再審査手続のための明細書の補正は、特許規則1.821から特許規則1.825までに定めた場合を除き、次の条件を満たさなければならない。

(i) 行間は1 1/2又はダブルスペースであること

(ii) 文言は、筆記体でない活字フォント(例えば、アリエル、タイムズ・ローマン又はクーリエ、フォントサイズ12が望ましい)により、大文字の縦の大きさを最小0.3175cm(0.125インチ)、とする標記方式で記載されるものとするが、0.21cm(0.08インチ)(例えば、フォントサイズ6)を下回らないものを認めることができる。及び

(iii) テキストは1列書き(シングル・コラム)であること

(3) クレームは、別の用紙又は電子ページ上で開始しなければならない(特許規則1.75(h))。

(4) 要約は、別の用紙又は電子ページ上で開始するか、又は再発行出願若しくは再審査若しくは補充審査手続に係る特許の最初のページとして提出されなければならない(特許規則1.72(b))。

(5) 再発行出願又は再審査若しくは補充審査手続の場合を除き、クレーム及び要約を含む明細書のページには、1から始まる連続番号が付されていなければならない、番号の記載個所は、本文の上部又は、できれば、下部の中央としなければならない。

(6) 再発行出願又は再審査若しくは補充審査手続の場合を除き、明細書の段落(クレーム及び要約におけるものを除く)には、出願時に番号を付すことができ、当該段落は、各段落を明瞭に識別することができるように、アラビア数字を使用して、個別的かつ連続的に番号が付されなければならない。当該数字は、角括弧に入れた冒頭のゼロを含む4桁以上の数字(例

えば、[0001])で構成される。番号及びそれを囲む括弧は、各段落の最初の項目として、その段落の最初の単語の前に、左余白の右側に記載されなければならない。かつ、太字で強調されていなければならない。番号の後には、およそ4字に等しいスペースを置かなければならない。本文でない要素(例えば、表、数式又は化学式、化学構造及び配列データ)は、その要素の周囲又は上にある、番号を付した段落の一部であるとみなされ、また、独立した番号が付されてはならない。本文でない要素が左余白に広がる場合は、その要素に個別かつ独立の番号が付されてはならない。一覧もまた、その一覧の周囲又は上にある段落の一部として取り扱われ、また、独立した番号が付されてはならない。段落又は項の見出し(表題)は、それがページの左余白に寄っているか、中央部に位置しているかに拘らず、段落とはみなされず、従って、番号は付されない。

(c) 出願書類についての行間挿入、消去、抹消は、それらの出願書類に関連する、発明者の宣誓書又は宣言書についての署名の前又は後において行うことができる。ただし、特許規則1.63の規定による、発明者の宣誓書又は宣言書における陳述が、引き続きそれらの出願書類に適用可能であることを条件とする。出願書類が本条(a)及び(b)に従っていない場合は、代用明細書(特許規則1.125)を要求することができる。

(d) 特許法第111条の非仮出願又は仮出願は、英語以外の言語によることができる。

(1) 非仮出願

特許法第111条(a)の非仮出願が英語以外の言語で提出される場合は、その非英語出願についての英語翻訳文及びその翻訳文が正確である旨の陳述書及び特許規則1.17(i)に記載されている処理手数料が必要とされる。これらのものが出願と同時に提出されなかった場合は、出願人に対し、通知が行われ、かつ、放棄を避けるためにこれらが提出されなければならない期間が与えられる。

(2) 仮出願

特許法第111条(b)の仮出願が英語以外の言語で提出される場合は、その非英語出願についての英語翻訳文は、その仮出願に関して要求されない。非仮出願に関しての当該仮出願の利益を主張するための要件に関しては、特許規則1.78(a)を参照。

(e) 読取専用光ディスクにより提出された電子文書であって、合衆国特許商標庁の特許出願、再審査又は補充審査手続のファイルに関する永久記録の一部になるもの。

(1) 次の書類は、本条(e)に従った読取専用光ディスクにより特許商標庁に提出できる。

(i) 「コンピュータ・プログラム一覧付録」(特許規則1.96(c)参照)

(ii) 「配列表」(特許規則1.822から特許規則1.824に従って特許規則1.821(c)に基づき提出)又は「配列表 XML」(特許規則1.832から特許規則1.834に従って特許規則1.831(a)に基づき提出)、又は

(iii) 「大きな表」(特許規則1.58(c)参照)

(2) この部において使用するとき、読取専用光ディスクは、国際標準化機構(ISO)9660に従い、データが恒久的かつ変更又は削除できないよう記録されたファイナライズ処理されたディスクを意味し、次の何れかである。

(i) 読取専用コンパクトディスク(CD-ROM)又は追記型コンパクトディスク(CD-R)、又は

- (ii) 追記型デジタルビデオディスク (DVD-R又はDVD+R)
- (3) 各読取専用光ディスクは次の要件に適合しなければならない。
 - (i) コンピュータ互換性：PC又はMac®
 - (ii) オペレーティング・システム互換性：MS-DOS®, MS-Windows®, MacOS®又はUnix®/Linux®,
 - (iii) 各読取専用光ディスクの内容は、情報交換用合衆国標準コード(ASCII)プレーンテキストによるものとし、圧縮する場合には、該当する事情に応じて、「大きな表」についての特許規則1.58, 「コンピュータ・プログラム一覧付録」についての特許規則1.96及び「配列表」又は「コンピュータ読取可能様式(CRF)」についての特許規則1.824に従って圧縮されていなければならない。
 - (iv) 「配列表 XML」の読取専用光ディスクの各内容は、拡張マークアップ言語(XML)のファイル形式でなければならない、圧縮されている場合は特許規則1.834に従って圧縮されていなければならない。
- (4) 各読取専用光ディスクは、開封された詰め物入郵送用保護封筒に同封されているハードケースに収納し、次の情報を含み(a)に従った送付状を添付しなければならない。
 - (i) 最初の記名されている発明者(分かる場合)
 - (ii) 発明の名称
 - (iii) 弁護士書類番号又はファイル参照番号(該当する場合)
 - (iv) 出願番号及び出願日(分かる場合)
 - (v) ディスクを作成するために使用したオペレーティング・システム(MS-DOS®, MS-Windows®, MacOS®又はUnix®/Linux®), 及び
 - (vi) 読取専用光ディスクに含まれるファイル(ファイル名, ファイルのバイト数及び作成日を含む)
- (5) 各読取専用光ディスクには、次の情報を手書き又はタイプしたラベルを恒久的に貼付しなければならない。
 - (i) 最初の記名されている発明者(分かる場合)
 - (ii) 発明の名称
 - (iii) 弁護士書類番号又はファイル参照番号(該当する場合)
 - (iv) 出願番号及び出願日(分かる場合)
 - (v) 読取専用光ディスクにデータが記録された日, 及び
 - (vi) 複数の読取専用光ディスクが提出された場合は、ディスクの順序(例えば、「X枚中の1」)
- (6) 読取専用光ディスクは出願人には返却されず、特許出願ファイルの一部として保留することができない。
- (7) 読取専用光ディスク上の情報の補正は、「大きな表」については特許規則1.58(g), 「コンピュータ・プログラム一覧付録」については特許規則1.96(c)(5), 「配列表」又は「配列表」のコンピュータ読取可能様式(CRF)については特許規則1.825(b), 「配列表XML」については特許規則1.825(b)に従い、読取専用光ディスクを差し替えることによって行われなければならない。
- (8) 明細書には、別項にて、各読取専用光ディスク上の資料の参照による援用を記載するものとし(特許規則1.77(b)(5)), その場合は、国際段階にある国際出願を除き、各ファイルの

名称、作成日及びそのバイト数を特定することとする。特許商標庁は、出願人に対し、参照により援用される資料を含むように明細書を補正することを要求することができる。

(9) ファイルが読取不能の場合、提出されなかったものとみなされ、要件を満たす提出を要求する通知が発出される。

(f) 読取専用光ディスクにより又はUSPTO特許電子出願システムにより提出された電子文書を有する出願の出願サイズ手数料の決定

(1) 読取専用光ディスクによる提出：

本条(e)に従い読取専用光ディスクにより一部が提出された出願の部分について、特許規則1.16(s)又は特許規則1.492(j)により要求される出願サイズ手数料は、読取専用光ディスクにより提出された内容の3キロバイトにつき、紙面1ページとして計算されて決定される。ただし、本条(e)に基づく読取専用光ディスクにより提出されたASCIIプレーンテキストファイル又は(該当する場合)XMLファイルで提出された以下は、この決定から除外される。

(i) 特許規則1.821(c)又は(e)に従った「配列表」又は「配列表」のCRF若しくは特許規則1.831(a)に従った「配列表 XML」、又は

(ii) 特許規則1.96(c)に従った「コンピュータ・プログラム一覧付録」

(2) USPTO特許電子出願システムによる提出：

USPTO特許電子出願システムにより全部又は一部が提出された出願について、特許規則1.16(s)又は特許規則1.492(j)により要求される出願サイズ手数料は、紙面換算数量がUSPTO特許電子出願システムに表示された後、出願の明細書及び図面として特許商標庁に記録されたとき、存在する紙面数の75%とみなして決定される。ただし、USPTO特許電子出願システムにより提出されたASCIIプレーンテキストファイル又はXMLファイルで提出された以下は、この決定から除外される。

(i) 特許規則1.821(c)又は(e)に従った「配列表」又は「配列表」のCRF若しくは特許規則1.831(a)に従った「配列表 XML」、又は

(ii) 特許規則1.96(c)に従った「コンピュータ・プログラム一覧付録」

(3) 特大容量の提出：

特許法第111条又は第371条に基づく出願に含まれる300MBから800MBまでの電子的形式の「配列表」又は「配列表 XML」の提出は、特許規則1.21(o)(1)に規定されている手数料の対象となる。特許法第111条又は第371条に基づく出願における800MBを超える電子的形式による「配列表」又は「配列表 XML」の提出は、特許規則1.21(o)(2)に規定されている手数料の対象となる。

特許規則1.58 化学式、数式及び表

(a) クレームを含め明細書は、化学式及び数式を含むことができるが、図面又はフロー・ダイアグラムを含んではならない。明細書の記述部分は表を含むことができるが、同一の表を、図面及び明細書の記述部分の両方に含めることができる。クレームは、特許法第112条に適合するために必要であるか、又は他の理由で望ましいと認められるかの何れかである場合は、表を含むことができる。

(b) 化学式、数式及び表は、特許規則1.52(a)及び(b)に従って提示されなければならない。

ただし、化学式、数式又は表を、用紙を縦方向にしては満足に配置することができない場合は、用紙を横方向にして配置することができる。これらの式及び表に使用されるタイプ文字は、大文字の高さが最低0.422cm(0.166インチ)のブロック体(非筆記体)活字又は書体(例えば、フォントサイズ12のアリエル、タイムズ・ローマン又はクーリエが望ましい)から選択されるべきものとするが、その高さが0.21cm(0.08インチ)(例えば、フォントサイズ6)より小さくないものとする。複雑な式及び表と本文との間には、少なくとも0.64cm(0.25インチ)の行間を置かなければならない。化学式及び数式は、表示されたときに意図する意味を保存できるようにするために、文字の適切な配置を維持するよう構成されなければならない。表は、高い視認性と一致するよう、スペースを節約するためにデータの行と列を近接して配置しなければならない。

(c) 次に挙げる「大きな表」は、USPTO特許電子出願システムによる又は特許規則1.52(e)に従い読取専用光学ディスクによるASCIIプレーンテキストの電子的形式により提出することができる(ただし、国際段階にある国際出願を除く)。

- (1) 長さ50ページを超える単一の表、又は
- (2) 出願におけるすべての表の総ページ数が100ページを超える場合であって、表のページが本条(b)に従う紙面に印字されたページである複数の表

(d) ASCIIプレーンテキストによる電子的形式により提出された「大きな表」は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 表示されたときの表の要素が伝える関係情報を視覚的に保存するために、その要素の空間的關係(例えば、縦列及び横列の整列)を維持しなければならない。

(2) 次の互換性を有さなければならない。

(i) コンピュータ互換性：PC又はMac®、

(ii) オペレーティング・システム互換性：MS-DOS®, MS-Windows®, MacOS®又は Unix®/Linux®

(3) ASCIIプレーンテキストによらなければならないが、(i) すべての印字可能な文字(スペース記号も含む)が使用可能であり、(ii) 印字不可能な(ASCIIコントロール)文字は一切使用不可とするが、ラインターミネータとしてのASCIIキャリッジ・リターン・プラス・ASCIIラインフィード(CRLF)又はラインフィード(LF)は除く。

(4) ファイル名は、*.txtとしなければならない。「*」は、大文字又は小文字、数字、ハイフン及びアンダースコアに限定する1文字又は複数文字の組合せであり、拡張子を含めず全体で60文字を超えないものとする。スペース記号又は他の種類の文字はファイル名には認められない、及び

(5) 特許規則1.77(b)(5)に従って、明細書の別項にて、参照により援用されていなければならない。

(e) USPTO特許電子出願システムにより提出される「大きな表」は、25MBを超えてはならず、ファイル圧縮は認められない。

(f) 特許規則1.52(e)に従い読取専用光学ディスクにより提出される「大きな表」は、次の

要件を満たさなければならない。

(1) ASCIIプレーンテキストファイルは、WinZip®, 7-Zip又はUnix®/Linux® Zipを用いて圧縮してもよい。

(2) 圧縮ファイルは自己解凍書式であってはならない、及び

(3) 1枚の読取専用光学ディスクに収まりきれない圧縮ASCIIプレーンテキストファイルは、対象の読取専用光学ディスクの容量に従って複数のファイルに分割し、特許規則1.52(e)

(5) (vi)に従いラベル付けをしてもよい。

(g) ASCIIプレーンテキスト様式による電子的形式の「大きな表」の補正は、次のものを含まなければならない。

(1) 本条(d)から(f)までの要件に従ってUSPTO特許電子出願システムにより又は特許規則1.52(e)に従い「差替(REPLACEMENT)MM/DD/YYYY」(作成された月、日及び年を記載)とラベル付けされた読取専用光学ディスクにより提出された差替ASCIIプレーンテキストファイル

(2) 明細書の別項(該当する場合は先の項目の差替)にて、補正が、差替ASCIIプレーンテキストファイルにおける資料の参照による援用(特許規則1.77(b)(5)参照)によってなされるべき旨の請求。ファイル名、作成日及びファイルのバイト数を特定することとする。

(3) ASCIIプレーンテキストファイルにおけるすべての削除、差替又は追加の箇所を示す陳述、及び

(4) 差替ASCIIプレーンテキストファイルが新規事項を含まない旨の陳述

(h) ASCIIプレーンテキストファイルに含まれる資料の参照による援用がなく、出願日に存在しているASCIIプレーンテキストファイルでの「大きな表」を有する出願の明細書は、特許規則1.77(b)(5)に従って、ASCIIプレーンテキストファイルに含まれる資料を参照により援用する別項を含むよう補正されなければならない。

(i) 「大きな表」の読取専用光学ディスクは2部提出されなければならない。読取専用光学ディスクとその複製であるコピーには各々、「コピー1(Copy 1)」「コピー2(Copy 2)」のラベルが貼付されなければならない。読取専用光学ディスクに添付する送付状は、当該2枚の読取専用光学ディスクが同一のものである旨の陳述を記載しなければならない。2枚の読取専用光学ディスクのコピーが同一でない場合は、特許商標庁は、その後の手続に関しては「コピー1(Copy 1)」のラベルが付された読取専用光学ディスクを使用する。

(j) 読取専用光学ディスク上の情報の補正は、(g)に従い差替読取専用光学ディスクによってなされなければならない。差替読取専用光学ディスクとそのコピーには各々「コピー1差替MM/DD/YYYY」([COPY 1 REPLACEMENT MM/DD/YYYY], 作成された月、日及び年を記載)と「コピー2差替MM/DD/YYYY」([COPY 2 REPLACEMENT MM/DD/YYYY])のラベルが貼付されなければならない。

クレームを含む明細書及び要約のページは、本文の上部又は望ましくは下部の中央に1から始まる連続番号が付されていなければならない。明細書及び明細書の補正書の行間は、1.5行又はダブルスペースでなければならない。本文は、非筆記体フォント(例えば、アリエ

ル、タイムズ・ローマン又はクーリエであって、12のフォントサイズが望ましい)表字態様であって、その大文字の高さを少なくとも0.3175cm(0.125インチ)とするものによって記載されていなければならないが、その高さを、0.21cm(0.08インチ) (例えば、フォントサイズ6)を下回らないものを認めることができる(特許規則1.52(b)(2)(ii))。本文は、大文字のみを使用して記載することができない。

すべての出願書類(クレームを含む明細書、要約及び図面、宣誓書又は宣言書並びにその他の書類)、更に後日提出される書類は、それぞれのページにおいて、その紙面の片面のみに明白に記載されていなければならない。明細書は、独立した紙面によって開始されなければならない。明細書の部分を含む各紙面には、出願の他の部分又はその他の情報を含めることができない。クレーム、要約及び配列表(必要があれば又は物理的な紙面(特許規則1.821(c))による特許規則1.821(c)(3)に基づく提出)は、出願の他の部分を含む紙面に含まれてはならない(特許規則1.71(f))。クレームは、独立した紙面又は電子ページによって開始されなければならない。また、クレーム又はクレームの部分を含む紙面は、出願の他の部分又は他の資料を包含することができない(特許規則1.75(h))。要約は、独立した紙面によって開始されなければならない。また、要約又は要約の部分を含む用紙は、出願の他の部分又は他の資料を包含することができない(特許規則1.72(b))。

出願書類であって、紙面で又はファクシミリ送信によって提出され、USPTOの永久記録の一部となるものすべては、同一寸法の紙面であって(例えば、補正書は2種類の用紙サイズを有してはならないが、明細書は1種類の用紙サイズ、また、図面は異なるサイズを有することができる)、21.0cm×29.7cm(DIN A4サイズ)又は21.6cm×27.9cm(8 1/2インチ×11インチ)の何れかでなければならない。特許規則1.52(a)(1)及び特許規則1.84(f)を参照のこと。図面以外の各紙面には、少なくとも2.0cm(3/4インチ)の上端余白、少なくとも2.5cm(1インチ)の左端余白、少なくとも2.0cm(3/4インチ)の右端余白及び少なくとも2.0cm(3/4インチ)の下端余白が含まれていなければならない。提出する紙面には穴があってはならない。序に電子的に提出される出願書類は、序の電子出願制度の要件を遵守して書式設定され、送信されなければならない。特許規則1.52(a)(5)を参照のこと。USPTO特許電子出願システムを使って序に送信する通信宛先の詳細に関しては、MPEP § 502.05及び特許電子システムの法的規範(www.uspto.gov/patents-application-process/filing-online/legal-framework-efs-web)を参照。

出願人は、明確かつ複写可能な形式で、特許出願及び特許出願又は再審査手続のファイルにおいてUSPTOの永久記録の一部となる書類を提出するために、あらゆる努力をしなければならない。紙面が所要の品質のものでない場合は、適切な品質の差替書類が要求される。USPTOによって要求される差替明細書を構成する差替書類の提出については、特許規則1.125を参照のこと。また、MPEP § 608.01(q)も参照のこと。USPTOの永久記録の一部となるすべての書類は、恒久性のある暗色のインク又はその同等物を使用し、可撓性があり、丈夫かつ滑らかで、光沢がなく、耐久性がある白い用紙に、縦方向に、タイプライタ又はプリンター装置の何れかによって、判読できるように記載されていなければならない。タイプ印字、謄写版印刷、乾式写真複写印刷、マルチグラフ印刷又は非油性カーボンコピーの形式は受理可能である。いわゆる「簡単に消せる」用紙であって、容易に消すことができるように特殊なコ

ーティングが施されているものは、「恒久的」写しを提供することができない、特許規則1.52(a)(1)(iv)を参照のこと。今日では、出願書類がイメージ・包袋の形式で保存されているので、USPTOが、提出された書類をスキャンし、複製することができる限りは、用紙の種類が問題となる可能性は低い。

出願が特許規則1.52を遵守していない書類によってされた場合、特許出願処理局は、「補正された出願書類を提出させるための通知書」を郵送し、これによりその不備を指摘し、また、却下を回避するために、出願人がその不備を補正すべき期間を設定する。特許規則1.52を遵守している出願書類の不提出は、出願日の付与に影響を与えず、また、特許規則1.52を遵守していない当初出願書類は、その発明の原開示として出願ファイル中に保管される。USPTOは、書類が特許規則1.52を遵守していないという理由のみでは、書類を返却しない。

判読可能性には、適切に増刷ができ、かつ、デジタル画像及び光学的文字認識の使用によって書類の電子的な複製ができる写真複製又はスキャンの能力が含まれる。電子提出物の読みやすさを高めるため、USPTOは、背景は白、テキストは黒色のフォントを使用することを強く推奨する。

USPTOによって受領される特許出願書類の中には、リボンコピーである原本の写しであるものがある。これらは、USPTOの見解において、判読可能であり、恒久性がある場合、受理される。

¶ 6.32.01 出願書類は判読可能でなければならない

明細書(要約及びクレームを含む)及び出願に関する補正書がある場合はその補正書は、特許規則1.821から1.825までに定められている場合を除き、その本文が、タイプライタ又は機械プリンターの何れかにより、非筆記体フォント(例えば、アリエル、タイムズ・ローマン又はクーリエ、望ましくはフォントサイズ12とする)であって、文字表示態様として大文字の高さを少なくとも0.3175cm(0.125インチ)とするが、0.21cm(0.08インチ)(例えば、フォントサイズ6)より小さくないものを有していて、縦方向に、平明で判読できるように記載されており、かつ、写真、静電気、写真オフセット及びマイクロフィルム方式並びにデジタル画像及び光学的文字認識の使用による電子的捕捉により、任意の数の容易に判読可能な写しの直接複製を可能にするように、用紙と記述との間に十分な明瞭性とコントラストを有する形態で、かつ、1段組(シングル・コラム)の本文を有さなければならない。特許規則1.52(a)及び(b)参照。

この出願書類は、[1]の理由から、方式拒絶が指令される。

特許規則1.52(a)及び(b)並びに1.125を遵守する判読可能な差替明細書が要求される。

審査官ノート

1. 括弧1において、明細書中の判読不能な部分、すなわち、明細書の全部又は明細書の一定のページを特定すること。
2. この様式項は、再発行出願又は再審査手続に関しては使用しないこと。

II. 出願書類の変更

特許規則1.52(c)では、発明者の宣誓書又は宣言書の署名後にされた出願書類の行間書き込み及びその他の変更を妨げるものではない。しかしながら、当該行間書き込み又はその他の

変更が発明者の宣誓書又は宣言書の署名後にされる場合、特許規則1.63による発明者の宣誓書又は宣言書の陳述は、出願書類に適用されることに留意されなければならない。これを満たさない場合、発明者は、発明者の新しい宣誓書又は宣言書を実行することを必要とする。MPEP § 602.08(b)も参照のこと。

III. 出願時の出願書類の認証謄本

出願時の出願書類が特許規則1.52並びに1.84(f)及び(g)の用紙サイズ、余白及び品質要件を満たしていない場合は、当該出願書類の認証謄本は、判読不能及び／又は優先権書類として効力がない。出願人がUSPTOに出願時の出願書類の認証謄本を提供するよう請求し、特許規則1.19(b)(1)に定める手数料を納付した場合は、USPTOはIFWデータベース(又はマイクロフィルム・データベース)にある記録から、出願時の出願書類の謄本を作成する。出願時に提出された書類が判読不能なものである場合は、原出願時の出願書類の認証謄本は判読不能である。

USPTOは、用紙サイズ、余白及び品質の要件を遵守していない出願書類をスキャンするときには、例外処理を行う。出願時の出願として提出された書類(送付状又は添状がある場合は、それを含む)が、特許規則1.52及び1.84(f)の用紙サイズの要件を満たしていない場合(例えば、その用紙が法律文書サイズ(8 1/2インチ×14インチ)である)は、USPTOはそのような書類を、出願書類全体を画像スキャンし、それをIFWデータベースに記録することができるようにするために、縮小しなければならない。更に、出願時の出願として提出された書類が特許規則1.52の品質要件を満たしていない場合(例えば、用紙に光沢がある、用紙が白色でない)は、USPTOはそれをスキャンする前に当該用紙の品質を強化し、結果として生じるIFWデータベースの記録を前より読み易いものにするよう試みる。しかしながら、IFWコピーを作るために例外処理が必要とされる場合は、出願時の出願の認証謄本は、判読不能なものではないかもしれない。

用紙サイズ、余白及び品質の要件を満たしていない出願書類が提出された場合は、USPTOは、出願人に対し、特許規則1.52並びに1.84(e)、(f)及び(g)の要件を遵守している差替書類の提出を要求する。前記の要求に対する応答として提出される差替書類は、USPTOに対し、出願を特許公開又は特許として印刷するための、出願に関する画像及びOCRスキャン可能なコピーを提供することになる。しかしながら、USPTOは、出願時の出願の認証謄本を作成するために、又はその他の目的上、出願日後に提出された出願書類を出願の原開示としては取り扱わない。すなわち、出願人が後に特許規則1.52を遵守する差替の出願書類を提出し、そのときに、特許規則1.19(b)(1)に定める手数料を納付して、USPTOが出願時の出願の認証謄本を提供することを請求した場合でも、USPTOはなおも、後に提出された差替書類の謄本ではなく、出願時の出願の認証謄本を作成する。

IV. 特許出願におけるメートル法の使用

印刷された特許を研究及び先行技術調査文献として使用するとき、英国式の計測制度によって表示された寸法をメートル法に換算することに関する将来の必要性を最小限にするために、すべての特許出願は、特許出願の明細書にある発明を説明するとき、メートル(S. I.)単位を使用し、その後それと等価の英国式単位を記載しなければならない。

イニシャルS. I.は「Le Système International d'Unités」、すなわち国際単位系のフラン

ス語名称の略語であって、1960年に国際度量衡総会によって採用された、現代技術によって可能とされた正確な単位測定に基づく現代化されたメートル法を示す。

V. 非英語出願

特許規則1.52 言語、用紙、記載、余白、読取専用光学ディスク明細書

- (d) 特許法第111条の非仮出願又は仮出願は、英語以外の言語によることができる。
- (1) 非仮出願— 特許法第111条(a)の非仮出願が英語以外の言語で提出される場合は、その非英語出願についての英語翻訳文及びその翻訳文が正確である旨の陳述書及び特許規則1.17(i)に記載されている処理手数料が必要とされる。これらのものが出願と同時に提出されなかった場合は、出願人に対し、通知が行われ、かつ、放棄を避けるためにこれらが提出されなければならない期間が与えられる。
- (2) 仮出願— 特許法第111条(b)の仮出願が英語以外の言語で提出される場合は、その非英語出願についての英語翻訳文は、その仮出願に関して要求されない。非仮出願に関しての当該仮出願の利益を主張するための要件に関しては、特許規則1.78(a)参照。

USPTOは、記述説明及びクレームを含む出願書類の一部又は全部が英語でない言語によっており、従って特許規則1.52を遵守していない場合であっても、特許法第111条(a)の要件を満たす出願又は特許法第111条(b)に従う仮出願に対して出願日を与える。

特許法第111条(c)に規定されているように、2013年12月18日以降に特許法第111条(a)に基づいて提出された非仮出願は、出願の明細書及び図面が先に提出された出願への言及によって差し替えられることを示す先に提出された(外国、国際、仮又は非仮)出願への言及によって提出することができる。そのような出願の提出及び取扱に関する更なる情報については、MPEP § 601.01(a), III参照。

特許法第111条(a)の非仮出願が英語でない言語によってされる場合は、その非英語書類の英語翻訳文、その翻訳文が正確である旨の陳述書、特許規則1.16に定める手数料、宣誓書又は宣言書及び特許規則1.17(i)に定める手数料が非仮出願書類に付随するか、又はUSPTOによって定められる期間内に提出されるかの何れかでなければならない。仮出願が英語でない言語によってされ、その仮出願の利益が後にされる非仮出願において主張される場合(特許規則1.78(a)(5)参照)は、その非英語仮出願の英語翻訳文及びその翻訳文が正確である旨の陳述書が提出されなければならない。仮出願の利益を主張する非仮出願について、その仮出願において翻訳文及び陳述書が前に提出されていない場合は、出願人に対して、通告が行われ、また、翻訳文及び陳述書を提出しなければならない期間が与えられる。出願人は、仮出願についての翻訳文及び陳述書を、仮出願が却下されている場合でも提出することができる。当該通告に対する適時の応答は、非仮出願に関し、翻訳文及び陳述書が仮出願において提出された旨の確認書又は利益の主張の取下げを含まなければならない。2012年9月16日前の出願については、補正書若しくは利益の主張を取り下げる補充的出願データシートを提出しなければならない。2012年9月16日以降の出願については、利益の主張を取り下げる補正された出願データシートを提出しなければならない。前記手続の1を取らない場合は、非仮出願の

却下が生ずる。

後に提出される英語翻訳文は、最初に提出された書類と速やかに組み合わせることができるようにするために、その出願を特定する完全なデータを含んでいなければならない。従って、原出願書類には、USPTO特許電子出願システムを介して提出されるか、又は、添状及び自己の宛先の返信用葉書が添付され、その各々が英語による、次の特定用データを含むことを強く推奨されている。すなわち、

- (a) 出願人の名称
- (b) 発明の名称
- (c) 明細書、クレームのページ数及び図面の枚数
- (d) 宣誓書又は宣言書が提出されていたか否か、及び
- (e) 特許規則1.16に定める手数料の金額及び納付方法。

翻訳文は、逐語訳でなければならず、また、その翻訳文が正確である旨の陳述書が添付されていなければならない。翻訳文にはまた、その英語翻訳文がUSPTOにおける審査用の文面として使用されることを求める、出願人又は出願人の弁護士若しくは代理人によって署名された請求書が添付されていなければならない。英語翻訳文が英語らしい英語及び合衆国の慣行に合致していない場合は、特許法第132条によって禁止されている新規事項の導入を伴わずに、必要な変更をするための予備的補正書が添付されなければならない。そのような出願が特許出願公開として公開される場合は、公開される文書はその翻訳文である。出願公開の内容に関しては、特許規則1.215(a)及びMPEP § 1121参照。非仮出願に関して英語翻訳文及び陳述書が適時に提出されない場合は、その非仮出願は取り下げられたものとみなされる。

この実務は、価値ある権利の喪失を防止するための緊急の場合を想定したものであって、出願に関して日常的に使用されるべきではないということが認識されるべきである。これが日常的に使用されるべきではないということには、少なくとも2の理由がある。その1は、出願人が正確な逐語訳を得られなかった場合は、出願人及び公衆に対して明白な危険が存在することである。その2は、この手続に基づく多数の出願が、USPTOに対する行政上の負担を著しく増大させることである。

参照出願に関する情報については、MPEP § 601.01(a)、IIIも参照、これも権利の喪失を防止するための緊急の場合を想定した実務であって、出願に関して日常的に使用されるべきではない。

VI. 明細書中の図解

明細書の説明部分における図解、概観図、フローチャート及びダイアグラムは、図面の代わりに明細書における表、化学式及び数式を許容する特許規則1.58(a)の範囲には該当しない。審査官は、明細書中のそのような説明的図解には方式拒絶を指令されるべきであり、また、出願がその明細書にグラフ、図面又はフローチャートを含んでいる場合は、特許規則1.81に従った図面を要求すべきである。

クレームを含む明細書は、化学式及び数学の方程式を含むことができるが、明細書の記述説明部分は図形又はフロー・ダイアグラムを含んではならない。クレームは、言葉によって発明を定義する実際的な方法がない場合は、特定の図又は表を言及によって組み入れることが

できる。MPEP § 2173.05(s)参照。明細書の説明部分は表を含むことができるが、同一の表を図形としての図面及び明細書の説明部分の両方に含めることはできない。クレームは、特許法第112条に適合するために必要な場合又はそれ以外に望ましいと認められた場合は、表を含むことができる。MPEP § 2173.05(s)参照。ただし、そのような特許が印刷されるときは、その表はクレームの一部としては含まれず、その代わりに、表番号への言及を含むことになる。

VII. 明細書におけるハイパーリンク及びその他の方式のブラウザ実行コード

審査官は、特許出願を点検して、ハイパーリンク及びその他の方式のブラウザ実行コード、特に商業サイトのURLが特許出願の中に含まれないようにしなければならない。特許規則1.57(e)は、ハイパーリンク及びその他の方式のブラウザ実行コードによる、参照による援用は許可されないと記載している。ハイパーリンク又はブラウザ実行コードの例は、URLであって、http://の記号の後にURLアドレスが続いているものを「`<`」間に置いたものである。埋め込まれたハイパーリンク及び／又はその他の方式のブラウザ実行コードを有する特許出願から特許が生じ(又は特許出願公開として公開され)、かつ、その特許文献がUSPTOのウェブページに掲載される場合は、その特許文献がウェブブラウザを通じて検索され、かつ、閲覧される場合は、そのURLは有効なHTMLコードとして解釈され、生きたウェブリンクとなる。ユーザがマウスでそのリンクをクリックしたときは、商業的ウェブサイトであるかもしれないURL(それが存在する場合)によって特定される他のウェブページに移されることになる。USPTOの政策では、USPTOが如何なる商業サイトにもリンクすることを許可されないが、その理由は、USPTOが外部サイトの組織、目的又はそこに含まれている情報の正確性について制御できないからである。

ハイパーリンク及び／又は他の方式のブラウザ実行コードが特許出願の本文に埋め込まれている場合は、審査官は、その明細書を方式拒絶し、かつ、出願人に対して埋め込まれたハイパーリンク及び／又は他の方式のブラウザ実行コードは許可されないことを指摘し、ウェブサイトの参照は「http://」等のプリフィックス又は他のブラウザ実行コードを含まないトップレベルのドメイン名に限定される旨、要求しなければならない。この要件は、URLの引用によって特定される、様式PTO-892及び様式PTO/SB/08に列記されている電子書類には適用されない。

ハイパーリンク及び／又は他の方式のブラウザ実行コードの参照によって主題を特許出願に組み込もうとする試みは、不適切な参照による援用とみなされる。参照による援用に関しては、特許規則1.57(d)及びMPEP § 608.01(p)I.参照。ハイパーリンクの向け先であるサイトの内容ではなく、ハイパーリンク及び／又は他の方式のブラウザ実行コード自体が出願人の発明の一部であり、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条の要件を遵守するためには、それを特許出願に含めることが必要であり、また、出願人がそれらのハイパーリンクをアクティブリンクとする意思を有していない場合は、審査官は、それらのハイパーリンクに方式拒絶を指令されるべきではない。庁は、USPTOのウェブ・データベースにロードするテキストを作成するときは、これらのハイパーリンク等を無力にする。

記号「`<`」の中に入れられた塩基配列及び／又はアミノ酸配列データは、ハイパーリンク及び／又はブラウザ実行コードであるとはみなされず、従って、不適切な参照による援用であるとして方式拒絶を指令されるべきでないことに留意すること(特許規則1.821から1.825

までを参照)。

¶ 7.29.04 開示に対して方式拒絶が指令される、ハイパーリンク又は他の方式のブラウザ実行コードが埋込まれている

開示に対して、それが埋め込まれたハイパーリンク及び／又は他の方式のブラウザ実行コードを含んでいるという理由から、方式拒絶が指令される。出願人は、埋め込まれたハイパーリンク及び／又は他の方式のブラウザ実行コードを削除するよう要求される。すなわち、ウェブサイトの参照は「http://」等のプリフィックス又は他のブラウザ実行コードを含まないトップレベルのドメイン名に限定される。MPEP § 608.01参照。

審査官ノート：

1. ハイパーリンク又はブラウザ実行コードの例は、記号「〈 〉」の中に入れられているURL及びURLアドレスが続くhttp://である。記号「〈 〉」の間に入れられているヌクレオチド配列及び／又はアミノ酸配列データは、ハイパーリンク及び／又はブラウザ実行コードとはみなされない。
2. 出願が、ハイパーリンク及び／又は他の方式のブラウザ実行コードの向け先であるサイトの内容への参照によって、その特許出願に本質的又は非本質的事項を組み込もうとするときは、代わりに、様式項6.19又は6.19.01を使用すること。MPEP § 608.01(p)も参照。
3. 埋め込まれたハイパーリンク又は他の方式のブラウザ実行コードを削除させるための要求は、様式PTO-892及び様式PTO/SB/08Bに列記されている電子書類については、電子書類がURLへの参照によって特定される場合は、適用されない。
4. 審査官は、ハイパーリンク及び／又はブラウザ実行コード自体(ハイパーリンクの向け先であるサイトの内容ではない)が、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条の要件を満たすために、特許出願に含まれることが必要であり、出願人がそれらのハイパーリンクをアクティブリンクとする意思を有さない場合は、そのハイパーリンクに方式拒絶を指令されるべきではない。

608.01(a) 出願書類の配置 [R-07.2022]

特許規則1.77 出願要素の配置

(a) 出願の要素は、該当する場合は、次の順序で配置されていなければならない。

- (1) 通常特許出願の送付様式
- (2) 手数料送付様式
- (3) 出願データシート(特許規則1.76参照)
- (4) 明細書
- (5) 図面
- (6) 発明者の宣誓書又は宣言書

(b) 明細書は、次の事項を次の順番で含んでいなければならない。

- (1) 発明の名称。これには、出願人の名称、国籍及び居所を記載した序言部分を添えることができる(それらが出願データシートに含まれている場合を除く)。
- (2) 関連出願の相互参照

- (3) 連邦政府支援の研究又は開発に関する陳述
- (4) 共同研究契約当事者の名称
- (5) 以下の資料に関する参照を組み込むこと：
 - (i) USPTO特許電子出願システムにより又は1枚以上の読取専用光学ディスク(特許規則1.52(e)(8)参照)により提出された1つ以上のASCIIプレーンテキストファイル内の資料に関する参照による援用の陳述。次の種類の書類については、各ファイル名、各ファイルの作成日及び各ファイルのバイト数を特定する。
 - (A) 「コンピュータ・プログラム一覧付録」(特許規則1.96(c)参照)
 - (B) 「配列表」(特許規則1.821(c)), 又は
 - (C) 「大きな表」(特許規則1.58(c))
 - (ii) USPTO特許電子出願システムにより又は1枚以上の読取専用光学ディスク(特許規則1.52(e)(8)参照)により提出された1つ以上の「配列表 XML」のXMLファイルについては、各ファイル名、各ファイルの作成日及び各ファイルのバイト数を特定する。(6) 発明者又は共同発明者による先の開示に関する陳述。
- (7) 発明の背景
- (8) 発明についての簡単な要約
- (9) 図面中の個々の図についての簡単な説明
- (10) 発明についての詳細な説明
- (11) 1又は複数のクレーム
- (12) 開示の要約
- (13) 特許規則1.821(c)により要求され、USPTO特許電子出願システムによりポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)ファイル(特許規則1.821(c)(2)に規定)で又は紙面(特許規則1.821(c)(3)に規定)により提出される「配列表」

(c) 本条(b)(1)から(b)(12)までに規定される明細書の項目には、該当する場合は、その本文の先頭に大文字により、かつ、下線又は太字を使用しないで、項目見出しが付されなければならない。

意匠特許明細書については、MPEP § 1503.01を参照のこと。

植物特許明細書については、MPEP § 1605を参照のこと。

再発行特許明細書については、MPEP § 1411を参照のこと。

非仮出願の明細書の構成に関しては、明細書の要素を特許規則1.77(b)に定められているような順序で配置することが望ましく(例 要求されない)、また、各項目は、大文字で、下線又は太字を使用せずに、区分の見出しとして表さなければならない。見出しの後に続く本文がない場合は、見出しの後に「該当なし」の文言が続かなければならない。仮出願も同一の一般方式に従うことが推奨されるが、クレームは要求されない。出願データシート(特許規則1.76)が使用される場合、出願データシートによって提供されるデータは、2012年9月16日より前にされた出願以外、出願書類の何れかの場所で提供される必要はないが、各発明者の国籍は、その情報が出願データシートによって提供されている場合であっても、特許規則1.63に基づく宣誓書又は宣言書において提供されなければならない。

2012年9月16日以後にされた出願においては、出願データシートによって提出された情報と出願書類の何れかの場所に提供された情報との間に不一致がある場合は、出願データシートが支配するが、発明者の名称に関しては、その限りでない。発明者の名称は特許規則1.41に準拠し、また、発明者名又は発明者の名称の変更は、特許規則1.48に準拠する。さらに、2012年9月16日以後にされた出願においては、最新の出願データシートが、外国優先権主張又は国内優先権主張に関して支配する。特許規則1.76(d)及びMPEP § 601.05(a)を参照のこと。

2012年9月16日より前にされた出願においては、出願データシートによって提出された情報と出願書類の何れかの場所において提供された情報との間に不一致がある場合は、出願データシートが支配するが、発明者の名称及び国籍に関しては、その限りでない。改正前特許規則1.76(d)及びMPEP § 601.05(b)を参照のこと。

出願人(通常は本人)に対して、様式項6.01又は6.02を使用して、適切な配置についての通知をすることができる。

¶ 6.01 通常特許出願における明細書項目の配置

次の指針は、通常特許出願の明細書に関する望ましい配置を説明する。これらの指針は、出願人による使用に推奨される。

明細書の配置

特許規則1.77(b)に定められているように、通常特許出願の明細書には、順番に次の項目が含まれるべきである。文字が付されている各項目は、大文字で、下線又は太字を使用することなく、項目見出しとして表さなければならない。項目見出しの後に続く本文がない場合は、項目見出しの後に「該当なし」という文言が続くべきである。

- (a) 発明の名称。
- (b) 関連出願の相互参照。
- (c) 連邦政府支援の研究又は開発に関する陳述。
- (d) 共同研究契約当事者の名称。
- (e) 読取専用光学ディスク上に又は電子出願制度システムを介してXMLファイル若しくはテキストファイルとして提出された資料の参照による援用。
- (f) 発明者又は共同発明者による先の開示に関する陳述。
- (g) 発明の背景。
 - (1) 発明の分野。
 - (2) 特許規則1.97及び1.98に基づいて開示される情報を含む関連技術の説明。
- (h) 発明の簡単な概要。
- (i) 図面の各図の簡単な説明。
- (j) 発明の詳細な説明。
- (k) クレーム(独立した紙面で始める)。
- (l) 開示の要約(独立した紙面で始める)。
- (m) 配列表。(MPEP § 2422.03及び特許規則1.821から1.825までを参照のこと)。特許規則1.821(a)において規定されているヌクレオチド配列又はアミノ酸配列が開示されている場合で、かつ、読取専用光学ディスク又は特許電子システムを介するテキストファイルの何れかの電子書類として提出されない場合に、「配列表」は紙面により必要とされる。

審査官ノート：

意匠出願に関する明細書項目の配置については、特許規則1. 154(b)参照。意匠出願に関しては、様式項15. 05を使用することができる。植物出願に関する明細書項目の配置については、特許規則1. 163(c)参照。再発行出願に関する明細書要件については、特許規則1. 173(a) (1)参照。

¶ 6.02 明細書の内容

明細書の内容

- (a) 発明の名称：特許規則1. 72(a)及びMPEP § 606参照。発明の名称は、その名称が出願データシートによって提供されていない場合は、明細書の最初のページの上部に置かれなければならない。名称は、簡潔であると同時に技術的に正確かつ記述的でなければならない。2語から7語までの間にあることが望ましい。それは、500文字以下でなければならない。
- (b) 関連出願の相互参照：特許規則1. 78及びMPEP § 211以降を参照
- (c) 連邦政府支援の研究又は開発に関する陳述：MPEP § 310参照
- (d) 共同研究契約当事者の名称：特許規則1. 71(g)参照
- (e) 読取専用光学ディスク又は特許電子システムを介するテキストファイルで提出された資料の参照による援用：明細書に、特許出願ファイルの形で特許商標庁の永久記録の一部となる電子書類の参照による援用が含まれることが要求される。特許規則1. 77(b) (5)及びMPEP § 608. 05を参照のこと。USPTOウェブサイトに掲載された特許電子システムの法的規範(<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2019LegalFrameworkPES.pdf>)及びMPEP § 502. 05も参照のこと。
- (f) 発明者又は共同発明者による先の開示に関する陳述。特許法第102条(b)及び特許規則1. 77を参照のこと。
- (g) 発明の背景：MPEP § 608. 01(c)参照。明細書は発明の背景として以下を明記しなければならない。
 - (1) 発明の分野：発明が関連している技術分野の記述。この記述は、クレームされている発明の主題に関する、該当する合衆国特許分類定義の言い換えを含むことができる。これは、「技術分野」という名称とすることもできる。
 - (2) 特許規則1. 97及び特許規則1. 98に基づいて開示される情報を含む、関連技術の説明：出願人に知られている関連技術の説明であって、該当する場合は、特定の関連技術及び出願人の発明によって解決される、先行技術に含まれていた課題への言及を含むもの。この項目は、「背景技術」という名称とすることもできる。
- (h) 発明の簡単な概要：MPEP § 608. 01(d)参照。特許規則1. 73に定める発明の簡単な概要。概要は要約とは別異のものであり、全体としての開示よりもむしろ発明そのものを対象とする。概要は、発明の利点又はそれが先行技術(発明の背景の形で指示することが望ましい)において前に存在していた課題を如何に解決するかを指摘することができる。化学案件の場合は、それは発明の有用性を一般的用語によって指摘しなければならない。可能な場合は、発明の性質及び要点又は発明概念が記載されなければならない。発明の目的は、簡潔に、かつ、それらが発明の理解に資する範囲に限って取り扱われるべきである。
- (i) 図面の各図の簡単な説明：MPEP § 608. 01(f)参照。特許規則1. 74に定める図面への言及

及び簡単な説明。

(j) 発明の詳細な説明：MPEP § 608.01 (g) 参照。特許規則1.71によって要求されている，発明の望ましい態様の説明。この説明は発明を十分かつ正確に説明するのに必要な程度に，短く，かつ，明確でなければならない。要素又は要素群，化合物及び方法が在来的なものであり，かつ，説明がされる発明の分野において一般に広く知られており，その正確な性質又は種類がその技術に熟練した者による発明の理解及び使用にとって必要でない場合は，それらは詳細に説明されるべきではない。しかしながら，極めて複雑な主題が含まれている場合又は要素，化合物若しくは方法がその分野において共通して若しくは広く知られていない場合は，明細書は，その主題を十分に説明している他の特許又は容易に入手可能な刊行物に言及すべきである。

(k) 1又は複数のクレーム：特許規則1.75及びMPEP § 608.01 (m) 参照。クレームは独立した用紙又は電子ページによって開始しなければならない(特許規則1.52 (b) (3))。1のクレームが複数の要素又は工程を含んでいる場合は，そのクレームの各要素又は工程は，行の字下げによって分離されなければならない。下位の組合せ又は関連工程を更に分離するために複数の字下げを置くことができる。特許規則1.75及びMPEP § 608.01 (i) から (p) まで参照。

(l) 開示の要約：特許規則1.72 (b) 及びMPEP § 608.01 (b) 参照。

要約とは，開示が許容する限り簡潔で，望ましくは150語を超えない，単1段落による，開示全体の簡単な叙述であって，クレームの後に，独立した用紙上で始まるものである。国内段階に移行した国際出願(特許規則1.491 (b)) に関しては，要約がPCT第21条に基づく国際出願とともに公開されていた場合は，出願人は独立した用紙で始まる要約を提出する必要がない。国際知的所有権機関(WIPO)の国際事務局(IB)によって公開されるパンフレットの添状上に示されている要約が，USPTOによって使用される要約である。MPEP § 1893.03 (e) 参照。

(m) 配列表：特許規則1.821から1.825まで及びMPEP § 2421から § 2431まで参照。配列表に関する要件は，所与の出願において開示されているすべての配列に適用され，その配列がクレームされているか否かを問わない。MPEP § 2421.02参照。

審査官ノート：

この文例においては，導入文が必要である。この文例は主として本人出願に関する使用のためのものである。

608.01 (b) 開示の要約 [R-07.2015]

特許規則1.72 名称及び要約

(b) 明細書における技術開示についての簡単な要約は，独立した用紙上で「要約」又は「開示の要約」の見出しを付して始まらなければならない，その個所はクレームの後が望ましい。要約を記載した用紙は，出願の他の部分又は他の資料を含むことができない。要約は，開示の許す限り，好ましくは150語を超えない範囲内で，簡潔に記載されなければならない。要約の目的は一般に，合衆国特許商標庁及び公衆が一読することによって，技術開示の内容及び要旨を，迅速に決定することができるようにすることにある。

特許出願処理局(OPAP)は、特許法第111条(a)に基づいてされたすべての出願を特許規則1.72の遵守について点検し、要約が提出されていない場合には、これを要求する。要約が欠落している他のすべての出願に関し、審査官は、最初の庁指令において明細書中の技術的開示を対象とする要約の提出を求めるべきである。様式項6.12(下記)参照。出願人は見出しとして、「要約」又は「開示の要約」の何れかを使用することができる。

出願に含まれている要約が指針を遵守していない場合は、審査官は、出願人に対し、最初の庁指令によってその不備を指摘するか、又は手続処理の最も早い段階において、不備が見出された旨を指摘し、かつ、指針の遵守を要求すべきである。開示の要約は、特許法第112条の遵守の目的上、明細書の一部であると解釈されているので(Armbruster, 512 F.2d 676, 678-79, 185 USPQ 152, 154 (CCPA 1975)参照)、出願人が要約を指針に従うようにするために必要な変更をすることは、通常、望ましいことである。様式項6.13から6.16まで(下記)を参照。

新たな要約又は要約を指針に従うようにするための補正書の何れかを求める庁指令に対する応答は、他の方式事項と同様に、特許規則1.111(b)の実務に基づいて処理されるべきである。新たな要約又は既存の要約の補正書の提出があったときは、それは、新規事項の導入に関して注意深く審査されるべきである、特許法第132条及びMPEP § 608.04。

要約が特許に印刷される。

出願を特許査定するとき、審査官は、要約が開示内容の十分かつ明瞭な陳述であること及び全般的に指針に沿っていることを確かめるべきである。要約が指針を遵守していないというものを除いて、出願がそれ以外には許可の条件を満たしている場合は、審査官は、通常、出願人に対して必要な補正を要求する査定系クウェイル指令(形式的不備のみの補正)を出すのではなく、出願人からの授権を得た後(MPEP § 1302.04)、審査官補正により、必要な補正をすべきである。

I. 特許要約作成に関する指針

A. 背景

特許案件における実務規程は、個々の特許出願が開示の要約を含むことを要求している、特許規則1.72(b)。

特許要約の内容は、その読者が、特許書類についての熟知度に拘らず、一読することによって速やかにその技術開示の性格と骨子を確定できるようなものでなければならず、また、その発明が属する技術において新規である事項を含んでいなければならない。

B. 内容

特許要約は特許に係る技術開示の簡潔な陳述であり、また、その発明が属する技術において新規である事項を含んでいなければならない。

要約は、発明の主張されている利点又は推論的な適用に言及すべきでなく、その発明を先行技術と比較すべきでない。

該当する場合は、要約は次の事項を含まなければならない。

- (1) 機械又は器具の場合は、その機構及び操作、
- (2) 物品の場合は、その製造方法、

- (3) 化合物の場合は、その正体及び用途、
- (4) 混合物の場合は、その成分、
- (5) 方法の場合は、その工程。

機器に関する詳細な機構上及び設計上の項目は、要約に含めてはならない。

特に化学特許の関連において、化合物又は組成物に関しては、その化合物又は組成物の一般的性質が、その用途、例えば「この化合物はアルキル・ベンゼン・スルホニル尿素の類に属しており、経口糖尿病薬として有益である」のように記載されなければならない。ある種の例示は、その類の構成物の説明に役立つかもしれない。方法特許に関しては、類型反応、試薬及び方法条件が記述されなければならない。変異体が必要な場合を除き、一般に単一の見本によって示されなければならない。

C. 言い回し及び形式

要約は、独立した用紙上に、望ましくはクレームの後に、「要約」又は「開示の要約」の見出しの下で開始しなければならない。要約を提示する用紙は、出願の他の部分又は他の資料を含むことができない。要約が独立した用紙上で始まっていない場合は、様式項6. 16. 01(後記)を使用することができる。特許法第371条に基づいてされる国内段階出願の要約は、特許協力条約公開(すなわち、パンフレット)の添状上に見出すことができる。MPEP § 1893. 03(e) 参照。

要約は、叙述形式によるものでなければならない。かつ、通常50語以上150語以下の単一段落に限定されていなければならない。要約の本文は15行を超えてはならない。15行を超えている要約又は150語を超えている要約は、開示が許容する限り簡潔であることを確認するため、点検すべきである。特許クレームにおいてしばしば見られる、「・・・を意味する」や「当該・・・」のような形式や法律的表現は回避されるべきである。要約は、詳細を知るために特許書類全文を調べる必要があるか否かを読者が決定する上での助けになるよう、開示について十分に記述されていなければならない。

言い回しは明瞭かつ簡潔でなければならない。また、その表題において与えられている情報を反復してはならない。それは、含意のある文言、例えば、「この開示は・・・に関するものである」、「この発明により明らかとなる開示は・・・」、「この開示は・・・について説明する」のようなものの使用を回避すべきである。

D. 責任

要約の作成は出願人の責任である。要約の作成においては、それに係る技術の背景知識及びその技術への出願人の貢献の評価が最も重要である。これらの指針に準じているか否かについて要約を検討することは、審査官の責任である。許可の際の要約への必要な補正又は印刷における問合せは、出願人によって又は出願人の承認を伴い審査官によってされなければならない。MPEP § 1302. 04参照。

E. 要約の見本

(1) 心臓弁であって、開口部を限定している環状弁体及び開口部の反対側に一對のケージを形成している複数の支柱を有するもの。球状の開鎖部材が係留的にケージ内に保有されており、それがチェック弁の形で、血流によって開放位置と閉鎖位置の間を移動させられる。開

口部を閉鎖部材よりも僅かに大きくすることによって閉鎖位置においても僅かな漏れや逆流が提供される。環状バルブ体の開口部を限定している表面に内向きの凸状外郭を提供することによってバルブの開放位置における血流が最大化される。心臓内の弁を固定するために使用される縫合リングを支えるために、バルブ体周辺の導管に輪肋が形成される。

(2) 封着のために加熱し、反対側の面に防湿性の熱可塑性物質を極めて薄くコーティングした板紙からできた折畳み式の箱の閉鎖パネルを重ね合わせる封着方法。接着面に熱風が吹きかけられ、その熱風が板紙の表面にあたる時点での温度は板紙の炭化点よりも高い。熱風を箱の中に高速で前進させることによって、加熱時間が非常に短くされるため、パネルの裏側のコーティングは実質的に非粘着性が維持される。このような条件下で、熱可塑性コーティングを軟化させるために加えられる熱は、接着完了後、放熱板の役割を果たす板に吸収されるため、冷却装置がなくても自然消散する。

(3) アミドは、アルカリ金属酸化物を触媒として使用し、カルボン酸エステルをアミンと反応させることにより製造される。エステルはまず、反応を妨げる水分と酸性ガスを除去するために500mmHg以下で少なくとも75°Cに加熱され、次に反応を起こさせるための加熱をすることなく、アミドに変換される。

F. 様式項

¶ 6.12 要約が欠落している(背景)

この出願は、特許規則1.72(b)によって要求されている開示の要約を含んでいない。独立した用紙による要約が要求される。

審査官ノート：

1. 本人出願の出願人については、本様式項と適用可能な様式項6.14から6.16までが続くことを検討すること。
2. 本様式項は、要約がPCT第21条に基づきその国際出願とともに公開されている場合、国際出願(「371出願」)の国内段階手続時に使用すべきではない。

¶ 6.13 要約に対する方式拒絶

開示の要約に対して、[1]を理由として、方式拒絶が指令される。補正が要求される。MPEP § 608.01(b)を参照のこと。

審査官ノート：

1. 括弧1には、法律用語の挿入、不適切な長文などの補正が要求される軽微な方式不備を示すこと。
2. 本人出願の出願人について、本様式項は、適用可能な様式項6.14から6.16までに続くべきである。

¶ 6.14 開示の要約：内容

出願人に、開示の要約の適切な内容を想起させる。特許要約は、特許の技術開示についての簡潔な記述であり、その発明が属する技術において新規であるものを含んでいなければならない。要約は、発明の利点と称するもの及び発明の思惑的利用に言及してはならず、また、その発明を先行技術と比較してはならない。

特許が基本的性質のものである場合は、技術開示全体がその技術において新規であり得、要

約は開示全体を対象としなければならない。特許が、旧来の装置、方法、製品又は組成物の改良という性質のものである場合、要約には、その改良に関する技術開示が含まれていなければならない。要約はまた、例を示して、望ましい変更又は代替物について言及しなければならない。

該当する場合は、要約は、次の事項を含まなければならない。

- (1) 機械又は装置の場合は、その機構及び操作；
- (2) 物品の場合は、その製造方法；
- (3) 化合物の場合は、その正体及び用途；
- (4) 混合物の場合は、その成分；
- (5) 方法の場合は、その工程。

装置に関する詳細な機構上及び設計上の項目は、要約に含まれてはならない。

要約は、叙述形式によらなければならない。また、一般に、50語から150語までの長さの範囲内での単一段落に制限される。

特許要約の作成に関する指針についてはMPEP § 608.01(b)参照。

審査官ノート：

様式項6.16を参照のこと。

¶ 6.15 開示の要約：化学案件

出願人に、開示要約の適切な内容を想起させる。

化合物又は組成物に係る化学特許の要約は、その化合物又は組成物の一般的性質がその用途とともに、例えば「この化合物はアルキル・ベンゼン・スルホニル尿素の類に属し、経口糖尿病薬として有益である」のように記載されるべきである。ある種の例示は、その類の構成物を説明するのに役立つかもしれない。方法に関しては、標準反応、試薬及び方法条件が記述されなければならない。異なった事例が必要である場合を除き、通常は1の具体例によってされるものとする。

審査官ノート：

様式項6.12から6.14まで及び6.16を参照のこと。

¶ 6.16 開示の要約：言い回し

出願人に、開示の要約に関する適切な言い回し及び形式を想起させる。

要約は、叙述形式によらなければならない。また一般に、独立した用紙上の50語から150語内での単一段落に限定される。特許クレームに頻繁に使用される形式及び法律的表現、例えば「意味する」や「当該」等は、回避されるべきである。要約は、開示を十分に説明しており、読者が、詳細を知るために特許本文全体を調べる必要があるか否かを決定する上で役立つものでなければならない。

言い回しは明瞭かつ簡潔でなければならない。また、表題によって与えられている情報を反復するものであってはならない。含みのある文言、例えば、「この開示は・・・に関するものである」、「この発明によって定義される開示」、「この開示は説明する」等を使用することは回避されるべきである。さらに、特許クレームにおいてしばしば見られる、「・・・を意味する」や「当該・・・」のような形式や法律的表現は回避されるべきである。

審査官ノート：

様式項6.12から6.15までを併せて参照のこと。

¶ 6.16.01 開示の要約：配置

開示の要約は、特許規則1.52(b)(4)に従う独立した用紙上で始まっていない。開示についての新たな要約が要求されており、それは、他のテキストとは関係のない独立した用紙によって提示されなければならない。

審査官ノート：

1. 特許規則1.72(b)は、要約が独立した用紙上に記載されることを要求している。この要件は、要約の補正書及び最初の出願について適用される。
2. この様式項は、国際出願(「371出願」)の国内段階手続中には使用してはならないが、要約が、PCT第21条に基づいて既に国際出願とともに公開されていることを条件とする。

608.01(c) 発明の背景 [R-07.2022]

発明の背景は(ただし、要求されない)、次の部分を含む。

- (1) 発明の分野：発明が属する技術分野の記述。この記述は、該当する共同特許分類(CPC)の言い換えを含むことができる。この記述はクレームされる発明の主題を対象としなければならない。
- (2) 特許規則1.97及び特許規則1.98に基づいて開示される情報を含む関連技術の説明：實際上可能な範囲において、先行技術水準又は出願人に知られている開示された他の情報を記述する段落であって、特定の先行技術又は該当する場合は他の情報への言及を含む。該当する場合は、先行技術又は開示された他の情報に含まれている課題であって、出願人の発明によって解決されるものが指示されなければならない。MPEP § 608.01(a)、§ 608.01(p)及び§ 707.05(b)も参照。

608.01(d) 発明の簡単な概要 [R-07.2015]

特許規則1.73 発明の概要

発明の内容及び本質を表示する発明の簡単な概要は、発明の目的の陳述を含むことができ、発明の詳細な説明の前に記載されなければならない。当該概要は、それが記載されるときは、クレームされた発明と相応していなければならない。また、目的が陳述されるときは、その目的はクレームされた発明の目的でなければならない。

発明の簡単な概要の目的は、公衆及び特にその発明に関連している特定の技術に利害関係を有する者に対し、その発明の内容を知らせることにあるので、概要は、多数の先行特許に同様に適用され得る単なる一般性ではなく、主張される特定の発明を目的としていなければならない。すなわち、発明の目的は1又は複数の明確、簡潔な文章又は段落の形で説明されなければならない。

簡単な概要は、それが発明の正確な内容、作用及び目的を説明するように適切に陳述されている場合は、将来の調査において特許を容易に理解できるようにする上で、重要な助けとな

る。簡単な概要は、その陳述もまた特許規則1.73に基づいて許容されている、発明の目的の単なる陳述以上のものでなければならない。

発明の簡単な概要はクレームの目的と一貫していなければならない。出願の最終審理及び発行の準備に留意すること (MPEP § 1302)。

608.01 (e) [保留]

608.01 (f) 図面の簡単な説明 [R-10.2019]

特許規則1.74 図面への言及

図面がある場合は、図面中のそれぞれの図についての簡単な説明を記載しなければならない、また、発明についての詳細な説明は、図の番号を指定してそれぞれの図に言及し、また、参照文字又は数字(後者が望ましい)を使用して、それぞれの部分に言及しなければならない。

特許出願処理局(OPAP)は、簡単な説明を含む明細書を検討し、明細書の中で言及されている図面のすべてが存在しているか否かを決定する。明細書が図面には存在しない又は欠落した図面を説明している場合で、かつ、意匠出願以外の2013年12月18日以降に提出された出願については、その出願は、MPEP § 601.01(g)に従い、図面の全図は伴わずにされた出願として処理される。2013年12月18日より前に提出された出願又は意匠出願であり、全図面を欠いている場合は、MPEP § 601.01(f)に従い、図面を伴わずにされた出願として処理される。

審査官は、図が図面の簡単な説明の中で正しく説明されていること、使用されているすべての断面線についての言及があること及び必要とされるすべての断面線が使用されていることを調べなければならない。図面が図1A、1B及び1Cを示しており、図面の簡単な説明が図1についてのみ言及している場合は、審査官は、その簡単な説明に対して方式拒絶を唱え、かつ、出願人に対し、図1A、1B及び1Cの簡単な説明を提供するよう要求すべきである。

明細書は、特許規則1.84によって要求されている通りに、色彩を付して作成された図の存在への言及を含んでいなければならない、又は含むように補正されなければならない。

特許規則1.84 図面に関する基準

(a) 図面。通常特許及び意匠特許出願に関する図面の提示については、受理可能な2の種類がある。

(1) 黒インク。通常、白黒の図面が要求される。図面用としては、墨(インディアン・インク)又は一様な黒の線を保証するそれと同等の物が使用されなければならない；又は

(2) 彩色。彩色図面は意匠出願において許可される。意匠出願が彩色図面を含む場合、当該出願は(a)(2)(ii)によって要求される彩色図面の組の数を含まなければならない、明細書は(a)(2)(iii)によって要求される言及を含んでいなければならない。稀な場合であるが、彩色図面が、通常特許出願において特許を求める主題を開示する唯一の実際的手段として必要なことがある。彩色図面は、印刷された特許においてその図面のすべての詳細を白黒で複製することができるのに十分な品質を有していなければならない。彩色図面は、国際出願(PCT規則11.13参照)においては許可されない。庁は、通常特許出願に関する彩色図面を、本項に基づいて提出され、彩色図面が必要である理由を説明する請求書を承認した後に限り、受理

する。この請求書は、次のものを含まなければならない。

(i) 特許規則1.17(h)に定める手数料；

(ii) USPTO電子出願システムによって提出される場合、彩色図面1組、又はUSPTO電子出願システムによって提出されない場合、彩色図面3組；及び

(iii) 明細書に対する補正であって、図面の簡単な説明の最初の段落として次の文言を挿入するためのもの(ただし、明細書がそれを含んでいるか又は含めるために前に補正されている場合を除く)「特許又は出願のファイルは、彩色して作成された少なくとも1の図面を含んでいる。彩色図面が添付された本特許又は特許出願公開の写しは、請求及び必要な手数料の納付によって、庁によって提供される。」

(b) 写真

(1) 白黒。写真(写真の写真複写を含む)は、通常特許出願及び意匠特許出願においては、通常は許可されない。ただし、写真が、クレームされている発明を図示するための唯一の実用的媒体である場合は、特許商標庁は、通常特許出願及び意匠特許出願に関して写真を受理する。例えば、写真又は顕微鏡写真であって、電気泳動ゲル、ブロット(免疫学的、ウェスタン、サザン、ノーザン他)、放射能写真、細胞培養(着色及び無着色)、組織学的組織断面(着色及び無着色)、動物、植物、生体内映像、薄層クロマトグラフィープレート、結晶構造及び意匠特許出願における装飾効果に関するものは、受理することができる。出願の主題が図面による図解を可能にするものである場合は、審査官は、写真の代わりに図面を要求することができる。写真は、印刷された特許において写真の細部のすべてを再現することができる十分な品質を有していなければならない。

(2) 彩色写真。彩色写真は、彩色図面及び白黒写真に関する受理条件が満たされている場合は、通常特許出願及び意匠特許出願において受理される。本条(a)(2)及び(b)(1)参照。

(y) 図面の種類。意匠図面については特許規則1.152、国際意匠の複製については特許規則1.1026、植物図面については特許規則1.165、また、再発行図面については特許規則1.173(a)(2)参照。

608.01(g) 発明の詳細な説明 [R-10.2019]

発明及び図面の詳細な説明は、発明の一般的記述及び図面の簡単な説明に続く。特許規則1.71, MPEP § 608.01, § 2161及び§ 2162によって必要とされるこの詳細な説明は、関連する技術又は科学に熟練する者が大規模な実験を行うことなく、その発明を製造し、使用することができる程度に詳細なものでなければならず、かつ、出願人がクレームされた主題を発明したことを示すために、発明に関する十分な情報を明確に伝えなければならない。出願人は通常、出願人自身の用語を使用することができるが、それが理解され得ることを条件とする。しかしながら、必要な文法的補正は審査官によって要求されなければならないが、審査は文法的完成を確保するために行われるのでないことが、記憶されるべきである。

引用符号は適切に適用されなければならず、異なる2部分について、又は任意のある部分とその部分の修正について1の引用符号が使用されてはならない。特許規則1.84(p)参照。クレームに記載されているすべての特徴は図示されなければならないが、不必要な図示が存在し

てはならない。

発明の説明はクレームのための辞書であるので、クレームの中で使用されているすべての用語についての明瞭な支持又は前例を提供しなければならない。特許規則1.75, MPEP § 608.01(i), § 608.01(o), § 1302.01及び§ 2111.01参照。

明細書の完全性に関しては, MPEP § 608.01(p)参照。

608.01(h) 発明の実施態様 [R-11.2013]

発明者が考えるその発明の実施のベストモードが, 説明の中で記載されなければならない。特許法第112条参照。特定の具体例の開示を求める法定要件は存在しない。特許明細書は製造仕様書であるべきことを意図されておらず, また, 要求されてもいない。Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 827 F.2d 1524, 1536, 3 USPQ2d 1737, 1745 (Fed. Cir. 1987); Gay, 309 F.2d 769, 135 USPQ 311 (CCPA 1962)。特定の実施例が存在しないことは, 必ずしもベストモードが開示されていないことの証拠ではなく, また, 実施例が存在したとしても必ずしもベストモードが開示されているという証拠にはならない。Honn, 364 F.2d 454, 150 USPQ 652 (CCPA 1966)。ベストモードの開示が適切であるか否かを決定する際には, 隠蔽(偶発的か故意かを問わない)の証拠のみが考慮される。当該証拠は, 出願人によるベストモード開示の質が非常に貧弱であるため, 事実上隠蔽が生じるに至ったことを示すものでなければならない。Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 827 F.2d 1524, 1536, 3 USPQ2d 1737, 1745 (Fed. Cir. 1987); Sherwood, 613 F.2d 809, 204 USPQ 537 (CCPA 1980)。

発明者が, 自らがベストモードであると感じているものを開示したか否かという問題は, 開示内容の適切性の問題とは別異の問題である。Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 827 F.2d 1524, 1532, 3 USPQ2d 1737, 1742 (Fed. Cir. 1987); Glass, 492 F.2d 1228, 181 USPQ 31 (CCPA 1974); Gay, 309 F.2d 769, 135 USPQ 311 (CCPA 1962)。特許法第112条及び特許規則1.71(b)参照。

発明者によって出願時に意図されていたベストモードが開示されていない場合は, 当該不備は, 最初の出願のときにそこに存在することが要求されているものを明細書に加えることを求める補正書の提出によって治癒することができない。Hay, 534 F.2d 917, 189 USPQ 790 (CCPA 1976)。この種の補正案は新規事項として取り扱われるべきである。

完全性に関しては, MPEP § 608.01(p)。ベストモードについては, MPEP § 2165から § 2165.04までを参照。

608.01(i) クレーム [R-08.2012]

特許規則1.75 クレーム

(a) 明細書は, 出願人が自己の発明又は発見とみなす主題を特に指摘し, 明確にクレームするクレームをもって終結させなければならない。

(b) 複数のクレームを提示することができるが, それらが実質的に相互に異なっており, その数が不当に多くないことを条件とする。

(c) 1又は複数のクレームは、同一出願内の他のクレームを引用し、更に限定して、従属形式によって提示することができる。複数のクレームを引用する従属クレーム(「多項従属クレーム」)は、そのような他のクレームを択一的な形式によってのみ引用しなければならない。多項従属クレームは、他の多項従属クレームの基礎として使用することができない。特許規則1.16に基づく手数料計算の目的上、多項従属クレームは、そこで直接引用がされているクレームの数であるとみなされる。手数料計算上はまた、多項従属クレームに従属するクレームは、その多項従属クレームにおいて直接引用がされているクレームの数であるとみなされる。多項従属クレームを伴ってされるか、又は多項従属クレームを含むように補正された原出願は、他の出願手数料に加え、それに関して、特許規則1.16(j)に規定される手数料が納付されていなければならない。従属形式のクレームは、引用によってその従属クレームに組み込まれたクレームについてのすべての制限を含むものと解釈される。多項従属クレームは、それが関連しているとみなされる特定のクレームの各々のすべての制限を参照によって援用しているものと解釈される。

(d)

- (1) クレームは、明細書の残余の部分に記載されている発明と整合していなければならない、かつ、クレームにおいて使用される用語及び表現は、クレーム中の用語の意味を発明の説明を参照することによって確認することができるように、発明の説明の中に明瞭な裏付け又は先行する根拠を見出せるものでなければならない(特許規則1.58(a)参照)。
- (2) 1の出願において異なる複数の発明をクレームすることに関しては、特許規則1.141から特許規則1.146までを参照。

(e) 改良発明のように、事案の内容上認められる場合は、独立クレームは、次の事項を次の順序で記載しなければならない。

- (1) クレームされた組合せの内の、在来的な又は公知である要素又は工程のすべてに関する一般的説明からなる前文
- (2) 「そこに改良が含まれている」等の表現、及び
- (3) クレームされた組合せの一部を構成している要素、工程及び／又は関係であって、出願人が新規部分又は改良部分と考えるもの

(f) 複数のクレームがある場合は、それらのクレームにはアラビア数字による連続番号が付されなければならない。

(g) 最も非限定的なクレームを第1クレームとして提示し、すべての従属クレームは、可能な限り、それが引用するクレームと一纏めにされなければならない。

(h) クレームは独立した用紙又は電子ページから開始しなければならない。クレーム又はクレームの一部を含む用紙は、出願の他の部分又は他の資料を含むことができない。

(i) 1のクレームが複数の要素又は工程に記載している場合は、各要素又は工程は、その行の字下げによって分離されなければならない。
クレーム番号付けについては、MPEP § 608.01(j)参照。

クレームの形式については、MPEP § 608.01(m) 参照。
従属クレームについては、MPEP § 608.01(n) 参照。
クレームの審査については、MPEP § 706 参照。
手数料を超過するクレームについては、MPEP § 714.10 参照。

608.01(j) クレーム番号 [R-08.2012]

特許規則1.126 クレーム番号

クレームの原番号は、手続全体を通じて保持されなければならない。クレームが取り消される場合は、残りのクレームの番号を付け直してはならない。クレームが追加される場合は、出願人は、追加のクレームに、前に提示されているクレーム(採用されているか否かを問わない)に付されている最大の数字による番号の次の数字から始まる番号によって連続した番号を付さなければならない。出願が許可を受けることができる状態になったときは、審査官は、必要があれば、クレームに、クレームが記載されている順番に従って又は出願人によって要求されている順番に従って、連続番号を付すものとする。

単一クレーム事案においては、クレームには番号が付されない。

様式項6.17は、出願人に通告するために使用することができる。

¶ 6.17 クレーム番号, 特許規則1.126

クレームの番号は、クレームの原番号が手続全体を通じて保持されることを要求している特許規則1.126に従っていない。クレームが取り消される場合は、残りのクレームの番号を付け直してはならない。新たなクレームが提示される場合は、それらには、前に提示されているクレーム(採用されているか否かを問わない)に付されている最大の数字による番号の次の数字から始まる番号によって連続付番しなければならない。

誤った番号のクレーム[1]は、[2]番号を付け替えた。

審査官ノート：

1. 括弧1には、該当するクレーム番号及び - has - 又は - have - を挿入すること。
2. 括弧2には、正しいクレーム番号及び・・・, それぞれ・・・(複数のクレームが含まれている場合)を挿入すること。

608.01(k) クレームに関する法定要件 [R-10.2019]

特許法第112条は、発明者又は共同発明者が自己の発明であるとみなしている主題を明細書が特定し、明白にクレームすべきことを要求している。これが行われた出願の部分は、クレームを形成し又は請求する。これは、保護が与えられる対象についての定義であるため、出願の重要な部分である。

608.01(1) 出願の提出日に開示されたクレーム [R-10.2019]

開示を確立するに際し、出願人は、出願時の説明及び図面のみならず、クレームの内容がそ

れを正当化する場合は、出願の提出日に開示されたクレームにも依拠することができる。主題であって、図面において示されていない又は説明において説明されていないものが出願時の出願においてクレームされ、かつ、当該クレーム自体がこの主題の明白な開示を構成している場合は、そのクレームは、その実体に基づいて処理されなければならない。また、図面及び説明がその実体を示すように補正されるべき旨の要求がされなければならない。クレームは、この主題が図面及び説明において欠落しているという理由で、方式拒絶又は実体拒絶の何れかにより攻められるべきではない。不備があるのは図面及び説明であって、クレームではない。

当然のことながら、クレームにおける開示は、図面及び説明についての必要な補正を支持するのに十分な程度に、明示的かつ詳細なものでなければならないことが理解されなければならない。

一方、図面又は説明に主題が示されていない場合には、発明者がクレームされた発明の全範囲の所有者であることを当該技術の熟練者が認識するために、当初のクレームの文言は発明を十分に描写していなければならない。この場合、クレームがそれ自体の説明を提供しないとき、当該クレームは、適切な記載済みの説明によって裏付けられていないとして、特許法第112条(a)に基づいて拒絶されるべきである。

608.01 (m) クレームの形式 [R-10.2019]

クレームは、独立した用紙又は電子ページから始まらなければならない。また、発明の詳細説明の後に記載されなければならない。クレームについて定められている法定の形式はないが、現在のUSPTOの慣行は、各クレームが「私は(われわれは)クレームする」、「クレームされている発明は」(又はそれらと同等のもの)をもって始まる文章の対象でなければならない旨を強調することである。許可のときに、前記の用語が存在していない場合は、それはデータ管理局によって挿入される。各クレームは大文字で始まり、ピリオドで終わる。ピリオドは、略語用のものを除き、クレームの他の場所では使用してはならない。Fressola v. Manbeck, 36 USPQ2d 1211 (D.D.C. 1995) 参照。1のクレームが複数の要素又は工程を記載する場合は、そのクレームの各要素又は工程は行の字下げによって分離しなければならない、特許規則1.75(i)。

下位結合又は関連工程を更に分離するために複数の字下げが存在することがある。一般に、印刷された特許書面は、使用された書式に従うが、印刷上の困難又は費用により、過度に複雑なクレーム書式の複製は妨げられることがある。

詳細な説明及び図面において記述されている要素に対応する参照文字は、クレームにおける同一の要素又は要素群に対する記述に関して使用することができる。しかしながら、その参照文字は、クレームに記載されているかもしれない他の数字や符号との混同を避けるために、括弧に入れられなければならない。通常、参照文字の存在又は欠落は、クレームの範囲には影響を及ぼさない。

特許出願手続において最終拒絶後に遭遇する問題の多くは、各出願人が出願をする時に又は最初の応答より遅くない時に、クレームを、同人が権利を有すると信じている最も広範なものから同人が受け入れる用意がある最も詳細なものまで多様にして含めておく場合は、軽減

されるかもしれない。

クレームは範囲の順に配置し、最初に提示されるクレームが最も制限の少ないものとなるようにするのが望ましい。すべての従属クレームは、實際上可能な限り、それが引用するクレームと一纏めにしなければならない。異なる種がクレームされる場合は、類似種のクレームは、できる限り一纏めにしなければならない。同様に、製品と方法のクレームは、別のグループに纏められなければならない。このような配置は、分類及び審査を容易にするためである。

出願内の2つのクレームが特許法第112条(d)の要件に適合するが、重複又は内容が非常に近い場合、異なる文言のわずかな相違にも拘らず、両方とも同じ内容を含む場合、一方のクレームを認容した後で、特許規則1.75に基づいて他方のクレームを認容したクレームと実質的重複しているとして拒絶することは適切である。ただし、裁判所の判決は出願人が妥当な数の方法で発明（つまり複数のクレーム）を再主張する権利を確認することに留意すること。実際、クレーム間のわずかな範囲の相違で十分であると考えられていた。様式項7.05.05及び7.05.06は、1出願中に重複クレームがある場合に使用される。

独立クレームをさらに限定しない従属クレームに対する特許法第112条(d)に基づく拒絶についてはMEPE § 608.01(n)(II)参照。異なる出願において、互いに特許性がないクレームの二重特許についてはMPEP § 804参照。

特許規則1.75(e)において要求されているクレーム形式は、特に改良発明の説明に対応しているものである。それは、組合せクレームとみなされるべきである。このクレーム形式の前文は、そこに記述されている要素又は工程のすべてを、クレームされた組合せの一部として明白かつ明瞭に含んでいるものとみなされるべきである。

次の様式項は、クレーム形式に対して方式拒絶を指令されるために使用することができる。

¶ 6.18.01 クレーム：配置

この出願のクレームは、特許規則1.52(b)(3)及び1.75(h)に従って独立した用紙又は電子ページから始めていない。本指令に応答する適切な補正が要求される。

¶ 7.29.01 クレームに対して方式拒絶が指令される、軽微な方式不備

クレーム[1]に対しては、次の方式不備：[2]を理由として方式拒絶が申立てられる。適切な補正が要求される。

審査官ノート：

1. この様式項は、補正されるべき軽微な方式不備、例えばスペルの誤り、不統一な用語等（「完全、明確、簡潔及び正確な用語」については特許規則1.71(a)参照）を指摘するために使用すること。
2. 方式不備がクレームを不確定にする場合は、特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に基づいてクレームを拒絶する代わりに、様式項7.34.01を使用すること。

¶ 7.29.02 クレームに対して方式拒絶が指令される、参照文字が括弧に入れられていない

クレームに対して方式拒絶が指令されるが、その理由は、それが括弧に入れられていない参

照文字を含んでいることにある。

参照文字であって、図面の詳細説明において詳述されている要素に対応しており、クレーム中の同一の要素又は要素群に関連して使用されているものは、そのクレームに記載されているかもしれない他の数字又は文字との混同を避けるために、括弧に入れられるべきである。MPEP § 608.01(m) 参照。

審査官ノート：

1. 括弧の欠落がクレームを不確定にする場合は、特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に基づいてクレームを拒絶するに代わりに、様式項7.34.01を使用すること。

¶ 7.29.03 クレームに対して方式拒絶が指令される、行間の設定

クレームに対して方式拒絶が指令されるが、その理由は、行と行の間があまりにも接近して混み合っており、読むことを困難にしているということにある。良質の紙に1.5行又はダブルスペースの行間による差替のクレームが要求される。特許規則1.52(b) 参照。

¶ 7.05.05 重複した要求、警告

出願人は、クレーム[1]が許可可能であると認定された場合、クレーム[2]は、特許規則1.75に基づいて、その実質的な重複であるとの拒絶理由が通知される。出願における2のクレームが重複しているか又は内容が非常に近接しているために、文言上のわずかな相違にも拘らず、両方が同一のものを包含している場合、一方のクレームを許可した後に、許可されたクレームの実質的な重複であるとして他方のクレームに拒絶を通知することが適切である。

MPEP § 608.01(m) 参照。

審査官注：

1. この様式項は、2つのクレームが実質的に重複していることが判明したが、それらが許容されない場合に使用する。これは、出願人に問題の補正及び拒絶理由を回避する機会を与える。
2. クレームが許容される場合は、様式項7.05.06を使用する。
3. 従属クレームがクレームされている主題についての更なる限定を特定していない、特許法第112条(d)に基づく指令である場合、当該従属クレームは、様式項7.36及び7.36.01を使用して拒絶される。MPEP § 608.01(n), IIIを参照のこと。この様式項を使用することで重複クレームの禁止について警告することも必要もない。

¶ 7.05.06 重複クレーム、方式拒絶

クレーム[1]は、クレーム[2]の実質的重複しているとして、特許規則1.75に基づいて方式拒絶が通知される。出願における2個のクレームが重複している、又は表現の僅かな相違に拘らず内容が非常に近いため、その両方が同一物を包含している場合、一方のクレームを許可した後、他方のクレームに対して、許可されたクレームの実質的重複であるとして方式拒絶の拒絶を通知することが適切である。MPEP § 608.01(m) 参照。

審査官ノート：

1. 重複クレームが許可可能でない場合は、様式項7.05.05を使用すること。
2. 従属クレームがクレームされた主題について更なる限定を特定していない、特許法第112条(d)に基づく指令である場合、その従属クレームは、様式項7.36及び7.36.01を使用して拒

絶されるべきである。MPEP § 608.01(n), III参照。この様式項を使用することで不適切な従属クレームに対する方式拒絶を通知する必要もない。

クレームの補正は、特許規則1.121(c)を遵守していなければならない。

608.01(n) 独立クレーム [R-07.2022]

I. 多項従属クレーム

特許法第112条 明細書

(e) 多項従属形式による言及

多項従属形式のクレームは、択一的な形式においてのみ、先に記載された複数のクレームの言及を含み、そして、クレームされた主題について更なる限定を特定しなければならない。多項従属クレームは、他の多項従属クレームの基礎として機能することができない。多項従属クレームは、それとみなされている特定クレームとの関係で、その特定クレームのすべての限定を言及によって組み込んでいるものと解釈されなければならない。

特許規則1.75 クレーム

(c) 1又は複数のクレームを、同一出願の中の他のクレームを引用し、更に限定して、従属形式によって提示することができる。複数のクレームを引用する従属クレーム(「多項従属クレーム」)は、そのような他のクレームを択一的な形式によってのみ引用しなければならない。多項従属クレームは、他の多項従属クレームの基礎としては用いてはならない。特許規則1.16に基づく手数料計算上は、多項従属クレームは、そこで直接引用がされているクレームの数であるとみなされる。手数料計算上はまた、多項従属クレームに従属するクレームは、その多項従属クレームにおいて直接引用がされているクレームの数であるとみなされる。多項従属クレームを伴ってなされるか、又は多項従属クレームを含むように補正される原出願は、他の出願手数料に加え、それに関して、特許規則1.16(j)に記載されている手数料を納付していなければならない。従属形式のクレームは、引用によってその従属クレームに組み込まれたクレームについてのすべての制限を含むものと解釈される。多項従属クレームは、個々の特定のクレームであって、その関連において従属クレームが考えられるものに係るすべての制限を引用によって組み込んでいるものと解釈される。

一般に、多項従属クレームは、先行する複数の独立又は従属クレームを択一的に引用する従属クレームである。

特許法第112条(e)は、出願に関して多項従属クレームを認めているが、それらが、択一的形式(例えば、「クレーム3又は4による機械であって、更に・・・から構成される」)によっていることが条件とされている。累積的クレーム(例えば、「クレーム3及び4による機械であって、更に・・・から構成される」)は許可されない。多項従属クレームは、1組のクレームのみを択一的に引用することができる。「クレーム1, 2, 3又は4の装置であって、クレーム5, 6, 7又は8の方法によって製造されたもの」のようなクレームは不適切である。特許法第

112条は、特定の1のクレームの引用のみを許可する。また、多項従属クレームは、直接的又は間接的の何れであっても、他の多項従属クレームの基礎とすることができない。これらの制限は、1の多項従属クレームにいくつの先のクレームが実際に引用されているかを決定する上での不当な混乱を避けるのに役立つ。

他の多項従属クレームに従属している多項従属クレームは、様式項7.45を使用して方式拒絶が指令されるべきである。

¶ 7.45 不適切な多項従属クレーム

クレーム[1]は、不適切な形式によるものであるとして特許規則1.75(c)に基づいて方式拒絶が指令されるが、その理由は、多項従属クレームは[2]。MPEP § 608.01(n)参照。従って、クレーム[3]は、その実体に関して更なる処理はされていない。

審査官ノート：

1. 括弧2に次の文言を挿入すること。「択一的方式によってのみ他のクレームを引用すべきであり・・・及び/又は・・・他の多項従属クレームに従属することができない」
2. 特許法第112条(e)又は改正前特許法第112条第5段落ではなく、この様式項を使用すること。
3. 括弧3には、 - has - or - s have - を挿入すること。

次の各クレーム例は、異なる出願のものと想定すること。

A. 認容できる多項従属クレームの表現

- クレーム5. クレーム3又は4による装置であって、更に・・・から構成される
- クレーム5. 先行クレームの何れか1における装置であって、そこに・・・
- クレーム5. クレーム1, 2及び3の何れか1における装置であって、そこに・・・
- クレーム3. クレーム1又はクレーム2の何れかにおける装置であって、そこに・・・
- クレーム4. クレーム2又は3における装置であって、更に・・・から構成される
- クレーム16. クレーム1, 7, 12又は15における装置であって、更に・・・から構成される
- クレーム5. 先行クレームの何れかにおける装置であって、更に・・・から構成される・・・
- クレーム8. クレーム4から7までの何れか1における装置であって、そこに・・・
- クレーム5. 何れかの先行クレームにおける装置であって、そこに・・・
- クレーム10. クレーム1から3まで又は7から9までの何れかにおける装置であって、そこに・・・
- クレーム11. クレーム1, 2又は7から10までの何れか1における装置であって、そこに・・・

B. 認容できない多項従属クレームの表現

1. クレームが択一的方式のみによる引用をしていない

- クレーム5. クレーム3及び4による装置であって、更に・・・から構成される
- クレーム9. クレーム1から3までによる装置であって、そこに・・・
- クレーム9. クレーム1又は2及び7又は8における装置であって、それは・・・
- クレーム6. 先行クレームにおける装置であって、そこに・・・
- クレーム6. クレーム1, 2, 3, 4及び/又は5における装置であって、そこに・・・

クレーム10. クレーム1から3まで又は7から9までにおける装置であって、そこに・・・

2. クレームが先行クレームを引用していない

クレーム3. 次のクレームの何れかにおける装置であって、そこに・・・

クレーム5. クレーム6又はクレーム8の何れかにおける装置であって、そこに・・・

3. 異なる特徴についての2組のクレームの引用

クレーム9. クレーム5, 6, 7又は8の方法によって製造された, クレーム1又は4における装置であって、そこに・・・

4. 他の多項従属クレームの引用

クレーム8. クレーム5(クレーム5は多項従属クレームである)又はクレーム7における装置であって、そこに・・・

特許法第112条は、引用によって多項従属クレームに組み込まれる各クレームに係る制限又は要素が個別に検討されなければならない旨を指示している。そのように、多項従属クレーム自体は、それが引用するすべての択一的クレームのすべての制限を含んでいるわけではなく、何れか1の実施態様において、検討中の実施態様について引用されている特定のクレームに係る制限のみを含んでいる。それ故に、多項従属クレームは複数の単項従属クレームと同一の方法で検討されなければならない。

C. 限定の実務

限定の目的上、多項従属クレームの各実施態様は単項従属クレームと同一方法で検討される。従って、多項従属クレームの実施態様間で限定を要求することができる。また、一部の多項従属クレームの実施態様は取り消されたものとすることができ、他の実施態様はその実体についての検討が行われる。

D. 特許出願処理局による多項従属クレームの取扱

特許出願処理局(OPAP)は、出願とともに提出された多項従属クレームが適切な択一形式によっているか否か、及びそれらが先行する独立又は単項従属クレームにのみ従属しているかを確認すること、更にまた、出願手数料金額を算定することについて責任を負う。様式PTO/SB/07は、現行の手数料様式PTO/SB/06と併用できるよう設計されている。

E. 技術センターの技術支援職員による多項従属クレームの取扱

技術センター(TC)の技術支援職員は、補正によって追加される多項従属クレームによる制立法及び規則の遵守を確認すること及び所要の追加手数料金額を計算することについて責任を負う。この計算は様式PTO/SB/07によって行われるべきである。

出願手数料が正確であることは、特許出願処理局によって、出願日を授与するときに確認されているので、TCの技術支援職員はその点検をする必要がない。

1(又は複数)の多項従属クレームが、先のクレームの引用を追加するか、又は新たな多項従属クレームを追加するかの何れかの方法によって、適切な手数料を伴わずに、補正によって

追加される場合は、その補正は、手数料が受領されるまでは、採用されてはならない。多項従属クレームについての要件があるために、新たなクレームを含んでいる、又はクレームの従属性を変更する補正は、納付済みの手数料が補正されたクレームの費用を十分に負担しているか否かを点検するまでは、採用されてはならない。出願人又は出願人の弁護士若しくは代理人に対しては、追加手数料を納付させるために連絡を取らなければならない。不十分な手数料状況において書信が作成される場合は、出願人に対する情報として、多項従属クレーム手数料計算に関する様式PT0/SB/07の写しが含まれなければならない。

TC技術支援職員が、追加された又は補正された多項従属クレームに関して、先のクレームの引用が不適切であることを知った場合は、この問題についての審査官の注意を喚起するために、クレーム自体の左側余白に表示がされなければならない、また、様式PT0/SB/07による補正書の「従属クレーム」欄に挿入される数字1は丸で囲まれなければならない。

F. 審査官による多項従属クレームの取扱い

特許法第112条及び特許規則1.75(c)に従い、従属形式のクレームは、先に記載されたクレームのみに言及していなければならない。次に示す手続は、数的に継続しているクレームを言及するクレームに審査官が直面したときにとるべきものである。

一連の従属クレームが、理解することができない、数的に次に来るクレームの不適切な言及を伴っているクレームを含んでいる場合、次に来るクレームに言及しているクレームは通常、方式拒絶が唱えられ、その実体に関する処理は行われない。

ただし、あるクレームが数的に次に来るクレームに言及しており、その従属が、示されているものと発行時に番号を付け替えられるものの双方において、明らかである状況においては、すべてのクレームがその実体に関して審査されるべきであり、様式について方式拒絶を指令する必要はない。かかる場合において、クレームの順番が変更される場合は、審査官によって補正されるべきである。(下記具体例Bを参照のこと)

通常でない問題がある場合は、監督者の留意を求めるべきである。

具体例A

(クレーム4及び6は理解されないことを理由として、方式拒絶が指令されるべきであり、その実体に関して処理されるべきでない。)

1. 独立
2. クレーム5に従属
3. クレーム2に従属
4. 「先行クレームに記載されているように・・・」
5. 独立
6. クレーム4に従属

具体例B

注：括弧内の数字は、すべてのクレームが許可される場合の発行のためのクレーム番号を示す。(すべてのクレームが審査されなければならない。)

1. (1) 独立
2. (5) クレーム5 (4)に従属
3. (2) クレーム1 (1)に従属
4. (3) クレーム3 (2)に従属

5. (4) クレーム1 (1)又はクレーム3 (2)の何れかに従属

審査官が単項又は多項の何れかの従属クレームを引用するときは、次の慣行に従う。

(A) 直接的又は間接的の何れによるものであっても、多項従属クレームの引用を含んでいない単項従属クレームを特定するときは、引用はその従属クレームの番号についてのみ行うべきである。

(B) 多項従属クレーム又は直接的又は間接的の何れによるものであっても、多項従属クレームの引用を含む単項従属クレームの中に含まれている実施態様を特定するときは、各実施態様は、それに係る複数のクレーム番号を使用して特定されるものとし、その番号は、各実施態様を明確に特定するために必要な範囲において、最高の番号をもって始めるものとする。

(C) 多項従属クレーム又は直接的又は間接的の何れによるものであっても、多項従属クレームの引用を含む単項従属クレームの中に含まれている実施態様のすべてが共通の実体拒絶、方式拒絶又は要求の対象とされたときは、引用はその従属クレームの番号についてのみ行うことができる。

次の表は、各クレームに係る各実施態様がその個別の基礎に基づいて処理されなければならない場における現在の慣行を説明するものである。

クレーム番号	クレームの従属	全クレームの実施態様	承認されている慣行
1	独立	1	1
2	1に従属	2/1	2
3	2に従属	3/2/1	3
4	2又は3に従属	4/2/1 4/3/2/1	4/2 4/3
5	3に従属	5/3/2/1	5
6	2, 3又は5に従属	6/2/1 6/3/2/1 6/5/3/2/1	6/2 6/3 6/5
7	6に従属	7/6/2/1 7/6/3/2/1 7/6/5/3/2/1	7/6/2 7/6/3 7/6/5

多項従属クレームの状況(前記のクレーム4, 6及び7)に関するすべての実施態様が、共通の実体拒絶、方式拒絶又は要求の対象とされた場合は、引用は各従属クレームの番号によってのみ行うことができる。例えば、4/2及び4/3が共通の拒絶理由の対象となった場合は、それに係る拒絶陳述においては、引用はクレーム4のみを対象とすべきである。

特許法第132条は、各庁指令が、如何なる実体拒絶、方式拒絶及び／又は要求が各クレーム実施態様に対して適用されるかを明示することを要求している。

G. 多項従属クレームの手数料

1. 様式PT0/SB/07の使用

多項従属クレーム手数料の計算を援助するために、独立した「多項従属クレーム手数料計算用紙」、様式PT0/SB/07は、現行の「特許出願手数料決定記録」、様式PT0/SB/06と併用できるように設計されている。様式PT0/SB/07が、多項従属クレームが出願時の出願の中に存在している又はクレームの提出を要求するOPAP通知に応答して提出した場合は、特許出願処理

局(OPAP)によって出願ファイルの中に入れられる。多項従属クレームが出願時には含まれていない又はクレームの提出を要求するOPAP通知に回答して提出したが、後日、補正によって追加された場合は、TCの技術支援職員がその様式を出願ファイルに入れる。出願の中に多項従属クレームが存在している場合は、手数料計算のための独立及び従属クレームの合計数が様式PT0/SB/07上で計算され、その後、クレーム数及び独立クレーム数の合計が最終的手数料計算のために様式PT0/SB/06の上に記載される。

2. 手数料の計算

(a) 適切な多項従属クレーム

特許法第41条(a)は、手数料計算上、適切な多項従属形式のクレームは単項従属クレームと考える旨を規定している。従って、多項従属クレームは、それが引用する従属クレームの数であるとみなされる。適切なクレームであって、直接的又は間接的の何れかにより多項従属クレームに従属するものもまた、それが従属している多項従属クレームの中に引用されている従属クレームの数とみなされる。

(b) 不適切な多項従属クレーム

多項従属クレームの何れも適正でない場合は、特許規則1.16(j)に規定される多項従属クレーム手数料は要求されない。ただし、少なくとも1の多項従属クレームが適切である場合は、多項従属クレーム手数料が要求される。

何れかの多項従属クレームが不適切である場合は、OPAPは様式PT0/SB/07の「従属クレーム」欄に丸で囲んだ数字の「1」を記入し、その事実を指摘することができる。不適切な多項従属クレームの手数料は、そのクレームが択一形式によっていないか、又は先行する多項従属クレームに直接的若しくは間接的に従属しているかの何れかについて欠陥があるとしても、1とされるのみであるが、その理由は、通常、当該クレームの形式に対する方式拒絶のみが指令されるということにある。この手続はまた、手数料の計算を著しく簡単にする。不適切な多項従属クレームに従属するクレームもまた、同様に不適切であるとみなされ、1の従属クレームとして計算される。

(c) 手数料計算の具体例

手数料計算の具体例

クレーム番号		独立	従属
1	独立	1	
2	クレーム1に従属		1
3	クレーム2に従属		1
4	クレーム2又は3に従属		2
5	クレーム4に従属		2
6	クレーム5に従属		2
7	クレーム4, 5又は6に従属		①
8	クレーム7に従属		①
9	独立	1	

10	クレーム1又は9に従属		2
11	クレーム1及び9に従属		①
	合計	2	13

(c) 計算例

i) 手数料計算の具体例に関する注釈

クレーム1ーこれは独立クレームである。従って、数字「1」がクレーム番号1の段の「独立」欄に入れられている。

クレーム2ーこれは単一の独立クレームに従属するクレームであるので、数字「1」がクレーム番号2の段の「従属」欄に入れられている。

クレーム3ークレーム3もまた単項従属クレームであるので、従って数字「1」が「従属」欄に入れられている。

クレーム4ークレーム4は適切な多項従属クレームである。それは、択一的に2個のクレーム、すなわちクレーム2又はクレーム3を直接的に引用している。従って、2個のクレームの直接的引用を示す数字「2」が、クレーム番号4の段の「従属」欄に入れられている。

クレーム5ーこのクレームは多項従属クレームに従属する単項従属クレームである。手数料の計算上、そのようなクレームは、それが従属している多項従属クレームにおいて直接的に引用されている数のクレームであるとして計算される。この場合は、それが従属している従属クレーム4は2個のクレームとして計算されている。そのために、クレーム5もまた2個のクレームとして計算される。従って、数字「2」がクレーム番号5の段の「従属」欄に入れられている。

クレーム6ークレーム6は多項従属クレーム4に間接的に従属している。クレーム4は2個のクレームと計算されているので、クレーム6もまた2個の従属クレームとして計算されている。従って、数字「2」がクレーム6の段の「従属」欄に入れられている。

クレーム7ーこのクレームは、クレーム4、5又は6を引用しているので、多項従属クレームである。ただし、クレーム4の段の「従属」欄にある数字「2」を見て分かるように、クレーム7は多項従属クレームに従属している。この態様は、特許法第112条及び特許規則1.75(c)に基づき不適切である。不適切な多項従属クレームについて手数料計算手続の後、そのクレームが不適切であることに審査官の注意を喚起するために、「従属」欄に丸で囲まれた数字の「1」が入れられている。

クレーム8ークレーム8は、それが不適切なクレームに従属しているために、不適切である。基本クレームが誤っている場合は、この誤りは従属する追加クレームを追加することによって補正することはできない。従って、「従属」欄に丸で囲まれた数字の「1」が入れられている。

クレーム9ーここでまた独立クレームがあり、独立クレームは常に数字「1」をそのクレーム番号の反対側にある「独立」欄に入れて表示される。

クレーム10ーこのクレームは2個の独立クレームを択一的に引用している。従って、数字の「2」がクレーム10の段の「従属」欄に入れられている。

クレーム11ークレーム11は、2個のクレームを択一的(「1」又は「9」)にではなく連結的(「1」及び「9」)に引用している従属クレームである。この態様は、特許法第112条及び特許規則1.75(c)に基づき不適切である。その結果、クレーム11は不適切であるので、クレーム

ム11の段の「従属」欄に丸で囲まれた数字の「1」が入れられている。

ii) 手数料具体例における手数料の計算

「独立」及び「従属」クレームの数が様式PT0/SB/07に記入された後、各欄が加算される。この具体例においては、2個の独立クレーム及び13個の従属クレーム、すなわち、合計15個のクレームが存在する。独立及び全体のクレームの数が様式PT0/SB/06に記入され、手数料が計算される。

II. 不適切な従属クレームの最初の取扱い

手数料の目的上、クレームが従属しているか否かについての最初の判断は、審査官でない者によってされなければならない。その時点では、他のクレームに言及している殆どすべてのクレームを、実際に真の従属関係があるか否かを判断することなく、従属しているものとして容認する必要がある。ただし、従属クレームとしてのクレームの最初の容認は、クレームが適切な従属クレームではないとする、審査官によるその後の判定を排除するものでない。

III. 適切な従属関係の基準。

特許法第112条(d)又は改正前特許法第112条第4段落に従い、従属形式のクレームは以下を含むものとする。

- (i) 前項に記載されたクレームの参照、及び
- (ii) クレームされた主題のさらなる制限を次項で特定する。

従属形式のクレームは、それが参照するクレームのすべての限定を参照により組み込むと解釈されるものとする。

法令に従い、クレームが適切な従属クレームであるか否かの基準とは、そのクレームが従属するクレームのすべての限定を含み、クレームされる主題をさらなる限定の特定を含むことによって行われる。例えば、クレーム1が要素 A, B, C及びDの組み合わせを記載している場合、クレーム1のDが除かれた又はEに置き換えられた構造を記載するクレームは、たとえ残りの要素がさらに限定されても又はたとえ残りの要素がさらに追加されても、適切な従属クレームとはいえない。従属クレームにさらなる限定又は追加する意図に対して、単純には疑問があることから、当該従属クレームは特許法第112条(d)に遵守しているとはいえない。

それ以外の面では適切である従属クレームが、別の発明であって、別途の調査を必要とするか又はそれが従属しているクレームとは別に分類されるべきものに関連し得るという事実は、そのクレームを不適切な従属クレームとはしない。

独立クレーム及び従属クレームが異なる法定分類に属するという事実自体は、後者を不適切にしない。したがって、クレーム1が特定の製品について記載している場合、クレーム1の製品を特定の方法で製造する方法についてのクレームは、適切な従属クレームとなる。が、これは、クレーム1が侵害されずに、当該従属クレームが侵害され得ないからである。同様に、クレーム1が製品を製造する方法を記載している場合、クレーム1の方法によって製造される製品についてのクレームは、適切な従属クレームとなる。一方、クレーム1が特定の製品を製造する方法を記載している場合でも、その製品が、基礎となる方法以外の方法で製造可能な場合、クレーム1に記載されている製品についてのクレームは、適切な従属クレーム

ではないものとなり、従って、基礎のクレームの限定を含まない。

審査官は、従属クレームとは、基礎クレームに記載されているすべてを含み、かつ、従属クレームに記載されている内容の組み合わせを対象としていることに留意すること。この組み合わせは、あたかも1つの独立クレームとして提示されているかのように、従来技術と比較しなければならない。

従属クレームを審査する場合、審査官は、当該従属クレームが、同一の出願において先のクレームを言及し、クレームされた主題について更なる限定を特定し、先のクレームの限定をすべて含んでいることを要求する、特許法第112条(d)を遵守しているか否かを判断すべきである。従属クレームが特許法第112条(d)の要件を遵守していない場合、審査官は、クレームに方式拒絶を指令するのではなく、特許性がないものとして、特許法第112条(d)又は改正前特許法第112条第4段落に基づいて、従属クレームを拒絶しなければならない。Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Labs., Ltd., 457 F.3d 1284, 1291-92, 79 USPQ2d 1583, 1589-90 (Fed. Cir. 2006) (特許法第112条, 第4段落(現行は、特許法第112条(d))を遵守していないことによる特許の従属クレームは無効であるとの判断)を参照のこと。特許法第112条(d)の要件は形式の問題に関するものであるが、特許法第112条(d)を遵守していないことによって、特許法第112条の他の段落を遵守していないことと同様に、クレームを特許性がないものとさせる。例えば、従属クレームは、それが従属しているクレームから構成要素が削除される場合又はそれが従属しているクレームに限定を加えることができない場合、特許法第112条(d)に基づいて拒絶されるべきである。

先のクレームの主題を更に限定していないか又は従属しているクレームのすべての限定を含んでいないことによる不適切な従属クレームであるクレームは、様式項7.36及び7.36.01を使用し、特許法第112条(d)又は改正前特許法第112条第4段落に基づいて拒絶されなければならない。

¶ 7.36 法的根拠の明示、特許法第112条(d)及び改正前特許法第112条第4段落

次に示すものは、特許法第112条(d)の言及である：

(d) 従属形式による言及：従属形式のクレームは、サブセクション(e)に従うことを条件として、先に記載されているクレームに言及し、そして、クレームに記載の主題について更なる限定を特定しなければならない。従属形式のクレームは、それが言及するクレームのすべての限定を言及によって組み込んでいるものと解釈されなければならない。

次に示すものは、改正前特許法第112条第4段落の言及である。

従属形式のクレームは、次の段落[例えば、改正前特許法第112条第5段落]に従うことを条件として、先に記載されているクレームに言及し、そして、クレームされた主題について更なる限定を特定しなければならない。従属形式のクレームは、それが言及するクレームのすべての限定を言及によって組み込んでいるものと解釈されなければならない。

審査官ノート：

1. 制定法は、すべての庁指令に記載されていない。それは、実体に関する最初の庁指令及び最終拒絶においてのみ必要である。制定法が実体に関する庁指令において引用されていない場合、様式項7.103を使用すること。
2. 様式項7.36は、なされた庁指令において1回に限り使用されるべきである。

¶ 7.36.01 特許法第112条(d)又は改正前特許法第112条第4段落に基づく拒絶、不適切な従属クレーム

クレーム[1]は、それが従属しているクレームの主題を更に限定していないこと又はそれが従属しているクレームのすべての限定を含んでいないことによる不適切な従属形式であるとして、特許法第112条(d)又は改正前特許法第112条第4段落に基づいて拒絶される。[2]。出願人は、そのクレームを削除するか、そのクレームを適切な従属形式にするように補正するか、独立形式のクレームに書き直す、又は従属クレームが法的要件を遵守していることを十分に示すことができる。

審査官ノート：

1. 括弧2には、クレームとして存在しているものについて、及びそれが更なる限定を構成していない理由の説明を挿入すること。
2. 連邦巡回控訴裁判所は、改正前特許法第112条第4段落の要件が形式の問題に関するものであるが、改正前特許法第112条第4段落を遵守していないことによって、特許法第112条の他の段落を遵守していないことと同様に、クレームを特許性がないものとさせることを示した。Pfizer, Inc. v. Ranbaxy Labs., Ltd., 457 F.3d 1284, 1291-92, 79 USPQ2d 1583, 1589-90 (Fed. Cir. 2006) (改正前特許法第112条第4段落を遵守していない特許の従属クレームは無効であるとの判断)を参照のこと。したがって、従属クレームが特許法第112条(d)又は改正前特許法第112条第4段落の要件を遵守していない場合、クレームに方式拒絶が指令されるのではなく、特許性がないものとして、特許法第112条(d)又は改正前特許法第112条第4段落に基づいて、従属クレームは拒絶されるべきである。
3. 様式項7.36は、本様式項に先行していなければならない。

IV. クレームの形式及び配置

単項の従属クレーム2は、次のように表現することができる。

2. クレーム1の製品であって、そこに・・・

単項の従属クレームのシリーズであって、1の従属クレームが先行するクレームを引用し、後者が更に他の先行クレームを引用しているものは、許容される。

従属クレームに従属するクレームは、同じく前記の「従属クレーム」に従属してはいないクレームによって分離されてはならない。従属クレームは先行する独立クレームを引用することができる点が留意されなければならない。これらがクレームのシリーズに関する唯一の限定であり、また、一般に出願人の順序は変更してはならない。MPEP § 608.01(j) 参照。出願人に対しては、様式項6.18を使用して、その旨を通知することができる。

¶ 6.18 単項の従属クレームのシリーズ

単項の従属クレームのシリーズであって、1の従属クレームが先行するクレームを引用し、後者が更に他の先行クレームを引用しているものは、許容される。

従属クレームに従属するクレームは、同じく前記の従属クレームに従属してはいないクレームによって分離されてはならない。従属クレームは先行する独立クレームを引用することができる点が留意されなければならない。一般に出願人の順序は変更してはならない。MPEP § 608.01(n) 参照。

手続中に、クレームの順序が変化し、その順序が従属クレームは先行クレームを引用すべきとする要件に抵触することがある。従って、許可する際にクレーム番号を付け直すときには、従属クレームの番号付け、及び従属クレームに引用されている先行クレームの番号が慎重に点検されなければならない。

V. 実体拒絶及び方式拒絶

基本クレームが取り消されている場合は、それに直接又は間接に従属しているクレームは不完全なものとして拒絶されるべきである。基本クレームが拒絶される場合は、従属クレームは拒絶されるのではなく、方式拒絶が指令されるべきであるが、それがそれ以外においては許可可能であることを条件とする。

様式項7.43は、方式拒絶を指令するために使用することができる。

¶ 7.43 クレームに対する方式拒絶，許可可能な主題

クレーム[1]は、拒絶された基本クレームに従属しているので、方式拒絶が指令されるが、基本クレーム及び介在するクレームの限定のすべてを含む独立形式に書き直される場合は、許可可能である。

608.01(o) 説明におけるクレーム用語の基礎 [R-07.2015]

クレームの何れかにおいて使用されているすべての用語の意味は、明細書の説明部分から、その趣旨の明瞭な開示を伴って、明白となるものでなければならない。また、機械に関する事件に関しては、それは、その用語が適用されている部分を指定する、図面への参照により、明細書の説明部分において特定されなければならない。クレームに使用される用語には、説明の中で特別な意味を与えることができる。MPEP § 2111.01及び§ 2173.05(a)参照。通常は、出願の提出時に提示されたクレームの用語は明細書の用語法に従うが、ときには、クレームの補正又は新規クレームの追加の際に、明細書には記載されていない新規用語が導入されることがある。同一物についての混乱させる種類の用語の使用は許可されるべきではない。

提出時には示されなかったが、出願の提出日後に、最初に示されたクレームを含む新規クレーム及び出願中の既存クレームの補正は、新規事項についてのみならず新規の用語についても精査されなければならない。出願人は、出願時の出願書類に使用されている用語法に限定されないが、クレームの補正によってこの用語法に逸脱が生じている場合は、クレームに記載されている新規用語に対し、明細書において明瞭な裏付け又は先行基礎を有するために、明細書についての適切な補正をしなければならない。これは、明細書を考慮してクレームを解釈する上での確実性を確保するために必要である。特許規則1.75, MPEP § 608.01(i), § 1302.01及び§ 2103参照。審査官は、出願手続において後に提出されるクレーム(審査官の補正によって補正されるクレームを含む)に使用される用語及び表現が、説明に明白な裏付け又は先行基礎を見出し、その結果、クレームにおける用語の意味が(発明の)説明の参照によって確認できるようにしなければならないようになっていないことに留意すること。特許規則1.75(d)(1)参照。審査官が、手続において後に提出されたクレームが特許規則1.75(d)(1)を遵守していないと決定した場合は、出願人は、クレームに記載されている用語に対し明白な

裏付け及び先行基礎を提供するために、説明について適切な補正をすることが要求され、その際、新規事項が導入されないことが条件とされる。

明細書は、それがクレームに対する適切な先行基礎を提供していない場合は、様式項7.44を使用して方式拒絶が指令されるべきである。

¶ 7.44 クレームされている主題が明細書にない

明細書は、クレームされている主題に対する適切な先行基礎を提供していないという理由で、方式拒絶が指令される。特許規則1.75(d)(1)及びMPEP § 608.01(o)参照。次の事項についての補正が要求される。：[1]

608.01(p) 明細書の完全性 [R-07.2022]

新規にされた出願であって、所要の明瞭性を伴って発明を開示していないことが明らかなものは、MPEP § 702.01に論じられている。

出願の内容には、それが完全であるために、その発明の属する技術又は科学における熟練者が、出願時に、その発明の説明及び詳細を使用して、その発明を作成し、使用することができる程度の書面による説明を含んだ明細書が含まれていなければならない。特許法第112条を参照のこと。発明に関する少なくとも1つの特定の有効な実施形態又は具体例が記載されていなければならない。具体例及び説明は、そのクレームの範囲を正当化するのに十分な範囲についてのものでなければならない。

書面による詳細の要件については、出願人の明細書によって、出願人が発明日の時点においてクレームに記載の発明を所有していたことを、当該技術の熟練者に適切に伝えなければならない。書面による詳細の要件の遵守についての特許出願の評価に関する更なる指針については、MPEP § 2163以下を参照のこと。

出願人の明細書によって、当該技術の熟練者が、過度な試験をせずに、クレームに記載の発明を作成し、使用することができなければならない。ただし、熟練者が通常、当該複雑な試験を行う場合、試験が複雑であるという事実によっては、過度にはならない。特許法第112条の実施可能要件に関する詳細な指針については、MPEP § 2164以下を参照のこと。

また、コンピュータプログラミング及び特許法第112条に関してはMPEP § 2161.01、そして、機能クレームとの関連で特許法第112条に関しては、MPEP § 2181及び § 2185も参照のこと。明細書には、クレームに記載されている発明の特定のかつ実質的に信用できる有用性を特定する記述が含まれるべきである。これは通常、機械又は電気案件の場合では問題を示さない。有用性要件の遵守に関する問題は、バイオテクノロジー又は化学案件の場合に発生することが多い。

「特許法第101条の有用性要件の遵守に関する出願審査指針」については、MPEP § 2107を参照のこと。

「有用性の拒絶に関する一般原則」については、MPEP § 2107.01を参照のこと。

医薬品に関する、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落に基づく有用性要件の論議については、MPEP § 2107.03及び § 2164.06(a)を参照のこと。

「有用性の欠如による拒絶に関する手続上の検討」については、MPEP § 2107.02を参照のこと。

「治療的又は薬理的有用性の主張に関する特別の検討」については、MPEP § 2107.03を参照のこと。

I. 参照による援用

特許規則1.57 参照文献の援用

[編集者ノート：下記(a)は2013年12月18日以降に特許法第111条(a)に基づいて提出される特許出願にのみ適用される。]

(a) 本条の条件及び要件に従うことを条件として、特許法第111条(a)条に基づく出願時に、特許規則1.76に従った出願データシートにおいて英語により行った先に提出された出願への言及であって、特許法第111条(a)に基づく出願の明細書及び図面は先に提出された出願への言及によって置き換えられた旨を表示し、かつ、出願番号、出願日及び先に提出された出願が提出された知的所有権機関又は国によって先に提出された出願を明示するものは、特許規則1.53(b)に基づく出願日の適用上、特許法第111条(a)に基づく出願の明細書及び図面を構成するものとする。

(1) 出願人が通信宛先(特許規則1.33(a))を届け出ている場合は、出願人は、放棄を回避するために、先に提出された出願の明細書及び図面の写し、先に提出された出願が英語以外の言語による場合はその英語翻訳文及び特許規則1.17(i)により要求される手数料を提出し、また、特許規則1.16(f)により要求される割増手数料を納付する期間を通知されかつ付与される。この通知は、特許規則1.53(f)に基づく通知と合体されることがある。

(2) 出願人が通信宛先(特許規則1.33(a))を届け出ていなかった場合は、出願人は、放棄を回避するために、出願の出願日から3月以内に、先に提出された出願の明細書及び図面の写し、先に提出された出願が英語以外の言語による場合はその英語翻訳文及び特許規則1.17(i)により要求される手数料を提出し、また、特許規則1.16(f)により要求される割増手数料を納付しなければならない。

(3) 本条(a)(1)又は(a)(2)に基づいて放棄された出願は、次に掲げる場合を除き、かつて提出されたことがなかったものとして取り扱われる。

(i) 出願が特許規則1.137に基づいて回復される；及び

(ii) 先に提出された出願の明細書及び図面の写しが庁に提出される。

(4) 先に提出された出願の認証謄本は、先にされた出願が特許法第111条又は第363条に基づいて提出された出願であるか又は先に提出された出願が外国優先権出願でありかつこの外国優先権出願に関して特許規則1.55(i)に記載されている条件が満たされている場合を除き、特許商標庁に提出されなければならない。先に提出された出願の認証謄本が本条により要求される場合は、出願の出願日から4月若しくは先に提出された出願の出願日から16月の何れか遅い日までにそれを提出するか又は遅延についての完全有効な理由の証明及び特許規則1.17(g)に記載されている申請手数料を添えた申請書をそれに添付しなければならない。

(b) 本条の条件及び要件に従うことを条件として、明細書又は図面の全部又は一部が不注意に出願から省略されているが、出願が、その出願の出願時に存在していた、先に提出された外国出願の優先権に関する特許規則1.55に基づく主張又は先に提出された仮出願、非仮出願若しくは国際出願の利益に関する特許規則1.78に基づく主張を含んでおり、かつ、明細書又は図面の不注意に省略された部分が前記の先の出願に完全に記載されている場合は、特許規

則1.55又は特許規則1.78に基づく主張はまた、明細書又は図面の不注意に省略された部分に関し、先に提出された出願の、参照文献としての援用とみなされる。

(1) 出願は、明細書又は図面の不注意に省略された部分を含むように補正されなければならないものとし、その時期は、序によって定められた期間内、ただし、如何なる場合にも、特許規則1.114(b)に定義されている手続の遂行終結又は出願却下の内、何れか早く生じるものより遅くないものとする。出願人は、次の行為も要求される。

(i) 先にされた出願の写しを提供すること。ただし、先にされた出願が特許法第111条に基づく出願である場合は、この限りでない。

(ii) 先にされた出願が英語でない言語によるものである場合は、その英語翻訳文を提供すること、及び

(iii) 明細書又は図面の不注意に省略された部分の、先にされた出願における記載場所を特定すること

(2) 本条(b)(1)による、国際出願についての補正は、合衆国に関してのみ効力を有するものとし、また、その出願の国際出願日には影響を及ぼさない。更に、明細書又は図面の不注意に省略された部分を、合衆国を指定国とする国際出願に追加するための本条に基づく請求についての序による決定は、国内段階への移行及び開始(特許規則1.491)又はその国際出願の利益を主張する、特許法第111条(a)に基づく出願の提出より前には行われない。出願人がすべての指定国について有効であることを希望する国際出願の省略された部分は、PCT規則20.8(b)に従うことを条件として、PCT規則20に従って提出しなければならない。

(3) 出願が、それ以外には特許規則1.53(b)に基づく出願日の付与を受けることができない場合は、補正は、特許規則1.53(e)による請求の方式によらなければならない。それには特許規則1.17(f)に定める手数料が添付されなければならない。

(4) 本条(b)(1)に従った国際意匠出願の補正は、合衆国に関してのみ効力を有するものとし、また、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序により処理されることはない。

(c) 本条(a)又は(b)に定められている場合を除き、参照文献の援用は、明細書に記載されなければならない。かつ、次の条件を満たさなければならない。

(1) 基本用語「援用」及び「参照文献」を使用して(例えば、「参照文献の援用」)、参照文献を援用する明確な意図を表示すること、及び

(2) 参照される特許、出願又は公開を明確に特定すること

(d) 「本質的資料」を参照によって援用することができるが、合衆国特許又は合衆国特許出願公開の参照による援用の方法に限られるものとし、その特許又は特許出願公開がそれ自体として当該の本質的資料を参照によって援用していないことを条件とする。「本質的資料」とは、次の目的にとって必要な資料をいう。

(1) 特許法第112条(a)によって要求されているとおりに、クレームされる発明及びそれを製造し、使用する方式及び方法に関し、その発明が属する技術又はその発明と密接な関係がある技術において知識を有する者がそれを製造し、使用することができるような、十

分、明確、簡潔、正確な用語による記述を提供すること、及び発明者がその発明を実施するために考えているベストモードを記載すること

- (2) 特許法第112条(b)によって要求されているとおりに、発明を特定し、明確にクレームする用語をもって、クレームされる発明を記述すること、又は
- (3) 特許法第112条(f)によって要求されているとおりに、特定の機能を果たすための、クレームされる手段又は工程に対応する構造、材料又は行為を記述すること

(e) その他の資料(「非本質的資料」)は、合衆国特許、合衆国特許出願公開、外国特許、公開された外国出願、先に及び同時に提出され、共通して所有されている合衆国出願又は非特許文献の参照により援用することができる。ハイパーリンク又は他の形式によるブラウザー実施可能コードの、参照による援用は許可されない。

(f) 審査官は、出願人に対し、参照によって援用された資料の写しを提供するよう要求することができる。庁が出願人に対し、参照によって援用された資料の写しを提供するよう要求したときは、その資料には、提供される写しは、参照する出願において参照によって援用されたのと同じ資料によって構成されている旨の陳述書が添付されなければならない。

(g) 出願に係る明細書又は図面への、参照によって援用された資料の挿入は、明細書又は図面についての補正の形式によって行われなければならない。当該補正には、挿入されている資料は参照によって先に援用された資料であり、その補正が新規事項を含んでいない旨の陳述書が添付されなければならない。

(h) 参照による資料の援用であって、本条(b)、(c)又は(d)を満たしていないものは、特許商標庁が定めた期間内に、ただし、如何なる場合も特許規則1.114(b)によって定義される手続の遂行終結又は出願の放棄の何れか早く生じるものより遅くないときまでに補正された場合を除き、その資料を援用する効力を有さない。更に、

- (1) 本条(b)(1)に適合させるための補正は、その出願が出願時に、参照によってその資料を援用する意図を明瞭に伝えていた場合に限り許可される。資料への単なる参照は、参照によってその資料を援用する意図を伝えるものではない。
- (2) 本条(b)(2)に適合させるための補正は、それに係る書類を独自に特定することができるように十分に記載されていた資料に限り許可される。

(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、本条(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。

長官は、特許出願において参照によって援用することができるもの又はできないものを決定することに関して注目に値する裁量を有している。General Electric Co. v. Brenner, 407 F.2d 1258, 159 USPQ 335 (D.C. Cir. 1968)。2004年に、庁は、明示の参照による援用に関する既存の慣行を、18月の出願公開に反映するための少数の変更とともに、特許規則1.57(b)から(g)までにおいて成文化した。さらに、2004年に、特許規則1.57(a)が、明細書

のページ若しくはその一部又は図面の用紙若しくはその一部が、事務的誤り等により、出願書類から不注意に脱漏しているときの出願人に対する保護を提供するために追加された。2013年に、庁は、2012年特許法条約実施法(PLTIA)(一般法律第112-211号)の第201条(a)の施行によって規定された新規の手続である参照出願を特許規則1.57(a)において規定するために、旧特許規則1.57(a)の規定を特許規則1.57(b)に移動した。特許規則1.57(b)は、先に提出された出願についての明示の参照による援用がない場合であっても、不注意に脱漏した資料が後に提出される補正書という方法により出願に追加されることを、明細書又は図面の不注意に脱漏した部分が(優先権/利益が主張される)先に提出された出願に完全に含まれていることを条件として許可している。特許規則1.57(b)に関する論議についてはMPEP § 217参照。

上記に記述されているように、特許法条約に従って特許法を改正したPLTIA第2巻における参照出願規定を施行するために、2013年12月18日からの施行として、特許規則1.57は改訂された。PLTIAによって改正された特許法第111条(c)において規定されているように、2013年12月18日以降に特許法第111条(a)に基づいて提出された非仮出願は、先に提出された(外国、国際、仮又は非仮)出願への、当該出願の明細書及び図面が先に提出された出願の言及によって差し替えられることを示す言及によって提出することができる。特許法第111条(a)に基づく出願の出願時になされた先に提出された出願への言及が、出願日を目的とする後の出願の明細書及び図面を構成する、割増手数料の納付を含む条件に関する情報については、MPEP § 601.01(a), III参照。

合衆国特許として発行されることになる出願に関する参照による援用の慣行は、公衆に対し、容易には入手することができない参照による援用に係る書類を調査し、その写しを取得することについての公衆の負担を最小にする特許開示を提供する。庁の参照による援用の方針により、庁は、合理的に完全な開示が合衆国特許として公開されるようにする。次のものが、長官がその裁量を行使するために選択した方法である。A項は、合衆国特許が発行されることになる出願に関する参照による援用についての指針を提供する。B項は利益出願、すなわち、先の有効な出願日を確定するために依拠される国内出願(特許法第120条)又は外国出願(特許法第119条(a))に関する参照による援用についての指針を提供する。特許法第112条(f)を実施するときに特許法第112条(b)の要件を出願人が遵守しているか否かの決定に関する、参照による援用の効果についてはMPEP § 2181参照。

A. 特許が発行されることになる出願についての再検討

提出時の出願は、特許法第112条を遵守するために、それ自体で完全でなければならない。それにも拘らず、資料は参照によって援用することができる。提出時の特許出願は、「本質的資料」を、

- (1) 合衆国特許、又は
- (2) 合衆国特許出願公開であって、その特許又は特許出願公開自体が当該本質的資料の参照による援用をしていないもの

を参照することによって援用することができる。特許規則1.57(d)参照。

「本質的資料」は、特許規則1.57(d)において、次の事項のために必要であるものと定義されている。

(1) クレームされた発明及びそれを製造し、使用する態様及び方法について、それが属する又はそれと密接な関係を有する技術に関する熟練者がそれを製造し、使用することができる程度に十分、明瞭、簡潔かつ正確な記述説明を提供すること及び特許法第112条(a)によって要求されている、その発明の実施に関して発明者によって考えられているベストモードを記載すること、

(2) クレームされた発明を、特許法第112条(b)によって要求されているように、その発明を特定し、明白にクレームする用語によって説明すること、又は

(3) 特許法第112条(f)によって要求されているように、特定の機能を果たすために主張されている手段又は工程に対応する構造、材料又は行為を説明すること。

合衆国特許が発行されることになる出願に関しては、本質的資料は、合衆国特許又は特許出願公開の参照によってのみ援用することができる。

それ以外の資料(「非本質的主題」)は、

(1) 特許又は合衆国若しくは外国若しくは地域特許庁によって公開された出願、

(2) 先に又は同時にされた、共通して所有されている合衆国出願、又は

(3) 非特許刊行物

非本質的主題とは、発明の背景を表示する又は技術水準を説明するために参照される主題のことである。特許規則1.57(e)参照

ハイパーリンク又はその他の方式のブラウザ実行コードによる参照による援用は許可されない。特許規則1.57(e)及びMPEP § 608.01参照。

特許法第112条によって要求されている開示の目的上、他の出願、特許又は公開の単なる参照は、そこにあるものを、当該参照を含む出願中に援用することにはならない。 de Seversky, 474 F.2d 671, 177 USPQ 144 (CCPA 1973)。特許規則1.57(c)(1)は、(特許規則1.57(b)に定められている場合を除き)参照による適切な援用を、完全語形、すなわち、「参照によって援用された(incorporated by reference)」又はそれらの基礎語形、すなわち、「援用する(incorporate)」(例えばincorporating, incorporated)及び「参照(reference)」(例えばreferencing)が示されている場合に限定している。

特定の基礎語を求める要求は、その記録についての明瞭性を増大させ、何かが参照される場合に、参照による援用の場所を明らかにするという「ブライトライン基準」を提供することになる。庁は、この「ブライトライン基準」を満たしていない書類の参照は、要件不遵守の参照による援用として処理する意思を有しており、特許規則1.57(h)による補正書を要求することができる。書類の参照が、意図されている参照による援用を明示していない場合は、審査は、参照による援用の陳述がされなかったものとして処理をし、また、庁は、参照による援用がされていたか否かを決定する努力をするために、資源を消費しない。出願に対する他の要件に加え、参照をする出願は、参照される特許、出願又は刊行物の特定を含まなければならない。特許規則1.57(c)(2)参照。参照される書類の中の、援用される主題が見出される特定の場所に対して特別の注意がされるようにしなければならない。出願人が出願時の出

願において空白となっていた出願番号第____号に番号を記入することが許可される状況に関する指針は、Fouche, 439 F.2d 1237, 169 USPQ 429 (CCPA 1971)に見出すことができる。(過去20年未満において放棄された出願は、同時係属出願と同程度に、参照による援用が可能である。両方の種類とも、参照を含む出願が特許となるときに公衆に公開される。特許規則1.14(a)(i)(iv)及び(vi)並びにMPEP § 103参照)。

1. 提出された完全な開示

完全な開示を伴って出願がされている場合は、本質的資料を、補正によって取り消し、合衆国特許又は合衆国特許出願公開の参照によって代用することができる。補正書には、出願人又は出願人の代理をする有資格実務家によって署名された陳述書であって、出願から取り消される資料が参照によって援用しているのと同じ資料であること及び新規事項は含まれていないことを陳述するものが添付されなければならない(特許規則1.57(f)参照)。非本質的資料に関しても同一の手続を利用することができる。

出願時の出願が参照によって資料を援用している場合は、その資料が参照によって適切に援用されているときであっても、参照によって援用された資料の写しが庁に提出されるよう要求することができる。審査官は、援用された資料の写しを、援用されているものを再検討し、理解するために、又はその資料についての記述を適切な文脈に置くために要求することができる。援用された資料の写しを要求することができるもう一つの事情は、参照陳述による不適切な援用に替えるために、補正によってその資料を出願本体に挿入しようとしている場合であり、その目的は、庁が、援用の代わりに補正によって追加される資料が援用が意図されていたものと同一資料であることを決定することにある。庁が出願人に対して参照によって援用される資料の写しを提供するよう要求した場合は、その写しは、参照をする出願における参照によって援用されているものと同一資料によって構成されている旨の陳述書が添付されなければならない。特許規則1.57(e)参照。

2. 不適切な援用

特許規則1.57(g)は、先に参照によって援用された資料を挿入することによる、参照による援用の補正について記載している。不遵守の参照による援用の陳述は、補正書によって補正することができる。特許規則1.57(g)を参照のこと。ただし、補正書は、新規事項を含んではならない。出願時に参照による援用がされていない資料の参照による援用は、新規事項を導入し得る。未公開の合衆国特許出願、外国出願若しくは特許又は刊行物への参照による不可欠な資料の援用は、特許規則1.57(d)に基づき不適切である。不適切な参照による援用は、出願人によって補正されない限り(特許規則1.57(h))、その資料を援用する効力を有さない。出願人が、参照によって援用される資料を含めるように明細書又は図面を補正するための補正書を提出することによって、不適切な参照による援用を補正するまで、審査官は、方式拒絶又は実体拒絶の予告(例えば、特許法第112条に基づく)を行うべきである。陳述書であって、挿入される資料が先に参照によって援用されていた資料である旨及びその補正書は新規事項を含んでいない旨のものも要求される。特許規則1.57(g)を参照のこと。また、Hawkins, 486 F.2d 569, 179 USPQ 157 (CCPA 1973); Hawkins, 486 F.2d 579, 179 USPQ 163 (CCPA 1973); Hawkins, 486 F.2d 577, 179 USPQ 167 (CCPA 1973)も参照のこと。不適切な参照による援用の陳述及びそれについての後の補正は、不必要な審査資源の出費を必

要とし、手続処理を遅延させる。出願人は、参照によって資料を援用することが必要であるか否かを理解し(又は理解している必要がある)、また、誤りの参照による援用がある場合は、それを適時に補正しなければならない。補正は、特許規則1.57(h)に定める期限内にされなければならない。

特許規則1.57(c)、(d)又は(e)を遵守していない参照による援用は、その資料を援用する効力を有さないが、庁によって定められた期間内(不遵守の参照による援用に最初に庁が気付く、出願人がそれについて通知される場合)で、如何なる場合にも特許規則1.114(b)に規定されている手続の終結よりも遅くない時期(不遵守の参照による援用に出願人が最初に気付く、庁がそれについての通知を受けた場合)又は出願の放棄のうちの先に生ずる時期に補正がされるときは、その限りでない。「又は出願の放棄」という表現は、特許規則1.57(h)に含まれているが、それは出願が手続終結前に放棄される状況、例えば、出願が非最終庁指令の後に放棄される状況について記載している。

特許規則1.57(h)(1)は、出願時の出願が参照によって資料を援用する意図を明確に伝える場合、不遵守の参照による援用の陳述であって、その参照による援用の陳述において「援用する」及び「参照」の語を使用していないものについての補正を許可している。この補正は通常、例えば、出願当初のクレームがデータベース登録番号によってアミノ酸配列又はヌクレオチド配列を特定している場合、行うことができる。明確な意図の判断を行う際に、審査官は、配列、これが開示されている文脈及び出願人によって提示された追加の意見書又は証拠を参照して使用されている語を考慮しなければならない。

特許規則1.57(h)(2)には、文献の引用について、その文献が十分に記載されていてそれを特定できる場合、補正できることが記載されている。援用された文献として特定することができない文献の引用についての補正は、新規事項の可能性があり、特許規則1.57(h)(2)によって許可されない。その一例は、出願人が特定の雑誌記事を援用することを意図していたが、提供されるのは別の著者による完全に無関係な書籍についての引用情報であって、正しい雑誌記事を特定する情報が他にない場合である。最初に提供された引用からは、如何なる記事を援用しようとしているのか判断することができないので、当初の参照による援用を、意図されている参照による援用によって置き換えることは不適切(例えば新規事項)である。特許出願であって、弁護士整理番号、発明者の名称、出願日及び発明の名称によるものの引用は、その文献を十分に説明していると考えられるが、その場合であっても、補正は、出願番号を指定して行われなければならない。

特許規則1.57(h)に定められている期間要件を停止するための特許規則1.183に基づく請求は適切でない。出願が放棄された後、出願人は、参照による援用を補正する目的で、特許規則1.137に基づく復活のための請求書を提出しなければならない。出願が特許として発行された後は、出願人は、再発行出願をすることによって特許を補正することができる。不適切な参照による援用を補正証明書により補正することは、補正証明書がクレームの範囲を変更することができるので、適切な補正手段ではない。クレームの範囲は、特許規則1.57(h)が、(c)、(d)又は(e)を遵守していない参照による援用は有効な援用でないと記載しているという理由により、変更することができる。例えば、無効な参照による援用によって特許開示が

ら除かれた同等の手段は、特許されたクレームの範囲外となる。したがって、特許規則1. 57に準じた参照による援用の補正は、除かれた同等の手段を追加することによって、クレームの範囲を変更することができる。クレームの範囲に関する変更は、再発行手続によって行なわれるべきである。さらに、補正のための再発行手続の利用可能性は、特許規則1. 183に基づいて要求される証明の成功を生じ難いものとする。次の具体例は、不適切な参照による援用の補正が如何なる場合に要求されるかを示す。

具体例1

明細書の点検の際に、審査官は、明細書が外国特許において開示されている本質的資料を援用するための参照による援用の陳述書を含んでいることに気付いた。非最終的庁指令によって、審査官は、出願人に対し、明細書がその本質的資料を含むようにするために補正することを要求した。

非最終的庁指令に対する応答として、出願人は、非最終的庁指令に定める応答期間内に、外国特許において開示されている本質的資料を含めるための補正書及び特許規則1. 57 (g)を遵守する陳述書を提出することによって、不適切な参照による援用を補正しなければならない。

具体例2

明細書の点検の際に、審査官は、外国特許からの参照によって援用された主題は「非本質的資料」と決定し、従って、参照によるその援用に方式拒絶を唱えなかった。非最終的庁指令に対する応答として、出願人は、前記の外国特許によってのみ裏付けられている新たな制限を追加するためのクレームの補正書を提出した。出願人によって提出された補正書は、審査官に、援用された主題は特許規則1. 57 (d)に基づく「本質的資料」であると再決定させることになった。審査官は、最終庁指令によって、特許法第112条(a)に基づき、新たな制限を含んでいるクレームを拒絶した。

特許法第112条(a)に基づく拒絶は、出願人の補正によって必要となったものであるもので、庁指令の最終性は適切である。出願人が特許法第112条(a)に基づく拒絶を、外国特許において開示されている主題をその明細書に追加するための特許規則1. 57 (g)に基づく補正書を提出することによって克服しようと思うときは、出願人は、特許規則1. 116を遵守する最終指令後の補正として、補正書を提出することができる。その代わりとして、出願人は、最終庁指令に定める応答期間内に、該当する手数料を添付した、特許規則1. 114に基づく継続審査請求及び特許規則1. 57 (g)による補正書を提出することができる。

次の様式項を使用することができる。

¶ 6. 19 参照による援用、未公開の合衆国出願、外国特許又は出願、刊行物

未公開の合衆国出願、外国の出願若しくは特許又は刊行物の参照による本質的資料の明細書への援用は、不適切である。参照によって援用される資料が方式拒絶、実体拒絶又は庁によって課せられる他の要求を克服するために依拠されるものである場合は、出願人は、その資料を含めるために開示を補正するよう要求される。補正書には出願人又は出願人を代理する有資格実務家によって作成された陳述書であって、挿入しようとしている資料は前に参照によって援用した資料であること及び補正書が新規事項を含んでいないことを陳述する陳述書

が添付されなければならない。特許規則1.57(g)。

審査官ノート：

出願人が明細書に援用しようとしている資料は本質的資料であるとみなされるので、特許法第132条に基づく明細書に対する適切な方式拒絶及び／又は特許法第112条に基づくクレームの拒絶がされなければならない。この様式項の後に、例えば、様式項7.31.01から7.31.04までの1又は複数を続けなければならない。

¶ 6.19.01 無効な参照による援用，一般

[1]の参照によってこの出願に主題を援用しようとする試みは無効であり、その理由は[2]。

審査官ノート：

1. 括弧1において、その文書を出願若しくは特許の番号又はその他の識別方法によって特定すること。
2. 括弧2において、それが無効である理由を挙げる（例えば、基礎語形「援用する」及び／又は「参照」が脱漏している、特許規則1.57(c)(1)参照。参照文書が特許規則1.57(c)(2)によって要求されている通り明瞭に特定されていない）。
3. この様式項の後に様式項6.19.03を続けること。

¶ 6.19.03 参照による無効な援用の補正

参照による援用は、特許規則1.57(c)、(d)又は(e)を遵守するための補正がされるまでは効力を有さない。援用される資料が未処理の方式拒絶、実体拒絶又は庁によって課せられるそれ以外の要求に対処するために依拠されるものである場合は、補正は、方式拒絶、実体拒絶又は援用を有効にするための他の要求に応答するために、庁によって定められている期間内に、されなければならない。方式拒絶、実体拒絶又は援用を有効にするための他の要求に対する遵守は保留にはされない。如何なる場合にも、補正は、特許規則1.114(b)に定義されている手続の終結又は出願の放棄の内何れか早く生じるものより後にすることはできない。前に参照によって援用されていた資料を補正書によって挿入する補正には、挿入される資料は参照によって援用されていた資料であり、補正書は新規事項を含んでいない旨の陳述書が添付されなければならない。特許規則1.57(g)。

本質的資料が参照によって不適切に援用されている出願がある場合は、その出願の出願日は、出願人による次の事情における補正によっては影響を受けない。(A) 意図されている資料を参照によって援用する明白な意思があり、補正は基礎語形「援用する」及び「参照」を追加するものである場合、(B) 援用される文書を明白に特定することができ、補正はその文書の特定を明確にすることにある場合及び(C) 補正が未公開の合衆国特許出願、外国の出願若しくは特許又は刊行物を援用して参照から資料を挿入する場合。

普通に譲渡され、先にされ又は同時にされた、同時係属出願に関する異なる発明者による依拠は、開示を完成させる目的で通常はすることができるが、援用される資料が非本質的資料を対象としていることを条件とする。特許規則1.57(e)参照。Fried, 329 F.2d 323, 141 USPQ 27 (CCPA 1964)及びGeneral Electric Co. v. Brenner, 407 F.2d 1258, 159 USPQ 335 (D.C. Cir. 1968) 参照。

開示は出願日時点で完全でなければならないので、その後の刊行物又はその後に行われる出願

には、積極的実施縮小又は出願日時点における開示立証のために依拠することはできない。White Consol. Indus., Inc. v. Vega Servo-Control, Inc., 713 F.2d 788, 218 USPQ 961 (Fed. Cir. 1983); Scarbrough, 500 F.2d 560, 182 USPQ 298 (CCPA 1974); Glass, 492 F.2d 1228, 181 USPQ 31 (CCPA 1974)。

B. 先の有効な出願日を立証するために依拠された出願の再検討

合衆国特許が発行されることになる合衆国特許出願において参照によって援用することができる資料に関する制限は、特許法第119条又は第120条に基づく先の有効な出願日を立証するためのみに依拠される出願には適用されない。特許法第119条(a)及び特許法第120条の何れも、特許法第112条(a)を遵守するために、クレームされた発明が先の出願においてどのように開示されなければならないかについての限定又は制限をしていない。従って、出願は、先の出願の出願日に、その先の出願自体が他の文書の参照によって本質的資料を援用している場合であっても、依拠する資格を有する。Ex parte Maziere, 27 USPQ2d 1705, 1706-07 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993) 参照。

合衆国特許が発行されることになる出願に関する参照による援用実施の理由は、公衆に対し、特許開示であって、容易には入手することができないかもしれない参照によって援用される文書を公衆が調査し、その写しを取得するための負担を最小にするものを提供することにある。参照による援用についての庁の方針により、庁は、合理的に見て完全な開示が確実に合衆国特許として公開されるようにする。同一の政策配慮は、出願人が先の合衆国又は外国の出願に依拠する理由が専ら先の出願日を立証することにある場合は適用されない。先の出願における参照による援用であって、

- (1) 外国若しくは地域の特許官庁による特許若しくは公開された出願、
- (2) 非特許刊行物、
- (3) それ自体が「本質的要素」を参照により援用している合衆国の特許若しくは出願、又は
- (4) 外国出願に関するものは、「利益」に係る出願の場合においては、決定的に重要ではない。

出願人又は再審査若しくはインターフェアレンスにおける特許所有者が、参照による資料を援用している先の出願に係る出願日を主張する場合は、その出願人又は特許所有者に対し、参照によって援用された資料の写しを提供するよう要求することができる。例えば、出願人が、外国出願であって、それ自体がそれより先にされた外国出願を参照によって援用しているものに係る出願日の利益を主張することができる。介在する参照のために、必要な場合は、出願人は、先にされた外国出願の写しを、その英語翻訳文を添えて提出するよう要求されるべきである。その後、その外国出願及び参照によって援用されているすべての資料を再検討し、その外国出願が、特許の付与が求められている発明を特許法第112条(a)によって要求されている形式で開示しており、利益の付与を受けることができるか否かを決定することができる。Gosteli, 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989)。

特許法第119条(a)から(d)まで若しくは(f)に基づいてその優先権が主張され、又は特許法第119条(e)若しくは第120条に基づいてその利益が主張される先の出願の一部の脱漏に対する

保護手段として、出願人は、後の出願の出願時に先の出願を参照によって援用する旨の陳述を含めることができる。国内優先権が主張される場合は、MPEP § 201.06(c)及び§ 211以降参照。外国優先権が主張される場合は、MPEP § 213から§ 216まで参照。特許規則1.57(b)に関してはMPEP § 217参照。後にされる出願における、そのような参照による援用の陳述の包含は、出願人に対し、先の出願の主題を、その主題が新規事項とみなされることなしに、後にされる出願に含めることを許容する。適切な保護手段として、参照による援用を有効にするためには、参照による援用の陳述は、後にされる出願の出願時に提出されなければならない。出願日後に追加される参照による援用の陳述は、如何なる出願にも、その出願日後は新規事項を追加することができないという理由から、有効でない(特許法第132条(a)参照)。上記で論述したように、特許法第119条(a)-(d)又は(f)に基づく優先権主張又は特許法第119条(e)又は第120条に基づく利益の主張をしている先の出願の一部の省略に対する保護手段として参照による援用の陳述が使用できるにも拘らず、特許法第119条(e)若しくは第120条又は特許規則1.78の参照要件を参照による援用の陳述が充足しないことに留意すること。

Droplets, Inc. v. E*TRADE Bank, 887 F.3d 1309, 126 USPQ2d 317 (Fed. Cir. 2018) 参照

II. シミュレーションの若しくは予想される試験結果又は予言的实施例

特許出願に関し、シミュレーションの若しくは予想される試験結果及び予言的实施例(紙上での実施例)が許容される。実際の実施例は、実際に履行される作業に対応し、また、それは実際に行われた試験及び実際に達成された結果を説明することができる。紙上での実施例は、発明を具体化する態様及び方法であって、実際には行われていないものを説明する。紙上での実施例は、実際にされた作業として表示されてはならない。如何なる結果も、それが実際に達成されていない限り、実際の結果として表示されてはならない。紙上での実施例は、過去形を使用して記述されてはならない。Hofman-La Roche, Inc. v. Promega Corp., 323 F.3d 1354, 1367, 66 USPQ2d 1385, 1394 (Fed. Cir. 2003)。更なる基準は「特許出願における予言的实施例と実際の実施例を適切に提示すること」86 FR 35074 (July 1, 2021)参照。

商標又は商号による資料の指定から生じる問題に関しては、MPEP § 608.01(v)参照。

608.01(q) 差替明細書又は書き換えた明細書 [R-07.2015]

特許規則1.125 差替明細書

(a) 補正の数若しくは内容又は出願書類の読み易さの程度が、出願を検討し又はその書類の印刷若しくは複写のための手配をすることを困難にする場合は、庁は、クレームを含む明細書の全部又はその一部を書き直すよう要求することができる。

(b) 特許規則1.312に従うことを条件とし、クレームを除く差替明細書は、発行手数料納付までの如何なる時点においても提出することができるが、差替明細書に、それが新規事項を含んでいない旨の陳述書が添付されることを条件とする。

(c) 本条に基づいて提出される差替明細書は、記録されているその明細書の直前版についての変更のすべてを示すマーキングを付して提出されなければならない。追加される主題の本文は、追加される本文に下線をすることによって示されなければならない。削除される事項の本文は、取消線によって示されるものとするが、5以下の連続する文字の削除を示すためには、削除される文字の前後に置かれる二重括弧を使用することができる。削除される主題の本文は、取消線を容易に認識することができない場合は、二重括弧に入れて示されなければならない。付属するクリーン版(マーキングのないもの)も提供されなければならない。記録されている明細書の段落に番号を付すことは、本項に従って示さなければならない変更とはみなされない。

(d) 本条に基づく差替明細書は、再発行出願又は再審査手続に関しては許可されない。

明細書は、新たな明細書が必要となるような、欠点のある英語で記載されている場合がある。このような場合には、新たな明細書が要求されるべきである。

様式項6.28は、明細書が欠点のある英語によっている場合に使用することができる。

¶ 6.28 慣用的英語

適切な慣用的英語による及び特許規則1.52(a)並びに(b)を遵守している差替明細書が要求される。提出される差替明細書には、それが新規事項を含んでいない旨の陳述書が添付されていなければならない。

特許規則1.125(a)は、庁によって要求される差替明細書に適用される。補正の数若しくは性質又は出願書類の判読可能性によって、出願を検討すること又はその書類の印刷若しくは複写の手配をすることが困難になる場合、庁は、クレームを含む明細書全体又はその一部の書き直しを要求することができる。判読可能性には、適切に増刷ができ、かつ、デジタル画像及び光学的文字認識の使用によって書類の電子的な複写ができる写真複写又はスキャンの能力が含まれることに留意すること。

MPEP § 608.01を参照のこと。

様式項6.28.01は、不完全な英語であるという理由以外で、審査官が差替明細書を要求する場合に使用することができる。

¶ 6. 28. 01 審査官によって要求される差替明細書

クレームを[1]差替明細書が特許規則1. 125(a)によって要求されるが、その理由は[2]である。

差替明細書は新規事項を含むことができない。差替明細書は、記録されているその明細書の直前版についての変更のすべてを示すマーキングを付して提出されなければならない。追加される主題の本文は、追加される本文に下線を付すことによって示されなければならない。削除される事項の本文は取消線によって示されるものとするが、5以下の連続する文字の削除を示すためには、削除される文字の前後に置かれる二重括弧を使用することができる。削除される主題の本文は、取消線を容易に認識することができない場合は、それを二重括弧に入れることによって示さなければならない。付属するクリーン版(マーキングのないもの)及び差替明細書が新規事項を含んでいない旨の陳述書も提供されなければならない。記録されている明細書の段落に番号を付すことは、示さなければならない変更とはみなされない。

審査官ノート：

1. 括弧1には、「除く」又は「含む」の何れかを挿入すること。
2. 括弧2には、新たな明細書が必要とされる理由についての明瞭かつ簡潔な見本を挿入すること。
3. 補正の数又は内容が出願を検討し又はその書類の印刷又は複写の手配をすることを困難にする場合は、新たな明細書が要求される、特許規則1. 125。
4. 一部書き換えの明細書については、様式項13. 01も参照。

特許規則1. 125(b)は、出願人によって任意に提出される差替明細書に適用される。特許規則1. 312に従うことを条件として、クレームを除く差替明細書を、出願人は、発行手数料納付までの如何なる時点においても任意に提出することができるが、差替明細書が新規事項を含んでいない旨の陳述書が添付されていることが条件とされる。庁は、出願人によって任意に提出される差替明細書を、特許規則1. 125(b)の要件が満たされている場合は受理する。

特許規則1. 125(c)は、特許規則1. 125(a)又は(b)に基づいて提出される差替明細書がマーキングのないクリーンな形式で提出されることを要求する。差替明細書に係るマーキングを付した版であって、記録されているその明細書の直前版に関するすべての変更を示しているものも提出されなければならない。追加される主題の本文は、追加される本文に下線を付すことによって示されなければならない。削除される事項がある場合は、その事項は取消線によって示されなければならないが、連続する5文字以下の削除を示すためには、取り消される文字の前後に置かれる二重括弧を使用することができる。取り消される主題の本文は、取消線が容易には認識されない場合は、二重括弧に入れて示されなければならない。記録されている明細書の段落に番号を付すことは、特許規則1. 125(c)に基づいて示されなければならない変更とはみなされない。クレームを除く差替明細書の段落には、アラビア数字による個別の数字が付され(例えば[0001])、明細書の補正が特許規則1. 121(b)(1)による差替の段落によって行えるようにしなければならない。

特許規則1. 125(b)に基づいて提出される差替明細書には、新規事項は含められなかった旨の陳述書が添付されなければならない。審査官の側には、新規事項が追加されているか否かを

決定するために旧及び新の明細書間での詳細な比較をする義務はない。しかしながら、審査官は新規事項が存在していることを知った場合は、それに対して方式拒絶が唱えられなければならない。

原出願を補正する代わりに差替明細書を提出することは、出願人にとって、明細書についての補正書を作成する必要を消滅させるという利点がある。庁は、明細書の補正を採用するために必要とされる時間の節約及び印刷誤りの数を削減するという利益を受ける。差替明細書は、再発行出願又は再審査手続においては許可されない。特許規則1.125(d)。

特許規則1.125を遵守する差替明細書は、通常は採用されなければならない。採用することを否定された差替明細書には、その旨の表示がされなければならない。

様式項6.28.02は、特許規則1.125(b)に基づいて提出された差替明細書が採用されなかったことを出願人通告するために使用することができる。

¶ 6.28.02 特許規則1.125(b)及び(c)に基づいて提出された差替明細書は、採用されない。

[1]に提出された差替明細書は、特許規則1.125(b)及び(c)に適合していないという理由により、採用されなかった。その理由は：[2]

審査官ノート：

1. 括弧2には、差替明細書が不適切であるという理由の記述、例えば、次に示すものを挿入すること。例えば：

- ・ 特許規則1.125(b)に基づく新規事項の不存在の旨の陳述が欠如している、
- ・ (クリーン版の写しへの追加として)差替明細書の加筆された写しが提出されていない、
- ・ (加筆された写しへの追加として)差替明細書のクリーン版の写しが提出されていない、又は
- ・ 差替明細書が提出されている
- ・ 再発行出願若しくは再審査手続において、特許規則1.125(d)
- ・ 発行手数料の納付後に、若しくは
- ・ (補正されるべき)クレームを含んでいる。

2. 最終庁指令又は審判請求後(特許規則41.37に従って審判請求書を提出した日より前、特許規則41.33(a)参照)に提出される差替明細書は、特許規則1.116に支配される。許可通知の郵送後に提出される差替明細書は、特許規則1.312によって支配される。

受諾されない差替明細書を含む補正書の採用に関しては、MPEP § 714.20参照。

補正における新規事項に関しては、MPEP § 608.04参照。

発行の準備がされている出願に関しては、MPEP § 1302.02参照。

608.01(r) 明細書における先行技術に関する中傷的評言 [R-08.2012]

出願人は、一般的な技術水準及び自らの発明によって達成される更なる進歩に言及することができるが、他人の発明に関して中傷的評言をすることは許可されない。中傷的評言とは、出願人でない特定の者の製品又は方法を非難する陳述又は他人の出願又は特許の利点若しくは有効性に関する陳述のことである。先行技術との単なる比較それ自体は、非難しているものとはみなされない。

608.01(s) 取り消された事項の回復 [R-08.2012]

明細書において取り消された本文は、前に取り消された事項を新規挿入として提示する後の補正書によってのみ回復することができる。特許規則1.121(b)(4)。補正によって取り消された(全体が削除された)クレームは、そのクレームを新規の番号を有する新規クレームとして提示する後の補正による場合に限り、回復することができる。特許規則1.121(c)(5)。

MPEP § 714参照。

608.01(t) 後の出願における使用 [R-10.2019]

通常は、明細書の如何なる部分も他の出願に移すことはできない。同様に、図面も通常は、他の出願に移すことができない。MPEP § 608.02(i) 参照。

608.01(u) [保留]

608.01(v) 商取引において使用される標章及び商号[R-07.2022]

商標法第45条(15 U.S.C. § 1127) 解釈及び定義；本法の目的

「商号 (trade name)」及び「商業名称 (commercial name)」という用語は、ある者によってその者の営業又は職業を特定するために使用される名称を意味する。

「商品標章 (trademark)」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はそれらの組み合わせであり、次の条件に該当するものを含む。

(1) ある者によって使用されているか、又は
(2) それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、その目的が、独自の製品を含む、その者の商品を特定し、それを他人が製造又は販売するものから識別し、また、その商品の出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの。

「役務標章 (service mark)」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はそれらの組み合わせであって、次の条件に該当するものを意味する。

(1) ある者によって使用されているか、又は
(2) それを、ある者が取引において使用する誠実な意図を有しており、かつ、この章によって制定された主登録簿への登録を出願するものであって、その目的が、独自の役務を含む、その者の役務を特定し、それを他人の役務から識別し、また、その役務の出所を、それが知られていない場合でも、表示することにあるもの。ラジオ又はテレビ番組の題名、キャラクター名及びその他の識別性のある特徴は、それら又はその番組がスポンサーの商品を広告するものであっても、役務標章として登録することができる。

「証明標章」という用語は、語、名称、記号若しくは図形又はそれらの組み合わせであって、次の条件に該当するものを意味する。

(1) その所有者以外の者によって使用されているか、又は
(2) それを、その所有者が所有者以外の者に取引上使用を許可する誠実な意図を有してお

り、かつ、この章によって設定された主登録簿への登録を出願するものであって、その目的が、当該人の商品若しくは役務に関する地域的若しくはその他の原産地、材料、製造方法、品質、精度若しくはその他の特性を証明すること又はその商品若しくは役務についての作業若しくは労働組合若しくはその他の組織の構成員によって行われたことを証明すること。

「団体標章」という用語は、次の条件に該当する商品標章又は役務標章を意味する。

(1) 協同組合、社団又はその他の集合的な団体若しくは組織の構成員によって使用されているか、又は

(2) それを、当該の協同組合、社団又はその他の集合的な団体若しくは組織が取引上使用する誠実な意図を有しており、かつ、本法によって設定された主登録簿への登録を出願するもの。

なお、組合、社団又はその他の組織における構成員であることを表示する標章を含む。

「標章」という用語は、商品標章、役務標章、団体標章又は証明標章を含む。

I. 特許出願において許容可能な使用

商標法第45条(15 U.S.C. § 1127)に定義された標章(すなわち、商品標章、役務標章、団体標章若しくは証明標章)又は商号は、次に示す場合、物品若しくは製品、役務又は組織を特定するのに特許出願において使用することができる：

(A) その意味が、明細書に付随している定義であって、標章若しくは商号を含んでいるクレームが特許法第112条の要件を遵守する程度に十分に説明され、可能性があり、正確かつ明確なものによって、確立されていること、又は

(B) 当該技術の熟練者の1において、その意味が周知であり、かつ、文献において、満足できるように定義されていること。

例えば、United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 74 F3d 1209, 1214 n.6, 37 USPQ2d 1388, 1392 n. 6 (Fed. Cir. 1996) を参照のこと。条件(A)又は(B)は、完全な出願の出願時に満たされていなければならない。

標章又は商号と、それによって特定される製品、役務又は組織との間の関係は、曖昧で、不明確かつ恣意的であることがある。例えば、製品の製法又は特性は時に従って変化するが、それにも拘らず、その製品は、引き続き同一標章又は商号の下で販売されることがある。特許明細書において、標章又は商号により特定された製品、役務又は組織の詳細は、明白、正確、分かり易い言語で記載され、意味されるものについての不確実性がないようにすべきである。所有者の意向によって種々の物を意味する虞のある恣意的標章又は商号は、当該言語を構成しない。Ex Parte Kattwinkle, 12 USPQ 11 (Bd. App. 1931) を参照のこと。

標章が言及する製品、役務又は組織が、その実体を明らかにする言語によって記載されている場合、審査官は、その標章の使用を、その商標が大文字表示によって通常の記述名詞から区別されていることを条件として、許可する権限が付与されている。下記のIIを参照のこと。標章又は商号が、固定されかつ限定的な意味を有する場合、それは十分な特定を構成するが、その製品、役務又は組織に関する何らかの特定の特性がその発明に含まれ、特許法第

112条の要件を遵守するのに更なる記載が必要である場合は、その限りでない。その場合、商標又は商号が、固定されかつ限定的な意味を有さない場合と同様に、科学用語又は他の説明的言語による特定が必要である。例えば、United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 74 F.3d 1209, 1214 n.6, 37 USPQ2d 1388, 1392 n.6 (Fed. Cir. 1996) ; Gebauer-Fuelnegg, 121 F.2d 505, 50 USPQ 125 (CCPA 1941)を参照のこと。開示の十分性の問題は、個別事件ごとに判断されなければならない。Metcalf, 410 F.2d 1378, 161 USPQ 789 (CCPA 1969)を参照のこと。

標章又は商号の特定が補正によって導入される場合、その特定は、新規事項の問題を回避するために、出願がされたときに公知であった製品の特性に限定されなければならない。の下で販売されている製品又は商号のみによって言及されている製品、役務又は組織に関する適切な特定が明細書から脱漏しており、当該特定が前述の原則に基づいて必要であると考えられる場合、審査官は、その開示を不十分と判定し、単に標章又は商号による製品、役務又は組織の特定に基づくクレームを、不十分な開示を理由として拒絶しなければならない。例えば、その製品を他の方法で規定することができない場合、当該補正が新規事項を導入するものでない限り、その製造方法を規定する補正を認めることができる。当該補正は、補正書に記載されている製品に係る特定の性質又は製造方法が出願時に公知であったことを立証する、十分な提示によって裏付けられていなければならない。

II. 商取引において使用された標章の専有的性質

確定的な意味を有する標章の使用は特許出願において許容されるが、その標章の専有的性質は尊重されるべきである。標章は、その商標のそれぞれの文字を大文字化する（語若しくは文字標章の場合）又は他の方法でその標章の描写を示す（記号若しくは図案の形式又は他の非文言形式の商標の場合）ことによって特定されなければならない。標章としての効力に不利な影響を与え得る形式でのその使用を防止するために、あらゆる努力がされるべきである。審査官は、USPTOのウェブサイト上で利用可能な商標電子調査システム（TESS）を使用して登録商標調査を行い、特許出願において特定されている明確か若しくは特定された標章が、登録商標であるか否か、又は登録商標が適用された特定の商品が何かを判断することができる。

様式項6.20を使用して、商取引において使用された標章の専有的性質を出願人に通知することができる。

¶ 6.20 商取引において使用された商号、商標及びその他の標章

この出願に商取引において使用された商号又は商標[1]の使用が見受けられる。この用語には一般的な用語を伴う必要があり、さらに、用語は出現する箇所で大文字にするか、必要に応じて用語の後に TM, SM, ® などの商取引において使用することを示す適切な記号を含める必要がある。

特許出願に関して、商取引において使用された商号及び標章（すなわち、商品標章、役務標章、証明標章及び団体標章）の使用は許容されるが、その標章の専有的性格は尊重されなければならない、商業上の標章としての効力に不利な影響を与える形式でのその使用を防止するために、あらゆる努力がされるべきである。

審査官ノート：

1. 括弧内の用語の各文字を大文字にするか、又は、該当する場合は、用語の後にTM, SM又は®等の商取引において使用することを示す適切な記号を含めること。
2. 審査官は、特許出願において特定されている標章が登録商標であるか否かを決定するために、USPTOのウェブサイトで使用することができる商標電子調査システム(TESS)を使用することにより、登録商標調査を実施することができる。

審査官は、「一般にY(商号又は標章)として知られている製品X(記述的名称)」のような表現を認めるべきではないが、その理由は、当該表現はYが商号又は標章であるという事実を明らかにしないためである。「標章Yの下に販売される製品X(記述的名称)」のような表現は許容される。

出願の名称として標章を使用することは、「タイプ」という語と連結されている標章(例えば、「バンドエイド・タイプの絆創膏」)の使用と同様に、避けるべきである。

登録済の標章が図形として描かれている「記号又は図案」である場合は、図形の簡単な説明又は図形の詳細な説明の何れかが、「記号又は図案」が会社Xの登録済の標章である旨を明示しなければならない。商標の所有者を、明細書の中で特定することができる。

技術センター長は、商取引において使用された標章の不正使用苦情書のすべてに応答し、また、請願局を監督する特許審査副局長室の請願局宛にその写しを送付しなければならない。苦情書が特許出願公開の中にある標章不正使用を明らかにしている場合において、その出願が引き続き係属しているときは、庁は、その商標が適切な一般用語によって代替されるようにしなければならない。

608.01(w) 著作権又はマスク・ワーク表示 [R-11.2013]

特許規則1.71 発明の詳細な説明及び明細書

(d) 著作権又は回路配置利用権の表示は、意匠特許又は通常特許出願において、それに含まれている著作権及び回路配置利用権の要素に隣接して置くことができる。当該表示は、特許出願開示の該当する部分に表示することができる。図面における表示については、特許規則1.84(s)参照。表示内容は、法律によって定められている要素に限定されなければならない。例えば、「©1983 John Doe」(合衆国法典第17巻「著作権」第401条)及び「*M* John Doe」(合衆国法典第17巻第909条)は適切に限定されており、その各々は、現行法の下で著作権及び回路配置利用権についての法的に十分な表示である。著作権又は回路配置利用権表示の挿入は、本条(e)に規定する許諾文言が明細書の冒頭(第1段落が望ましい)に記載されている場合に限り、認められる。

(e) 許諾は、次の通りの文言でなければならない。

特許書類の開示部分は、(著作権又は回路配置利用権)保護を受ける対象物を含んでいる。(著作権又は回路配置利用権)所有者は、それが特許商標庁の特許ファイル若しくは記録に表示されている特許書類又は特許開示を何人かが複製することに対しては異議を唱えないが、それ以外にはすべての(著作権又は回路配置利用権)の権利を留保する。

特許規則1.84 図面に関する基準

(s) 著作権又は回路配置利用権の表示は図面に記載することができるが、当該表示は、図面の表示欄内であって、著作権又は回路配置利用権に係る材料を表示している図のすぐ下に記載されなければならない。また、印刷サイズが0.32cmから0.64cm(1/8インチから1/4インチ)までの高さの文字に制限されなければならない。表示の内容は、法律によって規定されている要素のみに限定されなければならない。例えば、「c1983 John Doe」(合衆国法典第17巻第401条)及び「*M* John Doe」(合衆国法典第17巻第909条)は、適切に限定されているものであり、現行法上、それぞれ著作権及び回路配置利用権に関する法的に十分な表示となる。著作権又は回路配置利用権の表示の挿入は、特許規則1.71(e)に記載されている許諾文言が明細書の冒頭(第1段落が望ましい)に記載されている場合に限り、許可される。

庁は、著作権及び回路配置利用権の表示の包含を、意匠及び通常特許出願において、及びそれによりその出願から生じる特許であって、先に著作権又は回路配置利用権が確認されている対象物を開示しているものにおいて、次の条件に基づいて許可している。

- (A) 著作権又は回路配置利用権の表示は、著作権又は回路配置利用権の対象物に近接して配置されなければならない。従って、この注記は、図面を含む、特許出願開示の如何なる該当箇所にも表示することができる。ただし、図面に記載される場合は、表記は特許規則1.84(s)を遵守しなければならない。これらの規定に従って図面上に配置される場合は、その注記は、特許規則1.84に基づいて無関係の事項として方式拒絶を指令することはない。
- (B) 表記内容は、法律上要求されている要素のみに限定されていなければならない。例えば、「©1983 John Doe」(合衆国法典第17巻第401条)及び「*M* John Doe」(合衆国法典第17巻第909条)は適切に限定されており、従って、現行制定法の下で、その各々は法的に十分な著作権及び回路配置利用権の表示とされる。
- (C) 著作権又は回路配置利用権の表示の包含は、特許規則1.71(e)における次の許諾が、特許に関して印刷される明細書の冒頭(第1段落が望ましい)に含まれている場合に限り、許容される。「特許書類の開示部分は、(著作権又は回路配置利用権)保護を受ける対象物を含んでいる。(著作権又は回路配置利用権)所有者は、それが庁の特許ファイル若しくは記録に表示されている特許書類又は特許開示を何人がファクシミリによる複製することに対しては異論を唱えないが、それ以外にはすべて(著作権又は回路配置利用権)の権利を留保する。」
- (D) 許可通知が郵送された後の、著作権又は回路配置利用権の表示は、特許規則1.312の基準が満たされた場合に限り、許可される。

著作権又は回路配置利用権の表示の前記条件に基づく包含であって、意匠又は通常特許出願及びそれによりそれから生じる特許におけるものは、発明者/著作者及び公衆の権利を保護するのに役立つ、また、庁の使命及び目標を推進するのに役立つ。従って、これらの条件を遵守している著作権又はマスク・ワーク注記の包含は許可される。ただし、これらの条件からの逸脱は、所望の包含についての許可の拒絶を生じさせることがある。前記条件(C)に基づいて要求される許諾文書が特定の文言「(著作権又は回路配置利用権)所有者は、それが

庁の特許ファイル若しくは記録に表示されている特許書類又は特許開示を何人かがファクシミリによる複製することに対しては異議を唱えない・・・」を含んでいない場合は、その表記は、その出願の審査官によって、不適切であるとして方式拒絶を指令する。審査官が再審理の後その方式拒絶を維持する場合は、特許規則1.181に従った請求書を提出することができる。

608.02 図面 [R-07.2022]

特許法第113条 図面

出願人は、特許を受けようとする主題の理解に必要なときは、図面を提出しなければならない。その主題の内容が図面によって明示することができる場合において、出願人がその図面を提出していないときは、長官は、その旨の通知の発送から2月以上の期間内にそれを提出するよう命じることができる。出願日後に提出された図面は、

- (i) 実施化のための開示の欠如又はそれ以外の形での不十分な開示による明細書の不備を是正するために、又は
- (ii) 何れかのクレームの範囲に関する解釈の目的で明細書の最初の開示を補足するために使用することはできない。

特許規則1.81 特許出願において要求される図面

[編集者ノート：下記(a)は2013年12月18日以降に特許法第111条に基づいて提出される特許出願にのみ適用される。]

(a) 特許出願人は、特許を求める主題の理解のために必要な場合は、その発明の図面を提供するよう要求される。補正は出願人の責任であるので、原図面は、必要となるかもしれない将来の補正に備え、出願人によって保管されなければならない。

(b) 図面には、発明の理解を容易にする図解(例えば、工程の場合のフロー・シート、図式)を含むことができる。

(c) 特許を求める主題の内容上、発明の理解のために必要とされていないが、図面による図解が可能な場合において、出願人がそのような図面を提出していないときは、審査官は、それに係る通知の送付日から2月を下回らない期間内でのその図面の提出を要求することができる。

(d) 出願日後に提出される図面は、重要な開示の欠落又はそれ以外の不十分な開示による明細書の不備を解消するために、又はクレームの範囲に関する解釈の目的で原開示を補充するために使用することはできない。

特許規則1.81 (PLT改正前)特許出願に関して要求される図面

[編集者ノート：下記(a)は2013年12月18日より前に提出される特許出願に適用される。]

(a) 特許出願人は、特許を求める主題の理解のために必要なときは、その発明の図面を提供するよう要求される。この図面又はその高品質の写しは出願とともに提出されなければならない

ない。補正は出願人の責任であるので、原図面は、必要となるかもしれない将来の補正に備え、出願人によって保管されなければならない。

I. 図面がない場合の出願日

A. 2013年12月18日以降に特許法第111条に基づいて提出される出願

2013年12月18日以降に提出される意匠出願以外の出願については、特許法第111条は、出願日の付与を受ける権利を有するために、特許を求める主題を理解するために必要な場合は、出願が図面を含むことをもはや要求しない。しかし、特許法第113条は「出願人は、特許を求める主題を理解するために必要なときは、図面を提出しなければならない。」及び「出願の出願日後に提出される図面は、(i) 実施可能な程度の開示の欠如若しくは明細書中の他の不適切な開示に基因する明細書の不十分性を克服するために、又は(ii) クレームの範囲に関する解釈の目的でその原開示を補充するために、使用することはできない。」と規定し続けている。したがって、特許を求める主題を理解するために図面が必要な場合の出願の出願日における図面の不存在は、出願において提示されたクレームされている発明に対して出願人が特許を得ることができないという結果を生じさせることになる。ただし、意匠出願を除いて、出願の出願日における図面の不存在は、出願が出願日の付与を受ける権利を有するか否かに関する疑問をもはや生じない。

特許法第171条に従って、意匠出願(2013年12月18日より前、当日又はそれより後に提出されたかを問わず)は、出願日の付与を受ける権利を有するために所要の図面を伴って提出されなければならない。

仮又は非仮出願に関する図面の作成は、図面が特許を求める主題を理解するために必要な場合は賢明であり、また、そのような図面の提出する出願への包含は、特許法第113条の要件がそのようなクレームされた発明に対して満たされることを確実にすることについて支援する。

B. 2013年12月18日より前に提出された出願

2013年12月18日より前に特許法第111条に基づいて提出された出願については、(特許を求める主題の理解のために必要な場合)図面又はその高品質の写しは出願とともに提出されなければならない。PLT改正前特許法第111条、特許法第113条及びPLT改正前特許規則1.81参照。

PLT改正前特許法第111条に従って、明細書及び必要な図面は、出願日の付与を受けるために出願の要件に入る。特許法第113条第1文は、図面が発明を理解するために必要な場合は、その図面が提出されるべきことを要求している。この状況においては、図面の欠如はその出願を不完全なものとし、このため、その出願は、図面が受領されるまで、出願日の付与を受けることができない。特許法第113条第2文は、発明の理解のために図面は必要でないが、特許を求める主題が図解を可能にしており、かつ、出願時に図面が提出されなかった状況を対象としている。この状況における図面の欠如は、出願を不完全なものとはせず、方式不備として処理される。審査官は、そのような事情の殆どすべてにおいてそのような図面を要求すべきである。そのような図面は、出願の最初の処理時に要求することができるが、出願時に提出されなければならないものではない。出願人は、図面の提出を要求する通知の日付から少なくとも2月を、図面を提出するために与えられる。

II. 出願日後の図面の受領

審査官が差替又は追加の図面の中に新規事項を発見した場合は、その図面を入力すべきではなく、審査官は次回の庁指令で不記入となった新規事項を説明しなければならない。審査官が特許規則1.81又は特許規則1.83に基づいて図面が必要であると判断した場合は、そのような新規事項を含んでいない新しい図面を要求することができる。様式項6.37 MPEP § 608.02(h)の再調製を使用すること。審査官の決定は、特許規則1.181に基づく請求書の提出によって見直しの対象となり得る。技術センター(TC)長が、当該請求に関して決定することになる。

III. 特許法第113条第1文に基づく図面要件の取扱

特許出願処理局(OPAP)は、すべての新規出願に関し、特許法第113条第1文に基づき図面が「必要」であるか否かについての最初の決定をする。すべての出願に関し、明細書の中で図面への言及がされており、かつ、1又は複数の図が脱漏している場合は、図面は、特許法第113条第1文に基づいて、必要とみなされる。

図面が必要とされる場合についての特許法第113条(第1文)に基づく決定は、OPAPにおいて次の手続に従って行われる。OPAPは、発明の主題を理解する上で図面が必要であるか否かについて最初の決定をする。出願時の出願に図面が含まれておらず、かつ、図面が必要である場合は、出願人に対してOPAPよりその旨を通知される。2013年12月18日より前に特許法第111条に基づいて提出された出願の場合、出願日は付与されず、出願人はその出願を完全なものとするよう通告される(特許規則1.53(e))。2013年12月18日より前に特許法第111条に基づいて提出された出願において図面が後に提出される場合は、出願日は、当該図面の提出日現在で付与することができる。

図面が必要とされていない場合は、OPAPの方式審査官は、図面を伴っていない出願を不備なものとして処理してはならない。図面は、2013年12月18日以降に特許法第111条に基づいて提出された出願(意匠出願以外)について、出願日を取得するために要求されない。

2013年12月18日より前に提出された出願について、次の事項を含んでいる場合は、PLT改正前特許法第111条に基づく出願日を取得するために図面が要求されることはない。

- (A) 少なくとも1の方法クレームであって、その導入部分に「方法」(process又はmethod)の語を含んでいるもの
- (B) 少なくとも1の組成物クレームであって、その導入部分に「組成物」、「化合物」、「混合物」又は「薬剤の」の語を含んでいるもの
- (C) 少なくとも1のクレームであって、コーティングされた物品若しくは製品又は特定の材料若しくは組成物(すなわち、公知かつ在来的性格を有する物品)をもって製造された物品若しくは製品(例えば、机)であって、特定の組成物(例えば、ポリ塩化ビニール等のような特定の重合体)をもってコーティングされているか、それによって製造されているものを対象としているもの
- (D) 少なくとも1のクレームであって、ラミネート加工された物品又は製品(すなわち、公知かつ在来的性格を有する、ラミネート加工品(例えば、テーブル))を対象としているもの、又は
- (E) 少なくとも1のクレームであって、物品、器具又は装置を対象としており、その特徴の

すべてが特定の材料の存在にあるもの(例えば、特殊な作動液を使用する油圧装置又は特定の材料を使用するパッケージ縫合糸等)

図面が如何なる場合に必要とされるかについての更に完全な説明に関しては、MPEP § 601.01(f)参照。明細書に記載されているすべての図面は伴わずに提出された出願書類に関しては、MPEP § 601.01(g)参照。

審査官が、出願が図面を含んでいないという理由から、2013年12月18日より前に提出された出願に関しては出願日が付与されるべきではなかったと決定した場合は、その問題は、再検討を求めて、監督特許審査官(SPE)に提出されなければならない。発明の主題を理解するためには図面が必要であるとSPEが決定した場合は、SPEは、その出願を、出願日の取消を請求し、かつ、図解を要する主題を特定している、タイプ印書され、署名され及び日付が付された覚え書きを添えて、OPAPに返却しなければならない。

IV. 特許法第113条第2文に基づく図面要件の取扱—後に要求される図解

特許法第113条は、図面が発明の理解のために必要ではないが、特許が求められている主題は図面による図解の余地があり、かつ、出願人が図面を提出していない状況について記載している。このような状況における図面の欠如は方式不備として処理される。

出願日は書類の原提出日をもって付与される。図面を伴わない出願の受理は、審査官が特許規則1.81(c)に基づく図面の形式での図解を要求することを妨げない。そのような図面を要求するに際し、審査官は、その要求が、特許を求める主題の内容が主題の理解のために必要とされず、図面による説明を可能にする場合に適用する特許規則1.81(c)に基づいてされることを明示しなければならない。審査官は、出願時の出願の完全性について誤った印象を与える虞があるため、「発明の理解のために必要であるという理由により」その行為をする旨の説明はしないように注意しなければならない。当該要求をする審査官は、許可可能な主題がいまだ指示されていない場合であっても、出願人による次の応答の一部として、その応答に係る図面の少なくともインク・スケッチ又は恒久性のある印刷物を明示して要求すべきである。これは審査官に対し、図解の十分性及び新規事項の不存在を判断する早期の機会を与えることになる。特許規則1.121及び特許規則1.81(d)参照。次の様式項の1を、図面を要求するために使用することができる。

¶ 6.23 主題は図解の余地がある

この出願の主題は、発明の理解を容易にするために図面によって図解する余地がある。出願人は特許規則1.81(c)に基づく図面を提出するよう要求される。要求された図面において新規事項を導入することはできない。出願日後に提出される各図面はその上端余白に、特許規則1.121(d)による「差換用紙」又は「新規用紙」の表示がされていなければならない。

審査官ノート：

審査前に図面を要求する場合は、添状として様式PT0L-90又は様式PT0-90Cを添付し、様式項6.23.01を使用すること。

¶ 6.23.01 主題は図解の余地がある(クレームの審査ではない)

この出願の主題は、発明の理解を容易にするために図面による図解の余地がある。出願人は

特許規則1.81に基づき図面を提出するよう要求される。要求された図面において新規事項を導入することはできない。

出願人には、特許規則1.81を遵守する図面を提出するために2月に短縮した法定期間が与えられる。この期間については、特許規則1.136(a)に基づいて延長を受けることができるが、如何なる理由でも法定の最大期間（特許法第133条）である6月を超えて延長することはできない。図面を適時に提出しないことは、その出願の却下をもたらす。

審査官ノート：

1. この様式項の使用は、極めて稀に行われるべきものであり、かつ、発明の図解の欠如によりクレームされている主題についての理解の欠如が生じ、審査ができない状況に限定されるべきである。
2. この連絡に関しては、添状として様式PTOL-90又は様式PTO-90Cを使用すること。

出願人はまた、図面の提出時に、新たな図解に言及するためにその明細書を補正しなければならない。これは、補正がそれに係る出願について許可を求める状態にするときの追加の通信を不要にする。

V. 図面基準

特許規則1.84 図面に関する基準

(a) 図面—通常特許及び意匠特許出願に関して図面を提出することについては、受理可能な2の種類がある。

(1) 黒インク

通常では、白黒の図面が要求される。図面用としては、墨又は一様な黒の線を保証するそれと同等のものが使用されなければならない。又は

(2) 彩色

彩色図面は、意匠出願において許可される。意匠出願が彩色図面を含む場合は、出願は、本条(a)(2)(ii)により要求される彩色図面の組数を含まなければならない。かつ、明細書は、本条(a)(2)(iii)により要求される引用を含まなければならない。希な場合であるが、彩色図面が、通常特許出願によって特許を求める主題を開示する唯一の実際的手段として必要なことがある。彩色図面は、印刷された特許において、その図面のすべての詳細を白黒で複製することができる十分な品質を有していなければならない。彩色図面は、国際出願においては許可されない（PCT規則11.13 参照）。庁は、本条に基づいて提出され、彩色図面が必要である理由を説明する申請書を承認した後に限り、通常特許出願における彩色図面を受理する。この申請書は、次のものを含まなければならない。

(i) 特許規則1.17(h)に記載されている手数料

(ii) USPTO特許電子出願システムを使用して提出する場合は彩色図面1組、USPTO特許電子出願システムを使用しないで提出する場合は彩色図面3組、かつ、

(iii) 明細書の補正であって、次の文言を図面についての簡単な説明の第1段落として挿入するためのもの（明細書がそれを含んでいるか又は含むように既に補正されている場合を除く）「この特許又は出願ファイルは、少なくとも1の色彩を付して作成された図面を含んでいる。彩色図面が付された、この特許又は特許出願公開の写しは、請求及び所要の手数料の納付により、庁によって提供される。」

(b) 写真

(1) 白黒

写真(写真の写真複写を含む)は、通常特許出願及び意匠特許出願においては、通常は許可されない。ただし、写真が、クレームされている発明を図示するための唯一の実用的媒体である場合は、特許商標庁は、通常特許出願及び意匠特許出願に関して写真を受理する。例えば、写真又は顕微鏡写真であって、電気泳動ゲル、プロット(免疫学的、ウェスタン、サザン、ノーザン他)、放射能写真、細胞培養(着色及び無着色)、組織学的組織断面(着色及び無着色)、動物、植物、生体内映像、薄層クロマトグラフィープレート、結晶構造及び意匠特許出願における装飾効果に関するものは、受理することができる。出願の主題が図面による図解を可能にするものである場合は、審査官は、写真の代わりに図面を要求することができる。写真は、印刷された特許において写真の細部のすべてを再現することができる十分な品質を有していなければならない。

(2) 彩色写真。

彩色写真は、彩色図面及び白黒写真に関する受理条件が満たされている場合は、通常特許出願及び意匠特許出願において受理される。本条(a)(2)及び(b)(1)参照。

(c) 図面の特定

特定するための表示が提供されなければならない、提供される場合は、その表示は発明の名称、発明者の名称、出願番号又は、出願に出願番号を割り当てられていない場合は書類番号(あれば)を含んでいなければならない。この情報が提供される場合は、情報は、各用紙の表面、上端余白に置かれていなければならない。出願日後に提出される各図面用紙には、特許規則1.121(d)に従って「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかの表示がされていなければならない。変更がされた旨の注釈を含む、補正された図についての加筆された写しが提出される場合は、当該の加筆された写しには特許規則1.121(d)(1)に従った「注釈付き用紙」である旨が表示されていなければならない。

(d) 図面の中の図形

化学式又は数式、表及び波形は図面として提出することができ、それらは図面としての同一の要件に従うものとする。各化学式又は数式は、必要ときは括弧を使用し、別個の図である旨の表示をし、情報が適切に統合されるようにされなければならない。波形の各グループは、横軸上で時間の経過を示す共通の縦軸を使用して、単一の図として表示されなければならない。明細書において論議される各波形は、縦軸に隣接する別個の文字指定によって特定されなければならない。

(e) 用紙の種類

特許商標庁に提出される図面は、可撓性のある、丈夫な、白色の、滑らかな、光沢のない、耐久性のある紙面上に作成されなければならない。すべての用紙には、合理的な範囲を超える裂け目、しわ及び折り目があってはならない。図面については、用紙の片面のみを使用することができる。各用紙には、合理的な範囲を超える抹消、変更、重ね書き及び行間挿入があってはならない。写真は本条(f)の用紙サイズ要件及び本条(g)の余白要件を満たす用紙上に現像されていなければならない。写真に関する他の要件に関しては本条(b)参照。

(f) 用紙サイズ

出願に係るすべての図面用紙は、同一サイズでなければならない。用紙の短い辺の一方がその上端とみなされる。図が作成される用紙は、次の条件に適合しなければならない。

- (1) 21.0cm×29.7cm(DINサイズA4), 又は
- (2) 21.6cm×27.9cm(8 1/2インチ×11インチ)

(g) 余白

用紙は、表示欄(すなわち、使用可能表面)の回りに枠を設けてはならないが、対角関係にある2つの余白部分に印刷された走査対象ポイント(すなわち、十字線)を有さなければならない。各用紙には2.5cm(1インチ)以上の上端余白、2.5cm(1インチ)以上の左端余白、1.5cm(5/8インチ)以上の右端余白及び1.0cm(3/8インチ)以上の下端余白を設け、それにより、21.0cm×29.7cm(DINサイズA4)図面用紙上の表示欄を17.0cm×26.2cm以下及び21.6cm×27.9cm(8 1/2インチ×11インチ)図面用紙上の表示欄を17.6cm×24.4cm (6 15/16インチ×9 5/8インチ)以下としなければならない。

(h) 図

図面は、発明を示すのに必要な数の図を含まなければならない。図は、正面図、立面図、断面図又は透視図とすることができる。必要なときは、要素の部分についてスケールを大きくした詳細図も使用することができる。図面のすべての図は、用紙上に、不必要な間隔を置くことなく一群にまとめ、できれば縦方向に、互いに明確に分離して配置されていなければならない。図は、明細書、クレーム又は要約を含む用紙に含まれていてはならない。図は、投影線で連結されてはならず、また、中心線を含んでいてはならない。電気信号の波形は、波形の相互のタイミングを示すために波線で結ぶことができる。

(1) 分解組立図

種々の部品の関係又は組立の順序を示すための、分離された部品を括弧で囲んだ分解組立図は、許容される。分解組立図が、同一紙面上に他の図として存在する図の形で示される場合は、分解組立図は、括弧内に入れられなければならない。

(2) 部分図

必要な場合は、その全体が大きい機械又は装置は、1枚の用紙上で部分図に分けること、又は、図の理解の容易性が損なわれない場合は、複数の用紙上に跨がせることができる。複数の用紙上に作成された部分図は、何れの部分図も他の部分図を含まないで、その端と端とがいつでも連結することができるようになっていなければならない。部分図によって構成される全体を示し、かつ、示された部分の位置を表示する縮尺図を含めなければならない。図の一部が拡大のために引き伸ばされる場合は、その図及び拡大図はそれぞれ別の図として表示されなければならない。

(i) 2枚以上の用紙上の図が、実際は単一の完全な図を構成する場合は、複数の用紙上の図は、完全な図を得るように組み合わせるときに別々の用紙に描かれている何れの図の何れの部分も隠すことがないように配置されなければならない。

(ii) 非常に長い図は、複数の部分に分割し、1枚の用紙上に順番に配置することができる。ただし、各部分の関係は、明解かつ明瞭でなければならない。

(3) 断面図

断面図の切断面は、切断される図の上に破線で表示されなければならない。破線の両端には断面図の図番号に対応するアラビア数字又はローマ数字が記載されていなければならない。また、視線の方向を示す矢印を有していなければならない。ハッチングが、物の断面部分を示すために使用されなければならない。また、ハッチングは、均等な間隔を置いた斜線であって、困難なくその線を識別することができるように十分に離して配置されているものによって行われなければならない。ハッチングは、参照符号及び引出線の明瞭な読取を妨げるものであってはならない。ハッチング領域外に参照符号を記載することができない場合は、参照符号を挿入する部分にはハッチングを取り止めることができる。ハッチングは、近くの中心線又は基線に対して十分な角度でなければならず、45度が好ましい。横断面は、横断面が取られた図に示されている材料のすべてを示すように図示し、描かれなければならない。横断面の中の部分は、一定の間隔の平行斜線でのハッチングによって適切な材料を示さなければならない。その斜線の間隔は、ハッチングする部分全体を基にして選択される。同一物品の横断面の種々の部分は同一の方式でハッチングがされなければならない。また、それは横断面に示されている材料の内容を正確かつ視覚的に表示しなければならない。併記される異なる要素のハッチングは、異なる角度にされなければならない。広い範囲の場合は、ハッチングは、ハッチングされる範囲の輪郭の内側全体の縁に限定することができる。異なる種類のハッチングは、横断面に見られる材料の内容に関し慣例上の異なる意味を有する。

(4) 交互に入れ替わる位置

移動した位置は、込み合わないようにしてできるときは、適切な図に重ねた(スーパーインポーズ)破線で示すことができる。これに該当しない場合は、別の図が使用されなければならない。

(5) 変更された形態

構造物に関する変更された形態は、別の図に示されなければならない。

(i) 図の配置

1の図は、別の図に重ね又は別の図の中に入れてはならない。同一用紙上のすべての図は、同一の向きとし、可能であれば、用紙を縦位置にした状態で読めるように置かれなければならない。発明を最も明瞭に図解するために用紙幅より広い図が必要な場合は、用紙を横向きに変え、見出しのスペースとして使用する適切な上端余白を有する用紙の上端が右側になるようにすることができる。文言は、ページが縦向きであるか又は上端が右側に来るように変更されている場合でも、水平で、左から右への方式で記載されていなければならない。ただし、(Xの)横座標軸及び(Yの)縦座標軸を示す科学上の標準的慣例を使用するグラフについては、この限りでない。

(j) 表紙の図

図面は発明を示すのに必要な数の図を含んでいなければならない。それらの図の1は、発明の図解として特許出願公開及び特許の表紙での掲載に適したものでなければならない。図は、投影線で結ばれてはならず、また、中心線を含んでいてはならない。出願人は、特許出願公開及び特許の表紙に掲載するための1の図を(図番号をもって)提案することができる。

(k) 寸法

図が作成される寸法は、その図を2/3の寸法に縮尺複製した場合に、その機構を密集せずに示せる限りの大きさのものでなければならない。図面上での、「実物大」又は「縮尺1/2」等の表示は、異なる様式に複製した時に意味を失うので、許可されない。

(l) 線、数字及び文字の特徴

すべての図面は、満足することができる複製特性を与える方法によって作成されなければならない。すべての線、数字及び文字は、耐久性があり、明瞭、黒色(彩色図面を除く)、十分に濃厚、均一の太さ及び明確な輪郭のものでなければならない。すべての線及び文字の太さは、十分な複製を可能にするように太いものでなければならない。この要件は、細い線を含むすべての線、陰影及び断面図における切断表面を示す線に適用される。異なる太さが異なる意味を有する場合は、異なる太さの線及び斜線を、同一図面において使用することができる。

(m) 陰影

発明の理解を助け、かつ、読み易さを損なわない場合は、図における陰影の使用が推奨される。陰影は、物体の球状、円筒状及び円錐状の要素の表面又は形状を示すのに使用される。平らな部分にも軽い陰影を付すことができる。このような陰影は、透視図で示されている部分については望ましいが、横断面には望ましくない。本条(h)(3)参照。陰影には、一定の間隔をおいた線が望ましい。これらの線は、細く、可能な限り少なく、かつ、図面の他の部分に対して明確なコントラストを有さなければならない。陰影の代わりに、太い線を物体の陰の面に使用することができるが、それらが相互に重なる場合又は参照符号を不明瞭にする場合を除く。光は左上の角から45度の角度で来なければならない。表面の描写は適切な陰影で示されることが望ましい。黒一色の陰影域は、棒グラフ又は色を示すために使用するときを除き、認められない。

(n) 記号

適切な場合は、図面の図解記号を慣例的要素に対して使用することができる。このような記号及び標識的表示が使用される要素は、明細書において適切に特定されなければならない。公知の図案は、広く承認されている慣例的な意味を有しており、かつ、その技術において一般に受け入れられている記号によって図示されなければならない。一般に承認されてはいない他の記号は、それが他の既存の慣例的記号と混同される虞がなく、かつ、容易に確認することができる場合は、特許商標庁の承認を条件として、使用することができる。

(o) 注釈

適切な説明的注釈は、特許商標庁の承認を条件として使用することができ、又は図の理解に必要なときは、審査官によって要求されることがある。注釈は、できる限り少ない語数としなければならない。

(p) 番号、文字及び参照符号

(1) 参照符号(数字が望ましい)、用紙番号及び図番号は、平明で読み易くなければならず、

また、括弧若しくは引用符を付して、又は輪郭内に入れて、すなわち、円で囲んで、使用してはならない。それらは、図と同一の向きにし、用紙の向きを変える必要がないようにしなければならない。参照符号は、描かれた対象物の輪郭の後に配置されていなければならない。

(2) 文字としては英語のアルファベットが使用されなければならない。ただし、角度、波長及び数式を示すために、ギリシャ語アルファベット等の、他のアルファベットが慣例上使用される場合を除く。

(3) 番号、文字及び参照符号は、その高さが最低0.32cm(1/8インチ)でなければならない。それらは、図面の理解の妨げになるように図面の中に置いてはならない。従って、それらは線と交差したり、入り交じったりしてはならない。それらはハッチング又は陰影を付した表面に置かれてはならない。表面又は横断面を示す必要等がある場合は、参照符号に下線を付すことができ、また、参照符号を入れるときは、それが明白に見えるようにするために、ハッチング又は陰影にそれを入れる空白スペースを残すことができる。

(4) 発明の同一部分であって、図面の複数の図に記載されているものは、常に同一の参照符号によって指定されていなければならない。同一の参照符号が他の部分を指定するために使用されてはならない。

(5) 発明の説明に記載されていない参照符号は、図面に記載してはならない。発明の説明に記載されている参照符号は、図面に記載しなければならない。

(q) 引出線

引出線とは、参照符号と参照される項目との間の線のことである。引出線は、直線又は曲線とすることができ、できる限り短くなければならない。引出線は、参照符号の直ぐ近くから始まり、表示されている特徴まで伸びていなければならない。引出線は、交差してはならない。引出線は、各参照符号に対して必要とされるが、参照符号が置かれている表面又は切断面を示す参照符号の場合を除く。このような参照符号には下線を付し、引出線が誤って未記入になっていないことを明らかにしなければならない。引出線は、図面の中の線と同じ方法で引かれなければならない。本条(1)参照。

(r) 矢印

矢印は、その意味が明らかな場合は、次のように線の先端で使用することができる。

(1) 引出線に関して、引出線から離れている矢印は、それが指向している全体の部分を示す。

(2) 引出線に関して、引出線に接している矢印は、矢印の方向に向いている引出線によって示される表面を示す。又は

(3) 移動方向を示す。

(s) 著作権又は回路配置利用権の表示

著作権又は回路配置利用権の表示は図面に記載することができるが、当該表示は、図面の表示欄内であって、著作権又は回路配置利用権に係る材料を表示している図のすぐ下に記載されなければならない。また、印刷サイズが0.32cmから0.64cm(1/8インチから1/4インチ)までの高さの文字に制限されなければならない。表示の内容は、法律によって規定されている要素

のみに限定されなければならない。例えば、「c1983 John Doe」(合衆国法典第17巻第401条)及び「*M* John Doe」(合衆国法典第17巻第909条)は、適切に限定されているものであり、現行法上、それぞれ著作権及び回路配置利用権に関する法的に十分な表示となる。著作権又は回路配置利用権の表示の挿入は、特許規則1.71(e)に記載されている許諾文言が明細書の冒頭(第1段落が望ましい)に記載されている場合に限り、許可される。

(t) 図面用紙の番号

図面用紙は、本条(g)において定義した表示欄内に、アラビア数字による1から始まる番号が付されていなければならない。この番号は、記載するときは、用紙の上端中央であって、余白でない所に記載されなければならない。この番号は、図が利用可能表面の上端中央に近過ぎる所まで広がっている場合は、右側に記載することができる。図面用紙の番号は明瞭でなければならない。また、混同を避けるため、参照符号として使用される数字より大きくなければならない。各用紙の番号は、斜線の両側に記載されるアラビア数字によって示されなければならない。最初の数字は用紙番号、2番目の数字は図面用紙総数を示すものとし、それ以外の表示は行われぬ。

(u) 図の番号

(1) それぞれの図には、アラビア数字による1から始まる番号が用紙番号とは別に、また、可能な場合は、図面上の図の記載順序に従って、付されなければならない。1又は複数の用紙に記載されている、1の完全な図を構成するための複数の部分図は、後に大文字を付した同一番号で特定されなければならない。図の番号の前には、略語「FIG.」を記載しなければならない。出願に関し1の図のみが、クレームされている発明を図解するために使用されている場合は、その図には番号を付してはならず、また、略語「FIG.」を記載してはならない。

(2) 図を特定する番号及び文字は、簡単かつ明瞭でなければならない。括弧、円又は引用符と併用してはならない。図の番号は、参照符号に使用される数字より大きくなければならない。

(v) 秘密保全の表示

許可を受けた、秘密保全の表示は、図の表示欄外にあることを条件として、図面上に記載することができる。その位置は、上端余白の中央が望ましい。

(w) 補正

特許商標庁に提出される図面の補正は、耐久性があり、恒久的でなければならない。

(x) 穴

出願人は、図面用紙に穴を開けてはならない。

(y) 図面の種類

意匠図面については特許規則1.152、国際意匠の複製については特許規則1.1026、植物図面については特許規則1.165、再発行図面については特許規則1.173(a)(2)を参照。

図面の受理に関する情報についてはMPEP § 608.02(b)参照。良質の写しは、その線が均一に太く、黒く、濃淡がない場合、受理可能であることに留意すること。

出願の出願日後に提出される各図面用紙は、「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかとして特定されなければならないが、これは、庁が出願登録するために、そのような図面用紙をどのように処理するか認識できるようにするためである。特許規則1.84(c)参照。図面の補正はヘッダーに「差替用紙」と表示された差替用紙の形式で行われなければならないが、その理由は、庁が図面を補正のために引き渡すことがないからである。特許規則1.85参照。変更がされた旨の注釈を含む、補正された図面の図についての加筆された写しが提出される場合、加筆された写しには、「注釈付き用紙」であることが明示されていなければならない。白黒の図面は、図面が出願の出願日後に提出される場合、ファクシミリによって送信することが許可される。出願人は、ファクシミリ送信のプロセスが図面の質を不当に低下させないようにすべきである。彩色図面を、ファクシミリによって送信することは許可されない。特許規則1.6(d)(4)参照。

図面は現在、異なる2のサイズ様式によって受理されている。

ただし、特定の1の出願に係るすべての図面用紙は、取扱を容易にするため、同一のサイズとすることが要求される。

特許規則1.52、1.84(f)及び1.84(g)の用紙サイズ／余白及び品質要件を満たしていない出願時の出願書類の認証謄本に関する情報については、MPEP § 608.01, III参照。

意匠特許図面、特許規則1.152については、MPEP § 1503.02参照。

国際意匠の複製については、特許規則1.1026参照。MPEP § 2920.04(b)参照。

特許規則1.1061に基づく特許規則1.84の規定は、1.84(c)を除き、国際意匠出願に適用されないことに留意すること。

植物特許図面、特許規則1.165については、MPEP § 1606参照。

再発行出願図面については、MPEP § 1413参照。

図面の補正については、MPEP § 608.02(p)参照。図面の返却については、MPEP § 608.02(y)参照。

図面の補正、特許規則1.121(d)については、MPEP § 714参照。

特許規則1.53(b)の規定に基づく分割出願又は継続出願は、受理可能な図面の必要性を排除しない。MPEP § 608.02(b)参照。

図面を伴わない意匠出願又は2013年12月18日より前に図面を伴わずに提出された出願の取扱についてはMPEP § 601.01(f)を、図面のすべての図を伴わずに提出される出願又は2013年12月18日以降に図面を伴わずに提出される意匠出願以外の出願の取扱についてはMPEP § 601.01(g)参照。

VI. 定義

特許出願において図面に言及する場合は、多数の種々の用語が使用される。次の定義が本便覧において使用される。

当初図面：出願時に出願書類に添付して提出される図面。

差替図面：出願日後に提出される図面。通常、受理不能な当初図面と差し替えるために提出される。

受理可能な図面：出願公開又は特許発行に関して受理可能な図面。

補正された図面：審査官によって承認された、方式不備の補正及び変更を含む図面。

受理不能な図面：庁は、正式な図面又は方式不備の図面とみなさない、つまり、図面は、受理可能であるか又は受理不能の何れかである。例えば、図面は、適切なサイズの使用紙を使用していない、又はその線の質が貧弱であるという理由により、特許規則1.84の方式要件をすべて遵守していない図面は、公開用として当該図面が判読可能かつ複製可能である場合、公開及び審査用として受理可能である。特許規則1.84の方式要件を遵守していない図面に対して方式拒絶が指令されるのは、一般に、庁がその図面を複写できない場合又は図面の内容が審査官に受理不能である場合に限られる。

平面図：本用語は、上から見た図を示すのに使用される。

立面図：本用語は、対象物の高さを表した図を示すのに使用される。

VII. 白黒写真及び白黒の線の図面

特許規則1.84 図面に関する基準

(a) 図面

通常特許出願及び意匠特許出願における図面の表示に関しては、受理可能な2の種類がある。

(1) 黒インク。通常では、白黒の図面が要求される。図面用としては、墨又は一様な黒の線を保証するそれと同等の物が使用されなければならない。又は

(b) 写真

(1) 白黒。写真(写真の写真複写を含む)は、通常特許出願及び意匠特許出願においては、通常は許可されない。ただし、写真が、クレームされている発明を図示するための唯一の実用的媒体である場合は、特許商標庁は、通常特許出願及び意匠特許出願に関して写真を受理する。例えば、写真又は顕微鏡写真であって、電気泳動ゲル、プロット(免疫学的、ウェスタン、サザン、ノーザン他)、放射能写真、細胞培養(着色及び無着色)、組織学的組織断面(着色及び無着色)、動物、植物、生体内映像、薄層クロマトグラフィープレート、結晶構造及び意匠特許出願における装飾効果に関するものは、受理することができる。出願の主題が図面による図解を可能にするものである場合は、審査官は、写真の代わりに図面を要求することができる。写真は、印刷された特許において写真の細部のすべてを再現することができる十分な品質を有していなければならない。

A. 白黒の図面

通常、通常特許出願においては、白黒の図面が要求される。図面用としては墨又は一様な黒の線を保証するそれと同等の物が使用されなければならない。IFW出願における図面の保存場所に関する情報についてはMPEP § 608.02(c)参照。

B. 白黒写真及びグレースケール図面

白黒写真(写真の複写を含む)は、通常は、通常特許及び意匠特許出願に関しては許可されない。感光紙に印刷された写真又は顕微鏡写真は、墨による図面によっては正確又は十分に描写することができない発明、例えば、電気泳動ゲル、プロット(例えば、免疫学的、ウェスタン、サザン、ノーザン)、放射能写真、細胞培養(着色及び無着色)、組織学的組織断面(着色及び無着色)、動物、植物、生体内撮像、薄層クロマトグラフィープレート、結晶構造、冶金学的微細構造、織物、粒状組織及び意匠特許出願においては装飾効果を図示するために、USPTO特許電子出願システムにより写真画像として提出される場合、墨による図面に代わる図面として受理可能である。写真又は顕微鏡写真は、発明を、墨による図面によって可能とされる以上に明瞭に示すものでなければならず、また、それ以外の点では、当該図面に関する規則を遵守していなければならない。

インクによる図面の代わりに提出される白黒の写真は、特許規則1.84(b)を遵守していなければならない。請求書又は請求手数料を提出する必要はなく、また、1組の写真のみが要求される。特許規則1.84(b)(1)を参照。

受理可能となるためには、当該写真は、写真中のすべての詳細が、印刷された特許において複製可能であるように十分な品質でなければならない。複数の写真が1枚の図面用紙を作るために使用される場合は、それらの写真は単一の用紙に含まれていなければならない。

IWF出願における図面の保管場所に関する情報については、MPEP § 608.02(c)参照。意匠特許出願に使用される写真についての論議に関しては、MPEP § 1503.02参照。

VIII. 彩色図面又は彩色写真

特許規則1.84 図面に関する基準

(a) 図面

通常特許出願及び意匠特許出願における図面の表示に関しては、受理可能な2の種類がある。

(2) 彩色。彩色図面は、意匠出願において許可される。意匠出願が彩色図面を含む場合は、出願は、本条(a)(2)(ii)により要求される彩色図面の組数を含まなければならない。かつ、明細書は、本条(a)(2)(iii)により要求される引用を含まなければならない。希な場合であるが、彩色図面が、通常特許出願によって特許を求める主題を開示する唯一の実際的手段として必要なことがある。彩色図面は、印刷された特許において、その図面のすべての詳細を白黒で複製することができる十分な品質を有していなければならない。彩色図面は、国際出願においては許可されない(PCT規則11.13参照)。特許商標庁は、本条に基づいて提出され、彩色図面が必要である理由を説明する申請書を承認した後に限り、通常特許出願における彩色図面を受理する。この申請書は、次のものを含まなければならない。

(i) § 1.17(h)に記載されている手数料

(ii) USPTO特許電子出願システムを使用して提出する場合は彩色図面1組、USPTO特許電子出願システムを使用しないで提出する場合は彩色図面 3 組、かつ、

(iii) 明細書の補正であって、次の文言を図面についての簡単な説明の第1段落として挿入するためのもの(明細書がそれを含んでいるか又は含むように既に補正されている場合

を除く)「この特許又は出願ファイルは、少なくとも1の色彩を付して作成された図面を含んでいる。彩色図面が付された、この特許又は特許出願公開の写しは、請求及び所要の手数料の納付により、特許商標庁によって提供される。」

(b) 写真。

(2) 彩色写真。彩色写真は、彩色図面及び白黒写真に関する受理条件が満たされている場合は、通常特許出願及び意匠特許出願において受理される。本条(a)(2)及び(b)(1)参照。

彩色図面及び彩色写真は請求書の必要なしに意匠出願において許可される。しかし、特許法第111条(a)に基づいて提出される意匠出願の明細書は、特許規則1.84(a)(2)(iii)に規定されているように彩色によって作成された図面への言及を含まなければならないか、又は含むように補正されなければならない。

特許規則1.84に定められている図面要件は非仮出願の国際意匠出願には適用されないことに留意すること。ただし特許規則1.84(c)に定められているものを除く。特許規則1.1061(b)参照。

彩色図面及び彩色写真は特許法第111条に基づいて提出される通常特許出願においては受理されない。ただし、特許規則1.84(a)(2)又は(b)(2)に基づいて提出される請求書が承認された場合を除く。彩色図面及び彩色写真は国際出願においては許可されない(PCT規則11.13参照)。

請求書が提出され、かつ、承認されているのでない限り、彩色図面又は彩色写真は、特許法第111条に基づいて提出される通常特許出願として受理されない。審査官は、彩色図面又は彩色写真に対しては不適切であるとして方式拒絶を唱えなければならない。また、出願人に対し、その図面を取り下げるか又は差替の白黒図面を提出するかの何れかを行うよう要求しなければならない。

特許規則1.84(a)(2)及び(b)(2)に基づいて、出願人は、彩色図面又は彩色写真の受理を求める請求書を、手数料を添えて提出しなければならない。彩色図面及び写真は、図面におけるすべての詳細が、印刷された特許において、白黒で複製可能な程度に、十分な品質でなければならない。

彩色写真は、彩色図面及び白黒写真を受理するための条件が満たされる場合、受理可能である。彩色図面又は彩色写真1組がUSPTO特許電子出願システムによって提出される場合に要求され、また、彩色図面又は彩色写真3組がUSPTO特許電子出願システムによって提出されない場合に要求される(特許規則1.84(a)(2)(ii))。請求書については、監督特許審査官が決定する。MPEP § 1002.02(d)参照。

彩色写真又は彩色図面はSCOREにおいて保存され、また、その白黒の写しはSCOREのプレースホルダーシートとともにIFWに保存される。紙面によって提出される彩色図面又は彩色写真もアーティファクト・フォルダーにおいて維持される。

彩色図面又は彩色写真が継続通常出願に関して提出される場合は、出願人は、先の出願に関して類似の請求書が提出されていた場合であっても、特許規則1.84(a)(2)及び(b)(2)に基づく請求書を更新しなければならない。更新された請求書が承認された場合を除き、審査官は、通常特許出願における彩色図面又は彩色写真に対し、不適切であるとして方式拒絶を唱

えなければならない。

彩色図面又は彩色写真が付されている通常特許を印刷することに関連する適切な行政的及び経済的負担を考慮して、特許発行の時に印刷される特許書面は、図面を白黒のみで表示する。ただし、彩色図面又は彩色写真1組が、特許証に添付される。更に、彩色図面又は彩色写真が添付された特許の写しが、特別の請求及びそれに伴う実費を補償するために必要な手数料の納付を条件として、庁によって提供される。

従って、その請求書には、次の文言を図面の簡単な説明を含む明細書の部分における第1段落として挿入するための補正提案書が添付されなければならない。

「この特許又は出願ファイルは、色彩を付して作成された少なくとも1の図面を含んでいる。彩色図面が付された、この特許又は特許出願公開の写しは、請求及び必要な手数料の納付によって、庁によって提供される。」

彩色図面又は彩色写真は提出されているが、必要とされる請求書が提出されていない場合は、出願人に対して、請求書が必要であることを通告するために様式項6.24.01を使用することができる。

¶ 6.24.01 彩色写真及び彩色図面、請求書が要求される

彩色写真及び彩色図面は、特許規則1.84(a)(2)に基づいて提出される請求書が承認されない限り、通常出願において受理されない。当該請求書には、特許規則1.17(h)に定める適切な手数料、EFS-ウェブにより提出する場合、必要に応じて、彩色図面又は彩色写真の何れか1組又はEFS-ウェブにより提出しない場合、必要に応じて、彩色図面又は彩色写真の何れか3組、また、既に存在している場合を除き、次の文言を明細書の図面欄の簡単な説明の第1段落として含めるための補正書が添付されていなければならない。

特許又は出願のファイルは、彩色して作成された少なくとも1の図面を含んでいる。彩色図面が添付された本特許又は特許出願公開の写しは、請求及び必要な手数料の納付によって、庁によって提供される。

彩色写真は、彩色図面及び白黒写真の受理条件が満たされた場合に受理される。特許規則1.84(b)(2)を参照のこと。特許規則1.84(a)(2)(ii)に基づく3組の彩色図面の要件が、EFS-ウェブによって提出された彩色図面に適用されないことに留意すること。したがって、EFS-ウェブによって提出する場合、当該彩色図面の1組のみが必要である。

審査官ノート：

1. この様式項は、出願が、特許規則1.81によって要求されている図面として彩色写真又は彩色図面を含んでいる場合にのみ、使用されるべきである。
2. 当該様式項は意匠出願に使用できない。当該請求書は、彩色図面又は彩色写真が、印刷された通常特許において、特許されるべき主題を開示するための唯一の実際的手段であると庁が決定した場合に限り、承認されることになるかと予想される。

強調されることは、請求書を承認する決定は、彩色図面又は彩色写真が法定要件を遵守するために必要である旨を意味していないということである。後の論点に関しては、法定要件の不備(例えば、特許法第112条に基づく実施可能化要件の欠如又は特許法第132条に基づく新規事項)に関する問題を回避するために、希望する彩色図面又は彩色写真があるときは、そ

れを原出願書類の一部として提出するのが望ましいことは明らかである。IWF出願における図面の保管場所に関する情報については、MPEP § 608.02(c)参照。

IX. 図面記号

特許規則1.84(n)は、庁の承認を得ることを条件として、該当する場合は、慣習的要素に対して図解の図面記号及びその他の標識付き表示を使用できることを示している。また、適切な状況においては、適切な凡例も使用するか又は要求することができる。米国規格協会(ANSI) (www.ansi.org) 及び国際標準化機構(ISO) (www.iso.org) は、団体であって、その多数の刊行物の中には図解記号に属するものが含まれている。当該記号は、特許図面に関して一般に受理可能であるとみなされる。ANSI及びISOの文献及びその他の発行源は、特許図面のための図解記号の選択時に指針として使用することができるが、庁は、公開されている記号の集合を全体として「承認」しているわけではなく、その理由は、これらの使用及び明瞭性は、ケースバイケースで判断されなければならないということにある。過度に特殊な記号は回避すべきである。不明解な意味を有する記号には、説明のための表示がされるべきである。

意匠特許は物品の外観を保護するので、意匠特許出願における図解の図面記号は、意匠の明確な表示を妨げる可能性があるため、慎重に使用しなければならない。MPEP § 1503.02(V)参照。さらに、現在、彩色図面は請求書の必要なしに意匠出願において提出されるため、出願人は図面記号を使う代わりに彩色図面を使って彩色で表示することが好ましい。MPEP § 1503.02(V)及びMPEP § 608.02(VIII)参照。

次に示す記号は、材料が発明の重要な特徴である場合、これらの種々の材料を示すのに使用されるべきである。慣習的な特徴を使用することは、先行技術調査をする上で非常に有益である。

図面における慣用記号及び陰影 [1/2ページ]

図面における慣用記号及び陰影 [2/2ページ]

(上記2頁は省略)

608.02(a) 新規図面—審査前に差替が要求される場合 [R-07.2015]

図面の提出はないが、図面が発明の理解に役立つ場合に取りべきべき手続については、MPEP § 608.02を参照のこと。出願書類が図面用紙を欠いていると思われる場合に取りべきべき手続については、MPEP § 601.01(f)又は§ 601.01(g)を参照のこと。通常特許及び植物出願に関する図面は、特許規則1.84の一定の要件の遵守に関して、特許出願処理局(OPAP)によって点検される。OPAPは、図面が公開用として受理できないものである場合は、「補正された出願書類を提出すべき旨の通告」を送付する。この通告は、出願人に対し、受理可能な図面を提出するために、通告の郵送日から2月の期間を与える。この応答期間については、特許規則1.136(a)に基づく延長を受けることができる。OPAPは、出願に関する受理可能な図面が提出されるまでは、出願書類を技術センターに引き渡さない。

出願書類が審査官の処理予定表へ最初に割り当てられる時に、又は出願が手続のために取り上げられる時に、監督特許審査官が、図面は出願の合理的審査を許容しない状態のものであ

ると信じる場合は、出願人は、補正した図面を速やかに提出するよう要求されるべきである。しかしながら、図面が合理的審査を許容しており、かつ、監督特許審査官が、図面はその出願の特許法第112条に基づいて欠陥があるものとする性質のものであると信じるときは、審査は、直ちに、補正された図面の要求をもって開始され、また、それに係るクレームについての拒絶が、特許法第112条(a)を遵守していないことを理由として、行われるべきである。

図面が、出願人によって「不適正」なものとして表示されているが、その図面がOPAPによって受理可能と判断された場合は、審査官は、図面の差し換えを要求すべきではない。審査官が図面に対する方式拒絶を指令する場合は、審査官は、庁指令に対する応答としての補正を要求すべきであって、その方式拒絶が停止状態とされることを許容すべきではない。図面の方式不備を認定するための特定の理由に関する追加情報に関しては、MPEP § 608.02(b)、§ 608.02(d)から§ 608.02(h)まで及び§ 608.02(p)を参照のこと。

I 適時に提出されない図面

図面を要求する庁からの通告又は審査官からの書簡に応答する図面が適時に受領されない場合は、その出願は、応答の不履行を理由として却下されることになる。

差替の図面の取扱については、MPEP § 608.02(h)を参照のこと。

608.02(b) 図面の受理可能性について [R-10.2019]

特許規則1.85 図面の補正

(a) 通常特許又は植物出願は、図面に対する方式拒絶が補正されるまで、審査のためのファイルに入れられることはない。特許規則1.215(c)に規定される場合を除き、特許出願公開は、その出願が審査のためのファイルに入れられた後に提出される図面を含まない。出願人が庁指令によって別段の通告を受けている場合を除き、通常特許又は植物出願に係る図面に対する方式拒絶は未決状態のままにはされず、また、図面に対する方式拒絶を未決状態のままにするための請求は、出願を最終処分に進めるための誠実な試み(特許規則1.135(c))とはみなされない。意匠出願に係る図面が特許規則1.84(e)、(f)及び(g)の条件を満たしており、かつ、複製に適しているが、特許規則1.84を別段には遵守していない場合は、その図面を審査用として受け入れることができる。

(b) 庁は、補正のために図面の引渡はしない。補正が必要な場合は、補正された新たな図面が、庁によって定められた期間内に提出されなければならない。

(c) 補正図面が要求される場合又は出願が許可された時点で、図面が特許規則1.84を遵守していない場合若しくは非仮国際意匠出願において特許規則1.121(d)に基づいて提出した補正図面が特許規則1.1026を遵守していない場合、庁は、出願人に許可可能通知により通告し、かつ、該当する場合、却下を回避するために、出願人が特許規則1.84又は特許規則1.1026を遵守する補正された図面を提出すべき期間として、許可可能通知の郵送日から3月の期間を設定することができる。この期間は、特許規則1.136(特許規則1.136(c)参照)に基づく延長を受けることができない。

図面が補正なしに手続を進行させることができるものである場合は、出願人には、審査官指令によって、図面が方式拒絶された理由及びその図面が審査目的に限定して受け入れられること(MPEP § 707.07(a)参照)が通知される。全面的な応答であるために、補正書は補正された図面を含んでいなければならない。特許規則1.85(c)及び特許規則1.121(d)参照。図面に対する方式拒絶は、未決状態のままでは済まされない。

I. 図面の受理可能性について

庁は、今では、図面について適正か又は不適正かという考え方をしない。図面は、受理可能であるか、受理不能であるかの何れかである。図面は、それが読むことができ、また、公開用として複製することができる場合は、特許出願処理局(OPAP)によって受理される。MPEP § 507参照。

審査官は、図面を、クレームされた発明の開示及び引用数字の適切な使用に関して検討すべきである。出願人が庁指令によって別段の通告を受けている場合を除き、通常特許又は植物出願に係る図面に対する方式拒絶は、未決状態のままでは済まされない。図面に対する方式拒絶を未決状態のままにするための請求は、出願を最終処分に進めるための誠実な試み(特許規則1.135(c))とはみなされない。図面の補正は、出願の特許発行における遅延を回避するために、又は期間調整の短縮のために、出願許可前に速やかに行われなければならない。特許規則1.704(c)(10)参照。

II. 出願人への通知

原図面が受理できないものである場合は、方式拒絶の内容及び補正された新規図面が要求されていることを出願人に通知される。何れの場合にも、その図面は特許規則1.51を満たすものとして受理される。審査官は、出願人に対し、最初の庁指令(MPEP § 707.07(a)参照)により、図面が受理できないものである理由を通知するよう指示される。審査官が図面の内容に関する欠陥を発見した場合は、以下の様式項の1又は複数を用いて、出願人に対する通告のために使用することができる。

¶ 6.21 新規図面、適格な製図者

特許規則1.121(d)を遵守する補正された新規図面が、[1]の理由により、この出願に関して要求される。庁は今では新規図面を作成しないので、出願人は、当庁の外にいる適格な特許製図者のサービスを使用することを勧める。補正された図面が、出願の却下を回避するために、庁指令に対する応答として要求される。補正された図面についての要求は、未決状態のままでは済まされない。

¶ 6.22 方式拒絶指令される図面

図面に対して、[1]の理由から方式拒絶が指令される。出願の放棄を回避するためには、特許規則1.121(d)を遵守する補正された図面用紙が、庁指令に対する応答として要求される。補正された差替図面用紙は、1の図のみが補正される場合であっても、その用紙の直前版に記載されていたすべての図を含んでいなければならない。補正された図面又は図番号は、「補正された」と表示されてはならない。1の図が取り消される場合は、該当する図は、差替用紙から除去されなければならない。また、必要な場合は、残存する図の番号は付け直さな

ければならず、かつ、整合性のために、図面の各図の簡単な説明に対して該当する変更がされなければならない。残存する図の番号変更を示すために追加の差替用紙が必要になるかもしれない。出願日後に提出される各図面用紙はその上端余白に、特許規則1.121(d)による「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかが表示されていなければならない。変更が審査官によって承諾されない場合は、出願人には、通告が行われ、また、必要とされる補正手続があるときは、それについて、次の庁指令によって通知される。図面に対する方式拒絶は、未決状態のままでは済まされない。

審査官ノート：

1. 括弧1には、方式拒絶の理由を挿入すること。例えば、
 - ・ 図面は、クレームに記載されている発明の特徴のすべては示していない、又は
 - ・ 図面に示されている標識のない矩形枠は、説明文言の標識を添えて提出されるべきである
2. 出願人が庁指令によって別段の通告を受けている場合を除き、通常特許又は植物出願の図面に対する方式拒絶は未決状態のままにはされず、また、図面に対する方式拒絶を未決状態のままにするための請求は、出願を最終処分に進めるための誠実な試みとはみなされない。特許規則1.85(a)参照。
3. この様式項の後に様式項6.27、すなわち、補正された図面においてされた変更を指示する注釈を含んでいる、補正された図面についての加筆された写しを要求するものを続けることができる。

¶ 6.26 審査で許容されない図面

図面は、審査を許容するのに十分な品質を有していない。従って、この庁指令に対する応答として、特許規則1.121(d)を遵守する差替図面用紙が要求される。差替用紙は、図面の如何なる部分も妨害しないようにするために、(特許規則1.84(c)により)そのページ・ヘッダーに「差替用紙」と表示されていなければならない。その変更が審査官によって承諾されない場合は、出願人には、通告がされ、また、必要とされる補正手続があるときは、それについて、次の庁指令によって通知がされる。

出願人には、特許規則1.81を遵守する新規図面を提出するために短縮された法定期間の2月が与えられる。特許規則1.136(a)の規定に基づく期間延長を受けることができるが、如何なる場合でも、この指令に対する応答日は、法定の最大期間である6月(特許法第133条)を超えて延長することはできない。差替図面用紙を適時に提出しないことは、その出願の却下をもたらす。

審査官ノート：

1. この様式項の使用は極めて稀でなければならず、図面の貧弱な質のためにクレームされている主題に関する理解の欠如がもたらされ、審査が行えない事態に限定されるべきである。
2. この通信のための添状としてはPTOL-90又は様式PTO-90Cを使用すること。

¶ 6.27 図面補正に係る加筆された写しの提出要求

出願人は、補正された図を含む差替用紙の他に、前の版に対する変更を表示する注釈を含んでいる、個々の差替用紙の加筆された写しを提出するよう要求される。加筆された写しは、「注釈付き用紙」として表示されていなければならない、また、補正書又は図面の変更を説明

する備考の項目として提出されなければならない。特許規則1.121(d)(1)参照。補正された図面及び加筆された写しを適時に提出しないことは、その出願の却下をたらし。

審査官ノート：

1. この様式項が審査官によって使用された場合は、出願人は、差替図面用紙においてされた変更を表示する注釈を含んでいる、補正された図面に係る加筆された写しを提出しなければならない。特許規則1.121(d)(2)参照。
2. 出願人は、特許規則1.704(c)(10)による存続期間調整が短縮されるのを避けるために、補正した図面を許可前に提出するよう奨励されるべきである。

III. 差替図面の取扱

受理することができない図面を添えて出願がされた場合は、出願人は、特許規則1.84及び1.121(d)又は必要に応じて特許規則1.1026を遵守する受理可能な新規図面を提出するようOPAPから通告される。補正された図面についての要求が許可可能通知(PTOL-37)に記載されている場合は、図面は、許可可能通知の郵送日から3月以内に提出されなければならない。更に、図面の各用紙は、その上部中央余白(特許規則1.84(c))に出願番号及びその出願に係る技術単位を含んでおり、また、ヘッダーに「差替用紙」と表示されていなければならない。

通常特許出願に関しては、審査は、普通は、最初に提出された図面を使用して行われる。クレームされた主題に係る開示の充分性は、審査官によって、原図面を使用して決定される。許可後に差替図面を提出するときは、新規事項が含まれないようにするのは出願人の責任であるので、それらは通常、審査官によっては再検討されない。審査官が差替図面に新規事項を発見したときは、新規事項を削除するための適切な措置がとられるべきである。

608.02(c) 図面の位置 [R-07.2015]

白黒線の図面は、次の場合に提出する：

- (i) 特許法第111条(b)に基づく仮出願；
- (ii) 特許法第111条(a)に基づく再発行通常特許出願を含む非仮通常特許出願；
- (iii) 国際出願(PCT)及び特許法第371条に基づく国内段階出願；及び
- (iv) 通常特許のための再審査手続、によって提出された白黒の線の図面は、TIFFイメージに変換され、IFWに保存される。

再発行意匠特許出願、国際意匠出願及び意匠特許のための再審査手続を含む意匠出願における白黒の線の図面は、SCOREに保存され、白黒の写しはSCOREのプレースホルダーシートとともにIFWに保存される。

白黒写真及びグレースケールの図面：

- (i) 特許法第111条(b)に基づく仮出願；
- (ii) 特許法第111条(a)に基づく、再発行の通常及び意匠特許出願を含む非仮通常及び意匠特許出願；
- (iii) 特許法第371条に基づく国内段階出願；

- (iv) 国際出願(PCT)；
- (v) 国際意匠出願；
- (vi) 通常特許及び意匠特許のための再審査手続；及び
- (vii) 補充的審査手続における，白黒写真及びグレースケールの図面は，SCOREに保存され，白黒の写しは，SCOREのプレースホルダーシートとともにIFWに保存される。

彩色図面及び彩色写真は国際出願においては許可されない(PCT規則11.13参照)。

国際出願を除いて，通常及び意匠出願並びに手続における彩色写真及び彩色図面は，SCOREに保存され，その白黒の写しはSCOREのプレースホルダーシートとともにIFWに保存される。紙面によって当初提出された写真又は彩色の図面は，アーティファクト・フォルダーにおいて維持される。

608.02(d) 図面における完全な図解 [R-07.2015]

特許規則1.83 図面の内容

(a) 非仮出願における図面は，クレームに記載されている発明のすべての特徴を示さなければならない。ただし，発明の説明及びクレームにおいて開示される慣習的特徴は，その詳細図解が発明の適切な理解のために不可欠でない場合は，図面において，図面の図解記号又は標識的表示(例えば，矩形標識枠)の方式で表示されなければならない。更に，明細書に含まれる表及び配列表に含まれる配列は，図面と重複しないようにする。

(b) 発明が従来機械の改良である場合においては，可能なときは，図は改良部分自体を従来の構造から切り離れた1又は複数の図として，及び発明との連結を示すのに十分な従来構造の当該部分を別の図として，表示しなければならない。

(c) 非仮出願における図面が本条(a)及び(b)の要件を満たしていない場合は，審査官は，追加の図解の提出を，それに係る通知の送付日から2月を下らない期間内に提出するよう要求する。当該補正図面は，特許規則1.81(d)の要件に従うものとする。

特許法第111条又は第371条に基づいて提出される出願が配列表又は表を含む場合，そのような配列表又は表は，図面及び明細書の説明部分の両方において含まれてはならない。特許規則1.83(a)及び1.58(a)。

説明されるべき十分な重要性を有する構造上の詳細は，図面に示されなければならない。

(Ex parte Good, 1911 C.D. 43, 164 O.G. 739 (Comm'r Pat. 1911))

様式項6.22.01, 6.22.04又は6.36の何れか該当するものを，図解の要求のために使用することができる。

¶ 6.22.01 図面に対して方式拒絶が指令される，詳細が示されていない

図面に対して，それらが明細書に記述されている[1]を示していないことを理由として，特許規則1.83(a)に基づいて方式拒絶が指令される。構造上の詳細であって，開示されている発明の適切な理解のために必須であるものは，図面に示されなければならない。MPEP §

608.02(d)。出願の放棄を回避するためには、特許規則1.121(d)を遵守する補正された図面が、庁指令に対する応答として要求される。補正された差替図面は、1の図のみが補正される場合であっても、その図面の直前版に記載されていたすべての図を含んでいなければならない。補正された図面又は図番号は、「補正された」と表示されてはならない。1の図が取り消される場合は、該当する図は、差替用紙から除去されなければならない。また、必要な場合は、残存する図の番号は付け直さなければならない。かつ、整合性のために、図面の各図の簡単な説明に対して該当する変更がされなければならない。残存する図の番号変更を示すために追加の差替図面が必要となるかもしれない。出願日後に提出される図面はその上端余白に、特許規則1.121(d)による「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかが表示されていなければならない。変更が審査官によって承諾されない場合は、出願人には、通告がされ、また、必要とされる補正手続があるときは、それについて、次回の庁指令によって通知がされる。図面に対する方式拒絶は、未決状態のままでは済まされない。

審査官ノート：

1. 括弧1に、図面に示されていない構造上の明細を特定すること。
2. 出願人が、庁指令によって別段の通告を受けている場合を除き、通常特許又は植物出願の図面に対する方式拒絶は未決状態のままにはされず、また、図面に対する方式拒絶を未決状態のままにするための請求は、その出願を最終的処分に進ませるための誠実な試みとはみなされない。特許規則1.85(a)参照。
3. この様式項には、補正された図面においてされている変更を示す注釈を含む、補正された図についての加筆された写しを要求するための様式項6.27を続けることができる。

¶ 6.22.04 図面に対して方式拒絶が指令される、不完全である

図面に対し、それらが不完全であるために、特許規則1.83(b)に基づいて方式拒絶が指令される。特許規則1.83(b)の文言は、次の通りである。

「発明が従来機械の改良である場合は、可能なときは、図は、改良部分自体を従来構造から切り離れた1又は複数の図として、かつ、発明との連結を示すのに十分な従来構造の当該部分を別の図として、表示しなければならない。」

出願の放棄を回避するためには、特許規則1.121(d)を遵守する補正された図面用紙が、庁指令に対する応答として要求される。補正された差替図面用紙は、1の図のみが補正される場合であっても、その用紙の直前版に記載されていたすべての図を含んでいなければならない。補正された図面又は図番号は、「補正された」と表示されてはならない。1の図が取り消される場合は、該当する図は、差替用紙から除去されなければならない。また、必要な場合は、残存する図の番号は付け直さなければならない。かつ、整合性のために、図面の各図の簡単な説明に対して該当する変更がされなければならない。残存する図の番号変更を示すために追加の差替用紙が必要となるかもしれない。出願日後に提出される各図面用紙はその上端余白に、特許規則1.121(d)による「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかが表示されていなければならない。変更が審査官によって承諾されない場合は、出願人には、通告がされ、また、必要とされる補正手続があるときは、それについて、次回の庁指令によって通知がされる。図面に対する方式拒絶は、未決状態のままでは済まされない。

審査官ノート：

1. 図面がどのように不完全であるかを容易に明らかにできない場合は、完全な説明を提供

すること。

- 出願人が庁指令によって別段の通告をされている場合を除き、通常特許又は植物出願に係る図面に対する方式拒絶は、未決状態のままにはされず、また、図面に対する方式拒絶を未決状態のままにするための請求は、出願を最終処分に前進させるための誠実な試みとはみなされない。特許規則1.85(a)参照。
- この様式項の後には、補正された図面における変更を示す注釈を含む、補正された図面についての加筆された写しを要求する様式項6.27を続けることができる。

¶ 6.36 図面はクレームされている主題を明らかにしていない

図面に対して、特許規則1.83(a)に基づいて方式拒絶が指令される。図面は、クレームに指定されている発明のすべての特徴を明らかにしなければならない。従って、[1]が明らかにされるか、又はその特徴がクレームから取り消されなければならない。新規事項は記載されてはならない。

出願の却下を回避するためには、特許規則1.121(d)を遵守する補正された図面用紙が、庁指令に対する応答として要求される。補正された差替図面用紙は、1の図のみが補正される場合であっても、その用紙の直前版に記載されていたすべての図を含んでいなければならない。補正された図面又は図番号は、「補正された」と表示されてはならない。1の図が取り消される場合は、該当する図は、差替用紙から除去されなければならない。また、必要な場合は、残存する図の番号は付け直さなければならない。かつ、整合性のために、図面の各図の簡単な説明に対して該当する変更がされなければならない。残存する図の番号変更を示すために追加の差替用紙が必要となるかもしれない。出願日後に提出される各図面用紙はその上端余白に、特許規則1.121(d)による「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかが表示されていなければならない。変更が審査官によって承諾されない場合は、出願人には、通告がされ、また、必要とされる補正手続があるときは、それについて、次の庁指令によって通知がされる。図面に対する方式拒絶は、未決状態のままでは済まされない。

審査官ノート：

括弧1には、示されなければならない特徴を挿入すること。MPEP § 608.02も参照。

608.02(e) 審査官が図面の完全性及び整合性を判定する [R-07.2015]

審査官は次の点に留意しなければならない。すなわち、図は、明細書の図面欄の各図の短い説明によって正しく説明されること、引用符号が適切に利用されること、単一の引用符号が異なる2の部分又はある部分とその修正部分に対して使用されないこと及び冗漫な図解が存在していないこと。

次の様式項の1又は複数を、補正を要求するために使用することができる。

¶ 6.22.01 詳細が示されていない、との理由で方式拒絶が提示されている図面

図面に対して、それらが明細書に記述されている[1]を示していないことを理由として、特許規則1.83(a)に基づいて方式拒絶が指令される。開示されている発明の適切な理解のために不可欠である構造上の詳細は、図面に示されていなければならない。MPEP § 608.02(d)。出願の却下を回避するためには、特許規則1.121(d)を遵守する補正された図面用紙が、庁指

令に対する応答として要求される。補正された差替図面用紙は、1の図のみが補正される場合であっても、その用紙の直前版に記載されていたすべての図を含んでいなければならない。補正された図面又は図番号は、「補正された」と表示されてはならない。1の図が取り消される場合は、該当する図は、差替用紙から除去されなければならない。また、必要な場合は、残存する図の番号は付け直さなければならない。かつ、整合性のために、図面の各図の簡単な説明に対して該当する変更がされなければならない。残存する図の番号変更を示すために追加の差替用紙が必要となるかもしれない。出願日後に提出される各図面用紙はその上端余白に、特許規則1.121(d)による「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかが表示されていなければならない。変更が審査官によって承諾されない場合は、出願人には、通告が行われ、また、必要とされる補正手続があるときは、それについて、次の序指令によって通知される。図面に対する方式拒絶は、未決状態のままでは済まされない。

審査官ノート：

1. 括弧1に、図面に示されていない構造上の詳細を特定すること。
2. 出願人が序指令によって別段の通告を受けている場合を除き、通常特許又は植物出願の図面に対する方式拒絶は未決状態のままにはされず、また、図面に対する方式拒絶を未決状態のままにするための請求は、その出願を最終処分に進ませるための誠実な試みとはみなされない。特許規則1.85(a)参照。
3. この様式項の後に、補正された図面においてされている変更を指示する注釈を含む、補正された図についての加筆された写しを要求する様式項6.27を続けることができる。

¶ 6.22.02 図面に対する方式拒絶、異なる数字が同一部分を指している

参照符号[1]及び[2]がともに[3]を指定するのに使用されているため、特許規則1.84(p)(4)を遵守していないとして、図面に対して方式拒絶が指令される。出願の却下を回避するために、特許規則1.121(d)を遵守して補正された図面用紙が、序指令の応答において要求される。補正された差替図面用紙には、1の図のみが補正される場合であっても、その用紙の直前版に記載されていたすべての図が含まれるべきである。出願日後に提出される各図面用紙には、その上端余白に、特許規則1.121(d)による「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかが表示されていなければならない。変更が審査官によって受理されない場合は、その旨が出願人に通知され、また、必要とされる補正手続があるときは、それについて、次の序指令によって通知される。図面に対する方式拒絶は、未決状態のままでは済まされない。

審査官ノート：

1. 括弧1及び2には、同一部分を指す数字を特定すること。
2. 括弧3には、異なる数字が指す部分を特定すること。
3. 出願人が序指令によって別段の通知を受けている場合を除き、通常出願又は植物出願の図面に対する方式拒絶は未決状態のままにはされず、また、図面に対する方式拒絶を未決状態のままにするための請求は、出願を最終指令に進めるための誠実な試みとはみなされない。特許規則1.85(a)を参照のこと。
4. 本様式項は、補正された図面においてされた変更を示す注釈を含んでいる、補正された図面についての加筆された写しを要求する様式項6.27に続くことができる。

¶ 6. 22. 03 図面に対する方式拒絶，異なる部分が同一番号で言及されている

図面は，参照符号[1]が[2]及び[3]の両方を表すために使用されているために，特許規則1. 84(p) (4)を遵守していないとして方式拒絶が指令される。出願の却下を回避するためには，特許規則1. 121(d)を遵守する補正された図面用紙が，庁指令に対する応答として要求される。補正された差替図面用紙は，1の図のみが補正される場合であっても，その用紙の直前版に記載されているすべての図を含んでいなければならない。出願日後に提出される各図面用紙はその上端余白に，特許規則1. 121(d)による「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかが表示されていなければならない。変更が審査官によって承諾されない場合は，出願人には，通告が行われ，また，必要とされる補正手続があるときは，それについて，次回の庁指令によって通知される。図面に対する方式拒絶は，未決状態のままでは済まされない。

審査官ノート：

1. 括弧1に，異なる部分を参照している番号を特定すること。
2. 括弧2及び3に，同一番号によって参照されている部分を特定すること。
3. 出願人が庁指令によって別段の通告をされている場合を除き，通常特許又は植物出願に係る図面に対する方式拒絶は未決状態のままにはされず，また，図面に対する方式拒絶を未決状態のままにするための請求は，その出願を最終処分に進めるための誠実な試みとはみなされない。特許規則1. 85(a)参照。
4. この様式項の後には，補正された図面においてされている変更を指示する注釈を含む，補正された図面の加筆された写しを要求する様式項6. 27を続けることができる。

¶ 6. 22. 06 図面に対する方式拒絶，参照番号が図面にない

図面に対して，それらが説明[1]に記載されている，次の引用符号を含んでいないために，特許規則1. 84(p) (5)を遵守していないとして方式拒絶が指令される。出願の却下を回避するためには，特許規則1. 121(d)を遵守する補正された図面が，庁指令に対する応答として要求される。補正された差替図面用紙は，1の図のみが補正される場合であっても，その用紙の直前版に記載されていたすべての図を含んでいなければならない。出願日後に提出される各図面用紙はその上端余白に，特許規則1. 121(d)による「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかが表示されていなければならない。変更が審査官によって承諾されない場合は，出願人には，通告がされ，また，必要とされる補正手続があるときは，それについて，次回の局指令によって通知がされる。図面に対する方式拒絶は，未決状態のままでは済まされない。

審査官ノート：

1. 括弧1において，図面には見出せない参照符号を，それが明細書で最初に出てくるページと行の番号を併記して特定すること。
2. この様式項は，参照符号を図面に付け加える代わりに，出願人に対し，その参照符号を説明から削除することを要求するか又は許可するように修正することができる。
3. 出願人が庁指令によって別段の通告を受けている場合を除き，通常特許又は植物出願に係る図面についての方式拒絶は未決状態のままにはされず，また，図面に対する方式拒絶を未決状態のままにするための請求は，出願を最終処分に進めるための誠実な試みとはみなされない。特許規則1. 85(a)参照。
4. この様式項の後には，補正された図面においてされている変更を指示する注釈を含んでいる，補正された図の加筆された写しを要求する様式項6. 27を続けることができる。

¶ 6. 22. 07 図面に対する方式拒絶，参照番号が明細書にない

図面に対し，それらが説明[1]に記載されていない，次の引用符号を含んでいるために，特許規則1. 84(p) (5)を遵守していないとして方式拒絶が指令される。出願の却下を回避するためには，特許規則1. 121(d)を遵守する補正された図面用紙又は特許規則1. 121(b)を遵守する，説明に引用符号を追加するための，明細書の補正が，庁指令に対する応答として要求される。補正された差替図面用紙は，1の図のみが補正される場合であっても，その用紙の直前版に記載されていたすべての図を含んでいなければならない。出願日後に提出される各図面用紙はその上端余白に，特許規則1. 121(d)による「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかが表示されていなければならない。変更が審査官によって承諾されない場合は，出願人には，通告がされ，また，必要とされる補正手続があるときは，それについて，次回の局指令によって通知がされる。図面に対する方式拒絶は，未決状態のままでは済まされない。

審査官ノート：

1. 括弧1に，明細書には見出せない参照符号を，それが記載されている図面を併記して特定すること。
2. 出願人が庁指令によって別段の通告を受けている場合を除き，通常特許又は植物出願に係る図面に対する方式拒絶は未決状態のままにはされず，また，図面に対する方式拒絶を未決状態のままにするための請求は，出願を最終処分に進めるための誠実な試みとはみなされない。特許規則1. 85(a)参照。
3. この様式項の後には，補正された図面においてされている変更を指示する注釈を含んでいる，補正された図の加筆された写しを要求する様式項6. 27を続けることができる。

608. 02(f) 図面の修正 [R-08. 2012]

修正は，発明の他の形態を実線で示している図の上に破線で示されてはならない。Ex parte Badger, 1901 C.D. 195, 97 O.G. 1596 (Comm'r Pat. 1901)。

記述されるすべての修正が図解されるか，又はその本文が取り消されなければならない。

(Ex parte Peck, 1901 C.D. 136, 96 O.G. 2409 (Comm'r Pat. 1901))。この要件は，単なる言及であって，軽微な変更又は既知及び一般的な部分に対するものの何れについても適用されない。

様式項6. 22. 05は，補正を要求するために使用することができる。

¶ 6. 22. 05 図面に対して方式拒絶が指令される，同一図における修正

図に対して，図[1]が同一の図において構造の修正された形態を示しているために，特許規則1. 84(h) (5)に基づいて方式拒絶が指令される。出願の却下を回避するためには，特許規則1. 121(d)を遵守する補正された図面用紙が，庁指令に対する応答として要求される。補正された差替図面用紙は，1の図のみが補正される場合であっても，その図面用紙の直前版に記載されていたすべての図を含んでいなければならない。補正された図又は図番号は「補正された」と表示されてはならない。1の図が取り消される場合は，該当する図は，差替用紙から除去されなければならない。また，必要な場合は，残存する図の番号は付け直さなければならない。かつ，整合性のために，図面の各図の簡単な説明に対して該当する変更がされなければならない。残存する図の番号変更を示すために追加の差替用紙が必要となるかもしれない。

い。出願日後に提出される各図面用紙はその上端余白に、特許規則1.121(d)による「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかが表示されていなければならない。変更が審査官によって承諾されない場合は、出願人には、通告がされ、また、必要とされる補正手続があるときは、それについて、次回の庁指令によって通知がされる。図面に対する方式拒絶は、未決状態のままでは済まされない。

審査官ノート：

1. 括弧1には、該当する図番号を挿入すること。
2. 出願人が庁指令によって別段の通告をされている場合を除き、通常特許又は植物出願に係る図面に対する方式拒絶は未決状態のままにはされず、また、図面に対する方式拒絶を未決状態のままにするための請求は、その出願を最終処分に進めるための誠実な試みとはみなされない。特許規則1.85(a)参照。
3. この様式項の後に、補正された図面においてされている変更を指示する注釈を含んでい、補正された図面についての加筆された写しを要求する様式項6.27を続けることができる。

608.02(g) 先行技術の図解 [R-08.2012]

先行技術を示す図は通常は不必要であり、従って取り消されるべきである。Ex parte Elliott, 1904 C.D.103, 109 O.G.1337 (Comm'r Pat. 1904)。しかしながら、出願人の発明を理解する上でそれが必要である場合において、「先行技術」等のような凡例によって指定されているときは、その図を保持することができる。

先行技術の図に表示がない場合は、様式項6.36.01を使用することができる。

¶ 6.36.01 「先行技術」の図解

図[1]は、古いもののみが図解されているために、「先行技術」等の凡例によって指定されなければならない。MPEP § 608.02(g)参照。出願の却下を回避するためには、特許規則1.121(d)を遵守する補正された図面が、庁指令に対する応答として要求される。差替用紙は、その図面の如何なる部分も妨害しないようにするために、(特許規則1.84(c)により)そのページ・ヘッダーに「差替用紙」と表示されなければならない。変更が審査官によって承諾されない場合は、出願人には、通告がされ、また、必要とされる補正手続があるときは、それについて、通知がされる。図面に対する方式拒絶は、未決状態のままでは済まされない。

608.02(h) 差替図面 [R-10.2019]

差替図面用紙はすべて、規定どおりに出願書類の内容に登録される。ただし、審査官は、新規事項、差替用紙の必要性及び他の紙面との整合性などの要素を見逃すべきではない。審査官が用紙に登録すべきではないと判断した場合、審査官は、出願人に対し、登録の拒否に関する完全で、明示的な理由を示すべきである。過去になされた登録は、「不登録(not entered)」と記される。

様式項6.37は、差替図面用紙の受領確認に使用することができる。

¶ 6.37 差替図面の受領確認

補正図面又は差替図面は[1]に受領された。これらの図面は[2]である。

審査官ノート：

1. 括弧2には、・・受理可能・・又は・・受理不能・・の何れかを挿入すること。
2. 新規事項が含まれているために入力されなかった図面を特定し、再提出時に入力を得るために必要な補正を説明すること。
3. 特許規則1.121(d)の不遵守を理由として受理不能である場合は、説明がされなければならない。本様式項の代わりに、様式PTOL-324を、その説明をするのに使用することができる。

また、代わりになるべきものとして、様式PTOL-326序指令概要には、差替図面の受領確認の欄が含まれている。

審査官による次の通知において、図面の差替用紙が補正書に添付して提出される旨を記載した補正書が提出され、かつ、当該図面がIFW中不在の場合は、出願人に、差替図面が受領されていないこと及び差替図面が出願書類に登録されていないことを通知しなければならない。

図面が出願人に返却されないことに留意すること。MPEP § 608.02(y)を参照のこと。

608.02(i) 先の出願からの図面の転用 [R-11.2013]

序が正式な図面又は方式不備の図面とみなさない場合、図面は通常、最初の係属中に出願から他の出願に転用することができない。

特許規則1.84の方式要件をすべて遵守していない図面は、公開用として当該図面が判読可能かつ複製可能である場合、公開及び審査用として受理可能である。

608.02(j)-608.02(o) [保留]

608.02(p) 図面の補正 [R-07.2015]

特許規則1.121 出願に関して補正をする方法

(d) 図面

1又は複数の出願図面の補正は、次の方法で行われなければならない。

出願図面の変更は特許規則1.84に従い、また、是非仮国際意匠出願に関しては特許規則1.84(c)及び特許規則1.1026に従わなければならない。そして、その変更は補正書の付属書とされ、かつ、その上端余白に「差替用紙」と表示された、図面の差替用紙で提出されなければならない。図面の差替用紙は、1の図のみが補正される場合であっても、その用紙の直前版に記載されていたすべての図を含んでいなければならない。追加の図を含む新たな図面用紙は、その上端余白に「新規用紙」と表示されなければならない。図面についてのすべての変更は、補正用紙の図面補正又は備考の個所の何れかにおいて詳細に説明されなければならない。

- (1) 変更がされた旨の注釈を含む、補正された図についての加筆された写しを含めることができる。加筆された写しは、明瞭に「注釈付き用紙」として表示されなければならない、また、図面の変更を説明する補正又は備考の項目として提出されなければならない。
- (2) 変更された旨の注釈を含む、補正された図についての校正された写しは、審査官から要求されたときは、提出されなければならない。

特許規則1.85 図面の補正

(a) 通常特許出願又は植物出願は、図面に対する拒絶が補正されるまで、審査のためのファイルに置かれることはない。特許規則1.215(c)に規定する場合を除き、特許出願公開は、その出願が審査のためのファイルに置かれた後に提出される図面を含まない。出願人が特許商標庁から別段の通知を受けた場合を除き、通常特許出願又は植物出願に係る図面に対する拒絶は、未決状態のままにはされず、また、図面に対する拒絶を未決状態のままにするための請求は、出願を最終処分に進めるための誠実な試み(特許規則1.135(c))とはみなされない。意匠出願に係る図面が特許規則1.84(e)、(f)及び(g)の要件を満たしており、かつ、複製に適している場合は、その他の点で特許規則1.84の要件を満たしていない場合でも、その図面は審査を認められることがある。

(b) 特許商標庁は、補正のために図面の引渡しはしない。補正が必要な場合は、補正された新たな図面を特許商標庁が定める期間内に提出しなければならない。

(c) 補正された図面が必要な場合又は出願が許可される時点で図面が特許規則1.84を満たしていないか若しくは非仮国際意匠出願において特許規則1.121(d)に基づいて提出される補正された図面が特許規則1.1026を満たさない場合は、特許商標庁は、許可可能通知により出願人に通知し、かつ、出願人が放棄を回避するために特許規則1.84又は特許規則1.1026の何れか該当する方を満たす補正後の図面を提出するための期間として、許可可能通知の郵送日から3月の期間を設定することができる。この期間は、特許規則1.136に基づいて延長を受けることができない(特許規則1.136(c)参照)。

MPEP § 608.02(b)も参照のこと。許可及び発行のときの補正に関しては、MPEP § 608.02(w)及びMPEP § 1302.05も参照のこと。

取り消された図は、回復させることができる。取り消された図が回復される場合は、明細書を補正して、図の簡単な説明を追加しなければならない。

次の様式項を図面の補正について出願人に通告するために使用することができる。

¶ 6.39 USPTOは、図面の変更を行わない

USPTOは、図面の変更を行わない。図面が補正されるようにすることは、出願人の責任である。補正は、以下の指示に従って行われなければならない。

審査官ノート：

この様式項は、出願人が庁に図面の変更を要求した場合に使用されるべきである。この様式項の後には様式項6.40が続かなければならない。

¶ 6.40 図面変更の実施方法に関する情報

図面の変更：差替の実施方法に関する情報

図面の変更は、要望する変更を組み込んでおり、かつ、特許規則1.84を遵守する差替用紙を提出することによって行われなければならない。行われた変更についての説明は、図面の補正欄又は補正書の注記欄の何れかにおいて提示されなければならない。出願日後に提出される各図面用紙はその上端余白において、特許規則1.121(d)による「差替用紙」又は「新規用紙」の何れかが表示されていなければならない。差替用紙は、1の図のみが補正される場合であっても、その用紙の直前版に記載されているすべての図を含んでいなければならない。補正された図面又は図番号は、「補正された」と表示されてはならない。図面の変更が審査官によって受理されない場合は、出願人は、必要とされる補正手続がある場合は、それについて、次の庁指令によって通告される。その後の図面の提出は、出願人が通告される場合を除き、要求されない。

識別指示が提供される場合は、それは、発明の名称、発明者の名称及び出願番号又はその出願に出願番号が割り当てられていない場合は書類番号(存在している場合)を含んでいなければならない。この情報が提供される場合は、それは各用紙の表、かつ、上端余白に置かれなければならない。

注釈付き図面用紙

行われた変更を指摘する注釈を含む、補正された図面の加筆された写しは、これを提出することができ又は審査官がこれを要求することができる。注釈付き図面用紙は、「注釈付き用紙」として明瞭に表示されなければならない。また、図面の変更を説明する補正又は注記欄において提示されなければならない。

補正の時期

出願人は、受理可能な補正された図面を庁指令において設定された期間内に提出するよう要求される。特許規則1.85(a)参照。上記の設定された期間内に補正手続をとらないことは、その出願の却下を生じさせることになる。

補正された図面が許可可能通知(様式PTOL-37)によって要求された場合は、新しい図面は「許可能性通知書」に応答期間として設定された3月の短縮された法定期間内に提出されなければならない。特許規則1.136の規定に基づく期間延長は、許可能性通知書の郵送後における、補正された図面の提出に関しては取得することができない。

¶ 6.41 USPTOは、図面の変更は行わない旨の注意書

出願人は、庁が図面の変更を行わないこと及び図面が[1]に関して郵送された書類に記載されている指示に従って補正されるようにすることは出願人の責任であることについて注意される。

審査官ノート：

この様式項は、出願人が図面変更をする方法に関する情報を前に与えられている場合に使用されるべきである。

¶ 6. 42 出願人が図面の変更をしなければならない旨の注意書

出願人は、この出願の却下を回避するためには、図面を、[1]に関して郵送された書類に記載されている指示に従って補正しなければならないことについて注意される。

審査官ノート：

この様式項は、出願について許可をする場合であって、かつ、出願人が図面変更をする方法に関する情報を前に与えられている場合に使用されるべきである。

¶ 6. 43 出願が許可される、図面に含まれる方式不備

[1]に提出された図面は、以下を条件として、受理可能である。この出願の却下を回避するためには、庁指令に対する応答として、補正が要求される。補正は未決状態のままでは済まされない。

審査官ノート：

1. 本様式項は、出願を、特に最初の庁指令を出す時点において、許可する場合に使用すること。図面の方式不備についての説明を補充すること (MPEP § 608. 02 (b), § 608. 02 (d) から § 608. 02 (h) まで、及び § 608. 02 (p) を参照のこと)。
2. 様式項6. 40又は6. 41がこの後に続かなければならない。

¶ 6. 47 図面の変更に関する審査官の補正

図面に対する次の変更が、審査官によって承認され、出願人によって同意された：[1]。出願の却下を回避するためには、出願人は、これらの合意された図面変更を行わなければならない。

審査官ノート：

1. 括弧1には、合意された図面変更を挿入すること。
2. 様式項6. 39及び6. 40がこの後に続かなければならない。

608. 02 (q)–608. 02 (s) [保留]

608. 02 (t) 図の取消 [R-08. 2012]

図面が取り消される場合は、図面の差替用紙が、その図なしで提出されなければならない (特許規則1. 121 (d) 参照)。取り消される図面が、その用紙上に描かれている唯一のものであったときは、図面が取り消されたことを示す注釈を含む、図面用紙の加筆された写しのみが要求される。加筆された (注釈付きの) 写しは、「注釈付き用紙」として表示されなければならない。また、補正書又は図面の変更を説明する補正の備考の項目として提出されなければならない (特許規則1. 121 (d) (1) 参照)。図の簡単な説明も、この変更を反映するように補正されるべきである。

608. 02 (u) [保留]

608.02(v) 注釈付き用紙を必要とする図面変更 [R-08.2012]

変更が図面自体に関して行われるものであり、単なる参照符号、図の記号表示又は薄い若しくは粗雑な線のインク書きに関するものではない場合は、図面の加筆された写しが差替図面として提出されなければならない。加筆された写しは、「注釈付き用紙」として表示されなければならない。特許規則1.84(c)及び1.121(d)参照。通常、破線はスケッチを提出せず実線に変更することができる。

出願人によって提出され、図面の補正に使用される注釈付き用紙は、返却されない。このような注釈付き用紙は、インク又は恒常性のある印刷によるものでなければならない。

608.02(w) 出願人の注釈付き用紙なしにすることができる図面変更 [R-11.2013]

出願が、構造上の変更を伴わない図面上の軽微な不備を除き、発行できる状態にある場合、審査官は、なされるべき変更を示す出願人に対して書状を作成し、かつ、なされるべき追加又は変更を示す、図面の加筆された写しを含めることができる。図面の加筆された写しは、出願ファイルに登録されることなる出願人に対する書状に添付されるべきである。審査官の指針として、次に示す補正は、出願人から注釈付き用紙を要求せずに、提示することができるものを例示する。

- (A) 2又は3の参照符号又は指数を追加すること。
- (B) 1又は2の数字又は図番号を変更すること。
- (C) 余分な事項を削除すること。
- (D) 矢印を追加するか又は方向転換すること。
- (E) 明細書と一致させるためにローマ数字からアラビア数字に変更すること。
- (F) 切断線又は括弧を追加すること(容易に行うことができる場合)。
- (G) 引出し線を変更すること。
- (H) 凡例のスペル間違いを補正すること。

608.02(x) 図面の補正又は変更は、別段の通告がない限り受理される [R-08.2012]

図面の補正又は変更は、それらが提出されたときに受理されるが、出願人が、補正された図面提出後の指令によって、審査官からそれと異なる通告を受ける場合は、この限りでない。

補正又は変更は受理されない

補正された又は変更された図面が受理されず、その理由が、例えば、提出された補正又は変更が誤っている、又は新規事項を含んでいる、又は必要な補正のすべては含んでいないということにある場合は、出願人に対しては、通告がされ、また、必要とされる補正手続があるときはそれについて、次の指令によって通知される。審査官は、出願人に対する次の通信において、図面の補正を承認しないすべての理由を明解かつ明瞭に記載しなければならない。図面補正について審査官が出願人に通告するために使用することができる、推奨される様式項に関しては、MPEP § 608.02(p)参照。

608.02(y) 図面の返却 [R-08.2012]

図面は出願人には返却されない。

608.02(z) 特許可能な出願であって、図面の補正又は補正図面を必要とするもの [R-07.2015]

出願において提出された図面が「方式不備」であることを出願人が示したが、図面がOPAPによって受理可能とみなされる場合、審査官は、図面の差替を要求すべきではない。

IFW出願においては、一般に、最後に提出された図面が、「不登録」と示されている場合を除き、印刷用に使用される。

審査官が図面に対して方式拒絶を指令する場合、審査官は、方式拒絶を示した庁指令の応答において、補正を要求しなければならない。出願が許可され、かつ、補正された図面が提出されていない場合は、様式PTOL-37が、補正された図面の要求についての適切な照合欄を提供する。

許可可能通知に応じた受理可能図面を提出するための期間の延長は許可されない。データ管理局が、スキャンすることができない図面又はそれ以外に公開用として受理不能な図面を受領した場合、データ管理局は、補正された図面を求める請求書を郵送し、出願人に対し、応答するための2月の短縮された法定期間(期間の延長は許可されない)を付与する。図面は通常、補正のために審査官に返却されない。

I. 許可可能通知後に差替図面を受領した通常特許出願

差替図面が、許可可能通知の郵送後に通常特許出願において受領される場合、差替図面は、データ管理局によって取り扱われる。審査官への提出は必要でないが、補正が、図の説明が追加され又は取り消される場合のように、明細書の補正書に図面が添付されている場合は、その限りでない。許可後に差替図面を提出する場合、新規事項を追加しないようにすることは出願人の責任であるので、当該差替図面は通常、審査官によっては精査されない。

II. 特許規則1.312 補正

特許規則1.312に基づいて提出される図面の補正書の取扱に関する情報については、MPEP § 714.16参照。

608.03 模型、ひな形、試料 [R-08.2012]

特許法第114条 模型、試料

長官は、出願人に対し、その発明のいくつかの部分を分かり易く示す適切な寸法の模型を提出するよう命じることができる。

発明が組成物に関するものであるときは、長官は、出願人に対し、検査又は実験のために試料又は成分を提出するよう命じることができる。

特許規則1.91 模型又はひな形は、一般的には出願又は特許の一部とは認められない

(a) 模型又はひな形は、次の条件に該当している場合を除き、出願に係る記録の一部とは認め

められない。

- (1) 実質的に特許規則1.52又は特許規則1.84の要件を満たしていること
- (2) 庁によって明示して要求されていること、又は
- (3) 次のものを含む本条に基づく請求書とともに提出されること
 - (i) 特許規則1.17(h)に規定される手数料、及び
 - (ii) 特許性を証明するために、その模型又はひな形をファイル記録に入れることの必要についての説明
- (b) 本条(a)の規定に拘らず、庁は、出願審査のために必要であると考えるとき、模型、実用模型その他の物理的ひな形を要求することができる。
- (c) 模型又はひな形が本条(a)(1)に定めた特許規則1.52又は特許規則1.84の要件に実質的に適合している場合を除き、その模型又はひな形の主要特徴に係る複数の視点を示しており、かつ、特許規則1.84の要件を実質的に満たす写真が添付されなければならない。

模型又はひな形は、特許規則1.91の要件が満たされている場合を除き、通常は出願又は特許の一部とは認められない。

永久運動に関する事件を例外として、通常は、装置の運転可能性を証明するために庁が模型を要求することはない。装置の運転可能性が問題とされる場合は、出願人は、審査官が納得するようにそれを証明しなければならないが、それをするについての自分自身の方法を選択することができる。

庁によって要求される、又は特許規則1.91(a)(3)に基づく請求書とともに提出される模型又はひな形には、写真であって、(A) その模型又はひな形の主要特徴についての種々の視点からの図を示しており、かつ、(B) 実質的に特許規則1.84の要件に従っているものが添付されなければならない。特許規則1.19(c)参照。主要特徴とは、特徴であって、模型又はひな形の提出の基礎を形成している模型又はひな形の部分を表すものであるとみなされる。ビデオ又はDVD又は類似の物が模型又はひな形として提出される場合は、出願人は、ビデオ又はDVDに描写されているものに係る写真(その物体についての内容であって、映画の1フレームの静止画像のようなもの)であって、ビデオ・カセット、DVDディスク又は読取専用光学ディスクの写真ではないものを提出しなければならない。

特許規則1.93 試料

発明が組成物に関するものである場合は、検査又は実験のために、出願人は、当該組成物、その成分又は中間製品の試料を提出するよう要求されることがある。

バイオテクノロジー寄託の取扱に関しては、MPEP第2400章参照。

608.03(a) 模型、ひな形及び試料の取扱 [R-07.2015]

庁において受領された模型及びひな形はすべて、それに関連する出願の審査を担当する技術センター(TC)に引き渡される。出願ファイル記録に入れられるべき模型及びひな形のすべてについての受領は、アーティファクト・シートに、適切に記録されなければならない。IFW処理に関しては、IFWマニュアル § 3.6参照。

出願番号、出願日並びに弁護士の名称及び宛先を記載したラベルを、模型又はひな形に添付

し、それが明確に特定され、かつ、容易に返却できるようにしなければならない。庁は、模型、ひな形又は試料を、それが庁における業務の遂行上、既に必要でなくなり、かつ、模型又はひな形の返却が適切である場合は、いつでも返却することができる。特許規則1.94参照。

模型又はひな形がアーティファクト・フォルダーに都合良く保存することができないものである場合は、それは受理されるべきではない。

模型及びひな形は、面接中に実物説明をするために提示することができる。模型及びひな形は、面接が終了したときに、出願人又はその弁護士若しくは代理人によって引き取られなければならないが、その理由は、特許規則1.91の要件が満たされていない限り、模型又はひな形は、出願又は特許の一部として受け入れることが許可されていないことにある。MPEP § 713.08参照。面接中に実物説明又は展示されたものについての完全な記述は、調書にされなければならない。特許規則1.133参照。面接が終了したときに、審査官の下に残された模型又はひな形があり、それが出願又は特許の一部とされないものである場合は、それは庁の裁量で処分することができる。

特許規則1.94 模型、ひな形又は試料の返却

(a) 模型、ひな形又は試料が庁における業務の実施上必要でなくなったときは、出願人に返却することができる。出願人が、模型、ひな形又は試料が庁における業務の実施上必要でなくなり、返却される旨の通知を受けた場合は、出願人は、自らの費用負担において、模型、ひな形又は試料の返却を受ける手配をしなければならない。庁は、腐敗し易い物は出願人に通知することなく処分する。ただし、出願人が模型、ひな形又は試料の提出時に庁に対し、返却を希望する旨を通知しており、かつ、庁からその模型、ひな形又は試料が庁における業務の実施上必要でなくなった旨の通知を受けた時に直ちにその返却を受ける手配をする場合を除く。

(b) 出願人は、その出願から生じた特許の有効期間中、それに係る実際の模型、ひな形又は試料を保留する義務を負う。本条の規定は、特許規則1.52又は特許規則1.84の要件を実質的に満たしている模型又はひな形に対して、その模型又はひな形が、特許規則1.84を実質的に満たしている写真によって表示されている場合、又はその模型、ひな形又は試料が腐敗し易い場合は適用されない。

(c) 本条(a)に従って、出願人が模型、ひな形又は試料の返却を受ける手配をする必要について通知を受けたときは、出願人は、庁による処分を避けるためには、その通知に規定されている期間内に、返却を受ける手配をしなければならない。腐敗し易い物の場合を除き、特許規則1.136に基づき、期間延長を受けることができる。所定の期間内に物品の返却が手配されたことが示されなかった場合、又は返却のための手配が行われたにも拘らず、合理的期間内に、その物品が庁の保管から搬出されなかった場合は、庁はその模型、ひな形又は試料を処分することができる。

出願人が、模型、ひな形又は試料が庁における業務の実施上、既に必要でなくなっており、返却される旨の通告を受けた場合は、出願人は、出願人の費用負担において、その模型、ひ

な形又は試料の返却を受けるための手配をしなければならない。庁は、模型、ひな形又は試料を、それが業務の実施上、既に必要でなくなったときはいつでも返却することができ、また、手続の終了又はその後まで待つ必要はない。模型、ひな形又は試料が腐敗し易い場合は、庁は、出願人に通告することなく、その品目を処分することを許容されていると推定されるが、出願人がその品目の提出時に庁に対し、返却を希望すること及びその品目の返却を受けるための手配を、庁の通告を受け次第速やかに行うことを通告しているときは、この限りでない。

返却された模型、ひな形又は試料に関しては、出願人は、その実際の模型、ひな形又は試料を、その出願から生じる特許の有効期間中保持しておく義務を有するが、次の事情に該当しているときは、この限りでない。

- (A) その模型又はひな形が特許規則1.52又は1.84の要件に実質的に適合していること、
- (B) その模型又はひな形が、特許規則1.84に実質的に適合している写真によって描写されていること、又は
- (C) その模型、ひな形又は試料が腐敗し易いこと。出願人に対しては、継続する出願がされる等の該当する事情においては、当該返却された模型、ひな形又は試料を再提出するよう要求することができる。

出願人に対する通告であって、模型、ひな形又は試料は、庁における業務の実施上、既に必要ではない旨のものは、出願人が模型、ひな形又は試料の返却を受けるための手配をすべき期間を設定する。この期間は通常、通告の郵送日から2月であるが、その品目が腐敗し易い場合は、この期間はそれより短くされる。腐敗し易い物の場合を除き、この期間については、特許規則1.136に基づいて延長を受けることができる。通告書に設定されている期間内に模型、ひな形又は試料の返却を受けるための手配がされた旨の証明が出願人によってされない場合は、それに係る模型、ひな形又は試料は処分されることになる。

様式項6.48は、模型、ひな形又は試料が庁における業務の実施上、既に必要でないこと及び出願人はその模型、ひな形又は試料の返却を受けるための手配をしなければならないことを、出願人に通告するために使用することができる。

¶ 6.48 模型、ひな形又は試料—出願人は返却を受けるための手配をしなければならない

[1]は、庁における業務の遂行の上、既に必要でない。出願人は、特許規則1.94(a)に従い、出願人の費用負担において、その模型、ひな形又は試料の返却を受けるための手配をしなければならない。

出願人は、特許規則1.94(c)による処分を回避するためには、本書状の郵送日から2月を、上記特定の模型、ひな形又は試料の返却を受けるための手配をするための期間として与えられる。この期間については、腐敗し易い物の場合を除き、特許規則1.136に基づいて延長を受けることができる。

出願人は、特許規則1.94(b)に定める除外規定の1が適用される場合を除き、実際の模型、ひな形又は試料を、その出願から生じる特許がある場合は、その有効期間中、保持する義務を負う。

審査官ノート：

1. 括弧1に、庁が既に必要としていない模型、ひな形又は試料を特定すること。

2. 庁は、出願人に通告することなく、「腐敗し易い物」は処分する。ただし、出願人が模型、ひな形又は試料の提出時に庁に対し、返却を希望している旨及び庁による、その模型、ひな形又は試料が庁における業務の遂行上、既に必要でない旨の通告を受けたときは速やかにその返却のための手続をする旨を通告していた場合は、この限りでない。
植物試料に関しては、MPEP § 1607及び特許規則1.166参照。

特許規則1.95 ひな形の複製物

模型又は他の物理的ひな形の複製物は、通常、庁によっては提供されないものとし、また、出願又は特許に係る模型又はひな形は、長官によって特別の許可を与えられたUSPTOの職員による監督の下で行われる場合を除き、USPTOから持ち出すことはできない。

608.04 新規事項 [R-10.2019]

特許法第132条 拒絶通知；再審査

(a) 審査において、クレームが拒絶される場合又は異議若しくは請求がなされた場合は何時でも、長官は、出願人にその通知をしなければならず、そのときは、当該の拒絶又は異議若しくは請求の理由を示し、出願手続を続行することの適切性を判断する上で有用な情報及び引用文献を添付しなければならない。出願人が当該通知の受領後、補正の有無に拘らず、特許を求めるクレームを持続するときは、その出願は、再審査される。補正によって発明の開示に新規事項を導入することはできない。

特許規則1.121 出願に関して補正をする方法

(f) 新規事項の不許可。補正は、出願の開示に新規事項を導入することができない。

開示を確立するに際し、出願人は、出願時の明細書及び図面のみならず、出願の出願日に存在するクレームにも、その内容により正当化される場合は、依拠することができる。MPEP § 608.01(1)参照。

新規事項（例えば、出願日において明細書、クレーム又は図面に表示されていない主題）を含む、明細書及びクレームの補正は、通常は受け取られるが、当該事項は明細書の説明部分から削除するよう要求され、また、それによって影響を受けるクレームは特許法第112条(a)に基づいて拒絶される。

新規事項が明細書に導入される場合は、その補正に対しては、特許法第132条(再発行出願の場合は特許法第251条)に基づいて方式拒絶が唱えられ、また、その新規事項を削除するための要求がされるべきである。新規事項とみなされる主題は、審査官が明確にこれを特定しなければならない。新規事項が、クレーム中に記入される、又はクレームの範囲に影響を与える場合は、影響を受けるクレームは、その新規事項が当初に提出された出願の中で記述されていないことを理由として、特許法第112条(a)に基づいて拒絶されるべきである。

図面についての「新規事項」補正は、通常は採用されない。「新規事項」を含む追加又は差替用紙も、TC技術支援職員によって暫定的に採用されている場合であっても、採用されない。MPEP § 608.02(h)参照。

新規事項についての審査官の判断については、請求し又は審判請求することができる。MPEP

§ 608.04(c) 参照。

再発行出願における新規事項については、MPEP § 1411.02 参照。

差替明細書における新規事項については、MPEP § 608.01(q) 参照。継続又は分割出願における新規事項については、MPEP § 211.05 参照。

注記：仮出願に関しては、それが出願日を得た後は、補正は許可されない。

608.04(a) 出願日において明細書、クレーム又は図面には存在しない事項 [R-10.2019]

出願後に追加される、明細書、クレーム又は図面において出願の出願日に存在しない事項は、通常、新規事項である。補正が新規事項を追加するか否かの判断における指針については、MPEP § 2163.06 及び § 2163.07 参照、及び、新規事項の関連に論述については特許法第 112 条 (a) 又は改正前特許法第 112 条第 1 段落参照。化学的性質又は物理的性質、新しい構造式又は新規用途などの追加される特性が、新規事項を導入しない固有の特性であるか否かの判断については、MPEP § 2163.07(a) 参照。

新規事項は、完全に裏付けられていない主題の追加を含むのみならず、広範な原開示後に特定の割合若しくは化合物を追加すること又は方法からの工程の省略さえも含むことができる。広範原開示後に特定の割合又は化合物の追加することが新規事項を構成するか否かの判断における指針については、Wertheim, 541 F.2d 257, 191 USPQ 90 (CCPA 1976) 及び MPEP § 2163.05 参照。

補正後の出願審査において、審査官は、新規事項を検出するよう注意しなければならない。特許法第 132 条 (a) が、出願時に当初に開示されたものに新たな開示を追加しようとする要約、明細書又は図面の補正に対する方式拒絶の根拠として使用されるべきである。新規事項が明細書に追加された場合は、様式項 7.28 を使用して、方式拒絶を指令するべきである。

¶ 7.28 明細書に追加された新規事項に対する方式拒絶

[1] に提出された補正書に対しては、開示に新規事項を導入することを理由として、特許法第 132 条 (a) に基づいて方式拒絶が指令される。特許法第 132 条 (a) は、如何なる補正も、発明の開示に新規事項を導入してはならないと記載している。原開示によって裏付けられていない追加された資料は、次の通りである：[2]。

出願人は、この斥指令に対する応答において、新規事項を削除するよう要求される。

審査官ノート：

1. この様式項は、再発行出願において使用されるべきではない。代わりに、様式項 14.22.01 を使用すること。
2. 括弧 2 において、新規事項をページと行の番号によって特定し、また、自身の立場についての適切な説明を提供すること。この説明は、その主題が出願時の明細書に記述されているという立場を支持するための出願人による陳述に対処すべきである。これは更に、出願をする時にクレームされた発明を所有していたことに関して疑義を生じさせる未解決の問題を含むべきである。
3. 新規事項がクレームに追加され、又はクレームに影響を与える場合は、様式項 7.31.01 を使用して、特許法第 112 条 (a) 又は改正前特許法第 112 条第 1 段落に基づく拒絶も行われる

べきである。新規事項が1のクレームにのみ追加された場合は、この様式項を使用する方式拒絶を指令するべきではなく、そのクレームは、様式項7.31.01を使用して拒絶されるべきである。他の適切な先行技術又は特許法第112条拒絶に関しては、新規事項は、クレームされた主題の一部とみなされなければならない、無視することはできない。

新規事項が、クレーム中に記入されている、又はクレームの範囲に影響を与える場合は、影響を受けるクレームは、原開示において裏付けられていない要素について記載していることを理由として、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落に基づいて拒絶されるべきである。Waldemar Link, GmbH & Co. v. Osteonics Corp., 32 F.3d 556, 559, 31 USPQ2d 1855, 1857 (Fed. Cir. 1994); Vas-Cath Inc. v. Mahurkar, 935 F.2d 1555, 1560, 19 USPQ2d 1111, 1114 (Fed. Cir. 1991) (記述説明の問題は、出願人が、特許出願の提出後、原出願に存在しない「新規事項」を後に追加する場合に発生することが多い。); Rasmussen, 650 F.2d 1212, 211 USPQ 323 (CCPA 1981) 参照。

図示できる主題が当初にクレームされ、かつ、それが図面に示されていない場合は、そのクレームは拒絶されないが、出願人は、それを図面に追加するよう要求される。MPEP § 608.01(1) 参照。新規事項を含む差替図面は、採用されるべきではなく、様式項6.37を使用して、図面の採用を得るために必要な補正が説明されるべきである。MPEP § 608.02(h) 参照。

明細書の完全性については、MPEP § 608.01(p) 参照。

商標及び商号については、MPEP § 608.01(v) 参照。

608.04(b) 予備的補正書による新規事項 [R-10.2019]

出願日に存在している(例えば、出願と同時に提出される)予備的補正書は、原開示の一部とみなされる。MPEP § 714.01(e) 及び § 602を参照のこと。出願日後に提出される予備的補正書は、その出願に係る原開示の一部ではない。MPEP § 608.04(a)を参照のこと。2004年9月21日より後にされた出願について、庁は、特許規則1.115(a)(1)に基づく予備的補正書であって、出願日に存在しているものは自動的に原開示の一部として取り扱う。出願人は、出願が先にされた出願の継続出願又は分割出願である場合であっても、明細書本文に所望の補正を組み込むことにより、予備的補正書を提出する必要を回避することができる。出願人は、予備的補正書の処理に関する庁の負担を最小にし、出願処理における遅延を短縮するために、予備的補正書を提出することを回避するように強く奨励される。

608.04(c) 審査官による新規事項に関する判断についての再審理 [R-11.2013]

新規事項が明細書に対する補正に限定されている場合は、審査官による取消請求についての再審理は、請求の方法による。ただし、新規と主張されている事項がクレームに導入され又はクレームに影響を及ぼし、そのためにこの理由に基づく拒絶が必要となっている場合は、その問題は審判請求の問題となり、新規事項が明細書にも導入されている場合であっても、請求に基づいて検討されるべきではない。MPEP § 2163.06を参照のこと。

608.05 ASCIIプレーンテキストで提出される「配列表」, 「大きな表」若しくは「コンピュータ・プログラム一覧付録」又はXMLファイルテキストで提出される「配列表XML」 [R-07.2022]

特許規則1.52 言語, 用紙, 記載, 余白, 読取専用光学ディスク明細書

(a)

(5) 庁に電子的に提出される書類は, USPTOの電子出願制度の要件に準じて書式設定され, 送信されなければならない。

(e) 読取専用光ディスクにより提出された電子文書であって, USPTOの特許出願, 再審査又は補充審査手続のファイルに関する永久記録の一部になるもの。

(1) 次の書類は, 本条(e)に従った読取専用光ディスクにより庁に提出できる。

- (i) 「コンピュータ・プログラム一覧付録」 (§ 1.96(c)参照)
- (ii) 「配列表」 (§ 1.822から § 1.824に従って § 1.821(c)に基づき提出) 又は「配列表XML」 (§ 1.832から § 1.834に従って § 1.831(a)に基づき提出), 又は
- (iii) 「大きな表」 (§ 1.58(c)参照)

(2) この部において使用するとき, 読取専用光ディスクは, 国際標準化機構(ISO)9660に従い, データが恒久的かつ変更又は削除できないよう記録されたファイナライズ処理されたディスクを意味し, 次の何れかである。

- (i) 読取専用コンパクトディスク(CD-ROM)又は追記型コンパクトディスク(CD-R), 又は
- (ii) 追記型デジタルビデオディスク(DVD-R又はDVD+R)

(3) 各読取専用光ディスクは次の要件に適合しなければならない。

- (i) コンピュータ互換性: PC又はMac®
- (ii) オペレーティング・システム互換性: MS-DOS®, MS-Windows®, MacOS®又はUnix®/Linux®,
- (iii) 各読取専用光ディスクの内容は, 情報交換用合衆国標準コード(ASCII)プレーンテキストによるものとし, 圧縮する場合には, 該当する事情に応じて, 「大きな表」についての § 1.58, 「コンピュータ・プログラム一覧付録」についての § 1.96及び「配列表」又は「コンピュータ読取可能様式(CRF)」についての § 1.824に従って圧縮されていないなければならない。
- (iv) 「配列表 XML」の読取専用光ディスクの各内容は, 拡張マークアップ言語(XML)のファイル形式でなければならない, 圧縮されている場合は § 1.834に従って圧縮されていないなければならない。

(4) 各読取専用光ディスクは, 開封された詰め物入郵送用保護封筒に同封されているハードケースに収納し, 次の情報を含み(a)に従った送付状を添付しなければならない。

- (i) 最初の記名されている発明者(分かる場合)
- (ii) 発明の名称
- (iii) 弁護士書類番号又はファイル参照番号(該当する場合)
- (iv) 出願番号及び出願日(分かる場合)
- (v) ディスクを作成するために使用したオペレーティング・システム(MS-DOS®, MS-

Windows®, MacOS®又はUnix®/Linux®), 及び

(vi) 読取専用光ディスクに含まれるファイル(ファイル名, ファイルのバイト数及び作成日を含む)

(5) 各読取専用光ディスクには, 次の情報を手書き又はタイプしたラベルを恒久的に貼付しなければならない。

(i) 最初の記名されている発明者(分かる場合)

(ii) 発明の名称

(iii) 弁護士書類番号又はファイル参照番号(該当する場合)

(iv) 出願番号及び出願日(分かる場合)

(v) 読取専用光ディスクにデータが記録された日, 及び

(vi) 複数の読取専用光ディスクが提出された場合は, ディスクの順序(例えば, 「X枚中の1」)

(6) 読取専用光ディスクは出願人には返却されず, 特許出願ファイルの一部として保留することができない。

(7) 読取専用光ディスク上の情報の補正は, 「大きな表」については § 1.58(g), 「コンピュータ・プログラム一覧付録」については § 1.96(c)(5), 「配列表」又は「配列表」のコンピュータ読取可能様式(CRF)については § 1.825(b), 「配列表 XML」については § 1.825(b)に従い, 読取専用光ディスクを差し替えることによって行われなければならない。

(8) 明細書には, 別項にて, 各読取専用光ディスク上の資料の参照による援用を記載するものとし(§ 1.77(b)(5)), その場合は, 国際段階にある国際出願を除き, 各ファイルの名称, 作成日及びそのバイト数を特定することとする。庁は, 出願人に対し, 参照により援用される資料を含むように明細書を補正することを要求することができる。

(9) ファイルが読取不能の場合, 提出されなかったものとみなされ, 要件を満たす提出を要求する通知が発出される。

(f) 読取専用光ディスクにより又はUSPTO特許電子出願システムにより提出された電子文書を有する出願の出願サイズ手数料の決定

(1) 読取専用光ディスクによる提出:

本条(e)に従い読取専用光ディスクにより一部が提出された出願の部分について, § 1.16(s)又は § 1.492(j)により要求される出願サイズ手数料は, 読取専用光ディスクにより提出された内容の3キロバイトにつき, 紙面1ページとして計算されて決定される。ただし, 本条(e)に基づく読取専用光ディスクにより提出されたASCIIプレーンテキストファイル又は(該当する場合)XMLファイルで提出された以下は, この決定から除外される。

(i) § 1.821(c)又は(e)に従った「配列表」又は「配列表」のCRF若しくは § 1.831(a)に従った「配列表 XML」, 又は

(ii) § 1.96(c)に従った「コンピュータ・プログラム一覧付録」

(2) USPTO特許電子出願システムによる提出:

USPTO特許電子出願システムにより全部又は一部が提出された出願について, § 1.16(s)又は § 1.492(j)により要求される出願サイズ手数料は, 紙面換算数量がUSPTO特許電子出願システムに表示された後, 出願の明細書及び図面として庁に記録されたとき, 存在する紙面数の75%とみなして決定される。ただし, USPTO特許電子出願システムにより提出されたASCIIプ

レーンテキストファイル又はXMLファイルで提出された以下は、この決定から除外される。

(i) § 1. 821(c)又は(e)に従った「配列表」又は「配列表」のCRF若しくは§ 1. 831(a)に従った「配列表 XML」, 又は

(ii) § 1. 96(c)に従った「コンピュータ・プログラム一覧付録」

(3) 特大容量の提出:

特許法第111条又は第371条に基づく出願に含まれる300MBから800MBまでの電子的形式の「配列表」又は「配列表 XML」の提出は、§ 1. 21(o) (1)に規定されている手数料の対象となる。

特許法第111条又は第371条に基づく出願における800MBを超える電子的形式による「配列表」又は「配列表 XML」の提出は、§ 1. 21(o) (2)に規定されている手数料の対象となる。

特許規則1. 77 出願要素の配置

(a) 出願の要素は、該当する場合は、次の順序で配置されていなければならない。

(1) 通常特許出願送付様式

(2) 手数料送付様式

(3) 出願データシート(特許規則1. 76参照)

(4) 明細書

(5) 図面

(6) 発明者の宣誓書又は宣言書

(b) 明細書は、次の事項を次の順番で含んでいなければならない。

(1) 発明の名称。これには、出願人の名称、国籍及び居所を記載した序言部分を添えることができる(それらが出願データシートに含まれている場合を除く)。

(2) 関連出願の相互参照

(3) 連邦政府支援の研究又は開発に関する陳述

(4) 共同研究契約当事者の名称

(5) 以下の資料に関する参照を組み込むこと:

(i) USPTO特許電子出願システムにより又は1枚以上の読取専用光学ディスク(特許規則1. 52(e) (8)参照)により提出された1つ以上のASCIIプレーンテキストファイル内の資料に関する参照による援用の陳述。次の種類の書類については、各ファイル名、各ファイルの作成日及び各ファイルのバイト数を特定する。

(A) 「コンピュータ・プログラム一覧付録」(特許規則1. 96(c)参照)

(B) 「配列表」(特許規則1. 821(c)), 又は

(C) 「大きな表」(特許規則1. 58(c))

(ii) USPTO特許電子出願システムにより又は1枚以上の読取専用光学ディスク(特許規則1. 52(e) (8)参照)により提出された1つ以上の「配列表 XML」のXMLファイルについては、各ファイル名、各ファイルの作成日及び各ファイルのバイト数を特定する。

(6) 発明者又は共同発明者による事前の開示に関する陳述

(7) 発明の背景

(8) 発明についての簡単な要約

(9) 図面中の個々の図についての簡単な説明

(10) 発明についての詳細な説明

(11) 1又は複数のクレーム

(12) 開示の要約

(13) 特許規則1. 821(c)により要求され、USPTO特許電子出願システムによりポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)ファイル(特許規則1. 821(c) (2)に規定)で又は紙面(特許規則1. 821(c) (3)に規定)により提出される「配列表」

(c) 本条(b) (1)から(b) (12)までに規定される明細書の項目には、該当する場合は、その本文の先頭に大文字により、かつ、下線又は太字を使用しないで、項目見出しが付されなければならない。

一部の特許出願において開示の一部として提出される、長大なデータ一覧を考慮して、庁は、電子形態で、「大きな表」(特許規則1. 58)、コンピュータ・プログラム一覧付録(特許規則1. 96(c))、「配列表」, 「配列表」のコンピュータ可読形式(CRF)(特許規則1. 821(c)及び(e))並びに「配列表XML」(特許規則1. 821(a))の表示のための手続を確立した。当該一覧は、数百ページ又はそれ以上の長さであることが多い。電子形態の当該データ一覧の提出及び公開は、出願人、公衆及び庁にとって、実質的なコスト削減になり得る。

次に示す書類の種類は、明細書が、独立した段落において、ASCIIテキストファイルの名称、作成日及びバイト数によるASCIIテキストファイルのサイズを特定したASCIIテキストファイルに資料を参照により援用する旨の陳述書を包含していることを条件として、特許規則1. 52(e), 1. 96(c)及び1. 821以下に従って、USPTO特許電子出願システム又は読取専用光学ディスクによる、“. txt”拡張子を付したASCIIテキストファイを提出することができる。(ただし、出願が現在国際段階にあるか国内段階にあるかに関係なく、国際段階の国際出願(PCT)でASCIIプレーンテキストファイルとして適切に提出された「配列表」については、参照により援用する旨の陳述は必要としない。):

(1) 「コンピュータ・プログラム一覧付録」(特許規則1. 96(c)参照)

国際段階にある国際出願(PCT)は、「コンピュータ・プログラム一覧付録」をASCIIプレーンテキストで提出することはできないことに留意すること。

(2) 「配列表」(特許規則1. 821(c) (1)参照)

特許規則1. 821(e)に従って提出される「配列表」のCRFはASCIIプレーンテキストファイルとして提出されなければならないことに留意すること。ただし、CRFは明細書の一部ではないため、参照による援用の陳述が必要とされる。又は

(3) 「大きな表」(特許規則1. 58(c)参照)

国際段階にある国際出願(PCT)は、「大きな表」をASCIIプレーンテキストで提出することはできないことに留意すること。(特許規則1. 58(c)参照)

「配列表XML」は、特許規則1. 52(e)及び1. 831以降に従って、USPTO特許電子出願システムにより又は読取専用光学ディスクとして「. xml」拡張子を付したXMLファイルとして提出することができる。当該提出は、出願人が、独立した段落において、XMLファイルの名称、作成日及びバイト数によるXMLファイルのサイズを特定したXMLファイルにおける資料を参照により援用する旨の陳述を提供することを必要とする(出願が現在国際段階にあるか国内段階にあるかに関係なく、国際出願において国際段階時にXMLファイルとして適切に提出された配

列表については、参照による援用の陳述が要求されないことを除く)。

ASCIIプレーンテキストファイル又はXMLファイルを含む出願の付与された特許又は付与前公開は、読取専用光学ディスクで提出されたかUSPTO特許電子出願システムにより提出されたかを問わず、ASCIIプレーンテキストファイル又はXMLファイルの実際の内容を印刷された書類に含めることはできない。参照による援用は、ASCIIプレーンテキストファイル又はXMLファイルにおける資料を特許又は公開の一部として取り扱い、かつ、付与された特許又は付与前公開が特許又は公開の一部を構成する追加資料を含むことに公衆の注意を喚起するために必要である。特許規則1.52(e)(8)、1.58(d)(5)、1.77(b)(5)、1.96(c)、1.821(c)(1)及び1.834(c)(1)(参照による援用の要件を規定する)参照。

I. USPTO特許電子出願システムを介して提出されるテキストファイル

特許規則1.821から1.825までに基づく「配列表」は、2022年7月1日前に提出された出願においてのみ、ASCIIプレーンテキストファイルとして提出することができる。該当する出願日は、特許法第111条に基づいて提出された出願については特許規則1.53に基づく出願日であり、又は特許法第371条に基づいて提出された出願についてはPCT第11条に基づく国際出願日である。2022年7月1日以降に提出される出願についての特許規則1.831から1.839までに基づく「配列表XML」に関する情報については、下記II参照。

「大きな表」(特許規則1.58(c)参照)、「コンピュータ・プログラム一覧付録」(特許規則1.96(c)参照)、「配列表」(特許規則1.821(c)(1)参照)及び「配列表」のCRF(特許規則1.821(e)(1)又は(e)(2)参照)並びに「大きな表」(特許規則1.58(c)参照)は、USPTO特許電子出願システムによりASCIIテキストファイルとして提出することができる。各プレーンテキストファイルは、ASCIIに準拠し、「.txt」拡張子を備えたファイル名を有していなければならない。ファイル名のすべての要件を規定する特許規則1.58(d)(4)、1.96(c)(2)及び1.824(a)(3)参照。

さらに、明細書は、独立した段落において、ASCIIプレーンテキストファイルの名称、作成日及びバイト数によるASCIIテキストファイルのサイズを特定したASCIIプレーンテキストファイルにおける資料の参照による援用の陳述を包含していなければならない(出願が現在国際段階にあるか国内段階にあるかに関係なく、国際出願(PCT)において国際段階時に提出された「配列表」及び特許規則1.821(e)に従って提出された「配列表」のCRFを除く)。特許規則1.52(e)(8)、1.58(d)(5)、1.77(b)(5)、1.96(c)及び1.821(c)(1)参照。

様式項6.61.02及び6.71.02(下記IIに転載されている)は、USPTO特許電子出願システムにより提出されるテキストファイルに関する参照による援用の陳述を追加又は補正する必要があるために使用することができる。

A. 「配列表」特有の情報

庁は、USPTO特許電子出願システムにより提出される「配列表」がASCIIプレーンテキストファイルで提出されることを推奨する(特許規則1.821(c)(1))。PDFファイル(特許規則1.821(c)(2))としての又は物理的紙面(特許規則1.821(c)(3))での「配列表」の提出が許可されるが、その包含は、明細書の一部となり、特許規則1.16(s)に従って出願サイズ手数料の計算に入れられることが留意される。出願人が、特許法第111条(a)に基づいて提出される出願において「配列表」をPDFファイル(特許規則1.821(c)(2))として若しくは物理的紙面

(特許規則1.821(c)(3))で提出し、又は特許法第371条に基づいて提出される国内段階出願において「配列表」をPDFファイル(特許規則1.821(c)(2))として若しくは物理的紙面(特許規則1.821(c)(3))で提出し、かつ、ASCIIプレーンテキストファイル(特許規則1.821(c)(1))としても提出しない場合は、「配列表」のコンピュータによる読取可能な様式(CRF)の独立した提出が要求される(特許規則1.821(e)(1)又は(e)(2))。特許規則1.821(e)(1)又は(e)(2)に基づいて独立したCRFが要求される場合は、CRFに含まれる配列情報及びPDFとして又は物理的紙面で提出される「配列表」における情報が同一である旨の陳述が要求される(特許規則1.821(e)(1)(ii)又は特許規則1.821(e)(2)(ii))。出願人が特許規則1.821(c)(2)又は1.821(c)(3)に基づいて「配列表」を提出した場合は、出願人はもはや、親出願からのCRFの転用を請求できないことが留意される(「特許出願における配列表、大きな表又はコンピュータ・プログラム一覧付録の電子的提出」, 86 FR 57035, 57038(2021年10月14日)参照)。配列表が特許規則1.824の要件を遵守していることを確認するのに使用することができるチェッカーソフトウェアは、USPTOのウェブサイトwww.uspto.gov/Checker4で入手可能である。

出願人が、出願の提出日後に、特許規則1.825(a)に従ってUSPTO特許電子出願システムにより「配列表」を追加する状況においては、斥は、参照による援用の陳述を使用して補正が採用されるべき旨の請求とともに、「配列表」をASCIIプレーンテキストファイルとして提出することを推奨する(特許規則1.825(a)(2)(i))。「配列表」には、提出物に出願時の出願の開示を超える新規事項が含まれていない旨の陳述書(特許規則1.825(a)(4))及び当初に提出された出願における「配列表」におけるすべての配列データについて、出願の特定の部分(明細書、クレーム、図面)に具体的に言及して補正の根拠を特定する陳述書(特許規則1.825(a)(3))が添付されなければならない。

出願人が、特許規則1.825(b)に従ってUSPTO特許電子出願システムにより「配列表」の補正を提出する状況においては、斥は、差替「配列表」をASCIIプレーンテキストファイルとして提出し、そこで出願人が参照による援用の陳述を使用して差替「配列表」テキストファイルが採用されるよう請求することを推奨する(特許規則1.825(b)(2)(i))。差替「配列表」には、次のものが添付されなければならない：(1) 提出物に新規事項が含まれていない旨の陳述書(特許規則1.825(b)(5))；(2) 差替「配列表」におけるすべての補正された配列データについて、当初に提出された出願の特定の部分(明細書、クレーム、図面)に具体的に言及して補正の根拠を特定する陳述書(特許規則1.825(b)(4))；及び(3) 「配列表」に対するすべての削除、差替又は追加の位置を特定する陳述書(特許規則1.825(b)(3))。全般的に特許規則1.825参照。

1又は複数のヌクレオチド配列及び／又はアミノ酸配列の開示を含む国際出願について、PCT規則5.2(a)は、明細書の独立した部分としての配列表を要求している。2022年7月1日前に提出された国際出願(PCT)において、USPTO特許電子出願システムを使用して配列表を提出するときは、明細書の配列表部分は、「.txt」拡張子を付した単一のASCIIプレーンテキストファイル(例えば、「seqlist.txt」)として又はPDFイメージファイルとして提出することができる。USPTO特許電子出願システムによる配列表のASCIIプレーンテキストファイルの提出については、100メガバイトがサイズ限界であることに留意すること。国際出願におけるUSPTO特許電子出願システムによる配列表の提出に関する更なる情報については、MPEP § 2422.03

(a) (IV) 参照。

B. 出願サイズ手数料

USPTO特許電子出願システムによりASCIIプレーンテキストファイルとして提出される「配列表」又は「配列表」のCRFであって、それ以外の点では特許規則1.821(c)又は(e)を遵守しているものは、特許規則1.52(f)(1)(i)に従って、特許規則1.16(s)又は1.492(j)によって要求される出願サイズ手数料を決定するときには、除外される。USPTO特許電子出願システムによりPDFイメージファイルとして提出される「配列表」は、出願サイズ手数料を決定するときには、除外されない。

USPTO特許電子出願システムによりASCIIプレーンテキストファイルとして提出される「コンピュータ・プログラム一覧付録」であって、それ以外の点では特許規則1.96(c)を遵守しているものは、特許規則1.52(f)(1)(ii)に従って、特許規則1.16(s)又は1.492(j)によって要求される出願サイズ手数料を決定するときには、除外される。

USPTO特許電子出願システムによりASCIIプレーンテキストファイルとして提出される「大きな表」について、「大きな表」は、明細書及び図面の他の部分の一部とみなされ、その結果、紙面換算数量は、USPTO特許電子出願システムによって表示された後、電子的ファイル・ラッパーに記録されたときに、出願における明細書及び図面として存在する紙面数の75%であるものとみなされる。特許規則1.52(f)(2)及びMPEP § 607, II参照。

C. テキストファイルのサイズ限界

100メガバイトが、USPTO特許電子出願システムによりASCIIプレーンテキストファイルとして提出される「配列表」又は「配列表」のCRFのサイズ限界である。他のほぼすべてのファイルの種類については、25メガバイトがサイズ限界である。これは、「コンピュータ・プログラム一覧付録」及び「大きな表」(特許規則1.58(c)及び1.96(c)参照)についてのASCIIプレーンテキストファイルの25メガバイトのサイズ限界を含む。しかしながら、この限界は、完全に電子的な提出を妨げることはできない。特許電子システムの法的規範の概要

(www.uspto.gov/patents-application-process/filing-online/legal-framework-efs-web)に従って、ユーザは、25MBよりも大きい「コンピュータ・プログラム一覧付録」又は「大きな表」のファイルを、各々が25MB以下である複数のファイルに分割し、それらの小さいファイルをUSPTO特許電子出願システムにより提出することができる。ユーザが、大きい「コンピュータ・プログラム一覧付録」又は「大きな表」のファイルを、電子的に提出できるようにするために分割することを選択する場合は、ファイル名は、その順番(例えば、「Xの1」、「Xの2」)を表示しなければならない。「大きな表」及び「コンピュータ・プログラム一覧付録」については25MBの限界を超えるファイル(分割できる場合を除く)、「配列表」については100MBを超えるファイルは、読取専用光学ディスクで提出されなければならない。

ASCIIプレーンテキストファイルとしての「配列表」又は「配列表」のCRFの提出は、100MBを超える場合、「大きな表」又は「コンピュータ・プログラム一覧付録」の提出と同様に分割することはできない。したがって、100MBを超える「配列表」又は「配列表」のCRFは、読取専用光学ディスクで提出されなければならない。ユーザがこれらのサイズ限界を超えるファイルの電子コピーを読取専用光学ディスクで提出する場合において、ユーザが電子コピーを出願時の出願の一部とみなされることを望むときは、特許規則1.52(e)に従って提出する

対応するUSPTO特許電子出願システムの日付において、特許規則1.10に従ってUSPSによる「速達郵便」により又は手渡しで読取専用光学ディスクが提出されることが推奨される。「配列表」のサイズ限界に関する更なる指針については、MPEP § 2422.03(a)(III)以降参照。USPTO特許電子出願システムにより提出されるファイルの数及びサイズに対する限界に関する付加的な情報については、特許電子システムの法的規範の概要 (www.uspto.gov/patents-application-process/filing-online/legal-framework-efs-web) 参照。MPEP § 502.05も参照。

II. USPTO特許電子出願システムにより提出されるXMLファイル

「配列表XML」は、特許規則1.52(e)及び1.831(a)に従って、USPTO特許電子出願システムにより又は読取専用光学ディスクとして「.xml」拡張子を付したXMLファイルとして提出することができる。当該提出は、出願人が、独立した段落において、XMLファイルの名称、作成日及びバイト数によるXMLファイルのサイズを特定したXMLファイルにおける資料を参照により援用する旨の陳述を提供することを必要とする(出願が現在国際段階にあるか国内段階にあるかに関係なく、国際出願において国際段階時にXMLファイルとして適切に提出された配列表については、参照による援用の陳述が要求されないことを除く)。特許規則1.831から1.839までに基づく「配列表XML」は、2022年7月1日以降に提出される出願においてのみ、XMLファイルとして提出することができる。WIPO標準ST.26を実施するための特許出願における拡張マークアップ言語(XML)を使用するヌクレオチド配列表及びアミノ酸配列表の提出に関する2022年基準；参照による援用、87 FR 30806(2022年5月20日)参照。該当する出願日は、特許法第111条に基づいて提出された出願については特許規則1.53に基づく出願日であり、又は特許法第371条に基づいて提出された出願についてはPCT第11条に基づく国際出願日である。2022年7月1日前に提出された出願についての特許規則1.821から1.825までに基づく「配列表」に関する情報については、上記I参照。

特許規則1.831(b)に定義されているヌクレオチド配列及び／又はアミノ酸配列の開示を含む2022年7月1日以降に提出される出願は、当該配列情報をXMLファイルとして提出される「配列表XML」(特許規則1.831(a))として提供しなければならない。「配列表XML」は、特許規則1.831から1.834までの要件を遵守する。「配列表XML」は、www.uspto.gov/PatentCenterで利用可能な特許センターを使用してUSPTO特許電子出願システムにより提出することができ、また、「配列表XML」は、EFS-ウェブを使用して提出することはできない。特許出願人が「配列表XML」の規則(特許規則1.831から1.834まで)を遵守するために特許規則1.835(d)(1)に基づく通知を受けた場合のような、出願人が、出願の提出日後に、特許規則1.835(a)に従ってUSPTO特許電子出願システムにより「配列表XML」を追加する状況においては、出願人は、「配列表XML」をUSPTOの特許電子システムにより又は読取専用光学ディスクでXMLファイルとして提出しなければならない。出願日後の「配列表XML」の提出は、出願人が次のものを提供することを必要とする：(1) 「配列表XML」における資料の更新された参照による援用の陳述を含めるために明細書を補正するための請求(特許規則1.835(a)(2))；(2) 当初に提出された出願における「配列表XML」におけるすべての配列データについて、当初に提出された出願の特定の部分(明細書、クレーム、図面)に具体的に言及して補正の根拠を特定する陳述書(特許規則1.835(a)(3))；及び(3) 新規事項がないこと

の陳述書(特許規則1. 835(a) (4))。

特許規則1. 835(d) (1)に準拠する通知が先に提出された「配列表XML」の誤りを特定した場合又は出願人が「配列表XML」を改訂する必要がある場合は、出願人は、次のものとともに、差替「配列表XML」を提出することができる：

- (1) 差替「配列表XML」における資料の参照による援用の陳述を含めるために明細書を補正するための請求(特許規則1. 835(b) (2))；
- (2) 差し替えられた「配列表XML」に関する配列情報のすべての追加，削除又は差替の位置を特定する陳述書(特許規則1. 835(b) (3))；
- (3) 差替「配列表XML」におけるすべての補正された配列データについて，当初に提出された出願の特定の部分(明細書，クレーム，図面)に具体的に言及して配列情報の追加，削除又は差替の根拠を特定する陳述書(特許規則1. 835(b) (4))；及び
- (4) 新規事項がないことの陳述書(特許規則1. 835(b) (5))。全般的に特許規則1. 835参照。

A. 出願サイズ手数料

USPTO特許電子出願システムによりXMLファイルとして提出される「配列表XML」であって、それ以外の点では特許規則1. 831(a)を遵守しているものは、特許規則1. 52(f) (2) (i)に従って、特許規則1. 16(s)又は1. 492(j)によって要求される出願サイズ手数料を決定するときには、除外される。

B. XMLファイルのサイズ限界

100メガバイトが、USPTO特許電子出願システムによりXMLファイルとして提出される「配列表XML」のサイズ限界である。

III. 読取専用光学ディスクによる提出

特許規則1. 52(e)に基づいて提出される読取専用光学ディスクは、国際標準化機構(ISO)9660に従って、データが恒久的なものであり、かつ、変更又は消去することができないように記録されたファイナライズ処理されたディスクである。読取専用光学ディスクは、CD-ROM，CD-R，DVD-R又はDVD+Rの何れかでなければならない。CD-ROMは、マスター・テンプレートからディスクをプレスする方法によって作成され、そのデータは消去し又は書き換えることができない。CD-R，DVD-R及びDVD+Rは、1回に限り書き込むことができる記録媒体を有する読取専用光学ディスクである。CD-RW，DVD-RW及びDVD+RW型の媒体は、データの消去及び書き換えが可能であるという理由から、許容されない。媒体の種類をCD-ROM，CD-R，DVD-R及びDVD+R媒体のみに限定することは、提出されるデータの寿命及び完全性を確保する。さらに、規則は、より大容量の読取専用光学ディスクを可能とし、また、大きいファイルを収めるために必要な物理媒体の数を大幅に削減するためのDVD-R及びDVD+R並びに非自己解凍型ファイル圧縮(特許規則1. 52(e) (3) (iii)参照)の使用を許可している。

「大きな表」，「コンピュータ・プログラム一覧付録」，「配列表」又は「配列表」のCRFについては、各読取専用光学ディスクの内容は、ASCIIプレーンテキストファイル形式によるものでなければならない。非ASCII文字又は固有のファイル形式は許可されない。テキス

ト・ビューアーが、ASCIIプレーンテキストファイルを見るために推奨される。事実上何れのワードプロセッサもASCIIプレーンテキストファイルを見るために使用することができるが、ワードプロセッサは、ASCIIファイルと非ASCIIファイルを、それが表示されたときに識別しないことが多いので注意が払われなければならない。例えば、ワードプロセッサは非ASCIIワードプロセッサ・ファイルを見るときに、普通はフォーマットのために使用される固有の非ASCIIの隠された文字を表示しない。また、各テキストファイルは、「.txt」拡張子を備えたファイル名を有していなければならない。特許規則1.58(d)(4)、1.96(c)(2)及び1.824(a)(3)(ファイル名の要件を規定する)参照。「配列表XML」については、各読取専用光学ディスクの内容は、XMLファイル形式によるものでなければならず、また、圧縮される場合は、特許規則1.834に従って圧縮されなければならない。「配列表XML」は、ユニコードUTF-8を使用してエンコードされなければならない。すべての許可される印刷可能文字(空白文字を含む)及び印刷不能(コントロール)文字は、www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-26-01.pdfで利用可能なWIPO標準ST.26第40項に定義されている。また、各XMLファイルは、「.xml」拡張子を備えたファイル名を有していなければならない。特許規則1.834(a)(ファイル名の要件を規定する)参照。

読取専用光学ディスク上の資料であって、出願が出願日を与えられた日に提出されたものは、必要な「参照による援用」の陳述(特許規則1.77(b)(5)参照)が脱漏している場合であっても、通常、当初に提出された開示の一部として取り扱われるべきである。しかしながら、一定の事例において、読取専用光学ディスク上の資料は、開示の一部として取り扱うことができない。例えば、ファイルが読取不能である場合は、それは提出されなかったものとして取り扱われ、したがって、開示の一部として取り扱われない。出願が現在国際段階にあるか国内段階にあるかに関係なく、国際出願において国際段階時にASCIIプレーンテキストファイルとして又はXMLファイルとして(該当する場合)提出される「配列表」については、参照による援用の陳述は要求されないことが留意される。また、特許規則1.821(e)に従って提出される「配列表」のCRFについては、参照による援用の陳述は要求されない。特許規則1.52(e)(8)参照。読取専用光学ディスク上の資料は、出願が出願日を与えられた日にそれを出願に含めていたという理由により、原開示の一部とみなされる。必要な場合は、読取専用光学ディスク上の資料の参照による援用の陳述は、序、印刷する者及び公衆にとって、当初に提出された出願が読取専用光学ディスク上の資料を含むことが明らかになるようにするために、明細書の一部となるように補正により追加される必要がある。審査官は、この陳述が脱漏している場合は、出願人にそれを挿入するよう要求すべきである。特許規則1.58(h)、1.96(c)(6)、1.825(c)及び1.835(c)参照。しかしながら、出願がそれ以外の点では許可される状態にある場合は、審査官は、出願人から授權を受けた後、許可通知とともに審査官補正によりその陳述を挿入することができる。MPEP § 1302.04及び特許規則1.121(g)参照。各読取専用光学ディスクは、PC又はMac®コンピュータ及びMS-DOS®, MS-Windows®, Mac OS®又はUnix®/Linux®オペレーティング・システムと互換性がなければならない。各読取専用光学ディスクに含まれるファイルは、ASCIIプレーンテキスト形式(「コンピュータ・プログラム一覧付録」, 「大きな表」若しくは「配列表」)又はXMLファイル形式(「配列表XML」)によらなければならない。ASCIIプレーンテキストファイルが圧縮される場合は、ファイルは、特許規則1.58、1.96及び1.824に従って圧縮されなければならない。「配列表

XML」ファイルが圧縮される場合は、ファイルは、特許規則1.834に従って圧縮されなければならない。特許規則1.52(e)(3)参照。

特許規則1.52(e)(4)は、各読取専用光学ディスクが、封がされていないパッド付き郵送用保護封筒の中のハードケースに入れられていなければならないこと、また、特許規則1.52(e)(4)に従って送付状が添付されていなければならないことを要求している。送付状は、次の情報を含んでいなければならない：1) 最初に記名されている発明者(分かっている場合)；2) 発明の名称；3) 弁護士整理番号又はファイル参照番号(該当する場合)；4) 出願番号及び出願日(分かっている場合)；5) ディスクを作成するために使用されたオペレーティング・システム(MS-DOS®, MS-Windows®, Mac OS®又はUnix®/Linux®)；及び6) 読取専用光学ディスクに含まれるファイル(ファイルの名称、バイト数によるファイルのサイズ及び作成日を含む)。各読取専用光学ディスクには、次の情報が手書き又はタイプ印書された恒久的なラベルが付されていなければならない：1) 最初に記名されている発明者(分かっている場合)；2) 発明の名称；3) 弁護士整理番号又はファイル参照番号(該当する場合)；4) 出願番号及び出願日(分かっている場合)；5) データが読取専用光学ディスクに記録された日；及び6) 複数の読取専用光学ディスクが提出される場合は、ディスクの順番(例えば、「Xの1」)。USPTOに提出される読取専用光学ディスクは、出願人に返却されず、また、特許出願ファイルの一部として保管することはできない。特許規則1.52(e)(6)参照。提出される「大きな表」又は「コンピュータ・プログラム一覧付録」を含む読取専用光学ディスクは、2部提出されなければならない。特許規則1.58(i)及び1.96(c)(7)参照。「配列表」、「配列表」のCRF又は「配列表XML」は「大きな表」又は「コンピュータ・プログラム一覧付録」とは異なる処理をされるという理由から、「配列表」、「配列表」のCRF又は「配列表XML」について提出される読取専用光学ディスクは、2部提出するよう要求されない。

すべての情報を保有するために2枚以上の読取専用光学ディスクが必要である場合、各読取専用光学ディスクには、ディスクの順番(例えば、「Xの1」)を記入したラベルが恒久的に付されていなければならない。特許規則1.52(e)(5)(他のラベル添付要件を含む)参照。「大きな表」及び/又は「コンピュータ・プログラム一覧付録」を含む読取専用光学ディスクのコピーは、最初に特許出願処理局(OPAP)に送付されるべきであり、「配列表」、「配列表」のCRF又は「配列表XML」を含む読取専用光学ディスクのコピーは、最初に特許法律調査センター(PLRC)に送付されるべきである。読取専用光学ディスクの内容に応じて、読取専用光学ディスクは、OPAP又はPLRCによってウイルス、可読性、非ASCII又は非XMLファイルの存在並びにファイル及びディスクのラベル添付要件の遵守に関して点検される。2部のディスクが要求される「大きな表」及び「コンピュータ・プログラム一覧付録」については、OPAPはそれらのディスクのうち1部を保持し、他の1部をUSPTOの包装袋に関連付けられたアーティファクト・フォルダーに入れる。「配列表」、「配列表」のCRF又は「配列表XML」については、PLRCは「配列表」、「配列表」のCRF又は「配列表XML」をUSPTOの配列表情報管理(SLIC)システム内にロードし、物理媒体は、PLRCが保管することができる。ファイルが読取不能である場合は、庁は、提出物をそもそも提出されなかったものとして取り扱う。特許規則1.52(e)(9)参照。ファイルは、例えば、それが特許規則1.52(e)(2)の要件を遵守していない

形式のものである場合、それが破損している場合又はそれが欠陥のある読取専用光学ディスクに書き込まれている場合は、読取不能である。そのような場合には、OPAPは、ファイルが読取不能である旨を示した通知書を発行し、差替が要求される。

読取専用光学ディスク上の情報の補正は、「大きな表」については特許規則1.58(g)、「コンピュータ・プログラム一覧付録」については特許規則1.96(c)(5)、「配列表」又は「配列表」のCRFについては特許規則1.825(b)、「配列表XML」については特許規則1.835(b)を遵守する、差替読取専用光学ディスクによらなければならない。特許規則1.52(e)(7)参照。情報が最初に読取専用光学ディスクで提出された場合は、USPTO特許電子出願システムを使用して情報の補正を行うことはできず、その代わりに、差替読取専用光学ディスクを使用して行わなければならない。その補正は、参照による援用が必要である又は存在する場合は、明細書における参照による援用の陳述の記載に相応の補正を含むべきである。補正されたファイルを含む差替読取専用光学ディスクは、補正されなかった、原初の読取専用光学ディスクのファイル(存在する場合)のすべても含んでいなければならない。これは、庁、印刷する者及び公衆が差替読取専用光学ディスクによって提供されたファイルの最新の電子版のみを参照することによって出願又は特許に関する現在有効なファイルのすべてを速やかに利用できるようになることを保証する。

次の様式項は、読取専用光学ディスク提出物に関して必要とされる補正について出願人に通告するために使用することができる。

¶ 6.60.01 読取専用光学ディスクの要件(ディスクが同一である旨の陳述がない)

この出願は、「大きな表」に関する特許規則1.58(i)及び「コンピュータ・プログラム一覧付録」に関する特許規則1.96(c)(7)に基づいて方式拒絶を指令するが、その理由は、2枚の読取専用光学ディスクが同一である旨の陳述が送付状の中にあることにある。補正が要求される。

¶ 6.60.02 読取専用光学ディスクの要件(送付状に一覧がない)

この出願に対して方式拒絶を指令する。その理由は、出願には1又は複数の読取専用光学ディスクによるデータファイルを含んでいるが、その送付状が、(既知の場合)最初に記名された発明者、発明の名称、代理人整理番号又は(該当する場合)ファイル参照番号、ディスク調製に使用されたオペレーション・システム、読取専用光学ディスクに含まれるファイルの一覧が各読取専用光学ディスクに一覧化されていないからである。なお、各読取専用光学ディスクは、その名称、バイト単位の容量、作成日及び読取専用光学ディスク上の情報を識別、維持、解釈するために必要なその他の特別な情報を含むことが特許規則1.52(e)(3)によって要求されている

要求される情報についての一覧の陳述が要求される。

¶ 6.61.01 明細書が読取専用光学ディスク及び/又は関連ファイルの一覧を欠いている

この出願の一部は、読取専用光学ディスクに包含されている。出願の一部が読取専用光学ディスクに包含されているときは、明細書の紙面部分は、その読取専用光学ディスクを特定

し、また、各読取専用光学ディスク及びファイルの一覧には、ASCIIテキストファイルの名称、作成日及びASCIIテキストファイルの容量又は（該当の場合）XMLファイルの名称、作成日及びXMLファイルの容量を含めて、読取専用光学ディスクごとに記載しなければならない。特許規則1.52(e)参照。[1]のラベルが付されている読取専用光学ディスクは、ディスクに包含されているファイルのすべてに関する一覧をもって、明細書の紙面部分において特定されていない。出願人は明細書を補正し、各ディスク及び各ディスクに包含されているファイルを、ASCIIテキストファイル又は（該当の場合）XMLファイルの名称、作成日及びASCIIテキストファイル又は（該当の場合）XMLファイルの容量を含めて、特定するよう要求される。

審査官ノート：

括弧1には、読取専用光学ディスクのラベル上の名称を挿入すること。

¶ 6.61.02 読取専用光学ディスク又は庁電子出願システムによって提出されるテキストファイルに関する「参照による援用」の陳述を欠く明細書

この出願は、当初に提出された主題の一部として読取専用光学ディスク又は電子出願制度によって提出されるテキストファイルを含んでいるが、読取専用光学ディスク又はテキストファイルに関する参照による援用の陳述を含んでいない。特許規則1.77(b)(4)及びMPEP § 502.05を参照のこと。出願人は、適切な参照による援用の陳述を、ASCIIテキストファイル又は（該当の場合）XMLファイルの名称、作成日及びASCIIテキストファイル又は（該当の場合）XMLファイルの容量を含めた明細書に挿入するよう要求される。

¶ 6.62 読取専用光学ディスク上のデータファイルがASCIIファイル・フォーマット又はXMLファイル・フォーマットによっていないデータファイル

この出願は、読取専用光学ディスク上にASCIIファイル・フォーマット又はXMLファイル・フォーマット（「配列表XML」のみ）によらないデータファイルを含んでいる。特許規則1.52(e)参照。ファイル[1]はASCIIフォーマットによるものではない。出願人はASCIIフォーマット又はXMLファイル・フォーマットによるファイルを再度提出するよう要求される。ASCIIフォーマット又はXMLファイル・フォーマットによるファイルを提出するに際し、新規事項を導入してはならない。

審査官ノート：

1. この様式項は、データファイル（「大きな表」、「コンピュータ・プログラム一覧付録」又は「配列表」）が非ASCIIファイル・フォーマットによって提出された場合には必ず使用されなければならない。ファイルは、専有的な、例えば、マイクロソフト・ワード、エクセル又はワード・パーフェクトのファイル・フォーマットによることがあり、及び／又はファイルが非ASCII文字を含んでいることがある。

2. 括弧1には、ファイル名及びそのファイルが非テキストの専有的ファイル形式であるか否か、及び／又は非ASCII文字を含んでいるか否かを挿入すること。

次の様式項は、補正された又は差し替えられた読取専用光学ディスクを含む補正に応答するために使用されるべきである。

¶ 6. 70. 01 読取専用光学ディスクの要件(補正書の中にディスクの同一性に関する陳述がないこと)

[1]に提出された補正書が、その送付状において、2枚の読取専用光学ディスクが同一である旨の陳述を含んでいないことを理由として、その補正書に対して、「大きな表」に関する特許規則1. 58(i)又は「コンピュータ・プログラム一覧付録」に関する特許規則1. 96(c) (7)に基づいて方式拒絶が指令される。補正が要求される。

¶ 6. 70. 02 読取専用光学ディスクの要件(補正書に添えて提出された送付状に一覧がない)

[1]に提出された補正書は、読取専用光学ディスクによるデータを含んでいる。[2]のラベルが付された読取専用光学ディスクは、送付状において特定されていない、及び/又は送付状は、各読取専用光学ディスクに関し、特許規則1. 52(e) (4)によって要求されている、(既知の場合)筆頭発明者の記名、発明の名称、代理人整理番号又は(該当の場合)ファイル参照番号、調製されたディスクのオペレーティング・システム、読取専用光学ディスクに含まれているファイルについての、名称、バイト単位の容量及び作成日を含む一覧並びに読取専用光学ディスク上の情報を特定し、維持し、かつ、解釈する上で必要なその他の特別な情報を記載していない。特定された必要な情報を一覧化した陳述が要求される。

審査官ノート：

1. この様式項は、送付状がファイル一覧及び必要な情報を含んでいない場合に使用すること。
2. 括弧1には、補正書の日付を挿入すること。
3. 括弧2には、読取専用光学ディスクのラベル上の名称を挿入すること。

¶ 6. 71. 01 明細書が、読取専用光学ディスク及び/又は関連ファイルの一覧を欠く(読取専用光学ディスクに伴なって提出された補正書)

[1]に提出された補正書は、読取専用光学ディスクによるデータを含んでいる。[2]のラベルが付された読取専用光学ディスクは、明細書の紙面部分において、ディスクに含まれているすべてのファイルについての一覧を添えて特定されていない。出願人は、明細書を補正し、明細書が各ディスク及び各ディスクに含まれているファイルについて、ASCIIテキストファイルの名称、作成日及びASCIIテキストファイルの容量を読取専用光学ディスクごとに含めて特定するよう要求される。特許規則1. 52(e)参照。

審査官ノート：

1. 括弧1に、補正書の日付を挿入すること。
2. 括弧2に、読取専用光学ディスクのラベル上の名称を挿入すること。

¶ 6. 71. 02 明細書が、補正若しくは追加された読取専用光学ディスク又はテキストファイル又はXMLファイルに関する「参照による援用」の陳述を欠く

[1]に提出された補正書は、特許電子出願システムにより提出された読取専用光学ディスク又はテキストファイル又は(該当の場合)XMLファイルによって提出されたテキストファイルを補正又は追加している。ただし、読取専用光学ディスク又はテキストファイル又は(該当の場合)XMLファイルによって参照による援用の陳述を欠いている。出願人は、ASCIIテキストファイル又はXMLファイルの名称、作成日及びASCIIテキストファイル又は(該当の場合)

合) XMLファイルの容量を含む明細書において、適切な、参照による援用の陳述を更新するか又は挿入するよう要求される。特許規則1.77(b)(5)及び1.52(e)(8)及びMPEP § 502.05参照。

審査官ノート：

1. この様式項は、読取専用光学ディスク又は特許電子出願システムによって提出されたテキストファイルが補正書に添えて提出されたが、要求されている参照による援用の陳述が、明細書に補正、追加の何れもされてもいない場合に、使用すること。
2. 括弧1には、補正書の日付を挿入すること。

¶ 6.72.01 読取専用光学ディスクの要件(2枚のディスクが同一でない)

[1]に提出された補正書に対しては、2枚の読取専用光学ディスクが同一でないことを理由として、「大きな表」に関する特許規則1.58(i)又は「コンピュータ・プログラム一覧付録」に関する特許規則1.96(c)(7)に基づいて方式拒絶が指令される。正しい2枚のコピーを提供することが要求される。

審査官ノート：

1. この様式項は、2枚の読取専用光学ディスクが同一でないときに使用すること。
2. 送付状が、2枚の読取専用光学ディスクが同一である旨の陳述を含んでいないときは、様式項6.70.01も参照のこと。

¶ 6.72.02 読取専用光学ディスクにASCIIファイル・フォーマット又はXMLファイル・フォーマット（「配列表XML」の提出のみ）によることなく補正書に添付されて提出されたデータファイル

この補正書は、読取専用光学ディスク上にASCIIファイル・フォーマット又はXMLファイル・フォーマット（「配列表XML」の提出のみ）によらないデータファイルを含んでいる。ファイル[2]は、ASCIIフォーマット又はXMLファイル・フォーマット（「配列表XML」の提出のみ）によるものではない。出願人は、特許規則1.52(e)(3)(iii)によって要求されているASCIIフォーマット又はXMLフォーマットによるファイルを再提出するよう要求される。ASCIIフォーマット又はXMLフォーマットによるファイルを提出するときに、新規事項を導入することは許可されない。

審査官ノート：

1. この様式項は、データファイル（「大きな表」、 「コンピュータ・プログラム一覧付録」又は（該当の場合） 「配列表XML」）が非ASCIIファイル・フォーマット又は（該当の場合）非XMLファイル・フォーマットによって提出されたときに使用されなければならない。ファイルとしては、専有的なファイル・フォーマット、例えば、マイクロソフト・ワード、エクセル又はワード・パーフェクトのファイル・フォーマットによるもの、及び/又は、そのファイルが非ASCII文字を含んでいるファイル・フォーマットによるもの、又は、特許規則1.52(e)に基づく「配列表XML」の要件を満たしていないファイル・フォーマットによるものである。
2. 括弧1には、補正書の日付を挿入すること。
3. 括弧2には、ファイル名並びに、ファイルが専有的ファイル・フォーマットのテキストでないか否か、及び/又は非ASCII文字を含んでいるか否か及び/又は（該当の場合）非

XML文字を含んでいるか否かを挿入すること。

¶ 6. 72. 03 読取専用光学ディスクが、読取不能である

[1]に提出された補正書は、読取不能の、読取専用光学ディスクによるデータファイルを含んでいる。出願人は、特許規則1. 52(e) (2)及び同1. 52(e) (3) (iii)のそれぞれによって要求されている、国際標準化機構(ISO)9660標準及び情報交換用合衆国標準コード(ASCII)フォーマットによるファイルを再提出するよう要求される。ISO9660標準及びASCIIフォーマットによるファイルを提出するときに、新規事項を導入することは許可されない。

¶ 6. 72. 04 読取専用光学ディスクがウイルスを含んでいる

[1]に提出された補正書に対しては、それに係る読取専用光学ディスクが少なくとも1のウイルスを含んでいることを理由として、方式拒絶が指令される。補正が要求される。

¶ 6. 72. 05 読取専用光学ディスクの要件(補正された読取専用光学ディスクにファイルが見当たらない)

[1]に提出された出願の補正書に対しては、新たに提出された読取専用光学ディスクが、補正されたデータファイルとともに、読取専用光学ディスク上にあった補正されないデータファイルのすべてを含んでいないことを理由として、方式拒絶が指令される。読取専用光学ディスクの補正は、差替読取専用光学ディスクを提出する方法によってのみできるので、差替読取専用光学ディスクは、特許規則1. 52(e) (7)に基づく完全な差替であるためには、補正されたもの及び補正されないもの双方のすべてのファイルを含んでいなければならない。

審査官ノート：

この様式項は、差替読取専用光学ディスクが提出され、その読取専用光学ディスクが、補正によって取り消されていない、原初の読取専用光学ディスク上のファイルのすべては含んでいない場合に、使用すること。

「配列表」。「配列表XML」「大きな表」又は「コンピュータ・プログラム一覧付録」における読取専用光学ディスクの提出に関する詳細はMPEP § 608. 05(a)-(c)参照。

608. 05(a) 「コンピュータ・プログラム一覧付録」の提出 [R-07. 2022]

特許規則1. 96 コンピュータ・プログラム一覧の提出

(a) 一般

コンピュータ・プログラム一覧の運用及び一般的内容に関する説明は、明細書の説明部分に記載されなければならない。本条の適用上、コンピュータ・プログラム一覧とは、コンピュータのためのプログラムの命令、ルーチン及びその他の内容を適切な順序で列記した書類と定義される。プログラム一覧は、コンピュータに、希望する手続又はタスク、例えば課題の解決、コンピュータにおける作業の流れの規制又はイベントの制御若しくは監視をさせる、機械言語又は機械に依存しない(オブジェクト又はソース)言語の何れかによるものとしてすることができる。コンピュータ・プログラム一覧は、本条(b)及び(c)に規定されているとおりに特許出願において提出することができる。

(b) 特許に印刷される資料

コンピュータ・プログラム一覧が、各行が72文字以下である300行以下の中に含まれる場合は、図面として、又は明細書の一部として提出することができる。

(1) 図面

一覧が図面として提出される場合は、その一覧は、特許規則1.84に定める図面に関する方式により、かつ、その要件を満たして提出されなければならない。図面の各用紙上には、少なくとも1桁の数字が要求される。

(2) 明細書

(i) 一覧が明細書の一部として提出される場合は、その一覧は、特許規則1.52の規定に従って提出されなければならない。

(ii) 明細書の一部として提出される一覧が、60行を超えるコードを有する場合は、その一覧は発明の説明の後、クレームの前に置かなければならない。補正は、差替用紙の提出によって行わなければならない。

(c) 印刷されない付属物としてのもの

如何なるコンピュータ・プログラム一覧も、USPTO特許電子出願システムにより又は特許規則1.52(e)に従い読取専用光学ディスクにより提出されたかに拘らず、ASCIIプレーンテキストによる電子文書で提出することができ、また、300行(各行72文字以下)を超えるコンピュータ・プログラム一覧は、同様の方法で提出することが必須である。このようなコンピュータ・プログラム一覧を有する電子文書を「コンピュータ・プログラム一覧付録」というものとする。「コンピュータ・プログラム一覧付録」は印刷された特許の一部とはされないものとする。明細書は、特許規則1.77(b)(5)に従って、「コンピュータ・プログラム一覧付録」への参照を含まなければならない。

(1) 「コンピュータ・プログラム一覧付録」は次の要件を満たさなければならない。

(i) コンピュータ互換性：PC又はMac®

(ii) オペレーティング・システム互換性：MS-DOS®, MS-Windows®, MacOS®又はUnix®/Linux®

(iii) ラインターミネータ：ASCII CRLF又はLFのみ、及び

(iv) コントロールコード：データは、ASCII文字セットにおいて定義されていないコントロール・キャラクター又はコードに依存してはならない。

(2) 各ファイル名は、*.txtとしなければならない。「*」は、大文字又は小文字、数字、ハイフン及びアンダースコアに限定する1文字又は複数文字の組合せであり、拡張子を含めず全体で60文字を超えないものとする。スペース記号又は他の種類の文字はファイル名には認められない。

(3) USPTO特許電子出願システムにより提出された「コンピュータ・プログラム一覧付録」を含む各ファイルは、25MBを超えてはならず、ファイル圧縮は認められない。

(4) 特許規則1.52(e)に従って提出された「コンピュータ・プログラム一覧付録」は、次の要件を満たさなければならない。

(i) 該当するそれぞれの出願につき、「コンピュータ・プログラム一覧付録」を含む別個の読取専用光学ディスクが提出されなければならない。

(ii) 1件の出願に係る複数のコンピュータ・プログラム一覧は、1枚の読取専用光学ディ

スクに収めることができる。

(iii) 必要であれば、1件の出願につき、1以上のコンピュータ・プログラム一覧を有する複数の読取専用光学ディスクを提出することができる。

(iv) 如何なるコンピュータ・プログラム一覧も、特許規則1.52(e)に従って提出される場合は、WinZip®, 7-Zip又はUnix®/Linux® Zipを用いて1つのファイルに圧縮することができ、また、入れ子構造を有するコンピュータ・プログラム一覧は、同様の方法で圧縮することが必須である。

(v) 圧縮ファイルは自己解凍書式であってはならない、及び

(vi) 1枚の読取専用光学ディスクに収まりきれない圧縮ASCIIプレーンテキストファイルは、対象の読取専用光学ディスクの容量に従って複数のファイルに分割し、特許規則1.52(e)(5)(vi)に従いラベル付けをしてもよい。

(5) ASCIIプレーンテキスト様式による電子的形式の「コンピュータ・プログラム一覧付録」の補正は、次のものを含まなければならない。

(i) 本条(c)の要件に従って、USPTO特許電子出願システムにより又は特許規則1.52(e)に従い読取専用光学ディスクにより提出された差替ASCIIプレーンテキストファイル。差替読取専用光学ディスクは2部提出されなければならない。差替読取専用光学ディスクは各々「コピー1差替MM/DD/YYYY」(作成された月、日及び年を記載)と「コピー2差替MM/DD/YYYY」のラベルが貼付されなければならない。

(ii) 明細書の別項(該当する場合は先の項目の差替)にて、補正が、差替ASCIIプレーンテキストファイルにおける資料の参照による援用(特許規則1.77(b)(5)参照)によってなされるべき旨の請求。ファイル名、作成日及びファイルのバイト数を特定することとする。

(iii) ASCIIプレーンテキストファイルにおけるすべての削除、差替又は追加の箇所を示す陳述、及び

(iv) 差替ASCIIプレーンテキストファイルが新規事項を含まない旨の陳述

(6) ASCIIプレーンテキストファイルに含まれる資料の参照による援用がなく、ASCIIプレーンテキストファイルでの「コンピュータ・プログラム一覧付録」を有する、出願日に提出された完全な出願の明細書は、特許規則1.77(b)(5)に従って、ASCIIプレーンテキストファイルに含まれる資料を参照により援用する別項を含むよう補正されなければならない。

(7) 「コンピュータ・プログラム一覧付録」用の読取専用光学ディスクは、2部提出されなければならない。読取専用光学ディスクとその複製であるコピーには各々、「コピー1」「コピー2」のラベルが貼付されなければならない。読取専用光学ディスクに添付する送付状は、当該2枚の読取専用光学ディスクが同一のものである旨の陳述を記載しなければならない。2枚の読取専用光学ディスクが同一でない場合は、序は、その後の手続に関しては「コピー1」のラベルが付された読取専用光学ディスクを使用する。読取専用光学ディスク上の情報の補正は、特許規則1.96(c)(5)に従い差替読取専用光学ディスクによってなされなければならない。

合衆国国内特許出願におけるコンピュータ・プログラム一覧をASCIIテキストファイル形式で「コンピュータ・プログラム一覧付録」として提出するための特別の手続は、特許規則1.96に規定されている。特許出願における開示の一部として提出されるコンピュータ・プログラム一覧付録の数を考えると、USPTO特許電子出願システムによる提出又は読取専用光学

ディスク・ファイルの使用が望ましい。当該一覧は、しばしば、その長さが数百ページに及ぶことがある。そのようなコンピュータ・プログラム一覧付録を物理的な紙面によらず、電子ファイル形態によって提出し、公開することによって、出願人、公衆及び庁にとって大幅なコスト削減がもたらされる。

USPTO特許電子出願システムによるASCIIプレーンテキストファイルの提出に関する詳細は、MPEP § 608.05(I)を参照、及び読取専用光学ディスクによる提出に関する詳細は、MPEP § 608.05(II)を参照。また、ASCII ASCIIプレーンテキストファイルの提出に関する実質的な詳細は特許規則1.96(c)を援用しており、これについては以下の(III)で詳しく説明する。

I. 背景

「コンピュータ・プログラム一覧付録」とは、特許規則において使用される場合は、コンピュータ・プログラムの命令、ルーチン及びその他の内容を適切な順序で列挙した文書をいう。コンピュータ・プログラム一覧付録は、コンピュータに望ましい手順又はタスク、例えば問題を解決する、コンピュータにおける作業の流れを制御する、又はイベントを管理若しくはモニターすること等を実行させる、機械言語又は機械に依存しない(オブジェクト又はソース)プログラミング言語の何れかによるものとすることができる。コンピュータ・プログラム一覧付録の一般的説明は明細書に表示されるが、コンピュータ・プログラム一覧付録は、直接明細書に、又は、USPTO特許出願システムを介してASCIIテキストファイルによって若しくは読取専用光学ディスクによって提出され、明細書に「コンピュータ・プログラム一覧付録」として示すことができる。

明細書には、特許規則1.77(b)(5)に概説されている出願要素の配置に従って、特許規則1.96(c)(6)を遵守して「コンピュータ・プログラム一覧付録」の参照による援用の陳述を含めなければならない。

公衆が入手することができるコンピュータ・プログラム一覧付録の写し（「コンピュータ・プログラム一覧付録」を含む）は、庁がインターネットを通じて提供する特許センター（Patent Center）から入手できる。庁は、また、特許規則1.19に定める手数料を納付されて、コンピュータ・プログラム一覧（「コンピュータ・プログラム一覧付録」を含む）を公開する。

II. 背景及び関連する重要な問題についての論議

庁は明細書及び図面はUSPTO特許電子出願システムからの電子的な提出を推奨する。ただし、物理的な紙面による提出の明細書及び／又は図面は、特許規則1.52及び特許規則1.84の該当規定を遵守する必要がある、かつ、非電子出願手数料が適用される。特許規則1.16(t)参照。完全な開示をするために特許出願において長いコンピュータ・プログラム一覧付録が開示されなければならないときは、用紙の使用は大きな負担となることがある。特許書類における長いコンピュータ・プログラムを印刷するための費用は、庁にとっても大変高価である。特許規則1.96に従って300印刷行以下に収まるコンピュータ・プログラム一覧は、（特許規則1.84を遵守する）図面として、（特許規則1.52を遵守する）書面の明細書の一部として、（特許規則1.52(e)を遵守する）読取専用光学ディスク上のASCIIテキストファイルとして、又は特許電子システムの法的規範（MPEP § 502.05参照）を遵守するUSPTO特許電子出願システムを経由するASCIIテキストファイルとして提出することができる。印刷業として301行以上

のコンピュータ・プログラム一覧は、(特許規則1.52(e)を遵守する)読取専用光学ディスク上のASCIIテキストファイルで又はUSPTO特許電子出願システムで提出しなければならない。特許規則1.96(c)参照。

読取専用光学ディスクで提出されるASCIIプレーンテキストファイル、USPTO特許電子出願システム経由で提出されるコンピュータ・プログラム一覧及び「コンピュータ・プログラム一覧付録」は、コンピュータ・プログラム一覧の印刷行数に関係なく、如何なる特許出願にも印刷されず、特許の一部としても印刷されない。特許規則1.96(c)参照。

様式項6.64.01又は6.64.02は、出願人にこの要件を通告するために使用することができる。

¶ 6.64.01 明細書における300行を超えるコンピュータ・プログラム一覧付録

この出願の明細書は、300を超える行によって構成されているコンピュータ・プログラム一覧付録を含んでいる。

特許規則1.96(c)に従って、300行を超えるコンピュータ・プログラム一覧付録は、テキスト形式による付属物として提出されなければならない。「コンピュータ・プログラム一覧付録」は、USPTO電子出願制度によるテキストファイルとして又は特許規則1.96(c)(1)に定める基準に合致する、読取専用光学ディスクによって提出されなければならない。

「コンピュータ・プログラム一覧付録」は、明細書において適切に言及されていなければならない(特許規則1.77(b)(5)参照)。したがって出願人は、現在のコンピュータ・プログラム一覧を取り消し、USPTO電子出願制度によるテキストファイル又は特許規則1.96(c)を遵守する読取専用光学ディスクによって、コンピュータ・プログラム一覧を提出し、かつ、明細書の冒頭に、新たに追加される「コンピュータ・プログラム一覧付録」についての適切な参照を挿入するよう要求される。

審査官ノート：

1. この様式項は、300を超える行からなるコンピュータ・プログラム一覧付録が明細書の記述部分の一部として含まれており、コンピュータ・プログラム一覧付録の提出が2000年9月8日以後であった場合に、使用されなければならない。MPEP § 608.05(a)参照。
2. 括弧1には、コンピュータ・プログラム一覧付録を含んでいる、明細書のページ番号の範囲を挿入すること。

¶ 6.64.02 明細書中でのプリントアウトとしてのコンピュータ・プログラム一覧付録(60行を超え、かつ、300行を超えないもの)

この出願は、記述されている明細書の中に60行を超え、かつ、300行以下のコンピュータ・プログラム一覧付録を含んでいる。特許規則1.96(b)により、60を超え、かつ、300以下の行に含まれているコンピュータ・プログラム一覧付録は、明細書の一部として提出される場合は、明細書の終わり、かつ、クレームの前に置かれなければならない。従って出願人は、そのコンピュータ・プログラム一覧を取り消し、かつ、特許規則1.96を遵守するUSPTO特許電子出願システムを又は読取専用光学ディスクによって提出されたテキストファイルによる当該一覧を援用するか、又はコンピュータ・プログラム一覧を発明の詳細な説明の後、ただし、クレームの前に挿入するかの何れかをするよう要求される。

審査官ノート：

この様式項は、60行を超え、かつ、印刷業が300行以下の紙面から構成されるコンピュー

タ・プログラム一覧が書面の明細書の一部として含まれており、かつ、そのコンピュータ・プログラム一覧が2000年9月8日以後に提出された場合に、使用されなければならない。MPEP § 608.05(a)参照。

III. 「コンピュータ・プログラム一覧付録」の要件

特許規則1.96(c)は、「コンピュータ・プログラム一覧付録」の複数の要件を列記している。具体的には、「コンピュータ・プログラム一覧付録」は、PC又はMac®コンピュータ及びMS-DOS®, MS-Windows®, Mac OS®又はUnix®/Linux®のオペレーティング・システムと互換性がなければならない。また、「コンピュータ・プログラム一覧付録」は、ASCII CRLF又はLF行末のみを有することができ、また、データは、ASCII文字セットに定義されていないコントロール文字又はコードに依存してはならない。特許規則1.96(c)(1)参照。また、「コンピュータ・プログラム一覧付録」は、「.txt」拡張子を備えたファイル名を有していなければならない。特許規則1.96(c)(2) (ファイル名の要件を規定する)参照。

USPTO特許電子出願システムにより提出される「コンピュータ・プログラム一覧付録」ファイルについては25MBのサイズ限界があり、ファイル圧縮は許可されない。特許規則1.96(c)(3)参照。特許電子システムの法的規範の概要(www.uspto.gov)により、25MBよりも大きい「コンピュータ・プログラム一覧付録」ファイルを、サイズが25MB以下である複数のファイルに分割し、それらの小さいファイルをUSPTO特許電子出願システムにより提出することも可能であることが留意される。MPEP § 608.05(I)(C)も参照。

特許規則1.52(e)を遵守する読取専用光学ディスクで提出される「コンピュータ・プログラム一覧付録」は、該当する各出願について独立した読取専用光学ディスクとして提出されなければならない。また、単一出願に係る複数のコンピュータ・プログラム一覧は、単一の読取専用光学ディスクに収めることができる。単一出願について1又は複数のコンピュータ・プログラム一覧を含む複数の読取専用光学ディスクを提出することができる。コンピュータ・プログラム一覧は、WinZip®, 7-Zip又はUnix®/Linux® Zipを使用して圧縮することができ、また、圧縮されたファイルは、自己解凍型であってはならない。しかしながら、入れ子のファイル構造を有するコンピュータ・プログラム一覧は、圧縮するよう要求される。圧縮後に、圧縮されたASCIIプレーンテキストファイルが依然として単一の読取専用光学ディスクに収まらない場合は、圧縮されたファイルを対象の読取専用光学ディスクサイズに従って複数のファイル部分に分割し、特許規則1.52(e)(5)(vi)に従ってラベルを付すことができる。特許規則1.96(c)(4)参照。

「コンピュータ・プログラム一覧付録」を含む読取専用光学ディスクは、2部提出されなければならない。また、それぞれ「コピー1」及び「コピー2」のラベルが付されなければならない。読取専用光学ディスクに付随する送付状は、2枚の読取専用光学ディスクが同一である旨の陳述を含んでいなければならない。2枚の読取専用光学ディスクのコピーが同一でない場合は、序は、「コピー1」のラベルが付されている読取専用光学ディスクをその後の手続に使用する。特許規則1.96(c)(7)参照。2枚のディスクは、例えば、それらのディスクに含まれるファイルが同一でない場合は、同一でないとみなされる。「コンピュータ・プログラム一覧付録」は2部提出するよう要求されるが、その理由は、OPAPは第1のコピーを記録保存

のために保持し、第2のコピーを特許審査過程における審査官による使用のためにアーティファクト・フォルダーに入れるからである。すぐ下で論じるように、読取専用光学ディスク上の情報の補正は、特許規則1.96(c)(5)を遵守する差替読取専用光学ディスクによらなければならない。

「コンピュータ・プログラム一覧付録」を補正するためには、特許規則1.96(c)に従う差替ASCIIプレーンテキストファイルが、USPTO特許電子出願システムにより又は特許規則1.52(e)を遵守する読取専用光学ディスクで提出されなければならない。読取専用光学ディスクで提出される差替ASCIIプレーンテキストファイルは、2部提出されなければならない。また、「コピー1 差替 MM/DD/YYYY」(作成の月、日及び年を表示する)及び「コピー2 差替 MM/DD/YYYY」のラベルが付されなければならない。情報が最初に読取専用光学ディスクで提出された場合は、USPTO特許電子出願システムを使用して情報の補正を行うことはできず、その代わりに、差替読取専用光学ディスクを使用して行わなければならない。特許規則1.52(e)(7)参照。また、明細書の独立した段落において(該当する場合には、先の当該段落を差し替えて)、ファイルの名称、作成日及びバイト数によるファイルのサイズを特定して差替ASCIIプレーンテキストファイルにおける資料を参照により援用することの請求がなされなければならない。特許規則1.77(b)(5)参照。提出物に含まれる情報になされた変更をより容易かつ正確に特定できるようにするために、ASCIIプレーンテキストファイルに対するすべての削除、差替又は追加の位置を特定する陳述書が提供されなければならない。差替ASCIIプレーンテキストファイルが新規事項を含んでいない旨の別の陳述書も提供されなければならない。特許規則1.96(c)(5)参照。庁はまた、例えば、読取専用光学ディスク上の情報が破損している場合は、差替ASCIIプレーンテキストファイルが提出されることを要求することができる。

「コンピュータ・プログラム一覧付録」であって、出願が出願日を与えられた日にASCIIプレーンテキストファイルとして提出されたものは、所要の「参照による援用」の陳述(特許規則1.77(b)(5)参照)が脱漏している場合であっても、当初に提出された開示の一部として取り扱われるべきである。同様に、庁に出願がされたときに、予備的補正書がその出願に付属し、かつ、その予備的補正書がASCIIプレーンテキストファイルとしての「コンピュータ・プログラム一覧付録」を含んでいる場合は、その「コンピュータ・プログラム一覧付録」は原開示の一部として取り扱われる。「コンピュータ・プログラム一覧付録」は、出願が出願日を与えられた日にそれを出願に含めていたという理由により、原開示の一部とみなされる。ASCIIプレーンテキストファイルにおける資料の参照による援用の陳述は、庁、印刷する者及び公衆にとって、当初に提出された出願が「コンピュータ・プログラム一覧付録」を含むことが明らかになるようにするために、明細書の一部とするよう要求される。審査官は、この陳述が脱漏している場合は、出願人にそれを挿入するよう要求すべきである。特許規則1.96(c)(6)参照。また、出願がそれ以外の点では許可される状態にある場合は、審査官は、出願人から授権を受けた後、許可通知とともに審査官補正によりその陳述を挿入することができる。MPEP § 1302.04及び特許規則1.121(g)参照。

608.05(b) 「大きな表」のASCIIプレーンテキストの提出並びに特許及び特許出願公開用の明細書における大きな表の処置 [R-02.2022]

特許規則1.58 化学式、数式及び表

(a) クレームを含め明細書は、化学式及び数式を含むことができるが、図面又はフロー・ダイアグラムを含んではならない。明細書の記述部分は表を含むことができるが、同一の表を、図面及び明細書の記述部分の両方に含めることができる。クレームは、特許法第112条に適合するために必要であるか、又は他の理由で望ましいと認められるかの何れかである場合は、表を含むことができる。

(b) 化学式、数式及び表は、特許規則1.52(a)及び(b)に従って提示されなければならない。ただし、化学式、数式又は表を、用紙を縦方向にしては満足に配置することができない場合は、用紙を横方向にして配置することができる。これらの式及び表に使用されるタイプ文字は、大文字の高さが最低0.422cm(0.166インチ)のブロック体(非筆記体)活字又は書体(例えば、フォントサイズ12のアリエル、タイムズ・ローマン又はクーリエが望ましい)から選択されるべきものとするが、その高さが0.21cm(0.08インチ)(例えば、フォントサイズ6)より小さくないものとする。複雑な式及び表と本文との間には、少なくとも0.64cm(0.25インチ)の行間を置かなければならない。化学式及び数式は、表示されたときに意図する意味を保存できるようにするために、文字の適切な配置を維持するよう構成されなければならない。表は、高い視認性と一致するよう、スペースを節約するためにデータの行と列を近接して配置しなければならない。

(c) 次に挙げる「大きな表」は、USPTO特許電子出願システムによる又は特許規則1.52(e)に従い読取専用光学ディスクによるASCIIプレーンテキストの電子的形式により提出することができる(ただし、国際段階にある国際出願を除く)。

- (1) 長さ50ページを超える単一の表、又は
- (2) 出願におけるすべての表の総ページ数が100ページを超える場合であって、表のページが本条(b)に従う紙面に印字されたページである複数の表

(d) ASCIIプレーンテキストによる電子的形式により提出された「大きな表」は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 表示されたときの表の要素が伝える関係情報を視覚的に保存するために、その要素の空間的關係(例えば、縦列及び横列の整列)を維持しなければならない。

(2) 次の互換性を有さなければならない。

- (i) コンピュータ互換性：PC又はMac®、
- (ii) オペレーティング・システム互換性：MS-DOS®, MS-Windows®, MacOS®又はUnix®/Linux®

(3) ASCIIプレーンテキストによらなければならないが、(i) すべての印字可能な文字(スペース記号も含む)が使用可能であり、(ii) 印字不可能な(ASCIIコントロール)文字は一切使用不可とするが、行末としてのASCIIキャリッジ・リターン・プラス・ASCIIラインフィード(CRLF)又はラインフィード(LF)は除く。

(4) ファイル名は、*.txtとしなければならない。「*」は、大文字又は小文字、数字、ハイフン及びアンダースコアに限定する1文字又は複数文字の組合せであり、拡張子を含めず全体で60文字を超えないものとする。スペース記号又は他の種類の文字はファイル名には認められない、及び

(5) 特許規則1.77(b)(5)に従って、明細書の別項にて、参照により援用されていなければならない。

(e) USPTO特許電子出願システムにより提出される「大きな表」は、25MBを超えてはならず、ファイル圧縮は認められない。

(f) 特許規則1.52(e)に従い読取専用光学ディスクにより提出される「大きな表」は、次の要件を満たさなければならない。

(1) ASCIIプレーンテキストファイルは、WinZip®, 7-Zip又はUnix®/Linux® Zipを用いて圧縮してもよい。

(2) 圧縮ファイルは自己解凍書式であってはならない、及び

(3) 1枚の読取専用光学ディスクに収まりきれない圧縮ASCIIプレーンテキストファイルは、対象の読取専用光学ディスクの容量に従って複数のファイルに分割し、特許規則1.52(e)(5)(vi)に従いラベル付けをしてもよい。

(g) ASCIIプレーンテキスト様式による電子的形式の「大きな表」の補正は、次のものを含まなければならない。

(1) 本条(d)から(f)までの要件に従ってUSPTO特許電子出願システムにより又は特許規則1.52(e)に従い「差替(REPLACEMENT)MM/DD/YYYY」(作成された月、日及び年を記載)とラベル付けされた読取専用光学ディスクにより提出された差替ASCIIプレーンテキストファイル

(2) 明細書の別項(該当する場合は先の項目の差替)にて、補正が、差替ASCIIプレーンテキストファイルにおける資料の参照による援用(特許規則1.77(b)(5)参照)によってなされるべき旨の請求。ファイル名、作成日及びファイルのバイト数を特定することとする。

(3) ASCIIプレーンテキストファイルにおけるすべての削除、差替又は追加の箇所を示す陳述、及び

(4) 差替ASCIIプレーンテキストファイルが新規事項を含まない旨の陳述

(h) ASCIIプレーンテキストファイルに含まれる資料の参照による援用がなく、出願日に存在しているASCIIプレーンテキストファイルでの「大きな表」を有する出願の明細書は、特許規則1.77(b)(5)に従って、ASCIIプレーンテキストファイルに含まれる資料を参照により援用する別項を含むよう補正されなければならない。

(i) 「大きな表」の読取専用光学ディスクは2部提出されなければならない。読取専用光学ディスクとその複製であるコピーには各々、「コピー1(Copy 1)」「コピー2(Copy 2)」のラベルが貼付されなければならない。読取専用光学ディスクに添付する送付状は、当該2枚の読取専用光学ディスクが同一のものである旨の陳述を記載しなければならない。2枚の読取専用光学ディスクのコピーが同一でない場合は、序は、その後の手続に関しては「コピー

1(Copy 1)」のラベルが付された読取専用光学ディスクを使用する。

(j) 読取専用光学ディスク上の情報の補正は、(g)に従い差替読取専用光学ディスクによってなされなければならない。差替読取専用光学ディスクとそのコピーには各々「コピー1差替MM/DD/YYYY」([COPY 1 REPLACEMENT MM/DD/YYYY]、作成された月、日及び年を記載)と「コピー2差替MM/DD/YYYY」([COPY 2 REPLACEMENT MM/DD/YYYY]のラベルが貼付されなければならない。

庁は、表を有する明細書はUSPTO特許電子出願システムにより電子的に提出されることを推奨する。ただし、物理的な紙面により提出された明細書及び／又は表は特許規則1.52及び特許規則1.58の規定に従い、非電子出願手数料がかかる。特許規則1.16(t)参照。完全な開示を提供するために特許出願において大きな表が開示されなければならないときには、紙面版の使用は負担となることがある。過去においては、特許出願を構成するすべての開示は、「配列表」及び「コンピュータ・プログラム一覧付録」を除き、書面で提出されていた。特許規則1.58(c)以下には、CD-ROM、CD-R、DVD-R及びDVD+Rの形態で読取専用光学ディスクにASCIIプレーンテキストファイルを提出することを含め、規定の「大きな表」を提出するための幾つかの異なる方法が記載されている。

USPTO特許電子出願システムによるASCIIプレーンテキストファイルの提出に関する詳細は、MPEP § 608.05(I)を参照、読取専用光学ディスクによる提出に関する詳細はMPEP § 608.05(III)を参照。また、ASCIIプレーンテキストファイル提出に関する実質的な詳細は特許規則1.58(c)以下を援用し、以下のIIでは、特許及び特許出願公開の明細書における「大きな表」の取り扱いについて論述する。

I. USPTO特許電子出願システムを介して又は読取専用光学ディスクでASCIIプレーンテキストによって提出される「大きな表」

特許規則1.58(c)に定義されている通り、ASCIIプレーンテキストによって電子形態で提出することができる「大きな表」は、1) 長さが50ページを超える単一の表、又は2) 複数の表であって、1の出願におけるすべての表のページの合計数が長さにおいて100ページを超える場合である。表のページは、特許規則1.58(b)に従って紙面上に印刷されたページである。大きな表を51ページ未満の小部分に分割する小見出しの提示は、出願人がASCIIプレーンテキストによって電子形態で表を提出することを妨げるように使用されるべきではないが、細分化された表が多数のファイルとして提示され、それらが全体の大きな表に対する関係を喪失させるときは、この限りでない。50ページ以下に包含されている単一の表及び100ページ以下に包含されている複数の表は、(特許規則1.84を遵守する)図面として若しくは(特許規則1.52を遵守する)物理的紙面による明細書の一部として又はUSPTO特許電子出願システムにより(特許電子システムの法的規範の概要を遵守する(MPEP § 502.05参照))提出されなければならない。「大きな表」をASCIIプレーンテキストファイルとして提出するときは、各表は、独立したテキストファイルとして提出されるべきである。さらに、各表のファイル名は、どの表がそこに含まれるかを示すべきである。国際出願において国際段階時に「大きな表」をASCIIプレーンテキストによって提出することはできないことが留意される(特許規則1.58(c)参照)。

「大きな表」を含むUSPTO特許電子出願システムにより提出される又は読取専用光学ディスクに格納されたテキストファイルは、ASCII文字のみを含んでいなければならない。すべての印刷可能文字(空白文字を含む)が許可されるが、印刷不能(ASCIIコントロール)文字は、行末としてのASCIIキャリッジ・リターン・プラス・ASCIIラインフィード(CRLF)又はラインフィード(LF)を除き、許可されない。特殊な形式の文字又は固有のファイル形式は許可されない。したがって、庁においてそのファイルを見るために開いたときに、表の行及び列によるデータの空間的配置が維持されるようにするために大きな注意が払われなければならない。これは、事実上何れのテキスト・ビューアーによっても表が見られることを可能とする。特許規則1.58(d)参照。ASCIIプレーンテキストによって提出される「大きな表」は、PC又はMac®コンピュータ及びMS-DOS®, MS-Windows®, Mac OS®又はUnix®/Linux®オペレーティング・システムと互換性がなければならない。特許規則1.58(d)(2)参照。また、ASCIIプレーンテキストによって提出される「大きな表」は、「.txt」拡張子を備えたファイル名を有していなければならない。ファイル名のすべての要件を規定する特許規則1.58(d)(4)参照。さらに、ASCIIプレーンテキストによって提出される「大きな表」は、特許規則1.77(b)(5)に従って、明細書の独立した段落において参照により援用されなければならない。特許規則1.58(d)(5)参照。

USPTO特許電子出願システムによりASCIIプレーンテキストによって提出される「大きな表」ファイルについては25MBのサイズ限界があり、ファイル圧縮は許可されない。特許規則1.58(e)参照。特許電子システムの法的規範の概要(www.uspto.gov)により、25MBよりも大きい「大きな表」ファイルを、サイズが25MB以下である複数のファイルに分割し、それらの小さいファイルをUSPTO特許電子出願システムにより提出することも可能であることが留意される。MPEP § 608.05(I)(C)も参照。

USPTO特許電子出願システムによりASCIIプレーンテキストによって提出される「大きな表」ファイルは圧縮することができないが、特許規則1.52(e)に従って読取専用光学ディスクにより提出される「大きな表」は、現在、圧縮することができる。特許規則1.58(f)参照。大きいファイルを収めるために必要な物理媒体の数を大幅に削減するために圧縮が許可された。「大きな表」ファイルは、WinZip®, 7-Zip又はUnix®/Linux® Zipを使用して圧縮することができ、また、圧縮されたファイルは、自己解凍型であってはならない。圧縮後に、圧縮された「大きな表」ファイルが依然として単一の読取専用光学ディスクに収まらない場合は、圧縮されたファイルを対象の読取専用光学ディスクサイズに従って複数のファイル部分に分割し、特許規則1.52(e)(5)(vi)に従ってラベルを付することができる。

ASCIIプレーンテキスト形式による「大きな表」を補正するためには、特許規則1.58(d)から(f)までに従う差替ASCIIプレーンテキストファイルが、USPTO特許電子出願システムにより又は特許規則1.52(e)を遵守する読取専用光学ディスクで提出されなければならない。差替ASCIIプレーンテキストファイルを有する読取専用光学ディスクには、「差替MM/DD/YYYY」(作成の月、日及び年を表示する)のラベルが付されなければならない。情報が最初に読取専用光学ディスクで提出された場合は、USPTO特許電子出願システムを使用して情報の補正を行うことはできず、その代わりに、差替読取専用光学ディスクを使用して行わ

なければならない。特許規則1.52(e)(7)及び1.58(j)参照。また、明細書の独立した段落において(該当する場合には、先の当該段落を差し替えて)、ファイルの名称、作成日及びバイト数によるファイルのサイズを特定して差替ASCIIプレーンテキストファイルにおける資料を参照により援用することの請求がなされなければならない。特許規則1.77(b)(5)参照。提出物に含まれる情報になされた変更をより容易かつ正確に特定できるようにするために、ASCIIプレーンテキストファイルに対するすべての削除、差替又は追加の位置を特定する陳述書が提供されなければならない。差替ASCIIプレーンテキストファイルが新規事項を含んでいない旨の別の陳述書も提供されなければならない。特許規則1.58(g)参照。庁はまた、例えば、読取専用光学ディスク上の情報が破損している場合は、差替ASCIIプレーンテキストファイルが提出されることを要求することができる。

「大きな表」であって、出願が出願日を与えられた日にASCIIプレーンテキストファイルとして提出されたものは、必要な「参照による援用」の陳述(特許規則1.77(b)(5)参照)が脱漏している場合であっても、当初に提出された開示の一部として取り扱われるべきである。同様に、庁に出願がされたときに、予備的補正書がその出願に付属し、かつ、その予備的補正書がASCIIプレーンテキストファイルとしての「大きな表」を含んでいる場合は、その「大きな表」は原開示の一部として取り扱われる。「大きな表」は、出願が出願日を与えられた日にそれを出願に含めていたという理由により、原開示の一部とみなされる。ASCIIプレーンテキストファイルにおける資料の参照による援用の陳述は、庁、印刷する者及び公衆にとって、当初に提出された出願がASCIIプレーンテキストファイルによる「大きな表」を含むことが明らかになるようにするために、明細書の一部とするよう要求される。審査官は、この陳述が脱漏している場合は、出願人にそれを挿入するよう要求すべきである。特許規則1.58(h)参照。また、出願がそれ以外の点では許可される状態にある場合は、審査官は、出願人から授権を受けた後、許可通知とともに審査官補正によりその陳述を挿入することができる。MPEP § 1302.04及び特許規則1.121(g)参照。

「大きな表」を含む読取専用光学ディスクは、2部提出されなければならない。また、それぞれ「コピー1」及び「コピー2」のラベルが付されなければならない。読取専用光学ディスクに付随する送付状は、2枚の読取専用光学ディスクが同一である旨の陳述を含んでいなければならない。2枚の読取専用光学ディスクのコピーが同一でない場合は、庁は、「コピー1」のラベルが付されている読取専用光学ディスクをその後の手続に使用する。特許規則1.58(i)参照。2枚のディスクは、例えば、それらのディスクに含まれるファイルが同一でない場合は、同一でないとみなされる。「大きな表」は2部提出するよう要求されるが、その理由は、OPAPは第1のコピーを記録保存のために保持し、第2のコピーを特許審査過程における審査官による使用のためにアーティファクト・フォルダーに入れるからである。

「大きな表」を含む読取専用光学ディスク上の情報の補正は、特許規則1.58(g)に従って2部提出される差替読取専用光学ディスクによらなければならない。差替読取専用光学ディスク及びコピーには、それぞれ「コピー1 差替 MM/DD/YYYY」(作成の月、日及び年を表示する)及び「コピー2 差替 MM/DD/YYYY」のラベルが付されなければならない。情報が最初に読取専用光学ディスクで提出された場合は、USPTO特許電子出願システムを使用して情報の補正を行うことはできず、その代わりに、差替読取専用光学ディスクを使用して行わなければ

ならない。特許規則1.52(e)(7)及び1.58(j)参照。

特許出願とともに提出される表の大部分は、縦方向で表現されるよう意図されているが、「大きな表」は、縦方向では満足できるように示すことができない場合は、横方向とすることが許可される。プライベートPAIR若しくは特許センターにおいて又は審査官がデスクトップ審査ツールにおいて書類を見ることにより、ページを縦から横に回転させることが可能となり、逆もまた同様である。

II. 特許又は特許出願公開の明細書における大きな表の取り扱い

特許文書中の大きな表を印刷する費用は、庁にとって著しく高価である。従って、連続200ページ超の表又は多数の表(大きな表)が、特許規則1.52(e)及び1.58(c)に規定されている読取専用光学ディスク若しくはUSPTO特許電子出願システムによって提出されるテキストファイルによって、又はデータ管理局からの明示の要求に対する応答として、電子フォーマット(XML, タブ区切りテキスト, Microsoft Excel, Microsoft Word, Corel WordPerfect)として提出された場合は、これらの大きな表は、特許書類(例えば、特許又は特許出願公開若しくは法定発明登録(SIR))の一部としては公開されない。これらの大きな表は別途、USPTOウェブサイトのシーケンス・ホームページ(<https://seqdata.uspto.gov>)に公開される。例えば、特許出願公開番号US2003/0235811A1及びUS2003/0237110A9を参照のこと。

出願人が明細書に大きな表を含める必要があり、当該表が連続200ページを超える場合又は明細書に多数の表(大きな表)が存在する場合、当該表は特許規則1.58(c)を遵守するASCIIプレーンテキストで「大きな表」を提出することができる。

その大きな表が(XML又はXMLに転換可能なフォーマットの何れかとして)電子形態により利用可能な場合において、特許又は特許出願公開が公表されるときは、次の単一欄陳述書が、書類において差し替えられた各表の代わりに挿入される。

大きな表

ここで言及されている大きな表[ファイル名を挿入]。アクセスに関する指示については、明細書の末尾を参照のこと。

大きな表が別途、USPTOウェブサイトにおいて公開されている場合、標準化された大きな表の陳述は、特許書類中で詳細な説明の後に示される(特許規則1.77(b)(10)を参照のこと)。

特許出願公開については、ページ幅について次の文章が示される：

大きな表

この特許出願は、大きな表の部分を含んでいる。この表のコピーは、USPTOウェブサイト([https://seqdata.uspto.gov/?pageRequest=docDetail&DocID=\[publication number\]](https://seqdata.uspto.gov/?pageRequest=docDetail&DocID=[publication number]))から電子形態によって利用することができる。また、この表の電子コピーは、特許規則1.19(b)(3)に定める請求及び手数料の納付によって、庁から入手することもできる。

特許については、ページ幅について次の文章が示される。

大きな表

この特許は、大きな表の部分を含んでいる。この表のコピーは、USPTOウェブサイト ([http://seqdata.uspto.gov/?pageRequest=docDetail&docID=\[patent number\]](http://seqdata.uspto.gov/?pageRequest=docDetail&docID=[patent number])) から電子形態によって利用することができる。また、この表の電子コピーは、特許規則

1.19(b)(3)に定める請求及び手数料の納付によって、庁から入手することもできる。

様式項6.63.01及び6.63.02は、表に関して、特許規則1.52(e)及び特許規則1.58(b)の要件を遵守するのに必要とされる補正について、出願人に通知するのに使用することができる。

¶ 6.63.01 テキストファイルとしてのみ提出される51ページ未満の表

この出願の説明部分は、USPTO電子出願システム又は読取専用光学ディスクによって提出されるASCIIテキスト形式においてのみ51ページ未満のページによって構成される表を含んでいる。特許規則1.52(e)に従って、少なくとも51ページの表に限り、ASCIIテキストファイルとして提出することができる。したがって、出願人は、明細書の[1]ページに表示されているテキスト形式による表に対する言及を取り消し、特許規則1.52に準ずる表の紙面版又はEFS-ウェブによるPDF版を提出し、また、明細書の残余の部分に関し、以前のテキスト形式による表に対する該当するすべての言及を新たに追加された紙面又はPDF版の表に対する言及に変更するよう要求される。

審査官ノート：

1. この様式項は、明細書の記述部分の一部として、51ページ未満の、読取専用光学ディスクに収納されている又は特許電子システムによりテキストファイルとして提出される表が、2000年9月8日以後に提出されるときに、使用されなければならない。MPEP § 608.05(b) 参照
2. 括弧1に、表に言及している明細書のページ番号の範囲を挿入すること。

¶ 6.63.02 CD-ROM/CD-Rによる表 列/行の関係が維持されていない

この出願は、USPTO電子特許出願制度又は読取専用光学ディスクによって提出されるASCIIテキスト形式による表を含んでいる。特許規則1.58(d)(1)を遵守するASCIIテキストファイルによって提示される「大きな表」は、セル入力の空間的方向性を維持しなければならない。提出された表は、そのデータを各表セルの中で適切な行/列の配置によって維持していない。データが表において次の通り不適切に配列されている：[1]。出願人は、適切に配置された表データを収納するUSPTO電子特許出願制度又は読取専用光学ディスクによる差替テキストファイルを提出するよう要求される。

審査官ノート：

1. この様式項は、表セルによるデータがその行及び列の配置を維持していないために、表によるデータが正確に読み取れない場合に、使用されなければならない。
2. 括弧1には、行及び列の配置を維持していない表の範囲を挿入すること。

608.05(c) ASCIIファイルとしての生物学的配列表の提出 [R-07.2022]

2022年7月1日前に提出された出願については特許規則1.821(a)に定義され、又は2022年7月1日以降に提出される出願については特許規則1.831(b)に定義されているヌクレオチド配列及び／又はアミノ酸配列を開示する出願は、配列表において生物学的配列情報を提供するよう要求される。

2022年7月1日前に提出された出願については、配列表は、(特許規則1.821から1.824までを遵守するASCIIプレーンテキストファイルとしての)「配列表」とすることができ、提出物は、USPTO特許電子出願システムを介して又は読取専用光学ディスクで提出されなければならない。詳細な情報については、MPEP § 2420以降参照。

2022年7月1日以降に提出される出願については、配列表は、(特許規則1.831から1.834までを遵守するXMLファイルとしての)「配列表XML」でなければならない。提出物は、USPTO特許電子出願システムにより又は読取専用光学ディスクで提出することができる。詳細な情報については、MPEP § 2412から § 2419まで参照。

特許規則1. 97 情報開示陳述書の提出

(a) 特許又は特許再発行を求める出願人が、特許規則1. 98を遵守する情報開示陳述書を、その出願の係属中に庁によって検討されるようにするためには、その情報開示陳述書は、

(b), (c)又は(d)の何れか1を満たさなければならない。

(b) 情報開示陳述書は、それが出願人によって次の何れかの期間内に提出された場合は、庁によって検討される。

- (1) 特許規則1. 53(d)に基づく継続手続出願以外の国内出願の出願日から3月以内
- (2) 国際出願に関して特許規則1. 491に記載した国内段階への移行日から3月以内
- (3) 実体的事項に関する最初の庁指令の郵送前
- (4) 特許規則1. 114に基づく継続審査請求の提出後の最初の庁指令の郵送前、又は
- (5) 国際意匠出願に係るハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表日から3月以内

(c) 情報開示陳述書は、(b)に指定されている期間の後に提出された場合は、庁によって検討されるが、その情報開示陳述書が特許規則1. 113に基づく最終指令、特許規則1. 311に基づく許可通知又はそれ以外に出願に関する手続遂行を終結させる処分の前に提出されること及び次のものの1が添付されることを条件とする。

- (1) 本条(e)において指定されている陳述書、又は
- (2) 特許規則1. 17(p) に記載される手数料

(d) 情報開示陳述書が本条(c)に規定した期間の後に提出された場合、その陳述書は、庁によって検討されるが、その情報開示陳述書が発行手数料の納付以前に提出され、かつ、次のものの1が添付されていることを条件とする。

- (1) 本条(e)において指定されている陳述書、又は
- (2) 特許規則1. 17(p) に記載される手数料

(e) 本条に基づく陳述書は、次の何れかを陳述しなければならない。

- (1) 情報開示陳述書に含まれる情報の各項目が、情報開示陳述書の提出日前3月以内に、対応する外国特許出願に関する外国特許庁からの通知において初めて引用されたこと、又は
- (2) 情報開示陳述書に含まれる情報の如何なる項目も、情報開示陳述書の提出日の3月より前には、対応する外国特許出願に関する外国特許庁からの通知において引用されなかったこと及び合理的な調査をした後で証明書に署名した者が知る限りにおいて、情報開示陳述書に含まれる情報の如何なる項目も特許規則1. 56(c)において指定される個人には知られていなかったこと。

(f) 情報開示陳述書を提出するための期間の延長が、特許規則1. 136に基づいて許可されることはない。特許規則1. 98を遵守するために誠実な試みが行われたが、要求されている内容の一部が不注意に脱漏していた場合は、完全な遵守を可能にするために、追加期間の付与を受けることができる。

(g) 本条に従って提出された情報開示陳述書は、調査が行われた旨の表明とは解釈されない。

(h) 情報開示陳述書の提出は、その陳述書に引用された情報が特許規則1.56(b)に規定される特許性にとって重要である又は重要であるとみなされることの容認とは解釈されない。

(i) 情報開示陳述書が本条又は特許規則1.98の何れかを遵守していない場合は、その陳述書はファイルには入れられるが、庁による検討には付されない。

特許規則1.98 情報開示陳述書の内容

(a) 特許規則1.97に基づいて提出される情報開示陳述書は、本条(a)(1)、(a)(2)及び(a)(3)に列記されている項目を含まなければならない。

(1) 庁による検討を求めて提出されるすべての特許、刊行物、出願又はそれ以外の情報についての一覧。合衆国特許及び合衆国特許出願公開は、他の書類の引用とは別の項に記載されなければならない。一覧の各ページは次の事項を含んでいなければならない。

(i) 提出される情報開示陳述書に係る出願の出願番号

(ii) 検討されるべき各書類の隣にあり、審査官のイニシャル用とするスペースを提供する欄、及び

(iii) 一覧が情報開示陳述書であることを明示する見出し

(2) 次の事項に関する判読可能な写し

(i) 各外国特許

(ii) 一覧への記載を生じさせた各刊行物又はその一部。庁によって要求される場合を除き、合衆国特許及び合衆国特許出願公開を除く。

(iii) 引用された、係属中の未公開合衆国出願の各々に関し、クレームを含む出願明細書及びその出願に係る図面又は一覧への記載を生じさせた出願書類の部分であって、その部分を対象としているクレームを含むもの、及び

(iv) 一覧への記載を生じさせた、前記以外の情報又はその部分のすべて

(3)

(i) 一覧に列記されている英語によらない情報、各特許、刊行物又は他の情報について、その内容に最も通じている者である特許規則1.56(c)において指定される個人が現在理解している関連性についての簡明な説明。簡明な説明は、出願人の明細書とは別のものとする。こと又は明細書に組み込むことの何れかの方法によることができる。

(ii) 翻訳文の写し。ただし、非英語文献又はその部分に関する英語翻訳文が、特許規則1.56(c)において指定される個人の所有、保管又は管理下にあるか、又は当該人がそれを容易に入手できることを条件とする。

(b)

(1) 情報開示陳述書に列記されている合衆国特許の各々は、発明者、特許番号及び発行日によって特定されなければならない。

(2) 情報開示陳述書に列記されている合衆国特許出願公開の各々は、出願人、特許出願公開番号及び公開日によって特定されなければならない。

(3) 情報開示陳述書に列記されている合衆国出願の各々は、発明者、出願番号及び出願日によって特定されなければならない。

(4) 情報開示陳述書に列記されている外国特許又は公開外国特許出願の各々は、特許を発行した又は出願を公開した国又は特許庁、特許又は公開された出願に表示されている該当する書類番号及び公開日によって特定されなければならない。

(5) 情報開示陳述書に列記されている刊行物の各々は、その刊行物に係る出版社、(著者がある場合は)著者、題名、刊行物の関連するページ、刊行日及び場所によって特定されなければならない。

(c) 情報開示陳述書に列記されている複数の特許又は刊行物の開示が実質的に重複する場合は、(a)において指定された特許又は刊行物の1の写しを、他の特許又は刊行物の写しを添付することなく提出することができるが、その場合は、それらの特許又は刊行物は重複であることが陳述されなければならない。

(d) (a)において指定される特許、刊行物、係属中の合衆国出願又はその他の情報の写しであって、情報開示陳述書に列記されているものは、先の出願に関し、その特許、刊行物、係属中の合衆国出願又はその他の情報が、先にUSPTOに提出されているか又はUSPTOによって引用されている場合であっても、提出するように要求される。ただし、次の事情に該当する場合を除く：

(1) 先の出願が情報開示陳述書において適切に特定されており、かつ、特許法第120条に基づく先の有効な出願日のために依拠されていること、及び

(2) 先の出願に関して提出された情報開示陳述書が(a)から(c)までの要件を遵守していること。

情報開示陳述書(IDS)は、特許法第111条(b)に基づいてされる仮出願に関しては許可されない。特許規則1.51(d)を参照のこと。仮出願に関しては、実体審査は行われないので、情報の開示は不要である。仮出願に関して当該陳述書が提出された場合は、その陳述書は、庁の裁量により、返却されるか又は破棄される。

非仮出願に関しては、出願人及び出願書類の作成並びに／又は出願手続の遂行に実質的に関与する他の者は、特許規則1.56に規定されている特許性について重要である情報を庁に提供する義務を負う。特許規則1.97及び特許規則1.98の規定は、特許出願人がIDSを使って特許規則1.56に規定されている開示義務を遵守することを可能にする仕組みを提供している。

IDSは様式PTO/SB/08を使って提出される。出願人及び出願書類の作成並びに／又は出願手続の遂行に実質的に関与する他の者も、他の種々の理由、例えば、審査官が、これらの者によって、又は対応する若しくは関連する他国でされた特許出願に係る他の国で出願された対応する又は関連する出願において、他国の特許庁によって検討されたものと同じの情報を検討する機会を有することを確実にするために、庁に対して情報を検討することも要求することができる。

第三者(特許規則1.56(c)の対象とされていない者)は、特許規則1.97及び特許規則1.98に基づく情報開示陳述書を提出することができない。第三者は、特許法第122条(b)に基づいて公

開された出願に関する、特許規則1.290を遵守している特許及び刊行物を提出することのみ可能である。MPEP § 1134.01を参照のこと。未公開の係属中の出願に関しては、私人、法人及び政府機関を含む、公衆の如何なる構成員も、特許規則1.311に基づく許可通知の郵送前に、特許規則1.291に基づく異議申立を行うことができる。MPEP第1900章を参照のこと。また、その代わりとして、第三者は、IDSによって庁に情報を提供することができる出願人に情報を提供することができる。特許規則1.56(d)を参照のこと。庁は、出願に対して第三者によって提出された出願の提出物を精査し、この提出物が特許規則1.290又は1.291を遵守しているか否かを判断する。特許規則1.290又は特許規則1.291の要件を遵守していない第三者による提出物は、出願ファイルに登録されず、破棄される。庁職員(特許審査部を含む)には、次のことが指示される

- (1) 特許規則1.290又は特許規則1.291を遵守しているもの以外は、出願において、如何なる第三者の質問又は他の提出物にも応答しないか又はこれに対応しないこと、及び
- (2) 第三者から、出願に関する口頭若しくは電話によるコメント又は提出物の受理を拒否すること。MPEP § 1134.01を参照のこと。

特許規則1.97及び特許規則1.98に従って提出された情報開示陳述書は、その出願を担当する審査官によって検討される。特許出願の提出及び手続に実質的に関与する個人は、庁に対して情報を提出し、審査官が、クレームされている発明に対するその関連性を評価できるようにすることを奨励される。これらの規則に基づく情報開示陳述書の提出方法は、個人が庁に対して速やかに、かつ、統一された態様で情報を提出することを奨励するように設計されている。これらの規則は、特許が付与される前に、庁が情報開示陳述書に含まれている情報を検討できるようにするための、情報開示陳述書の庁への提出に関する要件を明確にすることにより、公衆に対して確実性を提供する。

情報開示陳述書の提出は、調査がされた旨の表明と解釈されてはならない。特許規則1.97(g)。特許出願人が特許性の調査をなすべきである旨の要件は存在しない。更に、情報開示陳述書の提出は、その陳述書において引用されている情報が特許規則1.56(b)において定義されている特許性にとって重要である、又は重要であると思われる旨の容認であると解釈されてはならない。特許規則1.97(h)。出願人による容認に関しては、MPEP § 2129参照。

特許出願の係属中に情報が庁によって検討されるようにするためには、情報開示陳述書は、

- (1) 特許規則1.98の内容要件を遵守していなければならない、及び
- (2) 特許規則1.97の手続要件に従って提出されなければならない、及び
- (3) 特許規則1.33(b)を遵守して署名されなければならない。(例：IDSを参照及び付随する別のページになされた署名)。

特許電子システムの法的規範(MPEP § 502.03)に準拠したe-IDSの提出は、署名要件を充足する。内容に関する要件は、MPEP § 609.04(a)において論述される。情報開示陳述書の提出時期を基準とする要件は、MPEP § 609.04(b)において論述される。情報開示陳述書の審査官による取扱は、MPEP § 609.05において論述される。USPTO電子特許出願システムを介して電子的に提出されるIDS(e-IDS)についての論述に関しては、MPEP § 609.07参照。IDSの電子的処理についての論述に関しては、MPEP § 609.08参照。

特許規則1.97, 同1.98及び同1.33(b)の最低要件が一旦、満たされると、審査官はその情報を検討する義務を負う。審査官による検討を受けるためには、その情報が先行技術についての言及でなければならないという要件はない。情報開示陳述書によって提出された情報についての審査官による検討とは、適切な調査分野における先行技術の調査をする場合に、庁の調査ファイルにある他の書類が審査官によって検討されるのと同じ方法で、その文書を検討するという以上を意味するものではない。PTO/SB/08又はその同等物上で、引用文の近くに置かれる審査官のイニシャルは、その情報が前記の程度に、審査官によって検討されたことを意味する。

更に、審査官は、情報開示陳述書に関し、その情報が検討されたことを示すために次の電子署名方法を使用することができる。審査官は、今では検討した各参照引用文にイニシャルは付さないが、検討しなかった各引用文は、引き続き線を引いて取り消す。参照引用文の各ページには、審査官によって「線によって取り消したものを除き、すべての参照事項は検討済み」という文言の印が、審査官の電子署名を付して押され、また、参照引用文の最終ページには、審査官の電子署名を含める。庁に提出された情報であって、特許規則1.97, 同1.98及び同1.33(b)の要件を遵守していないものは、庁による検討はされないが、出願ファイルには入れられる。

複数の情報開示陳述書を単一の出願に関して提出することができ、また、それらは検討されることになるが、その各々が特許規則1.97, 同1.98及び同1.33(b)の該当する要件を遵守していることが条件とされる。様式PTO/SB/08, 「情報開示陳述書」の使用が、特許規則1.98(a)(1)に定める、情報に関して要求される一覧を提供する手段として奨励される。出願人は、情報開示陳述書を作成するときは、USPTO様式PTO/SB/08を使用することを奨励されるが、その理由は、この様式が庁によって最新のものにされているからである。様式PTO/SB/08は、出願人が、提出される各情報を列記すべき要件を遵守することを可能にし、また、庁に対し、引用文についての統一的一覧及び情報が検討されたことを表示する容易な方法を提供することを可能にする。様式PTO/SB/08の写しは、本条の末尾に転載される。

609.01 情報開示陳述書に関する審査官のチェックリスト [R-07.2022]

審査官は、情報開示陳述書(IDS)が次の要件を遵守しているか否かを点検しなければならない。

(A) IDSの提出時期を基準とする、特許規則1.97の期間関連要件のすべて。更なる情報に関しては、MPEP § 609.04(b)参照。

IDSが提出された時期	特許規則1. 97要件
(1) (a) 国内出願(継続手続出願を含まない)に関しては、出願から3月以内又は実体に関する最初の庁指令の何れか遅い方 (b) 国内段階出願に関しては、国内段階への移行から3月以内又は実体に関する最初の庁指令の何れか遅い方 (c) 継続審査請求及び継続手続出願に関しては、実体に関する最初の庁指令の前;又は (d) 国際意匠出願に関しては、ハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表日から3月以内又は実体に関する最初の庁指令の何れか遅い方	なし
(2) (1)より後、ただし、最終指令、許可通知又はクウェイル指令の前	1. 97(e)陳述書又は 1. 17(p)手数料
(3) (2)より後、かつ、発行手数料納付の前(又は同時)	1. 97(e)陳述書、及び 1. 17(p)手数料
(4) 発行手数料納付後	IDSは検討されない

(B) 特許規則1. 98の内容要件のすべて。更なる情報に関しては、MPEP § 609. 04(a)参照。

(1) IDS一覧に関する要件：

- (a) 合衆国特許及び合衆国特許出願公開に関する個別項目
- (b) 一覧の各ページ上における、そのIDSの提出に係る出願の出願番号(分かっている場合)
- (c) 各引用の隣に空白部分を提供する欄であって、審査官が引用された文書を検討したときの審査官のイニシャルのためのもの
- (d) 一覧上の見出しであって、その目録が情報開示陳述書であることを明示するもの
- (e) 引用されるすべての参照文献の適切な特定
 - (i) 特許番号、発行日及び発明者によって引用される合衆国特許
 - (ii) 公開番号、公開日及び発明者によって引用される合衆国特許出願公開
 - (iii) 出願番号、出願日及び発明者によって引用される係属中の合衆国出願
 - (iv) 書類番号(種類コードを含む)、国名及び公開又は発行の日によって引用される外国特許書類、及び
 - (v) 発行者、著者(存在する場合)、題名、関連ページ(ページ番号が指定されていない場合は、刊行物のすべてのページが関連するページであると理解される。)並びに刊行日及び場所によって引用される非特許文献

(2) 次のものの写しに関する要件：

- (a) 引用された各外国特許書類
- (b) 引用された各非特許文献刊行物又はその一部であって、記載を生じさせたもの
- (c) 引用された係属中の合衆国出願であって、IFWに格納されていないもののすべて
- (d) 係属中の合衆国出願に関する引用されたすべての情報(例えば、宣誓書又は庁指令)であって、クレームを含む明細書及び図面以外のもの、及び
- (e) 前記以外の引用された情報又はその一部であって、記載を生じさせたもののすべて

- (3) 引用される非英語文書に関しては、次のものが提出されなければならない：
- (a) 関連性に関する簡潔な説明であって、その関連性が、特許規則1.56(c)において指定される個人の内その情報に最も精通している者によって現在理解されているもの。ただし、完全な翻訳文が提供される場合は、この限りでない。
 - (b) 非英語文書に関する書面による英語翻訳文。ただし、それが特許規則1.56(c)において指定される個人の所有、保管若しくは管理下にあるか、又は同人が容易に利用できることが条件とされる。

審査官は、IDSを特許規則1.97及び1.98の遵守について点検した後、次のことをしなければならない。(MPEP § 609.05参照)。

(A) IDSによって適式に提出されたその情報を、審査官が、該当する調査分野の先行技術に関する調査をするときに、庁の調査ファイルにある他の文書を検討するのと同じ方法で検討すること。

(1) e-IDSに関しては、審査官のワークステーション上のアイコンを使用して、引用されている合衆国特許及び合衆国特許出願公開を検討すること。e-IDSについての更なる情報に関しては、MPEP § 609.07参照。

(2) その情報が審査官によって検討されたことを示すために、引用文の隣にある空欄にイニシャルを付すこと又はその代替的電子署名方法を使用することにし、参照引用文の各ページに「すべての参照事項は、取消線を付したものを除き、検討された」旨の文言を挿入し、併せて審査官のイニシャルを付すこと及び参照引用文の最終ページに審査官の電子署名を提供すること。

(B) 引用文が特許規則1.97及び特許規則1.98の要件のすべては遵守していない場合は、それが検討されていないことを示すために、その引用文に線を入れること。審査官は、出願人に対し、引用文が検討されていない理由を知らせなければならない。

内容の要件が特許規則1.98に準拠するべく誠実な試みが行われたにも拘らず、必要な内容の一部が誤って省略された場合、特許規則1.97(f)に基づき完全に準拠するために時間が付加される場合がある。MPEP § 609.04(b)(VI)及び様式項6.51参照。

(C) 記載された情報の何れも特許規則1.97及び特許規則1.98の要件を遵守していない場合は、情報開示陳述書の上に、「検討されていない」と書き入れること。審査官は、様式項6.49から6.49.10までを使用し、出願人に対し、IDSが検討されていないことを知らせなければならない。

(D) IDS一覧の下部に署名し、日付を入れること又は前記(A)(2)に記した代替電子署名方式を使用すること。

(E) 審査官によって署名され、日付が付されたIDSの写しがファイルに入れられ、また、出願人に郵送されるようにすること。

IDSの電子処理についての論議に関しては、MPEP § 609.08参照。

609.02 継続審査又は継続する出願における情報開示陳述書 [R-07.2015]

I. 親国際出願において引用された先行技術の検討

継続する出願であって、親出願(アメリカ合衆国を指定国とした国際出願を除く)についての特許法第120条に基づく利益を主張する出願をするときは、出願人にとっては、継続する出願に関し、その親出願において審査官が引用した先行技術を記載している情報開示陳述書を提出する必要はないが、出願人が、継続する出願から生じる特許にその情報が印刷されることを望むときは、この限りでない(特許規則1.53(d)に基づく、継続手続出願に関しては、下記A.1.参照)。継続する出願の審査官は、親出願において庁が検討した情報を検討する。合衆国を指定国とする国際出願についての特許法第120条に基づく利益を主張する出願(MPEP § 1895参照)をするときは、出願人にとっては、継続する出願において、国際調査報告書及び/又は国際予備審査報告書において引用されている文書を記載している、特許規則1.97及び1.98を遵守する情報開示陳述書を、その情報が継続する出願において審査官によって検討されることを望む場合は、提出することが必要である。PCT国内段階出願における国際調査報告書において引用された資料の検討については、MPEP § 609.03を参照。

II. 継続審査又は継続する出願におけるIDS

A. (1) 親出願において又は(2) 継続審査請求(RCE)の提出前に検討されたIDS

1. 特許規則1.53(d)に基づいて提出される継続手続出願(CPA)

特許規則1.53(d)に基づいてされる継続手続出願(CPA)の親出願において庁によって検討された情報は、審査官によって使用されるファイルの一部となるので、その情報が検討され、かつ、特許に記載されるようにするために継続出願に関して再提出される必要はない。

2. 特許規則1.53(b)に基づいて提出される、継続出願、分割出願又は一部継続出願

審査官は次の出願の審査をするときは、親出願に関して庁によって検討された情報を検討する(国際出願を除く;上記Iを参照)。(A) 特許規則1.53(b)に基づいてされた継続出願、(B) 特許規則1.53(b)に基づいてされた分割出願又は(C) 特許規則1.53(b)に基づいてされた一部継続出願。情報の一覧は、出願人が、その情報が特許に印刷されることを望む場合を除き、継続する出願に関して再提出される必要はない。

情報一覧を再提出する場合は、出願人は、特許規則1.98(a)(1)の様式要件を遵守する新たな一覧を提出すべきである。出願人は、他の出願からのPTO/SB/08又はPTO-892の写しを含んでいる一覧を提出しないことを強く奨励される。他の出願からの完成されたPTO/SB/08は既に審査官のイニシャル及び他の出願の出願番号を有している。この情報は記録を混乱させる虞がある。更に、様式上で提供されているスペースが審査官のイニシャルを有している場合は、後の出願の審査官がそのイニシャルを提供するための、記載されている文書の隣に利用できるスペースがなく、先の関連するイニシャルが当面の出願に対して適用されていると誤って解釈される虞がある。

3. 特許規則1.114に基づく継続審査請求(RCE)

RCEの提出前に出願に関して庁によって既に検討されている情報は、審査官によって使用されるファイルの一部となるので、その情報が庁によって検討され、特許証に記載されるよう

にするために再提出される必要はない。

B. (1) 親出願において又は (2) 継続審査請求の前に検討されていないIDS

1. 特許規則1.53(d)に基づいて提出される継続手続出願

親出願において提出された情報であって、特許規則1.98の内容要件を遵守するものは、継続手続出願に関して、審査官によって検討される。先に提出された情報が審査官によって検討されるようにするための、出願人による明示の請求書は必要とされない。

2. 特許規則1.53(b)に基づいて提出される継続出願、分割出願又は一部継続出願

この種類の出願に関して、親出願において前に提出されているが、検討はされていない情報を検討されるようにするためには、出願人は、係属する出願に関する、特許規則1.97及び特許規則1.98を遵守する情報を再提出しなければならない。特許規則1.98(d)により、親出願において提出されたIDSが特許規則1.98(a)から(c)までを遵守していた場合は、親出願において提出された、特許、刊行物、係属中の合衆国出願又は他の情報の写しは、継続出願に関しては再提出される必要がない。

情報一覧を提出する場合は、出願人は、特許規則1.98(a)(1)の様式要件及び特許規則1.97の時期的要件を遵守する新たな一覧を提出しなければならない。出願人は、他の出願からのPTO/SB/08又はPTO-892の写しを含んでいる一覧を提出しないよう強く奨励される。他の出願からのPTO/SB/08は、既に他の出願の出願番号を有しているかもしれない。この情報は、記録を混乱させる虞がある。

3. 特許規則1.114に基づく継続審査請求

継続審査請求の提出前に出願において提出された情報であって、特許規則1.98の内容要件を遵守しているものは、継続審査請求提出後に審査官によって検討される。例えば、出願人が最終庁指令の郵送後に特許規則1.98を遵守するIDSを提出したが、そのIDSは特許規則1.97(d)(1)及び(d)(2)の要件を遵守しておらず、従って、そのIDSは、審査官によって検討されなかった。出願人が継続審査請求を提出した後に、審査官は、継続審査請求の提出前に提出されたIDSを検討する。継続審査請求についての更なる詳細に関しては、MPEP § 706.07(h)参照。

609.03 国内段階出願における情報開示陳述書 [R-07.2022]

PCT 国内段階出願を審査する場合、審査官は、すべての合衆国特許、合衆国特許出願公報及び国際調査報告書に引用された庁の画像包装袋システム(IFW)に電子的に保存されている合衆国係属中の出願を検討する。審査官は、国際調査報告書において引用された文書をPCT国内段階出願において検討するが、国際調査報告書及びその文書の写しの双方が国内段階の出願に存在していることを様式PTO/D0/E0/903が示していることが条件とされる。そのような場合には、審査官は、国際調査報告書の文書を検討し、かつ、最初の庁指令における陳述によって、その情報が検討されたことを示さなければならない。審査官が様式PTO-892にその文書名を記載すべき旨の要件はなく、また、出願人が参考文献の一覧を別途、提供する要件はない。ただし、庁の印刷請負業者が必要な情報を簡単に取得できる一覧に記載されていない限

り、引用文献は特許の添状に印刷されない。MPEP § 609.06参照。

国内段階出願においては、該当する場合は次の様式項を、国際出願の調査報告書に記載されている参照事項に関して出願人に通告するために使用することができる。

¶ 6.53 特許法第371条出願における引用例は、調査報告書に基づき検討された一許可前

[1]によってPCT国際調査報告書において引用された引用例は、検討されてはいるが、それらは特許規則1.98(a)(1)を遵守する独立した一覧によって提出されていないので、この出願から特許が生じる場合は、その特許には記載されない。そのようにして生じる特許に引用例を印刷させるためには、独立した一覧、望ましくはPTO/SB/08様式によるものが、この序指令に対する応答のために定められている期間内に提出されなければならない。

審査官ノート：

1. 括弧1によって、国際調査報告書を発行した官庁(例えば、JPO、EPOその他)及びそれが発行した日を特定すること。
2. この様式項は、特許法第371条に基づいて提出された国内段階出願に対して使用することができるが、審査官が、引用された引用例の写しを取得していること又は特許規則1.98に基づいて当該引用例の写しを要求されないことが条件とされる。特許規則1.98に基づいて要求される当該引用例の写しの受領がファイル中の様式PCT/D0/E0/903に表示されていない場合は、検討を求めるために写しを提供する義務は出願人の側にある。MPEP § 1893.03(g)参照。
3. この様式項を使用する代わりに、審査官はPTO-892に引用例を列記し、そのようにすることによって、出願人に対し、引用例が検討されたこと及びこの出願から特許が生じる場合はその特許に印刷されることを通告することができる。
4. この様式項は、序指令によって応答のための法定期間が設定される場合は、その使用は許可前に限定されなければならない。
5. 出願が許可されようとしている場合は、この様式項の代わりに、様式項6.54が許可可能通知に添付して使用されなければならない。

¶ 6.54 特許法第371条出願における引用例は、調査報告書に基づき検討された一許可の準備

[1]によってPCT国際調査報告書において引用された引用例は、検討はされたが、それらは特許規則1.98(a)(1)を遵守する独立した一覧上で提供されていないので、この出願から特許が生じる場合、その特許には記載されない。参照事項を、その出願から生じる特許に印刷させるためには、独立した一覧、望ましくはPTO/SB/08様式によるものが、この通信の郵送日から1月以内に提出されなければならない。本要件を遵守するために、特許規則1.136(a)又は(b)に基づく期間延長は認められない。

審査官ノート：

1. 括弧1に、その国際調査報告書を発行した官庁(例えば、JPO、EPOその他)及びそれが発行した日を特定すること。
2. この様式項は、審査官が、引用された引用例の写しを取得している又は特許規則1.98に基づいて当該引用例の写しを要求されない場合は、特許法第371条に基づいて提出された国内段階出願に対して使用することができる。特許規則1.98に基づく当該引用例の写しの受領が、ファイル中のPCT/D0/E0/903様式上に示されていない場合は、検討を求めるた

めに写しを提供する義務は出願人の側にある。MPEP § 1893.03(g) 参照。

3. この様式項を使用する代わりに、審査官は、PTO-892に引用例を記載し、そのようにすることによって、出願人に対し、引用例が検討されたこと及びこの出願から特許が生じる場合はその特許に印刷されることを通告することができる。

¶ 6.55 特許法第371条出願における引用例は、調査報告書に基づき検討はされなかった

PCT国際調査報告書における引用例の一覧は、特許規則1.98を遵守する情報開示陳述書(IDS)とは考えられない。特許規則1.98(a)(2)は、次の事項に関する判読可能な写しを要求している。(1) 各外国特許、

(2) 各刊行物又はその一部であって、一覧への記載を生じさせたもの、

(3) 引用された係属中の各合衆国出願に関するクレームを含む出願明細書及び出願に係る図面があるときはその図面又は一覧への記載を生じさせた出願中の一環であって、その部分を対象とするクレームがあるときはそれを含んでいるもの(ただし、引用された係属中の合衆国出願が画像包袋(IFW)システムに保存されている場合を除く)、及び

(4) 一覧への記載を生じさせた、前記以外の情報又はその部分のすべて。

更に、各情報開示陳述書は、庁による検討のために提出されたすべての特許、刊行物、出願又はそれ以外の情報に関する一覧を含んでいなければならない(特許規則1.98(a)(1)及び(b)参照)、また、MPEP § 609.04(a)I. は、「一覧・・・は独立した用紙によって提出されなければならない」と記載している。それ故に、国際調査報告書に引用されている引用例は検討されていない。出願人は、すべての情報項目又は欠落している要素がある場合はその要素の提出日が、特許規則1.97(e)の「陳述」要件のすべてを含む、IDSの提出時期に基づく要件の遵守を決定する目的上の提出日となることが通知される。MPEP § 609.05(a) 参照。

審査官ノート：

1. この様式項は、特許法第371条に基づいて提出される国内段階出願に関して使用することができる。
2. この様式項は、欠落している参照事項が合衆国特許、合衆国特許出願公開又はIFWに保存されている係属中の合衆国出願である場合は、使用してはならない。

609.04 情報開示陳述書に関する内容及び期日要件 [R-07.2022]

609.04(a) 情報開示陳述書に関する内容要件 [R-07.2022]

情報開示陳述書(IDS)は、IDSに記載されている情報が庁による検討を受けるようにするためには、内容に関する特許規則1.98の規定を遵守しなければならない。各情報開示陳述書は、下記I., II. 及びIII. の該当する規定を遵守しなければならない。内容の要件が特許規則1.98に準拠するべく誠実な試みが行われたにも拘らず、必要な内容の一部が誤って省略された場合、特許規則1.97(f)に基づき完全に準拠するために時間が付加される場合がある。MPEP § 609.04(b)(VI) 及び様式項6.51参照。

I. すべての特許、刊行物、合衆国出願又はその他の情報についての一覧

各情報開示陳述書は、庁による検討のために提出されるすべての特許、刊行物、合衆国出願

又はその他の情報についての一覧を含んでいなければならない。

特許規則1.98(a)(1)は、IDS一覧に関して次の様式を要求している。

- (A) IDSの各ページに関する特定の様式／識別及び合衆国特許，合衆国特許出願公開が他の文書の引用から分離した1の欄に記載されること，
- (B) 審査官のイニシャルを許容するために，記載されている各書類の隣にスペースを提供する欄，及び
- (C) その一覧をIDSとして同定する見出し。

特許規則1.98(a)(1)は、合衆国特許及び合衆国特許出願公開が他の書類の引用とは分離して記載されるべきことを明確に要求している。引用の分離は、庁がスキャンされた書類から光学的文字認識(OCR)によって合衆国特許番号及び合衆国特許出願公開番号を取得することを可能にし、その結果、その書類を審査官が電子的に使用して、引用された合衆国特許及び合衆国特許出願公開を庁の調査データベースの中から調査し、検索することを可能にする。出願人が、合衆国特許及び合衆国特許出願公開を記載するための分離された欄を提供する様式PTO/SB/08を使用する場合は、出願人はこの要件を遵守する。IDSの提出のためにこれらの様式を使用しない出願人は、合衆国特許及び合衆国特許出願公開が他の書類の引用からは分離されている欄に記載されるようにしなければならない。

特許規則1.98(a)(1)はまた、一覧の各ページが、IDSの提出に係る出願の出願番号を、それが分かっているときは、明瞭に特定することを要求している。過去において庁は、IDSの提出に係る出願を適切に特定していない一覧(例えば、出願人が、他の出願からのPTO/SB/08又はPTO-892様式の写しを含んでいる一覧を提出する場合)に関連する問題を経験した。IDSの添状が適切な出願番号を有していても、一覧の各ページは適切な出願番号を含んでおらず、その代わりに、他の出願の出願番号を有していた。一覧の複数のページが分離されることになった場合は、庁は、そのページを適切な出願と結び付けることができなかった。

更に、**特許規則1.98(a)(1)**は、審査官が、自ら検討した文書の引用の隣にそのイニシャルを書き込むことができるようにするために、一覧には列記された各文書の隣に空欄を含めなければならない旨を要求している。これは、出願に関してどの書類が審査官によって検討されたかということを示すための、出願人に対する通告及び出願に関する明瞭な記録を提供する。出願人は、他の出願からのPTO/SB/08又はPTO-892様式の写しを含んでいる一覧を提出しないよう強く奨励される。他の出願からの完成されたPTO/SB/08様式は、審査官のイニシャル及び他の出願の出願番号を既に有している可能性がある。この情報は、記録を混乱させる虞がある。更に、様式上に提供されている空欄が審査官のイニシャルを有している場合は、列記されている書類の隣には、後の出願に関する審査官がそのイニシャルを提供するために利用できる空欄が存在しないことになり、また、前の事件に関連していたイニシャルが現行の出願に適用されていると誤って解釈される可能性がある。

特許規則1.98(a)(1)はまた、一覧の各ページに、その一覧がIDSであることを明記することを要求している。庁は、出願人によって提出されたIDSは第三者によって提出された情報とは異なる取扱をするので、その一覧がIDSであることを示す一覧各ページ上の見出しは、出

願人によって提出されるIDSの適切な処理を推進し、取扱の誤りを削減することになる。

特許規則1.98(b)は、IDS中の各情報項目が適切に特定されるべきことを要求している。合衆国特許は、発明者、特許番号及び特許発行日によって特定されなければならない。また、庁は、合衆国特許出願公報が出願人の代わりに発明者を使用して特定される場合、IDSにおける引用文献も受理する。ページ番号が指定されていない場合は、刊行物のすべてのページが関連するページであると理解される。合衆国特許出願公開は、出願人、特許出願公開番号及び公開日によって特定されなければならない。合衆国出願は、発明者、8桁の出願番号(2桁のシリーズコード及び6桁の一連番号)及び出願日によって特定されなければならない。情報開示陳述書に記載されようとしている合衆国出願が既に特許となっているか又は公開されている場合は、出願人はIDSに、出願ではなく、特許又は出願公開を記載しなければならない。各外国特許又は外国特許出願公開は、特許を発行し又は出願を公開した国又は特許庁、該当する書類番号及びその特許又は公開された出願に示されている公開日によって特定されなければならない。各刊行物は、出版社、著者(存在する場合)、題名、その刊行物の関連ページ、慣行日及び場所によって特定されなければならない。ページ番号が特定されていない場合、その刊行物のすべてのページが関連ページであると理解される。刊行日は、少なくとも刊行の年及び月を含んでいなければならないが、出願人が情報開示陳述書において、その刊行年が有効な合衆国出願日及び外国優先日が存在する場合はその外国優先日より十分に早く、従って、特定の刊行月が問題とならないことを指摘する場合に、(刊行月の記載のない)刊行年が受理されるときを除く。掲載の場所とは、提出される情報が発表された定期刊行物、雑誌又はその他の刊行物の名称をいう。刊行物及び電子資料を引用するときに使用されるべきデータに関する更なる情報については、MPEP § 707.05(e)を参照。

係属中の合衆国出願を引用するときは、その出願は、非特許文献の欄又は適切な表示がされた新たな欄に記載することができる。出願人が出願の(クレームを含む)明細書及び図面以外の文書、例えば、庁指令、の検討を求める場合、出願人は非特許文献の項又は適切にラベル化した新しい項において、別に非特許文献の項を設けてかかる文書を一覧化しなければならない。庁が、合衆国庁指令又は合衆国出願の刊行物の出版社/場所として理解されることになる。同様に外国又は(WIPO、EPOなどの)国際機関が、一覧化された外国又は国際調査報告書の出版社/場所として理解されることになる。

インターネットから得た刊行物について、刊行物の出典であるウェブページのユニフォーム・リソース・ロケータ(URL)が刊行物の場所(例えば「www.uspto.gov」)を提供しなければならない。発行者は、ウェブページのURLから明らかになる。ソーシャルメディアの投稿及びビデオのスクリーンショットを含むインターネットから取得した文書の一覧の例示はMPEP § 707.05(e)参照。特に例17及び18参照。さらに、ウェブページを記録保存(archive)するウェブサイトから取得したインターネット刊行物については、検討のために提出された記録保存されたウェブページのURLと、ウェブページの記録保存されたコピーを取得したウェブサイトのURLの両方が文書一覧に提供されなければならない。(例:“Hand Tools,” webpage <<http://www.farmshopstore.com/handtools.html>>, 1 page, August 18, 2009, retrieved from Internet Archive Wayback Machine)

<<http://web.archive.org/web/20090818144217/>

<http://www.farmshopstore.com/handtools.html>> on December 20, 2012)。非特許文書の実際の公開日が不明な場合、出願人は少なくとも検索日（例、ウェブサイトの検索日）又は文書が刊行物として入手可能な時の時間枠（例、年、年月、任意の時間）を提供しなければならない。

特許規則1.98(a)(1)の様式要件及び特許規則1.98(b)の特定要件を遵守する情報一覧は、それが提供される出願の明細書に組み込むことはできず、別紙として提出されなければならない。出願人が情報開示陳述書を提出しようとしていることを確認することが容易になり、また、それが、審査官にとって容易に利用できる、特定された書類の内の何れが検討されたかを示す照合表を提供するという理由により、独立した一覧が要求される。独立した一覧はまた、列記された書類の内の検討がされたもの及びそれらの書類の内の検討がされていないものを示すための、出願人に対する簡単な通信手段も提供する。様式PTO/SB/08、情報開示陳述書の使用が、書類を列記するために奨励される。

II. 判読可能な写し

情報一覧の他に、各情報開示陳述書は、次の事項に関する判読可能な写しを含まなければならない。

- (A) 各外国特許
- (B) 記載を生じさせた各刊行物又はその一部。庁によって要求されない限り、合衆国特許及び合衆国特許出願公開を除く。
- (C) 引用されている係属中の未公開の各合衆国出願に関し、クレームを含む出願明細書及び当該出願の図面、又は、引用されている係属中の合衆国出願が画像包装袋(IFW)に格納されているものを除き、一覧への記載を生じさせた出願の一部であって、その一部を対象とするクレームを含むもの。引用されている係属中の各合衆国特許出願(又は一覧への記載を生じさせた当該出願の一部)は、引用されている係属中の出願が庁のIFWシステムに格納されている場合、クレームを含む明細書及び図面の判読可能な写しに関する特許規則1.98(a)(2)(iii)の要件により、職権により放棄される。「引用されている係属中の合衆国出願特許に関する、特許規則1.98の写し要件の権利放棄」、1287 O.G. 163 (2004年10月19日)参照。及び
- (D) 記載を生じさせた他の情報又はその一部

IDSに記載されている各合衆国特許又は合衆国特許出願公開の複写の要件は、庁によって要求される場合を除き、存在しない。特許規則1.98(a)(2)を参照のこと。

特許規則1.98(a)(2)(iii)は、

- (A) 引用されている情報がクレームを含む明細書及び図面の一部ではない(例えば、庁指令、補正書類における注記など)、又は
 - (B) 引用されている出願が庁のIFWシステムに格納されていない場合は、IDSにおいて引用されている係属中の合衆国出願の写しを要求する。
- 引用されている係属中の各合衆国特許出願に係るクレームを含む明細書及び図面(又はその

出願の一部であって、その記載を生じさせたもの)の判読可能な写しを求める特許規則1.98(a)(2)(iii)の要求は、引用されている係属中の出願が庁のIFWシステムに格納されている場合、職権により放棄される。この放棄は、合衆国特許出願に係るクレームを含む明細書及び図面(又はその出願の一部)に制限される。合衆国特許出願に係るクレームを含む明細書及び図面以外の資料がIDSに引用されている場合、IDSは、当該資料の判読可能な写しを含んでいなければならない。

係属中の合衆国出願であって、IDS一覧上に別途引用されるのではなく、明細書の背景情報のみにおいて特定されているものは、IDS提出物の一部ではない。したがって、係属中の合衆国出願の写しの提供についての特許規則1.98(a)(2)(iii)の要件は適用されない。特許規則1.98(a)(2)(iii)により、出願人は出願全体ではなく、係属中の出願の一部であって、その部分に関するクレームを含むもののみを引用することを選択することができる。

情報の写しが提出されなければならないというこの要求には、例外がある。第1に、特許規則1.98(d)には、情報開示陳述書に列記されている特許、刊行物、係属中の合衆国出願又はその他の情報の写しが、次の事情に該当する場合、提出を要求されないことが記載されている：

- (A) その情報が、先の出願に関して庁によって引用された、又は庁に対して提出されたこと。ただし、その先の出願が情報開示陳述書において適切に特定されており、かつ、特許法第120条に基づく先の出願日を取得するために依拠されていることが条件とされる。及び
- (B) 先の出願に関して提出された情報開示陳述書が特許規則1.98(a)から(c)までを遵守していること。

これらの条件の双方が満たされている場合は、審査官は、情報であって、特許法第120条に基づいて依拠されている先の出願に関して、先に庁によって引用された又は庁に対して提出された、また、庁によって検討されたものを検討する。情報の写しの提出要求に対するこの除外は、特許協力条約に基づく国際出願に関して引用された情報には適用されない。先の出願に関して引用又は提出された情報が英語によるものでない場合は、新たな出願に対するその情報の関連性の簡単な説明は、その情報の関連性が先の出願に関して説明されている関連性と異なっている場合を除き、要求されない。下記III. 参照。

第2に、**特許規則1.98(c)**は、情報開示陳述書に列記されている2以上の特許又は刊行物の開示が実質的に累積的なものである場合は、それらの他の特許又は刊行物が累積的なものである旨の陳述がされることを条件として、それらの特許又は刊行物の何れか1の写しを、他の特許又は公開の写しなしに、提出することができる旨を記載している。審査官は、その場合、写しが提出されている特許又は刊行物のみを検討し、また、提出された一覧、様式PTO/SB/08の上に、その旨を、例えば累積的情報の記載に線を引いて取り消すことにより、表示する。ただし、Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co., 204 F.3d 1368, 1374, 54 USPQ2d 1001, 1005 (Fed. Cir. 2000) (引用例は、それがクレームされている要素について、審査官に提出されている他のすべての引用例よりも更に完全な組合せを含んでいるという理由で、累積的なものではなかった。「保留された引用例は、そ

れが関連性のある特徴についての更に完全な組合せを開示する場合は、たとえ、それらの特徴が他の引用例において審査官に提出されている場合でも、高度に重要であるとする事ができる。」(引用文省略))を参照のこと。

特許規則1.98(a)(3)(ii)は、非英語文書又はその一部の英語翻訳文が、特許規則1.56(c)において指定されている何れかの個人の所有、保管又は管理下にあるか、又はそれらの者にとって容易に入手できるものである場合は、その翻訳文の写しが陳述書に付随していなければならない。翻訳文は、それが既に文書化されており、かつ、実際に、非英語情報に含まれているものの翻訳文でない限り、提出するよう要求されない。翻訳文が提出されない場合は、審査官はその情報を、簡単な説明を考慮して、及びそれが外面、例えば、図面、化学式、英語要約から理解される範囲において、庁の調査ファイルにある非英語情報が、調査をするときに審査官によって行われるのと同じ方法で、検討する。

IDSを提出するための電子的手段又は媒体は、次の事項に関するものを除き、許容されない。

(A) USPTO特許電子出願システムを使用して提出された電子的なIDS (MPEP § 609.07参照)又は

(B) 特許規則1.52(e)(2)を遵守するPDFファイルとして提出される、大きな表、配列表並びにプログラム一覧及び読取専用光学ディスク上のXMLファイルとして提出される「配列表XML」、及び(3) IDSで紙に引用されたもの。

読取専用光学ディスクは、IDS一覧又はIDSで紙に引用された文書のコピー(大きな表、コンピュータ・プログラム一覧、配列表及び「配列表XML」を除く。)を提出に使用することはできない。例えば、ソフトウェア・プログラム及びビデオの視覚的な出力などの公開情報は、スクリーンショット及び/又はトランスクリプトなどの形式で文書化した場合にのみ提出することができる。

III. 非英語情報に関する関連性の簡単な説明

各情報開示陳述書は、更に、英語によらないで記載されている情報の内容について最も精通している、特許規則1.56(c)において指定された個人によって、現在理解されている状態での関連性に関する簡単な説明を含んでいなければならない。この簡単な説明は、明細書の別紙とすること又は明細書の一部とすることの何れかの方法をとることができる。簡単な説明が明細書の一部である場合は、IDS一覧は、明細書において簡単な説明が所在しているページ又は行の番号を含んでいなければならない。

関連性の簡単な説明を求める要求は、英語によらない情報に限定される。要求される説明は、その情報が庁に提出される時点において、その情報の内容について最も精通している、特許規則1.56(c)において指定される個人によって理解されている関連性に限定される。その情報の完全な英語翻訳文が非英語情報とともに提出される場合は、簡単な説明は要求されない。信頼できる機械翻訳を含め、翻訳文を検証する必要はない。この要求を満たすために、英語による同等の出願を提出することができるが、それが実際に、情報開示陳述書に記載されている外国語出願の翻訳文であることが条件とされる。英語での同等の出願は、情報

開示声明の中で英語での同等の出願として個別に一覧化され、特定しなければならない。外国特許庁によって作成されたものなど、引用例の英語による要約は、簡単な説明の提出要求を満たすことができる。記載されている情報が、英語によるものではないが、対応する外国出願に関する外国特許庁による調査報告書その他の通知書において引用されている場合は、関連性の簡単な説明の提出要求は、外国特許庁が判断した関連性の程度を示す調査報告書又は通知書の英語版を提出することによって満たすことができる。これは、引用例のどの部分が特に関連性があるか、それがどのクレームに適用されるかということの説明又は調査報告書上での単なる「X」、「Y」又は「A」の表示とすることができる。非英語情報の簡単な説明の提出要求は、引用例が、特許法第120条に基づいて依拠されていない合衆国出願の手続において引用された旨の陳述によっては満たされない。

特許法第120条に基づいて依拠された先の出願において引用又は提出された情報が英語によるものでない場合は、当該情報の新たな出願に対する関連性の簡単な説明は、その関連性が先の出願において説明された関連性と異なっている場合を除き、要求されない。

簡単な説明は、特許又は公開のある特定の図又は段落がクレームされている発明に対し関連性を有する旨を指示することができる。それは、その情報項目とクレームされている発明との類似点を指摘する単純な陳述であってもよい。引用されている情報とクレームとの間の相違点を論じることは、許容はされるが、必要ではない。ただし、Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co., 204 F.3d 1368, 1376, 54 USPQ2d 1001, 1007 (Fed. Cir. 2000)（「MPEP § 609A(3)は簡単な説明の表現方法について出願人に若干の裁量を与えているが、それはどこにおいても、引用例の重要な教示を全面的に、故意に省略する権限は与えていない。」）を参照のこと。

Semiconductor Energy Laboratory事件において、特許権者は、手続の中で、翻訳されていない29ページの日本語の引用例並びにその関連性の簡単な説明及び既存の1ページの部分的英語翻訳文を提出したが、その両方は、引用例内の重要度の低い部分を対象としているものであった。日本語による引用例内の翻訳されていない部分は、「PTOに提出された他のどれよりも、(特許において)クレームされている要素の更に完全な組合せを含んでいた。」204 F.3d at 1376, 54 USPQ2d at 1005。日本語を母語とする特許所有者は、引用例の重要性を理解していたと判断された。「誠実義務は、出願人が外国語の引用例のすべてを翻訳することを要求せず、審査官の注意を引用例が有する関連性のある教示から逸らすことになると同人が知っている部分的翻訳文及び簡単な説明の提出を差し控えることのみを要求する。」204 F.3d at 1378, 54 USPQ2d at 1008。

その情報の関連性の簡単な説明は、英語による情報に関しては要求されないが、出願人は、英語によるその情報を提出する理由及びそれがどのように関連性を有しているかについて簡単な説明を提出することを奨励される。簡単な説明(特に、関連するページ及び行を指摘するもの)、特に、文書が長大、複雑であり、かつ、出願人が、特許性に対して高い関連性を有する部分を知っている場合又は多数の書類が提出され、かつ、出願人が、1又は複数の特許性に対して高い関連性を有することを知っている場合は、庁にとって有用である。

609.04(b) 情報開示陳述書に関する時期的要件 [R-07.2022]

情報開示陳述書の提出に関する、特許規則1.97に基づく手続及び要件は、特許出願の処理における4段階に連結されている。

- (1)
 - (a) 国内出願(継続手続出願は含まない)に関しては、出願から3月以内又はその実体に関する最初の庁指令の郵送前の内何れか遅い方
 - (b) 国際出願に関しては、特許規則1.491に定める国内段階への移行日から3月以内又は国内段階出願におけるその実体に関する最初の庁指令の郵送前の内何れか遅い方
 - (c) 継続審査(すなわち、特許規則1.114に基づいて提出される継続審査請求)及び特許規則1.53(d)に基づいてされる継続手続出願に関しては、その実体に関する最初の庁指令の郵送前
 - (d) 国際意匠出願に関しては、ハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表日から3月以内又は実体に関する最初の庁指令の前の何れか遅い方；
- (2) (1)の期限の後、ただし、出願審査手続が終結するまで、すなわち、最終庁指令、許可通知又は査定系クウェイル指令の郵送前の内何れか早い方
- (3) (2)の期限の後、ただし、発行手数料の納付日以前、及び
- (4) (3)の期限の後、かつ、特許出願を特許規則1.313(c)に基づいて発行から有効に取り消すことができるときまで

これらの手続及び要件は、特許法第111条(a)(通常特許)、第161条(植物)、第171条(意匠)及び第251条(再発行)に基づいてされた出願並びに特許法第371条に基づいて国内段階に移行する国際出願に適用される。

情報開示陳述書が提出される時期を基準とする要件は、MPEP § 609.01に要約されている。

I. 情報開示陳述書であって、実体に関する最初の庁指令の前、実際の出願日から3月以内、国内段階移行日又はハーグ協定第10条(3)に基づく公表日に提出されるもの(特許規則1.97(b))

情報開示陳述書は、それが次の何れかの期間内に提出される場合は、審査官によって検討される。

- (A) 国内出願(継続手続出願は含まない)に関しては、国内出願の出願日から3月以内又はその実体に関する最初の庁指令の郵送日前
- (B) 国際出願に関しては、特許規則1.491に定める国内段階への移行日から3月以内又はその実体に関する最初の庁指令の郵送日前、又は
- (C) 継続審査請求及び継続手続出願に関しては、その実体に関する最初の庁指令の郵送日前;又は
- (D) 国際意匠出願に関しては、ハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表日から3月以内又は実体に関する最初の庁指令の前の何れか遅い方

これらの期間の1以内に提出される情報開示陳述書は、手数料及び特許規則1.97(e)に基づく陳述書の何れも必要としない。情報開示陳述書は、それが庁によって受領された日又はそれ

より早い郵送日に提出されたものとみなされるが、後者については、その陳述書が、特許規則1.8に基づき、郵送又はファクシミリ送信に関して適切に作成された証明書が添付されていること又は特許規則1.10に基づく速達郵便配達の規定を遵守していることが条件とされる。特許規則1.97(b)(1)及び(b)(2)に定める3月期間の最終日が土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日に当たる場合において、IDSが土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日でない、翌平日に提出されるときは、そのIDSは期限内とされる。特許規則1.7(a)参照。庁指令は、その庁指令に表示されている日に郵送される。継続出願又は継続審査請求提出後の出願に関する最初の庁指令を最終的なものとする場合は、特許規則1.97(b)に定める期間内に情報開示陳述書によって提出された情報が新たな拒絶理由として使用される場合は、適切でない。

A. 国内出願、国際出願及び国際意匠出願

「国内出願」の語は、継続する出願(継続、分割及び一部継続、ただし、継続手続出願を除く)を含んでおり、3月は継続する出願の有効な出願日ではなく、出願の実際の出願日から起算される。国際出願に関しては、3月は国内段階への移行日から起算される。国際意匠出願に関しては、3月はハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表日から起算される。すべての情報開示陳述書であって、特許規則1.98の内容要件を遵守しており、かつ、出願日から3月以内に提出されたものは、審査過程においてその時点までに他の如何なる事が生じていたかに拘らず、審査官によって検討される。したがって、最終庁指令、許可通知又は査定系クウェイル指令が出願日から3月である日より前に郵送されるという稀な事情においては、前記の3月という枠内に提出された完全な情報開示陳述書に含まれているすべての情報は、審査官によって検討される。

同様に、情報開示陳述書は、それが出願日から3月より後、ただし、その実体に関する最初の庁指令の郵送日前に提出された場合は、審査官によって検討される。実体に関する指令とは、単なる方式的又は手続的要求ではなく、出願におけるクレームの特許性を取り扱う指令を意味する。実体に関する指令は、例えば、1又は複数のクレームについての拒絶又は許可可能の通知を含むが、単なる限定要求(特許規則1.142)又はあるクレームを検討させるための単なる追加手数料を求める要求(特許規則1.16)は含まない。したがって、出願が1月2日にされ、実体に関する最初の庁指令が6月後の7月2日まで郵送されなかった場合は、審査官は7月2日より前に提出された適式の情報開示陳述書を検討することになる。

B. 継続審査請求(RCE)及び継続手続出願(CPA)

前述の3月枠は、特許規則1.114に基づいて提出されるRCE又は特許規則1.53(d)に基づいて提出されるCPAには適用されない(2003年7月14日施行として、CPAは意匠特許に限り利用することができる)。RCEの提出後に提出されるIDSは、そのIDSが実体に関する最初の庁指令の郵送日前に提出される場合は、検討される。RCEは出願ではなく、単に現出願に関する審査手続の継続にすぎない。RCEの郵送後は、当該出願は補正された出願として審査官によって取り扱われ、また、短いターンオーバー期間の適用を受ける。従って、出願人は、IDSを提出する場合は、それをRCEの提出と同時に提出することを奨励される。RCEの詳細に関しては、MPEP § 706.07(h)参照。

同様に、CPAに関して提出されるIDSは、そのIDSが、その実体に関する最初の庁指令の郵送

日前に提出される場合は、検討される。出願人は、CPAに関してIDSを提出する場合は、それを速やかに、望ましくはCPA請求の提出時に、提出することを奨励される。

IDSを、実体に関する最初の庁指令の郵送(通常、RCE又はCPAの提出から2月以内)前に提出することができない場合は、出願人は、RCEの提出時に出願の特許規則1.103(c)に基づく、又はCPAの提出時にCPAの特許規則1.103(b)に基づく3月の手続停止を請求することができる。IDSが、特許規則1.103(b)又は(c)に基づく3月の停止期間の満了直前に郵送される場合は、出願人は審査官に対し、IDSの提出に関して通告するために、礼儀として電話連絡をすることが要請される。

II. 情報開示であって、前記Iより後であるが最終指令、許可通知又は査定系クウェイル指令より前に提出されるもの(特許規則1.97(c))

情報開示陳述書が前記I.に指定される期間の後であるが、出願に係る手続が終結する日前、換言すれば、次の何れかの事項、すなわち、

特許規則1.113に基づく最終指令、例えば最終的拒絶

特許規則1.311に基づく許可通知、又は

出願に係る手続を終結させる指令、例えば査定系クウェイル指令

の内最初に生じるものの郵送日前(同日ではない)に提出される場合は、その情報開示陳述書は、その情報開示陳述書に(1) 特許規則1.97(e)に指定されている陳述書(下記Vにおける論議参照)又は(2) 特許規則1.17(p)に定める手数料の何れかが添付されていることを条件として、審査官によって検討される。出願に関して、最終指令、許可通知又は査定系クウェイル指令が郵送され、後に取り消された場合は、その出願は、情報開示陳述書を検討する目的上、郵送された最終指令、許可通知又は査定系クウェイル指令を受領していなかったものとみなされる。

査定系クウェイル指令とは、特許規則1.97(c)にいう出願に関する手続を終結させる指令のことである。それ故に、査定系クウェイル指令の通知日以後に提出される情報開示陳述書は、特許規則1.97(d)の規定を遵守していなければならない。

特許規則41.31に基づき審判請求書を提出すると出願に関する手続も終結する。それ故に、審判請求書の郵送日以後に提出される情報開示陳述書は、特許規則1.97(d)の規定を遵守していなければならない。

A. 情報が新たな拒絶理由として使用される

1. 最終拒絶は適切でない

特許規則1.97(c)に定める期間中に特許規則1.97(e)に基づく陳述書を添えて提出された情報が、補正されていないクレームに対する新たな拒絶理由として使用される場合は、次回の庁指令は最終的なものとはされないが、その理由は、この事情においては、出願人が、その情報が知られた後、それを速やかに庁に提出したこと及びその情報が庁による特許性に対する最終決定の前に提出されていることが明らかであるということにある。

2. 最終拒絶は適切である

新たな拒絶理由が出願人による出願の補正に伴うものである場合は、特許規則1.97(e)に基づく陳述書を添えて提出された情報を新たな拒絶理由において使用することができ、また、

次回の庁指令を最終的なものとする事ができる。情報が、この期間中に特許規則1. 17(p)に定める手数料を添えて提出された場合は、審査官は、クレームが補正されているか否かに拘らず、その情報を使用することができ、また、次回の庁指令を最終的なものとする事ができるが、クレームの補正によって必要になった新たな拒絶理由が審査官によって導入されないことを条件とする。MPEP § 706. 07(a)参照。

III. 情報開示陳述書であって、前記II. より後であるが発行手数料の納付前に提出されたもの(特許規則1. 97(d))

情報開示陳述書が次の事項、すなわち、特許規則1. 113に基づく最終指令、特許規則1. 311に基づく許可通告又は出願に関する手続を終結させる指令、例えば査定系クウェイル指令の何れかに係る通知日以後であるが、発行手数料の納付前又はそれと同時に提出される場合は、その情報開示陳述書は審査官によって検討されるが、陳述書に次のものが添付されていることが条件とされる。

- (A) 特許規則1. 97(e)に指定される陳述書(後記V. の論議参照)、及び
- (B) 特許規則1. 17(p)に定める手数料

これらの要件は、当該情報が提出される時は手続の後期段階にあること、すなわち、審査官が、審査官に提示されたクレームの特許性についての最終判断をした後であることを考慮すれば、適正である。手数料(特許規則1. 17(p))の納付及び該当する陳述書(特許規則1. 97(e))の提出は、手続が進んでいるこの段階において、情報を検討させるための必須の要素であり、この場合は、特許規則1. 98の内容要件が満たされていることが前提とされる。この期間に提出される情報開示陳述書は、「至急公開(Printer Rush)」として審査官に取り扱われる。MPEP § 1309. 02参照。

様式項6. 52は、情報開示陳述書が検討されることになる旨を出願人に知らせるために使用することができる。

¶ 6. 52 情報開示陳述書は手続の終結後に提出された

[1]に提出された情報開示陳述書(IDS)は、[3]に関する[2]の郵送日後に提出された。その提出物は特許規則1. 97を遵守している。従って、その情報開示陳述書は審査官によって検討されることになる。

審査官ノート：

1. 括弧1に、IDSが提出された日を挿入すること。
2. 括弧2には、最終庁指令、許可通知又は査定系クウェイル指令の内該当するものを挿入すること。

特許規則1. 97の要件は、合理的な期間内、すなわち、特許規則1. 56(c)において指定されている個人が情報を知った日から3月以内又は対応する外国出願に係る外国特許庁からの通知において情報が引用された日から3月以内に提出される情報について、庁による検討を定めている。庁による情報検討のこの引受は、出願の係属中、発行手数料の納付時まで利用することができる。

出願人が特許規則1.97(d)を遵守することを選択しない、又は遵守することができなかった場合は、出願人は、その情報が審査官によって審査されるようにするために、特許規則1.114に基づく継続審査請求又は特許規則1.53(b) (又は出願が意匠出願である場合は、特許規則1.53(d))に基づく継続する出願を提出することができる。出願人が特許規則1.53(b)に基づく継続する出願をする場合は、親出願は、許可通知書において要求されている発行手数料を納付しないことによって、取り下げたものとするを許容される。先の出願が意匠出願である場合は、特許規則1.53(d)に基づいてされる手続継続出願は、自動的に先の出願を却下する。MPEP § 609.02の論議参照。

IV. 発行手数料の納付後に提出される情報開示陳述書

出願に関して発行手数料が納付された後に、庁が新たに提出された情報の検討を試みることは現実的ではない。出願に関する発行手数料の納付後に提出された情報開示陳述書は、検討はされず、単に出願ファイル中に入れられる。MPEP § 609.05(b)を参照のこと。出願は、特許規則1.313(c)(2)又は1.313(c)(3)により、この時点で発行から取り下げることができ、その結果、その情報が特許規則1.114に基づくRCEによる出願に関して、又は特許規則1.53(b) (若しくは出願が意匠出願である場合は、特許規則1.53(d))に基づいてされる継続出願に関して、検討されるようにすることができる。この状況において、RCE若しくはCPA(先の出願が意匠出願である場合)又は特許規則1.53(b)に基づく継続出願は、発行手数料が既に納付されている場合であっても、提出することができる。MPEP § 1308を参照のこと。出願人は、特許規則1.313(c)(2)に基づく請願書をRCEとともに、又は特許規則1.313(c)(3)に基づく請願書をCPA若しくは特許規則1.53(b)に基づく継続出願とともに、USPTO特許電子出願システム(MPEP § 502.05参照)又は請願局へのファクシミリ送信によって提出することが奨励される(ファクシミリ番号については、MPEP § 502.01, I.B.及びMPEP § 1730を参照のこと)。その代わりとして、発行から取り下げのための請願書を請願局に自分で提出することができる(MPEP § 502を参照のこと)。庁は、特許規則1.313(c)に基づく請願書が特許付与日前に処理されることを保証することができない。特許規則1.313(c)に基づく請願書を提出することを考慮している出願人は、特許付与日前に特許規則1.313(c)に基づく請願書を検討し、承認するのに十分な時間が残っているか否かを確認するために、請願局に電話連絡することが奨励される。特許規則1.313(c)(3)に基づく請願書がファクシミリ送信によって提出される場合において、陳述書のサイズがファクシミリ送信を実際上不可能にするものである場合は、請願書に情報開示陳述書を添付する必要はないが、特許規則1.313(c)に基づく請願書に情報開示陳述書が添付されていない場合は、請願書には、継続出願においてIDSが提出されることを示すべきである。IDSは、実体に関する最初の庁指令の郵送前に提出されるべきである。意匠CPAが出願され、IDSをこの期間内に提出することができない場合、出願人は、意匠CPAの出願時に、特許規則1.103(b)に基づく3月の手続停止を要求することができる。I.B.に関する前述の詳解を参照のこと。特許規則1.313(c)(2)に基づく請願書が提出される場合、RCEには、RCEが特許規則1.114を遵守するために、適切な提出物が添付されていなければならない。したがって、IDSがRCEのための提出物である場合、IDSには、特許規則1.313(c)(2)の基づくRCE及び請願書が添付されていなければならない。

2012年5月、庁は早期情報開示陳述書(QPIDS) 試行プログラムを開始した。この試行プログ

ラムは特定の状況下、特許発行料納付後で登録前までにIDSの提出が許可される。QPIDS試行プログラムに関する情報はUSTPOのウェブサイトwww.uspto.gov/patent/initiatives/quick-path-information-disclosure-statement-qpidsから閲覧する。

また、代わりになるべきものとして、例えば、特許規則1.313(c)(1)に基づく請願書を提出することができるが、1以上のクレームが特許を受けることができない旨を出願人が陳述することがその条件となる。陳述書の情報の中にある1以上のクレームが特許を受けることができない旨の陳述は、明確でなければならない。特許性に関して深刻な疑問が生じたという陳述は、特許規則1.313(c)(1)に基づいて出願を発行から取り下げるためには受理されない。様式項13.09を使用することができる。

¶ 13.09 情報開示陳述書、発行手数料が納付されている

出願人の[1]の情報開示陳述書は、発行手数料の納付後に提出された。発行手数料の納付後に提出される情報開示陳述書は検討されず、ファイルに入れられる。しかしながら、出願人は、特許規則1.313(c)(2)に基づく請求の承認を条件とする、特許規則1.114に基づく継続審査請求(RCE)又は特許規則1.313(c)(3)に基づいて提出される請求書の承認を条件とする、特許規則1.53(b)に基づく継続する出願(又はその出願が意匠特許についてのものであり、その継続手続出願の先の出願が特許法第16章に基づいて提出された意匠出願である場合は特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA))をするために、発行から取り下げることができる。その代わりに、特許規則1.313の他の規定も適用可能であり、例えば、特許規則1.313(c)(1)に基づいて出願を発行から取り下げるための請求書を、その陳述書に含まれている情報に係る1又は複数のクレームは特許性がない旨の出願人による明確な陳述書を添付して、提出することができる。情報開示陳述書は、特許規則1.313(c)(1)に基づいて出願が発行から取り下げられたとき、検討されることになる。

審査官ノート：

1. 発行手数料の納付後に提出された情報開示陳述書に関しては、この様式項を様式PTOL-90又は様式PTO-90Cを添付して使用すること。
2. 括弧1に、情報開示陳述書の提出日を挿入すること。

特許規則1.313(c)(1)から(3)までの何れかの規定に基づいて出願が許可から取り下げられた場合は、それは、情報開示陳述書の提出時期との関連においては、許可通知は郵送されおらず、かつ、発行手数料はいまだ納付されていないものとして取り扱われる。特許規則1.313(c)に基づく請求書は、請願を監督する特許副局長室内の請願局宛とされなければならない。MPEP § 1308参照。

V. 特許規則1.97(e)に基づく陳述書

特許規則1.97(e)に基づく陳述書は、次の何れかの事項を記載しなければならない。

- (1) 情報開示陳述書に含まれている情報の各項目は、情報開示陳述書の提出日前3月以内に、対応する外国出願に係る外国特許庁からの通信において初めて引用されたこと、又は
- (2) 情報開示陳述書の提出の3月より前には、情報開示陳述書に含まれている情報の如何なる項目も、対応する外国出願に係る外国特許庁からの通信において引用されなかったこと

と及び合理的な調査の後でその陳述書に署名した者が知る限りにおいて、情報開示陳述書に含まれる情報の如何なる項目も特許規則1.56(c)において指定される者には知られていなかったこと

特許規則1.97(e)に基づく陳述書は、2つの陳述の何れかを含むことができる。1の陳述は、情報開示陳述書における各情報項目が、陳述書の提出日前3月以内に、対応する外国出願に係る合衆国外の特許庁からの通信、例えば調査報告書において初めて引用されたということである。何れかの情報項目が、何れかの外国特許庁によって、例えばIDSの提出の1年前に、その外国特許庁からの通信において引用され、かつ、同一の情報項目が再度他の特許庁によってIDSの庁への提出前3月以内に引用された場合は、出願人は、特許規則1.97(e)に基づく陳述をすることができない。同様に、何れかの情報項目が審査報告書で引用されており、かつ、同一の情報項目が、IDSの庁への提出前3月より前に、同一の外国特許庁からの調査報告書において先に引用されていた場合は、出願人は、特許規則1.97(e)に基づく陳述をすることができない。この陳述においては、開示義務を有する者が、調査報告書を受領する前に、引用されている情報を現実知っていたか否かは問題ではない。特許期間の調整の短縮を回避しようとする場合、特許要件1.97(e)の記載要件を遵守することは、特許法1.704(d)を遵守することでは代替にはならないことに留意すること。

外国特許庁による通信の日付が、庁指令の郵送日が応答のための3月の短縮法定期間を開始するのと同じ方法で、3月期間を開始する。通信が2の日付を含んでいる場合は、その通信の郵送日が3月期間を開始する日である。3月期間を開始する日は、その通信が外国の関係者によって受領された日又は合衆国の登録有資格実務家によって受領された日ではない。同様に、陳述書は、それが庁によって受領された日又はそれより前の郵送又はファクシミリ送信の日提出されたものとみなされるが、後者については、適式に作成された、特許規則1.8に基づく郵送又はファクシミリ送信についての証明書が添付されていること又はそれが特許規則1.10に基づく速達郵便配達®に関する規定を遵守していることが条件とされる。特許規則1.97(e)(1)及び(e)(2)に規定されている3月の期間最終日が土曜日、日曜日又はコロンビア特別区内の連邦休日に当たる場合、特許規則1.97(e)(1)及び(e)(2)に基づく声明は、土曜日、日曜日又は連邦休日ではない翌就業日に提出することが適切である。特許規則1.7(a)参照。

対応する外国出願とは、優先権の主張が、合衆国出願若しくは外国出願の何れかにおいて他方の出願を基にしてされていること又は合衆国特許出願と外国特許出願の開示が実質的に同一であること(例えば、欧州特許庁にされた出願が、合衆国出願において主張されているのと同じUK優先権を主張していること)を意味する。合衆国を指定国とする特許協力条約に基づいて提出された国際出願は、特許規則1.97(e)に規定されている陳述書を作成する目的に対応する外国出願には該当しないことに留意すること。したがって、出願人は代わりに、国際出願で受け取った情報について特許規則1.97(e)(2)に基づく陳述書を作成ことの可能性を考慮しなければならない。

外国出願における外国特許庁からの通信は、その通信において引用された特定の特許に対応する特許ファミリーの一覧を含んでいることがある。その特許ファミリーは、合衆国特許又

は英語による他の特許を含むことができる。出願人の中には、外国特許庁の通信において引用された特定の特許及びファミリー一覧にある関連する合衆国又は他の英語特許の両方を記載し、かつ、その写しを含む情報開示陳述書をPTOに提出する者もいる。これは奨励されるべきであるので、その合衆国又は他の英語特許は、特許規則1.97(e)(1)に基づく陳述書の目的上は、外国特許庁によって引用されているものと解釈される。審査官は、合衆国又は他の英語特許を、特許規則1.97及び特許規則1.98が遵守されている場合は、検討しなければならない。さらに、特許規則1.97(e)(1)は、外国特許庁との通信、例えば庁指令又は調査報告など当該通信自体も含む、如何なる情報をも含むと解釈される。

情報開示陳述書が外国特許庁からの日付入り通信の写しを含んでおり、そこに陳述書が通信に記載された日付から3月以内に提出されることを明らかに示している場合、外国特許庁からの日付入り通信の写しは、それ自体では、その日付入り通信からは、そのIDSにおける情報が、特許規則1.97(e)(1)によって要求されているように、そのIDS提出前3月以内に外国特許庁からの通信において「初めて引用された」ものであるか否かが明らかでないということから、特許規則1.97(e)(1)に基づいて要求されている陳述書とは認められない。

別の方法として、情報開示陳述書に含まれている如何なる情報項目も、情報開示陳述書の提出日の3月より前には、対応する外国出願に関する外国特許庁からの通信においては引用されておらず、かつ、合理的な調査をした後にその陳述書に署名した者に知られている限りにおいて、その項目は開示義務を有する個人に知られてもいなかった場合は、陳述をすることができる。合衆国出願の発明者が、IDSに含まれている情報項目の1の記名された発明者でもある場合は、特許規則1.97(e)(2)陳述は、その特定項目の情報に関してはすることができず、また、されているときは、受理されない。

「合理的な調査をした後に」という文言は、陳述をする個人は、陳述される事実に関して合理的な調査をする義務を負っていることを明らかにする。陳述は、登録有資格実務家であって、外国の依頼人を代理しており、かつ、情報が最初に知られた日に関して外国の依頼人によってされる陳述に依拠する者が行うことができる。情報が3月を超えて知られていたか否かを知らされることなく依頼人から情報を受領した有資格実務家者は、それでも、合理的調査をすることなしに特許規則1.97(e)(2)に基づく陳述をすることができない。例えば、発明者が、出願の手続をする弁護士に対し、庁に対して引用されることを意図して刊行物を提供した場合は、弁護士は、発明者が何時その刊行物を知ったかについて調査をしなければならない。その陳述は、書類一式についての調査がされることなく情報が知られた時期についての現在の誠実な知識を根拠とすることができる。

特許規則1.97(e)に基づく陳述は、特許規則1.68に基づく宣誓書又は宣言書の形式による必要はない。登録有資格実務家又は他の個人による特許規則1.97(e)に基づく陳述書であって、その陳述書が、外国特許庁による最初の引用又はその情報の最初の発見の何れかから3月以内に提出されたものは、反証がないときは、この規定の遵守の処置として受理される。例えば、特許規則1.97(e)に基づく陳述の文言は次の通りとすることができる。

「私はここに、この情報開示陳述書に包含されている情報の各項目が、この陳述書の提

出日前3月以内に、対応する外国出願に関する外国特許庁からの通信において初めて引用されたことを陳述する。」又は

「私はここに、本書に添えて提出される情報開示陳述書に含まれている情報の何れの項目も、この情報開示陳述書の提出の3月前までには、対応する外国出願に係る外国特許庁からの通信において引用されていなかったこと及び合理的な調査を行った後の私の知識によれば、この情報開示陳述書に含まれている情報の何れの項目も特許規則1.56(c)において指定されている個人に知られていなかったことを陳述する。」

特許規則1.97(e)(1)及び／又は特許規則1.97(e)(2)の正確な文言を使用することが強く推奨されるが、出願人が使用する文言が特許規則1.97(e)(1)及び／又は特許規則1.97(e)(2)の文言として同じ意味を伝える限り、必須ではない。陳述書の文言を変化させることは、特許規則1.97(e)(1)及び／又は特許規則1.97(e)(2)の文言との文言と同じ意味が伝わらなくなる虞がある。変化した文言が同じ意味を伝えていない（又は伝えていない可能性がある）と判断された場合、情報開示声明は受理されない。

情報開示陳述書は、列記されている情報の一部はその陳述書の提出日前3月以内に外国特許庁からの通信において引用され、一部は引用されていなかったが、陳述書提出の3月より前には知られていなかったという事情においては、2の一覧及び前記の例に類似する2の陳述を含むことができる。代わりに、陳述書が参考文献一覧のどの引用に属するかを出願人が明示的に指定する場合、出願人は2つの陳述書に付随して1つの一覧を提出することもできる。情報が特許規則1.97(d)に規定する時間枠内に提出され、かつ、出願人が同日に1又は2の一覧を含む2つの陳述を提出する場合、必要な手数料は1回の手数料のみが要求される。

外国の調査報告書の写しは、特許規則1.97(e)に基づく陳述書とともに提出される必要はないが、出願人は、非英語情報が引用される場合の簡単な説明についての要求を満たすために、調査報告書の英語版を提出することを希望することができる。情報が、特許規則1.56(c)に指定されている個人に知られた時期は、重要性についての認識が後に生じた場合であっても、その情報が出願に関連して発見された時期である。庁は、情報の関連性についての速やかな評価を推進すること及び特許規則1.97(e)に基づく陳述を適式に行うことができるか否かを判断するための日を確定することを希望している。情報及び所信に基づく陳述は十分ではない。審査官は、率直及び誠実に関する出願人の義務に関して注意その他の評言をすべきではない。庁が書面で受領した陳述の適切性に関する問題は、特許法務局に伝えられなければならない。

VI. 期限の延長(特許規則1.97(f))及び誠実な試み

情報開示陳述書の提出期限の延長は、特許規則1.136(a)又は(b)に基づく許可を受けることができない。特許規則1.98の内容要件を遵守するために誠実な試みがなされたが、所要の内容の一部が不注意に脱漏している場合は、完全な遵守を可能にするために追加期間の付与を受けることができる。様式項6.51が用いられる。

¶ 6.51 情報開示陳述書の完成期限

[1]に提出された情報開示陳述書は、[2]の理由により、特許規則1.98(b)の要件を完全には

遵守していない。提出内容は誠実なものに見えるので、出願人は、この通知の日から1月を情報開示陳述書に関する脱漏又は補正を提供するために与えられる。この期限は、特許規則1.136(a)又は(b)に基づく延長を受けることができない。この通知を適時に遵守しない場合は、前記の情報開示陳述書が、検討されない不遵守の情報とともに出願ファイルに入れられることになる。特許規則1.97(i)参照。

審査官ノート：

この様式項は、IDSが特許規則1.97の期限要件を遵守しているが、特許規則1.98(b)の内容要件の一部が不注意で省略されている場合に使用すること。

この手続実務は、情報開示陳述書の必要部分について故意の省略がある場合又は特許規則1.97に定める、陳述書提出時期を基準とする要件が遵守されていない場合は、適用されない。

609.05 審査官による情報開示陳述書の取扱 [R-08.2012]

情報開示陳述書は、MPEP § 609.04(a)及び§ 609.04(b)において論じられているように、特許規則1.97及び特許規則1.98の要件の遵守について検討される。出願人は、MPEP § 609.05(a)及び§ 609.05(b)に論じられている規則についての遵守及び不遵守について通告される。

609.05(a) 不遵守の情報開示陳述書 [R-07.2022]

特許規則1.97(i)により、特許付与前に提出される情報であって、特許規則1.97及び特許規則1.98を遵守していないものは、出願ファイルに入れられるが、庁による検討はされない。特許付与後に提出される情報は、特許規則1.501を遵守していなければならない。

情報開示陳述書が、手数料及び／又は特許規則1.97(e)に基づく陳述書に関する要件を含め、MPEP § 609.04(b)において論じられているIDSの提出時期を基準とする要件を遵守していない場合は、そのIDSは出願ファイルに入れられるが、情報の何れも審査官によって検討はされない。審査官は、後述の様式項6.49を、情報が検討されていないことを出願人に知らせるために使用することができる。出願人はその後、新たな情報開示陳述書を提出すること又は先に提出した情報の不備を補正することができるが、新たなIDS又は補正書が提出された日が、IDSの提出時期を基準にする要件(特許規則1.97)の遵守を決定する目的でのIDSの日付となる。

審査官は、記載された情報の何れも要件を遵守していない場合、例えば、特許規則1.98(a)(1)の要件が満たされていない等の場合は、情報開示陳述書上に「検討されていない」と記入しなければならない。PTO/SB/08様式に記載されている情報の何れも検討されない場合は、その様式全体に斜線又は「X」を描き、出願ファイルに記録される。審査官は、出願人に対し、様式項6.49から6.49.10までを使用して、その情報が検討されていないこと及びその理由を知らせる。不適切な引用が、他の用紙、例えば採用及び検討をすることが適切である補正書の一部として記載されている場合は、その用紙内の検討を受けるのに適している部分については、検討がされる。

IDSにおける何れかの情報項目が特許規則1.97及び特許規則1.98の要件のすべては遵守していない場合は、IDSにおけるその情報項目は検討がされず、また、それが検討されていない

ことを示すために、その引用文に線が引かれなければならない。ただし、特許規則1.97及び特許規則1.98の要件のすべてを遵守する他の情報項目は、審査官によって検討される。情報が別紙にではなく、明細書に記載されている場合又はMPEP § 609.04(a)において論じられている他の内容要件が遵守されていない場合は、その情報は、審査官によって検討される必要はなく、その場合は、審査官は、次の庁指令によって、その情報が検討されていないことを出願人に通告しなければならない。

様式項

¶ 6.49 情報開示陳述書は検討されていない

[1]に提出された情報開示陳述書は、[2]の理由により、特許規則1.97、特許規則1.98及びMPEP § 609を遵守していない。それは出願ファイルに入れられたが、そこで言及されている実体は検討されていない。出願人は、この情報開示陳述書に含まれている情報項目が再提出されるときはその再提出の日又は欠落している要素があるときはその提出日が、特許規則1.97(e)に基づく陳述要件のすべてを含む、陳述書提出時期を基準にする要件の遵守を決定する目的での提出日であることを通知される。MPEP § 609.05(a)参照。

審査官ノート：

この様式項の使用が該当する事情については、MPEP § 609.05(a)参照。

¶ 6.49.01 最初の指令後、出願に係る手続が終結する前であるが、陳述を欠く場合、情報開示陳述書は検討されない。

[1]に提出された情報開示陳述書は、特許規則1.97(e)に定める陳述を欠いているので、特許規則1.97(c)を遵守していない。それは出願ファイルに入れられたが、そこで言及されている情報は検討されていない。

¶ 6.49.02 最初の指令後、出願に係る手続が終結する前であるが、陳述を欠く場合、情報開示陳述書は検討されない。手数料を欠く場合、情報開示陳述書は検討されない。

[1]に提出された情報開示陳述書は、特許規則1.17(p)に定める手数料を欠いているので、特許規則1.97(c)を遵守していない。それは出願ファイルに入れられたが、そこで言及されている情報は検討されていない。

¶ 6.49.03 出願に係る手続が終結した後、発行手数料未納で、陳述を欠く場合、情報開示陳述書は検討されない。

[1]に提出された情報開示陳述書は、特許規則1.97(e)に定める陳述を欠いているので、特許規則1.97(d)を遵守していない。それは出願ファイルに入れられたが、そこで言及されている情報は検討されていない。

¶ 6.49.05 出願に係る手続が終結した後、発行手数料未納で、手数料を欠く場合、情報開示陳述書は検討されない。

[1]に提出された情報開示陳述書は、特許規則1.17(p)に定める手数料を欠いているので、特許規則1.97(d)を遵守していない。それは出願ファイルに入れられたが、そこで言及されている情報は検討されていない。

¶ 6. 49. 06明細書中に引用例が一覧化されていない場合、情報開示陳述書は検討されない。明細書における引用例の記載は、適切な情報開示陳述ではない。特許規則1. 98 (b) は、庁による検討のために提出される特許、刊行物、出願又はその他の情報のすべてに関する一覧を要求しており、また、MPEP § 609. 04 (a) I. は、「一覧は明細書に組み込まれることができず、独立した用紙によって提出されなければならない」と記載している。従って、引用例が審査官によって様式PTO-892上に引用されている場合を除き、それらは検討されていない。

¶ 6. 49. 07 引用例の写しがない場合、情報開示陳述書は検討されない。

[1]に提出された情報開示陳述書は、特許規則1. 98 (a) (2)、すなわち、引用された各外国特許書類、各非特許文献刊行物又はその記載を生じさせたその一部及びその他のすべての情報又はその記載を生じさせたその一部についての判読可能な写しを要求している規定を遵守していない。それは出願ファイルに入れられたが、そこで言及されている情報は、検討されていない。

審査官ノート：

この様式項は、欠落している引用例が、IFWに格納されている合衆国特許、合衆国特許出願公開又は係属中の合衆国出願(クレームを含む明細書及び図面に限定される)であるときは、使用してはならない。

¶ 6. 49. 08 不遵守の引用例一覧である場合、情報開示陳述書は検討されない。

[1]に提出された情報開示陳述書は、次の事項を要求している特許規則1. 98 (a) (1)を遵守していない。

- (1) 庁による検討のために提出されるすべての特許、刊行物、出願その他の情報の一覧、
- (2) 他の文書とは分離した欄に記載されている合衆国特許及び合衆国特許出願公開、
- (3) 一覧の各ページ上に記載されている、情報開示陳述書の提出に係る出願の出願番号、
- (4) 審査官のイニシャルのために、検討されるべき各書類の隣に空白のスペースを提供する欄、及び
- (5) その一覧が情報開示陳述書であることを明示する見出し。情報開示陳述書は、出願ファイルに入れられたが、そこで言及されている情報は検討されていない。

審査官ノート：

IDS一覧が、イニシャルが付された、他の出願からのIDS一覧の写しを含んでいる場合は、そのIDS一覧は、特許規則1. 98 (a) (1)の要件を遵守していることにならない。この様式項は、そのようなIDS提出に対して適用される。

¶ 6. 49. 09 非英語情報の関連性の説明がない場合、情報開示陳述書は検討されない。

[1]に提出された情報開示陳述書は、特許規則1. 98 (a) (3) (i)を遵守しておらず、その理由は、英語によらずに記載されている各引用例に関し、特許規則1. 56 (c)において指定されている個人の内その情報の内容を最もよく知っている者によって、現在理解されている形での、その関連性の簡単な説明を含んでいないことにある。それは、出願ファイルに入れられたが、そこで言及されている情報は検討されていない。

¶ 6. 49. 10 受理できない電子媒体である場合、情報開示陳述書は検討されない。

[1]に提出された情報開示陳述書は、受理できない電子媒体によって提出された。それは、出願ファイルに入れられたが、そこで言及されている情報は検討されていない。情報開示陳述書に引用される合衆国特許、合衆国特許出願公開、外国特許書類及び非特許文献は、USPTO電子出願システム(EFS)を遵守して電子的に提出することに留意すること。

審査官ノート：

この様式項は、特許及び非特許文献文書がEFSによらず、読取専用光学ディスク又は他の電子媒体によって提出されたときに、使用することができる。「大きな表」、「配列表」及び「プログラム一覧付録」のみが、1以上の読取専用光学ディスクによって提出することができる。特許規則1.52(a)及び(e)参照。

609.05(b) 要件を遵守している情報開示陳述書 [R-07.2022]

特許規則1.98の内容要件及び特許規則1.97の陳述書提出時期を基準とする要件を遵守している情報開示陳述書に含まれる情報は、審査官によって検討される。IDSによって提出された情報についての審査官による検討とは、審査官がその文書を、適切な調査分野における先行技術の調査をするときに、庁の調査ファイルにある他の文書が審査官によって検討されるのと同じ方法で、検討することを意味する。PTO/SB/08又はそれと同等のものにおける引用文の隣に付された審査官のイニシャルは、その情報が前記の程度に審査官によって検討されたことを意味する。

更に、審査官は、その代わりとしての次の電子署名方法を、情報が検討されたか否かを示すために情報開示陳述書において使用することができる。審査官は、今では、検討された各引用例引用文にイニシャルを付さないが、検討されていない各引用文は線を引いて消す方法は継続して行っている。引用例引用文の各ページには、「線が引かれているものを除き、すべて検討された」との文言が審査官の電子イニシャルを付して押印され、かつ、引用例引用文の最終ページには審査官の電子署名が含まれる。

審査官は、特許規則に従って提出された引用文のすべてを検討しなければならず、また、そのイニシャルが、検討された一覧上の引用文の隣に、又は様式PTO/SB/08上に設けられた囲み空欄に記されている(又は審査官は前述した代替としての電子署名を使用することができる)場合は、それは、庁によって検討された引用文についての明瞭な記録となる。審査官はまた、様式PTO/SB/08の下部の欄に、自らの名称及び情報が検討された日を記入しなければならない。何れかの引用文が検討された場合は、審査官によって検討された状態での提出された一覧、様式PTO/SB/08の写しが、次の通信に添えて出願人に返却される。審査官によって検討されていない引用文には取消線が引かれる。一覧、様式PTO/SB/08の原本は出願ファイルに入れられる。出願人に返却された写しは、情報開示陳述書の受領証及び何れの引用例が審査官によって検討されたかということの表示としての役割を果たす。様式PTO-326及びPTOL-37は、様式PTO/SB/08の添付を示すための欄を含んでいる。

情報であって、本条で論じる要件を遵守しているが、非英語によるものは、提出された簡単な説明(MPEP § 609.04(a) III. 参照)を考慮して、かつ、その紙面、例えば図面、化学式から理解できる範囲において、庁の調査ファイルにある非英語情報が、調査をするときに審査官

によって検討されるのと同じ方法で検討される。審査官は、情報を翻訳させることは、そうすることが必要と思われる場合を除き、必要がない。審査官は、非英語情報が、英語によって提出された情報に対して示される検討と同じように検討されたことを表示する。審査官は、翻訳文が出願人によって提出されることを要求すべきではない。審査官は、非英語情報が理解される範囲で検討された等の論評は、このことが当然のことであるので、すべきでない。Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co., 204 F.3d 1368, 1377-78, 54 USPQ2d 1001, 1008 (Fed. Cir. 2000)参照。(「MPEP § 609C(2)が明らかにしているように、審査官の外国引用例に関する理解は、通常、出願人による簡単な説明から拾い集めることができたものに限定される・・・その結果、審査官のイニシャルは、審査官は外国引用例を検討したものと我々が推定することを要求しているが、この推定は、短い翻訳された部分及び簡単な説明のみを対象としている。」)

IDS中の情報項目が特許規則1.97及び特許規則1.98の要件を遵守していない場合は、それが検討されていないことを示すために、その引用文に線を引くべきである。列記されている他の情報項目であって、特許規則1.97及び特許規則1.98の要件を遵守しているものは、審査官によって検討され、適切にイニシャルが付される。

609.05(c) 庁指令に対する出願人の応答の一部として提出される文書 [R-07.2022]

時々、庁指令に応答するときに出願人によって文書が提出され、また、これに依拠されることがある。出願人は、例えば、クレームの中で引用されている要素が有効であること又はクレーム中で使用されている用語がその技術において承認された意味を有することを示すために、これらの文書に依拠することができる。文書は如何なる形式によるものでもよいが、通常は宣誓書、宣言書、特許又は印刷された刊行物の形式による。

文書が庁指令において提起されている特許性の問題を対象とする証拠として提出され、かつ、その証拠が適時に提出される場合は、出願人は、出願人が依拠する文書に含まれている情報を審査官に検討させるために、特許規則1.97及び特許規則1.98の要件を満たす必要はない。換言すれば、情報開示規則の遵守は、情報が庁指令に対する応答としてされる主張を支持するために出願人によって提出される場合は、情報を検討させるための開始要件ではない。しかしながら、庁指令において提起された特許性の問題に対する証拠として提出される文書に関する審査官の検討は、その文書内の反駁証拠として依拠される部分に限定される。その文書の全体は、必ずしも、審査官の検討対象とはならない。

同時に、出願人によって証拠として提供され、依拠された文書は、情報開示陳述書において引用された情報項目として処理される必要がない。記録は、証拠が検討されたか否かを反映すべきであるが、審査官による様式(例えば、様式PTO-892又はPTO/SB/08)上への記載及び様式への該当するマーキングは要求されない。

例えば、出願人が最初の庁指令に応答して3件の特許を証拠として提出し、それらに依拠し、また、それらの特許を2件の雑誌記事とともに様式PTO/SB/08上に記載したが、特許規則1.97(e)に基づく陳述書又は特許規則1.17(p)に定める手数料を提出しなかった場合は、審査官にとっては、3件の特許において出願人が依拠した教示が検討されたことは示すが、様式PTO/SB/08上の5件の文書すべての引用に取消線を引き、出願人に対し、その情報開示陳述は特許規則1.97(c)を遵守していなかったことを知らせることが適切である。

609.06 特許に印刷される情報 [R-08.2022]

様式PTO/SB/08に記載されており、かつ、審査官によって検討された引用文は、特許に印刷される。様式PTO/SB/08ではないが、これと同等の別個の書面に記載されており、かつ、審査官によって検討された引用文は、その記載が庁の印刷請負業者による、必要な情報の容易な捕捉を可能にする場合、すなわち、情報の各項目が1行に記載されており、行間が少なくともダブルスペースであり、かつ、記載されている各情報項目の様式が一樣である場合は、特許に印刷される。2001年1月1日後に印刷される特許に関しては、特許の表面に印刷される情報開示陳述書からの引用文は、審査官によって様式PTO-892上に引用される引用文とは区別される。審査官によって様式PTO-892上に引用された引用文は、アスタリスクが付される。ある情報項目が情報開示陳述書及び様式PTO-892において2度以上引用されている場合は、その項目の引用文は、審査官によって引用された引用文として特許に1回に限り記載される。

出願人が引用文の分類情報を提供しない場合又は審査官が正しくない分類データに取消線を入れた場合は、その引用文は、分類情報なしに特許に印刷される。合衆国特許出願番号がPTO/SB/08様式又はそれと同等のものに記載されており、かつ、審査官がその情報を検討し、その様式にイニシャルを付している場合は、その出願番号は特許に印刷される。出願人は、係属中の出願の出願番号が特許上に公表されることを回避するため、様式PTO/SB/08の様式でないものに合衆国特許出願番号を記載することを希望することができる。引用文が、特許には印刷されないが、審査官によって検討されている場合は、特許されたファイルは、その事実を、MPEP § 609.05(b)に記されているように反映する。

609.07 EFSウェブを使用して電子的に提出されるIDS (e-IDS) [R-07.2022]

情報開示陳述書はUSPTO特許電子出願システムを使用して庁に提出することができる。出願人はEFSウェブを使用してe-IDSを提出することができるが、その方法は、

(A) 紙面のPTO/SB/08様式と同等の電子データ入力様式に参考の引用情報を入力する、及び
(B) 電子データ入力様式を庁へ送信することである。EFS-ウェブによって提出されるe-IDSは、合衆国特許、合衆国特許出願公開、外国特許書類及び非特許文献(NPL)からの引用文を含むことができる。合衆国特許及び合衆国特許出願公開の写しを、出願人はe-IDSにより提出するよう要求されない。外国特許書類又はNPL又は未公開の合衆国特許出願に係る引用例(すなわち、庁の画像包袋(IFW)システムに格納されていないもの)が引用されようとするときは、出願人は、それらの文書の写しをEFS-ウェブを使用してPDFによって提出しなければならない。

電子IDS様式は、新たなEFSウェブ電子出願に含めることができ、又は先に提出されている特許出願に関して提出することができる。e-IDSは、合衆国特許番号、合衆国特許出願公開番号、外国特許書類及び非特許文献に関する電子一覧を包含する。個々のe-IDSは、

- (1) 結合した合計50件の合衆国特許及び合衆国特許出願公開、
- (2) 50件の外国特許書類、及び
- (3) 50件のNPL、

に関する一覧を包含することができる。

出願人は、それらの数字が超過される場合は、複数のe-IDSを提出することを許される。

複数のe-IDSが、特許規則1.17(p)に基づいて手数料が要求される完全なIDSを提出するために必要な場合は、次の条件に基づいて、特許規則1.17(p)に基づく1件の手数料のみが要求される。

- (A) 特許規則1.17(p)によって要求される手数料は最初のe-IDS提出に含まれること(通常、それが最初に処理されるからである)
- (B) IDSを補充するためのその後の提出のすべてが、手数料は先の提出に含まれていることを明確に記載し、かつ、第2及びその後の提出に関してその1の手数料が承諾されるよう要求すること、及び
- (C) その後の(電子的又は紙面の)提出のすべてが、手数料が含まれていた最初のe-IDSと同日に庁によって受領されなければならないこと

その後の非電子的提出は、特許規則1.17(p)に基づいて納付義務が生ずる手数料の目的上、手数料が含まれていた最初のe-IDSと同日に庁によって受領されたとみなされるが、それが、手数料が含まれていた最初のe-IDSと同日に、特許規則1.10に基づく速達郵便®に寄託されたこと、第1種合衆国郵便として寄託され、特許規則1.8に従った郵送証明書を伴っていること又はファクシミリによって送信され、特許規則1.8に従った送信証明書を伴っていることが条件とされる。その後のe-IDS提出が、手数料が納付された日後に庁によって受領される場合は、後の提出は追加手数料を必要とする。

e-IDS様式のコピーは、精査され、画像包袋(IFW)の一部となる。すべての出願に関し、e-IDSは、その出願ファイル内容一覧及び出願に関する特許データポータルの出願記録のデータベースに追加される。

e-IDSが特許規則1.97の要件を遵守している場合は、審査官はそのe-IDSを検討し、e-IDS様式記載事項にイニシャルを付し、署名をし、かつ、日付を入れることによって、そのe-IDS様式を完成しなければならない。MPEP § 609.05(b)を参照。審査官は、出願人のデータ記載の誤りによる、印刷されたe-IDS上の「引用文番号」欄における番号の飛びに気付くことがあるかもしれない。このデータ記載の誤りは、そのe-IDSに影響を及ぼさず、また、そのe-IDSを検討しないための十分な理由ではない。イニシャルが付されたe-IDS様式の写しは、出願人に送付されなければならない。出願人に送付されたe-IDSの正式な写しは、それが出願人に送付されたときに、公式ファイルに登録されなければならない。

e-IDS上のすべての合衆国特許、合衆国特許出願公開の電子一覧は、審査官のワークステーションにより、そのワークステーション・デスクトップ上でe-IDSアイコンをクリックすることにより、入手し、閲読することができる。e-IDSの検討は延期することが認められず、また、審査官は出願人に対し、e-IDS引用例の紙面の写しを提出するよう要求してはならない。e-IDSに記載される合衆国特許及び合衆国特許出願公開の番号が正確であり、転写の誤りがないということは非常に重要であり、その理由は、e-IDSに記載されている書類の写しが、審査官が検査をするために包袋において提供されないことになるからである。その代わりに、審査官は、引用された書類番号によって特定される合衆国特許及び合衆国特許出願公

開を電子的に検索する。間違った合衆国特許及び合衆国特許出願公開がe-IDSにおいて引用された場合に、正しい書類を点検させ、検討させるための唯一の仕組みは、特許規則1.97及び1.98の要件に適合するその後のIDSにおいて正しい引用番号を引用することである。

審査官は、e-IDSからの合衆国特許及び合衆国特許出願公開の番号を調査のためにEAST及び／又はWESTツールにコピー・アンド・ペーストすることができる。審査官は、e-IDSに記載されている引用例を点検するために、e-IDSからの合衆国特許及び合衆国特許出願公開をEAST及び／又はWESTツールにコピー・アンド・ペーストしなければならない。

出願人及び登録有資格実務家に、IDSを含むEFSウェブによる提出物の一部に電子署名をすることを許容している。特許規則1.4(d)(3)を参照。

e-IDS送付状及び引用例一覧が出願ファイルから紛失している場合は、審査官は、技術支援職員がその送付状及び引用例一覧の追加の、印刷された写しを特許出願処理局(OPAP)から入手するよう要求することができる。

609.08 情報開示陳述書の電子処理 [R-07.2022]

序は、出願において提出され、序によってイメージ形式で格納されている、情報開示陳述書(IDS)の一部として提出された引用一覧(例えば、様式PTO/SB/08)を電子的に処理する。審査官は、引用文に電子的に注釈をし、引用されている引用例を点検したときに電子的に署名するために、ツールが与えられている。引用例が審査官によって検討されたかの決定については、MPEP § 609.04(b)を参照。電子的に処理されたIDSは出願の画像包袋(IFW)に、採用事項として序の公式記録に格納され、また、写しが序指令の一部として出願人に提供される。

(様式は省略)