

アメリカ合衆国
特許規則
連邦規則法典第37卷
2022年12月19日施行

目次

副部A 一般規定

一般情報及び通信

- § 1.1 合衆国特許商標庁との商標以外に関する通信の宛先
- § 1.2 手続は書面によること
- § 1.3 手続は礼節を保って行われるべきこと
- § 1.4 通信の内容及び署名要件
- § 1.5 特許，特許出願又は特許関連手続の特定
- § 1.6 通信の受領
- § 1.7 手続のための期間；期間満了が土曜日，日曜日又は連邦休日に当たる場合
- § 1.8 郵送又は送信の証明書
- § 1.9 定義
- § 1.10 「優先付き速達郵便」による通信の提出

特許商標庁の記録及びファイル

- § 1.11 ファイルの公開
- § 1.12 公衆の閲覧に供される譲渡記録
- § 1.12 (改正前特許法)公衆の閲覧に供される譲渡記録
- § 1.13 謄本及び認証謄本
- § 1.14 特許出願に関する秘密保持
- § 1.14 (改正前特許法)特許出願に関する秘密保持
- § 1.15 [保留]

手数料及び金銭の納付

- § 1.16 国内出願，調査及び審査に係る手数料
- § 1.17 特許出願及び再審査の処理手数料
- § 1.18 特許許可後の(発行を含む)特許手数料
- § 1.19 書類提供手数料
- § 1.20 特許発行後の手数料
- § 1.21 その他の手数料及び料金
- § 1.22 手数料の前納
- § 1.23 納付方法
- § 1.24 [保留]
- § 1.25 予納口座
- § 1.26 返戻

- § 1.27 小規模事業体の定義及び小規模事業体手数料の納付を許可する小規模事業体としての地位の設定；小規模事業体資格の決定及び小規模事業体資格喪失の届出が要求される場合；特許商標庁に対する詐欺行為
- § 1.28 小規模事業体としての地位が後日設定された場合の返戻；小規模事業体としての地位に関する過誤について免責を受ける方法
- § 1.29 微小事業体の地位

副部B 国内手続規定

出願の遂行及び弁護士又は代理人の選任

- § 1.31 出願人は1若しくは2以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代表者とすることができる
- § 1.32 委任状
- § 1.32 (改正前特許法) 委任状
- § 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
- § 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
- § 1.34 代理能力による行為
- § 1.36 委任状の取消；特許弁護士又は代理人の辞任
- § 1.36 (改正前特許法) 委任状の取消；特許弁護士又は代理人の辞任

特許出願をすることができる者

- § 1.41 発明者適格
- § 1.41 (改正前特許法) 特許出願人
- § 1.42 特許出願人
- § 1.42 (改正前特許法) 発明者が死亡しているとき
- § 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
- § 1.43 (改正前特許法) 発明者が精神障害者であるか又は法的に無能力である場合
- § 1.44 [保留]
- § 1.45 共同発明者による特許出願
- § 1.45 (改正前特許法) 共同発明者
- § 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
- § 1.46 (改正前特許法) 譲渡された発明及び特許
- § 1.47 [保留]
- § 1.47 (改正前特許法) 発明者が署名することを拒絶するか又は連絡することができないときの出願
- § 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

出願

- § 1.51 出願に関する一般的要件
- § 1.52 言語，用紙，記載，余白，読取専用光学ディスク明細書

- § 1.53 出願番号，出願日及び出願の完成
- § 1.53 (PLT改正前特許法) 出願番号，出願日及び出願の完成
- § 1.53 (改正前特許法) 出願番号，出願日及び出願の完成
- § 1.54 出願構成部分の一括提出；出願受領書
- § 1.55 外国優先権の主張
- § 1.56 特許性に関する重要情報の開示義務
- § 1.56 (改正前特許法) 特許性に関する重要情報の開示義務
- § 1.57 参照文献の援用
- § 1.57 (PLT改正前) 参照文献の援用
- § 1.58 化学式，数式及び表
- § 1.59 出願ファイルにおける情報の削除又は書類の写し
- § 1.60 - § 1.62 [保留]

宣誓書又は宣言書

- § 1.63 発明者の宣誓書又は宣言書
- § 1.63 (改正前特許法) 宣誓書又は宣言書
- § 1.64 宣誓書又は宣言書に代わる代用陳述書
- § 1.64 (改正前特許法) 宣誓書又は宣言書を作成する者
- § 1.66 宣誓書に基づく陳述
- § 1.66 (改正前特許法) 宣誓をさせる権限を有する公務員
- § 1.67 補充宣誓書又は宣言書
- § 1.67 (改正前特許法) 補充な宣誓書又は宣言書
- § 1.68 宣誓書に代わる宣言書
- § 1.69 外国語の宣誓書及び宣言書
- § 1.70 [保留]

明細書

- § 1.71 発明の詳細な説明及び明細書
- § 1.72 名称及び要約
- § 1.73 発明の要約
- § 1.74 図面への言及
- § 1.75 クレーム
- § 1.76 出願データシート
- § 1.76 (2012年9月16日から2013年12月17日まで) 出願データシート
- § 1.76 (改正前特許法) 出願データシート
- § 1.77 出願要素の配置
- § 1.78 先の出願日の利益の主張及び他の出願に関する相互引用
- § 1.79 [保留]

図面

- § 1.81 特許出願において要求される図面

- § 1.81 (2012年9月16日から2013年12月17日まで) 特許出願において要求される図面
- § 1.81 (改正前特許法) 特許出願において要求される図面
- § 1.83 図面の内容
- § 1.84 図面に関する基準
- § 1.85 図面の補正
- § 1.88 [保留]

模型, ひな形, 試料

- § 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こと
- § 1.92 [保留]
- § 1.93 試料
- § 1.94 模型, ひな形又は試料の返却
- § 1.95 ひな形の複製物
- § 1.96 コンピュータ・プログラム一覧の提出

情報開示陳述書

- § 1.97 情報開示陳述書の提出
- § 1.98 情報開示陳述書の内容
- § 1.99 [保留]

出願審査

- § 1.101 [保留]
- § 1.102 審査の繰上げ
- § 1.103 特許商標庁による処分の停止
- § 1.104 審査の内容
- § 1.105 情報提出の要求
- § 1.105 (改正前特許法) 情報提出の要求
- § 1.106 - § 1.108 [保留]
- § 1.109 リーヒ・スミス合衆国発明法に基づく, クレームされる発明の有効出願日
- § 1.110 個々のクレームの主題である発明に関する発明者適格及び発明日

出願人による行為及びその後の考慮

- § 1.111 非最終的庁指令に対する出願人又は特許所有者による応答
- § 1.112 最終処分前の再考慮
- § 1.113 最終拒絶又は最終処分
- § 1.114 継続審査の請求

補正

- § 1.115 予備的補正
- § 1.116 最終指令後, 審判請求前における補正書及び宣誓供述書又は他の証拠物件
- § 1.117 - § 1.119 [保留]

§ 1.121 出願に関して補正をする方法

§ 1.122 - § 1.124 [保留]

§ 1.125 差替明細書

§ 1.126 クレーム番号

§ 1.127 [保留]

経過規定

§ 1.129 最終拒絶及び限定手続後の制限された審査に関する過渡的手続

拒絶を克服する宣誓供述書

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

§ 1.131 先発明についての宣誓供述書若しくは宣言書又は共通して所有されている特許又は公開された出願を先行技術として不適格にするための宣誓供述書又は宣言書

§ 1.132 拒絶又は異議を反駁する宣誓供述書又は宣言書

面接

§ 1.133 面接

出願人による応答期間；出願の放棄

§ 1.134 庁指令に対する応答期間

§ 1.135 期間内応答の不履行による放棄

§ 1.136 期間延長

§ 1.137 放棄された出願，終結若しくは限定された再審査手続の回復

§ 1.138 明示の放棄

§ 1.139 [保留]

1の出願における発明の併合；限定

§ 1.141 1の国内出願における異なる発明

§ 1.142 限定要求

§ 1.143 要求の再考慮

§ 1.144 限定要求に係る申請

§ 1.145 異なる発明に関するクレームのその後の提出

§ 1.146 種の選択

意匠特許

§ 1.151 適用規則

§ 1.152 意匠図面

§ 1.153 名称，説明及びクレーム，宣誓書又は宣言書

§ 1.153 (改正前特許法) 名称，説明及びクレーム，宣誓書又は宣言書

§ 1.154 意匠出願における出願要素の配置

§ 1.155 意匠出願の早期審査

植物特許

§ 1.161 適用規則

§ 1.162 出願人，宣誓書又は宣言書

§ 1.162 (改正前特許法) 出願人，宣誓書又は宣言書

§ 1.163 植物出願における明細書及び出願要素の配置

§ 1.164 クレーム

§ 1.165 植物図面

§ 1.166 試料

§ 1.167 調査

再発行

§ 1.171 再発行出願

§ 1.172 再発行出願人

§ 1.172 (改正前特許法) 出願人，譲受人

§ 1.173 再発行明細書，図面及び補正書

§ 1.174 [保留]

§ 1.175 再発行出願における発明者の宣誓書又は宣言書

§ 1.175 (改正前特許法) 再発行宣誓書又は宣言書

§ 1.176 再発行特許についての審査

§ 1.177 複数の再発行特許の発行

§ 1.178 原特許；出願人の継続する義務

§ 1.179 [保留]

請願及び長官による処分

§ 1.181 長官への請願

§ 1.182 明示して規定されていない問題

§ 1.183 規定の停止

§ 1.184 [保留]

特許審理審判部への審判請求

§ 1.191 特許審理審判部への審判請求

§ 1.192 - § 1.196 [保留]

§ 1.197 手続の終結

§ 1.198 特許審理審判部の最終決定後における再審理

出願公開

§ 1.211 出願公開

§ 1.211 (改正前特許法) 出願公開

§ 1.213 非公開請求

- § 1.215 特許出願公開
- § 1.215 (改正前特許法) 特許出願公開
- § 1.217 出願に関する編集された書面の公開
- § 1.219 早期公開
- § 1.221 任意公開又は特許出願公開の再公開

雑則

- § 1.248 書類の送達；送達方法；インターフェアレンス及び審理以外の事件における送達の証明
- § 1.251 探し出せないファイル

第三者による発行前提出物及び異議申立

- § 1.290 出願に関する，第三者による提出物
- § 1.291 係属中の出願に対する公衆による異議申立
- § 1.292 - § 1.293 [保留]
- § 1.293 (2013年3月16日前) 法定発明登録
- § 1.294 [保留]
- § 1.294 (2013年3月16日前) 法定発明登録の公開請求及び当該請求の対象である特許出願の審査
- § 1.295 [保留]
- § 1.295 (2013年3月16日前) 法定発明登録の公開を最終的に拒絶する決定の再審理
- § 1.296 [保留]
- § 1.296 (2013年3月16日前) 法定発明登録公開請求の取下
- § 1.297 [保留]
- § 1.297 (2013年3月16日前) 法定発明登録の公開

特許商標庁による決定についての裁判所による再審理

- § 1.301 - § 1.304 [保留]

許可及び特許の発行

- § 1.311 許可通知
- § 1.312 許可後の補正
- § 1.313 発行からの取下
- § 1.314 特許の発行
- § 1.315 特許証の引渡し
- § 1.316 発行手数料の不納を理由として放棄される出願
- § 1.317 - § 1.318 [保留]

権利の部分放棄

- § 1.321 ターミナルディスクレマーを含む法定の権利の部分放棄
- § 1.321 (改正前特許法) ターミナルディスクレマーを含む法定の権利の部分放棄

特許における過誤の訂正

- § 1.322 特許商標庁の錯誤に関する訂正証明書
- § 1.323 出願人の錯誤に関する訂正証明書
- § 1.324 特許法第256条による、特許に関する発明者適格の訂正
- § 1.325 前記以外の錯誤であって、訂正されないもの

仲裁裁定

- § 1.331 - § 1.334 [保留]
- § 1.335 仲裁裁定についての通知の提出
- § 1.351 [保留]
- § 1.352 [保留]

維持手数料

- § 1.362 維持手数料の納付期間
- § 1.363 維持手数料の目的での手数料宛先
- § 1.366 維持手数料の提出
- § 1.377 特許の満了前に提出された維持手数料の受理及び記録を拒絶する決定についての再
審理
- § 1.378 特許を回復させるための、満了した特許に関する維持手数料の遅延納付の受理

副部C 国際手続規定

一般情報

- § 1.401 特許協力条約に基づく用語の定義
- § 1.412 合衆国受理官庁
- § 1.413 合衆国国際調査機関
- § 1.414 指定官庁又は選択官庁としての合衆国特許商標庁
- § 1.415 国際事務局
- § 1.416 合衆国国際予備審査機関
- § 1.417 国際公開の翻訳文の提出
- § 1.419 文書業務削減法に基づく現行管理番号の表示

国際出願をすることができる者

- § 1.421 国際出願の出願人
- § 1.421 (改正前特許法) 国際出願の出願人
- § 1.422 国際出願における出願人としての法定代理人
- § 1.422 (改正前特許法) 発明者が死亡している場合
- § 1.423 [保留]
- § 1.423 (改正前特許法) 発明者が精神障害であるか又は法律的に無能力である場合
- § 1.424 国際出願における出願人としての譲受人、義務による譲受人又は十分な所有権を有
する者
- § 1.425 [保留]

国際出願

- § 1.431 国際出願要件
- § 1.431 (改正前特許法) 国際出願要件
- § 1.432 国際出願による国の指定
- § 1.433 国際出願の様式上の要件
- § 1.434 願書
- § 1.435 明細書
- § 1.436 クレーム
- § 1.437 図面
- § 1.438 要約

手数料

- § 1.445 国際出願の出願，処理及び調査手数料
- § 1.446 国際出願に係る出願手数料及び処理手数料の返戻

優先権

- § 1.451 国際出願における優先権主張及び優先権書類
- § 1.452 優先権の回復
- § 1.453 先の調査又は分類に関する書類の送付

代理

- § 1.455 国際出願における代理

記録用写しの送付

- § 1.461 記録用写しの国際事務局への送付手続

期間調整

- § 1.465 優先日に基づく出願処理の期間の調整
- § 1.468 期限遵守における遅延

補正

- § 1.471 国際処理段階での訂正及び補正
- § 1.472 出願人及び発明者の本人，名称又は宛先に関する変更

発明の単一性

- § 1.475 国際調査機関，国際予備審査機関及び国内段階における発明の単一性
- § 1.476 国際調査機関における，発明の単一性についての決定
- § 1.477 国際調査機関における，発明の単一性の欠如に対する異議申立

国際予備審査

- § 1.480 国際予備審査の請求

- § 1.481 国際予備審査手数料の納付
- § 1.482 国際予備審査及びその手数料
- § 1.484 国際予備審査の実施
- § 1.485 出願人による，国際予備審査段階での補正
- § 1.488 国際予備審査機関における，発明の単一性についての決定
- § 1.489 国際予備審査機関における，発明の単一性の欠如に対する異議申立

国内段階

- § 1.491 国内段階の開始，移行及び履行
- § 1.491 (改正前特許法) 国内段階開始及び移行
- § 1.492 国内段階手数料
- § 1.494 [保留]
- § 1.495 合衆国における国内段階への移行
- § 1.495 (改正前特許法) 合衆国における国内段階への移行
- § 1.496 国内段階における国際出願の審査
- § 1.497 特許法第371条(c)(4)に基づく，発明者の宣誓書又は宣言書
- § 1.497 (改正前特許法)特許法第371条(c)(4)に基づく宣誓書又は宣言書
- § 1.499 国内段階における発明の単一性

副部D 特許に関する査定系再審査

先行技術及び陳述書の引用

- § 1.501 特許ファイルにおける，先行技術及び陳述書の引用
- § 1.502 査定系再審査手続における先行技術引用の処理

査定系再審査の請求

- § 1.510 査定系再審査の請求
- § 1.515 査定系再審査請求についての決定
- § 1.520 長官の発意による査定系再審査

査定系再審査

- § 1.525 査定系再審査命令
- § 1.530 特許所有者による査定系再審査における陳述；特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正；査定系又は当事者系再審査における発明者適格の変更
- § 1.535 査定系再審査における第三者請求人による応答
- § 1.540 査定系再審査における応答書の考慮
- § 1.550 査定系再審査手続の実施
- § 1.552 査定系再審査手続における再審査の範囲
- § 1.555 査定系再審査及び当事者系再審査の手続における特許性にとっての重要情報
- § 1.560 査定系再審査手続における面接
- § 1.565 査定系再審査手続を含む，特許商標庁の併行手続

証明書

§ 1.570 査定系再審査証明書の発行及び公告が査定系再審査手続を終結する

副部E 特許についての補充審査

§ 1.601 補充審査に関する書類の提出

§ 1.605 情報項目

§ 1.610 補充審査請求の内容

§ 1.615 補充審査手続に関して提出される書類の書式

§ 1.620 補充審査手続の実施

§ 1.625 補充審査の終結，補充審査証明の公表，終結後の手続

副部F 特許存続期間の調整及び延長

審査遅延を理由とする特許存続期間の調整

§ 1.701 ウルグアイ・ラウンド協定法に基づく，審査遅延に起因する特許存続期間の延長
(1995年6月8日以降，かつ，2000年5月29日前にされた意匠以外の原出願)

§ 1.702 1999年特許存続期間保証法に基づく，審査遅延に起因する特許存続期間調整のための理由(2000年5月29日以降にされた意匠以外の特許出願)

§ 1.702 (2013年4月1日前) 1999年特許存続期間保証法に基づく審査遅延に起因する特許存続期間調整のための理由(2000年5月29日以降にされた意匠以外の原出願)

§ 1.703 審査遅延に起因する特許存続期間調整の期間

§ 1.703 (2012年9月17日から2013年3月31日まで) 審査遅延に起因する特許存続期間調整の期間

§ 1.703 (2012年9月17日前) 審査遅延に起因する特許存続期間調整の期間

§ 1.704 特許存続期間に係る調整期間の短縮

§ 1.704 (2015年3月10日から2020年7月15日まで) 特許存続期間に係る調整期間の短縮

§ 1.704 (2013年12月18日から2015年3月9日まで) 特許存続期間に係る調整期間の短縮

§ 1.704 (2012年9月17日から2013年12月17日まで) 特許存続期間に係る調整期間の短縮

§ 1.704 (2013年3月31日前) 特許存続期間に係る調整期間の短縮

§ 1.704 (2012年9月17日前) 特許存続期間に係る調整期間の短縮

§ 1.705 特許存続期間調整の決定

§ 1.705 (2013年4月1日前) 特許存続期間調整の決定

行政審査に起因する特許存続期間の延長

§ 1.710 特許存続期間延長の対象となる特許

§ 1.720 特許存続期間延長の条件

§ 1.730 特許存続期間延長の申請人；署名要件

§ 1.740 特許存続期間延長の申請に関する方式要件；方式不備の訂正

§ 1.741 完全な申請に与えられる申請日；申請手続

§ 1.750 特許存続期間延長に対する適格性の決定

§ 1.760 特許法第156条(e)(2)に基づく，特許存続期間の仮延長

§ 1.765 特許存続期間延長手続における開示義務

- § 1.770 特許存続期間延長申請の明示の取下
- § 1.775 人間用医薬品，抗生物質薬品又は人間用生物学的製品に関する特許存続期間延長の計算
- § 1.776 食品添加剤又は着色添加剤に関する特許存続期間延長の計算
- § 1.777 医療機器に関する特許存続期間延長の計算
- § 1.778 動物用医薬製品に関する特許存続期間延長の計算
- § 1.779 獣医学用生物学的製品に関する特許存続期間延長の計算
- § 1.780 特許存続期間延長の証明書又は命令
- § 1.785 1の製品に関する同一の行政審査期間を事由とする，同一の特許又は異なる特許に関する複数の存続期間延長の申請
- § 1.790 特許法第156条(d)(5)に基づく特許存続期間の仮延長
- § 1.791 製品の商業的販売又は使用に関する行政上の承認の前に認められた仮の期間延長の終了

副部G 生物工学的発明の開示

生物学的材料の寄託

- § 1.801 生物学的材料
- § 1.802 寄託をする必要性又は機会
- § 1.803 受理可能な寄託機関
- § 1.804 原寄託をする期間
- § 1.805 再寄託又は補充寄託
- § 1.806 寄託期間
- § 1.807 寄託物の生存性
- § 1.808 試料の分譲
- § 1.809 審査手続

塩基配列及び／又はアミノ酸配列を含む出願開示

- § 1.821 特許出願における塩基配列及び／又はアミノ酸配列の開示
- § 1.822 塩基配列及び／又はアミノ酸配列データに関して使用される記号及び書式
- § 1.823 明細書の「配列表」部分の内容に関する要件
- § 1.824 ASCIIプレーンテキストファイルでの塩基配列及び／又はアミノ酸配列提出物のための様式及び書式
- § 1.825 「配列表」及びそのCRFのコピーを追加する又は差し替える補正
- § 1.831 2022年7月1日以降に提出された，塩基配列及び／又はアミノ酸配列の開示を有する特許出願の要件
- § 1.832 2022年7月1日以降に提出された特許出願の「配列表 XML」における塩基配列及び／又はアミノ酸配列データの表記
- § 1.833 2022年7月1日以降に提出された特許出願一部としての塩基配列及び／又はアミノ酸配列の「配列表 XML」の要件
- § 1.834 2022年7月1日以降に提出された特許出願における「配列表 XML」としての塩基配列及び／又はアミノ酸配列の帳票及び書式

- § 1.835 2022年7月1日以降に提出された特許出願において、「配列表 XML」の追加又は差替を伴う修正
- § 1.839 参照による編入

第1部 副部 付表A-G [省略, 英語版参照]

副部H 1999年11月29日以降に合衆国においてされた原出願に基づいて発行された特許に関する当事者系再審査

先行技術引用

- § 1.902 当事者系再審査手続における先行技術引用の処理

当事者系再審査手続に関する要件

- § 1.903 当事者系再審査の当事者に対する書類の送達
- § 1.904 公報における当事者系再審査に関する通知
- § 1.905 当事者系再審査における公衆による書類の提出
- § 1.906 当事者系再審査手続における再審査の範囲
- § 1.907 当事者系再審査の禁止
- § 1.913 当事者系再審査請求を提出する資格を有する者及び提出時期
- § 1.915 当事者系再審査請求の内容
- § 1.919 当事者系再審査請求の提出日
- § 1.923 当事者系再審査請求に関する審査官の決定
- § 1.925 当事者系再審査請求に係る命令が出されなかった場合の一部返戻
- § 1.927 当事者系再審査を命令することの拒絶に関する再審理の申請

特許に関する当事者系再審査

- § 1.931 当事者系再審査の命令

当事者系再審査における情報開示

- § 1.933 当事者系再審査手続における特許所有者の開示義務

当事者系再審査における庁指令及び(審査官への)応答

- § 1.935 最初の庁指令には通常、当事者系再審査の命令が伴う
- § 1.937 当事者系再審査の実施
- § 1.939 当事者系再審査における無許可の書類
- § 1.941 当事者系再審査における特許所有者による補正
- § 1.943 当事者系再審査における応答書、意見書及び趣意書に関する要件
- § 1.945 当事者系再審査における、庁指令に対する特許所有者の応答
- § 1.947 当事者系再審査における、特許所有者の応答に対する第三者請求人による意見書
- § 1.948 当事者系再審査命令後の、第三者請求人による先行技術の提出に関する制限
- § 1.949 当事者系再審査の遂行を終結する、審査官による庁指令
- § 1.951 当事者系再審査の遂行を終結する庁指令が出された後の選択

§ 1.953 当事者系再審査における審査官による審判請求権通知

当事者系再審査における面接の禁止

§ 1.955 当事者系再審査手続における面接の禁止

当事者系再審査における期間延長，再審査手続の終結及び回復申請

§ 1.956 当事者系再審査における，特許所有者に対する期間延長

§ 1.957 当事者系再審査における，適時，適切又は完全な応答又は意見書の不提出

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

当事者系再審査における特許審理審判部への審判請求

§ 1.959 当事者系再審査における審判請求

§ 1.961 - § 1.977 [保留]

§ 1.979 特許審理審判部からの管轄権の返還；審判請求手続の終結

§ 1.981 特許審理審判部の最終審決後における再開

当事者系再審査に関する連邦巡回控訴裁判所に対する上訴

§ 1.983 当事者系再審査に関する連邦巡回控訴裁判所への上訴

当事者系再審査におけるものと同じの特許に関連する並行手続

§ 1.985 当事者系再審査における先の又は並行する手続についての通知

§ 1.987 訴訟を理由とする当事者系再審査手続の停止

§ 1.989 並行する再審査手続の併合

§ 1.991 並行する再発行出願及び当事者系再審査手続の併合

§ 1.993 並行するインターフェアレンス及び当事者系再審査手続の停止

§ 1.995 併合された手続における第三者請求人の参加権の保存

当事者系再審査における再審査証明書

§ 1.997 当事者系再審査証明書の発行及び公告が当事者系再審査手続を終結させる

副部I 国際意匠出願

一般情報

§ 1.1001 国際意匠出願に関する定義

§ 1.1002 間接出願の受理官庁としてのUSPTO

§ 1.1003 指定官庁としてのUSPTO

§ 1.1004 国際事務局

§ 1.1005 文書業務削減法に基づく現在有効な管理番号の表示

国際意匠出願をすることができる者

§ 1.1011 国際意匠出願の出願人

§ 1.1012 出願人が属する締約国

国際意匠出願

§ 1.1021 国際意匠出願の内容

§ 1.1022 様式及び署名

§ 1.1023 合衆国における国際意匠出願の提出日

§ 1.1024 説明

§ 1.1025 クレーム

§ 1.1026 複製物

§ 1.1027 見本

§ 1.1028 公表の延期

手数料

§ 1.1031 国際意匠出願の手数料

代理

§ 1.1041 国際意匠出願における代理

§ 1.1042 間接出願の受理官庁としての特許商標庁に出願された国際意匠出願に関する通信

国際意匠出願の国際事務局への送付

§ 1.1045 国際意匠出願の国際事務局への送付手続

所定の期限における救済；特許法第16章に基づく意匠出願への変更

§ 1.1051 所定の期限における救済

§ 1.1052 特許法第16章に基づく意匠出願への変更

国際意匠出願の国内手続

§ 1.1061 適用規則

§ 1.1062 審査

§ 1.1063 拒絶通報

§ 1.1064 1の独立した別個の意匠

§ 1.1065 国際登録簿における訂正及びその他の変更

§ 1.1066 非仮国際意匠出願における通信宛先

§ 1.1067 名称，説明及び発明者の宣誓書又は宣言書

§ 1.1068 保護の付与の陳述書

§ 1.1070 無効通知

§ 1.1071 特許を発行した場合に限る意匠保護の付与

第1章 商務省合衆国特許商標庁，副章A 一般，第1部 特許事件に関する実務規則

副部A 一般規定

一般情報及び通信

§ 1.1 合衆国特許商標庁との商標以外に関する通信の宛先

(a) 一般

§ 1.6(a) (4)に規定する合衆国特許商標庁(USPTO)特許電子出願システムを通じて提出される通信を除き，USPTOあての通信はすべて，「Director of the United States Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450」又は本条に規定されるUSPTO内の特定部門の何れかを宛先としなければならない。適切な場合は，通信には，特定の部門又は個人を宛先とする表示もしなければならない。

(1) 特許に関する通信

(i) 一般

特許局長に対して報告を行う組織が処理する特許案件に関する通信のすべての宛先は，Commissioner for Patents, PO Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450としなければならない。

(ii) 特許審理審判部

§ 41.10又は§ 42.6を参照。審判請求書，審判請求趣意書，審判請求人の再答弁趣意書，口頭審理請求書並びに特許審理審判部に対する審判請求に係る出願又は特許についての他のすべての通信であって，別段の指定がないものは，本条(a) (1) (i)に規定した宛先としなければならない。

(2) [保留]

(3) 法務顧問室への通信

(i) 訴訟及び送達

本巻第104部の範囲に属する係属中の訴訟等に関する通信は，§ 104.2に規定されている宛先としなければならない。

(ii) 懲戒手続

聴聞官又は長官に係属している懲戒手続に関する，登録懲戒部の長に対する相談の通信の宛先は，Mail Stop 8, Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450としなければならない。

(iii) 法務官，一般

法務官室への通信であって，別段の定めがないものの宛先は，Mail Stop 8, Office of the Solicitor, United States Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450としなければならない。

(iv) 法務顧問

法務顧問室への通信であって，別段の定めがないものの宛先は，懲戒手続に関する法務顧問への通信を含め，General Counsel, United States Patent and Trademark Office, PO Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450としなければならない。

(v) 不適切な通信

誤って本条(a)(3)(i)及び(a)(3)(ii)に記載される私書箱あてとされた通信は、合衆国特許商標庁の他の場所に提出されないものとし、返送されることがある。

(4) 公的記録部への通信

(i) 郵便配分

譲渡業務部(Assignment Services Division)によって記録されるべき、すべての特許関連郵送書類の宛先は、新規出願とともに提出される書類を除き、Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the United States Patent and Trademark Office, P. O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450としなければならない。§ 3.27参照。

(ii) 書類

特許書類の認証謄本又は無認証謄本を求める請求のすべての宛先は、Mail Stop Document Services, Director of the United States Patent and Trademark Office, P. O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450としなければならない。

(5) 登録懲戒部への通信

資格登録、登録及び調査事項に関する登録懲戒部あての通信のすべての宛先は、Mail Stop OED, Director of the United States Patent and Trademark Office, P. O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450としなければならない。

(b) 特許協力条約

国際段階にあり、国内出願番号付与前である国際出願に関する書信その他の通信物には、「Mail Stop PCT」と付記しなければならない。

(c) 再審査又は補充審査手続関連

(1) 査定系再審査に関する通信であって、§ 1.1 (a) (3) 及び§ 102.04 による法務顧問室への通信以外のものはすべて、「Mail Stop Ex Parte Reexam」と付記しなければならない。

(2) 当事者系再審査に関する通信であって、§ 1.1 (a) (3) 及び§ 102.4 による法務顧問室への通信以外のものはすべて、「Mail Stop Inter Partes Reexam」と付記しなければならない。

(3) 補充審査請求書(原及び修正請求書類)並びに補充審査手続において提出されたその他の書類は、「Mail Stop Supplemental Examination」と付記しなければならない。

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

(d) 電子出願されない特許の維持手数料の支払

電子出願されない特許の維持手数料納付及び維持手数料に関する通信は、次の宛先に送付することができる: Mail Stop Maintenance Fee, Director of the United States Patent and Trademark Office, P. O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450。

(e) 特許存続期間の延長

合衆国特許商標庁に対する、特許法第156条に基づく特許存続期間の延長申請書及びそれに関する通信のすべては、「Mail Stop Hatch-Waxman PTE.」と付記しなければならない。決定が既に行われており、適切な事情においては、特定の個人あてとする表記もしなければならない。

(f) [保留]

§ 1.2 手続は書面によること

特許商標庁に対する手続は、すべて書面によらなければならない。出願人又はその弁護士若しくは代理人の特許商標庁への出頭は不要である。特許商標庁の処分は、特許商標庁内の書面記録のみを基礎とする。口頭の約束、合意又は了解の主張であって、それについて見解の不一致又は疑義があるものは、考慮されない。

§ 1.3 手続は礼節を保って行われるべきこと

出願人及びその弁護士又は代理人は、合衆国特許商標庁に対する手続を、礼節をもって行うよう要求される。この要件に違反する書類は、長官に提出されるが記録はされない。書類を記録しない旨の通知が与えられる。審査官その他の職員に対する苦情は、他の書類とは別個の通信で申立しなければならない。

§ 1.4 通信の内容及び署名要件

(a) 特許商標庁との通信は、次のものを含む。

(1) 特許商標庁による業務及び便宜提供に関する通信、例えば、一般的照会、庁によって供給される公告物の請求、特許証の印刷写しの注文、記録謄本の注文、記録されている譲渡の送信及びそれに類するもの、及び

(2) 特許商標庁における特定の出願又は他の手続における、かつ、それに関連する通信。次の事項の提出、処理その他の手続に関しては、次の個所に記載されている個々の規則を参照。国内出願に関しては、この部(第1部)の副部B；国際出願に関しては、この部の副部C；特許の査定系再審査に関しては、この部の副部D；特許の補充審査に関しては、この部の副部E；特許存続期間の延長に関しては、この部の副部F；特許の当事者系再審査に関しては、この部の副部H；特許審理審判部に関しては、この章(第1章)の第41部及び第42部

(b) 各ファイルは、それ自体として完全でなければならないので、複数のファイルにファイルされる書類の内容が同一である場合においても、特許願書、特許のファイル又はその他の手続に関して提出されるべきすべての書類は、その各1通が、その書類が属する各ファイル用として別々に提出されなければならない。特許出願、特許又は他の手続についての通信に関しては、特許商標庁から副本の提出を要求された場合を除き、副本の提出は避けなければならない。特許商標庁は、出願、特許又は他の手続のファイルにある副本は処分することができる。

(c) 異なる事項が合衆国特許商標庁の異なる部課で検討されることがあるので、異なる主題

を扱う書類に対する返答の混同及び遅延を避けるため、明確に他と区別できる主題、照会又は注文は、それぞれ別の書類に記載されていなければならない。
序若しくは世界知的所有権機関(WIPO)の様式により提出された主題は1つの書類に含まれるものとする。

(d)

(1) 手書き署名

出願、特許ファイル又は特許商標庁におけるその他の手続に関して提出される通信であって、人の署名を要求するものの各々は、本条(d)(2)、(d)(3)、(d)(4)、(e)及び(f)に定める場合を除き、次の何れかでなければならない。

(i) 原本。すなわち、耐久性のある暗色のインク又はそれと同等のものを使用して本人自身が署名した手書きの原署名、又は

(ii) 原本の写真複写又はファクシミリ送信(§1.6(d))のような、直接又は間接の複写。原本の写しが提出される場合は、その原本は、真正性の証拠として保留されなければならない。真正性に関する疑問が生じたときは、特許商標庁は原本の提出を要求することができる。

(2) S-署名

S-署名とは、フォワード・スラッシュの間に挿入されている署名であって、本条(d)(1)に定義される手書き署名ではない。S-署名は、電子的又は機械的方法で行われる署名及び本条(d)(1)に基づき提出された手書き署名以外の署名方法を含む。特許出願、特許又は再審査若しくは補充審査手続に関する添付物として特許商標庁に提出される通信であって、紙面によるもの又は§1.6(d)に定めるファクシミリ送信によるもの又は§1.6(a)(4)に定めるUSPTO特許電子出願システムによるものは、本条(d)(1)に定めた方式により、本人自身による署名(すなわち、手書き署名を付す)の代わりにS-署名による署名をすることができる。(d)(2)に基づくS-署名についての要件は、次のとおりである。

(i) S-署名は、文字若しくはアラビア数字のみ又はその両方で構成し、適切な間隔及び句読法用のコンマ、ピリオド、アポストロフィ又はハイフンを付したものでなければならない。また、通信に署名する者が、そのS-署名の前方に最初のフォワード・スラッシュ及び後方に第2のフォワード・スラッシュを置いて、本人のS-署名を挿入しなければならない(例えば、/Dr. James T. Jones, Jr./)、また

(ii) 特許有資格実務家(§1.32(a)(1))が、§1.33(b)(1)又は§1.33(b)(2)に従って署名をすることは、その登録番号をS-署名の一部として、又はS-署名のすぐ下若しくは近くに、記載しなければならない。番号表示用文字(#)は、有資格実務家の登録番号の前に記載されている場合に限り、S-署名の一部として使用することができるが、それ以外の形では、S-署名に使用することができない。

(iii) 署名者の記名についての要件は、次のとおりとする。

(A) できる限りS-署名のすぐ下又は近くに印刷体又は活字体で表示されること、及び

(B) 署名者を容易に特定することができるように、合理的な程度に明確であること

(3) 電子的に提出された通信。

USPTO特許電子出願システムを通じて許容される通信は、本条(d)(1)に規定する手書き署名の図形的表示又はUSPTO特許電子出願システムを通じて提出するときは本条(d)(2)に規定す

るS-署名の図形的表示により署名することができる。

(4) 証明

(i) 提示される書類に関する証明。当事者による書類の特許商標庁への提示（署名，提出，後にする主張の何れに）よるかを問わない）は，有資格実務家によるか又は非実務家によるかに拘らず，§ 11.18(b) (2)に基づく証明を構成する。有資格実務家であるか又は非実務家であるかに拘らず，当事者による§ 11.18(b) (2)に対する違反は，§ 11.18(c)に基づく制裁を受けることがある。§ 11.18(b)に違反した有資格実務家も懲戒処分を受けることがある。§ 11.18 (d)参照。

(ii) 署名に関する証明。庁に提出された書類に本条(d) (2)又は(d) (3)に基づいて署名を挿入した者が，当該書類に挿入された署名が自己の署名である旨を証明する。他人が本条(d) (2)又は(d) (3)に基づいて署名した書類を提出する者は，当該書類にある署名の本人が現実に当該署名を挿入したと信じる合理的な根拠を有さなければならず，かつ，当該署名の真正性に関する証拠を保持しなければならない。本条に規定する他人又は本人の署名に関する証明に係る違反は，§ 11.18(c)及び(d)に基づく制裁を受けることがある。

(5) 様式

特許商標庁は，公衆に対し，一定の目的での通信の提出を援助し，特許出願及び手続に関する一定の要件に対処するために，一定の状況下で使用する様式を提供する。様式を，意図されていない目的のために使用することは禁止される。特許商標庁の様式(例えば，宣誓又は宣言の様式，ターミナル・ディスクレーマー様式，請願様式及び非公開請求様式)に記載されている証明陳述は，変更することを認められない。様式に記載されている文言であって，証明陳述でないものは，変更，削除又は追加することができるが，その様式を特許商標庁の様式として表示するすべての文言が除去されることを条件とする。当事者による特許商標庁への特許商標庁様式であって，その様式が庁の様式であることを表示しているものの提示(署名，提出，後にする主張の何れによるかを問わない)は，有資格実務家によるか非実務家によるかに拘らず，その様式上の文言及び証明陳述がEFS-Webカスタマイズ化によって許容されている以外には変更されていない旨の，§ 11.18(b)に基づく証明を構成する。

(e) [保留]

(f) 証明することを制定法によって要求されている書類を提出しなければならない場合は，署名の証明に関する，写真複写又はファクシミリ送信を含む写しは，受理されない。

(g) 登録された弁護士又は代理人を記録させていない出願人は，報酬又は対価の支払又は請求を伴って，その出願の作成又は手続について援助を受けたか否かを陳述するよう要求され，かつ，該当するときは，その援助を提供した者の名称を明らかにするよう要求されることがある。援助は，明細書及び補正書又は特許商標庁に提出されるその他の書類の，出願人のための作成並びにそのような事項に関する他の援助を含むが，製図者による単なる図面作成又は書類のタイプ打ちに関する速記タイプライタ業務は含まない。

(h) 真正性に関する追認／確認／証拠

特許商標庁が署名の真正性(真実性)に関して合理的疑義を有するような場合，例えば，署名

に差違があるとき、又は署名及びタイプ若しくは印刷された名称が署名した者との同一性を明らかにしていないときは、特許商標庁は、署名の真正性に関する追認、確認(本来の署名を付した副本の提出を含む)又は証拠を要求することができる。

§ 1.5 特許、特許出願又は特許関連手続の特定

(a) 出願に関する通信は、付与された出願番号(例えば、合衆国出願番号、国際出願番号又は必要に応じて国際登録番号)を受領するまでは提出してはならない。特許商標庁あての書信が先に提出された特許出願に関するものである場合は、その書信は、最初のページのはっきり分かる位置に、出願番号(シリーズ・コード及び一連番号で構成されているもの。例えば07/123, 456)又は一連番号及びその出願に対して特許商標庁によって認定された出願日又は国際出願の国際出願番号若しくは国際意匠出願の国際登録番号を特定しなければならない。当該特定を含まない通信は、返送先が分かるときは、差出人に返送される。返送される通信には添状が添付され、当該添状は、差出人に対し、返送される通信が添状記載の郵送日から2週間以内に特許商標庁に再提出される場合は、特許商標庁によって、その通信の原受領日とその通信の受領日とみなされる旨を表示する。出願人が合衆国郵政公社への寄託日の利益を得ようとするときは、出願人は、返送された通信の再提出に関し、§ 1.8に基づく、郵送若しくは送信手続に関する証明書又は§ 1.10に基づく優先付き速達郵便手続に関する証明書の何れかを使用することができる。返送された通信が2週間の期間内に再提出されなかった場合は、再提出に係る受領日とその通信の受領日とみなされる。返送された通信を再提出するための2週間の期間は、延長されない。特許出願に関する特許商標庁あてのすべての書信は、出願番号に加え、筆頭の発明者の名称、発明の名称、出願日並びに分かっている場合は、その書信を審理する責任を有する、特許商標庁内のグループ技術単位又はその他の単位及びその書信を担当している審査官その他の者を記名しなければならない。

(b) 書信が、維持手数料の納付目的以外で特許に係っているときは、その書信は、特許発行に係る番号及び日付、特許権者の名称並びに発明の名称を記載しなければならない。維持手数料の納付に関する書信に関しては、§ 1.366(c)を参照。

(c) 特許審理審判部(第42部)の審理手続に係る通信には§ 42.6が適用される。

(d) 再審査手続又は補充審査手続に関する書信は、その手続を、再審査又は補充審査を受ける特許の番号、その手続に与えられている再審査管理番号並びに分かっているときは、それを担当しているグループ技術単位及び審査官の名称によって、それなりに表示しなければならない。

(e) [保留]

(f) 書信が仮出願に関するものであるときは、その書信は、その出願が仮出願であることを表示し、また、その出願番号を含まなければならない。

§ 1.6 通信の受領

(a) 受領日及び優先付き速達郵便の送達日

特許商標庁において受領された通信には、次の場合を除き、受領日の印が押される。

(1) 特許商標庁は、土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日には通信の提出を受け付けない。(a) (3)に基づいてファクシミリで送信される通信又は(a) (4)に基づいて電子的に提出される通信を除き、土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日には、特許商標庁において通信は受領されない。

(2) § 1.10に従って提出された通信には、合衆国郵政公社の「優先付き速達郵便」としての送達日の印が押される。

(3) ファクシミリによって送信された通信には、その完全な送信が特許商標庁において受領された日の印が押される。ただし、その日が土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日であるときは、土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日ではない、その翌日の印が押される。

(4) 通信は、USPTO特許電子出願システムを使用して提出することができるが、USPTO特許電子出願システムの要件を満たすことを条件とする。USPTO特許電子出願システムの方法によって提出される通信は、その通信が、正式に提出された時点での、§ 1.1に記載されている特許商標庁の通信宛先において受領された日を受領日として付与される。

(b) [保留]

(c) 通信の手交

郵送することに加え、通信は、特許商標庁の通信受付時間内に手交することができる。

(d) ファクシミリ送信

次に列記している場合を除き、通信は、予納口座への請求の授権を含め、ファクシミリによって送信することができる。その通信に与えられる受領日は、完全な送信が特許商標庁において受領された日とするが、その日が土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日である場合を除く。(a) (3)参照。個々の送信部分は、適切な処理を推進するため、合衆国特許商標庁に対する1の出願又は他の1の手續に関して提出される通信に限定されなければならない。特許出願の出願番号、再審査手續又は補充審査手續の管理番号、インターフェアレンス手續のインターフェアレンス番号、特許審理審判部への審理手續番号又は特許の特許番号が、ファクシミリの添状に送信人の表示の一部として記載されなければならない。次の場合においては、ファクシミリ送信は許可されず、また、提出された場合は、受領日は与えられない。

(1) [保留]

(2) § 1.4(f)に指定されている、証明付き書類

(3) § 1.8(a) (2) (i) (A)から(D), (F), (I) 及び(k)並びに§ 1.8(a) (2) (iii) (A)に指定されている、郵送又は送信の証明書の利益を受けることができない通信。ただし、§ 1.53(d)に基づく継続手續出願は、ファクシミリによって特許商標庁に送信することができる。

(4) § 1.81, § 1.83から§ 1.85まで, § 1.152, § 1.165, § 1.173, § 1.437又は§ 1.1026に基づいて提出される色彩付き図面

- (5) § 1.510又は§ 1.913に基づく再審査請求又は§ 1.610に基づく補充審査請求
- (6) § 5.1から§ 5.5までに基づく秘密保持命令の対象である特許出願について提出され、その出願の秘密保持命令内容に直接に関連している通信
- (7) 特許審理審判部における係争事件及び審理に関するもの。ただし、同部の明示の許可を受けている場合を除く。

(e) [保留]

(f) § 1.53(d)に基づく特許出願のファクシミリ送信

特許商標庁が、ファクシミリによって特許商標庁に送信された§ 1.53(d)に基づく出願(継続手続出願)についての受領の証拠を有していない場合は、§ 1.53(d)に基づく出願を送信した当事者は、長官に対し、§ 1.53(d)に基づくその出願が特許商標庁に送信され、かつ、受領されたと証明される日を、§ 1.53(d)に基づくその出願の出願日として認定するよう申請することができる。

(1) ただし、§ 1.53(d)に基づくその出願を送信した当事者が、次の行為をすることを条件とする。

(i) 特許商標庁が、§ 1.53(d)に基づくその出願に関して受領の証拠を有していないことを知った後速やかに、特許商標庁に対し、§ 1.53(d)に基づくその出願の先の送信について通知すること

(ii) 先に送信した、§ 1.53(d)に基づく出願についての追加の写しを提出すること、及び

(iii) § 1.53(d)に基づく出願に係る先の送信を、個人的知識を基にして又は長官が認めるように、証言する陳述を含めること。当該陳述書には、§ 1.53(d)に基づく出願の送信を証する、送信装置のレポートの写し又は§ 1.53(d)に基づく出願の完全送信後、かつ、その送信後1就業日以内に生じた証拠を添付すること

(2) 特許商標庁は、§ 1.53(d)に基づく出願が、問題とされている日に特許商標庁に送信され、受領されていたか否かを決定するために、追加の証拠を要求することができる。

(g) § 1.495によって要求される国内段階通信の、USPTO特許電子出願システムによる提出特許商標庁が、§ 1.495によって要求され、USPTO特許電子出願システムによって特許商標庁に提出された国内段階通信についての受領の証拠を有していない場合は、その通信を提出した当事者は、長官に対し、その通信が正式に庁に提出されたと証明される日を、その国内段階通信の受領日として与えるよう請願することができる。

(1) 本条(g)による請願は、当該国内段階通信を提出した当事者に対し、次の事項を要求する。

(i) 特許商標庁が、§ 1.495に基づく通信に関して受領の証拠を有していないことを知った後速やかに、特許商標庁に対し、その通信に係る先の提出について通知すること

(ii) 先に提出した通信についての追加の写しを提供すること

(iii) その通信が正式に提出されたことを、自分自身の認識に基づき、又は長官が納得できるように、証明する陳述を含めること、及び

(iv) USPTO特許電子出願システムによって生じた受領確認書の写し又はそれと同等の証拠であって、その提出を確認し、本条(g)(1)(iii)の陳述を裏付けるものを提供すること

(2) 特許商標庁は、国内段階通信が問題とされている日に特許商標庁に提出されていたか否かを決定するために、追加の証拠を要求することができる。

§ 1.7 手続のための期間；期間満了が土曜日、日曜日又は連邦休日に当たる場合

(a) この部において期間が日をもって定められている場合は、その日は暦日を意味する。合衆国特許商標庁において手続をする又は手数料を納付することに関して、制定法又はこの部によって若しくはこの部に基づいて定められた日又は最終日が土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日に当たる場合は、土曜日、日曜日又は連邦休日ではない翌就業日にその手続をすること又は手数料を納付することができる。上訴又は民事訴訟開始のための期間については、この章の § 90.3を参照。

(b) 特許法第111条(b)及び § 1.53(c)に基づく仮出願の出願日から12月後の日が土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日に当たる場合は、その係属期間は、土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日ではない翌就業日まで延期される。

§ 1.8 郵送又は送信の証明書

(a) 本条(a)(2)に掲げた事情に該当する場合、又はそれ以外に、この章において明示して除外されている場合を除き、一定期間内に合衆国特許商標庁に提出することを要求される通信は、本条に記載されている手続が遵守されている場合は、適時に提出されたものとみなされる。他のすべての目的に対しては、実際の受領日を使用される。

(1) 次の条件が満たされている場合は、通信は、適時に提出されたものとみなされる。

(i) 通信が所定期間の満了前に郵送又は送信されており、その際、

(A) § 1.1(a)に規定されるとおりの宛先とし、かつ、第1種郵便としての十分な郵便料金を添えて合衆国郵政公社に寄託されているか、

(B) § 1.6(d)に従って、特許商標庁あてにファクシミリによって送信されているか、又は

(C) § 1.6(a)(4)に従って、USPTO特許電子出願システムによって送信されていること、及び

(ii) その通信が、通信の各構成要素について寄託又は送信の日を記載した証明書を含んでいること。証明書に署名する者は、その通信が表示された日又はそれ以前に郵送又は送信されると期待する合理的根拠を有していなければならない。

(2) 本条(a)(1)に記載した手続は、下記事項に関する郵送又は送信の証明書には適用されず、また、その証明書についての利益は、下記事項に関しては与えられない。

(i) 特許及び特許出願に関するもの

(A) 出願日を取得する目的での、国内特許出願に係る明細書及び図面又はその他の通信の提出、これには § 1.53(d)に基づく継続手続出願の請求が含まれる。

(B) 特許審理審判部における審理に関して提出される書類であって、 § 42.6の適用を受けるもの

(C) 特許審理審判部において取り扱われる係争事件に関して提出される書類であって、 § 41.106(f)の適用を受けるもの

(D) 国際特許出願の提出

- (E) 合衆国受理官庁，合衆国国際調査機関又は合衆国予備調査機関によって取り扱われる国際出願に関する通信の提出
- (F) 国際出願の写し及び § 1. 495 (b) に規定される国内段階に移行するために必要な国内基本手数料の提出
- (G) § 1. 138 に基づく放棄宣言書の提出
- (H) 出願に係る編集後書面の公表のための § 1. 217 に基づく書類の提出
- (I) § 1. 290 に基づく第三者提出物，
- (J) § 1. 703 (f) に定められている調整期間についての計算書，及び
- (K) 国際意匠出願の出願
- (ii) [保留]
- (iii) 懲戒手続に関するもの
 - (A) 第11部にに基づく懲戒手続に関連して提出される通信
 - (B) [保留]

(b) 通信が本条(a)に従って郵送又は送信されたことにより，適時に提出されたと考えられるが，その通信の郵送若しくは送信から合理的期間が経過した後，又はそれに係る出願が放棄されるとみなされた後，又はそれに係る手続が却下若しくは不利に決定されるか，又は再審査手続の遂行が § 1. 550 (d) 若しくは § 1. 957 (b) に従って終結されるか，若しくは § 1. 957 (c) に従って制限されるか，請求人書類が § 1. 957 (a) に従った検討を拒絶された後に，合衆国特許商標庁において受領されていなかった場合において，当該通信を送付した当事者が次の事項を実行したときは，その通信は適時であったとみなされる。

- (1) 特許商標庁がその通信の受領に関する証拠を有していないことを知った後速やかに，特許商標庁に先の郵送又は送信について通知すること
- (2) 先に郵送又は送信した通信に係る追加の写し及び証明書を提出すること，及び
- (3) 自分自身の認識に基づき又は長官が納得するように，先の適時の郵送又は送信を証明する陳述書を含めること。その通信がファクシミリ送信によって送付されていた場合は，送信を証明する，送信装置のレポートの写しを陳述書の裏付けとして使用することができる。通信が，USPTO特許電子出願システムによって送信されていた場合は，USPTO特許電子出願システムによって発生する，送信を確認する受領確認書の写しを，その陳述書の裏付けとして使用することができる。

(c) 特許商標庁は，通信が適時に提出されたか否かを決定するために，追加の証拠を要求することができる。

§ 1.9 定義

- (a)
 - (1) この章において用いられる国内出願とは，特許法第111条に基づいて特許商標庁に提出された合衆国特許出願，特許法第41条(a)(1)(F)に基づく基本国内手数料が納付済みの，特許協力条約に基づいて提出された国際出願又はハーグ協定に基づいて提出された国際意匠出願であって，ハーグ協定第10条に基づいて庁が国際登録の写しを受領しているものをいう。
 - (2) この章において用いられる仮出願とは，特許法第111条(b)に基づいて庁に提出された合

衆国国内特許出願をいう。

(3) この章において用いられる非仮出願とは、特許法第111条(a)に基づいて庁に提出された合衆国国内特許出願、特許法第41条(a)(1)(F)に基づいて国内基本手数料が納付済みの、特許協力条約に基づいて提出された国際出願又はハーグ協定に基づいて提出された国際意匠出願であって、ハーグ協定第10条に基づいて庁が国際登録の写しを受領しているものをいう。

(b) この章において使用されるときは、国際出願とは、特許協力条約に基づいてされた国際特許出願であって、指定官庁段階において国内処理に移行する前のものをいう。

(c) この章において使用されるときは、公開された出願とは、特許法第122条(b)に基づいて公開された特許出願をいう。

(d)

(1) この章において使用されるときは、発明者又は発明者適格とは、発明の主題を発明又は発見した個人又は、共同発明の場合は、総称としての、それらの個人をいう。

(2) この章において使用されるときは、共同発明者又は共発明者とは、共同発明の主題を発明又は発見した個人の1をいう。

(e) この章において使用されるときは、共同研究協定とは、クレームされる発明の分野における実験、開発又は研究のために2以上の人又は法主体の間で締結される、書面による契約、付与又は共同協定をいう。

(f) この章において使用されるときは、クレームされる発明とは、特許又は特許出願のクレームによって定義される発明をいう。

(g) 特許審理審判部の手続に関する定義については、第41部及び第42部を参照。

(h) この章において使用されるときは、コロンビア特別区連邦休日とは、土曜日及び日曜日以外の日であって、特許商標庁が公式にその業務を終日行わない日をいう。

(i) この章において使用されるときは、国家安全上秘密扱いにされるとは、議会制定法又は大統領命令によって定められた基準に基づいて、国防又は外交政策の利益のために、秘密にすることが明示して認められること、及び実際に、議会制定法又は大統領命令に従って、適切に秘密扱いされていることをいう。

(j) この章において使用されるときは、長官とは、第11部を除き、知的所有権担当商務次官兼合衆国特許商標庁長官をいう。

(k) この章において使用されるときは、書類とは、電子的形態又は物理的形態で存在することができる文書をいい、従って、必ずしも紙面を意味するものではない。

(l) この章において使用されるときは、ハーグ協定とは、1999年7月2日にスイス国ジュネー

ブにおいて採択された意匠の国際登録に関するハーグ協定ジュネーブ決議をいい、かつ、この章において使用されるときは、ハーグ協定の条とは、ハーグ協定のある条をいう。

(m) この章において使用されるときは、ハーグ協定規則とは、ハーグ協定の1999年決議及び1960年決議に基づく共通規則並びにこの章において使用されるときは、ハーグ協定規則とは、ハーグ協定規則の1規則をいう。

(n) この章において使用されるときは、国際意匠出願とは、ハーグ協定に基づいてされた国際意匠登録出願をいう。この章において「意匠出願」又は「意匠特許出願」というときに、語句から明確でない場合は、合衆国を指定する国際意匠出願を含むものとする。

(o) この章において使用される東部標準時とは、合衆国東部標準時又は場合により、合衆国東部夏時間を意味する。

§ 1.10 「優先付き速達郵便」による通信の提出

(a)

(1) 合衆国特許商標庁(USPTO)によって受領される通信であって、合衆国郵政公社(USPS)の「名宛人あて優先付き速達郵便局」業務によって配達されるものは、USPSへの送達日にUSPTOに提出されたものとみなされる。

(2) USPSへの送達日は、「優先付き速達郵便」郵送票又はUSPSの他の公式記録上の「受付日」によって証明される。USPSへの送達日を決定することができないときは、その通信には、USPTOの受領日が提出日として与えられる。§ 1.6(a)参照。

(b) 通信は、通信を送達する者が、明確に「受付日」が記された「優先付き速達郵便」郵送票の判読可能な写しを受領することができるように、USPSの職員に直接に寄託されなければならない。USPSの職員との間で間接的な処理をする者は(例えば、「優先付き速達郵便」投函箱への送達の場合)、希望する「受付日」が明確に記された「優先付き速達郵便」郵送票の写しを受領しない危険を冒すことになる。通信を構成する書類又は手数料には、「優先付き速達郵便」郵送票番号も含めなければならない。本条(c)、(d)及び(e)参照。

(c) 本条に基づく通信、すなわち、特許商標庁によって受領され、USPSの「名宛人あて優先付き速達郵便局」業務によって配達された通信を提出した者は、その通信に対して特許商標庁が与える日付及び「優先付き速達郵便」郵送票又はUSPSの他の公式記録上の「受付日」によって示される寄託日との間に不一致があることを証明することができるときは、長官に対し、その通信に関し、「優先付き速達郵便」郵送票又はUSPSの他の公式記録上の「受付日」を提出日として付与するよう請願することができる。ただし、次の条件が満たされなければならない。

(1) 請願書は、請願人が、特許商標庁によってUSPSへの送達日でない日が提出日として付与された又は付与される予定であることを知った後、速やかに提出されること

(2) 「優先付き速達郵便」郵送票の番号が、「優先付き速達郵便」による元の郵送の前に、当該通信を構成する書類又は手数料に記載されていたこと、及び

(3) 請願書に、「受付日」を示す「優先付き速達郵便」郵送票及び送達日を証明するために使用することができる、USPSの他の公式記録の真正の写しが添付されること

(d) 本条に基づく通信，すなわち，特許商標庁によって受領され，かつ，USPSの「名宛人あて優先付き速達郵便局」業務によって配達された通信を提出した者が，「受付日」が「優先付き速達郵便」郵送票又は公式記録上に，USPSによって不正確に記載されていたか又は書き落とされていたことを証明することができる場合は，当該人は，長官に対し，その通信がUSPSに送達されたと証明される日を提出日として認めるよう請願することができる。ただし，次の条件が満たされなければならない。

- (1) 請願書が，特許商標庁がUSPSによる誤った記載に基づく提出日を与えている又は与える予定であることを当該人が知った後，速やかに提出されること
- (2) 「優先付き速達郵便」郵送票の番号が，「優先付き速達郵便」による元の郵送の前に，その通信を構成する書類又は手数料の上に記載されていたこと，及び
- (3) 請願書が，要求された提出日は，その通信が「名宛人あて優先付き速達郵便局」業務に送達された日であって，その寄託がその日の最終予定集荷前に行われていたことを，長官が納得できるように証する証明を含んでいること。本条による証明は，USPSからの証拠又はその通信をUSPSの「名宛人あて優先付き速達郵便局」業務に送達した後，1就業日以内に生じた証拠によって確認されなければならない。

(e) USPSの「名宛人あて優先付き速達郵便局」業務を利用するための十分な郵便料金を添え，特許商標庁に対し § 1.1(a)に記載されている宛先に名宛したが，特許商標庁によって受領されなかった通信を郵送した者は，長官に対し，その通信はUSPSへの送達日に特許商標庁に提出されたものとみなすよう請願することができる。ただし，次の条件が満たされなければならない。

- (1) 請願書が，特許商標庁はその通信の受領に関する証拠を有していないことを当該人が知った後，速やかに提出されること
- (2) 「優先付き速達郵便」による元の郵送の前に，「優先付き速達郵便」郵送票の番号がその通信を構成する書類又は手数料の上に記載されていたこと
- (3) 請願書が，その通信を構成し，「優先付き速達郵便」郵送票の番号を記載している送達された元の書類又は手数料の写し，返送を受けた受領書，「受付日」を記載している「優先付き速達郵便」郵送票の写し，USPSによる他の公式記録であって，寄託日を証明するために使用することができるものの写し及び請求された提出日が「優先付き速達郵便」郵送票又は他の公式記録にUSPSによって記載された「受付日」と異なる場合は，本条(d)(3)による証明であって，請求された提出日とその日の最終予定集荷前に「名宛人あて優先付き速達郵便局」業務にその通信が送達された日である旨のものを含んでいること，及び
- (4) 請願書が，長官が納得するように，通信の原寄託を証する陳述並びに当該通信の写し，「優先付き速達郵便」郵送票の写し，返送を受けた受領証及びUSPSによって記載された公式記録の写しは，郵送された元の通信，「優先付き速達郵便」郵送票，返送を受けた受領証，USPSによって記載された公式記録の原本に係る真正の写しである旨の陳述を含んでいること

(f) 特許商標庁は、問題とされている日に通信がUSPSに「優先付き速達郵便」として寄託されたか否かを決定するために、追加証拠を要求することができる。

(g) USPSの「名宛人あて優先付き速達郵便局」業務を利用するための十分な郵便料金を添え、特許商標庁に対し、§ 1.1(a)に規定される宛先に名宛して通信を郵送したが、その通信がUSPSにより、「優先付き速達郵便」業務における中断又は非常事態を理由として返送された者は、長官に対し、その通信がある特定の日に特許商標庁に提出されたものとみなすよう請願することができる。ただし、次の条件が満たされなければならない。

- (1) 請願書が、当該人が通信の返送を知った後、速やかに提出されること
- (2) 「優先付き速達郵便」による元の郵送の前に、「優先付き速達郵便」郵送票の番号が通信を構成する書類又は手数料の上に記載されていたこと
- (3) 請願書が、「優先付き速達郵便」郵送票の番号を示している元の通信又は元の通信の写し及び「受付日」を示している「優先付き速達郵便」郵送票の写しを含んでいること、及び
- (4) 請願書が、長官が納得するように、通信の原送達を立証し、かつ、通信又は通信の写しが要望されている日にUSPSに最初に送達された元の通信又は元の通信の真正の写しであることを立証する陳述を含んでいること。特許商標庁は、その通信がUSPSにより「優先付き速達郵便」業務における中断又は非常事態を理由として返送されたか否かを決定するために、追加証拠を要求することができる。

(h) USPSの「名宛人あて優先付き速達郵便局」業務を利用するための十分な郵便料金を添えて、特許商標庁に対し、§ 1.1(a)に規定されている宛先に名宛し、通信を郵送しようとしたが、その通信が、「優先付き速達郵便」業務における中断又は非常事態を理由として、USPSの職員によって拒絶された者は、長官に対し、その通信がある特定の日に特許商標庁に提出されたものとみなすよう請願することができる。ただし、次の条件が満たされなければならない。

- (1) 請願書が、当該人がその通信についての拒絶を知った後、速やかに提出されること
- (2) 「優先付き速達郵便」による郵送を試みる前に、「優先付き速達郵便」郵送票の番号が通信を構成する書類又は手数料の上に記載されていたこと
- (3) 請願書が、「優先付き速達郵便」郵送票の番号を記載している元の通信又は元の通信の写しを含んでいること、及び
- (4) 請願書が、通信をUSPSに送達しようとして当初に試みた者による陳述であって、長官が納得するように、通信を送達する前の試みを立証し、かつ、その通信又はその通信の写しが、要望された提出日に、USPSに送達するよう当初試みられた元の通信又は元の通信の真正の写しであることを立証するものを含んでいること。特許商標庁は、その通信が「優先付き速達郵便」業務における中断又は非常事態を理由としてUSPSの職員により拒絶されたか否かを決定するために、追加証拠を要求することができる。

(i) 本条に基づく通信を提出しようとしたが、「優先付き速達郵便」業務における中断又は非常事態であって、長官によってそのように指定されたものを理由として、USPSへの送達ができなかった者は、長官に対し、その通信はある特定の日に特許商標庁に提出されたとき

なすよう請願することができる。ただし、次の条件が満たされなければならない。

- (1) 請願書が、請願人が「優先付き速達郵便」業務における、指定された中断又は非常事態を知った後速やかに、長官が指定する方式によって提出されること
- (2) 請願書が、元の通信又は元の通信の写しを含んでいること、及び
- (3) 請願書が、「優先付き速達郵便」業務における指定された中断又は非常事態がなかったならば、その通信がUSPSに送達されていたであろうこと、及び通信又は通信の写しが、要望された提出日にUSPSに送達するよう当初試みられた元の通信又は元の通信の真正の写しであることを、長官が認めるように立証する陳述を含んでいること

特許商標庁の記録及びファイル

§ 1.11 ファイルの公開

(a) 公開された出願、特許又は法定発明登録のファイルに係る明細書、図面及びすべての書類は、公衆の閲覧に供され、また、§ 1.19(b)(2)に記載される手数料の納付によって、写しを取得することができる。出願が、§ 1.217に従う編集された様式によって公開されていた場合は、完全な包袋及びその特許出願に係る内容は閲覧に供されないものとするが、その出願に関し、§ 1.217の(d)(1)、(d)(2)及び(d)(3)の要件が満たされていること及びその出願が依然として係属していることを条件とする。商標ファイルに関しては、§ 2.27を参照。

(b) すべての再発行出願、出願であって、その出願全体を公衆の閲覧に供すべき旨の請求を特許商標庁が受理したもののすべて及び出願ファイルにおける関連書類は、公衆の閲覧に供され、手数料の納付によって、写しの提供を受けることができる。再発行出願書類の提出は、それが再発行出願に関する§ 1.53(d)に基づく継続手続出願でない場合は、特許商標庁公報に公告される。公告は少なくとも出願日、再発行出願及び原特許の番号、名称、クラス及びサブクラス、発明者の名称、記録上の所有者の名称、記録上の弁護士又は代理人の名称及び再発行出願を担当する審査グループを含まなければならない。

(c) § 1.510又は§ 1.915の要件のすべてを満たしているすべての再審査請求は、特許商標庁公報に公告される。§ 1.520に従って長官の発意によって行われる再審査も、特許商標庁公報に公告される。公告は少なくとも、(請求が行われた場合は)請求日、再審査請求管理番号又は長官の発意による命令の管理番号、特許番号、発明の名称、クラス及びサブクラス、発明者の名称、記録上の特許所有者の名称及び再審査を担当する審査グループを含まなければならない。

(d) 再審査手続に関する書類又は写しであって、特許又は再審査ファイルの記録に記載されているものはすべて公衆の閲覧に供され、また、手数料の納付によって、その写しの提供を受けることができる。

(e) § 41.6(b)、§ 42.14又は§ 42.410(b)において禁止されている場合を除き、インターフェアレンス又は特許審理審判部への審理のファイルは公衆の閲覧に供され、また、手数料の納付によって、その写しを取得することができる。

§ 1.12 公衆の閲覧に供される譲渡記録

[編者注：下記(b)及び(c) (2)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願のみに適用される変更を含む。*]

(a)

- (1) 特許及び商標に関し、別個の譲渡記録が特許商標庁内に維持される。原特許又は再発行特許に関する、摘要及び索引(1957年5月1日以降に記録された譲渡に限る)を含む譲渡記録及び公開された特許出願に関する譲渡記録は、合衆国特許商標庁において公衆の閲覧に供され、また、請求及び§ 1.19に記載されている手数料の納付によって、特許譲渡記録の写しを取得することができる。商標の譲渡記録に関しては、§ 2.200を参照。
- (2) 1957年5月1日前に記録された特許譲渡記録のすべては、国立公文書館(NARA)によって維持される。当該記録は公衆の閲覧に供される。当該譲渡記録に関する認証謄本及び無認証謄本は、請求及びNARAが要求する手数料の納付によって、NARAにより提供される。

(b) 係属中の又は放棄された特許出願であって、§ 1.11に従って公衆の閲覧に供されるもの又は§ 1.14に従って写しの提供を受けること若しくは閲覧することができるものに関する譲渡記録、摘要及び索引は、公衆の利用に供される。譲渡記録、摘要及び索引であって、公衆の利用に供されていないものの写しは、発明者、出願人、譲受人若しくは不可分の部分的権利の譲受人又は登録特許有資格実務家の書面による許可がある場合又はその情報を求めている者がその出願に係る誠実な、将来若しくは現実の購入者、譲渡担当権者、ライセンシーであることを証明した場合に限り、取得することができる。ただし、特許商標庁に対する手続の適切な遂行上必要なとき、又はこの部に定めがあるときは、この限りでない。

(c) 公衆の一員による請求であって、§ 1.14に基づいて秘密に保持されている、係属中の又は放棄された特許出願に関する譲渡記録の写し又はそれに関する情報を求めるものは、次の方式によらなければならない。

- (1) § 1.17(g)に記載される手数料を含む申請の方式であること、又は
- (2) 特定の譲渡記録を公衆の当該一員が閲覧することを認める、発明者、出願人、譲受人若しくは不可分の部分的権利の譲受人又は登録特許有資格実務家の書面による許可を含んでいること

(d) 譲渡又は他の書類の写しを求める注文は、譲渡又は書類が記録されているリール及びフレーム番号を特定しなければならない。書類が、正しいリール及びフレームを指定せずに特定されている場合は、当該譲渡を探すために要した時間には、§ 1.21(j)に記載されている特別料金が課せられる。

「*2012年9月16日発効の(b)及び(c) (2)に対する変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願のみに適用される。(b)及び(c) (2)以外の発効については§ 1.12 (改正前特許法)参照。」

§ 1.12 (改正前特許法) 公衆の閲覧に供される譲渡記録

[編者注：2012年9月16日前にされた特許出願に適用*]

(a)

(1) 特許及び商標に関し、別個の譲渡記録が合衆国特許商標庁内に維持される。原特許又は再発行特許に関する、摘要及び索引（1957年5月1日以降に記録された譲渡に限る）を含む譲渡記録及び公開された特許出願に関する譲渡記録は、合衆国特許商標庁において公衆の閲覧に供され、また、特許譲渡記録の写しを § 1.19 に記載される手数料を納付して請求することにより取得することができる。商標譲渡記録に関しては、§ 2.200 を参照。

(2) 1957年5月1日前に記録された特許譲渡記録はすべて国立公文書館（NARA）によって維持される。当該記録は公衆の閲覧に供される。当該譲渡記録に関する認証謄本及び無認証謄本は、請求及び NARA が要求する手数料によって、NARA により提供される。

(b) 係属中の又は放棄された特許出願であって、§ 1.11 に従って公衆の閲覧に供されるもの又は § 1.14 に従って写しの提供を受けること若しくは閲覧することができるものに関する譲渡記録、摘要及び索引は、公衆の利用に供される。譲渡記録、摘要及び索引であって、公衆の利用に供されていないものの写しは、出願人、出願人の譲受人、特許弁護士若しくは特許代理人の書面による許可がある場合又はその情報を求めている者がその出願に係る誠実な、将来的若しくは現実の購入者、譲渡抵当権者若しくは実施権者であることを証明した場合に限り、取得することができる。ただし、特許商標庁における手続の適正な遂行上必要なとき又はこの部に定めがあるときは、この限りでない。

(c) 公衆の一員による請求であって、§ 1.14 に基づいて秘密に保持されている係属中の又は放棄された特許出願に関する譲渡記録の写し又はそれに関する情報を求めるものは、次のことを満たさなければならない。

(1) § 1.17 (g) に記載される手数料を含む申請の方式によること又は

(2) 特定の譲渡記録を公衆の当該一員が閲覧することを認める、出願人若しくは出願人の譲受人又は登録されている弁護士若しくは代理人の書面による許可を含んでいること

(d) 譲渡又は他の書類の写しを求める注文は、譲渡又は書類が記録されているリール及びフレーム番号を特定しなければならない。書類が、正しいリール及びフレームを指定せずに特定されている場合は、当該譲渡を探すために要した時間には、§ 1.21 (j) に記載されている特別料金が課される。

[*2012年9月16日以降にされた特許出願に適用される (b) 及び (c) (2) を含め、更なる情報及び現行の規則については、§ 1.12 を参照]

§ 1.13 謄本及び認証謄本

(a) 合衆国特許商標庁の管轄下にあり、かつ、公衆の閲覧に供される、特許、特許出願公開、記録、帳簿、書類又は図面の無認証謄本は、特許商標庁から何人に対しても提供され、また、その他の記録又は書類の謄本は、それを取得する権利を有する者に提供されるものとするが、そのためには所要の手数料が納付されなければならない。商標記録の謄本に関しては、§ 2.201 を参照。

(b) 合衆国特許商標庁の管轄下にあり、公衆又はそれに関する権利を有する者の閲覧に供される、特許、特許出願公開及び商標登録並びに記録、帳簿、書類又は図面の認証謄本は、合衆国特許商標庁の印章によって認証され、長官によって又は長官名によって証明されるものとするが、そのためには認証謄本のための手数料が納付されなければならない。

§ 1.14 特許出願に関する秘密保持

[編者注：2012年9月16日以降にされた特許出願に適用*]

(a) 特許出願情報の秘密保持

特許法第122条(b)に基づく公開がされていない特許出願は、特許法第122条(a)に従い、一般に秘密に保たれる。特許出願の提出、係属又は主題に関する情報(状態に関する情報を含む)の提供及び出願の閲覧は、§ 1.11又は本条に規定される公衆に限り、認められる。

(1) 特許出願(国際出願に関しては、(g)、国際意匠出願に関しては、(j)を参照)に関連する記録は、次のような状況において利用することができる。

(i) 特許が発行されている出願及び法定発明登録

既に特許が発行されている出願又は法定発明登録として公開されている出願に係るファイルは、§ 1.11(a)に従って公衆の閲覧に供される。出願時の特許出願、出願のファイル内容又は出願ファイルの中の特定の文書については、請求及び§ 1.19(b)に記載されている該当する手数料の納付によって、その写しの提供を受けることができる。

(ii) 放棄された公開出願

公開された出願であって、放棄されたものに係るファイルは、§ 1.11(a)に従って公衆の閲覧に供される。出願時の出願、公開された出願のファイル内容又は公開された出願のファイルの中の特定の文書については、何人も請求及び§ 1.19(b)に記載されている該当する手数料の納付によって、その写しの提供を受けることができる。

(iii) 係属中の公開出願

公開され、係属している出願に係る出願時の出願、出願のファイル内容、そのファイルの中の特別な文書については、何人も、請求し、かつ、§ 1.19(b)に記載されている該当する手数料の納付によって、その写しの提供を受けることができる。特許出願公開のために、出願に関する編集された書面が使用されていた場合は、明細書、図面及び書類は、編集された書面に限定することができる。(c)又は(i)に規定する場合を除き、特許商標庁は、係属中の公開出願に係る書類ファイルの閲覧は認めない。

(iv) 放棄された未公開出願(仮出願を含む)であって、特定されているか又は依拠されているもの。放棄された未公開出願のファイル内容は、その出願が、合衆国特許、法定発明登録、合衆国特許出願公開、PCT第21条(2)に基づく国際出願の国際公開又は合衆国を指定する国際出願のハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表において特定されている場合は、公衆の利用に供することができる。

出願は、出願番号又は一連番号及び出願日、最初に記載された発明者、発明の名称及び出願日又はその他、その出願に特有な情報が特許の本文に記載されている場合は、特許等の書類において特定されているとみなされるが、同じ特定が特許のファイル内容中の書類において行われていても、印刷された特許に記載されていない場合は、特定されているとはみなされない。また、そのファイル内容は、放棄された出願の利益が、特許法第119条(e)、第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づいて、合衆国特許が発行され

ている若しくは法定発明登録、合衆国特許出願公開として公開されている出願又はPCT第21条(2)に基づく国際出願の国際公開又はハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表である場合は、書面による請求によって、公衆の利用に供することができる。出願時の出願、出願のファイル内容又は出願ファイルの中の特定の文書については、何人も、書面による請求及び所定の手数料(§ 1.19(b))の納付によって、その写しの提供を受けることができる。

(v) 係属中の未公開出願(仮出願を含む)であって、その利益が主張されているもの係属中の未公開出願に係るファイル内容については、その出願の利益が、特許法第119条(e)、第120条、第121条、第365条(c)又は第386(c)に基づいて、合衆国特許として発行されている出願、法定発明登録、合衆国特許出願公開、PCT第21条(2)に基づく国際出願の国際公開又はハーグ協定第10条(3)条に基づく国際登録の公表である場合は、何人も、書面による請求及び該当する手数料(§ 1.19(b))の納付によって、その写しの提供を受けることができる。出願時の出願又は係属中の出願に係るファイルの中の特定の文書についても、何人も書面による請求及び所定の手数料(§ 1.19(b))の納付によって、その写しの提供を受けることができる。特許商標庁は、本条(c)又は(i)に定める場合を除き、係属中の出願に係る書類ファイルの閲覧は許可しない。

(vi) 係属中の未公開出願(仮出願を含む)であって、参照文献として援用されているか、それ以外に特定されているもの

係属中の未公開出願に係る原出願時の出願については、その出願が合衆国特許、法定発明登録、合衆国特許出願公開、PCT第21条(2)に基づく国際出願の国際公開又は合衆国を指定する国際出願のハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表において、参照文献として援用されているか、又はそれ以外に特定されている場合は、何人も、書面による請求及び該当する手数料(§ 1.19(b))の納付によってその写しの提供を受けることができる。特許商標庁は、本条(c)又は(i)に規定されている場合を除き、係属中の出願に係る書類ファイルの閲覧は許可しない。

(vii) 閲覧申請又は閲覧権限が要求されるとき

公開されず又は特許されなかった出願であって、合衆国特許として発行されている出願、法定発明登録として公開された出願、合衆国特許出願公開、PCT第21条(2)に基づく国際出願の国際公開又はハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表において、合衆国法典第35巻第119条(e)、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主題とされておらず、又は合衆国特許、法定発明登録、合衆国特許出願公開、PCT第21条(2)に基づく国際出願の国際公開又は合衆国を指定する国際出願のハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表において特定されていないものは、公衆の閲覧に供されない。出願が別の出願のファイル内容において特定されているが、公開された特許出願又は特許自体において特定されていない場合は、その出願を閲覧し、又はその出願の写しを取得するためには、閲覧申請についての許可((i)参照)又は閲覧権限((c)参照)を必要とする。

(2) 特許出願に関する情報は、その特許出願が公開された特許文書において又は本条

(a) (1) (i)から(a) (1) (vi)までにおいて特定されているものである場合は、公衆に伝えることができる。公衆に伝えることができる情報(すなわち、状態情報)には、次の事項が含まれる。

(i) 出願が係属しているか、放棄されたか又は特許されたか否か

(ii) 出願が特許法第122条(b)に基づいて公開されたか否か

(iii) 次の方式による出願「識別番号」

(A) 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), 又は

(B) 6桁の一連番号に, 国内出願の出願日, 国際出願日又は国内段階への移行日を加えたもの, 及び

(iv) 別の出願が当該出願の利益を主張しているか否か(すなわち, 当該出願に関する特許法第119条(e), 第120条, 第121条又は第365条に基づく出願日の利益を主張する出願があるか否か)及びそのような出願がある場合は, その出願の識別番号, それらの出願の間の明示された関係(例えば, 継続), その出願が係属しているか, 放棄されたか又は特許されたか否か, 及びその出願が特許法第122条(b)に基づいて公開されたか否か

(b) 電子的方法による出願の閲覧

本条に従って, 出願書類の写し又は出願の閲覧を提供することができる場合は, 特許商標庁は, その裁量において, 閲覧の提供を, 出願に係る明細書, 図面及びファイル内容の電子書面に限定することができる。

(c) 係属中の又は放棄された出願を閲覧する権限

出願ファイルが利用可能であり, かつ, その出願がある者に対して閲覧を許可する書面による授權(閲覧権限等)を含んでいる場合は, 当該人は, その出願を閲覧することができる。授權書は, 次の者によって署名されなければならない。

(1) 出願人

(2) 登録特許有資格実務家

(3) 譲受人若しくは不可分の部分的権利の譲受人

(4) 発明者又は共同発明者

(5) § 1.32の委任状が指定されていない場合は, 登録されている弁護士又は代理人であって, § 1.53に基づいて提出された出願書類又は § 1.495に基づいて提出された国内段階書類に添付されている書類において記名されている者

(d) 出願についてのエネルギー省への報告

特許出願であって, 原子力に関する発明又は発見を開示していると思われるもの, 開示する意図があるもの又は現に開示しているものは, エネルギー省に報告され, 同省にはその出願を閲覧する権利が与えられる。当該報告は, 報告される各出願の主題が実際に有用であり, それが発明若しくは発見である旨又はその出願が合衆国法典第42巻第2181条(c)及び(d)に指定される種類の主題を実際に開示している旨の決定を構成しない。

(e) 長官による決定

次の条件が満たされている場合は, それ以外の場合は公衆に公開されない長官の決定を, 公開し又は公衆の閲覧に供することができる。

(1) 長官が, その決定は特許諸法又は諸規則に関し, 先例的価値を有する解釈を含んでいると考えること, 及び

(2) 出願人には, 通知が行われ, かつ, 2月以内に書面をもって, 当該決定が営業秘密又は

他の秘密情報を開示していることを理由として、異議申立する機会が与えられること。異議申立書は、決定の本文の中にある、情報を保護するために必要であると考えられる削除部分を特定するか、又はそのような情報を保護するために、決定全体が公衆に公開されるべきでない理由を記載しなければならない。出願人又は当事者は、決定の何れかの部分が本条に基づいて公開される前に、20日以上期間が与えられ、その期間内にその異議申立についての再考慮及び裁判所の再審理を請求することができる。

(f) 発明者への出願の通知

庁は、発明者に代わって、その発明に利害関係があることを表明する者によりされた出願に関し公報にて公告することができる。

(g) 国際出願

(1) 合衆国を指定国としており、かつ、PCT第21条(2)に従って公開された国際出願に関する国際出願ファイルの写し又は当該出願ファイル中の書類の写しは、当該出願の公開が既に行われていること及び合衆国が指定国であることの証明を含む請求書が提出され、また、該当する手数料(§ 1.19(b)参照)の納付が行われたときは、PCT第30条及び第38条並びにPCT規則94.2及び規則94.3に従って提供される。ただし、次の何れかに該当していなければならない。

(i) 受理官庁用写し(特許商標庁が受理官庁としての資格において保持する国際出願の写し。PCT第12条(1)参照)に関しては、国際出願が合衆国受理官庁に提出されたこと

(ii) 調査用写し(特許商標庁が国際調査機関としての資格において保持する国際出願の写し。PCT第12条(1)参照)に関しては、合衆国が国際調査機関として行動したこと。ただし、国際調査機関の意見書は、優先日から30月が満了するまでは、利用に供されない。又は

(iii) 審査用写し(特許商標庁が国際予備審査機関としての資格において保管する国際出願の写し)に関しては、合衆国が国際予備審査機関として行動したこと、国際予備審査報告書が発行されたこと、及び合衆国が選択国とされたこと

(2) 特許法第154条(d)(4)に従って合衆国特許商標庁に提出された国際出願の公開に係る英語翻訳文の写しは、その出願の公開がPCT第21条(2)に従って行われたこと及び合衆国が指定国とされていることの証明を含む請求書の提出及び該当する手数料(§ 1.19(b)(4))の納付があったときは、提供される。

(3) 合衆国を指定国とし、PCT第21条(2)に従って公開された国際出願に関する国際出願のファイルの閲覧又は当該出願ファイル中の書類の写しの取得は、その出願の公開が行われたこと及び合衆国が指定国とされていることの証明を含む請求書の提出があったときは、PCT第30条及び第38条並びにPCT規則44の3.1、規則94.2及び規則94.3に従って許可される。

(4) PCT第30条に従い、出願時の国際出願に関する(a)に基づく写しは、その出願に関するPCT第21条(2)による国際公開の前には、提供されない。

(5) 国際出願のファイルに関する、本条(a)(1)(i)から(a)(1)(vi)まで及び(g)(3)に基づく閲覧は、PCT第38条に従い、審査用写しについては許可されない。

(h) 外国の知的所有権官庁による閲覧

(1) 優先権書類の交換に関する二国間又は多国間協定に特許商標庁とともに参加している外国の知的所有権官庁（参加外国知的所有権官庁）には、出願時の出願書類閲覧が認められるものとするが、その出願が当該閲覧を容認する授權書を含んでいることを条件とする。

(h) (1) に規定される授權書は、すべての参加外国知的所有権官庁に対し、庁とのそれぞれの合意に従って、次に掲げるものを提供する権限を特許商標庁に与えるものとして扱われる。

(i) 提出時の出願の写し及びそれに関連する書誌的データ

(ii) 何れかの出願に関する出願時の出願の写しであって、その出願日が、(h) (1)にいう授權書が提出されている出願によって主張されているもの及びそれに関連する書誌的データ及び

(iii) 本条(h) (1)にいう授權書の提出日

(2) ある出願に関するファイルの内容の閲覧を、外国知的所有権官庁であって、当該外国知的所有権官庁が二国間又は多数国間協定に特許商標庁とともに当事者である場合において、当該外国知的所有権官庁にされた対応出願に関する情報について、特許商標庁にされた出願に係る必要な情報を提供する義務を課しているものに認めることができるが、その出願が当該閲覧を容認する授權書を含んでいる場合に限る。(h) (2)に規定される授權書は、次に掲げるものを、すべての外国知的所有権官庁に対し、特許商標庁とのそれぞれの合意に従って提供することを特許商標庁に授權するものとして扱われる。

(i) 当該出願に関連する書誌的データ

(ii) それぞれの合意において示される対応出願に課される情報に係る当該外国知的所有権官庁の要件を満たすのに必要な出願ファイルの内容

(3) 本条(h) (1)及び(h) (2)に規定される授權書は、発明の名称（§ 1.72(a)）を含み、本条(c)の要件に合致しかつ出願データシート（§ 1.76）又は別個の書類（§ 1.4(c)）により提出しなければならない。これら各項に規定される授權書は、優先権が主張されている後の外国出願がされる前に提出されなければならない。

(i) その他の状況における閲覧又は写し

議会制定法の実施のために必要な場合又は他の特別な状況により正当性が保証される場合には、特許商標庁は、自発的に又は申請に基づいて、出願の全部又は一部の閲覧又は写しの提供も認めることができる。公衆の一員が、本条(a)に従って秘密に保持されている、係属中の又は放棄された出願の全部若しくは一部又は何れかの関連書類について、閲覧又は写しの取得を求めるときは、その申請書は、次のものを含まなければならない。

(1) § 1.17(g)に記載されている手数料、及び

(2) その出願の閲覧が、議会制定法を実施するために必要であることの、又は申請人がその出願の全部若しくは一部を閲覧する許可を受けることを保証する特別な状況が存在していることの証明

(j) 国際意匠出願

(1) 国内処理のために、指定官庁（§ 1.1003）としての特許商標庁により維持される国際意匠出願に関して、当該国際意匠出願に関連する記録は、本条(a)から(i)までに規定される

ところにより利用に供することができる。

(2) 間接出願の官庁（§ 1. 1002）としての特許商標庁により維持される国際意匠出願に関して、国内処理のために庁により維持される国際意匠出願のファイルに含まれている場合は、国際意匠出願の記録は、(j) (1)に基づいて利用に供することができる。また、合衆国特許又は公開された出願において、特許法第386条(c)に基づいて国際意匠出願の利益が主張されている場合は、出願のファイル内容を公衆の利用に供することができ、また、書面による請求及び適正な手数料（§ 1. 19(b)）の納付があったときは、出願のファイル内容、出願時の出願の写し又は出願ファイル中の特定の書類を何人にも提供することができる。

[*2012年9月16日発効の(c)及び(f)項に対する変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)及び第363条に基づいてされた特許出願についてのみ適用される。その他に効力を有する(c)及び(f)については、§ 1. 14(改正前特許法)を参照。]

§ 1. 14 (改正前特許法)特許出願に関する秘密保持

[編者注：2012年9月16日前にされた特許出願に適用される]

(c) 係属中の又は放棄された出願を閲覧する権限

出願ファイルが利用可能であり、かつ、その出願がある者に対して閲覧を許可する書面による授権（閲覧権限等）を含んでいる場合は、当該人は、その出願を閲覧することができる。授権書は、次の者によって署名されなければならない。

(1) 出願人

(2) 記録上の弁護士又は代理人

(3) 記録（§ 3. 71に従った記録から作成されたもの）された譲受人の授権された公務員又は

(4) § 1. 63又は§ 1. 497に従って作成された宣誓又は宣言が提出されていない場合は、§ 1. 53に基づいて提出された出願書類又は§ 1. 495に基づいて提出された国内段階書類に添付された書類に記名されている記録上の弁護士又は代理人

(f) § 1. 47に従った公告。出願に関する情報は、§ 1. 47(c)に従って公報において公告されるものとする。

[前記されておらず、かつ、出願日に拘らず適用される規則の部分を含め、現行規則については§ 1. 14を参照。]

§ 1. 15 [保留]

[編者注：内容は本規則第102部に代替された]

手数料及び金銭の納付

§ 1.16 国内出願，調査及び審査に係る手数料

(a) 原特許出願(意匠出願，植物出願又は仮出願を除く)に関し，特許法第111条に基づく個々の出願をするための基本手数料

表1 (a)に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$80.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$160.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合であり，出願がUSPTO特許電子出願システム(§ 1.27(b)(2))に従ってされる場合 \$80.00

小規模事業体又は微小事業体以外によるもの \$320.00

(b) 個々の原意匠特許の特許法第111条に基づく出願をするための基本手数料

表2 (b)に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$55.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$110.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$220.00

(c) 個々の原植物特許出願をするための基本手数料

表3 (c)に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$55.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$110.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$220.00

(d) 個々の仮出願をするための基本手数料

表4 (d)に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$75.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$150.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$300.00

(e) 個々の特許再発行出願をするための基本手数料

表5 (e)に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$80.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$160.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$320.00

(f) 出願日に遅れた出願基本手数料，調査手数料，審査手数料又は発明者の宣誓若しくは宣言，出願日に少なくとも1件のクレームも含んでいない出願又は§ 1.57 (a) に基づく先に提出された出願に言及された出願に係る割増手数料。ただし仮出願に係るものは除く。

表6 (f)に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$40.00

小規模事業者(§ 1.27(a))の場合 \$80.00
小規模事業者又は微小事業者以外の場合 \$160.00

(g) 仮出願の出願日後に基本手数料又は添状(§ 1.51(c)(1))を提出するための割増手数料
表7 (g)に対して

微小事業者(§ 1.29)の場合 \$15.00
小規模事業者(§ 1.27(a))の場合 \$30.00
小規模事業者又は微小事業者以外の場合 \$60.00

(h) 出願(仮出願を除く)に係る出願基本手数料の追加として、3項を超える独立形式の個々のクレームを出願又はその後に提示するための手数料

表8 (h)に対して

微小事業者(§ 1.29)の場合 \$120.00
小規模事業者(§ 1.27(a))の場合 \$240.00
小規模事業者又は微小事業者以外の場合 \$480.00

(i) 出願(仮出願を除く)に係る出願基本手数料の追加として、20を超える個々のクレーム(従属形式であるか独立形式であるかを問わない)を出願又はその後に提示するための手数料(§ 1.75(c)が、多項従属クレームについての手数料計算上の考え方を示していることに留意)

表9 (i)に対して

微小事業者(§ 1.29)の場合 \$25.00
小規模事業者(§ 1.27(a))の場合 \$50.00
小規模事業者又は微小事業者以外の場合 \$100.00

(j) 出願(仮出願を除く)に係る出願基本手数料の追加として、多項従属クレームを含んでいるか又は含むように補正された出願をするための手数料、1出願につき

表10 (j)に対して

微小事業者(§ 1.29)の場合 \$215.00
小規模事業者(§ 1.27(a))の場合 \$430.00
小規模事業者又は微小事業者以外の場合 \$860.00

(k) 特許法第111条に基づく個々の原特許出願(意匠出願、植物出願又は仮出願を除く)に関する調査手数料

表11 (k)に対して

微小事業者(§ 1.29)の場合 \$175.00
小規模事業者(§ 1.27(a))の場合 \$350.00
小規模事業者又は微小事業者以外の場合 \$700.00

(l) 個々の原意匠特許の特許法第111条に基づく出願に関する調査手数料

表12 (l) に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$40.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$80.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$160.00

(m) 個々の原植物特許出願に関する調査手数料

表13 (m) に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$110.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$220.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$440.00

(n) 個々の特許再発行出願に関する調査手数料

表14 (n) に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$175.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$350.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$700.00

(o) 特許法第111条に基づく個々の原特許出願(意匠出願, 植物出願又は仮出願を除く)に関する審査手数料

表15 (o) に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$200.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$400.00
小規模事業体以外の場合 \$800.00

(p) 個々の原意匠特許の特許法第111条に基づく出願に関する審査手数料

表16 (p) に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$160.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$320.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$640.00

(q) 個々の原植物特許出願に関する審査手数料

表17 (q) に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$165.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$330.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$660.00

(r) 個々の特許再発行出願に関する審査手数料

表18 (r) に対して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$580.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$1, 160.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$2, 320.00

(s) 特許法第111条に基づく個々の出願であって、その明細書及び図面の紙数が100枚を超えるものについての、追加の50枚毎又は端数に対する出願サイズ手数料

表19 (s) に対して

微小事業体(§ 1.29の場合) \$105.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$210.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$410.00

(t) USPTO特許電子出願システムによらずに2011年11月15日以降にされた特許法第111条(a)に基づく出願の非電子的出願手数料、ただし、再発行、意匠又は植物出願は除く。

表20 (t) に対して

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$200.00

小規模事業体以外の場合 \$400.00

(u) 特許法第111条に基づき、2023年1月1日以降に提出された、原特許出願(意匠出願、植物出願又は仮出願を除く)であって、明細書、クレーム及び／又は要約がDOCX形式での提出に関するUSPTOの要件に適合しないものに係る追加手数料

表21 (u) に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$100.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$200.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合であって、

出願がUSPTO特許電子出願システム(§ 1.27(b)(2))に従ってされる場合 \$200.00

小規模事業体又は微小事業体以外によるもの \$400.00

§ 1.17 特許出願及び再審査の処理手数料

(a) § 1.136(a)による期間延長手数料

(1) 最初の1月以内に応答する場合

表1 (a)(1) に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$55.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$110.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$220.00

(2) 2月目内に応答する場合

表2 (a)(2) に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$160.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$320.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$640.00

(3) 3月目内に応答する場合

表3 (a)(3) に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$370.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$740.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$1, 480.00

(4) 5月目内に応答する場合

表4 (a) (4) に関して

微小事業体 (§ 1.29) の場合 \$580.00

小規模事業体 (§ 1.27(a)) の場合 \$1, 160.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$2, 320.00

(5) 5月目内に応答する場合

表5 (a) (5) に関して

微小事業体 (§ 1.29) の場合 \$790.00

小規模事業体 (§ 1.27(a)) の場合 \$1, 580.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$3, 160.00

(b) 特許審理審判部における手続に関する手数料については、§ 41.20及び§ 41.15を参照。

(c) § 1.102(e)に基づく優先審査請求の手数料

表6 (c) に関して

微小事業体 (§ 1.29) の場合 \$1, 050.00

小規模事業体 (§ 1.27(a)) の場合 \$2, 100.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$4, 200.00

(d) 実体的事項に関する最初の指令の後の出願の発明者適格の訂正

表7 (d) に関して

微小事業体 (§ 1.29) の場合 \$160.00

小規模事業体 (§ 1.27(a)) の場合 \$320.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$640.00

(e) § 1.114による継続審査の請求

表8 (e) (1) に関して

(1) 出願における § 1.114による最初の継続審査請求

微小事業体 (§ 1.29) の場合 \$340.00

小規模事業体 (§ 1.27(a)) の場合 \$680.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$1, 360.00

(2) 出願における § 1.114による2回目以降の継続審査請求

表9 (e) (2) に関して

微小事業体 (§ 1.29) の場合 \$500.00

小規模事業体 (§ 1.27(a)) の場合 \$1, 000.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$2, 000.00

(f) 本項に言及する次の条項の1に基づく申請書の提出

表10 (f) に関して

微小事業体 (§ 1.29) の場合 \$105.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$210.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$420.00
§ 1.36(a)-出願人全員ではない者による委任状の取消
§ 1.53(e)-出願日の付与
§ 1.182-特許出願において明示的に規定されていない問題に関する決定
§ 1.183-特許出願における規則の保留
§ 1.741(b)-特許存続期間の延長を求める § 1.740に基づく申請に対する申請日の付与
§ 1.1023-国際意匠出願の出願日の再審理

(g) 本項に言及する次の条項の1に基づく申請書の提出

表11 (g)に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$55.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$110.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$220.00
§ 1.12-譲渡記録の閲覧
§ 1.14-出願の閲覧
§ 1.46-発明者に代わって、その発明に利害関係があることを表明する者によりされた出願
§ 1.55(f)-外国出願の認証謄本の遅延した提出
§ 1.55(g)-外国出願の認証謄本の遅延した提出
§ 1.57(a)-外国出願の認証謄本の遅延した提出
§ 1.59-情報の削除
§ 1.103(a)-出願に関する処分の停止
§ 1.136(b)-§ 1.136(a)の規定を利用することができない場合における、期間延長を求める期間延長請求の再審理
§ 1.377-特許満了前に納付された維持手数料の受理及び記録を拒絶する決定の再審理
§ 1.550(c)-査定系再審査手続についての期間延長を求める特許所有者の請求
§ 1.956-当事者系再審査手続についての期間延長を求める特許所有者の請求
§ 5.12-外国出願ライセンスについての迅速な処理
§ 5.15-ライセンス範囲の変更
§ 5.25-遡及の

(h) 本項に言及する次の条項の1に基づく申請書の提出

表12 (h)に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$35.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$70.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$140.00
§ 1.84-色彩付き図面又は写真の受理
§ 1.91-模型又はひな形についての記録
§ 1.102(d)-出願を特別なものとする事
§ 1.138(c)-公開回避のための出願の明示的放棄
§ 1.313-出願の発行からの取下

§ 1.314-特許発行の延期

(i) 処理手数料

(1) 本項に言及する次の条項の1に基づいて処置するための処理手数料

表13 (i) (1) に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$35.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$70.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$140.00

§ 1.28(c)(3)-小規模事業体の地位に関する錯誤を理由とする、不特定種類の手数料不足の処理

§ 1.29(k)(3)-微小事業体の地位に関する錯誤を理由とする、不特定種類の手数料不足の処理

§ 1.41(b)-発明者の宣誓書若しくは宣言書又は出願データシートを伴わない、出願の発明者又は共同発明者の名称の届出(仮出願を除く)

§ 1.48-発明者名の訂正(仮出願を除く)

§ 1.52(d)-英語以外の言語による明細書が提出された非仮出願の処理

§ 1.53(c)(3)-§ 1.53(c)に基づいて提出された仮出願の§ 1.53(b)に基づく非仮出願への変更

§ 1.55-発行手数料の納付後の優先権主張又は外国出願の認証謄本の記録

§ 1.71(g)(2)-§ 1.71(g)に基づく、遅延した補正書の処理

§ 1.102(e)-出願の優先審査請求の処理

§ 1.103(b)-限定された期間における処分停止の請求、意匠特許に関する継続手続出願(§ 1.53(d))

§ 1.103(c)-限定された期間における処分停止の請求、継続審査請求(§ 1.114)

§ 1.103(d)-出願についての審査延期の請求

§ 1.291(c)(5)-同一の実質的利害関係者による2回以降の異議申立の処理

§ 3.81-譲受人に特許を発行するために、発行手数料の納付後に提出される譲渡証

(2) 本項(i)(2)に言及する次の条項の1に基づいて処置するための処理手数料

表14 (i) (2) に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$35.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$70.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$140.00

§ 1.217-特許出願公開のために編集された書面が提出された、出願のファイルに関して提出された書類についての、編集された書面の処理

§ 1.221-出願の任意公開又は再公開の請求

(j) [保留]

(k) § 1.155(a)に基づく早期審査請求の提出

表15 (k) に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$400.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$800.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$1,600.00

(1) [保留]

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

表16 (m) に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$525.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$1,050.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$2,100.00

(n) [保留]

(o) § 1.1290 に基づく第三者の提出における各10項目又はその一部に関して

表17 (o) に関して

小規模事業体 (§ 1.27 (a)) 又は微小事業体 (§ 1.29) によるもの \$ 90.00
小規模事業体以外によるもの \$ 180.00

(p) § 1.97(c)又は(d)に基づく情報開示陳述書又は § 1.99に基づく提出書類

表18 (p) に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$65.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$130.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$260.00

(q) 本条(q)に言及する次の条項の1に基づいて処置するための処理手数料 \$50.00

§ 1.41-仮出願に関して, § 1.51(c) (1)によって規定されている添状なしに出願日後に行う発明者の名称の届出

§ 1.48-仮出願に関する発明者適格の訂正

§ 1.53(c) (2)-§ 1.53(b)に基づいて提出された非仮出願の § 1.53(c)に基づく仮出願への変更

(r) § 1.129(a)に基づく最終拒絶後の提出物の記録

表19 (r) に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$220.00
小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$440.00
小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$880.00

(s) § 1.129(b)に基づいて審査請求がされる個々の追加発明

表20 (s)に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$220.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$440.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$880.00

(t) 国際意匠出願を特許法第16章(§ 1.1052)に基づく意匠出願に変更するための申請書の提出に関して

表21 (t)に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$45.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$90.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$180.00

§ 1.18 特許許可後の(発行を含む)特許手数料

(a)

(1) 個々の原特許(意匠特許又は植物特許を除く)を発行するための、又は個々の再発行特許を発行するための手数料

表1 (a)に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$300.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$600.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$1,200.00

(2) [保留]

(b)

(1) 原意匠特許を発行するための発行手数料

表2 (b) (1)に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$185.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$370.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$740.00

(2) [保留]

(3) 本条(b)(1)に基づいて発行手数料を納付する代わりに国際事務局を通じて発行手数料を納付する場合(ハーグ協定規則12(3)(c))に、合衆国を指定する国際意匠出願に関して：許可通知(§ 1.311)の郵送日におけるハーグ協定規則28に従うスイス通貨建てで設定された金額

(c)

(1) 原植物特許を発行するための発行手数料

表3 (c)に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$210.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$420.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$840.00

(2) [保留]

(d)

(1) 2014年1月1日以降の公開手数料 \$0.00

(2) 2014年1月1日前の公開手数料 \$300.00

(3) 再公開手数料(§ 1.221(a)) \$320.00

(e) § 1.705に基づく特許存続期間調整を求める申請の提出 \$210.00

(f) § 1.705に基づく特許存続期間調整の申請において、§ 1.704(b)に従って短縮された存続期間の全部又は一部の回復を求めるための申請書の提出 \$420.00

§ 1.19 書類提供手数料

合衆国特許商標庁は、指示された手数料の納付があったときは、次の特許関連書類の写しを提供する。紙面による写しは、原書類が色彩付きであり、彩色複写が要求され、かつ、彩色複写のための手数料が納付された場合を除き、白黒のものとする。

(a) 特許出願公開及び特許の無認証謄本

(1) 特許出願公開又は意匠特許を含む特許、法定発明登録又は防衛公開書類の紙面部分の印刷複写。当該業務は、特許商標庁による2就業日から3就業日以内における複写の作成及び合衆国郵政公社による配送並びに特許商標庁による受領後1就業日内での複写の作成及び庁の郵便箱への投函又は電子的手段(ファクシミリ、電子メール等)による配達を含む。 \$3.00

(2) 植物特許の彩色印刷写し \$15.00

(3) 彩色図面を含む特許(植物特許を除く)又は法定発明登録の彩色複写 \$25.00

(b) 長官が定めるところにより、紙面又は電子的形態で提供される、庁の書類の複写(他の特許関連資料に関しては、§ 1.21(k)参照)

(1) 出願時の特許出願書類又は書類の包袋に紙で保存された特許関連の包袋と内容物の複写、画像形式のイメージ・ファイルの複写、又は彩色書類の場合、アーティファクト・フォルダーに紙で保存された内容物の複写

(i) 紙で提供される場合

(A) 出願時の出願書類 \$35.00

(B) 枚数に拘らず包袋の複写 \$290.00

(C) [保留]

(D) 出願時の出願書類以外の個別の出願書類、1書類につき \$25.00

(ii) 1件の注文に関して、コンパクトディスク又は他の物理的電子媒体で提供される場合、又は物理的電子媒体以外の電子的に(例えば、電子送信により)提供される場合、

(A) 出願時の出願書類 \$35.00

(B) 包袋及び内容 \$60.00

(C) [廃止]

(iii) [廃止]

(iv) 二国間又は多国間協定(§ 1. 14(h) 参照)に従って外国の知的所有権官庁に提供する場合:
\$0. 00

(2) [廃止]

(3) 庁の記録の複写であって、本条(b)(1)又は(2)によって入手することができる複写以外のもの: \$25. 00

(4) 譲渡記録, 権原の要約及び証明, 特許1件につき \$35. 00

(c) 図書館への提供業務(特許法第13条)

各年度に発行されたすべての特許の写しの図書館への提供, 1年につき \$50. 00

(d) [廃止]

(e) [廃止]

(f) 合衆国以外の特許書類の未認証複写, 1書類につき \$25. 00

(g) [廃止]

(h) TIFFファイル形式画像の特許査定通知単一頁の写し(52週購読) \$10, 400. 00

(i) 嵌め込み画像を含む特許査定通知全文の写し, TIFFファイル形式画像の特許出願公開単一頁の写し又は嵌め込み画像を含む特許出願公開全文の写し(52週購読) \$5, 200. 00

§ 1. 20 特許発行後の手数料

(a) 出願人による錯誤を理由とする訂正証明書の提供(§ 1. 323) \$160. 00

(b) 特許における発明者適格訂正のための処理手数料(§ 1. 324) \$160. 00

(c) 再審査手続に関するもの

(1)

(i) 査定系再審査請求の提出(§ 1. 510(a))の提出

請求書が下記条件を満たしていることを条件とする。

(A) 40ページ以下であること,

(B) ダブルスペース又は1. 5行スペースにされていること

(C) テキストが, Arial, Times New Roman又はCourier等の非・筆記体フォントによって記載されていること,

(D) フォントサイズが12ポイント以上であること,

(E) 余白が§ 1. 52(a)(1)(ii)の要件を満たしていること

(F) デジタル・イメージ及び光学的文字認識を使用して, 直接複製及び電子的キャプチャーを可能にするのに必要な明瞭性及びコントラストを有していること

表1 (c)(1)(i)に関して

微小事業体(§ 1. 29)の場合 \$ 1, 575. 00

小規模事業体(§ 1. 27(a))の場合 \$ 3, 150. 00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$ 6, 300. 00

(ii) 査定系再審査請求書の内の下記部分は、本条(c) ((1) (i) (A) から(F)までの規定の対象外とされる。

(A) § 1. 510 (b) (3)の規定による請求において依拠されるすべての特許及び印刷刊行物の写し

(B) § 1. 510 (b) (4)の規定による再審査請求の対象とする特許全体の写し、及び

(C) § 1. 510 (b) (5)及び(6)の規定により要求される証明書

(2) 査定系再審査請求書(§ 1. 510 (b))の提出であって、請求書が、デジタル・イメージ及び光学的文字認識を使用して、直接複製及び電子的キャプチャーを可能にするのに必要な明瞭性及びコントラストを有しており、かつ、それ以外の点に関しては本条(c) (1)の要件を満たしていないもの

表2 (c) (2) に関して

微小事業体 (§ 1. 29) の場合 \$ 3, 150. 00

小規模事業体 (§ 1. 27 (a) の場合 \$ 6, 300. 00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$ 12, 600. 00

(3) 特許における独立形式のクレーム数が3を超え、かつ、再審査の対象とされている特許における当該クレーム数を超える独立形式の各クレームを、再審査請求と同時に又はその後の何れかの時点において提出する場合

表3 (c) (3) に関して

微小事業体 (§ 1. 29) によるもの \$120. 00

小規模事業体 (§ 1. 27 (a)) によるもの \$240. 00

小規模事業体又は微小事業体以外によるもの \$480. 00

(4) 特許における独立形式のクレーム数が20を超え、かつ、再審査の対象とされている特許における当該クレーム数を超える各クレーム(独立形式であるか従属形式であるかを問わない)の、再審査請求と同時に又はその後の何れかの時点において提出する場合 (§ 1. 75 (c)) が、多項従属クレームについての手数料計算上の考え方を示していることに留意)

表4 (c) (4) に関して

微小事業体 (§ 1. 29) の場合 \$25. 00

小規模事業体 (§ 1. 27 (a)) の場合 \$50. 00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$100. 00

(5) 本条(c) (3) 及び(4)によって要求される超過クレーム手数料が、再審査請求と同時に、又は超過クレーム手数料の納付を必要とするクレームの後の提示時に納付されていない場合は、本条(c) (3) 及び(4)によって要求される手数料は、放棄を回避するためには、手数料不足額に関する通知において庁によって定められている応答期間が満了する前に、それが納付されるか、又はそれに係るクレームが補正によって取り消されなければならない。

(6) 再審査手続の申請 (§ 1. 550 (i) 及び § 1. 937 (d)) に掲げた事情を除く)

表5 (c) (6) に関して

微小事業体 (§ 1. 29) の場合 \$485. 00

小規模事業体 (§ 1. 27 (a)) の場合 \$970. 00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$1, 940. 00

(7) § 1. 510による拒絶された査定系再審査請求 (§ 1. 20(c) (1) 又は (2) の査定系再審査請求を含む)

表6 (c) (7) に関して

微小事業体 (§ 1. 29) の場合 \$945. 00

小規模事業体 (§ 1. 27(a)) の場合 \$1, 890. 00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$3, 780. 00

(d) 個々の法定の権利の部分放棄の提出 (§ 1. 321) \$170. 00

(e) 1980年12月12日以降にされた出願に基づく原特許又は再発行特許(意匠特許又は植物特許を除く)の効力を、4年を超えて維持するための手数料。当該手数料は、原付与後3年6月までに納付すべきものである。

表7 (e) に関して

微小事業体 (§ 1. 29) の場合 \$500. 00

小規模事業体 (§ 1. 27(a)) の場合 \$1, 000. 00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$2, 000. 00

(f) 1980年12月12日以降にされた出願に基づく原特許又は再発行特許(意匠特許又は植物特許を除く)の効力を、8年を超えて維持するための手数料。当該手数料は、原付与後7年6月までに納付すべきものである。

表8 (f) に関して

微小事業体 (§ 1. 29) の場合 \$940. 00

小規模事業体 (§ 1. 27(a)) の場合 \$1, 880. 00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$3, 600. 00

(g) 1980年12月12日以降にされた出願に基づく原特許又は再発行特許(意匠特許又は植物特許を除く)の効力を、12年を超えて維持するための手数料。当該手数料は、原付与後11年6月までに納付すべきものである。

表9 (g) に関して

微小事業体 (§ 1. 29) の場合 \$1, 925. 00

小規模事業体 (§ 1. 27(a)) の場合 \$3, 850. 00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$7, 700. 00

(h) 1980年12月12日以降の出願に基づく、特許の原付与日から3年6月、7年6月及び11年6月の期間が満了した後の6月の猶予期間内に維持手数料を納付するための割増手数料

表10 (h) に関して

微小事業体 (§ 1. 29) の場合 \$125. 00

小規模事業体 (§ 1. 27(a)) の場合 \$250. 00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$500. 00

(i) [保留]

(j) 特許存続期間に係る延長申請の提出

表11 (j)に関して

§ 1.740に基づく延長申請 \$1, 180.00

§ 1.790に基づく仮延長に関する最初の申請 \$440.00

§ 1.790に基づく仮延長に関するそれ以降の申請 \$230.00

(k) 補充審査手続

(1) 補充審査の申請手続

表12 (k) (1)に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$1, 155.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$2, 310.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$4, 620.00

(2) 補充審査の結果として命令された査定系再審査

表13 (k) (1)に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$3, 025.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$6, 050.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$12, 100.00

(3) 20枚を超える非特許文書の補充審査手続の各文書

(i) 21枚から50枚

表14 (k) (3) (i)に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$45.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$90.00

小規模事業体又は微小事業体以外によるもの \$180.00

(ii) 追加の50枚毎又は端数

表15 (k) (3) (ii)に関して

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$75.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$150.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$300.00

§ 1.21 その他の手数料及び料金

特許商標庁は以下に示す業務の手数料を設定するものとする:

(a) 弁護士及び代理人の登録

(1) 営業登録試験

(i) 申請手数料(返戻不可) \$110.00

(ii) 登録試験手数料

(A) 試験の施行が商業的事業体によって行われるもの \$210.00

(B) [保留]

(iii) USPTOが施行する登録審査の再審理: \$470.00

(iv) 登録審査の試験日程の延長請求(返金不可) \$115.00

(2) 営業登録又は限定的承認の付与:

(i) § 11.6に基づく, 営業登録: \$210.00

- (ii) § 11.6(b)に基づく、限定的承認の付与: \$210.00
- (iii) 代理人から弁護士への登録変更: \$110.00
- (3) [保留]
- (4) 弁護士又は代理人として適格性の証明書を求めるもの
 - (i) 標準: \$50.00
 - (ii) 形式に適応させる場合 \$50.00
- (5) 決定について再審理を求めるもの
 - (i) § 11.2(c)に基づく、登録懲戒部の長による決定についての再審理 \$420.00
 - (ii) § 11.2(d)に基づく、登録懲戒部の長本人の決定についての再審理 \$420.00
- (6) OED(登録懲戒部)情報システムのカスタマー・インターフェース口座の回復/検索:
 - (i) [保留]
 - (ii) USPTOによる、アドレスの変更補助: \$70.00
- (7) [保留]
- (8) [保留]
- (9) 行政上の回復費用
 - (i) 義務不履行手数料 \$50.00
 - (ii) 行政上の回復手数料 \$200.00
- (10) 倫理的理由による資格剥奪若しくは停止又は他の管轄権における懲戒手続係属中の辞任の後にある者が行う承認又は登録を求める申請; その道徳性に関し、特許商標庁における不利な決定をもたらすことになった以前の品行から回復したと主張する者が行う承認又は登録を求める申請; 及び、重罪又は道徳的卑劣又は信認義務違反に係る犯罪宣告を受けた者が承認又は登録を求める申請; 特許商標庁に対する業務から、倫理的理由により、排除若しくは停止された者又は同意に基づいて排除された者が行う回復申請 \$1,680.00

- (b) 予納口座
 - (1) [保留]
 - (2) 月末残高が\$1,000未満となった場合の各月の業務料金 \$25.00
 - (3) 発行される特許の写しに関する予約注文用としてのみ使用される用途限定予約口座の月末残高が\$300未満となった場合の各月の業務料金 \$25.00

- (c) [保留]

- (d) [保留]

- (e) 国際型調査報告書: 国内出願における実体的事項に関する最初の指令の時に行われる国際型調査による国際型調査報告書の作成 \$40.00

- (f) [保留]

- (g) [保留]

(h) 特許又は出願における財産権に関する譲渡証、合意書その他の書類の記録、財産権1件につき

(1) 2014年1月1日以降の電子的提出：\$0.00

(2) 非電子的提出：\$ 50.00

(i) 公報での公告：ライセンシング又は販売のための出願又は特許の利用可能性の通知を公報において公告する場合：

出願又は特許の1件につき：\$25.00

(j) [保留]

(k) 制定法又はこの部により手数料が規定されておらず長官が補充してもよいと考える事項及び業務について、長官が当該各事項又は業務に関して決定するその料金：実費

(l) [保留]

(m) 金融機関によって拒絶された(「不渡り小切手」を含む)又は入金を取り消された個々の支払の処理：\$50.00

(n) § 1.53(e)に従って手続が終結された出願の取扱：\$140.00

(o) 大容量の配列表(メガサイズの配列表)の提出は、以下の手数料の対象となる：

(1) 300MBから800MBまでの範囲の容量を有する電子的形式の配列表の提出：

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$265.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$530.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$1,060.00

(2) 800MBを超える容量を有する電子的形式の配列表の提出：

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$2,625.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$5,250.00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$10,500.00

(p) 翌日配達のための追加手数料：\$ 40.00

(q) 優先対応業務のための追加手数料：\$ 170.00

§ 1.22 手数料の前納

(a) 合衆国特許商標庁に納付されるべき特許手数料及び料金は、前もって、すなわち、手数料又は料金の納付を必要とする特許商標庁による措置を請求する時に、納付することが要求されるが、その例外として、§ 1.53に基づき、特許出願は、出願基本手数料を納付せずに出願日の認定を受けることができる。

(b) 合衆国特許商標庁に納付されるすべての手数料及び料金は、個別の出願、特許又はその他の手続の各々に関し、手数料の納付目的が明瞭となる方法で細目が付されていないと認められない。特許商標庁は、本条によって要求されているとおりの細目が付されていない手数料を返却することができる。§ 1.5(a)の規定は、本条に従って返却された手数料の再提出には適用しない。

§ 1.23 納付方法

(a) 国際出願の処理手数料(§ 1.445)を含め、合衆国特許商標庁の手数料に関して必要とされる金銭の納付のすべては、合衆国ドルによって、及び銀行小切手若しくは支払保証小切手、財務省中期証券、連邦免許銀行券又は合衆国郵政公社郵便為替の形式によって行われなければならない。他の形式を使用して送付された場合は、特許商標庁は、回収が行われるまで、貸方記入を遅らせるか又は取り消すことができる。小切手及び郵便為替の支払先は、合衆国特許商標庁長官としなければならない(Commissioner of Patents and Trademarksを支払先とする小切手は、引き続き受理される)。外国からの納付は、要求される手数料の全額を納付するものであって、合衆国において直ちに換金できるものでなければならない。特許商標庁に郵送される金銭についての危険負担は、送付者が負うものとし、また、金銭を同封した書信は、合衆国郵政公社の書留郵便としなければならない。

(b) 予納口座の補充の場合を除き、合衆国特許商標庁の手数料のために必要とされる金銭の納付は、クレジットカードによっても行うことができる。クレジットカードによる手数料の納付は、そのクレジットカードに対して請求されるべき金額及び請求をするために必要な他の情報を記載しなければならず、その納付は、手数料が回収されることを条件とする。特許商標庁は、クレジットカードに手数料を請求するための包括委任状を受理しない。クレジットカード情報が、特許商標庁によってクレジットカードによる手数料の納付のために定められている様式以外の様式又は書類によって提供された場合において、クレジットカード番号が公知となったときは、特許商標庁は、その責任を負わない。

(c) 法定出願人又は特許所有者が、手数料の送付状に署名することができる。

§ 1.24 [保留]

§ 1.25 予納口座

(a) 弁護士及び一般公衆は、納付義務のある手数料を納付し、特許商標庁が提供する業務、記録の写し等の発注をする上での便宜のために、予納口座開設手数料(§ 1.21(b)(1))を納付して、特許商標庁に予納口座を開設することができる。納付義務のある手数料を納付し又は特許商標庁が提供する業務を発注するためには、予納は最低\$1,000を必要とする。ただし、発行される特許の写しについての予約発注のみに使用される予約用限定予納口座の開設のためには、最低額として\$300を納付することができる。各月の月末に、予納口座計算書が提供される。前記計算書を受領したときは直ちにその口座あてに、事項又は業務の請求される金額を賄った上で、その口座の残高を通常の預金に回復するように、送金がされなければならない。すべての手数料、請求される業務、写し等を賄うのに十分な金額が、常に預託さ

れていなければならない。月末残高が\$1,000未満であった各月に対しては、業務料金(§ 1.21(b)(2))が課せられる。予約用限定予納口座に関しては、月末残高が\$300未満であった各月に対しては、業務料金(§ 1.21(b)(3))が課せられる。

(b) 出願、発行、審判請求、国際型調査報告、国際出願処理、国際意匠出願手数料、申請及び発行後手数料は、当該手数料を賄うのに十分な資金が預託されている場合は、これらの口座あてに請求することができる。個々の出願に関して、出願の係属期間全体を対象とし又は提出される特定の書類に関し、§ 1.16 から § 1.18 までに規定されるすべての手数料又は限定された一定の手数料を、十分な資金を有する予納口座あてに請求する包括委任状を提出することができる。§ 1.1031 に記載されている国際意匠出願に係る手数料を請求する包括委任状は、送付手数料に関してのみ有効であるものとする(§ 1.1031(a))。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 § 1.16 に基づく手数料を請求することについての授權は、§ 1.1492 に基づく手数料請求の授權として取り扱われる。§ 1.18 に記載されている手数料を予納口座に請求することについての授權は、§ 1.311(b)の規定に従うことを条件とする。§ 1.510 又は § 1.913 による再審査請求手数料及び特許に関する再審査手続において必要とされる他の手数料を予納口座あてに請求することについての授權は、再審査請求とともに提出することができる。また、§ 1.610 による補足審査の請求に係る手数料及び特許に係る補足審査手続において必要とされる他の手数料を予納口座あてに請求することについての授權も補充審査請求とともに提出することができる。手数料を予納口座あてに請求することについての授權は、口座にその手数料を負担するのに十分な資金がない場合は、手数料の請求についてのその授權が効力を有する日における手数料の納付とはみなされない。

(c) 予納口座所有者は、合衆国特許商標庁に支払を提出することによって、予納口座を補充することができる。予納口座を補充するための支払は、本条(c)(1)、(c)(2)又は(c)(3)に規定する方法の1によって提出されなければならない。

(1) 予納口座を補充するための支払は、Federal Reserve Fedwire Systemによる電子資金送金によって提出することができる。その場合は、次の情報が予納口座所有者の銀行又は金融機関に提出されなければならない。

- (i) 銀行の名称、すなわち、Treas NYC (Treasury New York City)
- (ii) 銀行経路コード、すなわち、021030004
- (iii) 合衆国特許商標庁の財務省における口座番号13100001、及び
- (iv) 予納口座所有者の会社名及び予納口座番号

(2) 予納口座を補充するための支払は、特許商標庁のインターネット・ウェブサイト(www.uspto.gov)あてに電子送金によって提出することができる。

(3) 予納口座を補充するための支払は、合衆国特許商標庁長官あての貯金口座P.O. Box 1450, Alexandria, Virginia 22313-1450に提出することができる。

§ 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。USPTO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、本条又は § 1.28 (a) に別段の定めがある場合を除き、手数料の納付日から2年以内に提出しなければならない。特許商標庁が、授權書 (§ 1.25 (b)) に明示されている金額以外の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年以内に提出しなければならない。また、予納口座計算書の写しを含まなければならない。本条に定められた期間は、延長を受けることができない。

(c) 長官が再審査又は補充審査の請求に応答する再審査手続を開始しないと決定した場合は、再審査又は補充審査に関連して納付された手数料は、本条(c) (1) から(c) (3) までの規定に従って返戻又は返却されるものとする。事情に応じ、再審査請求人又は補充審査手続を請求した特許所有者が、返戻の形式(例えば、小切手、電子送金、予納口座への振込等)を指示しなければならない。一般に返戻は、最初にされた納付の形式によって行われるものとする。

- (1) 査定系再審査請求に関しては、長官が査定系再審査手続を開始しないと決定した場合は、再審査請求人によって納付された査定系再審査手数料が、 § 1.20 (c) (7) に記載されている手数料を控除して再審査請求人に払い戻されるものとする。
- (2) 当事者系再審査に関しては、長官が当事者系再審査を行わないと決定した場合は、\$7,970が再審査請求人に払い戻されるものとする。
- (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、 § 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。

§ 1.27 小規模事業体の定義及び小規模事業体手数料の納付を許可する小規模事業体としての地位の設定；小規模事業体資格の決定及び小規模事業体資格喪失の届出が要求される場合；特許商標庁に対する詐欺行為

[編者注：下記(c) (2) は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a) 又は第363条に基づいてされた特許出願のみに適用される変更を含む]

(a) 小規模事業体の定義

本章において使用されるときは、「小規模事業体」とは、本条(a) (1) から(a) (3) までに基づく当事者(人、小規模事業体又は非営利団体)をいう。

(1) 人

本条(c)において使用されているときの「人」とは、発明者又は他の個人(例えば、発明者とその発明に関する何らかの権利を譲渡した者)であって、発明に関する如何なる権利も譲

渡、譲与、移転又はライセンスしておらず、かつ、契約上又は法律上、譲渡、譲与、移転又はライセンスする義務を負っていない者をいう。発明者又は他の個人であって、発明に関する何らかの権利を1又は複数の当事者に譲渡した者又は発明に関する何らかの権利を1又は複数の当事者に譲渡する義務を負う者も、小規模事業体としての資格を有することができるが、発明に関する権利の譲渡を受けた者全員が人、小規模事業体又は非営利団体の何れかとして、本条に基づく小規模事業体としての資格を有することを条件とする。

(2) 小規模事業体

本条(c)において使用されているときの「小規模事業体」とは、次の事業体をいう。

(i) 発明に関する権利を、人、小規模事業体若しくは非営利団体としての小規模事業体の資格を有していない人、事業体若しくは団体に対し、譲渡、譲与、移転若しくはライセンスしていないもの、又は契約上若しくは法律上、譲渡、譲与、移転又はライセンスする義務を負っていないものであって、かつ

(ii) 特許手数料の減額適用を受けるための、13 C.F.R. 第121.801条から第121.805条までに規定される規模基準に適合しているもの。小規模事業体の基準に関する問合せは、Small Business Administration, Size Standards Staff, 409 Third Street, SW., Washington, DC 20416にすることができる。

(3) 非営利団体

本条(c)において使用されているときの「非営利団体」とは、次の非営利団体をいう。

(i) 発明に関する権利を、人、小規模事業体又は非営利団体としての資格を有していない人、事業体又は団体に対し、譲渡、譲与、移転若しくはライセンスしていないもの、又は契約上若しくは法律上、譲渡、譲与、移転又はライセンスする義務を負っていないものであって、かつ

(ii) 次の何れかに該当しているもの

(A) 何れの国に所在する、大学その他の高等教育機関

(B) 1986年内国歳入法第501条(c)(3)(26 U.S.C. 第501条(c)(3))に記載されており、内国歳入法第501条(a)(26 U.S.C. 第501条(a))に基づく課税免除を受けている種類の団体

(C) 科学又は教育に関する非営利団体であって、合衆国の何れかの州の非営利団体に法に基づく資格を有するもの(特許法第201条(i))、又は

(D) 外国に所在する非営利団体であって、当該団体が合衆国に所在しているとすれば、本条(a)(3)(ii)(B)又は(a)(3)(ii)(C)に基づく非営利団体としての資格を有することになるもの

(4) 連邦政府使用ライセンスの例外。出願人に代わって特許商標庁に出願及び手数料を届けるための費用を除き、合衆国政府に費用を課すことなく提出され、手続遂行され、これが特許された場合に維持される特許出願について、

(i) 本条(a)(1)に基づく者に関しては、小規模事業体の地位の主張は次のものにより禁止されない。

(A) § 501.6に従ってなされた大統領令第10096号に基づく権利決定から生じる合衆国政府への使用ライセンス

(B) 合衆国法典第15巻第3710d条(a)に従った連邦政府機関による措置から生じる合衆国政府への使用ライセンスであって、連邦政府機関の職員一発明者が発明への権利を取得又は保持することを許可するもの、又は

(C) 小規模事業体又は非営利団体の契約者により雇用される発明者による，特許法第202条(d)に基づく権利保持から生じる連邦政府機関への使用ライセンス(ただし，ライセンスが，契約者が権利を保持することを選択した際に連邦政府機関が受けたであろう特許法第202条(c)(4)に基づくライセンスと同一であり，かつ，§ 401.9に基づき職員／発明者に適用できるすべての条件が満たされる場合に限る)。

(ii) 本条(a)(2)及び(3)に基づく小規模事業体及び非営利団体に関しては，特許法第202条(c)(4)に従った，連邦政府機関との資金供給契約から生じる当該機関への使用ライセンスは，次のことを条件として，小規模事業体の地位の主張を排除しない。

(A) 対象発明が小規模事業体又は非営利団体の従業員単独によりなされたこと，又は
(B) 連邦政府機関の職員が共同発明者の場合，当該共同発明者を雇用する連邦政府機関が，特許法第202条(e)(1)に従い手続を取り，特許法第202条(c)(4)に基づくライセンスに従うことを条件として対象発明について現在保有又は取得できる一切の権利を小規模事業体又は非営利団体に対して独占的にライセンスする又は譲渡すること

(iii) 合衆国法典第15巻第3710a条(a)(1)に基づく共同研究開発契約(CRADA)に従い連邦政府機関の研究所と共同研究した本条(a)(2)及び(3)に基づく小規模事業体及び非営利団体に関しては，次に従う合衆国政府への使用ライセンスにより，小規模事業体の地位の主張は禁止されない。

(A) 小規模事業体又は非営利団体の従業員単独によりなされた発明についての権利保持から生じる合衆国法典第15巻第3710a条(b)(2)，又は

(B) 合衆国法典第15巻第3710a条(b)(3)(D)，ただし，研究所が，小規模事業体又は非営利団体によってなされた対象発明に対して合衆国政府が所有する権利を完全に放棄し，又は小規模事業体又は非営利団体に対して対象発明において合衆国政府が取得することができる一切の所有権を独占的にライセンスすることを条件とする。

(iv) 本条(a)(4)に基づく例外が当てはまるか否かに拘らず，合衆国政府が納付した特許料に関して§ 1.28(a)に基づく還付は一切ない。

(5) 担保権

担保権は，それについての不履行が生じた場合を除き，本条(a)(1)から(a)(3)までの適用上，発明に関する権利を移転する義務を含まない。

(b) 小規模事業体としての地位の設定による減額手数料納付の許可

(1) 本条(a)において定義されている小規模事業体であって，本条(c)に従って，小規模事業体としての地位を取得する資格を適切に主張した者は，小規模事業体としての地位が主張された特定の出願又は特許に関し，特許商標庁により小規模事業体としての地位が付与される。小規模事業体としての地位の設定は，特許法第41条(h)(1)による，一定の減額された特許手数料の納付を許容する。

(2) USPTO特許電子出願システムに従った，原通常特許出願(utility application)の提出であって，本条(c)に従って当該出願に関し，小規模事業体としての地位を取得する資格を適切に主張した出願人によるものは，特許法第41条(h)(3)による，減額された出願手数料の納付を許容する。

(c) 小規模事業体としての地位の主張

当事者(人、小規模事業体又は非営利団体)は、本条(a)に記載されている定義に基づく小規模事業体としての地位の付与を受ける資格について、本条(f)に従って決定をしなければならない。かつ、小規模事業体手数料を納付する目的で小規模事業体としての地位を設定するためには、小規模事業体手数料を納付しようとする出願又は特許に関して、本条(c)(1)又は(c)(3)に記載した方法によって、小規模事業体としての地位を得る資格を実際に主張しなければならない。

(1) 書面による主張

小規模事業体としての地位は、小規模事業体としての地位を得る資格は書面をもって主張することによって設定することができる。主張書は、次の条件を満たさなければならない。

- (i) 主張書であることがあきらかであること
- (ii) 署名がされていること((c)(2)参照)、及び
- (iii) 出願人が小規模事業体であること、又は小規模事業体としての資格を、その出願若しくは特許について主張する権利を有することを述べること等によって、小規模事業体としての地位を得る資格に関する考えを伝えること。

小規模事業体としての地位を主張する上で、特定の文言又は表現は要求されないが、主張の要件を満たすために、小規模事業体としての地位を主張する意思は明確に表示されなければならない。

(2) 主張書に署名し、それを提出することができる当事者

主張書には、下記の者が署名することができる。

- (i) 出願人(§ 1.42又は§ 1.421)
- (ii) 登録特許有資格実務家又は§ 1.34に基づく代理人資格によって手続をする有資格実務家
- (iii) 発明者が出願人である場合は、発明者又は共同発明者
- (iv) 譲受人

(3) 小規模事業体出願基本手数料、送付基本手数料、国内基本手数料、国際調査手数料又は国際意匠出願に係る個別指定手数料の納付による主張。当事者による納付であって、§ 1.16(a)、(b)、(c)、(d)又は(e)に記載されているものの1についての、正確な金額での小規模事業体出願基本手数料、§ 1.445(a)(1)又は§ 1.13031(a)に記載されている小規模事業体送付基本手数料、§ 1.445(a)(2)に記載されている、合衆国受理官庁以外の受理官庁に対し、PCT規則16により、その受理官庁について定められている、正確な金額による小規模事業体国際調査手数料又は§ 1.492(a)に記載されている小規模事業体国内基本手数料に係るものは、出願基本手数料、送付基本手数料又は国内基本手数料の種類が誤って選択されていた場合であっても、小規模事業体の地位についての権利の書面による主張として取り扱われる。当事者による、合衆国に係る個別指定手数料の小規模事業体第1部の国際事務局への納付(§ 1.1031)は、小規模事業体の地位についての権利の書面による主張として取り扱われる。

- (i) 特許商標庁が、本条(c)(3)に基づく小規模事業体出願基本手数料又は国内基本手数料であって、その出願には適用されないものの納付に基づいて小規模事業体の地位を付与した場合は、その出願に適用される小規模事業体手数料との差額は、§ 1.16(f)又は§ 1.16(g)に記載されている該当する割増手数料とともに納付されなければならない。
- (ii) 小規模事業体手数料であって、本条(c)(3)に記載されているもの以外(正確な手数料

金額であるか否かを問わない)の手数料の納付は、小規模事業者の地位を得る資格についての主張としては取り扱われず、また、出願又は特許に関して小規模事業者としての地位を設定するのに十分ではないものとする。

(4) 関連、継続及び再発行出願に関して要求される主張

小規模事業者としての地位は、その地位に該当しており、かつ、その地位を希望する個々の関連、継続及び再発行出願に関して主張することにより、明示して設定されなければならない。1の出願又は特許に関する小規模事業者としての地位は、他の出願又は特許の地位に、それらの特許又は出願の關係に拘らず、影響を及ぼさない。継続、分割又は一部継続出願としての § 1.53 に基づく出願の再提出 (§ 1.53(d) に基づく継続手続出願を含む) 又は再発行出願の提出は、継続又は再発行出願に対する小規模事業者としての地位を得る資格の継続に関して、新たな主張書を必要とする。

(d) 小規模事業者手数料を納付することが可能な時期

本条(c)(3)の小規模事業者出願基本手数料及び小規模事業者国内手数料以外の手数料の納付は、小規模事業者の地位を得る資格の主張書の提出と同時に又はその後に行われる場合に限り、小規模事業者金額によって行うことができる。ただし、§ 1.28(a) に基づき返戻が許容される場合は、この限りでない。

(e) 1回のみ主張が必要であること

(1) 小規模事業者としての地位の主張は、1の出願又は特許に関し、1回に限り提出する必要がある。小規模事業者の地位は、一旦設定すれば、本条(g)(1)に従って変更されるまでその効力を持続する。小規模事業者としての地位の主張の後、小規模事業者である他の当事者への権利の譲渡又は権利を譲渡する義務が生じた場合は、第2回目の主張を必要としない。

(2) 本条(g)(2)に従って小規模事業者としての地位が取り下げられた場合は、小規模事業者としての地位を再取得するためには、新たな主張書が必要となる。

(f) 主張は、小規模事業者手数料を納付する資格についての決定を必要とすること

関連、継続又は再発行出願を含む出願に関して、小規模事業者の地位を得る資格を主張する前に、当該資格について、本条(a)の要件に従った決定がなされなければならない。その発明に関する権利の保有者全員が小規模事業者の地位を得る資格を有することが決定されなければならない。特許商標庁は、一般に、本条の要件に従って行われる小規模事業者としての地位の主張を疑問視することはないが、本条(h)に留意。

(g)

(1) 発行及び維持手数料の納付期日が到来したときは、小規模事業者としての地位を得る資格に関して新たな決定が必要とされること

出願又は特許に関して小規模事業者としての地位が一旦設定された後は、発行手数料の納付期日が到来するか又は維持手数料の納付期日が到来するまでは、地位の変更に拘らず、その出願又は特許に関して小規模事業者としての手数料を納付することができる。

(2) 発行及び維持手数料の納付期日が到来したときは、小規模事業者としての地位を得る資格の喪失に関する届出が必要であること

出願又は特許に関する、小規模事業者としての地位を得る資格の喪失に関する届出は、本条(a)に定義されている小規模事業者としての地位に該当しなくなった日以降に納付期日が到来する発行手数料又は維持手数料の内の最先のものの納付前又は納付時に、提出されなければならない。小規模事業者としての地位に該当しなくなった旨の届出は、§ 1.33(b)に特定されている当事者によって署名されなければならない。小規模事業者金額でない金額での手数料の納付は、小規模事業者に該当しなくなっている旨の十分な通知ではない。

(h) 特許商標庁に対する詐欺行為の企て又は実行

(1) 詐欺的に小規模事業者としての地位を設定する又は小規模事業者としての手数料を納付する企ては、特許商標庁に対する詐欺行為の実行又は企てとみなされる。

(2) 不正に、かつ、欺瞞する意図をもって小規模事業者としての地位を設定すること又は小規模事業者として手数料を納付することは、特許商標庁に対する詐欺行為の実行又は企てとみなされる。

[2012年9月16日発効の(c)(2)に対する変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。(c)(2)以外の発効については、§ 1.27(改正前特許法)を参照。]

§ 1.27 (改正前特許法) 小規模事業者の定義及び小規模事業者手数料の納付を許可する小規模事業者としての地位の設定；小規模事業者資格の決定及び小規模事業者資格喪失の届出が要求される場合；特許商標庁に対する詐欺行為

[編者注：下記(c)(2)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 小規模事業者の定義。

本章において使用されるときは、「小規模事業者」とは、本条(a)(1)から(3)までにいう当事者(人、小規模事業者又は非営利団体)をいう。

(1) 人

本条(c)において使用されているときの「人」とは、発明者又は他の個人(例えば、発明者がその発明に関する何らかの権利を移転した者)であって、発明に関する如何なる権利も譲渡、譲与(grant)、移転又はライセンスしておらず、かつ、契約上又は法律上、譲渡、譲与、移転又はライセンスする義務を負っていないものをいう。発明者又は他の個人であって、発明に関する何らかの権利を1又は複数の当事者に譲渡した者又は発明に関する何らかの権利を1又は複数の当事者に移転する義務を負う者も、小規模事業者としての資格を有することができるが、発明に関する権利の移転を受けた者全員が人、小規模事業者又は非営利団体又は非営利団体の何れかとして、本条に基づく小規模事業者としての資格を有することを条件とする。

(2) 小規模事業者

本条(c)において使用されているときの「小規模事業者」とは、次の事業者をいう。

(i) 発明に関する権利を、人、小規模事業者若しくは非営利団体としての小規模事業者の資格を有していない人、事業者若しくは団体に対し、譲渡、譲与、移転若しくはライセンスしておらず、また、契約上若しくは法律上、譲渡、譲与、移転又はライセンスする義務を負っていないものであって、かつ、

(ii) 特許手数料の減額適用を受けるための、13 C.F.R. 第121.801条から第121.805条までに規定される規模規準に適合しているもの。小規模事業体の基準に関する問合せは、Small Business Administration, Size Standards Staff, 409 Third Street, SW., Washington, DC20416 にすることができる。

(3) 非営利団体

本条(c)において使用されているときの「非営利団体」とは、次の非営利団体をいう。

(i) 発明に関する権利を、人、小規模事業体又は非営利団体としての資格を有していない人、事業体又は団体に対し、譲渡、譲与、移転若しくはライセンスしておらず、また、契約上若しくは法律上、譲渡、譲与、移転若しくはライセンスする義務を負っていないものであって、かつ、

(ii) 次の何れかに該当しているもの

(A) 何れかの国に所在する、大学その他の行と教育機関

(B) 1986年内国歳入法第501条(c)(3)(26 U.S.C. 第501条(c)(3))に記載されている種類の団体であって、内国歳入法第501条(a)(26 U.S.C. 第501条(a))に基づく課税免除を受けているもの

(C) 科学又は教育に関する非営利団体であって、合衆国の何れかの州の非営利団体に法に基づく資格を有するもの(特許法第201条(i))、又は

(D) 外国に所在する非営利団体であって、当該団体が合衆国に所在しているとすれば、本条(a)(3)(ii)(B)又は(a)(3)(ii)(C)に基づく非営利団体としての資格を有することになるもの

(4) 連邦機関に対するライセンス

(i) 本条(a)(1)にいう人に関しては、大統領命令第10096号に基づく権利決定から生じる合衆国政府に対するライセンスは、小規模事業体としての地位の主張を禁止することになるライセンスを構成しない。

(ii) 本条(a)(2)及び(a)(3)に基づく小規模事業体及び非営利団体に関しては、連邦政府機関に対するライセンスであって、特許法第202条(c)(4)に従った、当該機関との資金供給契約から生じるものは、本条(a)(2)(i)及び(a)(3)(i)の適用上のライセンスを構成しない。

(5) 担保権

担保権は、それについての不履行が生じた場合を除き、本条(a)(1)から(a)(3)までの適用上、発明に関する権利を移転する義務を含まない。

(b) 小規模事業体としての地位の設定による減額手数料納付の許可

(1) 本条(a)において定義されている小規模事業体であって、本条(c)に従って、小規模事業体の地位を取得する資格を適正に主張した者は、小規模事業体としての地位が主張された特定の出願又は特許に関し、特許商標庁により小規模事業体としての地位が付与される。小規模事業体としての地位の設定により、特許法第41条(h)(1)による、一定額減額された特許手数料の納付が許容される。

(2) USPTO特許電子出願システムに従った、原通常特許出願の提出であって、本条(c)に従って当該出願に関し、小規模事業体としての地位を取得する資格を適正に主張した出願人によるものは、特許法第41条(h)(3)による、減額された出願手数料の納付を許容される。

(c) 小規模事業体としての地位の主張

当事者（人、小規模事業体又は非営利団体）は、本条(a)に記載されている定義に基づく小規模事業体としての地位の付与を受ける資格について、本条(f)に従って決定をしなければならない。かつ、小規模事業体手数料を納付する目的で小規模事業体としての地位を設定するためには、小規模事業体手数料を納付しようとする出願又は特許に関して、本条(c)(1)又は(c)(3)に記載された方法によって、小規模事業体としての地位を得る資格を現実に主張しなければならない。

(1) 書面による主張

小規模事業体としての地位は、小規模事業体としての地位を得る資格を、書面をもって主張することによって設定することができる。主張書は、次の条件を満たさなければならない。

(i) 主張書であることが明らかであること

(ii) 署名がされていること ((c)(2)参照)及び

(iii) 出願人が小規模事業であること又は小規模事業体としての資格を、その出願若しくは特許について主張する権利を有することを述べること等によって、小規模事業体としての地位を得る資格に関する考えを伝えること。

小規模事業体としての地位を主張する上で、特定の文言又は表現は要求されないが、主張の要件を満たすために、小規模事業体としての地位を主張する意思は明確に表示されなければならない。

(2) 主張書に署名し、それを提出することができる当事者

主張書には、下記の者が署名できる。

(i) § 3.73(b)に拘らず、§ 1.33(b)において特定される当事者の1(たとえば、特許商標庁に登録されている弁護士又は代理人)であって、主張書を提出することもできるもの

(ii) § 1.33(b)(4)に拘らず、発明者として特定された者の少なくとも1(§ 1.63の作成された宣誓又は宣言が提出されていない場合を含む)であって、§ 1.33(b)にいう例外による主張書も提出することができるもの又は

(iii) § 1.33(b)(3)及び§ 3.73(b)に拘らず、未分割部分権利の譲受人。ただし、部分譲受人は、§ 1.33(b)に基づいて特定される当事者に依拠することなしには主張を提出することはできない。

(3) 小規模事業体出願基本手数料又は国内基本手数料の納付による主張

当事者による納付であって、§ 1.16(a), § 1.16(b), § 1.16(c), § 1.16(d), § 1.16(e)に記載されている小規模事業体出願基本手数料又は§ 1.492(a)に記載されている小規模事業体国内基本手数料の1についての正確な金額によるものは、出願基本手数料又は国内基本手数料の種類が不注意により誤って選択されていた場合であっても、小規模事業体の地位についての権利主張書として取り扱われる。

(i) 特許商標庁が、本条(c)(3)に基づく小規模事業体出願基本手数料又は国内基本手数料であって、その出願には適用されないものの納付に基づいて小規模事業体の地位を付与した場合は、その出願に適用される小規模事業体手数料との差額は、§ 1.16(f)又は§ 1.16(g)に記載されている該当する割増手数料とともに納付されなければならない。

(ii) 小規模事業体手数料であって、本条(c)(3)に記載されているもの以外（正確な手数料金額であるか否かを問わない）の手数料の納付は、小規模事業体の地位を得る資格の主張書としては取り扱われず、また、出願又は特許に関して小規模事業体としての地位を設定

するのに十分ではないものとする。

(4) 関連、継続及び再発行出願に関して要求される主張

小規模事業体としての地位は、その地位に該当しており、かつ、その地位が望まれている個々の関連、継続及び再発行出願に関して主張することにより、明確に設定されなければならない。1 の出願又は特許に関する小規模事業体としての地位は、他の出願又は特許の地位に、それらの出願又は特許の関係に拘らず、影響を及ぼさない。継続、分割又は一部継続出願としての § 1.53 に基づく出願の再提出（§ 1.53(d) に基づく継続手続出願を含む）又は再発行出願の提出は、継続又は再発行出願に対する小規模事業体としての地位を得る資格の継続に関して、新たな主張を必要とする。

(d) 小規模事業体手数料を納付することが可能な時期

本条(c)(3)の小規模事業体出願基本手数料及び小規模事業体国内手数料以外の手数料の納付は、小規模事業体の地位を得る資格の主張書の提出と同時に又はその後に行われる場合限り、小規模事業体金額によって行うことができる。ただし、§ 1.28(a)に基づき返戻が許容される場合は、この限りでない。

(e) 1回のみの主張が必要であること

(1) 小規模事業体としての地位の主張は、1の出願又は特許に関し、1回に限り提出する必要がある。小規模事業体としての地位は、一旦設定すれば、本条(g)(1)に従って変更されるまでその効力を持続する。小規模事業体としての地位の主張の後、小規模事業体である他の当事者への権利の譲渡又は権利を譲渡する義務が生じた場合は、第2回目の主張を必要としない。

(2) 本条(g)(2)に従って小規模事業体としての地位が撤回された場合は、小規模事業体としての地位を再取得するためには新たな主張書が必要となる。

(f) 主張は、小規模事業体手数料を納付する資格についての決定を必要とすること

関連、継続又は再発行出願を含む出願に関して、小規模事業体の地位を得る資格を主張する前に、当該資格について、本条(a)の要件に従った決定がなされなければならない。その発明に関する権利の保有者全員が小規模事業体の地位を得る資格を有することが決定されなければならない。特許商標庁は、一般に、本条の要件に従って行われる小規模事業体としての地位の主張を疑問視することはないが、本条(h)に留意。

(g)

(1) 発行及び維持手数料の納付期日が到来したときは、小規模事業体としての地位を得る資格に関して新たな決定が必要とされること

出願又は特許に関して小規模事業体としての地位が一旦設定された後は、発行手数料の納付期日が到来するか又は維持手数料の納付期日が到来するまでは、地位の変更に拘らず、その出願又は特許に関して小規模事業体としての手数料を納付することができる。

(2) 発行及び維持手数料の納付期日が到来したときは、小規模事業体としての地位を得る資格の喪失に関する届出が必要であること

出願又は特許に関する、小規模事業体としての地位を得る資格の喪失に関する届出は、本条

(a)に定義されている小規模事業者としての地位に該当しなくなった日以降に納付期日が到来する発行手数料又は維持手数料の内の最先のものの納付前又は納付時に、提出されなければならない。小規模事業者としての地位に該当しなくなった旨の届出は、§ 1.33(b)に特定されている当事者によって署名されなければならない。小規模事業者金額でない金額での手数料の納付は、小規模事業者に該当しなくなっている旨の十分な届出ではない。

(h) 特許商標庁に対する詐欺行為の企て又は実行

(1) 詐欺的に小規模事業者としての地位を設定する又は小規模事業者としての手数料を納付する企ては、特許商標庁に対する詐欺行為の実行又は企てとみなされる。

(2) 不正に、かつ、欺瞞する意図をもって小規模事業者としての地位を設定すること又は小規模事業者として手数料を納付することは、特許商標庁に対する詐欺行為の実行又は企てとみなされる。

[更なる情報及び特許法第111条(a)若しくは第363条に基づいてされた特許出願又は2012年9月16日以降にされた特許出願に適用される(c)(2)については、§ 1.27を参照]

§ 1.28 小規模事業者としての地位が後日設定された場合の返戻；小規模事業者としての地位に関する過誤について免責を受ける方法

(a) 小規模事業者としての地位の後日の設定に基づく返戻

小規模事業者の地位を設定する前に適時に全額の手数料が行われた手数料の一部に関しては、小規模事業者としての地位の設定に基づいて、§ 1.26による返戻を受けることができるが、§ 1.27(c)に基づく主張及び超過額についての返戻請求が全額の手数料の適時納付日から3月以内に提出された場合に限られる。当該3月の期間は、§ 1.136に基づく延長を受けることができない。小規模事業者としての地位は、その地位を全額の手数料を納付する前、納付する時又は納付後3月以内に、設定しなかった場合は、その手数料については放棄される。

(b) 納付日

(1) 本条(a)による、返戻請求のための3月の期間は、全額の手数料が納付された日に開始する。

(2) 不足額納付の全額が納付される日が、本条(c)による、納付すべき不足額を決定する。

(c) 小規模事業者としての地位に関する過誤について免責を受ける方法

出願又は特許に関して、小規模事業者としての地位が善意で設定され、小規模事業者手数料が善意で納付され、かつ、後日、小規模事業者としてのその地位が過誤によって設定されたこと、又は§ 1.27(g)(2)によって要求される小規模事業者としての地位の喪失についての届出が過誤のために特許商標庁に提出されていないことが判明した場合は、その過誤は、本条(c)(1)及び(c)(2)の別個の提出及び細目の要件並びに本条(c)(2)の不足額納付の要件を満たしたときに免責される。

(1) 各出願又は特許について別個の提出が必要とされること

本条に基づいて提出される書類は、1の出願又は1の特許に関して本条(c)(2)によって要求される不足額納付(過誤によって納付されたすべての手数料)に限定されなければならない。複数の出願又は特許が含まれている場合は、各出願又は特許に関して、不足額納付(例えば、

小切手)及び細目の別個の提出が必要とされる。 § 1.4(b)参照。

(2) 未払不足額の納付

小規模事業体手数料の先の過誤の納付から生じた未払不足額は、納付されなければならない。

(i) 未払不足額の計算

過誤により先に小規模事業体として納付された各手数料に対する未払不足額は、当該不足額の全額が納付される日における(小規模事業体以外に対する)新たな手数料金額と先の過誤による(小規模事業体)手数料納付額との差額である。未払不足額の納付総額は、過誤により先に小規模事業体として納付された各手数料額についての個別の未払不足額の合計である。過誤により小規模事業体として納付された手数料が、過誤による手数料納付時と不足額全額の納付時の間における手数料減額の適用対象である場合は、未払不足額は、過誤により(先に)納付された金額と同額である。

(ii) 不足額納付の細目

不足額納付の総額に関し、細目が必要とされる。当該細目は、次の情報を含んでいなければならない。

(A) 過誤により小規模事業体として納付された手数料の特定の種類(例えば、法定基本出願手数料、2月の期間延長の手数料)及び非小規模事業体用の現行手数料金額

(B) 実際に納付された小規模事業体手数料及びその時期。これは、特許商標庁が、例えば、2件の1月の期間延長手数料であって、過誤により小規模事業体として、ただし、異なる日に納付されたものを区別することを可能にする。

(C) (過誤により納付された各手数料に対する)未払不足額、及び

(D) 未払不足額についての納付総額。これは、本条(c)(2)(ii)(C)に規定された個別の未払不足額の合計又は総額である。

(3) 要件遵守の不履行

本条(c)(1)及び(c)(2)の要件が遵守されなかった場合は、当該不履行は、特許商標庁に対し、不足額納付を処理し、 § 1.17(i)に記載されている処理手数料を請求することを承諾したものとして取り扱われるか、又は手数料不足書類の返却を避けるために、 § 1.136(a)に基づく1月の延長不能期間内に遵守の要求を生じさせるものとし、その選択は、特許商標庁の裁量による。

(d) 不足額の納付は地位喪失の届出として機能すること

本条(c)に基づいて提出される、(小規模事業体手数料の先の過誤納付に基づく)不足額の納付は、 § 1.27(g)(2)に基づく小規模事業体についての地位喪失の届出として処理される。

§ 1.29 微小事業体の地位

(a) 本条に基づいて微小事業体としての地位を設定するためには、出願人は下記事項について証明しなければならない。

(1) 出願人は、 § 1.27(a)(4)に基づく連邦機関の使用ライセンスの例外に依拠することなく、 § 1.27に定義されている小規模事業体として適格であること

(2) 出願人、発明者、共同発明者の何れも、外国においてされた出願、特許法第111条(b)に基づく仮出願又は特許法第41条(a)に基づく国内基本手数料が納付されていない国際出願を

除き、先にされた特許出願であって、4件を超えるものにおいて発明者又は共同発明者として記名されていないこと

(3) 出願人、発明者又は共同発明者の何れも、該当する手数料を納付しようとしている暦年の前暦年において、1986年内国歳入法第61条(a) (26 U.S.C. 第61条(a))によって定義される総所得であって、国勢調査庁によって最新に報告された、前暦年における中間世帯所得の3倍を超えるものを有していなかったこと

(4) 出願人、発明者又は共同発明者の何れも、該当する手数料を納付しようとしている暦年の前暦年において、1986年国内歳入法第61条(a)によって定義される総所得であって、国勢調査庁によって最新に報告された、前暦年における中間世帯所得の3倍を超えるものを有する事業体に、その出願に関するライセンス又は所有権権益を譲渡、譲与又は移転しておらず、また、契約若しくは法により、譲渡、譲与若しくは移転する義務を負っていないこと

(b) 出願人、発明者又は共同発明者が、発明者又は共同発明者の以前の雇用の結果として、出願に関するすべての所有権を譲渡しているか、又は契約若しくは法により、譲渡する義務を負っている場合は、本条(a) (2)の適用上、その出願人、発明者又は共同発明者は以前に行った出願において記名されているとはみなさない。

(c) 前暦年における出願人、発明者、共同発明者又は事業体の総所得が合衆国ドル建てでない場合は、歳入サービスによって報告されている、その暦年の平均通貨交換率を、出願人、発明者、共同発明者又は事業体の総所得が本条(a) (3)又は(4)に規定した限度を超過しているか否かを決定する目的で使用する。

(d) 本条に基づいて微小事業体の地位を設定するためには、出願人は下記事項を証明しなければならない。

(1) 出願人は、§ 1.27(a) (4)に基づく連邦機関の使用ライセンスの例外に依拠することなく、§ 1.27に定義されている小規模事業体として適格であること

(2)

(i) 出願人が得る所得の大部分を支払う当該出願人の雇用者が、1965年高等教育法第101条(a) (20 U.S.C. 第1001条(a))において定義されている高等教育機関であること、又は
(ii) 出願人がその特定の出願に関するライセンスその他の所有権権益を当該高等教育機関に対して、既に譲渡、譲与若しくは移転しているか、又は契約若しくは法により、譲渡、譲与若しくは移転する義務を負っていること

(e) 微小事業体の地位は、出願に関して、本条(a)又は(d)の何れかの要件を満たしており、かつ、§ 1.33 (b) に従い合衆国受理官庁以外の受理官庁にされる国際出願に関して、§ 1.455 に基づき出願人を代理する権原を授与された者によって署名された、又は微小事業体証明書が国際事務局に提出される場合は、国際意匠出願に関して、国際事務局において§ 1.1041 に基づき出願人を代理する権原を授与された者によって署名された微小事業体証明書を提出することにより設定される。微小事業体としての地位は、その地位が適切であり、かつ、その地位を希望する、関連する個々の継続する出願及び再発行出願に関して明示して設定しなければならない。

1の出願又は特許における微小事業体としての地位は、他の出願又は特許の地位には影響を及ぼさないものとし、それらの出願又は特許についての関係には拘わりがないものとする。継続、分割若しくは一部継続出願(§ 1.53(d)に基づく継続手続出願を含む)としての§ 1.53に基づく再出願又は再発行出願は、継続する出願又は再発行出願に対する微小事業体の地位についての新たな適格証明書を必要とする。

(f) 手数料は、微小事業体の地位についての適格証明書の提出とともに、又はその後に提出される場合に限り、微小事業体としての金額によって納付することができる。

(g) 微小事業体の地位についての適格証明書の提出は、1の出願又は1の特許に関して1回に限り必要なものとする。微小事業体の地位は、それが一旦、設定された場合は、本条(i)に従って変更されるまでは有効とする。手数料は、本条(a)又は(d)に定義されている微小事業体としての地位が、その手数料を納付する日に適切である場合に限り、微小事業体金額によって納付することができる。微小事業体についての適格証明書を提出した後に、微小事業体である他者への権利の譲渡又は権利譲渡の義務が生じた場合、微小事業体についての第2の適格証明書は要求されない。

(h) 関連する、継続する又は再発行の出願を含め、出願に関して微小事業体の地位についての適格証明書を提出する前に、当該資格についての決定が、本規則の要件に従って行われなければならない。個々の出願人が本条(a)又は(d)に基づく微小事業体としての地位についての資格を有していること、及びその発明に関して権利を有している他の当事者すべてが§ 1.27に基づく小規模事業体としての地位についての資格を有していることが決定されなければならない。特許商標庁は一般に、本規則に従って作成される微小事業体の地位についての適格証明書について疑義をはさまない。

(i) 微小事業体の地位についての資格喪失の届出は、特許又は出願に関し、本条(a)又は(d)に定義されている微小事業体としての地位が適用されなくなった日以降の手数を納付する前又は納付する時に提出しなければならない。その時点では既に微小事業体の地位に該当していない旨の届出には、§ 1.33(b)において特定されている当事者が署名しなければならない。微小事業体・金額によらない手数料の納付は、微小事業体の地位がその時点では適用されない旨の届出としては十分ではない。微小事業体の地位がその時点では適用されない旨の届出は、それが§ 1.27(f)(2)(§ 1.27(g)(2))に基づく小規模事業体についての資格喪失の届出も含んでいる場合を除き、小規模事業体の地位もその時点では適用されない旨の届出としては取り扱わない。出願又は特許に関して微小事業体の地位の資格喪失の届出がされた場合は、微小事業体の地位を再度、取得するためには、微小事業体の地位についての新たな資格証明書が要求される。

(j) 詐欺によって、微小事業体の地位を設定する、又は微小事業体としての手数料を納付する試みは、特許商標庁に対する詐欺の既遂又は未遂と考えられるものとする。不適切に、かつ、詐欺する意図をもって、微小事業体としての地位を設定すること、又は微小事業体としての手数料を納付することは、特許商標庁に対する詐欺の既遂又は未遂と考えられるものと

する。

(k) 出願又は特許に関して善意で微小事業体としての地位が設定され、また、出願又は特許に関して善意で微小事業体としての手数料が納付され、その後、そのような微小事業体としての地位が過誤によって設定されていた、又は特許商標庁に対して過誤により、本条(i)によって要求される微小事業体地位についての資格喪失の届出がされていなかったことが発見された場合は、本条(k)(1)の要件である別途の提出及び項目分類並びに(k)(2)の要件である不足額納付を満たすことによって、免責されるものとする。

(1) 本条に基づいて提出する書類は、単一の出願又は特許に対して要求される不足額の納付(過誤による手数料のすべて)に限定しなければならない。2件以上の出願又は特許に関連がある場合は、個別の不足額納付の提出が、個々の出願又は特許に関して要求される。その書類は、1件の出願又は特許についての不足額納付全体についての項目区分及び下記の情報を含んでいなければならない。

(i) 微小事業体として誤って納付された手数料に係る特定の種類(例えば、法定出願基本手数料、2月の期間延長手数料)であって、該当する事情に応じて、小規模又は非小規模事業体に対する現行手数料額を付記したもの

(ii) 実際に納付された微小事業体手数料及びその納付日

(iii) (誤って納付された個々の手数料に関する)納付すべき残額

(iv) 納付すべき不足額の合計、これは(k)(2)に記載されている金額又は個々の残額の合計である。

(2) 先に誤って行った微小事業体手数料の納付に起因する未払い不足額は、納付しなければならない。微小事業体として先に誤って納付した個々の手数料に係る未払不足額は、不足額の全額を納付する日に有効な小規模事業体又は非小規模事業体(該当する事情による)に対する手数料と、先に誤って行った微小事業体手数料の金額との差額である。未払不足額の合計は、先に、誤って微小事業体として納付した個々の手数料に係る未払不足額の合計である。

(3) 本条(k)(12)の要件が満たされない場合は、当該不達成は、特許商標庁の選択によって、不足額納付を処理して § 1.17(i)に記載されている処理手数料の請求をすることに関する特許商標庁に対する授權として取り扱われるか、又は金額不足手数料の返戻を避けるために、§ 1.136(a)に基づく延長不能な1月期間内での遵守要求を特許商標庁に生じさせることになる。

(4) 本条に基づいて行われる(先に行った、微小事業体手数料の誤った納付を原因とする)不足額納付は、本条(i)に基づく、微小事業体の地位についての資格喪失の届出として取り扱われるものとする。

副部B 国内手続規定

出願の遂行及び弁護士又は代理人の選任

§ 1.31 出願人は1若しくは2以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代表者とすることができる

特許出願人は自らの事件について出願し、その手続をすることができる、又は委任状を提出し、1若しくは2以上の特許有資格実務家又は共同発明者を代表者とすることができる。ただし、法人(例えば、組織授受人)は、それが出願人である場合でも、特許有資格実務家を代表者としなければならない。特許商標庁は特許有資格実務家の選択に関する援助をすることができない。

§ 1.32 委任状

[編者注：下記の一部の項は、2012年9月16日以降に 特許法第111条、第363条又は第385条に基づいてされた特許出願についてのみ適用される変更を含む]

(a) 定義

- (1) 「特許有資格実務家」とは、§ 11.6に基づく登録特許弁護士又は登録特許代理人をいう。
- (2) 「委任状」とは文書であって、それによって本人が1以上の有資格実務家又は共同発明者に対し、本人に代わり手続をする権原を付与するものをいう。
- (3) 「本人」とは、特許出願の出願人(§ 1.42)及び、補充審査又は再審査手続に係る特許を含め、特許についての特許所有者をいう。本人は、本人の代理として手続をする1以上の特許有資格実務家又は共同発明者を指定する委任状を作成する。
- (4) 「取消」とは、特許有資格実務家又は共同発明者に対して先に付与されている、本人の代表として手続をする権限の本人による抹消をいう。
- (5) 「顧客番号」とは、下記目的で使用することができる番号をいう。
 - (i) 特許出願、特許又はその他の特許手続に係る通信宛先が顧客番号に関連した宛先となるような、特許出願又は特許に係る通信宛先を指定すること
 - (ii) 特許に係る手数料宛先が顧客番号に関連した宛先となるような、特許に係る手数料宛先(§ 1.363)を指定すること、及び
 - (iii) 顧客番号に対応する特許有資格実務家が委任状を有することになるような、特許有資格者実務家の一覧を提出すること
- (6) 「登録特許有資格実務家」とは、出願、特許又はその他の手続に関して、本条(b)を遵守している委任状を付与されている者をいう。「登録特許有資格実務家及び登録弁護士又は代理人」という表現はまた、出願、特許又はその他の手続に関して、本条(b)を遵守している委任状を付与されている者のこともいう。

(b) 委任状は、下記の条件を満たさなければならない。

- (1) 書面によること
- (2) 本条(c)の規定を遵守する、1以上の代表者を指名すること
- (3) 本人の代わりに手続をする代表権を付与すること、及び

(4) 特許出願人(§ 1. 42)又は特許所有者によって署名されること。特許所有者であって、§ 1. 46の規定による出願人でなかったものは、本章§ 3. 71及び§ 3. 73を遵守する委任を指定しなければならない。

(c) 委任状が代表者として指名することができるのは、次の者に限定される。

(1) 1又は複数の共同発明者(§ 1. 45)

(2) 顧客番号に対応する登録特許有資格実務家

(3) 10名以下の特許有資格実務家であって、各有資格実務家の名称及び登録番号が記載された者。

本条(c) (1)又は(c) (2)に定められる場合を除き、特許商標庁は、1の出願又は特許に関する記録において10名を超える特許有資格実務家の存在を承認しない。1の委任状が10名を超える特許有資格実務家を指名している場合は、当該委任状には、委任状において指名されている特許有資格実務家の何れの10名が、その委任状が対象としている出願又は特許に関する記録上の存在として特許商標庁によって承認されるべきかを表示した別途の書類を添付しなければならない。

(d) 継続する出願において特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく利益主張の対象とされる先の国内出願に関する委任状は、継続する出願に関して先の出願の委任状の写しが提出される場合は、継続する出願に関して有効とすることができる。ただし、次の場合は、この限りでない。

(1) 委任状が発明者によって付与されており、かつ

(2) 継続している出願が、先の出願において発明者として記名されていなかった発明者を記名していること

(e) 委任状が最初に記名されていた発明主体によって付与されていたが、§ 1. 48に従って追加された発明者が、最初に記名された発明者が付与した委任状と合致する委任状を提供しない場合は、その発明者の追加は、§ 1. 48の要件を満たしても、委任の喪失をもたらすことになる。この規定は、該当する事情においては、有資格実務家が§ 1. 34に従って手続をすることを排除しない。

[前記(a) (2), (a) (3), (a) (4), (a) (6), (b), (d)及び(e)項は、2012年9月16日以降にされた特許出願のみに適用される規定を含む。2012年9月16日より前にされた出願に適用される規則については、§ 1. 32(改正前特許法)を参照。]

§ 1. 32 (改正前特許法) 委任状

[編者注：下記の一部の項は、2012年9月16日以降に 特許法第111条、第363条又は第385条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 定義

(1) 「特許有資格実務家」とは、§ 11. 6に基づく登録特許弁護士又は登録特許代理人をいう。

(2) 「委任状」とは文書であって、それによって本人が 1 以上の有資格実務家又は共同発明者に対し本人の代わりに手続をする権原を付与するものをいう。

(3) 「本人」とは、特許出願人(§ 1. 41 (b))又は特許出願人のすべての権利の譲受人若しくは再審査手続において特許の所有権全体の譲受人をいう。本人は、本人の代理として手続をする 1 以上の特許有資格実務家又は共同発明者を指定する委任状を作成する。

(4) 「取消」とは、特許有資格実務家又は共同発明者に対して先に付与されている、本人の代理として手続をする権限の本人による抹消をいう。

(5) 「顧客番号」とは、下記目的で使用することができる番号をいう。

(i) 特許出願、特許又はその他の特許手続に係る通信宛先が顧客番号に関連した宛先となるような、特許出願又は特許に係る通信宛先を指定すること

(ii) 特許に係る手数料宛先が顧客番号に関連した宛先となるような特許に係る手数料宛先(§ 1. 363)を指定すること、及び

(iii) 顧客番号に関連する特許有資格実務家が委任状を有することになるような、特許有資格実務家の一覧を提出すること

(b) 委任状は、下記の条件を満たさなければならない。

(1) 書面によること

(2) 本条(c)に従った1以上の代理人を指名すること

(3) 本人の代わりに手続をする代理権を付与すること、及び

(4) 特許出願人(§ 1. 41 (b))又は出願人のすべての権利の譲受人によって署名されること

(c) 委任状が代理人として指名することができるのは、次の者に限定される。

(1) 1以上の共同発明者(§ 1. 45)

(2) 顧客番号に関連する登録有資格実務家

(3) 10名以下の特許有資格実務家であって、各有資格実務家の名称及び登録番号が記載された者。本条(c) (1)又は(c) (2)に定められる場合を除き、特許商標庁は、1の出願又は特許に関する記録において10名を超える特許有資格実務家の存在を承認しない。1の委任状が10名を超える特許有資格実務家を指名している場合は、当該委任状には、委任状において指名されている特許有資格実務家の何れの10名が、その委任状が対象としている出願又は特許に関する記録上の存在として特許商標庁によって承認されるべきかを表示した別途の書類を添付しなければならない。

[更なる情報及び2012年9月16日以降にされた特許出願に適用する規則については、§ 1. 32を参照]

§ 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

[編者注：下記の一部の項は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(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(§ 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。§ 1. 76(b) (1)及び§ 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。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、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。§ 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、§ 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、§ 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、§ 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(§ 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。

(c) 再審査手続又は補充審査手続における特許所有者に対するすべての通知、公式書信及びその他の連絡は、その通信宛先に名宛される。再審査手続において特許所有者のために提出される補正書及び再審査手続又は補充審査手続において提出されるその他の書類は、特許所有者によって、又は所有者が複数である場合は、すべての所有者によって、又は特許ファイル中の記録上の弁護士若しくは代理人によって、又は記録されていないが、§ 1.34に基づく代理能力によって手続をする登録弁護士又は代理人によって署名されなければならない。特許所有者及び特許所有者の弁護士若しくは代理人又は複数の弁護士若しくは代理人を相手とする重複通信は行われぬ。

(d) 「通信宛先」又はその変更は、特許の有効期間中、特許商標庁に提出することができる。別途の「手数料宛先」が指定されていない限り、「通信宛先」が維持手数料に関する通信に使用される。維持手数料用に限定して使用される「手数料宛先」に関しては、§ 1.363を参照。

(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。§ 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、先の出願の途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、通信宛先の変更は、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。

[2012年9月16日発効の(a)及び(b)項に対する改定並びに新規の(f)及び(g)項は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に対してのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1.33(改正前特許法)を参照。]

§ 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

[編者注：下記の各項は、2012年9月16日前に特許法第111条(改正前)又は第363条(改正前)に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(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(§ 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。§ 1.76(b)及び§ 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ない。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 § 1.63の宣誓又は宣言の提出前

発明者の何れからも § 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) § 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

§ 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。

(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、§ 1.27(c)(2)(ii)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) § 1.32(b)に従って任命された特許有資格実務家

(2) 特許有資格実務家であって、登録されていないが、§ 1.34の規定に基づく代理資格により手続をする者

(3) § 3.71(b)に規定される譲受人、又は

(4) 特許に係るすべての出願者 (§ 1.41(b))。ただし、すべての権利の譲受人が存在し、その譲受人が § 3.71に基づきその出願に関して訴訟を提起した場合は、この限りでない。

[更なる情報及び2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に対して適用される規則については、§ 1.33を参照。]

§ 1.34 代理能力による行為

代理能力によって行動する特許有資格実務家が、特許事件に関する合衆国特許商標庁に対する手続に関して、当該人自身が出頭するか又は書類に署名した場合は、当該人の出頭又は署名は合衆国特許商標庁に対し、この副部又は法律に基づいて、当該人が代理として行動する特定の当事者を代表する権原を付与されている旨の表示を構成する。そのような書類を提出するときは、特許有資格実務家は、その登録番号、名称及び署名を記載しなければならない。代理能力によって行動する権限については、追加証拠を要求することができる。

§ 1.36 委任状の取消；特許弁護士又は代理人の辞任

[編者注：下記(a)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される変更を含む]

(a) 特許出願人又は特許所有者は、§ 1.32(b)に従った委任状を事件に係る手続の如何なる段階においても取り消すことができる。顧客番号に関連する特許有資格実務家に対する委任状は、先に与えた委任状があるときは、その取消請求として取り扱われる。全員には至らない出願人(又は全員には至らない、補充審査手続又は再審査手続における特許所有者)は、十分な理由の証明及び§ 1.17(f)に規定される申請手数料の納付をした場合に限り、委任状を取り消すことができる。特許有資格実務家には、委任状の取消について通知が行われる。委任状が顧客番号に関連する複数の特許有資格実務家 (§ 1.32(c)(2)) に与えられている場合は、そのようにして任命された有資格実務家には、顧客番号に関連する有資格実務家全員に対する委任状が取り消されたときは、その取消についても通知が行われる。取消通知は、取消前に有効な、出願に関する通信宛先 (§ 1.33) に郵送される。譲渡は、それ自体では先に与えられた委任状の取消とはならないが、出願人の譲受人は、§ 1.46(c)による出願人になることができ、先の委任状を取り消し、他の委任状を § 1.32(b) に定められる方式によって与えることができる。

(b) § 1.32(b)に従って委任状を与えられている登録特許弁護士又は特許代理人は、長官に

申請書を提出し、その承認を得て、記録上の弁護士又は代理人を辞任することができる。出願人又は特許所有者には、登録特許弁護士又は代理人の辞任について通知が行われる。委任状が顧客番号に関連する複数の特許有資格実務家に与えられている場合において、顧客番号に関連する特許有資格実務家全員を削除する申請は、出願人が、応答を要する庁の通知を受けている出願に関して、顧客番号に関連する特許有資格実務家に委任状を与えており、かつ、出願人が応答をするための十分な時間が残っていないときは、認められない。特許審理審判部における手続中の辞任に関しては、§ 41.5を参照。

[2012年9月16日発効の(a)に対する変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。その他に項の発効については、§ 1.36(改正前特許法)を参照]

§ 1.36 (改正前特許法) 委任状の取消; 特許弁護士又は代理人の辞任

[編者注：下記(a)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 特許出願人(§ 1.41(b))若しくは出願人のすべての権利の譲受人又は特許のすべての権利の所有者は、§ 1.32(b)に従った委任状を事件に係る手続の如何なる段階においても取り消すことができる。顧客番号に関連する特許有資格実務家に対する委任状は先に与えた委任状があるときは、その取消請求として取り扱われる。全員には至らない出願人(又は出願人のすべての権利に係る、全員には至らない譲受人若しくは再審査手続における特許のすべての権利に係る、全員には至らない所有者)は、十分な理由の証明及び§ 1.17(f)に記載される申請手数料を納付した場合に限り、委任状を取り消すことができる。特許有資格実務家には、委任状の取消について通知が行われる。委任状が顧客番号に関連する複数の特許有資格実務家(§ 1.32(c)(2))に与えられている場合は、そのようにして任命された有資格実務家には、顧客番号に関連する有資格実務家全員に対する委任状が取り消されたときも、その委任状取消について通知が行われる。取消通知は、取消前に有効な、出願に関する通信宛先(§ 1.33)に郵送される。譲渡は、それ自体では先に与えられた委任状の取消とはならないが、出願人のすべての権利の譲受人は、先の委任状を取り消し、譲受人自らの選択による別の委任状を§ 1.32(b)に規定するところにより与えることができる。

(b) § 1.32(b)に従って委任状を与えられている登録特許弁護士又は特許代理人は、長官に申請書を提出し、その承認を得て、登録上の弁護士又は代理人を辞任することができる。出願人又は特許所有者には、登録特許弁護士又は特許代理人の辞任について通知が行われる。委任状が顧客番号に関連する複数の特許有資格実務家に与えられている場合において、顧客番号に関連する特許有資格実務家全員を削除する申請は、出願人が、応答を要する特許商標庁の通知を受けている出願に関して、顧客番号に関連する特許有資格実務家に委任状を与えており、かつ、出願人が応答するための十分な時間が残っていないときは、認められない。特許審理審判部における手続中の辞任に関しては、§ 41.5を参照。

[更なる情報及び2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される(a)については、§ 1.36を参照]

特許出願をすることができる者

§ 1.41 発明者適格

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願についてのみ適用される]

(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、§ 1.76の規定による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前又は同時に提出されない場合には、発明者適格は、§ 1.53(d)(4)及び§ 1.63定めら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、§ 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、§ 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、§ 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又は共同発明者である。仮出願に関して§ 1.51(c)(1)に規定されている添状が一旦提出されると、発明者適格の補正は§ 1.48の規定によらなければならない。仮出願の係属中に§ 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、§ 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、§ 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§ 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、§ 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、§ 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§ 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

録の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、 § 1. 48に準拠しなければならない。

[2012年9月16日発効の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願のみに適用される。その他に効力を有する規則については、 § 1. 41(改正前特許法)を参照。]

§ 1. 41 (改正前特許法) 特許出願人

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(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) 非仮出願の発明者名は、 § 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名である。ただし、 § 1. 53(d) (4)及び § 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 § 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、発明者名は、 § 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、 § 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、 § 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名である。仮出願の係属中に § 1. 51(c) (1)に規定されている添状が提出されない場合は、発明者名は、 § 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、 § 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) § 1. 63に規定されている宣誓書又は宣言書を伴わずにされた非仮出願又は § 1. 51(c) (1)に規定されてい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、 § 1. 53(b)又は § 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、 § 1. 497(d)及び(f)を参照のこと。(§ 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 § 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、発明者に代わって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、出願に関する宣誓書又は宣言書(§ 1. 63)は、 § 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、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。

[2012年9月16日以降に特許法第111(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される詳細及び規則については § 1. 41(改正前特許法)を参照。]

§ 1. 42 特許出願人

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第262条に基づいてされた特許出願のみに適用される]

(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 § 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) § 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、 § 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 § 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) 権原を有する者は、出願人の代理として、特許商標庁に届けることができる。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 § 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 § 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 § 1. 33(b)に従って署名されなければならない。

(e) 特許商標庁は、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、出願権原に関する疑義が生じたときは、出願をする者に対し、出願権原が付与されている旨の証明を要求することができる。

[詳細及び特許法第111条(a)若しくは第363条に基づいてされた特許出願又は2012年9月16日以降になされた特許出願の規則は、 § 1. 42が適用される。]

§ 1. 42 (改正前特許法) 発明者が死亡しているとき

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

発明者の死亡の場合は、死亡した発明者の法定代理人（遺言執行者、遺産管理人等）は、必要な宣誓書及び宣言書を作成し、特許を出願してこれを取得することができる。出願とそれに基づく特許の付与との間の期間に発明者が死亡した場合は、特許証は、適正な介入に基づいて法律上の代表者に対して発行することができる。

[更なる情報及び2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される規則については、 § 1. 42を参照]

§ 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

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

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 § 1.64 を参照されたい。

[2012年9月16日発効の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願についてのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1.43 (改正前特許法)を参照。]

§ 1.43 (改正前特許法) 発明者が精神障害者であるか又は法的に無能力である場合

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用されない]

発明者が精神障害者であるか又はその他に法的に無能力である場合は、当該発明者の法定代理人（後見人、財産管理人等）は、必要な宣誓書又は宣言書を作成して、その特許を申請し取得することができる。

[更なる情報及び2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される規則については、§ 1.43を参照]

§ 1.44 [保留]

§ 1.45 共同発明者による特許出願

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(a) 共同発明者は共同して特許出願をしなければならず、また、各人が § 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、§ 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かかわ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、§ 1.64を参照されたい。

(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) 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。

[2012年9月16日発効の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願についてのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1.45 (改正前特許法)を参照。]

§ 1.45 (改正前特許法) 共同発明者

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 共同発明者は、共同して特許を出願しなければならず、また、各人が、要求される宣誓又は宣言をしなければならない：§ 1.47に規定されることを除いて、共同発明者が単独で又は全員に至らない数で、共同発明者が共同で発明した発明について特許出願をすることはできない。

(b) 発明者は、下記条件の何れかに該当している場合であっても、共同して特許出願をすることができる。

(1) それらの者が物理的に一緒に又は同時期に作業しなかった場合

(2) 各発明者が同種の又は同程度の貢献をしなかった場合、又は

(3) 各発明者がその出願のすべてのクレームの主題については貢献しなかった場合

(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。

[詳細及び特許法第111条(a)又は第363条に基づいた特許出願若しくは2012年9月16日以降の特許出願に適用される規則については、§ 1.45を参照。]

§ 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

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)、第363条又は第385条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(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 § 1.76に基づく出願データシートであって、出願人情報欄(§ 1.76(b)(7))に譲受人、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、発明者が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が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、発明者が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) § 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、§ 1.76に基づく出願データシートであって、§ 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(§ 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 (§ 1.76(c)(2)に従う § 1.76(b)(7))において出願人を特定する § 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、本規則 § 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、§ 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、§ 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 § 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 § 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特許商標庁に通知しなければならない。特許商標庁は、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) 特許商標庁は、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。

[2012年9月16日及び2015年5月13日発効の変更は、2012年9月16日以降にされた特許出願についてのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1.46(改正前特許法)を参照。]

§ 1.46 (改正前特許法) 譲渡された発明及び特許

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)、第363条又は第385条に基づいてされた特許出願には適用されない]

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る場合であっても、発明者又は§ 1.42、§ 1.43又は§ 1.47に言及される者の1により、出願がされるか又はすることの授權がなされ、かつ、宣誓書又は宣言書に署名されなければならない。ただし、特許は、§ 3.81に規定される場所により、譲受人に又は発明者及び譲受人に共同で発行することができる。

[詳細及び特許法第111条(a)又は第363条に基づいた特許出願若しくは2012年9月16日以降の特許出願に適用される規則については、§ 1.46を参照。]

§ 1.47 [保留]

§ 1.47 (改正前特許法) 発明者が署名することを拒絶するか又は連絡することができないときの出願

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 共同発明者の1が特許出願に参加することを拒絶するか又は熱意をもって努力しても見付けることも連絡することもできない場合は、他方の発明者が自ら及び当該非署名発明者に代わって出願することができる。係る出願に関する宣誓書又は宣言書には、関連する事実についての証拠、§ 1.17(g)に記載されている手数料及び非署名発明者の最後に知られている宛先を添えた申請書を添付しなければならない。非署名発明者は、§ 1.63に従った宣誓書又は宣言書を提出して、後から出願に参加することができる。

(b) すべての発明者が特許出願を行うことを拒絶するか又は誠意をもって努力しても見付けることも連絡することもできない場合は、発明者が当該発明を譲渡したか若しくは譲渡することを書面により合意した者又はその他当該事項に十分な所有権を証明し行動を正当化する者は、すべての発明者に代わってかつその代理人として、特許出願をすることができる。係る出願に関する宣誓書又は宣言書には、関連する事実についての証拠、当事者の権利を保全するため又は回復不能の損害を防止するために係る行動が必要であることの証明、§ 1.17(g)に記載されている手数料及びすべての発明者の最後に知られている宛先を添えた申

請書を添付しなければならない。発明者は、§ 1.63に従った宣誓書又は宣言書を提出して、後から出願に参加することができる。

(c) 特許商標庁は、出願提出の通知を、出願に参加しなかったすべての発明者に本条にいう申請書に記載されている宛先で送付し、かつ、公報において出願提出の通知を公告する。特許商標庁は、先の出願の提出に関する通知が非署名発明者に送付されている場合は、継続又は分割出願に関しては通知を省略することができる。

[2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願についての規則は2012年8月14日公布2012年9月16日発効のFR48776に基づいて削除、保留とされた。]

§ 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

§ 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) § 1.76の規定に従った出願データシートであって、個々の発明者をその正式名称によって特定しているもの、及び
- (2) § 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

§ 1.63によって要求される宣誓書若しくは宣言書又は§ 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)に基づき、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、§ 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§ 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) § 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) § 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。

(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) § 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、個々の発明者をその正式名称によって確認しているもの、及び
- (2) § 1.17(i)に記載されている処理手数料。

(g) 再発行出願はこの手続の対象外である。

本規則の規定は再発行出願には適用しない。再発行出願経由での特許における発明者適格の補正については § 1.171及び § 1.175を参照されたい。

(h) 特許における発明者適格の補正

特許における発明者適格の補正に関しては § 1.324を参照されたい。

(i) 特許審理審判部において取り扱われるインターフェアレンス又は係争事件における発明者適格の訂正

本巻第41部、副部Dに基づくインターフェアレンスにおいては、出願に関する発明者適格の補正申請は本巻 § 41.121(a)(2)に基づく申立の様式によらなければならない。本巻第42部、副部Dに基づく係争事件においては、出願に関する発明者適格の補正申請は本巻 § 42.22に基づく申立の様式によらなければならない。本巻 § 41.121(a)(2)又は § 42.22に基づく申立は(a)の要件を遵守しなければならない。

出願

§ 1.51 出願に関する一般的要件

(a) 特許出願は、合衆国特許商標庁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) § 1.53(b)又は § 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。
§ 1.71から § 1.77までを参照。
- (2) 発明者の宣誓書又は宣言書。 § 1.63及び § 1.64を参照。
- (3) 必要な場合は、図面。 § 1.81から § 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。 § 1.16参照。

(c) § 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(§ 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。 § 1. 71参照。
- (3) 必要な場合は, 図面。 § 1. 81から § 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。 § 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。 § 1. 97及び § 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。

§ 1. 52 言語, 用紙, 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 § 1. 58を, 図面については § 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、§ 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、§ 1.821から§ 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・カラム)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(§ 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(§ 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。番号の記載箇所は、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、§ 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(§ 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§ 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、§ 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」(§ 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ず、圧縮されている場合は § 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 § 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。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、 § 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) § 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。

§ 1. 53 出願番号、出願日及び出願の完成

[編者注: 2013年12月18日以降に特許法第111条に基づいてされた特許出願に適用される]

(a) 出願番号

特許商標庁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)が特許商標庁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特許商標庁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§ 1. 78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特許商標庁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書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 § 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 § 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 § 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、§ 1. 831から § 1. 834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、§ 1. 51(b)に定義されることにより完全なものである意匠出願であり(ただし国際意匠出願ではない)、かつ、当該先の非仮出願が § 1. 53(f) (3) (i)に定められている条件を満たす出願データシートを含むこと、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書を含め、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、§ 1. 16(b)に記載されている出願基本手数料、§ 1. 16(1)に記載されている調査手数料及び § 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、§ 1. 48による発明者適格の訂正の方法による場合を除き、本条に基づく出願が訂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、§ 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、§ 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、§ 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、出願の過失を訂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§ 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、§ 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(§ 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、出願の過失が訂正された日とする。

(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、所定の期間内に訂正をしなかったか、又はそれ以外の適時に(§ 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、§ 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(§ 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(§ 1. 33(a))を届出していた場合は、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するため、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§ 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(§ 1. 33(a))を届出していなかった場合は、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するため、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§ 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) § 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、§ 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書を又は§ 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、§ 1. 63に従った宣誓書若しくは宣言書を又は§ 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§ 1. 63に従った宣誓書若しくは宣言書又は§ 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、§ 1. 136に基づく延長を受けることができない(§ 1. 136(c)参照)。それぞれ要求されている§ 1. 63に従った宣誓書若しくは宣言書又は§ 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は、特許商標庁は、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) § 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§ 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は、§ 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特許商標庁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。§ 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§ 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は、放棄を回避するためには、§ 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特許商標庁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、§ 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、特許商標庁は、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§ 1.51(c)(1)によって要求される添状又は出願基本手数料(§ 1.16(d))を含んでおらず、かつ、出願人が通信宛先(§ 1.33(a))を提供している場合は、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(§ 1.51(c)(1))を提出し、§ 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§ 1.51(c)(1)によって要求される添状又は出願基本手数料(§ 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(§ 1.51(c)(1))を提出し、かつ、§ 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) § 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、特許商標庁によって、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、特許商標庁は、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、要求された時に訂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。

§ 1.53 (PLT改正前特許法) 出願番号、出願日及び出願の完成

[編者注：(b)及び(c)(1)から(3)までは、2012年12月18日前に特許法第111条に基づいてされた特許出願に適用される。2013年12月18日前に特許法第111条に基づいてされた特許出願に適用される(a)、(c)(4)、(d)、(e)、(g)及び(i)の本文に関しては、特許規則1.53を参照のこと。(f)及び(h)の本文に関しては、2013年9月16日以後に特許法第111条に基づいてされた出願に関しては特許規則1.53を、2012年9月16日前にされた出願に関しては合衆国発明法前の特許規則1.53を参照のこと。]

* * * * *

(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、§ 1.71による説明、§ 1.75による少なくとも1つのクレーム及び§ 1.81(a)によって要求される図面を含むものが特許商標庁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§ 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§ 1.81(a)によって要求される図面が特許商標庁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、§ 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) (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が、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、§ 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§ 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り得られる。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条若しくは第365条(a)若しくは§ 1.55に基づく優先権又は特許法第120条、第121条若しくは第365条(c)若しくは§ 1.78に基づく先の優先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§ 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含む出願の開示に関する§ 1.821から§ 1.825までの要件は、仮出願に対しては必須ではない。

[2013年12月18日以降にされた特許出願に適用される変更を含む(b)及び(c)項を含め、現行規則については§ 1.53を参照。]

§ 1.53 (改正前特許法) 出願番号、出願日及び出願の完成

[編者注：2012年9月16日前にされた特許出願に適用される]

(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)に従って出願日を与えられた出願に出願基本手数料、調査手数料若しくは審査手数料が添えられておらず又は本条(b)に従って出願日を与えられた出願に§ 1.63、§ 1.162若しくは§ 1.175に従った出願人による宣誓書若しくは宣言書が添えられておらず、かつ、出願人が通信宛先(§ 1.33(a))を届出していた場合は、出願人には、放棄を回避するために出願基本手数料、調査手数料及び審査手数料を納付し、本条(b)に基づいて出願に関する宣誓書又は宣言書を提出し、かつ、§ 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ための期間が通知され、かつ、与えられる。

(2) 本条(b)に従って出願日を与えられた出願に出願基本手数料、調査手数料、審査手数料又は§ 1.63、§ 1.162又は§ 1.175に従った出願人による宣誓書若しくは宣言書が添えられておらず、かつ、出願人が通信宛先(§ 1.33(a))を届出していなかった場合は、出願人は、放棄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、かつ、§ 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、出願日から2月の期間を有する。

(3) § 1.16(h)及び(i)によって要求される超過クレーム手数料並びに§ 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に又は超過クレーム手数料若しくは多項従属クレ

ーム手数料の納期が到来しているクレームの遅延提出時に納付されない場合は、手数料不足の通知に関する応答について特許商標庁により定められている期間の満了前に、§ 1.16(h), (i)及び(j)によって要求されている手数料を納付し又は補正によりクレームを取り消さなければならない。§ 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、それが出願時に又は§ 1.16(s)に基づいて手数料又は追加手数料を必要とする補正の遅延提出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、特許庁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) 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。本条(b)に基づく継続又は分割出願に関する先の出願に係る宣誓書又は宣言書の写しの提出に関する§ 1.63(d)参照。

(5) 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、特許商標庁は、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扱—非仮(継続手続を含む) 出願
本条(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訂正することを条件として、適用しないことがある。

[出願日に拘らず適用される規則の部分並びに現行(f)及び(h)項については、§ 1.53を参照。]

§ 1.54 出願構成部分の一括提出；出願受領書

(a) 完全な出願を構成するすべての部分は、一括して特許商標庁に寄託されることが望ましい。一括でない場合は、各部分に、それを出願の他の部分と正確かつ明瞭に結び付ける書信が添付されなければならない。出願の完成に関しては、§ 1.53(f)及び(g)を参照。

(b) 出願が§ 1.53(d)に基づいてされる出願である場合を除き、出願人は、出願受領書によって、出願番号及び出願日について通知を受ける。出願受領書の請求に限定された書状は、法律上の出願人又は特許所有者が署名することができる。

§ 1.55 外国優先権の主張

(a) 一般

非仮出願の出願人は、特許法第119条(a)から(d)まで及び(f)、第172条、第365条(a)及び(b)並びに第386(a)及び(b)に指定される条件に基づいて、1又は複数の先の外国出願の優先権を主張することができる。

(b) 後続の出願をするための期間

非仮出願については、次のとおりでなければならない：

(1) 本条(c) (後続の出願) に従うことを条件として、その外国出願がされた日から12月(意匠出願の場合は6月)以内にされること；又は

(2) 特許法第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づく、本条(b)(1)に記載

されている期間内にされた後続の出願の利益を主張する権利を有すること

(c) 後続の出願の期間経過後の提出

後続の出願が、本条(b)(1)に記載されている期間の満了後であるが、本条(b)(1)に記載されている期間の満了から2月以内の出願日を有する場合は、後続の出願に関する優先権は、国際出願に関する PCT規則26の2.3 に基づいて又は本項に従った申請があった時に、回復することができる。ただし、本条(b)(1)に定められている期間内における後続の出願の提出の遅延が故意によるものでなかった場合に限る。本項に基づく優先権を回復するための申請であって、2015年 5月13日以降に提出されるものは、後続の出願に関して又は特許法第120条、第121条、第365条(c)若しくは第386条(c)に基づく後続の出願にとっての利益を主張する最先の非仮出願に関して（当該後続の出願が非仮出願でない場合に限る）提出されなければならない。本項に基づく優先権を回復するための申請は、次のものを含まなければならない。

- (1) 以前提出されていない場合は、出願データシート(§ 1.76(b)(6))における特許法119条(a)から(f)まで、第365条(a)若しくは(b)又は第386条(a)若しくは(b)に基づく優先権主張であって、出願番号、出願国（又は知的所有権機関）及びその出願の年月日を明記することにより優先権が主張されている外国出願を特定しているもの
- (2) § 1.17(m)に記載されている申請手数料並びに
- (3) 本条(b)(1)に記載されている期間内における後続の出願の提出の遅延が故意によるものでなかった旨の陳述書。当該遅延が故意によるものでなかったか否かの問題がある場合は、長官は、追加の情報を要求することができる。

(d) 優先権主張を提出するための期間

(1) 特許法第111条(a)に基づく出願

優先権主張は、特許法第111条(a)に基づいてされる原出願に関しては、その出願の現実の出願日から4月又は先の外国出願の出願日から16月の何れか遅い方までに提出しなければならないが、本条(e)に規定される場所は、この限りでない。優先権の主張は、出願データシート(§ 1.76(b)(6))により提出しなければならないが、また、その優先権が主張される外国出願を出願番号、出願国(又は知的所有権機関)、及びその出願の年月日を明示することにより特定しなければならない。本項に定める期間は、後にされる出願が次の何れかに該当するときには適用されない。

(i) 意匠特許に係る出願

(ii) 2000年11月29日前に特許法第111条(a)に基づいてされた出願

(2) 特許法第371条に基づく出願

優先権主張は、本条(e)に規定されているところを除き、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関して、PCT及びPCTに基づく規則に記載されている期限内に行われなければならない。

(e) 遅延した優先権主張

当該主張が本条の規定に従って受理される場合を除き、特許法第119条(a)から(d)若しくは(f)まで、第365条(a)若しくは(b)又は第386条(a)若しくは(b)に基づく優先権主張であって、(該当する場合) 係属期間内で(d)に規定される期間内に(d)又は(m)により要求されてい

る方法によって提出されなかったものは、放棄されているものとみなされる。優先権主張が本条に基づいて放棄されているものとみなされる場合において、優先権主張が故意でなく遅延したときは、その主張は受理することができる。特許法第119条(a)から(d)若しくは(f)、第365条(a)若しくは(b)又は第386条(a)若しくは(b)に基づく優先権主張であって、遅延したものの受理を求める申請には下記事項を添付しなければならない。

(1) 特許法第119条(a)から(d)若しくは(f)まで、第365条(a)若しくは(b)又は第386条(a)若しくは(b)に基づく優先権主張であって、優先権主張の対象とする外国出願を出願番号、出願国（又は知的所有権機関）、出願の年月日を明記することにより特定した出願データシート（§ 1.76(b)(6)）によるもの。ただし、先に提出されていた場合は、この限りでない。

(2) 外国出願の認証謄本。ただし、先に提出されていたか又は(h)、(i)若しくは(j)が適用される場合は、この限りでない。

(3) § 1.17(m)に記載されている申請手数料、及び

(4) 本条に基づく、優先権主張の提出期限から優先権主張の提出に至るまでの全期間が故意によるものではない旨の陳述。遅延が故意によるものであるか否かについて疑義があるときは、長官は追加情報を要求することができる。

(f) 外国出願の認証謄本を提出する時期

(1) 特許法第111条(a)に基づく出願

2013年3月16日以降にされた特許法第111条(a)に基づく原出願に関しては本条(h)、(i)及び(j)の規定による場合を除き、それに係る外国出願の認証謄本は、その出願の現実の出願日から4月又は先の外国出願の出願日から16月の何れか遅く終わる期間内に提出しなければならない。本項という期間は、意匠出願には適用されない。

(2) 特許法第371条に基づく出願

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関しては、外国出願の認証謄本は、PCT及びPCT規則に記載されている期限内に提出しなければならない。国際出願であって、国内段階が2013年12月18日以降に開始したものに関して、その国際段階期間中に外国出願の認証謄本が提出されていない場合は、特許法第371条(b)若しくは(f)に基づいて国内段階が開始した日（§ 1.491(a)）から4月、特許法第371条に基づいて国内段階に移行するための最初の提出の日から4月又は先の外国出願の出願日から16月の何れか遅い方の期間内に、その外国出願の認証謄本を提出しなければならない。ただし、本条(h)、(i)及び(j)に規定される場合を除く。

(3) 外国出願の認証謄本が、特許法第111条(a)に基づく出願に関して本条(f)(1)に定められている期間内に又は特許法第371条に基づいて国内段階に移行する国際出願に関して本条(f)(2)に定められている期間内に提出されず、かつ、本条(h)、(i)又は(j)という除外が適用されない場合は、外国出願の認証謄本には、遅延に係る完全有効な理由の証明及び§ 1.17(g)に記載されている申請手数料を添えて、申請書を添付しなければならない。

(g) 優先権主張、外国出願に係る認証謄本及び出願に関する翻訳文の提出に関する要件

(1) 特許法第119条(b)又はPCT規則17において指定されている外国出願についての優先権主張及び認証謄本は、如何なる場合であっても、出願の係属期間内に提出しなければならない。ただし、本条(e)若しくは(f)という申請書とともに又は§ 1.17(g)に記載されている手

料を添え、意匠登録に関して外国出願の認証謄本の提出が遅延したことについての完全有効な理由の証明を添えた申請書とともに提出する場合は、この限りでない。外国出願に関する優先権主張又は認証謄本を発行手数料が納付された日の後に提出する場合は、その特許は、特許法第225条及び§ 1.323に基づく訂正証明書によって訂正されている場合を除き、優先権主張を含まないものとする。

(2) 特許商標庁は下記の事情においては、優先権主張及び外国出願の認証謄本を本規則において別途定められている時期より前に提出するよう要求することができる。

(i) 出願がインターフェアレンス(本巻 § 41.202, 参照)又は由来手続(本巻第42部, 参照)に関係している場合

(ii) 審査官が依拠する参考資料の日付に打ち克つために必要な場合、又は

(iii) 審査官が必要とみなす場合

(3) 非英語の外国出願に係る英語翻訳文は、下記の場合を除き、要求されない。

(i) 出願がインターフェアレンス(本巻 § 41.202, 参照)又は由来(本巻第42部, 参照)手続に関係している場合

(ii) 審査官が依拠する参考資料の日付に打ち克つために必要な場合、又は

(iii) 審査官によって明示して要求される場合

(4) 非英語の外国出願に関する英語翻訳文が要求される場合は、その翻訳文は、その認証謄本の翻訳文が正確である旨の陳述書を添えて提出しなければならない。

(h) 他の合衆国特許又は出願に関する認証謄本

再発行が求められている特許が、外国出願の認証謄本に関する本条の要件を満たし、かつ、当該特許が当該外国出願の認証謄本を含んでいると確認された場合は、本条(f)及び(g)にいう外国出願の認証謄本に関する要件が満たされているものとみなされる。外国出願の認証謄本に関する本条(f)及び(g)の要件も、先にされた非仮出願であって、特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づいて利益が主張されているものが外国出願の認証謄本を含み、かつ、当該先にされた非仮出願がその外国出願の認証謄本を含むと確認された場合は、出願に関して満たされているものとみなされる。

(i) 優先権書類交換協定を締結する外国の知的所有権庁

外国出願の謄本の提出に関する本条(f)及び(g)の要件であって、そこに記載されている期間内に行うべきとされている要件は、下記事情においては満たされているとみなす。

(1) 外国出願が、特許商標庁とともに2国間又は多国間の書類交換協定に参加している外国の知的所有権官庁(知的所有権・参加外国官庁)において提出されたこと、又は外国出願の謄本が、特許商標庁が当該謄本を取得することを許可している知的所有権・参加外国官庁においてその後に行われた出願に関して提出されたこと

(2) 優先権主張が出願データシート(§ 1.76(b)(6))によって提示されており、それが優先権主張の基礎とされる外国出願を出願番号、出願国(又は知的所有権当局)、出願年月日を指定することによって確認しており、かつ、出願人が、知的所有権・参加外国官庁が特許商標庁にその出願書類を入手させることができるようにするために必要な情報を提供すること

(3) 特許商標庁が外国出願の謄本を知的所有権・参加外国官庁から受け取っていること、又は、本条(g)(1)に指定されている期間内に、外国出願の謄本が提出されること、及び

(4) 外国出願が知的所有権・参加外国官庁において行われていないが、外国出願の謄本が、特許商標庁が当該謄本を取得することを許可している知的所有権・参加外国官庁において後日行われた出願に関して提出されている場合において、出願人が、特許商標庁が当該謄本を取得することを許可している知的所有権・参加外国官庁から外国出願の謄本を取得することを求める別途の申請書を提出すること。申請書は外国出願の謄本が提出された知的所有権・参加官庁及び出願番号、出願年月日によって、後日の出願を確認しなければならない。申請書は先の外国出願の出願日から16月又は特許法第111条(a)に基づく出願の出願日から4月の内の何れか遅い方が終了するまでに、特許法第371条(b)若しくは(f)に基づいて国内段階に移行する出願についての開始日(§ 1.491(a))又は特許法第371条に基づく最初の書類提出日の内の何れか遅い方から4月以内に、又は(e)若しくは(f)に基づく請願書を添えて提出しなければならない。

(j) 仮謄本

(f)に記載されている、同項に記載されている期間内に外国出願の認証謄本を提出すべしとの要求は、次の事情においては満たされていると考える。

(1) 原外国出願の謄本であって、「仮謄本」として明示されており、出願の基礎とされている明細書、図面又はクレームを含んでいるものが、外国出願を出願番号、出願国(又は知的所有権当局)、出願年月日を指定することによって確認しており、また、特許商標庁に提出された謄本は外国(又は知的所有権当局)において提出された原出願の真正謄本であることを記述している添状とともに提出されていること

(2) 外国出願の謄本及び別途の添状が、先の外国出願の出願日から16月、特許法第111条(a)に基づく出願の実際の出願日から4月、特許法371条(b)若しくは(f)に基づく国内段階の開始日から4月、特許法第371条に基づいて国内段階に移行するための最初の提出の日から4月又は(e)若しくは(f)に基づく請願書を添えて提出されること、及び

(3) 外国出願の認証謄本が本条(g)(1)に定められている期間内に提出されること。

(k) 2013年3月16日以降にされた一定の出願に関する要件

非仮国際意匠出願以外の2013年3月16日以降にされた非仮出願が2013年3月16日前にされた外国出願についての優先権を主張しており、また、同時に、2013年3月16日以降の有効出願日(本規則§ 1.109に規定されている)を有するクレームされた発明についての主張を含んでいるか、又は、如何なる時においてであれ、含んでいた場合には、出願人はその趣旨の陳述書を、その非仮出願の実際の出願日から4月、国際出願に関して§ 1.491に記載されている国内段階への移行日から4月、先にされた外国出願の出願日又は2013年3月16日以降の有効出願日を持っているクレームされた発明についての最初のクレームが非仮出願について提出された日から16月の内の何れか遅く満了するときまでに提出しなければならない。出願人が、§ 1.56(c)において指定されている個人に既に知られている情報を基にして、その非仮出願が2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームされた発明についてのクレームを含んでいないこと、及び、如何なる時期においてであれ、含んでいなかったことを合理的に信じる場合は、出願人は前記陳述書を提出することを要求されない。

(1) 発明者証

非仮出願の出願人は一定の状況の下では、発明者証及び特許の両方を付与する国における1以上の発明者証の出願を基礎として優先権を主張することができる。特許法第119条(d)を基にして当該国における発明者証の出願に基づく優先権を主張するためには、出願人は、本規則に定められている当該権利についての主張を提出するときに、宣誓供述書又は宣言書を含めなければならない。宣誓供述書又は宣言書は、それを作成する者は、調査の結果、同人が知る限りにおいて、出願人は、発明者証の出願をするときに、優先権主張の基礎をなしている特定されているクレームの主題に関し、特許又は発明者証の何れかについて出願する選択権を有していた旨の明示の陳述を含んでいなければならない。

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

合衆国を指定する国際意匠出願に関し、ハーグ協定及びハーグ協定規則に従って優先権主張を行うことができる。非仮国際意匠出願に関して、優先権主張は、ハーグ協定及びハーグ協定規則に従って行われるのでない限り、出願データシート(§ 1.76(b)(6))により、出願番号、出願国(又は知的所有権機関)及び出願の年月日を明記することによって優先権主張の対象である外国出願を特定して提出しなければならない。非仮国際意匠出願に関して、優先権主張及び認証謄本は、(g)に記載されている期間及びその他の条件に従って提出しなければならない。

(n) 2012年9月16日前にされた出願

優先権主張は出願データシート(§ 1.76)によって提出しなければならない旨の本条(d)(1)、(e)(1)及び(i)(2)にいう要件にも拘らず、この本条(d)(1)、(e)(1)及び(i)(2)にいう要件は、2012年9月16日前に特許法第111条(a)に基づいてされた非仮出願による§ 1.63に基づく誓約書若しくは宣言書による又は2012年9月16日前に特許法第363条に基づいてされた国際出願から生じる優先権主張の提出によって満たされる。本項の規定は、外国出願に係る優先権を回復するための本条(c)に基づく申請に関して提出された優先権主張には適用されない。

(o) 特許法第386条(a)又は(b)に基づく優先権

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

(p) 本条にいう期間

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

§ 1.56 特許性に関する重要情報の開示義務

[編者注：下記(c)(3)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(a) 特許は本質的に、公共の利益によって影響を受ける。出願が審査される時に、特許商標庁が特許性に関するすべての重要情報を知り、かつ、その内容を評価する場合において、公

共の利益は最大に満たされ、最も有効な特許審査が生じる。特許出願及びその手続の遂行に関与する各個人は、特許商標庁に対する折衝において率直かつ誠実であることの義務を負い、その義務は、本条において定義される特許性にとって重要であることが当該人に分かっているすべての情報を特許商標庁に開示する義務を含む。情報開示義務は、係属している各クレームに関し、そのクレームが取り消されるか、考慮の対象から取り下げられるか、又はその出願が放棄されるまで存在する。取り消された又は考慮の対象から取り下げられたクレームの特許性に関する重要情報は、その情報が出願の中の考慮の対象として残っているクレームの特許性にとって重要でないときは、提出する必要がない。現存するクレームの特許性にとって重要でない情報を提出する義務はない。特許性にとって重要であると分かっている情報のすべてを開示する義務は、発行される特許のクレームの特許性にとって重要であると知られている情報のすべてが特許商標庁によって引用されていたか、又は§ 1.97(b)から(d)まで及び§ 1.98によって規定される方法で特許商標庁に提出されていた場合は、果たされたものとみなす。

ただし、出願に関連して、特許商標庁に対する詐欺行為が実行された若しくは企てられた、又は悪意若しくは故意の違法行為によって開示義務違反が行われた場合は、その出願には特許は付与されない。特許商標庁は、出願人に対し、次の事項を慎重に検査することを奨励する。

- (1) 対応出願に関する外国特許庁の調査報告に引用されている先行技術、及び
- (2) 特許出願又はその手続の遂行に関与する個人が、係属しているクレームの特許性を明確にすると考える詳細な情報であって、それに含まれている重要情報が特許商標庁に開示されることを確実にするもの

(b) 本項においては、情報は、それがその出願に関して既に記録されている又は記録されようとしている情報に累積されるものでなく、かつ、次の条件に該当しているときは、特許性にとって重要である。

- (1) その情報が、それ自体又は他の情報との組合せによって、クレームの不特許性に関する一応の証拠がある事件であることを立証する場合、又は
- (2) その情報が、出願人が次の行為においてとっている立場を反駁するか又はそれと矛盾する場合
 - (i) 特許商標庁が依拠する不特許性の論拠に異議申立すること、又は
 - (ii) 特許性の論拠を主張すること

不特許性についての一応の証拠がある事件であることは、特許性に関する反対の結論を証明するために提出することができる証拠を考慮する前に、情報がクレームの各用語に、明細書に合致する最も広い合理的解釈を与え、かつ、それが証拠の優越、立証責任基準に基づいて、クレームは特許性を有さない旨の結論を強いるときに、立証される。

(c) 本項の意味においては、特許出願又はその手続の遂行に関与する個人とは、次の者のことである。

- (1) 出願に記名されているすべての発明者
- (2) 出願を準備し又はその手続を遂行するすべての弁護士又は代理人、及び
- (3) 出願の準備又は手続の遂行に実質的に関与しており、また、発明者、出願人、譲受人又

は出願譲渡義務の対象である者に関係している他のすべての者

(d) 弁護士，代理人又は発明者以外の個人は，情報を弁護士，代理人又は発明者に開示することによって本条の要件を満たすことができる。

(e) 一部継続出願の場合は，本条に基づく義務は，本条(b)において特許性にとって重要であると定義されており，該当する者に知られている情報であって，先の出願の出願日から一部継続出願に係る国内又はPCT国際出願日までの間に入手することができたもののすべてを特許商標庁に開示する義務を含む。

[2012年9月16日発効の(c)(3)項に対する変更は，2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願についてのみ適用される。その他に効力を有する(c)(3)については，§ 1.56(改正前特許法)を参照。]

§ 1.56 (改正前特許法) 特許性に関する重要情報の開示義務

[編者注：下記(c)(3)は，2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(c) 本条の意味においては，特許出願又はその手続の遂行に関与する個人とは，次の者のことである。

- (1) 出願に記名されているすべての発明者
- (2) 出願を準備し又はその手続を遂行するすべての弁護士又は代理人及び
- (3) 出願の準備又は手続の遂行に実質的に関与しており，また，発明者，譲受人又は出願譲渡義務の対象である者に関係している他のすべての者

(d) 弁護士，代理人又は発明者以外の個人は，情報を弁護士，代理人又発明者に開示することによって本条の要件を満たすことができる。

(e) 一部継続出願の場合は，本条に基づく義務は，本条(b)において定義されているところにより特許性にとって重要であることが当該者に知られている情報であって，先の出願の出願日から一部継続出願に係る国内又はPCT国際出願日までの間に入手することができたもののすべてを特許商標庁に開示する義務を含む。

[特許法第111条(a)又は第363条に基づく特許出願若しくは2012年9月16日以降にされた出願特許出願に関する詳細及び規則は§ 1.56を参照。]

§ 1.57 参照文献の援用

[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)に基づく出願時に§ 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、§ 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(§ 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§ 1.17(i)により要求される手数料を提出し、また、§ 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、§ 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(§ 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§ 1.17(i)により要求される手数料を提出し、また、§ 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§ 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§ 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§ 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§ 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§ 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、§ 1.55又は§ 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、特許商標庁によって定められた期間内、ただし、如何なる場合も、§ 1.114(b)に定義されている手続の遂行終結又は出願の放棄の内、何れか早く生じるものより遅くないものとする。出願人はまた、次の行為を要求される。

(i) 先に提出された出願の写しを提供すること。ただし、先に提出された出願が特許法第111条に基づく出願である場合を除く。

(ii) 英語以外の言語による、先に提出された出願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、先に提出された出願における記載箇所を特定すること

(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特許商標庁による決定は、国内段階への移行及び開始(§ 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ぬ。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§ 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、§ 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§ 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。

(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特許商標庁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。特許商標庁が出願人に対し、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の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 § 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。

[2013年12月18日及び2015年5月13日発効の(a)項に対する変更は、2013年12月18日以降にされた特許出願にのみ適用される。2013年12月18日より前にされた出願に適用される(a)については、§ 1.57 (PLT (特許法条約)改正前特許法)を参照。]

§ 1.57 (PLT改正前) 参照文献の援用

[編者注：下記(a)は、2013年12月18日前に提出された出願に適用される]

(a) 本条の条件及び要件に従うことを条件として、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 § 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 § 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、§ 1.55又は § 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、特許商標庁によって定められた期間内、ただし、如何なる場合も、§ 1.114(b)に定義されている手続の遂行終結又は出願の放棄の内、何れか早く生じるものより遅くないものとする。出願人はまた、次の行為を要求される。

(i) 先に提出された出願の写しを提供すること。ただし、先に提出された出願が特許法第

111条に基づく出願である場合を除く。

(ii) 英語以外の言語による、先に提出された出願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、先に提出された出願における記載個所を特定すること

(2) 本条による、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特許商標庁による決定は、国内段階への移行及び開始 (§ 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ぬ。出願人がすべての指定国について効力を有す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 に従って提出されなければならない。

(3) 出願が、それ以外には § 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、本条による申請の方式によらなければならない。それには § 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。

[前記(a)項は、2013年12月18日以前に特許法第111条(PLT改正前特許法)に基づいてされた特許出願に適用される。2013年12月18日以降に特許法第111条に基づいてされた特許出願に適用される(a)項を含め、現行規則については § 1.57参照。]

§ 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、§ 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 § 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) § 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) § 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、§ 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§ 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(§ 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、§ 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。

§ 1.59 出願ファイルにおける情報の削除又は書類の写し

(a)

(1) 出願に関する情報は、本条(b)又は§ 41.7(a)若しくは§ 42.7(a)に定められている場合を除き、削除されない。

(2) 原開示を構成する情報(クレーム及び図面を含む明細書並びに出願日に提示されている予備的補正)は、出願ファイルから削除されない。

(b) 出願人は、本条に基づく申請書を提出することにより、特許商標庁が、本条(a)(2)によって除外される情報以外の情報を削除するよう申請することができる。出願から情報を削除するための申請は、§ 1.17(g)に記載されている手数料を含まなければならない。当該情報を削除することが適切である旨を長官が認めるように証明しなければならない。認められたときは、削除申請を承認する通知が与えられる。

(c) 特許商標庁は、出願人からの申請及び§ 1.19(b)に指定されている手数料の納付があったときは、その出願が処分されている場合を除き(§ 1.53(e), (f)及び(g)参照)、出願の写しを提供する。特許商標庁は、処分された出願の写しを提供又は証明することができない。

§ 1.60 - § 1.62 [保留]

宣誓書又は宣言書

§ 1.63 発明者の宣誓書又は宣言書

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条，第363条又は第385条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(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，§ 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§ 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，§ 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い限り。

(d)

(1) 先にされた出願に関して§ 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，§ 1.63に基づく宣誓書又は宣言書又は§ 1.64に基づく代用陳述書が§ 1.51(b)(2)及び§ 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§ 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、§ 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、§ 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、§ 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な場合を除き、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、§ 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18 U.S.C. 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、必ずしも特許商標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§ 1.48、特許に関しては§ 1.324に従わなければならない。

[2012年9月16日及び2015年5月13日に発効した改正は、2012年9月16日以降に提出された特許出願にのみ適用される。2012年9月16日より前に提出された特許出願に適用される規則は§ 1.63(改正前特許法)を参照。]

§ 1.63 (改正前特許法) 宣誓書又は宣言書

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条、第363条又は第385条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 非仮出願の一部として§ 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) § 1.66又は§ 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、§ 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§ 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、§ 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、§ 1.51(b)(2)及び§ 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 § 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、下記のことを添付しなければならない。

- (i) 先の出願に § 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、 § 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) 先の出願の手続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継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、先の出願の手続遂行中に、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。

[*2012年9月16日及び2015年月16日に発効する改正は、2012年9月16日以降に提出された特許出願に適用される。2012年9月16日より前になされた特許出願の規則及び詳細は（改正前特許法） § 1. 63を参照。]

§ 1. 64 宣誓書又は宣言書に代わる代用陳述書

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願のみに適用される]

(a) § 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、 § 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、 § 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) § 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 § 1. 76の規定に従う出願データシートで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) § 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、真摯な努力にもかかわ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 § 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 § 1.76の規定に従った出願データシートの形で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、特許商標庁に対して、§ 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、§ 1.63に基づく宣誓書又は宣言書を提出することにより、後に出願に参加することができる。§ 1.43、§ 1.45又は§ 1.46に基づいて提出された出願に関して非署名の発明者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、非署名の発明者又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容されない。

[2012年9月16日に発効する改正は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。それ以外について有効な規則は § 1.64(改正前特許法)を参照。]

§ 1.64 (改正前特許法) 宣誓書又は宣言書を作成する者

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) § 1.42、§ 1.43、§ 1.47又は§ 1.67に規定されるところを除き、すべての現実の発明者は、宣誓書又は宣言書(§ 1.63)(補充宣誓書又は宣言書(§ 1.67)を含む)を作成しなければならない。

(b) 宣誓書若しくは宣言書又は補充宣誓書若しくは宣言書を作成する者が発明者でない場合(§ 1.42、§ 1.43、§ 1.47又は§ 1.67)は、宣誓書又は宣言書においては、当該人の発明者との関係並びに、情報及び信じるところに基づき、発明者が陳述することを要求される事実

を陳述するものとする。宣誓書又は宣言書に署名する者が死亡した発明者の法律上の代表者である場合は、宣誓書又は宣言書においては、当該人が法律上の代表者であること並びに当該法律上の代表者の国籍、居所及び郵便宛先をも陳述するものとする。

[2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される規定及び詳細は § 1.64を参照。]

§ 1.66 宣誓書に基づく陳述

[編者注：更なる情報及び2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される規則については、 § 1.64を参照]

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若しくは領事官の面前で、又は出願人が所在する外国において官印を有し、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切な官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官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官印を有する他の適切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。

[2012年9月16日に発効する改正は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。それ以外について有効な規則は § 1.66(改正前特許法)を参照。]

§ 1.66 (改正前特許法) 宣誓をさせる権限を有する公務員

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 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、その権原は、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。

(b) 合衆国の州司法管轄外の国の職員の面前で宣誓がされた場合は、添付される出願書類（図面を除く）は、宣誓書と一括して添付されなければならない。出願書類（図面を除く）のすべての紙面に1回以上リボンを通し、かつ、リボンの端にはシールを付し刻印を押すか又は宣誓がその面前でされた職員の公印を各紙面に押さなければならない。提出された書類が適正にリボンが付されていないか又は各紙面に印が押されていない場合は、当該事案を審査のために受理する前に、前の文に従って作成された写しの書類が提出されなければならない。

[2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される規定及び詳細は § 1.66を参照。]

§ 1.67 補充宣誓書又は宣言書

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(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、§ 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§ 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、§ 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、§ 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) 特許商標庁は、出願に関して特許法第115条及び§ 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。

[2012年9月16日に発効する改正は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。それ以外について有効な規則は § 1.67(改正前特許法)を参照。]

§ 1.67 (改正前特許法) 補充宣誓書又は宣言書

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 特許商標庁は、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訂正するために、§ 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 (§ 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訂正

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（§ 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訂正することができる。
- (3) 宣誓書又は宣言書に関する § 1.63(c)の要件（たとえば、発明者の郵便宛先の欠落を訂正すること）を満たさないことに起因する不備又は不正確は、§ 1.76に従った出願データシートによって訂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（§ 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、§ 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 § 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、§ 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]

[特許法第111条(a)若しくは第363条に基づいて提出された特許出願又は2012年9月16日以降に提出された特許出願に適用される規則及び詳細については § 1.67参照。]

§ 1.68 宣誓書に代わる宣言書

特許商標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(18 U.S.C. 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。

§ 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、特許商標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、§ 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。

§ 1.70 [保留]

明細書

§ 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ない。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USPTO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。

(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「配列表」(§ 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することができ、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に基づく訂正証明書によって訂正されなければならない。

§ 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。特許商標庁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特許商標庁の記録又は特許商標庁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(§ 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。

(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、USPTO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。

§ 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。

§ 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。

§ 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、複数のクレーム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。§ 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、§ 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。

(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、クレームの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基盤を見出せるものでなければならない(§ 1.58(a)参照)。

(2) 1の出願において異なる発明をクレームすることに関しては、§ 1.141から§ 1.146までを参照。

(e) 改良の場合のように、事案の内容上可能な場合は、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) 主張されている組合せの内の、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) 主張されている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集約しなければならない。

(h) クレームは、独立した用紙又は電子ページ上で始まらなければならない。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を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。

§ 1.76 出願データシート

[編者注：一部の項は、適用が限定されている。詳細については下記を参照]

(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 § 1.55又は § 1.78によって要求されるときは、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 (§ 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 § 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 (§ 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 § 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(§ 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§ 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§ 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、§ 1.43又は§ 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訂正又は改訂

(1) 先に提出した出願データシート、§ 1.63、§ 1.64又は§ 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、訂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訂正又は改訂することができるが、発明者適格の変更は§ 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§ 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§ 1.33(a)の適用を受ける。

(2) 訂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(§ 1.55)又は国内利益(§ 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§ 1.41を、発明者適格又は発明者名称の変更については§

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)の規定に従って訂正することができる。

(e) 署名要件

出願データシートには、§ 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§ 1. 55 又は§ 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§ 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§ 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§ 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§ 1. 55又は§ 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§ 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。

[前記(a), (b)(1), (b)(3), (b)(5), (b)(6), (b)(7), (c), (d)及び(e)項は, 次の通り適用を制限した変更を含む:

2013年12月18日発効の § 1.76(b)(3)に対する変更は, 2013年12月18日以降に特許法第111条に基づいてなされた特許出願にのみ適用される。2012年9月16日以降かつ2013年12月18日より前になされた出願に適用される(b)(3)項については, § 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日前になされた出願については, § 1.76(改正前特許法)参照。2012年9月16日及び/又は2015年5月13日発効の(a), (b)(1), (b)(5), (b)(6), (b)(7), (c), (d)及び(e)項に対する変更は, 2012年9月16日以降になされた特許出願にのみ適用される。2012年9月16日より前にされた出願に対して効力を有する(a), (b)(1), (b)(5), (b)(6), (b)(7), (c)及び(d)項については, § 1.76(改正前特許法)参照。]

§ 1.76 (2012年9月16日から2013年12月17日まで) 出願データシート

[編者注: 下記(b)(3)は, 2012年9月16日以降2013年12月18日前にされた出願に適用される]

(b) *****

(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(たとえば, 通常, 植物, 意匠, 再発行, 仮出願), その出願が § 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 (§ 5.2参照), 並びに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。

上記(b)(3)は, 2012年9月16日以降2013年3月16日前に特許法第111条又は第363条に基づいてされた出願に適用される変更を含む。2013年3月16日以降にされた出願に適用される(b)(3)に関しては, § 1.76参照。2012年9月16日前にされた出願に適用される(b)(3)に関しては, § 1.76(改正前特許法)参照。

§ 1.76 (改正前特許法) 出願データシート

[編者注: 下記(a), (b)(1), (b)(3), (b)(5), (b)(7), (c)及び(d)項は, 2012年9月16日前に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される。]

(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, 仮出願又は非仮出願により自発的に提出され得, 書誌的データを含み, 特許商標庁により指定された様式により整えられているものをいう。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, かつ, 本条(b)に記載されている項目見出しのすべてを, それぞれの項目見出しに関するすべてのデータを付して, 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, 当該出願データシートは, 提出の目的である仮出願又は非仮出願の一部である。

(b) 書誌的データ

本条(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) 出願人情報

この情報は、各出願人(§ 1.41(b))の名称、居所、郵便宛先及び国籍を含む。各出願人の名称は、姓及び略語を伴わない少なくとも1の名並びにその他の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、発明者の代理として特許を出願する出願人の代理権(§ 1.42, § 1.43及び§ 1.47)も含む。

(3) 出願情報

この情報は、下記事項を含む。発明の名称、クラス及びサブクラスで表示された推奨技術分類、発明の主題によって割り当てられたテクノロジーセンター(技術分野別審査部門)、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§ 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(§ 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。推奨技術分類及び審査部門情報は、クレームの有無に拘らず、仮出願のために提供されることとなる。仮出願においてクレームが含まれていない場合、推奨技術分類及び審査部門情報は出願の開示内容に基づいて判断する。

(5) 国内優先情報

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119条(e)、第120条、第121条又は第365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、§ 1.78(a)(2)又は§ 1.78(a)(5)及びそうでなければ明細書に記載する必要がある内容とし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§ 1.55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、出願に係るすべての権利、権原及び利害関係の譲受人の名称(自然人又は法人)及び宛先を含む。出願データシートによるこの情報の提出は、特許商標庁に譲渡を記録させるための本章第3部の要件の遵守に代わるものではない。

(c) 補充出願データシート

補充出願データシートは、

(1) 先に提出された出願データシート又は§ 1.63 若しくは§ 1.67 に基づく宣誓書若しくはは宣言書における情報を訂正又は更新するために、発行手数料納付前に後から提出することができるが、発明者適格に係る変更には§ 1.48 が適用され、通信に係る変更には§ 1.33 (a) が適用され、また、国籍に係る変更には§ 1.63 又は§ 1.67 が適用され、かつ、

(2) 「補充出願データシート」の標題を付さなければならない、本条(b)に記載されている項目見出しのすべてを含まなければならない、各項目見出しに関する適切なすべてのデータを含まなければならない、かつ、なるべくなら挿入のための下線及び文言削除のための取消線を用

いて、変更される情報を特定しなければならない。

(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、明細書の訂正、通信宛先の指定又は § 1.63 若しくは § 2.67 の宣誓書若しくは宣言書の何れにより提供されたかに拘らず、本条(d)(3)に規定するところを除き、最近に提出された情報が適用される。

(2) 出願データシートの情報は、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り同時に提供された情報と不一致である場合に優先する。出願データシートの情報は、特許協力条約請求様式、特許法条約モデル国際請求様式、特許法条約名称又は宛先の変更記録に関するモデル国際請求様式又は特許法条約出願人又は所有者の変更記録に関するモデル国際請求様式により何れかの時点で提供された情報と不一致である場合に優先する。

(3) § 1.63又は § 1.67に基づく宣誓書又は宣言書は、発明者の記名 (§ 1.41(a)(1))及び発明者の国籍の記載(特許法第115条)に関する出願データシートとの不一致の場合に優先する。

(4) 特許商標庁は、書誌的情報を(当該情報について宣誓書又は宣言書が適用されるか否かに拘らず)出願データシートから得る。すなわち特許商標庁は、通常、たとえば、§ 1.63に基づく宣誓書又は宣言書に含まれる書誌的情報が出願データシートから得られる書誌的情報と一致しているか否かを確認するために宣誓書又は宣言書を調べることはない(宣誓書又は宣言書が出願データシートより前に提出されたか又は後に提出されかに拘らずに、である)。誤りを含む出願データシートから得た保管書誌的情報については、出願人がその目的の申請書及び補充出願データシートを提出した場合に訂正することができる。

[前記(a), (b)(1), (b)(3), (b)(5), (b)(6), (b)(7), (c)及び(d)項は、2012年9月16日より前になされた特許出願に適用される。2012年9月16日より以降になされた特許出願に対して効力を有する(a), (b)(1), (b)(5), (b)(6), (b)(7), (c)及び(d)項については、§ 1.76 参照。]

§ 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 (§ 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 (§ 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」 (§ 1.96(c) 参照)
- (B) 「配列表」 (§ 1.821(c)), 又は
- (C) 「大きな表」 (§ 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 (§ 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) § 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 (§ 1.821(c)(2) に規定) で又は紙面 (§ 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。

§ 1.78 先の出願日の利益の主張及び他の出願に関する相互引用

- (a) 先にされた仮出願の利益に関する特許法第119条(e)に基づく主張
非仮出願(意匠特許出願を除く)、又は合衆国を指定国とする国際出願の出願人は、特許法第119条(e)及び本条に記載している条件に基づいて、先にされた1以上の仮出願の利益を主張することができる。
- (1) 非仮出願又は合衆国を指定国とする国際出願は、
- (i) 本条(b)(後の出願)に従うことを条件として、仮出願がされた日から12月以内にしなければならないか又は
- (ii) 本条(a)(1)(i)に記載されている期間内にされた後の出願の特許法第120条、第121条若しくは第365条(c)に基づく利益を主張することができる。
- (2) 先にされた個々の仮出願は、後にされる出願に発明者又は共同発明者として記名されている発明者又は共同発明者を記名していなければならない。更に、先にされた個々の出願は、§ 1.53(c)に記載されている出願日についての権利を有していなければならない、かつ、§ 1.53(g)に記載した期間内に § 1.16(d)に記載されている出願基本手数料が納付されていない

なければならない。

(3) 非仮出願又は合衆国を指定国とする国際出願であつて、先にされた1以上の仮出願の利益を主張するものは、当該先の仮出願を(シリーズ・コード及び連続番号によって構成されている)仮出願番号によって特定し、それらの各々についての言及を含んでいるか、又は含むように補正されなければならない。後にされる出願が非仮出願である場合は、本条によって要求される言及は出願データシート (§ 1.76(b)(5)) に含めなければならない。

(4) 本条(a)(3)によって要求される言及は、後にされる出願の係属中に提出しなければならない。後にされる出願が特許法第111条(a)に基づいてされる出願である場合は、この言及はまた、後にされる出願の実際の出願日から4月又は先にされた出願の出願日から14月の期間の内の何れか遅く終わるときまでに提出しなければならない。後にされる出願が、特許法第371条に基づいて国際出願から国内段階に移行する非仮出願である場合は、この言及もまた、後にされた国際出願に関して特許法第371条(b)又は(f)に基づいて国内段階が開始した日から4月又は先にされた仮出願から16月の期間の内の何れか遅く終わるときまでに提出しなければならない。本条(c)の規定による場合を除き、その言及を適時に提出しないことは、先にされた仮出願についての特許法第119条(e)に基づく利益についての権利放棄と考えられる。

本条に規定する期間は、先になされた出願が以下の場合、適用されないものとする：

(i) 2000年11月29日前に、特許法第111条(a)に基づきなされた国際出願;又は

(ii) 2000年11月29日前に、特許法第363条に基づきなされた出願

(5) 先にされた仮出願が英語でない言語で行われており、かつ、先にされた出願についての英語翻訳文及び翻訳文が正確である旨の陳述書の両方が先にされた仮出願に関して以前に提出されていない場合は、出願人に対しては通知が行われ、先の仮出願に関して翻訳文及び陳述書を提出するために期間が与えられる。通知が係属中の非仮出願に関して郵送される場合は、当該通知に対する適時の応答は、非仮出願に関して翻訳文及び陳述書は提出されている旨の確認書又は先にされた仮出願についての本条(a)(3)に基づく言及を除去するための出願データシートの提出の何れかを含んでいなければならない。それが無い場合は、非仮出願は放棄されることになる。翻訳文及び陳述書は、仮出願が放棄されている場合にも、仮出願に関して提出することができる。

(6) 2013年3月16日以降にされた非仮出願が、2013年3月16日前にされた仮出願についての出願日の利益を主張しており、同時に、2013年3月16日以降の、本規則 § 1.109にて定義された有効出願日を有する、クレームされた発明へのクレームを含んでいるか、又は如何なる時期においてであれ、含んでいた場合は、出願人はその旨の陳述書を、非仮出願の出願日から4月、国際出願に関して § 1.491に記載されている国内段階への移行日から4月、先にされた仮出願が出願された日又は2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームされた発明についての最初のクレームが非仮出願において提出された日から、16月の期間の内の何れか遅く終わるときまでに提出しなければならない。出願人が、 § 1.56(c)において指定されている個人に既に知られている情報を基にして、その非仮出願が2013年3月16日以降の有効出願日を有する、クレームされている発明についてのクレームを含んでいない、又は如何なる時期においても含んでいなかったと合理的に信じる場合は、出願人は当該陳述書の提出を要求されない。

(b) 後の非仮出願又は合衆国を指定する国際出願の遅延提出

後の非仮出願又は合衆国を指定する国際出願が、本条(a)(1)(i)に記載されている12月の期間の満了後であるが本条(a)(1)(i)に記載されている期間の満了から2月以内に出願日を有している場合において、後の非仮出願又は合衆国を指定する国際出願の本条(a)(1)(i)に記載されている期間内の提出に係る遅延が故意でなかったときは、国際出願に関するPCT規則26の2.3に基づいて又は本条に従った申請に基づいて仮出願の利益を回復することができる。

(1) 2015年5月13日以降に提出された本条に基づいて仮出願の利益を回復するための申請は、後の出願により提出しなければならず、かつ、本条に基づいて仮出願の利益を回復するための申請は、下記の事項を含まなければならない。

(i) 特許法第119条(e)により要求されている出願データシート(§ 1.76(b)(5))による先にされた仮出願への言及であって、それを仮出願番号(シリーズ・コード及び通し番号から構成される)により特定するもの。ただし、先に提出されている場合は、この限りでない。

(ii) § 1.17(m)に記載されている申請手数料及び

(iii) 後の非仮出願又は合衆国を指定する国際出願を(a)(1)(i)に記載されている12月の期間内に提出することが遅延したのは故意ではなかった旨の陳述書。遅延が故意でなかったか否かについて疑問がある場合は、長官は、追加の情報を要求することができる。

(2) 仮出願に係るPCT規則26の2.3に基づく優先権の回復は、主張の利益が放棄されたとみなされるのを回避するために、本条(a)(4)に規定される期間内に、本条(a)(3)により要求される特許法第371条に基づく国内段階の出願に仮出願への言及を含める要件に影響を及ぼすものではない。

(c) 先にされた仮出願の利益を求める特許法第119条(e)に基づく主張であって、遅延したものの。

出願に関して、特許法第119条(e)及び本条(a)(3)によって要求される言及が本条(a)(4)によって定められている期間の後に提出される場合において、先にされた仮出願の利益を求める特許法第119条(e)に基づく主張は、それが仮出願の番号によって先にされた出願を確認する言及が故意によらずに遅延したものであるときは、受理することができる。先にされた仮出願の利益を求める、故意によらないで遅延した特許法第119条(e)に基づく主張の受理を求める請願書には、下記のことを添付しなければならない。

(1) 特許法第119条(e)及び本条(a)(3)によって要求される言及。ただし、先に提出されている場合を除く。

(2) § 1.17(m)に記載されている申請手数料、及び

(3) 本条(a)(4)に基づく、利益主張の提出期限から利益主張が提出されるまでの期間全体における遅延が故意によるものではなかった旨の陳述書

長官は、遅延が故意によるものでなかったか否かについて疑義があるときは、追加の情報を要求することができる。

(d) 先にされた非仮出願、国際出願又は国際意匠出願の利益を求める、特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく主張。

非仮出願(国際出願又は国際意匠出願から生じた非仮出願を含む)、合衆国を指定国とする国際出願又は合衆国を指定国とする国際意匠出願の出願人は、先に行われ、同時に係属している1以上の非仮出願、合衆国を指定国とする国際出願又は特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)及び本条に記載されている条件に基づいて合衆国を指定国とする国際意匠出願の利益を主張することができる。

(1) 先にされた個々の出願は、後にされた出願において発明者又は共同発明者として記名されている発明者又は共同発明者を記名していなければならない。更に、先にされた出願は、下記条件の何れかを満たしていなければならない。

(i) PCT 第11条に従って出願日を付与された国際出願であって、合衆国を指定するもの

(ii) § 1.1023 に従って出願日を付与された国際意匠出願であって、合衆国を指定するもの、又は

(iii) 特許法第111条(a)に基づく非仮出願であって、§ 1.53(b)又は(d)に記載されている出願日の付与を受ける権利を有しており、その出願の係属中に§ 1.16に記載されている出願基本手数料が納付されていること

(2) § 1.53(d)に基づいてされる継続手続出願を除き、非仮出願、合衆国を指定国とする国際出願又は合衆国を指定国とする国際意匠出願であって、先にされた1以上の非仮出願、合衆国を指定国とする国際出願又は合衆国を指定国とする国際意匠出願の利益を主張するものは、そのような先にされた個々の出願についての言及を、その出願を(シリーズ・コード及び通し番号によって構成される)、出願番号、国際出願番号及び国際出願日又は国際登録番号及び本規則 § 1.1023に基づく出願日によって特定して含んでいるか、又は含むように補正されていないなければならない。後にされる出願が非仮出願である場合は、本条によって要求される言及は、出願データシート (§ 1.76(b)(5))に含まれていなければならない。その言及はまた、それらの出願の間での関係、すなわち、先にされた非仮出願、国際出願又は国際意匠出願についての継続、分割又は一部継続であるか否かを確認しなければならない。

(3)

(i) 特許法第120条及び本条(c)(2)によって要求される言及は、後にされた出願の係属中に提出しなければならない。

(ii) 後にされた出願が特許法第111条(a)に基づいてされた出願である場合は、この言及は、また、後にされた出願の現実の出願日から4月又は先にされた出願の出願日から16月の何れか遅い方までに提出しなければならない。後にされた出願が特許法第371条に基づく国際出願から国内段階に移行する非仮出願である場合は、この言及は、また、特許法第371条(b)若しくは本条(f)に基づいて国内段階が開始した (§ 1.491(a))日から4月、国内段階に移行するための特許法第371条に基づく最初の提出の日から4月又は先にされた出願の出願日から16月の何れか遅い方までに提出しなければならない。本条の期間は、先にされた出願が下記の何れかである場合は適用されない。

(A) 意匠特許に関する出願

(B) 2000年11月29日前に特許法第111条(a)に基づいてされた出願

(C) 2000年11月29日前に特許法第363条に基づいてされた国際出願

(iii) 本条(e)の規定による場合を除き、特許法第120条及び本条(d)(2)によって要求される言及を適時に提出しないことは、先にされた出願についての特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく利益についての権利放棄と考えられる。

(4) § 1.53(d)に基づく、継続出願の請求は、先にされた出願についての特許法第120条によって要求されている明示の言及である。本条の下での、出願番号による出願の特定とは、出願番号を与えられているそのような出願のすべてに対する、特許法第120条によって要求される明示の言及のために必要な、出願番号を与えられているすべての出願の特定である。

(5) 適切な場合には、他の関連出願に関する相互参照をすることができるが(§ 1.14参照)、合衆国法典第35巻に基づく利益の主張がされていない出願への相互参照は出願データシート (§ 1.76(b)(5))に含めてはならない。

(6) 2013年3月16日以降にされる非仮出願(非仮国際意匠出願を除く)が2013年3月16日前にされた非仮出願又は合衆国を指定国とする国際出願に係る出願日の利益を主張し、かつ、2013年3月16日以降の、§ 1.109にて定義された有効出願日を有するクレームされた発明についてのクレームも含んでいるか、又は如何なる時期においてであれ、含んでいた場合は、出願人はその趣旨の陳述書を、後にされた出願の実際の出願日から4月、国際出願に関して § 1.491に定められている国内段階への移行日から4月、先にされた出願の出願日から、又は後にされた出願において2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームされている発明についての最初のクレームが提出された日から16月の期間の内、何れか遅く終了するときまでに、提出しなければならない。出願人は、次の事情の何れかが存在しているときは、当該陳述書の提出を要求されない。

(i) 出願が非仮出願の利益を主張しており、それに関して、§ 1.55(k)、本条(a)(6)又は本条に基づく陳述書であって、出願が2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームされている発明についてのクレームを含んでいる、又は、如何なる時期においてであれ、含んでいた旨のものが提出されていたこと、又は

(ii) 出願人は、§ 1.56(c)に指定されている個人に既に知られている情報に基づき、後にされた出願は2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレームされている発明についてのクレームを含んでおらず、また、如何なる時期においてであれ、含んでいなかったことを合理的に信じていること

(7) 特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づいて、合衆国を指定しているが合衆国から生じたのではない国際出願又は国際意匠出願について利益が主張されている場合は、特許商標庁は、その出願の認証謄本及び英語以外の言語で提出される場合は英語翻訳文を要求することができる。

(e) 先にされた非仮出願、国際出願又は国際意匠出願の利益のための、故意でなく遅延した特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく主張

特許法第120条及び本条(d)(2)により要求される言及が本条(d)(3)により規定されている期間後に提出された場合において、先にされた同時係属の非仮出願、合衆国を指定する国際出願又は合衆国を指定する国際意匠出願の利益のための特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく主張は、本条(d)(2)により要求される言及が故意でなく遅延したときは受理することができる。故意でなく遅延した特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく主張の受理を求めるための申請は、下記の事項を伴わなければならない。

(1) 先にされた出願についての特許法第120条及び本条(d)(2)によって要求されている言及。ただし、以前に提出されているときは、この限りでない。

(2) § 1.17(m)に記載されている申請手数料，及び

(3) 本条(d)(3)に基づく，利益主張期間の最終日から利益主張の提出日までの遅延全体が故意によるものではなかった旨の陳述書

(f) 特許性上，差異のないクレームを含んでいる出願

同一の出願人又は譲受人によってされた2以上の出願が，特許性上，差異のない複数のクレームを含んでいる場合において，それらを保持しておくための有効，かつ，十分な理由が存在していないときは，2以上の出願の係属中に，それらのクレームを1の出願以外のすべてから除去するよう要求することができる。

(g) 出願又は再審査の対象とされている特許であって，異なる複数の発明者を記名しており，特許性上，差異のないクレームを含んでいるもの

出願又は再審査の対象とされている特許と，異なる発明者を記名している，少なくとも他の1の出願が，同一人物によって所有されており，かつ，特許性上，差異のないクレームを含んでおり，かつ，該当する事情に応じ，(§ 1.109に定義されている)有効出願日又は後にクレームされている発明の発明日において，クレームされている発明が共通して所有されていた，又は同一人物への譲渡義務の適用対象であったことを示す，記録されている陳述書がない場合は，特許商標庁は出願人又は譲受人に対し，クレームされている発明が上記の日において，同一人物によって共通して所有されていたか，又は同人を相手とする譲渡義務の適用対象であったか否かについて，陳述を求めることができる。それができなければ，記名された発明者が前の発明者であることを示さなければならない。クレームされている発明が，該当する事情に応じ，後にクレームされている発明についての(§ 1.109に定義されている)有効出願日又は発明日において，同一人物によって共通して所有されているか，又は同人を相手とする譲渡義務の適用対象である場合においても，そのように共通して所有されている，若しくは譲渡される出願又は再審査を受けている特許に関し，重複特許の法理に基づいて拒絶することができる。

(h) 2012年9月16日前にされた出願

先にされた出願への特定の言及は出願データシート (§ 1.76)により提出されるべき旨の本条(a)(3)及び(d)(2)の要件に拘らず，本条(a)(3)及び(d)(2)のこの要件は，2012年9月16日前に特許法第111条(a)に基づいてされたか又は2012年9月16日前に特許法第363条に基づいてされた国際出願から生じた非仮出願の標題に続く明細書の第1文における当該特定の言及の提出によって満たされる。本条の規定は，仮出願の利益を回復するための本条(b)に基づく申請に関して提出された特定の言及には適用されない。

(i) 国際出願に関して要求される申請

合衆国受理官庁にされなかった国際出願であって，非仮出願でないものに関して本条(b)，(c)又は(e)に基づく申請が要求される場合は，係る申請は，その国際出願について特許法第120条，第121条，第365条(c)又は第386条(c)に基づく利益を主張する最先の非仮出願に関して提出することができ，かつ，その国際出願に関して提出されたものとして取り扱われる。

(j) 特許法第386条(c)に基づく利益

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

(k) 本条の期間

本条に記載されている期間は延長を受けられないが、特許法第21条(b)(及び§ 1.7(a))、PCT規則80.5及びハーグ協定規則4(4)に従うものとする。

§ 1.79 [保留]

図面

§ 1.81 特許出願において要求される図面

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

(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・シート及び図式)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。

[前記(a)は、2013年12月18日以降に特許法第111条に基づいてされた出願にのみ適用される。2012年9月16日以降かつ2013年12月18日前に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願については、§ 1.81(2012年9月16日から2013年12月17日まで)を参照。2012年9月16日より前にされた出願に適用される(a)項については、§ 1.81(改正前特許法)参照。]

§ 1.81 (2012年9月16日から2013年12月17日まで) 特許出願において要求される図面

[編者注：下記(a)は、2012年9月16日以降2013年12月18日前にされた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。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のために、出願人によって保管されなければならない。

[前記(a)は、2012年9月16日以降かつ2013年12月18日前に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される。2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願については、現行§ 1.81を参照。2012年9月16日より前にされた出願に適用される(a)項については、§ 1.81(改正前特許法)参照。]

§ 1.81 (改正前特許法) 特許出願において要求される図面

[编者注：下記(a)は、2012年9月16日前にされた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。訂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訂正のために、出願人によって保留されなければならない。

[前記(a)は、2012年9月16日以降かつ2013年12月18日前に特許法第111条又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される。2013年12月18日以降に特許法第111条に基づいてされた特許出願については、現行§ 1.81を参照。2012年9月16日より前にされた出願に適用される(a)項については、§ 1.81(改正前特許法)参照。]

§ 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。当該訂正図面は、§ 1.81(d)の要件に従うものとする。

§ 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

(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

(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、§ 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なければならない。

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 § 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，必要な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，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た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ない。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) 添状の図

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添状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添状に掲載するための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、平明で読み易くしなければならず、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、§ 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ず、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) 訂正

特許商標庁に提出される図面の訂正は、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 § 1.152、国際意匠の複製については § 1.1026、植物図面については § 1.165、再発行図面については § 1.173(a)(2)を参照。

§ 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。§ 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USPTO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 (§ 1.135(c))とはみなされない。意匠出願に係る図面が § 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 § 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) USPTO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USPTO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 § 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 § 1.121(d)に基づいて提出される補正された図面が § 1.1026を満たさない場合は、USPTO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 § 1.84又は § 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、 § 1.136に基づいて延長を受けることができない (§ 1.136(c)参照)。

§ 1.88 [保留]

模型, ひな形, 試料

§ 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こと

(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られない。

- (1) 実質的に § 1.52又は § 1.84の要件を満たしていること
- (2) 特許商標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, 本条に基づく申請書とともに提出されること
 - (i) § 1.17(h)に記載されている手数料, 及び
 - (ii) 特許性を証明するために, 当該模型又はひな形をファイル記録に記録することの必要についての説明

(b) 本条(a)の規定に拘らず, 特許商標庁は, 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 § 1.52又は § 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, § 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。

§ 1.92 [保留]

§ 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。

§ 1.94 模型, ひな形又は試料の返却

(a) 模型, ひな形又は試料が特許商標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, ひな形又は試料が特許商標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。特許商標庁は, 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特許商標庁に対し, 返却を希望する旨を通知しており, かつ, 特許商標庁からその模型, ひな形又は試料が特許商標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, § 1.52又は § 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, § 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、特許商標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、§ 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、その物品が特許商標庁の保管から搬出されなかった場合は、特許商標庁はその模型、ひな形又は試料を処分することができる。

§ 1.95 ひな形の複製物

模型又は他のひな形の複製物は通常、特許商標庁によって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、長官により特別の許可を与えられた特許商標庁の職員による監督の下で行われる場合を除き、特許商標庁から持ち出すことができない。

§ 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、§ 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、§ 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 § 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、§ 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) § 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、§ 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らない圧縮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、

§ 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 § 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(§ 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、§ 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、特許商標庁は、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、§ 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。

情報開示陳述書

§ 1.97 情報開示陳述書の提出

(a) 特許又は特許の再発行を求める出願人が、§ 1.98に従った情報開示陳述書を、その出願の係属中に特許商標庁によって考慮されるようにするためには、その情報開示陳述書は本条(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、特許商標庁によって検討される。

- (1) § 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) 国際出願に関する § 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) § 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) 情報開示陳述書が本条(b)に規定した期間の後に提出された場合は、その陳述書は、特許商標庁によって検討されるが、その情報開示陳述書が § 1.113に基づく最終指令、§ 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)において指定される陳述書, 又は
- (2) § 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, 特許商標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)において指定される陳述書, 及び
- (2) § 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ている情報の各項目が, 情報開示陳述書の提出前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信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ている情報の如何なる項目も § 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, § 1.136によって許可されることはない。§ 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る情報開示陳述書は, 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, 情報開示陳述書に引用されている情報が § 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 § 1.98の何れかを満たしていない場合は, その陳述書は, ファイルに入れられるが, 特許商標庁による検討には付されない。

§ 1.98 情報開示陳述書の内容

(a) § 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)に列記される項目を含んでいなければならない。

(1) 特許商標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。特許商標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 § 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。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、§ 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文献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、それらの他の特許又は刊行物は重複す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、先に特許商標庁に提出されているか又は特許商標庁

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。

§ 1.99 [保留]

出願審査

§ 1.101 [保留]

§ 1.102 審査の繰上げ

(a) 出願は、審査又はその後の手続の順番から外して繰り上げられることはないものとする。ただし、この部により規定されている場合、又は長官による、それに係る庁の業務を迅速にすべき命令があったとき又は本条(b)若しくは(e)に基づく要求が提出されたとき、又は本条(c)若しくは(d)に基づく請願であって、長官の見解において繰上げを正当化する証明が付されたものが提出されたときは、この限りでない。

(b) 出願であって、その発明が公益事業のある分野にとって特別な重要性を有するとみなされ、政府の省の長がその理由のために出願の即時の処理を要求したものは、審査の繰上げを受けることができる。

(c) 出願を特別なものとするための請願は、請願理由が次のものであるときは、手数料を伴わずに提出することができる。

- (1) 出願人の年齢又は健康、若しくは
- (2) その発明が著しく、
 - (i) 環境の質を高めること
 - (ii) エネルギー資源の開発又は保全に貢献すること、又は
 - (iii) テロ行為に対する反撃に貢献すること

(d) 出願を特別なものとするための請願であって、本条(c)に規定した理由以外によるものには、§ 1.17(h)に記載されている手数料が添付されなければならない。

(e) 本条(e)に基づく優先審査請求は、本条(e)の要件を満たしていなければならず、また、§ 1.17(c)に記載されている優先審査手数料、§ 1.17(i)に記載されている処理手数料及び納付済みでない場合は、§ 1.18(d)に記載されている公開手数料が添付されていなければならない。優先審査が請求されている出願は、4を超える独立クレーム、総数として30を超えるクレーム又は他項従属クレームを含む、又は含むように修正することができない。本条(e)に基づく優先審査は、特許法第371条に基づく国内段階に移行していない国際出願、意匠出

願，再発行出願，仮出願又は再審査手続には認められない。優先審査請求はまた，本条(e) (1)又は(e) (2)の要件を満たしていなければならない。如何なる年度においても15,000件を超えて優先審査の請願を受理しない。

(1) 優先審査請求は，特許法第111条(a)に基づく最初の通常特許又は植物の非仮出願とともに，提出することができる。その出願は，特許法第112条に規定される，少なくとも1のクレーム，必要な場合は図面及び提出時の発明者の宣誓書又は宣言書を含む明細書を含まなければならない。ただし，発明者の宣誓書又は宣言書の提出は，§ 1.53(f) (3) (i)に定める条件を満たす出願データシートが提出時に存在するときは，§ 1.53(f) (3)に従って延期することができる。出願が通常特許出願である場合は，請求はUSPTO特許電子出願システムを使用して提出し，かつ，§ 1.16(a)に基づく出願手数料，§ 1.16(k)に基づく調査手数料及び§ 1.60(o)に基づく審査手数料を出願時に添えなければならない。出願が植物出願である場合は，§ 1.16(c)に基づく出願手数料，§ 1.16(m)に基づく調査手数料及び§ 1.16(q)に基づく審査手数料を出願時に添えなければならない。本条の規定を遵守する優先審査請求は，出願時に提出しなければならない。ただし，出願人は，優先審査請求に関する最初の決定から1月以内であれば，4を超える独立クレーム，合計総数が30を超えるクレーム及び多数従属クレームを取り消すための補正を提出することができる。この1月の期間は延長を受けることができない。

(2) 優先審査請求は，§ 1.114を遵守する継続審査請求とともに又はその後に，提出することができる。出願が通常特許出願である場合は，請求はUSPTO特許電子出願システムを使用して提出しなければならない。優先審査請求は，§ 1.114に基づく継続審査請求の提出後，最初の庁指令の郵送前に提出しなければならない。出願に関し，本条に基づく優先審査請求は1件に限って承認が得られるものとする。

§ 1.103 特許商標庁による処分の停止

(a) 理由による停止

出願人から申請があった場合において，正当かつ十分な理由があるときは，特許商標庁は，庁による処分の停止を認めることができる。特許商標庁は，庁指令に対する出願人の応答が済んでいない場合は，処分の停止をしないものとする。本条に基づく処分の停止を求める申請は，6月以内の停止期間を指定しなければならない。本条に基づく申請はまた，次のものも含まなければならない。

- (1) 処分停止のための正当かつ十分な理由の証明，及び
- (2) § 1.17(g)に記載されている手数料。ただし，その理由が庁の過失である場合を除く。

(b) § 1.53(d)に基づいて提出された継続手続出願(CPA)に関する処分の一定期間の停止
出願人から請求があったときは，特許商標庁は，§ 1.53(d)に基づいて提出された継続手続出願に関して，本条に基づく特許商標庁による処分の停止を3月以内の期間，認めることができる。本条に基づく処分停止の請求は，§ 1.53(d)に基づいて提出される出願請求とともに提出されなければならない。また，停止期間を指定し，§ 1.17(i)に記載されている処理手数料を含まなければならない。

(c) § 1.114に基づく継続審査請求(RCE)後における，一定期間の処分停止出願人から請求が

あったときは、特許商標庁は、§ 1.114に従って継続審査請求が提出された後、本条に基づく特許商標庁による処分の停止を3月以内の期間、認めることができる。本条に基づく処分停止請求は、§ 1.114に基づく継続審査請求とともに提出されなければならない。また、停止期間を指定し、§ 1.17(i)に記載されている処理手数料を含まなければならない。

(d) 審査の延期

出願人からの請求があったときは、特許商標庁は、本条に記載された条件に基づく審査の延期を、合衆国法典第35巻に基づいて利益が主張される最先の出願日から3年を超えない範囲で認めることができる。本条に基づく審査延期請求は、§ 1.18(d)に記載されている公開手数料及び§ 1.17(i)に記載されている処理手数料を含まなければならない。本条に基づく審査延期請求は、次の条件に該当している場合を除き、認められない。

- (1) その出願が原通常特許出願又は植物出願であって、§ 1.53(b)に基づいて提出されたか、又は§ 1.495を遵守した後の国際出願の国内段階への移行によって生じたものであること
- (2) 出願人が、§ 1.213(a)に基づく非公開請求を提出していない、又は先に提出した非公開請求を取り消すための§ 1.213(b)に基づく請求を提出していること
- (3) その出願が、§ 1.211(c)に定める公開条件に適合していること、及び
- (4) 特許商標庁が、特許法第132条に基づく庁指令又は特許法第151条に基づく許可通知の何れも発行していないこと

(e) 特許商標庁の発意による処分停止の通知

特許商標庁が、自らの発意により、出願に関する庁の処分を停止する場合は、特許商標庁は、出願人に通知するものとする。

(f) 公共の安全又は防衛のための処分の停止

次の条件が満たされている場合は、特許商標庁は、長官の命令によって、庁による処分を停止することができる。

- (1) 出願が合衆国によって所有されること
- (2) 発明の公開が、公共の安全又は防衛にとって有害でありうること、及び
- (3) 該当する省又は機関が当該停止を請求すること

§ 1.104 審査の内容

(a) 審査官の処置

(1) 審査のために出願を又は再審査手続において特許を処理するとき、審査官は、それについて徹底的に研究をしなければならない。また、クレームされている発明の主題に関する利用可能な先行技術について徹底的な調査をしなければならない。審査は、別段の指示がされている場合を除き、出願又は再審査を受ける特許の適用法規の遵守及びクレームされている発明の特許性の双方に関して、並びに方式上の事項に関して、完全でなければならない。

(2) 出願人に、又は、再審査手続の場合は特許所有者及び請求人の双方に、審査官の処置について通知がされる。不利な処置又は拒絶若しくは要求の理由は、庁指令に記述されるものとし、また、出願人又は再審査手続の場合は特許所有者がその手続を継続することの適切性

を判断する上で助けとなりうる情報又は参照事項が与えられるものとする。

(3) 1978年6月1日以降に提出されたすべての国内出願に関しては、国際型調査が行われるものとする。

(4) 如何なる国内出願も、実体に関する国内審査時に、その出願に関する国際型調査報告書を作成させることができるが、それについての書面による明示の請求及び§ 1.21(e)に記載されている国際型調査報告書手数料の納付を条件とする。特許商標庁は、後にされる国際出願に関する調査手数料の返戻を受けるために国際型調査の正式報告書が作成されることを要求しない。

(b) 審査官の処置の徹底性

審査官の処置は、すべての事項に関して徹底的なものとするが、それが、発明の誤った併合、出願における基本的瑕疵等の該当する状況において、更なる処置がされる前の当該事項に限定されうる場合は、この限りでない。ただし、様式事項は、クレームが許可を受けられることができると認定されるまでは、審査官によって提起される必要がない。

(c) クレームの拒絶

(1) 発明が、特許性があるとは判断されない、又はクレームされている形で特許性があるとは判断されない場合は、そのクレーム又は特許性がないと判断されたものは、拒絶されるものとする。

(2) 新規性の欠如又は自明性を理由としてクレームを拒絶するときは、審査官は、同人が利用することができる最善の参照事項を引用しなければならない。参照事項が複雑であるか、又は出願人によってクレームされている以外の発明を示している、若しくは記述している場合は、依拠される特定部分ができる限り精密に指定されなければならない。各参照事項の適切性が明らかでない場合は、その適切性が明瞭に説明され、また、拒絶されるクレームの各々が指定されなければならない。

(3) クレームを拒絶するときは、審査官は、特許性に影響を及ぼす事項に関する、出願人又は再審査手続における特許所有者による自認に依拠することができ、また、出願についての拒絶に関する限りは、本条(d)(2)に従った審査官の知識の範囲内にある事実にも依拠することができる。

(4)

(i) 他の場合には特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術としての資格を有する主題及びクレームされる発明は、出願人又は特許所有者が、クレームされる発明の有効出願日までに、その主題及びクレームされる発明が同一人物によって所有されていた、又は同人に対する譲渡義務の適用を受けることになっていた旨の陳述書を提出した場合は、特許法第102条(b)(2)(C)の適用上は、共通して所有されているものとして取り扱われる。

(ii) 他の場合には特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術としての資格を有する主題及びクレームされる発明は、下記の条件が満たされる場合は、特許法第102条(b)(2)(C)の適用上、特許法第102条(c)の下での共同研究協定を基にして、共通して所有されているとして取り扱われる。

(A) 出願人又は特許所有者が、その主題が開発され、また、クレームされる発明が行われたのは、クレームされる発明の有効出願日以前に効力を有していた特許法第100条(h)

及び § 1.9(e) の意味での共同研究協定に係る1以上の当事者によるもの、又はその当事者のためであり、かつ、クレームされる発明が共同研究協定の範囲内で行われた活動の結果である旨の陳述書を提出すること、及び

(B) クレームされる発明についての特許出願が、共同研究協定の当事者の名称を開示しているか、又は開示するよう補正されていること

(5)

(i) 2013年3月16日前に有効な特許法第102条(e)、(f)又は(g)に基づいて先行技術としての資格を有していた主題及びクレームされる発明であって、1999年11月29日以降にされた出願若しくはそれに関して発行された特許におけるもの、1999年11月29日前にされたが2004年12月10日に係属していた出願若しくはそれに関して発行された特許におけるもの、又は2004年12月10日以降に付与された特許におけるものは、出願人又は特許所有者がその主題及びクレームされる発明が、クレームされる発明が行われた時に、同一人物によって所有されていた、又は同一人物に対する譲渡義務の適用対象となっていた旨の陳述書を提出する場合は、2013年3月16日前に有効な特許法第103条(c)の適用上、共通して所有されていたものとして取り扱われるものとする。

(ii) 2013年3月16日前に有効な特許法第102条(e)、(f)又は(g)に基づいて先行技術としての資格を有していた主題及びクレームされていた発明であって、2004年12月10日以降に係属していた出願におけるもの、又は2004年12月10日以降に付与された特許におけるものは、下記条件が満たされる場合は、2013年3月16日前に有効な特許法第103条(c)の適用上、2013年3月16日前に有効な特許法第103条(c)(2)の規定による共同研究協定に基づいて共通して所有されていたものとして取り扱われるものとする。

(A) 出願人又は特許所有者が、その主題及びクレームされる発明が、クレームされる発明が行われる前に有効であった特許法第100条(h)及び § 1.9(e) の意味での共同研究協定の当事者によって、又はそれらの者のために行われたこと、並びにクレームされる発明が行われたのは、共同研究協定の範囲内で行われた活動の結果である旨の陳述書を提出すること、及び

(B) クレームされる発明についての特許出願が共同研究協定当事者の名称を開示しているか、又は開示するよう補正されていること

(6) 1999年11月29日前にされた出願から2004年12月10日前に生じた特許は、1999年11月28日に有効であった特許法第103条(c)の適用を受ける。

(d) 参照事項の引用

(1) 国内特許が審査官によって引用される場合は、その番号及び日付並びに特許権者の名称が記載されなければならない。国内特許出願公開が審査官によって引用される場合は、その公開番号、公開日、出願人の名称が記載されなければならない。外国の公開された出願又は特許が引用される場合は、その国籍又は国、番号及び日付並びに特許権者の名称が記載されなければならない。かつ、出願人又は再審査手続の場合は特許所有者が引用された公開出願又は特許を確認することができるようにするために必要な他の情報が提供されなければならない。外国の公開出願又は特許を引用する場合において、書類の一部のみが含まれているときは、依拠された部分を含む特定のページ及び用紙が特定されなければならない。刊行物が引用される場合は、(著者がある場合は)著者、題名、日付、ページ又は図版及び発行場所又は

それを見付けることができる場所が示されなければならない。

(2) 出願に関する拒絶が特許商標庁職員の個人的知識の範囲内にある事実を基にしている場合は、その言及はできる限り明確にされなければならない、また、その言及は、出願人からの要求があったときは、当該職員の宣誓供述書によって支持されなければならない、かつ、出願人その他の者の宣誓供述書による反論又は説明の対象とされる。

(e) 許可のための理由

審査官が、全体としての手続記録がクレームを許可するための理由を明らかにしていないと考えたときは、審査官は、そのように考える理由を記載することができる。この理由は、それに係る出願又は再審査を受ける特許の他のクレームを拒絶する庁指令に組み入れられるか、又は出願人若しくは特許所有者に対する連絡の別の主題とされる。出願人又は特許所有者は、審査官が指定した期間内に、許可のための理由について意見を述べる陳述書を提出することができる。許可のための理由について意見を述べる陳述書に対して審査官が応答しないことは、如何なる含意も生じさせない。

§ 1.105 情報提出の要求

[編者注：下記の一部の項は、2012年9月16日より前にされた特許出願には適用されない]

(a)

(1) 係属中であるか若しくは放棄された出願において、特許において又は再審査手続（補充審査手続の結果として命じられた再審査手続を含む）において、ある事項を審査又は処理する過程で、審査官又は他の特許商標庁職員は、§ 1.56(c)に基づいて指定された個人又は譲受人に対し、その事項を適正に審査又は処理するために合理的に必要な情報、たとえば次のものを提出するよう要求することができる。

(i) 商業的データベース：発明者に知られている、その発明の特定部分について調査を行うことができる、特に関連性のある商業的データベースの存在

(ii) 調査：先行技術についての調査が行われたか否か、及び行われた場合は、何について調査が行われたか

(iii) 関連情報：クレームされた発明に関連する、発明者の何れかによる非特許文献、公開された出願又は特許（合衆国若しくは外国）の写し

(iv) 出願書類の作成のために使用された情報：非特許文献、公開された出願又は特許（合衆国又は外国）であって、出願書類を作成するために使用されたものの写し

(v) 発明の過程において使用された情報：非特許文献、公開された出願又は特許（合衆国又は外国）であって、発明の過程において、発明の成果を達成するための解決策を考慮する又は提供する形で、使用されたものの写し

(vi) 改良：クレームされた発明が改良である場合は、改良されるものの特定

(vii) 実施されていた発明：実施日に拘らず、出願の提出時に、発明者の何れかに知られていた、クレームされた発明の実施（実施日は問題としない）についての明示

(viii) 出願人に知られている技術情報：出願人に知られている技術的情報であって、関連技術、開示、クレームされた主題、特許性に対して関連性を有する他の事実的情報に関する、又は当該事項に係る審査官の記述された解釈の正確性に関するもの

(2) 出願人に知られている事実的情報を求める要求は、適切な方法、例えば次の方法で提示することができる。

(i) 事実的情報を求める要求

(ii) 出願人の事実的知識を求める明確な質問の形式による尋問書、又は

(iii) 事実についての合意であって、出願人が同意又は反対をすることができるもの

(3) 本条による情報提出要求への回答であって、提出するよう要求されている情報が情報の提出を要求されている当事者に知られていない、又は当該当事者が容易に入手することができない旨を記述するものの何れも、完全な回答として受理することができる。

(b) 本条(a)(1)の情報提出要求は、庁指令に含めるか又は別途に送付することができる。

(c) 本条の情報提出要求に対する応答又は応答の不履行は、§ 1. 135及び§ 1. 136の適用を受けるものとする。

[2012年9月16日発効の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願のみに適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1. 105(改正前特許法)を参照。]

§ 1. 105 (改正前特許法) 情報提出の要求

[編者注：下記の一部の項は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a)

(1) 特許法第111条又は第371条に基づいてされ、係属中であるか若しくは放棄された出願(再発行出願を含む)において、特許において又は再審査手続において、ある事項を審査又は処理する過程で、審査官又は他の特許商標庁職員は、§ 1. 56(c)に基づいて指定された個人又は譲受人に対し、その事項を適正に審査又は処理するために合理的に必要な情報、たとえば次のものを提出するよう要求することができる。

(i) 商業的データベース：発明者に知られている、その発明の特定部分について調査を行うことができる、特に関連性のある商業的データベースの存在

(ii) 調査：先行技術についての調査が行われたか否か、及び行われた場合は何について調査が行われたか

(iii) 関連情報：クレームされた発明に関連する、発明者の何れかによる非特許文献、公開された出願又は特許(合衆国又は外国)の写し

(iv) 出願書類の作成のために使用された情報：非特許文献、公開された出願又は特許(合衆国又は外国)であって出願書類を作成するために使用されたものの写し

(v) 発明の過程において使用された情報：非特許文献、公開された出願又は特許(合衆国又は外国)であって、発明の過程において、発明の成果を達成するための解決策を考慮する又は提供する形で、使用されたものの写し

(vi) 改良：クレームされた発明が改良である場合は、改良されるものの特定

(vii) 実施されていた発明：実施日に拘らず、出願の提出時に発明者の何れかに知られていた、クレームされた発明の実施についての明示

(viii) 出願人に知られている技術情報：出願人に知られている技術情報であって、関連

技術、開示、クレームされた主題、特許性に対して関連性を有する他の事実的情報に関する、又は当該事項に係る審査官の表示された解釈の正確性に関するもの

(2) 譲受人が § 3. 71 (a) に従って手続を行う権利を主張した場合は、本条の (a) (1) (i), (iii) 及び (vii) 等の事項も当該譲受人に割り当てることができる。

(3) 出願人に知られている事実的情報を求める要求は、適切な方法、たとえば次の方法で提示することができる。

(i) 事実的情報を求める要求

(ii) 出願人の事実的知識を求める明確な質問の形式による尋問書、又は

(iii) 事実についての記述であって、出願人が同意又は反対をすることができるもの

(4) 本条による情報提出要求への回答であって、提出するよう要求されている情報が情報の提出を要求されている当事者に知られていない、又は当該当事者が容易に入手することができない旨を陳述するものの何れも、完全な回答として受理することができる。

(b) 本条 (a) (1) の情報提出要求は、庁指令に含めるか又は別途に送付することができる。

(c) 本条の情報提出要求に対する応答又は応答の不履行は、§ 1. 35 及び § 1. 36 の適用を受けるものとする。

[2012年9月16日発効の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条 (a) 又は第363条に基づいてされた特許出願に関する適用及び詳細は、§ 1. 105 を参照。]

§ 1. 106 - § 1. 108 [保留]

§ 1. 109 リーヒ・スミス合衆国発明法に基づく、クレームされる発明の有効出願日

(a) 特許又は特許出願においてクレームされる発明の有効出願日は、再発行出願又は再発行された特許における場合を除き、次に掲げる日の内の何れか早い方である。

(1) 発明についてのクレームを含んでいる特許又は特許出願の実際の出願日、又は

(2) その特許又は出願が、その発明に関し、特許法119条、第120条、第121条、第365条又は第386条に基づく先の出願日について受けることができる優先権又は利益の事由となる出願の内の最先のもの出願日

(b) 再発行出願又は再発行特許においてクレームされる発明の有効出願日は、その発明についてのクレームが、求める再発行の対象である特許に含まれていたとみなして決定する。

§ 1. 110 個々のクレームの主題である発明に関する発明者適格及び発明日

1以上の共同発明者が出願又は特許に記名されている場合において、特許商標庁の手続上必要なときは、特許商標庁は出願人又は特許権者に対し、該当する事情に応じ、クレームされる発明についての (§ 1. 109 に定義されている) 有効出願日又は発明日における発明者適格及び所有権又は所有権の譲渡義務を確認するよう要求することができる。特許商標庁はその手続上必要なときは、出願人又は特許権者に対し、個々のクレームの発明日を確認するよう要求することができる。

出願人による行為及びその後の考慮

§ 1. 111 非最終的庁指令に対する出願人又は特許所有者による応答

(a)

(1) 最初の審査(§ 1. 104)後の庁指令が何らかの点において不利であった場合において、出願人又は特許所有者が特許出願又は再審査手続を持続するときは、出願人又は特許所有者は、応答をし、かつ、補正をし又はしないで、再考慮又は更なる審査を請求しなければならない。放棄を避けるための応答期間については、§ 1. 135及び§ 1. 136を参照。

(2) 補足的応答

(i) § 1. 111(b)に従っている応答を補足する応答は、本条(a)(2)(ii)に定める場合を除き、権利事項として記録されることはない。特許商標庁は、補足的応答が明らかに次の事項に限定されている場合に限り、その補足的応答を記録することができる。

(A) クレームの取消

(B) 審査官の示唆の採用

(C) 出願を、許可を受けることができる状態にすること

(D) 最初の応答が提出された後に行われた庁指令に対する応答

(E) 方式不備(例えば、印刷上の誤り)の訂正、又は

(F) 審判請求に係る争点の単純化

(ii) 補足的応答が、特許商標庁による処分が§ 1. 103(a)又は(c)に基づいて停止されている期間内に提出されたときは、その補足的応答は記録される。

(b) 再考慮又は更なる審査を受ける権利を得るためには、出願人又は特許所有者は、庁指令に応答しなければならない。出願人又は特許所有者による応答は、審査官の処置の中に存在していると考えられる過誤を明瞭かつ個別的に指摘する記述に限定されなければならない。また、先の庁指令における拒絶のすべての理由に応答しなければならない。応答は、新たに提出されるクレームを含むそのクレームに適用されている引用例から見て、特許性を与えると考えられる明確な相違点を指摘する論拠を提出しなければならない。応答が出願に関するものである場合は、クレームの更なる考慮にとって必要でない方式についての拒絶又は要求は、許可可能な主題が指示されるまでは保留にするよう要求することができる。出願人又は特許所有者による応答は、その全体にわたって、出願又は再審査手続を最終処分に進めるための誠実な努力と思われるものでなければならない。クレームの文言がそのクレームを引用例から如何に区別しているかを明示して指摘することなく、クレームは特許性を有する発明を明確に表示している旨の一般的主張は、本条の要件を満たすものではない。

(c) 拒絶に対する応答において、出願又は再審査に係る特許におけるクレームの補正をするときは、出願人又は特許所有者は、引用された参照事項又は提起された拒絶理由を考慮した上で、そのクレームが提示していると当該人が考える特許性のある新規性を明確に指摘しなければならない。出願人又は特許所有者はまた、その補正が前記の参照事項又は拒絶理由を如何に回避するかを示さなければならない。

§ 1.112 最終処分前の再考慮

最終指令及び当事者系再審査請求人による意見(§ 1.947)に対する出願人又は特許所有者による応答(§ 1.111又は§ 1.945)の後、出願又は再審査中の特許は、再考慮され、再度審査される。出願人又は、再審査手続の場合は、特許所有者及び第三者請求人には、クレームが拒絶される、拒絶又は要求が行われる、又は特許性に有利な査定が行われる場合は、最初の審査(§ 1.104)の後と同じ方法によって通知が行われる。出願人又は特許所有者は、このような庁の通知に対して、補正をし又はしないで、§ 1.111又は§ 1.945に定められているのと同じ方式によって応答することができる。ただし、そのような庁指令が、それが最終的なものとされること(§ 1.113)若しくは審判請求(§ 41.31)が行われていること(§ 1.116)を表示し、又は当事者系再審査に関しては、それが手続を終結させる処分であること(§ 1.949)若しくは審判請求権の通知(§ 1.953)であることを表示している場合は、この限りでない。

§ 1.113 最終拒絶又は最終処分

(a) 拒絶又はその他の処分は、審査官による第2回目の又は何れか後続の審査又は考慮の後、最終的なものとしてことができ、その場合は、出願人の応答又は§ 1.510に基づいて提出された当事者系再審査の場合の特許所有者の応答は、何れかのクレームの拒絶の場合における審判請求(§ 41.31)又は§ 1.114若しくは§ 1.116に規定されている補正に限定される。クレームの拒絶に関係のない拒絶又は要求の場合は、長官に請願書を提出することができる(§ 1.181)。最終拒絶又は最終処分に対する応答は、§ 1.114又は本条(c)に従わなければならない。§ 1.913に基づいて提出される当事者系再審査における最終処分に関しては、§ 1.953を参照。

(b) 前記の最終拒絶をするときは、審査官は、出願のクレームに適用されるとそのとき考えられる拒絶理由のすべてを反復又は記述しなければならない、かつ、それを裏付ける理由を明記しなければならない。

(c) 最終拒絶又は最終処分に対する応答は、拒絶された各クレームの取消又は拒絶された各クレームの拒絶に対する審判請求を含まなければならない。何れかのクレームが存立を許可されたときは、最終拒絶又は最終処分に対する応答は、方式に関する要求又は拒絶に応じなければならない。

§ 1.114 継続審査の請求

(a) 出願に関する手続が終了した場合は、出願人は、次の事項の内の最先のものより前に、提出物及び§ 1.17(e)に記載される手数料を提出し、出願の継続審査を請求することができる。

(1) 発行手数料の納付。ただし、§ 1.313に基づく申請が認められる場合を除く。

(2) その出願の放棄、又は

(3) 特許法第141条に基づく合衆国連邦巡回控訴裁判所(以下「連邦巡回控訴裁判所」という)への上訴の通知又は特許法第145条又は第146条に基づく民事訴訟の開始。ただし、上訴又は民事訴訟が終結している場合を除く。

(b) 本条において使用する場合の、出願に関する手続が終了しているとは、その出願について審判請求が行われていること、又は特許商標庁の最後の指令が最終処分(§ 1. 113)、許可通知(§ 1. 311)若しくはそれ以外に出願手続を終了させる指令であることをいう。

(c) 本条において使用する場合の、提出物は、情報開示陳述書又は記述された説明、クレーム又は図面に係る補正又は特許性を支持する新たな論拠若しくは新たな証拠を含むが、それに限定されるものではない。特許法第132条に基づく庁指令に対する応答が終わっていない場合は、提出物は、§ 1. 111の応答要件を満たしていなければならない。

(d) 出願人が適時に提出物及び§ 1. 17(e)に規定される手数料を提出した場合は、特許商標庁は、庁指令の最終性を撤回し、かつ、提出物は採用され、考慮される。出願人が、審判請求後であるが、その審判請求に関する審決の前に、本条に基づく継続審査の請求を提出した場合は、その請求は、審判請求を取り下げ、審査官による出願についての手続の再開を求める請求として取り扱われる。審判請求趣意書(§ 41. 37)若しくは判請求再答弁趣意書(§ 41. 41)又は関連書類は、本条に基づく提出物とはみなされない。

(e) 本条の規定は、次の事項には適用されない。

(1) 仮出願

(2) 1995年6月8日前に特許法第111条(a)に基づいて提出された通常特許出願又は植物特許出願

(3) 1995年6月8日前に特許法第363条に基づいて提出された国際出願又は特許法第371条に準拠していない国際出願

(4) 意匠特許出願、

(5) 国際意匠出願、又は

(6) 再審査中の特許

補正

§ 1. 115 予備的補正

(a) 予備的補正とは、§ 1. 104に基づく最初の庁指令の郵送日以前に特許商標庁において受領される(§ 1. 6)補正のことである。特許出願公開は、予備的補正を含むことができる(§ 1. 215(a))。

(1) 出願の出願日に存在している予備的補正は、その出願の原開示の一部である。

(2) 出願の出願日後に提出される予備的補正は、その出願の原開示の一部でない。

(b) § 1. 121に従う予備的補正は、長官によって不承認とされたときを除き、記録される。

(1) 新たな又は代替のクレームを提示することなく、すべてのクレームの取消を求める予備的補正は、承認されない。

(2) 予備的補正が出願に関する最初の庁指令の作成を不当に妨げる場合は、不承認とされることがある。予備的補正を不承認とするときに考慮される要素には、次の事項が含まれる。

(i) 予備的補正の特許商標庁による受領の日(§ 1. 6)における最初の庁指令の準備状態、

及び

(ii) 予備的補正の記録から生じる、明細書又はクレームについての変更の内容
(3) 予備的補正が次の時期より遅くない時に提出される場合は、その予備的補正は、本条(b)(2)に基づいて不承認とされることはない。

(i) § 1.53(b)に基づく出願の提出日から3月

(ii) § 1.53(d)に基づく継続手続出願の提出日、又は

(iii) 国際出願に関する、§ 1.491に記載されている国内段階への移行日から3月

(4) 本条(b)(3)に指定されている期間は、延長することができない。

§ 1.116 最終指令後、審判請求前における補正書及び宣誓供述書又は他の証拠物件

(a) 最終指令後の補正は、§ 1.114又は本条に従わなければならない。

(b) 出願若しくは§ 1.510に基づいて提出された当事者系再審査に関する最終拒絶若しくは他の最終処分(§ 1.113)又は§ 1.913に基づいて提出された当事者系再審査における、手続を終結させる処分(§ 1.949)の後であるが、審判請求(§ 41.31又は§ 41.61)の提出日と同日以前においては、

(1) クレームを取り消すため又は先の序指令に明示して記載されている方式についての要求に従うために、補正をすることができる。

(2) 拒絶されたクレームを、審判請求に基づく審理のために改善された形で提示するために、補正をすることができる。又は

(3) 出願又は再審査中の特許の実体に関する補正は、その補正が必要であること、及びその補正をそれより前に提示しなかったことの正当かつ十分な理由が証明されたときは、容認されることがある。

(c) 最終拒絶、最終処分、手続を終結させる処分又は関係する手続の後における補正についての容認又は容認の拒絶は、それに係る出願又は再審査手続を、審判請求の対象とする条件から解放する作用を、又はその出願を§ 1.135に基づく放棄若しくはその再審査手続を§ 1.550(d)若しくは§ 1.957(b)に基づく終了若しくは§ 1.957(c)に基づくその後の手続についての制限から救済する作用を有さない。

(d)

(1) 本条(b)の規定に拘らず、当事者系再審査手続に関しては、§ 1.953に基づく審判請求権の通知の後には、クレームの取消であって、その取消がその手続において係属している他のクレームの範囲に影響を及ぼさないもの以外の補正は行うことができない。ただし、§ 1.981に定められている場合又は§ 41.77(b)(1)によって許可される場合を除く。

(2) 本条(b)の規定に拘らず、§ 1.510に基づいて提起された査定系再審査に関する最終拒絶若しくは他の最終処分(§ 1.113)又は§ 1.913に基づいて提起された当事者系再審査に関する手続を終結させる処分(§ 1.949)の後に行われる補正は、クレームの取消がその再審査手続において係属している他のクレームの範囲に影響を及ぼす場合は、そのクレームの取消をすることができない。ただし、§ 1.981に定められている場合又は§ 41.77(b)(1)によって許可される場合を除く。

(e) 出願又は § 1.510 に基づいて提起された査定系再審査に関する最終拒絶若しくはその他の最終処分 (§ 1.113) 又は § 1.913 に基づいて提起された当事者系再審査に関する手続を終結させる処分 (§ 1.949) の後であるが、審判請求の提出 (§ 41.31 又は § 41.61) と同日以前に提出される宣誓供述書又は他の証拠物件は、その宣誓供述書又は他の証拠物件が必要であること及びそれより前に提出されなかったことの正当かつ十分な理由が証明されたときは、受け入れられることがある。

(f) 本条(e)の規定に拘らず、当事者系再審査手続においては、§ 1.953 に基づく審判請求権の通知の後では、宣誓供述その他の証拠物件を作成することができない。ただし、§ 1.981 に定められている場合又は § 41.77(b)(1) によって許可される場合を除く。

(g) 審判請求に関する決定の後には、補正、宣誓供述書その他の証拠物件は、§ 1.198 及び § 1.981 に定められている場合、又は § 41.50(c) に基づく勧告を実行するための場合に限り、作成することができる。

§ 1.117 - § 1.119 [保留]

§ 1.121 出願に関して補正をする方法

(a) 再発行出願以外の出願に関する補正

再発行出願以外の出願に関する補正は、§ 1.52 に従い、指定された補正が行われることを指示する書類を提出することによって行われる。

(b) 明細書

クレーム、「大きな表」 (§ 1.58(c))、「コンピュータ・プログラム一覧付録

((§ 1.96(c)(5) 及び(7)) 及び「配列表」又は CFR (§ 1.825)、若しくは「配列表 XML」 (§ 1.835) 以外に関する、明細書の補正は、本条に定める方法で、段落を追加、削除若しくは差し替えることにより、項目を差し替えることにより、又は差替明細書 (§ 1.125) の提出によって行われなければならない。

(1) 段落を削除、差替又は追加する補正

項目見出し又は発明の名称についての補正を含め、明細書の補正であって、補正の目的上、段落についての補正と考えられるものは、次のものを提出することによって行われなければならない。

(i) 指図書であって、個所を明確に特定して、明細書の1若しくは複数の段落を削除し、1の段落を1若しくは複数の段落に差し替え又は1若しくは複数の段落を挿入するためのもの

(ii) 差替段落の全文であって、その段落の旧版に関する変更のすべてを示す表示が行われているもの。追加された主題に係る文言は、追加された文言に下線を付すことによって示されなければならない。削除される事項に係る文言は、取消線で示されるものとする。連続する5文字以下の削除を示すために削除される文字の前後に置かれた二重括弧を使用することができる。削除される主題に係る文言は、取消線を容易に認識することができない場合は、二重括弧に入れることによって示されなければならない。

(iii) 追加される段落の全文であって、下線が付されていないもの、及び

(iv) 削除される段落の全文は、取消線の使用又は二重括弧内に入れることによって、示してはならない。削除の指図は、段落番号によって段落を特定することができ、又は、段落の特定上必要なときは、その段落の初め及び終わりの数語を含むことができる。

(2) 差替項目による補正

明細書の項目が § 1.77 (b), § 1.154 (b) 又は § 1.163 (c) に定められている項目見出しを含む場合は、明細書の補正であって、クレームについてのもの以外は、次のものを提出することによって行うことができる。

(i) 項目見出しへの言及及び指図書であって、個所を明確に特定して、明細書の該当項目を削除し、削除される項目を差替項目によって差し替えるためのもの、及び

(ii) 差替項目であって、その項目の旧版に関する変更のすべてを示す表示が行われているもの。追加された主題の文言は、追加された文言に下線を付すことによって示されなければならない。削除される事項の文言は、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、削除された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。削除される主題に係る文言は、取消線を容易に認識することができるものでない場合は、二重括弧に入れることによって示されなければならない。

(3) 差替明細書による補正

クレームを除く明細書は、次のものを提出することによっても補正することができる。

(i) 明細書を差し替えるための指図書、及び

(ii) § 1.125 (b) 及び § 1.125 (c) に従った差替明細書

(4) 前に削除された段落又は項目の回復

前に削除された段落又は項目は、前に削除された段落又は項目を追加するその後の補正によってのみ、回復することができる。

(5) 後続の補正書における表示

段落又は項目が最初の補正書によって補正された場合は、その段落又は項目は、それが再度補正されるか又は差替明細書が提出される場合を除き、後続の補正書において表示してはならない。

(6) 「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 XML」 の変更

「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 XML」 の変更は、それぞれ § 1.58 (g) の 「大きな表」、 § 1.96 (c) (5) の 「コンピュータ・プログラム一覧付録」、 § 1.825 の 「配列表」 又は § 1.835 の 「配列表 XML」 に従ってなされなければならない。

(c) クレーム

クレームが取り消される場合を除き、クレームの補正は、そのクレーム全体を、本条に記載するとおりに、変更(例えば、追加及び削除)を加えて書き換えることによって行われなければならない。現存のクレームについての変更、現存のクレームの取消又は新規クレームの追加を含む各補正書は、係属している及び取り下げられたすべてのクレームの本文を含め、その出願に関してそれまでに提出されたすべてのクレームに関する完全な一覧を含まなければならない。補正書の中の、それらのクレームの本文を含むクレーム一覧は、その出願に係るクレームについての旧版のすべてに代わるものとする。クレーム一覧においては、すべての

クレームの状態が、次の識別用語、すなわち、「原」、「今回補正」、「取消」、「取下」、「先に提出」、「新規」及び「未記録」の1を括弧に入れて使用することにより、個々のクレーム番号の後に表示されなければならない。

(1) クレーム一覧

クレーム一覧に表示されるクレームのすべては、昇順の数字に従って表示されていなければならない。「取消」又は「未記録」という同一の状態を有している連続するクレームは、1の記述(例えば、クレーム1-5「取消」)に集約することができる。クレーム一覧は、補正書の独立した用紙上で開始しなければならない、また、それらのクレームの何れかの部分の本文を含む紙面は、補正に係る他の部分を含んでいてはならない。

(2) マーキングを付したクレーム本文が要求される場合

補正書によって今回補正されようとしているすべてのクレームは、クレーム一覧に表示されなければならない。「今回補正」の状態を表示しなければならない、また、そのクレームに関する直前の文言(直前版)に関する変更を表示する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ていなければならない。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、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、二重括弧内に入れることによって示されなければならない。「今回補正」又は「取下」(補正も行われようとしている場合)の状態にあるクレームに限り、マーキングを含むものとする。取り下げられるクレームが、そのとき補正される場合は、クレーム一覧におけるその状態は、「取下-今回補正」として表示することができる。

(3) クリーン版のクレーム本文が要求される場合

係属しているクレームであって、そのとき、補正されようとしていないもののすべてに係る本文は、クリーン版のクレーム一覧において、すなわち、本文の表示にマーキングを付さずに、表示されなければならない。「原」、「取下」又は「先に提出」の状態を有するクレームに係るクリーン版の提出は、「取下」又は「先に提出」の状態を有するクレームに係る直前版にマーキングが付されていた場合は、そのマーキングを削除したことを除き、その直前版に関する変更が行われていない旨の主張を構成する。補正によって追加されるクレームは、「新規」の状態のものとして表示されなければならない、また、クリーン版により、すなわち、下線を付さないで提出されなければならない。

(4) クレームの本文を提出してはならない場合：クレームの取消

(i) クレーム一覧中の「取消」又は「未記録」の状態を有するクレームに関しては、クレーム本文を提示してはならない。

(ii) クレームの取消は、特定のクレーム番号を取り消す指図によって行われる。クレーム一覧においてクレームを「取消」の状態として記載することは、そのクレームを取り消す指図を構成する。

(5) 前に取り消されたクレームの回復

前に取り消されたクレームは、新規のクレーム番号を付して、そのクレームを「新規」として追加する場合に限り、回復させることができる。

(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 § 1. 84に従い、また、是非仮国際意匠出願に関しては § 1. 84(c)及び § 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。

(e) 開示の一貫性

特許商標庁からの要求があったときは、説明及び定義の不正確を正すため又はクレーム、明細書の残余部分及び図面の間の実質的整合性を確保するため、開示は補正されなければならない。

(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。

(g) 審査官補正書に対する適用除外

審査官補正書の形で特許商標庁によって行われる、クレームを含む出願明細書の変更は、挿入又は削除が行われるべき正確な個所を特定して審査官補正書に記載されている主題を挿入又は削除する明示の指図によって行うことができる。本条(b) (1), (b) (2)又は(c)の遵守は要求されない。

(h) 補正書の項目

補正書の各項目(例えば、クレームの補正、明細書の補正、差替図面及び備考)は、独立したページ上で開始しなければならない。

(i) 再発行出願に関する補正

再発行出願における説明及びクレームについての補正は、 § 1. 173に従って行われなければならない。

(j) 再審査手続に関する補正

再審査手続に含まれている特許に係る説明及びクレームについての補正は、 § 1. 530に従って行われなければならない。

(k) 仮出願に関する補正

仮出願に関する補正は、通常は行われぬ。ただし、仮出願について補正が行われる場合は、補正は本条の規定に従わなければならない。仮出願についての補正書は、仮出願ファイルには入れられるが、記録することはできない。

§ 1.122 - § 1.124 [保留]

§ 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、出願を考慮すること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、特許商標庁は、クレームを含む明細書の全体又はその一部の書き直しを要求することができる。

(b) § 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、当該差替明細書が新規事項を含んでいない旨の陳述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、連続する5文字以下の削除を示すためには、削除される文字の前後に置かれた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、それを二重括弧内に入れることによって示されなければならない。付属する(マーキングのない)クリーン版も提供されなければならない。記録上の明細書の段落に番号を付すことは、本項に従って示され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手続に関しては許可されない。

§ 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、残りのクレームについて番号の付け直しをしてはならない。クレームが追加された場合は、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。

§ 1.127 [保留]

経過規定

§ 1. 129 最終拒絶及び限定手続後の制限された審査に関する過渡的手続

(a) 再発行又は意匠特許以外についての出願であって、その出願において行われた、先に提出された出願への特許法第120条、第121条及び第365条(c)に基づく言及を考慮して、1995年6月8日時点で、最低2年間係属しているものに係る出願人は、最終拒絶後、次の状況の下で、出願の実体に関する第1回目の提出物を記録させ、かつ、考慮させる権利を有する。特許商標庁は、当該提出物を、第1回目の提出物及び§ 1. 17(r)に記載されている手数料が審判請求趣意書提出前、かつ、出願放棄前に提出された場合は、考慮するものとする。最終拒絶の最終性は、適時に提出物の提出及び§ 1. 17(r)に記載されている手数料の納付があったときは、自動的に取り消される。出願に関してその後の最終拒絶が行われた場合は、出願人は後続の最終拒絶後、次の状況の下で、出願の実体に関する第2回目の提出物を記録させ、かつ、考慮させる権利を有する。特許商標庁は、当該提出物を、第2回目の提出物及び§ 1. 17(r)に記載されている第2回目の手数料が、審判請求趣意書提出前、かつ、出願放棄前に提出された場合は、考慮するものとする。後続の最終拒絶の最終性は、適時に提出物の提出及び§ 1. 17(r)に記載されている第2回目の手数料の納付があったときは、自動的に取り消される。§ 1. 17(r)に記載されている手数料が2回納付された後で出願に関して行われた最終拒絶の後に提出されているときの提出物は、§ 1. 116に記載されているとおりに取り扱われる。本条において使用される提出物は、情報開示陳述書、発明の説明、クレーム又は図面の補正及び特許性を支持する実質的で新たな論拠又は新たな証拠を含むが、それらに限定はされない。

(b)

(1) 再発行又は意匠特許以外についての出願であって、その出願において行われた、先に提出された出願に対する特許法第120条、第121条及び第365条(c)に基づく言及を考慮して、1995年6月8日時点で、最低3年間係属しているものに関しては、次の場合を除き、1995年6月8日後には、その出願についての限定又は分割出願提出についての要求は行われず、又は維持されないものとする。

(i) 前記の要求が最初、1995年4月8日前に、その出願又は特許法第120条、第121条及び第365条(c)に基づいて先に提出された出願について行われていた場合

(ii) 審査官が、出願人による行為のために、1995年4月8日前に現出願又は親出願について限定要求をしなかった場合、又は

(iii) 各追加発明についての所要の審査手数料が納付されていなかった場合

(2) 出願が複数の独立し、かつ、他と明確に区別できる発明を含んでおり、限定又は分割出願の要求が、本条により、行うこと又は維持することができない場合は、出願人には、その旨が通知され、次の行為をするための期間が与えられる。

(i) 調査及び審査されるべき発明の選択が前記の通知前に行われていない場合は、その選択をすること、及び出願人が選択する、その出願においてクレームされている1を超える独立かつ別個の発明の各々について、§ 1. 17(s)に記載されている手数料を納付すること

(ii) 前記通知前に行われた選択を確認し、また、その出願においてクレームされている独立かつ別個の発明であって、出願人が前に選択した1の発明に対する追加であるものの各々について、§ 1. 17(s)に記載されている手数料を納付すること、又は

(iii) 序の要求を否認する、本条に基づく申請書を提出すること。所要の申請書が適時の方式によって提出された場合は、選択及び § 1.17(s)に記載されている手数料納付のための原期間は延長されるものとし、また、申請についての決定であって、その要求を確認し又は変更するものにより、調査及び審査されるべき発明を選択するための、及び出願においてクレームされている独立かつ別個の発明であって、出願人が選択した1の発明を超えるものの各々に対して § 1.17(s)に記載されている手数料の納付をするための新たな期間が設定される。

(3) 所要の手数料が納付されなかった追加の発明は、 § 1.142(b)に基づく考慮から取り下げられる。そのようにして考慮から取り下げられた発明について審査を希望する出願人は、特許法第121条に基づく分割出願を提出することができる。

(c) 本条の規定は、1995年6月8日後に提出される出願には適用されない。

拒絶を克服する宣誓供述書

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

(a) 帰属についての宣誓供述書又は宣言書

出願又は再審査の対象である特許のクレームが拒絶された場合は、出願人又は特許所有者は先行技術としての開示が発明者又は共同発明者によって行われたこと、又は開示された主題が直接又は間接にその発明者又は共同発明者から取得されたことを証明することによって、開示された先行技術を不適合にする適切な宣誓供述書又は宣言書を提出することができる。

(b) 公然開示についての宣誓供述書又は宣言書

出願又は再審査の対象である特許のクレームが拒絶された場合は、先行技術として開示された主題は当該開示がされる前に、又は当該主題が有効に出願される前に、発明者若しくは共同発明者又は、開示された主題を直接若しくは間接に発明者若しくは共同発明者から取得した者によって公然開示されていたことを証明することによって、開示された先行技術を不適合にするための適切な宣誓供述書又は宣言書を提出することができる。本条に基づく宣誓供述書又は宣言書は公然開示された主題を特定し、また、当該主題が発明者若しくは共同発明者又は他者であって、発明者若しくは共同発明者から直接又は間接に取得した者によって公然開示された日を提出しなければならない。

(1) 前記の日に公然開示された主題が刊行物によるものである場合は、宣誓供述書又は宣言書には刊行物の写しを添付しなければならない。

(2) 前記の日に公然開示された主題が刊行物によるものでなかった場合は、宣誓供述書又は宣言書はその主題を、どの主題が前記の日に発明者若しくは共同発明者又は他者であって、その主題を発明者若しくは共同発明者から直接又は間接に取得した者によって開示されたかを決定する上で十分な明細をもって説明しなければならない。

(c) 本条を使用することができない状況

本条の規定は、拒絶が、クレームされている発明の有効出願日から1年より前にされた開示

を理由としている場合は、使用することができない。拒絶が他の発明者を記名している合衆国特許又は特許が付与された若しくは係属中の出願についての合衆国特許出願公開を理由としており、その特許又は係属中の出願が、出願人又は特許所有者の、クレームされている発明と同一又は実質的に同一の発明をクレームしており、かつ、宣誓供述書又は宣言書が、合衆国特許又は合衆国出願公開において記名されている発明者が、クレームしている発明を出願又は特許に記名されている発明者又は共同発明者から取得していると主張している場合は、使用することができず、その場合は、出願人又は特許所有者は、本巻 § 42.401以降の規定による由来手続の請願をすることができる。

(d) 本条を適用することができる出願及び特許

本条の規定は特許出願及びそれに関して発行される特許であって、下記のものを含んでいるか、如何なる時においてであれ、含んでいたものに適用する。

(1) 2013年3月16日以降の、本特許規則 § 1.109に定義されている有効出願日を有するクレームされている発明についてのクレーム、又は

(2) 特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく明示の言及であって、2013年3月16日以降の、本規則 § 1.109に定義されている有効出願日を有するクレームされている発明についてのクレームを含んでいるか、如何なる時においてであれ、含んでいた特許又は出願についてのもの

§ 1.131 先発明についての宣誓供述書若しくは宣言書又は共通して所有されている特許又は公開された出願を先行技術として不適格にするための宣誓供述書又は宣言書

(a) 出願又は再審査に係る特許の何れかのクレームが拒絶された場合、出願人又は特許所有者は、拒絶の理由とされた引用例又は活動の有効日前における、拒絶されたクレームの主題に係る発明を立証するために、適切な宣誓書又は宣言書を提出することができる。合衆国特許、合衆国特許出願公開又はPCT第21条(2)に基づく国際出願公開の有効日は、その公開日又は2013年3月15日発効の特許法第102条(e)に基づく引用例としての有効日の内、何れか早い方である。本条に基づく先発明の証明は、合衆国、NAFTA加盟国又はWTO加盟国以外の国に関してはすることができない。本条に基づく先発明の証明は、合衆国を除くNAFTA加盟国に関しては1993年12月8日前、NAFTA加盟国を除くWTO加盟国に関しては1996年1月1日前には行うことができない。本条に基づく先発明の証明は、次の何れかの事情に該当するときは、することができない。

(1) その拒絶が、§ 41.203(a)に定義されているインターフェアレンスを主張する合衆国特許又は合衆国特許出願公開であって、他の発明者による、係属しているか特許されている出願に係るものを根拠としていること。この場合は、出願人は、§ 41.202(a)に従ってインターフェアレンスを示唆することができる。

(2) その拒絶が制定法上の阻害事由に基づいていること

(b) 本条(a)の宣誓書又は宣言書の事実の証明は、その内容及び重要性において、引用例の有効日前における実施又は引用例の有効日前における着想並びに当該日前からその後における実施又は出願に至るまでにおける当然の努力を証明するようなものでなければならない。図面又は記録による原証拠物件又はその写真が、宣誓供述書又は宣言書に付され、その一部

を構成するか、又はそれが存在していないことが十分に説明されなければならない。

(c) 出願又は再審査の対象である特許のクレームが、2013年3月15日に有効な特許法第102条(b)の下では先行技術ではない合衆国特許又は合衆国特許出願公開を基にして、2013年3月15日に有効な特許法第103条に基づいて拒絶され、かつ、出願又は再審査の対象である特許のクレームと、前記の特許又は公開された出願のクレームが同一ではないが、特許性上は区別がつかないものであり、かつ、それらの発明が同一の者によって所有されている場合は、出願人又は再審査の対象である特許の所有者は、特許又は出願の先行技術としての資格を失わせることができる。その特許又は特許出願公開は、下記のことを提出することによって、先行技術としての資格を失わせることができる。

(1) § 1.321(c)の規定によるターミナルディスクレマー、及び

(2) 宣誓書又は宣言書であって、出願又は再審査の対象である特許及び特許又は公開された出願は、現在、同一の当事者によって所有されており、出願又は再審査の対象である特許に記載されている発明者は2013年3月15日に有効な特許法第104条に基づく先の発明者である旨のもの

(d) 本条の規定は、特許出願及びそれに関して発行される特許であって、下記の何れかを含んでいるか、又は如何なる時においてであれ含んでいたものに適用する。

(1) 発明についてのクレームであって、その発明が2013年3月16日前の、§ 1.109に定義されている有効出願日を有するもの

(2) 特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく明示の言及であって、2013年3月16日前の、§ 1.109に定義されている有効出願日を有する発明についてのクレームを含んでいるか、又は如何なる時においてであれ含んでいた特許又は出願に対するもの

(e) § 1.130の規定の適用対象である特許出願及びそれに関して発行される特許に関しては、本条の規定は、2013年3月15日に有効であった特許法第102条(g)に基づく拒絶のみに適用することができる。

§ 1.132 拒絶又は異議を反駁する宣誓供述書又は宣言書

出願又は再審査に係る特許の何れかのクレームが拒絶されるか、異議が提起された場合は、拒絶又は異議を他に定めのない事由に基づいて反駁するために提出される証拠は、本条に基づく宣誓書又は宣言書によるものでなければならない。

面接

§ 1.133 面接

(a)

(1) 特許商標庁に係属している出願その他の事項に関する審査官との面接は、特許商標庁の庁舎において、かつ、特許商標庁の就業時間内に、それぞれの審査官が指定するところから行われなければならない。長官の許可がない限り、他の場所又は時間での面接は認められない。

(2) 係属している出願の特許性について討議するための面接は、出願が継続又は代替出願であるとき、又は審査官が、面接により出願手続が進行するであろうと決定したときを除き、最初の庁指令の前には行われない。

(3) 審査官は、事前に面接の予定が立てられるよう要求することができる。

(b) 審査官との面接に際して再考慮が請求される場合は常に、有利な庁指令を正当化するものとして面接において提示される理由についての完全な陳述書が出願人によって提出されなければならない。面接は、§ 1.111及び§ 1.135に定められている庁指令に対する応答の必要性を除去しない。

出願人による応答期間；出願の放棄

§ 1.134 庁指令に対する応答期間

庁指令は、出願人に対し、庁指令に応答するために定められた非法定期間又は短縮された法定期間を通知するものとする。出願人が、6月より短期間に応答することを要求されている旨、書面によって通知されている場合を除き、6月の最長期間が認められる。

§ 1.135 期間内応答の不履行による放棄

(a) 特許出願の出願人が§ 1.134及び§ 1.136に定められた期間内に応答をしなかったときは、その出願は、庁指令に別段の指示がある場合を除き、放棄されることになる。

(b) 出願を(a)による放棄から救済するための手続は、その出願の条件が要求する、完全かつ適切な応答を含まなければならない。最終拒絶後の補正又は最終指令に応答していない補正又は何れかの関連手続についての容認又は容認拒絶は、出願を放棄から救う作用を有さない。

(c) 出願人による応答が出願を最終処分に進ませるための誠実な試みであり、基本的に庁の非最終指令に対する完全な応答であるが、一部の事項についての考慮又は一部の要求についての遵守が不注意に欠落している場合は、出願人はその欠落を補充するために、§ 1.134に基づく応答のための新たな期間の付与を受けることができる。

§ 1.136 期間延長

(a)

(1) 出願人が非法定期間又は短縮された法定期間内での応答を要求された場合は、出願人は、その応答期間を制定法によって定められている最長期間の満了又は応答のために定められた期間後5月の内、何れか早い方まで延長することができるが、これについては、延長申請書及び§ 1.17(a)に記載されている手数料が提出されることが条件となる。ただし、次の条件に該当する場合を除く。

(i) 出願人が庁指令によって異なる通知を受けていること

(ii) 応答が§ 41.41に従って提出される審判請求再答弁趣意書であること

(iii) 応答が§ 41.47(a)に従って提出される口頭審理請求書であること

(iv) 応答が § 41.50若しくは § 41.52又は § 90.3による特許審理審判部の決定に対するものであること、又は

(v) 出願に係争事件 (§ 41.101(a))又は由来手続 (§ 42.4(b))に関係していること

(2) 申請書及び手数料が提出された日が、延長期間及びそれに伴う手数料の金額を決定するための日である。期間の満了は、納付される手数料の金額によって定められる。応答は、出願の放棄 (§ 1.135)を避けるためには、延長期間の満了前に提出されなければならないが、如何なる場合も、出願人は、制定法によって定められる最長の期間の後に応答することはできず、又は本条(a)の規定を利用することができるときは、本条(b)に基づく延長を認められない。

(3) 出願に関して、書面による請求であって、適時の提出であるためには本条に基づく期間延長の申請を必要とする同時の又は将来における応答を、適切な長さの期間についての延長請求を組み込んでいるものとして処理することについての授権であるものを提出することができる。所要の手数料のすべて、 § 1.17に基づく手数料又は期間延長に関する所要の手数料のすべてを請求することについての授権は、同時の又は将来における応答であって、適時の提出であるためには本条に基づく期間延長申請を必要とするものについての擬制的期間延長申請として取り扱われる。 § 1.17(a)に記載されている手数料の納付も、同時の応答であって、適時の提出であるためには本条に基づく期間延長申請を必要とするものについての擬制的期間延長申請として取り扱われる。

(b) 応答が、その応答について定められている期間内に提出することができず、また、本条(a)の規定を利用することができない場合は、応答期間は、十分な理由があり、かつ、指定されている合理的期間に限り延長される。本条に基づく期間延長申請は、それに係る応答の提出期日以前に提出されなければならない。申請の単なる提出は、本条に基づく延長に影響を及ぼさない。如何なる場合も、延長が制定法によって定められている最長期間を超える日を応答期日とすることはできない。本条に基づく請求は、 § 1.17(g)に記載されている申請手数料を添付しなければならない。

(c) 出願人が「許可可能通知」によって、出願が他の点では許可を受けられる状態にある旨の通知を受けた場合は、次の期間は、それが「許可可能通知」において、又は「許可可能通知」郵送日以降の郵送日を有する庁指令において定められているときは、延長することができない。

(1) 発明者の宣誓書又は宣言書を提出するための期間

(2) § 1.85(c)に基づいて正式図面を提出するために定められている期間、及び

(3) § 1.809(c)に基づいて寄託をするために定められている期間

(d) 下記参照のこと

査定系再審査手続における期間延長に関して § 1.550 (c)、当事者系再審査手続における期間延長に関して § 1.956、特許審理審判部での係争事件における期間延長に関して本章 § 41.4 (a) 及び § 41.121 (a) (3)、特許審理審判部での審理における期間延長に関して本章 § 42.5 (c) 並びに連邦巡回区合衆国控訴裁判所に上訴するため又は民事訴訟を提起するための期間延長に関して本章 § 90.3。

§ 1.137 放棄された出願，終結若しくは限定された再審査手続の回復

(a) 故意でない遅延を根拠とする回復

出願人又は特許所有者による応答の遅延が故意でなかった場合は，放棄された出願又は § 1.550 (d) 又は § 1.957 (b) に基づいて終結された若しくは § 1.957 (c) に基づいて限定された再審査手続を回復するために，本条に従って申請書を提出することができる。

(b) 申請の要件

本条に従った承認することができる申請書には，次のものを添付しなければならない。

(1) 既に提出されている場合を除き，未解決となっている庁の指令又は通知に対する所要の応答

(2) § 1.17 (m) に記載されている申請手数料

(3) 本条(d) によって要求されるターミナルディスクレマー（及び § 1.20 (d) に記載されている手数料）；及び

(4) 応答提出期日から本条による，承認することができる申請書の提出に至るまでの所要の応答の提出における遅延全体が故意によるものではなかった旨の陳述書。長官は，遅延が故意によるものでなかったか否かについて疑義があるときは，追加の情報を要求することができる。

(c) 応答

§ 1.57 (a) に基づいて放棄された出願については，先にされた出願の明細書及び図面の写しを含まなければならない。発行手数料又はその一部の不納のために放棄された出願又は特許については，所要の応答は，発行手数料又は未納残額の納付を含まなければならない。公開手数料の不納のために放棄された出願については，所要の応答は，公開手数料の納付を含まなければならない。手続遂行の不履行のために放棄された非仮出願については，所要の応答は，継続出願の提出により履行することができる。1995年6月8日以降にされた非仮通常特許出願又は植物出願であって，§ 1.114 (b) に定義される手続遂行の終結後に放棄されたものについては，所要の応答は，§ 1.114 に従った継続審査請求書の提出によっても履行することができる。

(d) ターミナルディスクレマー

(1) 意匠出願についての本条による回復申請には，ターミナルディスクレマー及び § 1.321 に記載されている手数料が添付されていなければならない。そのディスクレマーは，その出願に付与される特許の存続期間内の出願放棄期間に等しい終末部分を公衆に献呈するものでなければならない。1995年6月8日前に提出された通常特許出願又は植物出願の何れかについての，本条による回復申請には，ターミナルディスクレマー及び § 1.321 に記載されている手数料が添付されていなければならない。そのディスクレマーは，その出願に付与される特許の存続期間内の終末部分であって，次の期間の短い方に等しいものを公衆に献呈するものでなければならない。

(i) 出願の放棄期間，又は

(ii) その出願が合衆国においてされた日から，又はその出願が特許法第120条，第121条，第365条(c) 又は第386条(c) に基づく，先にされた出願についての明示の言及を含んで

いる場合は、それらの出願の内の最先のものがされた日から20年を超える期間

(2) 本条(d)(1)によるターミナルディスクレマーはまた、1995年6月8日前にされた継続の通常特許出願若しくは植物出願について、又は回復を求める出願への特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく明示の言及を含んでいる継続の意匠出願について、付与される特許にも適用しなければならない。

(3) 本条(d)(1)の規定は、1995年6月8日以降にされた通常特許出願又は植物出願と同時係属することのみを目的として回復が求められる出願、再発行出願又は再審査手続には適用しない。

(e) 再考慮の請求

本条に従って提出される申請に基づく、放棄された出願、終結された若しくは限定された再審査手続の回復を拒絶する旨の決定について再考慮又は再審理を求める請求は、それが適時であるとみなされるためには、回復を拒絶する旨の決定から2月以内又はその決定において定められている期間内に提出されなければならない。決定が別段の指示をしている場合を除き、次の規定に基づいて期間延長を受けることができる。

(1) 放棄された出願に関しては、§ 1.136の規定

(2) 査定系再審査が§ 1.510に基づいて提起された場合は、終結された査定系再審査手続に関する§ 1.550(c)の規定、又は

(3) 当事者系再審査手続が§ 1.913に基づいて提起された場合は、終結された当事者系再審査手続若しくはその後の手続について限定を受けた当事者系再審査手続に関する§ 1.956の規定

(f) 外国出願についての特許商標庁への届出不履行を理由とする放棄

出願から18月後の出願公開を要求する外国における又は多国間条約に基づく出願についての特許商標庁への適時の届出の不履行を理由として、特許法第122条(b)(2)(B)(iii)に従って放棄された仮出願は、本条に従う場合、回復することができる。(c)の応答要件は、外国における又は多国間条約に基づくその出願についての届出によって満たされるが、本条に基づく申請書の提出は、その出願に対して進行している応答期間を停止させる作用を有さない。

(g) 仮出願

特許商標庁の要求に対する適時の応答の不履行を理由として放棄された仮出願は、本条に従って回復することができる。特許法第119条(e)(3)及び§ 1.7(b)に従うことを条件として、仮出願は如何なる場合も、その出願日から12月が経過したときは係属しているとはみなされない。

§ 1.138 明示の放棄

(a) 出願は、それを特定した放棄宣言書を合衆国特許商標庁に提出することによって、明示して放棄することができる。出願の明示的放棄は、それを手続することができる時期に適切な職員によって実際に受領される場合を除き、発行又は公開の前には特許商標庁の承認を受けることができない。

(b) 放棄宣言書は、本条に別段の定めがある場合を除き、出願書類に署名する権原を § 1.33(b)(1), (b)(3) 又は(b)(4)に基づいて付与されている当事者によって署名されなければならない。記録されていない登録弁護士又は代理人であって、継続出願をするときに § 1.34(a)の規定に基づく代理能力によって手続をする者は、継続出願に付与された出願日以降に、先の出願を明示して放棄することができる。

(c) 出願公開 (§ 1.211(a)(1)参照)を避けるために出願を放棄しようとする出願人は、明示の放棄に関する宣言書を、 § 1.17(h)に記載されている手数料を含む、本条に基づく申請の方式で、適切な職員がその放棄を承認し、かつ、出願を公開手続から除去するのに十分間に合うように提出しなければならない。出願人は、明示の放棄に関する宣言書及び申請書が適切な職員によって公開予定日より4週間以上前に受領された場合を除き、申請は認められず、出願は通常どおり公開されるものと予期しなければならない。

(d) 出願人であって、特許法第111(a)及び § 1.53(b)に基づいて2004年12月8日以降にした出願を、その出願に関して納付した調査手数料及び超過クレーム手数料の返戻を求めるために放棄しようとする者は、その出願に関する審査が終結する前に、本条に基づく申請書の方式により、明示の放棄に関する宣言書を提出しなければならない。 § 1.8に基づく郵送又は送信の証明書に表示された日付は、 § 1.138(d)に基づく申請書が、その出願に関する審査が終結する前に提出されたか否かを決定する上では考慮されない。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に関する返戻請求が本条に基づく明示の放棄に関する宣言書と同時に、又は本条に基づく明示の放棄に関する宣言書の提出日から2月以内に提出されなかったときは、特許商標庁は、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の全額を保留することができる。この2月の期間は、延長を受けることができない。本条に基づく申請書及び明示の放棄に関する宣言書が出願に関する審査が終結する前に提出されない場合は、特許商標庁は、 § 1.26に定められている場合を除き、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の如何なる部分も返戻しないものとする。

§ 1.139 [保留]

1の出願における発明の併合；限定

§ 1.141 1の国内出願における異なる発明

(a) 1の国内出願において複数の独立した別個の発明をクレームすることはできない。ただし、1の発明に関する合理的な数を超えない複数の種を1の国内出願に関する別個のクレームとして明示してクレームすることができるが、この場合は、その出願はまた、クレームされたすべての種にとって属である許可可能なクレームを含んでおり、かつ、1を超える、種についてのクレームのすべてが、従属形式 (§ 1.75)によって記載されるか、又はそれ以外の形で、その属クレームに係るすべての制限を含むことを条件とする。

(b) 製品、製造方法及び使用方法の3種類のすべてについてのクレームが1の国内出願に含まれている場合は、3様の限定要求は、製造方法をその製品から区別することができる場合に

限り行うことができる。製造方法と製品を区別することができない場合は、使用方法は、製品及びその製品の製造方法についてのクレームと併合することができ、製品とその製品の使用方法との区別についての証明が可能な場合も同様とする。

§ 1.142 限定要求

(a) 独立した別個の複数の発明が単一の出願においてクレームされている場合は、審査官は、庁指令によって、出願人に対し、限定要求と呼ばれる(同時に、分割要求としても知られている)当該指令に対する応答として、1の発明を選択し、クレームの対象をその発明に限定するよう要求するものとする。当該要求は通常、実体に関する庁指令の前に行われる。ただし、その要求は、最終処分前の如何なる時期にも行うことができる。

(b) 選択されなかった発明についてのクレームが取り消されなかった場合は、それにも拘らず、そのクレームは、当該選択により、審査官のその後の考慮から取り下げられるが、限定要求が取り下げられるか又は覆された場合は、原状回復する。

§ 1.143 要求の再考慮

出願人が限定要求に同意しないときは、出願人は、理由を記載して、その要求の再考慮及び取下又は変更を請求することができる(§ 1.111参照)。再考慮を請求するに際しては、出願人は、1の発明についての手続のための仮選択を表示しなければならず、その発明が、限定要求が最終的なものとなった場合に選択された発明になる。そのような請求に基づいて、限定要求は再考慮される。限定要求が繰り返され、最終的なものとなった場合は、審査官は、同時に、選択された発明のクレームに関する処分を行う。

§ 1.144 限定要求に係る申請

最終的限定要求の後、出願人は、それに係る指令の残りの部分に関して行うべき応答をするほかに、長官に対し、その要求の再審理を申請することができる。申請は、選択された発明のクレームについての最終指令又は許可の後まで延期することができるが、審判請求前に提出されなければならない。限定要求についての再考慮(§ 1.181参照)が請求されていなかった場合は、申請は考慮されない。

§ 1.145 異なる発明に関するクレームのその後の提出

出願に関する庁指令の後、出願人が、先にクレームされている発明とは異なる独立した発明に係るクレームを提出する場合において、その補正が§ 1.143及び§ 1.144に定められている再考慮及び再審理に従って記録される場合は、出願人は、そのクレームを先にクレームされている発明に限定するよう要求される。

§ 1.146 種の選択

属の発明についての属のクレーム及びその属に含まれる、特許性を有する別個の複数の種のクレームを含む出願に関する最初の庁指令において、審査官は、出願人にその指令に対する応答として、属についてのクレームが許可することができないものと認定された場合は、そのクレームの対象に限定される発明の種を選択するよう要求することができる。ただし、当

該出願が合理的な数を超える種を対象とするクレームを含んでいる場合は、審査官は、その出願に関してその後の指令を出す前に、合理的な数の種についてのクレームに限定するよう要求することができる。

意匠特許

§ 1.151 適用規則

他の発明又は発見についての特許出願に関する規則は、別段の定めがあるときを除き、意匠についての特許出願にも適用する。

§ 1.152 意匠図面

意匠は、§ 1.84の要件を満たす図面によって表示されなければならない。また、意匠の外観の完全な開示を構成するのに十分な数の図を含まなければならない。表示される表面の特徴又は輪郭を示すために、適切かつ十分な表面陰影が使用されなければならない。濃淡のない黒の表面陰影は、黒色及び色の対比を表示するときを除き、認められない。破線は、見ることのできる回りの構造を示すために使用することができるが、不透明な材質のために見ることのできない、隠されている面及び表面を示すために使用することはできない。意匠図面においては、意匠の一部の代替的位置を同一の図における実線及び破線によって描写することは認められない。1の出願において、写真とインク図面を組み合わせ、正式図面とすることは認められない。意匠特許出願においてインク図面の代わりに提出される写真は、回りの構造を開示してはならず、その物品についてクレームされる意匠のみに限定されなければならない。

§ 1.153 名称、説明及びクレーム、宣誓書又は宣言書

[編者注：下記(b)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(a) 意匠の名称は、特定の物品を指定しなければならない。図面への言及でない説明は、通常は不要である。クレームは、図示される、又は図示され、かつ、説明される物品(名称を特定する)の装飾意匠について正式用語により記載しなければならない。複数のクレームは、要求されることも許可されることもない。

(b) 発明者の宣誓書若しくは宣言書は§ 1.63の要件又は代用陳述書の§ 1.64の要件を遵守しなければならない。

[2012年9月16日発効の(b)の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される(b)及びその詳細については、§ 1.153を参照。]

§ 1.153 (改正前特許法) 名称、説明及びクレーム、宣誓書又は宣言書

[編者注：下記(b)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 意匠の名称は、特定の物品を指定しなければならない。図面への言及でない説明は、通常は不要である。クレームは、示される、又は示されかつ説明される物品(名称を特定す

る)の装飾的意匠について正式用語により記載しなければならない。複数のクレームは、要求されることも許可されることもない。

(b) 出願について要求される宣誓書又は宣言書は § 1.63 を遵守しなければならない。

[2012年9月16日発効の(b)の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される(b)及びその詳細については、§ 1.153を参照。]

§ 1.154 意匠出願における出願要素の配置

(a) 意匠出願の要素は、該当する場合は、次の順序で並べなければならない。

- (1) 意匠出願送付様式
- (2) 手数料送付様式
- (3) 出願データシート (§ 1.76参照)
- (4) 明細書
- (5) 図面又は写真
- (6) 発明者の宣誓書又は宣言書 (§ 1.153(b)参照)

(b) 明細書は、次の項目を順番に含まなければならない。

- (1) 前文。これには、出願人の名称、意匠の名称、その意匠を組み込む物品の種類及び用途についての簡単な説明を記載しなければならない。
- (2) 関連出願についての相互参照(出願データシートに含まれている場合を除く)
- (3) 連邦政府支援の研究又は開発に関する陳述
- (4) 図面の図についての説明
- (5) 特徴の説明
- (6) 単一のクレーム

(c) 本条(b)に規定されている明細書諸項目の本文は、該当する場合は、その前に、下線が付されていない又は太字ではない、大文字での項目見出しが置かれていなければならない。

§ 1.155 意匠出願の早期審査

(a) 出願人は、特許商標庁が意匠出願の早期審査を行うよう請求することができる。早期審査の資格を得るための条件は次のとおりである。

- (1) 出願は、§ 1.84 に従った図面を含んでいなければならない、又は合衆国を指定する国際意匠出願に関しては、ハーグ協定第10条(3)により公開されていなければならない。
- (2) 出願人は、審査前調査を行っていないなければならない。また
- (3) 出願人は、次のものを含む早期審査請求書を提出しなければならない。
 - (i) § 1.17(k)に記載されている手数料、及び
 - (ii) 審査前調査が実施された旨の陳述書。当該陳述書は、その調査分野も指示しなければならない、また、§ 1.98に従った情報開示陳述書を含まなければならない。

(b) 出願人が本条に基づく早期審査請求書を提出した場合であっても、特許商標庁は、審査条件が整っていない出願(例えば、出願基本手数料が欠落している場合)は審査しないものとする。

植物特許

§ 1.161 適用規則

他の発明又は発見についての特許出願に関する規則は、別段の定めがあるときを除き、植物特許出願にも適用される。

§ 1.162 出願人、宣誓書又は宣言書

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

植物特許出願の発明者は、特許を受けようとする新規であり、かつ、区別可能な植物の品種を発明又は発見し、それを無性繁殖させた者でなければならない。発明者の宣誓書又は宣言書は、§ 1.63又は§ 1.64によって要求される事実の主張に加え、発明者がその植物を無性繁殖させた旨を陳述しなければならない。その植物が新規に発見された植物である場合は、発明者の宣誓書又は宣言書は、その植物が耕作地で発見されたことも陳述しなければならない。

[2012年9月16日発効の改正は、2012年9月16日以降に提出された特許法第111条(a)又は第363条に基づいてなされた特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1.162(改正前特許法)を参照。]

§ 1.162 (改正前特許法) 出願人、宣誓書又は宣言書

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

植物特許の出願人は、特許を受けようとする新規であり、かつ、区別可能な植物を発明若しくは発見し、それを無性繁殖させた者又は§ 1.42、§ 1.43及び§ 1.47に規定する者でなければならない。出願人に要求される宣誓書又は宣言書は、§ 1.63によって要求される事実の主張に加え、出願人がその植物を無性繁殖させた旨を陳述しなければならない。その植物が新規に発見された植物である場合は、宣誓書又は宣言書は、その植物が栽培地で発見されたことも陳述しなければならない。

[2012年9月16日以降に提出された特許法第111条(a)又は第363条に基づいてなされた特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する規則及び詳細については、§ 1.162を参照。]

§ 1.163 植物出願における明細書及び出願要素の配置

(a) 明細書は、植物及び当該植物を関連する公知の品種及びその原形から識別する特徴についてのできる限り十分かつ完全な開示を含まなければならない。また、その植物品種が無性繁殖させられた場所及び方法を詳細に記述しなければならない。新たに発見された植物の場合は、明細書は、その植物が発見された場所及びその地域の特徴を詳細に記述しなければならない。

(b) 植物出願の要素は、該当する場合は、次の順序で並べられなければならない。

- (1) 植物出願送付様式
- (2) 手数料送付様式

- (3) 出願データシート (§ 1. 76参照)
- (4) 明細書
- (5) 図面(2部)
- (6) 発明者の宣誓書又は宣言書 (§ 1. 162)

(c) 明細書は、次の項目を順番に含まなければならない。

- (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含めることができる。
- (2) 関連出願への相互参照(出願データシートに含まれている場合を除く)
- (3) 連邦政府支援の研究又は開発に関する陳述
- (4) クレームされる植物の属及び種についてのラテン語名
- (5) 品種の名称
- (6) 発明の背景
- (7) 発明についての簡単な要約
- (8) 図面についての簡単な説明
- (9) 詳細な植物学的説明
- (10) 単一のクレーム
- (11) 開示の要約

(d) 明細書又は、該当する場合は、本条(c)に規定されている項目の本文はその前に、下線が付されていない又は太字ではない、大文字の項目見出しが置かれていなければならない。

§ 1. 164 クレーム

クレームは、説明及び図示によって指定されている植物の新規かつ別個の品種について正式用語により記載しなければならず、また、主たる識別的特徴について詳述することもできる。複数のクレームは許可されない。

§ 1. 165 植物図面

(a) 植物特許図面は、美術的かつ適切に作成され、また、§ 1. 84の要件を満たさなければならない。図番号及び参照符号は、審査官から要求された場合を除き、使用する必要がない。図面は、視覚的に表示可能な、その植物の独自の特徴のすべてを開示しなければならない。

(b) 図面には色彩を付すことができる。色彩が新品種の識別的特徴である場合は、図面は、彩色図面でなければならない。2部の彩色図面又は写真が提出されなければならない。

§ 1. 166 試料

出願人は、植物又はその花若しくは果実を、研究及び検査のために、指定された量で、及び成長段階のある時期に、提出するよう要求されることがある。当該試料は、適切に梱包され、出願人に与えられた指示に従って発送されなければならない。試料を発送することができない場合は、その植物は、成長している場所で序の検査に付されることが可能となるようにしなければならない。

§ 1.167 調査

特許商標庁は出願を、研究及び報告の目的で農務省に提出することができる。

再発行

§ 1.171 再発行出願

再発行出願は、別段の定めがある場合を除き、原特許出願について要求されるのと同一部分であって、それに関するすべての規則に適合しているものを含まなければならない。更に、再発行出願に関する規則の要件を満たさなければならない。

§ 1.172 再発行出願人

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 再発行の出願人は、元の特許権者又は譲渡があった場合は現在の特許権者とする。再発行出願には、特許に関する不可分の権利を有する譲受人がいるときは、譲受人全員による同意書が添付されていなければならない。再発行に同意するすべての譲受人は、再発行出願に関して、§ 3.73(c)の規定による提出物を提出することにより、自己の所有権を確認しなければならない。

(b) 再発行特許は、その権利が示されるところに従い、原特許権者、その法定代理人又は譲受人に付与される。

[2012年9月16日発効の改正は、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た特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1.172(改正前特許法)を参照。]

§ 1.172 (改正前特許法) 出願人、譲受人

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない*]

(a) 別段の規定がある場合 (§ 1.42, § 1.43, § 1.47 参照) を除き、再発行宣誓書は発明者により署名されかつ宣誓されなければならない。また、宣言書は発明者により作成されなければならない。また、特許に関する不可分の権利を有する譲受人がいるときは、譲受人全員の同意書が添付されていなければならないが、出願が原特許のクレームの範囲の拡大を求めているときは、権利全体の譲受人は、再発行宣誓書を作成しかつ宣誓することができ、また、再発行宣言書を作成することができる。再発行に同意するすべての譲受人は、再発行出願に関して § 3.73 (b) の規定による提出物を提出することにより、特許に対する自己の所有権を確認しなければならない。

(b) 再発行特許は、その権利が示されるところに従い、原特許権者、その法律上の代表者又は譲受人に付与される。

[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た特許出願に適用される規則及び詳細については、§ 1.172を参照。]

§ 1.173 再発行明細書，図面及び補正書

(a) 再発行出願の内容

再発行出願は，その特許に関する，クレームを含む全明細書及び図面を含まなければならない。その出願に新規事項を導入してはならない。原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許は，原特許の付与日から2年以内に特許法第251条に従って出願がされる場合を除き，付与されない。

(1) クレームを含む明細書

再発行を求める特許に係る，クレームを含む全明細書が，印刷された特許の写しであって，ダブル・コラム方式で，各用紙の片面のみを使用した形式によって提出されなければならない。再発行出願の補正を含めようとするときは，補正書は，本条(b)に従って作成されなければならない。本条に規定されているもの以外の再発行出願書類についての方式要件は，§ 1.52に規定されている。更に，その特許に関して発行された，権利の部分放棄書(§ 1.321)，訂正証明書(§ 1.322から§ 1.324まで)又は再審査証明書(§ 1.570)があるときは，その写しを含めなければならない(§ 1.178も参照)。

(2) 図面

出願人は，再発行出願がされるときに，印刷された特許に係る各図面用紙のクリーン・コピー(無加筆の写し)を提出しなければならない。当該写しが§ 1.84の要件を満たしているときは，追加の図面は要求されない。再発行出願の図面が，再発行が行われる特許に関する変更を含めようとするときは，図面の変更は，本条(b)(3)に従って行われなければならない。特許商標庁は，図面を特許ファイルから再発行出願に移動しないものとする。

(b) 再発行出願において行う補正

再発行における補正は，出願がされるときにそれに係る変更を明細書に物理的に組み込むか，又は別途の補正書の何れかによって行われる。補正が組み込みによって行われる場合は，本条(d)によるマーキングが使用されなければならない。補正が補正書によって行われる場合は，補正書は，指定された変更が次のとおりに行われるよう指示しなければならない。

(1) クレーム，「大きな表」(§ 1.58(c))，「コンピュータ・プログラム一覧付録」(§ 1.96(c))，「配列表」(§ 1.821(c))又は「配列表 XML」(§ 1.831(a))以外の明細書部分

(i) 明細書の変更であって，クレーム，「大きな表」(§ 1.58(c))，「コンピュータ・プログラム一覧付録」(§ 1.96(c))，「配列表」(§ 1.821(c))又は「配列表 XML」(§ 1.831(a))以外についての変更は，追加された又は書き直された段落の本文全体を，本条(d)によるマーキングを付して提出することによってなされなければならない。ただし，段落の全体は，その段落を削除する旨の陳述によって，その段落の本文を提示することなく，削除することができる。追加された又は書き直された段落が位置する明細書中の正確な箇所が，特定されなければならない。

(ii) 「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 XML」の変更は，「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」については§ 1.825及び「配列表XML」については§ 1.835に従ってなされなければならない。

(2) クレーム

補正書は，当該補正書によって変更される各クレーム及び当該補正書によって追加される各

クレームの本文全体を含まなければならない。補正書によって変更されるクレームについては、そのクレーム番号の後に「補正」、「2回補正」等の括弧付き表現が記載されていなければならない。変更される各特許クレーム及び追加される各クレームは、本条(d)によるマーキングを含まなければならない。ただし、特許クレーム又は追加されたクレームは、クレームの本文を提示することなく、そのクレームを取り消す旨の陳述によって取り消されなければならない。

(3) 図面

1又は複数の特許図面は、次の方法によって補正される。特許図面の変更は、補正書の付属書とする差替図面用紙として提出されなければならない。差替図面用紙は、§ 1.84に従っていなければならない。かつ、1の図のみが補正されるときであっても、その用紙に以前に記載されていたすべての図を含まなければならない。補正された図は「補正」として、また、追加された図は「新規」として特定されなければならない。図が取り消される場合は、その図は括弧で囲まれ、かつ、「抹消」として特定されなければならない。図面の変更のすべては、図面の補正を含む用紙に付属する別の用紙上に書き始め、詳細に説明されなければならない。

(i) 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、「注釈付き加筆図面」として明示されていなければならない。また、図面の変更を記載する補正又は備考の欄に表示されなければならない。

(ii) 変更がされた旨の注釈を含む加筆された写しは、審査官からの要求があったときは、提出されなければならない。

(c) クレームの状態及びクレーム変更に関する裏付け

本条(b)によるクレームの変更がされる場合は、変更を含むページとは別のページ上で、すべての特許クレーム及びすべての追加されるクレームの、その補正時点での状態(すなわち、係属しているか又は取り消されているか)並びにクレームについて行われる変更についての特許の開示における裏付けの説明が提供されなければならない。

(d) マーキングによって示される変更

再発行が行われる特許に関し、クレームを含む明細書について、再発行出願の出願又は再発行出願に関する補正書の提出によって行われる変更は、次の方式でのマーキングを含んでいなければならない。ただし、「大きな表」 (§ 1.58(c))、「コンピュータ・プログラム一覧付録」 (§ 1.96(c))、「配列表」 (§ 1.821(c))又は「配列表 XML」 (§ 1.831(a))については除く。

(1) 再発行によって省略されるべき事項は、括弧に入れられなければならない。及び

(2) 再発行によって追加されるべき事項には下線が付されなければならない。

(e) 特許クレーム番号の維持

特許クレーム番号を付け替えることはできない。再発行出願において追加されるクレームには、特許クレームに付されている最大の番号の次の番号を付さなければならない。

(f) 開示に関して行われる補正要求

特許商標庁から要求を受けたときは、説明及び定義の不正確を訂正するため、また、クレーム、明細書のクレーム以外の部分及び図面との間での実質的整合性を確保するために、開示の補正がされなければならない。

(g) 特許に関して行われる補正

すべての補正は、再発行出願の出願日において有効な、クレームを含む特許明細書及び図面に関して行われなければならない。

§ 1.174 [保留]

§ 1.175 再発行出願における発明者の宣誓書又は宣言書

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条，第363条又は第385条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(a) 再発行出願に関する発明者の宣誓書又は宣言書は， § 1.63， § 1.64又は § 1.67の要件を満たすことに加え，更に，再発行の根拠として依存する，特許法第251条の規定による少なくとも1の過誤を明示して特定し，かつ，出願人が，原特許は，瑕疵のある明細書若しくは図面を理由として，又は特許権者がクレームできる権利より多く若しくは少なくクレームしていたという理由により，その全部又は一部において作用しない，若しくは無効であると信じている旨を陳述しなければならない。

(b) 再発行出願が特許クレームの範囲を拡大することを求める場合は(再発行を求める理由の1つは，特許権者が特許においてクレームすることができる権利より少なくクレームしていることである)，再発行出願についての発明者の宣誓書又は宣言書は，その出願が拡張することを求めているクレームを特定しなければならない。クレームが如何なる点においてあれ拡張されるときは，そのクレームは拡張されたクレームである。

(c) 再発行出願においてクレームされる発明についての発明者又は共同発明者である個人は，再発行出願に関して，再発行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が， § 1.64の定めによる場合，及び下記の条件が満たされる場合において，再発行出願に関する発明者の宣誓書又は宣言書に全権益の譲受人が署名できる場合を除く。

(1) その出願が原特許のクレームの範囲を拡大しようとしていないこと，又は

(2) 原特許についての出願が § 1.46に基づき全権利の譲受人によって行われていたこと

(d) 本条(a)の規定による，再発行出願に関する発明者の宣誓書又は宣言書において先に特定されていた過誤が既に再発行の理由として依拠することができなくなっている場合は，出願人は，再発行の理由として依拠する過誤を特定しなければならない。

(e) 本条(a)によって要求される，再発行出願に関する発明者の宣誓書又は宣言書は， § 1.53(f)の規定に基づいて提出することができるが， § 1.53(f) (3)の規定は再発行出願には適用しない。

(f)

(1) 先にされた再発行出願について、§ 1.78の規定を遵守して、特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく利益を主張する継続する再発行出願に関する発明者の宣誓書又は宣言書についての提出要求は、下記事項を条件として、先にされた再発行出願からの発明者の宣誓書又は宣言書の写しによって満たすことができる。

(i) 再発行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個々人が、§ 1.64の定めによる場合を除き、先にされた再発行出願に関する発明者の宣誓書又は宣言書を作成していたこと

(ii) 継続している再発行出願が原特許のクレームの範囲の拡大を求めていること、又は

(iii) 原特許についての出願が§ 1.46に基づき全権利の譲受人によって行われていたこと
(2) 先にされた再発行出願に関する発明者の宣誓書又は宣言書において特定されている過誤のすべてが再発行のための理由として既に依拠することができない場合は、出願人は再発行の理由として依拠する過誤を特定しなければならない。

(g) 如何なる時期においてであれ、特許法第115条(h)(1)の規定に従って提出された宣誓書又は宣言書は、再発行出願に関するファイル記録に入れられるものとするが、特許商標庁によって必ずしも検査されるとは限らない。

[2012年9月16日及び2013年5月13日発効の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条、第363条又は第385条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1.175(改正前特許法)を参照。]

§ 1.175 (改正前特許法) 再発行宣誓書又は宣言書

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条、第363条又は第385条に基づいてされた特許出願には適用されない*]

(a) 再発行宣誓書又は宣言書は、§ 1.63の要件に従うことに加え、次のことの陳述をもしなければならない。

(1) 出願人は、明細書若しくは図面に不備があるとの理由により又は特許権者が、特許権者が当該特許に関して主張する権利を有するより多く若しくは少なく権利を主張しているとの理由により、原特許が全部又は一部効力がないと信じること。その際、再発行の根拠として、少なくとも1の誤りが依拠されている旨を陳述するものとする。並びに

(2) 本条に基づく宣誓書又は宣言書の提出時点までに再発行出願において訂正されているすべての誤りは、出願人に何らの欺瞞の意図なしに生じたものであること

(b)

(1) 本条(a)に基づいて提出された宣誓書又は宣言書の対象となっていない誤りに関しては、出願人は、係る誤りの何れも出願人に何らの欺瞞の意図なしに生じた旨を陳述する補充宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。本条により要求される補充な宣誓書又は宣言書は、特許査定前に提出しなければならず、かつ、次に掲げるところにより提出することができる。

(i) 特許査定前の補正を添えること、又は

(ii) 本条により要求される補充宣誓書若しくは宣言書を提出することにより特許法第251条に基づいて審査官が行った拒絶が覆される旨が示されている場合に、係る拒絶を覆すことを目的とすること

(2) 特許査定後に訂正を求める誤りに関しては、補充な宣誓書又は宣言書には、訂正されるべき誤りは出願人に何らの欺瞞の意図なしに生じた旨を陳述する訂正請求書を添付しなければならない。

(c) 本条(a)(1)に記載されているところにより、再発行の基礎である誤りを陳述した後は、宣誓書又は宣言書により先に陳述したすべての誤りが最早訂正されない場合を除き、本条(b)に基づく後の宣誓書又は宣言書においては、訂正されるその他の誤りを具体的に特定する必要はない。

(d) 本条(a)により要求される宣誓書又は宣言書は、§ 1.53(f)の規定に基づいて提出することができる。

(e) 継続再発行出願であって、その親再発行出願を置き換えないものの提出には、宣誓書又は宣言書であって、最初の特許中の誤りで親再発行出願又は先の再発行出願により訂正されなかったものの少なくとも1を本条(a)(1)により特定するものを含めなければならない。宣誓書又は宣言書に関連する他のすべての要件も満たされなければならない。

[2012年9月16日以降に特許法第111条、第363条又は第385条に基づいてされた特許出願に適用される規則及びその詳細については、§ 1.175を参照。]

§ 1.176 再発行特許についての審査

(a) 再発行出願は、非再発行、非仮出願の場合と同一の方式で審査され、かつ、非再発行出願に関する規則の要件のすべてに従うものとする。再発行出願は、審査官により他の出願に先立って処理される。

(b) 原特許クレームの主題と先にクレームされていない主題との間で限定が要求されることがある(原特許クレームのみに係る限定は要求されない)。限定要求がされた場合は、原特許クレームの主題は、再発行出願においてその特許クレームのすべてについての権利放棄が提出されているときを除き(出願人は、当該権利放棄を取り下げることができない)、擬制的に選択されているものとみなされる。

§ 1.177 複数の再発行特許の発行

(a) 特許商標庁は、複数の再発行特許として特許を発行することができる。出願人が単一の特許に関する複数の再発行出願をする場合は、当該出願の各々は、明細書の第1文において、複数の再発行出願が提出されていることを記述し、再発行出願の各々をその関係、出願番号及び出願日によって特定する通知を含むか又は含むように補正されなければならない。特許商標庁は、本条が適用される出願であって、所要の通知を含んでいないものから生じる再発行特許を、§ 1.322に基づく訂正証明書によって訂正することができる。

(b) 出願人が単一の特許に関して複数の再発行出願をする場合は、再発行が行われる特許の各クレームは、各々の再発行出願において、当該各クレームに再発行が行われる特許におけるものと同じの番号を付し、補正された、補正されていない又は取り消された(括弧で囲む)ものとして表示されなければならない。再発行が行われる特許に係る同一のクレームは、元の補正されていない形では、当該複数再発行出願の複数において審査を受けるために提示することができない。複数再発行出願の何れかにおいて追加されるクレームの番号は、原特許クレームに付されている最大の番号の次の番号としなければならない。

(c) いくつかの再発行出願の内の1の出願それ自体が特許法第251条によって要求される原特許における過誤の訂正を行っていないが、それ以外の点では許可を受けることができる状態にあるときは、特許商標庁は、許可を受けることができる出願に関する処分を、それ以外の再発行出願の少なくとも1について、すべての問題が解決されるまで停止することができる。特許商標庁はまた、複数再発行出願の複数を単一の再発行出願に併合することができる。補正されていない特許クレームのみを含み、原特許における過誤を訂正していない再発行出願は、それ自体では発行許可を受けられない。

§ 1.178 原特許；出願人の継続する義務

(a) 特許の再発行出願は、その特許を放棄する旨の申出を構成するものとし、当該放棄は、その特許に係る再発行のときから効力を有する。再発行出願が承認されるまでは、原特許は、引き続きその効力を有する。

(b) 特許商標庁に対する再発行出願に関しては、出願人は、(再発行を請求している)特許が現に又は過去に関係しているインターフェアレンス又は特許審理審判部への審理、再発行、再審査若しくは訴訟及び当該手続の結果(§ 1.173(a)(1)も参照)について特許商標庁の注意を喚起しなければならない。

§ 1.179 [保留]

請願及び長官による処分

§ 1.181 長官への請願

(a) 長官に対し、次の事項について請願をすることができる。

(1) 出願に係る査定系手続又は査定系若しくは当事者系再審査手続における審査官の処置又は要求であって、特許審理審判部又は裁判所への上訴をすることができないもの

(2) 制定法又は規則が、長官によって直接決定され又は再審理されるべきことを定めている事件、及び

(3) 該当する状況において、長官の監督権の発動を求めるためのもの。特許審理審判部の処分に関する請願については、§ 41.3参照。

(b) 当該請願書は、それに係る事実、再審理を求める事項及び要求する措置についての陳述を含まなければならない。請願を支持する摘要書又は覚書がある場合は、請願書に添付され

るか、組み込まれなければならない。事実についての証明が行われる場合は、請願書には、宣誓供述書又は宣言書の形式による証明(及び証拠物件があるときは、その証拠物件)が付されなければならない。

(c) 請願が、出願に係る査定系手続又は査定系若しくは当事者系再審査手続における審査官の処置又は要求から生じるときは、適切な再考慮請求(§ 1.111)及び審査官による指令の反復があったことが条件とされることがある。審査官は、指定された期間内に、請願書において主張されている事項に関する審査官の査定の理由を記載した陳述書を提出し、その写しを請願人に提供するよう、長官によって命じられることがある。

(d) 長官に対する請願に手数料が必要とされる場合は、この部の該当する条項がそれについて指示する。請願に所要の手数料が添付されていない場合は、その請願は却下される。

(e) 口頭審理は、長官が必要と考えるときを除き、認められない。

(f) 請願書の提出のみでは、それに係る出願に関して進行する応答期間を停止させず、また、他の手続を停止させる作用も有さない。別段の定めがある場合を除き、この部に基づく請願であって、救済請求の原因である処分又は通知の郵送日から2月以内に提出されないものは、不適時のものとして却下することができる。この2月の期間は延長することができない。

(g) 長官は、請願に関する決定を特許商標庁の適切な職員に委任することができる。

§ 1.182 明示して規定されていない問題

この部の規則に明示して規定されていないすべての事情は、課されることがある他の要件に従うことを条件として、長官により又はその授権に基づき、各事情の実体に従って決定され、当該決定は、利害関係人に書面をもって通知される。本条に基づく決定を求める請願には、§ 1.17(f)に記載されている請願手数料が添付されなければならない。

§ 1.183 規定の停止

異常な事情において正義が要求するときは、長官又は長官の被指名人は、自発的に又は利害関係人からの請願に基づき、この部の規則の要件であって、制定法の要件ではないものを、課されることがある他の要件に従うことを条件として、停止又は放棄することができる。本条に基づく請願には、§ 1.17(f)に記載されている請願手数料が添付されなければならない。

§ 1.184 [保留]

特許審理審判部への審判請求

§ 1.191 特許審理審判部への審判請求

特許法第134条(a)及び(b)に基づく、特許審理審判部への審判請求は、第41部に従って行われる。

§ 1.192 - § 1.196 [保留]

§ 1.197 手続の終結

(a) 出願に関する手続は、審判請求の却下又は連邦巡回控訴裁判所への上訴若しくは民事訴訟の適時提起の不履行によって終結されたものとみなされる。ただし、次の事情に該当する場合を除く。

- (1) 出願におけるクレームが許可されている状態にある場合、又は
- (2) 査定の内容が、審査官による更なる措置を要求している場合

(b) 出願に関する手続の終結日は、審判請求が却下された日、又は更なる上訴若しくは再審理なしに、連邦巡回控訴裁判所への上訴又は民事訴訟による再審理のための期間(§ 90.3)が満了する日である。連邦巡回控訴裁判所への上訴又は民事訴訟が提起された場合は、出願に関する手続は、上訴又は民事訴訟が終結された時に終結されたものとみなされる。民事訴訟は、その判決に対する抗告期間が満了した時に終結されたものとみなされる。連邦巡回控訴裁判所への上訴は、特許審理審判部の審決又は民事訴訟における判決の何れに起因するものであれ、当該裁判所により命令が出された時に終結される。

§ 1.198 特許審理審判部の最終決定後における再審理

特許審理審判部の審決が司法的再審理として最終となったときは、主任審査官に対する手続の遂行は、§ 1.114又は§ 41.50に基づく場合を除き、長官からの書面による許可を得ることなしに、主任審査官によって再開又は再考慮されないものとし、また、それが行われるときは、いまだ裁決がされていない事項であって、十分な理由が示されているものについての考慮に限定される。

出願公開

§ 1.211 出願公開

(a) 特許法第111条(a)に基づいて特許商標庁に提出された各合衆国国内出願及び特許法第371条に適合した各国際出願は、合衆国法典第35巻に基づいてその利益が求められる最先の出願日から18月の期間が満了した後、直ちに公開されるものとするが、次の条件に該当する場合を除く。

- (1) その出願はもはや係属していないと特許商標庁によって認められていること
- (2) その出願が特許法第181条に基づく秘密保持命令の適用を受ける国家安全事項(§ 5.2(c)参照)に分類されているか、又は国家安全検閲の対象とされていること
- (3) その出願が、公開手続から除外されるのに十分間に合う時期に、特許の発行を受けてい

ること、又は

(4) その出願が、 § 1. 213(a)に従った非公開請求書とともに提出されたこと

(b) 特許法第111条(b)に基づく仮出願は公開されず、また、特許法第16章に基づく意匠出願、特許法第38章に基づく国際意匠出願及び特許法第25章に基づく再発行出願は、本条に基づく公開は行われぬ。

(c) 特許法第111条(a)に基づいて提出される出願は、それが出願基本手数料 (§ 1. 16(a)又は § 1. 16(c))、 § 1. 52(d)によって要求される英語翻訳文を含むまでは、公開されないものとする。特許商標庁は、出願が § 1. 16(s)又は § 1. 492(j)に基づいて特許商標庁によって要求される出願サイズ手数料、 § 1. 52に適合する書類を有している明細書及び要約 (§ 1. 72(b))、 § 1. 84に適合する図面、(該当する場合)2022年7月1日より前の出願には § 1. 821から § 1. 825までに適合する「配列表」、(該当する場合)2022年7月1日以降の出願には § 1. 831から § 1. 835までに適合する「配列表.XML」及び発明者の宣誓書若しくは宣言書又は § 1. 63(b)に基づく情報を含む出願データシートを含むまで、公開を延期することができる。

(d) 出願若しくはその一部の公開が連邦法又は州法に違反することになる場合、又は出願若しくはその一部が中傷的若しくは侮辱的資料を含んでいる場合は、特許商標庁は、その出願を公開すること又は特許出願公開 (§ 1. 215)に出願の当該部分を含めることを拒絶することができる。

(e) § 1. 18(d)に記載されている公開手数料は、本条に基づいて公開される各出願について、特許が付与される前に納付されなければならない。出願が本条に基づいて公開される場合は、 § 1. 311に基づく許可通知に記載される金額は、公開手数料も含むものとし、当該手数料は、出願の放棄を回避するためには、許可通知の郵送日から3月以内に納付されなければならない。この3月の期間は延長することができない。出願について本条に基づく公開が行われなかったときは、公開手数料(納付されていれば)は、払い戻される。

[2012年9月16日発効の(c)に関する変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する(c)については、 § 1. 211(改正前特許法)を参照。]

§ 1. 211 (改正前特許法)出願公開

[編者注：下記(c)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 特許法第111条(a)に基づいて特許商標庁に提出された各合衆国国内出願及び特許法第371条に適合した各国際出願は、合衆国法典第35巻に基づいてその利益が求められる最先の出願日から18月の期間が満了した後、直ちに公開されるものとするが次の条件に該当する場合を除く。

(1) その出願は最早係属していないと特許商標庁によって認められていること

(2) その出願が特許法第181条に基づく秘密保持命令の適用を受ける国家安全事項 (§ 5. 2

(c)参照)に分類されているか、又は国家安全検閲の対象とされていること

(3) その出願が、公開手続から除外されるのに十分間に合う時期に、特許の発行を受けていること、又は

(4) その出願が、§ 1. 213(a)に従った非公開請求書とともに提出されたこと

(b) 特許法第111条(b)に基づく仮出願は公開されず、また、特許法第16章に基づく意匠出願及び特許法第25章に基づく再発行出願は、本条に基づく公開は行われぬ。

(c) 特許法第111条(a)に基づいて提出される出願は、それが出願基本手数料 (§ 1. 16(a)又は§ 1. 16(c))、及び§ 1. 52(d)によって要求される英語翻訳文を含むまでは、公開されないものとする。特許商標庁は、出願が§ 1. 16 (s)又は§ 1. 492(j)に基づいて特許商標庁によって要求される出願サイズ手数料、§ 1. 52に適合する書類を有している明細書及び要約 (§ 1. 72(b))、§ 1. 84に適合する図面、(該当する場合は) 2022年7月1日より前の出願については§ 1. 821から§ 1. 825までに適合する「配列表」、2022年7月1日以降の出願については§ 1. 831から§ 1. 835までに適合する「配列表 XML」及び、§ 1. 63(b)で指定された情報を含む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含むまでは、公開を延期することができる。

(d) 出願若しくはその一部の公開が連邦法若しくは州法に違反することになる場合、又は出願若しくはその一部が不快感を与える若しくは誹謗する資料を含んでいる場合は、特許商標庁は、その出願を公開すること又は特許出願公開 (§ 1. 215)に出願の当該部分を含めることを拒絶することができる。

(e) § 1. 18(d)に記載されている公開手数料は、本条に基づいて公開される各出願について、特許が付与される前に納付されなければならない。出願が本条に基づいて公開される場合は、§ 1. 311に基づく許可通知に記載される金額は、公開手数料も含むものとし、当該手数料は、出願の放棄を回避するためには、許可通知の郵送日から3月以内に納付されなければならない。この3月の期間は延長することができない。出願について本条に基づく公開が行われなかったときは、公開手数料(納付されていれば)は、払い戻される。

[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若しくは2012年9月16日以降に提出される特許出願に適用される規則及び詳細は § 1. 211参照]

§ 1. 213 非公開請求

(a) 出願において開示されている発明が、出願から18月後の出願公開を要求する他国において又は多国間国際協定に基づいてされる出願の主題となっておらず、また、今後その予定がない場合において、次の条件が満たされるときは、その出願は、特許法第122条(b)及び§ 1. 211に基づく公開がされない。

(1) 出願時に請求書(非公開請求書)がその出願に添付して提出されること

(2) 請求書が、明白な形で、出願について特許法第122条(b)に基づく公開が行われぬようにすることを記述していること

(3) 請求書は、その出願において開示されている発明が、出願から18月後の出願公開を要求する他国において又は多国間国際協定に基づいてされる出願の主題となっておらず、また、

今後もその予定がない旨の証明を含んでいること、及び

(4) 請求書が、§ 1.33(b)に従って署名されること

(b) 出願人はいつでも、非公開請求を取り下げることができる。(a)に基づく非公開請求を取り下げる請求は、次の条件を満たさなければならない。

(1) 対象とする出願を特定すること

(2) 明白な形で、出願について特許法第122条(b)に基づく公開が行われないようにすることの請求が取り下げられる旨を陳述していること、及び

(3) § 1.33(b)に従って署名されること

(c) 本条(a)に基づく非公開請求書を提出した出願人がその後、提出された非公開請求に係る出願において開示されている発明を対象とする出願を、出願から18月後の出願公開を要求する他国において又は多国間国際協定に基づいてするときは、出願人は、当該外国又は国際出願の出願日後45日以内に、特許商標庁にその出願の届出をしなければならない。当該外国又は国際出願の提出を適時に特許商標庁に届出なかった場合は、提出された非公開請求に係る出願は、その結果、放棄されることになる(特許法第122条(b)(2)(B)(iii))。

§ 1.215 特許出願公開

[編者注：下記(a)から(c)までは、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(a) 特許法第122条(b)に基づく出願の公開は、特許出願公開を含む。特許出願公開に関しては、公開日が表示されるものとする。特許出願公開は、その出願の出願日に特許商標庁に寄託された明細書及び図面並びに出願データシート及び／又は発明者の宣誓書若しくは宣言書を基にするものとする。特許出願公開はまた、明細書(要約又はクレームを除く)の補正であって、§ 1.125(b)に基づく差替明細書に反映されているもの、§ 1.121(b)に基づく要約の補正、クレームの補正であって、§ 1.121(c)に基づく完全なクレーム一覧に反映されているもの、§ 1.121(d)に基づく図面の補正を基にすることができるが、当該差替明細書又は補正書が、その出願の公開についての技術的準備が行われる前に、その出願に係る特許商標庁の包袋に入れるのに間に合う時に提出されることを条件とする。出願公開の技術的準備は、一般に、公開予定日の4月前に開始する。特許法第371条に基づいて国内段階に移行した出願についての特許出願公開もまた、国際段階において行われた補正を含むことができる。USPTO特許電子出願システムを使用してされた出願文書を基にする出願公開に関しては、本条(c)を参照。

(b) 特許出願公開は譲受人、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件に関する十分な所有権を証明する者の名称を含むものとするが、その情報が§ 1.46に基づいてされた出願に関する出願データシートによって提出されていることを条件とする。譲受人情報は、他の出願に関する特許出願公開に含めることができるが、譲受人情報が出願データシートによって、その出願の公開のための技術的準備が開始される前に、その出願に係る特許商標庁の包袋に入れることができるように提供されることを条件とする。出願データシートによる譲受人情報の提供は、特許商標庁に譲渡を記録させるという、本章第3部の要

求を遵守することの代わりにはならない。

(c) 出願人が選択したときは、特許出願公開は、出願に係る補正後の書面(明細書、図面並びに出願データシート及び／又は発明者の宣誓書又は宣言書)に基づくものとするが、これについては、出願人が、出願の確認番号を含む特許商標庁の最初の通信に係る郵送日から1月又は合衆国法典第35巻に基づいてその利益が求められる最先の出願日から14月の何れか遅い方までに、USPTO特許電子出願システムの要件に従って当該書面を提出することを条件とする。

(d) 本条(c)に従って提出された、出願に係る書面がUSPTO特許電子出願システムの要件に従っていないときは、特許商標庁は、その出願を(a)に定められているとおりに公開する。ただし、特許商標庁が公開手続を開始していなかった場合は、特許商標庁は、特許出願公開を作成するに際し、本条(c)に基づいて出願人が提供した、その出願に関して不適時に提出された書面を使用することができる。

§ 1.215 (改正前特許法) 特許出願公開

[編者注：下記(a)から(c)までは、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 特許法第122条(b)に基づく出願の公開は、特許出願公開を含む。特許出願公開に関しては、公開日が表示されるものとする。特許出願公開は、その出願の出願日に寄託された明細書及び図面並びに出願を完結するために提出された署名済みの宣誓書又は宣言書を基にするものとする。特許出願公開はまた、明細書(要約又はクレームを除く)の補正であって、§ 1.125(b)に基づく差替明細書に反映されているもの、§ 1.121(b)に基づく要約の補正、クレームの補正であって、§ 121(c)に基づく完全なクレーム一覧に反映されているもの、§ 1.121(d)に基づく図面の補正を基にすることができるが、当該差替明細書又は補正書が、その出願の公開についての技術的準備が行われる前に、その出願に係る特許商標庁の包袋に入れるのに間に合う時に提出されることを条件とする。出願公開の技術的準備は、一般に、公開予定日の4月前に開始する。特許法第371条に基づいて国内段階に移行した出願についての特許出願公開もまた、国際段階において行われた補正を含むことができる。USPTO特許電子出願システムを使用して提出された出願文書の写しを基にする出願公開に関しては、本条(c)を参照。

(b) 出願人が、特許出願公開に譲受人情報を含めることを希望する場合は、出願人は、譲受人情報を出願送付シート又は出願データシート(§ 1.76)に含めなければならない。譲受人情報は、出願時に出願に添えられた出願送付シート又は出願データシートにおいてこの情報が提供されていない場合は、特許出願公開に含めることができない。出願送付シート又は出願データシートによるこの情報の提供は、特許商標庁に譲渡を記録させるという、本章第3部の要求を遵守することの代わりにはならない。

(c) 出願人が選択したときは、特許出願公開は、補正後の出願に係る書面(明細書、図面及び宣誓書又は宣言書)に基づくものとするが、これについては、出願人が、出願の確認番号

を含む特許商標庁の最初の通信に係る郵送日から1月又は合衆国法典第35巻に基づいてその利益が求められる最先の出願日から14月の何れか遅い方までに、USPTO特許電子出願システムの要件に従って当該書面を提出することを条件とする。

(d) 本条(c)に従って提出された、出願に係る書面がUSPTO特許電子出願システムの要件に従っていないときは、特許商標庁は、その出願を(a)に定められているとおりに公開する。ただし、特許商標庁が公開手続を開始していなかった場合は、特許商標庁は、特許出願公開を行うに際し、本条(c)に基づいて出願人が提供した、その出願に関して不適時に提出された書面を使用することができる。

[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若しくは2012年9月16日以降に提出される特許出願に適用される規則及び詳細は § 1.215参照]

§ 1.217 出願に関する編集された書面の公開

(a) 出願人が、1又は複数の外国において、直接に又は多国間国際協定を通じて出願をし、当該外国出願又は当該外国出願における発明の範囲が、特許商標庁にされた出願又は特許商標庁にされた出願における発明の説明より狭い場合は、出願人は、公開用として、外国においてされた対応する出願の何れにも含まれていない部分又は発明の説明を削除した、特許商標庁にされた出願についての編集された書面を提出することができる。出願人が本条に適合した、出願に関する編集された書面を、合衆国法典第35巻に基づいてその利益を求める最先の出願日から16月以内に提出しない場合は、特許商標庁は、その出願を § 1.215(a)に定められているとおりに公開する。

(b) 出願に関する編集された書面は、USPTO特許電子出願システムの要件に従って提出されなければならない。出願に関する編集された書面における発明の名称は、出願に関する編集された書面が特許商標庁に提出される時点でのその出願の名称と一致しなければならない。出願に関する編集された書面がUSPTO特許電子出願システムの要件に従っていないときは、特許商標庁は、その出願を § 1.215(a)に定められているとおりに公開する。

(c) 出願人は、同時に、出願に関して提出されるべき紙面 (§ 1.52(a))により、次のものも提出しなければならない。

- (1) 編集された書面が提出される出願に対応する各外国出願の認証謄本
- (2) 英語でない言語によるそのような外国出願の各々についての翻訳文及びその翻訳文が正確である旨の陳述書
- (3) 編集部分を括弧内に示している、出願についての加筆された写し、及び
- (4) 出願の編集された書面が、外国において、直接に又は多国間国際協定に基づいてされた出願であって、特許商標庁にされた出願に対応しているものに含まれていない部分又は発明の説明のみを削除しているものである旨の証明書

(d) 特許商標庁は、出願人が本条(d)(1)、(d)(2)及び(d)(3)の要件を満たす場合を除き、§ 1.14(c)(2)に従った請求があったときは、何人に対しても、編集された書面が提出された出願に係る完全な包袋及び内容の写しを提供する。

(1) 出願人は、本条(c)によって要求される提出物に次のものを添付しなければならない。

(i) 出願人が先に受領した、要望する編集を含む特許商標庁の通信に係る1の写し及び出願人が先に受領した特許商標庁のすべての通信に係る第2の写しであって、編集部分を括弧内に示しているもの、及び

(ii) 出願人が先に提出した、要望する編集を含む提出物の各々に係る1の写し及び出願人が先に提出した提出物に係る第2の写しであって、編集部分を括弧内に示しているもの

(2) 出願人は、本条(c)及び(d) (1)によって要求される提出物を提供することに加え、次のことをしなければならない。

(i) 特許商標庁が行う通信の郵送日から1月以内に、要望する編集を含む当該通信に係る1の写し及び当該通信に係る第2の写しであって、編集部分を括弧内に示しているものを提出すること、及び

(ii) 出願人による個々の提出物には、要望する編集部分を含む当該提出物に係る1の写し及び当該提出物に係る第2の写しであって、編集される資料を括弧内に示しているものを含めること

(3) 本条(d) (1)又は(d) (2)に基づく各提出物には、§ 1.17(i)に記載されている処理手数料及びその編集が、その出願について公開用として提出される編集された書面には含まれない部分又は発明の説明のみに関連性のある資料を削除することに限定されている旨の証明書が添付されなければならない。

(e) § 1.8の規定は、本条において定められている期間に対しては適用されない。

§ 1.219 早期公開

§ 1.211に基づいて公開される出願は、出願人からの請求があったときは、§ 1.211(a)に定められている時期より早く公開することができる。早期公開の請求には、§ 1.18(d)に記載されている公開手数料が添付されなければならない。出願人が§ 1.215(c)に従ったUSPTO特許電子出願システムの要件を満たす出願文書を提出していない場合は、特許商標庁は、§ 1.215(a)に定められているとおりに出願を公開する。一定の日における公開を求める請求は考慮されないものとし、そのような請求は、できる限り早い公開を求める請求として処理される。

§ 1.221 任意公開又は特許出願公開の再公開

(a) 2000年11月29日前にされたが、同日時点で係属している出願についての公開請求及び§ 1.211に基づいて先に公開された出願についての再公開請求は、USPTO特許電子出願システムの要件を満たす出願文書を含まなければならない。また、§ 1.18(d)に記載されている公開手数料及び§ 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。その請求が本条の要件を満たしていないか、又は出願文書がUSPTO特許電子出願システムの要件を満たしていない場合は、特許商標庁はその出願を公開せず、また、公開手数料を返戻する。

(b) 特許商標庁は、特許商標庁が重大な誤りを犯し、それが特許商標庁の記録から明らかなる場合に限り、本条(a)に定められている出願公開以外の、訂正又は変更された特許出願公開を求める請求を認める。(a)に定められている出願公開以外の、訂正又は変更された特許出願公開を求める請求は、その特許出願公開の日から2月以内に提出されなければならない。

この期間は延長することができない。

雑則

§ 1. 248 書類の送達；送達方法；インターフェアレンス及び審理以外の事件における送達の証明

(a) 書類の送達は、当事者の弁護士若しくは代理人がいるときは当該人に、弁護士若しくは代理人がいなくは当事者にしなければならない、次の何れかの方法によって行うことができる。

- (1) 被送達人に書類を引き渡すこと
- (2) 書類を、被送達人の通常の事業場所においてその従業者に預けること
- (3) 被送達人が通常の事業場所を有していない場合は、被送達人の居所において、そこに居住しており、適切な年齢及び判断能力を有する者に預けること
- (4) 第1種郵便による送付。送達が郵送による場合は、郵送日が送達日とみなされる。
- (5) 書類の取得又は送達に関する前記方法の何れも実行可能でないことを十分に長官に証明した場合は、送達は、公報に掲載される通知によって行うことができる。

(b) 特許商標庁に提出される書類であって、送達されるよう要求されているものは、送達証明を含まなければならない。送達証明は、提出される書類上に記載すること又はその書類に添付することができる。送達証明は、送達日及び送達方法を含まなければならない。直接送達の場合は、送達証明は被送達人の名称も含み、送達した者による証明が付されていなければならない。送達証明は次の方法によって行うことができる。

- (1) 被送達人本人又はその代理人による受領承認、又は
- (2) 弁護士又は代理人が署名した陳述書であって、本条によって要求される情報を含んでいるもの

(c) 特許審理審判部によって取り扱われる係争事件又は審理に関する書類の送達に関しては、§ 41. 106(e)又は§ 42. 6(e)を参照。

§ 1. 251 探し出せないファイル

(a) 特許商標庁が合理的な探索をした後、出願、特許又は他の特許関連手続に関するファイルを探し出すことができなかつた場合は、特許商標庁は、出願人又は特許権者に通知し、かつ、出願人又は特許権者が本条(a) (1)、(a) (2)又は(a) (3)の1による通知に従うべき期間を設定する。

(1) 出願人又は特許権者は、次の書類を提供することによって、本条に基づく通知に従うことができる。

(i) 特許商標庁と出願人又は特許権者との間での当該出願、特許又は他の手続に関するすべての通信(合衆国特許書類を除く)についての出願人又は特許権者の記録(存在している場合)の写し

(ii) 当該通信の一覧、及び

(iii) 陳述書であって、前記の写しが、特許商標庁と出願人又は特許権者との間での当該

出願、特許又は他の手続についての通信(合衆国特許書類を除く)のすべてに関する出願人又は特許権者の記録に係る完全かつ正確な写しである旨及び特許商標庁と出願人又は特許権者との間での当該出願、特許又は他の手続に関する通信の内、出願人又は特許権者の記録にないものを出願人又は特許権者が知っているか否かについてのもの

(2) 出願人又は特許権者は、次の行為を実行することによって、本条に基づく通知に従うことができる。

(i) 特許商標庁と出願人又は特許権者との間での当該出願、特許又は他の手続についての通信(合衆国特許書類を除く)のすべてに関する出願人又は特許権者の記録(存在している場合)を、特許商標庁にその写しを作成させるために提供すること、及び

(ii) 陳述書であって、出願人又は特許権者が提出した書類が、特許商標庁と出願人又は特許権者との間での当該出願、特許又は他の手続についての通信(合衆国特許書類を除く)のすべてに関する出願人又は特許権者の完全な記録である旨及び特許商標庁と出願人又は特許権者との間での当該出願、特許又は他の手続に関する通信の内、出願人又は特許権者の記録にないものを出願人又は特許権者が知っているか否かについてのものを提供すること

(3) 出願人又は特許権者が、特許商標庁と出願人又は特許権者との間での当該出願、特許又は他の手続についての通信に関する如何なる記録も保有していない場合は、出願人又は特許権者は、特許商標庁と出願人又は特許権者との間での当該出願、特許又は他の手続に関する通信についての如何なる記録も有していない旨の陳述書を提供することによって、本条に基づく通知に従わなければならない。

(b) 係属中の出願に関しては、通知に記載されている期間内に本条(a)(1)、(a)(2)又は(a)(3)の1に従わなかったときは、その結果として出願が放棄されることになる。

第三者による発行前提出物及び異議申立

§ 1.290 出願に関する、第三者による提出物

(a) 第三者は、特許出願に関する審理及び出願記録への記載のために、その出願について潜在的関連性を有する特許、公開された特許出願又は他の刊行物を提出することができるが、その提出が特許法第122条(e)及び本条に従って行われることを条件とする。第三者提出物は、その何れかの部分が特許法第122条(e)及び本条の規定を遵守していないときは、特許商標庁によって記録されること、又は審理を受けることができない。

(b) 本条に基づく第三者提出物は、下記の日の中の何れか早い方より前に提出しなければならない。

(1) その出願に関し、§ 1.311に基づく許可通知が与えられるか、郵送される日、又は

(2) 下記の日の中の何れか遅い方

(i) その出願が特許法第122条(b)及び§ 1.211に基づいて特許商標庁によって初めて公開された日から6月、又は

(ii) その出願の審査中における、審査官による、何れかのクレームに関する§ 1.104に基づく最初の拒絶の日

(c) 本条に基づく第三者提出物は書面によらなければならない。

(d) 本条に基づく第三者提出物は下記のものも含んでいなければならない。

(1) 文献一覧であって、本条(e)の規定に従って提出される文献又は文献の一部を確認するもの

(2) 文献一覧において確認されている個々の項目について主張する関連性についての簡潔な説明

(3) 文献一覧において特定されている個々の項目(合衆国特許及び合衆国特許出願公開を除く)についての判読可能な写し

(4) 文献一覧において特定されている非英語項目に関する英語翻訳文、及び

(5) 提出者による陳述であって、下記内容のもの

(i) 当該人は、§ 1.56に基づく情報開示義務を負っている者ではないこと

(ii) その提出物は特許法第122条(e)及び本条の要件を満たしていること

(e) 本条(d)(1)によって要求される文献一覧は、次の条件を満たさなければならない。その一覧は§ 1.290に基づく一覧であることを確認する見出しを含むこと、その一覧の各頁において、その提出物の提出対象である出願の出願番号を特定すること、合衆国特許及び合衆国特許出願公開を他の項目から分離した欄に列記し、その各々について下記事項によって確認すること

(1) 合衆国特許：特許番号、最初に記名されている発明者及び発行日

(2) 合衆国特許出願公開：特許出願公開番号、最初に記名されている発明者及び公開日

(3) 外国特許又は公開された外国特許出願：その特許を発行した又はその出願を公開した国又は特許庁、出願人、特許権者又は最初に記名されている発明者；該当する文書番号；及び特許又は公開された出願に表示されている公開日

(4) 非特許刊行物：著者(存在する場合)、題名、提出するページ、出版日及び(入手可能な場合は)出版社及び出版場所。出版日が分からない場合は、第三者は出版の証拠を提出しなければならない。

(f) 本条に基づく第三者提出物には、文献一覧において確認されている10又はその端数の項目について§ 1.17(o)に記載されている手数料を添付しなければならない。

(g) 他の場合には本条(f)によって要求される手数料は、提出物であって、全項目数が3以下であり、その提出をする当事者による陳述書であって、陳述書に署名する者が相当の調査をした後に知っているところでは、その提出物はその出願に関し、当該当事者又はその関係者によって特許法第122条(e)に基づいて提出される最初、かつ、唯一のものである旨のものが添付されているものに対しては、要求されない。

(h) 特許商標庁からの請求がないときは、出願人は本条に基づく提出物に対して応答する必要がない。

(i) § 1.8の規定は本条に記載されている期間には適用しない。

§ 1. 291 係属中の出願に対する公衆による異議申立

(a) 公衆の一員は、係属中の出願に対し異議申立を提出することができ、異議申立がそれに係る特許出願を適切に特定している場合は、その出願ファイルに突き合わせられる。(b)の時間枠内に提出される異議申立であって、不十分な特定のために、手続中に審査官の再審理を可能にするために適時にはファイルに突き合わせられないものは、記録することができず、また、実行可能な場合は、異議申立人に返却すること、又は実行不可能な場合は、破棄することができる。

(b) 異議申立書が、本条(c)を満たしていることに加え、§ 1. 248に従って出願人に送達されているか、又はその送達が不可能なときはその2部が特許商標庁に提出されており、かつ、本条(b)(1)の場合を除き、異議申立書が、§ 1. 211に基づいて出願が公開された日又は§ 1. 311に基づく許可通知書が郵送された日の何れか早く生じる日の前に提出されている場合は、その異議申立書は、出願の記録に入れられる。

(1) 異議申立書に出願人の同意書が添付されている場合において、異議申立書が§ 1. 311に基づく出願の許可通知書が郵送された日の前に提出されたときは、その異議申立書は、考慮されるものとする。

(2) 異議申立書には、異議申立をする実質的利益当事者によりその出願に関して提出される最初の異議申立である旨の陳述書が添付されているか、又は異議申立書は、本条(c)(5)の要件を満たしていなければならない。本条は、出願に関して最初に提出される異議申立書には適用しない。

(c) 異議申立書は、本条(a)及び(b)の規定を遵守することに加え、下記のものを含んでいなければならない。

(1) 提出する文献又は文献の一部又はそれ以外の情報に関する情報一覧であって、下記の通りとなっているもの、

(i) 合衆国特許を特許番号、最初に記名されている発明者及び発行日によって特定すること

(ii) 合衆国特許出願公開を特許出願公開番号、最初に記名されている発明者及び公開日によって特定すること

(iii) 外国特許又は公開された外国特許出願を下記事項によって特定すること。その特許を発行した又はその出願を公開した国又は特許庁、該当する文書番号、出願人、特許権者又は最初に記名されている発明者及び特許又は公開された出願に表示されている公開日

(iv) 非・特許刊行物を下記事項によって特定すること。著者(存在する場合)、題名、提出するページ、出版日及び(入手可能な場合は)出版社及び出版場所、及び

(v) 他の情報項目は、その日付が分かっている場合は、それによって特定すること

(2) 本条(c)(1)の規定による情報一覧において特定されている個々の項目についての本条

(c)(1)の規定による関連性についての簡潔な説明

(3) 情報一覧において特定されている個々の項目(合衆国特許及び合衆国特許出願公開を除く)についての判読可能な写し

(4) 文献一覧において特定されている非英語項目に関する英語翻訳文、及び

(5) 異議申立が同一利害関係人による第2回目又は後続の異議申立である場合は、第2回目又

は後続の異議申立において提起されている争点が先に提起された争点と著しく異なっている理由及び著しく異なっているその争点が先に提出されなかった理由についての説明並びに § 1.17(i)に記載されている処理手数料が提出されなければならない。

(d) 本条に基づいて出願に関する異議申立書を提出した公衆の一員には、特許商標庁からはその異議申立に関し、自らがその宛先を記載した葉書の返送以外には連絡が行われないものとするが、当該公衆の一員は、異議申立書を受領した旨の特許商標庁による受領確認を受け取るために、その葉書を異議申立書に添付することができる。本条に従って異議申立書を提出した公衆の一員の限定された関与は、その異議申立書の提出をもって終了し、異議申立人のためのその後の提出物は、その提出が本条(c)(5)に従ってなされる場合を除き、考慮されない。

(e) 不公正行為の争点を提起する異議申立書が、記録させるための本条の規定を満たしているときは、その申立書は、通常、そこに提起されている不公正行為についての論評を加えることなく、出願ファイルに入れられる。

(f) 特許商標庁からの要求がない場合は、出願人は、異議申立について応答する必要性を有さない。

(g) 本条(b)又は(c)の要件を満たさない異議申立は、記録されることができないものとし、記録されなかったときは、特許商標庁の選択に基づき、返却されるか又は廃棄される。

§ 1.292 - § 1.293 [保留]

§ 1.293 (2013年3月16日前) 法定発明登録

[編者注：2013年3月16日前に提出された法定発明登録に係る請求に適用される]

(a) 原特許に係る出願人は、出願人の係属完全出願の係属中の何時でも、明細書及び図面が法定発明登録として公開されるよう請求することができる。係る請求書は、(1)出願人及び記録上の譲受人又は(2)当該出願に係る登録弁護士若しくは代理人により署名されなければならない。

(b) 法定発明登録の公開に係る請求は、次の要素を含まなければならない。

(1) 法定発明登録の公開の日に有効と主張される発明に関する特許を受ける出願人の権利の放棄

(2) § 1.17(n)又は(o)に規定されている、法定発明登録の公開に係る請求書の提出に係る所要の手数料

(3) 請求人の意見によれば、請求の対象である出願は、特許法第112条の要件を満たしている旨の陳述並びに

(4) 請求人の意見によれば、請求の対象である出願は、特許としての印刷に係る本部の方式要件に適合している旨の陳述

(c) 法定発明登録請求とともに提出された放棄書は、法定発明登録の公開時に、法定発明登録において、法定発明登録の公開日に係属しているか又はその後提出された原特許に係る出願において、クレームされている発明に関して特許を受ける発明者の権利を放棄する効力を有する。

法定発明登録請求とともに提出された放棄書は、法定発明登録及び他の発明者の出願の主題が共有されていたとしても、当該他の発明者の権利に影響を及ぼさない。法定発明登録請求とともに提出された放棄書は、法定発明登録の公開日前に発明者に発行された特許に係る権利に影響を及ぼさないが、特許のクレームの範囲を拡大するために再発行出願が提出された場合は、この限りでない。§ 1. 104(c) (5)も参照。

§ 1. 294 [保留]

§ 1. 294 (2013年3月16日前) 法定発明登録の公開請求及び当該請求の対象である特許出願の審査

[編者注：2013年3月16日前に提出された法定発明登録請求に適用される]

(a) 法定発明登録請求は、§ 1. 293の要件が満たされたか否かを判断するために審査される。請求の対象である出願は、

(1) 出願の主題が公開に適しているか否か、

(2) 公開の要件が満たされているか否か並びに

(3) 特許法第112条及び本章§ 1. 293の要件が満たされているか否かを判断するために審査される。

(b) 出願人は、本条(a)に記載されている審査の結果を通知される。提出された請求書が§ 1. 293 及び本条の要件を満たしていない場合は、出願人への通知においては、出願の放棄を回避するために要件を満たすべき期間を設定する。出願が特許法第112条の要件を満たしていない場合は、出願人への通知には、特許法第112条の適切な規定に基づく拒絶を含める。本条に従って設定される応答期間は、§ 1. 136の期間延長規定の適用を受ける。出願人による応答の後、出願は、法定発明登録の公開について再度検討される。§ 1. 293及び本条の要件が適時に満たされない場合は、公開の拒絶は最終的なものとなる。特許法第112条の要件が満たされない場合は、特許法第112条による拒絶は最終的なものとなる。

(c) 本条に従った審査の結果、法定発明登録請求が承認された場合は、出願人は、法定発明登録を公開する意図を通知される。

§ 1. 295 [保留]

§ 1. 295 (2013年3月16日前) 法定発明登録の公開を最終的に拒絶する決定の再審理

[編者注：2013年3月16日前に提出された法定発明登録請求に適用される]

(a) 特許法第112条への適合以外の理由で法定発明登録の最終的公開拒絶に不服な請求人は、公開を拒絶する決定において設定された1月又はその他の期間内に、§ 1. 17(g)に記載されている手数料を添付した申請書を長官に提出することにより、法定発明登録の公開拒絶の

再審理を求めることができる。この申請書は、§ 1. 181 (b)の要件に従わなければならない。申請書には、特許法第112条への適合以外の理由での法定発明登録の最終的公開拒絶が特許商標庁による誤りに起因すると判断された場合は、申請手数料が払い戻されるべき旨の請求を含めることができる。

(b) 特許法第112条による主張を最終的に拒絶する査定に不服な請求人は、本巻 § 41. 31により特許審判抵触審査部に対して審判請求を提出することにより、当該決定の再審理を求めることができる。特許法第112条による主張を拒絶する査定が覆された場合において、§ 1. 293及び本条のその他の規定のすべてが満たされたときは、法定発明登録に係る請求は承認され、登録は公開される。

§ 1. 296 [保留]

§ 1. 296 (2013年3月16日前) 法定発明登録公開請求の取下

[編者注：2013年3月16日前に提出された法定発明登録に係る請求に適用される]

提出済みの法定発明登録に係る請求は、法定発明登録の公開請求を取り下げる請求を提出することにより、§ 1. 294 (c)により法定発明登録を公開する意図の通知が発出される日前に取り下げることができる。取下請求には、出願手数料を超過した支払額及び留保される取扱手数料130. 00ドルの返戻の請求を含めることができる。§ 1. 294 (c)により公開意図の通知が発出された日以降に提出された法定発明登録の公開請求を取り下げる請求は、§ 1. 17 (g)に記載される手数料を添付した申請様式によらなければならない。

§ 1. 297 [保留]

§ 1. 297 (2013年3月16日前) 法定発明登録の公開

[編者注：2013年3月16日前にされた法定発明登録に係る請求に適用される]

(a) 法定発明登録に係る請求が承認された場合は、法定発明登録は公開される。法定発明登録は、§ 1. 33 (a)に規定される通信宛先あてで、請求人に郵送される。各法定発明登録の公開通知は、公報において公告される。

(b) 公開された各法定発明登録は、法定発明登録の属性に関する陳述を含む。陳述の内容は次のとおりである。

法定発明登録は特許ではない。それは特許の防御的属性を有するが、特許の強制的属性は有さない。法定発明登録に言及する際、如何なる物品若しくは広告又は類似のものも、特許の語又は特許を示唆する語を用いてはならない。法定発明登録に関連する権利に関するより具体的な情報については、特許法第157条参照。

特許商標庁による決定についての裁判所による再審理

§ 1. 301 - § 1. 304 [保留]

許可及び特許の発行

§ 1.311 許可通知

(a) 審査の結果、出願人が本法に基づく特許を受ける権利を有するとみられるときは、許可通知書が、出願人に対し、§ 1.33に指示されている通信宛先に名宛して送付される。許可通知書は、発行手数料及び公開手数料(§ 1.211(e))を構成する金額を記載するものとし、出願の放棄を回避するためには、発行手数料及び公開手数料の両方が許可通知書の郵送日から3月以内に納付されなければならない。この3月の期間は延長することができない。

(b) 発行手数料又は§ 1.18に記載されているその他の許可後の手数料を予納口座あてに請求することに関する授權書は、許可通知の郵送後に限り、個別の出願に関して提出することができる。許可通知の郵送後における次の何れかの提出は、納付されるべき正しい発行手数料又は公開手数料を、当該手数料を請求することに関する先に提出された授權書に特定されている予納口座に請求すべき旨の要求として作用する。

(1) 正しくない発行手数料若しくは公開手数料、又は

(2) 発行手数料若しくは公開手数料の納付のための手数料送付様式(又は書信)

§ 1.312 許可後の補正

許可通知の郵送後は、出願に関する補正は、権利事項としては行うことができない。本条により提出される補正書は、発行手数料の納付前又は納付と同時に提出されなければならない。また、その補正は、主任審査官の勧告に基づき、長官の承認を得て、その出願を特許発行から取り下げることなく、記録することができる。

§ 1.313 発行からの取下

(a) 出願は、特許商標庁の発意により又は出願人の申請に基づき、その後の手続に関して発行から取り下げることができる。特許商標庁が出願を発行から取り下げるよう請求するためには、出願人は、§ 1.17(h)に記載されている手数料を含む本条に基づく申請書及び出願を発行から取り下げることを必要とする十分な理由の説明を提出しなければならない。本条に基づく申請書は、発行手数料の納付前に§ 1.114に基づく継続審査請求書が提出されている場合は、必要とされない。特許商標庁が出願を発行から取り下げた場合において、同庁がその出願を再び許可するときは、同庁は、新たな許可通知を発行する。

(b) 発行手数料が納付された場合は、特許商標庁は、次の理由があるときを除き、如何なる理由によっても庁の発意によって出願を発行から取り下げることはない。

(1) 特許商標庁の側の錯誤

(2) § 1.56に対する違反又は出願の違法性

(3) 1又は複数のクレームの不特許性、又は

(4) インターフェアレンス又は由来手続

(c) 発行手数料が納付された場合は、次の理由があるときを除き、出願は、如何なる理由があっても、出願人の申請によって発行から取り下げられることはない。

(1) 1又は複数のクレームの不特許性。これに関連する申請書には、1又は複数のクレームが特許性を有していない旨の明確な陳述、当該クレームについての補正及びその補正によって当該クレームが特許性を有することになる理由の証明が添付されなければならない。

(2) § 1.114に従った継続審査請求についての考慮、又は

(3) 出願の明示の放棄。明示の放棄は、継続出願のためにすることができる。

(d) 本条に基づく申請は、それが発行日前に適切な職員によって実際に受領され、承認された場合を除き、その出願を発行から取り下げる効力を有さないものとする。発行手数料の納付後の、出願の発行からの取下は、出願情報の公開を回避する効力を有することができない。

§ 1.314 特許の発行

出願人が適時に発行手数料を納付したときは、その出願が発行から取り下げられるか(§ 1.313)、又は特許商標庁がその特許の発行を延期する場合を除き、特許商標庁は、通常の手順で特許を発行する。特許商標庁が特許の発行を延期することを請求するためには、出願人は、§ 1.17(h)に記載されている手数料を含む本条に基づく申請書及びその特許の発行を延期することを必要とする十分な理由の証明を提出しなければならない。

§ 1.315 特許証の引渡し

特許は、発行されたときは、記録上の通信宛先に配達されるか又は郵送される。§ 1.33(a)参照。

§ 1.316 発行手数料の不納を理由として放棄される出願

発行手数料が許可通知の日から3月以内に納付されない場合は、その出願は、放棄されたものとみなされる。そのような放棄された出願は、特許商標庁に係属しているとはみなされない。

§ 1.317 - § 1.318 [保留]

権利の部分放棄

§ 1.321 ターミナルディスクレマーを含む法定の権利の部分放棄

[編者注：下記(b)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(a) 特許に関する全体的又は部分的権利を有する特許権者は、特許に関する1又は複数の完全なクレームを放棄することができる。同様に特許権者は、付与された特許の全存続期間又はその存続期間の終末部分についての権利を放棄すること又は公衆に献呈することができる。当該権利放棄は、特許の被付与者及びその承継人又は譲受人を拘束する。権利の部分放棄の通知は、公報において公告され、また、明細書書面に添付される。権利放棄書は、特許商標庁において記録されるようにするためには、次の条件が満たされなければならない。

(1) 特許権者又は記録上の弁護士若しくは代理人によって署名されること

(2) 権利放棄される特許及び完全なクレーム又は存続期間を特定していること。完全なクレーム又は存続期間についての権利放棄でない権利放棄は、記録を拒絶される。

(3) その特許に関する特許権者の現在の所有権の範囲を記述すること、及び

(4) § 1. 20(d)に記載されている手数料が添付されること

(b) 出願人は、付与される特許の全存続期間又はその存続期間の終末部分についての権利を放棄し又は公衆に献呈することができる。当該ターミナルディスクレームは、特許の被付与者及びその承継人又は譲受人を拘束する。ターミナルディスクレームは、特許商標庁において記録されるようにするためには、次の条件が満たされなければならない。

(1) 出願人又は登録された弁護士若しくは代理人によって署名されること

(2) 権利放棄される特許存続期間の該当部分を特定すること

(3) 付与される特許に関する出願人の所有権の現在の範囲を記述すること、及び

(4) § 1. 20(d)に記載されている手数料が添付されること

(c) ターミナルディスクレームが、特許出願又は再審査手続に関して司法的に創出される重複特許付与に対処するために提出される場合は、本条(d)に定める場合を除き、次の条件が満たされなければならない。

(1) 本条(b)(2)から(b)(4)までの規定に適合すること

(2) 特許出願に関して提出される場合は(b)(1)に従って、又は再審査手続に関して提出される場合は(a)(1)に従って、署名されること、及び

(3) その出願に付与される特許又は再審査手続に付されている特許は、その特許が、司法的に創出される重複特許付与の基礎を形成している出願又は特許と共通して所有されている期間に限り権利行使可能とする旨の規定を含むこと

(d) ターミナルディスクレームが、特許出願又は再審査手続に関して提出され、その目的が、共通して所有されてはいないが、共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果、§ 1. 104(c)(4)(ii)又は(c)(5)(ii)に定める先行技術として不適格とされる特許又は出願に基づく重複特許の付与に対処するためのものである場合は、それは次の条件が満たされなければならない。

(1) 本条(b)(2)から(b)(4)までの規定に適合すること

(2) 特許出願に関して提出される場合は(b)(1)に従って、又は再審査手続に関して提出される場合は(a)(1)に従って、署名されること

(3) その出願に付与される特許又は再審査手続に付されている特許と、不適格とされる特許又はその出願に付与される特許であって、重複特許付与の基礎を構成しているものを、個別に権利行使する権利を放棄すること、並びにその出願に付与される特許又は再審査手続に付されている特許は、当該特許と、不適格とされる特許又はその出願に付与される特許であって、重複特許付与の基礎を形成するものが、個別に行使されない期間に限り権利行使可能とする旨の規定を含むこと

[2012年9月16日発効の(b)に関する変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1. 321(改正前特許法)を参照。]

§ 1. 321 (改正前特許法) ターミナルディスクレマーを含む法定の権利の部分放棄

[編者注：下記(b)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 特許に関する全体的又は部分的権利を有する特許権者は、特許に関する1又は複数の完全なクレームを放棄することができる。同様に特許権者は、付与された特許の全存続期間又はその存続期間の終末部分についての権利を放棄すること又は公共の用に供することができる。当該権利放棄は、特許の被付与者及びその承継人又は譲受人を拘束する。権利の部分放棄の通知は、公報において公告され、また、明細書書面に添付される。権利放棄書は、特許商標庁において記録されるようにするためには、次の条件が満たされなければならない。

- (1) 特許権者又は登録弁護士若しくは代理人によって署名されること
- (2) 権利放棄される特許及び完全なクレーム又は存続期間を特定していること。完全なクレーム又は存続期間についての権利放棄でない権利放棄は、記録を拒絶される。
- (3) その特許に関する特許権者の現在の所有権の範囲を記述すること、及び
- (4) § 1. 20(d)に規定されている手数料が添付されること

(b) 出願人又は譲受人は、付与される全存続期間又はその存続期間の終末部分についての権利を放棄し又は公共の用に供することができる。当該ターミナルディスクレマーは、特許の被付与者及びその承継人又は譲受人を拘束する。ターミナルディスクレマーは、特許商標庁において記録されるようにするためには、次の条件が満たされなければならない。

- (1) 次の何れかの者により署名されること
 - (i) 出願人
 - (ii) 不分割部分権利の記録上の譲受人がいる場合は、出願人及びその譲受人
 - (iii) 全権利の登録譲受人がいる場合は、その譲受人
 - (iv) 登録弁護士又は代理人
- (2) 権利放棄される特許存続期間の該当部分を特定すること
- (3) 付与される特許に関する出願人又は譲受人の所有権の現在の範囲を記述すること及び
- (4) § 1. 20(d)に記載されている手数料が添付されること

(c) ターミナルディスクレマーが、特許出願又は再審査手続に関して司法的に創出される重複特許付与に対処するために提出される場合は、本条(b)に定める場合を除き、次の条件が満たされなければならない。

- (1) 本条(b)(2)から(b)(4)までの規定に適合すること
- (2) 特許出願に関して提出される場合は本条(b)(1)に従って、又は再審査手続に関して提出される場合は本条(a)(1)に従って、署名されること及び
- (3) その出願に付与される特許又は再審査手続に付されている特許は、その特許が、司法的に創出される重複特許付与の基礎を構成した出願又は特許と共通して所有されている期間に限り権利行使可能とする旨の規定を含むこと

(d) ターミナルディスクレマーが、特許出願又は再審査手続に関して提出され、その目的が、共通して所有されていないが、共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果、§ 1. 104(c)(4)(ii)又は(c)(5)(ii)に定める先行技術として不適格とされた特許又は出願に基

づく重複特許の付与に対処するためのものである場合は、それは次の条件が満たされなければならない。

- (1) 本条(b)(2)から(b)(4)までの規定に適合すること
- (2) 特許出願に関して提出される場合は本条(b)(1)に従って、又は再審査手続に関して提出される場合は本条(a)(1)に従って、署名されること
- (3) その出願に付与される特許又は再審査手続に付されている特許と、不適格とされる特許又はその出願に付与される特許であって、重複特許付与の基礎を構成したものを、個別に権利行使する権利を放棄すること、並びにその出願に付与される特許又は再審査手続に付されている特許は、当該特許と、不適格とされる特許又はその出願に付与される特許であって、重複特許付与の基礎を構成したものが、個別に行使されない期間に限り権利行使可能とする旨の規定を含むこと

特許における過誤の訂正

§ 1.322 特許商標庁の錯誤に関する訂正証明書

(a)

(1) 長官は、特許商標庁の過失によって生じた特許に関する錯誤であって、特許商標庁の記録において明らかになっているものを訂正するために、特許法第254条による訂正証明書を発行することができ、その発行は、次の事情において行う。

(i) 特許権者又は特許権者の譲受人からの請求

(ii) 特許商標庁が発見した錯誤について特許商標庁が自発的にする行為、又は

(iii) 特許商標庁が、第三者によって提供された、錯誤に関する情報に基づいてする行為

(2)

(i) 特許商標庁には、本条(a)(1)(iii)に基づく第三者による情報の提供又は訂正証明書の発行請求に基づいて行動し又はそれに応答する義務はない。

(ii) 本条に基づいて第三者によって提出される書類は、それが関連するファイルにおける記録とはされず、また、特許商標庁によって保留もされない。

(3) 証明書発行請求がインターフェアレンス又は特許審理審判部への審理に係る特許に関するものであるときは、その請求書は、本条の要件を満たさなければならず、また、§ 41.121(a)(2)、§ 41.121(a)(3)又は§ 42.20に基づく申立書が添付されなければならない。

(4) 特許商標庁は、最初に§ 1.33(a)において指定されている、記録上の通信宛先における特許権者(記録上の譲受人を含む)に通知すること及び特許権者又は譲受人に聴聞を受ける機会を与えることなしには、本条に基づく訂正証明書を発行しない。

(b) 特許商標庁の側における錯誤の内容が、訂正証明書では形式として不適切であると考えられるようなものであるときは、長官は、特許権者に費用を課すことなく、訂正証明書に代わる訂正された特許を、訂正証明書のための一層良好な形式として発行することができる。

§ 1.323 出願人の錯誤に関する訂正証明書

特許商標庁は、特許権者又は特許権者の譲受人からの請求があり、§ 1.20(a)に記載されている手数料の納付があったときは、特許法第255条に定められている条件に基づいて訂正証

明書を発行することができる。請求がインターフェアレンス又は特許審理審判部への審理に関係している特許に関連している場合は、請求は、本条の要件を満たさなければならず、また、§ 41. 121(a) (2), § 41. 121(a) (3)又は§ 42. 20に基づく申立が添付されなければならない。

§ 1. 324 特許法第256条による、特許に関する発明者適格の訂正

(a) 過誤により、発行された特許に他人が発明者として記名されているか又は発行された特許に発明者が記名されていない場合において、当事者及び譲受人の全員からの申請があったとき、又はそのような事項が問題提起された裁判所の命令があったときは、長官は、特許法第256条に従って実際の発明者のみを記名する証明書を発行することができる。

(b) 特許に係る発明者適格を訂正するための本条(a)による請求書には、次のものが添付されなければならない。

(1) 発明者として追加される各人からの陳述書及び現に記名されている発明者からの陳述書であって、発明者適格の変更同意するか又は請求されている変更に関して不同意はないことを陳述しているもの

(2) 本条(b) (1)に基づく陳述書を提出する当事者からの譲受人全員による陳述書であって、特許に関する発明者適格の変更同意するもの。この陳述書は、§ 3. 73(c)の要件を満たさなければならない。及び

(3) § 1. 20(b)に記載されている手数料

(c) 出願に関する発明者適格の変更に関しては、§ 1. 48を参照。

(d) 本巻第41部副部Dに基づくインターフェアレンスに関しては、特許における発明者適格に関する訂正請求は本巻§ 41. 121(a) (2)に基づく申立の様式によらなければならない。第42部副部Dに基づく係争事件に関しては、特許における発明者適格に関する訂正請求は本巻§ 42. 22に基づく申立の様式によらなければならない。本巻§ 41. 121(a) (2)又は§ 42. 22に基づく申立は本条の要件を遵守しなければならない。

§ 1. 325 前記以外の錯誤であって、訂正されないもの

§ 1. 322, § 1. 323, § 1. 324に規定されるもの以外の錯誤であって、再発行又は再審査のための法的理由を与えないものは、特許日後は訂正されない。

仲裁裁定

§ 1. 331 - § 1. 334 [保留]

§ 1. 335 仲裁裁定についての通知の提出

(a) 特許法第294条に従った仲裁人による裁定については、その通知書が、特許権者又はその譲受人若しくはライセンシーによって特許商標庁に提出されなければならない。裁定が複数の特許に係るものである場合は、それぞれの特許ファイルに入れるために、別個の通知書

が提出されなければならない。通知書には、特許番号、発明者及び特許所有者の名称並びに仲裁に係る当事者の名称及び宛先を記載しなければならない。通知書は、裁定の写しを含まなければならない。

(b) 特許法第294条に従った仲裁人による裁定が裁判所によって修正された場合は、修正を請求した当事者は、その修正の適用対象である各特許のファイルに入れるために、その修正についての通知書を特許商標庁に提出しなければならない。通知書は、特許番号、発明者及び特許所有者の名称並びに仲裁に係る当事者の名称及び宛先を記載しなければならない。通知書はまた、仲裁裁定を修正する裁判所命令の写しを含まなければならない。

(c) 特許法第294条に従った仲裁人による裁定は、本条(a)又は(b)によって要求される通知が特許商標庁に提出されるまでは、実施することができない。所要の通知書が、本条(a)又は(b)において指定される当事者によって提出されない場合は、仲裁手続の如何なる当事者もその通知書を提出することができる。

§ 1.351 [保留]

§ 1.352 [保留]

維持手数料

§ 1.362 維持手数料の納付期間

(a) 1980年12月12日以降にされた出願に基づくすべての特許に関しては、本条(b)に記載する特許の場合を除き、特許の効力を付与日から4年、8年及び12年を超えて維持するためには、§ 1.20(e)から(g)までに記載されている維持手数料が納付されなければならない。

(b) 植物特許又は意匠特許については、維持手数料は要求されない。

(c) 維持手数料を納付する目的上、出願日は、次のとおりである。

(1) 先の出願の利益を主張しない出願については、その出願の実際の合衆国出願日

(2) 特許法第119条に基づいて先の外国出願の利益を主張する出願については、その出願の合衆国出願日

(3) 特許法第120条に基づいて先の特許出願の利益を主張する継続する出願(継続、分割、一部継続出願)については、その継続出願の実際の合衆国出願日

(4) 特許法第120条に基づいて再発行出願の利益を主張する、継続する再発行出願を含む再発行出願については、再発行される特許の基礎とされる、再発行出願でない原出願の合衆国出願日

(5) 特許法第371条に基づいて指定官庁として合衆国に移行した国際出願については、特許法第363条に基づいて合衆国出願日とみなされる、特許協力条約第11条(1)に基づいて付与される国際出願日

(d) 特許に関する維持手数料は、次のそれぞれの期間においては、割増手数料を付加することなく納付することができる。

- (1) 第1回目の維持手数料については、付与後3年から3年6月までの期間
- (2) 第2回目の維持手数料については、付与後7年から7年6月までの期間、及び
- (3) 第3回目の維持手数料については、付与後11年から11年6月までの期間

(e) 維持手数料は、§ 1.20(h)に記載されている割増手数料を付加して、次のそれぞれの猶予期間内に納付することができる。

- (1) 第1回目の維持手数料については、付与後3年6月から、4周年目に当たる日までの期間
- (2) 第2回目の維持手数料については、付与後7年6月から、8周年目に当たる日までの期間、及び
- (3) 第3回目の維持手数料については、付与後11年6月から、12周年目に当たる日までの期間

(f) 本条(d)に記載されている、割増手数料を付加することなく維持手数料を納付するための最終日又は本条(e)に記載されている、割増手数料を付加して維持手数料を納付するための最終日が土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日に当たるときは、維持手数料及び所要の割増手数料は、それぞれ本条(d)又は(e)に基づき、土曜日、日曜日又は連邦休日でない翌日に納付することができる。

(g) 維持手数料及び該当する割増手数料が本条(d)、(e)又は(f)に記載されている期間内に納付されない場合は、特許は、本条(e)に記載されている猶予期間の終わりををもって満了する。維持手数料の不納のために満了する特許は、付与後第4年、第8年又は第12年における、特許が付与されたのと同じ日(周年日)の終わりに満了する。

(h) 再発行出願に関して§ 1.362(d)及び(e)に規定される期間は、それについての継続する再発行出願に関するものを含め、再発行される特許の基礎とされる再発行出願でない原出願に係る付与の日から計算される。

§ 1.363 維持手数料の目的での手数料宛先

(a) 維持手数料の納付又は返戻に関する通知、受領、返戻及びその他の連絡のすべては、§ 1.33(a)に記載されている、出願手続中に使用される通信宛先に名宛されるものとするが、次の事情に該当するときは、最新の通信宛先が使用される。

- (1) 維持手数料納付のための手数料宛先が発行手数料を提出する時に示される場合、又は
- (2) 発行手数料の納付後、すべての目的に対する通信宛先の変更が提出される場合、又は
- (3) 発行手数料の納付後、維持手数料の納付に関する通知、受領その他の通信を受領するために、手数料宛先又は「手数料宛先」に関する変更が提出される場合

(b) 特許出願又は特許の譲渡は、「通信宛先」又は維持手数料に関する「手数料宛先」の変更を生じさせない。

(c) 手数料宛先は、顧客番号と関連付けられている宛先でなければならない。

§ 1. 366 維持手数料の提出

(a) 特許権者は維持手数料及び必要な割増手数料を納付することができ、又は如何なる個人若しくは団体も、特許権者の代理として維持手数料及び必要な割増手数料を納付することができる。維持手数料送付状は、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。特許権者は、何れかの個人又は団体に特許権者の代理として維持手数料及び必要な割増手数料を納付させるための授權書を提出する必要はない。

(b) 特許について提出される維持手数料及び必要な割増手数料は、その維持手数料及び割増手数料が納付される日に納付されるべき金額によって提出されなければならない。維持手数料又は割増手数料は、§ 1. 23に記載されている方法により、又は§ 1. 25に従って開設される予納口座への請求授權書によって納付されなければならない。維持手数料及び割増手数料の納付又は予納口座への請求授權書は、§ 1. 362(d), (e)又は(f)に記載されている期間内に提出されなければならない。前記以外の時期に提出される、維持手数料及び割増手数料に関する納付又は授權書は受理されず、また、維持手数料納付としての用を果たさない。ただし、§ 1. 378に基づいて提出された申請書に従い、満了した特許に関して維持手数料の遅延納付が長官によって受理される場合を除く。予納口座への請求授權書は、維持手数料及び必要な割増手数料に関する予納口座への即時の請求を授權するものでなければならない。所要金額未滿の納付、§ 1. 23に記載されている方法以外の方法による、又は不十分な資金を有する予納口座への請求授權書の提出による納付は、特許に関する維持手数料又は割増手数料の納付にはならない。§ 1. 8又は§ 1. 10に記載されている手続は、維持手数料及び必要な割増手数料の納付に際して使用することができる。

(c) 維持手数料及び必要な割増手数料を納付するに際し、維持手数料を納付しようとする特許の特定は、特許番号及び維持手数料を納付しようとする特許に係る合衆国出願の出願番号を含まなければならない。納付が特許番号のみの特定を含んでいる(すなわち、維持手数料を納付しようとする特許に係る合衆国出願の出願番号を特定していない)場合は、特許商標庁は、その納付を、納付の際に特定されている特許に対する納付に充当するか、又はその納付を返却することができる。

(d) 維持手数料及び割増手数料の納付は、各特許に対して納付しようとする手数料について、それが3 1/2年、7 1/2年又は11 1/2年手数料の何れであるか、小規模事業体の地位が変更されているか若しくは主張されているか否か、納付しようとする維持手数料及び割増手数料の金額及び割り当てられている顧客番号があるときはその番号を明示しなければならない。再発行特許に関して維持手数料及び必要な割増手数料を納付しようとする場合においては、その納付は、再発行特許を再発行特許番号及び(c)によって要求される再発行出願番号によって特定し、かつ、原特許番号も含まなければならない。

(e) 維持手数料の納付及びそれに係る割増手数料の納付は、それらが§ 1. 23に記載されている方法での又は予納口座への請求授權書による何れの提出かに拘らず、他の手数料又は料金の納付とは分離して提出されなければならない。複数の特許に対する維持手数料及び割増手数料が一括して提出される場合は、それらはできる限り少ない枚数により、特許番号を昇順

で列記して提出されなければならない。提出された納付が、列記されたすべての特許に対する維持手数料及び割増手数料を負担するのに十分でない場合は、その納付は、列記されている最初の特許から始めて、特許が列記されている順に充当される。

(f) 特許に関して小規模事業者としての資格を喪失させる地位変更の届出は、小規模事業者としての地位に該当しなくなった日の後に納付時期が到来する最先の維持手数料を納付する前又はそれを納付する時に提出されなければならない。§ 1.27(g) 参照。

(g) 維持手数料及びそれに係る割増手数料は、§ 1.26及び§ 1.28(a)による場合を除き、払い戻されない。

§ 1.377 特許の満了前に提出された維持手数料の受理及び記録を拒絶する決定についての再審理

(a) 特許権者が、特許の満了前に提出した維持手数料を受理し、記録することを拒絶する特許商標庁の決定に不服があるときは、長官に対し、その維持手数料を受理し、記録するよう申請することができる。

(b) 本条に基づく申請は、不服申立の処分から2月以内又は不服申立の処分において定められている他の期間内に提出されなければならない。また、申請書には§ 1.17(g)に記載されている手数料が添付されなければならない。当該申請書は、維持手数料を受理し、記録することの拒絶が特許商標庁の過誤から生じたことと決定されたときは、申請手数料を返戻することを求める旨の請求を含むことができる。

(c) 本条に基づく申請は、§ 1.181(b)の要件を満たさなければならない。かつ、特許商標庁に対して手続をするために登録されている弁護士若しくは代理人によって、又は特許権者、譲受人若しくはその他の利害関係人によって署名されなければならない。

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

(a) 長官は、特許に関して納付されるべき維持手数料の特許満了後の納付を受理することができるが、これについては、申請書によって、維持手数料の納付における遅延が故意によるものでなかったことが、長官が認めるように証明されることを条件とする。申請に基づき、長官が維持手数料の納付を受理した場合は、それに係る特許は満了しなかったものとみなされるが、特許法第41条(c)(2)に記載されている条件の適用を受けるものとする。

(b) 維持手数料の故意によるものでない遅延納付の受理を求める申請書は、次の事項を含まなければならない。

(1) § 1.20(e)から(g)までに記載されている所要の維持手数料

(2) § 1.17(m)に記載されている申請手数料、及び

(3) 維持手数料の遅延納付は故意によるものではなかった旨の陳述書。長官は、遅延が故意によるものでなかったか否かについて疑義がある場合は、追加の情報を要求することができる。

(c) 本条に基づく申請書は、§ 1.33(b)に従って署名されなければならない。

(d) 遅延した維持手数料を受理することを拒絶する旨の決定についての再考慮は、維持手数料の遅延納付の受理を拒絶する決定から2月以内又は当該決定書に定められている他の期間内に再考慮を求める申請書を提出することによって、獲得することができる。

(e) 維持手数料の遅延納付が受理されなかった場合は、維持手数料は、再考慮に対する決定に続き又は再考慮申請書が提出されなかった場合は、当該再考慮申請書を提出するための期間が満了した後、払い戻される。

副部C 国際手続規定

一般情報

§ 1.401 特許協力条約に基づく用語の定義

- (a) 略語「PCT」及び用語「条約」は、特許協力条約を意味する。
- (b) 「国際事務局」は、スイスのジュネーブにある世界知的所有権機関を意味する。
- (c) 「実施細則」は、PCT規則89において言及されている、特許協力条約に基づく運営のための指示の本文を意味する。
- (d) 大文字で始まるときの「願書(Request)」は、PCT規則3及び規則4に記述されている、国際出願の構成要素を意味する。
- (e) この副部で使用されるとき「国際出願」は、§ 1.9(b)において定義されている。
- (f) 特許協力条約に基づく期間を計算する目的での「優先日」は、PCT第2条(xi)において定義されている。§ 1.465も参照。
- (g) 大文字で始まるときの「請求(書)(Demand)」(以下「予備審査請求(書)」と表示する)は、国際予備審査機関に提出される書類であって、国際予備審査を請求するものを意味する。
- (h) 「付属書」は、国際予備審査機関に対して行われる、クレーム、明細書又は図面についての補正を意味する。
- (i) 副部Cにおける上記以外の用語及び表現であって、本条において定義されていないものは、PCT第2条及び特許法第351条において指示されている意味に解釈される。

§ 1.412 合衆国受理官庁

- (a) 合衆国特許商標庁は、合衆国の居住者又は国民である出願人のみを対象とする受理官庁である。
- (b) 受理官庁として行動するときの特許商標庁は、その完全名称である「合衆国受理官庁」又はその略語「RO/US」によって表示される。
- (c) 受理官庁の主要職務は、次の事項を含む。
 - (1) PCT第11条(1)及びPCT規則20の要件を満たす国際出願に対して国際出願日を付与すること
 - (2) 国際出願が、PCT第14条(1)及びPCT規則9、規則26、規則29.1、規則37、規則38、規則91及びPCT規則3から規則11までの部分の様式及び内容に関する基準を満たすようにすること
 - (3) 国際出願の処理のために支払う必要がある手数料を徴収し、また、必要なときは、それを送付すること(PCT規則14、規則15、規則16)
 - (4) 記録用写し及び調査用写しをそれぞれ、国際事務局及び国際調査機関に送付すること(PCT規則22及び規則23)、及び
 - (5) この章第5部の適用要件の遵守について決定すること
 - (6) 受理官庁としての資格において、国際出願を検閲し、また、国の安全に関する規定が、出願がそのように送付されること(PCT規則19.4)を妨げない限り、次の事情において、国際

出願を処理のために国際事務局に送付すること

- (i) 合衆国受理官庁がPCT規則19.1又は規則19.2及び§1.421(a)に基づく管轄受理官庁でない場合、又は
- (ii) 国際出願が英語によるものではないが、PCT規則12.1(a)に基づいて受理官庁としての国際事務局によって承認された言語によるものである場合、又は
- (iii) PCT規則19.4(a)(iii)に従った合意及び授権がある場合

§ 1.413 合衆国国際調査機関

(a) 特許協力条約同盟の総会による任命に従い、合衆国特許商標庁は、合衆国受理官庁及び長官が同意した他の受理官庁にされる国際出願について、特許商標庁と国際事務局との間での合意(PCT第16条(3)(b))に従い、国際調査機関として行動する。

(b) 国際調査機関として行動するときの特許商標庁は、その完全名称である「合衆国国際調査機関」又はその略語「ISA/US」によって表示される。

(c) 国際調査機関の主要職務は、次の事項を含む。

- (1) 発明の名称及び要約を承認又は確定すること
- (2) 発明の単一性の問題を検討すること
- (3) 国際調査及び国際型調査を実施すること、及び国際調査報告書及び国際型調査報告書を作成すること(PCT第15条、第17条及び第18条並びにPCT規則25、PCT規則33から規則45まで及びPCT規則47)、及び国際調査報告書が作成されない旨の宣言を発出すること(PCT第17条)
- (2)(a)
- (4) (必要なときは)PCT規則43の2に従い、当該国際調査機関の意見書を作成すること、及び
- (5) 当該国際調査機関の国際調査報告書及び意見書を出願人及び国際事務局に送付すること

§ 1.414 指定官庁又は選択官庁としての合衆国特許商標庁

(a) 合衆国特許商標庁は、特許保護が求められる国として合衆国が指定又は選択されている国際出願について、指定官庁又は選択官庁として行動する。

(b) 国際処理において指定官庁又は選択官庁として行動するときの合衆国特許商標庁は、その完全名称である「合衆国指定官庁」若しくはその略語「D0/US」又はその完全名称である「合衆国選択官庁」若しくはその略語「E0/US」によって表示される。

(c) 合衆国が指定国又は選択国とされている国際出願に関する合衆国指定官庁又は選択官庁の主要職務は、次の事項を含む。

- (1) 国際段階における種々の通知を受領すること、及び
- (2) 特許法第371条の要件を満たす国際出願であって、国内段階に入ったものの手続を行うこと

§ 1.415 国際事務局

(a) 国際事務局は、スイスのジュネーブにある世界知的所有権機関である。当該機関は、条

約及びその規則に基づく調整団体として行動する国際政府間機関である(PCT第2条(xix)及び特許法第351条(h))。

- (b) 国際事務局の主要職務は、次の事項を含む。
 - (1) 国際出願を公開し、国際公報を発行すること
 - (2) 国際出願の写しを指定官庁に送付すること
 - (3) 記録用写しを保存し、維持すること、及び
 - (4) 情報を、特定の国際出願の処理に関連する当局に送付すること

§ 1.416 合衆国国際予備審査機関

(a) 総会による任命に従い、合衆国特許商標庁は、合衆国受理官庁及び長官が同意する他の受理官庁にされた国際出願について、特許商標庁と国際事務局との合意に従い、国際予備審査機関として行動する。

(b) 国際予備審査機関として行動するときの合衆国特許商標庁は、その完全名称である「合衆国国際予備審査機関」又はその略語「IPEA/US」によって表示される。

- (c) 国際予備審査機関の主要職務は、次の事項を含む。
 - (1) 予備審査請求書を受領し、その欠陥を点検すること
 - (2) PCT規則59.3に従って、予備審査請求書を送付すること
 - (3) 国際事務局の取扱手数料及び合衆国国際予備審査機関の予備審査手数料を徴収すること
 - (4) 出願人に予備審査請求書を受領を通知すること
 - (5) 発明の単一性の問題を検討すること
 - (6) クレームされた発明が新規性、進歩性(非自明性)及び産業上の利用可能性を有しているか見受けられるか否かの問題についての非拘束的見解である国際予備審査報告書を作成すること、及び
 - (7) 国際予備審査報告書を出願人及び国際事務局に送付すること

§ 1.417 国際公開の翻訳文の提出

特許法第154条(d)(4)による、国際出願の公開に係る英語翻訳文の提出は、それが関係する国際出願を明確に特定しなければならず(§ 1.5(a))、また、特許法第154条(d)(4)による提出物であることが明確に特定されなければならない。それが行われない場合は、その提出は、特許法第111条(a)に基づく提出とみなされる。それらの提出物は、「Mail Stop PCT」と表示されなければならない。

§ 1.419 文書業務削減法に基づく現行管理番号の表示

(a) 1995年文書業務削減法(44 U.S.C. 第3501条以下参照)に従い、この副部における情報収集は、管理番号0651-0021の下に管理予算局によって審理され、承認されている。

(b) 法律の他の如何なる規定にも拘らず、情報収集がその時点で有効な管理予算局管理番号を表示している場合を除き、文書業務削減法の要件の適用を受ける情報収集に対して何人も

応答することを義務付けられず、また、その収集に従わないことによって罰則を課せられることはない。本条は、管理予算局管理番号0651-0021に基づく、情報収集について44 U. S. C. 第3512条(a)及び5 C. F. R. 第1320.5条(b)(2)(i)によって要求される表示を構成する(5 C. F. R. 第1320.5条(b)(2)(ii)(D)参照)。

国際出願をすることができる者

§ 1.421 国際出願の出願人

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(a) 合衆国の居住者又は国民に限り、合衆国受理官庁に国際出願をすることができる。国際出願が、合衆国の居住者又は国民であるとして表示されている出願人を含んでおらず、かつ、少なくとも1の出願人が、

(1) PCT締約国における居所若しくは国籍を表示しているか、又は

(2) 居所若しくは国籍を表示していない場合は、出願人にその旨が通知され、また、国際出願が § 1.445(a)(4)によって要求されているものと同等の手数料金額を含んでいる場合は、その国際出願は、受理官庁として行動する国際事務局に処理のために送付される(§ 1.412(c)(6)も参照)。

(b) 合衆国受理官庁は、合衆国の居住者又は国民によって出願された国際出願を国際処理のために受理するが、合衆国を指定するためには、国際出願が、発明者又は § 1.422若しくは § 1.424に定められている他の者によりなされているときに限り、特許商標庁は、国内段階のための受理をする。共同発明者は、共同して国際出願をしなければならない。

(c) 出願人の登録された弁護士又は代理人は、出願人のために、国際出願の願書に署名し、かつ、国際出願をすることができる。各出願人からの別個の委任状が要求されることがある。

(d) 異なる指定官庁に対する異なる出願人の表示は、国際出願の願書の部分に示されなければならない。

(e) 国際出願に係る出願人、代理人又は共通の代表者に関する表示についての変更請求は、PCT規則92の2に従って行われなければならない。また、出願人全員による署名が要求されることがある。

(f) 国際出願、国の指定、優先権主張、予備審査請求又は国の選択に係る取下請求は、PCT規則90の2に従って行われなければならない。かつ、出願人全員により署名されなければならない。PCT規則90の2による取下請求のためには、それが出願人全員により署名されていないときは、出願人からの別個の委任状が要求される。

[2012年9月16日発効の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1.421(改正

前特許法)を参照。]

§ 1. 421 (改正前特許法) 国際出願の出願人

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 合衆国の居住者又は国民に限り，合衆国受理官庁に国際出願をすることができる。国際出願が，合衆国の居住者又は国民であるとして表示されている出願人を含んでおらず，かつ，少なくとも1の出願人が，

(1) PCT締約国における居所若しくは国籍を表示しているか，又は

(2) 居所若しくは国籍を表示していない場合は，

出願人にその旨が通知され，また，国際出願が § 1. 445(a) (4)によって要求されているものと同等の手数料金額を含んでいる場合は，その国際出願は，受理官庁として行動する国際事務局に処理のために送付される (§ 1. 412(c) (6)も参照)。

(b) 合衆国受理官庁は，合衆国の居住者又は国民によってされた国際出願を国際処理のために受理するが，合衆国を指定するためには，国際出願が，発明者により又は § 1. 422又は § 1. 423に規定するところによりされている場合に限り，特許商標庁は，国内段階のためにこれを受理するものとする。共同発明者は，共同して国際出願をしなければならない。

(c) 合衆国以外を指定する目的では，譲受人又は所有者が国際出願を提出することができる。

(d) 出願人の登録された弁護士又は代理人は，出願人のために，国際出願の願書に署名し，かつ，国際出願をすることができる。各出願人からの別個の委任状が要求されることがある。

(e) 異なる指定官庁に対する異なる出願人の表示は，国際出願の願書の部分に示されなければならない。

(f) 国際出願に係る出願人，代理人又は共通の代表者に関する表示についての変更請求は，PCT規則92の2 に従って行われなければならない，また，出願人全員による署名が要求されることがある。

(g) 国際出願，国の指定，優先権主張，予備審査請求又は国の選択に係る取下請求は，PCT規則90の2に従って行われなければならない，かつ，出願人全員により署名されなければならない。PCT規則90の2 による取下請求のためには，それが出願人全員により署名されていないときは，出願人からの別個の委任状が要求される。別個の委任状の提出は，相当の努力をしても1又は複数の発明者が見付からないか又は連絡が取れない場合は，他の出願人の請求に基づいて免除されることがある。係る請求書には，長官が認めるように当該署名の欠如を説明する陳述書が添付されなければならない。

[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若しくは2012年9月16日以降

に提出される特許出願に適用される規則及び詳細は § 1. 421参照]

1. 422 国際出願における出願人としての法定代理人

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

発明者が死亡し又は法律上の無能力である場合は、発明者の法定代理人が合衆国を指定国とする国際出願の出願人となることができる。

[2012年9月16日発効の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1. 422(改正前特許法)を参照。]

§ 1. 422 (改正前特許法) 発明者が死亡している場合

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

発明者の死亡の場合は、死亡した発明者の法律上の代表者（遺言執行者、遺産管理人等）が、合衆国を指定国とする国際出願を提出することができる。

[2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされる特許出願に適用される規則及び詳細は § 1. 422参照]

§ 1. 423 [保留]

§ 1. 423 (改正前特許法) 発明者が精神障害であるか又は法律的に無能力である場合

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

発明者が精神障害であるか又はその他法律的に無能力である場合は、この発明者の法律上の代表者（後見人、財産管理人等）は、合衆国を指定国とする国際出願を提出することができる。

§ 1. 424 国際出願における出願人としての譲受人、義務による譲受人又は十分な所有権を有する者

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(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、合衆国を指定国とする国際出願における出願人となることができる。その事件に関する十分な所有権を証明する者は、合衆国を指定国とする国際出願の出願人となることができるが、そのためには、適切な事実についての証拠及びその行為が当事者の権利の保全のために適切である旨の証明を必要とする。

(b) 本条(a)に基づいて要求される証明、所有権又は財産的権利についての書証の何れも、国際段階においては特許商標庁によって要求されること又は検討されることがないが、国内段階においては § 1. 46の条件及び要件に従って要求される。

[2012年9月16日発効の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。]

§ 1. 425 [保留]

国際出願

§ 1. 431 国際出願要件

[编者注：下記(b) (3) (iii)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(a) 国際出願は、条約及び規則に定められているとおりに、願書、明細書、1又は複数のクレーム、要約及び1又は複数の図面(必要な場合)を含まなければならない(PCT第3条(2)及び実施細則第207条)。

(b) 国際出願日は、合衆国受理官庁によって、国際出願を受領した時に与えられるが、次の要件が満たされていることを条件とする。

(1) 少なくとも1の出願人(§ 1. 421)が合衆国の居住者又は国民であり、国際出願の受領時に提出される書類がその旨を表示していること(特許法第361条(a), PCT第11条(1) (i))

(2) 国際出願が英語によるものであること(特許法第361条(c), PCT第11条(1) (ii))

(3) 国際出願が少なくとも次の要素を含むこと(PCT第11条(1) (iii))

(i) それが国際出願として意図されている旨の表示(PCT規則4. 2)

(ii) 国際特許協力同盟の少なくとも1の締約国の指定(§ 1. 432)

(iii) 規定されているとおりの出願人の名称

(iv) 外見上、明細書であると認められる部分、及び

(v) 外見上、クレームであると認められる部分

(c) 国際出願手数料(PCT規則15. 2)並びに送付及び調査手数料(§ 1. 445)は、本条(b)によって要求される出願書類が提出される時、又はその後1月以内に全額を納付することができる。納付されるべき国際出願、送付及び調査手数料は、国際出願の受領日において有効な国際出願、送付及び調査手数料である。国際出願、送付及び調査手数料が、その出願の受領日から1月以内で、かつ、延納手数料を課す(§ 1. 445 (a) (6))との不備通知の送付前に納付されなかった場合、出願人には通知が送付され、不足の手数料及び延納手数料を納付するために、延長不可な1月の期限が与えられる。

(d) 本条(c)による、送付手数料、国際出願手数料、調査手数料及び延納手数料を対象に必要とされる納付が、PCT規則16の2. 1(e)に従って適時に行われない場合は、受理官庁は、PCT第14条(3) (a)に基づいて、その国際出願は取り下げられたものと宣言する。

[2012年9月16日発効の(b) (3) (iii)に関する変更は、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た特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1. 431(改正前特許法)を参照。]

§ 1. 431 (改正前特許法) 国際出願要件

[編者注：下記(b) (3) (iii)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 国際出願は、条約及び規則に定められているとおりに、願書、明細書、1又は複数のクレーム、要約及び1又は複数の図面（必要な場合）を含まなければならない（PCT条約第3条(2)及び実施細則第207条）。

(b) 国際出願日は、合衆国受理官庁によって、国際出願を受領した時に与えられるが、次の要件が満たされていることを条件とする。

(1) 少なくとも1の出願人が合衆国の居住者又は国民であり、国際出願の受領時に提出される書類がその旨を表示していること（特許法第361条(a)、PCT第11条(1)(i)）、

(2) 国際出願が英語によるものであること（特許法第361条(c)、PCT第11条(1)(ii)）

(3) 国際出願が少なくとも次の要素を含むこと（PCT第11条(1)(iii)）

(i) それが国際出願として意図されている旨の表示（PCT規則4.2）

(ii) 国際特許協力同盟の少なくとも1の締約国の指定（§ 1. 432）

(iii) 規定されているとおりの出願人の名称（§ 1. 421から§ 1. 423までに注意）

(iv) 外見上、明細書であると認められる部分、及び

(v) 外見上、クレームであると認められる部分

(c) 国際出願手数料（PCT規則15.2）並びに送付及び調査手数料（§ 1. 445）は、本条(b)によって要求される国際出願書類が提出される時又はその後1月以内に全額を納付することができる。納付されるべき国際出願、送付及び調査手数料は、国際出願の受領日において有効な国際出願、送付及び調査手数料である。

(1) 国際出願、送付及び調査手数料が、その国際出願の受領日から1月以内及び延納手数料を課す不足金についての通知の送付前に納付されなかった場合は、出願人には通知が行われ、かつ、不足の手数料及び延納手数料を納付するために、1月が与えられる。(c) (2) に従うことを条件として、延納手数料は、次の何れか大きい方と同額とする。

(i) 不足の手数料金額の50%、又は

(ii) 送付手数料と等しい金額

(2) 延納手数料は、国際出願手数料の50%に等しい金額を超えないものとし、国際出願の30枚を超える各枚数に対する手数料は、考慮されない(PCT規則16の2)。

(3) 不足の手数料を納付するための、本条(c)による1月の期間は、延長を受けることができない。

(d) 本条(c)による、送付手数料、国際出願手数料、調査手数料及び延納手数料を対象に必要とされる納付が、PCT規則16の2.1(e)に従って適時に行われない場合は、受理官庁は、PCT第14条(3)本条(a)に基づいて、その国際出願は取り下げられたものと宣言する。

[2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願について本条の(b) (3) (iii)についての詳細は、§ 1. 431を参照。]

§ 1.432 国際出願による国の指定

国際出願願書の提出は、次の事項を構成するものとする。

- (a) その国際出願日において条約によって拘束されているすべての締約国の指定
- (b) その国際出願が、PCT第43条又は第44条が適用される各指定国に関して、その国の指定によって得られるあらゆる種類の保護を求める旨の表示、及び
- (c) その国際出願が、PCT第45条(1)が適用される各指定国に関して、広域特許の付与及びPCT第45条(2)が適用される場合を除き、国内特許の付与を求めている旨の表示

§ 1.433 国際出願の様式上の要件

- (a) 国際出願願書及び願書の照合欄に表示される書類の各々(PCT規則3.3(a)(ii))は、1部のみを提出する。
- (b) 国際出願のすべての用紙は、A4サイズ用の紙(21.0×29.7cm)としなければならない。
- (c) 国際出願に関する他の様式上の要件は、PCT規則11及び実施細則第201条から第207条までに記載されている。

§ 1.434 願書

- (a) 願書は、標準様式(PCT規則3及び規則4)によって作成されなければならない。印刷された願書様式は、合衆国特許商標庁から入手することができる。印刷された様式を請求する書信は、「Mail Stop PCT」と表示されなければならない。
- (b) 願書の照合欄は、提出時に国際出願に付随する個々の書類を表示しなければならない。
- (c) すべての情報、例えば、宛先、国の名称及び日付は、PCT規則4及び実施細則第110条及び第201条によって要求されているとおりに、願書に表示されなければならない。
- (d) 合衆国の指定のためには、国際出願は、次の事項を含まなければならない。
 - (1) 発明者の名称、及び
 - (2) 先に提出された出願に係る出願日の利益が主張される場合は、先にされた国内出願又は合衆国を指定国とする国際出願への言及
- (e) 国際出願はまた、その願書にPCT規則4.17(iv)に規定されている発明者についての申立を含むことができる。

§ 1.435 明細書

(a) 出願は、PCT規則5、規則9、規則10及び規則11並びに実施細則第204条及び第208条に記載されている、明細書の内容及び様式に関する要件を満たさなければならない。

(b) 合衆国を指定国とする国際出願に関しては、明細書は、出願時に、クレームされた発明を実施するための、発明者が考えるベストモードを含まなければならない。

§ 1.436 クレーム

クレームの内容及び様式に関する要件は、PCT第6条並びにPCT規則6、規則9、規則10及び規則11に記載されており、それが遵守されなければならない。クレームの数は、クレームされる発明の内容を考えた上で、合理的なものでなければならない。

§ 1.437 図面

- (a) 図面は、それが発明の理解に必要なときは、要求される。
- (b) 図面に関する様式上の要件は、PCT規則11に記載されており、それが遵守されなければならない。

§ 1.438 要約

- (a) 要約の内容及び様式に関する要件は、PCT規則8に記載されており、それが遵守されなければならない。
- (b) 国際出願の出願時における要約の欠落は、出願日の付与に影響を及ぼさない。ただし、要約を、受理官庁からの通知の日から1月以内に提出しない場合は、国際出願は、取り下げられたと宣言されることになる。

手数料

§ 1.445 国際出願の出願、処理及び調査手数料

(a) 国際出願に関して、下記の手数料及び料金が法律によって、又は特許法第376条による授權に基づいて、長官によって設定される。

(1) 下記事項によって構成される移送手数料(特許法第361条(d)及びPCT規則14, 参照)

(i) 基本部分

(A) 受理日が2020年10月2日以降である国際出願

表1(a)(1)(i)(A)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$65.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$130.00

微小又は小規模事業体でない場合 \$260.00

(B) 受理日が2020年10月2日より前である国際出願

表2(a)(1)(i)(B)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$60.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$120.00

微小又は小規模事業体でない場合 \$240.00

(ii) USPTO特許電子出願システムによらないで、2011年11月15日以降に出願された(植物出願を除く)、合衆国を指定国とする国際出願に対する非電子出願手数料部分

表3(a)(1)(ii)

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$200.00

小規模事業体でない場合 \$400.00

(2) 調査手数料(特許法第361条(d)及びPCT規則16, 参照)

(i) 受理日が2020年10月2日以降である国際出願

表4(a)(2)(i)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$545.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$1,090.00

小規模又は微小事業体でない場合 \$2,180.00

(ii) 受理日が2014年1月1日以降で2020年10月2日より前である国際出願

表5(a)(2)(ii)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$520.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$1,040.00

小規模又は微小事業体でない場合 \$2,080.00

(iii) 受理日が2014年1月1日より前である国際出願 \$2,080.00

(3) 要求される場合の、補充調査手数料、追加の発明1件につき

(i) 受理日が2020年10月2日以降である国際出願

表6(a)(3)(i)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$545.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$1,090.00

小規模又は微小事業体でない場合 \$2,180.00

(ii) 受理日が2014年1月1日以降で2020年10月2日より前である国際出願

表7(a)(3)(ii)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$520.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$1,040.00

小規模又は微小事業体でない場合 \$2,080.00

(iii) 受理日が2014年1月1日より前である国際出願 \$2,080.00

(4) 合衆国特許商標庁が、受理官庁(PCT規則19.4)としての資格において、処理のための、国際出願の国際事務局に対する移送に係る受理官庁である場合に適用される、本条(a)(1)の移送手数料相当の手数料

(5) PCT規則13の3に基づく要求に応じて配列表を提供するための、後納手数料:

表8(a)(5)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$80.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$160.00

小規模又は微小事業体でない場合 \$320.00

(6) PCT規則16の2に基づく延滞料

(b) 国際出願手数料は、PCT規則15に規定されているところによる。

§ 1.446 国際出願に係る出願手数料及び処理手数料の返戻

(a) 国際出願の手数料に関して支払われた金銭が、法律又は条約及び規則によって要求されていない支払等のように、現実の錯誤により又は過剰に支払われたものである場合は、その返戻を受けることができる。手数料納付後の単なる目的の変更は、当事者にその手数料の返戻を受ける権利を与えない。特許商標庁は、明示して返戻が請求される場合を除き、\$25以下の返戻はせず、また、そのような金額については納付者に通知をしない。納付者又は返戻を請求する者が、電子資金振替によって返戻をするために必要な銀行情報を提供しない場合

は、特許商標庁は電子資金振替によって返戻をするために、支払証書に定められている銀行情報を使用することができる。

(b) 本条(a)に基づく返戻請求書は、手数料納付日から2年以内に提出されなければならない。特許商標庁が、§ 1.25(b)に基づく授權書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、当該請求に対する返戻請求書は、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。かつ、当該予納口座計算書の写しを含まなければならない。本条に記載されている期間は、延長することができない。

(c) 追加の調査手数料の返戻は、その返戻が、長官又は同長官によって指名され、PCT規則40.2(c)に基づいて行動する者によって正当であると決定された場合に行われる。

(d) 国際出願手数料及び調査手数料は、国際出願日が付与されなかった場合又は出願が、記録用写しの国際事務局への送付前に取り下げられた場合は、払い戻される(PCT規則15.6及び規則16.2)。調査手数料は、調査用写しの国際調査機関への送付前に出願が取り下げられた場合は、払い戻される。送付手数料は、払い戻されない。

(e) 取扱手数料(§ 1.482(b))は、次の何れかに該当する場合に限り、払い戻される(PCT規則57.6)。

(1) 予備審査請求書が、当該請求書が国際予備審査機関によって国際事務局に送付される前に、取り下げられる場合、又は

(2) 予備審査請求書が、提出されなかったものとみなされる場合(PCT規則54.4(a))

優先権

§ 1.451 国際出願における優先権主張及び優先権書類

(a) 優先権の主張は、本条(d)に従うことを条件として、実施細則第110条及び第115条を満たす方式により、願書(PCT規則4.10)において行われなければならない。

(b) 先の合衆国国内出願又は合衆国受理官庁に提出された国際出願の優先権が国際出願において主張されるときは、出願人は、合衆国受理官庁にするときの国際出願に付属する送付状又は優先日後16月以内に合衆国受理官庁に提出する別途の書信によって、国際事務局に送付するために、合衆国特許商標庁が先の出願の認証謄本を作成するよう要求することができる(PCT第8条及びPCT規則17)。認証謄本を作成するための手数料は、§ 1.19(b)(1)に記載されている。

(c) 優先権書類の認証謄本が国際出願の出願時に、それに添えて提出されない場合又は優先権出願が合衆国においてされており、かつ、その認証謄本を作成するための請求及び適切な納付が出願時の国際出願に添付されていないか、若しくは優先日から16月以内に提出されなかった場合は、優先権書類の認証謄本は、PCT規則17.1(a)に定められている期間内に、出願人によって国際事務局又は合衆国受理官庁に提出されなければならない。

(d) 出願人は、PCT規則26の2.1に従って、優先権主張を訂正又は追加することができる。

§ 1.452 優先権の回復

(a) 国際出願がPCT規則2.4で定義される優先権期間の満了より遅いが、優先権期間の満了から2月以内である国際出願日を有する場合は、国際出願の優先権は、その国際出願の優先権期間内の提出の遅延が故意によるものでなければ、請求により回復することができる。

(b) 本条(a)に基づく国際出願の優先権の回復請求は、優先権期間の満了から2月以内に提出しなければならない。かつ、次のものを含まなければならない。

- (1) 先の出願に関する優先権の主張が国際出願に含まれていない場合は、優先権の主張を追加するPCT規則26の2.1(a)に基づく届出
- (2) § 1.17(m)に規定した手数料
- (3) その国際出願の優先権期間内の提出の遅延が故意によるものでない旨の宣言。長官は、遅延が故意によるものでないか否かに疑問を有する場合は、追加の情報を要求することができる。

(c) 出願人がPCT第21条(2)(b)に基づいて早期公開を請求した場合は、国際事務局が国際公開の技術的準備を完了した後に提出された本条(b)に基づく請求は、適時に提出されていないものとみなされる。

§ 1.453 先の調査又は分類に関する書類の送付

(a) 本条(c)に従うことを条件として、出願人がPCT規則4.12に従って、合衆国受理官庁に提出した国際出願において、国際調査機関が先の調査の結果を考慮に入れるよう要求した場合は、合衆国受理官庁は、PCT規則23の2.1に規定する先の調査及び先の分類の写しを作成し、国際調査機関に送付する。

(b) 本条(c)に従うことを条件として、合衆国受理官庁に提出された国際出願が、USPTOに提出された先の出願であってUSPTOが既に先の調査を実施し又は当該先の出願を分類しているものの優先権を主張する場合は、合衆国受理官庁は、PCT規則23の2.2に規定する当該先の調査及び先の分類の写しを作成し、国際調査機関に送付する。

(c) 合衆国受理官庁は、機密扱いの出願(§ 1.14)については本条(a)及び(b)にいう先の調査結果又は先の分類の、国際調査機関送付用の写しを作成しない。ただし、国際出願が、国際調査機関に対し当該結果へのアクセスを認める書面での授權を含む場合は、この限りでない。本条に基づく授權書は、次の者により署名されなければならない。

- (1) 国際出願の出願人であると同時に機密扱い出願の出願人でもある者、又は
- (2) 機密出願へのアクセスを認められた§ 1.14に規定する者

代理

§ 1.455 国際出願における代理

(a) 国際出願の出願人(複数)は、合衆国特許商標庁に対して手続をするための登録をされている弁護士若しくは代理人又は共通の代表者として指名された1の出願人を代理人とすることができる(PCT第49条、規則4.8及び規則90並びに§ 11.9)。出願人が、1の弁護士若しくは代理人又は当該複数の出願人の1をその代理人に選任せず、かつ、出願人が複数である場合は、願書に最初に記名されており、かつ、合衆国受理官庁に出願する権利を有する出願人が、それらすべての出願人の共通の代表者であるとみなされる。国際出願が出願され、かつ、合衆国が国際調査機関又は国際予備審査機関である国内官庁に対して手続をする権利を有する弁護士又は代理人は、当該機関に対してその国際出願に係る出願人を代理するための選任を受けることができる。弁護士又は代理人は、復の弁護士又は代理人を選任することができ、その場合は、それらの者も記録される(PCT規則90.1(d))。弁護士若しくは代理人又は共通の代表者の選任は、別段の表示がある場合を除き、先の選任を取り消す(PCT規則90.6(b)及び(c))。

(b) 代理人、弁護士又は共通の代表者(PCT規則4.8)の選任は、出願人が署名した出願願書様式、出願人が署名した予備審査請求書様式又は合衆国受理官庁又は国際事務局の何れかに提出される別途の委任状の何れかによって行われなければならない。

(c) 委任状及びその取消状は、国際調査報告書の発行までに、合衆国受理官庁に提出されなければならない。

(d) 通信宛先は、実施細則第108条に記載されているとおりとする。

記録用写しの送付

§ 1.461 記録用写しの国際事務局への送付手続

(a) 国際出願の記録用写しの国際事務局への送付は、合衆国受理官庁によって、又はPCT規則19.4に定められるところに従って行われる。

(b) [保留]

(c) 国際出願の写しは、この章第5部の適用要件が満たされていない限り、合衆国受理官庁又は出願人が国際事務局、外国の指定官庁又は外国の他の当局に送付することができない。

期間調整

§ 1.465 優先日に基づく出願処理の期間の調整

(a) 条約に基づく期限の計算上、優先日は、PCT第2条(xi)に定められるとおりである。

(b) 主張された優先日がPCT規則26の2.1(a)に基づいて訂正されるか、又は優先権主張がPCT規則26の2.1(a)に基づいて追加され、PCT規則90の2.3に基づいて取り下げられ、又は

PCT規則26の2.2に基づいてされていないとみなされる場合は、いまだ満了していない期間を計算する上での優先日は、国際出願に関して残存しているPCT第8条に基づく最先の優先権主張が行われている出願日とし、それがないときは、その国際出願日とする。

- (c) PCT第11条(2)、第14条(2)又はPCT規則20.2(a)(i)若しくは(iii)に基づく訂正が適時に提出され、かつ、当該訂正の受領日が、主張されている優先日から1年より遅いときは、受理官庁は、PCT規則26の2.2に基づいて手続をしなければならない。

§ 1.468 期限遵守における遅延

国際出願の国際処理の期間における期限遵守上の遅延は、PCT規則82に定められている場合に限り免責を受けることができる。国内出願に関する期限遵守上の遅延については、§ 1.137を参照。

補正

§ 1.471 国際処理段階での訂正及び補正

(a) 本条に別段の定めがある場合を除き、合衆国受理官庁又は合衆国国際調査機関に提出されるすべての訂正は、英語により、PCT規則10及び規則11に従った差替用紙の形式によるものとし、かつ、差し替えられる用紙と差替用紙の差異について注意を喚起する書面が添付されなければならない。本文の行の削除、単純な印刷上の誤りの訂正及び1枚につき1の追加又は変更であって、5語以下のものについては、差替用紙は必要とされない。これらの変更は書信によって記述することができ、また、適切な場合は、合衆国受理官庁は、国際出願について削除を行うか又は訂正を転記することができるが、当該訂正が出願書類の明瞭性及び直接複製の可能性に悪影響を及ぼさないこと(PCT規則26.4)を条件とする。PCT規則10及び規則11.1から規則11.13までを遵守しない補正は、記録することができない。

(b) 国際事務局に提出されるクレームの補正は、PCT規則46によって規定されているとおりでなければならない。

(c) PCT規則4.17に基づく申立に関する、願書についての訂正又は追加は、PCT規則26の3に定められているとおりに、国際事務局に提出されなければならない。

§ 1.472 出願人及び発明者の本人、名称又は宛先に関する変更

出願人及び発明者の本人、名称又は宛先を変更するための請求のすべては、国際調査報告書が発行されるときまでは、合衆国受理官庁に提出されなければならない。その後は、当該変更請求は、国際事務局に提出されなければならない。

発明の単一性

§ 1.475 国際調査機関、国際予備審査機関及び国内段階における発明の単一性

(a) 国際出願及び国内段階出願は、1の発明又は全体として単一の発明概念を形成するように関連している一群の発明のみに係るものでなければならない(「発明の単一性の要件」)。

1の出願において一群の発明がクレームされている場合は、これらの発明の間に1又は複数の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的關係があるときに限り、発明の単一性の要件が満たされる。「特別な技術的特徴」とは、クレームされた各発明が全体として先行技術に対して行う貢献を明示する技術的特徴をいう。

(b) 異なるカテゴリーの発明に係るクレームを含む国際出願又は国内段階出願は、それらのクレームが次のカテゴリーの組合せの1についてのものである場合に限り、発明の単一性を有するとみなされる。

- (1) ある製品及び当該製品の製造に特別に適合した方法、又は
- (2) ある製品及び当該製品の使用方法、又は
- (3) ある製品、当該製品の製造に特に適合した方法及び当該製品の使用、又は
- (4) ある方法及び当該方法を実施するために特に設計された装置若しくは手段、又は
- (5) ある製品、当該製品の製造に特別に適合した方法及び当該方法を実施するために特に設計された装置又は手段

(c) 出願が、本条(b)に記載した発明のカテゴリーの1より多い組合せ又は組合せに該当しないものについてのクレームを含んでいる場合は、発明の単一性が存在しないものとされる。

(d) 複数の製品、製造若しくは使用の方法がクレームされている場合は、出願のクレームにおいて最初に言及されているカテゴリーの最初の発明及びそれに関連する、他のカテゴリーの各々に属し、最初に記述された発明がクレームにおける主発明とみなされる(PCT第17条(3)(a)及び§1.476(c)参照)。

(e) 一群の発明が全体として単一の発明概念を形成するように関連しているか否かについての決定は、それらの発明が、別個のクレームにおいて又は単一のクレームの範囲内で択一的にクレームされているかを考慮することなく行われる。

§ 1.476 国際調査機関における、発明の単一性についての決定

(a) 国際調査機関は、国際調査報告書を作成する前に、国際出願が§1.475に記載されている発明の単一性の要件を満たしているか否かを決定する。

(b) 国際調査機関が、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと判断したときは、当該機関は、出願人にその旨を通知し、追加手数料(§1.445及びPCT第17条(3)(a)及びPCT規則40に留意)の納付を求めなければならない。出願人には、納付すべき追加手数料を納付するために、PCT規則40.3による期間が与えられる。

(c) 発明の単一性の要件が満たされていない場合において、追加手数料が納付されないときは、国際調査は、クレームにおいて最初に言及されている発明(「主発明」)について行われる。

(d) 発明の単一性の欠如は、先行技術に関連してクレームを検討する前に、又は先行技術を

検討した後で、調査中に発見された書類が、属クレーム若しくは連結するクレームとしてクレームされている発明が新規性を欠いているか、若しくは自明であり、従ってそこに併合されている複数のクレームには共通の発明概念がないことを示している場合に、直接的に明らかになることがある。このような場合は、国際調査機関は、発明の単一性の欠如に関する拒絶を提起することができる。

§ 1.477 国際調査機関における、発明の単一性の欠如に対する異議申立

(a) 出願人が、発明の単一性が欠如している旨の国際調査機関の判断に同意しないときは、追加手数料は、異議申立しつつ、返戻請求書及び不同意の理由若しくは要求されている追加手数料は過大と考えられる理由又はその双方を記載した陳述書を添付して(PCT規則40.2(c))納付することができる。

(b) 本条(a)に基づく異議申立は、長官又は同長官によって指名された者により審査される。出願人の異議申立が正当であると決定される場合は、追加手数料又はその一部が払い戻される。

(c) 出願人が、異議申立書及びそれに関する決定書の写しが指定官庁に送付される時の国際調査報告書に添付されることを望む場合は、出願人は、国際調査報告書が発行される前はいつでも、国際調査機関に対してその旨を通知することができる。その後においては、当該通知は、国際事務局にあてられなければならない(PCT規則40.2(c))。

国際予備審査

§ 1.480 国際予備審査の請求

(a) 合衆国国際予備審査機関が管轄しており、手数料が既に納付されている出願に関し、適切な予備審査請求書が提出されたときは、その国際出願は、国際予備審査に付される。予備審査手数料(§ 1.482(a)(1))及び取扱手数料(§ 1.482(b))は、PCT規則57.3に記載されている適用期間内に納付されなければならない。

(b) 予備審査請求は、標準様式によって行われなければならない(PCT規則53)。印刷された予備審査請求書様式は、合衆国特許商標庁から入手することができる。印刷された予備審査請求書様式を請求する書信は、「Mail Stop PCT」と表示されなければならない。

(c) 国際予備審査の開始前に適切な予備審査請求を取り下げたときは、出願人は、予備審査手数料から§ 1.445(a)(1)に記載されている送付手数料を控除した額の返戻を受ける権利を有する。

(d) 予備審査請求の提出は、指定されており、かつ、国際出願日に条約第II章によって拘束されるすべての締約国の選択を構成する(PCT規則53.7)。

(e) PCT規則54の2.1(a)に記載されている適用期間が満了した後に提出された予備審査請求

書は、提出されなかったものとみなされる(PCT規則54の2.1(b))。

§ 1.481 国際予備審査手数料の納付

(a) 取扱手数料及び予備審査手数料は、PCT規則57.3に定められる期間内に納付されなければならない。納付すべき取扱手数料又は予備審査手数料は、納付時に有効な取扱手数料又は予備審査手数料である。

(1) 取扱手数料及び予備審査手数料がPCT規則57.3に定められる期間内に納付されなかった場合は、出願人には通知が行われ、かつ、不足の手数料に次の何れか大きい方に等しい延納手数料を加えた金額を納付するために、1月の期間が与えられる。

(i) 不足の手数料の金額の50%。ただし、取扱手数料の2倍に等しい金額を限度とする。

又は

(ii) 取扱手数料に等しい金額(PCT規則58の2.2)

(2) 不足額を納付するために本条に定められている1月の期間は、延長することができない。

(b) 取扱手数料及び予備審査手数料を対象として(a)に従って必要とされる納付が、PCT規則58の2.1(d)に従って適時に行われなかった場合は、合衆国国際予備審査機関は、予備審査請求が提出されなかったとみなす旨の宣言を行う。

§ 1.482 国際予備審査及びその手数料

(a) 国際予備審査に関し、特許法第376条による授権に基づいて下記の手数料及び料金が長官によって定められる。

(1) 下記の予備審査手数料を予備審査請求書の提出時に納付しなければならない。

(i) 国際出願に関して、§ 1.445(a)(2)に記載されている国際調査手数料が国際調査機関としての合衆国特許商標庁に納付されている場合

表1 (a)(1)(i)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$160.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$320.00

小規模又は微小事業体でない場合 \$640.00

(ii) 国際出願についての国際調査機関が合衆国特許商標庁以外の機関であった場合

表2 (a)(1)(ii)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$200.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$400.00

小規模又は微小事業体でない場合 \$800.00

(2) 要求される場合の追加の予備審査手数料 追加の発明1件を単位として

表3 (a)(2)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$160.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$320.00

小規模又は微小事業体でない場合 \$640.00

(b) 取扱手数料は予備審査請求書の提出時に納付しなければならない、かつ、PCT規則57に規

定されているところによるものとする。

(c) PCT規則13(3)に基づく要求に応じて配列表を提供するための、後納手数料:

表4 (c)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$80.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$160.00

小規模又は微小事業体でない場合 \$320.00

§ 1.484 国際予備審査の実施

(a) 国際予備審査は、クレームされた発明が新規性、進歩性(非自明性)及び産業上の利用可能性を有しているか否かについての拘束力のない見解を形成するために行われる。

(b) 国際予備審査は、PCT規則69.1に従って開始する。

(c) 国際予備審査は、国際調査機関がそれに先立って調査をしていない発明については、行われぬ。

(d) 国際予備審査機関は、欠陥がある場合、又はクレームされた発明が新規性、進歩性若しくは産業上の利用可能性を欠く場合は、見解書を作成し、かつ、その見解書において、出願人が応答するための、延長不能な期間を設定する。

(e) 本条(d)の適用上、PCT規則43の2.1に基づく国際調査機関によって作成された見解書は、合衆国予備審査機関の見解書であるとみなされる。

(f) 国際予備審査機関は、本条(d)に基づく更なる見解書を作成することができる。

(g) 本条(d)に基づく見解書が必要でない場合、又は(f)に基づく更なる見解書が作成されることにならない場合、又は見解書及びそれに対する応答の後若しくは見解書に対する応答期限の満了後に、国際予備審査報告書が国際予備審査機関によって作成される。その1通は国際事務局に提出され、また、1通が出願人に提出される。

(h) 出願人は審査官との直接又は電話による面接を許可され、当該面接は、予備審査請求書の提出後に請求することができ、また、見解書の作成と国際予備審査報告書の作成の間の期間に行われなければならない。追加の面接が国際予備審査手続を進める上で有用であると審査官が決定したときは、追加面接を行うことができる。当該の直接又は電話による面接の概要は、出願人によって提出されなければならない、又は出願人によって提出されなかった場合は、審査官によってファイルの記録とされなければならない。

(i) その優先権が国際出願において主張される出願が英語以外の言語によるものである場合において、優先権主張の有効性がPCT第33条(1)において言及されている見解の形成に関連性を有するときは、合衆国国際予備審査機関は、出願人に対し、優先権書類の英語翻訳文を、

その求めの日から2月以内に提出するよう求めることができる。翻訳文が所定の期間内に提出されなかったときは、国際予備審査報告書は、優先権が主張されなかったものとして作成することができる。

§ 1.485 出願人による、国際予備審査段階での補正

出願人は予備審査請求書を提出する時に、補正をすることができる。出願人はまた、§ 1.484(b)に基づく通知又は見解書に対する応答のために国際予備審査機関によって定められる期間内においても補正をすることができる。補正は、PCT規則66.8に従ってなされなければならない。

§ 1.488 国際予備審査機関における、発明の単一性についての決定

(a) 見解書又は国際予備審査報告書を作成する前に、国際予備審査機関は、国際出願が§ 1.475に記載されている発明の単一性の要件を満たしているか否かについて決定する。

(b) 国際予備審査機関が、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていないと判断したときは、同機関は、次のことを行うことができる。

(1) 国際出願全体に関して、見解書及び／又は国際予備審査報告書を発行し、限定又は追加手数料の納付は求めずに、発明の単一性が欠如していることを指摘し、その理由を明示すること。国際調査機関が事前に調査をしていない発明については、国際予備審査は行われぬ。

(2) 出願人に対し、発見された複数のカテゴリーの発明を指摘し、延長不能の指定期間内に、クレームを限定するか又は追加手数料を納付するよう求めること。国際調査機関が事前に調査をしていない発明については、国際予備審査は行われぬ。又は

(3) 出願人が定められた応答期間内に、クレームの限定又は追加手数料の納付をしなかった場合は、国際予備審査機関は、見解書を発行し、及び／又は主発明に関する国際予備審査報告書を作成し、当該報告書において関連性のある事実を指摘する。何れの発明が主発明であるかについて疑義があるときは、複数のクレームの最初に記載されており、国際調査機関によって事前に調査されている発明が主発明であるとみなされる。

(c) 発明の単一性の欠如は、クレームを先行技術との関連で検討する前に、又は先行技術を考慮した後に、調査中に発見された文書が属クレーム若しくは連結するクレームとしてクレームされている発明が新規性を欠いているか又は明らかに自明のものであり、その結果、併合されている複数のクレームが共通の発明概念を有していないことを示している場合は、直接的に明らかになることがある。このような場合は、国際予備審査機関は、発明の単一性が欠如している旨の拒絶を提起することができる。

§ 1.489 国際予備審査機関における、発明の単一性の欠如に対する異議申立

(a) 出願人が、発明の単一性が欠如しているとする国際予備審査機関の判断に同意しないときは、追加手数料は、異議申立しつつ、返戻請求書及び不同意の理由若しくは要求される追加手数料は過大と考えられる理由又はその両方を記載した陳述書を添付して納付することができる。

(b) 本条(a)に基づく異議申立は、長官又は長官による被指名人によって審査される。出願人の異議申立が正当であると決定される場合は、追加手数料又はその一部が払い戻される。

(c) 出願人が、異議申立書及びそれに関する決定書の写しが選択官庁に送付される時の国際予備審査報告書に添付されることを望む場合は、出願人は、国際予備審査報告書の発行前はいつでも、その旨を国際予備審査機関に通知することができる。その後においては、その通知の宛先は、国際事務局とされなければならない。

国内段階

§ 1. 491 国内段階の開始、移行及び履行

[編者注：下記の一部の項は、2012年9月16日以降特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される*]

(a) 特許法第371条(f)に従うことを条件として、国内段階は、PCT第22条(1)若しくは(2)又はPCT第39条(1)(a)に基づく適用期間が満了した時に開始する。

(b) 国際出願は、出願人が特許法第371条(c)(1)及び(c)(2)によって要求される書類及び手数料を § 1. 495に定められている期間内に納付した時に国内段階に移行する。

(c) 国際出願は、その国内段階が特許法第371条(b)又は(f)に基づいて開始されており、かつ、第371条のすべての該当要件が満たされているときは、特許法第371条の要件を満たす。[2012年9月16日発効の変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1. 491(改正前特許法)を参照。]

§ 1. 491 (改正前特許法) 国内段階開始及び移行

[編者注：2012年9月16日以降特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない*]

(a) 特許法第371条(f)に従うことを条件として、国内段階は、PCT第22条(1)若しくは(2)又はPCT第39条(1)(a)に基づく適用期間が満了した時に開始する。

(b) 国際出願は、出願人が特許法第371条(c)によって要求される書類及び手数料を § 1. 495に定められている期間内に提出した時に国内段階に移行する。

§ 1. 492 国内段階手数料

次の手数料及び料金が、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関して設定される。

(a) 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対する国内基本手数料：

表1 (a)

微小事業体 (§ 1. 29) の場合 \$80. 00

小規模事業体 (§ 1. 27(a)) の場合 \$160. 00

小規模事業体又は微小事業体以外の場合 \$320. 00

(b) 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ついての調査手数料：

(1) 国際出願に関して合衆国国際予備審査機関によって作成された国際予備審査報告書又は国際出願に関して合衆国国際調査機関によって作成された見解書が、PCT第33条(1)から(4)までに定義されている新規性、進歩性(非自明性)及び産業上の利用可能性の基準は国内段階に移行する出願に提示されているクレームのすべてに関して満たされている旨を記述しているとき

表2 (b) (1)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$0.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$0.00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$0.00

(2) § 1.445(a)(2)に記載されている調査手数料が国際出願に関し、国際調査機関としての合衆国特許商標庁に納付されているとき

表3 (b) (2)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$35.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$70.00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$140.00

(3) 国際出願に関する国際調査報告書が合衆国調査機関ではない国際調査機関によって作成され、かつ、国際事務局によって特許商標庁に提供されるか、又は先に通知されている場合：

表4 (b) (3)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$135.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$270.00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$540.00

(4) 本条(b)(1)、(2)又は(3)に規定されていない他のすべての事情の場合

表5 (b) (4)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$175.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$350.00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$700.00

(c) 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ついての審査手数料：

(1) 国際出願に関して合衆国国際予備審査機関によって作成された国際予備審査報告書又は国際出願に関して合衆国国際調査機関によって作成された見解書が、PCT条約第33条(1)から(4)までに定義されている、新規性、進歩性(非自明性)及び産業上の利用可能性の基準は国内段階に移行する出願において提示されているクレームのすべてに関して満たされている旨を記述している場合：

表6 (c) (1)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$0.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$0.00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$0.00

(2) 本条(c)(1)に規定されていないすべての状態におけるもの：

表7 (c) (2)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$200.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$400.00

小規模事業体又は微小事業体の場合 \$800.00

(d) 国内基本手数料に追加して、3を超える独立形式の各クレームを出願又はその後に提示するためのもの

表8 (d)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$120.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$240.00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$480.00

(e) 国内基本手数料に追加して、20を超える各クレーム(従属形式であるか独立形式であるかを問わない)を出願又はその後に提示するためのもの(§ 1.75(c)が、多項従属クレームについての手数料計算上の考え方を示していることに留意)

表9 (e)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$25.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$50.00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$100.00

(f) 国内基本手数料に追加して、出願が多項従属クレームを含んでいるか又は含むように補正される場合は、出願1件につき

表10 (f)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$215.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$430.00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$860.00

(g) 本条(d)及び(e)によって要求される超過クレーム手数料及び本条(f)によって要求される多項従属クレーム手数料が、国内基本手数料と同時に、又は超過クレーム手数料若しくは多項従属クレーム手数料の納付義務が生じるクレームの後の提示時に納付されない場合は、放棄を回避するためには、手数料不足についての通知において特許商標庁によって定められている応答期間の満了前に、本条(d)、(e)及び(f)によって要求される手数料が納付されるか又は補正によってクレームが取り消されなければならない。

(h) 調査手数料、審査手数料又は宣誓書若しくは宣言書を、§ 1.495(c)に従って、国内段階開始の日(§ 1.491(a))後に提出するための割増手数料

表11 (h)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$40.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$80.00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$160.00

(i) 国際出願又は国際予備審査報告書の付属書類に関する英語翻訳文を優先日から30月より遅く提出するためのもの(§ 1.495(c)及び(e))

表12 (i)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$35.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$70.00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$140.00

(j) その明細書及び図面の枚数が100枚を越す国際出願についての出願サイズ手数料であって、追加50枚毎又はその端数に対するもの

表13 (j)

微小事業体(§ 1.29)の場合 \$105.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合 \$210.00

小規模又は微小事業体以外の場合 \$420.00

§ 1.494 [保留]

§ 1.495 合衆国における国内段階への移行

[編者注：下記(a)，(c)及び(h)は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される]

(a) 国際出願の出願人は、その国際出願の合衆国についての放棄を防止するためには、本条(b)及び(c)に記載されている期間内に、特許法第371条の要件を満たさなければならない。本条(b)，(c)，(d)，(e)及び(h)に記載されている30月の期間は、延長することができない。

(b) 出願の放棄を回避するためには、出願人は、優先日から30月の満了より遅くない時に、合衆国特許商標庁に次のものを提出しなければならない。

- (1) 国際出願の写し。ただし、その出願について事前に国際事務局からの伝達が行われている場合、又はその出願が最初に合衆国特許商標庁に提出されている場合を除く。及び
- (2) 国内基本手数料(§ 1.492(a)参照)

(c)

(1) 出願人が優先日から30月の満了前に本条(b)を満たしている場合において、次の何れかを提出していないときは、特許商標庁は、出願人に通知をする。

(i) 出願時の国際出願に係る英語翻訳文。ただし、その出願が最初に他言語によって行われていること、及び特許法第154条(d)に基づいて先に提出された国際出願の公開に係る英語翻訳文(§ 1.417)も出願時の国際出願の翻訳文でないことを条件とする(特許法第371条(c)(2))。

(ii) 発明者の宣誓書又は宣言書(特許法第371条(c)(4)及び§ 1.497)。ただし、§ 1.63に従った、発明者適格についての宣言書が、PCT規則26の3.1に定められている期間内に、PCT規則4.17(iv)に基づいて、その出願に関して事前に提出されている場合を除く。

(iii) § 1.492(b)に記載されている調査手数料

(iv) § 1.492(c)に記載されている審査手数料，及び

(v) § 1.492(j)によって要求される出願サイズ手数料がある場合は，その手数料

(2) 本条(c)(1)に基づく通知書は，出願の放棄を回避するためには，出願人が提出していなかった翻訳文，§ 1.492(b)に記載されている調査手数料，§ 1.492(c)に記載されている審査手数料及び§ 1.492(j)によって要求される出願サイズ手数料を提出しなければならない期間を定める。

(3) 発明者の宣誓書又は宣言書も本条(c)(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，本条(c)(3)(i)から(c)(3)(iii)までに記載されている事情の下では，出願がそれ以外の点に関しては許可できる状態になるまで延期することができる。

(i) その出願が，本条(c)(1)に基づく通知に定められている期間の満了前に提出された，§ 1.76の規定に従った出願データシートであって，下記事項を確認しているものを含んでいること

(A) 正式名称による個々の発明者

(B) 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通信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，それぞれ要求されている§ 1.63に従った宣誓書若しくは宣言書又は§ 1.64に従った代用陳述書を特許に係る発行手数料が納付される日までに提出しなければならない。出願人が，それぞれ記名された発明者により又は係る発明者に関して作成された，§ 1.63に従った宣誓書若しくは宣言書又は§ 1.64に従った代用陳述書が提出されていない旨を許可可能通知により通知されなかった場合は，出願人は，放棄を回避するために，それぞれ要求されている§ 1.63に従った宣誓書若しくは宣言書又は§ 1.64に従った代用陳述書を発行手数料が納付される日までに提出しなければならない。この期間は，§ 1.136に基づいて延長を受けることはできない(§ 1.136(c)参照)。出願が許可できる状態になる前に，それぞれ要求されている§ 1.63に従った宣誓書若しくは宣言書又は§ 1.64に従った代用陳述書が提出されている場合は，特許商標庁は，本条(c)(1)に規定した通知を省くことができる。

(iii) 国際出願であって，特許法第41条(a)(1)(F)に基づく国際基本手数料が納付済みであり，§ 1.76に従う出願データシートが提出済みのものは，特許法第122条(b)及び§ 1.211以下に基づく18月公開の適用上は，特許法第371条の規定を遵守しているものとして取り扱うことができる。

(4) 優先日から30日が経過した後での英語翻訳文の受理のためには，§ 1.492(i)に記載されている処理手数料の納付が要求される。国内段階開始日後(§ 1.491(a))での調査手数料，審査手数料又は発明者の宣誓書若しくは宣言書の何れかの受理のためには，§ 1.492(h)に記載されている割増手数料の納付が必要とされる。

(5) 2022年7月1日より前の国際出願日を有する国際出願は，その「配列表」がPCT規則12.1(d)に適合しており，また，その明細書がPCT規則5.2(b)に適合している場合，翻訳する必要がない。2022年7月1日より前の国際出願日を有する国際出願において，§ 1.831から§ 1.834に従い，任意の文字列の区切記号に英語とは異なる言語を含む「配列表 XML」には，本条(c)(1)(i)の目的上，英語への翻訳を必要とする。

(d) PCT第19条に基づいて行われるクレームの補正の写し及びそれが他言語によるものである場合は、その翻訳文が、優先日から30月が経過する前に提出されなければならない。PCT第19条に基づく補正であって、優先日から30月が経過するまでに受領されなかったものは、取り消されたものとみなされる。

(e) 国際予備審査報告書の付属書(それが存在している場合)が他言語によって作成されている場合は、その英語翻訳文が優先日から30月が経過するまでに提出されなければならない。優先日から30月が経過するまでに受領されなかった付属書の翻訳文は、本条(c)により定められる期間内に、§ 1.492(f)に記載されている処理手数料を添付して提出することができる。翻訳文が適時に受領されなかった付属書は、取り消されたものとみなされる。

(f) 国際出願又は他の書類が英語以外の言語によって提出されている場合において、必要と考えられるときは、国際出願又は国際出願に係る他の書類の翻訳文についての認証が要求されることがある。

(g) 本条(b)及び(c)に基づいて提出される書類及び手数料は、特許法第371条に基づいて国内段階に移行するための提出物である旨を確認しなければならない。書類及び手数料が特許法第111条に基づく出願と特許法第371条に基づいて国内段階に移行するための提出物との間での相反する表示を含んでいる場合は、その書類及び手数料は特許法第371条に基づいて国内段階に移行させるための提出物として取り扱われるものとする。

(h) 本条(b)の要件が優先日から30月以内に満たされない場合は、国際出願は、合衆国に関して、優先日から30月をもって放棄されたものとなる。

[2012年9月16日発効の(a)、(c)及び(h)に関する変更は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する

(a)、(c)及び(h)については、§ 1.495(改正前特許法)を参照。]

§ 1.495 (改正前特許法) 合衆国における国内段階への移行

[編者注：下記(a)及び(h)は、特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた2012年9月16日以降の特許出願には適用されない。]

(a) 国際出願の出願人は、その国際出願の合衆国についての放棄を防止するためには、本条(b)及び(c)に記載されている期間内に、特許法第371条の要件を満たさなければならない。本条(b)、(c)、(d)、(e)及び(h)に記載されている30月の期間は、延長することができない。

上記要件が適時に満たされる国際出願は国内段階に移行し、合衆国における当該発明の特許性に関する審査を受ける資格を取得する。

* * * * *

(c)

(1) 出願人が優先日から30月の満了前に(b)を満たしている場合において、次の何れかを提出していないときは、特許商標庁は、出願人に通知する。

(i) 出願時の国際出願に係る英語翻訳文。ただし、その出願が最初に他言語によって行わ

れていること、及び特許法第154条(d)に基づいて先に提出された国際出願の公開に係る英語翻訳文(§ 1.417)も出願時の国際出願の翻訳文でないことを条件とする(特許法第371条(c)(2))。

(ii) 発明者の宣誓書又は宣言書(特許法第371条(c)(4)及び§ 1.497)。ただし、§ 1.497に従った、発明者適格についての宣言書が、PCT規則26の3.1に定められている期間内に、PCT規則4.17(iv)に基づいて、その出願に関して事前に提出されている場合を除く。

(iii) § 1.492(b)に記載されている調査手数料

(iv) § 1.492(c)に記載されている審査手数料、及び

(v) § 1.492(j)によって要求される出願サイズ手数料がある場合は、その手数料

(2) 本条(c)(1)に基づく通知書は、出願人が、出願の放棄を回避するためには、提出していなかった翻訳文、発明者の宣誓書又は宣言書、§ 1.492(b)に記載されている調査手数料、§ 1.492(c)に記載されている審査手数料及び§ 1.492(j)によって要求される出願サイズ手数料を提出しなければならない期間を定める。

(3) 優先日から30月が経過した後での英語翻訳文の受理のためには、§ 1.492(i)に記載されている処理手数料の納付が要求される。国内段階開始日後(§ 1.491(a))での調査手数料、審査手数料又は発明者の宣誓書若しくは宣言書の何れかの受理のためには、§ 1.492(h)に記載されている割増手数料の納付が必要とされる。

(4) 「配列表」は、その「配列表」がPCT規則12.1(d)に適合しており、また、明細書がPCT規則5.2(b)に適合している場合は、翻訳する必要がない。

(h) 本条(b)の要件が優先日から30月以内に満たされない場合は、国際出願は、合衆国に関して、優先日から30月をもって放棄されたものになる。本条(b)の要件が優先日から30月以内に満たされたが、出願時の国際出願又は宣誓書若しくは宣言書の何れかが適時に提出されない場合は、国際出願は、合衆国に関して、本条(c)に従って定められる期間の満了時に放棄されたものになる。

[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た特許出願に適用される規則(a)及び(h)並びに上記以外の出願日に拘わりなく適用される規則の一部に関する詳細情報と現行規則については§ 1.495を参照のこと。]

§ 1.496 国内段階における国際出願の審査

§ 1.492(b)(1)に記載されている調査手数料及び§ 1.492(c)(1)に記載されている審査手数料が納付されている国内段階出願は、国内段階手続の開始日後、補正されることができるものとするが、方式についての拒絶を消滅させるため又は拒絶されたクレームを取り消すために必要な範囲に限られる。そのような国内段階出願は、審査の順番が繰り上げられる。

§ 1.497 特許法第371条(c)(4)に基づく、発明者の宣誓書又は宣言書

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願のみ適用される]

(a) 国際出願の出願人が§ 1.495に従って特許法第371条に基づく国内段階へ移行することを希望し、かつ、その国際出願に関して§ 1.63に従った宣言書がPCT規則26の3.1に定められている期間内に、PCT規則4.17(iv)に基づいて事前に提出されてはいない場合は、出願人は発

明者の宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。特許出願においてクレームされる発明の発明者又は共同発明者である個々の個人は、§ 1.64の定めによるときを除き、§ 1.63の条件及び要件に従う宣誓書又は宣言書を作成しなければならない。

(b) § 1.63に基づく宣誓書又は宣言書は、それが§ 1.63(a), (c)及び(g)の要件を遵守している場合は、特許法第371条(c)(4)の規定を遵守しているものとして受理される。§ 1.64に基づく代用陳述書は、それが§ 1.64(b)(1), (c)及び(e)の要件を遵守しており、かつ、代用陳述書を作成した者を確認している場合は、特許法第371条(c)(4)の規定を遵守しているものとして受理される。新たに作成された、§ 1.63に基づく発明者の宣誓書又は宣言書又は§ 1.64に基づく代用陳述書が§ 1.63(d)に従って要求されることがない場合は、以前に作成された、§ 1.63(d)(1)に基づく宣誓書、宣言書又は代用陳述書の写しの提出が特許法第371条(c)(4)を遵守するために要求される。

(c) § 1.497(b)の要件を満たしている、§ 1.63に基づく宣誓書又は宣言書又は§ 1.64に基づく代用陳述書が、同時に、§ 1.63又は§ 1.64の要件も満たしてはいない場合は、§ 1.63又は§ 1.64を遵守するために、宣誓書、宣言書、代用陳述書又は§ 1.76の規定による出願データシートを提出することが要求される。

[2012年9月16日発効の改正は、2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願にのみ適用される。その他に効力を有する規則については、§ 1.497(改正前特許法)を参照。]

§ 1.497 (改正前特許法) 特許法第371条(c)(4)に基づく宣誓書又は宣言書

[編者注：2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願には適用されない]

(a) 国際出願の出願人が§ 1.495に従って特許法第371条に基づく国内段階へ移行することを希望し、かつ、その国際出願に関して本条に従った宣言書がPCT規則26の3.1に定められている期間内に、PCT規則4.17(iv)に基づいて事前に提出されてはいない場合、その者は、次の条件を満たす宣誓書又は宣言書を提出しなければならない。

- (1) § 1.66又は§ 1.68の何れかに従って作成されていること
- (2) その対象である明細書を特定していること
- (3) 各発明者及び各発明者の国籍国を特定していること、及び
- (4) 当該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が、クレームされている主題であって、特許請求の対象であるもの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)

(1) § 1.42, § 1.43又は§ 1.47に規定するところを除き、宣誓書及び宣言書は、すべての実際の発明者によって作成されなければならない。

(2) 宣誓書若しくは宣言書又は補充された宣誓書若しくは宣言書を作成する者が発明者(§ 1.42, § 1.43又は§ 1.47)ではない場合、宣誓書又は宣言書においては、その者の発明者との関係並びに情報及び信じるところに基づく、発明者が陳述することを要求されたであろう

事実を陳述しなければならない。宣誓書又は宣言書に署名する者が死亡した発明者の法律上の代表者である場合、宣誓書又は宣言書においては、その者が法律上の代表者である旨並びに当該法律上の代表者の国籍、居所及び郵便宛先も陳述しなければならない。

(c) 本条(f)に従うことを条件として、宣誓書又は宣言書が本条(a)及び(b)の要件を満たしている場合は、宣誓書及び宣言書は、特許法第371条(c)(4)及び§ 1.495(c)に適合しているものとして受理される。ただし、宣誓書又は宣言書が§ 1.63の要件は満たしていない場合は、§ 1.67に従って、§ 1.63に従った補充な宣誓書若しくは宣言書又は出願データシートを提出しなければならない。

(d) 特許法第371条(c)(4)及び本条により提出された宣誓書若しくは宣言書において国際出願に記載されている発明事業体と異なる発明事業体を記名している場合又はPCT規則4.17(iv)若しくは本条に基づいて当該出願に関して提出された宣誓書若しくは宣言書の作成後に発明事業体の変更がPCT規則92に基づいて行われ、かつ、このように変更された発明事業体が係る宣誓書若しくは宣言書において特定された発明事業体と異なる場合は、出願人は、次のものを提出しなければならない。

(1) 発明者として追加される者それぞれ及び発明者から除かれる者それぞれからの、国際出願の発明者適格に係る如何なる誤りも、その者に欺瞞の意図なくして生じた旨の陳述書

(2) 並びに § 1.17(i)に記載されている処理手数料

(3) § 1.499 国内段階における発明の単一性によって譲渡が行われた場合最初の記名された発明者の何れか、譲受人の同意書 (§ 3.73(b)参照)、並びに

(4) 本条(f)により要求される新規の宣誓書又は宣言書

(e) 特許商標庁は、発明者適格の訂正をめぐる詳細な状況に基づいて適切とみなされるその他の情報を要求することができる。

(f) PCT規則4.17(iv)に基づいて宣言書が提出され、かつ、次の状況が存在する場合、特許法第371条(c)(4)を満たすために、本条に従った新規の宣誓書又は宣言書が提出されなければならない。

(1) 宣言書が作成された後、PCT規則20.5(c)に従って国際出願日に変更があったこと、又は

(2) 宣言書が作成された後、PCT規則92の2に基づいて発明事業体に変更があり、かつ、そのように変更された発明事業体について記載する宣言書であって、当該事業体により作成されたものが出願において提出されていないこと

(g) PCT規則4.17(iv)に基づき国際出願に関して発明者適格宣言が作成された後、国際段階においてPCT規則26の2により優先権主張が訂正されるか又は追加されている場合は、出願人は、新規の宣誓書若しくは宣言書又は § 1.76に記載されている出願データシートであって、優先権主張の基礎となっている出願を正確に特定するものの何れかを提出しなければならない。

[2012年9月16日以降に特許法第111条(a)又は第363条に基づいてされた特許出願に適用される規則及び詳細は § 1.497を参照。]

§ 1. 499 国内段階における発明の単一性

審査官が、国内段階出願において § 1. 475に基づく発明の単一性を欠いていると認定したと場合、審査官は、出願人に対して序指令を出し、当該指令に対する応答として、限定後のクレームの対象とする発明を選択するよう要求することができる。当該要求は、実体に関する指令の前に行うことができるが、審査官の裁量により、最終指令前の如何なる時期にも行うことができる。当該要求についての再審理は、§ 1. 143及び§ 1. 144で規定する。

副部D 特許に関する査定系再審査

先行技術及び陳述書の引用

§ 1. 501 特許ファイルにおける，先行技術及び陳述書の引用

(a) 提出物の情報内容

特許の有効期間中は，何人も下記の情報を対象とする文書を特許商標庁に提出することができる。

(1) 特許又は刊行物によって構成されている先行技術であって，提出者が，その特許の何れかのクレームの特許性に関係があると信じているもの，又は

(2) 特許所有者によって連邦裁判所又は特許商標庁における手続において提出された特許所有者の陳述であり，その陳述において特許所有者がその特許の何れかのクレームの範囲に関して意見を表明しているもの。本条に基づいて提出される陳述書には，その陳述が提出された手続に関して他の文書，訴答書面又は証拠であって，その書面による陳述を対象としているものがある場合は，それを添付しなければならず，また，その陳述及び本条に基づく添付情報は，該当する保護命令の適用を受ける情報を除外し編集した形式で提出しなければならない。

(3) 本条(a)(2)に基づく提出書類は下記の事項を特定しなければならない。

- (i) 特許所有者が陳述書の各々を提出した法廷及び手続
- (ii) その陳述を含んでいる特定の書類及びその書類の特定の部分
- (iii) 提出された個々の陳述を，特許所有者がその特許の何れかのクレームの範囲に関して意見を表明した陳述であるとする理由

(b) 説明

本条(a)の規定による提出物は，

(1) 特許商標庁の正式ファイルの一部となるようにするためには，本条(a)(1)に基づいて提出された先行技術並びに(a)(2)に基づいて提出された書面による陳述及び添付されている情報を，少なくとも1の特許クレームに適用する上での適切性及び方法についての文面による説明を含んでいなければならない，及び

(2) 提出が特許所有者によって行われる場合は，そのクレームが本条(a)(1)に基づいて提出された先行技術又は(a)(2)に基づいて提出された書面による陳述及び添付情報とはどのように異なっているかということについての説明を含むことができる。

(c) 係属中の再審査

提出物の対象とされている特許に関して再審査手続が請求され，それが係属している場合は，提出物の，特許商標庁の正式ファイルへの登録は§ 1. 502及び§ 1. 902の規定の適用を受ける。

(d) 身元

提出者がその身元が特許ファイルから除外され，秘密扱いとされることを望むときは，提出書類は，提出者を特定することなく，匿名で提出しなければならない。

(e) 送達証明

特許所有者でない者による、本条による提出は、その提出物全体の写しが特許所有者に対し、§ 1.33(c)に規定されている宛先に送達された旨の証明を含まなければならない。特許所有者でない者による提出であって、§ 1.248(b)によって要求されている送達についての適切な証拠を含んでいないものは、特許ファイルに登録されない。

§ 1.502 査定系再審査手続における先行技術引用の処理

§ 1.555に基づく特許所有者による引用及び§ 1.510又は§ 1.535の何れかに基づく査定系再審査請求人による引用は、再審査手続中に再審査ファイルに記録される。§ 1.525による再審査命令の日の後に、特許所有者又は§ 1.510又は§ 1.535の何れかに基づく査定系再審査請求人でない者によって提出された引用の特許ファイルへの記録は、再審査手続が再審査証明書の発行及び公告によって終結されるまで延期される。特許及び再審査ファイルに関して、§ 1.913に基づいて提出される当事者系再審査の手続中の先行技術の引用の処理については、§ 1.902を参照。

査定系再審査の請求

§ 1.510 査定系再審査の請求

(a) 何人も、特許の実施可能期間中はいつでも、特許法第315条(e)(1)又は特許法第325条(e)(1)で禁じられていない限り、§ 1.501に基づいて引用された先行技術特許又は刊行物を基礎とした、特許のクレームに関する特許商標庁による査定系再審査を求める請求書を提出することができる。請求書には、§ 1.20(c)(1)に定められている再審査請求手数料が添付されなければならない。

(b) 再審査請求書は、次の部分を含まなければならない。

(1) 先の特許及び刊行物を基にして、特許性に関する個々の実質的で新たな問題を指摘する陳述

(2) 再審査請求の対象とされるすべてのクレームの特定及び再審査請求の対象とされるすべてのクレームに対して、引用されている先行技術を適用することの適切性及び方法に関する詳細な説明。§ 1.501(a)(2)に従って提出され、上記の詳細説明において依拠されている、特許所有者の個々の陳述及びその添付情報に関しては、請求書は、その陳述が特許クレームの適切な意味を、そのクレームに適用される先行技術との関連において決定する上で、どのように使用されるかということ、及び個々の関連するクレームがどのように解釈されるかということの説明しなければならない。適切な場合には、再審査を請求する者はクレームが、引用されている先行技術とはどのように異なるかを指摘することができる。

(3) 本条(b)(1)及び(2)において依拠又は引用されるすべての特許又は刊行物の写しであって、英語でない言語による特許又は刊行物の中の必要であり、関連性のある部分についての英語翻訳文が添付されているもの

(4) 再審査請求の対象とされる特許の、添状、図面及び明細書／クレームを含む全体の写し(ダブル・コラム方式による)並びにその特許に関して発行された権利の部分放棄書、訂正証明書又は再審査証明書がある場合は、その写し。すべての写しは、各頁について用紙の片面

のみに明瞭に記載されていなければならない。

(5) 特許所有者以外の者によって提出された請求書の写し全体が、特許所有者に対し、§ 1.33(c)に規定されている宛先に名宛して送達された旨の証明書。送達を受ける当事者の名称及び宛先が表示されなければならない。送達ができなかった場合は、副本が特許商標庁に提出されなければならない。

(6) 第三者請求人による証明であつて、特許法第315条(e)(1)又は特許法第325条(e)(1)の法定禁反言は、その請求人が査定系再審査を請求することを禁じていないという趣旨のもの

(c) 再審査請求書が本条(a)によって要求される査定系再審査請求のための手数料を含んでおらず、また、本条(b)による要件のすべてを満たしてはいない場合は、再審査を請求したとして特定される者には、その旨が通知され、また、一般に、指定された期間内にその請求を完成させるための機会が与えられる。前記の通知に従わなかった場合は、その結果として、査定系再審査請求には提出日が付与されないことになり、また、請求が§ 1.501の要件を満たしているときは、それは引用として特許のファイルに入れられることになる。

(d) 査定系再審査請求の提出日は、その請求が本条のすべての要件を満たす日である。

(e) 特許所有者によって提出される請求書は、§ 1.530に従った補正提案を含むことができる。

(f) 請求書が、弁護士又は代理人によって、その代理として請求書を提出する他の当事者を表示して提出される場合は、当該弁護士又は代理人は、その当事者からの委任状を有しているか、又は§ 1.34による代理資格によって行動していなければならない。

§ 1.515 査定系再審査請求についての決定

(a) 審査官は、査定系再審査請求書の提出日から3月以内にその請求を検討し、その請求書及びそこに引用されている先行技術によって特許の何れかのクレームに影響を及ぼす、特許性に関する実質的で新たな問題が提起されているか否かを、他の特許又は刊行物を検討して又は検討しないで、決定する。§ 1.501(a)(2)に従って提出された陳述及びその添付情報は、審査官がその請求に関する決定をするときは検討されない。審査官の決定は、決定の時点において有効なクレームを基礎とするものとし、特許に関する庁のファイルの一部となり、また、§ 1.33(c)に定められている宛先の特許所有者及び再審査を請求したものに対して郵送されるものとする。

(b) 特許性に関する実質的で新たな問題が発見されなかった場合は、§ 1.26(c)に従って、査定系再審査請求手数料の一部が再審査請求人に払い戻される。

(c) 再審査請求人は、査定系再審査を拒絶する審査官の決定書の郵送日から1月以内に§ 1.181に基づいて長官に申請書を提出し、再審査を求めることができる。当該申請書は、§ 1.181(b)の要件を満たさなければならない。申請書が適時に提出されない場合、又は申請書に対する決定が、特許性に関する実質的で新たな問題が提起されていない旨を確認した場合

は、審査官の決定が確定し、不服申立をすることはできない。

§ 1.520 長官の発意による査定系再審査

長官は、特許の実施可能期間中はいつでも、§ 1.510又は§ 1.913による再審査請求が提出されていない場合であっても、長官が発見したか又は留意させられることになった特許又は刊行物によって特許性に関する実質的で新たな問題が提起されているか否かを決定することができる。長官は、§ 1.510又は§ 1.913による再審査請求がない場合も、査定系再審査を開始することができる。通常、長官がその発意により再審査を行うべき旨の、特許商標庁外からの請求は考慮されない。本条に基づく査定系再審査を開始する旨の決定は、それに係る特許についての庁のファイルの一部となるものとし、また、特許所有者に対し、§ 1.33(c)に定められている宛先に名宛して郵送される。

査定系再審査

§ 1.525 査定系再審査命令

(a) § 1.515又は§ 1.520に従って、特許性に関する実質的で新たな問題が発見された場合は、それに係る決定は、その問題を解決するための、その特許に関する査定系再審査の命令を含むものとする。査定系再審査命令が§ 1.515(c)による申請の結果生じたものであるときは、その査定系再審査は、通常、§ 1.515(a)に基づく最初の決定に責任を有する審査官以外の審査官によって行われる。

(b) § 1.11(c)に基づいて公報に公告された通知は、擬制通知であるとみなされ、査定系再審査が進行する。

§ 1.530 特許所有者による査定系再審査における陳述；特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正；査定系又は当事者系再審査における発明者適格の変更

(a) § 1.510(e)に定められている場合を除き、査定系再審査においては、特許所有者による陳述書又はその他の応答書は、§ 1.515又は§ 1.520に従って行われる決定の前には、提出することができない。特許所有者により、時期尚早の陳述書又は他の応答書が提出された場合は、それは認められず、又は決定をするに際して考慮されないものとし、かつ、(特許商標庁の選択により)返却されるか、又は破棄される。

(b) 査定系再審査の命令は、命令書の日付から2月以上の期間を定めるものとし、その期間内に、特許所有者は、特許性に関する新たな問題に関し、特許所有者が行いたいと考える補正提案を含む陳述書を提出することができる。

(c) 特許所有者によって提出される陳述書は、クレームされている主題が、先行技術特許又は刊行物の何れか単独により、又はそれらの合理的組合せによって、予測されないこと又は自明とはならないことの理由を明瞭に指摘しなければならない。再審査請求書が第三者請求人によって提出されていた場合は、特許所有者によって提出される陳述書は、§ 1.248に従って第三者請求人に送達されなければならない。

(d) 再審査手続における補正

査定系又は当事者系再審査手続における補正提案は、提案される特定の変更がクレームを含む明細書又は図面について行われるべきことを指示する書類を提出することによって行われる。再審査手続において、提案される特定の変更が行われるべきことを指示する補正書は、特許所有者によって § 1.510(e) に従って提出される請求書の付属書類として、本条(b)に従った特許所有者の陳述書の一部として、又は許容されるときは § 1.550(a) 又は § 1.937 による再審査手続中に、提出することができる。

(1) クレーム、「大きな表」 (§ 1.58(c))、「コンピュータ・プログラム一覧付録」 (§ 1.96(c))、「配列表」 (§ 1.821(c)) 又は「配列表.XML」 (§ 1.831(a)) 以外の明細書部分

(i) 明細書の変更であって、クレーム、「大きな表」 (§ 1.58(c))、「コンピュータ・プログラム一覧付録」 (§ 1.96(c))、「配列表」 (§ 1.821(c)) 又は「配列表.XML」 (§ 1.831(a)) 以外についてのものは、追加された又は書き直された段落の本文全体を、本条(f)によるマーキングを付して提出することによってなされなければならない。ただし、段落の全体は、その段落を削除する旨の陳述によって、その段落の本文を提示することなく、削除することができる。挿入又は書換られた項目に係る明細書中の正確な箇所が、特定されなければならない。

(ii) 「大きな表」、「コンピュータ・プログラム一覧付録」又は「配列表」の変更は、「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」については § 1.825 及び「配列表.XML」については § 1.835 に従ってなされなければならない。

(2) クレーム

補正書は、当該補正書によって変更を提案される各クレームの全文及び当該補正書によって追加を提案される各クレームの全文を含まなければならない。補正書によって変更されるクレームには、クレーム番号の後に「補正」、「2回補正」等の表現を括弧に入れて表示しなければならない。変更を提案される各クレーム及び追加を提案される各クレームは、本条(f)に従ったマーキングを含まなければならない。ただし、1の特許クレーム又は提案された追加クレームが、そのクレームの本文を提出せずに、そのクレームを取り消す陳述書によって取り消される場合を除く。

(3) 図面

特許図面の変更は、審査官の承認を得るために、別紙に描かれ、提案される変更を赤で示したスケッチとして提出されなければならない。変更について審査官の承認があったときは、変更を含み、かつ、§ 1.84 に従う新たな紙面の図面のみが提出されなければならない。補正された図は「補正」と表示され、また、追加された図は「新規」として表示されなければならない。図が取り消される場合は、その図は括弧で囲まれ、「取消」として表示されなければならない。

(4) 再審査手続を構成する書類についての方式要件であって、本条に記載されているもの以外は、§ 1.52 に記載されている。

(e) クレームの状態及びクレーム変更についての裏付け

本条(d)によりクレームの補正が行われるときは、変更を含む紙面とは別の紙面によって、補正日時点における、すべての特許クレーム及びすべての追加されるクレームの状態(すな

わち、係属中又は取消済み)並びに補正書によって行われるクレームの変更に関する、特許の開示における裏付けの説明も提供されなければならない。

(f) マーキングによる変更部分の表示

再審査される特許に関する、クレームを含む明細書について行われる変更は、次のマーキングを含まなければならない。

- (1) 再審査手続によって削除されるべき事項は、括弧に入れられなければならない。また
- (2) 再審査手続によって追加されるべき事項は、下線が付されなければならない。

(g) 特許クレームの番号の保存

特許クレームの番号を付け替えることはできない。再審査手続において追加されるクレームの番号は、最も大きな番号が付されている特許クレームの番号の次の番号としなければならない。

(h) 要求されることがある開示の補正

説明及び定義の不正確性を訂正するために、また、クレーム、明細書の残余の部分及び図面の間での実質的整合性を保つために、特許商標庁によって要求されたときは、開示の補正がされなければならない。

(i) 特許に関して行われる補正

すべての補正は、再審査請求書の提出時に有効な、クレームを含む特許明細書及び図面に関して行われなければならない。

(j) クレームの範囲の不拡大

補正は、特許のクレームの範囲を拡大し又は新規事項を導入することができない。満了した特許について記録するための補正は、提案することができない。更に、クレームの取消以外の補正は、特許の満了後に発行される証明書によっては、特許に組み入れられない。

(k) 証明書発行までは補正は効力を生じないこと

庁指令は、提案された補正を記録されたものとして取り扱うが、提案された補正は、再審査証明が発行され、公告されるまではその効力を生じない。

(1) 査定系又は当事者系再審査手続による発明者適格の訂正

(1) 再審査される特許に関し、正しい発明者が記名されていないと思われる場合は、長官は、譲受人を含め、§ 1.324(b)(1)及び(b)(2)に規定されている当事者全員からの申請及びその事実に関しての認めることができる証明及び§ 1.20(b)に規定されている手数料の納付により、又はそのような事項が問題提起された裁判所の命令により、§ 1.570若しくは§ 1.977に基づいて発行される再審査証明書に、実際の発明者の名称のみを記載する補正を含めることができる。申請書は、再審査手続の一部として提出されなければならない。また、§ 1.324の要件を満たさなければならない。

(2) 本条(1)(1)に拘らず、再審査手続に関して、§ 1.324の要件を満たした発明者適格変更

の申請が提出され、その再審査手続が § 1. 570又は § 1. 977に基づく再審査証明書によらないで終結された場合において、特許権者からの請求があったときは、申請書に記載されている発明者適格の変更を表示する訂正証明書が発行される。

§ 1. 535 査定系再審査における第三者請求人による応答

査定系再審査請求人は、 § 1. 530に基づく特許所有者の陳述書に対する応答書を特許所有者の陳述書の送達日から2月以内に提出することができる。査定系再審査請求人による応答書は、 § 1. 248に従って特許所有者に送達されなければならない。特許所有者が § 1. 530に基づく陳述書を提出していない場合は、査定系再審査請求人からの応答書又は提出物は考慮されない。

§ 1. 540 査定系再審査における応答書の考慮

§ 1. 530又は § 1. 535に規定されている書類を適時に提出又は送達しない場合は、それについての考慮が拒絶されることがある。審査前には、 § 1. 530による陳述書及び § 1. 535による査定系再審査請求人による応答書以外の提出物は考慮されない。

§ 1. 550 査定系再審査手続の実施

(a) すべての査定系再審査手続は、特許審理審判部への審判請求を含め、特許商標庁において特に迅速に実施される。査定系再審査命令の発出及び応答書提出の期間満了後、審査が § 1. 104から § 1. 116までに従って実施され、その結果、 § 1. 570に基づく査定系再審査証明書が発行される。

(b) 査定系再審査における特許所有者は、庁指令に対して応答するために、少なくとも30日が与えられる。拒絶に対する応答においては、応答書は、追加の陳述書及び／又は補正の提案若しくは新規のクレームを含むことにより、すべてのクレームが提案どおりに補正されたときは、特許性を有する状態にその特許をすることができる。

(c) 査定系再審査手続において特許所有者が手続を取るための期間は、本条において規定するところにより延長することができる。

(1) 係る延長の請求においては、請求する延長期間を明記し、かつ、 § 1. 17(g)に規定されている申請手数料を添付しなければならない。

(2) 第三者請求に係る審査系再審理手続における延長請求は、所有者による手続の期限が到来する日以前に提出されなければならない。かつ、係る延長請求を提出しただけでは、延長は有効にならない。第三者に請求に係る審査系再審理手続における延長請求は、十分な理由がないとき又は合理的な期間を超えては認められない。

(3) 特許所有者が請求したか又は長官が命じた査定系再審理における、庁指令により定められた期間から2月以内の延長請求は、庁指令において定められた期間の満了から2月以内に提出されなければならない。特許所有者が請求したか又は長官が命じた審査系再審理に係る、庁指令に定められた期間から2月を超える延長請求は、特許所有者による手続の期限が到来する日以前に提出されなければならない。かつ、庁指令により定められた期間から2月を超える延長請求を提出しただけでは、延長は有効にならない。特許所有者が請求したか又は長官

が命じた査定系再審理において手続を取るための期間は、十分な理由がないとき又は合理的な期間を超えては、庁指令に定められた期間から2月を超えては延長されない。

(4) 何れの場合も、応答その他の手続は、延長期間の満了前に取られなければならないが、如何なる状況においても、応答その他の手続は、法定の最長期間後には取ることができない。

(5) 連邦巡回控訴裁判所への上訴の通知を提出するための、又は民事訴訟を開始するための期間に係る延長については、§ 90.3(c)を参照。

(d) 特許所有者が、庁指令に対する適時かつ適切な応答書又は§ 1.560(b)に基づいて要求される面接陳述書を提出しなかったときは、査定系再審査手続に係る手続遂行は、終了した手続遂行となるものとし、長官は、庁の最終指令に従って、§ 1.570に基づく再審査手続を終結する証明書を発行し、かつ、公告する手続を取る。

(e) 特許所有者による応答が特許商標庁に適時に提出されなかった場合において、応答の遅延が故意でなかったときは、本条(d)に基づいて終結された再審理手続を回復するための申請を§ 1.137により提出することができる。

(f) 再審査請求人には、査定系再審査手続中に発行される庁指令の写しが送付される。第三者請求人による査定系再審査請求の提出後は、特許所有者又は第三者請求人の何れかにより提出される書類は、§ 1.248に規定されている方法によって、再審査手続の他方当事者に送達されなければならない。その文書は送達を反映しなければならず、それがいない場合は、特許商標庁による考慮が拒絶されることがある。

(g) 査定系再審査請求人による能動的参加は、§ 1.535による応答をもって終了し、また、再審査請求人のための追加の提出物は、受入又は考慮がされない。更に、第三者のための如何なる提出物も、当該提出物が次の条件に該当している場合を除き、受入又は考慮がされない。

(1) § 1.510又は§ 1.535に従っていること、又は

(2) § 1.525による査定系再審査命令の日付前にその特許ファイルに記録されていること

(h) § 1.525による再審査命令の日付の後に提出される、第三者による提出物は、§ 1.501(a)の要件を満たさなければならず、かつ、その規定に従って取り扱われる。

(i) 再審査手続における請願書には§ 1.20(c)(6)に記載されている手数料を添付しなければならない。ただし、特許所有者による応答期間の延長を求める(c)に基づく請願、特許所有者による遅延した応答の受理を求める(e)に基づく請願、故意によらないで遅延した利益主張の受理を求める§ 1.78に基づく請願及び再審査手続における発明者適格の訂正のための§ 1.530(1)に基づく請願を除く。

§ 1.552 査定系再審査手続における再審査の範囲

(a) 査定系再審査手続に関するクレームは、特許又は刊行物を基にして、及び再審査手続において追加又は削除される主題に関しては、特許法第112条の要件を基にして、審査され

る。

(b) 査定系再審査手続に関するクレームは、特許のクレームの範囲を拡大することを許されない。

(c) 本条(a)及び(b)に示されているもの以外の争点は、再審査手続においては解決されない。そのような争点が再審査手続の間に特許所有者又は第三者請求人によって提起される場合は、当該争点の存在は、次の庁指令において審査官により注記され、その場合は、特許所有者は、当該争点が考慮され、解決されるようにするために、再発行出願を提出することが得策であるか否かを考慮することができる。

(d) § 1.501(a)(2)に従って提出された特許所有者の陳述書及びその付属情報であって、再審査される特許に関する記録であるもの(特許についてのあらゆる再審査書類を含む)は、特許又は刊行物を適用して、特許クレームの適正な意味を決定するために再審査手続が命令された後に、使用することができる。

§ 1.555 査定系再審査及び当事者系再審査の手続における特許性にとっての重要情報

(a) 特許は、その本質上、公共の利益に影響される。再審査手続が実施されるときに、特許商標庁が再審査手続における特許性についてのすべての重要情報の内容を知り、評価する場合に、公共の利益は最大の奉仕を受け、最も有効な再審査が行われる。再審査手続における特許所有者に関連する各個人は、特許商標庁との折衝において、率直かつ誠実であることの義務を負い、当該義務は、再審査手続における特許性にとって重要であると当該個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含む。再審査手続における特許性にとって重要であると本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負う個人は、特許所有者、特許所有者を代表する各弁護士又は代理人及び再審査手続における特許所有者のために実質的に関与する他の各個人である。情報の開示義務は、再審査に係属している各クレームに関し、それが取り消されるまで存在する。取り消されるクレームの特許性にとっての重要な情報は、その情報が、再審査手続において考慮中の残りのクレームについての特許性にとって重要でない場合は、提出する必要がない。再審査手続における特許性にとって重要であると知られているすべての情報を開示する義務は、再審査証明書発行後の特許におけるクレームの特許性にとって重要であると知られているすべての情報が、特許商標庁によって引用された場合又は情報開示陳述書によって特許商標庁に提出された場合は、果たされたものとみなす。ただし、率直、誠実及び開示の義務は、再審査手続における特許所有者により、又は当該人を代表して、特許商標庁に対する詐欺が実行されるか、未遂となった場合、又は悪意若しくは故意の違法行為による開示義務についての違反があった場合は、満たされていない。§ 1.98(a)に規定されており、再審査手続における特許所有者に係る個人に適用される事項に関して、すべての情報開示陳述書が提出されなければならない。また、それは、再審査命令書の日付から2月以内又はその後のできる限り早い時期に提出されなければならない。

(b) 本条においては、情報が再審査手続に関して記録されているか又は記録されようとして

いる情報に対して重複するものでなく、かつ、次の条件に該当している場合は、その情報は、再審査手続における特許性にとって重要である。

(1) 情報が、特許又は刊行物であって、それ自体か又は他の特許若しくは刊行物との組合せによって、クレームの不特許性を一応の証拠のある事件であると立証するものであること、又は

(2) 情報が、特許所有者が取っている次の事項に関する見解を反論するか、又はそれと一致していないこと

(i) 特許商標庁が依拠している不特許性の論拠に異議申立すること、又は

(ii) 特許性の論拠を主張すること

再審査手続に係属しているクレームの不特許性が一応の証拠のある事件であることは、クレームの各用語に明細書と合致する最も広い合理的な解釈を与えつつ、かつ、特許性について反対の結論を証明するために提出されることがある証拠を考慮する前に、情報が、証拠の優越、立証責任基準に基づいて、クレームは特許性を有さない旨の結論を導き出す場合に、証明される。

(c) 本条の遵守についての責任は、本条(a)において指定されている個人に依存し、再審査手続中、特許商標庁による、本条の遵守についての評価は行われない。再審査手続中に、本条の遵守についての問題が特許所有者又は第三者請求人によって提起された場合は、その問題は、§ 1.552(c)に従って、未解決問題として注記される。

§ 1.560 査定系再審査手続における面接

(a) 特許商標庁に係属している査定系再審査手続における、審査官と指定された特許の所有者又はその記録上の弁護士若しくは代理人との面接は、特許商標庁において、その就業時間内の指定された時間内に行われなければならない。その指定は、それぞれの審査官がすることができる。長官からの許可がない限り、それ以外の場所又は時間での面接は認められない。査定系再審査に係る特許のクレームに関する特許性を討議するための面接は、第1回の庁指令の前には行われなければならない。面接は、事前に手配されなければならない。審査官との面接に再審査請求人を参加させる請求は、許可されない。

(b) 再審査手続における審査官との面接の度ごとに、有利な処分を正当化するものとして面接において提示される理由についての完全な陳述書が、特許所有者によって提出されなければならない。面接は、§ 1.111に定められている庁指令に対する応答の必要性を除去しない。特許所有者による、未処理となっている庁指令に対する面接後の応答は、前記の陳述書を提出することの必要性を除去しない。陳述書は、面接時に未解決となっている庁指令に対する応答とは別の部分として、又は面接の日から1月以内における別紙として、何れか遅い方までに提出されなければならない。

§ 1.565 査定系再審査手続を含む、特許商標庁の併行手続

(a) 特許商標庁における査定系再審査手続においては、特許所有者は、特許商標庁に対し、その特許が関係しているか又は関係していた先の又は併行する手続(例えば、インターフェアレンス、再発行、査定系再審査、当事者系再審査又は訴訟)及びそれらの手続の結果を通

知しなければならない。当事者系再審査手続における先の又は併行する手続に関する通知については、§ 1. 985を参照。

(b) 査定系再審査手続中の特許が、訴訟に関係しているか又は関係することになる場合は、長官は、再審査を停止するか否かを決定しなければならない。当事者系再審査手続に関しては、§ 1. 987を参照。

(c) 先の査定系再審査手続が係属しており、先の査定系再審査手続の遂行が終結させられていない間に、査定系再審査の命令が出された場合は、通常、その査定系再審査手続は統合され、その結果、§ 1. 570に基づく単一の証明書が発行及び公告されることになる。当事者系再審査手続の間での併合に関しては、§ 1. 989(a)を参照。査定系再審査と当事者系再審査手続の併合に関しては、§ 1. 989(b)を参照。

(d) 再発行出願及び§ 1. 525による命令が郵送された査定系再審査手続が1の特許に関して併行して係属している場合は、通常、それらの2の手続を併合するか、又は当該2の手続の内の1を停止する決定が行われる。再発行出願と査定系再審査手続の併合が命令される場合は、併合審査は§ 1. 171から§ 1. 179までに従って行われ、特許所有者は、併合手続の係属中、再発行出願及び査定系再審査手続に同一のクレームを置き、かつ、維持するよう要求される。併合手続における審査官の処置及び特許所有者による応答は、再発行出願及び査定系再審査手続の両方に適用され、また、物理的に両方のファイルに入れられる。再発行出願と併合された査定系再審査手続は、再発行特許の付与によって終結される。再発行出願と当事者系再審査の併合に関しては、§ 1. 991を参照。

(e) 査定系再審査の処理が行われている特許が、インターフェアレンスに関係しているか又は関係することになる場合は、長官は、再審査又はインターフェアレンスを停止することができる。長官は、インターフェアレンスの停止を求める申立(§ 41. 121(a)(3))が特許審判官に対して提出され、特許審判官によって否認され、かつ、請求書が特許審判官による申立を否認する決定の日から10日又は特許審判官が定める他の期間内に提出される場合を除き、インターフェアレンスの停止を求める請求を考慮しない。1の特許に係る、併行する当事者系再審査及びインターフェアレンスに関しては、§ 1. 993を参照。

証明書

§ 1. 570 査定系再審査証明書の発行及び公告が査定系再審査手続を終結する

(a) 査定系再審査手続を終結するために、長官は、特許法第307条に従って査定系再審査証明書を発行し、かつ、公告する。それには査定系再審査手続の結果及び査定系再審査手続後の特許の内容を記載する。

(b) 査定系再審査証明書は、§ 1. 525に基づいて査定系再審査手続が命令され、§ 1. 989(a)に従う当事者系再審査手続と併合されなかった各特許に関して発行され、かつ、公告される。特許所有者によって提出された法定の権利の部分放棄は、査定系再審査証明書の一部と

される。

(c) 査定系再審査証明書は、その日付の日に特許所有者に対し、§ 1.33(c)において規定されている宛先に名宛して郵送される。また、査定系再審査証明書の写しが、査定系再審査手続の請求人に郵送される。

(d) 特許のクレームのすべてを取り消す査定系再審査証明書が発行され、かつ、公告された場合は、その特許又はそれに係る再発行出願又は再審査請求に関するその後の庁の手続は行われぬ。

(e) 査定系再審査手続が§ 1.565(d)に規定されている再発行特許の付与によって終結された場合は、再発行特許は、本条及び特許法第307条によって要求される査定系再審査証明書を構成する。

(f) 本条に基づく個々の査定系再審査証明書の発行に関する通知は、その発行日に公報に公告される。

副部E 特許についての補充審査

§ 1.601 補充審査に関する書類の提出

(a) 補充審査に関する書類の提出

特許についての補充審査を求める請求は、その特許に関する全体の権利、権原及び権益を有する者が提出しなければならない。

(b) 特許所有者でない者(すなわち、第三者)は補充審査手続に関し、書類を提出すること又はそれ以外の形で参加することを禁じられる。

(c) 特許についての補充審査請求は、その特許の有効期間中、いつでも提出することができる。

§ 1.605 情報項目

(a) 個々の補充審査請求は、その特許に関連性があると信じられている12項目を超えない情報を含むことができる。特許の有効期間中はいつでも、同一特許に関する2以上の補充審査請求を提出することができる。

(b) 情報項目は、補充審査請求書の一部として提出された文書であって、その特許に関連性を有すると信じられており、特許所有者が特許商標庁に対して、審理、再審理又は訂正を要求する情報を記載しているものを含む。審理、再審理又は訂正されるべき情報が、少なくともその一部において、請求書の一部として提出される文書の中に記載されていないか、又はその文書を基にしていないときは、情報に関する、請求書本文の中での論議が情報項目とみなされるものとする。

(c) 情報項目は、§ 1.2の規定に従う書面によらなければならない。審理を受けるためには、音響録音又はビデオ録画は、文面による翻字の形式で提出しなければならない。

(d) 請求書において1の情報項目が1以上の追加の情報項目と組み合わせられている場合は、組み合わせられている情報の各項目は、個別に計算することができる。除外例は、非英語文献とその翻字並びに50頁を超える文書と § 1.610(b)(8)の規定によるその要約を含む。

§ 1.610 補充審査請求の内容

(a) 補充審査請求には § 1.20(k)(1)に記載されている補充審査請求提出手数料、 § 1.20(k)(2)に記載されている補充審査手続の結果として命じられる再審査のための手数料及び § 1.20(k)(3)に記載されている該当する文書サイズ手数料を添付しなければならない。

(b) 補充審査請求は下記事項を含まなければならない。

(1) 請求する補充審査の対象である出願に係る番号の特定

(2) 請求する審理、再審理又は訂正に係る情報項目の一覧。適切な場合は、その一覧は § 1.98(b)の要件を満たさなければならない。

(3) 補充審査請求の対象である特許に関連する他の、先行又は併行する特許付与後手続がある場合は、それを確認する一覧。この確認は、手続の種類、当該手続を特定する番号(例えば、管理番号又は再発行出願番号)及びその手続の提起日を含む。

(4) 請求する補充審査の対象である個々の特許クレームの確認

(5) 補充審査請求の対象とする特許の個々のクレームに対し、個々の情報項目を適用することの関連性及びその方法についての詳細な個別説明

(6) 補充審査請求の対象である特許の写し及びその特許に対して発行されている権利放棄又は証明書がある場合は、その写し

(7) 本条(b)(2)に列記されている個々の情報項目の写しであって、非英語情報項目がある場合は、その必要かつ、適切な部分についての翻訳文が添付されているもの。特許所有者は、§ 1.605(b)に指定されている請求書の本文内での論議を構成する情報項目の写し又は合衆国特許及び合衆国特許出願公開の写しを提出することは要求されない。

(8) 請求書以外の提出文書であって、全体で50頁を超えるもの関連部分についての要約。要約は、関連性を有する部分を含んでいる特定のページの引用を含んでいなければならない。

(9) 審査請求の対象である特許に係る全体の権利、権原及び権益の所有者の特定及び特許所有者による提出物であって、本章§ 3.73(c)を遵守しており、審査請求の対象である特許に関する所有権の全体を証明しているもの

(c) 請求書は下記事項も含むことができる。

(1) 請求書の一部として提出される個々の構成要素を区分する添状

(2) 請求内容の目次

(3) そのクレームが特許性の上で、情報項目とどのように異なるかについての説明、及び

(4) 請求書に添えて提出された個々の情報項目が特許性に関する実質的で、新たな問題を提起している、又は提起していないという理由についての説明

(d) 補充審査請求書は、その請求書が§ 1.605、§ 1.615及び本条を遵守していない場合は、特許商標庁の裁量により、提出日が与えられない。特許商標庁が、最初に提出された請求書は提出日の付与を受ける資格がないと決定したときは、特許所有者にはその旨が通告され、指定された期間内にその請求書を完成するための機会が与えられる。特許所有者が適時にその通告を遵守しない場合は、追加的審査請求は提出日を付与されず、§ 1.20(k)(2)に記載されている再審査手数料は返戻される。特許所有者が通告に対応して、通告書に記載されている不備のすべてに適切に対処し、かつ、それ以外に§ 1.605、§ 1.615及び本条の要件のすべてを満たしている訂正後の請求書を適時に提出したときは、補充審査請求の提出日は訂正後の請求書の受領日とされる。

§ 1.615 補充審査手続に関して提出される書類の書式

(a) 補充審査手続に関して提出される書類はすべて、§ 1.52の規定に従って書式化されているものでなければならない。

(b) 裁判所文書及び非特許文献は編集することができるが、その点を除いては、内容及び様式の双方において元の書類と同一でなければならない。裁判所文書の場合は、裁判所に提出さ

れた文書と同一でなければならない、かつ、それ以外に、サイズの縮小又は修正、特にフォントタイプ、フォントサイズ、行間隔及び余白に関するものを行ってはならない。特許、特許出願公開及び第三者作成の宣誓供述書又は宣言書については、サイズの縮小又は本号に記載したそれ以外の方式による修正をしてはならない。

§ 1.620 補充審査手続の実施

(a) 特許商標庁は補充審査請求書の提出日から3月以内に、特許の何れかのクレームに影響する、特許性に関する実質的で新たな問題が、請求書に表示されている情報項目の何れかによって提起されているか否かを決定する。当該決定の対象は一般に、特定されている特許クレームに適用される、請求書に特定されている情報項目の再考慮に限定される。この決定は、決定時に有効なクレームを基礎とするものとし、かつ、その特許に係る正式記録の一部とされる。

(b) 特許商標庁は、補充審査手続に関して提出された請願書その他の書類についての措置を、その手続が § 1.625 に記載されている、補充審査証明の電子的発行によって終結されるまで保留しておくことができる。

(c) 許可されていない、又はそれ以外に不適切な書類が補充審査手続において提出された場合は、正式ファイルに登録されること、若しくは検討されることはなく、又は不注意に登録された場合は削除される。

(d) 特許所有者は、請求している現在の補充審査の対象である特許を包含している他の、先の又は併行する特許庁の特許付与後手続を発見したときはできるだけ早く、特許商標庁に、特許商標庁のその特許付与後手続を通知することに限定した書類を、当該通知が前に請求書とともに提出されている場合を除き、提出しなければならない。その通知は、特許商標庁の特許付与後手続の特定に限定されるものとし、その特定は、手続の種類、手続を特定する番号(例えば、管理番号又は再発行出願番号)、当該手続の提起日を含むものとし、現行の補充審査手続又は特定された、特許商標庁の特許付与後手続の問題に関する論議を含まない。

(e) 補充審査手続においては、面談は禁止される。

(f) 補充審査手続においては、補正書は提出することができない。

(g) 特許商標庁が補充審査又は補充審査の結果、特許法第257条に基づいて命令された再審査の過程で審査が請求されている特許に関連して、特許商標庁に対して重大な詐欺が行われていた可能性があることに気付いた場合において、補充審査又は、特許法第257条に基づいて命令された再審査手続があるときは、その再審査は継続されるものとし、かつ、その事件は特許法第257条(e)に従って司法長官に付託される。

§ 1.625 補充審査の終結、補充審査証明の公表、終結後の手続

(a) 補充審査手続は補充審査証明書の電子的発行によって終結する。補充審査証明書は、請

求書において提示された情報項目の何れかが特許性に関する実質的で新たな問題を提起したか否かについての決定を表示する。

(b) 補充審査証明書が、特許性に関する実質的で新たな問題が請求書にある1以上の情報項目によって提起されたと述べたときは、特許法第257条に基づき、それに係る特許についての査定系再審査手続が命じられる。査定系再審査手続が終結したとき、特許法第257条に基づいて査定系再審査が命じられたことを記載した陳述を含む査定系再審査証明書が公表されるものとする。電子的に発行された補充審査証明書は、その特許に係る公式記録の一部として留め置かれる。

(c) 補充審査証明書が、特許性に関する実質的で新たな問題が請求書にある情報項目によって提起されず、また、特許法第257条に基づく査定系再審査が命じられることがなかったときは、電子的に発行された補充審査証明書が適切な時期に公表されるものとする。補充審査の結果として命ぜられた、§ 1.20(k)(2)に記載されている再審査手数料は§ 1.26(c)に従って返戻される。

(d) 特許法第257条に基づいて命じられる査定系再審査は、査定系再審査を規制する§ 1.530から§ 1.570までに従って実施されるものとする。ただし、以下を除く：

(1) 特許所有者は、§ 1.530の規定による陳述書を提出する権利を有さず、かつ、当該陳述書を提出するための期間が命令によって設定されることはない。

(2) 特許のクレームについての再審査は、§ 1.552(a)に拘らず、§ 1.605に規定されている情報項目を基にして行うことができ、また、特許及び刊行物又は再審査手続中に追加若しくは削除された主題に限定されない。

(3) § 1.552(c)に拘らず、特許及び刊行物によって提起された問題並びに再審査手続中に追加又は削除された主題によって提起された問題に対する追加の問題は、審議し解決することができる。

(4) § 1.555(b)に拘らず、特許性にとっての重要な情報は、§ 1.56(b)によって定義される。

副部F 特許存続期間の調整及び延長

審査遅延を理由とする特許存続期間の調整

§ 1.701 ウルグアイ・ラウンド協定法に基づく、審査遅延に起因する特許存続期間の延長 (1995年6月8日以降、かつ、2000年5月29日前にされた意匠以外の原出願)

(a) 意匠以外に対する特許であって、1995年6月8日以降にされた出願に基づいて発行されたものは、特許の発行が次の理由によって遅延していた場合は、特許存続期間の延長を受ける権利を有する。

(1) インターフェアレンス手続又は特許法第135条(a)に基づく由来手続、及び/又は
(2) 出願が特許法第181条に基づく秘密保持命令下に置かれたこと、及び/又は
(3) 特許審理審判部又は特許法第141条若しくは第145条に基づく連邦裁判所による審判請求・上訴の再審理。ただし、特許が、特許性についての不利な決定を覆す当該再審理における決定に従って発行されていたこと、及び特許が、審判請求・上訴の再審理の対象であったものと特許性の上で区別することができない主題をクレームする他の特許の発行を理由とするターミナルディスクレマーの対象となっていないことを条件とする。出願が特許審理審判部委員会(panel)によって差し戻されており、その差し戻がその出願に関する特許法第151条に基づく許可通知の郵送前における特許審理審判部委員会による最終指令である場合は、その差し戻は、特許法第154条(b)(2)において使用され、ウルグアイ・ラウンド協定法、一般法律103-465, 108 Stat. 4809, 4983-85 (1994)の第532条(a)によって修正されている表現での、特許性についての不利な決定を覆す再審理における決定及び本条(c)(3)に基づく出願人に有利な最終決定であるとみなされる。特許審理審判部委員会による差し戻は、特許法第132条(b)に基づく継続審査の請求が提出されており、その請求の前に、特許法第132条に基づく指令の少なくとも1の、又は特許法第151条に基づく許可通知の当該差し戻後の郵送が行われていない場合は、本条に定められている特許性に関する不利な決定を覆す再審理における決定とはみなされない。

(b) 本条(a)に基づく延長を受ける権利を有する特許の存続期間は、本条(c)(1)、(c)(2)、(c)(3)及び(d)に基づいて計算される遅延期間の合計期間が延長されるものとするが、それらの期間が重複していないことを条件とし、かつ、5年を限度とする。延長は、特許の満了日から始まる。

(c)

(1) 出願に関する、本条(a)(1)に基づく遅延の期間は、次の期間の合計であり、それらの期間が重複していないことを条件とする。

(i) 出願が関係した個々のインターフェアレンス又は由来手続に関し、その出願をそのインターフェアレンス又は由来手続に係らせる旨のインターフェアレンス又は由来手続が実施された日に始まり、その出願に関して、インターフェアレンス又は由来手続が終結された日に終わる期間に日数がある場合は、その日数、及び

(ii) その出願が関係していない、インターフェアレンス又は特許法第135条(a)に基づく由来手続のために、出願に関する手続が停止された日に始まり、停止の終了の日に終わる

期間に日数がある場合は、その日数

(2) 出願に関する本条(a)(2)に基づく遅延の期間は、次の期間の合計であり、それらの期間が重複していないことを条件とする。

(i) 出願が特許法第181条に基づいて封印状態に置かれていた日数がある場合は、その日数

(ii) 秘密保持命令下にある出願に関する、§ 41.39に基づく審査官の回答の郵送日に始まり、秘密保持命令及びその更新が除去された日に終わる期間に日数がある場合は、その日数

(iii) 出願人が、秘密保持命令がなければインターフェアレンス又は由来手続が実施されたであろう旨の通知を受けた日に始まり、秘密保持命令及びその更新が除去された日に終わる期間に日数がある場合は、その日数、及び

(iv) § 5.3(c)に基づく通知の日に始まり、§ 1.311に基づく許可通知の郵送日に終わる期間に日数がある場合は、その日数

(3) 本条(a)(3)に基づく遅延の期間は、特許法第134条に基づいて特許審理審判部への審判請求が提出された日に始まり、特許審理審判部による又は特許法第141条に基づく上訴若しくは特許法第145条に基づく民事訴訟における連邦裁判所による出願人に有利な最終決定の日に終わる期間における日数がある場合は、その合計

(d) 本条(c)(3)に記載した遅延期間については、次の時間が削除される。

(1) 審判請求・上訴の再審理期間中の時間であって、審査のためにされた最初の国内特許出願の出願日から3年以前に生じたもの、及び

(2) 長官によって決定される、審判請求・上訴の再審理期間中の時間であって、出願人が当然の注意をもって行動しなかった時間。出願人の当然の注意について決定するに際しては、長官は、審判請求・上訴の再審理期間中の者に合理的に期待することができ、かつ、通常、その者によって行使される、適時性の程度を出願人が示したか否かを決定するために、審判請求・上訴の再審理期間中における出願人の行動に係る事実及び状況を検査することができる。

(e) 本条の規定は、1995年6月8日以降、2000年5月29日前に提出された出願に対して発行された、意匠特許以外の原特許に限り適用する。

§ 1.702 1999年特許存続期間保証法に基づく、審査遅延に起因する特許存続期間調整のための理由(2000年5月29日以降にされた意匠以外の特許出願)

[編者注：2013年1月14日以降に付与された特許に適用する]

(a) 指定期間枠内における一定の行為の不履行

特許法第154条(b)及びこの副部の規定に従うことを条件として、特許の発行が、次の行為についての特許商標庁の不履行のために遅延した場合は、原特許の存続期間は、調整される。

(1) 出願が特許法第111条(a)に基づいてされたか、又は国際出願に関する特許法第371条(b)又は(f)に基づいて国内段階が始まった日から14月以内に、特許法第132条に基づく少なくとも1の通知又は特許法第151条に基づく許可通知を郵送すること

(2) 特許法第132条に基づく回答に対し、又は特許法第134条に基づいて行われた審判請求に

対して、回答が提出され又は審判請求が行われた日から4月以内に応答すること

(3) 特許法第134条若しくは第135条に基づく特許審理審判部の決定又は特許法第141条、第145条若しくは第146条に基づく連邦裁判所による決定の日から4月以内に出願についての手続を取ること。ただし、その出願に少なくとも1の許可可能なクレームが残っていることを条件とする。又は

(4) 発行手数料が特許法第151条に基づいて納付され、かつ、すべての未解決の要件が満たされた日から4月以内に特許を発行すること

(b) 3年の不履行

特許法第154条(b)及びこの副部の規定に従うことを条件として、特許法第111条(a)に基づいて出願がされた日又は国際出願に関し、特許法第371条(b)若しくは(f)に基づいて国内段階が開始した日から3年以内における特許商標庁による特許発行の不履行のために、特許の発行が遅延した場合は、原特許の存続期間は調整されるものとするが、前記3年の期間は次の期間を含まない。

(1) 特許法第132条(b)に基づく出願の継続審査によって消費された期間

(2) インターフェアレンス又は特許法第135条(a)に基づく由来手続によって消費された期間

(3) 特許法第181条に基づく秘密保持命令の賦課によって消費された期間

(4) 特許審理審判部又は連邦裁判所による再審理のために消費された時間、又は

(5) 出願人によって要求された、特許商標庁による出願処理の遅延

(c) インターフェアレンス又は由来手続によって生じた遅延

特許法第154条(b)及びこの副部の規定に従うことを条件として、特許の発行がインターフェアレンス又は特許法第135条(a)に基づく由来手続のために遅延した場合は、原特許の存続期間は調整される。

(d) 秘密保持命令によって生じた遅延

特許法第154条(b)及びこの副部の規定に従うことを条件として、特許の発行が、出願に対して特許法第181条に基づく秘密保持命令が課せられたために遅延した場合は、原特許の存続期間は調整される。

(e) 成功した審判請求・上訴の再審理によって生じた遅延

特許法第154条(b)及びこの副部の規定に従うことを条件として、特許の発行が、特許法第134条に基づく、特許審理審判部による再審理又は特許法第141条若しくは第145条に基づく連邦裁判所による再審理のために遅延し、その特許が特許性についての不利な決定を覆す再審理における決定に基づいて発行された場合は、原特許の存続期間は延長される。出願が特許審理審判部委員会によって差し戻されており、当該差戻が、出願に関する特許法第151条に基づく許可通知の郵送前における特許審理審判部委員会による最終措置であった場合は、当該差戻は、特許法第154条(b)(1)(A)(iii)において使用されている文言としての、特許審理審判部の決定、特許法第154条(b)(1)(C)(iii)において使用されている文言としての、特許性に関する不利な決定を覆す再審理における決定及び§ 1.703(e)に基づく、出願人の主張を認める最終決定であるとみなされる。特許審理審判部委員会による差戻は、特許法第132

条(b)に基づく継続審査請求が提出されており、その前に、特許法第132条に基づく指令の少なくとも1又は特許法第151条に基づく許可通知の、当該差戻後の郵送が行われていない場合は、本条に定める特許性に関する不利な決定を覆す再審理における決定であるとはみなされない。

(f) 本条及び§ 1. 703から§ 1. 705までの規定は、意匠特許出願を除く原特許出願であって、2000年5月29日以降に提出された原出願及び当該出願に対して発行された特許に限り適用される。

[2013年4月1日発効の(a) (1)及び(b)の見出しに関する変更は、2013年1月14日以降に許可された特許に適用される。]

§ 1. 702 (2013年4月1日前) 1999年特許存続期間保証法に基づく審査遅延に起因する特許存続期間調整のための理由(2000年5月29日以降にされた意匠以外の原出願)

[編者注：2013年1月14日以降に付与された特許には適用されない]

(a) 指定期間枠内における一定の行為の不履行

特許法第154条(b)及びこの副部の規定に従うことを条件として、特許の発行が、次の行為についての特許商標庁の不履行のために遅延した場合は、原特許の存続期間は、調整される。

(1) 出願が特許法第111条(a)に基づいてされたか、又は国際出願に関する特許法第371条の要件を満たした日から14月以内に、特許法第132条に基づく少なくとも1の通知又は特許法第151条に基づく許可通知を郵送すること

(2) 特許法第132条に基づく回答に対し、又は特許法第134条に基づいて行われた審判請求に対して、回答が提出され又は審判請求が行われた日から4月以内に応答すること

(3) 特許法第134条若しくは第135条に基づく特許審理審判部の審決又は特許法第141条、第145条若しくは第146条に基づく連邦裁判所による決定の日から4月以内に出願についての手続を取ること。ただし、その出願に少なくとも1の許可可能なクレームが残っていることを条件とする。又は

(4) 発行手数料が特許法第151条に基づいて納付され、かつ、すべての未解決の要件が満たされた日から4月以内に特許を発行すること

(b) 出願の現実の出願日から3年以内の特許発行の不履行

特許法第154条(b)及びこの副部の規定に従うことを条件として、特許法第111条(a)に基づいて出願がされた日又は国際出願に関し、特許法第371条(b)若しくは(f)に基づいて国内段階が開始した日から3年以内における特許商標庁による特許発行の不履行のために、特許の発行が遅延した場合は、原特許の存続期間は調整されるものとするが、前記3年の期間は次の期間を含まない。

(1) 特許法第132条(b)に基づく出願の継続審査によって消費された期間

(2) インターフェアレンス又は特許法第135条(a)に基づく由来手続によって消費された期間

(3) 特許法第181条に基づく秘密保持命令の賦課によって消費された期間

(4) 特許審理審判部又は連邦裁判所による再審理のために消費された時間、又は

(5) 出願人によって請求された特許商標庁による出願処理の遅延

(c) インターフェアレンス又は由来手続によって生じた遅延

特許法第154条(b)及びこの副部の規定に従うことを条件として、特許の発行がインターフェアレンス又は特許法第135条(a)に基づく由来手続のために遅延した場合は、原特許の存続期間は調整される。

(d) 秘密保持命令によって生じた遅延

特許法第154条(b)及びこの副部の規定に従うことを条件として、特許の発行が、出願に対して特許法第181条に基づく秘密保持命令が課されたために遅延した場合は、原特許の存続期間は調整される。

(e) 成功した上訴審による再審理によって生じた遅延

特許法第154条(b)及びこの副部の規定に従うことを条件として、特許の発行が、特許法第134条に基づく、特許審理審判部による再審理又は特許法第141条若しくは第145条に基づく連邦裁判所による再審理のために遅延し、その特許が特許性についての不利な決定を覆す再審理における決定に基づいて発行された場合は、原特許の存続期間は調整される。出願が特許審理審判部委員会によって差し戻されており、当該差戻が、出願に関する特許法第151条に基づく許可通知の郵送前における特許審理審判部委員会による最終措置であった場合は、当該差戻は、特許法第154条(b)(1)(A)(iii)において使用されている文言としての、特許審理審判部の決定、特許法第154条(b)(1)(C)(iii)において使用されている文言としての、特許性に関する不利な決定を覆す再審理における決定及び§ 1.703(e)に基づく、出願人に有利な最終決定であるとみなされる。特許審理審判部委員会による差戻は、特許法第132条(b)に基づく継続審査請求が提出されており、その前に、特許法第132条に基づく指令の少なくとも1又は特許法第151条に基づく許可通知の、当該差戻後の郵送が行われていない場合は、本条に規定する特許性に関する不利な決定を覆す再審理における決定であるとはみなされない。

(f) 本条及び§ 1.703から§ 1.705までの規定は、意匠特許出願を除く原特許出願であって、2000年5月29日以降に提出されたもの及び当該出願に対して発行された特許にのみ適用される。

[最近の経緯及び2013年1月14日以降に付与された特許に適用される規則は§ 1.702を参照。]

§ 1.703 審査遅延に起因する特許存続期間調整の期間

[編者注：下記(a)(1)は、2013年1月14日以降に付与された特許のみに適用される修正を含み、下記(b)(4)及び(e)は、2012年9月17日以降に許可通知が発行された出願及び特許にのみ適用される修正を含む]

(a) § 1.702(a)に基づく調整期間は、次の期間の合計である。

(1) 出願が特許法第111条(a)に基づいてされたか、又は国際出願が特許法第371条(b)若しくは(f)に基づく国内段階が開始された日の後14月である日の翌日に始まり、特許法第132条に基づく指令又は特許法第151条に基づく許可通知の何れか早く生じた方の郵送日に終わる期間に日数がある場合は、その日数

(2) § 1. 111に基づく応答が提出された日の後4月である日の翌日に始まり，特許法第132条に基づく指令又は特許法第151条に基づく許可通知の何れか早く生じた方の郵送日に終わる期間に日数がある場合は，その日数

(3) § 1. 113(c)に従った応答が提出された日の後4月である日の翌日に始まり，特許法第132条に基づく指令又はU. S. C. 第151条に基づく許可通知の何れか早く生じた方の郵送日に終わる期間に日数がある場合は，その日数

(4) § 41. 37に従った審判請求趣意書が提出された日の後4月である日の翌日に始まり，§ 41. 39に基づく審査官の回答，特許法第132条に基づく指令又は特許法第151条に基づく許可通知の何れか早く生じたものの郵送日に終わる期間に日数がある場合は，その日数

(5) 出願に少なくとも1の許可可能なクレームが残っている場合において，特許審理審判部による，又は特許法第141条に基づく上訴又は特許法第145条若しくは第146条に基づく民事訴訟における連邦裁判所による最終決定の日の後4月である日の翌日に始まり，特許法第132条に基づく指令又は特許法第151条に基づく許可通知の何れか早く生じた方の郵送日に終わる期間に日数がある場合は，その日数，及び

(6) 発行手数料が納付され，未解決のすべての要件が満たされた日の後4月である日の翌日に始まり，特許が発行された日に終わる期間に日数がある場合は，その日数

(b) § 1. 702(b)に基づく調整期間は，特許法第111条(a)に基づいて出願がされたか又は国際出願に関し，特許法第371条(b)若しくは(f)に基づいて，国内段階が始まった日の後3年である日の翌日に始まり，特許が発行された日に終わる期間に日数がある場合は，その日数であるが，次の期間を含まない。

(1) 特許法第132条(b)に基づく出願についての継続審査請求書が提出された日に始まり特許法第151条に基づく特許許可通知の送達日に終わる期間に日数がある場合は，その日数

(2)

(i) その出願をインターフェアレンス又は特許法第135条(a)に基づく由来手続に係らせる旨のインターフェアレンス又は由来手続が実施された日に始まり，その出願に関して，インターフェアレンス又は由来手続が終結した日に終わる期間に日数がある場合は，その日数，及び

(ii) その出願を含まない，インターフェアレンス又は特許法第135条(a)に基づく由来手続のために，その出願に関する手続が特許商標庁によって停止された日に始まり，その停止の終了の日に終わる期間に日数がある場合は，その日数

(3)

(i) 出願が特許法第181条に基づく封印状態に置かれていた日数がある場合は，その日数

(ii) 秘密保持命令が課せられた出願に関する，§ 41. 39に基づく審査官の回答の郵送日に始まり，秘密保持命令が撤回された日に終わる期間に日数がある場合は，その日数

(iii) 秘密保持命令がなければインターフェアレンス又は特許法第135条(a)に基づく由来手続が宣言されたであろう旨を出願人が通知された日に始まり，秘密保持命令が撤回された日に終わる期間に日数がある場合は，その日数，及び

(iv) § 5. 3(c)に基づく通知の日に始まり，特許法第151条に基づく許可通知の郵送日に終わる期間に日数がある場合は，その日数，並びに

(4) 特許審理審判部へ，出願の裁判管轄権が§ 41. 35(a)に基づいて渡された日に始まり，§

41. 35(b)に基づく特許審理審判部による裁判管轄権の終了日又は特許法第141条に基づく上訴若しくは特許法第145条に基づく民事訴訟における連邦裁判所による最終決定の日の何れか遅い日の期間に日数がある場合は、その日数

(c) § 1. 702(c)に基づく調整期間は、次の期間の合計であり、それらの期間が重複しないことを条件とする。

(1) その出願をインターフェアレンス又は特許法第135条(a)に基づく由来手続に係らせる旨のインターフェアレンス又は由来手続が実施された日に始まり、その出願に関してインターフェアレンス又は由来手続が終結した日に終わる期間に日数がある場合は、その日数、及び

(2) その出願を含まない、インターフェアレンス又は特許法第135条(a)に基づく由来手続のために、その出願に関する手続が特許商標庁によって停止された日に始まり、その停止の終了の日に終わる期間に日数がある場合は、その日数

(d) § 1. 702(d)に基づく調整期間は、次の期間の合計であり、それらの期間が重複しないことを条件とする。

(1) 出願が特許法第181条に基づく封印状態に置かれた日数がある場合は、その日数

(2) 秘密保持命令下にある出願についての、§ 41. 39に基づく審査官の回答の郵送日に始まり、秘密保持命令が撤回された日に終わる期間に日数がある場合は、その日数

(3) 秘密保持命令がなければインターフェアレンス又は特許法第135条(a)に基づく由来手続が宣言されたであろう旨を出願人が通知された日に始まり、秘密保持命令が撤回された日に終わる期間に日数がある場合は、その日数、及び

(4) § 5. 3(c)に基づく通知の日に始まり、特許法第151条に基づく許可通知の郵送日に終わる期間に日数がある場合は、その日数

(e) § 1. 702(e)に基づく調整期間は、特許審理審判部への、出願の裁判管轄権が§ 41. 35(a)に基づいて渡された日に始まり、特許審理審判部による特許法第141条に基づく上訴若しくは特許法第145条に基づく民事訴訟における連邦裁判所による、出願人に有利な最終決定の日に終わる期間に日数がある場合は、その日数の合計である。

(f) 調整は、特許法第154条(a)(2)に規定されている特許満了日に開始する。§ 1. 702に指定されている複数の理由による複数の遅延期間が重複する場合は、本条に基づいて認められる遅延期間は、特許発行が遅延した実際の日数を超えないものとする。§ 1. 702及び本条に基づく調整を受ける権利を有する特許の存続期間は、本条(a)から(e)までに基づいて算定される期間が重複しないことを条件として、その期間の合計から、§ 1. 704に基づいて算定される期間の合計を控除した期間について調整される。§ 1. 8に基づく郵送又は送信の証明書に表示されている日付は、この計算では考慮に入れられない。

(g) 一定の日後における存続期間について権利放棄がされている特許は、権利の部分放棄書に指定されている終了日を超えて、§ 1. 702及び本条に基づく調整が行われることはない。

[2013年4月1日発効の(a)(1)に対する変更は、2013年1月14日以降に許可された特許に適用される。2013年1月14日より前に許可された特許適用される(a)(1)については、§ 1. 703

(2012年9月17日から2013年3月31日まで)を参照。2012年9月17日発効の(b)(4)及び(e)に対する変更は、2012年9月17日以降に特許査定通知を受けた出願及び2012年9月17日以降に特許証を発行された特許に適用される。2012年9月17日より前に特許査定通知を受けた場合に適用する(b)(4)及び(e)については、§ 1.703 (2012年9月17日前)を参照。]

§ 1.703 (2012年9月17日から2013年3月31日まで) 審査遅延に起因する特許存続期間調整の期間

[編者注：下記各項は、2012年9月17日以降に許可通知が発行された出願及び特許にのみ適用される修正を含む*]

(a) § 1.702(a)に基づく調整期間は、次の期間の合計である。

(1) 出願が特許法第111条(a)に基づいてされたか又は特許法第371条の要件を満たした日の後14月である日の翌日に始まり、特許法第132条に基づく手続又は特許法第151条に基づく許可通知の何れが早く生じたものの郵送日に終わる期間に日数がある場合は、その日数

(b) § 1.702(b)に基づく調整期間は、特許法第111条(a)に基づいて出願がされたか又は国際出願に関し、特許法第371条(b)若しくは(f)に基づいて国内段階が始まった日の後3年である日の翌日に始まり、特許が発行された日に終わる期間に日数がある場合は、その日数であるが、次の期間の合計を含まない。

(4) 出願の裁判管轄権が§ 41.35(a)に基づいて特許審理審判部に移った日に始まり、§ 41.35(b)に基づく特許審理審判部による裁判管轄権の終了日又は特許法第141条に基づく上訴若しくは特許法第145条に基づく民事訴訟における連邦裁判所による最終決定の日の何れか遅い日に終わる期間に日数がある場合は、その日数

[2012年9月17日発効の(b)(4)及び(e)に対する変更は、2012年9月17日以降に許可通知が発行されたすべての出願及びそれらを踏まえて発行された特許に適用される。(b)(4)及び(e)以外の項目は§ 1.703 (2012年9月17日前)を参照。]

§ 1.703 (2012年9月17日前) 審査遅延に起因する特許存続期間調整の期間

[編者注：下記各項の一部は、2012年9月17日以降に許可通知が発行されたか又は2013年1月14日以降に特許が付与された出願及び特許には適用されない*]

(b) § 1.702(b)に基づく調整期間は、特許法第111条(a)に基づいて出願がされたか又は国際出願に関し、特許法第371条(b)若しくは(f)に基づいて国内段階が始まった日の後3年である日の翌日に始まり、特許が発行された日に終わる期間に日数がある場合は、その日数であるが、次の期間の合計を含まない。

(4) 特許法第134条及び§ 41.31に基づいて特許審判インターフェアレンス部に対する審判請求書が提出された日に始まり、特許審判インターフェアレンス部若しくは特許法、第141条に基づく上訴若しくは特許法第45条に基づく民事訴訟に関する連邦裁判所による最終決定の日又は特許法第132条に基づく手続若しくは特許法第151条に基づく許可通知の郵送日の何れか先に生じた日に終わる期間に日数がある場合は、その日数。ただし、上訴の結果として特

許審判インターフェアレンス部による審決が生じなかった場合に限る。

[2012年9月17日発効の(b)(4)及び(e)に対する変更は、2012年9月17日以降に許可通知が発行されたすべての出願及びそれらを踏まえて発行された特許に適用される。(b)(4)及び(e)以外の項目は§ 1.703 (2012年9月17日前)を参照。]

§ 1.704 特許存続期間に係る調整期間の短縮

[編者注：一部の項の適用は限定的である。詳細について下記参照]

(a) § 1.703(a)から(e)までに基づく特許存続期間に係る調整期間は、出願人が、出願の手続(処理又は審査)を終結させるための合理的な努力をしなかった期間に等しい期間により短縮される。

(b) § 1.702(a)から(e)までに記載されている調整理由、特に§ 1.702(b)に記載されている調整理由に関しては、特許商標庁による、拒絶、異議、論争又は他の請求をする通知又は指令に応答するために使用された期間の内、その通知又は指令が出願人に郵送又は渡された日から3月の期間を計算し、当該3月期間を超える期間の累積合計については、出願人は出願に関する処理又は審査を終結させるための努力をしなかったものとみなされ、その場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、出願人に拒絶、異議、論争又は他の要求を通知する特許商標庁の通信の郵送又は送信の日後3月である日の翌日に始まり、応答が提出された日に終わる日数がある場合は、その日数により短縮される。庁指令又は通知に記載されている期間又は短縮された法定期間は、本条に規定されている3月の期間に影響を及ぼさない。

(c) 出願の処理又は審査を終結させるための合理的な努力の出願人による不履行を構成する状況は、次の状況も含むものとし、その状況が生じたときは、§ 1.703に規定されている調整期間について、それらの期間が重複していないことを条件として、次の短縮が生じるものとする。

(1) 出願人の請求による、§ 1.103に基づく処理の停止。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、§ 1.103に基づく処理停止のための請求が提出された日に始まり、当該停止の終了日に終わる日までの日数がある場合は、その必要な日数が短縮される。

(2) § 1.314に基づく特許発行の延期。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、§ 1.314に基づく特許発行の延期の請求が提出された日に始まり、延期終了の請求がなされた日又は特許が発行された日の何れか早い方に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。

(3) 出願の放棄又は発行手数料の延納。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、放棄の日又は発行手数料納付期日の翌日に始まり、出願の回復又は発行手数料の延納について、承認可能な申請書が提出された日に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。

(4) 放棄通知の郵送日から2月以内に放棄の継続を取り下げるか又は出願を回復させるための申請書の提出を怠ってはならない。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、放棄通知の郵送日から2月である日の翌日に始まり、放棄の継続を取り下げるか又は出願を回復させる申請書が提出された日に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。

(5) 特許法第111条(b)(5)に従った、特許法第111条(b)に基づく仮出願の特許法第111条(a)に基づく非仮出願への変更。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、特許法第111条(b)に基づいて出願が提出された日に始まり、仮出願を非仮出願に変更するための§ 1.53(c)(3)に従った請求書が提出された日に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。

(6) 特許法第132条に基づく庁指令又は特許法第151条に基づく許可通知の郵送前1月未満での予備的補正書又は他の予備的書類の提出であって、それらが補充庁指令又は許可通知を必要とするもの。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、特許法第111条(a)に基づき出願がされた日又は国際出願における特許法第371条(b)若しくは(f)に基づく国内段階の開始日の何れかから8月である日の翌日に始まり、予備的補正書又は他の予備的書類が提出された日に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。

(7) 欠落のある応答書(§ 1.135(c))の提出。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、欠落のある応答書が提出された日の翌日に始まり、欠落を訂正する応答書又は他の書類が提出された日に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。

(8) 審査官によって明示して要求された補充応答書その他の書類以外の補充応答書その他の書類の、応答書が提出された後での提出。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、最初の応答書が提出された日に始まり、補充応答書その他の書類が提出された日に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。

(9) § 41.50(b)に基づく新たな拒絶理由若しくは§ 41.50(c)に基づく陳述を含むものとして指定される審決以外の特許審理審判部による審決又は連邦裁判所による決定の後である補正書又は他の書類の提出であって、補充庁指令又は補充許可通知の郵送を必要とする特許法第132条に基づく庁指令又は特許法第151条に基づく許可通知の郵送前1月未満において行われるもの。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、特許審理審判部による審決又は連邦裁判所による決定の日の翌日に始まり、補正書又は他の書類が提出された日に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。

(10) § 1.312に基づく補正書、又は§ 1.312に基づく補正書若しくは特許商標庁が明確に要求した他の書類若しくは§ 1.114に準拠する継続審査請求以外である他の書類であり、許可通知が与えられたか又は郵送された後に提出されたもの。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、特許法第151条に基づく許可通知の郵送日の翌日に始まり、§ 1.312に基づく補正書又は他の書類が提出された日に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。

(11) 本章§ 41.37を遵守する審判請求摘要書を、特許法第134条及び本章§ 41.31に基づいて審判請求通知書を特許審理審判部に提出した日から3月以内に提出しないこと。この場合、§ 1.703に記載されている調整期間は、特許法第134条及び本巻§ 41.31に基づいて審判請求通知書を特許審理審判部に提出した日から3月にあたる日の翌日に始まり、本章§ 41.37を遵守する審判請求摘要書又は§ 1.114を遵守する継続審査請求書が提出された日に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。

(12) 特許法第132条(b)に基づく継続審査請求書の提出であって、特許法第151条に基づく許可通知が郵送されたものの場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、特許法第151条に基づく許可通知の郵送日の翌日に始まり、特許法第132条(b)に基づいて継続審査請求書が提出された日に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。

(13) 特許法第111条(a)に基づいて出願がされた日又は国際出願に関する特許法第371条(b)若しくは(f)に基づく国内段階の開始日の何れかから8月以内に(f)に定義される審査に適した状態で出願を提示できなかった場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、特許法第111条(a)に基づいて出願がなされた日又は国際出願に関する特許法第371条(b)若しくは(f)国内段階の開始日の何れかから8月である日の翌日に始まり、出願が、(f)に定義される審査に適した状態にある日に終わる日までの日数がある場合、それに要した日数が短縮される。並びに、

(14) 継続出願を通じての更なる手続。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、特許を生じさせた出願の現実の出願日前の期間を含まない。

(d)

(1) § 1.97及び§ 1.98に従った情報開示陳述のみを含んでいる書類は、本条(c)(6)、(c)(8)、(c)(9)又は(c)(10)に基づく出願の手続(処理又は審査)を終結させるための合理的努力の不履行とはみなされず、かつ、§ 1.114に従った継続審査に係る請求書であって、§ 1.97及び§ 1.98に従った情報開示陳述書以外のものを伴わないものは、本条(c)(12)に基づく出願の手続(処理又は審査)を終結させるための合理的努力の不履行とはみなされないが、ただし、その書類又は継続審査に係る請求書に、情報開示陳述書に含まれている各情報項目が次のとおりである旨の陳述書が添付されていることを条件とする。

(i) 対応する外国又は国際出願に係る特許庁からの通信又は合衆国特許商標庁からの通信において初めて引用されたものであり、かつ、§ 1.56(c)に指定されている個人は情報開示陳述書の提出より30日前までには受領していなかったこと、又は

(ii) 対応する外国又は国際出願に係る特許庁によって、又は合衆国特許商標庁によって発行された通信であり、かつ、§ 1.56(c)に指定されている個人は情報開示陳述書の提出より30日前までには受領していなかったこと

(2) 本条(d)(1)に記載されている30日期间については延長を受けることができない。

(e) § 1.705(c)に基づく短縮された特許存続期間調整の回復を求める申請書の提出は、本条(c)(10)に基づく、出願の手続(処理及び審査)を終結させるための合理的な努力の不履行とはみなされない。

(f) 特許法第111条(a)に基づいてされる出願は、それが少なくとも1のクレーム及び要約(§ 1.72(b))を含む明細書を含み、かつ、次に掲げるものを伴うときに、審査に適した状態にあるものとする。§ 1.52に従った書類、§ 1.84に従った図面(ある場合)、§ 1.52(d)又は§ 1.57(a)によって要求される英語翻訳文、§ 1.821から§ 1.825までに従った「配列表」(該当する場合)、§ 1.831から§ 1.835までに従った「配列表 XML」(該当する場合)、§ 1.63(b)に明示されている情報を含む発明者の宣誓書若しくは宣言書又は出願データシート、出願基本手数料(§ 1.16(a)又は§ 1.16(c))、調査手数料(§ 1.16(k)又は§ 1.16(m))、審査手数料(§ 1.16(o)又は§ 1.16(q))、§ 1.57(a)によって要求される先にされた出願の認証謄本及び§ 1.16(s)に基づいて特許商標庁によって要求される出願サイズ手数料。国際出願は、それが§ 1.491(b)に定義される国内段階に移行し、かつ、少なくとも1のクレーム及び要約(§ 1.72(b))を含む明細書を含み、また、次に掲げるものを伴うときに、審査に適した状態にあ

るものとする。§ 1. 52に従った書類，§ 1. 84に従った図面(ある場合)，§ 1. 821から§ 1. 825までに従った「配列表」(該当する場合)，§ 1. 831から§ 1. 835までに従った「配列表 XML」(該当する場合)，§ 1. 63(b)に明示されている情報を含む発明者の宣誓書若しくは宣言書又は出願データシート，調査手数料(§ 1. 492(b))，審査手数料(§ 1. 492(c))及び§ 1. 492(j)に基づき特許商標庁によって要求される出願サイズ手数料。本条(f)の適用上，前記の書類，図面，「配列表」又は「配列表 XML」を訂正する最新の応答(ある場合)であって，特許法第132条に基づく措置又は特許法第151条に基づく許可通知の何れか早いものの郵送日に先立つものの提出日に，出願が，§ 1. 52に従った書類，§ 1. 84に従った図面(ある場合)及び§ 1. 821から§ 1. 825に従った配列表(該当する場合)を伴うものとみなされる。

[前記(c)(2)-(4)，(c)(6)及び(c)(9)-(10)項は，2000年5月29日以降の出願であり，2020年7月16日以降に郵送された許可通知又は2020年7月16日前に郵送された許可通知であって特許所有者が§ 1. 705に基づく再考慮の適用申請を行った原実用特許及び原植物特許のみの適用変更を含む。2000年5月29日以降の出願であり，2020年7月16日以降に郵送されていない許可通知に対する前記(c)(2)-(4)，(c)(6)及び(c)(9)-(10)項については，§ 1. 704(2015年3月10日から2020年7月15日まで)を参照。]

[前記(c)(11)-(14)，(e)及び(f)項は，次の通り適用を制限した変更を含む：

前記(c)(12)項は，特許法第132条(b)及び§ 1. 114に基づく継続審査請求が2015年3月10日以降に提出されている出願にのみ適用される変更を含む。すべての継続審査請求が2015年3月10日より前に提出されている出願に実質的に係わる(c)(12)項については，下記§ 1. 704(2013年12月18日から2015年3月9日まで)を参照。

前記(c)(11)，(c)(13)，(c)(14)及び(f)項は，2013年12月18日以降に特許法第111条に基づいてされた特許出願，及び2013年12月18日以降に特許法第371条に基づいて国内段階が開始した国際特許出願に対してのみ適用される変更を含む。

2013年12月18日前にされた出願(及び当該日前に国内段階が開始した国際出願)であって，2012年9月17日以降に不服審判請求書が提出されたものに実質的に係わる(c)(11)及び(c)(13)項については，§ 1. 704(2012年9月17日から2013年12月17日まで)を参照。

2012年9月17日以降に不服審判請求書が提出されていない出願に実質的に係わる(c)(11)項については，§ 1. 704(2012年9月17日より前)を参照。

前記(e)項は，2013年4月1日以降に特許査定通知が郵送された出願にのみ適用される変更を含む。

2013年4月1日以降に特許査定通知が郵送されなかった出願に実質的に係わる(e)項については，§ 1. 704(2013年3月31日より前)を参照。

§ 1. 704 (2015年3月10日から2020年7月15日まで) 特許存続期間に係る調整期間の短縮

[次の各項は，適用が限定されている。下記参照*]

(c) 出願の処理又は審査を終結させるための合理的な努力の出願人の不履行を構成する状況は，次の状況も含むものとし，その状況が生じたときは，§ 1. 703に規定されている調整期間について，それらの期間が重複していないことを条件として，次の短縮が生じるものとする。

る。

(2) § 1.314に基づく特許発行の延期。この場合は、§ 1.703に規定されている調整期間は、§ 1.314に基づいて出願された特許の発行延期請求が提出された日から始まり、当該特許が発行された日に終わる日がある場合、それに要した日数だけ短縮される。

(3) 出願の放棄又は発行手数料の延納。この場合の§ 1.703に規定されている調整期間は、放棄の日又は発行手数料納付期日の翌日に始まる日数がある場合、次の何れかの早い日付の日に終わる日がある場合、それに要した日数だけ短縮される：

(i) 出願の回復又は発行手数料の延納受領を決定した旨の郵送日、又は

(ii) 出願の回復又は発行手数料の延納受領を求める承認可能な申請書が提出された日から4月後の日

(4) 放棄通知の郵送日から2月以内に、放棄継続の取り下げのための申請書又は出願を回復させるための申請書の提出を怠ってはならない。この場合の§ 1.703に規定されている調整期間は、放棄通知の郵送日から2月である日の翌日に始まり、放棄継続の取り下げのための申請書又は出願を回復させるための申請書が提出された日までの日数。

(6) 特許法第132条に基づく庁指令又は特許法第151条に基づく許可通知の郵送前1月未満での予備的補正書又は他の予備的書類の提出。この場合の§ 1.703に規定されている調整期間は、以下の何れかの少ない方の期間が短縮されるものとする：

(i) 最初の庁指令又は許可通知の郵送日の翌日に始まり、補足の庁指令又は許可通知の郵送日までに要した日数：又は

(ii) 4月。

(9) § 41.50(b)に基づく新たな拒絶理由若しくは§ 41.50(c)に基づく陳述を含む、指定される審決以外の特許審理審判部による審決又は連邦裁判所による決定の後である補正書又は他の書類の提出であって、補充庁指令又は補充許可通知の郵送を必要とする特許法第132条に基づく庁指令又は特許法第151条に基づく許可通知の郵送前1月未満において行われるもの。この場合の§ 1.703に規定されている調整期間は、以下の何れかの少ない方の期間が短縮されるものとする：

(i) 最初の庁指令又は許可通知の郵送日の翌日に始まり、補足の庁指令又は許可通知の郵送日までに要した日数：又は

(ii) 4月。

(10) § 1.114に準拠する継続審査請求以外の§ 1.312に基づく補正書又はその他の書類。この場合の§ 1.703に規定されている調整期間は、以下の何れかの少ない方の期間が短縮されるものとする：

(i) § 1.312に基づく補正書又はその他の書類が提出された日に始まり、§ 1.312に基づく補正書又はその他の書類に応じた庁指令又は通知の郵送日までに要した日数：又は

(ii) 4月。

[前記(c)(2)-(4)、(c)(6)及び(c)(9)-(10)項は、2000年5月29日以降に提出され、2020年7月16日以降に許可通知が郵送されなかった、原実用特許出願及び原植物特許出願に引き続き適

用される。ただし、当該許可通知とは、2020年7月16日以降に郵送される場合又は特許所有者が § 1.705に基づく再考慮の申請を適宜、請求する場合である。
現行規則は § 1.704を参照のこと。(c) (2)-(4), (c) (6)及び(c) (9)-(10)項の過去の版は、www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/index.htmから入手可能なアーカイブスからMPEPの付録Rの以前の版から入手できる。]

§ 1.704 (2013年12月18日から2015年3月9日まで) 特許存続期間に係る調整期間の短縮

[次の各項は、適用が限定されている。下記参照*]

(c) 出願の処理又は審査を終結させるための合理的な努力の出願人の不履行を構成する状況は、次の状況も含むものとし、その状況が生じたときは、§ 1.703に規定されている調整期間について、それらの期間が重複していないことを条件として、次の短縮が生じるものとする。

(12) 特許法第111条(a)に基づく出願の出願日又は特許法第371条(b)又は(f)に基づく国際出願の国内段階移行日から8月以内に本条(f)に規定された審査要件の出願を怠った場合、§ 1.703に規定されている調整期間は、特許法第111条(a)に基づく出願の出願日又は特許法第371条(b)又は(f)に基づく国際出願の国内段階移行日から8月の翌日から始まり、本条(f)に規定された審査要件で出願された日で終わる日がある場合、それに要した日数が短縮される；並びに

(13) 継続出願を通じての更なる手続の場合は、§ 1.703に規定される調整期間は、特許を取得するに至った出願の現実の出願日より前の期間を含んではならない。

[前記(c) (12)項は、2015年3月10日より前に出願され、特許法第132条(b)及び§ 1.114に基づくすべての継続審査請求の出願に適用される。2015年3月10日以降に出願された継続審査請求についての(c) (12)項の適用は§ 1.114を参照。]

§ 1.704 (2012年9月17日から2013年12月17日まで) 特許存続期間に係る調整期間の短縮

[編者注：下記(c) (11-12)及び(f)は、2013年12月18日前に出願及び国内以降された国際出願であって、2012年9月17日以降に審判請求書が提出されたものに適用される]

(c)

(11) 特許審理審判部に対する審判請求書が特許法第134条及び§ 41.31に基づいて提出された日から3月以内に§ 41.37に従った審判請求要領書が提出されなかった場合、§ 1.703に記載されている調整期間は、特許審理審判部に対する審判請求書が特許法第134条及び§ 41.31に基づいて提出された日から3月の日の翌日に始まり、§ 41.37に従った審判請求要領書又は§ 1.114に従った継続審査請求書が提出された日に終わる日数がある場合、要した日数だけ短縮される。また

(12) 継続出願を通じての更なる手続の場合は、§ 1.703に規定される調整期間は、特許を取得するに至った出願の現実の出願日より前の期間を含んではならない。

[前記(c) (11)及び(c) (12)は、2013年12月18日より前に特許法第111条に基づき提出された

出願，2013年12月18日以降に特許法第371条に基づいて国内段階に移行した国際出願及び2012年9月17日以降に不服審判請求が提出された出願に適用する。2013年12月18日以降に提出された(又は国内段階に移行した)出願に適用される。(c)(11)及び(c)(12)を含む現行規則については，§1.704を参照。2012年9月17日以降に不服審判請求を提出していない出願に適用される(c)(11)については，§1.704(2012年9月17日前)を参照]

§ 1.704 (2013年3月31日前) 特許存続期間に係る調整期間の短縮

[編者注：下記(e)は，2013年4月1日以降に許可通知が郵送されなかった出願に適用される]

(e) §1.705(b)に基づく特許存続期間調整を求める申請書の提出は，(短縮された特許存続期間の回復に係る§1.705(c)に基づく請求を伴うか否かに拘らず)本条(c)(10)に基づく出願の手続(処理又は審査)を終結するための合理的な努力の不履行とはみなされない。

[現行 §1.704 (e)参照]

§ 1.704 (2012年9月17日前) 特許存続期間に係る調整期間の短縮

[編者注：2012年9月17日前に特許規則第41.31条に基づく審判請求書が提出された出願に適用される]

(c) *****

(ii) 4月；及び

(11) 継続出願を通じての更なる手続の場合は，§1.703に記載されている調整期間は，特許を取得するに至った出願の現実の出願日より前の期間を含んではならない。

[現行 §1.704 参照]

§ 1.705 特許存続期間調整の決定

[編者注：下記(a)-(d)は，2013年1月14日以降に許可された特許のみに適用される補正を含む]

(a) 特許は，特許法第154条(b)に基づく特許存続期間調整についての通知を含むものとする。

(b) 特許に記載されている特許存続期間調整についての再考慮の請求は，特許権が付与された日から2月以内に特許存続期間調整申請書の方式によって提出しなければならない。この2月の期間は，§1.136(a)に基づいて延長することができる。本条に基づく特許存続期間調整申請書には，次のものが添付されなければならない。

(1) §1.18(e)に記載されている手数料，及び

(2) 関連事実に関する陳述書であって，次の事項を記載しているもの

(i) 正しい特許存続期間調整及び当該調整に関する§1.702に基づく根拠

(ii) §1.703(a)から(e)までに記載されている関連性のある日であって，求める調整の対象であるもの，及び§1.703(f)に記載されている調整であって，特許がそれについての権

利を有するもの

(iii) 特許がターミナルディスクレマーの対象となっているか否か、及びターミナルディスクレマーに記載されている満了日、及び

(iv)

(A) 特許を受けることになった出願に係る手続中の状況であって、§ 1.704に規定されている、その出願の処理又は審査を終結させるための合理的な努力の不履行を構成するもの、又は

(B) § 1.704に規定されている、当該出願の処理又は審査を終結させるための合理的な努力の不履行を構成する状況がなかったこと

(c) 拒絶、異議、論争又はその他の要求に対する応答であって、その拒絶、異議、論争又はその他の要求を通知する特許商標庁の通信に係る郵送日から3月以内に行われなかったことを理由として、§ 1.704(b)の規定によって短縮された調整期間の全部又は一部の回復を求める申請は、特許発行より前に提出しなければならない。この期間については延長を受けることができない。本条に基づき、§ 1.704(b)の規定に従って短縮された調整期間の全部又は一部の回復を求める申請には、下記のものも添付しなければならない。

(1) § 1.18(f)に記載されている手数料、及び

(2) 長官に認めさせる証明であって、出願人が、当然の注意のすべてを払ったにも拘らず、拒絶、異議、論争又はその他の要求に対して、特許商標庁が出願人にその拒絶、異議、論争又はその他の要求を通知する通信の郵送日から3月以内に応答することができなかったとするもの。特許商標庁は、回復請求に対し、特許商標庁が出願人に拒絶、異議、論争又は他の請求を通知する通信の郵送日から3月を超える各応答に関し、3月以上の追加期間を認めないものとする。

(d) 特許法第154条(b)に基づく特許存続期間調整に関する、第三者のための提出物又は申請は、特許商標庁によって考慮されない。当該提出物又は申請は、特許商標庁の都合次第で、第三者に返戻されるか又はその他の処分がされる。

[2013年4月1日発効の(a)-(f)に対する変更は、2013年1月14日以降に付与されたすべての特許に適用される。2013年1月14日より前に付与された特許に有効な(a)-(f)については、§ 1.705 (2013年4月1日前)を参照。]

§ 1.705 (2013年4月1日前) 特許存続期間調整の決定

[編者注：2013年1月14日前に付与された特許に適用される*]

(a) 許可通知は、特許法第154条(b)に基づく特許存続期間調整についての通知を含むものとする。

(b) 許可通知に表示されている特許期間調整についての再考慮の請求((d)に規定されているところを除く)及び§ 1.704(b)により短縮された期間の全部又は一部の回復についての請求は、特許期間調整申請書の方式によらなければならない。本条に基づく特許期間調整申請書は、発行手数料の納付までに提出されなければならないが、許可通知の郵送日より早く提出されてはならない。本条に基づく特許期間調整申請書には、次のものが添付されなければならない

らない。

(1) § 1.18(e)に記載されている手数料，及び

(2) 関連事実に関する陳述書であって，次の事項を記載しているもの

(i) 正しい特許存続期間調整及び当該調整に関する § 1.702に基づく根拠

(ii) § 1.703(a)から(e)までに記載されている関連性のある日であって，求める調整の対象であるもの，及び § 1.703(f)に記載されている調整であって，特許がそれについて権利を有するもの

(iii) 特許がターミナルディスクレームの対象となっているか否か，及びターミナルディスクレームに記載されている満了日，並びに

(iv)

(A) 特許を受けることになった出願に係る手続中の状況であって， § 1.704に規定されている，その出願の処理又は審査を終結させるための合理的な努力の不履行を構成するもの，又は

(B) § 1.704に規定されている，当該出願の処理又は審査を終結させるための合理的な努力の不履行を構成する状況がなかったこと

(c) 拒絶，異議，論争又はその他の要求に対する応答であって，その拒絶，異議，論争又はその他の要求を出願人に通知する特許商標庁の通信の郵送日から3月以内に行われなかったものを理由として § 1.704(b)に従って短縮された調整期間の全部又は一部の回復を求める本条に基づく特許存続期間調整申請書には，下記のものも添付しなければならない。

(1) § 1.18(f)に記載されている手数料，及び

(2) 長官に満足の行く証明であって，出願人が，相当の注意のすべてを払ったにも拘らず，拒絶，異議，論争又はその他の要求に対して，特許商標庁が出願人にその拒絶，反論，論争又はその他の要求を通知する通信の郵送日から3月以内に応答することができなかったとするもの。特許商標庁は，回復請求に対し，特許商標庁が出願人に拒絶，異議，論争又はその他の請求を通知する通信の郵送日から3月を超える各応答に対し，3月以上の追加期間を認めないものとする。

(d) 許可通知に表示されている特許存続期間調整に修正がある場合は，当該特許証には修正された特許存続期間調整を記載するものとする。特許証が修正された特許存続期間調整を表示しているか又は表示すべきであった場合は，特許証に表示されている特許存続期間調整の再考慮に係る請求は，特許が発行された日から2月以内に提出されなければならない。かつ，本条(b)(1)及び(b)(2)の要件を満たさなければならない。本条に基づく再考慮請求であって，本条(b)に基づく特許存続期間調整に係る申請書において提起されたか又は提起される可能性があった問題を提起するものは，当該問題に関して不適時のものとして却下されなければならない。

(e) 本条に記載されている期間は，延長を受けることができない。

(f) 特許法第154条(b)に基づく特許存続期間調整に関する，第三者の代理としての提出物又は申請は，特許商標庁によって考慮されない。当該提出物又は申請は，特許商標庁の都合次

第で、第三者に返戻されるか又はその他の処分がされる。

[2013年1月14日以降に付与されたすべての特許に適用される規則は、 § 1.705 を参照。]

行政審査に起因する特許存続期間の延長

§ 1.710 特許存続期間延長の対象となる特許

(a) 特許が、本条(b)において定義されている製品を、それ自体か又は商業的販売若しくは使用のための許可を得た組成物に表示されている他の成分との組合せの何れかで、又は当該製品の使用方法又は当該製品の製造方法をクレームしており、かつ、この副部の条件及び要件のすべてを満たしている場合は、その特許は、特許存続期間の延長を受ける資格を有する。

(b) 本条(a)にいう「製品」とは、次のものをいう。

(1) 新規の人間用医薬品、抗生物質薬品又は人間用生物学的製品の有効成分(用語の使用は、連邦食品医薬品化粧品法及び公衆衛生法の例による)であって、当該有効成分の塩又はエステルを含み、単体又は他の有効成分との組合せの形態のもの、又は

(2) 新規の動物用医薬品又は獣医学用生物学的製品の有効成分(用語の使用は、連邦食品医薬品化粧品法及びウイルス・血清・毒素法の例による)であって、組換えDNA、組換えRNA、ハイブリドーマ技術又は位置特定遺伝子操作技術を含む他の方法を使用して直接的には生産されていないものであり、当該有効成分の塩又はエステルを含み、単体又は他の有効成分との組合せの形態のもの、又は

(3) 医療機器、食品添加剤又は着色添加剤であって、連邦食品医薬品化粧品法に基づく規制の対象となるもの

§ 1.720 特許存続期間延長の条件

特許の存続期間は、次の条件が満たされる場合は、延長を受けることができる。

(a) 特許が、 § 1.710において定義されている製品又は製品の使用方法又は製品の製造方法をクレームしていること

(b) 特許の存続期間が、 § 1.701、 § 1.760又は § 1.790に従って与えられた延長を除き、以前に延長されたことがないこと

(c) 延長申請が、 § 1.740に従って提出されること

(d) 製品が、商業的販売又は使用の前に、特許法第156条(g)において定義されている行政審査期間の対象とされていたこと

(e) 製品が商業的販売又は使用に関する許可を取得しており、かつ、次の条件に該当していること

(1) その製品の商業的販売又は使用に関する許可が、該当する行政審査を生じさせた法律の規定に基づいて最初に取得される、商業的販売又は使用に関する許可であること、又は

(2) § 1.710(b)(2)の範囲内での主題を対象とする特許以外の特許であって、その製品の製造において組換えDNA技術を直接に使用する製品の製造方法をクレームする特許の場合は、商業的使用又は販売に関する許可が、その特許においてクレームされている方法に基づいて製造される製品の商業的販売又は使用に関して最初に取得される許可であること、又は

(3) 特許であって、既に延長されている他の特許におけるクレームの対象とされておらず、非食料生産動物及び食料生産動物における商業的販売又は使用に関して許可を受けている新規の動物用医薬品又は獣医学用生物学的製品をクレームしており、かつ、非食料生産動物における使用に関する行政審査期間を基にする延長を受けていないもの場合は、食料生産動物における使用に関する行政審査期間後の、その医薬品又は製品の商業的販売又は使用に関する許可が、食料生産動物に投与することについての、その医薬品又は製品の初めて許可される商業的販売又は使用であること

(f) 申請が、製品がそれに適用される行政審査期間を生じさせた法律の規定に基づく商業的販売若しくは使用に関する許可を初めて受けた日に始まる60日期間内に、提出されること、又はその製品の製造に組換えDNA技術を直接使用している製品をクレームしている特許の場合は、延長申請が、その特許においてクレームされた方法に基づいて製造される製品に係る初めて許可された商業的販売若しくは使用の日に始まる60日期間内に提出されること、又は特許が、延長された他の特許のクレームの対象とされていない新規の動物用医薬品又は獣医学用生物学的製品をクレームしており、その医薬品又は製品が非食料生産動物に関する商業的販売又は使用に関する許可を得ていた場合は、延長申請が、食料生産動物に投与することに関する、その医薬品又は製品についての初めて許可された商業的販売又は使用の日に始まる60日期間内に提出されること

(g) § 1.790に従って発行される暫定延長を含む、特許の存続期間が、§ 1.741に従った申請書の提出前に満了していないこと、及び

(h) 製品に関する同一の行政審査を理由として、他の特許の存続期間延長がされていないこと

§ 1.730 特許存続期間延長の申請人；署名要件

(a) 特許存続期間延長の申請は、その特許の記録上の所有者又はその代理人によって提出されなければならない。また、申請書は、§ 1.740の要件を満たさなければならない。

(b) 申請書が特許所有者によって提出される場合は、申請書は、次の何れかにより署名されなければならない。

- (1) 特許所有者により § 3.73(c)に従って、又は
- (2) 特許所有者を代理する登録有資格実務家により

(c) 申請書が、特許所有者の代表として特許所有者の代理人(例えば、特許所有者の実施許諾者)によって提出される場合は、申請書は、代理人を代表する登録有資格実務家によって署名されなければならない。特許商標庁は、代理人が特許所有者の代表として手続をする権

原を付与されていることの証明を要求することができる。

(d) 申請書が登録有資格実務家によって署名されている場合は、特許商標庁は、有資格実務家が特許所有者又は特許所有者の代理人の代表として手続をする権原を付与されていることの証明を要求することができる。

§ 1.740 特許存続期間延長の申請に関する方式要件；方式不備の訂正

(a) 特許存続期間延長の申請は、書面により長官あてに行われなければならない。特許存続期間延長の正式申請書は、次の事項を含まなければならない。

- (1) 該当する化学名及び一般名称、物理的構造又は特性による、承認製品の完全な特定
- (2) 行政審査を生じさせる基礎となった法律の適用規定を含む連邦法の完全な特定
- (3) 製品が、該当する行政審査期間を生じさせる基礎となった法律の規定に基づいて、商業的販売又は使用に関する許可を取得した日の特定
- (4) 医薬製品の場合は、その製品における各有効成分の特定及び各成分について、それが以前には、連邦食品医薬品化粧品法、公衆衛生法若しくはウイルス・血清・毒素法に基づく商業的販売若しくは使用に関する承認を受けていない旨の陳述又はその有効成分が(それ自体か若しくは他の有効成分との組合せの何れかの形で)商業的販売若しくは使用に関して承認を受けた日、それが承認された用途及び承認の基礎となった法律の規定についての陳述
- (5) 申請が、§ 1.720(f)により、提出のために許可されている60日期間内に提出されようとしている旨の陳述及び申請書が提出可能な最終日の特定
- (6) 延長が求められている特許の、発明者の名称、特許番号、発行日及び満了日による完全な特定
- (7) 延長が求められている特許の写しであって、明細書全体(クレームを含む)及び図面を含むもの
- (8) その特許に関して発行された、権利の部分放棄書、訂正証明書、維持手数料受領証又は再審査証明書がある場合は、その写し
- (9) 特許が認可製品又は認可製品を製造若しくは使用する方法をクレームしている旨の陳述書及び個々の該当する特許クレームを列記し、当該特許クレームの少なくとも1が次の事項に関して表示されている態様を示す証明
 - (i) 列記されたクレームが認可製品についてのクレームを含んでいる場合は、認可製品
 - (ii) 列記されたクレームが認可製品の使用方法についてのクレームを含んでいる場合は、認可製品の使用方法、及び
 - (iii) 列記されたクレームが認可製品の製造方法についてのクレームを含んでいる場合は、認可製品の製造方法
- (10) 新たなページで始まる陳述書であって、厚生長官又は農務長官の該当する者が、適用する行政審査期間を決定することができるようにするための、特許法第156条(g)に従った関連性のある日付及び情報に関するものであり、次の内容を有するもの
 - (i) 人間用医薬品、抗生物質又は人間用生物学的製品をクレームする特許に関しては、
 - (A) 臨床試験用新薬(IND)申請の有効日及びIND番号
 - (B) 新薬申請書(NDA)又は製品許可申請書(PLA)が初めて提出された日及びNDA又はPLAの番号、並びに

- (C) NDAが承認されたか又は製品許可が発行された日
 - (ii) 新規の動物用医薬品をクレームする特許に関しては,
 - (A) 医薬に関する衛生又は環境への主要影響試験が開始された日及び当該日についての使用可能な実証又は連邦食品医薬品化粧品法第512条(j)による免除が当該動物用医薬品に関して有効になった日
 - (B) 動物用新薬申請(NADA)が初めて提出された日及びその番号, 及び
 - (C) NADAが承認された日
 - (iii) 獣医学用生物学的製品をクレームする特許に関しては,
 - (A) ウイルス・血清・毒素法に基づく試験用の生物学的製品を調製する許可が有効となった日
 - (B) ウイルス・血清・毒素法に基づく許可申請が提出された日, 並びに
 - (C) 許可が発行された日
 - (iv) 食品添加剤又は着色添加剤をクレームする特許に関しては,
 - (A) 添加剤に関する衛生又は環境への主要影響試験が開始された日及び当該日についての使用可能な実証
 - (B) 連邦食品医薬品化粧品法に基づく製品認可申請書が初めて提出された日及び申請番号, 並びに
 - (C) FDA(連邦食品医薬管理局)が, 使用に供される添加剤の一覧を連邦公報に公告した日
 - (v) 医療機器をクレームする特許に関しては,
 - (A) 該当する場合は, 臨床試験用機器免除(IDE)の効力発生日及び当該IDEの番号又はIDEが提出されなかった場合は, 申請人が当該医療機器を伴う最初の臨床試験を開始した日及び当該日についての使用可能な実証
 - (B) 連邦食品医薬品化粧品法第515条に基づく製品認可申請書又は製品開発計画完成の通知書が初めて提出された日及び申請書の番号, 及び
 - (C) 申請が承認されたか又は計画が完成したと宣言された日
 - (11) 新たなページで始まる簡単な説明であって, 販売する申請人が該当する行政審査期間中に認可製品に関して行った主要活動及び当該活動に係る主要な日付についてのもの
 - (12) 新たなページで始まる陳述書であって, 申請人の意見としては, 特許が延長を受けるための適格性を有しているとするもの, 及び延長期間を決定した方法を含む, 主張する延長期間についての陳述
 - (13) 申請人は, 合衆国特許商標庁長官及び厚生長官又は農務長官に対して, 求めている延長についての権利に関する決定にとって重要なすべての情報を開示する義務を負うことを承知している旨の陳述(§ 1.765参照)
 - (14) 延長申請の受領及びそれに基づく処分を求めるための所定の手数料(§ 1.20(j)参照), 及び
 - (15) 特許存続期間延長申請に関する照会及び通信の宛先とする者の名称, 宛先及び電話番号
- (b) 本条に基づく申請書には, その申請書に関する追加の写し2部が添付されなければならない(合計3部)。

(c) 特許存続期間延長申請書が本条に基づく方式要件を満たしていない場合は、特許商標庁は、申請人にその旨を通知するものとする。申請人は、方式不備を是正するための期間として、通知の郵送日から2月又は通知書に定められている期間を取得する。通知書に別段の表示がある場合を除き、当該期間については § 1. 136 に基づく延長を受けることができる。

§ 1. 741 完全な申請に与えられる申請日；申請手続

(a) 特許存続期間延長申請書の申請日は、完全な申請書が特許商標庁において受領された日又は § 1. 8 又は § 1. 10 に定められている手続に従って提出された日である。完全な申請書は、次の事項を含まなければならない。

- (1) 認可製品の特定
- (2) 行政審査を生じさせた各連邦法の特定
- (3) 期間延長が求められている特許の特定
- (4) 認可製品又は認可製品の使用若しくは製造の方法をクレームしている特許の各クレームの特定
- (5) 長官が特許法第156条(a)及び(b)に基づいて、期間延長に対する特許の適格性及び期間延長から生じる権利について決定することができるようにするための十分な情報並びに長官及び厚生長官又は農務長官が行政審査期間の長さについて決定することができるようにする情報、及び
- (6) 販売をする申請人によって、認可製品に関する該当する行政審査期間中に行われた活動についての簡単な説明及び当該活動に関する重要な日付

(b) 申請書が本条の規定の下では不完全である場合は、特許商標庁は、申請人にその旨を通知する。申請人が、申請書が不完全である旨の通知についての再審理又は本条に基づいて付与された申請日についての再審理を要求する場合は、申請人は、申請書が不完全である旨の通知又は不服申立の申請日を付与する通知から2月以内に、 § 1. 17 (f) に記載されている手数料を添付して、本条に従った申請書を提出しなければならない。通知書に別段の表示がある場合を除き、当該期間については、 § 1. 136 の規定に基づく延長を受けることができる。

§ 1. 750 特許存続期間延長に対する適格性の決定

特許が期間延長に対する適格性を有するか否かについての決定は、長官が、 § 1. 740 又は § 1. 790 に従って提出された期間延長申請に含まれている表示のみに基づいて行うことができる。この決定は、特許商標庁の適切な職員に委譲することができ、期間延長証明書を発行するまでは何時でも行うことができる。長官又は他の適切な職員は、特許が期間延長に対する適格性を有するか否かについて最終決定をする前に、申請人に追加の情報を要求すること又は希望する独立の照会をすることができる。 § 1. 740 に従って提出された期間延長申請に関しては、申請人に、期間延長に対する特許の適格性についての決定及び期間延長される場合は、その延長期間を記載した通知書が郵送される。当該通知は、特許に関する適格性及び延長期間についての最終決定を構成する。最終決定の再審理を求める1回の請求を提出することができるが、その請求書が申請人によって、最終決定の通知書に定められている期間内又は定められている期間がない場合は、最終決定の日から1月以内に提出されることを条件とする。ここに定められている期間は、 § 1. 136 の規定の適用を受ける。

§ 1.760 特許法第156条(e)(2)に基づく、特許存続期間の仮延長

§ 1.740に適合した正式な期間延長申請書を提出した申請人は、§ 1.750による申請に関する最終決定まで、1回につき1年を限度とする期間について、1又は2回以上の仮の期間延長を請求することができる。当該請求書は、特許の満了日より少なくとも3月前に提出されなければならない。長官は、申請人の請求なしに、最終決定が行われるまで、1回につき1年を限度とする期間について、仮延長を発出することができる。特許所有者又は代理人には、仮の期間延長が認められた時に通知が行われ、かつ、期間延長の通知が合衆国特許商標庁の公報に公告される。当該通知は、その特許に関する庁のファイルに記録され、原特許の一部とみなされる。如何なる場合も、本条に基づいて認められる仮の期間延長は、申請人が適格性を有する最大の延長期間より長いものとはされない。

§ 1.765 特許存続期間延長手続における開示義務

(a) 特許商標庁及び厚生長官又は農務長官に対する率直かつ誠実であることの義務は、特許所有者又はその代理人に、特許所有者を代表する各弁護士又は代理人に、及び特許存続期間延長手続において特許所有者のために実質的に関与する他のすべての個人にある。当該すべての個人は、求められている期間延長に関する適格性の決定にとって不利な重要情報であって、特許存続期間延長手続において既に記録されてはいないものを知っているか、又はそれを知るようになったときは、当該個人がその情報を知るようになった後の提出可能なできる限り早い時期に、その情報を本条(b)に従って特許商標庁又は該当する長官あてに提出しなければならない。情報は、特許商標庁又は該当する長官が特許存続期間延長手続において行われるべき決定に関してその情報が重要であると考えられる十分な見込みがある場合は、重要である。

(b) 本条による開示には、開示される個々の記述された書類の写しが添付されなければならない。開示は、特許商標庁又は何れか該当する長官に対して行われなければならないが、その開示が特許商標庁及び前記長官の双方によって行われる決定にとって重要である場合は、それ自体認証された写し2部が特許商標庁及び前記長官に提出されなければならない。本条による開示は、特許存続期間延長手続に係る特許所有者又はその代理人を代表する権限を有する弁護士若しくは代理人又は本人が手続をする特許所有者が、特許商標庁又は該当する長官に対して行うことができる。当該弁護士、代理人又は特許所有者に対する開示は、他の個人の義務を満たすものとする。当該弁護士、代理人又は特許所有者は、求められている期間延長についての適格性の決定にとって重要でない情報を伝達する義務を負わない。

(c) 特許存続期間延長手続に関して、特許商標庁若しくは前記長官に対して詐欺の執行若しくは未遂があった旨又は悪意若しくは重大な過失による開示義務違反があった旨の決定がされた場合は、特許は期間延長にとって適格であるとの決定はされず、また、期間延長は行われぬ。明瞭であり、かつ、説得力のある証拠によって、特許存続期間延長手続に関して、特許商標庁若しくは前記長官に対して詐欺の執行若しくは未遂があった旨又は特許存続期間延長手続に関して、悪意若しくは重大な過失による開示義務違反があった旨が立証された場合は、その特許は期間延長に対して適格でない旨の§ 1.750による最終決定が行われる。

(d) 本条による開示義務は、本条(a)において特定される個人にあり、また、異議申立その他の形式による、第三者のためにされる提出物は、特許商標庁によって考慮されない。特許商標庁に対する、第三者によるそのような提出物は、特許商標庁によって考慮されることなく、提出をした者に返却されるか又は他の処分が行われる。

§ 1. 770 特許存続期間延長申請の明示の取下

特許存続期間延長申請は、§ 1. 750に従って決定が行われる前に、特許の記録上の所有者又はその代理人によって署名された取下宣言書2部を特許商標庁に提出することによって、明示して取り下げることができる。申請を明示して取り下げるとは、申請に関する最終決定に対する応答のために許可された日の後には行うことができない。本条に従った明示の取下は、特許商標庁によって書面をもって認められた時に、効力を生じる。本条に従った明示取下の提出及び特許商標庁によるその受理は、申請人に申請手数料 (§ 1. 20(j)) 又はその一部について返戻を受ける権利を与えるものではない。

§ 1. 775 人間用医薬品、抗生物質薬品又は人間用生物学的製品に関する特許存続期間延長の計算

(a) § 1. 750に従って、人間用医薬品、抗生物質薬品又は人間用生物学的製品に関する特許が期間延長を受けるための適格性を有している旨の決定がなされた場合は、その存続期間は、本条に記載されている方法による日数をもって計算される期間に従って、延長される。特許存続期間の延長は、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマー (§ 1. 321) によって定められる、それより早い日から開始する。

(b) 人間用医薬品、抗生物質薬品又は人間用生物学的製品に関する特許の存続期間は、厚生長官によって決定される、その製品に関する行政審査期間が本条(d)(1)から(d)(6)までに従って適切に短縮された後の長さにより延長される。

(c) 人間用医薬品、抗生物質薬品又は人間用生物学的製品に関する行政審査期間の長さは、厚生長官によって決定される。特許法第156条(g)(1)(B)に基づき、その長さは、次の日数の合計である。

(1) 連邦食品医薬品化粧品法第505条(i)又は第507条(d)に基づく免除が、認可されたその製品について有効となった日に始まり、申請が、当該認可製品について、前記の条項又は公衆衛生法第351条に基づいて初めて提出された日に終わる期間の日数、及び

(2) 認可製品について、公衆衛生法第351条、連邦食品医薬品化粧品法第505条(b)又は第507条に基づく申請が初めて提出された日に始まり、その申請が前記条項に従って承認された日に終わる期間の日数

(d) 人間用医薬品、抗生物質薬品又は人間用生物学的製品に関する特許についての延長される存続期間は、次の方法によって決定される。

(1) 厚生長官によって行政審査期間の日数として決定される日数から、次の日数を控除する。

(i) 本条(c)(1)及び(c)(2)の期間であって、特許が発行された日以前の期間に属する日数

- (ii) 本条(c) (1)及び(c) (2)の期間であって、特許法第156条(d) (2) (B)に基づき厚生長官によって、申請人が当然の注意をもって行動しなかったと決定された期間に属する日数
 - (iii) 本条(c) (1)によって定義されている期間が本条(d) (1) (i)及び(ii)によって短縮された後、当該期間に残っている日数の半分。控除の目的上、半日は無視される。
- (2) 本条(d) (1)によって決定された日数を、その特許の原存続期間(ターミナルディスクレームが提出されている場合は、短縮後の存続期間)に追加する。
- (3) 公衆衛生法第351条又は連邦食品医薬品化粧品法第505条(b)若しくは第507条に基づく申請の承認日に14年を追加する。
- (4) 本条(d) (2)及び(d) (3)によって得られる期間の終了日を相互に比較し、その内の早い日を選択する。
- (5) 原特許が1984年9月24日後に発行されていた場合は、
- (i) その特許の当初の満了日又はターミナルディスクレームによって定められている、それより早い日に5年を追加する。更に
 - (ii) 本条(d) (4)及び(d) (5) (i)に従って得られる日を相互に比較し、その内の早い日を選択する。
- (6) 原特許が1984年9月24日前に発行されており、かつ
- (i) 1984年9月24日前に、連邦食品医薬品化粧品法第505条(i)又は第507条(d)に基づく免除の申請が提出されていなかった場合は、
 - (A) 特許の当初の満了日又はターミナルディスクレームによって定められている、それより早い日に5年を追加する。更に
 - (B) 本条(d) (4)及び(d) (6) (i) (A)に従って得られる日を相互に比較し、その内の早い日を選択する。又は
 - (ii) 1984年9月24日前に、連邦食品医薬品化粧品法第505条(i)又は第507条(d)に基づく免除の申請が提出されており、かつ、1984年9月24日前に、その製品の商業的販売又は使用が承認されていなかった場合は、
 - (A) 特許の当初の満了日又はターミナルディスクレームによって定められている、それより早い日に2年を追加する。更に
 - (B) 本条(d) (4)及び(d) (6) (ii) (A)によって得られる日を相互に比較し、その内の早い日を選択する。

§ 1.776 食品添加剤又は着色添加剤に関する特許存続期間延長の計算

- (a) 食品添加剤又は着色添加剤に関する特許が期間延長を受けるための適格性を有する旨が§ 1.750に従って決定された場合は、その存続期間は、本条に示される方法による日数をもって計算される期間により延長される。特許存続期間の延長は、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレーム(§ 1.321)によって定められる、それより早い日から開始する。
- (b) 食品添加剤又は着色添加剤に関する特許の存続期間は、その製品に関する行政審査期間の日数であると厚生長官によって決定された期間が本条(d) (1)から(d) (6)までに従って適切に短縮された後の長さにより延長される。
- (c) 食品添加剤又は着色添加剤に関する行政審査期間の長さは、厚生長官によって決定され

る。特許法第156条(g)(2)(B)に基づき、その長さは、次の日数の合計である。

(1) その添加剤に関する衛生又は環境への主要影響試験が開始された日に始まり、申請書が、その認可製品に関し、連邦食品医薬品化粧品法に基づき、その製品に係る使用規則の発行を求めて初めて提出された日に終わる期間の日数、及び

(2) 連邦食品医薬品化粧品法に基づく認可製品に関し、その製品に係る使用規則の発行を要求する申請書が初めて提出された日に始まり、当該規則が効力を生じた日又は当該規則に対する異議が提出された場合は、当該異議が解決されて商業的販売が許可された日又は商業的販売が許可され、その後、当該異議の結果として、追加の手續が終わるまでその許可が取り消された場合は、追加手續が最終的に解決されて商業的販売が許可された日に終わる期間の日数

(d) 食品添加剤又は着色添加剤に関する特許についての延長される存続期間は、次の方法によって決定される。

(1) 厚生長官によって行政審査期間であると決定される日数から、次の日数を控除する。

(i) 本条(c)(1)及び(c)(2)の期間であって、特許が発行された日以前の期間に属する日数

(ii) 本条(c)(1)及び(c)(2)の期間であって、特許法第156条(d)(2)(B)に基づき厚生長官によって、申請人が当然の注意をもって行動しなかったと決定される期間に属する日数

(iii) 本条(c)(1)によって定められる期間が本条(d)(1)(i)及び(ii)に従って短縮された後に、その期間に残っている日数の半分に等しい日数。控除の目的上、半日は無視される。

(2) 本条(d)(1)において決定される日数を、その特許の原存続期間(ターミナルディスクレマーが提出されている場合は、短縮後の存続期間)に追加する。

(3) 14年を、その製品に関する使用規則が効力を生じた日に、当該規則に対して異議が提出された場合は当該異議が解決されて商業的販売が許可された日に又は商業的販売が許可されたが、その後当該異議の結果として、追加手續が行われるまでその販売が取り消された場合は追加手續が最終的に解決されて商業的販売が許可された日に、追加する。

(4) 本条(d)(2)及び(d)(3)に従って得られる期間の最終日を相互に比較し、その内の早い日を選択する。

(5) 原特許が1984年9月24日後に発行されていた場合は、

(i) 5年を、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日に追加する。更に

(ii) 本条(d)(4)及び(d)(5)(i)に従って得られる日を相互に比較し、その内の早い日を選択する。

(6) 原特許が1984年9月24日前に発行されており、かつ

(i) 1984年9月24日前に、衛生又は環境への主要影響試験が開始されておらず、また、規則を求める申請又は登録申請が提出されていない場合は、

(A) 5年を、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日に追加する。更に

(B) 本条(d)(4)及び(d)(6)(i)(A)に従って得られる日を相互に比較し、その内の早い日を選択する。

(ii) 1984年9月24日前に、衛生又は環境への主要影響試験が開始されているか、又は規則

を求める申請若しくは登録を求める申請が提出されており、かつ、1984年9月24日前には、その製品の商業的販売又は使用が承認されていない場合は、

(A) 2年を、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日に追加する。更に

(B) 本条(d)(4)及び(d)(6)(ii)(A)に従って得られる日を相互に比較し、その内の早い日を選択する。

§ 1.777 医療機器に関する特許存続期間延長の計算

(a) 医療機器に関する特許が延長を受けるための適格性を有する旨が § 1.750に従って決定された場合は、その存続期間は、本条に示される方法による日数をもって計算される期間により延長される。特許存続期間の延長は、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマー (§ 1.321)によって定められている、それより早い日から開始する。

(b) 医療機器に関する特許の存続期間は、厚生長官によって決定される、その製品に関する行政審査期間が本条(d)(1)から(d)(6)までに従って適切に短縮された後の長さにより延長される。

(c) 医療機器に関する行政審査期間の長さは、厚生長官によって決定される。特許法第156条(g)(3)(B)に基づき、その長さは、次の日数の合計である。

(1) その機器を伴う、人体に関する臨床試験が開始された日に始まり、申請書が、その機器に関し、連邦食品医薬品化粧品法第515条に基づいて初めて提出された日に終わる期間の日数、及び

(2) 申請書が、その機器に関し、連邦食品医薬品化粧品法第515条に基づいて初めて提出された日に始まり、当該申請書が当該法に基づいて承認された日に終わる期間又は製品開発計画の完成についての通知書が同法第515条(f)(5)に基づいて初めて提出された日に始まり、その計画が同法第515条(f)(6)に基づいて、完成したと宣言された日に終わる期間の日数

(d) 医療機器に関して延長される特許の存続期間は、次のとおり決定される。

(1) 本条(c)に従って、厚生長官により行政審査期間の日数であると決定される日数から次の日数を控除する。

(i) 本条(c)(1)及び(c)(2)による期間であって、特許が発行される日以前である期間に属する日数

(ii) 本条(c)(1)及び(c)(2)による期間であって、特許法第156条(d)(2)(B)に基づき、申請人が当然の注意をもって行動しなかったと厚生長官によって決定された期間に属する日数

(iii) 本条(c)(1)によって定められた期間を本条(d)(1)(i)及び(ii)に従って短縮した後、その期間に残っている日数の半分。控除の目的上、半日は無視される。

(2) 本条(d)(1)において決定された日数を、その特許の原存続期間(ターミナルディスクレマーが提出されている場合は、短縮後の存続期間)に追加する。

(3) 14年を、連邦食品医薬品化粧品法第515条に基づき、申請が承認された日又は同法第515条(f)(6)に基づき、製品開発計画が完成したと宣言された日に追加する。

- (4) 本条(d)(2)及び(d)(3)に従って得られた期間の最終日を相互に比較し、その内の早い日を選択する。
- (5) 原特許が1984年9月24日後に発行されていた場合は、
- (i) 5年を、その特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日に追加する。更に
 - (ii) 本条(d)(4)及び(d)(5)(i)によって得られた日を相互に比較し、その内の何れか早い日を選択する。
- (6) 原特許が1984年9月24日前に発行されており、かつ
- (i) 1984年9月24日前に、その機器を伴う、人体に関する臨床試験が開始されていなかったか、又は連邦食品医薬品化粧品法第515条(f)(5)に基づいて製品開発計画書が提出されていなかった場合は、次の方法による。
 - (A) 5年を、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日に追加する。更に
 - (B) 本条(d)(4)及び(d)(6)(i)(A)によって得られた日を相互に比較し、その内の何れか早い日を選択する。
 - (ii) 1984年9月24日前に、その機器を伴う、人体に関する臨床試験が開始されていたか、又は連邦食品医薬品化粧品法第515条(f)(5)に基づき製品開発計画書が提出されており、かつ、1984年9月24日前にその製品の商業的販売又は使用が承認されていなかった場合は、次の方法による。
 - (A) 2年を、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日に追加する。更に
 - (B) 本条(d)(4)及び(d)(6)(ii)(A)によって得られた日を相互に比較し、その内の何れか早い日を選択する。

§ 1.778 動物用医薬製品に関する特許存続期間延長の計算

- (a) 動物用医薬品に関する特許が期間延長を受けるための適格性を有する旨が § 1.750に従って決定された場合は、その存続期間は、本条によって指示される方式によって日数をもって計算される期間により延長される。特許存続期間延長は、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマー (§ 1.321)によって定められている、それより早い日から開始する。
- (b) 動物用医薬品に関する特許の存続期間は、厚生長官によって決定された、その医薬品に関する行政審査期間が、本条(d)(1)から(d)(6)までに従って適切に短縮された後の長さにより延長される。
- (c) 動物用医薬品に関する行政審査期間の長さは、厚生長官によって決定される。特許法第156条(g)(4)(B)に基づき、その長さは、次の日数の合計である。
- (1) その医薬品に関する衛生又は環境への主要影響試験が開始された日又は承認されたその医薬品に関し、連邦食品医薬品化粧品法第512条(j)に基づく免除が有効となった日の何れか早い日に始まり、申請が当該動物用医薬品に関し、連邦食品医薬品化粧品法第512条に基づいて初めて提出された日に終わる期間の日数、及び
 - (2) 申請が、承認されたその動物用医薬品に関し、連邦食品医薬品化粧品法第512条(b)に基

づいて初めて提出された日に始まり、その申請が同条に基づいて承認された日に終わる期間の日数

(d) 動物用医薬品に関して延長される特許の存続期間は、次の方法によって決定される。

(1) 厚生長官によって、行政審査期間の日数であると決定される日数から、次の日数を控除する。

(i) 本条(c)(1)及び(c)(2)の期間であって、特許が発行された日以前の期間に属する日数

(ii) 本条(c)(1)及び(c)(2)の期間であって、特許法第156条(d)(2)(B)に基づき、厚生長官によって、申請人が当然の注意をもって行動しなかったと決定される期間に属する日数

(iii) 本条(c)(1)によって定められる期間が本条(d)(1)(i)及び(ii)によって短縮された後、その期間に残る日数の半分。控除の目的上、半日は無視される。

(2) 本条(d)(1)において決定された日数を、その特許の原存続期間(ターミナルディスクレマーが提出されている場合は、短縮後の存続期間)に追加する。

(3) 14年を、連邦食品医薬品化粧品法第512条に基づく申請の承認日に追加する。

(4) 本条(d)(2)及び(d)(3)によって得られた期間の末日を相互に比較し、その内の何れか早い日を選択する。

(5) 原特許が1988年11月16日後に発行されていた場合は、次の方法による。

(i) 5年を、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日があるときは、それに追加する。更に

(ii) 本条(d)(4)及び(d)(5)(i)に従って得られた日を相互に比較し、その内の何れか早い日を選択する。

(6) 原特許が1988年11月16日前に発行されており、かつ

(i) 1988年11月16日前に、その医薬品に関して、衛生又は環境への主要影響試験が開始されておらず、また、連邦食品医薬品化粧品法第512条(j)に基づく免除の申請が提出されていなかった場合は、次の方法による。

(A) 5年を、その特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日に追加する。更に

(B) 本条(d)(4)及び(d)(6)(i)(A)に従って得られた日を相互に比較し、その内の何れか早い日を選択する。又は

(ii) 1988年11月16日前に、衛生又は環境への主要影響試験が開始されていたか、又は連邦食品医薬品化粧品法第512条(j)に基づく免除の申請が提出されており、かつ、1988年11月16日前に、動物用医薬品の商業的販売若しくは使用に関する申請が承認されていなかった場合は、次の方法による。

(A) 3年を、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日に追加する。更に

(B) 本条(d)(4)及び(d)(6)(ii)(A)に従って得られた日を相互に比較し、その内の何れか早い日を選択する。

§ 1.779 獣医学用生物学的製品に関する特許存続期間延長の計算

(a) 獣医学用生物学的製品に関する特許が期間延長を受けるための適格性を有する旨が §

1.750に従って決定された場合は、その存続期間は、本条において指示されている方法によ

る日数をもって計算された期間により延長される。特許存続期間延長は、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマー (§ 1.321) によって定められている、それより早い日があるときは、その日から開始する。

(b) 獣医学用生物学的製品に関する特許の存続期間は、農務長官によって決定される、その製品に関する行政審査期間を本条(d)(1)から(d)(6)までに従って適切に短縮した後の期間の長さにより延長される。

(c) 獣医学用生物学的製品に関する行政審査期間の長さは、農務長官によって決定される。特許法第156条(g)(5)(B)に基づき、その長さは、次の日数の合計である。

(1) ウイルス・血清・毒素法に基づく、試験的生物学的製品を調製する許可が有効となった日に始まり、ウイルス・血清・毒素法に基づく許可申請が提出された日に終わる期間の日数、及び

(2) 許可申請が、ウイルス・血清・毒素法に基づく承認を求めて初めて提出された日に始まり、当該許可が発行された日に終わる期間の日数

(d) 獣医学用生物学的製品に関して延長される特許の存続期間は、次の方法によって決定される。

(1) 農務長官によって行政審査期間に属すると決定された日数から、次の日数を控除する。

(i) 本条(c)(1)及び(c)(2)の期間であって、特許が発行された日以前である期間に属する日数

(ii) 本条(c)(1)及び(c)(2)の期間であって、特許法第156条(d)(2)(B)に基づき、農務長官によって、申請人が当然の注意を払って行動しなかったと決定され期間に属する日数

(iii) 本条(c)(1)によって定められる期間が本条(d)(1)(i)及び(ii)に従って短縮された後、その期間に残っている日数の半分。控除の目的上、半日は無視される。

(2) 本条(d)(1)において決定される日数を、その特許の原存続期間(ターミナルディスクレマーが提出されている場合は、短縮後の存続期間)に追加する。

(3) 14年を、ウイルス・血清・毒素法に基づく許可の発効日に追加する。

(4) 本条(d)(2)及び(d)(3)に従って得られた期間の最終日を相互に比較し、その内の何れか早い日を選択する。

(5) 原特許が1988年11月16日後に発行されていた場合は、次の方法による。

(i) 5年を、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日がある場合は、それに追加する。更に

(ii) 本条(d)(4)及び(d)(5)(i)に従って得られた日を相互に比較し、その内の何れか早い日を選択する。

(6) 原特許が1988年11月16日前に発行され、かつ

(i) 1988年11月16日前に、ウイルス・血清・毒素法に基づく、試験的生物学的製品を調製するための許可を求める申請が提出されていなかった場合は、次の方法による。

(A) 5年を、特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日に追加する。更に

(B) 本条(d)(4)及び(d)(6)(i)(A)に従って得られた日を相互に比較検討し、その内の何

れか早い日を選択する。又は
(ii) 1988年11月16日前に、ウイルス・血清・毒素法に基づく、試験的生物学的製品を調製する許可を求める申請が提出されており、1988年11月16日前に、その製品の商業的販売又は使用が承認されていなかった場合は、次の方法による。

(A) 3年を、その特許の当初の満了日又はターミナルディスクレマーによって定められている、それより早い日に追加する。更に

(B) 本条(d)(4)及び(d)(6)(ii)(A)に従って得られた日を相互に比較し、その内の何れか早い日を選択する。

§ 1.780 特許存続期間延長の証明書又は命令

特許が期間延長を受けるための適格性を有している旨及びその特許の存続期間は延長されるべき旨が § 1.750に従って決定がされた場合は、特許存続期間延長の申請人に対し、印章を付した期間延長証明書又は特許法第156条(d)(5)に基づき仮延長を付与する命令書が発行される。当該証明書又は命令書は、その特許に関する庁のファイルに記録されるものとし、かつ、原特許の一部とみなされる。期間延長に関する証明書又は命令書の発行に関する通知は、合衆国特許商標庁の公報に公告される。特許法第156条(d)(5)に基づき仮延長を付与する命令の発行に関する通知は、その時に行政審査の対象とされている製品の特定制ととも合衆国特許商標庁公報及び連邦公報に公告される。特許の存続期間を延長することができないときは、その特許が他の面では期間延長を受ける適格性があると決定される場合であっても、期間延長の証明書又は期間延長を付与する命令は発出されない。このような事情においては、§ 1.750に従って行われる最終決定は、証明書又は命令書は発行されない旨を表示する。

§ 1.785 1の製品に関する同一の行政審査期間を事由とする、同一の特許又は異なる特許に関する複数の存続期間延長の申請

(a) 製品に関する1の行政審査期間を事由としては、1の特許に限り、期間延長を受けることができる(§ 1.720(h))。同一特許に関し、複数の期間延長申請が提出された場合は、特許存続期間の延長証明書は、適切な場合は、最初に提出された期間延長申請書に基づいて発行される。

(b) 同一の行政審査期間を基にして複数の特許に係る存続期間の延長を求める、複数の期間延長申請が単一の申請人によって提出され、それらの特許が、他の面においては、この副部の要件に従って延長を受けるための適格性を有している場合において、申請人による選択が行われていないときは、特許存続期間の延長証明書は、適切な場合は、期間延長が求められている特許の内の、最先の発行日を有する特許についての存続期間延長申請に基づいて発行される。

(c) この副部の要件に従った、1又は複数の期間延長申請において依拠されているのと同じの行政審査期間を基にして、特許存続期間の延長を求める延長申請書が提出された場合は、特許存続期間の延長証明書は、特許所有者又はその代理人が、その行政審査期間に関して認められた行政上の承認の所有者である場合に限り、その申請に関して発行される。

(d) 期間延長申請書は、それが行政審査期間に関して付与された行政上の承認に係る所有者の特定を含んでいるか否かに拘らず、完全であり、正式なものであるとみなされる。申請書が当該情報を含んでいるか、又は当該情報を含むように補正されている場合は、その情報は、申請が本条に基づく期間延長のための適格性を有するか否かを決定するときに考慮される。複数の特許に関する複数の期間延長申請が受領され、それらの申請が同一の行政審査期間に依拠している場合は、申請人に対し、当該情報を1月以上の延長不能期間内に提供するように要求することができる。所定の応答期間内に当該情報を提供しないことは、申請人が行政上の承認の所有者でないことを確定的に証明するものとみなされる。

(e) 本条に基づいて行われた決定は、§ 1.750による、特許存続期間の延長に対する適格性についての最終決定の通知に含まれるものとし、また、その決定の一部とみなされる。

§ 1.790 特許法第156条(d)(5)に基づく特許存続期間の仮延長

(a) 特許の記録上の所有者又はその代理人が、その特許の主題に関して開始された、本条(g)(1)(B)(ii), (2)(B)(ii), (3)(B)(ii), (4)(B)(ii)又は(5)(B)(ii)に記載されている行政審査期間の内の該当するものが、有効な特許存続期間の満了日を超えると合理的に予測するときは、当該人は1回につき1年を限度とし、1又は複数の期間についての仮延長申請を提出することができる。最初の仮延長申請は、特許存続期間の満了予定より6月前に始まり、15日前に終わる期間内に提出されなければならない。仮延長に関するその後の各申請は、先行する仮延長の満了の60日前に始まり、30日前に終わる期間内に提出されなければならない。如何なる場合も、本条に基づいて付与される仮の期間延長は、申請人が特許法第156条(c)に基づいて受ける権利を有することになる最長の延長期間より長いものとはされない。

(b) 本条に基づく仮延長に関する完全な申請書は、§ 1.740に基づき正式申請書に対して、及び§ 1.741に基づき完全申請書に対して要求される情報のすべてを含まなければならない。§ 1.740(a)(1), (a)(2), (a)(4)及び(a)(6)から(a)(17)まで、並びに§ 1.741は、現に行政審査を受けている製品に関連して読まれるものとする。§ 1.740(a)(3)及び(a)(5)は、本条に基づく仮延長申請には適用されない。

(c) 後続の各仮延長申請の内容は、後続の仮延長の請求及び行政審査期間が終了していない旨の陳述並びに§ 1.740及び§ 1.741に基づいて要求される資料又は情報であって、先行する仮延長申請には存在していないものに限定することができる。

§ 1.791 製品の商業的販売又は使用に関する行政上の承認の前に認められた仮の期間延長の終了

特許法第156条(d)(5)に基づいて認められた仮の期間延長は、関連する製品が商業的販売又は使用に関する許可を受領した日に始まる60日間の終わりに終了する。特許所有者又はその代理人が当該60日以内に、特許法第156条(d)(1)に基づいて要求される追加情報であって、仮延長申請に含まれていなかったものを含め、§ 1.740及び§ 1.741に基づく期間延長申請を提出したときは、特許は、特許法第156条に従って更に期間延長される。

副部G 生物工学的発明の開示

生物学的材料の寄託

§ 1.801 生物学的材料

特許法第101条に基づく発明特許のための生物学的材料の寄託に関する本規則の適用上、生物学的材料という用語は、直接又は間接の何れかの形で、自己複製が可能な材料を含むものとする。代表例は、細菌、酵母を含む菌類、藻類、原生動物、真核細胞、細胞系、ハイブリドーマ、プラスミド、ウイルス、植物組織細胞、地衣及び種子を含む。ウイルス、病原媒介生物、細胞小器官及びその他の非生物材料であって、他の生細胞内に存在し、それから複製することができるものは、その非生物材料を複製することができる宿主細胞の寄託によって寄託をすることができる。

§ 1.802 寄託をする必要性又は機会

(a) 発明が生物学的材料であるか、又は生物学的材料に依存している場合は、その開示は、当該生物学的材料への言及を含むことができる。

(b) 生物学的材料は、当該材料の入手が特許法第112条に基づく特許性に関する法定要件を満たすために必要な場合を除き、寄託する必要がない。寄託が必要な場合は、寄託は、本規則に従って行われた場合に、受理可能なものとする。生物学的材料は、特に、その材料が公衆に知られており、公衆にとって容易に入手することができるものであるか、又は過度の実験をしないで、作成若しくは分離することができる場合は、寄託する必要がない。生物学的材料がこの施行規則の要件を満たす寄託機関に寄託された場合は、当該材料は、合衆国又は寄託機関が所在する国の法律又は施行規則の中に、当該材料の入手を安全、公衆衛生その他類似の理由に基づいて課せられる条件の下でのみ許可する旨の規定があったとしても、容易に入手することができるものとみなされる。

(c) 明細書開示における生物学的材料への言及又は出願人若しくは特許所有者による当該材料の現実の寄託は、当該材料が特許法第112条を満たすために必要である旨又はその寄託が本規則に従って要求される若しくは要求された旨の推定を生じさせない。

§ 1.803 受理可能な寄託機関

(a) 寄託が次のものに寄託された場合は、その寄託は、本規則の適用上、承認される。

(1) 特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づいて制定される何れかの国際寄託当局 (IDA)、又は

(2) 特許商標庁によって適性があると承認された他の寄託機関

適性は、長官により、寄託機関の管理的及び技術的能力並びに特許手続のための寄託に適用される条件に従う旨の同意に基づいて決定される。長官は、寄託機関の適性について公平なコンサルタントの助言を求めることができる。寄託機関は、次の条件を満たさなければならない。

(i) 継続的な存在であること

- (ii) 寄託者の支配から独立して存在していること
- (iii) 受託物の生存を検査し、かつ、受託物を生存させ、汚染されないようにする方法で、保管するのに十分な職員及び施設を保有していること
- (iv) 寄託機関に寄託された寄託物の滅失のリスクを最低限にするための十分な安全措置を提供すること
- (v) 公平で、かつ、客観的であること
- (vi) 受託した材料に係る試料を迅速かつ適切な方法で分譲すること、及び
- (vii) 試料分譲の不可能及びその理由について、速やかに寄託者に通知すること

(b) 本条(a)(2)に基づく地位を求める寄託機関は、長官あてに次の内容を連絡しなければならない。

- (1) その連絡に係る寄託機関の名称及び宛先を表示すること
- (2) 本条(a)(2)の要件を満たす上での寄託機関の能力についての詳細な情報を含めること。それには、その機関の法的地位、科学的水準、職員及び施設に関する情報が含まれる。
- (3) 寄託機関が、寄託のために、如何なる寄託者に対しても同一条件で利用することができるようにする意思を有している旨の表示
- (4) 寄託機関が一定種類の生物学的材料に限り寄託を受け入れる意図を有しているときは、当該種類を明記すること
- (5) 受託機関が、本条(a)(2)に基づく適性寄託機関の地位を取得した時に、受託物の保管、生存に関する証明書及び試料の提供に関して課す予定の手数料金額を表示すること

(c) 本条(a)(2)に基づく地位を有しており、一定の種類生物学的材料に限定されている寄託機関は、長官あてに(b)に従った通知をし、その地位を追加の種類生物学的材料に拡大することができる。(b)に基づく先の通知が記録されている場合は、先の通知と共通の項目は、参照によって組み込むことができる。

(d) 寄託機関が、長官によって適性があると承認されるか、又は本条に基づく業務に不履行を起こしたか、若しくはその業務を停止した場合は、それに係る通知が特許商標庁の公報に公告される。

§ 1.804 原寄託をする期間

(a) 生物学的材料が出願時の特許出願において明示して記載される場合は、その原寄託は、その特許出願の出願前に、又は§ 1.809に従うことを条件として、特許出願の係属中に行うことができる。

(b) 原寄託が特許出願の有効な出願日の後に行われる場合は、出願人は、速やかに、寄託の事実を確認することができる立場にある者からの陳述書であって、寄託された生物学的材料が出願時の出願において明示して記載されている生物学的材料であることを陳述しているものを提出しなければならない。

§ 1. 805 再寄託又は補充寄託

(a) 寄託者は、特許出願、再発行特許出願又は再審査手続の係属中に、寄託物を保有する寄託機関がその試料を分譲することができない旨又は試料を分譲することはできるが、寄託物が汚染されているか、若しくは明細書に記載されたとおりに機能する能力を失っている旨の何れかの通知を受けた後は、特許商標庁に対し書面をもって、影響を受ける各特許出願又は特許について通知しなければならない。そのような場合、又は特許出願、再発行特許出願若しくは再審査手続の係属中に、特許商標庁が他の方法で、寄託物を保有する寄託機関がその試料を分譲することができない旨又は試料を分譲することはできるが、寄託物が汚染されているか若しくは明細書に記載されているとおりに機能する能力を失っている旨の何れかを知った場合は、再寄託又は補充寄託をすることの必要性は、§ 1. 802 (b)に記載されている規定に基づく原寄託をすることの必要性を規制するのと同様の理由によって規制される。特許出願の係属中に行われる再寄託又は補充寄託は、それが§ 1. 804 (b)に記載されている要件を含め、本規則に基づく原寄託をする上での要件を満たしていない限り、承認されない。特許に関して行われる再寄託又は補充寄託は、それが再発行特許出願又は再審査手続又はその両方が係属している間に行われるか否かに拘らず、§ 1. 323に基づく訂正証明書であって、本条 (b)及び(c)の条件を満たすものが、特許所有者によって請求されない限り、承認されない。

(b) 本条に基づく訂正証明書を求める請求は、その証明書が次の事項を特定していない限り、認められない。

- (1) 再寄託又は補充寄託の受理番号
- (2) 寄託日、及び
- (3) 寄託機関の名称及び宛先

(c) 本条に基づく訂正証明書を求める請求は、その請求が、再寄託又は補充寄託が行われた後速やかに行われ、かつ、次の事項を含んでいない限り、認められない。

- (1) 再寄託又は補充寄託をした理由についての陳述書
- (2) その事実を確認することができる立場にある者からの陳述書であって、再寄託又は補充寄託されたものが原寄託されたものと同一の生物学的材料であることを陳述しているもの
- (3) 特許所有者が注意を払って次のことをした旨の証明
 - (i) 再寄託の場合は、先の寄託からの試料の提供ができなくなっている旨の通知を受けた後に、寄託をすること、又は
 - (ii) 補充寄託の場合は、先の寄託が汚染されているか又は明細書に記載されているとおりに機能する能力を失った旨の通知を受けた後に、寄託をすること
- (4) 再寄託又は補充寄託の期間は、再寄託又は補充寄託の対象である寄託の期間より前には満了しない旨の陳述書、及び
- (5) 前記以外に本規則の遵守を証明するもの

(d) 寄託者が、その寄託物を保有する寄託機関が試料の提供をすることができない旨の通知を受けた後に、再寄託をしないこと、又は特許の場合は、注意を払って再寄託をし、その後速やかに、本条 (b)及び(c)の条件を満たす訂正証明書の請求をしないことは、それに係る出願又は特許は、寄託がされなかったものとして、特許商標庁の手続において処理される原因

になる。

(e) 本規則に従って再寄託がされた場合において、その寄託に言及する特許が特許商標庁の
手続において依拠されるときは、特許商標庁は、原寄託及び再寄託の間に反論可能な同一性
の推定を適用する。

(f) 特許出願の係属中に行われる再寄託又は補充寄託は、如何なる理由によっても行うこと
ができる。

(g) 如何なる場合も、生物学的材料が、§ 1.802(b)により寄託をする必要がないときは、そ
の生物学的材料を再寄託又は補充寄託をする必要はない。

(h) 生物学的材料は、寄託機関がその試料を分譲することはできるが、その寄託機関が、国
家の安全保障、衛生又は環境安全の理由のために、寄託機関が所在している法域外の請求者
に試料の分譲をすることができない場合は、その再寄託をする必要がない。

(i) 特許商標庁は、特許所有者による生物学的材料の再寄託であって、寄託機関が再寄託の
対象とされる寄託の試料を提供することができる場合に行われるものは、特許商標庁の手続
において承認しない。

§ 1.806 寄託期間

特許出願の前又は係属中に行われる寄託は、最低30年及び寄託機関が受領した寄託物試料の
分譲に関する最新の請求から少なくとも5年の期間について、行われなければならない。如
何なる場合も、試料は、寄託に係る特許の権利行使可能期間を超えてそれを利用することが
できるようにする協定に基づいて保管されなければならない。

§ 1.807 寄託物の生存性

(a) 直接又は間接の何れかによって自己増殖することができる生物学的材料の寄託物は、寄
託時及び寄託期間中、生存していなければならない。生存試験は、寄託機関が行うことがで
きる。生存試験は、寄託された材料が複製可能であることについてのみ結論を出すものとす
る。寄託された材料が有する、特許出願に記載されている機能を果たす能力に関しては、証
明は必ずしも必要とされない。

(b) 本条(a)に規定される生物学的材料の寄託であって、特許手続上の微生物の寄託の国際
承認に関するブダペスト条約に基づいて行われたものでないものについては、出願におい
て、その各々の生存に関する証明書が提出されなければならない、かつ、その証明書は、次の
事項を含まなければならない。

- (1) 寄託機関の名称及び宛先
- (2) 寄託者の名称及び宛先
- (3) 寄託日
- (4) 寄託物の特定及び寄託機関によって与えられた受託番号

- (5) 生存試験の日
- (6) 生存試験が寄託機関によって行われない場合は、試料を取得するために使用される手続、及び
- (7) 寄託物は複製可能である旨の陳述

(c) 生存試験が、寄託物とその受領時に生存していなかったことを示しているか、又は審査官が出願人から受領した生存に関する証明書を科学的若しくはそれ以外の有効な理由により承認することができない場合は、審査官は、寄託が行われなかったものとして手続を進める。審査官は、§ 1.803(a)に基づいて承認された寄託機関によって発行された生存に関する証明書に記載されている結論を承認する。

§ 1.808 試料の分譲

- (a) 寄託は、次の事項を保証する条件の下で行われなければならない。
- (1) 寄託物に言及した出願の係属中、§ 1.14及び特許法第122条に基づいて長官によりその権原があると決定された者に対し、寄託物の利用を可能にすること、及び
 - (2) 本条(b)に従うことを条件として、寄託されている材料の公衆への提供可能性に関して寄託者によって課せられている制限のすべてが、特許が付与されたとき、取消不能の条件で撤回されること
- (b) 寄託者は、特許存続期間中は、試料請求が次の条件を満たしている場合に限り、寄託された生物学的材料の試料を分譲するよう要求する契約を寄託機関と締結することができる。
- (1) 書面又は有形の形式によるものであり、日付を付していること
 - (2) 請求当事者の名称及び宛先並びに寄託物の受託番号を含んでいること、及び
 - (3) 寄託機関から寄託者に対し、試料が分譲された日及び試料の分譲を受けた当事者の名称及び宛先とともに、書面によって通知されること

(c) 特許商標庁は、同庁に対して請求が行われたときは、その請求が次の事項を含んでいることを条件として、寄託が特許付与の発行日から公衆の利用を可能にする条件の下で行われている旨を記述されているか否かについて証明する。

- (1) 寄託機関の名称及び宛先
- (2) 寄託に与えられた受託番号
- (3) 寄託に言及している特許の特許番号及び発行日、及び
- (4) 請求当事者の名称及び宛先

§ 1.809 審査手続

(a) 審査官は§ 1.104に従い、各特許出願、再発行特許出願又は再審査手続に関し、寄託が必要であるか否か、及び寄託が必要な場合は、実際に行われた寄託が特許手続上受理することができるものであるか否かを決定しなければならない。寄託が必要であり、本規則に従って寄託又は再寄託又は補充寄託がされていない場合においては、審査官は、該当するときは、影響を受けるクレームを特許法第112条の該当する規定に基づいて拒絶しなければならず、その際には、寄託が必要である理由及び／又は実際に行われた寄託を承認することがで

きない理由を記載しなければならない。

(b) 特許出願人又は特許所有者は、本条(a)に基づく拒絶に対し、次の方法によって応答しなければならない。

(1) 特許出願人の場合は、受理可能な原寄託、再寄託若しくは補充寄託をするか、又は特許商標庁に対し書面をもって、受理可能な寄託を行う旨を保証するかの何れかを行うこと、又は特許所有者の場合は、§ 1. 805(b)及び(c)の条件を満たす、特許に係る訂正証明書を請求すること、又は

(2) 考慮される出願又は特許に係る事情の下では、寄託を必要としない理由及び／又は実際に行われた寄託が受理されるべき理由を申立すること。審査官の処置に対する前記以外の応答は、応答とはみなされない。本条(b)(1)が満たされるか、又は審査官が、寄託は不要である旨を説得されるまでは、拒絶が繰り返される。

(c) 特許出願が、必要な寄託を除いては、許可を受けられる状態にあり、かつ、特許商標庁が、受理可能な寄託が行われる旨の書面による保証を受領したときは、特許商標庁は、許可可能通知により、放棄を回避するために寄託をしなければならない許可可能通知の郵送日から3月の期間を設定して出願人に通知しなければならない。その期間は、§ 1. 136に基づく延長を受けることができない(§ 1. 136(c)参照)。

(d) 本規則に従って行われる各寄託に関し、明細書は、次の事項を含まなければならない。

(1) その寄託に関する受託番号

(2) 寄託日

(3) 寄託された生物学的材料についての説明であって、その材料を特定し、審査を可能にするもの、及び

(4) 寄託機関の名称及び宛先

(e) 本条(d)(1)、(d)(2)又は(d)(4)によって要求される補正は、発行手数料の納付以前に提出されなければならない。(§ 1. 312を参照)

塩基配列及び／又はアミノ酸配列を含む出願開示

§ 1. 821 特許出願における塩基配列及び／又はアミノ酸配列の開示

[编者注：本条は2022年7月1日より前に出願された、塩基配列及び／又はアミノ酸配列を含む特許出願に適用される。2022年7月1日以降の出願に関する規則は§ 1. 831から§ 1. 835までを参照]

(a) § 1. 821から§ 1. 825において使用される塩基配列及び／又はアミノ酸配列は、4以上のアミノ酸の直鎖配列又は10以上の塩基の直鎖配列を意味すると解釈される。分岐配列は、この定義から明確に除外される。特別に定義された4未満の塩基又はアミノ酸からなる配列は、この定義から明確に除外される。「特別に定義された」とは、この副部別表AからFに従って定義された、定義された「Xaa」以外のアミノ酸及び「n」以外の塩基をいう。

塩基及びアミノ酸は、更に次のように定義される。

(1) 塩基

塩基は、この副部別表Aに記載されている記号を用いて表示することができる塩基のみを含むよう意図されている。修飾体、例えばメチル化塩基は、この副部別表に記載することができるが、それは、塩基配列において明示的に示してはならない。

(2) アミノ酸

アミノ酸は、天然に生じるタンパク質に共通して発見されるL-アミノ酸であり、この副部別表Cに列記されている。D-アミノ酸を含むアミノ酸配列は、この定義に含まれるようには意図されていない。翻訳後修飾されたアミノ酸を含むアミノ酸配列は、この副部別表Cに記載されるヒドロキシル化体又はグリコシル化体等の修飾の態様を備え、最初に翻訳されたアミノ酸配列として、この副部別表Dに示されている記号を使用して記載することができるが、これらの修飾体は、当該アミノ酸配列において明示的に示してはならない。ペプチド又はタンパク質であって、「特徴」の項における、例えば、修飾結合、クロスリンク及び末端キャップ、非ペプチド等を記載する記述との関連において、この副部別表Cの記号を使用する配列として表現することができるものは、この定義に含まれる。

(a)に関する注釈1：

この副部における別表AからFまでは、工業所有権情報及び書類に関する世界的所有権機関(WIPO)の便覧、基準書ST. 25「特許出願における塩基及びアミノ酸配列表の表示に関する基準書(2009年)」の表1から6までを含む。

(b) 本条(a)の定義に従った塩基配列及び／又はアミノ酸配列の開示を含む特許出願は、その塩基配列及び／又はアミノ酸配列の提示及び記述の方法に関しては、専ら § 1. 821から § 1. 825までの要件に従わなければならない。

(c) 本条(a)に定義される塩基配列及び／又はアミノ酸配列の開示を含む特許出願は、 § 1. 822及び § 1. 823の要件に従った記号及び様式を使用してこれら塩基配列及び／又はアミノ酸配列の各々並びに関連情報を含む明細書の独立した部分である「配列表」を含まなければならない。「配列表」は、「配列表」が事前に国際事務局から伝達されたか又は合衆国特許商標庁に最初に提出され、かつ、特許協力条約(PCT)規則5. 2に適合する場合である § 1. 495 (b) (1)に基づく国内段階への移行を除き、次の形式で提出されなければならない。

(1) USPTO特許電子出願システムにより又は § 1. 52 (e)に基づく読取専用光学ディスクにより、 § 1. 824に従いASCIIプレーンテキストファイルであること。これには、 § 1. 77 (b) (5)に従って、明細書の別項にてASCIIプレーンテキストファイルの参照による援用の陳述を添付することとする。

(2) USPTO特許電子出願システムによるPDFファイルで、又は

(3) 紙面により

(d) 特許出願の説明又はクレームが、本条(c)に従った「配列表」に記載されている配列を論じる場合は、配列がその特許出願の説明又はクレームの本文にも挿入されているときであっても、説明又はクレームの本文において「配列識別番号」等の表示を頭に付した配列識別

子(§ 1.823(a)(5))を使用することにより、その配列への言及がなされなければならない。配列が図面で示されており、図面における複数の配列とそれらの図面についての簡単な説明における配列識別子(§ 1.823(a)(5))との相関が明確な場合は、図面又は図面についての簡単な説明の何れかにおいて、配列識別子(§ 1.823(a)(5))を用いてその配列への言及がなされなければならない。

(e)

(1) 本条(c)に基づく「配列表」が、USPTO特許電子出願システムによるPDFファイル(§ 1.821(c)(2))で又は紙面(§ 1.821(c)(3))により特許法第111条(a)に基づき出願される出願で提出される場合、次のものを提出しなければならない。

(i) § 1.824の要件に従った「配列表」のCRF、及び

(ii) 本条(e)(1)(i)に基づき提出されるCRFに含まれる配列情報が本条(c)に基づく「配列表」に含まれる配列情報と同一である旨の陳述

(2) 特許法第371条に基づき提出される出願であり、本条(c)に基づく「配列表」がPDFファイル((c)(2))又は紙面((c)(3))であって、§ 1.824((c)(1))に従いASCIIプレーンテキストファイルで提出されない場合には、次のものを提出しなければならない。

(i) § 1.824の要件に従った「配列表」のCRF、及び

(ii) 本条(e)(2)(i)に基づき提出されるCRFに含まれる配列情報が、本条(c)(2)又は(3)に基づく「配列表」に含まれる配列情報と同一である旨の陳述

(3) § 1.824に従ったASCIIプレーンテキスト様式の「配列表」が、PCTに基づく国際出願について提出されておらず、かつ、当該出願が本条(a)に定義される塩基配列及び/又はアミノ酸配列の開示を含み、合衆国国際調査機関によって調査されるべき又は合衆国国際予備審査機関によって審査されるべき出願である場合、次のものを提出しなければならない。

(i) § 1.824の要件に従った「配列表」のCRF

(ii) § 1.445(a)(5)に規定されている、要求に応じて「配列表」を提供するための後納手数料、及び

(iii) 該当する事情に応じ、本条(e)(3)(i)に基づき提出されるCRFに含まれる配列情報が出願時の国際出願の開示範囲を超えない旨の陳述、又は本条(e)(3)(i)に基づき提出されるASCIIプレーンテキストファイルに記録された情報が出願時の国際出願に含まれる配列表と同一である旨の陳述

(4) CRFは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。

(f) 「保留」

(g) 本条(b)から(e)までの要件の何れかが、特許法第111条(a)に基づく出願の時又は特許法第371条に基づく国内段階への移行の時に満たされていない場合は、出願人に通知が行われ、その出願の放棄を防止するために、当該要件を満たすべき期間が与えられる。本条に基づく要求に応答時の「配列表」及びそのCRFのコピーを追加する又は差し替える補正は、§ 1.825の要件に従って提出されなければならない。

(h) PCTに基づく国際出願の提出時に、本条(e)(3)の何れの要件も満たされておらず、か

つ、出願が合衆国国際調査機関によって調査されるべき又は合衆国国際予備審査機関によって審査されるべきである場合、出願人は所定の期間内の要件遵守を求める通知の送付を受ける可能性がある。PCT規則13の3に基づく「配列表」が本条に基づく要件への応答に提出される場合、該当する事情に応じ、本条(e)(3)(i)に基づくASCIIプレーンテキストファイルに記録された情報が出願時の国際出願に含まれる配列表と同一である旨又は出願時の国際出願の開示範囲を超えない旨の陳述を状況に応じて添付しなければならない。§ 1.445(a)(5)に規定されている後納手数料も添付しなければならない。出願人が求められたCRFを適時に提供しない場合は、合衆国国際調査機関はCRFなしに有意義な調査が行える範囲に限り調査を行うものとし、また、合衆国国際予備審査機関はCRFなしに有意義な審査が行える範囲に限り審査を行う。

§ 1.822 塩基配列及び／又はアミノ酸配列データに関して使用される記号及び書式

[編者注：本条は2022年7月1日より前に出願された、塩基配列及び／又はアミノ酸配列を含む特許出願に適用される。2022年7月1日以降の出願に関する規則は§ 1.831から§ 1.835までを参照]

(a) 塩基配列及び／又はアミノ酸配列のデータに関して使用される記号及び書式は、本条(b)から(e)までの要件に適合しなければならない。

(b) 塩基配列及び／又はアミノ酸配列の文字を表示するコードは、この副部別表A及びCに記載されているコードに適合しなければならない。これらの欄に記載されているもの以外のコードは、塩基配列及びアミノ酸配列に関して使用してはならない。修飾塩基又は修飾若しくは異常アミノ酸は、それに対応する無修飾塩基又はアミノ酸としての所与の配列によって表示することができるが、当該修飾塩基又は修飾若しくは異常アミノ酸がこの副部別表B及びDに列記されているものの1であり、また、その修飾も「特徴」の項に記載されていることを条件とする。前記以外の場合は、塩基又はアミノ酸の個々の記載であって、別表A及びCに記載されていないものはそれぞれ、所与の配列において「n」又は「Xaa」と列記されるものとし、該当する場合は、更なる情報が、この副部別表E及びFに列記される1又は複数の特徴キーを含むことにより「特徴」の項に記載される。

(b)に関する注釈1：この副部における別表AからFまでは、工業所有権情報及び書類に関する世界知的所有権機関(WIPO)の便覧、基準書ST. 25「特許出願における塩基配列及びアミノ酸配列表の表示に関する基準書(2009年)」の表1から6までを含む。

(c) 塩基配列の書式表示

(1) 塩基配列は、この副部別紙Aに記載されている、塩基についての1文字コードを示す小文字を使用して列記されなければならない。

(2) 塩基配列(イントロンを含む)における塩基は、その配列についてのコード領域にあるものを除き、10塩基を単位とするグループとして列記されなければならない。配列に関する非コード領域の末尾にある10に満たない残りの塩基はグループ化し、10又は3の塩基からなる隣接グループからスペースをもって離さなければならない。

(3) 塩基配列に関するコード領域における塩基は、三連塩基(コドン)として列記されなければ

ばならない。塩基配列に関するコード領域にあるコドンに対応するアミノ酸は、対応するコドンの直ぐ下に列挙されなければならない。コドンがイントロンにまたがる場合は、アミノ酸記号は、2の塩基を含むコドンの部分の下に列挙されなければならない。

(4) 塩基配列は、1行当たり16コドン又は60塩基を最大として列記されなければならない。各コドン又は10の塩基の間にはスペースを置かなければならない。

(5) 塩基配列は、単一のラセン構造鎖により、5から3の方向において、左から右に表示されなければならない。

(6) 塩基の番号表示は、その配列の最初の塩基を番号1として開始しなければならない。番号表示は、配列全体を通じて、5から3の方向に連続するものとする。番号表示は、それらの塩基に対する1文字コードを含む行であって、その行の最後の塩基の番号を与えるものの右余白に記されなければならない。

(7) 環状配列である塩基配列に関しても、本条(c)(6)に記載されている番号表示の方法が適用されるが、塩基配列の最初の塩基の指定は、出願人の選択によって行うことができる。

(c)に関する注釈2：この副部における別表AからFまでは、工業所有権情報及び書類に関する世界知的所有権機関(WIPO)の便覧、基準書ST. 25「特許出願における塩基配列及びアミノ酸配列表の表示に関する基準書(2009年)」の表1から6までを含む。

(d) アミノ酸の表示

(1) タンパク質又はペプチド配列におけるアミノ酸は、この副部別紙Cに記載されているように、第1文字を大文字とした3文字略語を使用して列記されなければならない。

(2) タンパク質又はペプチド配列は、1行当たり16のアミノ酸を最大として列記され、各アミノ酸の間には、スペースが置かれなければならない。

(3) アミノ酸配列は、アミノ基からカルボキシル基の方向に左から右に表示されなければならない。また、そのアミノ基及びカルボキシル基は、その配列に表示されてはならない。

(4) アミノ酸の番号表示は、最初の成熟タンパク質の最初のアミノ酸を番号1として開始することができる。成熟タンパク質に先行するアミノ酸(例えばプレ配列、プロ配列、プレ・プロ配列及びシグナル配列)を表示するときは、番号1の隣のアミノ酸から始まり、逆行する負の番号を与える。それ以外では、アミノ酸の番号表示は当該アミノ末端の最初のアミノ酸を番号1として開始し、5アミノ酸ごとの配列の後に記載する。本条に記載されている、アミノ酸配列に関する番号表示の方法は、環状配列であるアミノ酸配列にも適用するが、その配列の最初のアミノ酸の指定は、出願人の選択によって行うことができる。

(5) 内部ターミネータ・シンボル(「Ter」, 「*」又は「.」等)を含むアミノ酸配列は、単一のアミノ酸配列として表示してはならず、別個のアミノ酸配列(複数)として提示されなければならない。

(d)に関する注釈3：この副部における別表AからFまでは、工業所有権情報及び書類に関する世界知的所有権機関(WIPO)の便覧、基準書ST. 25「特許出願における塩基配列及びアミノ酸配列表の表示に関する基準書(2009年)」の表1から6までを含む。

(e) 単数又は複数のギャップを有する配列は、複数の個々の配列(§ 1. 823(a)(5))として提

示されなければならない。それらには個々の配列識別子が付され、個々の配列の数は、配列データの連続する鎖の数と等しい。より大きい配列の1若しくは複数の非隣接部分配列又は異なる配列の部分配列(複数)からなる配列は、別個の配列として提示されなければならない。

§ 1. 823 明細書の「配列表」部分の内容に関する要件

[編者注：本条は2022年7月1日より前に出願された、塩基配列及び／又はアミノ酸配列を含む特許出願に適用される。2022年7月1日以降の出願に関する規則は § 1. 831から § 1. 835までを参照]

- (a) 「配列表」は次のことを遵守しなければならない。
- (1) 「配列表」における情報項目の順序及び表示は、この副部別表Gに示す配列に従わなければならない。「M」をもって指定した情報項目については、その提出は必須である。「0」をもって指定した情報項目については、その提出は任意である。
 - (2) 各情報項目は、新しい行で開始しなければならない。また、この副部別表Gに示すとおり、識別番号を山括弧で囲むものとする。
 - (3) 「配列表」の冒頭に<110>から<170>までの識別番号を記載すること。
 - (4) § 1. 821(a)に定義される、開示された塩基配列及び／又はアミノ酸配列の各々を含めること。
 - (5) 各配列には1で始まり整数で連続的に増加する個々の配列識別子を割り当て、配列識別子を識別番号に含めること。
 - (6) 配列識別子に対応する配列がない場合は、配列の代わりに「000」の符号を使用すること。
 - (7) その後に配列又は符号「000」が続くかに拘らず、この副部別表Gに定義される配列識別番号(SEQ ID NO)の合計数を識別番号に含めること。
 - (8) 1行当たり74文字を超えてはならない。
- (b)
- (1) 本条(b)(2)が適用される場合を除き、§ 1. 821(c)により要求される「配列表」が、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により、§ 1. 52(e)に従ってASCIIプレーンテキストファイルで提出し、次いで明細書には以下を特定する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旨の陳述(§ 1. 77(b)(5)参照)を含まなければならない。
 - (i) ファイル名
 - (ii) 作成日、及び
 - (iii) ファイルのバイト数
 - (2) § 1. 821(c)により要求される「配列表」が、国際出願の国際段階において、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により、§ 1. 52(e)に従ってASCIIプレーンテキストファイルで提出される場合、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は必要ない。
 - (3) § 1. 821(c)により要求され、USPTO特許電子出願システムによりPDFファイル(§ 1. 821(c)(2))で又は紙面(§ 1. 821(c)(3))により提出される「配列表」であって、本条(a)に従って塩基配列及び／又はアミノ酸配列及び関連情報を記載するものは、次のとおり

とする。

- (i) 新しいページによって開始しなければならない
- (ii) 「配列表」という表題が付されていなければならない
- (iii) 「配列表」以外の要素を含んではならない
- (iv) 個々のページは、66行を超えてはならず、また、各行は74文字を超えてはならない
- (v) 出願の残りの部分のページ番号とは独立してページ番号を付さなければならない、及び
- (vi) 全体を通して等幅のフォントのみを使用しなければならない

§ 1. 824 ASCIIプレーンテキストファイルでの塩基配列及び／又はアミノ酸配列提出物のための様式及び書式

[編者注：本条は2022年7月1日より前に出願された、塩基配列及び／又はアミノ酸配列を含む特許出願に適用される。2022年7月1日以降の出願に関する規則は § 1. 831から § 1. 835までを参照]

(a) ASCIIプレーンテキストファイルで提出される § 1. 821(c) (1)に基づく「配列表」及び § 1. 821(e)により要求されるCRFは、テキストエディタ、塩基配列／アミノ酸配列エディタ又はその他カスタムのコンピュータ・プログラムの何れによって作成されてもよい。ただし、ASCIIプレーンテキストファイルは、次の要件に適合しなければならない。

- (1) 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®, 及び
 - (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®
- (2) 次を満たすASCIIプレーンテキストによらなければならない。
 - (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、及び
 - (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 CRLF又はLFは除く。
- (3) 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。
- (4) 各行は印字可能な文字で74文字を超えてはならない。
- (5) ページ付けは認められない。ASCIIプレーンテキストファイルは、「強制改ページ」コード及びページ番号のない、1つの連続ファイルでなければならない。

(b) ASCIIプレーンテキストファイルは、1つのファイルに1の「配列表」のコピーを有し、次の何れかの方法で提出されなければならない。

- (1) USPTO特許電子出願システムにより電子的にファイルは100MBを超えてはならず、ファイル圧縮は認められない、又は
- (2) 次を満たす、 § 1. 52(e)に従った読取専用光学ディスクにより。
 - (i) 圧縮されていないファイルは1枚の読取専用光学ディスクに収めなければならない
 - (ii) ファイルは、WinZip®, 7-Zip又はUnix®/Linux® Zipを用いて圧縮してもよい

- (iii) 圧縮ファイルは自己解凍書式であってはならない、及び
- (iv) 1枚の読取専用光学ディスクに収まりきらない圧縮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、
§ 1.52(e)(5)(vi)に従いラベル付けをしてもよい。

§ 1.825 「配列表」及びそのCRFのコピーを追加する又は差し替える補正

[編者注：本条は2022年7月1日より前に出願された、塩基配列及び／又はアミノ酸配列を含む特許出願に適用される。2022年7月1日以降の出願に関する規則は § 1.831から § 1.835までを参照]

(a) 出願日後に「配列表」(§ 1.821(c))を追加する補正は、次のものを含まなければならない。

(1) 次の形式で提出される、 § 1.821から § 1.824までの要件に従った「配列表」

- (i) USPTO特許電子出願システムにより又は § 1.52(e)に従い読取専用光学ディスクによる、 § 1.821(c)(1)に基づくASCIIプレーンテキストファイル
- (ii) USPTO特許電子出願システムによるPDFファイル、又は
- (iii) 紙面

(2) 次のものにより補正がなされるべき旨の請求

- (i) § 1.821(c)(1)に基づき提出される「配列表」については、明細書の別項にて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(§ 1.77(b)(5)参照)により。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。ただし、国際出願についての合衆国国際予備審査機関への提出時を除く、又は
- (ii) 開示の要約の後に、 § 1.821(c)(2)に基づくPDFファイルで提出又は § 1.821(c)(3)に基づく紙面により提出された「配列表」を挿入することにより。ただし、国際出願についての合衆国国際予備審査機関への提出時を除く。

(3) 出願時の出願における「配列表」のすべての配列データについて、出願の特定部分(明細書、クレーム、図面)に具体的に言及して補正の根拠を示す陳述

(4) 「配列表」が新規事項を含まない旨の陳述

(5) 次の場合は、 § 1.821(e)に基づく新たな又は代替のCRF

- (i) 追加された「配列表」が、 § 1.821(c)(2)に基づきPDFファイルで又は § 1.821(c)(3)に基づき紙面により提出された場合、及び
- (ii) § 1.821(e)に基づくCRFが、提出されなかったか、 § 1.824を遵守しなかったか又は「配列表」と同一ではなかった場合、及び

(6) § 1.821(c)(2)に基づきPDFファイルで又は § 1.821(c)(3)に基づき紙面により提出された場合には、CRFに含まれる配列情報が、追加された「配列表」に含まれる配列情報と同一である旨の陳述

(b) 「配列表」(§ 1.821(c))の補正は、次のものを含まなければならない。

(1) 次の形式で提出される、 § 1.821から § 1.824までの要件に従った差替「配列表」

- (i) USPTO特許電子出願システムによる又は § 1.52(e)に従い「差替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リードオンリー光学ディスクによる、 § 1.821(c)(1)に基づくASCIIプレーンテキストファイル

(ii) USPTO特許電子出願システムによるPDFファイル, 又は

(iii) 紙面

(2) 次のものにより補正がなされるべき旨の請求

(i) § 1.821(c) (1)に基づく「配列表」については, 明細書の別項(該当する場合は先の項目の差替)にて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(§

1.77(b) (5)参照)により。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。ただし, 国際出願についての合衆国国際予備審査機関への提出時を除く, 又は

(ii) 開示の要約の後に, § 1.821(c) (2)に基づくPDFファイルで提出又は § 1.821(c) (3)に基づく紙面により提出された「配列表」を挿入することにより(該当する場合は先の「配列表」を差替)。ただし, 国際出願についての合衆国国際予備審査機関への提出時を除く。

(3) 「配列表」へのすべての削除, 差替又は追加の箇所を示す陳述

(4) 差替「配列表」のすべての補正された配列データについて, 出願時の出願の特定部分(明細書, クレーム, 図面)に具体的に言及して補正の根拠を示す陳述

(5) 差替「配列表」が新規事項を含まない旨の陳述

(6) 次の場合は, 補正が組み込まれた § 1.821(e)に基づく新たな又は代替のCRF

(i) 差替「配列表」が, § 1.821(c) (2)に基づきPDFファイルで又は § 1.821(c) (3)に基づき紙面により提出された場合, 及び

(ii) § 1.821(e)に基づくCRFが, 提出されなかったか, § 1.824を遵守しなかったか又は提出された「配列表」と同一ではなかった場合, 及び

(7) § 1.821(c) (2)に基づきPDFファイルで又は § 1.821(c) (3)に基づき紙面により提出された場合には, CRFに含まれる配列情報が, 差替「配列表」に含まれる配列情報と同一である旨の陳述

(c) 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, § 1.821(c) (1)に基づくASCIIプレーンテキストファイルでの「配列表」を有する, 出願日に提出された完全な出願の明細書は, § 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。ただし, 国際段階又は国内段階にある国際出願は除く。

(d) 特許における「配列表」の適切な補正(例えば, 再発行, 再審査又は訂正証明書を理由とする)は, 本条(b)の要件を遵守しなければならない。

§ 1.831 2022年7月1日以降に提出された, 塩基配列及び/又はアミノ酸配列の開示を有する特許出願の要件

(a) 塩基配列及び/又はアミノ酸配列を有する特許出願は, 本条(b)に従って当該残基を列挙することで開示され, XML形式(「配列表 XML」)のコンピュータ読取可能な配列表を別の部分に含まなければならない。「配列表 XML」には, 本条(b)の定義を充足しない開示による塩基配列及び/又はアミノ酸配列が含まれてはならない。「配列表 XML」には, § 1.832から § 1.834までの要件に従って記号と形式を使用し, 特許出願で開示された塩基配列及び/又はアミノ酸配列の情報を含む。

(b) 本項及び § 1. 832 から § 1. 835 までに使用されている塩基配列及び／又はアミノ酸配列には、以下を含む。

(1) 4以上の特定されたアミノ酸を含む非分岐配列又は分岐配列の直鎖状領域で、当該アミノ酸が結合して単一のペプチド主鎖を形成するもの；

(2) 10以上の特定された塩基を含む非分岐配列又は分岐配列の直鎖状領域で、隣接する塩基が以下によって結合されているもの：

(i) 3' から5' (又は5' から3') までのホスホジエステル結合；又は

(ii) 天然に存在する核酸 (例えば、ヌクレオチド類似体) における核酸塩基の配列を模倣して隣接する核酸塩基の配置をもたらす任意の化学結合。

(c) 特許出願の明細書又はクレームが、本条(a)に従って「配列表 XML」に記載されている配列について論じる場合、「SEQ ID NO:」以下に記載又は明細書若しくはクレームの本文中に記載、の配列識別子を使用して配列を参照しなければならない。配列が特許出願の明細書又はクレームの本文に埋め込まれている場合でも同様に取り扱う。配列が図面に示されている場合、図面又は要約中の図面のいずれかで、配列識別子 (§ 1. 832(a)) を使用して配列を参照しなければならない。尚、要約中の図面とその配列識別子 (§ 1. 832(a)) との相関関係は明確であること。

(d) 「当該残基の列挙」とは、特許出願における塩基配列又はアミノ酸配列を、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST. 26 (参考として § 1. 839 参照) の第3条(c)の(i)又は(ii)で定義される方法で各残基を順番に列挙することによる開示を意味する。

(e) 「特定された」とは、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST. 26の第3条(k)で定義された任意のアミノ酸又は塩基を意味する。

(f) 「アミノ酸」には、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST. 26の第3条(a)で定義されたD-アミノ酸、L-アミノ酸又は修飾アミノ酸を含む。

(g) 「修飾アミノ酸」には、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST. 26の第3条(e)に記載されている任意のアミノ酸を含む。

(h) 「塩基」には、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST. 26の第3条(f)及び(g)で定義されている任意の塩基、ヌクレオチド類似体又は修飾塩基を含む。

(i) 「修飾塩基」には、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST. 26の第3条(f)に記載されている任意の塩基を含む。

(j) 「配列表 XML」は、特定された塩基が10よりも少ない配列又は特定されたアミノ酸が4よりも少ない配列を含んではならない。

§ 1.832 2022年7月1日以降に提出された特許出願の「配列表 XML」における塩基配列及び／又はアミノ酸配列データの表記

(a) § 1.831(b) の要件に適合する塩基配列又はアミノ酸の各配列は、「配列表 XML」に個別に表示されなければならない。「配列表 XML」に記載されている各配列は、配列識別子を個別に割り当てなければならない。配列識別子は、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST.26の第10条で定義されているように、1で始まる整数が連続して増加していなければならない (参考として § 1.839 参照)。

(b) 塩基配列データの表示及び記号は、本条(b)(1)から(4)までの要件に適合すること。

(1) 塩基は、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST.26の第11条から第12条までに記載されている方法で表記しなければならない。

(2) 塩基配列内のヌクレオチド類似体、修飾塩基、及び「未知の」塩基を含むすべての塩基は、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST.26の第13条から第16条まで及び第21条に記載されている記号を使用して表記しなければならない。

(3) 塩基配列内の修飾塩基は、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST.26の第17条、第18条及び第19条に記載されている方法で表記しなければならない。

(4) 連続した「a」、「c」、「g」、「t」又は「n」の残基を既知の数で含む領域においては、当該残基に同じ記載を適用し、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST.26の第22条に記載された方法でまとめて記載することができる。

(c) アミノ酸配列データの表示及び記号は、本条(c)(1)から(4)までの要件に適合すること。

(1) アミノ酸配列は、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST.26の第24条及び第25条に記載されている方法で表記しなければならない。

(2) アミノ酸配列内の修飾アミノ酸、及び「未知の」アミノ酸を含むすべてのアミノ酸は、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST.26の第26条から第29条まで及び第32条に記載されている記号を使用して表記しなければならない。

(3) アミノ酸配列内の修飾アミノ酸は、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST.26の第29条、第18条及び第30条に記載されている方法で表記しなければならない。

(4) 連続した「X」の残基を既知の数で含む領域は、当該残基に同じ記載を適用し、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST.26の第34条に記載された方法でまとめて記載することができる。

(d) 大きな配列又は異なる配列であって1以上の非連続セグメントに由来する単一の連続配列として構成されている塩基配列及び／又はアミノ酸配列は、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST.26の第35条に記載されている方式で「配列表 XML」内に列挙しなければならない。

(e) 連続した「n」又は「X」残基の1以上の領域によって分離された特定の残基の連続領域である塩基配列及び／又はアミノ酸配列は、各領域において「n」又は「X」残基の正確な数が開示されている場合、世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST.26の第36条の方法で記載

された「配列表 XML」中に列挙しなければならない。

(f) 数が未知又は未公開である特定の残基が1以上のギャップによって分離された特定の残基の連続領域である塩基配列及び／又はアミノ酸配列は、世界知的所有権機関（WIPO）の基準書 ST. 26の第37条の方法で記載された「配列表 XML」中に列挙しなければならない。

§ 1. 833 2022年7月1日以降に提出された特許出願一部としての塩基配列及び／又はアミノ酸配列の「配列表 XML」の要件

(a) § 1. 831(a) で要求される「配列表 XML」は、Unicode UTF-8 を用いてエンコードされた XML 1.0の単一ファイルとして提示されなければならない、文字セットは世界知的所有権機関（WIPO）の基準書 ST. 26の第40条及び第41条並びに附属書 IVに準拠しなければならない（参考として § 1. 839参照）。

(b) 本条(a)に従って提示される「配列表 XML」は、さらに以下を追加しなければならない。

(1) 世界知的所有権機関（WIPO）の基準書 ST. 26 の附属書 II に示されている文書定義（DTD）に従って有効であること。

(2) 以下を含む当該基準書 ST. 26 の要件に準拠すること。

(i) 当該基準書 ST. 26の第39条(a)で規定されるXML宣言。

(ii) 当該基準書 ST. 26の第39条(b)で規定される文書形式(DOCTYPE)。

(iii) 当該基準書 ST. 26の第43条で規定されるルート要素。

(iv) 当該基準書 ST. 26の第45条、第47条及び（該当する場合）第48条で規定される一般情報部；及び

(v) 当該基準書 ST. 26の第50条から第55条まで、第57条、第58条、第60条から第69条まで、第71条から第78条まで、第80条から第87条まで、第89条から第98条まで、及び第100条の要件に準拠する § 1. 832に基づく塩基配列及び／又はアミノ酸配列の表記

§ 1. 834 2022年7月1日以降に提出された特許出願における「配列表 XML」としての塩基配列及び／又はアミノ酸配列の帳票及び書式

(a) § § 1. 831 から1. 833までに従って任意の手段（テキスト編集プログラム、塩基配列／アミノ酸配列編集プログラム又はその他のカスタム コンピュータ プログラム）で作成された、Unicode UTF-8 を用いてエンコードされた「配列表 XML」は、次の条件を充足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®

(2) XML 形式であること。許可された印刷可能文字（空白文字を含む）および印刷不可能（制御）文字は、世界知的所有権機関（WIPO）の基準書 ST. 26の第40条で定義されていること。（参考として § 1. 839参照）。

(3) *.xmlの名称で、「*」は大文字、小文字、数字、ハイフン、アンダースコアに限定された1文字または文字の組み合わせであり、名称は括弧を除いて合計60文字を超えてはなら

ない。ファイル名には、スペースやその他の種類の文字は使用してはならない。

(b) 「配列表 XML」は、配列情報を含む単一のファイルに収め、次のいずれかで提出しなければならない。

(1) 電子的にUSPTO特許電子出願システムを介すること。ファイルサイズは100 MBを超えてはならず、ファイル圧縮は許可されない。また、

(2) § 1.52(e) に準拠した読取専用の光ディスク。

(i) 圧縮されていないファイルは、単一の読取専用光ディスクに含まなければならない。

(ii) ファイルは、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る。

(iii) 圧縮ファイルは自己解凍書式であってはならない

(vi) 1枚の読取専用光学ディスクに収まりきれない圧縮XML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、§ 1.52(e) (5) (vi)に従いラベル付けをしてもよい。

(c)

(1) 本条(c) (2)が適用されない限り、§ 1.831(a)で要求される「配列表 XML」がXMLファイル形式でUSPTO特許電子出願システムを介して又は読取専用光ディスクのみ (§ 1.52(e) に準拠) の場合、以下で特定されるXMLファイルの資料 (§ 1.77(b) (5) を参照) を、参照としての記述を別に含まなければならない。

(i) ファイル名

(ii) 作成日、及び

(iii) ファイルの容量 (バイト数)

(2) § 1.831(a) で要求される「配列表 XML」が、USPTO特許電子出願システムを介してXMLファイル形式又は読取専用光ディスク (§ 1.52(e) に準拠) で提出された場合、国際段階での国際出願に、XMLファイルによる資料の参照を提出する必要はない。

§ 1.835 2022年7月1日以降に提出された特許出願において、「配列表 XML」の追加又は差替を伴う修正

(a) 出願日以降に、§ 1.831(a)で要求される「配列表 XML」の当初提出に追加する特許出願の補正には、以下が含まれていなければならない。

(1) 「配列表 XML」の § 1.831から § 1.834までに従うXMLファイルとして：

(i) USPTO特許電子出願システムを介して提出されるもの；又は

(ii) § 1.52(e)に準拠した読取専用光ディスクとして提出されるもの。

(2) 「配列表 XML」ファイル内に、ファイルの名称、作成日及び容量 (バイト数) を特定する資料を参照する旨の陳述を編入するための明細書を補正する請求 (§ 1.77(b) (5) (ii) 参照)。ただし、国際出願のために合衆国国際予備審査機関に提出された場合を除く。

(3) 「配列表 XML」内のすべての配列データについて、当初出願 (明細書、クレーム、図面) から具体的に特定された部分を参照するとともに、補正の根拠を示す陳述。及び

(4) 「配列表 XML」に新規事項の追加を含まない旨の陳述。

(b) § 1.831(a)の要件に従って提出された「配列表 XML」の配列情報に追加，削除又は差替する補正には，以下が含まれていなければならない。

(1) § 1.831から § 1.834までの要件に従い，配列情報の追加，削除又は差替された「配列表 XML」全体に以下の「配列表 XML」を含めて；

(i) USPTO特許電子出願システムを介して提出すること；又は

(ii) § 1.52(e)に従い，「REPLACEMENT MM/DD/YYYY」（作成の月，日及び年），とラベル付けされた読取専用の光ディスクで提出すること。

(2) 「配列表 XML」ファイル内に，ファイルの名称，作成日及び容量（バイト数）を特定する資料を参照する旨の陳述を編入するために明細書を補正する請求（§ 1.77(b)(5)(ii)参照）。ただし，国際出願のために合衆国国際予備審査機関に提出された場合を除く。

(3) 差替された「配列表 XML」の関する配列情報のすべての追加，削除又は差替について，場所を特定する陳述。

(4) 差替された「配列表 XML」内のすべての配列データの補正について，当初出願（明細書，クレーム，図面）から具体的に特定された部分を参照するとともに，配列情報の追加，削除又は差替の根拠を示す陳述。及び

(5) 差替された「配列表 XML」に新規事項の追加を含まない旨の陳述。

(c) § 1.831(a)に従った「配列表 XML」を有し，資料の参照が編入される「配列表 XML」を有しない，出願日に提出された完全な出願明細書は，§ 1.77(b)(5)(ii)に従って，「配列表 XML」に資料の参照を編入する別の項目を含むために補正をしなければならない。ただし，国際出願を除く。

(d)

(1) 特許法第371条(a)に基づく出願又は第371条に基づく国内段階において，§ 1.831から § 1.834までの要件のいずれかを充足しない場合，出願人は通知され，出願の放棄を防ぐため上記要件を遵守すべき期間が与えられる。本条(d)(2)を条件として，本条(d)(1)の要件に従い，「配列表 XML」に資料の参照を編入する追加又は差替するための補正は，本条(a)から(c)の要件に従って提出されなければならない。

(2) 言語依存の自由テキスト要素（§ 1.833(b)(3)による）による英語以外の「配列表 XML」を以前に提出し，単に英訳された「配列表 XML」を提出するに際しては，本条(a)から(c)までの要件を必要とはしない。必要な提出物は § 1.831から § 1.834の要件を充足する英訳された「配列表 XML」である。ルート要素（§ 1.833(b)(2)(iii)）の属性又は一般情報部の要素（§ 1.833(b)(2)(iv)）に対して値を更新することは，本条(a)から(c)までの要件に準拠することを目的とする修正とは見なされない。

(e) § 1.831から § 1.834までの要件のいずれかが，PCTに基づく国際出願の提出時に充足されていない場合，出願は合衆国国際調査機関によって調査又は合衆国国際予備審査機関によって審査され，出願人は，所定の期間内に要件の遵守を必要とする通知が送付される場合がある。

PCT規則第13条(3)に従い，出願人は要件に応じて又はその他の方法で，§ 1.831(a)に従った「配列表 XML」である配列表を提出することができる。「配列表 XML」には，記録された情

報が出願時の国際出願での開示を超えない旨の陳述を添付しなければならない。上記要件に応答時に、§ 1. 445(a) (5)に規定されている延滞料も必要とする。

出願人が必要な「配列表 XML」を適宜、提出できなかつた場合、合衆国国際調査機関は、「配列表 XML」がなくても意味のある検索が実行できる範囲でのみ調査し、合衆国国際予備審査機関は、「配列表 XML」がなくても意味のある審査ができる範囲でのみ審査する。

(f) 特許の「配列表 XML」における適切な補正（例えば、再発行、再審査、または訂正証明書による）は、本条(b)の要件に準拠しなければならない。

§ 1. 839 参照による編入

(a) 特定の資料は、5 U.S.C. 552(a) 及び1 CFR part 51に基づく連邦政府官報の長官に承認された参照による編入された (IBR) 資料は、USPTO及び国立公文書記録管理局 (NARA) で閲覧できます。USPTOの特許法務局 (571-272-7701) に問い合わせのこと。NARAでの本資料の入手可能性については、fr.inspection@nara.gov に電子メールを送信するか、www.archives.gov/federal-register/cfr/ibr-locations.html にアクセスすること。資料は、本条(b)の情報源から入手できる。

(b) 世界知的所有権機関 (WIPO), 34 chemin des Colombettes, 1211 Geneva20 Switzerland, www.wipo.int.

(1) 世界知的所有権機関 (WIPO) の基準書 ST. 26 : 工業所有権情報および文書に関する WIPO ハンドブック, 基準書 ST. 26 : 附属書I~VIIを含む XML (eXtensible Markup Language) を使用した塩基配列及びアミノ酸配列リストの表示に関する推奨標準, バージョン 1.5, 2021年11月5日に承認 ; IBRは § 1. 831から § 1. 834 までを承認。

(2) [保留]

第1部 副部 付表A-G [省略, 英語版参照]

副部H 1999年11月29日以降に合衆国においてされた原出願に基づいて発行された特許に関する当事者系再審査

先行技術引用

§ 1.902 当事者系再審査手続における先行技術引用の処理

特許所有者による § 1.933 に従った引用及び当事者系再審査第三者請求人による § 1.915 又は § 1.948 に基づく引用は、当事者系再審査ファイルに記録される。§ 1.931 による再審査命令後に、特許所有者又は第三者請求人でない者により、§ 1.913 又は § 1.948 の何れかに基づいて提出されるそれ以外の引用の特許ファイルへの記録は、当事者系再審査手続が再審査証明書の発行及び公告によって終結されるまで遅らされる。査定系再審査手続中に、特許及び再審査ファイルに関して § 1.510 に基づいて提出される先行技術引用の処理に関しては、§ 1.502 を参照。

当事者系再審査手続に関する要件

§ 1.903 当事者系再審査の当事者に対する書類の送達

特許所有者及び第三者請求人には、当事者系再審査手続中に出される庁指令の書面が送付される。第三者請求人により当事者系再審査の請求が提出された後は、特許所有者又は第三者請求人の何れかによって提出される書類は、§ 1.248 に定められている方法によって再審査手続の他方当事者全員に送達されなければならない。すべての書類は、送達を反映しなければならないものとし、反映していない場合は、その書類は、特許商標庁による考慮が拒絶されることがある。特許所有者又は第三者請求人が書類の送達をしなかった場合は、その結果として、その書類について、考慮が拒絶されることがある。

§ 1.904 公報における当事者系再審査に関する通知

当事者系再審査請求の提出に関する通知は、公報に公告される。§ 1.11(c) に基づいて公報に公告された通知は、当事者系再審査手続に関する擬制的通知とみなされ、当事者系再審査手続が進行する。

§ 1.905 当事者系再審査における公衆による書類の提出

明示して規定されている場合を除き、特許法第100条(e)において定義されている第三者請求人でない第三者のための提出物は、当該提出物が § 1.915 に従っているか、又は § 1.931 による再審査命令の日付より前に特許ファイルに記録されている場合を除き、考慮されない。第三者請求人でない第三者によって、§ 1.931 による再審査命令の日付後に提出される提出物は、§ 1.501 の要件を満たさなければならない。また、§ 1.902 に従って処理される。§ 1.501 の要件を満たさない提出物は、返却される。

§ 1.906 当事者系再審査手続における再審査の範囲

(a) 再審査手続に関するクレームは、特許又は刊行物に基づいて、及び再審査手続において追加又は削除される主題に関しては、特許法第112条の要件に基づいて審査される。

(b) 再審査手続に関するクレームは、その特許のクレームの範囲を拡大することを許されない。

(c) 本条(a)及び(b)に記載されたもの以外の争点は、当事者系再審査手続においては解決されない。そのような争点が特許所有者又は第三者請求人によって再審査手続中に提起される場合は、その争点の存在は、次の庁指令において審査官によって注記されるものとし、その場合は、特許所有者は、当該争点の考慮及び解決を求めるために再発行出願をすることの適否についての考慮を希望することができる。

§ 1.907 当事者系再審査の禁止

(a) 再審査をすべき旨の命令が § 1.931に基づいて出された後は、長官による許可がある場合を除き、第三者請求人又はその関係人の何れも、§ 1.997に基づいて当事者系再審査証明書が発行されるまでは、その特許の当事者系再審査に関する後続の請求を提出することができない。

(b) 全部又は一部が28 U.S.C. 第1338条に基づいて生じた民事訴訟の当事者に対し、当該当事者が訴訟に係る特許クレームの無効を証明する義務を果たさなかった旨の最終決定が記録されている場合は、その後、当該当事者又はその関係人の何れも、当該当事者又はその関係人がその民事訴訟において提起した又は提起することが可能であった争点を基にして、その特許クレームに関する当事者系再審査手続を請求することができず、かつ、当該争点を基にして当該当事者又はその関係人によって請求された当事者系再審査を、特許商標庁はその後維持することができない。

(c) 第三者請求人によって提起された当事者系再審査手続における最終決定が、特許に係る原クレーム、補正提案されたクレーム又は新規のクレームの特許性を認めるものであった場合は、その後、当該当事者又はその関係人の何れも、当該当事者又はその関係人がその当事者系再審査手続において提起した又は提起することが可能であった争点を基にして、その特許クレームに関する当事者系再審査手続を請求することができない。

§ 1.913 当事者系再審査請求を提出する資格を有する者及び提出時期

(a) § 1.907及び(b)に規定されている場合を除き、特許所有者又はその関係人以外の何人も、1999年11月29日以降に合衆国において提出された原出願に基づいて発行された特許の権利行使可能期間中はいつでも、§ 1.501に基づいて引用される先行技術特許又は刊行物を基にして、特許商標庁による特許クレームの当事者系再審査を請求することができる。

(b) 2012年9月16日以降の当事者系再審査請求は、提出日が付与されず、認められない。

§ 1.915 当事者系再審査請求の内容

(a) 再審査請求には、§ 1.20(c)(2)に記載されている当事者系再審査請求手数料が添付されなければならない。

- (b) 当事者系再審査請求書は下記の部分を含んでいなければならない。
- (1) 請求する再審査の対象である特許(特許番号による)及び、すべてのクレームの特定
 - (2) 特許及び刊行物の引用であって、再審査請求書において申立をしているクレームの少なくとも1に関して、再審査請求人が勝訴する合理的見込みがあることを証明するためのもの
 - (3) 陳述であって、引用する特許及び刊行物を基にして、再審査請求書において申立をしているクレームの少なくとも1に関して、再審査請求人が勝訴する合理的見込みがあることの個々の証明を指摘するもの、並びにその特許及び刊行物を、請求する再審査の対象であるすべてのクレームに適用することの適切性及びその方法についての詳細な説明
 - (4) 本条(b)(1)から(3)までにおいて依拠又は言及される個々の特許又は刊行物の写し。これには、非英語文献の中の必要であり、かつ、関連性のあるすべての部分についての英語翻訳文が添付されなければならない。
 - (5) 再審査が請求される特許についての添状、図面及び(ダブル・コラム方式による)明細書／クレームを含む全体の写し並びにその特許に関して発行された権利の部分放棄書、訂正証明書又は再審査証明書がある場合は、その写し。すべての写しは、書類用紙の片面のみに明確な記載がされていなければならない。
 - (6) 第三者請求人による証明であって、当該請求書の写し全体が特許所有者に対して、§ 1.33(c)に規定される宛先に送達されたことを示しているもの。送達先である当事者の名称及び宛先が表示されなければならない。送達ができなかった場合は、当該請求書の副本が特許商標庁に提出されなければならない。
 - (7) 第三者請求人による証明であって、§ 1.907の禁反言規定がその当事者系再審査を禁止していないことを示すもの
 - (8) 実質的利益当事者を特定する陳述であって、当事者系再審査請求をその後に提出する者にとって、当該人が利害関係人であるか否かを決定するために必要な範囲におけるもの
- (c) 当事者系請求が、弁護士又は代理人により、その請求に係る本人である他の当事者を特定して行われる場合は、当該弁護士又は代理人は、前記の当事者からの委任状を有するか、又は§ 1.34による代理人の能力において手続をしなければならない。
- (d) 当事者系再審査請求が、本条(a)によって要求される当事者系再審査手数料を含んでおらず、また、本条(b)の要件のすべてを満たしてはいないときは、その場合は、当事者系再審査を請求しているとして特定されている者に、その旨の通知が行われ、かつ、一般に、指定された期間内にその請求を完成させるための機会が与えられる。通知の要求に従わない場合は、その結果として、当事者系再審査請求にはその提出日が付与されないことになり、また、再審査請求が§ 1.501の要件を満たしている場合は、その請求は、引用として特許ファイルに記録されることになる。

§ 1.919 当事者系再審査請求の提出日

- (a) 当事者系再審査請求の提出日は、その請求が§ 1.915に記載されている請求要件のすべてを満たした日である。
- (b) 請求に提出日が与えられなかった場合において、請求が§ 1.501の要件を満たしている

ときは、その請求は、先行技術の引用としてその特許のファイルに記録される。

§ 1.923 当事者系再審査請求に関する審査官の決定

§ 1.915に基づく当事者系再審査請求書の提出日から3月以内に、審査官はその請求を検討し、その請求書及び先行技術によって、申立をしているクレームの少なくとも1に関して請求人が勝訴する合理的見込みを証明するか否かを決定するものとする。審査官の決定は、決定時に有効なクレームに基礎を置くものとし、その特許に係る庁のファイルの一部とされ、かつ、特許所有者に対して § 1.33(c)に規定されている宛先及び第三者請求人に郵送される。審査官が再審査請求は、申立をしているクレームの少なくとも1に関して請求人が勝訴する合理的見込みを証明しなかったと決定したときは、審査官は請求を拒絶しなければならない。また、当事者系再審査を命じてはならない。

§ 1.925 当事者系再審査請求に係る命令が出されなかった場合の一部返戻

当事者系再審査が命じられない場合は、当事者系再審査請求手数料の一部が、 § 1.26(c)に従って請求人に払い戻される。

§ 1.927 当事者系再審査を命令することの拒絶に関する再審理の申請

第三者請求人は、当事者系再審査を拒絶する審査官決定の郵送日から1月以内に、 § 1.181に基づく長官あての申請によって再審理を求めることができる。当該申請は、 § 1.181(b)に従わなければならない。申請が適時に提出されない場合、又は申請に関する決定が、請求書によって申立をしたクレームの少なくとも1に関して請求人が勝訴する旨の合理的見込みが証明されなかったと認める場合は、前記の決定は確定するものとし、また、不服申立をすることができない。

特許に関する当事者系再審査

§ 1.931 当事者系再審査の命令

(a) 請求書において申立がされたクレームの少なくとも1に関して、請求人が勝訴する合理的見込みがあると認定されたときは、その決定は、請求人が勝訴するか否かの問題を解決するための、その特許に関する当事者系再審査を実施する命令を含むものとする。

(b) 再審査命令が § 1.927に従った申請から生じた場合は、通常、その当事者系再審査は、 § 1.923に基づく最初の決定に対して責任を有する審査官以外の審査官によって行われる。

当事者系再審査における情報開示

§ 1.933 当事者系再審査手続における特許所有者の開示義務

(a) 当事者系再審査手続における特許所有者に関連する各個人は、特許商標庁との折衝において率直かつ誠実であることの義務を負い、当該義務は、 § 1.555(a)及び(b)に規定されている、再審査手続における特許性にとって重要であると当該個人に知られている情報のすべてを特許商標庁に開示する義務を含む。再審査における特許性にとって重要であると知られ

ている情報のすべてを開示する義務は、§ 1. 555(a)及び(b)に規定されている要件を満たす書類の提出によって果たされたとみなす。

(b) 本条の遵守についての責任は、本条(a)に指定される個人にあり、再審査手続においては、本条の遵守に関する評価は特許商標庁によっては行われぬ。本条の遵守に関する問題が、再審査手続中に特許所有者又は第三者請求人によって提起された場合は、それらの問題は、§ 1. 906(c)に従って、未解決の問題として注記される。

当事者系再審査における庁指令及び(審査官への)応答

§ 1. 935 最初の庁指令には通常、当事者系再審査の命令が伴う

当事者系再審査の命令には通常、再審査の本案に関する最初の庁指令が添付される。

§ 1. 937 当事者系再審査の実施

(a) すべての当事者系再審査手続は、特許審理審判部への審判請求を含め、特許庁内において特に迅速に処理される。ただし、長官が、再審査手続を停止するための十分な理由があると決定したときは、この限りでない。

(b) 当事者系再審査手続は、出願審査手続に関する§ 1. 104から§ 1. 116までに従って行われ、別段の定めがある場合を除き、§ 1. 997に基づく当事者系再審査証明書の発行をもって終わる。

(c) 特許商標庁と当事者系再審査手続の当事者の間の通信であって、手続の本案を対象とするもののすべては、書面によらなければならない、手続記録に記録するために特許商標庁に提出されなければならない。

(d) 当事者系再審査手続に関する申請には§ 1. 20(c) (6)に記載されている手数料を添付しなければならないが、下記の申請に対しては適用が除外される。再審査手続において、特許所有者による応答期間を延長するための§ 1. 956に基づく申請、特許所有者による、遅延した応答の受理を求めるための§ 1. 958に基づく申請、故意によらないで遅延した利益主張の受理を求めるための§ 1. 78に基づく申請及び発明者適格を訂正するための§ 1. 530(1)に基づく申請

§ 1. 939 当事者系再審査における無許可の書類

(a) 当事者系再審査手続中に当事者によって、無許可の書類が提出される場合は、その書類は考慮されないものとし、かつ、返却することができる。

(b) 別段の許可を得た場合を除き、当事者系再審査の本案に関する最初の庁指令の前には、書類を提出してはならない。

§ 1. 941 当事者系再審査における特許所有者による補正

当事者系再審査手続における特許所有者による補正は、§ 1. 530 (d) から (k) まで、及び § 1. 943 を満たした書類の提出によって行われる。

§ 1. 943 当事者系再審査における応答書、意見書及び趣意書に関する要件

(a) 応答書、意見書、趣意書、付属書その他の書類の様式は、§ 1. 52 の要件に従っていないなければならない。

(b) 特許所有者による応答書及び第三者請求人による意見書は、補正、クレーム添付及び先行技術引用等の参照資料を除き、その長さが50ページを超えてはならない。

(c) 特許所有者及び第三者請求人によって提出される審判請求人の審判請求趣意書は、クレーム添付及び先行技術引用等の参照資料を除き、その長さが30ページ又は14, 000語を超えてはならない。何れかの当事者によって提出される他のすべての趣意書は、その長さが15ページ又は7, 000語を超えてはならない。趣意書がページ制限を超える場合は、その趣意書に含まれている語数を記載した証明書が必要とされる。

§ 1. 945 当事者系再審査における、庁指令に対する特許所有者の応答

(a) 特許所有者は、当事者系再審査の本案に関する庁指令に対する応答書を提出するために、最低30日が与えられる。

(b) 庁指令に対する補足的応答は、その補足的応答に、補足的応答が記録されるべき旨の十分な理由についての弁明が付されている場合に限り、記録される。十分な理由についての証明は、次の事項を含んでいなければならない。

(1) § 1. 111 (a) (2) (i) の要件が如何に満たされているかについての説明

(2) 補足的応答が、庁指令に対する最初の応答とともに提示されなかった理由についての説明、及び

(3) 補足的応答を記録させるための説得力のある理由

§ 1. 947 当事者系再審査における、特許所有者の応答に対する第三者請求人による意見書

特許所有者が § 1. 945 による庁指令に対する応答書を提出する度ごとに、第三者請求人は、特許所有者の応答書の送達日から30日の期間内に、意見書を1回、提出することができる。これらの意見書は、庁指令又は特許所有者の応答書によって提起された争点のみを対象としなければならない。第三者請求人による意見書提出のための期間は、延長を受けることができない。第三者請求人による意見書提出に関しては、意見書は、§ 1. 8 に基づく証明書に記載されている寄託日に特許商標庁において受領されたものとみなされる。

§ 1. 948 当事者系再審査命令後の、第三者請求人による先行技術の提出に関する制限

(a) 当事者系再審査命令の後、第三者請求人は、§ 1. 501 に基づいて定義される追加の先行技術を、それが § 1. 947 又は § 1. 951 (b) に基づく意見書提出物の一部として提出され、かつ、次の先行技術を対象としている場合に限り、引用することができる。

(1) 審査官による事実認定に反論するために必要なもの
(2) 特許所有者の応答に反論するために必要なもの、又は
(3) 第三者請求人が、当事者系再審査手続の請求を提出した後に初めて知ることになったか又は入手したもの。(a)(3)に基づいて提出される先行技術には、先行技術が第三者請求人に初めて知られることになった又は入手された時期に関する陳述が添付されなければならない、また、少なくとも1のクレームの特許性に対する各言及の適切性についての議論を含まなければならない。

(b) [保留]

§ 1.949 当事者系再審査の遂行を終結する、審査官による庁指令

争点に関しての第2回又はその後の考慮をした後又はすべてのクレームの特許性についての決定をした後、審査官は、当事者系再審査に存在するすべてのクレームについての処理をする庁指令を発出するものとし、当該指令は、手続遂行を終結する指令とすることができる。当該庁指令は、拒絶及び提案された拒絶を行わない旨の決定のすべて並びにその理由を記載しなければならない。庁指令が、特許所有者によってその指令の前に対応されていない新たな拒絶理由を含んでいる場合は、その指令は通常、手続遂行を終結しないものとするが、新たな理由が補正によって必要となっていた場合は、この限りでない。

§ 1.951 当事者系再審査の遂行を終結する庁指令が出された後の選択

(a) 当事者系再審査の遂行を終結する庁指令が出された後、特許所有者は、手続遂行を終結する庁指令において提起されている争点のみを対象として、1回、意見書を提出することができる。当該意見書は、前記に係るクレームについての補正提案を含むことができ、その補正が認められるか否かに関しては、§ 1.116の基準の適用を受ける。当該意見書は、手続遂行を終結する庁指令に定められている期間内に提出されなければならない。

(b) 特許所有者が意見書を提出したときは、第三者請求人は、特許所有者の意見書に応答する意見書を1回、特許所有者の意見書の第三者請求人に対する送達の日から30日以内に提出することができる。

§ 1.953 当事者系再審査における審査官による審判請求権通知

(a) 当事者系再審査の手続遂行を終結する庁指令の後の、特許所有者及び第三者請求人による意見書を考慮した後又は当該意見書の提出期間が満了したときは、審査官は、審判請求権通知を発出しなければならない。ただし、審査官が手続遂行を再開し、その本案に関する他の庁指令を発出する場合は、この限りでない。

(b) 審判請求権通知の繰上

当事者系再審査の本案に関する最初の庁指令に対する特許所有者の応答の後、特許所有者及びすべての第三者請求人は、その争点が、最終拒絶及び/又は特許性にとって有利な最終決定を含むことになる、最終処分を受けるのに適切である旨の合意をすることができ、また、審判請求権通知の発出を請求することができる。当該請求は、特許所有者及び再審査手続に

において存在しているすべての第三者請求人の同意を有していなければならない。かつ、審判請求の対象とする争点のすべて並びにその争点に関する特許所有者及びすべての第三者請求人の立場を特定するものでなければならない。審査官が、他の争点は存在しない、又は提起することができないと決定したときは、特定された争点に限定された審判請求権通知が発出される。

(c) 審判請求権通知は、最終指令であるものとし、当該指令は、個々の拒絶理由を記載する最終拒絶及び／又は提案された拒絶をしない旨の個々の裁決を含む、特許性にとっての有利な決定、各クレームの状態に関する確認並びに各クレームに関する、特許性にとって有利な決定の理由及び／又は拒絶理由を含む。審判請求権通知に対する応答においては、如何なる補正もすることができない。審判請求権通知は、何れかの当事者が審判請求をするために1月の期間を定める。審判請求書が提出されなかった場合は、当事者系再審査手続における手続遂行は終結されるものとし、長官は、審判請求権通知に従い、§ 1.997に基づく証明書を発行し、公告する手続を取る。

当事者系再審査における面接の禁止

§ 1.955 当事者系再審査手続における面接の禁止

当事者系再審査手続においては、手続の本案を討議する面接を行ってはならない。

当事者系再審査における期間延長、再審査手続の終結及び回復申請

§ 1.956 当事者系再審査における、特許所有者に対する期間延長

当事者系再審査手続において特許所有者が手続を取るための期間は、十分な理由があり、かつ、指定されている合理的な期間に限り延長される。当該延長の請求は、特許所有者による手続の期限以前に提出されなければならない。また、如何なる場合も、請求書の提出のみでは期間延長の効力を有さない。当該延長の請求には、§ 1.17(g)に記載されている申請書が添付されなければならない。連邦巡回控訴裁判所への上訴の通知を提出するための期間に係る延長については、§ 1.304(a)を参照。

§ 1.957 当事者系再審査における、適時、適切又は完全な応答又は意見書の不提出

(a) 第三者請求人が当事者系再審査において、不適時又は不適切な意見書、審判請求書又は趣意書を提出した場合は、その書類は、考慮を拒絶される。

(b) 当事者系再審査手続において、何れのクレームも特許性を有しないと認定され、特許所有者が適時かつ適切な応答書を提出しない場合は、再審査手続における手続遂行は、終結された遂行となり、長官は、特許商標庁の最終指令に従って、§ 1.997に基づく、再審査手続を終結する証明書を発行し、公告する手続を取る。

(c) 当事者系再審査手続において、クレームが特許性を有すると認定され、特許所有者が庁指令に対する適時かつ適切な応答書を提出しなかった場合は、その後の手続遂行は、応答の

不履行時に特許性を有すると認定されていたクレーム及び当該時に特許性を有すると認定されたクレームの範囲を拡大せずに、その後追加されたクレームに限定される。

(d) 特許所有者による行為が再審査の手續遂行に応答し、前進させるための誠実な試みであり、庁指令に対する基本的に完全な応答であるが、一部の事項についての考慮又は一部の要件の遵守が不注意に欠落していた場合は、その欠落を説明し、補充する機会の付与を受けることができる。

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

特許所有者による応答が特許商標庁に適時に提出されなかった場合において、その応答遅延が故意でないときは、§ 1.957(b)に基づいて終結されたか又は§ 1.957(c)に基づいて限定された再審査手續を回復するための§ 1.137による申請を提出することができる。

当事者系再審査における特許審理審判部への審判請求

§ 1.959 当事者系再審査における審判請求

特許法第134条(c)に基づく特許審理審判部への審判請求は、第41部に従って行われる。

§ 1.961 - § 1.977 [保留]

§ 1.979 特許審理審判部からの管轄権の返還；審判請求手續の終結

(a) 当事者系再審査手續に関する管轄権は、特許審理審判部による審決の後、そのファイルが審査官に送付された時に、特許審理審判部の審決を実行するために、各審判請求人が有する上訴又は他の再審理に関する権利に従うことを条件として、当事者系再審査手續の条件が要求するその後の措置に関して、審査官に移転する。

(b) 特許審理審判部に対する審判請求に関する審決の後に、その後の上訴が行われなかったとき(§ 1.983)は、当事者系再審査手續における遂行は終結され、長官は、その手續を終結させる§ 1.997に基づく証明書を発行し、かつ、公告する。連邦巡回控訴裁判所への上訴が行われた場合は、当該裁判所によって命令が出された時に、審判請求は終結されたものとみなす。

§ 1.981 特許審理審判部の最終審決後における再開

審判請求に対する特許審理審判部の審決が、司法審査として確定したときは、当事者系再審査手續の遂行は、§ 41.77の規定に基づく場合を除き、長官からの書面による許可がない限り、主任審査官によって再開又は再考慮がされることはないものとし、それが行われる場合は、いまだ司法的判断が下されていない事項の考慮に限られ、十分な理由が証明されていることを条件とする。

当事者系再審査に関する連邦巡回控訴裁判所に対する上訴

§ 1. 983 当事者系再審査に関する連邦巡回控訴裁判所への上訴

(a) 査定系再審査手続に係る特許所有者又は第三者請求人であつて、特許審理審判部への審判請求についての当事者であり、特許審理審判部の審決に不服がある者は、§ 41. 81に従うことを条件として、連邦巡回控訴裁判所に上訴することができ、また、特許審理審判部の再審査決定から生じる上訴の当事者となることができる。

(b) 上訴人は、その上訴において、次の手続を取らなければならない。

(1) 合衆国特許商標庁に関しては、§ 1. 302及び§ 1. 304に従い、上訴通知書を長官あてに適時に提出すること

(2) 連邦巡回控訴裁判所に関しては、前記の上訴通知書の写しを提出し、かつ、連邦巡回控訴裁判所の規則に定められている手数料を納付すること、及び

(3) 再審査手続に係る他のすべての当事者に、§ 1. 248に定められている方法によって、上訴通知書の写しを送達すること

(c) 特許所有者が連邦巡回控訴裁判所への上訴の通知書を提出した場合において、第三者請求人も特許審理審判部の審決に不服があるときは、第三者請求人は、連邦巡回控訴裁判所に交差上訴をすることができる。

(d) 第三者請求人が連邦巡回控訴裁判所への上訴の通知書を提出した場合において、特許所有者も特許審理審判部の審決に不服があるときは、特許所有者は、連邦巡回控訴裁判所に交差上訴をすることができる。

(e) 上訴人の上訴に参加することを選択する当事者は、本条(b)に基づく上訴人の上訴通知又は(c)若しくは(d)に基づく交差上訴の通知の送達から14日以内に次の手続を取らなければならない。

(1) 特許商標庁に関しては、連邦巡回控訴裁判所への上訴人の上訴に参加することを選択する旨の長官あての通知書を、§ 104. 2に定められている法務顧問に郵送又は直接手渡すことによつて、適時に提出すること

(2) 連邦巡回控訴裁判所に関しては、参加することを選択する旨の通知書の写しを連邦巡回控訴裁判所の規則に従つて提出すること、及び

(3) 参加することを選択する旨の通知書の写しを、再審査手続の他のすべての当事者に対し、§ 1. 248に定められている方法によつて送達すること

(f) 規則の規定に拘らず、2002年11月2日前に開始された再審査手続においては、第三者請求人は、特許審理審判部の審決について連邦巡回控訴裁判所に上訴及び交差上訴することから排除され、また、第三者請求人は、特許所有者によつて行われる連邦巡回控訴裁判所に対する上訴に参加することを排除される。

当事者系再審査におけるものと同一の特許に関連する並行手続

§ 1.985 当事者系再審査における先の又は並行する手続についての通知

(a) 当事者系再審査手続においては、特許所有者は、特許商標庁の注意を、その特許が関連している又は関連していた先の又は並行する手続(インターフェアレンス又は特許審理審判部への審理、再発行、再審査及びそれらの手続の結果に関するものを含むが、それらに限定されない)又は訴訟及びそれらの手続の結果に関して、喚起しなければならない。

(b) 規則の規定に拘らず、何人も、如何なるときにも、当事者系再審査手続において、同一の特許が関連している又は関連していた先の又は並行する手続(インターフェアレンス又は特許審理審判部への審判、再発行、再審査を含むが、それらに限定されない)又は訴訟及びそれらの手続の結果を特許商標庁に通知する書類を提出することができる。その書類は、そのときの当事者系再審査手続における争点を論争することなく、単に他の手続に関する通知を提供する目的に限定されなければならない。

§ 1.987 訴訟を理由とする当事者系再審査手続の停止

当事者系再審査の過程にある特許が、訴訟に関連しているか又は関連することになる場合は、長官は、当事者系再審査手続を停止するか否かを決定しなければならない。

§ 1.989 並行する再審査手続の併合

(a) 先の当事者系再審査手続が同一特許に関して係属しており、その当事者系再審査手続の遂行が終結させられていない間に、再審査が命じられた場合は、2の手続を併合するか又は2の手続の内の1を停止する決定をすることができる。併合が命じられた場合は、通常、併合審査の結果、§ 1.997に基づく単一の再審査証明書が発行され、かつ、公告される。

(b) § 1.913に基づいて提起された当事者系再審査手続が§ 1.510に基づいて提起された査定系再審査手続と併合された場合は、その手続は、§ 1.902から§ 1.997までが適用される併合された手続(以下「併合手続」と表記することがある)になるものとする。ただし、査定系再審査手続に係る第三者請求人の権利については、§ 1.510から§ 1.560までが適用される。

§ 1.991 並行する再発行出願及び当事者系再審査手続の併合

再発行出願及び§ 1.931による命令書が郵送された当事者系再審査手続が1の特許に関して並行して係属しているときは、2の手続を併合するか又は2の手続の内の1を停止する決定をすることができる。再発行出願及び当事者系再審査手続の併合が命じられた場合は、併合手続は、§ 1.171から§ 1.179までに従って行われ、また、特許所有者は、併合手続の係属中、再発行出願及び当事者系再審査手続に同一のクレームを置き、かつ、維持することを要求される。併合手続に関しては、第三者請求人は、§ 1.902から§ 1.997まで及び§ 41.60から§ 41.81までに規定されている範囲において、参加することができるが、その参加は、当事者系再審査の範囲内にある争点に限定される。併合手続における、審査官の指令及び特許所有者又は第三者請求人による応答は、再発行出願及び当事者系再審査手続の両方に適用され、物理的に両方のファイルに記録される。再発行出願と併合された当事者系再審査手続は、再

発行特許の付与によって終結する。

§ 1.993 並行するインターフェアレンス及び当事者系再審査手続の停止

当事者系再審査の過程にある特許がインターフェアレンス又は特許審理審判部への審理に関連しているか又は関連することになる場合は、長官は、当事者系再審査又はインターフェアレンス又は審理を停止することができる。長官は、インターフェアレンス又は審理の停止請求を考慮しないものとするが、インターフェアレンス又は審理を停止するための § 41.121(a)(3)に基づく申立の特許審判官に提出され、特許審判官によって否認され、また、停止請求が、停止の申立を否認する特許審判官の決定から10日以内又は特許審判官が設定する他の期間内に提出されたときは、この限りでない。

§ 1.995 併合された手続における第三者請求人の参加権の保存

第三者請求人が、当事者系再審査手続を含む1又は複数の手続に関連している場合は、その手続の併合は、本規則において明示して規定されている範囲において、第三者請求人の参加権を保存するようにして行われる。異なる請求人を含む併合手続においては、併合手続における1の当事者によって提出される書類は、併合手続に係る他のすべての当事者に送達されなければならない。

当事者系再審査における再審査証明書

§ 1.997 当事者系再審査証明書の発行及び公告が当事者系再審査手続を終結させる

(a) 当事者系再審査手続を終結させるために、長官は、U. S. C. 第316条に従った証明書を発行し、かつ、公告するものとし、当該証明書には当事者系再審査手続の結果及び当事者系再審査手続後の特許の内容を記載する。

(b) 証明書は、§ 1.931に基づいて当事者系再審査手続が命じられた各特許に関して発行され、かつ、公告される。特許所有者によって提出された法定の、権利の部分放棄は、証明書の一部とされる。

(c) その証明書は、特許所有者に対し、§ 1.33(c)において規定される宛先に名宛して送付される。当該証明書の写しは、当事者系再審査手続に係る第三者請求人にも送付される。

(d) 特許のすべてのクレームを取り消す証明書が発行され、かつ、公告された場合は、その特許、それに係る再発行出願又は再審査請求については、特許商標庁によるその後の手続は行われない。

(e) 当事者系再審査手続が、§ 1.991に規定されている再発行特許の付与によって終結された場合は、再発行特許が本条及び特許法第316条によって要求される再審査証明書を構成する。

(f) 本条に基づく個々の証明書の発行についての通知は、公報に公告される。

副部I 国際意匠出願

一般情報

§ 1.1001 国際意匠出願に関する定義

- (a) この副部において使用される時は、「条(Article)」とは、ハーグ協定の条項を意味する。
- (b) この副部において使用される時は、「規則(Regulations)」とは、大文字（和訳では「共通規則」）の場合、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則を意味する。
- (c) この副部において使用される時は、「規則(Rule)」とは、大文字（和訳では単に「規則」）の場合、上記共通規則の1項を意味する。
- (d) この副部において使用される時は、「実施細則」とは、共通規則第34規則に言及された実施細則を意味する。
- (e) この副部において使用される時は、「1960年改正協定」とは、ハーグ協定において、1960年11月28日にハーグで署名された改正協定を意味する。
- (f) この章において定義されていない副部Iに使用されている他の用語及び表現は、本規則1、共通規則1及び特許法第381条において定義されるものとする。

§ 1.1002 間接出願の受理官庁としてのUSPTO

- (a) 間接出願の受理官庁としてのUSPTOは、出願人の締約国が合衆国である場合、国際意匠出願を受理するものとする。
- (b) 間接出願の受理官庁としてのUSPTOの主な機能は、以下のとおりである。
 - (1) 国際意匠出願の受理及び受理日の付与；
 - (2) 必要に応じて、国際意匠出願の手続のための手数料の徴収；
 - (3) この章の第5部の適用要件への準拠の判断；及び
 - (4) 国家安全保障に関する規定により出願の送付が妨げられない限り、国際事務局に国際意匠出願を送付する。

§ 1.1003 指定官庁としてのUSPTO

- (a) USPTOは、合衆国が、保護が求められている締約国として指定されている国際意匠出願について指定官庁(合衆国指定官庁)として機能するものとする。
- (b) 合衆国指定官庁の主要職務は、次の事項を含む。
 - (1) 国内審査のために、ハーグ協定、共通規則及び規則の要件を満たす国際意匠出願の受領；
 - (2) 特許法第16章に従って、国際意匠出願の審査の実施；及び
 - (3) 審査結果の国際事務局への伝達。

§ 1.1004 国際事務局

(a) 国際事務局は、スイス、ジュネーブにある世界知的所有権機関に属する。当該事務局は、ハーグ協定及び共通規則の下で調整機関として機能する国際的な政府間組織である。

(b) 国際事務局の主要職務は、次の事項を含む。

- (1) 出願人より直接若しくは間接出願を受領した官庁より間接的に国際意匠出願の受領；
- (2) 所要の手数料の徴収及び関係締約国の口座への指定手数料の送付；
- (3) 国際意匠出願が規定された公式要件を満たしていることの確認；
- (4) 国際意匠出願を記録及び公開するために要求される言語への翻訳；
- (5) 国際意匠の、適用される要件に適合する国際意匠出願として国際登録簿への登録；
- (6) 国際登録の、国際意匠公報における公開；及び
- (7) 国際登録の公表写しの、各指定官庁への送付。

§ 1.1005 文書業務削減法に基づく現在有効な管理番号の表示

(a) 文書業務削減法1995年版(44 U. S. C. 3501以後)に従い、当該副部における情報収集は管理番号0651-0075に基づき合衆国行政管理予算局により調査され承認された。

(b) 他の法律の規定に拘らず、その情報収集が現在有効な合衆国行政管理予算局の管理番号を表示していない限り、文書業務削減法の要件に従う情報収集を遵守しなかった場合、誰にも返答する必要はなく、罰金を科されることはない。この章は、合衆国行政管理予算局の管理番号0651-0075に基づく情報収集について44 U. S. C. 3512(a)及び5 CFR 1320.5(b)(2)(i)によって要求される表示を構成する。

国際意匠出願をすることができる者

§ 1.1011 国際意匠出願の出願人

(a) 合衆国民又は合衆国の領域内に住所、常住居若しくは実質的かつ有効な産業若しくは商業施設を有する者のみ、USPTOを通じて国際意匠出願をすることができる。

(b) USPTOは、本条(a)に言及した者により提出された国際意匠出願を受領するが、出願人が特許法第11章に基づく出願人としての資格を有さない場合、合衆国を指定する国際意匠出願は指定官庁としての特許商標庁により受領を拒否されることができる。

§ 1.1012 出願人が属する締約国

間接出願の受理官庁としてのUSPTOを通じて国際意匠出願を提出するために、合衆国は出願人の締約国とならなければならない(Articles 4 及び 1(xiv))。

国際意匠出願

§ 1.1021 国際意匠出願の内容

(a) 必須内容

国際意匠出願は、英語、フランス語又はスペイン語で作成しなければならない(ハーグ共通規則 規則6(1))、以下のものを含める又は添付しなければならない：

- (1) ハーグ協定(ハーグ協定第5条(1)(i))に基づく国際意匠出願の請求；
- (2) 出願人に関する所定の情報(ハーグ協定第5条(1)(ii)並びに規則7(3)(i)及び(ii))；
- (3) 国際出願の対象である意匠の1の複製物又は出願人の選択による複数の異なる複製物の写し(所定の方法により提出されるもの)の所定の部数。ただし、意匠が平面的なものであり、かつ、第5条(5)の規定に基づいて公表の延期の請求がなされている場合には、国際出願には、複製物を含めることに代えて、所定の部数の意匠の見本(第5条(1)(iii))を添付することができる。
- (4) 意匠を構成する1若しくは複数の製品又は意匠が使用されることとなる1若しくは複数の製品の所定の表示(第5条(1)(iv)及び規則7(3)(iv))；
- (5) 指定締約国の表示(第5条(1)(v))；
- (6) 所定の手数料(第5条(1)(vi)及び規則12(1))；
- (7) 出願人が国際登録の名義人となるための条件を満たす1又は複数の締約国(規則7(3)(iii))；
- (8) 国際出願に含まれる100を超えない意匠の数及び規則9又は規則10の規定に従い国際出願に添付する意匠の複製物又は見本の数(規則7(3)(v))；
- (9) 支払われる手数料の額及び支払の方法又は国際事務局に開設された口座に必要な手数料の額を引き落とすための指示並びに当該支払をする者又は指示をする者の表示(規則7(3)(vii))；
- (10) 規則7(4)(a)に基づいて要求される出願人の締約国の表示。

(b) 特定の締約国によって要求される追加の必須内容

(1) 国際意匠出願が、ハーグ協定第5条(2)に従って、次の要素の何れかを要求する締約国の指定を含む場合には、当該国際出願はそれらの要素を含まなければならない：

- (i) 出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示(規則11(1))
- (ii) 出願の対象である意匠の複製物又は特徴についての簡潔な説明(規則11(2))
- (iii) クレーム(規則11(3))

(2) 国際意匠出願が、規則8(1)に基づく宣言を行った締約国の指定を含む場合には、当該国際出願は、当該宣言に規定された陳述書、文献、宣誓書又は宣言書を含まなければならない。(規則7(4)(c))

(c) 任意内容

国際意匠出願は、以下のものを含めることができる：

- (1) 所定の条件に従う、2以上の意匠(第5条(4)及び規則7(7))；
- (2) 公表の延期請求(第5条(5)及び規則7(5)(e))又は速やかな公表請求(規則17)；
- (3) ハーグ協定第5条(2)(b)(i)若しくは(ii)又は1960年改正協定第8条(4)(a)に言及した要

素(当該要素が、ハーグ協定第5条(2)(a)に従う通告の結果又は1960年改正協定第8条(4)(a)に基づく要求の結果、請求されなくなった場合であっても)

- (4) (規則7(5)(b))に規定された出願の代理人の名称及び住所；
- (5) 第6条及び規則7(5)(c)に従う、1若しくは2以上の先の出願の優先権主張；
- (6) パリ条約第11条に規定する仮保護を受けるため、意匠を構成する又は意匠が組み込まれた1若しくは複数の製品が公の又は公に認められた国際博覧会において公表された旨の宣言。なお、当該宣言には、博覧会が開催された場所及びその製品が最初にそこで展示された日を含み、当該宣言が国際出願に含まれるすべての意匠に関連するものでない場合には、宣言に関連する意匠又は関連しない意匠の表示を含める。(規則7(5)(d))；
- (7) 実施細則において定める宣言、陳述又は関連する表示(規則7(5)(f))；
- (8) 対象とする意匠の保護の適格性について、出願人が知る情報を特定する陳述(規則7(5)(g))
- (9) 記録及び公表のための国際意匠出願に含まれる記載事項の翻訳文案(規則6(4))。

(d) 合衆国が指定国の場合の要件内容

本条(a)に述べた必須要件に加えて、合衆国を指定する国際意匠出願は以下のものを含める又は添付しなければならない：

- (1) クレーム(§ 1.1021(b)(1)(iii) 及び1.1025)；
- (2) 規則11(1)に従う創作者(たとえば、発明者、§ 1.9(d)を参照)の特定に関する表示；及び
- (3) 発明者の宣誓書又は宣言書(特許規則 § 1.63及び § 1.64)。

発明者が郵便宛先とは異なる場所に居住している場合、発明者をその法律上の名称、郵便宛先及び居所によって特定するための § 1.63 (b) 及び § 1.64(b)(4)の要件並びに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 § 1.64(b)(2)の要件は、国際登録に先立つ国際意匠出願においてかかる情報が提示されることによって充足したものと見なされる。

§ 1.1022 様式及び署名

- (a) 国際意匠出願は、公式様式により提出する。(規則7(1)及び規則1(vi))。
- (b) 国際意匠出願は、出願人により署名される。

§ 1.1023 合衆国における国際意匠出願の提出日

(a) 本条(b)に従って、合衆国における国際意匠出願の提出日は、ハーグ協定に基づき国際事務局により決定された国際登録日である。(特許法第384条及び第381条(a)(5))

(b) 出願人が、その国際意匠出願は国際登録日以外の日に合衆国においてハーグ協定に基づき出願されていると信ずる場合、出願人は、長官に対して、本条に基づき、国際意匠出願に国際登録日以外の合衆国出願日を付与するための申請をすることができる。当該申請には、特許規則 § 1.17(f)に定められた手数料を添付し、その国際意匠出願が当該出願日を付与される資格を有することを長官に認めさせる証明を含ませるものとする。

§ 1.1024 説明

合衆国を指定する国際意匠出願は、特許法第112条に規定された明細書を添付しなければならない。また、好ましくは複製物の外観を説明する規則7(5)(a)に従う複製物の簡潔な説明を含まなければならない。

§ 1.1025 クレーム

合衆国を指定する国際意匠出願におけるクレームの特定の表現は、示される、又は示されかつ説明される物品（物品の名称を特定する）の装飾的意匠について正式用語により記載しなければならない。複数のクレームは、合衆国において要求されることも許可されることもない。

§ 1.1026 複製物

複製物は、共通規則9及び実施細則第4部に記載された要件を満たさなければならない。

§ 1.1027 見本

公表の延期請求が二次元意匠に関して提出された場合、国際意匠出願は、共通規則10及び実施細則第4部の規定に従って、意匠見本を添付することができる。合衆国又は公表の延期を許可しない他の締約国を指定する国際意匠出願においては、見本の添付は許可されない。

§ 1.1028 公表の延期

合衆国又は公表の延期を許可しない他の締約国を指定しない国際意匠出願については、公表の延期申請を添付することができる。

手数料

§ 1.1031 国際意匠出願の手数料

(a) 間接出願の受理官庁である特許商標庁を通じて出願された国際意匠出願は、以下の額の送付手数料(特許法第382条(b)及びハーグ協定第4条(2))を支払うものとする。

微小事業体(§ 1.29)の場合..... \$30.00

小規模事業体(§ 1.27(a))の場合.... \$60.00

小規模又は微小事業体以外の場合... \$120.00

(b) 規則(共通規則27(1))に付随する手数料一覧、個別指定手数料額一覧及び手数料計算方法は、WIPO(世界知的所有権機関)のウェブサイト(<http://www.wipo.int/hague>)において確認することができる。

(c) 国際事務局により請求される以下の手数料は、本条(b)に記載したWIPOのウェブサイトの規定された額を、国際事務局に直接若しくは間接出願の受理官庁としての特許商標庁を通じての何れかにより支払うことができる。

(1) 国際出願手数料(共通規則12(1)) ; 及び

(2) 説明が100語を超える場合の手数料(共通規則11(2))

(d) 本条(c)に言及した手数料は以下のとおり支払うことができる：

(1) スイス通貨による国際事務局への直接支払(実施細則第801節を参照)；又は
(2) 本条(a)に基づいて要求される送付手数料の支払日より前に支払われることを条件として、間接出願の受理官庁としての特許商標庁を通じて。特許商標庁を通じた支払は米ドルで行わなければならない。特許商標庁を通じて(c)で述べた手数料を支払う出願人は、米ドルからスイス通貨への換算により国際事務局の受領額が所定金額を下回った場合、国際事務局により追加の手数料の納付を命じられる。

(e) ハーグ協定第17条及び共通規則24に言及される国際登録の更新に係る手数料(更新手数料)の納付は、国際意匠出願に関して発行される合衆国特許を継続するためのものでない。更新手数料は、必要に応じて、国際事務局に直接納付しなければならない。特許商標庁に納付された如何なる更新手数料も、国際事務局に送付されない。

(f) 合衆国への指定手数料は以下の項目で構成される：

(1) 意匠出願に係る基本出願手数料(特許規則 § 1.16(b))、調査手数料(特許規則 § 1.16(1)及び審査手数料(特許規則 § 1.16(p))の合計金額を基本とする、ハーグ共通規則28に従って、スイス通貨により設定された第1部分。当該第1部分は国際意匠出願の出願時点で納付される；及び
(2) 特許規則 § 1.18(b)に規定された第2部分(発行手数料)。当該第2部分は許可通知に記載された期間内に納付される(特許規則 § 1.311)。

代理

§ 1.1041 国際意匠出願における代理

(a) 出願人は、共通規則3に従って、国際事務局に対応する代理人を任命することができる。

(b) 国際意匠出願の出願人は、間接出願の受理官庁としての特許商標庁に対して、登録された(特許規則 § 11.6)又は特許に関して特許商標庁に対して手続を行う限定的承認が付与された(特許規則 § 11.9(a)又は(b))有資格実務家を代理人とすることができる。当該有資格実務家は、特許規則 § 1.34に従って又は出願人による任命に従って行動することができる。当該任命は、出願人により署名された書面によるものとし、出願人に代わって行動する権原を有資格実務家に与えなければならない。また、有資格実務家の名称及び登録番号若しくは限定された承認番号を明記しなければならない。

本条の要件に適合する共通規則3(2)に従って行われた代理人の任命は、間接出願の受理官庁としての特許商標庁に対する任命として、効力を発するものとする。

§ 1.1042 間接出願の受理官庁としての特許商標庁に出願された国際意匠出願に関する通信

出願人は、間接出願の受理官庁としての特許商標庁が通信を送付するために、通信宛先を指定することができる。当該通信宛先が指定されていない場合、特許商標庁は、通信宛先として、出願人が任命した代理人の宛先を使用するものとし(特許規則 § 1.1041)、また、代理人

が任命されていなかった場合は、実施細則302に規定されている宛先を使用する。

国際意匠出願の国際事務局への送付

§ 1. 1045 国際意匠出願の国際事務局への送付手続

- (a) 本条(b)及び特許規則 § 1. 1031 (a)に規定された送付手数料の支払を条件として、国際意匠出願の国際事務局への送付は、共通規則13(1)により示される受理官庁(特許商標庁)によって行われる。それと同時に、当該国際出願を受理した日を国際事務局に通報する。また、特許商標庁は、当該国際出願の受領日及びを国際事務局に送付した事実を出願人に通知する。
- (b) 国際意匠出願の写しは、この章第5部の適用要件が満たされていない限り、特許商標庁又は出願人より国際事務局、海外の指定官庁又は海外の他の当局に送付することができない。
- (c) 本条(a)に基づいて国際意匠出願の送付が行われた後は、間接出願の受理官庁としての又は指定官庁としてのUSPTOに対して適切な事項を除き、出願に関する更なるすべての通信は、直接国際事務局に送付されるものとする。USPTOは、国際事務局への出願の送付後、受理した連絡を、一般的には国際事務局に転送しないものとする。国際事務局より出願人に送達された求めに対する応答は、第8条に基づく放棄その他の権利喪失を回避するため、USPTOにではなく、直接国際事務局に提出されなければならない。

所定の期限における救済；特許法第16章に基づく意匠出願への変更

§ 1. 1051 所定の期限における救済

- (a) 国際意匠出願に関する要件に関連して、ヘーグ協定に基づく所定の期限内の出願人による手続不履行によって生じた遅延が、故意でなかった場合、本条に従って、合衆国における手続不履行に対する免責を求める申請を提出する。本条に従う承認可能な申請書は以下のものを伴っていなければならない：
 - (1) 出願人が適時に履行しなかった、所定の応答期限を設定した国際事務局から送達された要求書の写し；
 - (2) 事前に提出されていない限り、本条(c)に基づいて要求された応答；
 - (3) 特許規則 § 1. 17 (m)に規定された手数料；
 - (4) 国際意匠出願の写しが、事前に、国際事務局から特許商標庁に送付されていない又は国際意匠出願が間接出願の受理官庁である特許商標庁に提出されていない及び当該出願が英語以外の言語で提出されている場合、その英語翻訳文が提出されていない限り、原国際意匠出願の認証謄本；
 - (5) 応答提出期日から本条による承認可能な申請書の提出に至るまでの所要の応答の提出における遅延全体が故意によるものではなかった旨の陳述書。長官は、遅延が故意によるものでなかったか否かについて疑義があるときは、追加の情報を要求することができる。；及び
 - (6) 本条(d)に従って要求されるターミナルディスクレーマー(及び特許規則 § 1. 20 (d)に規定された手数料)。

(b) 本条に従って提出された申請に基づく国際意匠出願に関する要件に関連して、適時とされる、出願人の所定期限内の手続不履行の免責を拒絶する決定に対する再考慮又は再審査請求は、免責拒絶の決定から2月以内又は当該決定に定められている期間内に提出されなければならない。決定に別段の指示がない限り、この期間は特許規則 § 1. 136の規定に基づき延長できる。

(c) 応答

求められる応答は以下のとおりである：

(1) 継続出願の提出

国際意匠出願が国際登録されていない場合、応答は、国際意匠出願に出願日を付与するための、特許規則 § 1. 1023 (b)に基づく、承認可能な申請書も添付しなければならない；又は

(2) 国際意匠出願が特許商標庁に提出された場合は、特許規則 § 1. 1052に基づく承認可能な申請書。

(d) ターミナルディスクレマー

本条に従う申請書は、その出願に付与された特許の存続期間の内の出願人が適時に履行しなかった応答の提出期日に始まり、本条(c)に基づいて要求される応答の提出日に終了する期間と等しい終末部分についての権利を公衆に献呈するターミナルディスクレマー及び特許規則 § 1. 321に規定された手数料を伴わなければならない。また、本条に基づく救済を求める出願への特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく明示の言及を含んでいる継続意匠出願に付与される特許についても適用しなければならない。

§ 1. 1052 特許法第16章に基づく意匠出願への変更

(a) 間接出願として特許商標庁に提出された及び意匠特許出願の出願日を取得ための、特許規則 § 1. 53 (b)に基づく要件を満たす合衆国を指定する国際意匠出願は、本条に基づく申請により、特許規則 § 1. 53 (b)に基づく意匠特許出願に変更することができ、当該国際出願に付与された出願日を付与することができる。本条に基づく申請は、特許規則 § 1. 17 (t)に規定された手数料を添付しなければならない。ハーグ協定第10条(3)に基づく国際登録の公表よりも前に提出しなければならない。国際意匠出願の特許規則 § 1. 53 (b)に基づく意匠特許出願への変更は、出願人に、国際意匠出願において支払った送付手数料又は国際事務局に転送した手数料の返戻又はそれら手数料の、特許規則 § 1. 53 (b)に基づく意匠特許出願の出願手数料若しくはその他の手数料への充当を生じさせるものではない。

国際意匠出願からの変更により生じた意匠特許出願は、基本出願手数料(特許規則 § 1. 16 (b))、調査手数料(特許規則 § 1. 16 (1)及び審査手数料(特許規則 § 1. 16 (p))、発明者の宣誓書又は宣言書(特許規則 § 1. 63 又は1. 64)及び特許規則 § 1. 16 (f)により請求される場合、割増手数料も添付しなければならない。

(b) 国際意匠出願は、本条に基づく申請の決定が特許規則 § 1. 1045に従って国際意匠出願が国際事務局に送付される前に許可された場合、特許規則 § 1. 53 (b)に基づく意匠特許出願に変更されるものとする。その他、本条に基づく申請許可の決定は、合衆国を指定する場合のみ、国際意匠出願を特許規則 § 1. 53 (b)に基づく意匠特許出願に変更する効力を生じる。

(c) 本条に基づく申請は、特許規則 § 1. 1051に基づく承認可能な申請が存在しない放棄された国際意匠出願に対して許可されない。

(d) 本条に基づき変更された国際意匠出願は、特許法第16章に基づいて提出された意匠出願に適用可能な規則の対象となる。

国際意匠出願の国内手続

§ 1. 1061 適用規則

(a) 別途本章に規定されている又は法律若しくは規則に規定されてものを除き、他の発明又は発見についての特許出願に関する規則は、合衆国を指定する国際意匠出願にも適用可能である。

(b) 特許規則 § 1. 84(c)を除く、特許規則 § 1. 74, § 1. 84及び § 1. 152 から1. 154までの規定は国際意匠出願に適用されないものとする。

§ 1. 1062 審査

(a) 審査

特許商標庁は、特許法に従って、合衆国を指定する国際意匠出願の審査を行うものとする。

(b) 期間調整

本条(a)に基づいて審査される国際意匠出願に関して、出願人が国際登録の対象である意匠に関する法律に基づき特許を受ける資格がないと思われる場合、特許商標庁は、共通規則 26(3)に基づく国際登録の公表から12月以内に国際事務局に拒絶通知(特許規則 § 1. 1063)を送付するものとする。

§ 1. 1063 拒絶通報

(a) 拒絶通報には以下を添付又は表示する：

(1) 国際登録の番号；

(2) 拒絶の基礎となる理由；

(3) 拒絶の理由が、先の出願若しくは登録の対象である意匠との類似性を言及している場合、先の意匠の複製及び先の意匠に関する情報の写し；

(4) 拒絶が国際登録の対象であるすべての意匠に関するものでない場合、関連している当該意匠又は関連していない当該意匠；及び

(5) 拒絶通報に対する応答が要求されている場合、特許規則 § 1. 134及び § 1. 136に基づく応答期限。

(b) 拒絶通報に対する応答は、国際事務局を介さず、直接特許商標庁に提出しなければならない。 § 1. 111の要件が拒絶通報に対する応答に適用される。

§ 1. 1064 1の独立した別個の意匠

(a) 1の独立した別個の意匠のみが、1の非仮国際意匠出願においてクレームすることができる。

(b) 本条(a)に基づく要件が満たされない場合には、審査官は、出願人に対して拒絶通報又は他の庁指令を出し、当該指令に対する応答として、限定後の本案に関する手続において、1の独立した別個の意匠を選択するよう要求することができる。当該要求は通常、本案に関する庁指令の前になされるが、最終指令の送達前であればいつでも可能である。当該要求に対する再審理は、特許規則 § 1. 143及び1. 144に基づいて提示されるものとする。

§ 1. 1065 国際登録簿における更正及びその他の変更

(a) 係属中の非仮国際意匠出願について共通規則22に従って国際事務局により実施された国際登録簿の更正による効果は、課される可能性のあるその他の要件を条件として、本案に関する状況に応じて特許商標庁により決定されるものとする。発行された国際意匠特許の更正は合衆国特許法に従って補正することができる。放棄された非仮国際意匠出願に関して、国際事務局により記録された共通規則22に基づく更正は、通常特許商標庁により行われず、及び特許商標庁による別段の指示を除き、効力が得られないものとする。

(b) 一部の意匠の移転に関して、共通規則21(7)に従う、国際登録簿における所有権の一部変更の記録は、合衆国において効力を有さない。

§ 1. 1066 非仮国際意匠出願における通信宛先

(a) 特許規則 § 1. 33(a)に従って通信宛先を変更しない限り、特許商標庁は非仮国際意匠出願に係る通信宛先として、次の順序による宛先を使用する：

- (1) 特許規則 § 1. 1042に基づく通信宛先；
- (2) 国際登録の公表において記載された出願人の代理人宛先；及び
- (3) 国際登録の公表において記載された出願人の宛先。

(b) 特許規則 § 1. 33(a)に規定された通信宛先は非仮国際意匠出願にも適用されるものと解釈される。

§ 1. 1067 名称、説明及び発明者の宣誓書又は宣言書

(a) 意匠の名称は特定の物品を指定しなければならない。非仮国際意匠出願が意匠の名称を含んでいない場合、特許商標庁は名称を設定する。図面への言及でない説明は、通常、非仮国際意匠出願においては不要である。

(b) 合衆国を指定する国際意匠出願は発明者の宣誓書又は宣言書を添付しなければならない。特許規則 § 1. 1021(d)を参照。出願人が、許可可能通知により、各記名発明者に関する特許規則 § 1. 63を満たす宣誓書又は宣言書、又は特許規則 § 1. 64を満たす代用陳述書が提出されていないことを通知された場合、出願人は、出願放棄を避けるために支払う発行手数料の支払日より前に、上記宣誓書若しくは宣言書、又は代用陳述書を提出しなければならない。当該提出期限は特許規則 § 1. 136に基づき延長可能である。(特許規則 § 1. 136(c)を参照)。

§ 1.1068 保護の付与の陳述書

合衆国を指定する国際意匠出願の特許発行後、特許商標庁は、国際事務局に対して、国際登録の対象であり、当該特許の対象である意匠に保護を付与する旨の陳述書を送付することができる。

§ 1.1070 無効通知

(a) 国際意匠出願に基づいて付与された意匠特許が、合衆国において無効及び当該無効がもはや再審理若しくは審判の対象でない場合、特許権者は特許商標庁に通知しなければならない。

(b) 本条(a)に基づいて又は他の手段を通じて無効通知を受領した後、特許商標庁はハーグ共通規則20に従って国際事務局に通知するものとする。

§ 1.1071 特許を発行した場合に限る意匠保護の付与

国際登録の対象である意匠の保護付与は、特許法第389条(d)若しくは第171条に従う特許発行を通じて、及び特許法第153条に規定された方法に従って、合衆国においてのみ生ずる。