

アメリカ合衆国
特許審査手続便覧(MPEP)
第700章 出願審査
第9版 更新01.2024
2024年1月31日

目次

- 701 審査のための法的権限 [R-10.2019]
- 702 出願要件 [R-07.2015]
 - 702.01 明らかに不備のある事例 [R-07.2015]
- 703 [保留]
- 704 調査及び情報請求 [R-08.2012]
 - 704.01 調査 [R-07.2022]
 - 704.02 - 704.09 [保留]
 - 704.10 情報請求 [R-07.2015]
 - 704.11 請求することができる情報 [R-11.2013]
 - 704.11(a) 合理的に請求される情報の具体例 [R-07.2022]
 - 704.11(b) 情報請求をすることができる時期 [R-08.2012]
 - 704.12 情報の請求に対する応答 [R-08.2012]
 - 704.12(a) 情報請求の開示義務に対する関係 [R-08.2012]
 - 704.12(b) 完全な応答を構成するもの [R-08.2012]
 - 704.12(c) 不完全な応答の取扱 [R-10.2019]
 - 704.13 応答期間 [R-08.2012]
 - 704.14 情報請求の実施 [R-08.2012]
 - 704.14(a) 情報請求の形式 [R-07.2022]
 - 704.14(b) 出願人の応答に続く審査官の義務 [R-08.2017]
 - 704.14(c) 特許規則1.105に基づく請求に対する申請 [R-08.2012]
 - 704.14(d) 情報開示陳述書に対する関係 [R-08.2012]
- 705 特許性報告書 [R-08.2012]
 - 705.01 特許性報告書に関する指示 [R-07.2015]
 - 705.01(a) 特許性報告書の性質, その使用及び処分 [R-08.2017]
 - 705.01(b) 審査の順序 [R-08.2012]
 - 705.01(c) 特許性報告書に関する擬制及び記録 [R-08.2012]
 - 705.01(d) [保留]
 - 705.01(e) 使用に関する制限 [R-07.2015]
 - 705.01(f) 出願人との面接 [R-08.2012]

706 クレームの拒絶 [R-07. 2015]

706.01 方式拒絶との対比 [R-11. 2013]

706.02 先行技術に基づく拒絶 [R-10. 2019]

706.02(a) - 706.02(a) (2) [保留] [R-10. 2019]

706.02(b) - 706.02(b) (2) [保留] [R-10. 2019]

706.02(c) - 706.02(c) (2) [保留] [R-10. 2019]

706.02(d) - (e) [保留] [R-10. 2019]

706.02(f) - 706.02(f) (2) [保留] [R-10. 2019]

706.02(g) - (k) [保留] [R-10. 2019]

706.02(1) - 706.02(1) (3) [保留] [R-10. 2019]

706.02(m) - (n) [保留] [R-10. 2019]

706.03 先行技術に基づかない拒絶 [R-10. 2019]

706.03(a) - (y) [保留] [R-10. 2019]

706.04 前に許可されたクレームの拒絶 [R-01. 2024]

706.05 出願の許可後の拒絶 [R-08. 2012]

706.06 特許からコピーされたクレームの拒絶 [R-10. 2019]

706.07 最終拒絶 [R-01. 2024]

706.07(a) 最終拒絶, 第2回目の庁指令によってすることが適切である場合 [R-01. 2024]

706.07(b) 最終拒絶, 最初の庁指令において行うのが適切な場合 [R-01. 2024]

706.07(c) 最終拒絶, 時期尚早 [R-11. 2013]

706.07(d) 最終拒絶, その撤回, 時期尚早 [R-08. 2012]

706.07(e) 最終拒絶の撤回, 全般 [R-08. 2012]

706.07(f) 最終拒絶に対する応答期間 [R-10. 2019]

706.07(g) 最終拒絶後実務に係る経過措置 [R-07. 2015]

706.07(h) 継続審査請求 (RCE) 実務 [R-01. 2024]

707 審査官の書状又は指令 [R-01. 2024]

707.01 主任審査官は新しい審査官補に措置を指示する [R-07. 2015]

707.02 第3回目の庁指令の対象となる出願及び5年以上係属している出願 [R-07. 2015]

707.03 - 707.04 [保留]

707.05 参照文献の引用 [R-01. 2024]

707.05(a) 引用参照文献の写し [R-01. 2024]

707.05(b) 出願人による関連技術及び情報の引用 [R-08. 2012]

707.05(c) 記載順序 [R-08. 2012]

707.05(d) 後の通知において引用された参照文献 [R-08. 2012]

707.05(e) 参照文献の引用に使用された情報 [R-10. 2019]

707.05(f) 引用が長い非特許文献 [R-07. 2022]

707.05(g) 参照文献の間違った引用 [R-11. 2013]

707.06 判決, 命令, 覚書及び通知の引用 [R-11. 2013]

707.07 庁指令の完全性及び明確性 [R-08. 2012]

707.07(a) 方式事項に関する完全な通知 [R-08. 2012]

- 707.07(b) - 707.07(c) [保留]
- 707.07(d) クレームを拒絶するとき使用されるべき文言 [R-10.2019]
- 707.07(e) 未解決となっているすべての要求を記載すること [R-08.2012]
- 707.07(f) 否認されたすべての要素に対して応答すること [R-07.2022]
- 707.07(g) 断片的審査 [R-07.2015]
- 707.07(h) 補正に関する誤りの通告 [R-08.2012]
- 707.07(i) 各庁指令の中で各クレームが言及されるべきである [R-01.2024]
- 707.07(j) クレームが許可可能である状態 [R-11.2013]
- 707.07(k) 段落の番号付け [R-08.2012]
- 707.07(1) 実施例に関する論評 [R-10.2019]
- 707.08 審査官補による見直し及びイニシャルの記入 [R-01.2024]
- 707.09 主任審査官その他の権限ある審査官による署名 [R-11.2013]
- 707.10 採用 [R-11.2013]
- 707.11 日付 [R-08.2012]
- 707.12 郵送 [R-11.2013]
- 707.13 返送された庁指令 [R-07.2022]

- 708 審査の順番 [R-01.2024]**
 - 708.01 特別事件の一覧 [R-01.2024]
 - 708.02 特別なものとするための申請 [R-01.2024]
 - 708.02(a) 早期審査 [R-01.2024]
 - 708.02(b) 優先審査 [R-01.2024]
 - 708.02(c) 特許審査ハイウェイ・プログラム [R-07.2015]
 - 708.03 審査官による辞任申出 [R-11.2013]

- 709 処分の停止 [R-01.2024]**
 - 709.01 同一の出願人による又は同一の譲受人により所有される重複する出願 [R-11.2013]

- 710 応答期間 [R-01.2024]**
 - 710.01 法定期間 [R-07.2015]
 - 710.01(a) 法定期間, 計算方法 [R-07.2022]
 - 710.02 短縮法定期間及び期間制限指令の計算 [R-07.2015]
 - 710.02(a) [保留]
 - 710.02(b) 短縮法定期間: 使用される状況 [R-07.2015]
 - 710.02(c) 指定期間: 適用される状況 [R-11.2013]
 - 710.02(d) 短縮法定応答期間と指定期限の相違 [R-07.2015]
 - 710.02(e) 期間延長 [R-01.2024]
 - 710.03 [保留]
 - 710.04 2種類の期間の進行 [R-08.2012]
 - 710.04(a) 特許クレームをコピーすること [R-08.2012]
 - 710.05 土曜日, 日曜日又は連邦休日に終了する期間 [R-07.2022]

710.06 応答期間が新たに設定され又は新たに開始される状況 [R-01.2024]

711 特許出願の放棄 [R-07.2015]

711.01 明示の又は正式な放棄 [R-01.2024]

711.02 法定期間内における所要手続の不履行 [R-07.2022]

711.02(a) 不十分な応答 [R-08.2012]

711.02(b) 放棄に係る特別な状況 [R-07.2015]

711.02(c) 手続の終結 [R-11.2013]

711.03 放棄とする判断について再検討；回復 [R-08.2012]

711.03(a) 応答の不十分性を理由とする判断 [R-08.2012]

711.03(b) 期間内応答の不履行を理由とする判断 [R-08.2012]

711.03(c) 放棄に関する申請 [R-01.2024]

711.03(d) 審査官判断の破棄を求める請願に対する審査官の陳述 [R-08.2012]

711.04 放棄された出願の公衆による閲覧 [R-07.2022]

711.04(a) 放棄の日付 [R-07.2022]

711.04(b) 特許付与されたファイル及び放棄されたファイルの請求 [R-07.2022]

711.04(c) 出願人に放棄について通知すること [R-07.2015]

711.05 出願が特許許可された後に受領される放棄書 [R-08.2012]

711.06 要約，アブレビエーチュア及び防衛公開 [R-10.2019]

711.06(a) 要約，アブレビエーチュア及び防衛公開の，参照文献としての引用及び使用 [R-10-2019]

712 [保留]

713 面接 [R-07.2022]

713.01 一般的方針，実施方法 [R-01.2024]

713.02 最初の庁指令に先立つ面接 [R-07.2022]

713.03 審査官に「探りを入れる」ための面接は認められない [R-08.2012]

713.04 面接の内容は記録されなければならない [R-01.2024]

713.05 面接が禁止される又は認可される特別な状況 [R-01.2024]

713.06 当事者系の疑義は一方のみと協議してはならない [R-08.2012]

713.07 他の事件の露出 [R-07.2022]

713.08 実演，展示，ひな形 [R-07.2015]

713.09 最終拒絶後から審判請求通知までの間の面接 [R-08.2017]

713.10 特許規則1.312に基づく補正の提出に先行する面接 [R-08.2012]

714 補正，出願人の手続 [R-07.2022]

714.01 補正書への署名 [R-08.2012]

714.01(a) 署名されていない又は不適切に署名されている補正書 [R-10.2019]

714.01(b) [保留]

714.01(c) 記録されていない弁護士又は代理人による署名 [R-11.2013]

- 714.01(d) 出願人によって署名されているが、記録されている弁護士又は代理人によっては署名されていない補正書 [R-07.2022]
- 714.01(e) 最初の庁指令より前の補正 [R-10.2019]
- 714.02 十分に応答するものでなければならない [R-08.2012]
- 714.03 補正は完全には応答していない、取られるべき措置 [R-10.2019]
- 714.03(a) 補充的補正 [R-10.2019]
- 714.04 補正において提出されたクレームであって、特許性のある新規性を指摘する試みがされていないもの [R-08.2012]
- 714.05 審査官は即座に精査すべきである [R-07.2022]
- 714.06 [保留]
- 714.07 恒久インクが使用されていない補正書 [R-11.2013]
- 714.08 - 714.09 [保留]
- 714.10 追加されたクレームであって、既に納付されているクレームを超過するもの [R-01.2024]
- 714.11 インターフェアレンス手続中に提出される補正 [R-08.2012]
- 714.12 最終拒絶又は指令後の補正及びその他の返答 [R-07.2022]
- 714.13 最終拒絶又は処分の後の補正、その他の応答及びその手続 [R-01.2024]
- 714.14 すべてのクレームが許可された後の補正 [R-10.2019]
- 714.15 許可通知郵送後に技術センターで受領された補正 [R-08.2012]
- 714.16 許可通知後の補正、特許規則1.312 [R-10.2019]
- 714.16(a) 特許規則1.312にいう補正、書き写された特許クレーム [R-08.2012]
- 714.16(b) 特許規則41.208に基づく申立とともに提出された特許規則1.312にいう補正 [R-08.2012]
- 714.16(c) 特許規則1.312にいう補正、追加補正 [R-08.2012]
- 714.16(d) 特許規則1.312に基づく補正、取扱 [R-01.2024]
- 714.16(e) 特許規則1.312に基づく補正、一部登録 [R-07.2022]
- 714.17 返答期間が満了した後に提出される補正 [R-08.2012]
- 714.18 補正の登録 [R-11.2013]
- 714.19 補正一覧、否認される登録 [R-07.2022]
- 714.20 部分的に登録される補正の一覧 [R-11.2013]
- 714.21 不注意によって登録された補正、法的効果なし [R-11.2013]
- 714.22 - 714.24 [保留]
- 714.25 出願人又は弁護士の非礼 [R-07.2022]
- 715 宣誓による遡及 特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書 [R-01.2024]**
- 715.01 特許規則1.131(a) 宣誓供述書対特許規則1.132宣誓供述書 [R-08.2017]
- 715.01(a) 参照文献が、少なくとも1の共同発明者を伴う異なる発明者を含む特許又は公開された出願である [R-01.2024]
- 715.01(b) 参照文献及び出願が共通の譲受人を有する [R-01.2024]
- 715.01(c) 参照文献は、発明者自身の発明についての公表である [R-01.2024]
- 715.01(d) クレームに対して適用される行為 [R-01.2024]

- 715.02 クレームした発明をどの程度まで立証しなければならないか、属クレームについての一般原則 [R-01. 2024]
- 715.03 属一種、予測性に疑義を有する場合に関する実務 [R-01. 2024]
- 715.04 特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書を作成することができる者；宣誓供述書又は宣言書の方式要件 [R-01. 2024]
- 715.05 同一発明をクレームする合衆国特許又は出願公開 [R-01. 2024]
- 715.06 [保留]
- 715.07 事実及び証拠書類 [R-07. 2022]
 - 715.07(a) 継続的努力 [R-01. 2024]
 - 715.07(b) インターフェアレンス手続での証言を使用するとき [R-08. 2017]
 - 715.07(c) 依拠する行為は合衆国又はNAFTA又はWTO加盟国でなされたものでなければならぬ。 [R-07. 2015]
 - 715.07(d) 証拠物件の処理 [R-11. 2013]
- 715.08 主任審査官によって判断される [R-11. 2013]
- 715.09 適時の提出 [R-11. 2013]
- 715.10 先行公然実施若しくは販売又はベストモード開示欠如の証拠についての宣誓供述書又は宣言書の再審理 [R-01. 2024]

- 716 特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書及び拒絶理由を克服するその他の証拠，特許規則1.132 [R-07. 2022]**
 - 716.01 一般的に適用される基準 [R-08. 2012]
 - 716.01(a) 非自明性の客観的証拠 [R-08. 2017]
 - 716.01(b) 非自明性の関連性要件及び証拠 [R-01. 2024]
 - 716.01(c) 客観的証拠の証拠価値 [R-01. 2024]
 - 716.01(d) 客観的証拠の考量 [R-01. 2024]
 - 716.02 予測せざる結果の主張 [R-01. 2024]
 - 716.02(a) 証拠は予測せざる結果を証明しなければならない [R-07. 2022]
 - 716.02(b) 出願人の責任 [R-08. 2012]
 - 716.02(c) 予測された及び予測せざる結果の証拠の考量 [R-08. 2012]
 - 716.02(d) クレームされた発明と範囲が一致する予測せざる結果 [R-08. 2012]
 - 716.02(e) 直近の先行技術との比較 [R-08. 2012]
 - 716.02(f) 開示された又は内在する有益性 [R-08. 2012]
 - 716.02(g) [保留]
 - 716.03 商業的成功 [R-01. 2024]
 - 716.03(a) クレームされた発明と範囲が一致した商業的成功 [R-07. 2022]
 - 716.03(b) クレームされた発明がもたらす商業的成功 [R-01. 2024]
 - 716.04 長らく待望されていた他人が未解決の事項 [R-07. 2022]
 - 716.05 専門家がとる懐疑的立場 [R-08. 2012]
 - 716.06 模倣 [R-07. 2022]
 - 716.07 参照文献の実施不能性 [R-07. 2022]
 - 716.08 出願人の開示の有用性と実施可能性 [R-08. 2012]

- 716.09 開示の十分さ [R-11. 2013]
- 716.10 改正前特許法第102条又は第103条に基づく拒絶を克服するための帰属宣誓供述書又は宣言書 [R-10. 2019]

717 改正特許法第102条(b)(1)及び(2)に基づく先行技術の例外 [R-07. 2022]

- 717.01 特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書 [R-01. 2024]
 - 717.01(a) 特許規則1.130(a)に基づく宣言書又は宣誓供述書。帰属 [R-11. 2013]
 - 717.01(a)(1) 特許規則1.130(a)に基づく宣言書又は宣誓供述書の評価 [R-07. 2022]
 - 717.01(b) 特許規則1.130(b)に基づく宣言書又は宣誓供述書。先の公然開示 [R-11. 2013]
 - 717.01(b)(1) 特許規則1.130(b)に基づく宣言書又は宣誓供述書の評価 [R-10. 2019]
 - 717.01(b)(2) 介在する開示の主題は、発明者の主題と同一であるか否かの決定。発明者由来の先の公然開示 [R-01. 2024]
 - 717.01(c) 宣誓供述書又は宣言書を作成することができる者；宣誓供述書又は宣言書の方式要件 [R-01. 2024]
 - 717.01(d) 同一発明をクレームする合衆国特許又は出願公開 [R-11. 2013]
 - 717.01(e) 主任審査官によって判断される(又は決定される) [R-11. 2013]
 - 717.01(f) 適時の(又は時宜を得た)提出 [R-07. 2022]
- 717.02 改正特許法第102条(b)(2)(C)に基づく、共通して所有された、又は共同研究契約の主題における先行技術の例外 [R-10. 2019]
 - 717.02(a) 特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外の援用 [R-01. 2024]
 - 717.02(b) 改正特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外が適切に援用されているか否かの評価 [R-01. 2024]
 - 717.02(c) 改正特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外に関する審査手続 [R-10. 2019]
 - 717.02(d) 改正特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外に関する様式文例 [R-10. 2019]

718 同一人が所有する特許を先行技術から除外するための宣誓供述書又は宣言書, 特許規則1.131(c) [R-10. 2019]

719 包袋 [R-07. 2015]

- 719.01 画像包袋内の書類 [R-11. 2013]
- 719.02 発明者の居所の変更 [R-07. 2015]
- 719.03 審査中の分類 [R-07. 2022]
- 719.04 クレーム目次 [R-11. 2013]
- 719.05 調査分野 [R-01. 2024]

720 公然使用手続 [R-07. 2015]

721-723 [保留]

- 724 トレードシークレット，固有情報及び秘密保持命令資料 [R-08. 2012]
- 724.01 特許出願書類ファイルの完全性 [R-08. 2012]
- 724.02 トレードシークレット，固有情報及び／又は秘密保持命令資料の提出方法 [R-01. 2024]
- 724.03 MPEP § 724.02に基づいて提出されるトレードシークレット，固有情報及び／又は秘密保持命令資料の種類 [R-11. 2013]
- 724.04 MPEP § 724.02に基づいて提出された資料のUSPTOによる処理及び取扱 [R-07. 2015]
 - 724.04(a) 特許法第122条の適用を受ける出願に対して提出される資料 [R-10. 2019]
 - 724.04(b) 特許規則1.11(b)に基づいて公衆に公開される再発行出願に関して提出される資料 [R-08. 2012]
 - 724.04(c) 特許規則1.11(d)に基づいて公衆に公開される再審査ファイルに関して提出される資料 [R-08. 2012]
- 724.05 出願ファイル中の情報又は書類の削除を求める申請 [R-01. 2024]
- 724.06 出願ファイル中の情報又は書類の削除を求める申請の取扱 [R-07. 2015]

701 審査のための法的権限 [R-10.2019]

合衆国法典第35巻(以下「特許法」)第131条 出願審査

特許商標庁長官(以下「長官」と表記する)は、出願及び新規であると主張されている発明が審査を受けるようにしなければならない。審査の結果、出願人が本法に基づいて特許を受ける権利を有するとみられる場合は、長官は、特許を付与しなければならない。

出願人に対する特許付与についての主な要件は、特許法第101条、第102条、第103条及び第112条に記載されている。

特許法第101条 特許を受けることができる発明

新規かつ有用な方法、機械、製造物若しくは組成物又はそれらについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従うことを条件として、それに対する特許を取得することができる。

特許法第101条の下で特許を受けることができるとは見なされない発明の議論については、MPEP § 2104から § 2109までと § 2157を参照。

特許法第100条 定義

[編集者ノート：以下に記述する特許法第100条(e)から(j)までは、合衆国発明法(特許法第100条(注記)の先出願者規定に従うことを条件とする特許出願及び特許にのみ適用される。合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件としない特許出願及び特許への(e)の適用については、改正前特許法第100条(e)参照。]

文脈によって別段の指示がある場合を除き、本法においては、

- (a) 「発明」とは、発明又は発見をいう。
- (b) 「方法」とは、方法、技法又は手法をいい、既知の方法、機械、製造物、組成物又は材料の新規用途を含む。
- (c) 「合衆国」及び「本邦」とは、アメリカ合衆国及びその準州及び属領をいう。
- (d) 「特許権者」とは、特許が発行された特許の所有者のみでなく、特許権者の正当な承継人を含む。
- (e) 「第三者請求人」とは、特許の所有者以外の第302条に基づく査定系再審査を請求する者をいう。
- (f) 「発明者」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、集合的にそれらの個人をいう。
- (g) 「共同発明者」及び「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。
- (h) 「共同研究契約」とは、クレームされた発明の分野における実験、開発又は研究業務の履行のために2以上の人又は事業体の間で締結される書面による契約、権利付与又は協力協定をいう。
- (i)
 - (1) 特許又は特許出願においてクレームされた発明についての「有効出願日」とは、次のものをいう。
 - (A) (B)が適用されない場合は、その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、

(B) 最先の出願であって、その出願に関して、当該の特許又は出願が、当該発明に関する第119条、第365条(a)若しくは第365条(b)に基づく優先権又は第120条、第121条若しくは第365条(c)に基づく先の出願の利益を受けることができるものの出願日

(2) 再発行出願又は再発行特許におけるクレームされた発明についての有効出願日は、発明についてのクレームが、再発行が求められた特許に含まれていたものとみなして決定するものとする。

(j) 「クレームされた発明」とは、特許又は特許出願におけるクレームによって定義される主題をいう。

改正前特許法第100条 定義

[編集者ノート：以下に記述する改正前特許法第100(e)は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする如何なる特許出願にも適用されない(特許法第100条(注記)参照)。合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願又は特許については、特許法第100条参照。]

文脈によって別段の指示がある場合を除き、本法においては、

(e) 「第三者請求人」とは、特許の所有者以外の第302条に基づく査定系再審査又は第311条に基づく当事者系再審査を請求する者をいう。

702 出願要件 [R-07.2015]

特許出願処理局(OPAP)は、新規出願が出願日を受ける権利を有するか否かを決定するために、出願紙面を点検する。2012年の特許法条約実施法(以下PLTIA)、2012年12月18日の一般法律112-211、具体的には、PLTIAの表題IIにおける特許法条約(以下PLT)の規定を実施するための特許法の改正の結果として、2013年12月18日以後に提出された出願に拘る出願日の要件は、2013年12月18日前に提出された出願に拘る出願日の要件とは異なることに留意すること。意匠出願を除き、2013年12月18日以後に提出された非仮出願に拘る出願日は、クレームを伴う、又は伴わない明細書が庁に受理される日付である。補足情報については、MPEP § 601.01(a)参照。

同様に、2013年12月18日以後に提出された仮出願は、同出願が図面なしで提出される場合であっても、出願日を受けることができる。補足情報については、MPEP § 601.01(b)参照。特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)を除き、意匠出願に拘る出願日は、少なくとも1のクレーム及び所要な図面を含めて、特許法第112条によって要求される明細書が庁に受理される日付である。MPEP § 601.01(a)参照。

また、2013年12月18日以後に提出された出願については、(意匠特許出願以外の)出願は、出願日を受ける権利を有するために、何らかの図面を含むことを要求されない。しかしながら、特許法第111条(a)(2)は、出願に対して、特許法第113条によって規定されているように図面を含むことを引き続き要求しており、それは、特許を求める主題の理解のために必要な場合は図面を要求していることに留意すべきである。したがって、発明の理解のために必要な何らかの図面は、出願時に、出願とともに提出されるべきである。

発明の理解のために図面が必要である場合を含めて、出願の主題に、発明の理解を促すために、図面による図解の余地がある場合は、庁は、図面の要求の実務を継続することになる。MPEP § 608.02, IV参照。MPEP § 608.02に論述されているように、審査に先立つ前記の要求は、引き続き極めて稀であって、かつ、発明の図解の欠如に基因して審査を行うことができない状況に限定されるべきである。

さらに、特許法第111条(c)に規定されているように、特許法第111条(a)に基づいて2013年12月18日以後に提出された非仮出願は、当該出願の明細書及び図面が、先に提出された出願への言及と置き換えられることを示す、先に提出された(外国、国際、仮又は非仮)出願への言及によって提出することができる。MPEP § 601.01(a), III参照。

PLTIA及びPLTの実施から生じる最低限の方式要件は、特許出願の作成及び提出のためのベストプラクティスを規定するものとみなされてはならない。特許保護が求められているクレームされる発明に対してクレームを作成すること及び出願時の出願にそのようなクレームを包含することは、同出願が、そのようにクレームされる発明に関する特許法第112条(a)の開示要件を満足することの確証を支援することになる。同様に、出願の提出時に図面が不在することが、同出願が出願日を受ける権利を有するか否かに関する疑問をもはや提起しないが、特許を求める主題の理解のために図面が必要である場合に、仮出願又は非仮出願について図面を作成することは誠実なことであり、かつ、出願時の出願にそのような図面を含めること

は、特許法第113条の要件が、そのようにクレームされる発明について満足されることの確証を支援することになる。

(意匠特許出願以外の)出願が、クレームを伴わずに、2013年12月18日以後に提出された場合、OPAPは、出願人に対して、放棄を回避するために少なくとも1のクレームを提出するための期間を提示する通知を発することになる。出願は、出願が少なくとも1のクレームを含む明細書を包含するようになるまで、審査官の処理予定表に置かれないことになる。

2013年12月18日前のPLT改正前特許法第111条に基づいて提出された出願については、非仮出願に対し、発明の説明及びクレーム並びに必要な図面を含む明細書が合衆国特許商標庁(庁)に提出された日が出願日として与えられる。PLT改正前特許規則1.53(b)参照。

出願が出願日を受ける権利を有するとOPAPが決定すると、次に、OPAPは、提出された出願が完全なものであるか、例えば、所要な手数料、発明者の宣誓供述書又は宣言書並びに明細書及び図面の全ページを含んでいるか否かを決定する。提出紙面が出願日を受ける権利を有さない場合は、OPAPは、出願人に対し脱漏について通知する「不完全出願についての通知」を送付する；出願が出願日を受ける権利を有しているが不完全なものであれば、寄託された出願紙面が出願日を認められたこと、かつ、出願を完全なものとするために如何なる書面を提出しなければいけないかを示すOPAP通知(例えば、「不備項目についての通知」)が送付される。

審査官は、審査に着手するとき、出願が完全であるか、注意深く確認しなければならない。例えば、明細書又は図面のページが脱漏している場合には、審査官は、その出願が、付与された出願日を受ける権利を有するものであるか、かつ、如何なる手続がなされるべきであるかについて決定しなければならない。指針については、MPEP § 601.01(d)及び§ 601.01(g)参照。

702.01 明らかに不備のある事例 [R-07.2015]

出願が審査を受ける段階で、その開示内容に不備があるか又は開示が不十分であると判明した場合は、次の手続をとることができる。

(A) 開示内容、発明及びクレームの目的並びに外見上関連性を有する引用技術から理解できる範囲内で、発明について合理的な調査をする。稀な例として、開示内容が極めて解り難いために合理的な調査ができない場合は、調査されなかったことを庁指令によって出願人に明確に通知する。

(B) 不備を記載するあらゆる様式及び行うべき追加の方式的要求は、最初の庁指令に含まなければならない。(MPEP § 707.07(a)参照)。

(C) 明細書を慣用的な英語及び合衆国の特許慣行に沿うように修正することを請求する。

(D) クレームに不備がある場合に、特許法第112条にいう方法で発明を特徴付けていないとして当該クレームを拒絶する。通常は、包括的拒絶で十分である。

審査官は、明細書及びクレームにおける不備の箇所を指摘するようになさなければならない。出願人は、完全な審査が受けられるよう出願を適切な形に修正する責任を負う。ある出願で、明らかに不備を有しているクレームが複数提出された場合は、手数料及び審査の目的上、それらのクレームは単一のクレームとみなされる。

適切な開示を伴い、かつ、合衆国特許商標庁(以下「USPTO」)の慣行及び要件に従って出願することは、出願人にとって有利である。可能な限りそうすべきである。しかし、学会の期限その他の理由により、これが可能でない場合は、出願人は、速やかに、なるべく出願後3月以内に、明らかな不備を訂正するために予備的補正書を提出しなければならない。当該不備は、訂正されなければならないが、それによって、開示内容を理解し易くし、また、最初の審査がされるクレームを特に従属性に関して適切な方式に適すようにし、かつ、発明をその他の点でも明確に定義するようになさなければならない。「新規事項」は、これらの補正から除外されなければならないが、その理由は、出願日後に提出される予備的補正は原開示の状態を享受することができないからである。MPEP § 608.04(b)参照。

審査過程で、発明を記述するために用いられた特徴描写の用語又は表現が、その発明が関係する技術又はその発明と非常に近い関連のある技術と十分に一致していないために、審査官が連邦規則法典第37巻(以下「特許規則」)1.104にいう審査をすることができない旨が判明した場合は、審査官は、開示内容から理解できる範囲内で当該発明の合理的な調査をする。審査官に許されている行為は、最も関連性が高いと思われる先行技術を引用すること、及び更なる措置をとる前に、明細書の用語及び当該技術分野で一般に認められている用語同士の関連付けを、出願人に請求することのみである。

適切な調査を不可能にする用語が用いられている場合は、様式文例7.01を使用のこと。

¶ 7.01 非慣習的用語の使用、審査不能

この出願を予備審査したところ、本件発明の関連技術分野で一般に認められている用語と異なる用語が含まれているために、先行技術を適切に調査することができないと判明した。その例は、[1]である。

出願人は、先行技術との適切な比較ができるようにするために、これらの事項の解明又は当該技術分野で一般に認められている用語との相関関係を提供しなければならない。出願人は、開示内容に新規事項(すなわち、当初に提出した開示により裏付けられない事項)を導入しないよう留意しなければならない。

本指令に対する応答をするための短縮法定期間は、本指令の郵送日から2月とする。

審査官ノート：

1. 適切な調査が不可能な場合は、この様式文例又は様式文例7.02を使用すること。ただし、合理的な調査を要求するMPEP § 702.01の規定を参照のこと。
2. 括弧1に、問題となっている用語、特性、データの単位等の該当する表示及び対応する明細書のページ番号を記入すること。
3. 図面が受理できない場合の手続については、MPEP § 608.02(a)及び§ 608.02(b)を参照のこと。

出願の内容が理解できないものであり、合理的な調査が不可能である場合は、次の様式文例7.02を使用すること。

¶ 7.02 開示が理解しがたい

開示内容が理解しがたいものであることから、審査官は先行技術を合理的に調査できないので、特許規則1.71に基づきこの開示に方式拒絶を唱える。例として、次の項目は理解不能である：[1]

出願人は、開示内容を明確にする補正を提出し、審査官が当該発明と先行技術を適切に比較することができるようにしなければならない。

出願人は、開示内容に新規事項(すなわち、当初に提出した開示によって裏付けられない事項)を導入しないように留意しなければならない。

本指令に対する応答のための短縮法定期間は、本書状の郵送日から2月とする。

審査官ノート：

1. 調査が実行できない場合はこの文例を使用すること
 2. 括弧1には、理解が不能な箇所のページ番号及び特徴を指示すること
 3. 不適切な慣用的英語については、様式文例6.28及び6.30を参照のこと
 4. この様式文例に規定する不備による(必要に応じた)クレームの拒絶については、様式文例7.31.01から7.31.04までを適宜使用すること
- 図面が受理できない場合の手続については、MPEP § 608.02(a)及び(b)を参照のこと。

703 [保留]

704 調査及び情報請求 [R-08. 2012]

704.01 調査 [R-07. 2022]

審査官は、明細書及びクレームを読んだ後、先行技術の調査をする。調査の主題についてはMPEP第900章で詳述する。特にMPEP § 904から § 904.03までを参照のこと。発明は、調査が開始される前に完全に理解されなければならない。ただし、不備がある場合や、処置をするために通常の手順で審査官に回付された時点で完全には理解できない場合も、手続の断片化を避けるために調査する。

前任の審査官による調査

ある審査官が、他の審査官によって1以上の指令が発令されていた出願を担当することになった場合は、前任の審査官による調査が徹底的かつ完全であることを確認するするために、前の調査を再検討しなければならない。一般に、第2番目の審査官は、当該出願について新たに取り組むこと、又は前任の審査官の観点を変更しようとする、又は新たな事柄が判明することを単に期待して新規に調査をしてはならない。MPEP § 719.05参照。

704.02 - 704.09 [保留]

704.10 情報請求 [R-07. 2015]

特許規則1.105 情報請求

(a)

(1) 事項であって、補充審査手続の結果として提出された再審査手続を含む、係属中の若しくは放棄された出願に関するもの、特許に関するもの又は再審査手続に関するものを審査又は処理する過程において、審査官又はUSPTOの他の職員は、特許規則1.56(c)に基づいて指定されている個人又は譲受人が存在している場合はその譲受人に、その事項を適切に審査又は処理するために合理的に必要な情報の提出を請求することができる。次のものがその例に該当する。

(i) 商業的データベース：何れかの発明者が知っている、特に関連のある商業的データベースであって、発明の特定の局面が調査できるもの

(ii) 調査：先行技術の調査が行われたか否か、また行われた場合はその内容

(iii) 関連情報：何れかの発明者による非特許文献、公開された出願(以下、「公開出願」と表記する)又は特許(合衆国又は外国)の写しであって、クレームされた発明に関連するもの

(iv) 出願書類の作成に使用された情報：出願書類の作成に使用された非特許文献、公開出願又は特許(合衆国又は外国)の写し

(v) 発明過程で使用された情報：立案し、又は発明結果を得るための解決策を打ち出す等の目的で、発明過程で使用された非特許文献、公開出願又は特許(合衆国又は外国)の写し

(vi) 改良：クレームされた発明が改良である場合において、改良対象の特定

(vii) 使用：出願の時点で発明者の何れかが知っていた、クレームされた発明の使用(使

用日を問わない)の特定

(viii) 出願人が知っている技術情報：出願人が知っている、関連技術、開示、クレームされている主題に関する技術的情報、特許性に関連する又は当該事項に関する審査官の記述した解釈に関する他の事実的情報

(2) 出願人に知られている事実的情報の請求は、適切な方式で、例えば、次のような形式で提示することができる。

(i) 事実的情報の請求

(ii) 出願人の事実的知識を求める特定質問の形式による質問書、又は

(iii) 出願人が同意できる又は同意できない事実についての合意

(3) 本条の規定による情報請求に対する回答であって、提出するよう請求されている情報が、請求されている当事者が知らないこと、又はその当事者が容易に利用することができるものではないことの何れかを陳述しているものは、完全な回答として受理することができる。

(b) (a) (1) の情報請求は、庁指令に記載するか、又は別途送付することができる。

(c) 本条に基づく情報請求に対する応答又は不応答については、特許規則1.135及び特許規則1.136の規定に従う。

審査官又はUSPTOの他の職員は、特許規則1.56(c)に基づいて特定される個人に対し、特許法第111条に基づいて提出された係属中の若しくは放棄された出願に関する、特許法第371条に基づいて国内段階に移行した係属中の若しくは放棄された出願に関する、特許に関する、又は再審査手続に関する事項を適切に審査し処理するために、合理的に必要となることがある情報の提出を請求することができる。特許規則1.105の範囲は、何れの譲受人又は出願を譲渡されるべき者にも及ぶが、その理由は、要求される情報が発明者に不明である場合でも、譲受人又は譲渡されるべき者の一部の者には分かっていることがあり得るからである。

当該請求をするUSPTOの権限は、特許法第131条及び第132条による、審査に関する法定要件から生じる。審査官又はUSPTOの他の職員は、技術センター長又は当該審査官若しくはUSPTOの他の職員の報告先となっている他の管理機関の長が定める方針及び慣行に従って事項を審査し処理する上で合理的に必要な情報の提出を請求することができる。次の事件参照。Star Fruits S.N.C. v. United States, 393 F.3d 1277, 1283, 73 USPQ2d 1409, 1414 (Fed. Cir. 2005) (「Star Fruitsの主張は、この事件における真の問題、すなわち、出願人が適用法規について異なる見解を有しているときに、USPTOは、審査官が特許性に関係があると考えている情報の開示を強要するために特許規則1.105を使用することができるか否かについて把握するに至っていない。我々は、この問題に対して肯定的に回答する。」)

704.11 請求することができる情報 [R-11.2013]

特許規則1.105に基づいて請求することができる情報は、特許法第111条に基づいて提出され、係属している若しくは放棄された出願(再発行出願を含む)に関する、特許法第371条に

基づいて国内段階に移行し、係属している若しくは放棄された出願に関する、特許に関する、又は再審査手続に関する事項を適切に審査し処理するために合理的に必要な情報である。

出願の審査又は事案の処理に寄与する、請求される情報に関しては合理的な理由がなければならぬ。特許規則1.105に基づく情報の請求は、出願人に多大な負担を掛けるが、これは請求する理由及び期待する回答の範囲を明確に絞ることで軽減されるべきである。従って、この請求範囲は、厳密に限定されなければならない。また、特許規則1.105に基づく請求は、審査官が、情報を請求する合理的な理由を有する場合にのみ行うことができる。

「事實的」及び「事實」という用語が特許規則1.105に含まれているのは、求められているものは、出願人に知られている、又は出願人が合理的調査をした後、容易に入手できる事実及び事實的の情報であり、また、特許規則1.105に基づく請求は、出願人が有しているかもしれない、又は形成することが必要となるかもしれない意見を請求することではないことを、明らかにするためである。請求される情報が主題出願及びその詳細に関連している場合は、出願人はその事情の下で、請求されている事實的情報を発見するための合理的調査をするものと期待されている(特許規則11.18(b)(2))。しかしながら、出願人は、情報請求に対する応答において、実験等により、事実を引き出す又は独自に発見する必要はない。特許規則1.105の目的は、特許の質を改善し、一層良い決定をするためのものであり、出願人を情報請求に対する応答において、率直及び誠実の義務を満たすことに関する危機に陥れるためではない。

先行技術を発見するために合理的に必要な情報

情報請求に対して特許規則1.105に記載されている基準は、出願に関する事項を審査又は処理するためにその情報が合理的に必要なものであるということである。請求される情報は典型的には、先行技術を発見するために、又は技術調査結果若しくは出願ファイルの分析から生じた問題を解決するために必要な情報である。先行技術を発見するために必要な情報を請求することは、審査官が関連する先行技術を調査することの代用ではない。審査官は、MPEP § 704.01及び§ 904から§ 904.03までに従って先行技術の調査をしなければならない。

合理的必要性の基準は、例えば、次の場合に一般に満たされる。

- (A) 審査官の調査及び予備的分析が、特許及び非特許文献の典型的情報源のクラスやキーワードを用いてクレームされた主題を適切に調査できないことを論証していること、又は
- (B) 出願ファイル又は審査官の調査によって発見された関連先行技術の欠如の何れかが、出願人に対して、特許性の判定に関連する情報を有しているか否か尋ねることを正当化すること

第1の例は一般に、全体としての発明が技術の新分野に属しており、その分野が特許分類を有さない、又はクレームされている主題の性質から実質的に分岐する、極めて限られた実例を伴うクラスを有している場合に生じる。この場合は、当該技術の希少性から明らかのように、当該技術に最も精通しているのは出願人であると思われ、かつ、出願人の有する専門知識が必要であることから、調査分野に関する出願人の情報を請求することが正当化される。

第2の例は一般に、出願ファイル又は他の関連出願又は出願人が著作した出版物が、出願人が、当該発明及びその状況をより完全に理解するために必要な情報を利用できることを示唆している場合に生じる。この場合は、記録は、当該情報の詳細が特許性の問題に関連している可能性があること、及びその結果として既に出願人から提出されている情報に付加される情報を求める必要を示唆している。

704. 11 (a) 合理的に請求される情報の具体例 [R-07. 2022]

特許規則1. 105(a) (1) (i)から(viii)までが、合理的に請求することができる情報の具体例を記載している。出願の審査に合理的に請求することができる他の情報の例は、網羅的であることを意味しないが、次のものを含む。

- (A) 特に関連性を有する、索引の付された雑誌又は論文の名称及び引用
- (B) クレームされた主題が具現化された製品又はサービスの取引名称
- (C) クレームされた主題が具現化された製品又はサービスを対象として作成された広告及び販売促進用資料の引用、第1回目発行日及び写し
- (D) クレームされた主題が具現化された製品又はサービスについて記述した雑誌記事の引用及び写し
- (E) クレームされた主題が具現化された製品又はサービスと競合する製品又はサービスの取引名称及び供給者
- (F) クレームされた主題が具現化された製品又はサービスと競合する製品又はサービスに関して何れかの発明者又は譲受人によって作成された説明文又は分析書
- (G) 係属中の又は放棄された出願であって、少なくとも発明者の1によって行われた、又は現行出願と同一の譲受人に譲渡されたものであって、現行の出願においては他の形では特定されていない、類似の主題を開示しているものの特定。1995年6月8日前に提出された出願の特定に関して、特許法第122条(a)は、特定された出願が庁によって秘密に守られることを要件としており、同出願に関する情報は、議会制定法の規定を実行するために、又は長官が定める特別な状況において必要とするときを除き、出願人又は所有者の許可を得ないでは提供されない。MPEP § 103及びHyatt v. USPTO, No. 1:13-cv-1535 (E. D. Va., 2014年5月29日) (2014 WL 2446176) 参照。
- (H) 特許規則1. 291に基づく抗議において提起された事項に対する回答
- (I) 発明者による刊行物などの刊行物にある技術的事項についての説明
- (J) 特許規則1. 53(b)に基づいて提出された、書式を変えた、継続する出願においてされている変更の特定
- (K) 介在する参照文献があって追加された主題を示している一部継続出願に関する挿入
- (L) 連邦巡回控訴裁判所から争点に対して出された新たな判決についての論評
- (M) 印刷刊行物先行技術とみなすことができる文書であって、出願人が言及した、日付のない文書の発行日(特許法第102条(a)又は改正前特許法第102条(a)若しくは(b))
- (N) 記録されている情報であって、出願人がその発明を他人から得ているか否かという、特許法第101条及び第115条並びに改正前特許法第102条(f)に基づく問題を生じさせたものについての論評
- (O) クレームされている発明、出願人の開示又はクレームされている主題に関連する技術

- (P) 特許性に関連する他の事実的情報
- (Q) それらの項目に関する審査官の陳述された分析の正確性
- (R) 明細書に記載されているどの構造、材料又は作用が、手段又は工程プラス機能クレーム制限において詳述されている機能を実行する能力を有するかということについての確認と相互関係の解明。審査官にとって、明細書及び図面の如何なる場所に、機能を達成する手段を詳述する、特定のクレーム制限を裏付けるものがあるか明らかでなく、当該裏付けを求める審査官の照会が、出願人から提供された情報が十分でない場合は、審査官は当然に、当該裏付けはないものと判断し、例えば、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落(記述説明)及び特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に基づく適切な拒絶をすることができる。
- (S) 質問又は合意であって、次の事項に関するもの
- (1) すべてのクレームに共有されている共通の技術的特徴又はクレームの特定のグループは共通の技術的特徴を共有しない旨の認容
 - (2) 手段又は工程プラス機能クレームに関し、開示の中に見出される裏付け(特許法第112条(f)又は改正前特許法第112条第6段落)
 - (3) 正確に言って、開示の如何なる部分が特定のクレーム要素に対する記述説明及び実施化の裏付けを提供しているかということ
 - (4) クレーム制限又はクレームに使用されている用語の意味、例えば、先行技術におけるどの教示が特定の制限又はクレームにおける用語の対象となっているか、及びどの辞書の定義が特定のクレーム用語を、特に、それらの用語が明細書においてそれ自体として使用されていない場合に、定義するかということ
 - (5) 各クレームのどの部分が、明細書において容認されている先行技術に一致しているかということ
 - (6) クレームごとにクレームされている主題によって提供される特定の有用性
 - (7) 従属クレームの要素が、それを信じるための合理的理由を有する審査官を基にする先行技術において、知られているか否かということ
 - (8) 補正されたクレームに関する、追加される制限の裏付け
 - (9) 公的使用又は販売状況に関する事実
- (T) 特許規則1.290に基づく第三者提出物に関する出願人からの情報。特許規則1.290に基づく紙面を提出した第三者に係る情報に対する請求を、審査官が命令することは有り得ない。MPEP § 1134参照
- (U) 特許規則1.55又は1.78に基づく陳述書の取消に係る出願人からの情報。様式文例7.104.02について、MPEP § 704.14(a)を参照

704.11(b) 情報請求をすることができる時期 [R-08.2012]

特許規則1.105に基づく情報請求は任意である。請求は、その情報が必要と認識され時点で随時することができ、また、当該必要性が認識された後は、できる限り早い機会にすることが望ましい。情報を請求するのに最適な時期は、実体審査に関する第1回目の庁指令発令と同時に又はそれより前であるが、その理由は、審査官が審査し、かつ、応答を利用する最大の機会を有するからである。通常、情報請求は最終拒絶と同時に又はその後にはならない。

I. 実体に関する最初の庁指令の前

主題が、特許間でのクラス及びキーワードによって、又はUSPTOが僅かな先行技術しか有さない新興技術分野において、適切に調査されえないことが、審査官の調査及び予備的分析から明らかになった場合は、例えば、限定要求に関する等の、実体に関する第1回目の指令の前に、情報を請求することが適切であるかもしれない。

実体に関する最初の庁指令前に情報を別途請求することの適切性に関して考慮されるべき要素は、次の事項を含む。

- (A) クレームされた主題が、十分に展開された先行技術資源蓄積を有さない、新たに確立された技術分野にあるか否か
- (B) 出願人は情報開示陳述書を提出したか否か
- (C) 明細書の背景説明は、開示された主題の背景を適切に説明しているか否か
- (D) 発明者又は譲受人の従業者によって作成された関連文書であって、提出されていないものが、調査の間に発見されたか否か、又は出願ファイルにおいて説明されているか否か
- (E) 非特許文献が開示において言及されているが、その写しは供給されていないということがあるか否か
- (F) 発明に関する明細書の背景が、情報を公知又は在来的なものとして記述しているか否か。

それに該当する場合は、その情報は、先行技術の容認として考えることができるが、当該情報は審査官にとって、熟知されていないものであり、出願ファイルの中に、又は審査官の調査からは発見することができず、また、その情報の更なる詳細は特許性の問題に関連を有することになる。

II. 実体に関する最初の庁指令と同時に

情報請求は、少なくとも1の拒絶を含む、最初の庁指令と組み合わせることができるが、それは、例えば、出願ファイル又は審査官の調査によって発見された関連先行技術の欠如の何れかが、出願人に対し、出願人が特許性の判定に関連する情報を有しているか否か照会することを正当化する場合である。

関連先行技術の欠如を理由とする情報請求は、実体に関する最初の庁指令又は査定系クウェイル指令(Quayle action)と同時にすることは適切ではない。

III. 実体に関する最初の庁指令の後

実体に関する最初の庁指令の後にされる情報請求は、出願ファイルが、出願人が特許性の判定に関連する情報を有しているか否かを同人に尋ねることを正当化するときは、適切であることができる。実体に関する最初の庁指令の後に、関連する先行技術の欠如を理由として情報請求することが適切であることは稀である。

更なる措置が審査官によってとられる予定がない場合は、情報請求は適切でない。情報請求に関する合理的必要性の基準は、審査官による更なる措置を含意する。これは、審査のために必要な情報請求がされる措置は、一般に非最終的措置でなければならないことを意味するが、その理由は、出願人の回答は、検討され、かつ、適切なものとして、適用されなければならないことにある。

限定された状況下では、特許規則1.105に基づく請求は、発行される、又は放棄される出願に関してすることができる。そのような請求は、通常、発行される特許又は放棄される出願に関する進行中の何らかの手續の間に限り行われる。審査官又はUSPTOの他の職員が、放棄される出願に関してその様な請求をすることができる場合の手續の具体例は、放棄された出願を回復させるための手續を含む。審査官又はUSPTOの他の職員が、特許に関してその様な請求をする場合の手續の具体例は、発明者名を変更する手續及び再審査手續を含む。

704.12 情報の請求に対する応答 [R-08.2012]

情報請求に対する応答は、完全なものでなければならず、また、延長期間があるときは、それを含む設定された期間内に提出されなければならない。設定された期間内における応答の不履行は、その出願の放棄をもたらす。情報請求に対する応答のすべては、完全性についての点検がされなければならない。不完全な応答は、延長期間がある場合はそれを含む当初期間内に、完全にすることができる。補充的応答であって、延長期間がある場合はそれを含まれている応答期間の満了後に提出されるものは、情報の提出に関する他のすべての規則を遵守しなければならない。

704.12(a) 情報請求の開示義務に対する関係 [R-08.2012]

特許規則1.56に基づく率直及び誠実の義務は、特許規則1.105に基づく情報請求に対する出願人の応答にも適用され、その義務は、出願人が特許規則1.105に基づく情報請求に対し、合理的かつ容易に利用することができる情報を添えて応答することを要求する。

特許規則1.56は、特許規則1.56(c)において指定されている当事者に対し、クレームする主題の特許性にとって重要な情報をUSPTOに開示することを要求する。この閾値は、出願審査にとっての合理的に必要なものである、特許規則1.105に基づく情報請求に対するものより実質的に高い。例えば、次の事件参照。Star Fruits S.N.C. v. United States, 280 F. Supp. 2d 512, 515-16 (E.D. Va 2003) (「特許出願人が特許規則1.56の規定によって、開示義務を負っているところを超え、審査官は「その問題を適切に審査又は処理するために合理的に必要な情報」の提出を要求することができる。」)

特許規則1.56に基づく特許性にとって重要な情報を自主的に開示すべき出願人の義務とは対照的に、USPTOは、出願に係る事項の審査又は処理にとって合理的に必要な情報の提出を要求する権限を有している。その様な情報を、出願人は特許性にとって重要であるとは考えないかもしれないので、出願人は特許規則1.56に基づいては、その情報の提供を要求されないことになる。ただし、その情報は、技術水準、その発明が実施されている状況、関連技術が目指している方向、クレームされた主題並びに出願人及びその譲受人が取り組んでいる他の技術との類似性を決定するために、又はそれ以外に出願に関する事項の審査及び処理を進めるために、合理的に必要なとされる。

特許規則1.56の場合と同様に、出願人は特許規則1.105に基づいて、既に知っている情報を提出するよう要求されるが、知らない情報について調査すべき旨の要求は存在しない。特許規則1.56の場合と異なり、出願人は特許規則1.105によって、情報であって、それ自体は特許性にとって重要でないかもしれないが、特許性についての判定を決定する基となる完

全な記録を取得するために必要なものを、提出するよう要求される。

704.12(b) 完全な応答を構成するもの [R-08.2012]

特許規則1.105による要求に対する完全な応答とは、列記された各情報要求に対する応答であって、要求されている情報を与えるもの、又は提出することを要求されている情報が当事者又は請求をされた者には知られていない及び／又は容易に入手することができない旨の陳述を提供するものの何れかである。要求されている情報が実際に容易に入手できないものであることを示すべき旨の出願人に対する要求はないが、出願人は情報を請求されたときは、その情報を取得するために、かつ、合理的調査をするための誠実な試みをするを要求される。

出願人は、要求された情報が知られていないということと、又は容易に入手することができないということとを区別する必要はない。従って、合理的調査をした後、情報が依然として知られていない場合は、出願人は、その情報は出願人に知られていない、又はその情報は出願人にとっては容易に入手できないという何れか一方の断定的な意見を述べることを必要とされる代わりに、単に、請求された情報は知られていないか又は容易には入手することができないかの何れかである旨の応答をすることができる。

提出することを要求されている情報が、当事者又は請求を受けている者にとって、知られていない、及び／又は容易に入手することができないことを述べる応答は、一般的には十分であるが、例えば、出願人が要求を理解していないことが明らかであるとき、又は応答が曖昧であって、更に明確な応答が可能な場合は、この限りでない。

要求と応答を巡る事情次第であるが、追跡要求を、それが合理的であると同時に正当化される場合は、することができる。

704.12(c) 不完全な応答の取扱 [R-10.2019]

係属中の出願又は再審査手続に関する、特許規則1.105請求に対する不完全な応答は、非最終庁指令に対して完全には応答していない補正と同様の方法で取り扱われる。特許規則1.135(c)及びMPEP § 714.03参照。応答が誠実な応答である場合は、次の様式文例7.95を使用することができる。特許規則1.105請求は、実体に関する指令が存在していない場合であっても、庁指令であることに留意すること。

¶ 7.95 誠実な、非応答的補正

[1]に関して提出された応答書は、先の庁指令に対して十分に応答していない。その理由は、次の誤記又は脱漏：[2]が存在していることにある。特許規則1.111を参照のこと。上述の応答書は誠実なものであると考えられるため、出願人には、放棄を回避するために誤記又は脱漏を補正する期間として、本通知書の郵送日から2月の短縮法定期間が付与される。本期間は、特許規則1.136(a)に基づいて、延長することができる。ただし、如何なる場合において、如何なる延長も、本応答書に対する応答期日は法律(特許法第133条)が定める最長6月を超えることはない。

審査官ノート：

この手続は、完全な応答の必要部分の一部について故意の不備があった場合又は出願が最終庁指令の対象である場合は、適用されない。このような事情においては、応答期間が満了した場合、審査官は、期間延長を許可する権限を有さない。様式文例7.91参照のこと。

704.13 応答期間 [R-08.2012]

特許規則1.105に基づく情報請求に対する応答又はその不履行には、特許規則1.135及び1.136が適用される。MPEP § 710以下参照のこと。

特許規則1.105に基づいてされる情報請求であって、実体に関する庁指令を伴わないものは、応答のために2月の短縮された法定期間を設定しなければならない。出願人は、特許規則1.136(a)に従って、この応答期間を最大6月まで延長することができる。

請求であって、実体に関する庁指令を伴って、及び独立した庁指令としてではなく送付されるものには、実体に関する庁指令に対する場合と同一の応答期間が与えられる。

特許規則1.105に基づく情報請求は、特許存続期間調整の目的上は、特許法第132条に基づく庁指令である。特許存続期間の調整に関する情報については、MPEP § 2730参照。

704.14 情報請求の実施 [R-08.2012]

特許規則1.105に基づく情報請求は、綿密に表示がされ、範囲が限定されなければならない。それは出願人及びUSPTOの双方にとって大きい負担であり、その理由は、出願人は請求される情報を収集し提出しなければならないと、また、審査官は提出されたすべての情報を検討しなければならないということにある。情報請求は、情報から得られる利益が情報を入手する上での負担よりも大きい場合にのみ正当化される。

704.14(a) 情報請求の形式 [R-07.2022]

情報請求書は、特許規則1.105に基づく請求がされること、請求の根拠及び如何なる情報が請求されているかということを示す必要がある。請求は、関連する特定の技術分野並びに、その技術分野にある、クレームされている特定の主題を指定しなければならないが、その目的は、出願人に懸かる過度の負担を回避すること、及びその情報にとっての必要とは関係のない多量の情報を求めることを回避することにある。請求書はまた、請求されている情報を取るべき形式を明示しなければならない。すなわち、請求が求めているのは、個々の技術参照文献に係る引用文及び写し、技術に関する全体的収集物の特定、質問に対する回答又はそれ以外の指定された形式であるかということである。

特許規則1.105に基づく情報請求書は、一般に独立した文書として作成し、実体に関する庁指令に添付すること、又は独立型の指令として郵送することができる。この規則は、請求を庁指令に含めることを許容するが、独立した文書を作成することが望ましく、その理由は、請求が直ちに受領者の注意を引くこと、及びそれが、出願人によって、最良の回答をすることができる当事者に一層容易に回付されることにある。

請求書は、その請求がされた理由及びその情報が審査にとってどのように必要であるかを記述しなければならない。

質問書は、出願人の事実に知識を求める特定の質問をするために使用することができる。そのような情報請求は、特定の文書又は情報の一片の存在についての照会及びその情報が存在していることが知られており、容易に入手できるものである場合は、その情報が供給されるべき旨の要求を含むことができる。合意書は、MPEP § 704.14(a)の出願人が同意することができる又は同意することができない事実に関し、論議されていない問題に関する記録を明らかにするために使用することができる。

様式文例

次の様式文例が、情報請求書を作成するときに使用されなければならない。

¶ 7.104.02 情報請求、特許規則1.55又は1.78に基づく陳述書の取消

出願人は、出願が、何れの時点で、2013年3月16日以後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む又は含んでいたことを示した、先に提出した特許規則1.55/1.78に基づく陳述書の取消を提出した。審査官が、クレームされた発明の特許性を適正に検討するために、本課題について次の通り追加情報が請求される：[1]

出願人は、本情報請求に対して十分な応答をしないことが放棄の判断支持を生じさせることの注意が喚起される。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7.105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7.122から7.126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。
2. この様式文例は、出願人が特許規則1.55又は1.78に準拠する陳述書及び改正前特許法の適用が必要とされる根拠の解明を取り消した場合に、2013年3月16日以後に提出された出願についてのみ使用されるべきである。
3. 求められる情報は、審査官が特許性について決定を行う上で合理的に必要な情報に限定されなければならない。
4. 括弧1には、出願人から求められている情報を挿入すること。
5. 審査官は、請求に対する応答期間として2月の期間を設定しなければならない。ただし、その請求が短縮法定期間(SSP)を伴った庁指令の一部である場合は、その応答期間が当該請求にも適用される。

¶ 7.105 情報請求、見出し

この出願の出願人及び譲受人は、審査官がこの出願の審査に合理的に必要であると判断した次の情報を提供することを、特許規則1.105に基づいて要求される。

審査官ノート：

1. この様式文例は、特許規則1.105に基づく情報請求書の冒頭に表示されるものとし、また、この文例の後に、要求されている情報が審査のために必要であるという理由が続けられなければならない。様式文例7.104.aia, 7.104.fti, 7.104.02又は7.106から7.121までの内の該当するものを使用することができる。
2. 情報請求書は、様式文例7.122から7.126までの内の何れか該当するものを、その末尾に

記載しなければならない。

次の様式文例の内の該当するものが、要求される情報が、事実についての合意又は出願人に知られている事実についての質問に関連している場合に、使用されなければならない：

¶ 7. 105. 01 出願人に知られている事実についての規定

この請求に対する応答として、事実についての次に掲げる主張の各々：[1]についての合意に関し、同意又は不同意をすること。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7. 122から7. 126までの内の該当するものが置かれるべきである。
2. 括弧1に、個別の、番号を付した文章の形式で、出願人がその様に合意することについて同意又は不同意の何れかをする各事実的主張を指定すること。各主張の末尾に、出願人が、請求されている合意の写しに印を付すことによって、応答を容易にするために、括弧付き文言「(同意する、不同意である)」を添えることが推奨される。

¶ 7. 105. 02 出願人に知られている事実についての質問

この請求に対する応答として、事実的情報：[1]を求める、次に掲げる質問の各々に対する回答をすること。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には、様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7. 122から7. 126までの内の該当するものが続けられるべきである。
2. 括弧1に、別個の、番号を付した文章の形式で、出願人が回答すべき各質問事項を指定すること。各質問の範囲は、明確に記載されていなければならない、また、予期される内容は、事実的情報として特徴付けられなければならない。

次に掲げる質問様式文例の内の該当するものが、要求される情報が先行技術の調査、刊行物の引用及び／又は写しに関するものである場合には、使用されるべきである：

¶ 7. 106 調査領域

この情報は、先行技術調査の領域を拡大するために必要である。クレームされている主題に関連する、限定された量の技術がUSPTO内において利用可能であり、一般にクラス[1]及びサブクラス[2]において発見され、[3]を記述している。[4]のクレームされている主題に関して通常の技術を有する者の知識水準を確認するために、一層広い範囲についての調査が必要である。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7. 122から7. 126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。
2. 括弧4には、クレームされているが、分類体系において見出せない技術についての説明を挿入すること。

¶ 7. 107 技術に関する熟練度及び知識の水準

この情報は、[1]の技術に関する熟練度及び知識の水準を文書によって示すために要求され

る。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7. 122から7. 126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。

¶ 7. 108 背景の説明

この情報は、[1]を文書で示すことによって、開示の中の背景説明を完全なものとするために要求される。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には様式文例7. 122から7. 126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。

¶ 7. 109 発明を具現する製品及びサービス

この情報は、開示されている[1]の主題を具現する製品及びサービスを特定し、先行技術の中に発見される類似の製品及びサービスの属性を特定するために要求される。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には様式文例7. 122から7. 126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。

¶ 7. 110 関連性があると示唆されている技術

この情報は、この審査に関連性があるとして出願人によって[1]において示唆されている技術を記録に登録するために要求される。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7. 122から7. 126まで内の何れか該当するものが置かれるべきである。
2. 括弧1には、出願人がその技術が関連していると示唆している出願ファイルの中の箇所、例えば、明細書及びその中の該当するページ又は指定された日にUSPTOにおいて受領された書類及びその中の該当するページを記述すること。

¶ 7. 111 キーワード一覧

この請求に対する応答として、[1]の開示された技術に関連する刊行物を探すのに特に有益であるキーワードの一覧を提出すること。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7. 122から7. 126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。

¶ 7. 112 電子的に調査可能なデータベース又は他の索引付収集物に係る引用文

この請求に対する応答として、[1]の開示された技術内での知識を文書によって示している刊行物を包含している、電子的に調査可能なデータベース又は他の索引付収集物に係る引用文についての一覧を提出すること。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7. 122から7. 126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。

¶ 7. 113 開示の中で言及されているが、提出されていない技術の写し

この請求に対する応答として、[1]において言及されている技術についての次に掲げる項目の各々に係る写しを提出すること。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7. 122から7. 126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。
2. 括弧1には、出願人が、前には提出されていない技術について、出願書類のどの箇所で、例えば明細書及びその中の該当するページ又は指定された日にUSPTOにおいて受領された書類及びその該当するページで言及しているかを記述すること。

¶ 7. 114 発明者が著作した刊行物の写し

この請求に対する応答として、発明者の何れかが著作又は共著した、[1]の開示主題を記述している各刊行物の写しを提出すること。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7. 122から7. 126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。

¶ 7. 115 先行技術の記述のために依拠された技術

この請求に対する応答として、開示における先行技術の記述のために使用された出典である各刊行物の標題、引用文及び写しを提出すること。各刊行物に関し、先行技術の記述に対する、その刊行物の貢献の簡単な説明を提出すること。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7. 122から7. 126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。
2. この請求は、実際に依拠された文書に関するもののみ限定され、関連すると思われる文書が要求されるのではない。

¶ 7. 116 発明の開発のために依拠された技術

この請求に対する応答として、発明者の何れかが、開示されている主題を開発するために依拠し、発明者の発明、特に[1]を開発することに関して、記述している各刊行物の標題、引用文及び写しを提出すること。各刊行物に関し、開示された主題の開発において、その刊行物に対してされた依拠の簡単な説明を提供すること。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7. 105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7. 122から7. 126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。
2. この請求は、実際に依拠された文書に関するもののみ限定され、関連すると思われる文書が要求されるのではない。

3. 括弧1には、最も重要な発明の要素についての説明を挿入すること。

¶ 7.117 クレームされている主題を起草するために依拠された技術

この請求に対する応答として、クレームされている主題を起草するために依拠された各刊行物の標題，引用文及び写しを提出すること。各刊行物に関し，クレームされている主題を先行技術から区別するために，その刊行物に対してされた依拠の簡単な説明を提供すること。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7.105が置かれなければならない，また，その後には，様式文例7.122から7.126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。
2. この請求は，実際に依拠された文書に関するものだけに限定され，関連すると思われる文書が請求されるのではない。

¶ 7.118 先行技術調査の結果

この請求に対する応答として，先行技術について何らかの調査が行われたか否かを記述すること。調査が行われた場合は，調査がされた各先行技術収集物に対する引証を記述すること。調査によって検索された技術の中に，開示される[1]についての技術において通常の熟練度を有する者の知識を証明することにとって重要であると考えられたものがあつた場合は，検討した技術に関する個々の記事の引用文及びその技術の写しを提出すること。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7.105が置かれなければならない，また，その後には，様式文例7.122から7.126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。
2. 括弧1には，主題であつて，それに係る技術が請求されるものを記述すること。

¶ 7.119 クレームされる発明を組み込んでいる製品又はサービスの名称

この請求に対する応答として，クレームされている主題を組み込んでいる製品又はサービスの名称を提出すること。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7.105が置かれなければならない，また，その後には，様式文例7.122から7.126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。

¶ 7.120 開示先行技術に関連する製品又はサービスの名称

この請求に対する応答として，開示されている先行技術[1]を組み込んでいる製品又はサービスがあるときは，その名称を提供すること。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7.105が置かれなければならない，また，その後には，様式文例7.122から7.126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。
2. 括弧1には，回答の焦点を絞るために，クレームされている主題に最も近い先行技術の特性を明記すること。

¶ 7.121 先行技術に対する改良の詳細

この請求に対する応答として，開示されている先行技術に対する，クレーム[1]の主題によ

る特定の改良点を記述し、また、クレームされている主題において、これらの改良を提供する特定の要素を指摘すること。ミーンズ又はステップ・プラス・ファンクションとして表現されるクレームに関しては、クレームされている構造及び行為を記述している、開示内の特定のページ及び行番号を提供すること。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7.105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7.122から7.126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。

次に掲げる様式文例(複数)は、該当する場合は、情報請求の末尾に表示されるべきである。

¶ 7.122 大掛りな文書の場合における関連するページのみ提出

文書の写しを求める請求に対する応答として、その文書が50ページを超え、合体されているテキスト又は単一の記事である場合は、この請求は、この請求に表示されている特定の主題又は主題が表示されていない場合は出願人による開示において発見される主題を提供するページの写しを提供することによって満たすことができる。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7.105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7.122から7.126までの内の何れか該当するものが置かれるべきである。
2. この様式文例は、情報請求の範囲が特に刊行物の写しを含んでいる場合に使用すること。

¶ 7.123 一定の情報開示に対する手数料及び陳述要件の放棄

特許規則1.97に基づく手数料及び証明要件は、この請求に対する応答として提出される文書のために放棄される。この放棄は、この請求に回答する、出願人の最初の完全な通信に含まれている特許規則1.105に基づく請求の範囲内の文章にのみ及ぶ。この請求に回答する最初の通信の後にされる補充的応答及び特許規則1.105に基づくこの請求の範囲を超える情報開示は、必要に応じて特許規則1.97の手数料及び証明要件の適用を受ける。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7.105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7.124及び様式文例7.125又は7.126の内の何れか該当するものが置かれるべきである。
2. この様式文例は、情報請求の範囲が明示的に刊行物の引用及び/又は写しを含んでいる場合に、使用すること。

¶ 7.124 誠実な応答の内容

出願人は、この請求に対する応答は特許規則1.56に基づく率直及び誠実をもってされなければならないということについて、注意を求められる。出願人が請求された情報項目を有していない、又は容易に入手できない場合は、その項目が知られていない又は容易に入手できない旨の陳述は、その項目の請求に対する完全な応答としての受理を受けることができる。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7.105が置かれなければならない、また、その後には、様式文例7.125又は7.126の何れか該当するものが置かれるべきである。

2. この様式文例は、情報請求の末尾に記載されなければならない。

¶ 7.125 庁指令に添付される情報請求の終結

この請求は同封されている庁指令の添付物である。同封されている庁指令への完全な応答は、この請求に対する完全な応答を含んでいなければならない。この請求に対する応答期間は、同封されている庁指令に対する応答期間と一致する。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には様式文例7.105が置かれなければならない。また、庁指令に付随する情報請求の末尾に記載されるべきである。情報請求が、庁指令を伴わずに郵送される場合は、これの代わりに、様式文例7.126を使用すること。
2. 様式文例7.127は、添付されている情報請求を含む庁指令の末尾に記載されなければならない。

¶ 7.126 他の庁指令を伴わずに郵送される請求の末尾

この請求は、特許規則1.134、1.135及び1.136の規定に従うことを条件とし、[1]月の短縮法定期間を有する。本期間は、特許規則1.136(a)に基づいて、延長することができる。ただし、如何なる場合において、如何なる延長も、本書状に対する応答期日は法律(特許法第133条)の定める最長6月を超えることはない。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には、様式文例7.105が置かれなければならない。また、他の庁指令を伴わずに郵送される情報請求書の末尾に記載する。情報請求が庁指令とともに郵送される場合は、様式文例7.125を使用すること。
2. 応答期間は通常、2月に設定される。

¶ 7.127 情報請求を含む庁指令の終結

この庁指令には、特許規則1.105に基づく情報請求が添付されている。この庁指令に対する完全な応答は、添付されている情報請求に対する完全な応答を含まなければならない。添付されている請求に対する応答期間は、この庁指令に対する応答期間と一致する。

審査官ノート：

この様式文例は、添付された情報請求を含む庁指令の末尾に記載されるべきである。

704.14(b) 出願人の応答に続く審査官の義務 [R-08.2017]

審査官は、出願人の応答に添えて提出された情報を検討し、審査官が適切であると判断する形で当該情報を利用しなければならない。この義務は、請求に際して、審査にとってその情報が必要であるとした審査官の主張から生じる。

調査分野の特定を構成する情報は、検討されなければならない。かつ、審査官は、調査する上で使用された分野及び使用されなかった分野を表示しなければならない。

審査官は、「調査注記」様式の適当なセクションに、先行技術調査が行われた分野を記録し

なければならない。MPEP § 719.05参照。審査官又はUSPTOの他の職員によって提起された質問に対する回答を構成する情報は検討されなければならない、また、その回答は検討された旨が記録表示されなければならない。この表示は、最低限としては、応答書上に、アドビ・アクロバット (Adobe Acrobat) におけるスタンプツールを用いて「検討された」と表示し、かつ受領日を付すことによって行うことができる。

特許規則1.105の請求に対する応答として提出された技術は、少なくとも、特許規則1.97及び1.98に基づく情報開示陳述書に添えて提出された技術と同程度に検討されなければならない。MPEP § 609参照。出願人が、特許規則1.105の請求に対する応答に添えて提出された技術についての引用文に関する書面による一覧を提供した場合は、審査官は、特許規則1.97及び1.98に基づく情報開示陳述書の場合と同様に、その一覧上に、どの技術が検討され、どの技術が検討されなかったかを表示しなければならない。審査官は、アドビ・アクロバットにより、「すべての参照文献を検討済」というスタンプを行って一覧に注釈付けを行い、また、受領日、出願番号及び技術ユニットを示すこともできる。出願人が当該一覧を提出しなかった場合は、審査官にとっては、当該一覧を作成する、又は提出された技術をそれ以外の形で記録する義務はないが、審査官が拒絶においてその技術に依拠するときは、この限りでない。

特許規則1.105に基づく請求に対する応答として、かつ、その範囲内で提出された情報を検討することを拒否することは、如何なる場合にも適切でない。しかしながら、情報であって、特許規則1.105請求の範囲を超えており、特許規則1.105に基づく請求に回答する情報に添えて提出されたものは、当該技術に係る提出物が特許規則1.97及び1.98並びにMPEP § 609の規定に適合している場合を除き、検討される必要はない。特許規則1.105請求の範囲を評価する基準は、請求本文が有する明白な意味である。この理由から、請求される情報の範囲が注意深く指定されることは極めて重要である。特許規則1.105の請求の範囲を超える技術が、特許規則1.97及び1.98並びにMPEP § 609の規定に従って提出された場合は、当該技術は、特許規則1.97及び特許規則1.98の規定に従って検討されなければならない。

704.14(c) 特許規則1.105に基づく請求に対する申請 [R-08.2012]

出願人であって、特許規則1.105に基づく請求が撤回若しくは変更されることを希望する者又は特許規則1.105に基づいて提出された情報が検討されることを希望する者は、その請求書が請求された技術センター長に対し、特許規則1.181に基づく申請書を提出することができる。しかしながら、申請書は特許規則1.105請求に対する応答ではない。出願人が特許規則1.105請求に回答するための期間は、申請書が提出された場合でも、引き続き進行する。

704.14(d) 情報開示陳述書に対する関係 [R-08.2012]

最初の応答は、それが特許規則1.105の情報請求に回答するものであり、原応答期間(延長期間を含む)中に提出される場合は、特許規則1.97及び1.98の手数料及び／又は証明要件を満たす必要がない。出願人は、引用文が記録されるようにするためには、様式PTO/SB/08の書

面に参照文献を記載しなければならない。最初の応答の後にされる応答がある場合は、その応答は、該当する特許規則1.97及び1.98の規定を満たさなければならない。

特許規則1.105に基づく情報請求の範囲を超える技術の提出は、特許規則1.97及び1.98並びにMPEP § 609に基づく技術の提出であり、その技術が検討されるようにするためには特許規則1.97及び1.98の規定を満たさなければならない。

情報が、特許規則1.105に基づく請求に対する応答として提出された場合は、その技術に依拠する次の序指令を最終の指令とすることができないが、当該技術の利用のすべての例証が補正によって必要とされているときはこの限りでない。本条は、特許規則1.105に基づく応答に続く手続を、特許規則1.97及び1.98に基づく情報開示陳述書の提出に続くMPEP § 609.04(b)及び§ 706.07(a)の手続から明確に区別する。

705 特許性報告書 [R-08. 2012]

1の技術センター(TC)に適切に割り当てられた出願が、それ自体としては、1以上の他のTCに分類することができる1以上のクレームを包含していると認定され、それらのクレームが互いに、又は最初のTCに関する出願の分類を支配するクレームから分割できないものである場合は、その出願は、一定の指定されたクレームの特許性に関する報告書のために関連する他のTC(複数のTCを含む)に付託することができる。この報告書は特許性報告書として知られ、報告するTCの主任審査官によって署名される。

この特許性報告書は、特別な事情においてのみ使用されるべきものであることに留意すること。MPEP § 705. 01 (e) 参照。

705.01 特許性報告書に関する指示 [R-07. 2015]

何れかの出願が庁指令の段階に入り、それに係る(すなわち、請求した及び請求された技術センター(TC)双方の)主任審査官が請求されたTCからの特許性報告書がいくつかのクレームに関して必要であることに合意し、更に、請求したTCのセンター長が承認した場合は、その出願は、請求されたTCに対して特許性報告書の請求とともに発送される。

705.01 (a) 特許性報告書の性質、その使用及び処分 [R-08. 2017]

特許性報告書を請求された技術センター(TC)の主任審査官は、その請求を承認した場合は、特許性報告書の作成を命令する。

この特許性報告書は、覚書形式によるものであり、それに含まれるすべてのクレームに関する、関連するすべての参考文献についての引用文及び完全な指令を含む。対象とされた調査分野は、「調査注記」様式の適当なセクションに、記録されなければならない。MPEP 719.05を参照。特許性報告書の作成のために出願書類を送付された審査官が、付託されたクレームに関して最終庁指令の用意が調っているとの見解を有するときは、その審査官はその旨を述べなければならない。特許報告書は、報告するTCの主任審査官によって署名されたときに、その出願を通常担当するTCに返送され、包袋に入れられる。

特許報告書を作成する審査官は、作業の重複を避けるために、その事件が割り当てられた審査官から開示についての説明を受ける権利を有する。

報告するTCの主任審査官が、特許性報告書の用意が整っていないとの見解を有する場合は、同審査官は、発送したTCの主任審査官にその旨を通知しなければならない。

I. 分類に関する意見の不一致

分類に関する意見の対立は、分類論争TC代表者委員会に決定をゆだねることができる。その出願を管轄する技術センターの主任審査官が特許性報告書の内容に同意する場合は、その審査官は、その措置に特許性報告書の内容を組み入れなければならない、その措置は、すべてのクレームについて完全なものになる。

II. 特許性報告書に関する意見の不一致

前記の主任審査官が特許性報告書又はその一部について同意しない場合は、その審査官は、報告書に対して責任を負う主任審査官と協議することができる。その結果として生じる措置についての合意成立が不可能である場合は、その出願を管轄する主任審査官は、特許性報告書に依拠する必要はなく、付託されていたクレームについて同審査官自身の措置をとることができ、その場合は、特許性報告書は出願ファイルから除去されなければならない。

III. 審判請求が行われた場合

クレームの拒絶に対して審判請求が行われ、そのクレームのすべてが、特許性報告書を作成したTCにおいて審査することが可能である場合、審判請求を目的に、出願を前記TCに移転しなければならない。受領側TCは、その出願の管轄を引き取り、審査官解答書を作成する。許可の場合、出願に残る支配的クレームによって決定される分類を有する前記TCは、その出願を発行のために送付することができる。

705.01 (b) 審査の順序 [R-08. 2012]

特許性報告書に関与している監督特許審査官が、その複数の技術センター(TCs)による審査の順序について同意することができない場合は、その出願についての管轄権を有する監督特許審査官は、その出願を報告書のために他の技術センターに付託する前に、その要求に関連する技術について、完全な調査が行われるよう命じることができる。出願が付託される技術センターには、この調査結果について通知がされる。

監督特許審査官が調査についての異なる順序が便宜的であるとの意見を有する場合は、調査の順序はそれに応じて変更されなければならない。

705.01 (c) 特許性報告書に関する擬制及び記録 [R-08. 2012]

特許性報告書のための出願の送付は、送付する技術センター(TC)からの移転として処理されてはならない。特許性報告書が完成され、送付したTCに対する返却の用意が調ったときは、それは、移転による受領又は行為の何れかとしてはみなされない。しかしながら、消費された時間は業績となる。

報告するTCにおける日付状態は、原管轄のTCにおける日付を基準にして決定される。報告される日付における秩序だった進行を確保するために、特許性報告書を作成するTCに対して、適時の状況照会状が送付されるべきである。

705.01 (d) [保留]

705.01 (e) 使用に関する制限 [R-07. 2015]

その概要を前述した特許性報告書実務は、義務的ではなく、それが審査官総時間を節約するか、又は専門化された知識による処置の質の向上を生じさせる場合にのみ、行うべきである。出願の完全な審査をするために要求される審査官総時間の節約は、極めて重要である。

特許性報告書実務は、分割不能な複数の発明がクレームされた場合に、クレームされている発明の各々の特徴に関する専門家がその専門性を対象とするクレームを処理するときは、若干の事例においては、審査のためにより少ない時間が要求されるか、又はその結果がより良質のものになるかの何れかが生じるという命題を基礎としている。しかしながら、多くの事例においては、単一の審査官がすべてのクレームに関し、良質の、かつ、特許性報告書実務によって消費されるよりも短い審査官総時間によって、完全な審査を行うことができる。

クレームが、発明の同一特徴を対象としているが、その範囲のみが異なっている場合は、特許性報告書による手続は決して適切でない。

特許性報告書が通常適切でない場合の典型的な状況は、次のようなものである。

- (A) クレームが、ある製造方法及びその製造方法によって定義される製品として関連している場合。通常、その方法についての管轄権を有する審査官が、特許性報告書を使用することによって消費される審査官総時間よりも短い総時間によって、完全かつ十分な審査を行うことができる。
- (B) クレームが、ある製品及び一定の特徴を有する製品が製造されるという事実のみを含む方法として関連している場合。通常、その製品についての管轄権を有する審査官が、完全かつ十分な審査をすることができる。
- (C) クレームが、下位結合(サブコンビネーション)の特徴によってのみ識別される結合及び当該下位結合自体として関連している場合。通常、その下位結合についての管轄権を有する審査官が、完全かつ十分な審査をすることができる。

特許性報告書が審査官総時間を節約することができることを証明することができる場合は、それは、その出願が割り当てられている技術センター長の承認をもって許可される。「承認済」のスタンプが、特許性報告書を請求する覚書上に押されていなければならない。

705.01(f) 出願人との面接 [R-08.2012]

特許性報告書が採用された出願について面接が行われる場合において、報告した技術センターによって処理されたクレームに関係するときは、その技術センターに面接における援助を要請することができる。面接全般に関しては、MPEP § 713から § 713.10までを参照。

706 クレームの拒絶 [R-07. 2015]

出願書類が読まれ、クレームされている発明が理解された後、クレームされている発明に関する先行技術調査が行われる。出願人によって提供された参照文献を含む先行技術調査の結果を伴い、その特許出願は、先行技術の技術水準との関連において再検討及び分析され、そのクレームが有用、新規、非自明かつ実施可能発明を定義しており、明細書において明白に記述されているか否かが決定されなければならない。審査の目標は、手続過程の早い段階で拒絶がある場合はそれを明確に表明することによって、出願人に対し、早期に特許性の証拠を提出する、かつ、それ以外の方法で最も早い時期に完全な応答をする機会を与えるということにある。審査官はその後、次の庁指令を出す前に、拒絶に応答する意見書及び証拠を含むすべての証拠を再検討する。審査官が、審査に合理的に必要な情報を特許規則1.105に基づいて出願人に請求すべきであると判断した場合は、当該請求は、一般に、実体審査に関する第1回目の庁指令の発令前又はこれと同時に進行されるべきであり、また、MPEP § 704.10以下の手続に従わなければならない。

本便覧のこの部分は、クレーム拒絶の手続を説明するが、審査官は、発明を適切に明示しているクレームを許可することにおけるその役割の重要性を見落としてはならない。

特許規則1.104 審査の内容

(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。

(2) クレームを新規性又は非自明性欠如を理由として拒絶するときは、審査官は、同人が利用することができる最善の参照文献を引用しなければならない。参照文献が複雑であるか、又は出願人によってクレームされていない発明を示している、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。各参照文献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には、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、出願についての拒絶に関する限り、(d) (2)に従って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) 特許法第102条 (a) (2)に基づく先行技術として別の形でみなされる主題及びクレームされた発明は、クレームされた発明の有効出願日以前に、その主題及びクレームされた発明が同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務が課せられていた旨の陳述を出願人又は特許の所有者が提示する場合には、特許法第102条 (b) (2) (c)の目的のために共通して所有されていたとして取り扱われるようになる。

(ii) 特許法第102条 (a) (2)に基づく先行技術として別の形でみなされる主題及びクレーム

された発明は、次の場合は、特許法第102条(c)の下での共同研究契約の特許法第102条(b)(2)(c)に基づく特許法第102条(b)(2)(c)の目的のために、共通して所有されていたとして取り扱われるようになる：

- (A) 主題が展開され、かつクレームされた発明が、特許法第100条(h)及び特許規則1.9(e)の意味において、クレームされた発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の当事者の1名以上によって、又はそのために作成され、かつクレームされた発明が、共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として作成された旨の陳述を、出願人又は特許の所有者が提示している場合；及び
- (B) クレームされた発明についての特許出願が、共同研究契約当事者の名称を開示しているか、又は開示するように補正されている場合。

(5)

(i) 2013年3月16日以前に有効で、特許法第102条(e)、(f)又は(g)に基づく先行技術とみなされる主題及び1999年11月29日以後に提出された出願、1999年11月29日以前に提出されたが2004年12月10日時点で係属中の出願若しくはその出願について発行される特許又は2004年12月10日以後に付与された任意の特許におけるクレームされた発明は、クレームされた発明が行われた時点で、主題及びクレームされた発明が、同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務が課せられていた旨の陳述を出願人又は特許の所有者が提示する場合には、2013年3月16日以前に有効な特許法第103条(c)の目的のために共通して所有されていたとして取り扱われるようになる。

(ii) 2013年3月16日以前に有効で、特許法第102条(e)、(f)又は(g)に基づく先行技術とみなされる主題及び2004年12月10日以後に係属中の出願又は2004年12月10日以後に付与された任意の特許におけるクレームされた発明は、次の場合は、2013年3月16日以前に有効な特許法第103条(c)(2)の下での共同研究契約に基づいて、2013年3月16日以前に有効な特許法第103条(c)の目的のために、共通して所有されていたとして取り扱われるようになる：

- (A) 主題及びクレームされた発明が、特許法第100条(h)及び特許規則1.9(e)の意味において、クレームされた発明が作成された日付若しくはそれ以前に有効であった共同研究契約の当事者によって、又はそのために作成され、かつクレームされた発明が、共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として作成された旨の陳述を、出願人又は特許の所有者が提示している場合；及び
- (B) クレームされた発明についての特許出願が、共同研究契約当事者の名称を開示しているか、又は開示するように補正されている場合。

(6) 1999年11月29日以前に提出された出願から2004年12月10日以前に発行された特許は、1999年11月28日時点で有効な特許法第103条(c)の規定に従うことを条件とする。

I. 特許性基準の統一適用

クレームの審査において適用される特許性の基準は、USPTO全体で同一でなければならない。何れの技術においても、それが「複雑である」、「新規に開発された」、「繁雑である」又は「競争力がある」とみなされるか否かに拘らず、すべての特許性要件(例えば、特許法第101条、第102条、第103条及び第112条に定められている特許適格性、有用性、新規

性、非自明性、実施可能性及び明瞭記述性)は、クレームが許可される前に満たされていなければならない。クレームは、発明のすべての特徴を詳細に記述している(すなわち、ピクチャークレームである)という単なる事実は、それ自体としては、決して当該クレームの許可についての正当化理由とはなり得ない。

特許性に関する問題が審査及び処理手続の過程で提起され、かつ、解決されない限り、出願は許可されてはならないが、その理由は、そうでない場合は、その結果として生じる特許が有効性についての法定推定(特許法第282条)を正当化せず、また、最高裁判所によって解釈されている、1952年法において規定された要件を「厳格に遵守する」ことにならないからである。

すべての事件において適用されるべき基準は、「証拠の優越」基準である。換言すれば、審査官は、先行技術及び記録されている証拠を考慮して、クレームに特許性が認められない可能性のほうが高い場合は、そのクレームを拒絶すべきである。

II. 方式における不備又は限定の不備；他の点では許可可能なクレーム

出願が特許可能な主題を開示しており、また、そのクレーム及び出願人の主張から、そのクレームは特許可能な主題を対象としていると思われるが、現状での方式におけるクレームは、様式における不備又は限定の不備が理由となり、許可を受けることができない場合は、審査官は、そのクレームについての単なる方式拒絶又は実体拒絶に留まるべきではない。審査官の措置は、その性質において建設的でなければならず、また、可能な場合は、更正のための明確な示唆を提供すべきである。

III. 開示されたがクレームされていない特許可能な主題

調査が完了した後、審査官が、特許可能な主題が開示されていることを認め、かつ、記録によれば、出願人が当該主題をクレームする意図を有していることが示されている場合は、審査官は、庁指令において、特許可能な発明に係る特徴の一部がクレームされていないこと、及び適切にクレームされるときは、当該クレームは有利な方向で検討を受ける可能性があることを記すことができる。

IV. 出願人による応答の後のクレームの再検討

特許規則1.112 最終指令前の再検討

非最終指令及び当事者系再審査請求人による意見(特許規則1.947)に対する出願人又は特許所有者による応答(特許規則1.111又は特許規則1.945)の後、出願又は再審査中の特許は再検討され、再度審査される。出願人又は再審査手続の場合は、特許所有者若しくは第三者請求人には、クレームが実体拒絶、方式拒絶若しくは要求が行われ、又は特許性を認める決定がされる場合は、最初の審査(特許規則1.104)の後と同じ方法によって通告が行われる。出願人又は特許所有者は、このような庁指令に対して、補正をして又はしないで、特許規則1.111又は特許規則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(特許規則1.113)若しくは審判請求(特許規則41.31)がされていること(特許規則1.116)を表示しているか、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(特許規則1.949)若しくは審判

請求権の通知(特許規則1.953)であることを表示しているときは、この限りでない。

特許規則1.112は、出願人による応答の後の出願の再検討及び継続審査並びに特許所有者による応答の後の、再審査手続についての再検討及び継続審査について規定している。クレームが実体拒絶、又は方式拒絶若しくは要求が行われる場合は、出願人又は特許所有者は、最初の庁指令の後に与えられる通告と同じ方法で通告される。出願人又は特許所有者は、当該庁指令に対し、当事者系再審査に関しては、特許規則1.111又は特許規則1.945に規定されているのと同じ方法で、(補正を伴って又は伴わないで)応答することができるが、当該庁指令が、それを最終的なものとする(特許規則1.113)、若しくは特許規則41.31に基づく審判請求が行われた(特許規則1.116)旨を指示している場合又は当該庁指令が当事者系再審査に関し、それは手続を終結する指令である(特許規則1.949)、若しくは審判請求権の通告である(特許規則1.953)旨を指示しているときは、この限りでない。一旦、審判請求が出願に関して又は当事者系再審査手続に関して行われた後は、(審判請求摘要書より前に提出された)補正があるときは、その補正は、特許規則1.116(b)及び(c)の適用を受けることになり、審判請求が非最終庁指令に対する応答である場合も、同様である。審判請求摘要書の提出と当時又は後に提出される補正に関しては、特許規則41.33(b)参照。

V. 法定発明登録における拒絶

法定発明登録申請におけるクレームの拒絶については、MPEP第1100章を参照のこと。

706.01 方式拒絶との対比 [R-11.2013]

クレームされた主題が特許性を有しないと考えられることを理由とする、クレームについての承認の拒否は「実体拒絶」と呼ばれる。「実体拒絶」の語は、審査官の指令において、そのようなクレームに対して適用されなければならない。クレームの方式(実体とは異なる)が適切でない場合は、「方式拒絶」となる。方式拒絶が唱えられる方式問題の一例は、拒絶されたクレームの従属クレームであり、その従属クレームが他の点では許可可能な場合である。MPEP § 608.01(n)参照。実体拒絶と方式拒絶との間の実際上の差異は、クレームの実体拒絶は、特許審理審判部の審理の対象とされるが、他方、方式拒絶は、それが固執される場合、長官に対する申請の方式審査によってのみ審理される。

同様に同部は、方式拒絶及び方式事項に関する問題については、それが同部によって処理されるのが適切でないので、聴聞又は決定を行わない。これらの方式問題は、同部に対する審判請求に組み入れてはならない。

706.02 先行技術に基づく拒絶 [R-10.2019]

[編集者ノート：最良の技術の選択、要約及び外国語書類への依拠並びに特許法第102条と第103条との区別に関する情報は、MPEP § 2120に移した。クレームに記載されている発明の有効出願日の決定に関する情報は、改正前特許法第102条の適用を受ける出願についてはMPEP § 2139.01に、改正特許法第102条の適用を受ける出願についてはMPEP § 2152.01に移した。特許クレームに対応するクレームの拒絶に関する情報は、MPEP § 706.06に移した。]

拒絶理由の中で群を抜いて最も多いのは、先行技術を考慮した上で特許性がない、すなわち、クレームに記載されている主題が特許法第102条に基づいて新規性を欠いているか、そうでない場合は、特許法第103条に基づいて自明であるかの何れかであるという理由によるものである。クレームを拒絶する際に使用される文言は、明確である必要がある。MPEP § 707.07(d)を参照のこと。

先行技術に基づく拒絶に関する一般情報については、MPEP § 2120以後を参照のこと。改正前特許法第102条に基づく拒絶に特有の情報については、MPEP § 2132から § 2139.03までを参照のこと。改正特許法第102条に基づく拒絶に特有の情報については、MPEP § 2151から § 2156までを参照のこと。

706.02(a) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第102条(a)(1)又は(a)(2)及び改正前特許法第102条(a)，(b)又は(e)による印刷された刊行物又は特許に基づく拒絶を適用するか否かに関する情報はMPEP § 2120.01に移動した。]

706.02(a)(1) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第102条(a)(1)又は(a)(2)を適用するか否かの決定に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2152.02に移動した。]

706.02(a)(2) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(a)，(b)又は(e)を適用するか否かの決定に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2139.02に移動した。]

706.02(b) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第102条による印刷された刊行物又は特許に基づく拒絶を適用するか否かに関する情報はMPEP § 2120.01に移動した。]

706.02(b)(1) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第102条(a)(1)又は第102条(a)(2)による印刷された刊行物又は特許に基づく拒絶の克服に関する情報はMPEP § 2152.06に移動した。]

706.02(b)(2) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：印刷された刊行物又は特許に基づく拒絶の克服に関する情報は、改正特許法第102条(a)による場合はMPEP § 2132.01に、改正特許法第102条(b)による場合はMPEP § 2133.02(a)にo及び改正特許法第102条(e)による場合はMPEP § 2136.05から § 2136.05(b)に移動した。]

706.02(c) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第102条(a)(1)及び改正前特許法第102条(a)又は(b)による他人による知識、公然使用又は販売に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2120.02に移動した。]

706.02(c)(1) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第102条(a)(1)による公然な使用に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2152.02(c)に、特許法第102条(a)(1)による販売又は販売の申出に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2152.02(d)に移動した。]

706.02(c)(2) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(a)又は(b)によるクレームされた公知の発明、公然使用又は販売に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2390.02に移動した。改正前特許法第102条(a)に基づく拒絶のさらなる詳細な議論はMPEP § 2332以下の項目を参照。改正前特許法第102条(b)の公然使用又は販売に関する判例法の議論はMPEP § 2332.03参照。]

706.02(d) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(c)に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2134に移動した。]

706.02(e) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(d)に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2135に移動した。]

706.02(f) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(e)に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2136に移動した。]

706.02(f)(1) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(e)に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2136に移動した。]

706.02(f)(2) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(a)(2)に基づく同時係属中の合衆国出願の仮拒絶に関する情報はMPEP § 2136に、改正前特許法第102条(e)に基づく仮拒絶はMPEP § 2136.01に移動した。]

706.02(g) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(f)に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2137に移動した。]

706.02(h) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶に関する情報はMPEP § 2138に移動した。]

706.02(i) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第102条に基づく拒絶において使用する様式文例はMPEP § 2152.07に、改正前特許法第102条に基づく拒絶において使用する様式文例はMPEP § 215239.03に移動した。]

706.02(j) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第103条に基づく拒絶の内容に関する情報はMPEP § 2142に移動した。]

706.02(k) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(e)に基づく仮の先行技術を使用する自明性の仮拒絶に関する情報はMPEP § 2146(a)に、特許法第103条に基づく先の出願の利益を主張するための要件に関する情報はMPEP § 2109(VI)に移動した。]

706.02(1) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(e), (f)又は(g)のみに基づく先行技術を使用した自明性の拒絶に対する改正前特許法第103条(a)に基づく非自明性に関する情報はMPEP § 2146に移動した。]

706.02(1)(1) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第103条(c)に基づく先行技術の資格喪失に関する情報はMPEP § 2146.01に移動した。]

706.02(1)(2) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第103条(c)に基づく共同の所有権又は共同研究契約の証明に関する情報はMPEP § 2146.02に移動した。]

706.02(1)(3) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第103条(c)に関する審査手続はMPEP § 2146.03に移動した。]

706.02(m) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：改正前特許法第103条(a)に基づく拒絶の文例様式はMPEP § 2148に、特許法第103条に基づく拒絶の文例様式はMPEP § 21458.01に、さらに、文例様式 ¶ 7.06.01はMPEP § 21424.01に移動した。]

706.02(n) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：生命工学的方法の出願及び改正前特許法第103条(b)に関する情報はMPEP § 2147に移動した。]

706.03 先行技術に基づかない拒絶 [R-10.2019]

簡易審査手続の原則に基づき、各クレームは、1以上のクレームが一部の法定要件に関して欠陥があるとみなされる場合でも、出願の最初の検討において特許性のあらゆる法定要件を遵守するために、審査されるべきである。欠陥は、特に、その欠陥が拒絶の根拠となるときには、明瞭に説明されるべきである。可能な場合には必ず、USPTO職員は、如何にして、拒絶が克服され、かつ、問題が解決されるかということについて示すべきである。先行技術に基づかない拒絶が適正である場合(適切な記述説明、実施可能性、有用性、などの欠落)は、そのような拒絶は、単なる結論よりも、理由についての全面的展開を付して記述されるべきである。

非法定の主題に基づく拒絶は、MPEP § 2105及び§ 2106から § 2106.07(c)までにおいて説明している。有用性の欠如に基づく拒絶は、MPEP § 2107から § 2107.03までにおいて説明している。原子力法により禁じられた主題に基づく拒絶は、MPEP § 2104.01において説明している。税金対策を対象とする主題に基づく拒絶は、MPEP § 2124.01において説明し、また、人体を対象とする主題に基づく拒絶は、MPEP § 2105において説明している。重複クレームに基づく拒絶については、MPEP § 608.01(m)において言及し、また、二重特許による拒絶については、MPEP § 804において言及している。新規事項に基づく拒絶については、MPEP § 608.04及び§ 2163.06を参照のこと。ライセンスのない外国出願は、MPEP § 140において論じている。インターフェアレンス後のディスクレマー及び拒絶は、MPEP第2300章において説明し、既判事項は、MPEP § 2190において論じ、再発行出願における拒絶は、MPEP第1400章において説明し、また、不適切なマーカッシュ・グループは、MPEP § 2117において説明している。特許法第112条に基づく拒絶は、MPEP § 2161から § 2174まで及び § 2185において論じている。

706.03(a) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第101条の要件の概要は、MPEP § 2104に移した。主題適格性の欠如に基づく拒絶に使用する様式文例は、MPEP § 2106.07(a)(1)に移し、人体を対象としてクレームを拒絶する際に使用する様式文例は、MPEP § 2105に移し、有用性の欠如に基づく拒絶に使用する様式文例は、MPEP § 2107.02, IVに移し、また、改正特許法第102条の適用を受ける出願において、不適切な発明者適格に基づいてクレームを拒絶する際に使用する様式文例は、MPEP § 2157に移した。]

706.03(b) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：原子力法により禁止された特許に関する情報はMPEP § 2104.01に移動した。]

706.03(c) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落に関連する使用のための様式文例はMPEP § 2166に移動した。]

706.03(d) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に関連する使用のための様式文例はMPEP § 2175に移動した。]

706.03(e) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：特許法第112条(f)又は改正前特許法第112条第6段落に関連する使用のための様式文例はMPEP § 2187に移動した。]

706.03(f) - 706.03(j) [保留]

706.03(k) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：重複クレームに関する情報はMPEP § 608.01(m)に移動した。]

706.03(l) - 706.03(n) [保留]

706.03(o) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：明細書への新規事項を追加する補正に関する情報はMPEP § 608.04(a)に移動した。]

706.03(p) - 706.03(r) [保留]

706.03(s) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：許可なしとする外国出願に関する情報はMPEP § 140, IIIに移動した。]

706.03(t) [保留] [-10.2019]

706.03(u) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：ディスクレーマー（権利の一部放棄）に関する情報はMPEP § 2304.04(c)に移動した。]

706.03(v) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：インターフェアレンス後の拒絶については、MPEP第2300章を参照のこと。公用手続の開始を求める申請を認める以前の特許規則1.292は、2012年9月16日付けで本規則から削除された。公用手続の開始後の拒絶に関する情報については、www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/mpep_E8R9.htmから入手可能な2012年8月改訂版MPEP § 706.03(v)を参照のこと。]

706.03(w) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：既判事項の拒絶については、MPEP § 2190, IIに移動した。]

706.03(x) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：再発行出願の審査は、MPEP第1400章において取り扱う。特に、不適切に拡張された再発行クレームの拒絶についてはMPEP § 1412.03を、欠陥のある再発行宣誓書又は宣言書に基づくクレームの拒絶についてはMPEP § 1444を、また、再発行出願の特別の地位についてはMPEP § 1442を参照のこと。]

706.03(y) [保留] [R-10.2019]

[編集者ノート：不適切なマーカッシュグループイングの拒絶に関する情報は、MPEP § 2117に移動した。]

706.04 前に許可されたクレームの拒絶 [R-01.2024]

許可可能とされているクレームは、主任審査官が、すべての事実について検討した後に限り、拒絶される可能性がある。先に認可したクレームを拒絶する庁指令は、主任審査官によって署名されなければならない。MPEP § 1004参照。

当該拒絶を行うときには、多大な注意が払われなければならない。

別の審査官による前の処置

前の審査官が行った1以上の処置を受けた出願について、審査官が担当を命じられた場合、当該審査官は、これまでの調査が徹底的かつ完全であることを確認するため、再調査しなければならない。MPEP § 904.02参照。一般に、審査官は、前の審査官の観点を変更するために全く新しいアプローチ若しくは試みをすること、又は何かを発見するという単なる希望によって新たな調査をしてはならない。Amgen, Inc. v. Hoechst Marion Roussel, Inc., 126 F. Supp. 2d 69, 139, 57 USPQ2d 1449, 1449-50 (D. Mass. 2001)。

前に許可されたクレームを拒絶するということは例外的なことであるので、審査官は、庁指令において、様式文例7.50を使用し、今回拒絶されるクレームは前に許可されていたことを指摘しなければならない。

¶ 7.50 前に許可されていたクレーム、今回拒絶される、新技術

クレーム[1]について示されていた許可可能性は、新たに発見された[2]の参照文献を考慮して撤回される。新たに引用された参照文献に基づく拒絶が続く。

審査官ノート：

1. 括弧2に、新たに発見された参照文献の名称を挿入すること。
2. この様式文例を含む庁指令は、主任審査官の署名を必要とする。MPEP § 1004。

706.05 出願の許可後の拒絶 [R-08.2012]

許可後の、参照文献に基づく拒絶に関しては、MPEP § 1308.01を参照のこと。

706.06 特許からコピーされたクレームの拒絶 [R-10.2019]

特許のクレームに対応するクレームが出願に示されている場合は、審査官は、示されているクレームが、例えば、特許法第101条、第102条、第103条、第112条、二重特許などに基づく

何らかの理由により特許を受けることができないものであるか否かを決定しなければならない。出願に示されているクレームのうちの何れかを、何らかの理由により拒絶できる場合は、これらのクレームは拒絶されるべきである。出願に示されているクレームの拒絶理由は、特許における対応するクレームにも適用されるものであっても、適用されるものでなくてもよい。拒絶理由が特許における対応するクレームにも適用される場合は、拒絶を含む庁指令は、技術センター長の承認を得なければならない。MPEP § 1003を参照のこと。インターフェアレンス及び由来手続については、MPEP第2300章並びに特許規則第41部及び第42部を参照のこと。

706.07 最終拒絶 [R-01.2024]

特許規則1.113 最終の拒絶又は指令

- (a) 審査官による第2回目又はその後の審査若しくは検討が終わったとき、拒絶その他の指令は、最終のものとすることができ、その際には、出願人の、又は特許規則1.510に基づいて提出された査定系再審査に関しては特許権所有者の応答は、クレームの拒絶の場合は審判請求(特許規則41.31)に、又は特許規則1.114又は特許規則1.116に指定されている補正に限定される。クレームの実体拒絶に係わりのない方式拒絶又は要求の場合は、長官に不服申立をすることができる(特許規則1.181)。最終の拒絶又は指令に対する応答は、特許規則1.114又は本条(c)を遵守しなければならない。特許規則1.913に基づく当事者系再審査における最終指令については、特許規則1.953を参照のこと。
- (b) 最終拒絶をするときは、審査官は、その出願のクレームに関して適用できると考えられる拒絶事由のすべてを反復し又は記述し、それを支持している理由を明示しなければならない。
- (c) 最終の拒絶又は指令に対する応答は、拒絶された各クレームの削除又はそ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許可されている状態にあるときは、最終の拒絶又は指令に対する応答は、様式に関する要求又は方式拒絶に従わなければならない。

最終拒絶の準備が整う前に、明確な争点が審査官と出願人との間で明らかにされなければならない。手続をできる限り迅速に終結させるために、また同時に、出願人及び公衆の双方を公正に遇するために、開示され、クレームされている発明は、最初の庁指令において徹底的に調査され、また、参照文献は十分に適用されなければならない。また、この庁指令に対する応答として、出願人は、実体拒絶及び方式拒絶に係るすべての事由を回避するために補正をしなければならない。連続する補正において出願人によって提出されるクレームに関しての1の主題から他のものへの切り替え、又は審査官による実質的に同一の主題を有するクレームを、連続する指令によって拒絶する際の一連の参照文献から他のものへの切り替えは、同様に、早期の終結、すなわち、出願の許可又は最終拒絶の何れかのために、明確に定義された争点に到達するという目標を達成することを阻害するという傾向を有する。

出願人は「審査官が新たな参照文献又は拒絶理由を提示するたびに補正をする」権利を有さないが、審査官は性急かつ熟慮を欠いた最終拒絶をしてはならない。出願人であって、同人

が正当に受ける権利を有する特許保護を与えるクレームの形でその発明を定義しようと思う者は、その目的で審査官の協力を得なければならず、また、その出願手続の過程で早まった打ち切りを受けることになってはならない。

審査官は、出願人はすべての事件において全面的かつ公正な審理を受ける権利を有するという事実及び可能な場合には、審判請求の前に、明確な争点が審査官と出願人との間で明らかにされなければならないという事実を見失ってはならない。しかしながら、出願手続が、その実体に関する徹底的な検討に沿う限りにおいて、少ない措置に限定されることは、出願人全体及び大衆にとっての利益となる。

理由の陳述

最終拒絶をするときには、登録されているすべての未決着の拒絶理由が注意深く見直され、かつ、最終拒絶において依拠される拒絶理由が再述されなければならない。それらはまた、それ以前の1件の庁指令がその拒絶を支持する完全な陳述を含んでいる場合を除き、出願人が審判請求をすることが得策であるか否かを容易に判断することができるように、明確に述べられていなければならない。

しかしながら、以前の単一の庁指令が拒絶理由についての完全な陳述を含んでいる場合は、最終拒絶は当該陳述に言及することができ、また、出願人の応答において提起された主張がある場合は、それに対する反論を含んでいなければならない。このような状況下で審判請求があった場合は、審査官の答弁書は審査官の見解についての完全な陳述を含まなければならない。最終拒絶はその末尾に様式文例7.39を置く。

¶ 7.39 指令は最終のものである

この指令は最終とされる。出願人は、特許規則1.136(a)に記載されている期間延長方針について注意が与えられる。

この最終指令に応答するための短縮法定期間は、この指令の郵送日から3月で満了するよう定められる。最初の応答が、この最終指令の郵送日から2月以内に提出され、勧告的指令が3月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には、それに係る短縮法定期間は、勧告的指令が郵送された日に満了し、また、特許規則1.136(a)の規定による延長手数料は、勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら、如何なる場合においても、応答のための法定期間はこの最終庁指令の郵送日から6月より遅く満了することはない。

審査官ノート：

1. この様式文例は、再発行訴訟事件(短縮法定期間は1月)又は再審査手続(短縮法定期間は1月又は2月)に関して使用してはならない。
2. 特許規則1.136(a)は、再発行訴訟事件に関して使用してはならず、また、再審査手続に関して使用することはできない。

最終応答が専門家ではない出願人のみによって署名され(本人代理)、最終拒絶後利用できる選択肢を出願人に通告する場合、様式文例7.39.01を使用しなければならない。

¶ 7.39.01 最終拒絶、出願人の選択肢、本人出願の場合

この指令は最終拒絶であり、この出願に係る手続を終了する。この指令に対する、特許規則1.113に基づく出願人の応答は、特許審理審判部に対する審判請求又は次に記載する要件を

遵守する補正若しくは許可されている場合は審査再開のための継続審査請求（RCE）の何れかに限定される。庁は、審査終了後に出願人が利用可能な選択肢も提供していることに留意のこと。詳細は、www.uspto.gov/patents/initiatives/uspto-patent-application-initiatives-timeline を参照。

特許審理審判部に関する一般情報は、www.uspto.gov/patents/patent-trial-and-appeal-board/about-ptab/new-ptab で入手できる。このページの情報には、審査官の拒絶に対する審判請求を検討している出願人に有益な、期限付き選択肢に関する手引を含む。また、審判請求を検討しているが予算が不足する者を対象に利用可能な無料法律相談及びサービスも含まれるwww.uspto.gov/patents/ptab/free-legal-assistance。このページは、出願人が最終拒絶を受け取った後又はクレームが2回拒絶された後に速やかに確認するのが最適である。記載の一部は、最新拒絶日から1月以内に請求しなければならない手引も含むからである。審判請求の提出に関する詳細については、MPEP § 1204を参照のこと。

出願人が審査官によってされた拒絶に対し審判請求を希望する場合は、応答期間内に審判請求書を提出しなければならない。審判請求書には特許規則41.20 (b) (1)で規定される手数料が添付されなければならない。現在の手料は、www.uspto.gov/Feesで確認のこと。

出願人が最終拒絶後に補正書を提出しようとする場合、単にクレームを抹消する又は先に庁の指令に従い形式要件を遵守する場合を除き、権利として行うことはできない。それ以外の形では適切でない、出願の実体に触れる補正は、それが必要であること及びそれを先に提出することができなかつたことについての有効かつ十分な理由を証明することによって、容認される可能性がある。

最終拒絶に対する特許規則1.113に基づく応答は、拒絶された個々のクレームについて抹消するか審判請求することを含めていなければならない。最終拒絶後における補正書の提出は、それが記録されるか否かに拘らず、審査官がそのクレームは許可できる状態にあると判断しない限り、最終拒絶に対する法定応答期間の進行を停止させることはできない。

出願人が、2000年5月29日以降に提出された通常特許出願又は植物特許出願の審査を継続し、庁の措置の最終拒絶の撤回を希望する場合、応答期間内に特許規則1.114に基づくRCE提出することができる。RCEの提出要件の詳細については、MPEP § 706.07(h)を参照のこと。

応答期間内又は特許規則1.136(a)若しくは(b)に基づいて取得されたこの期間についての延長期間内に審判請求書、最終拒絶後の応答又はRCEが適式に提出されなかった場合は、その出願は放棄される。

審査官ノート：

1. この様式文例は、最後の応答が特許有資格者ではない出願人（本人代理）によって署名された場合に使用しなければならない。
2. この様式文例の前には、様式文例7.39, 7.40, 7.40.01, 7.41, 7.42.03 fti又は7.42.09

の内の何れか1が置かれなければならない。

庁指令要約様式PTOL-326が、拒絶に至るまでの(拒絶を含む)すべての庁指令において使用されなければならない。

最終拒絶後に提出される補正書については、MPEP § 714.12及び§ 714.13を参照のこと。

再審査手続における最終拒絶の実務については、MPEP § 2271を参照のこと。

706.07(a) 最終拒絶，第2回目の庁指令によってすることが適切である場合 [R-07.2022]

実体に関する第2回目又はその後の指令は、最終的なものとされる。ただし、クレームについての出願人の補正により必要性が生じたものでなく、かつ、特許規則1.97(c)に記載されている期間内に、特許規則1.17(p)に記載されている手数料を添えて提出された情報開示陳述書によって提供された情報に基づかない新たな拒絶理由を審査官が指令する場合を除く。情報が、特許規則1.97(c)に記載されている期間内に手数料を添えて提供される場合、審査官は、提供された情報、例えば、印刷刊行物又は公然使用についての証拠を利用することができ、かつ、そのクレームが補正されているか否かに拘らず、次の庁指令を最終とすることができる。ただし、クレームの補正によって必要とされなかった他の新たな拒絶理由を審査官が指令していない場合に限る。MPEP § 609.04(b)参照。

更に、出願に対する第2回目以降の実体審査は、補正されていないクレーム又は他のクレームが新たに引用された技術に基づく拒絶を含んでいるにも拘らず、出願人又は特許所有者によって新たな拒絶理由通知を必要としない方法で補正されたクレームについて、特許規則1.17(p)に記載されている手数料を添えて特許規則1.97(c)に基づいて提出された情報開示陳述書によって提供された情報以外の新たに引用された技術に基づく拒絶を含んでいる場合は、最終的なものとはされない。先行技術が特許規則1.105に基づく要件に対する応答として提供された場合、審査官は、当該技術を適用するすべての事例が補正を必要としない限り、その技術に依拠する次の庁指令を最終のものとするすることができない。従属クレームは、従属されるクレームのすべての主題を組み込むように独立クレームそれに従属するクレームが補正された場合、補正されたものとみなされる。特許法第112条(d)及び特許規則1.75参照。

新たな拒絶理由を構築することを決定するための指針に関しては、MPEP § 1207.03(a)を参照。

再応答が審査官の最初の指令の後に行われ、再応答されたクレームのいずれかが特許することができない場合(例えば、特許法第112条(a)に基づく拒絶の場合)、再応答されたクレームの拒絶指令が出願人の補正によって必要になった場合又は特許規則1.97(c)に規定された期間中に特許規則1.17(p)に規定された手数料を添えて提出された情報開示陳述書に記載された情報に基づいている場合、審査官の次の指令は最終的なものとなる場合がある。再回答の詳細は、MPEP § 821.04 以降を参照。

出願又は再審査手続中の特許の実体に関する第2回目又はその後の指令は、それが、主張さ

れることが合理的に予期される制限を含むために補正されたクレームについての、登録されていない先行技術に基づく拒絶を含んでいる場合は、最終的なものとしてはならない。MPEP § 904以下参照。しかしながら、審査官が、出願人が拒絶を克服するためにクレームを補正するか否か、又はどのように補正するかは、極めて限られた事情の場合(例えば、審査官が、出願人が特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に基づく拒絶を克服する方法を示唆する場合)を除き、予期することを期待できない点に留意すること。

出願又は再審査手続中の特許の実体に関する第2回目又はその後の指令は、それが、2002年の知的所有権及び最先端テクノロジー技術的修正法(Pub. L. 107-273, 116 Stat. 1758 (2002))による改正前特許法第102条(e)の修正によって必要となった新たな拒絶理由を含んでいる場合は、最終的なものとすることができないが、新たな拒絶理由が、クレームの補正によって、又は特許規則1.17(p)に記載されている手数料が添付されている特許規則1.97(c)に基づく情報開示陳述書によって提供された情報の結果であるときは、この限りでない。

特許法第102条(a)(2)又は改正前特許法第102条(e)／第103条による何れかの引用文献を出願のクレームに対して適用する場合は、審査官は、共通所有権を主張する陳述書により特許法第102条(b)(2)(C)に基づく例外に対して出願人を適格とすることができること又は発明がされた時点における共通所有権についての陳述書により特許法第102条(e)を根拠とする特許法第103条に基づく拒絶が特許若しくは出願を不適格とすることができることを予期する必要がある。当該陳述書が特許法第102条(a)(2)又は改正前特許法第102条(e)／第103条による拒絶に対する応答として提出され、かつ、クレームが補正されていない場合において、新たな拒絶をするときは、審査官は、次の庁指令を最終とすることができない。MPEP § 2146.03及び§ 2154.02(c)を参照のこと。

引用文献の主題が、特許法第102条(b)(2)(C)及び第102条(c)の共同研究契約(JRA)規定に基づいて先行技術として除外される場合又は引用文献が改正前特許法第103条(c)のJRA規定に基づいて先行技術として非該当となり、保留中の拒絶がそれによって克服された場合、審査官は、次の庁指令で、除外された主題又は非該当となった引用文献に基づいて、新たな二重特許拒絶を行う必要がある場合がある。出願人がクレームを補正しなかった場合でも、次の庁指令は最終的なものとなる(その場合は、審査官が、補正書又は特許規則1.17(p)に定める手数料を添えて特許規則1.97(c)に定める期間内に提出された情報開示陳述書の何れかにより必要となったものではなかった、他の新たな拒絶理由を発出しないことを条件とする)。)。庁指令を最終とすることは、新たな二重特許による拒絶が、出願人による出願の補正によって必要となったものであることから、適切である。

拒絶における唯一の変更が、出願を、2013年3月15日に有効な改正前特許法第102条よりも現行の特許法第102条の適用を受ける出願の取扱いに基づいているか又はその逆の取扱いに基づいており、かつ、後続する指令において根拠とする何れかの先行技術が、改正前特許法第102条と現行の特許法第102条の両方に基づく先行技術であった場合は、当該指令は、最終とすることができる。例えば、最初の指令が、改正前特許法第102条(e)に基づいて利用可能である引用文献を根拠とし、後続する指令が、特許法第102条(a)(2)に基づく同一の引用文献のみを根拠とした場合は、当該後続する指令は、新たな要件が定められなかった又は先行技

術以外の拒絶が行われなかったと仮定して、最終としてもよい。

出願人が、特許性を有する新規性を証明しようとせずにクレームを補正する場合は、審査官は、当該クレームを許可しない。MPEP § 714.04を参照のこと。クレームは、審査官の見解において、記録されている理由に基づいて明らかに拒絶することができる場合は、最終拒絶することができる。

様式文例7.40が、出願人の補正によって必要となった新たな拒絶理由を含め、庁指令を最終的なものとするときに使用されなければならない。

¶7.40 指令は最終のものである、補正によって必要となった

出願人による補正が、この庁指令に示されている新たな拒絶理由を必要なものにした。従って、この指令は最終指令とされる。MPEP § 706.07(a)参照。出願人は、特許規則1.136(a)に記載されている期間延長方針について注意が与えられる。

この最終指令に応答するための短縮法定期間は、この指令の郵送日から3月で満了するよう定められる。最初の応答が、この最終指令の郵送日から2月以内に提出され、勧告的指令が3月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には、それに係る短縮法定期間は、勧告的指令が郵送された日に満了し、また、特許規則1.136(a)の規定による延長手数料がある場合は、それは勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら、如何なる場合においても、応答のための法定期間はこの最終指令の郵送日から6月より遅いときに満了することはない。

審査官ノート：

1. この様式文例は、再発行訴訟事件(短縮法定期間は1月)又は再審査手続(短縮法定期間は1月又は2月)に関して使用してはならない。
2. 特許規則1.136(a)は再発行訴訟事件に関しては使用してはならず、また、再審査手続に関しては使用することができない。

¶7.40.01 指令は最終のものである、手数料が添付されたIDSによって必要となった

出願人による、[1]の、特許規則1.17(p)に記載されている手数料が添付された、特許規則1.97(c)に基づく情報開示陳述書の提出がこの庁指令に表示されている新たな拒絶理由を誘発した。従って、この指令は最終指令とされる。MPEP § 609.04(b)を参照のこと。出願人は、特許規則1.136(a)に記載されている期間延長方針について注意を促される。

この最終指令に応答するための短縮法定期間は、この指令の郵送日から3月で満了するよう定められる。最初の応答が、この最終指令の郵送日から2月以内に提出され、勧告的指令が3月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には、それに係る短縮法定期間は、勧告的指令が郵送された日に満了し、また、特許規則1.136(a)の規定による延長手数料がある場合は、それは勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら、如何なる場合においても、応答のための法定期間はこの最終指令の郵送日から6月より遅いときに満了することはない。

審査官ノート：

1. クレームの補正によって必要となったものではない、審査官によって導入された他の新たな拒絶理由がある場合は、この様式文例は使用してはならず、また、最終拒絶は不適切である。

2. 括弧2には、新たな拒絶理由として使用された情報項目の特定を含んでいる情報開示陳述書の日付を挿入すること。

¶ 7.40.02 aia 指令は最終のものであり、特許法第102条(b)(2)(c)に基づく共同研究契約先行技術の例外の援用によって必要とされた

[1]についての、特許法第102条(b)(2)(c)に基づく共同研究契約先行技術の例外に係る要件に関する出願人による提出物が、この序指令に示されている新たな二重特許付与拒絶を誘発した。したがって、この指令は最終指令とされる。MPEP § 2156参照。出願人は、特許規則1.136(a)に記載されている期間延長方針について注意を促される。

この最終指令に応答するための短縮法定期間は、当該指令の郵送日から3月で満了するよう定められている。最初の応答が、この最終指令の郵送日から2月以内に提出され、勧告的指令が3月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には、それに係る短縮法定期間は、勧告的指令が郵送された日に満了し、また、特許規則1.136(a)の規定に準ずる延長手数料は、勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら、如何なる場合においても、応答のための法定期間は、この最終指令の郵送日から6月より遅いときに満了することはない。

審査官ノート：

1. この様式文例は、リーヒ・スミス合衆国発明法によって改正された特許法第102条／第103条に基づいてクレームが審査されている、2013年3月16日以後に提出された出願に限り、使用されるべきである。この様式文例には、様式文例7.03 aiaが前置きされなければならない。
2. 審査官によって導入された別の新たな拒絶理由であって、クレームの補正によって必要となったものでなく、又は特許規則1.97(c)に記載されている期間内に、特許規則1.17(p)に記載されている手数料を添えて提出された情報開示陳述書によって提供された情報に基づくものでもない当該新たな拒絶理由がある場合は、この様式文例は使用してはならず、また、最終拒絶は不適切となる。
3. 括弧1には、特許法第102条(c)に定義された共同研究契約先行技術の例外に係る要件に関する提出物の提出日を挿入すること。

¶ 7.40.02.fti 指令は最終のものである、改正前特許法第103条(c)に基づく共同研究契約及び先行技術の非該当の援用によって必要となった

出願人による、[1]の、改正前特許法第103条(c)に基づく共同研究契約及び先行技術の非該当に係る要件に関する提出物が、この序指令に示されている新たな二重特許付与拒絶を誘発した。したがって、この指令は最終指令とされる。MPEP § 706.07(a)参照。出願人は、特許規則1.136(a)に記載されている期間延長方針について注意を促される。

この最終指令に応答するための短縮法定期間は、この指令の郵送日から3月で満了するよう定められる。

最初の応答が、この最終指令の郵送日から2月以内に提出され、勧告的指令が3月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には、短縮法定期間は、勧告的指令が郵送される日に満了し、また、特許規則1.136(a)の規定による延長手数料がある場合は、それは勧告的指令の郵送日から計算される。

しかしながら、如何なる場合においても、応答のための法定期間は、この最終指令の郵送日

から6月より遅れて満了することはない。

審査官ノート：

1. 審査官によって導入された他の新たな拒絶理由であって、クレームの補正によって必要となったものでなく、又は特許規則1.97(c)に記載されている期間内に、特許規則1.17に記載されている手数料を添えて提出された情報開示陳述書によって提供された情報に基づくものでもないものがある場合は、この様式文例は使用してはならず、また、最終拒絶は不適切である。
2. 括弧1には、改正前特許法第103条(c)に基づく共同研究契約及び先行技術の非該当に係る要件に関する提出物の提出日を挿入すること。

706.07(b) 最終拒絶、最初の庁指令において行うのが適切な場合 [R-01.2024]

状況によっては、新規出願のクレームが審査官の最初の措置により最終拒絶となる又は継続審査請求(RCE)として提出された出願クレームがRCEの請求直後に最終拒絶の措置となる場合がある(特許規則1.114に基づく提出物及び手数料)。新たな出願のクレームを最初の庁指令において最終拒絶する場合としては、次が挙げられる。

- (A) 新たな出願が先の出願に係る継続出願又は代替である場合、及び
- (B) 新たな出願のすべてのクレームが、(1) 先の出願のクレームと同一又は特許上区別できないとき(換言すると、新たな又は補正したクレームが先の出願に記載されていた場合、特許規則1.145に基づく限定要求が適切ではない場合)及び(2) 先の出願に記載されていたならば、次の庁指令において記載されている理由及び従来技術に基づいて最終拒絶されるのが適切である場合。

RCEが提出された出願については、特許規則1.114に基づく提出及び提出された補足補正後の出願のすべてのクレームが、

- (A) 特許規則1.114に基づく提出の登録前の出願のクレームと同一である、特許上区別できない又は発明の単一性を有している(換言すれば、新たな又は補正したクレームがRCEの提出前に登録されていた場合、限定(発明の単一性の欠如を含む)は適切ではない)及び
- (B) 特許規則1.114に基づくRCEの提出前に出願に登録されていた場合、次の審査官の指令で記録上の理由及び従来技術に基づいて適切に最終的に拒絶されていた場合、

RCEの提出後の審査官の最初の指令(特許規則1.114に基づく提出及び手数料を伴う)においてクレームが最終的に拒絶されることがある。出願人は、権利として以前にクレームされ審査されたクレームとは独立かつ異なる、又は発明の単一性がないクレームに基づいて継続審査を受けるためにRCEを使用することはできないことに留意すること(つまり、出願人は発明を切り替えることはできない)。特許規則1.145及びMPEP § 706.07(h), VIを参照のこと。したがって、RCEに権利として登録される出願が添付されている場合は、条件(A)が常に充足する。

継続出願、代替出願又はRCEにおいて、その出願に、最終拒絶又は審査終了後に以前の出願で提出されたが、

- (A) さらなる検討及び/若しくは調査を必要とする新規問題が提起された場合、又は

(B) 新規事項の問題が提起されたという理由で認められなかった資料が含まれている場合、審査官の最初の指令を最終とすることは適切ではない。

同様に、最終拒絶又は審査終了後、かつRCEの提出前に提出された資料が、

(A) さらに検討及び／若しくは調査を必要とする新規問題が提起された場合、又は

(B) 新規事項の問題が提起されたという理由で認められなかった資料が含まれている場合 RCEの提出後に審査官の最初の指令を最終とすることは適切ではない。

継続する若しくは代替の出願又はRCEに関する最初の庁指令を最終とすることは、その出願が、更に一部継続出願に関する最初の庁指令を最終とすることは、先の出願において提示されなかった主題を含んでいるクレームがあるときは、適切でない。

継続する又は代替の出願に関する最初の庁指令の前での面談の請求は、通常は許可されなければならない。

最初の指令の最終拒絶は、様式文例7. 41又は7. 41. 03の内の何れか該当するものを使用して、行われなければならない。

¶ 7. 41 指令は最終である、最初の指令

これは[1]であって、出願人の先の出願番号[2]に係るものである。すべてのクレームは、先の出願においてクレームされていた発明と同一、特許上区別できず若しくは発明の単一性を有しており（つまり、限定（単一性の欠如を含む）は適切でない）、また、それが先の出願によって登録されていたならば、次の庁指令によって、登録されている事由及び技術に基づいて最終的に拒絶することができた。従って、この指令は、本件に関する最初の指令であるが、最終とされる。MPEP § 706. 07 (b)を参照のこと。出願人は、特許規則1. 136 (a)に記載されている期間延長方針について注意を促される。

この最終指令に応答するための短縮法定期間は、この指令の郵送日から3月で満了するように設定される。最初の応答が、この最終指令の郵送日から2月以内に提出され、勧告的指令が3月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には、それに係る短縮法定期間は、勧告的指令が郵送された日に満了し、また、特許規則1. 136 (a)の規定による延長手数料がある場合は、それは勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら、如何なる場合においても、応答のための法定期間はこの最終指令の郵送日から6月より遅いときに満了することはない。

審査官ノート：

1. 括弧1に、該当する事情に応じ、「継続」又は「代替」の何れかを挿入すること。
2. 補正が、それが新規問題又は新規事項を提起したことを理由として、その特許事件への記録を拒絶された場合は、この様式文例は使用することができない。MPEP § 706. 07 (b) 参照。
3. この様式文例は、再発行訴訟事件(短縮法定期間は1月)又は再審査手続(短縮法定期間は1月又は2月)に関しては使用してはならない。
4. 特許規則1. 136 (a)は、再発行訴訟事件に関して利用してはならず、また、再審査手続に関しては利用されない。

¶ 7. 41. 03 指令は最終である，特許規則1. 53(d)に基づく提出物の後の最初の指令，意匠出願の継続手続出願(CPA)

すべてのクレームは，特許規則1. 53(d)に基づくこの継続手続出願の提出前に親出願においてクレームされていたものと同一の発明又は特許上区別できない発明を対象としており，また，それが先の出願によって登録されていたならば，次の序指令によって，登録されている事由及び従来技術に基づいて最終的に拒絶することができた。従って，この指令は，特許規則1. 53(d)に基づく出願後の最初の指令であるが（つまり，限定は適切ではない），最終とされる。出願人は，特許規則1. 136(a)に記載されている期間延長方針について注意を促される。

この最終指令に応答するための短縮法定期間は，この指令の郵送日から3月で満了するように設定される。最初の応答が，この最終指令の郵送日から2月以内に提出され，勧告的指令が3月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には，それに係る短縮法定期間は，勧告的指令が郵送された日に満了し，また，特許規則1. 136(a)の規定による延長手数料がある場合は，それは勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら，如何なる場合においても，応答のための法定期間はこの最終指令の郵送日から6月より遅いときに満了することはない。

審査官ノート：

1. この様式文例は，特許規則1. 53(d)に基づいてされた継続手続出願に関する最初の指令の最終拒絶のためのものである(意匠出願のみ)。
2. この様式文例の前には，様式文例2. 30又は2. 35の内の1であって，該当するものが置かれなければならない。

¶ 7. 42. 09 指令が最終である，特許規則1. 114に基づく継続審査請求の後の最初の指令

すべてのクレームは，特許規則1. 114に基づく登録前に出願されたクレームと同一である，特許上区別ができない又は発明の単一性を有しており（つまり，限定（発明の単一性の欠如を含む）は適切ではない），すべてのクレームは，特許規則1. 114に基づく登録前の出願に登録されていた場合，審査官の次の指令で記録上の理由及び従来技術に基づいて最終的に拒絶されていた可能性がある。したがって，本指令は，特許規則1. 114に基づく継続審査請求の後及び提出物の提出後の最初の指令であっても，最終とされる。MPEP § 706. 07(b)を参照のこと。出願人は，特許規則1. 136(a)に定める期間延長方針について留意する。

この最終指令に応答するための短縮法定期間は，この指令の郵送日から3月で満了するように設定される。最初の応答が，この最終指令の郵送日から2月以内に提出され，勧告的指令が3月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には，それに係る短縮法定期間は，勧告的指令が郵送された日に満了し，また，特許規則1. 136(a)の規定による延長手数料がある場合は，それは勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら，如何なる場合においても，応答のための法定期間はこの最終指令の郵送日から6月より遅いときに満了することはない。

審査官ノート：

この様式文例は，特許規則1. 114に基づいて提出される継続審査請求に続く最初の指令の最終拒絶のためのものである。

706.07(c) 最終拒絶, 時期尚早 [R-11.2013]

出願が引き続き主任審査官に係属している間は、最終拒絶の時期尚早性に関する問題が提起されるべきである。これは純粋に実務上の問題であって、拒絶の支持可能性とは完全に別の問題である。従って、これは審判請求理由として提出することはできず、また、特許審理審判部に対する不服申立の根拠とすることもできない。それは、特許規則1.181に基づく申請書によって審理を受けることができる。MPEP § 1002.02(c)参照。

706.07(d) 最終拒絶, その撤回, 時期尚早 [R-08.2012]

出願人からの再検討の請求に基づき、主任審査官が最終拒絶は時期尚早であったと認定したときは、同審査官は、その拒絶の終局性を撤回しなければならない。庁指令の終局性は、その出願が引き続き係属している場合は、撤回されなければならない。同審査官は、出願が放棄された後は、最終拒絶を撤回することができない。

庁指令の終局性が撤回された後は、MPEP § 706.07(a)に記載されている条件が満たされている場合は、次回の庁指令を最終とすることができる。

様式文例7.42が、最後の庁指令による拒絶の終局性を撤回するときに使用されなければならない。

¶ 7.42 最後の庁指令に関する終局性の撤回

出願人による、最後の庁指令による拒絶の終局性についての再検討の請求は説得力があるので、その指令の終局性は撤回される。

706.07(e) 最終拒絶の撤回, 全般 [R-08.2012]

最終拒絶後の補正については、MPEP § 714.12及び§ 714.13を参照のこと。

時期尚早でない最終拒絶は出願手続又は再審査手続において一旦登録された後は、特許規則1.116(b)に基づく証明による場合を除き、出願人又は特許権者の請求に基づいて撤回することはできない。追加の補正又は主張は、一定の事情においては検討される。補正であって、出願を許可できる状態にするか、又は審判請求のためのよりよい形式の何れかにするものも、容認することができる。特許規則1.116(a)に従った最終拒絶の後、様式についての方式拒絶又は要求を遵守する補正も許可されるべきである。

審査官は、最終拒絶したクレームについての拒絶を撤回することができる。新たな事実又は理由であって、再審査手続の場合に、前に拒絶したクレームが実際は許可可能である、又は特許可能である旨を審査官に説得するものが提出された場合は、その最終拒絶は撤回されなければならない。ときには、拒絶の終局性を、新たな拒絶理由を適用するために、撤回することができる。

最終拒絶を、新たな拒絶理由を登録する目的で撤回することは許容されるが、この実務は、新たな参考文献が少なくとも1のクレームと完全に適合しているか、又は完全に自明である

ことが証明される相異を除いては、適合する場合に限定されるべきである。通常、それに係るクレームに関しては、以前の拒絶は撤回されるべきである。何が新たな拒絶理由を構成することができるかについての論議に関してはMPEP § 1207.03を参照のこと。

この実務は、従属的参照文献、累積的参照文献又は単に記録にあるものより良いと思われる参照文献を適用するために、使用されてはならない。

最終拒絶が撤回された場合は、最終拒絶後に提出された補正のすべては、通常、登録される。

審判請求趣意書が提出された後に、審査手続を再開させる庁指令によってされる拒絶についての新たな理由は、監督特許審査官の承認を必要とする。MPEP § 1002.02(d)参照。

706.07(f) 最終拒絶に対する応答期間 [R-10.2019]

最終拒絶に対する応答期間は次の通りである。

(A) 応答のための3月の短縮法定期間を設定する最終拒絶のすべては、様式文例7.39, 7.40, 7.40.01, 7.40.02 fti, 7.40.02 aia, 7.41, 7.41.03, 7.42.03 fti, 7.42.031 fti 又は7.42.09の内の1を含まなければならず、それによって出願人に対し、最初の応答書が最終庁指令の日付から2月以内に提出される場合は、その短縮法定期間は、最終拒絶の日付から3月後又は勧告的指令が郵送された日の内の何れか遅い方に満了することを通知する。このようにして、変動的応答期間が設定されることになる。「最終庁指令の日付から2月」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り、かつ、応答書が、特許規則1.7(a)の規定による、土曜日、日曜日又は連邦休日でない、その次の日に提出された場合は、その応答書は2月期間内に提出されたものとみなされ、短縮法定期間は、最終拒絶の日付から3月後又は勧告的指令が郵送された日の内の何れか遅い方に満了する(MPEP § 710.05参照)。如何なる場合にも、応答のための短縮応答期間が最終拒絶の日付から6月より後に満了することはない。

(B) 出願人が最終庁指令に対して最初の応答書をいつ提出するかによって左右される、最終拒絶に関する変動的応答期間を設定する実務は、短縮法定期間が3月未満に設定される状況、例えば、再発行訴訟出願(短縮法定期間は1月)又は再審査手続には適用されない。

I. 勧告的指令

(C) 最終庁指令が(A)に記載する変動的応答期間を設定し、かつ、出願人が最終庁指令に対する完全な最初の応答を最終庁指令の日付から2月以内に提出した場合は、審査官は、その応答が次のことをしているか否かを決定しなければならない。

- (1) その出願を、許可できる状態にすること — その場合には、出願は許可として処理されなければならない、期間延長手数料の納付義務は生じない。
- (2) その出願を、審査官が出願人の許可を得ることなく変更することができる様式事項に関するものを除き、許可できる状態にすること、MPEP § 1302.04 — その場合には、出願

は必要に応じて補正され、許可として処理されなければならない、また、期間延長手数料の納付義務は生じない。

- (3) その出願を、許可できる状態にしないこと — その場合には、勧告的指令は出願人に対し、応答のための短縮法定期間は最終拒絶の日付から3月又は勧告的指令の郵送日の内、何れか遅い方に終了することを通知しなければならない、その方法は、勧告的指令様式、PTOL-303の上部にある欄1. b)に照合の印を付すことによる。

(D) 最終庁指令が前記(A)に記載する変動的応答期間を設定しており、出願人が最終庁指令に対する完全な最初の応答を2月以内に提出しない場合は、審査官は、勧告的指令様式、PTOL-303の上部にある欄1. a)に照合の印を付さなければならない。

(E) 勧告的指令様式、PTOL-303上部の欄1. b)に照合の印が付されている場合は、出願人がその後の手続(特許規則1. 136(a)に基づく期間延長手数料の計算を含む)を取るための期間は、最終拒絶の日付から又は勧告的指令の日付から3月の内、何れか遅い方まで継続する。期間延長手数料は、1月の端数部分について、比例配分することができない。如何なる場合にも、応答のための法定期間が、最終拒絶の日付から6月より後に満了することはあり得ない。例えば、出願人が最終拒絶通知の郵送日から2月以内に最初の応答をし、審査官が最終拒絶の郵送日から3月の期間の末日までに勧告的指令を郵送する場合は、短縮法定期間は、最終拒絶の郵送日から3月の期間の末日に終了する。そのような場合において、期間延長の申請が認められるときは、応答のための最終日は、最終拒絶を含む庁指令にスタンプ又は印字されている日付が起算日とされる。MPEP § 710. 01(a)参照。しかしながら、審査官が3月期間の末日までに勧告的指令を郵送しない場合は、短縮法定期間は、審査官が勧告的指令を郵送した日に終了し、期間延長手数料は勧告的指令の郵送日を起算日とする。

(様式省略)

II. 審査官補正

(F) 最終庁指令に対する完全な最初の応答書が最終庁指令から2月以内に提出された場合は、その出願を許可できる状態にするための審査官補正は、審査官補正が最終庁指令の日付から3月後にされる場合であっても、期間延長手数料の納付を受けないですることができる。審査官補正は、最終庁指令の日付から6月後には、出願がその時点で、法の作用により放棄されるので、することができない点に留意すること。

(G) 最終庁指令に対する完全な最初の応答書が最終庁指令から2月以内に提出されなかった場合は、出願を許可できる状態にする補正をするための出願人の授権が、3月の短縮法定期間内又は特許規則1. 136(a)に従って出願人により申請され、手数料が納付された延長応答期間内の何れかにおいて与えられなければならない。しかしながら、審査官補正であって、最終庁指令に対して応答がされた後に初めて特定される様式事項のみを訂正するものは、期間延長手数料を必要としないが、その理由は、最終庁指令に対する応答が、その訂正がいまだ審査官によって要求されていない様式事項の訂正を除き、その出願を許可できる状態にするからである。

(H) 特許規則1. 136(a)に基づく期間延長は、期間延長のための申請書及び特許規則1. 17に定められている該当する手数料を必要とする。期間延長が、出願を許可できる状態にするために必要な場合は(例えば、審査官補正が応答のための短縮法定期間が終了した後に必要となる時)、出願人は所要の申請書及び手数料を提出すること、又は審査官に対し、その申請を登録し、指定されている手数料を予納口座に請求するための授権をすることができる。USPTOの職員は、クレジットカード支払様式を完成する、又はそれ以外の形で、特許処理手数料(情報に係る物又はサービスの手数料ではないもの)をクレジットカードに請求するための口頭の(電話による)指示を受け入れることはできない。期間延長申請を登録する権限を審査官に与える場合は、その権限は、延長された期間が満了する前に与えられなければならない。その権限は審査官補正における登録とされなければならない。その際には、その権限が与えられたときにその権限を与えた者の名称、請求先の予納口座の番号、請求された延長期間の長さ、予納口座に請求される金額が記載されなければならない。様式文例13. 02. 02が使用されなければならない。

¶ 13. 02. 02 期間延長及び授権された審査官補正

特許規則1. 136(a)に基づく期間延長が、この出願を許可できる状態にする審査官補正を行うために要求される。[1]に行われた面談において[2]は、[3]月の期間延長を申請し、また、長官に対し、予納口座番号[4]にこの期間延長のために必要な所要手数料[5]ドルを請求する授権をし、また、下記の審査官補正を授権した。この変更及び/又は追加が出願人にとって受諾できないものである場合は、補正書を特許規則1. 312に定められている形で提出することができる。当該補正についての検討をさせるためには、それは、発行手数料の納付より遅くないときに提出されなければならない。

審査官ノート：

1. MPEP § 706. 07(f)を参照のこと。ここでは、出願を許可可能な状態にする補正をするために期間延長が必要になる場合を説明している。
2. 如何なる場合において、如何なる延長も、庁指令に対する応答期日は法律(特許法第133条)が定める最長6月を超えることはない。

III. 最終拒絶後の実務

(I) 最終拒絶後の応答は、すべてのUSPTO職員によって速やかに処理され、かつ、検討されなければならない。

(J) 最終拒絶後の応答は、それが短縮法定期間内に提出されるか、又は期間延長申請及び該当する手数料(特許規則1. 17及び1. 136(a))が添付されている場合を除き、審査官による検討がされてはならない。MPEP § 710. 02(e)も参照のこと。この要件は、最初の応答の後に提出される補充的応答書にも適用される。

(K) 面接は、最終庁指令に応答するための短縮法定期間の満了後、ただし、6月の法定応答期間内に、期間延長手数料を納付することなく、受けることができる。

(L) 様式事項であって、最終庁指令に対して応答がされた後に初めて特定され、かつ、出願

人による手続を要するものを、査定系クウェイル指令に関して要求することができるが、出願が他の点では許可可能な状態にあることを条件とする。期間延長手数料は要求されないことになるが、その理由は、その応答が、様式事項の訂正 — 審査官によっていまだ為されてはいない訂正を除き、その出願を許可できる状態にすることにある。

(M) 手続が、最終庁指令に対する応答があった後に再開されることになる場合は、前の庁指令の終局性は、放棄の問題及び期間延長手数料の納付を回避するために撤回されなければならない。例えば、新規の参照文献であって、許可可能であると示されていたクレームを特許不能にするものが、審査官の注意を引くことになった場合は、庁指令は次の趣旨の通知、すなわち、「郵送された庁指令の終局性は、以下に記す新たな拒絶理由を考慮し、ここに撤回される」をもって開始しなければならない。

様式文例7.42を、この通知に追加して使用することができよう。MPEP § 706.07(d) 参照。

706.07(g) 最終拒絶後実務に係る経過措置 [R-07.2015]

特許規則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

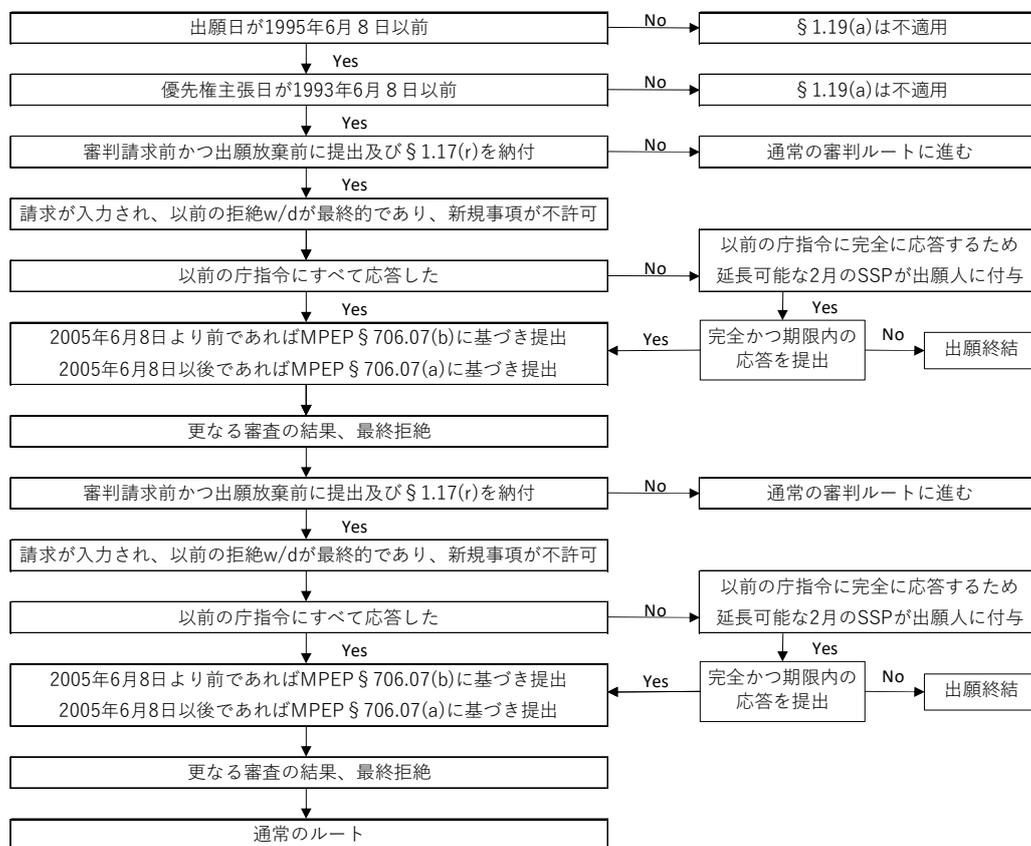
(a) 再発行出願又は意匠出願ではない出願の出願人であって、当該出願において、特許法第120条、第121条及び第365条(c)に基づいてされた先の出願に対する言及がある場合はそれを考慮して、1995年6月8日現在において少なくとも2年間係属しているものに係る者は、次に掲げる事情においては、最終拒絶後に、最初の提出物を登録させ、かつ、その実体に関して検討させる権利を有する。すなわち、最初の提出物及び特許規則1.17(r)に記載されている手数料が、審判請求趣意書の提出前及びその出願の放棄前に提出されることを条件として、USPTOは当該提出物を検討するという事情である。最終拒絶の終局性は、提出物及び特許規則1.17(r)に記載されている手数料の適時の提出があったときは、自動的に撤回される。その後、出願が最終拒絶された場合は、出願人は、次に掲げる事情においては、2回目の提出物を記録させ、かつ、後の最終拒絶後の実体に関して検討させる権利を有する。すなわち、2回目の提出物及び特許規則1.17(r)に記載されている2回目の手数料が審判請求趣意書の提出前及び出願の放棄前に提出されることを条件として、USPTOは当該提出物を検討するという事情である。後の最終拒絶の終局性は、提出物及び特許規則1.17(r)に記載されている2回目の手数料の適時の提出があったときは、自動的に撤回される。提出物であって、特許規則1.17(r)に記載されている手数料が2回納付された後に、出願に関してされた最終拒絶の後に提出されるものは、特許規則1.116に記載されているように処理される。本条において使用するとき、提出物は、情報開示陳述書、記述説明、クレーム又は図面についての補正書及び特許性を支持する新たな実質的主張又は新たな証拠を含むが、それらに限定はされない。

(c) 本条の規定は、1995年6月8日後にされた出願には適用されない。

1995年6月8日にUSPTOに係属している出願についての手続の完了を促進するために、かつ、17年の特許存続期間と20年の特許存続期の間での移行を容易にするために、一般法律第103-465号は、出願であって、当該出願においてされている、特許法第120条、第121条及び第365条(c)に基づいてされた先の出願に対する言及がある場合はそれを考慮して、1995年6月8日現在において2年以上係属しているものについての更に限定された審査について規定した。

更なる限定された再審査は、出願人に対し、手数料納付に基づく権利事項として、出願に関して最終拒絶が出された後に、検討を求めて提出物を提出することを許可している。出願人は、この規定の利益を2の異なる機会において得ることができるが、提出物及び手数料が審判請求趣意書の提出前、かつ、その出願の放棄前に提出されることが条件とされる。これは、出願人に対し、2の異なる機会に各機会に対する手数料を納付して、係属中の出願に関する先の庁指令の終局性を実質的に除去することを可能にし、また、追加のクレーム及び/又はクレームされている主題に関する情報についての検討を受けるために再出願をするという衝撃の回避を可能にする効果を有する。最終手続後の過渡的実務は、1995年6月8日以前にされた出願に限って適用され、再発行若しくは意匠出願又は再審査手続には適用されない。次のフローチャートは特許規則1.129(a)に記載されている最終手続後の過渡的手続を図解する。

1995年6月からの特許規則 § 1.19(a)の過渡的手続の判断フロー



1995年6月8日施行として、係属中の出願であって、1993年6月8日以前の現実の又は有効な出願日を有するものに関しては、出願人は、特許規則1.129(a)に基づき、最終拒絶後の最初の提出物を登録させ、その実体に関して検討させる権利を有するが、その提出物及び特許規則1.17(r)に記載されている手数料が特許規則41.37に記載されている審判請求趣意書の提出前及び出願の放棄前に提出されることが条件とされる。出願であって、特許法第371条に基づいて国内段階に入るもの、又は特許法第111条(a)に基づいてされる出願であって、合衆国を指定国とするPCT出願についての特許法第120条に基づく利益を主張するものに関しては、そのPCT国際出願日が1995年6月8日の時点で少なくとも2年間係属していたか否かを決定するために使用される。

様式文例7.41.01 ftiを、その出願が特許規則1.129(a)に基づく資格を有することを出願人に通告するために使用することができる。

¶ 7.41.01. fti 最終後の過渡的手続, 最初の提出物(特許規則1.129(a))

この出願は、1995年6月8日施行の一般法律第103-465号の適用を受ける。従って、この出願は、先にされた出願に対する特許法第120条、第121条又は第365条(c)に基づく言及がある場合はそれを考慮して、1995年6月8日現在において、少なくとも2年間係属しているので、出願人は、特許規則1.129(a)に基づき、最初の提出物を登録させ、また、その実体に関して検討させる権利を有するが、放棄前に、その提出物及び特許規則1.17(r)に記載されている手数料が、特許規則41.37に基づく審判請求趣意書の提出前に提出されることが条件とされる。最初の提出物及び[1]ドルである、特許規則1.17(r)に基づく[2]事業体に対する該当する手数料が適時に提出されたときは、先の庁指令の終局性は撤回される。審判請求通知書及び特許規則41.20(b)に記載されている手数料が、特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付の前又はそれと同時に提出されていた場合は、特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付は、審判請求の却下及び特許規則1.129(a)に基づく手続継続の請求と解釈されるものとする。特許法第132条の規定により、特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付の結果として検討される補正は、その出願の開示に新規事項を導入することができない。出願人が複数の補正案を提出しており、それが、登録される場合に、相互に矛盾するものであるときは、特許規則1.17(r)に基づく手数料を納付して、当該補正の各々に係る登録又は不登録に関して明示の指示が与えられなければならない。

審査官ノート：

1. この様式文例は、1995年6月9日前にされた出願に関する様式文例7.39から7.41までの内の何れかであって、その出願が、先にされた出願に対する特許法第120条、第121条又は第365条(c)に基づく言及がある場合は、それを考慮して、1995年6月8日現在において、少なくとも2年間係属しており、かつ、特許規則1.17(r)に基づく手数料が以前に納付されていない場合のものに、続けることができる。
2. この様式文例は、意匠出願若しくは再発行出願又は再審査手続に関しては使用してはならない。
3. 括弧1には、該当する事情に応じて、大規模又は小規模事業体に対する現行手数料を挿入すること。
4. 括弧2には、その出願の現行の地位に依存する「小規模」又は「大規模」を挿入すること。

特許規則1.129(a)に基づく提出物は、情報開示陳述書(IDS)、記述説明、クレーム又は図面についての補正、新たな実質的主張及び／又は新たな証拠を含むことができるが、それらに限定されない。特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付の結果として検討される補正は、出願の開示に新規事項を導入することができない、特許法第132条。特許規則1.17(r)に記載されている手数料を考慮し、何れかのIDSであって、出願人が特許規則1.97(c)又は(d)を遵守しなかったことを理由として、前に出願に関して検討することを拒絶されていたものは、それが特許規則1.97(b)に記載されている期間の1において提出されたものとして取り扱われ、かつ、申請書及び特許規則1.97(d)において要求されている申請手数料なしに検

討されるが、特許規則1.98の要件を遵守することが条件とされる。IDSであって、特許規則1.129(a)に基づき、2005年6月8日以後に、特許規則1.97(e)において指定されている陳述を伴わずに提出されたものは、特許規則1.97(c)に記載されている期間内に特許規則1.17(p)に記載されている手数料を添えて提出されたものとして取り扱われる。審査官は、IDSにおいて提出された情報を基にする新たな拒絶理由を導入し、かつ、次回の庁指令を最終のものとするができるが、審査官が、当該クレームの補正によって必要とされなかった他の新たな拒絶理由を導入しないことが条件とされる。MPEP § 706.07(a) 参照。

出願が特許規則1.129(a)に基づいて適格である場合、すなわち、1995年6月8日以前に出願されており、かつ、1993年6月8日以前の有効な合衆国出願日を有している場合は、審査官は、その提出物及び特許規則1.17(r)手数料が、審判請求趣意書の提出前及び出願の放棄前に提出されているか否かを確認しなければならない。補正が最終拒絶に応答して適時に提出されていたが、特許規則1.17(r)に記載されている手数料がその補正に添付されていなかった場合は、審査官はそれらの補正を引き続きMPEP § 714.13に記載されている迅速な方法で検討し、かつ、補正が採用されたか否かを出願人に通知する勧告的指令を発行する。審査官が勧告的指令において、補正が採用されなかったことを示した場合は、出願人は、特許規則1.17(r)に記載されている手数料及び出願放棄を回避するために必要な手数料を納付し、補正に関して、特許規則1.129(a)に基づく提出物としての採用及び検討を得ることができる。提出物及び特許規則1.17(r)に記載されている手数料納付が最終拒絶に対する応答として適時に提出されており、勧告的指令が特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付前に発行されていなかった場合は、勧告的指令は必要でない。審査官は、出願人に対し、前の庁指令の終局性は特許規則1.129(a)に従って撤回されていることを通告する。次のことを注記する。提出物に特許規則1.17(r)に記載されている手数料についての「条件付きでの」納付、すなわち、特許規則1.17(r)に記載されている手数料を予納口座又はクレジットカードに請求する授權が添付されており、提出物が、条件付き納付でなければ採用されるものである場合は、USPTOはその条件付き納付を、特許規則1.17(r)手数料の無条件納付として処理する。

最終拒絶の終局性は、提出物及び特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付が適時に提出されたときに、自動的に撤回される。特許規則1.17(r)に記載されている手数料が適時に納付された場合は、それ以前に採用されていないすべての提出物及び特許規則1.17(r)手数料を添えて提出された提出物は、採用に関する明示の指示がない場合、それらが提出された順序で採用される。抵触する複数の補正がある場合は、それらは、特許規則1.17(r)の手数料を納付して、出願人によって、採用のために明解にされなければならない。様式文例 7.42.01 ftiが、前の庁指令の終局性が撤回された旨を出願人に通告するために使用されなければならない。

¶ 7.42.01. fti 最終庁指令の終局性の撤回—特許規則1.129(a)に基づく過渡的出願

この出願は特許規則1.129(a)の過渡的手続に対して適格であり、かつ、特許規則1.17(r)に記載されている手数料が適時に納付されているので、特許規則1.129(a)の規定により前の庁指令の終局性は撤回された。出願人の[1]の提出物は、最終後の[2]に提出されているので登録された。

審査官ノート：

「最初の」又は「第2回目の」を括弧1に挿入すること。

審判請求通知書及び特許規則41.20(b)に記載されている審判請求手数料が特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付より前又はそれと同時に提出されていた場合は、特許規則1.17(r)に記載されている手数料の出願人による納付は、審判請求を却下し、かつ、特許規則1.129(a)に基づく手続を継続するための請求と解釈される。

特許規則1.17(r)に記載されている手数料が適時に納付されたときに、審査官が、提出物が前の庁指令に対して完全には応答していない、例えば、その提出物が情報開示陳述書を含んでいるのみであると決定した場合は、出願人は完全な応答書を提出するために、2月の短縮法定期間を与えられる。様式文例7.42.02 ftiが使用されなければならない。

¶ 7.42.02. fti 特許規則1.129(a)に基づいて提出された非応答的提出物

[1]に提出された、特許規則1.129(a)に基づく適時の提出物は、前の庁指令に対して完全には応答しておらず、その理由は[2]である。提出物は先の庁指令に対する完全な応答を提出するための誠実な試みと思われるので、出願人は、完全な応答書を提出するために、この書状の郵送日から2月の短縮法定期間を与えられる。この短縮法定期間は、先の庁指令において設定されていた期間を破棄する。この期間は、特許規則1.136(a)の規定により延長を受けることができる。審判請求書及び特許規則41.20(b)に記載されている審判請求手数料が特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付より前又はそれと同時に提出されていた場合は、特許規則1.17(r)に記載されている手数料の出願人による納付は、審判請求を却下し、かつ、特許規則1.129(a)に基づく手続を継続するための請求と解釈される。審判請求は、却下された状態となる。

審査官ノート：

審査官が、提出物は完全には応答していないと考える理由が、括弧2に記載されなければならない。

I. 特許規則1.129(a)に基づく提出物であって、2005年6月8日前に提出されたもの

提出及び特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付の後、次回の庁指令は、MPEP § 706.07(b)に記載されている、継続する出願に関する最初の庁指令を最終的なものとするための条件の下においてのみ、最終的なものとするすることができる。

様式文例7.42.03 ftiは、最初の庁指令を、2005年6月8日前に提出された、特許規則1.129(a)に基づく提出物の後に、最終的なものとするのが適切な場合に、使用することができる。

¶ 7.42.03. fti 指令は最終のものである、2005年6月8日前に提出された特許規則1.129(a)に基づく提出物に続く最初の指令

すべてのクレームは、特許規則1.129(a)に基づく提出物の採用前の出願においてクレームされているものと同一の発明を対象としており、かつ、それが特許規則1.129(a)に基づく提出物の採用前の出願において記載されていた場合には、次回の庁指令において、登録されている理由及び技術に基づいて最終拒絶することができたものである。従って、この指令は、特許規則1.129(a)に基づく提出物の後の最初の指令であったとしても最終とされる。MPEP §

706.07(b)参照。出願人は、特許規則1.136(a)に記載されている期間延長について注意が与えられる。

この最終指令に応答するための短縮法定期間は、この指令の郵送日から3月で満了するように設定される。最初の応答が、この最終指令の郵送日から2月以内に提出され、勧告的指令が3月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には、それに係る短縮法定期間は、勧告的指令が郵送された日に満了し、また、特許規則1.136(a)の規定による延長手数料は、勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら、如何なる場合においても、応答のための法定期間は、この最終指令の郵送日から6月より遅く満了することはない。

審査官ノート：

様式文例7.41.02 ftiも、この指令が特許規則1.129(a)に基づく最初の提出物に続く最終拒絶である場合には、使用すること。

出願に関してその後の最終拒絶がされる場合は、出願人は、最初の提出物の検討に関して記載されているのと同一条件に基づいて、第2回目の提出物を採用させ、かつ、実体に関して検討させる権利を有する。様式7.41.02 ftiが使用されなければならない。

¶ 7.41.02. fti 最終後の過渡的実務、第2回目の提出物(特許規則1.129(a))

最終拒絶後の最初の提出物に関する、特許規則1.17(r)に記載されている手数料が前に納付されているので、出願人は、特許規則1.129(a)に基づき、第2回目の提出物を採用させ、その実体に関して検討させる権利を有するが、放棄前に、第2回目の提出物及び特許規則1.17(r)に記載されている手数料が、特許規則41.37に基づく審判請求趣意書の提出の前に提出されることが条件とされる。第2回目の提出物及び[1]ドルである、特許規則1.17(r)に基づく[2]事業体に対する該当する手数料が適時に提出されたときは、先の指令の終局性は撤回される。審判請求書及び特許規則41.20(b)に記載されている手数料が、特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付の前又はそれと同時に提出されていた場合は、特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付は、審判請求の却下及び特許規則1.129(a)に基づく手続継続の請求と解釈される。特許法第132条の規定により、特許規則1.17(r)に記載されている手数料の納付の結果として検討される補正は、その出願の開示に新規事項を導入することができない。

審査官ノート：

1. この様式文例は、1995年6月9日前にされた出願に関する様式文例7.39から7.41までの内の何れかであって、その出願が、先にされた出願に対する特許法第120条、第121条又は第365条(c)に基づく言及がある場合はそれを考慮して、1995年6月8日現在において、少なくとも2年間係属しており、かつ、特許規則1.17(r)に基づく最初の提出物手数料が以前に納付されている場合のものに、続けることができる。
2. この様式文例は、意匠出願若しくは再発行出願又は再審査手続に関しては使用してはならない。
3. 括弧1には、該当する事情に応じて、大規模又は小規模事業体に対する現行手数料を挿入のこと。
4. 括弧2には、その出願の現行の地位に依存する「小規模」又は「大規模」を挿入のこと。
5. 特許規則1.17(r)に基づく手数料が2回納付されている場合は、特許規則1.129(a)の規定

は、今では使用することができない。

提出物であって、特許規則1. 17(r)に記載されている手数料の2回の納付に続いて、出願に関してされた最終拒絶の後に提出されたものは、特許規則1. 116に記載されている現行の最終後の実務に従って処理される。

II. 特許規則1. 129 (a)に基づく提出物であって、2005年6月8日以後に提出されたもの

2005年6月8日以後の適時の提出物及び特許規則1. 17(r)に記載されている手数料の納付に関しては、実体に関する次回の庁指令は非最終庁指令に対する応答に続く次回の庁指令と同等になる。現行の第2回庁指令最終実務の下では、実体に関するそのような庁指令は最終とされるが、審査官が、新たな拒絶理由であって、出願人によるクレームの補正に必要とされるものでなく、又は特許規則1. 97(c)に記載されている期間内に特許規則1. 17(p)に記載されている手数料を添えて提出されたIDSの形で提供された情報に基づくものでもないものを導入するときは、この限りでない。MPEP § 706. 07(a)参照。

様式文例7. 42. 031 ftiは、2005年6月8日以後に提出された、特許規則1. 129(a)に基づく提出物に続く次回の庁指令を最終とするために使用することができる。

¶ 7. 42. 031. fti 指令は最終である、2005年6月8日以後に提出された特許規則1. 129(a)に基づく提出物に続く指令

2005年6月8日以後に提出された特許規則1. 129(a)に基づく提出物に続く庁指令に関する最終指令実務の下では、特許規則1. 129(a)に基づく提出物の適時の提出に続く次回の庁指令は、非最終庁指令に対する応答に続く次回の庁指令と同等になる。現行の第2回庁指令最終実務の下では、実体に関するそのような庁指令は最終とされるが、審査官が、新たな拒絶理由であって、出願人によるクレームの補正に必要とされるものでなく、特許規則1. 97(c)に記載されている期間内に特許規則1. 17(p)に記載されている手数料を添えて提出されたIDSの形で提供された情報に基づくものでもないものを導入するときは、この限りでない。MPEP § 706. 07(a)を参照のこと。

この庁指令の中には、新たな拒絶理由であって、出願人によるクレームの補正によって必要とされるものでなく、特許規則1. 97(c)に記載されている期間内に特許規則1. 17(p)に記載されている手数料を添えて提出されたIDSの形で提供された情報に基づくものでもないものは存在していない。従って、この指令は最終とされる。出願人は、特許規則1. 136(a)に記載されている期間延長方針について注意を喚起される。

この最終指令に応答するための短縮法定期間は、この指令の郵送日から3月で満了するように設定される。最初の応答が、この最終指令の郵送日から2月以内に提出され、勧告的指令が3月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には、それに係る短縮法定期間は、勧告的指令が郵送された日に満了し、また、特許規則1. 136(a)の規定による延長手数料は、勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら、如何なる場合においても、応答のための法定期間は、この最終庁指令の郵送日から6月より遅く満了することはない。

審査官ノート：

様式文例7. 41. 02 ftiも、これが特許規則1. 129(a)に基づく最初の提出物に続く最終拒絶である場合には、使用すること。

出願人は、その出願が特許規則1. 129(a)に記載されている更なる制限された審査についての過渡的手続にとって適格である場合は、最終後の2個の提出物について検討を受ける権利を有する。その結果、当該出願人が特許規則1. 129(a)に基づく1個の提出物を提出し、その出願が再び最終拒絶下にある場合は、出願人は、特許規則1. 129(a)に基づく追加の1個の提出物に限って権利を有する。当該出願人が特許規則1. 129(a)に基づき既に2個の提出物を提出しており、その出願が再度最終拒絶下にある場合は、出願人は、特許規則1. 129(a)に基づく追加の提出物を検討させる権利を有さない。出願人は、追加の提出物について、それが特許規則1. 116に記載されている条件を満たしている場合には、検討を受ける権利を有することができる。

706.07(h) 継続審査請求(RCE)実務 [R-01.2024]

特許法第132条 拒絶通告；再審査

(b) 長官は、出願人の請求による特許出願の継続審査について規定する規則を定めるものとする。長官は、当該継続審査について適切な手数料を定めることができ、また、第41条(h)(1)に基づく減額された手数料についての資格を有する小規模事業体に対し当該手数料に関する50%の減額を規定するものとする。

特許規則1. 114 継続審査請求

(a) 出願に関する手続が終了した場合は、出願人は、次に掲げる事項の内の最先のものより前に提出物及び特許規則1. 17(e)に記載されている手数料を提出することによって、出願について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、特許規則1. 313に基づく申請が承認される場合を除く。
- (2) 出願の放棄、又は
- (3) 特許法第141条に基づく連邦巡回控訴裁判所に対する上訴通知書の提出又は特許法第145条若しくは第146条に基づく民事訴訟の開始。ただし、その上訴又は民事訴訟が終結している場合を除く。

(b) 本条において使用される「出願に関して手続が終了する」とは、出願について上訴がされていること、又は最後の庁指令が最終庁指令(特許規則1. 113)、許可通知(特許規則1. 311)若しくは他の形で出願手続を終了させる指令であることをいう。

(c) 本条において使用される提出物は、情報開示陳述書、記述説明、クレーム又は図面についての補正及び特許性を支持する新たな主張又は新たな証拠を含むが、それに限定されない。特許法第132条に基づく庁指令に対する応答が未処理となっている場合は、提出物は、特許規則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特許規則1. 17(e)に記載されている手数料を提出した場合は、USPTOは庁指令の終局性を撤回し、その提出物は採用され、検討される。出願人が本条に基づく継続審査請求書を、上訴後であるが、その上訴に関する決定の前に、提出する場合は、それは、上訴を取り下げ、審査官に対する出願手続を再開するための請求として取り扱

われる。上訴趣意書(特許規則41.37)若しくは応答趣意書(特許規則41.41)又は関連書類は、本条に基づく提出物とは考えられない。

- (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)に基づいてされた通常特許又は植物特許についての出願
 - (3) 1995年6月8日前に、特許法第363条に基づいてされた国際出願、又は特許法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

特許法第132条(b)は、手数料を納付してされる出願人による請求(継続審査請求、すなわち、RCE)に基づいて、出願人に対して特許規則1.53(b)に基づく継続出願を要求することなく、出願についての継続審査を規定している。RCE実務を実行するために、特許規則1.114は、出願人が、手続が終了している出願(例えば、その出願が最終拒絶又は許可通告を受けている)に関する継続審査を、提出物を提出し、所定の手数料を納付することによって、獲得できる方法を定めている。出願人は、前にクレームされ、権利事項として、審査されているクレームからは独立しており、かつ、異なっているクレームを基にして、継続審査を獲得するためのRCEを提出することはできない(すなわち、出願人は発明を取り替えることができない)。特許規則1.145参照。新たに提出されるクレームであって、前にクレームされている発明からは独立しており、かつ、異なっている発明を対象としているものは、検討から取り下げられ、かつ、採用されない。下記VI.参照。RCEは新たな出願ではない。それ故に、USPTOは、RCEを新たな出願、例えば、特許規則1.53(b)に基づいてされる出願又は特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)には転換しない。

I. RCE提出のための条件

特許規則1.114の規定は、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許出願若しくは植物出願又は1995年6月8日以後に特許法第363条に基づいてされた国際出願に適用される。特許規則1.114のRCE規定は、次の事項には適用されない。

- (A) 仮出願
- (B) 1995年6月8日前に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許又は植物特許出願
- (C) 1995年6月8日前に特許法第363条に基づいてされた国際出願、又は特許法371条に準拠していない国際出願、
- (D) 意匠特許出願、
- (E) 国際意匠出願、又は
- (F) 再審査中の特許

特許規則1.114(e)参照。

出願人は、次に掲げる事項の内の最先のものより前に、継続審査請求書(様式PTO/SB/30参

照), 提出物及び特許規則1. 17(e)に記載されている手数料を提出することにより, 出願についての継続審査を獲得することができる。

(A) 発行手数料の納付(ただし, 特許規則1. 313に基づく申請が認められる場合を除く)

(B) 出願の放棄, 又は

(C) 連邦巡回合衆国控訴裁判所に対する控訴状の提出又は民事訴訟の開始(ただし, 上訴又は民事訴訟が終了した場合を除く)

特許規則1. 114(a)参照。出願人は, 出願に関する手続が終結するまでは, 出願に関する継続審査を請求することができない。特許規則1. 114(a)参照。出願が終結するのは, その出願が上訴の対象とされている, 又は最後の庁指令が最終庁指令(特許規則1. 113), 許可通告(特許規則1. 311)若しくはそれ以外に出願に関する手続を終結させる指令(例えば, Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935))である場合である。

特許法第371条による国内段階の出願において有効に継続審査請求(RCE)がされるためには, 必要なすべての発明者による宣誓書若しくは宣言書(又は代替陳述書)は, 特許規則1. 495(c)(3)により, 出願が他の点により許可を受けることができる状態になるまで発明者による宣誓書又は宣言書の延長が許可されていても, 出願において, RCEの前に又はRCEとともに提出しなければならない。特許規則1. 114(e)に従って, RCEは, 特許法第371条を遵守していない国際出願においては, することができない。特許法第371条(c)(4)は, 発明者による宣誓書若しくは宣言書又は代替陳述書の提出を要求している。

II. 提出物要件

特許規則1. 114において使用される「提出物」は, 情報開示陳述書, 記述説明, クレーム又は図面についての補正及び特許性を支持する新たな主張又は新たな証拠を含むが, それに限定されない。特許規則1. 114(c)参照。特許法第132条に基づく庁指令に対する応答が未処理となっている場合は, 提出物は, 特許規則1. 111の応答要件を満たしていなければならない。特許規則1. 114(c)参照。従って, 出願人は, 情報開示陳述書(特許規則1. 97及び1. 98)のみを含む特許規則1. 114に基づく提出物を, 特許法第151条に基づく許可通告の適用を受ける出願に関しては提出することができるが, 出願であって, 最後の庁指令が最終拒絶又はEx parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に基づく庁指令であるもの, 又は上訴されている出願に関しては, 提出することができない。指令停止の要求, 上訴趣意書又は応答趣意書(若しくは関連書類)は, 特許規則1. 114に基づく提出物とは考えられない。特許規則1. 103及び1. 114(d)参照。しかしながら提出物は, 先に提出された上訴趣意書又は応答趣意書における主張をもって構成することができる, 又は単に先に提出された上訴趣意書又は応答趣意書における主張を参照によって援用する旨の陳述書をもって構成することができる。更に, 先に提出された最終後の補正(採用されているか否かは問題とされない)は, この提出物要件を満たすことができる。

最終拒絶後に提出された主張であって, 審査官によって採用されてはいるが, 説得力があるとは認定されていないものは, 当該主張が庁指令に対して, 特許規則1. 111の意味で応答しているものである場合は, 提出物要件を満たすことができる。提出物が, 最後の未処理の庁指令に対して, 特許規則1. 111の意味において応答しているか否かの検討は, 当該未処理の庁指令に関する「最終的」状態を要素とすることなく行われる。従って, 出願が最終拒絶を

受けている場合に、特許規則1. 113に基づく応答として承諾されないことがある応答は、特許規則1. 111に基づく応答として受諾されることがある。

出願の状態	提出物	追加の情報
最終後	最終拒絶に対する特許規則1. 111に基づく応答を含んでいなければならない(例えば、RCEに添付して提出される補正又は最終後の前に提出される補正)。	下記V. 及びVI. 参照
査定系クウェイル指令後	査定系クウェイル指令に対する応答書を含んでいなければならない。	下記IX. 参照
許可後	IDS, 補正, 新たな主張又は新たな証拠を含んでいなければならないが、それらに限定されない。	下記IX. 参照
上訴後	最終拒絶に対する特許規則1. 111に基づく応答を含んでいなければならない(例えば、先に提出された上訴趣意又は応答趣意書における主張を参照によって援用する旨の陳述書)。	下記X., XI. 及びXII. 参照

III. 最初の処理

RCEは、まず、出願を担当させられている技術センター(TC)によって処理される。技術支援職員は、次の事項を検証する。

- (A) 出願は通常特許又は植物特許であること(つまり、意匠特許ではない)。
- (B) 出願が1995年6月8日以後に行われたこと。
- (C) 出願に係る手続が終結していること(すなわち、最後の庁指令が、最終拒絶、許可通告若しくはEx parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に基づく庁指令であるか、又はその出願が上訴されていること)。
- (D) RCEが、発行手数料の納付前に提出されたこと、又は提出されていなかった場合は、その出願を発行から取り下げるための特許規則1. 313に基づく申請書が提出され、かつ、承認されていたこと。
- (E) RCEが提出された時点で出願が係属中であったこと(すなわち、特許が登録又は放棄されていなかったこと)。
- (F) RCEに、特許規則1. 17(e)に基づくRCE手数料を含む適切な手数料が添付されていたこと。
- (G) RCEが、特許規則1. 114によって要求されている提出物を含んでいたこと。

及び

- (H) 出願が特許法第371条に基づく国内段階出願である場合、RCEの前又はRCEと同時に、各発明者について準拠した発明者の宣誓書又は宣言書が提出されている。

提出が連邦巡回裁判所又は連邦地方裁判所で審理中の場合、提出は裁判所の管轄下にあり、RCEの手続は利用できないため、RCEは処理されない。以下のサブセクションXIIを参照のこと。

A. 不適切RCEの取扱

RCE提出のための条件の1以上が満たされていない場合は、出願人にその旨が通告される。一

般に、「不適切な継続審査請求書(RCE)についての通知」，様式PTO-2051が出願人に郵送される。不適切なRCEは，前の庁指令に記載されている，出願の放棄を回避するための応答に関する期間の進行を停止する作用を有さない。

審査官が，不適切なRCEが誤って審査官に発送されたことを発見した場合は，その出願は，直ちに技術センター内の法律文書監督主任審査官(HSLIE)に返送されなければならない。

1. 手続が終結していない

出願に関する手続が終結していない場合は，出願人には，不適切なRCEについて通告がされ，また，補正／応答書が存在している場合は，それは採用される。その後，その出願は，特許規則1.111に基づく補正又は応答の検討のために，審査官にあてて発送される。

2. 出願について上訴がされている

出願について上訴がされており，かつ，RCEに，特許規則1.17(e)に記載されている手数料及び／又は特許規則1.114により要求される提出物が添付されていない場合は，その出願は，適切な処理のために審査官に発送され，かつ，出願人は不適切なRCEについて通告を受ける。(下記X.参照)。

B. 不明確な送付状

出願人が送付状を提出し，それが特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)又は特許規則1.114に基づく継続審査請求(RCE)の何れであるか明確でなく(例えば，RCE及びCPAの双方についての言及を含んでいる)，かつ，その出願が1995年6月8日以後にされた植物又は通常特許出願である場合には，USPTOはその送付状を特許規則1.114に基づくRCEとして取り扱うものとするが，その理由は，2003年7月14日施行として，CPA実務は，植物及び通常特許出願に関しては，消滅させられているからである。出願人が送付状を提出し，それがCPA又はRCEの何れであるか明確でなく，かつ，その出願が意匠出願である場合には，USPTOは，その送付状を特許規則1.53(d)に基づくCPAについての請求として取り扱うものとするが，その理由は，RCE実務は，意匠出願には適用されないからである。送付状とともに提出されるその他の書類(例えば，予備的補正書又は情報開示陳述書)は，送付状がCPAであるか若しくはRCEであるか，又は，それがCPAであるか若しくはRCEであるかについて不明確であるか否かを決定するときには考慮されない。しかしながら出願人が，意匠出願に関するRCEであることが明確な送付状を提出した場合は，それは不適切なRCEとして取り扱われ，出願人に対し，「不適切な継続審査請求(RCE)についての通告」，様式PTO-2051が郵送される。RCEは新たな出願の種類ではない。それ故に，USPTOはRCE(適切であるか不適切であるかを問わない)を，特許規則1.53(d)に基づくCPAのような新たな出願に転換することができない。

C. 条件付きRCEの取扱

提出物に，「条件付き」RCE及び特許規則1.17(e)に基づくRCE手数料の納付(すなわち，特許規則1.17(e)に基づく手数料を預託口座に請求することについての授權書であって，それがなければ，提出物が採用されないことに備えるもの)が添付されている場合は，USPTOは，その条件付きRCE及び納付を，RCE及び特許規則1.17(e)に記載されている手数料が提出されているものとして取り扱う。

D. 適切なRCEの取扱

RCEを提出するための条件が満たされている場合は，技術支援職員がその適切なRCEの処理をする。前に提出され，登録されていない補正及びRCEとともに提出される補正は通常は登録される。当該補正は，登録に関する明示の指示がない場合は，提出された順序に従って登録

される。例えば、出願人が最終拒絶後に補正を提出し、それが審査官によって否認され、また、出願人がその後、補正を伴うRCEを提出したが、そのRCEが、前に提出された最終拒絶後の補正が登録されるべきか否かについて対応していない場合は、USPTOは、それら両方の補正をそれらが提出された順序に従って登録する。しかしながら、出願人が最終拒絶後に補正を提出し、それが審査官によって否認され、また、出願人がその後、RCEであって、前に提出した最終拒絶後の補正は登録を求めない旨の明示の指示を含む補正が添付されているものを提出した場合は、USPTOは、RCEに添えて提出された補正は登録するが、前記の最終後の補正は登録しない。抵触する複数の補正が前に提出されている場合は、出願人は、RCE(及び手数料)を提出するときに、どの補正が登録されるべきかを明らかにしなければならない。出願人は、特許規則1.111(b)に基づく登録の不承認を回避するために、すべての補正をRCEの提出より遅くないときに提出するよう奨励される。MPEP § 714.03(a)参照。追加の期間が、前に提出された提出物に対する補充物(例えば、テスト・データを含む宣誓供述書又は宣言書)を作成し、提出するために必要である場合は、出願人は、RCEに添えて、特許規則1.103(c)に基づくUSPTOによる処置の停止を提出することを考慮すべきである。処置の停止に関する更なる詳細に関しては、MPEP § 709を参照のこと。

補正の登録及び手数料の処理の後、出願書類は審査官に発送される。出願人は、RCE提出前に、既に納付されている超過クレームに対する手数料を納付する必要がない。当然のことながら、新たなクレームであって、前に納付された数を超えており、RCEとともに又はその後に提出されるものは、特許規則1.16に基づく該当する手数料の納付を必要とする。

IV. RCEとして取り扱われる不適切なCPA

特許規則1.53(d)(1)は改正されて、特許規則1.53(d)に基づくCPA実務は、通常特許及び植物特許の出願には適用されない旨を規定している。2003年7月14日施行として、CPAは、先の非仮出願が意匠特許出願である場合に限り、提出することができる。CPAの提出に関する更なる詳細については、MPEP § 201.06(d)を参照

1995年6月8日以後に請求された通常特許及び植物特許の出願について、出願人が2003年7月14日以後にCPAの請求をした場合は、USPTOは自動的に、その不適切なCPAを、先の出願(CPAの請求において特定されているもの)に関する特許規則1.114に基づくRCEとして取り扱う。CPAが適切なRCEであるための特許規則1.114の要件を満たしていない(例えば、特許規則1.114(c)に基づく提出物を欠いている、又は特許規則1.17(e)に記載されている手数料が添付されていない)場合は、その不適切なCPAは不適切なRCEとして取り扱われ、また、最後の庁指令(又は、許可通告)に記載されている期間は引き続き進行する。前記の期間(特許規則1.136(a)に基づいて利用可能な期間延長を考慮した上でのもの)が満了した場合には、出願人は、放棄された出願を復活させるためには、特許規則1.137に基づく申請書を(特許規則1.114に基づいて要求される提出物又は特許規則1.17(e)に記載されている手数料を添付して)提出しなければならない。

2003年7月14日施行として、USPTOは、不適切なCPAの特許規則1.53(b)に基づく出願への変更は、単に出願人によって要求されたことを理由としては行わない。USPTOは、不適切なCPAの特許規則1.53(b)に基づく出願への変更は、出願人が、CPAを特許規則1.53(b)に基づく出願に変更するという負担の大きい方法を正当化する情状酌量すべき事由(例えば、その出願を係属状態に復帰させ、不適切なRCEを更正することが、その出願が既に特許になっているた

めに可能でないということ)があることを証明する場合に限り行うものとする。
様式文例7.42.15が、CPAがRCEとして処理されることを出願人に通知するために、審査官によって使用されなければならない。

¶ 7.42.15 特許規則1.114に基づく継続審査として取り扱われる継続手続出願

[1]に提出された特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)の請求は確かに受領された。CPAは、特許法第16章に基づいて提出された意匠出願である限り、提出することができる。特許規則1.53(d)(1)を参照。

この出願のCPAは、特許規則1.53(d)(1)の下では許可されないので、CPAについてのこの不適切な請求は、この出願についての特許規則1.114に基づく継続審査請求として取り扱われる。

審査官ノート：

1. この様式文例は、CPAがRCEとして取り扱われることを出願人に通知するために使用すること。
2. 更に、様式文例7.42.04、7.42.05、7.42.06又は7.42.07は、特許規則1.17(e)に記載されている手数料が適時に納付されていることを条件として、出願人の提出物の登録を確認するために使用すること。
3. 特許規則1.17(e)に記載されている手数料及び／又は特許規則1.114によって要求される提出物が脱漏している／脱漏することになり、かつ、その出願が上訴されていない場合は、不適切な継続審査請求についての通告が郵送されなければならない。その出願について上訴が行われており、特許規則1.17(e)に記載されている手数料及び／又は提出物が脱漏している／脱漏することになる場合は、この様式文例の後に、様式文例7.42.10から7.42.14までの内の1が、該当する事情に応じて、置かれなければならない。

V. 最終拒絶の後

出願人がRCEを、特許規則1.17(e)に記載されている手数料及び特許規則1.111の応答要件を満たす提出物を添付して適時に提出した場合は、USPTOは、いまだ応答がされていない庁指令について、その終局性を撤回し、かつ、その提出物を登録し、検討する。特許規則

1.114(d)参照。特許規則1.111の応答要件を満たす提出物が、出願についての手続を継続するためには、適時に受領されなければならない。換言すれば、継続審査に関する単なる請求及び手数料の納付は、出願の放棄を防止するために先の庁指令において設定されている応答期間の進行を停止する作用を有さない。

提出物が補正である場合は、その提出物は、特許規則1.121に記載されている補正をするための方式を遵守しなければならない。MPEP § 714.03参照。補正は、最後に採用された補正に対する変更を示す印を含んでいなければならない。以前に、最終後に提出され、未登録となっている補正が特許規則1.114(c)に基づく提出物応答要件を満たしている場合であっても、出願人は、RCEの提出時に、前に提出され、未登録となっている最終後の補正がある場合はそこで提示されている変更を含めて、要望する変更のすべてを組み込んでいる補正を、未登録の最終後の補正を採用しないようにする指示を添付して提出することを奨励される。不遵守の補正を含め、完全な応答ではない提出物の取扱に関しては、下記VI.を参照のこと。

RCEが適切である場合は、様式文例7.42.04が、前の庁指令の終局性が撤回された旨を出願人

に通告するために使用されなければならない。

¶ 7.42.04 最終拒絶後の、特許規則1.114に基づく継続審査

特許規則1.17(e)に記載されている手数料を含む、特許規則1.114に基づく継続審査請求がこの出願に関し、最終拒絶後に提出された。この出願は、特許規則1.114に基づく継続審査に適格であり、特許規則1.17(e)に記載されている手数料が適時に提出されているので、前の庁指令の終局性は、特許規則1.114の規定により、撤回された。[1]に提出された、出願人の提出物は登録済である。

審査官ノート：

1. この様式文例は、特許規則1.17(e)に記載されている手数料を含む継続審査請求(RCE)が最終拒絶後に提出された場合に使用すること。
2. 括弧1に提出物の受領日を挿入すること。提出物は、最終拒絶後、前に提出されている補正又はRCEに付随する補正とすることができる。特許規則1.114に記載されているように、提出物は、情報開示陳述書(IDS)、記述説明、クレーム又は図面についての補正、新たな主張及び／又は新たな証拠を含むことができる。庁指令に対する応答がまだされていない場合は、提出物は、特許規則1.111の応答要件を遵守していなければならない。提出物が特許規則1.111の要件を遵守していない場合には、その代わりに、様式文例7.42.08を使用すること。前に、最終拒絶後の応答として提出されている主張であって、登録されてはいるが、説得力があるとは認められていないものが、その主張が未決着の庁指令に対して特許規則1.111の意味において応答している場合は、特許規則1.114に基づく提出物と考えることができる。この様式文例の最終文が該当しない(例えば、提出物が前に登録された主張によって構成されている)場合は、それは、必要に応じ、削除又は修正することができる。
3. 特許規則1.114に基づく継続審査に適格であるためには、出願は、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許若しくは植物特許又は特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後に特許法第363条に基づいてされた国際出願でなければならない。RCEは、2000年5月29日以後に提出されなければならない。

VI. 完全には応答していない提出物

最終庁指令に対する応答が未決着であり、また、提出物が最終庁指令に完全には応答していない場合は、提出物は、RCEが応答期間の進行を停止させるためには、最終庁指令に対して完全な応答を提供しようとする誠実な試みでなければならない。

提出物が最終庁指令に対して完全な応答を提供しようとする誠実な試みでない場合は、そのRCEは不適切なRCEとして取り扱われるべきである。それに伴って、特許規則1.111の要件を遵守している提出物(特許規則1.114(c)参照)が添付されていなかったことを指摘して、「不適切な継続審査請求(RCE)についての通知」、様式PTO-2051が技術支援職員によって作成され、出願人に郵送されなければならない。そのRCEは応答期間の進行を停止させず、また、その出願は、特許規則1.111を遵守する提出物が提出されない場合は、応答のための法定期間が満了した後に放棄される。例えば、最終庁指令に対する応答が未決着であり、提出物が情報開示陳述書(IDS)のみを含んでいる場合は、その提出物は、最終庁指令に対して完全な

応答を提供するための誠実な試みとは考えられず、また、応答期間の進行は停止されない。同様に、補正であって、出願におけるクレームのすべてを取り消し、新たな又は代替のクレームを提出しないものは、最終庁指令に対して、出願を前進させるための誠実な試みではない。USPTOはそのような補正を登録しない。次の事件参照。Exxon Corp. v. Phillips Petroleum Co., 265 F.3d 1249, 60 USPQ2d 1368 (Fed. Cir. 2001)

提出物が完全な応答を提供するための誠実な試みである場合には、出願人に対しては、その提出物が最終庁指令に対して完全には応答していないことを、その理由を付して通知されるべきであり、また、その応答を完全にするために、2月の新たな法定短縮期間が与えられなければならない。特許規則1.135(c)参照。下記の様式文例7.42.08が使用されなければならない。

提出物が、完全に応答している提出物ではないが、それが完全な応答を提供するための誠実な試みである状況としては、次のようなものがある。

- (A) RCEが提出物を添付して提出され、その提出物が、特許規則1.121を遵守していないが、最終庁指令に対する完全な応答を提供する誠実な試みである補正である場合は、適切なRCEとして取り扱われるべきであり、「不遵守の補正書についての通知」が出願人に郵送されなければならない。出願人は、特許規則1.121を遵守する補正を提出するために、その通知の郵送日から2月の期間を与えられる。特許規則1.121に基づく補正実務に関する情報に関しては、MPEP § 714.03を参照のこと。
- (B) 異なる発明に関するクレームの提出—出願人は、前にクレームされ、権利事項として審査されているクレームからは独立し、異なり、かつ発明の単一性を有さないクレームを基にして、継続審査を獲得するためのRCEを提出することができない(すなわち、出願人は発明を取り替えることができない)。特許規則1.145参照。RCEが、補正であって、選択された発明を対象とするすべてのクレームを取り消し、選択されなかった発明を対象とするクレームのみを提示するものを添えて提出される場合は、そのRCEは適切なRCEとして取り扱われるべきであるが、その補正は採用されるべきではない。その補正は、全面的には応答しておらず、出願人は完全な応答書を提出するために、2月を与えられるべきである。MPEP § 821.03参照。様式文例8.04又は8.26の内の該当するものが使用されるべきである。

¶ 7.42.08 特許規則1.114に基づいて提出される提出物であって、完全には応答していないものを添えた継続審査請求

[1]に提出された、特許規則1.114に基づく継続審査請求書であって、特許規則1.17(e)に記載されている手数料及び提出物を含んでいるものの受領が確認される。しかしながら、提出物は庁指令に対して完全には応答していないが、その理由は[2]である。提出物は、先の庁指令に対して完全な応答をしようとする誠実な試みであると思われるので、出願人には、完全な応答書を提出するための期間として、この書状の郵送日から2月の短縮法定期間が与えられる。応答のためのこの短縮法定期間が先の庁指令に記載されている期間を破棄する。この期間は、特許規則1.136(a)により延長を受けることができる。如何なる場合も、この書状への応答日は、法律（特許法第133条）が定める6月を超えて延長することはできない。

審査官ノート：

1. この様式文例は、手数料及び提出物を添えて提出されたRCEに関し、その提出物が、前の庁指令に完全には応答していない場合に、その受領確認のために使用すること。この様式文例は、完全には応答していない提出物を添えて提出されるすべてのRCE、すなわち、RCEであって、最終拒絶後、許可後、Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935) に基づく庁指令の後又は上訴後に提出されるものに使用することができる。
2. 括弧2には、提出物が完全には応答していないと審査官が判断する理由を特定すること。
3. 特許規則1.114に基づく継続審査に適格であるためには、出願は、1995年6月8日以後にされた特許法第111条(a)に基づく通常特許若しくは植物出願又は特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後にされた特許法第363条に基づく国際出願でなければならない。RCEは、2000年5月29日以後に提出されなければならない。

VII. 新規事項

特許法第132条(a)は、「補正は、発明の開示に新規事項を導入してはならない」と規定している。特許規則1.114の規定により採用される補正であって、新規事項を含むと決定されるものは、新規事項を含むと決定される特許規則1.111に基づく応答が現状において取り扱われているのと同じ方法で取り扱われるべきである。MPEP § 706.03(o)参照。出願人が出願の開示内容に新規事項を加えようとする場合は、特許規則1.114の手続は使用することができず、出願人はそのような新規事項を含む特許規則1.53(b)に基づく一部継続出願をしなければならない。

VIII. RCE提出後の最初の指令を最終とすること

特許規則1.114に基づく提出物及び手数料を伴うRCEの提出直後の庁指令は、MPEP § 706.07(b)に記載されている条件が満たされている場合に限り、最終的なものとすることができる。

RCEの提出直後の庁指令を最終とすることは、最初の庁指令が新規の拒絶理由を含んでいる場合は、適切でない。新たな拒絶理由を構成できるものについての論議に関しては、MPEP § 1207.03を参照のこと。

様式文例7.42.09は、RCE提出後の最初の指令を最終とすることが適切である場合に使用することができる。

¶ 7.42.09 指令が最終である、特許規則1.114に基づく継続審査請求の後の最初の指令

すべてのクレームは、特許規則1.114に基づく登録前に出願されたクレームと同一である、特許上区別できない又は発明の単一性を有しており（つまり、限定（発明の単一性の欠如を含む）は適切ではない）、すべてのクレームは、特許規則1.114に基づく登録前の出願に登録されていた場合、審査官の次の指令で記録上の理由及び従来技術に基づいて最終的に拒絶されていた可能性がある。したがって、本指令は、特許規則1.114に基づく継続審査請求の後及び提出物の提出後の最初の指令であっても、最終とされる。MPEP § 706.07(b)を参照のこと。出願人は、特許規則1.136(a)に定める期間延長方針について留意する。

この最終指令に応答するための短縮法定期間は、この指令の郵送日から3月で満了するよう

定められる。最初の応答が、この最終指令の郵送日から2月以内に提出され、勧告的指令が3月の短縮法定期間が満了するまで郵送されない場合には、それに係る短縮法定期間は、勧告的指令が郵送された日に満了し、また、特許規則1.136(a)の規定による延長手数料は、勧告的指令の郵送日から計算される。しかしながら、如何なる場合においても、応答のための法定期間は、この最終指令の郵送日から6月より遅く満了することはない。

審査官ノート：

この様式文例は、特許規則1.114に基づいて継続審査請求が提出された後の、最初の指令最終拒絶のためのものである。

IX. 許可後又はクウェイル指令の後

特許規則1.114(d)の文言「庁指令の終局性を撤回する」は、終局性の撤回であって、最終拒絶並びにEx parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に基づく庁指令による手続の終結又は特許法第151条に基づく許可通知（又は許可可能通知）に係わるものを含む。従って、出願人が、許可されている出願に関し、特許規則1.17(e)に記載されている手数料及び提出物を添付してRCEを提出した場合は、手続が再開される。しかしながら、発行手数料が既に納付されている場合は、RCE手数料の納付及び提出物であって、出願を許可から取り下げるための特許規則1.313に基づく申請書を伴っていないものは、その出願における特許発行を回避させられない。RCEが（手数料及び提出物を伴って）許可されている出願に関して、発行手数料の納付前に提出される場合は、出願を発行から取り下げるための特許規則1.313に基づく申請書は要求されない。

特許規則1.114の要件を遵守しているRCEが、許可された出願に関して、発行手数料の納付後に提出され、また、特許規則1.313に基づく申請書も提出され、かつ、承認される場合は、手続は再開される。出願人は、発行手数料の払戻しを受けることができない。しかしながら、出願がその後許可される場合は、許可通知書は、納付義務が生じる発行手数料金額であって、現行発行手数料金額と納付済の発行手数料との差額であるものを反映する。様式文例7.42.05は、手続が再開されたことを出願人に通告するために使用されるべきである。

¶ 7.42.05 許可又はクウェイル指令の後の特許規則1.114に基づく継続審査

特許規則1.114に基づく継続審査請求が、特許規則1.17(e)に記載されている手数料を含めて、この出願に関し、許可の後に、又はEx parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935)に基づく庁指令の後に提出された。この出願は、特許規則1.114に基づく継続審査に適格であり、かつ、特許規則1.17(e)に記載されている手数料が適時に納付されているので、特許規則1.114の規定により、この出願に関する手続が再開された。出願人によって [1] に提出された提出物は既に登録されている。

審査官ノート：

1. この様式文例は、継続審査請求 (RCE) が、特許規則1.17(e)に記載されている手数料及び提出物を含めて、許可(又は許可可能)通知又はEx parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935) に基づく庁指令の後に提出された場合に、使用すること。
2. 括弧1には、提出物の受領日を挿入すること。特許規則1.114に記載しているように、提出物は、情報開示陳述書、記述説明、クレーム又は図面についての補正及び特許性を支

持する新たな主張又は新たな証拠を含むことができる。

3. 特許規則1.114に基づく継続審査に適格であるためには、出願は、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許若しくは植物特許又は特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後に特許法第363条に基づいてされた国際出願でなければならない。

RCEは、2000年5月29日以後に提出されなければならない。

4. RCEが、発行手数料が納付された後に提出された場合は、出願を発行から取り下げるための、特許規則1.313に基づく申請書が提出され、かつ、承認されていなければならない。

X. 審判請求後であるが、特許審理審判部による審決前

出願人が、特許審理審判部に審判請求書を提出した後、ただし、その請求に関する審決の前に、特許規則1.111に基づくRCEを提出した場合は、RCEは、それが適切であるか否かに拘らず、審判請求を取り下げ、かつ、審査官に対する出願手続を再開するための請求として取り扱われる。特許規則1.114(d)参照。USPTOは、RCEの提出があったときは、審判請求を取り下げる。出願人は、特許審理審判部に対し、審決待ちの審判請求を含む出願に関する、特許規則1.114に基づくRCEがいつ提出されるかを通知しなければならない。通知しない場合は、特許審理審判部は、特許規則1.114に基づくRCEの提出後(ただし、USPTOによる認識の前)に下された審決を無効にすることを拒絶することができる。

A. 適切なRCE

手数料(特許規則1.17(e))及び未決着の最後の庁指令に対する特許規則1.111の意味における応答を含んでいる提出物がRCEに添付されている場合は、USPTOは、最終庁指令の終局性を撤回し、その提出物は登録され、検討される。提出物が、未決着の最後の庁指令に対して完全には応答していないが、完全な応答を提供するための誠実な試みであると考えられる場合は、出願人に対して、提出物が完全には応答していないことが、その理由を付して通告され、また、(様式文例7.42.08を使用して)応答書を完成するための新たな期間が与えられる。特許規則1.135(c)及び下記VI.参照。

RCEが適切である場合は、様式文例7.42.06が、出願人に対して、審判請求が取り下げられたこと、及び手続が再開されたことを通告するために使用されるべきである。

¶ 7.42.06 特許規則1.114に基づく継続審査であって、審判請求後、ただし、特許審理審判部審決前のもの

この出願に関し、特許規則1.114に基づく継続審査請求が、特許審理審判部に対する審判請求後であるが、その審判請求に対する決定の前に、提出された。この出願は、特許規則1.114に基づく継続審査に適格であり、かつ、特許規則1.17(e)に記載されている手数料が適時に納付されているので、特許規則1.114の規定により、審判請求は取り下げられ、かつ、特許規則1.114の規定により、その出願に関する手続が再開された。[1]に提出された出願人の提出物は採用された。

審査官ノート：

1. この様式文例は、継続審査請求であって、特許規則1.17(e)に記載されている手数料及び提出物を含むものが、審判請求書又は審判請求趣意書の後に提出されたが、いまだその審判請求に対する決定がされていない場合に使用すること。審判請求趣意書が提出されていることは必要でないことに留意する。

2. 特許規則1.114に記載されている通り、提出物は、情報開示陳述書、記述説明、クレーム若しくは図面に対する補正、新たに主張又は特許性を支持する新たな証拠を含むことができる。提出物は、前に提出された審判請求趣意書若しくは応答趣意書における主張又は送付状における当該主張の組み込み、又はRCEに付属するそれ以外の書類によって構成することができる。

3. 特許規則1.114に基づく継続審査に適格であるためには、出願は、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許若しくは植物特許出願又は特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後に特許法第363条に基づいてされた国際出願でなければならない。RCEは、2000年5月29日以後に提出されなければならない。

B. 不適切なRCE

審判請求は、RCEが適切でない場合であっても、取り下げを受ける。RCEが出願に関し、特許審理審判部に対する審判請求の後に提出されたが、その請求書が特許規則1.17(e)によって要求されている手数料若しくは特許規則1.114によって要求されている提出物又はその両方を含んでいない場合は、審査官は、その請求を不適切なRCEとして取り扱い、特許規則1.114(d)の規定に従い、審判請求を取り下げる。提出物が、未決着の最後の序指令に対する完全な応答を提供する誠実な試みであるとは考えられない(例えば、IDSのみ)場合は、提出物は不適切な提出物である、又は特許規則1.114(c)に基づく提出物はないものとして取り扱われる(従って、その請求は不適切なRCEである)。下記VI. 参照。

審判請求が取り下げを受けたときは、その出願は、許可されたクレームがあるか否かを基にして、MPEP § 1215.01に従って取り扱われる。拒絶されたクレームについては、手続は終了していると考えられる。拒絶されたクレームへの従属を除けば許可可能であるクレームは、拒絶されていたものとして取り扱われる。MPEP § 1215.01参照。少なくとも1の許可されたクレームがある場合は、その出願は、許可されたクレームに基づいて、発行することが承認されるべきである。少なくとも1の許可されたクレームがあるが、様式問題が未決着である場合は、出願人は、その様式事項を是正する期間として、2月の短縮法定期間が与えられるべきである。該当する事情に応じて、様式文例7.42.10から7.42.14までが使用されるべきである。

¶ 7.42.10 審判請求がされている出願、特許規則1.114に基づく継続審査請求であって、提出物／手数料を伴っていないもの；許可されたクレームがない

この出願に関して、特許規則1.114に基づく継続審査請求が、特許審理審判部に対する審判請求の後に、[1]に提出された。従って、特許規則1.114の規定により、審判請求は取り下げられた。しかしながら、請求書には、特許規則1.17(e)によって要求されている手数料及び／又は特許規則1.114によって要求されている提出物を欠いている。拒絶されたクレームについての手続は終結されていると考えられ、また、許可されたクレームは存在していないので、その出願は放棄される。MPEP § 1215.01を参照のこと。

審査官ノート：

1. 継続審査請求が、審判請求書又は審判請求趣意書の後に、ただし、その審判請求についての決定の前に提出されが、請求書が特許規則1.17(e)に記載されている手数料若しくは提

出物又はその両方を欠いている場合に、許可されたクレームがないときは、審判請求を取り下げ、かつ、その出願を放棄されたものとするために、この様式文例を使用すること。

2. 特許規則1.114に基づく継続審査に適格であるためには、出願は、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許若しくは植物出願又は特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後に特許法第363条に基づいてされた国際出願でなければならない。RCEは、2000年5月29日以後に提出されなければならない。

¶ 7.42.11 審判請求がされている出願、特許規則1.114に基づく継続審査請求であって、提出物を伴っていないもの；クレームは許可されている

この出願に関して、特許審理審判部に対する審判請求の後に、特許規則1.17(e)に記載されている手数料を含む特許規則1.114に基づく継続審査請求が、[1]に提出された。従って、特許規則1.114の規定により、審判請求は取り下げられた。しかしながら請求書は、特許規則1.114によって要求されている提出物を欠いていた。拒絶されたクレームについての手続は終結されていると考えられるので、この出願は、許可されているクレーム[2]に基づいた発行が承認される。クレーム[3]は取り消された。MPEP § 1215.01を参照のこと。

審査官ノート：

1. 手数料を含む、継続審査請求が、審判請求通知書の後又は審判請求趣意書の後に、ただし、その審判請求についての決定の前に提出されが、請求書が所要の提出物を欠いている場合、審判請求を取り下げ、その出願の許可されているクレームに基づいた発行を承認するためにこの様式文例を使用すること。
2. 括弧3には、取り消されたクレーム番号であって、その後に-has-又は-have-が続いているものを挿入すること。クレームであって、許可可能な主題を包含していると指示されたが、拒絶されたクレームに従属しているとして方式拒絶が唱えられたものは、それらは拒絶されており、従って、拒絶されたクレームとともに取り消されるべきものと考えられる。MPEP § 1215.01参照。
3. この様式文例は許可可能通知とともに使用されるべきである。
4. 特許規則1.114に基づく継続審査に適格であるためには、出願は、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許若しくは植物出願又は特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後に特許法第363条に基づいてされた国際出願でなければならない。RCEは2000年5月29日以後に提出されなければならない。

¶ 7.42.12 審判請求がされている出願、特許規則1.114に基づく継続審査請求であって、提出物を伴っていないもの；クレームは様式問題の未決着のまま許可されている

この出願に関し、特許審理審判部に対する審判請求の後に、特許規則1.17(e)に記載されている手数料を含む特許規則1.114に基づく継続審査請求が、[1]に提出された。従って、特許規則1.114の規定により、審判請求は取り下げられた。しかしながら請求書は、特許規則1.114によって要求されている提出物を欠いている。拒絶されたクレームについての手続は終結されていると考えられるので、この出願は、許可されたクレーム[2]に基づいた発行が承認されることになるが、次に掲げる様式問題[3]が速やかに是正されることが条件とされる。是正されない場合は、手続は終結される。MPEP § 1215.01を参照のこと。出願人は、未

決着の様式問題に係る必要な是正を、この書状の郵送日から2月に満了する短縮法定期間内に行うことを要求される。期間延長については、特許規則1.136に基づいて承認を得ることができる。

審査官ノート：

1. 手数料を含む継続審査請求が、審判請求通知書の後又は審判請求趣意書の後、ただし、その審判請求についての決定の前に提出され、請求書が所要の提出物を欠いている場合において、許可されているクレームがあるが、是正される必要がある未決着の様式問題があるときは、審判請求を取り下げるために、この様式文例を使用すること。
2. 括弧3において、更正されなければならない様式問題を説明すること。
3. 特許規則1.114に基づく継続審査に適格であるためには、出願は、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許若しくは植物出願又は特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後に特許法第363条に基づいてされた国際出願でなければならない。RCEは、2000年5月29日以後に提出されなければならない。

¶ 7.42.13 審判請求がされている出願、特許規則1.114に基づく継続審査請求であって、手数料を伴っていないもの；許可されたクレーム

提出物を含む特許規則1.114に基づく継続審査請求が、本出願に関し、特許審理審判部に対する審判請求の後、[1]に提出された。従って、特許規則1.114の規定により、審判請求は取り下げられた。しかしながら請求は、特許規則1.17(e)によって要求されている手数料を欠いている。従って、提出物は登録されない。特許規則1.116(c)参照。拒絶されたクレームについての手続は終結されていると考えられるので、当該出願は、許可されたクレーム[2]に基づいた発行が承認されることになる。クレーム[3]は取り消された。MPEP § 1215.01を参照のこと。

審査官ノート：

1. 提出物を含む継続審査請求が、審判請求通知書の後又は審判請求趣意書の後であるが、その審判請求についての決定の前に提出され、請求書が所要の手数を欠いている場合は、この様式文例を、審判請求を取り下げ、その出願を許可されたクレームに基づいて発行することを承認するために使用すること。
2. 括弧3には、取り消されたクレーム番号であって、その後に-has-又は-have-が続いているものを挿入すること。クレームであって、許可可能な主題を包含していると指摘されたが、拒絶されたクレームに従属しているとして方式拒絶が唱えられたものは、それらが拒絶されており、従って、拒絶されたクレームとともに取り消されるべきものと考えられる。MPEP § 1215.01参照。
3. この様式文例は、許可可能通知とともに使用されるべきである。
4. 特許規則1.114に基づく継続審査に適格であるためには、出願は、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許若しくは植物出願又は特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後に特許法第363条に基づいてされた国際出願でなければならない。RCEは、2000年5月29日以後に提出されなければならない。

¶ 7.42.14 審判請求がされている出願、特許規則1.114に基づく継続審査請求であって、手数料を伴っていないもの；クレームは様式問題の未決着のまま許可されている

この出願に関して、提出物を含む特許規則1.114に基づく継続審査請求が、特許審理審判部に対する審判請求の後に、[1]に提出された。従って、特許規則1.114の規定により、審判請求は取り下げられた。しかしながら請求書は、特許規則1.17(e)によって要求されている手数料を欠いている。そのために、提出物は登録されていない。特許規則1.116(c)を参照のこと。拒絶されたクレームについての手続は終結されていると考えられ、また、この出願は許可されているクレーム[2]に基づいて発行が承認されることになるが、次に掲げる様式問題[3]が速やかに是正されることが条件とされる。是正されない場合は、手続は終結される。MPEP § 1215.01を参照のこと。出願人は、未決着の様式問題に係る必要な是正を、この書状の郵送日から2月に満了するよう設定されている短縮法定期間内に行うことを要求される。期間延長については、特許規則1.136に基づいて承認を得ることができる。ただし、如何なる場合も、この書状への応答日は、法律（特許法第133条）が定める6月を超えて延長することはできない。

審査官ノート：

1. 提出物を含む継続審査請求が、審判請求通知書の後又は審判請求趣意書の後であるが、その審判請求についての決定の前に提出され、請求書が特許規則1.17(e)によって要求されている手数料を欠いている場合において、許可されたクレームがあるが、是正される必要がある未決着の様式問題があるときは、審判請求を取り下げるために、この様式文例を使用すること。
2. 括弧3において、是正されなければならない様式問題を説明すること。
3. 特許規則1.114に基づく継続審査に適格であるためには、出願は、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許若しくは植物出願又は特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後に特許法第363条に基づいてされた国際出願でなければならない。RCEは、2000年5月29日以後に提出されなければならない。

XI. 特許審理審判部による審決の後

A. 特許審理審判部審決後の適正なRCE

RCE(手数料及び提出物が添付されているもの)の提出であって、特許審理審判部による決定の後であるが、連邦巡回控訴裁判所(連邦巡回)に対する上訴通知又は連邦地方裁判所における民事訴訟の開始前のものも、拒絶又は指令の終局性が撤回され、提出物が検討されるという結果を生じる。連邦巡回に対する上訴通知の提出のための、又は民事訴訟を開始するための期限は特許審理審判部の最終審決の日から63日である。特許規則90.3及びMPEP § 1216を参照。それ故に、RCEがこの63日の期限内であって、連邦巡回控訴審への控訴通知の提出又は民事訴訟の開始前に提出される場合は、適時に提出されたことになる。また、特許審理審判部によって新たな拒絶理由が提示された場合は、特許規則41.50(b)に定められた期間内又は特許規則41.52に基づく再審査請求が提出されてから請求に対する決定が行われるまでの期間内に、RCEを適時に提出することもできる。出願に関する特許審理審判部審決の既判事項効果(MPEP § 2190 II参照)に加え、出願に関する審決は「その事件についての法」であり、従って、その出願及びそれに続く関連出願に関して拘束する。MPEP § 1214.01参照(新たな拒絶理由が、特許規則41.50(b)の規定により特許審理審判部によって採用される場合は、そのように拒絶されたクレームについての補正又は事実の証明に係る提出物の何れかを伴っていない主張は、そのクレームについての最終拒絶を生じさせるのみであるが、その理由

は、審査官は、そのクレームが補正されるか、又は特許審理審判部に示されていない事実を証明することによってその拒絶が克服される場合を除き、クレームを許可する権限を有さないことにある)。このような事情であるので、拒絶されたクレームについての補正又は事実の証明に係る提示の何れかを伴っていない主張を包含する提出物は、かかる新たな拒絶又はかかる決定で確認されたその他の拒絶を解消する効力を有さない。

様式文例7.42.07が、出願人に対し、審判請求が取り下げられ、手続が再開されたことを通告するために使用されるべきである。

¶ 7.42.07特許審理審判部審決後であって、更なる上訴又は民事訴訟の前の、特許規則1.114に基づく継続審査

特許規則1.114に基づく継続審査請求が、この出願に関し、特許審理審判部による審決の後、ただし、連邦巡回控訴裁判所への上訴通知の提出又は民事訴訟の開始より前に、提出された。この出願は特許規則1.114に基づく継続審査に対して適格であり、かつ、特許規則1.17(e)に記載されている手数料は適時に納付されているので、特許規則1.114の規定により、審判請求は取り下げられ、かつ、この出願に関する手続は、特許規則1.114の規定により再開された。[1]に提出された出願人の提出物は採用された。

審査官ノート：

1. この様式文例は、継続審査請求(RCE)であって、特許規則1.17(e)に記載されている手数料及び提出物を含んでいるものが、特許審理審判部による審決の後、ただし、更なる上訴又は民事訴訟の前に提出された場合に使用すること。一般に、連邦巡回に対する上訴通知の提出のための、又は民事訴訟を開始するための期間は、特許審理審判部最終審決日から63日である。特許規則90.3及びMPEP § 1216を参照。

2. 出願に関する特許審理審判部の審決は既判力を有し、「その事件についての法」であり、従って、その出願及びそれに続く関連出願に関する支配力を有する。それ故に、拒絶されたクレームについての補正又は事実の証明に係る提出物の何れかを伴っていない主張を包含する提出物は、その拒絶を除去する効力を有さない。MPEP § 2190, II参照。

3. 特許規則1.114に基づく継続審査に対して適格であるためには、出願は、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許若しくは植物出願又は特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後に特許法第363条に基づいてされた国際出願でなければならない。RCEは2000年5月29日以後に提出されなければならない。

B. 審決後の不適切なRCE

RCEが提出され、その時期が特許審理審判部による審決の後、ただし、連邦巡回に対する上訴通知の提出又は連邦地方裁判所における民事訴訟の開始前であり、また、そのRCEに手数料及び/又は提出物が添付されていない場合は、審査官は、出願人に対し、下記の様式文例7.42.16を使用して、そのRCEが不適切であることを通告しなければならない。裁判所の再審理を求めるための期間が、そのような再審理が求められることなく経過した場合は、審査官は、クレームの状況に応じて、許可可能通知又は放棄通知の郵送にその様式文例を含めなければならない。MPEP § 1214.06参照。裁判所の再審理を求めるための期間が残存していると

きは、審査官は、様式PTOL-90にその様式文例を含めなければならない。期限は設定されるべきではない。提出物がRCEに添えて提出されたが、手数料が欠けている場合は、審査官は、提出物が登録されたか否かについての記述も含めなければならない。一般に、そのような提出物は登録されるべきではない。しかしながら、提出物が出願を許可可能な状態にすることが明らかな補正である場合は、それは監督特許審査官の承認を得て、登録されるべきである。MPEP § 1214.07参照。様式文例7.42.16は、出願が、1995年6月8日以後に特許法第111条(a)に基づいてされた通常特許若しくは植物特許出願又は1995年6月8日以後に特許法第363条に基づいてされた国際出願でない場合には、使用されるべきではない。そのような場合には、「不適切な継続審査請求(RCE)」、様式PTO-2051が技術支援職員によって作成され、出願人に対し、継続審査はその出願には適用されないことを通告するために郵送されなければならない。裁判所の再審理を求める期間が、そのような再審理が求められることなく経過した場合は、審査官は、それに係る出願を検討のために取り上げなければならない。とられるべき措置に関する指針については、MPEP § 1214.06を参照のこと。

¶ 7.42.16 特許審理審判部審決後、ただし、更なる上訴又は民事訴訟の前、特許規則1.114に基づく継続審査請求であって、提出物及び／又は手数料が添付されていないもの

特許規則1.114に基づく継続審査請求であって、この出願に関するものが、[1]に、すなわち、特許審理審判部による審決の後、ただし、連邦巡回控訴裁判所に対する上訴通知の提出又は民事訴訟の開始の前に提出された。しかしながら、この請求は、特許規則1.17(e)によって要求されている手数料及び特許規則1.114によって要求されている提出物を欠いている。従って、このRCEは不適切であり、進行している期間は、不適切な請求の提出によって停止はされなかった。

審査官ノート：

1. この様式文例は、裁判所の再審理を求めるための期間が、そのような再審理が求められることなく経過した場合に、該当する事情に応じ、許可可能通知又は放棄通知の郵送に添えて使用されなければならない。又はその期間が残存している場合に、PTOL-90上で使用されなければならない。

2. この様式文例は、出願が1995年6月8日以後にされた特許法第111条(a)に基づく通常特許若しくは植物出願又は特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後にされた特許法第363条に基づく国際出願でない場合は、使用されるべきではない。そのような場合には、「不適切な継続審査請求(RCE)」、様式PTO-2051が技術支援職員によって作成され、出願人に対し、継続審査はその出願には適用されないことを通告するために郵送されなければならない。

3. 一般に、このような状況において、不適切な継続審査請求に添えて提出された提出物は登録されるべきではない。補正に対する例外が存在し、それが出願を許可可能な状態にすることが明らかなことが条件とされる。MPEP § 1214.07参照。審査官はまた、そのような提出物がある場合は、それが登録されたか否かについての記述を含めなければならない(例えば、「この不適正な継続審査請求に添えて提出された提出物は登録されなかった。」)。

XII. 連邦巡回控訴裁判所への上訴又は民事訴訟の後

特許規則1.114に記載されている手続は、連邦巡回控訴裁判所へ上訴又は連邦地方裁判所における民事訴訟の開始の後、出願に関して利用することができないが、上訴又は民事訴訟が終結されており、かつ、その出願がなお係属しているときは、この限りでない。RCEが、裁判所の再審理を受けている出願に関して提出された場合は、審査官は、その出願を、そのRCEが適切であるか否かを決定するために、TCの監督特許審査官又は品質保証専門官宛に提出しなければならない。出願が許可されたクレームを含んでいる(又は裁判所の命令が、USPTOが更なる措置を取るべきことを明示している)場合を除き、勝訴しなかった上訴又は民事訴訟は、その出願についての破棄をもたらす。MPEP § 1216.01参照。

XIII. 様式

様式PTO/SB/30、「継続審査請求(RCE)送付」を、出願人は特許規則1.114に基づくRCEを提出するために使用することができる。技術センターによって、出願人に不適切なRCEについて通知するために使用される「不適切な継続審査請求(RCE)についての通知」、様式PTO-2051は、次の様式PTO/SB/30に続いて示される。

(様式省略)

特許規則1.104 審査の内容

(a) 審査官による処分

(1) 出願の審査又は特許の再審査手続に着手するに際し、審査官は、それについて徹底的に研究をしなければならず、また、クレームされた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。別段の指示がされている場合を除き、審査は、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た発明の特許性の双方に関し、また、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、審査官の処分について通知がされる。不利な処分又は方式拒絶若しくは要求の理由は序指令に記述され、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得る情報又は参照文献が与えられる。

(3) 1978年6月1日以後にされたすべての国内出願に関し、国際型調査が行われる。

(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特許規則1.21(e)に記載されている国際型調査報告手数料の納付を条件とする。USPTOは、後にされる国際出願に関する調査手数料の払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) 審査官による処分の完全性

審査官の処分は、すべての事項に関して完全なものでなければならないが、それが、発明の誤った併合、出願における基本的欠陥等の該当する事情において、更なる処分がされる前の当該事項に限定され得る場合は、この限りでない。

(c) クレームの拒絶

(1) 発明が、特許可能なものとはみなされない又はクレームされている形で特許可能なものとはみなされない場合は、そのクレーム又は特許性がないとみなされたものは、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、自ら利用することができる最善の参照文献を引用しなければならない。参照文献が複雑であるか、又は出願人によってクレームされているものではない発明を示し又は記述している場合は、依拠された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。個々の参照文献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、拒絶された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の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、(d)(2)の規定による自ら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) 別の形で特許法第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

ームされた発明は、そのクレームされた発明の有効出願日以前に、当該主題及びクレームされた発明が同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務に従うことを条件とされていた旨の陳述書を、出願人又は特許の所有者が提供する場合には、特許法第102条(b)(2)(C)の目的のために、共通して所有されているものとして取り扱われる。

(ii) 別の形で特許法第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た発明は、次の場合には、特許法第102条(c)の下での共同研究契約に基づいて、特許法第102条(b)(2)(C)の目的のために共通して所有されているとして、取り扱われる：

(A) 主題が開発され、かつ、クレームされた発明が、当該クレームされた発明の有効出願日以前に有効であった特許法第100条(h)及び特許規則1.9(e)の意味において、共同研究契約の1以上名の当事者によって、又は当該当事者のために行われたこと、また、クレームされた発明が、共同研究契約の範囲内に行われた活動の結果として行われた旨の陳述書を、出願人又は特許の所有者が提供する場合；及び

(B) クレームされた発明についての特許に係る出願が、共同研究契約の当事者の名称を開示する、又は開示するように補正される場合。

(5)

(i) 2013年3月16日以前に有効な特許法第102条(e)、(f)又は(g)に基づく先行技術としての資格を有する主題及び1999年11月29日以後に提出された出願若しくはその出願について発行される特許において、1999年11月29日以前に提出されたが、2004年12月10日時点で係属中の出願若しくはその出願について発行される特許において、又は2004年12月10日以後に付与された特許においてクレームされた発明は、その主題及びクレームされた発明が、当該クレームされた発明が行われた時点で、同一人によって所有されていた又は同一人への譲渡義務に従うことを条件とされていた旨の陳述書を、出願人又は特許の所有者が提供する場合には、2013年3月16日以前に有効な特許法第103条(c)の目的のために、共通して所有されていたものとして取り扱われる。

(ii) 2013年3月16日以前に有効な特許法第102条(e)、(f)又は(g)に基づく先行技術としての資格を有する主題及び2004年12月10日以後に係属中の出願若しくは2004年12月10日以後に付与された特許においてクレームされた発明は、次の場合には、2013年3月16日以前に有効な特許法第103条(c)(2)の下での共同研究契約に基づいて、2013年3月16日以前に有効な特許法第103条(c)の目的のために、共通して所有されていたものとして取り扱われる：

(A) 主題及びクレームされた発明が、当該クレームされた発明が行われた日付以前に有効であった特許法第100条(h)及び特許規則1.9(e)の意味において、共同研究契約の当事者によって、又は当該当事者のためになされたこと、かつ、クレームされた発明が、共同研究契約の範囲内に行われた活動の結果として行われた旨の陳述書を、出願人又は特許所有者が提供する場合；及び

(B) クレームされた発明についての特許に係る出願が、共同研究契約当事者の名称を開示する、又は開示するように補正される場合。

(6) 1999年11月29日以前に提出された出願から、2004年12月10日以前に発行された特許は、1999年11月28日に有効な特許法第103条(c)に従うことを条件とされる。

(d) 参照文献の引用

(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

が記述される。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、公開日及び出願人の名称が記述される。外国の公開された出願又は特許が引用される場合は、その国籍又は国名、番号及び日付並びに特許権者の名称が記述され、かつ、出願人又は再審査手続の場合は特許の所有者が、引用された、公開された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それ以外のデータが提供される。外国の公開された出願又は特許を引用する場合において、書類の一部のみが関連しているときは、依拠された部分を含む特別なページ及び用紙が特定される。印刷刊行物が引用される場合は、(著者が存在する場合は)著者、標題、日付、ページ若しくは図版及び刊行の場所又は複写物を見つけることができる場所が示される。

(2) 出願の拒絶がUSPTO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、そのデータはできる限り明確なものでなければならず、また、その参照は、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ず、かつ、当該宣誓供述書は、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なる。

(e) 許可のための理由。

審査官は、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確信したときには、そのように考える理由を記載することができる。その理由は、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の所有者に対する別個の通信の対象とされる。出願人又は特許の所有者は、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、如何なる予測も生じさせない。

査定系再審査手続に関する庁指令については、MPEP § 2260, § 2262, § 2271並びにそれらの付属書参照。当事者系再審査手続に関する庁指令については、MPEP § 2660, § 2671, § 2673並びにそれらの付属書参照。

現行の初回庁指令手続の下では、審査官は、庁指令要約様式PTOL-326の上に一定の情報を表示するが、その情報には、応答のために定められた期間、添付物がある場合はその添付物及びすべてのクレームに対してとられている見解である「指令の要約」が含まれる。

審査官は、当該審査官の専門職的判断を行使して、出願人の代表者との面談が、出願が許可を受けられる状態に置かれることができる合意をもたらす可能性があることを述べることを許されている。当該面談において合意した補正は、出願人の弁護士若しくは代理人によって、又は審査官補正の形で審査官によって、行うことができる。広範囲の補正が必要な場合には、その補正は登録されている弁護士又は代理人によって提出されるのが望ましいことが認識されるべきであるが、その理由は、その方法がUSPTOにおける専門職的及び事務的作業負担を軽減するとともに、特許規則1.111によって要求されている許可可能性について出願人の意見を含め、一段と良好な記録を備えた包袋を提供するからである。面談の慣行については、MPEP § 713以後参照。

引用された参考文献の一覧は、別途様式に表示され、引用された参考文献についての通知、様式PTO-892(MPEP § 707.05における複写)が、その庁指令の出願人用の複写物に添付される。該当する場合には、書式不備な特許出願についての通知が、最初の指令に添付される。

添付物は同一の紙面番号を有し、かつ、庁指令の一部とみなされる。

庁指令に対する応答は、USPTO内における処理を迅速にするために、出願番号並びに4桁の技術単位番号及び審査官の氏名を含まなければならない。さらに、出願人は、USPTOに提出するすべての紙面に、4桁の確認番号を含めることが奨励される。確認番号の説明については、MPEP § 503参照。

特許法に従い、「審査の結果、特許クレームが拒絶又は異議申立された場合には何時でも」拒絶及び／又は異議の理由を、手続続行の妥当性を判断する上で有用であり得る情報及び参照文献を添えて、通知しなければならない(特許法第132条)。

手続を続行することの妥当性を判断する上で有用であり得る情報には、例えば、図面中の特定の図及び／又は審査官、出願人若しくは外国の官庁により引用された最良の参考文献のページ若しくは段落を特定及び簡単な説明を含めることができる。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、明白でない場合には、各参考文献の妥当性を明確に説明し、拒絶対象クレームを明らかにする。特許規則1.104(c)(2)を参照。

特許法第103条に基づく拒絶については、参考文献が修正された、又は複数の参考文献が結合された方法が説明されなければならない。

庁指令には、開示についての方式拒絶、引用されたが適用されなかった参考文献についての説明、許可可能な主題の表示、他の要件(該当する場合には、限定のための要件を含む)及びそれ以外の関連する注釈を含めることができる。出願審査に関係ない事項は、庁指令に含めてはならない。MPEP § 707.07(d)も参照。

庁指令の最初のページとして使用する庁指令要約様式PTOL-326(なお、庁指令の通信宛先及び郵送日のためのカバーシートとして、様式PTOL-90を使用することができる)は、すべての最初の庁指令に添えて使用されるべきであり、また、許可されたクレームを特定する。

様式文例7.100、7.101又は7.102の1が、すべての庁指令の末尾に置かれなければならない。

¶ 7.100 連絡先である審査官の氏名及び番号

この通信に関する照会がある場合は、その照会は、電話番号[2]を用いて、[1]に対してなされるべきである。審査官との面談は、さまざまな形式が受け入れられる。MPEP § 713.01を参照。面接のスケジュールを設定するには、出願人は

<https://www.uspto.gov/InterviewPractice> にあるUSPTO自動面談請求システム(AIR)を使用

することを推奨する。

審査官ノート：

1. この様式文例，すなわち，様式文例7. 101又は様式文例7. 102がすべての庁指令の終わりにおいて使用されなければならない。
2. 括弧1には，庁指令に関する照会に関して最初に連絡するよう指定されている審査官の氏名を挿入すること。

これは，その指令を作成した非署名の審査官又は署名した審査官の何れかとする事ができる。

3. 括弧2には，連絡先である審査官個人の地域コード及び電話番号を挿入すること。

¶ 7. 101 電話照会先 - 5/4/9以外の勤務日程

審査官からのこの通信又は以前の通信に関する照会は，[1]に対し行うべきであり，その電話番号は[2]である。審査官に対しては，通常，[3]の[4]から[5]までに連絡をすることができる。

審査官に対する電話連絡の試みが成功しない場合は，その審査官の監督官である[6]に，電話番号[7]において連絡をすることができる。この出願又は手続を担当している組織のファックス電話番号は，571-273-8300である。

出願のステータスに関する情報は，特許センターから入手することができる。公開された出願のステータスに関する情報は，特許センターから入手することができる。未公開の出願のステータスに関する情報は，登録済ユーザーのみが特許センターを通じてのみ入手することができる。USPTO 特許電子出願システムへのアクセスに関して質問がある場合は，電子業務センター(EBC)，電話番号866-217-9197(通話無料)に連絡すること。

審査官との面談は，さまざまな形式が受け入れられる。MPEP § 713. 01を参照。面接のスケジュールを設定するには，出願人は<https://www.uspto.gov/InterviewPractice> にあるUSPTO 自動面談請求システム(AIR)を使用することを推奨する。

審査官ノート：

1. 括弧1には，あなたの氏名を挿入すること。
2. 括弧2には，あなた個人の地域コード及び電話番号を挿入すること。
3. 括弧3には，あなたの毎週の勤務日，例えば，金曜日が就業日でない審査官の場合は，「月曜日から木曜日まで」と挿入すること。
4. 括弧4及び5には，あなたの通常の勤務時間，例えば，「午前6時30分から午後5時まで」を挿入すること。
5. 括弧6には，あなたのSPE(監督特許審査官)の氏名を挿入すること。
6. 括弧7には，あなたのSPEの地域コード及び電話番号を挿入すること。

¶ 7. 102 電話照会先-5/4/9勤務日程

審査官からのこの通信又は以前の通信に関する照会は，[1]に対してすべきであり，その電話番号は[2]である。審査官に対しては，通常，[3]の[4]から[5]までに連絡をすることができる。審査官には隔週の[6]においても連絡をすることができる。

審査官に対する電話連絡の試みが成功しない場合は，その審査官の監督官である[7]に，[8]において連絡をすることができる。この出願又は手続を担当している組織のファックス電話

番号は、571-273-8300である。

出願のステータスに関する情報は、特許センターから入手することができる。公開された出願のステータスに関する情報は、特許センターから入手することができる。未公開の出願のステータスに関する情報は、登録済ユーザーのみが特許センターを通じてのみ入手することができる。USPTO 特許電子出願システムへのアクセスに関して質問がある場合は、電子業務センター(EBC)、電話番号866-217-9197(通話無料)に連絡すること。

審査官との面談は、さまざまな形式が受け入れられる。MPEP § 713.01を参照。面接のスケジュールを設定するには、出願人は<https://www.uspto.gov/InterviewPractice>にあるUSPTO 自動面談請求システム(AIR)を使用することを推奨する。

審査官ノート：

1. 括弧1には、あなたの氏名を挿入すること。
2. 括弧2には、あなた個人の地域コード及び電話番号を挿入すること。
3. 括弧3には、あなたの毎週の勤務日、例えば、隔週の金曜日が就業日でない審査官の場合は「月曜日から木曜日まで」を挿入すること。
4. 括弧4及び5には、あなたの通常の勤務時間、例えば、「午前6時30分から午後4時まで」を挿入すること。
5. 括弧6には、各有給期間における日であって、あなたの圧縮された非就業日、例えば、第1金曜日を非就業日する5/4/9勤務日程による審査官の場合は、「金曜日」を挿入すること。
6. 括弧7には、あなたのSPE(監督特許審査官)の氏名を挿入すること。
7. 括弧8には、あなたのSPEの地域コード及び電話番号を挿入すること。

特許法の条文が以前に庁指令に依然に掲載されていた場合は、様式文例7.103を使用することができる。

¶ 7.103 先行する庁指令において引用されていた条文

この指令に含まれていない、特許法の該当条文は、先行する庁指令に見出すことができる。(様式省略)

707.01 主任審査官は新しい審査官補に措置を指示する [R-07.2015]

調査が完了した後、発見された参照文献を考慮して措置がとられる。審査官補がUSPTOに在勤してはいるが、その期間が短い場合は、出願を徹底的に精査することは、主任審査官の義務である。審査官補にとっての通常の手続きは、その発明を説明し、同審査官補が最も関連性があるとみなす参照文献について論じることである。主任審査官は、とられるべき措置を指示することができる。その指示は、限定又は選別が要求されるべきであるか否かということ、又はクレームがその実体に関して検討されるべきであるか否かということである。実体に関して措置がとられるべきで、かつ、クレームが拒絶されるべきである場合には、主任審査官は、参照文献が先行技術拒絶において適用されるべき方法を指示し、かつ、非先行技術拒絶理由の根拠を説明することができる。主任審査官は、すべての法定要件が満たされ、かつ、更なる調査分野が知られていないときは、許可をする権限を与えることができる。

707.02 第3回目の庁指令の対象となる出願及び5年以上係属している出願 [R-07.2015]

監督特許審査官は、補佐官に対し、出願の最終処分にいたる最短の経路は、最初の調査において最善の参照文献を発見し、それを注意深く利用することによることを、銘記させるべきである。

監督特許審査官は、第3回目又はそれ以後の庁指令の対象になるすべての出願の係属について、その手続を最終的に終結させるために、自ら点検することを期待されている。

5年以上係属している出願は、監督特許審査官によって注意深く検討されなければならない、また、その手続を終結させるために、あらゆる努力が傾注されるべきである。この結果を達成するために、その出願は、審査官によって「特別である」とみなされるべきである。

707.03 - 707.04 [保留]

707.05 参照文献の引用 [R-01.2024]

特許規則1.104 審査の内容

(d) 参照文献の引用

(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る。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、公開日及び出願人の名称が記載される。外国の公開された出願又は特許が引用される場合は、その国籍又は国名、番号及び日付並びに特許権者の名称が記載され、かつ、出願人又は再審査手続の場合は特許権者が、引用された、公開された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それ以外のデータが提供される。外国の公開された出願又は特許を引用する場合において、文書の一部のみが関連しているときは、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る。印刷刊行物が引用される場合は、(著者が存在する場合は)著者、標題、日付、ページ又は図版及び刊行の場所又はそれを見つけることができる場所が示される。

(2) 出願の拒絶がUSPTO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、そのデータはできる限り明確でなければならない、また、その参照は、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なる。

出願の審査中又は特許の再審査中、審査官は、クレームにおいて明記されている主題に最も近い適切な先行技術を引用しなければならない。当該先行技術の引用に際しては、その関連性の説明を要する。

審査官は、出願又は再審査において引用されているすべての先行技術参照文献を、適正に提出された情報開示陳述書において出願人により引用されたものも含めて(単独でも、また、総合的にも)検討しなければならない。MPEP § 609を参照のこと。

導入文として、様式文例7.96を記載することができる。

¶ 7.96 関連先行技術の引用

記録にあるが依拠されていない先行技術は、出願人の開示内容に関連するものとみなされる。[1]。

審査官ノート：

当該先行技術の引用に際しては、MPEP § 707.05に従って括弧1にその関連性を説明するべきである。

1995年6月8日付けで、一般法律第103号から465号までによって特許法第154条は改正され、特許期間は、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最先の合衆国出願の出願日から起算して20年に変更された。この20年の特許期間は、1995年6月8日以後に提出された出願に関して発行されたすべての通常特許及び植物特許に適用される。2013年3月16日付けで、一般法律第112号から196号によって特許法は改正され、先発明制度から先願発明者制度へ、合衆国実務は変更された。一定の状況では、出願人は、明細書を補正して、先行出願についての参照文献を削除することによって利益／優先権の主張を取り消す可能性がある。従って、審査官は、利益が主張される合衆国の親出願又は優先権が主張される外国出願の出願日ではなくて、当該出願の実際の合衆国出願日に基づいてすべての出願を調査するべきである。審査官は、合衆国の親出願又は外国の優先権出願の出願日より後で、かつ、審査対象の出願の実際の出願日より前の日付を有する、関連するすべての必要不可欠な先行技術を引用すべきである。

審査手続中に提示されたクレームの中で、関連する先行技術に対して特許不能なものとしてみなされるものがなかった場合でも、通常は、特許として発行することが認可された出願には、該当先行技術の引用を含むべきである。適切な調査が、クレームされた発明の該当先行技術を発見しなかった場合に限り、先行技術の引用をせずに、当該出願について、特許発行の手続をなすことが妥当となる。先行技術の引用がない場合は、審査官は、様式PTO-892に「無し」と記入して、これを出願の包袋に含めるべきである。親出願の審査手続中に参照文献が引用され、新たな参照文献が引用されない継続出願が認可可能な状態にある場合には、親出願について引用された参照文献を様式PTO-892に列記すべきである。次に、この様式は、継続出願の出願書類の中に置かれなければならない。MPEP § 1302.12参照。特許規則1.53(d)に基づいて提出された審査手続継続中の出願においては、新たな様式PTO-892を作成する必要はなく、その理由は、親出願からのこの様式が、同じ包袋中に存在し、それを印刷することで利用できるからである。

すべての継続出願、分割出願及び一部継続出願において、関連する先行技術について親出願を見直すべきである。MPEP § 609.02参照。

PCT関連の国内出願における出願人及び／又は出願人の弁護士は、審査官による検討を確実にするために、特許規則1.97及び1.98に基づく情報開示陳述書により、PCT国際調査報告書から必要不可欠な引例文献を引用することを要望することができる。

出願人が情報開示陳述書を提出していなく、国際調査報告書の中に文献の引用はあるものの、当該文献の写しもその英語訳(又は英文のファミリー案件)も提供されていない場合は、審査官は、当該写し及び／又は翻訳文を入手するために必要な手段を講じるか否かを自己の裁量で決定することができる。

参照文献の写しは、MPEP § 707.05(a)に規定する通りに、提供される。すなわち、審査官が引用した書類の写しは、その書類が次の何れかに該当するものである場合を除き、出願人に提供される。

- (A) MPEP § 609, § 707.05(b)及び§ 708.02に従って、出願人によって引用された書類；
- (B) 出願人の開示陳述書の中で言及された書類；
- (C) 引用され、親出願において提供された書類；又は
- (D) 合衆国特許又は合衆国出願公開。

引用参照文献に用いられるデータについては、MPEP § 707.05(e)参照。

707.05(a) 引用参照文献の写し [R-01. 2024]

引用された外国特許文書及び非特許文献参照文献の写し(下記のものを除く)は、それを引用している庁指令と一緒に、自動的に出願人に無償提供される。引用参照文献の写しは、出願ファイルの中にも入れられ、審査手続期間中に審査官によって使用される。合衆国特許及び合衆国特許出願公開は、紙面によっては出願人に提供されず、また、出願ファイルには入れられない。

MPEP § 609, § 707.05(b)及び§ 708.02に従って出願人が引用した文献の写しが庁指令と一緒に出願人に提供されることはない。また、継続出願において引用された参照文献の写しは、それが親出願で既に引用されている場合は提供されない。参照文献の写しが出願人に提供される予定がない場合は、審査官は様式PTO-892の左側の欄の該当箇所に印を付けるものとする。

特許付与の時点で審査官が引用した外国特許文献及び非特許文献(NPL)の写しは、庁指令と一緒に出願人に提供され、包袋に保管される。この手続は、第1回目の庁指令及びクウェイル指令における特許付与を含むすべての特許許可通知について適用される。

稀な例であるが、継続する出願に先行技術が引用されていない場合は、親出願の審査手続中に引用されたすべての文献が特許付与の段階で列挙され、特許証に印字される。

審査官は、参照文献に係る写しの提供又は閲覧を援助するために、次に従うべきである：

- (A) 参照文献の引用を、公式通信文を使用して、様式PTO-892、「引用された参照文献についての通知」に、タイプ打ちすること；
- (B) 指令フォルダー内に、出願人に対して提供されるべき、審査官が引用した参照文献のすべてを含めること；
- (C) 必要な審査を行った後に、庁指令を、カウント用のTCメールボックスに送付すること。要求された参照文献をすべて含まれていない状態で提出された出願は、審査官に返却される。できる限り速やかに、脱漏している参照文献を入手し、出願書類を技術支援職員に再提出するべきである。

意匠出願の場合には、審査手続は、MPEP § 707.05(a)から707.05(g)までに記載された通りである。

¶ 7. 82. 03 合衆国特許及び合衆国特許出願公開の写しを取得する方法

本項の直後には、合衆国特許及び／又は合衆国特許出願公開の引用がある。

USPTOは、庁指令の際に合衆国特許又は合衆国特許出願公開の写しを提供することはない。

引用された合衆国特許及び／又は合衆国特許出願公開を確認することは、庁指令への対応方法を決定する上で重要である。引用された合衆国特許及び／又は合衆国特許出願公開の写しを入手するには、以下の何れかの選択肢を無料で使用できる。

(1) 特許センター（出願が公開されている場合は全ユーザー用、出願が公開されていない場合は、当該出願に関連する登録ユーザー用）

特許センターは www.uspto.gov/PatentCenter で利用できる。下記の合衆国特許又は合衆国特許出願公開を取得するには、特許センターを開く。検索ボックスに現在の出願番号

（Application #）を入力し、検索ボタン（虫眼鏡アイコン）を選択する。「出願データ（Application Data）」が取得されたら、画面の左側にある「参照の表示（Display References）」を選択する。「合衆国特許文書（U.S. Patent Documents）」タブを選択した状態で、目的の合衆国特許及び／又は合衆国特許出願公開を引用している文書の横にある「表示（View）」を選択する。目的の合衆国特許及び／又は合衆国特許出願公開の横にある「PDF」リンクを選択して、関連文書をダウンロードする。登録ユーザーになるための情報は、www.uspto.gov/patents/apply/applying-online/getting-started-new-users を参照のこと。特許センター又は登録ユーザーになるための詳細情報については、電子業務センター（1-866-217-9197（フリーダイヤル）、571-272-4100（市内））又は電子メール（ebc@uspto.gov）で問い合わせのこと。

(2) 特許公開検索ツール（全ユーザー用）

特許公開検索ツールへのリンクは、www.uspto.gov/PatentPublicSearch から入手できる。合衆国特許又は合衆国特許出願公開を検索するには、「基本検索（Basic Search）」を選択して特許公開検索ツールを開く。「迅速検索（Quick Lookup）」パネルに合衆国特許又は合衆国特許出願公開番号を句読点、文字、記号なしで入力する（例えば、合衆国特許番号 10,000,000 は 10000000 と入力する）。以下のいずれかの追加の書式設定が適用される場合がある。

- i) 特許番号が 100万未満の合衆国実用特許の場合、特許番号の前に0を追加して合計7桁にする（例えば、合衆国特許番号 123,456 は 0123456 と入力する必要がある）。
- ii) 合衆国の実用特許及び植物特許の出願公開の場合、出願公開番号の合計11桁が提供されており、必要に応じて年の後に先頭の0を必ず追加しなければならない（例えば、合衆国特許公開番号 2021/0123456 は、20210123456 と入力する必要がある）。
- iii) 特許番号が 10万以上の合衆国意匠特許の場合、特許番号の前にスペースを入れずに文字「D」を入力する（例えば、合衆国意匠特許番号 123,456 は D123456 と入力する必要がある）。特許番号が 10万未満の合衆国意匠特許は、文字「D」の直後にスペースを入れず、合計6桁にするべく先頭に0を付けて特許番号を入力する（例えば、合衆国意匠特許番号 12,345 は D012345 と入力する必要がある）。
- iv) 合衆国再発行特許の場合は、「RE」の文字に続いて、スペースを入れずに特許番号と先頭のゼロを入力して合計5桁にする（例えば、合衆国再発行特許番号1,234 は、RE01234と入

力する必要がある)。

v) 合衆国植物特許の場合は、「PP」の文字に続いてスペースを空けて特許番号を入力し、先頭のゼロがあればそれを付けて合計5桁にする(例えば、合衆国植物特許番号 1,234 は、PP01234 と入力する必要がある)。

次に、「迅速検索 (Quick lookup)」欄の「検索 (Search)」ボタンを選択する。合衆国特許又は合衆国特許出願公開は、画面下部の「検索結果 (Search results)」欄に一覧表示される。「PDF」リンクを選択して、関連文書をダウンロードすること。特許公開検索に関する質問は、公開検索機能 (571-272-3275 又は psf@uspto.gov) に問い合わせされたい。

(3) 特許商標リソースセンター (PTRC) (全ユーザー向け)

PTRC は、合衆国全土にある図書館で、特許と商標に関する専門的なリソースを一般に提供する。PTRCに関する情報は、www.uspto.gov/PTRC で閲覧できる。

(4) 有償提供。

以下に引用されている合衆国特許及び／又は合衆国特許出願公開の複写は、<https://certifiedcopycenter.uspto.gov> にある特許・商標複写業務部門の認定の複写センター店頭から有料で購入することを推奨する。又は、Mail Stop Patent and Trademark Copy Fulfillment Branch, Director of the U.S. Patent & Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 に書面で請求することもできる。合衆国特許及び合衆国特許出願公開の複写の購入に関する情報については、特許・商標複写業務部門に電話 1-800-972-6382 (フリーダイヤル), 571-272-3150 (市内), 又は電子メール dsd@uspto.gov に問い合わせること。

上記の選択肢の一部では、合衆国特許特許及び／又は合衆国特許出願公開がポータブル・ドキュメント・フォーマット (PDF) でダウンロードされる。ダウンロードした文書は、市販されているほとんどのウェブ・ブラウザを使用して表示及び印刷できる。無料のPDFビューアーは、Adobe Systems Incorporated (www.adobe.com/acrobat/pdf-reader.html) などのオンライン上からも入手できる。

詳細情報や質問については、「専門家支援センター (Pro Se Assistance Center)」(1-866-767-3848) 又は電子メール (ProSeAssistanceCenter@uspto.gov) に問い合わせるか、「発明者支援センター (Inventors Assistance Center)」(1-800-786-9199 (フリーダイヤル), 571-272-1000 (ローカル), 又は 1-800-877-8339 (TDD/TTY)) まで問い合わせること。

審査官ノート:

1. この様式文例は、出願人が登録特許弁護士又は登録特許代理人を代理人としていない場合において、合衆国特許及び合衆国特許出願公開を引用する序指令において使用することが推奨される。

2. この様式文例の後に、合衆国特許及び／又は合衆国特許出願公開の引用を記載する必要がある。

様式 PT0-892。引用文献の通知。

(様式省略)

707.05(b) 出願人による関連技術及び情報の引用 [R-08.2012]

I. 出願人による関連技術の引用

MPEP § 609は、USPTOによる検討を受けるために先行技術を提出しようとする出願人及びその代理人のための指針を定めている。

提出された引用文は、如何なる意味においても、独立した先行技術調査を行う審査官の義務を軽減させることはなく、又は審査官が知ることができる他の関連性のある先行技術の引用を審査官に免除するものではない。

MPEP § 609に定める方法で出願人から提出された先行技術は、庁指令と一緒に提供されることはない。

II. 出願人による関連情報の引用

特許規則1.105及びMPEP § 704.10以下は、審査官が出願人及びその代理人に対して、USPTOが出願を審査するにあたり又は出願中で言及されている事項を処理するにあたり合理的に必要なとされる情報の提出を請求するための手続について定めている。

当該請求及びこれに回答して提出された情報が存在する場合は、その情報は、如何なる意味においても、独立した先行技術調査を行う審査官の義務を軽減させることはなく、又は審査官が知ることができる他の関連性のある先行技術の引用を審査官に免除するものではない。

MPEP § 704.10以下に規定する方法で出願人が提出した先行技術は、庁指令と一緒に提供されることはない。

707.05(c) 記載順序 [R-08.2012]

文献を初めて引用する際には、参照文献を特定する情報は、様式PT0-892「引用参照文献通知」に記載して、その写しを庁指令に添付しなければならない。クレームの拒絶理由となった参照文献及び過去に「関連性を有する」とされた参照文献とを区別してはならない。MPEP § 609及び § 708.02に定める、出願人により提出された参照文献を除き、拒絶理由で使用しなかった参照文献の関連性ある特徴を簡潔に指摘することが望ましい。

MPEP § 1302.12参照。

707.05(d) 後の通知において引用された参照文献 [R-08.2012]

出願人が補正書類の中で、後に審査官が依拠した参照文献に言及している場合、審査官は、様式PT0-892「引用参照文献通知」を用いた通常の方法で当該文献を引用するものとする。ただし、出願人が、審査官の頭文字が付された様式PT0/SB/08で当該参照文献を記載した場

合はこの限りではない。

707.05(e) 参照文献の引用に使用された情報 [R-10.2019]

特許規則1.104(d) (MPEP § 707.05及び § 901.05(a)も併せて参照)は、審査官に対し、文献を引用する際には一定の情報を提供しなければならないことを定めている。審査官は、様式PTO-892の「引用参照文献通知」(MPEP § 707.05にある写し)で当該文献を提示しなければならない。

I. 合衆国特許書類

審査官が合衆国特許出願公開を引用した場合、その公開番号、公開日、出願人の名称、クラス及びサブクラスを、様式PTO-892「合衆国特許書類」の欄に記さなければならない。また合衆国特許については、特許番号、特許日、特許権者の名称、適切なクラス区分も同欄に記載しなければならない。更に、審査官は、合衆国特許公開出願及び特許証に印字された種類コードを記すことが望ましい。種類コードに関する説明については、MPEP § 901.04(a)を参照のこと。また、合衆国特許の各シリーズ及びその引用方法に関する詳細については、MPEP § 901.04を参照のこと。なお、Xシリーズの特許(1836年7月4日前的日付を有するもの)については番号では引用できない。1861年に発行された合衆国特許の中には番号が2つ付与されているものもあるが、この場合は大きい数字の番号の方を引用する。

防衛的公開及び法定発明登録(SIRs)は、様式PTO-892上の「合衆国特許書類」の欄で引用されなければならない(MPEP § 711.06(a)及び § 901.06(a)参照)。

II. 外国特許及び外国公開出願

外国特許を引用する際は、特許番号、種類コード、引用日、国名、特許権者の名称及び適切なクラス区分を明記しなければならない。国際特許分類(IPC)を用いる技術センター(TC)において調査された外国特許は、国際特許分類上の適切なサブクラス/グループ/サブグループを用いて引用される。出願での「調査記」FWF様式及び様式PTO-892では「分類」の箇所、国際特許分類上のサブクラス/グループ/サブグループを記載しなければならない。参照文献の中の開示内容の一部のみに依拠する場合は、特に依拠したページ番号と、図面の合計枚数及び明細書のページ数を記載しなければならない(出願人が参照文献を提出した場合を除く)。参照文献の開示内容全体に依拠する場合は、合計枚数及びページ数を様式PTO-892に記載しなくてもよい。

ドイツで特許許可された出願並びにベルギー及びオランダで印刷された明細書のような公告もまた同様に扱われる。

引用すべき外国特許日及び外国公告日を示す外国語の対照表を、MPEP § 901.05(a)に掲載する。

III. 刊行物

要約、抜粋、外国の財産管理公告、取り下げられた合衆国特許、取り下げられた合衆国特許出願公開及びその他の非特許文書は、様式PTO-892上の「非特許文書」の欄に引用されなければならない。要約及び抜粋についてはMPEP § 711.06(a)を参照のこと。外国財産管理公告

の引用についてはMPEP § 901.06(c)を参照のこと。刊行物を引用する際は、容易にその文献が特定され、かつ、その所在場所が見つかるように十分な情報を示さなければならない。書籍については、特許規則1.104(d) (MPEP § 707.05)で要件とする情報、依拠された特定のページ番号及び科学技術情報センター(STIC)の整理番号を記載すれば足りる。整理番号は、厚みのある書籍であれば「背」の部分に、またそれ以外の場合はタイトルページの裏側に記載されている。図書館相互貸出の書籍については、言うまでもなく他の図書館における整理番号が記されている。この場合の整理番号は引用してはならない。定期刊行物からの記事の引用に際しても同様である。科学技術情報センター所有の定期刊行物については整理番号を引用しなければならないが、他の図書館から貸し出された定期刊行物については整理番号を引用してはならない。定期刊行物を引用する際に、記事を特定するための十分な情報には、その記事の執筆者及び肩書、当該定期刊行物の表題、巻番号、発行番号、発行日及びページ数等が含まれる。依拠された写しが指令を作成する技術センターのみに所在する場合(この場合、整理番号はない)には、追加情報として、「技術センターに写し有り」と記載する。次は、非特許引用文献の例である。

(A) 書籍

Winslow, C. E. A. Fresh Air and Ventilation. N.Y., E. P. Dutton, 1926. p. 97-112. T117653.W5.

(B) 書籍の一部

Smith, J. F. "Patent Searching." in: Singer, T.E.R., Information and Communication Practice in Industry (New York, Reinhold, 1958), pp. 157-165. T175.S5.

(C) 百科事典の項目

Calvert, R. "Patents (Patent Law)." in: Encyclopedia of Chemical Technology (1952 ed.), vol. 9, pp. 868-890. Ref. TP9.E68.

(D) 便覧の項目

Machinery's Handbook, 16th ed. New York, International Press, 1959. pp. 1526-1527. TJ151.M3 1959.

(E) 定期刊行物の記事

Noyes, W. A. A Climate for Basic Chemical Research Chemical & Engineering News, Vol. 38, no. 42 (Oct. 17, 1960), pp. 91-95. TP1.I418.

次に掲げるものは、取り下げられた合衆国特許及び取り下げられた合衆国特許出願公開の引用方法の例である。

(A) 取り下げられた合衆国特許出願：

US 6, 999, 999, 10/2002, Brown et al., 403/155(取下)

(B) 取り下げられた合衆国特許出願公開：

US 2002/0009999 A1, 7/2002, Jones et al., 403/155(取下)

書籍及び定期刊行物の表題は省略してはならない。これは、P.S.E.B.M.のような略号を用いては十分に刊行物を特定できないためである。参照文献は、特許の内容を読んだ人が誰でもそこで引用されている刊行物を特定し検索することができるように引用すべきである。記載さ

れる書誌情報は、少なくとも著述者、表題及び発行日等、刊行物を特定するのに十分なものでなければならない。書籍については、最低限の情報として、著者、表題及び発行日を含める。定期刊行物については、少なくともその表題、巻番号、発行日及びページ数を示さなければならない。このような最低限の引用は、完全かつ詳細な書誌情報が未知又は入手不能である場合に限り認められる。

非特許文献を文献識別番号とともに引用する場合は、識別番号並びにクラス及びサブクラスを様式PTO-892に記載する。例として、このように引用する：(S00840001) Winslow, C. E. A. Fresh Air and Ventilation N. Y., E. P. Dutton, 1926, p. 97-112, TH 7653, W5, 315/22 刊行物の原本がUSPTO内不在の場合、審査官は、直ちに、依拠した部分を複写するか又は当該複写を命じるとともに、それが分類されるクラス及びサブクラスがあればそれを明示する。

IV. 電子文書

電子文書とは、オンラインソース(インターネット、オンラインデータベース、など)又は電子保存媒体(例えば、CD-ROM、磁気ディスク又はテープ、など)において発見されたソースから検索することができるものである。紙面形式の多数の参照文献は、電子書類として検索することも可能である。それ以外の参照文献は、電子ソースからのみ検索可能である。

USPTOは、世界知的所有権機関(WIPO)規格第14号「特許文献における引用参照文献の包含の推奨」によって推奨された形式に従っている。電子文書引用のための型式は、同種の紙面書類に使用された形式とできる限り類似するものであるが、適宜、指定の箇所に次の情報を加える；

- (A) 刊行物の表題又はホスト書類の指定の後に、角括弧に入れて記載した、提供された電子媒体の種類。例：[オンライン]、[CD-ROM]、[ディスク]、[磁気テープ]。所望な場合は、刊行物の種類(例えば、モノグラフ、シリアル、データベース、電子メール、コンピュータ・プログラム、告知板)を、媒体指定者の種別において、特定することもできる；
- (B) 発行日の後に、角括弧に入れて記載した、書類が電子媒体から検索された日付。例：[1998年3月4日検索]、[1998-03-04検索]。年度は常に4桁で記さなければならない。
- (C) 「……から検索」の用語を添えて記した書類出所及び該当する場合はそのアドレスの特定。この項目は、該当文章の引用に先立って前置きする。
- (D) 独特なデジタルオブジェクト識別子(DOI)番号又は既知であれば、その他の独特な識別子番号。
- (E) 必要と考慮した場合には、項目に割り当てられる標準識別子及び番号。例：ISBN 2-7654-0537-9, ISSN 1045-1064。これらの番号は、印刷版及び電子版における同一表題に対して、相違する可能性があることに留意すべきである。
- (F) 同一書類の複数の提示物が発行されている(例えば、PDF及びHTML)場合は、形式(例えば、紙面、PDF)及び引用書類の場所の表示。
- (G) 電子書類内における引用資料の特定の場所を記載するためには、(利用可能であれば)段落番号、文章番号及び行番号を使用すること。
- (H) 利用可能であれば、クレーム番号、図番号、化学式番号、数式番号、表見出し番号、遺伝

子配列番号及びコンピュータ・プログラム一覧番号

- (I) 頁、段落及び行の番号が電子形式の引用特許文献において利用可能ではない場合には、発明実施のための最良な態様、産業上の利用可能性のような文章構成内の特定のな見出しを表示することができる。
- (J) 書類形式が頁付与若しくはこれに類する内部参照方式を含む場合又は引用文章の最初と最後の単語を特定することにより、本文の中の特定の文章を表示することができる。

将来の検索で同じものが入手できなくなる電子書類については、その写しをUSPTO用として保管しなければならない。これは、インターネット及びオンラインデータベースなどの情報源においては、特に重要なことである。

ソーシャルメディアソースなどのインターネットソースが、電子書類として情報をダウンロードする機能を提供しない場合は、情報のスクリーンショットを取得する必要がある、スクリーンショットに記載されるものについての説明が提供される必要がある。

電子書類が紙面様式でも利用可能な場合は、望ましい又は有用であるとみなさない限り、電子書類として特定される必要はない。

例1-4：インターネット以外のオンラインデータベースから検索した文書

例1：

SU 1511467 A (BRYAN MECH) 1989-09-30 (abstract) World Patents Index [data base online]. Derwent Publications, Ltd. [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from: Questel. DW9016, Accession No. 90-121923.

例2：

DONG, XR. 'Analysis of patients of multiple injuries with AIS-ISS and its clinical significance in the evaluation of the emergency managements', Chung Hua Wai Ko Tsa Chih, May 1993, Vol. 31, No. 5, pages 301-302. (abstract) Medline [online]: United States National Library of Medicine [retrieved on 24 February 1998]. Retrieved from: Dialog . Medline Accession no. 94155687, Dialog Accession No. 07736604.

例3：

JENSEN, BP. 'Multilayer printed circuits: production and application II'. Electronik, June-July 1976, No. 6-7, pages 8, 10, 12, 14, 16. (abstract) INSPEC [online]. London, U.K.: Institute of Electrical Engineers [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from: STN International, USA. Accession No. 76:956632.

例4：

JP 3002404 (TAMURA TORU) 1991-03-13 (abstract). [online] [retrieved on 1998-09-02]. Retrieved from: EPOQUE PAJ Database.

例5-18：インターネットから検索した文書

例5：

(電子特許書類 - 頁ベース無し)

WO 2004/091307 A2 (ADVANCED BIONUTRITON CORP) 2004年10月28日, 段落[0068],

[0069] ; 例2, 6。

GB 2, 432, 062 A (GE INSPECTION TECHNOLOGY LP) 2007年5月9日, 詳細な説明, 「第2図参照」で始まる第3段落。

例6 :

(電子登録された知的所有権。その他の特許書類)

HU D9900111 Industrial Design Application, (HADJDUTEJ TEJIPARI RT, DEBRECEN) 2007年7月19日, [データベースオンライン], [1999年10月26日付で検索] the Industrial Design Database of the Hungarian Patent Officeから, インターネット<URL:http://elajstrom.hpo.hu/?lang=EN>を使用して検索。

例7 :

(著作物全体—書籍又は報告書)

WALLACE, S及びBAGHERZADEH, N. Multiple Branch and Block Prediction. Third International Symposium on High-Performance Computer Architecture [オンライン], 1997年2月 [2007年7月18日付で検索]。

インターネット: <URL:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?tp=&Arnumber

= 569645&isnumber=12370> <DOI:10.1109/HPCA.1977.569645>. >から検索。

例8 :

(著作物の一部—章又はこれに相当するものの特定)

National Research Council, Board on Agriculture, Committee on Animal Nutrition, Subcommittee on Beef Cattle Nutrition. Nutrient Requirements of Beef Cattle [online]. 7th revised edition. Washington, DC: National Academy Press, 1996 [retrieved on 2007-07-19]. Retrieved from the Internet:

<URL:http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=9791&page=24> Chapter 3, page 24, table 3-1, ISBN-10: 0-309-06934-3.

例9 :

(電子逐次刊行物—記事又はその他の寄稿)

Ajtai, Miklos, . Generating Hard Instances of Lattice Problems. Electronic Colloquium on Computational Complexity, Report TR96-007 [serial online], [retrieved on 1996-01-30]. Retrieved from the Internet

URL:http://eccc.hpi-web.de/pub/eccc/reports/1996/TR96-007/index.html

例10 :

OWEN, RW et al. Olive-oil consumption and health: the possible role of antioxidants. Lancet Oncology, Vol 1, No. 2, 1 October 2000, pp. 107-112 [online], [retrieved on 2007-07-18]. Retrieved from the Internet

<URL: http://www.ingentaconnect.com/content/els

/14702045/2000/00000001/00000002/art0001> <DOI: 10.1016/S1470-2045(00)00015-2>

例11 :

(電子掲示板, メッセージシステム及び討議一覧表—システム全体)

BIOMET-L (A forum for the Bureau of Biometrics of New York) [online]. Albany (NY): Bureau of Biometrics, New York State Health Department, July, 1990 [retrieved

1998-02-24]. Retrieved from the Internet: <listserv@health.state.ny.us>, message: subscribe BIOMET-L your real name.

例12 :

(電子掲示板, メッセージシステム及び討議一覧表-寄稿)

PARKER, Elliott. 'Re: citing electronic journals'. In PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [online]. Houston (TX): University of Houston Libraries, November 24, 1989; 13:29:35 CST [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet: <URL:telnet://bruser@a.cni.org>.

例13 :

(電子メール)

'Plumb design of a visual thesaurus'. The Scout Report [online]. 1998, vol. 5 no. 3 [retrieved on 1998-05-18]. Retrieved from Internet electronic mail:

<listserv@cs.wisc.edu>, subscribe message: info scout-report.

R e t r i e v e d from the Internet:

<URL: http://scout.wisc.edu/Reports/ScoutReport/1998/scout-980515.html#13>

ISSN: 1092-3861¥cf15.

例14 :

(製品マニュアル/カタログ又はウェブサイトから得られたその他の情報)

Corebuilder 3500 Layer 3 High-function Switch. Datasheet [online]. 3 Com Corporation, 1997 [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet:

<URL:www.3com.com/products/dsheets/400347.html>

例15及び16 : CD-ROM製品から検索した文書

例15 :

JP 0800085 A (TORAY IND INC), (abstract), 1996-05-31. In: Patent Abstracts of Japan [CD-ROM].

例16 :

HAYASHIDA, O. et. al.: Specific molecular recognition by chiral cage-type cyclophanes having leucine, valine, and alanine residues. : Tetrahedron 1955, Vol. 51(31), p. 8423-36. In: Chemical Abstracts [CD-ROM]. CAS Abstract.

例17及び18 : ソーシャルメディア

例17 :

(ツイッター)

ユーザー「@uspto」が2017年8月24日にツイッターに投稿した「ワッフルには幾つかの楽しみ方がある。(There's more than one way to enjoy waffles.)」というタイトルの投稿, 1ページ。インターネット検索:

<https://twitter.com/uspto/status/900721931477032964>。

例18 :

(ユーチューブ)

ユーザー「jdoe1」が2014年3月17日にアップロードした「ウィジェット・ビデオ・デモンストラーション(Widget Video Demonstration)」というタイトルのユーチューブビデオクリッ

プのスクリーンキャプチャ, 6ページ。インターネット検索：
<<http://www.youtube.com/widgetdemo>>。

707.05(f) 引用が長い非特許文献 [R-07.2022]

場合によっては、引用が長すぎて PT0-892 の「非特許文献」の欄に収まらないことがある。このような例は URL でしばしば発生する。長い引用を入力する場合、審査官は OC 参照エントリを完了した後、引用全体が PT0-892 様式に表示されることを確認しなければならない。引用が当該欄に収まらない場合、審査官は、引用が次の欄に継続していることを明確に示すことで、引用を次の欄に継続することができる。このような引用は1つの引用と認識され、説明文 ([item U continued] 「項目 U の続き」) などの継続を示すフレーズ) は含まないと認識される。

707.05(g) 参考文献の間違った引用 [R-11.2013]

出願人からUSPTOに対して参考文献に誤りがあることが指摘された場合は、誤りを訂正する書状と正しい参考文献の写しが出願人に送付される。MPEP § 710.06参照。誤りが審査官によって発見された場合にも、出願人に通知され、改めて応答期間が開始される。MPEP § 710.06参照。

参考文献又はその写しの訂正には、様式文例7.81, 7.82, 7.82.01及び7.83のいくつかを使用することができる。

¶ 7.81 前回の序指令に関する訂正書

前回の序指令に関する出願人の[1]に対し、次の訂正措置がとられる。

当該序指令に記載されている[2]月の応答期間は、本書状の郵送日から改めて開始される。

審査官ノート：

1. 括弧1には、「電話による問合せ」又は「__年__月__日付の連絡」を挿入すること。
2. 括弧2には、新たな応答期間を挿入すること。
3. この様式文例の後には、様式文例7.82, 7.82.01又は7.83の何れか1以上の様式文例を記載しなければならない。
4. 改めて応答期間を開始する前に、監督特許審査官に相談するものとする。

¶ 7.82 参考文献の訂正

前回の序指令の中で、文献[1]が正しく引用されていなかった。正しい引用については、添付の様式PT0-892に示す通りである。

審査官ノート：

1. すべての訂正は、訂正した様式PT0-892又は新たな様式PT0-892に反映されていなければならない。
2. この様式文例は、様式文例7.81に続けなければならない。
3. 様式PT0-892の写しを訂正なしに提供される場合は、この様式文例ではなく様式文例7.83を使用すること。

4. 参照文献の写しが提供される場合は、様式文例7. 82. 01も使用すること。

¶ 7. 82. 01 提供された参照文献の写し

これまで提供しなかった次の参照文献の写しを同封する：

審査官ノート：

1. USPTOは2004年6月からの開始として、非仮出願に関する庁指令において引用された合衆国特許及び合衆国特許出願の紙面による写しを郵送することを停止した。E-特許参照の段階的導入スケジュールであって、「USPTOは庁指令に係る、引用される合衆国特許参照文献に対する電子的アクセスを提供するものとし、その紙面の写しの提供は停止する」、1282 O.G. 109 (2004年5月18日)に定められているものを参照のこと。従って、この様式文例は、外国特許文書、非特許文献、画像包袋(IFW)システムにおいて格納されていない係属中の出願及び前に提供されていない他の情報のみを対象として使用されるべきである。
2. 提供される、参照文献の写しは、この様式に続いて記載されなければならない。
3. この様式文例は、その前に様式文例7. 81が置かれなければならない、また、様式文例7. 82又は7. 83を併用することができる。

¶ 7. 83 提供される庁指令の写し

前回の庁指令の[1]をここに同封する。

審査官ノート：

1. 括弧1では、同封物の内容を説明すること。次に例を挙げる。
 - a. 「訂正済の写し」
 - b. 「完全な写し」
 - c. 特定のページ。「3ページ目から5ページ目まで」等
 - d. 「様式PTO-892引用参照文献通知」
2. この様式文例は様式文例7. 81に続けるものとし、また、様式文例7. 82及び7. 82. 01に続けることができる。

引用の誤りが正式文書において訂正されていないが、それ以外の点では特許発行が可能になっている出願に関して、審査官は、様式PTOL-37の特許可能性通知を添付した審査官による補正によって引用を訂正する。

外国特許の引用に誤りがある場合(国名の誤りや引用に国名の記載がない等)には、科学技術資料室の一般参照部門が役立つ。特許日及び特許番号のみで、その特許が付与された正しい国を十分に特定できることが多い。

707.06 判決、命令、覚書及び通知の引用 [R-11.2013]

裁判所の判決を引用するときは、そうすることが便利である場合は、合衆国判例集又は連邦判例集を引用しなければならない。他の場合は、合衆国特許審判決集(USPQ)を引用する。公衆が閲覧できない判決の引用は回避されるべきである。

連邦地方裁判所の判決であって、上訴によって破棄されたものは、先例として引用することができない点を認識することは重要である。

公衆にとって利用可能であるが、公開されていない判決を引用するときは、その判決を下した法廷及びその書類を確認する完全なデータが示されなければならない。従って、公開はされていないが、特許ファイルにおいて公衆の利用に供される特許審理審判部の審決は、例えば、次のように引用されるべきである。「査定系・・・，特許審理審判部審決，特許番号・・・，書類番号・・・，・・・ページ」。

特許ファイルにおいてのみ見出される決定は、同一問題に関する公開された決定が存在していない場合に限り引用されるべきである。

いまだMPEPに組み込まれていない、長官命令、通知又は覚書を庁指令の中で引用する場合は、その命令、通知又は覚書の表題及び日付が示されるべきである。適切な場合には、それ以外のデータ、例えば、公報の特定の号も与えられなければならない。

707.07 庁指令の完全性及び明確性 [R-08.2012]

特許規則1.104 審査の性質

(b) 審査官による指令の完全性。審査官による指令は、すべての事項について完全でなければならないが、不適切な事情、例えば、発明の誤った併合、出願中の基本的な欠陥等がある場合においては、更なる指令がされるまで、それらの事項に限定することができる。しかしながら、方式事項は、クレームが許可可能であると認定されるまで、審査官によって提起される必要がない。

707.07(a) 方式事項に関する完全な通知 [R-08.2012]

不備を記載するあらゆる様式及び審査官が行おうとする追加の方式要求があるときは、それは最初の庁指令に含まれなければならない。

審査官指令によって方式要求がされる場合は、その指令は、それが許可可能な主題を表示しているすべての場合において、特許規則1.111(b)に対する注意を促さなければならない。また、完全な応答は、方式要求のすべてを遵守するか、又は遵守しない各要求を否認するかの何れかであることを記載しなければならない。

¶ 7.43.03 許可可能な主題、方式要件が未決着である

許可可能な主題が示されている場合は、出願人の応答は、方式要件のすべてを遵守するか、遵守しない各要件を否認するかの何れかでなければならない。特許規則1.111(b)及びMPEP § 707.07(a)を参照のこと。

審査官ノート：

この様式文例は、許可前に変更(例えば、図面訂正又は明細書の訂正)がされなければならない場合に適切なものとなる。

707.07(b) - 707.07(c) [保留]

707.07(d) クレームを拒絶するときに使用されるべき文言 [R-10.2019]

如何なる理由によるものであっても、クレームがその実体事項に関して拒絶される場合、それは、「拒絶」され、拒絶理由が完全かつ明確に述べられるべきであり、また、「拒絶」の用語が使用されなければならない。審査官は、各拒絶理由の書き出しの文章において特許法の条項に明瞭に言及し、拒絶理由の法的根拠を指定すべきである。拒絶が一群におけるすべてのクレームに対して同等に適用可能でない場合に限り、クレームは、共通拒絶において、グループ化されるべきではない。

非特許性に関する一応の証拠がある事件を証明する責務は、USPTOにあり(例えば、MPEP § 2103参照)、よって、如何なる拒絶についても、その背景にある理由づけは、明瞭に表現されなければならない。例えば、クレームが、実施可能とする開示よりも広範囲であるとして拒絶される場合は、その拒絶を支持する理由が説明されるべきである。不明確であるとして拒絶される場合は、審査官は不明確性が存在する箇所を指摘するべきである；又は不完全であるとして拒絶される場合は、欠落している1以上の要素が特定されるか、又は出願人は、クレームが、それを完全にするために何を必要としているかということについて、別の形で通知さるべきである。

クレームの拒絶に使用されるべき書式パラグラフのほとんどは、現在、MPEP 2100章にある。使用される文言については、特に、MPEP § 2106.07(a)(1)、§ 2107.02、§ 2117、§ 2139.03、§ 2148、§ 2152.07、§ 2157、§ 2158.01、§ 2166、§ 2175及び§ 2187を参照のこと。

個人的な性質なものはすべて、回避されなければならない。審査される出願の開示における特許性を有する実体の完全な欠落に関する審査官の見解が如何なるものであっても、審査官は、その出願が特許性を有する主題を欠いている又は欠いているとみなされるとする見解をその記録において述べるべきではない。さらに、許可されたクレームの特許可能性についての疑義を表現すべきではなく又は出願人に許可されたクレームを付与する際に、すべての疑義が出願人にとって有利に解決された旨を述べてはならない。庁指令の何れかの部分が、当該指令をする権限のある審査官その他の従業者の専門的判断を反映していないという印象は、当該指令により生じてはならない。

審査官は実体に関する最初の庁指令の一部として、同審査官が、現に詳述した通り、許可可能であると判断するクレームを特定し、及び/又は拒絶されたクレームを許可可能とするために補正することができると同審査官が考える方法を示唆しなければならない。

707.07(e) 未解決となっているすべての要求を記載すること [R-08.2012]

補正された出願についての手続をするときは、審査官は、すべての書状において、その出願に対して未解決になっているすべての要求を記載しなければならない。審査官の先の指令に

おける問題点であって、依然として該当するものは、その要求に関する暗黙の権利放棄を回避するために、反復又は言及されなければならない。当該要求は、特許規則1.105及びMPEP § 704.10に基づく情報請求を含む。しかしながら審査官は、当該要求の内特許規則1.105(a)(3)に基づく否定的応答によって満たされているものがあるか否かを決定しなければならない。

許可可能な主題が発見され次第、速やかに、そのとき存在している不備のすべてについての是正が要求されるべきである。

707.07(f) 否認されたすべての要素に対して応答すること [R-07.2022]

出願ファイルの完全な履歴を提供し、手続履歴記録の明瞭性を強化するために、審査官は、出願に係る手続の間に、審査官によって行われたすべての指令に関する明瞭な説明を提供しなければならない。

要求が拒絶された場合又はその停止が請求された場合は、審査官は、補正に関する指令の中でそれに対して適切に言及しなければならない。

出願人が拒絶を否認する場合において、審査官が再度拒絶するときは、審査官は、出願人による主張に留意し、かつ、その内容について応答しなければならない。

出願人の主張が説得力を有しており、かつ、拒絶を再検討した結果、審査官が前の拒絶は撤回されるべきであると決定した場合は、審査官は、庁の次の通信において、前の拒絶を撤回する理由を述べなければならない。その際には、拒絶を撤回する基礎となった出願人の見解に関し、そのページ及び行に明示して言及しなければならない。審査官が、出願人の見解のすべてが前の拒絶を撤回する基礎を形成する旨を単に表示することは容認されない。様式文例7.38.01を使用することができる。前の拒絶の撤回の結果、クレームが許可されることになる場合は、前の拒絶についての撤回の基礎を形成する理由を許可理由書に含めることができる。MPEP § 1302.14参照。

出願人の主張は説得力を有しており、また、審査官が前の拒絶は撤回すべきであるが、更なる検討に基づき、新たな拒絶理由が作成されるべきと決定した場合は、様式文例7.38.02を使用することができる。その庁指令を最終のものとすることができるか否かを決定することに関しては、MPEP § 706.07(a)参照。

登録されている拒絶が、新たなクレーム又は補正されたクレームに適用されるべきである場合は、その拒絶理由の明確な特定が、前の庁書状においてその拒絶が当初に陳述された形での文章の引用によって、なされなければならない。

利点の主張に対する応答

庁指令の後、(補正等を行うことに追加してなされる)応答には、しばしば、審査官によって引用された先行技術が、新規であると主張されているクレームされた主題に特許を発行することを正当化する上で要求される利点の取得方法を教示するものではなく、又は本来的に1以上のその利点(新規若しくは改良された成果、機能又は効果)を産み出すものではない旨の主張及び宣誓供述を含んでいることがある。

審査官の検討後の意見が、主張されている利点は記録されている拒絶を克服するのに不十分であるというものである場合は、審査官は、その記録における同人の見解の理由を、望まし

くは、当該利点に関する主張又は論議に続く次の序指令によって述べるべきである。そのようにすることによって、出願人は、主張した利点が実際に審査官によって検討されたことを知り、また、特許審理審判部も知らされることになる。特許規則1.132に基づく宣誓供述書及び宣言書の取扱については、MPEP § 716以後を参照のこと。

出願人の意見書に応答することの重要性については、クレームされた主題が新規かつ有用な成果をもたらしたと出願人が主張したHerrmann, 261 F.2d 598, 120 USPQ 182 (CCPA 1958)によって明らかにされている。裁判所は、審査官又は特許審理審判部が出願人による効果の陳述に対して疑義を呈していないので、その陳述を額面通りに受理せざるを得ず、従って、一定のクレームは許可可能であると認定する旨を述べた。次の事件も参照のこと。Soni, 54 F.3d 746, 751, 34 USPQ2d 1684, 1688 (Fed. Cir. 1995) (USPTOは出願人の主張に反駁しなかった)。

様式文例7.37から7.37.13までは、出願人の主張が説得力を有さない場合に使用することができる。

様式文例7.38から7.38.02までは、出願人の主張に議論の余地があるか、その主張が説得力を有さない場合に使用することができる。

¶ 7.37 説得力を有さない主張

[1]に提出された出願人の主張を十分に検討した結果、これは説得力を有さないものと判断する。[2]。

審査官ノート：

1. 審査官は、まだ応答されていなかった論議のすべてを、拒絶理由通知において指摘しなければならない。
2. 括弧2において、説得力欠如についての説明を提供すること。

¶ 7.38 新たな拒絶理由により、その主張は意味をなさない

クレーム[1]に関する出願人の主張は検討されたが、新たな拒絶理由が、主張で具体的に取り上げられた示唆又は事項について、記録上の以前の如何なる拒絶引例にも依拠していないため、意味をなさない。

審査官ノート：

1. [1]にクレーム番号を挿入する。
2. 審査官は、出願人によって提示された主張であって、適用される引用文献に対して依然として関連すると思われる主張には対処しなければならない。

¶ 7.38.01 主張は説得力を有する、前の実体拒絶／方式拒絶は撤回される

出願人の主張、[1]参照、であって[2]に提出され、[3]に係わっているものは、十分に検討され、説得力を有している。[4]であって、[5]に関するものは、撤回された。

審査官ノート：

1. 括弧1において、前の実体拒絶／方式拒絶を撤回するための基礎を形成する出願人の見解の中のページ及び行を特定すること。

2. 括弧3に、クレーム番号、図番号、明細書、要約その他を挿入すること。
3. 括弧4に、実体拒絶又は方式拒絶を挿入すること。
4. 括弧5に、クレーム番号、図番号、明細書、要約その他を挿入すること。

¶ 7. 38. 02 主張は説得力を有する、新たな拒絶理由

出願人の主張，[1]参照，であって[2]に提出され，クレーム[3]に係わっており，[4]に基づいているものは，十分に検討されたが，説得力を有している。それ故に，拒絶は撤回された。しかしながら，更なる検討の結果，新たな拒絶理由が，[5]を考慮して作成された。

審査官ノート：

1. 括弧1において，前の拒絶／異議を撤回するための基礎を形成する出願人の見解について，そのページ及び行を特定すること。
2. 括弧3に，クレーム番号を挿入すること。
3. 括弧4に，前の拒絶についての法定事由を挿入すること。
4. 括弧5に，新たな拒絶理由，例えば，先に適用された参照文献についての異なる解釈，新たに発見された先行技術参照文献を挿入し，かつ，拒絶についての説明を提供すること。

¶ 7. 37. 01 説得力を有さない主張：参照文献の経年数

参照文献の経年数に基づく出願人の主張に対する応答として，参照特許は古いものである旨の主張は，参照文献について推定される知識に拘らず，その技術が同一問題を解決するために試行されたが失敗した旨の証明がない限り，感銘を与えるものではない。Wright, 569 F.2d 1124, 193 USPQ 332 (CCPA 1977)参照。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7. 37を記載しなければならない。

¶ 7. 37. 02 説得力を有さない主張：そのままの組み込み

[1]の出願人の主張に対する応答として，自明性基準は，第2の参照文献の特徴を第1の参照文献の構造にそのまま組み込めるか否かということではなく，また，クレームされている発明が参照文献の1又はすべてによって明示的に示唆されていなければならないということでもない。そうではなく，基準は，参照文献の組み合わせられた教示がその技術における通常の技術者を有する者に何を示唆するかということである。Keller, 642 F.2d 413, 208 USPQ 871 (CCPA 1981)を参照のこと。

審査官ノート：

1. 括弧1では，そのままの組み込みに関する出願人の主張を簡単に再述すること。
2. この様式文例の前には様式文例7. 37を使用しなければならない。

¶ 7. 37. 03 説得力を有さない主張：後知恵的推論

自明性に関する審査官の結論は不適切な後知恵的推論に基づいているとの出願人の主張に対する応答としては，自明性についての判断は，ある意味では必然的に後知恵的推論に基づく再構築であることが認識されなければならない。ただし，それが，クレームされている発明が行われた時点での通常の技術範囲内にあった知識のみを考慮しており，かつ，出願人の開示のみによって示される知識を含んでいない限りは，そのような再構築は適切である。

McLaughlin, 443 F.2d 1392, 170 USPQ 209 (CCPA 1971)を参照のこと。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7.37を記載しなければならない。

¶ 7.37.04 説得力を有さない主張：組合せについての教示、示唆又は動機付けがない

参照文献の組合せについて教示、示唆又は動機付けがないとする出願人の主張に対する応答において、審査官は、自明性が、参照文献それ自体又は当該技術における通常の技倆を有する者が一般に入手することができる知識の何れかに、発明を生み出すための何らかの教示、示唆又は動機付けが存在している場合、クレームされた発明を生み出すために先行技術の教示を組合せ又は修正することによって、立証することができることを認識している。Fine, 837 F.2d 1071, 5 USPQ2d 1596 (Fed. Cir. 1988), Jones, 958 F.2d 347, 21 USPQ2d 1941 (Fed. Cir. 1992) 及びKSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398, 82 USPQ2d 1385 (2007) 参照。本件に関しては、[1]。

審査官ノート：

1. 括弧1において、拒絶の教示、示唆又は動機付けがその参照文献又はその技術に関して通常の技倆を有する者が一般に入手することができる知識のどちらに存在しているかを説明すること。
2. この文例の前には様式文例7.37を使用しなければならない。

¶ 7.37.05 説得力を有さない主張：非類似技術

[1]が非類似技術であるとする出願人の主張に対する応答として、先行技術参照文献は、クレームされた発明の拒絶理由として依拠されるためには、それが発明者の努力の範囲あるか、またそうでない場合は、発明者が関与していた特定の問題に合理的に関連しているものでなければならないと判断されている。Oetiker, 977 F.2d 1443, 24 USPQ2d 1443 (Fed. Cir. 1992) 参照。この場合において、[2]。

審査官ノート：

1. 括弧1に、出願人が非類似的であると主張する参照文献の名称を記入すること。
2. 括弧2において、その参照文献が類似技術である理由を説明すること。
3. この様式文例の前には様式文例7.37を置かなければならない。

¶ 7.37.06 説得力を有さない主張：参照文献の数

審査官が過剰な数の参照文献を組み合わせたとの出願人の主張に対する応答として、1の拒絶における多数の参照文献への依拠は、クレームされた発明の自明性に対して不利にはたらくことはない。Gorman, 933 F.2d 982, 18 USPQ2d 1885 (Fed. Cir. 1991) 参照。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7.37が置かれなければならない。

¶ 7.37.07 説得力を有さない主張：発明者が先行技術によって意図されていない結果を取得する

[1]の内容を有する出願人の主張に対する応答としては、発明者が、先行技術の示唆から自然に生じる利点とは別の利点を認知したという事実は、差異がそれ以外には自明であるとき

は、特許性の理由ではあり得ない。Ex parte Obiaya, 227 USPQ 58, 60 (Bd. Pat. App. & Inter. 1985)参照。

審査官ノート：

1. 括弧1に、先行技術により意図されていない結果に関する出願人の主張を簡単に再述すること。
2. この様式文例の前には様式文例7.37が置かれなければならない。

¶ 7.37.08 説得力を有さない主張：クレームされていない制限の主張

参照文献が発明に関する一定の特徴を示していないという出願人の主張に対する応答として、出願人が依拠する特徴(すなわち[1])は拒絶されたクレームの中で記述されていないことが留意される。クレームは明細書に照らして解釈されるものであるにも拘らず、明細書からの制限がクレームに読み込まれていない。Van Geuns, 988 F.2d 1181, 26 USPQ2d 1057 (Fed. Cir. 1993) 参照。

審査官ノート：

1. 括弧1には、出願人が依拠しているが、クレームの中で記述されていない特徴を記述すること。
2. この様式文例の前には様式文例7.37を使用しなければならない。

¶ 7.37.09 説得力を有さない主張：意図されている用途

[1]を内容とする出願人の主張に対する応答として、クレームされた発明を先行技術から特許性の上で区別するためには、クレームされた発明に係る意図されている用途についての記述が、クレームされた発明と先行技術の間に構造的差異を生じるものでなければならない。先行技術の構造が意図されている用途を実施できるものである場合は、その先行技術はクレームに合致する。

審査官ノート：

1. 括弧1において、意図されている使用に関する出願人の主張を簡単に再述すること。
2. この様式文例の前には様式文例7.37が使用されなければならない。

¶ 7.37.10 説得力を有さない主張：前文における制限

出願人の主張は、クレーム[1]の前文にのみ記載されている文言に依拠している。前文をクレーム全体の文脈で読むと、記載[2]は限定的ではない。なぜなら、クレーム本体は完全な発明を記述しており、前文にのみ記載されている文言は、クレームされた発明の何れの限定についても明確な定義を提供していないからである。したがって、クレームの前文は限定とはみなされず、クレームの解釈に何ら重要ではない。Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165 (Fed. Cir. 1999)を参照。MPEP § 2111.02を参照。

審査官ノート：

1. 括弧1では、出願人の説得力のない主張が対象とする文言を特定すること。
2. 括弧2では、出願人が主張する説明を再述すること。
3. この様式文例の前には様式文例7.37を使用しなければならない。

¶ 7. 37. 11 説得力を有さない主張：特許性に関する一般的主張

出願人の主張は、特許規則1. 111 (b)を遵守していない。その理由は、クレームの文言がそのクレームをどのように参照文献から特許性の上で区別しているかを明示的に指摘することなく、そのクレームは特許可能な発明を明確にしているという一般的主張に留まっているからである。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7. 37を使用しなければならない。

¶ 7. 37. 12 説得力を有さない主張：新規性が明確には指摘されていない

出願人の主張は、特許規則1. 111 (c)の要件を満たしていない。その理由は、その主張が引用された参照文献によって開示されている技術水準又は唱えられた方式拒絶を考慮した上で、クレームが提示していると出願人が考える特許性のある新規性を明確に指摘していないことにある。更に、その主張は、当該補正が当該参照文献又は方式拒絶をどのように回避するかを示していない。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7. 37を記載しなければならない。

¶ 7. 37. 13 説得力を有さない主張：複数の参照文献に対する個別の反論

複数の参照文献に対する出願人の個別の反論に対する応答として、拒絶が参照文献の組合せを基にしている場合は、出願人は複数の参照文献を個別に攻撃することによっては、非自明性を立証することができない。Keller, 642 F. 2d 413, 208 USPQ 871 (CCPA 1981); Merck & Co., 800 F. 2d 1091, 231 USPQ 375 (Fed. Cir. 1986) 参照。

審査官ノート：

この様式文例の前には様式文例7. 37を使用しなければならない。

707. 07 (g) 断片的審査 [R-07. 2015]

断片的な審査はできる限り回避しなければならない。審査官は、通常、各クレームを有効なすべての理由に基づいて拒絶すべきであるが、参照文献の不当な増加は避けるべきである (MPEP § 904. 03参照)。拒絶であって、例えば、適切な開示の欠如、実施要件の欠如、不確定性及び既判事項等を事由とするものが、該当する場合には適用されるべきであり、先行技術を基にする十分と思われる拒絶理由がある場合でも同様である。先行技術を基にしない拒絶が適切である場合には、拒絶は、定型文的な表現による単なる結論ではなく、理由を全面的に展開して記述されるべきである。

ある種の技術的拒絶(例えば、制限の不在、不確定性)は、審査官が、英語表現の制約を認識していても、クレームされた発明の改善された表現法に気付かない場合は、行ってはならない。

出願の審査が、そのクレームに関する手続を特定の問題に限定することによって、最も良好に達成されると思われる状況が存在する。その状況には、次のものが含まれる。

- (A) 出願に不備が不当に多く、実体審査に関する完全な庁指令を発することができない。
MPEP § 702.01参照。
- (B) 不当に多数のクレームが存在しており、かつ、完全な審査のために、限定された数のクレームを選択するよう求めた電話による要求が成功しなかった。MPEP § 2173.05(n)参照。
- (C) 発明の誤った併合があり、電話による選択の請求が成功しなかった。MPEP § 803, § 810及び § 812.01参照。
- (D) 開示内容が永久運動を対象としているものである。Ex parte Payne, 1904 C.D. 42, 108 OG 1049 (Comm'r Pat. 1903) 参照。しかしながら、このような場合は、容易に入手することができる最善の先行技術が引用され、かつ、それを具体的に当該クレームに適用させることなく、その適切性が指摘されるべきである。

他方、拒絶であって、既判事項、再発行のための一応の証明の不在、新規事項又は実施不能性(永久運動に関連しないもの)を理由とするものには、使用することができる他のすべての理由に基づく拒絶を伴わなければならない。

707.07(h) 補正に関する誤りの通告 [R-08.2012]

MPEP § 714, II. G. 参照。

707.07(i) 各庁指令の中で各クレームが言及されるべきである [R-01.2024]

すべての庁指令において、係属中の各クレームは番号によって言及されなければならない。また、その処理又は状況が示されなければならない。クレームは、出願手続期間中一貫して最初に割り振られた番号が維持されるので、順次出される庁指令を通じて履歴を容易にたどることができる。各庁指令は、審査を求めて提示されたすべてのクレームの状態についての概要を含まなければならない。様式PTO-326「庁指令の概要」が使用されるべきである。限定要求(特許規則1.142)又は選別の要求(特許規則1.146)の後に維持されるクレームは、MPEP § 821から § 821.04(b)までに定める通りに処理される。

出願に複数の従属クレームが含まれる場合、庁指令では、複数の従属クレームの各バージョンを個別に取扱う。MPEP § 608.01(n), I.F 及び *Nested Bean, Inc. v. Big Beings Pty Ltd.*, IPR2020-01234, 論文 42 (2023年2月24日) を参照。

インターフェアレンス手続における敗訴当事者の出願中のクレームの取扱いについては、MPEP 第2300章を参照のこと。

クレームの索引は、MPEP § 719.04に記載されている日まで保管しなければならない。

707.07(j) クレームが許可可能である状態 [R-11.2013]

I. 発明者が出願

本人出願の審査中に、審査官にとって出願において特許可能な主題が開示されていると思え

る場合は、審査官は、出願人のために1以上のクレームを選別し、当該クレームは、補正によって許可される旨をその指令において表示しなければならない。

この実務は、手続を迅速化し、また、登録された特許弁護士又は代理人によって代表されていない個人発明者に対するサービスを提供するものである。この実務は望ましいものであり、また、審査官が適切であると考えらるあらゆる場合に許容されるが、出願人が特許出願についての適切な準備及び手続について不慣れであると思われるすべての場合に、特に有用である。

II. 形式以外については許可可能

出願が許可可能な主題を開示しており、また、クレーム及び出願人の主張から、そのクレームが当該特許可能な主題を対象にすることを意図されていると思われるが、現在のクレーム形式は、形式上の不備又は限定の欠如のために許可を受けることができない場合、審査官はクレームに対して単に異論又は拒絶を示すだけに留まるべきではない。審査官の措置は、その性質において建設的でなければならず、また、可能な場合には、補正のための明確な示唆を提供すべきである。更に、許可可能な主題についての審査官の示唆は、許可可能なクレームについて早期の合意を促すための面談が望ましいことの指摘を正当化することができる。

調査が完了した後に、審査官が特許可能な主題が開示されていると認定し、かつ、出願人が当該主題をクレームすることを意図していることを記録が示している場合は、審査官は、庁指令において、特許可能な発明の一定の局面又は特徴がクレームされていないこと、及び適切にクレームされた場合は、当該クレームは有利な検討を受けることができる旨を記すことができる。

クレームが、取り消されたクレーム又は拒絶されたクレームに従属していることを除いて、許可可能である場合は、庁指令は、そのクレームが、独立形式に書き直されたときは、許可可能になる旨を述べるべきである。

III. クレームについての早期許可

審査官が、先行技術が十分に検討されており、かつ、一部のクレームが明らかに許可可能であると認定した場合は、当該クレームについての許可を遅延させてはならない。

様式文例7.43、7.43.01及び7.43.02は、許可可能な主題を示すために使用することができる。

¶ 7.43 クレームに対する方式拒絶、許可可能な主題

クレーム[1]は、拒絶された基本クレームに従属しているという理由から方式拒絶が唱えられるが、基本クレーム及び介在するクレームのすべての限定事項を含む独立形式に書き直された場合には、許可可能になる。

¶ 7.43.01 許可可能な主題、特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に基づいて拒絶されたクレーム、独立クレーム／従属クレーム

クレーム[1]は、本指令に記載されている特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に基づく拒絶を克服するように書き直されるか又は補正された場合には、許可可能にな

る。

審査官ノート：

この様式文例は、(1) 指摘された独立クレーム又は(2) 指摘された従属特許であって、許可可能なクレームに従属しているものが、単に特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落を根拠として拒絶され、かつ、その拒絶を克服するために補正されれば許可可能になる場合に限り使用されるべきである。

¶ 7. 43. 02 許可可能な主題，特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に基づいて拒絶されたクレーム，従属クレーム

クレーム[1]は、本指令に記載されている、特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落に基づく拒絶理由を克服し、かつ、基本クレーム及び介在するクレームに係るすべての制限を含むように書き直された場合は、許可可能になる。

審査官ノート：

この様式文例は、指摘された従属クレームであって、先行技術を理由として拒絶されたクレームに従属しているものが、単に特許法第112条(b)又は改正前特許法第112条第2段落を根拠として拒絶されたが、指示された通りに補正されれば許可可能になると思われる場合に限り、使用されるべきである。

¶ 7. 43. 04 許可可能なクレーム草案の示唆，本人出願

次のクレーム[1]は、審査官によって起草され、この出願に関する、登録されている先行技術と特許可能性の点で区別されると思われるものであり、検討のために[2]、出願人に提示される：[3]。

審査官ノート：

1. 括弧2には、-is-又は-are-の何れかを挿入すること。
2. 括弧3には、クレーム案の全文を挿入すること。

クレームの許可を示すためには、様式文例7. 97を使用することができる。

¶ 7. 97 クレームは許可される

クレーム[1]は許可される。

707. 07(k) 段落の番号付け [R-08. 2012]

序指令の段落に通し番号を振ることは良い慣行である。これは、出願に係る将来の手續における特定を容易にする。

707. 07(1) 実施例に関する論評 [R-10. 2019]

審査官は、通常、試験及び実施例の結果に対しては、当該結果を疑うべき合理的な理由が存在していない限り、疑ってはならない。審査官が当該結果を疑う場合は、該当するクレームは、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条に基づく不十分な開示を基礎としているものとして、拒絶されるべきである。Borkowski, 422 F.2d 904, 164 USPQ 642 (CCPA 1970)

参照。特許法第112条第1段落の明細書の記載要件及び実施可能要件に関する論議については、MPEP § 2161から § 2164.08(c)までを参照のこと。出願人は、実際に行われた試験若しくは実施例の結果を提供するか、又はその結果は予想通りであると信じるべき強い理由がある旨の関連性のある主張を提出することによって、その拒絶に対して応答しなければならない。出願に新規事項が入り込まないように、注意が払われなければならない。実施可能性又は有用性に関する疑義が存在する場合は、特許法第101条に基づく拒絶の適用性について考慮がされなければならない。MPEP § 2107以後を参照のこと。

707.08 審査官補による見直し及びイニシャルの記入 [R-01.2024]

庁指令を起草した審査官の完全な姓が、如何なる事件においても、その指令の末尾にタイプされる。出願に関して、討議が行われる又は面談が手配されるべきときには、審査官の氏名及び電話番号が庁指令の中で提供される。様式文例7.100、7.101又は7.102が使用されなければならない。

¶ 7.100 連絡先となる審査官の氏名及び電話番号

この通信に関する問合せは、[1]宛、電話番号[2]によってしなければならない。

審査官との面談は、さまざまな形式が受け入れられる。MPEP § 713.01を参照。面接のスケジュールを設定するには、出願人は<https://www.uspto.gov/InterviewPractice>にあるUSPTO自動面談請求システム(AIR)を使用することを推奨する。

審査官ノート：

1. すべての庁指令の末尾に、この様式文例、様式文例7.101又は様式文例7.102が使用されなければならない。
2. 括弧1には、庁指令に関する問合せについての最初の連絡先として指定されている審査官の氏名を挿入すること。当該人は、指令を起草したが署名者ではない審査官又は署名した審査官の何れかとすることができる。
3. 括弧2には、連絡先である審査官自身の地域コード及び電話番号を挿入すること。

¶ 7.101 電話照会先—5/4/9以外の勤務日程

この通信又は審査官からの先の通信に関する問合せは、[1]に対し、電話番号[2]によってしなければならない。審査官とは、[3]の[4]から[5]までの間に連絡を取ることができる。

審査官に電話連絡をする試みが成功しなかった場合は、審査官の監督官[6]に、[7]によって連絡することができる。この出願又は手続が割り当てされている組織のファックス番号は、571-273-8300である。

出願のステータスに関する情報は、特許センターから入手することができる。公開された出願のステータスに関する情報は、特許センターから入手することができる。未公開の出願のステータスに関する情報は、登録済ユーザーのみが特許センターを通じてのみ入手することができる。USPTO 特許電子出願システムへのアクセスに関して質問がある場合は、電子業務センター(EBC)、電話番号866-217-9197(通話無料)に連絡すること。

審査官との面談は、さまざまな形式が受け入れられる。MPEP § 713.01を参照。面接のスケジュールを設定するには、出願人は<https://www.uspto.gov/InterviewPractice>にあるUSPTO

自動面談請求システム(AIR)を使用することを推奨する。

審査官ノート：

1. 括弧1には、あなたの氏名を挿入すること。
2. 括弧2には、あなた自身の地域コード及び電話番号を挿入すること。
3. 括弧3には、あなたが毎週勤務する曜日(例えば、金曜日が休日の審査官の場合は、「月曜日から木曜日まで」)を挿入すること。
4. 括弧4及び5には、担当審査官の通常の勤務時間帯(例えば、午前6時30分から午後5時まで)を挿入すること。
5. 括弧6には、あなたのSPE(監督特許審査官)の氏名を挿入すること。
6. 括弧7には、あなたのSPEの地域コード及び電話番号を挿入すること。

¶ 7.102 電話照会先-5/4/9勤務日程

この通信又は審査官からの先の通信に関する照会は、[1]に対し、電話番号[2]によってしなければならない。審査官とは、[3]の[4]から[5]までの間に連絡を取ることができる。審査官とは隔週の[6]にも連絡を取ることができる。

審査官に電話連絡する試みが成功しなかった場合は、審査官の監督官[7]に、電話番号[8]で連絡を取ることができる。この出願又は手続が割り当てられている組織のファックス番号は、571-273-8300である。

出願のステータスに関する情報は、特許センター及び個別特許出願情報検索(PAIR)システムから入手することができる。公開された出願の状態に関する情報は、個別PAIR又は公開PAIRから入手することができる。未公開の出願の状態に関する情報は、登録済ユーザーのみが特許センター又はPAIRを通じて入手することができる。USPTO特許電子出願システムへのアクセスに関して質問がある場合は、電子業務センター(EBC)、電話番号866-217-9197(通話無料)に問い合わせのこと。

審査官との面談は、さまざまな形式が受け入れられる。MPEP § 713.01を参照。面接のスケジュールを設定するには、出願人は<https://www.uspto.gov/InterviewPractice> にあるUSPTO自動面談請求システム(AIR)を使用することを推奨する。

審査官ノート：

1. 括弧1には、あなたの氏名を挿入すること。
2. 括弧2には、あなた自身の地域コード及び電話番号を挿入すること。
3. 括弧3には、あなたが毎週勤務する曜日(例えば、金曜日が休日の審査官の場合は、「月曜日から木曜日まで」)を挿入すること。
4. 括弧4及び括弧5には、あなたの通常の勤務時間帯(例えば、午前6時30分から午後4時まで)を挿入すること。
5. 括弧6には、審査官の各給与期間中の圧縮休日(例えば、第1金曜日が非番である5/4/9勤務日程の審査官の場合は、「金曜日」)を挿入すること。
6. 括弧7には、あなたの監督特許審査官(SPE)の氏名を挿入すること。
7. 括弧8には、あなたのSPEの地域コード及び電話番号を挿入すること。

指令を作成した審査官の氏名又はイニシャル及びその指令が作成された日付が、その指令の最後に記されなければならない。この審査官が指令に署名する権限を有さない場合は、イニ

シヤルを付し、署名を得るために、その指令を、署名する権限を有する審査官に送付しなければならない。

707.09 主任審査官その他の権限ある審査官による署名 [R-11.2013]

監督特許審査官、主任審査官その他の権限ある審査官の電子署名が庁指令に挿入される。すべての庁指令及びその他の通信には、速やかに署名がされなければならない。

707.10 入力 [R-11.2013]

権限を有する審査官によって署名された指令が、ソフトスキャンされてIFWに入れられ、写しが出願者に電子的に提供又は郵送される。

707.11 日付 [R-08.2012]

郵送日は、庁指令が書かれたときには印字してはならないが、それが権限を付与されている署名審査官によって署名された後写し为正に郵送されようとする時に、指令のすべての写しにスタンプされ又は印字されなければならない。

707.12 郵送 [R-11.2013]

審査官指令は、審査官補(もし居る場合)によってイニシャルが付され、権限を有する署名審査官によって署名された原本がソフトスキャンされて包袋に入れられた後、電子的にアクセスするか、又は写しが郵送される。

707.13 返送された庁指令 [R-07.2022]

庁指令は、合衆国郵政公社がそれを配達できなかったために、USPTOに返送されることが時々ある。返送された庁指令を受領したときは、技術センター(TC)の技術支援職員は、出願ファイル記録を点検し、庁指令が正しい通信宛先に向けて郵送されていたことを確認しなければならない。庁指令が正しい通信宛先に向けて郵送されていなかった場合は、それは再送日を付記し、「再送」のスタンプが押され、正しい通信宛先に向けて郵送されなければならない。出願に対して進行する期間は、再送日に開始する。庁指令が正しい通信宛先に向けて郵送されており、かつ、それが弁護士又は代理人宛であった場合は、その庁指令の写しを添付した書状を出願者又は複数の発明者が出願者の場合は筆頭に記名されている発明者に送付し、返送された指令について通知することができる。筆頭の発明者の住所が元の通信宛先と同じ住所であり、2番目に記名された発明者が存在する場合は、2番目の発明者に庁指令を送付することができる。庁指令への応答期間は、必要な場合、出願人に指令が差し戻されたことを通知する郵送日から再開することができる。応答期間をいつ再設定する又は再開するの何れが適切であるかについては、MPEP § 710.06 を参照のこと。

書状の写し及び封筒の写しが電子包袋に追加されなければならない。再送日から始まる期間が、出願人からの通信がなく経過した場合は、その出願は放棄される。

708 審査の順番 [R-01. 2024]

非仮出願であって、USPTOに対して行われ、かつ、完全な出願として受理されたものは、審査のために、その出願が関連する発明分類を有する技術センターに割り当てられる。非仮出願は、特許規則1.102に従って審査が繰り上げられている出願を除き、通常は、それが提出された順序に従って、その出願を担当する審査官によって審査される。国内段階における国際出願の審査についての順番に関しては、特許規則1.496及びMPEP § 1893.03を参照のこと。これには、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性に関して特許協力条約(PCT)第33条(1)から(4)までの基準を満たしているとして表示されている一定の国内段階出願について順番外に審査手続をすることが含まれている。

出願であって、審査官によって対応されたもの、及び出願人によって、審査官による更なる手続ができるようにされたもの(補正された出願)は、長官が定める順番に従って、審査手続がされるものとする。

各審査官は、担当する事件一覧表の中で、合衆国内優先権主張日が最先と判断された出願に優先性を与える。この基本方針はすべての出願に適用されるが、稀に、TC長に個別の例外措置が認められる。

一部継続出願の実際の出願日が、事件一覧表への記入のために使用される。しかしながら審査官は、必要に応じて、合衆国内優先権主張日が最先である日付を使用して、一部継続出願を処理することができる。

審査官が、出願の以前の提出日に対する合衆国内優先権主張が、記録に示されているものと異なると判断した場合は何時でも、技術支援職員には通知がされなければならない、同人は速やかに、訂正日を付して、その記録が正しい状況を示すように補正しなければならない。

各審査官にとっての審査の順序は、再発行出願及び再審査手続に対して優先性を与えるべきであって、その方法として最優先性が、訴訟が停止されている再発行出願(MPEP § 1442.03)、訴訟に関わっている査定系再審査手続(MPEP § 2261)及び訴訟に関わっている当事者系再審査手続(MPEP § 2661)に対して、次に審査官の答弁及び申立による決定のような、30日の固定期限が付されている特別事件に与えられるべきである。「特別な」カテゴリー(分類)に入るある他の事件(インターフェアレンス事件、請願によって特別なものとされる事件、最終結論の用意が調っている事件等)の殆どは、通常、それらの中では最先の合衆国内優先権主張日が優先性を支配するが、そのカテゴリーで継続する。

最終拒絶前の補正のすべては、受領から2月以内に応答されなければならない。

708.01 特別事件の一覧 [R-01. 2024]

特許規則1.102 審査の繰上げ

(a) 出願は、審査又はその後の措置のために順番を外して繰上げられることはないが、この部で定められている場合、若しくはUSPTOの業務を迅速化するための長官からの命令があったとき、若しくは本条の(b)若しくは(e)に基づく請求が提出されたとき、又は本条の(c)又は(d)に基づく申請若しくは請求であって、長官の見解において、その繰上げを正当化する証明が付された申請が提出されたときは、この限りでない。

(b) 発明が、何れかの公益事業部署にとって特に重要であるとみなされ、かつ、政府の何れかの部門の長が前記の理由によって即時の措置を請求する出願は、審査のために繰上げることができる。

(c) 出願を特別なものとする申請は、申請根拠が次に該当する場合は、手数料なしに提出することができる：

- (1) 出願人の年齢若しくは健康；又は
- (2) 発明が、実質的に次の通りのものであること：
 - (i) 環境の質を向上するもの；
 - (ii) エネルギー資源の開発又は保全に貢献するもの；若しくは
 - (iii) テロ対策に貢献するもの。

(d) 本条の(c)において言及されていること以外の理由に基づいて出願を特別なものにするための申請には、特許規則1.17(h)に記載されている手数料が添えられなければならない。

(e) 本項に基づく優先審査の請求は、本項の要件に適わなければならない、かつ、特許規則1.17(c)に記載された優先審査手数料、特許規則1.17(i)に記載された処理手数料及び納付済でなければ、特許規則1.18(d)に記載された公開手数料が添えられなければならない。優先審査が請求されている出願は、4より多数の独立クレーム、30より多数の全クレーム又は多項従属クレームを含有できない、又は含有するように補正できない。本項に基づく優先審査は、特許法第371条に基づいて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、適用されない。優先審査についての請求は、本条の(e)(1)又は(e)(2)の要件にも適合しなければならない。優先審査の請求は、1会計年度あたり15,000件まで受け付けられる。

(1) 優先審査の請求は、特許法第111条(a)に基づく元の通常特許出願又は植物非仮出願とともに提出することができる。その出願は、少なくとも1のクレーム、必要なときには図面及び§ 1.53(f)(3)(i)に指定された条件に適合する出願データシートが出願時に存在する場合には、発明者の宣誓書又は宣言書の提出が§ 1.53(f)(3)に従って延期できるときを除き、出願時の発明者の宣誓書又は宣言書を含む、特許法第112条に規定された明細書を含まなければならない。出願が通常特許出願の場合、それは、USPTO特許電子出願システムを介して提出され、かつ、提出時に、§ 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§ 1.16(o)に基づく審査手数料を含んでいなければならない。

出願が植物出願の場合、それは、提出時に、§ 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含んでいなければならない。本項に従う優先審査の請求は、出願人が、4を超える独立クレーム、30を超える全クレーム及び多項従属クレームを優先審査の請求に対する最初の決定から1月前までに取り消すための補正を提出できる場合を除き、出願の提出時に存在していなければならない。

この1月の期間は、延長できない。

(2) 優先審査の請求は、特許規則1.114に従う継続した審査の請求と同時に又はその後

出すことができる。出願が、通常特許出願である場合には、請求は、USPTO特許電子出願システムを使用して、提出されなければならない。その請求は、最初の庁指令の郵送前で、特許規則1.114に基づく継続した審査の請求の提出後に、提出されなければならない。本項に基づく優先審査についての当該請求は、1回に限り、出願において認可される。

審査官による一定の手続は、特別事件に関する措置に対してさえも優先する。

例えば、印字され、署名のための準備がなされているすべての紙面は、完成され、かつ、郵送されなければならない。

「印刷機待ち」と加筆されて審査官に返却されたすべての許可された事件は、処理がなされ、かつ、表示された期間内に返却されなければならない。

再発行出願、特に、中断されている訴訟にかかわっている再発行出願には、優先順位が与えられるべきである。

実務が審査官に対し、設定期間内、例えば、審判請求趣意書から2月以内に、審査官の応答書を提供することを要求する出願(MPEP § 1208)は、特定の期限が付されていない特別事件よりも必然的に優先される。

出願は許可を受ける条件を有する又は最終的に拒絶する必要があると、審査官が認定する場合、当該審査官は、当該出願に順番を待たせることなく、直ちにその処分を講じるべきである。

出願人による勤勉な手続のみに従うことを条件として、いったん、特別なものとなされ、かつ、(USPTOの長官又は局長による)その特定事件においてなされた決定の理由によって、順番外に審査が繰上げられた特許出願は、USPTOにおける手続の全過程にわたって特別扱が継続され、この中には、特許審理審判部に対する審判請求があるときは、それも含まれる。

次に掲げるものは、特別事件(順番外で審査が繰り上げられるもの)の一覧である：

- (A) 出願であって、発明が何れかの公益事業分野にとって特に重要であるとみなされており、かつ、それを理由として、何れかの政府部門の長が即座の措置を請求し、かつ、長官がそのように命令する出願(特許規則1.102)
- (B) 申請の結果、特別なものとされた出願、優先審査の請求又はPPHプログラムへの加入の請求(MPEP § 708.02以後を参照のこと)。
- (C) 再発行出願、特に中断されている訴訟に係わっているもの(特許規則1.176)。
- (D) 更なる措置のため、上訴法廷によって差し戻された出願。
- (E) 審査官によって、一旦、最先の合衆国内優先権主張日に従って手続が開始された出願は、その後、その出願の移転先となる可能性がある審査官、技術単位又は技術センターによって、特別なものとして取り扱われなければならない；その代表的状況は、電話選択の結果として移転された新規事件及び庁指令に対する適時な応答の結果として移転された事件を含む。
- (F) 先に検討され、許可可能と認定されている他の出願とインターフェアレンスになると思われる出願又は存続期間満了前の1以上の特許との間でインターフェアレンスに置かれる可能性がある出願

- (G) 許可を受けることができる状態にある出願又は方式事項を除いて許可を受けることができる状態にある出願
- (H) 最終拒絶される状態にある出願
- (I) 5年を超えて係属している出願であって、先行する合衆国出願との関連によって、5年を超えて有効に係属しているものを含む。MPEP § 707.02参照。
- (J) 再審査手続，MPEP § 2261及び§ 2661。
MPEP § 714.13， § 1207及び§ 1309も参照。

708.02 特別なものとするための申請 [R-01.2024]

特許規則1.102 審査の繰上げ

(a) 出願は、審査若しくはその後の措置のために順番を外して繰上げられることはないが、この部で定められている場合又は庁の業務を迅速化するための長官からの命令があったとき、又は本条の(b)若しくは(e)に基づく請求が提出されたとき、又は本条の(c)若しくは(d)に基づく申請若しくは請求であって、長官の見解においては、その繰上げを正当化する証明が付された申請若しくは請求が提出されたときは、この限りではない。

(b) 発明が、何れかの公益事業部署にとって特に重要であるとみなされ、かつ、政府の何れかの部門の長が前記の理由によって即時の措置を請求する出願は、審査のために繰上げることができる。

(c) 出願を特別なものとする申請は、申請根拠が次に該当する場合は、手数料なしに提出することができる：

- (1) 出願人の年齢若しくは健康；又は
- (2) 発明が、実質的に次の通りのものであること：
 - (i) 環境の質を向上するもの；
 - (ii) エネルギー資源の開発又は保全に貢献するもの；若しくは
 - (iii) テロ対策に貢献するもの。

(d) 本条の(c)において言及されていること以外の理由に基づいて出願を特別なものにするための申請には、特許規則1.17(h)に記載されている手数料が添えられなければならない。

(e) 本項に基づく優先審査の請求は、本項の要件に適合しなければならず、かつ、§ 1.17(c)に記載された優先審査手数料、§ 1.17(i)に記載された処理手数料及び納付済でなければ、§ 1.18(d)に記載された公開手数料が添えられなければならない。優先審査が請求されている出願は、4より多数の独立クレーム、30より多数の全クレーム又は多項従属クレームを含有できない、又は含有するように補正できない。本項に基づく優先審査は、特許法第371条に基づいて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、適用されない。優先審査についての請求は、本条の(e)(1)又は(e)(2)の要件にも適合しなければならない。優先審査の請求は、1会計年度あたり15,000件まで受け付けられる。

(1) 優先審査の請求は、特許法第111条(a)に基づく元の通常特許出願又は植物非仮出願とともに、提出することができる。その出願は、少なくとも1のクレーム、必要などときには図面及び § 1.53(f)(3)(i)に指定された条件に適合する出願データシートが出願時に存在する場合には、発明者の宣誓書又は宣言書の提出が § 1.53(f)(3)に従って延期できるときを除き、出願時の発明者の宣誓書又は宣言書を含む、特許法第112条に規定された明細書を含まなければならない。出願が通常特許出願の場合、それは、USPTO特許電子出願システムを使用して提出され、かつ、提出時に、 § 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 § 1.16(o)に基づく審査手数料を含んでいなければならない。

出願が植物出願の場合、それは、提出時に、 § 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含んでいなければならない。本項に準拠する優先審査の請求は、出願人が、4を超える独立クレーム、30を超える全クレーム及び多項従属クレームを優先審査の請求に対する最初の決定から1月前までに取り消すための補正を提出できる場合を除き、出願の提出時に存在していなければならない。

この1月の期間は、延長できない。

(2) 優先審査の請求は、特許規則1.114に従う継続した審査の請求と同時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には、請求は、USPTO特許電子出願システムを使用して、提出されなければならない。請求は、最初の庁指令の郵送前で、特許規則1.114に基づく継続した審査の請求の提出後に、提出されなければならない。本項に基づく優先審査についての当該請求は、1回に限り、出願において認可される。

新規出願は、通常、合衆国内優先権主張日を考慮して出願日の順番に従って審査が開始される。特別なものにするための申請によって、一定の例外とされ、その申請は下記の条件に基づいて承認を受けることができる。特別なものにするための申請を裏付ける陳述書は、その発明が現実に特別な地位を受ける資格を有している旨の良好で、誠実な所信を基礎としていなければならない。特許規則1.56及び11.18参照。特許規則1.102に基づく審査の繰上げは、特許規則1.102(c)から(d)に基づく特別なものにするための申請又は特許規則1.102(e)に基づく優先審査の請求によって要求することができる。

特別なものにするための申請書であって、出願人の健康若しくは年齢又は特許審査ハイウェイ (PPH)パイロット・プログラムに基づくもの以外であり、2006年8月25日以後に提出されたものは、MPEP § 708.02(a)に記載されている改正された早期審査プログラムの要件を満たしていなければならない。特許規則1.102(e)に基づく優先審査については、MPEP § 708.02(b)参照。出願人の健康又は年齢を理由として、特別なものにするための申請書を提出するための要件については、下記I及びII参照。

2006年8月25日前の出願において提出された、特別なものとする申請の指針及び要件については、2010年8月に有効なMPEP § 708.02の版(第8版、改訂9)参照。2006年8月25日以後に提出された特別なものとするための申請書は、それが、出願人の健康又は年齢に基づいている場合、PPHパイロット・プログラム(MPEP § 708.02(c)参照)に基づいている場合又はMPEP § 708.02(a)に記載されている要件に適合している場合に限り承認される。2011年9月26日以後

に提出された、特許規則1.102(e)に基づく優先審査に係る請求については、MPEP § 708.02(b)参照。

I. 出願人の健康

出願が通常の過程を辿った場合は、発明者又は共同発明者の健康状態が出願手続に参加することを不可能にするかもしれない程であることを示す証拠、例えば、医師の証明書又は他の医療証明書が添付して、出願人が請願することにより、出願を特別なものとするのが可能である。当該請願には、手数料は必要とされない。特許規則1.102(c)参照。

出願包袋及び内容が、特許規則1.11又は1.14の規定により、公衆の閲覧に供される場合、請願を裏付けるための証拠として提出された個人的／医療的情報は、公衆の閲覧に供される。その情報が出願包袋記録の一部とされることを発明者が望まない場合は、その情報は、MPEP § 724.02の規定に従って提出されなければならない。

II. 出願人の年齢

出願は、発明者の年齢が65歳以上であることを示す証拠、例えば、そのことを示す発明者若しくは共同発明者の陳述書又は発明者若しくは共同発明者が65歳以上であることを示す証拠を有している旨の登録された実務家による陳述書を含む請願書に基づいて、特別なものとされることが可能である。当該請願には、手数料は必要とされない。特許規則1.102(c)参照。当該請願書はWebベースのePetitionとして提出可能である。ePetitionリソースページ (www.uspto.gov/Epetitions)参照。

請願を裏付けるための証拠として提出される個人的／医療的情報は、公衆の閲覧に供されるが、その出願のファイル及び内容が、特許規則1.11又は1.14の規定により、公衆の閲覧に供される場合に限られる。その情報が出願包袋記録の一部とされることを発明者が望まない場合は、当該情報は、MPEP § 724.02の規定に従って提出されなければならない。

III. 環境の質

USPTOは、発明についてのすべての特許出願であって、その発明が、生命を持続させる基本的自然要素、すなわち、空気、水及び土壌の回復又は維持に貢献することによって、人類に係る環境の質を実質的に高めるものに対し、「特別な」地位を与える。

本項に基づいて提出された特別なものにするための請願は、MPEP § 708.02(a)に記載される要件を満たしていなければならない。

この計画に参加しようとするすべての出願人は、それらの者の出願には「特別な」地位が与えられるよう請願すべきである。特許規則1.102に基づく請願は、その発明が、生命を持続させる基本的自然要素、すなわち、空気、水及び土壌の回復又は維持に貢献することによって、人類に係る環境の質を実質的に高めることを理由として、特別な地位が求められる旨を陳述しなければならない。当該請願に対しては、手数料は要求されない。特許規則1.102(c)参照。クレームされた発明が、生命を持続させる基本的自然要素の1の回復又は維持に貢献することによって、人類に係る環境の質を実質的に高めることが、出願の開示から明らかでない場合は、その請願書には、特許規則1.102に基づく陳述書であって、その重要性基準が

どのようにして満たされるかについて説明する，出願人，譲受人又はUSPTOに対して手続をとるために登録されている弁護士／代理人によるものが添付されなければならない。重要性基準は，出願人に対し，仮定上の最終使用者が環境の質を実質的に高めることができる方法でその発明を如何にして特別に利用するかを推測することを許容しない。また，当該基準は，出願人に対し，クレームされた発明の重要でない部分が環境の質を高める可能性があることのみを理由として，繰上げ審査の利益を受けることも許容しない。

IV. エネルギー

USPTOは，(A) エネルギー資源の発見若しくは開発又は(B) エネルギー資源のより効率的な利用及び保護に大いに寄与するような発明に係るすべての特許出願に対し，請願に基づき「特別の」地位を与える。(A)に該当する発明の例としては，化石燃料(天然ガス，石炭及び石油)，水素燃料技術，核エネルギー，太陽エネルギー等の開発が挙げられる。また(B)には，燃焼方式，工業設備，家電製品等におけるエネルギー消費量の削減に関する発明等が含まれる。

本項に基づいて提出された特別なものにするための請願は，MPEP § 708.02(a)に記載される要件を満たしていなければならない。

この計画への参加を希望するすべての出願人は，自らの出願に「特別の」地位が与えられるよう請願すべきである。特許規則1.102に基づく請願は，その発明が前記の分類(A)又は(B)に対して実質的に貢献するので，特別な地位が求められている旨を陳述しなければならない。当該請願に対しては，手数料は要求されない，特許規則1.102(c)。出願の開示が，表面上，クレームされた発明が分類(A)又は(B)に対して実質的に貢献することを明らかにしていない場合は，その請願書には，特許規則1.102に基づく陳述書であって，その重要性基準がどのようにして満たされるかについて説明する，出願人，譲受人又はUSPTOに対して手続をとるために登録されている弁護士／代理人によるものが添付されなければならない。実質性基準は，出願人に対し，仮定上の最終使用者が分類(A)又は(B)に対して実質的に貢献することができる方法としてその発明を如何にして特別に利用できるかを推測することを許容しない。また，当該基準は，出願人に対し，クレームされた発明の重要でない部分が分類(A)又は(b)に向けられる可能性があることのみを理由として，繰上審査の利益を受けることも許容しない。

V. テロリズムに対抗するための発明

テロリズムに対抗するための技術を開発することの重要性及びこれらの分野においてされた進歩についての速やかな開示が望ましいことを考慮し，USPTOは，テロリズム対策に実質的に貢献する発明に係る特許出願に「特別の」地位を与える。

本項に基づいて提出された特別なものにするための請願は，MPEP § 708.02(a)に記載される要件を満たしていなければならない。

18U.S.C. 2331に定義されている国際テロリズムとは，「活動であって，(A) 暴力行為又は人間の生命にとって危険な行為であり，合衆国若しくはその他の国の刑法に違反する，又は合衆国若しくはその他の国の法域で行われた場合に犯罪行為となるものを含み，(B) 次のこ

とを意図していると思われるものである—(i) 一般市民を脅迫又は威圧すること，(ii) 脅迫又は威圧によって政府の政策に影響を与えること，(iii) 暗殺若しくは誘拐により政治に影響を与えること・・・」テロリズムに対抗するための技術の種類は、爆発物を検知／特定するためのシステム、航空機用センサー／セキュリティ・システム及び車両バリケード／機能停止システムを含むが、これらに限定されない。

この計画に参加することを希望するすべての出願人は、自らの出願に「特別の」地位が与えられるよう請願すべきである。特許規則1.102に基づく請願は、その発明がテロリズムに対抗する上で実質的に貢献するので特別な地位が求められている旨を陳述しなければならない。当該請願には、手数料は要求されない、特許規則1.102(c)参照。出願の開示が、表面上、クレームされた発明が実質的にテロリズム阻止を対象としていることを明らかにしていない場合は、その請願書には、特許規則1.102に基づく陳述書であって、その発明の実体がテロリズム阻止にどのように貢献するかを説明する、出願人、譲受人又はUSPTOに対して手続をとるために登録されている弁護士／代理人によるものが添付されなければならない。重要性基準は、出願人に対し、仮定上の最終使用者が如何にしてその発明をテロリズムに対抗できる方法で利用できるか推測することを許容しない。また、当該基準は、出願人に対し、クレームされた発明の重要でない部分がテロリズム阻止に向けられる可能性があることのみを理由として、繰上審査の利益を受けることも許容しない。

VI. 特別なものとする請願の取扱又は繰上審査のための請求

特別なものとされた出願は、審査に関し順番から外されて繰上げられ、USPTOにおける手続全体にわたって特別なものとして取り扱われることが継続されるが、優先審査が終結するまで又は出願についての最終処分が下るまで特別扱いを維持する優先審査が認可された出願については、例外とされる。(MPEP § 708.02(b)を参照)

特別なものとする各請願又は繰上げ審査のための請求は、その請願又は請求の根拠とされている理由及びそれに関する決定の性質に拘らず、それに係る決定とともに、出願包袋に記録される。請願について決定するUSPTOの部門は、その請願及びその結果としての決定をファイル記録に適切に記入する責任を負っている。請願書は、当該請願書に添付された紙面及び裏付けの宣誓供述書とともに、出願包袋の中に、単一の書類として提供される。決定書は、同様に記録される別個の書類として提供される。「内容」における記録が適切な順序でされるようにするために、TCの技術支援職員は、請願書の検討のために、請願書を発送する前に、請願前のすべての紙面が出願ファイルに入れられ及び／又は記載されていることを確認する。MPEP § 1002.02(s)に留意すること。出願人の健康又は年齢、PPHプログラムへの加入に基づいて、又はパイロット・プログラムに従って特別なものとするための最近の請願及び特許規則1.102(e)に基づく優先審査のための請求は、請願局によって決定される。特別なものとするための他のすべての請願は、出願が割り当てられるTCの品質評価専門官によって決定される。

708.02(a) 早期審査 [R-01.2024]

出願人の健康若しくは年齢又は特許審査ハイウェイ (PPH) パイロット・プログラムへの加入に基づくものを除き、特別なものとするためのすべての申請は、下記Iに記載されている要件を満たさなければならない。出願人の健康又は年齢を理由として特別なものとする申請を提出するための要件については、(妥当であれば)MPEP § 708.02のI又はII参照。特許規則1.102(e)に基づく優先審査については、MPEP § 708.02(b)参照。特許審査ハイウェイ・プログラムへの加入については、MPEP § 708.02(c)参照。

I. 早期審査に基づく特別なものとする申請に関する要件

新規出願は、次に掲げる条件に基づき、早期審査の地位の付与を受けることができる。

- (A) 出願は、早期審査プログラムに基づく特別なものとする申請を添付してされなければならない。その申請書には、特許規則1.17(h)に記載されている手数料又は陳述書であって、クレームされている主題が、環境の質、エネルギー資源の開発又は保存又はテロリズム阻止を対象としている旨のもの何れかが添付されなければならない。特許規則1.102(c)(2)参照。出願人は申請を提出するために様式PTO/SB/28を使用しなければならない。
- (B) 出願は、特許法第111条(a)に基づいてされる、非再発行の通常特許又は意匠出願でなければならない。
- (C) 出願、申請書及び所要の手数は、USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出しなければならない。出願時に、USPTO特許電子出願システムが、システムの通常の稼働時間帯に、公衆の利用に供せない場合は、出願人は、出願その他の書類及び手数料を、USPTO特許電子出願システムが通常の稼働時間帯において利用できなかった旨の陳述書を添付して、郵送することができる。出願人は、適切な処理を確保しやすくするために、紙面による提出が早期審査の手続下にあることを明瞭に示す必要がある。ただし、書類がUSPTO特許電子出願システムを介してではなく紙面で提出される場合は、出願の最終処分は、出願日から12月よりも後に行われることがあることに留意されたい。更なる情報については、以下のVIII.F.を参照のこと。
- (D) 出願時に、出願は、特許規則1.51に基づいて完全なものであり、かつ、審査を受けることができる状態にななければならない。例えば、出願は、基本出願手数料、調査手数料、審査手数料及び(該当する場合は)出願サイズ手数料並びに正式に作成された各発明者の宣誓供述書又は宣言書(特許規則1.63又は1.64に基づく)を添えて提出しなければならない。更なる情報については、以下のVIII.C.を参照のこと。発明者の宣誓書又は宣言書は、特許法第111条(a)に基づいてされた出願については出願日を取得するためには要求されないが、これは、特許規則1.51に基づく要件であり、プログラムへの登録のために出願時に存在していなければならないことに留意されたい。出願後に宣誓書又は宣言書を許可することにより、出願処理が遅延し、出願日から12月以内に特許性の決定に到達するというプログラムの目標達成が困難になる。
- (E) 出願は3以下の独立クレーム及び全体で20以下のクレームを含んでいなければならない。出願はまた、多項従属クレームを含んでいてはならない。早期審査プログラムに基づく特別なものとする申請を提出することによって、出願人は、従属クレームがある場

合は、その従属クレームに関し、その出願に関する審判請求中は、独立してその特許性を主張しないことに同意していることになる。特に出願人は、その出願に関して提出される審判請求趣意書(特許規則41.37(c)(1)(iv))がある場合はその趣意書において、従属クレームはそれが従属する独立クレームとグループ化すること、及びその独立クレームから独立して主張されないことに同意していることになる。申請書は、出願に関する審判があるときはその期間中、従属クレームの特許性を別途に主張はしないことに同意する旨の陳述書を含まなければならない。様式PTO/SB/28参照。

- (F) クレームは単一の発明を対象としていなければならない。USPTOが、すべてクレームが単一の発明を対象としてはいないと判断した場合は、出願人は電話面談によって、否認を伴わない選択をしなければならない。申請書は、出願人が電話面談によって否認を伴わない選択をすることに同意する旨の陳述を含まなければならない。様式PTO/SB/28参照。
- (G) 出願人は、その時点での特許性に関するすべての問題を明確にし、可能な場合には解決する意図を有して、先行技術及び生じることがありうる実体拒絶又は方式拒絶について議論するために、面談(最初の庁指令前の面談を含む)をする用意がなければならない。申請は、審査官から要求されたときは、出願人は当該面談をすることに同意する旨の陳述を含まなければならない。様式PTO/SB/28参照。
- (H) 出願時に、出願人は、審査前調査が行われた旨の陳述書を提出しなければならない。当該調査には、実用特許出願については共同特許分類のグループ/サブグループによる又は意匠特許出願については合衆国特許分類のクラス/サブクラスによる調査分野の特定及び調査日(該当する場合)が含まれる。データベース調査については、出願人は、検索ロジック又はクエリーとして使用された化学構造若しくは配列、調査した1又は複数のファイル及びデータベース サービスの名称並びに調査日を提示しなければならない。
- (1) この審査前調査は、合衆国特許、合衆国特許出願、外国特許文書及び非特許文献を含まなければならないが、出願人が合理的な程度の確実性をもって、既に特定されているものより一層関連性のある参照文献は、除外された情報源において見出すことはできないことを正当化し、また、この陳述に関するそのような正当化理由を含めることができるときは、この限りでない。
 - (2) この審査前調査は、クレームされた発明を対象としており、また、そのクレームに合理的な範囲で最も広い解釈を与えた場合の、そのクレームの特徴のすべてを網羅していなければならない。
 - (3) 審査前調査は、開示された特徴であって、クレームされることがあり得るものすべてを網羅していなければならない。クレーム(新たなクレームが生じる場合はそれを含む)についての補正であって、そのクレームが審査前調査において網羅されていないもの、又は早期審査の裏付け書類((I)参照)として最新化されていないものは、完全には応答していないものとして取り扱われ、かつ、採用はされない。更なる情報に関しては、下記IV. 参照。
 - (4) 外国特許庁の調査報告は、その調査報告が審査前調査の要件を満たしていない限り、この審査前調査要件を満たさない。
 - (5) 特別なものとする申請を支持する陳述は、審査前調査がこれらの要件を遵守して行われた旨の誠実な所信を基礎としていなければならない。特許規則1.56及び11.18

参照。

(I) 出願をするとき、出願人は申請の支持として、早期審査支持文書を提出しなければならない。

- (1) 早期審査支持文書は、情報開示陳述書(IDS)であって、特許規則1.98を遵守しており、それらのクレームの各々に係る主題と最も密接に関連しているとみなされている各参照文献を引用しているものを含んでいなければならない。
- (2) 引用された各参照文献に関しては、早期審査支持文書は、参照文献によって開示されるクレームにおける制限のすべてを、その制限が引用された参照文献のどの箇所に開示されているかを指定して、特定するものでなければならない。
- (3) 早期審査支持文書は、各々のクレームが、引用された参照文献に対し、特許規則1.111(b)及び(c)によって要求される独自性によってどのように特許性を有するかの詳細な説明を含んでいなければならない。
- (4) 早期審査支持文書は、独立クレームの各々において定義されている発明の有用性の簡単な陳述を含んでいなければならない(出願が意匠出願である場合を除く)。
- (5) 早期審査支持文書は、クレームに係る各制限が、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落に基づく支持を、明細書における記述説明のどの部分にあるかという証明を含んでいなければならない。該当する場合は、その証明は次の事項も表示していなければならない。
 - (i) 各ミーンズ(又はステップ)プラス・ファンクション・クレーム要素であって、特許法第112条(f)又は改正前特許法第112条第6段落に基づく検討を必要とさせるもの、及び
 - (ii) 明細書における構造、材料又は行為であって、特許法第112条(f)又は改正前特許法第112条第6段落に基づく検討を発動させる各ミーンズ(又はステップ)プラス・ファンクション・クレーム要素に対応しているもの。出願が特許法に基づく1以上の出願の利益を主張している場合は、証明はまた、クレームについての各制限が、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落に基づく支持を、当該支持が存在する当該各出願において見出す箇所を含んでいなければならない。
- (6)
 - (i) 改正特許法第102条及び第103条に基づく審査の対象となる出願(出願が改正特許法の先出願者(FITF)規定の対象となるか否かを決定するためにはMPEP § 2159以後を参照)については、早期審査支持文書において、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術として除外することができる主題を開示する引用文献を特定しなければならない。
 - (ii) 改正前特許法第102条及び第103条(先発明主義(FTI))に基づく審査の対象となる出願については、早期審査支持文書において、共同研究及び技術強化(CREATE)法(Pub. L. 108-453, 118 Stat. 3596 (2004))により改訂された改正前特許法第103条(c)に基づく先行技術として不適格とすることができる引用文献を特定しなければならない。

II. 特別なものとする請願に関する決定

出願人は、決定した職員により、その決定について通告される。出願及び／又は請願が、出

願が特別の地位を付与されるための、前記I.に記載されている要件のすべては満たしていない場合(調査は不十分であるとみなす旨の決定を含む)は、出願人は、その不備について通告され、その出願は通常の順番による処分を待つ新規出願の地位に留まる。請願又は早期審査支持文書が1以上の要件に関して不備である場合は、出願人は、2月内に、請願又は早期審査支持文書を完全にするために、1回に限りその機会が与えられる。特許規則1.136(a)に基づく期間延長は許可されるが、期間延長の請願書を提出すると、出願は早期審査の対象から除外される。請願を完成するためのこの機会は、出願時に審査できる状態にされていない出願には適用されない。下記VIII.C.参照。文書が適時の方法で更正された場合は、請願は承認されるが、その出願についての最終処分は、出願日から12月より後に生じることがある。請願が承認された場合は、手続は次の手順に従って進行する。

III. 審査官による出願に関する最初の指令

出願に特別な地位が与えられた時点で、その出願は処理予定事件表に記載され、手続が速やかに(例えば、特別の地位の付与から2週間以内に)開始される。すべてのクレームが単一の発明を対象としてはいないと決定された場合は、その後、MPEP § 812.01に記載されている電話による限定実務が続く。出願人は、電話面談の間に、否認をすることなく選択を行わなければならない。出願人が否認を伴わない選択を拒否した、又は審査官が合理的努力をしても出願人に連絡を取ることができなかった場合は、審査官は、最初にクレームされた発明(クレーム1の発明)を、審査のために否認を伴わずに前向きに選択されたものとして取り扱う。継続する出願(例えば、選択されていない発明を対象とする分割出願)は、親出願において申請書とともに提出された書類に基づいて自動的に特別の地位が与えられることはない。継続する各出願は、それ自体で、特別な地位を得るための要件のすべてを満たさなければならない。

USPTOが、拒絶の可能性又はその他の問題に対処しなければならないと決定した場合は、審査官は、出願人に電話して、その問題及び当該問題を解決する上での可能な補正又は提出物について議論する。USPTOは、次の何れかに該当する場合を除き、(許可通知以外の)庁指令は発令しない。(A) 面談は行われたが、その結果として、出願が許可を受ける状態になることがなかった、又は(B) 面談の結果、出願が許可を受ける状態が生じる見込みはないと決定された。更に、クレームを拒絶する庁指令を郵送する前に、USPTOは、庁指令に記載された拒絶を再検討するために協議する。しかしながら、期間延長申請書の提出は出願を早期審査プログラムから除外される結果となる。

許可通知以外の庁指令が郵送される場合は、その庁指令は、2月を法定短縮期間として設定する。この短縮法定期間に関する特許規則1.136(a)に基づく期間延長は許可されない。応答の適時提出の不履行は、出願の放棄を生じさせる。許可後及び最終後の手続についての更なる情報に関しては、V.及びVI.参照。

IV. 出願人による応答

庁指令に対する応答は、行われた実体拒絶、方式拒絶及び要求に対するものに限定されなければならない。補正であって、次のことをする試みは、完全には応答していないものとして

取り扱われ、また、採用されない。(A) クレームを追加することであって、その結果出願において係属する3より多い独立クレーム又は全体で20より多いクレームを生じさせるもの、(B) クレームを提出することであって、そのクレームが審査前調査(前記I. (H) 参照)又は最新版の早期審査支持文書(次の段落参照)の対象とされていない場合又は(C) クレームを提出することであって、そのクレームが選択されていない発明又は出願において前にクレームされているものではない発明を対象としている場合。更なる情報に関しては、下記VIII. D. 参照。

クレームの補正(新規クレームを含む)であって、前記I. (I)の早期審査支持文書の対象とされていないものに関しては、出願人は、補正を提出するときに、補正された又は新たなクレームを包含する最新版の早期審査支持文書を提供するよう要求される。補正を提出するときに、そのような最新版の早期審査支持文書を提供しない場合は、その補正は、全面的には応答していないものとして処理され、採用されないことになる。更なる情報に関しては、下記VIII. D. 参照。最新版の早期審査支持文書とともに提出されるIDS(情報開示陳述書)は、特許規則1.97及び1.98の要件も遵守していなければならない。

応答書その他の書類は、それらの書類が速やかに処理され、検討されるようにするために、USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されなければならない。書類がUSPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されない場合又は応答書が全面的応答をしていない場合は、その出願についての処分は、出願時から12月より後に生じることがある。

V. 許可後の処理

許可通知の郵送は、早期審査プログラムの12月目標にとっての最終処分である。許可通知に対する応答として、出願人は、出願の放棄を回避するためには、許可及び納付すべき手数料についての通知書(様式PTOL-85)の郵送日から3月以内に、発行手数料を納付しなければならない。出願が迅速に特許として発行されるようにするためには、出願人はまた、(A) 発行手数料(及び納付すべき未納付の手数料がある場合はその手数料)を様式PTOL-85の郵送日から1月以内に納付しなければならない、また(B) USPTOによって要求されていない許可後の書類(例えば、特許規則1.312に基づく補正書であって、USPTOによって要求されなかったもの)を提出してはならない。

VI. 最終指令後及び審判請求の手續

最終庁指令の郵送又は審判請求書の提出の内の何れか早い方が、早期審査プログラムに係る12月目標にとっての最終処分である。最終庁指令の郵送前に、USPTOは、最終庁指令に記載される拒絶を再審理する協議(すなわち、出願人が審判請求趣意書前協議を要求した場合に、その出願について、審判請求に関して行われる種類の協議)を行う。出願が審決を受けるために、特許審理審判部(PTAB)に迅速に発送されるようにするために、出願人は、

- (A) 速やかに審判請求書、審判請求趣意書及び審判請求手数料を提出しなければならない、及び
- (B) 審判請求趣意書前協議を請求してはならない。審判請求趣意書前協議は、最終庁指令を受けている出願に関しては、審査官が最終庁指令の郵送前に既に当該協議を行っているから、価値を有さない。審判請求処理の間、その出願は、通常の特許請求手續に従って

処理される(MPEP第1200章参照)。USPTOは、PTABによる審結後、引き続きその出願を早期審査プログラムに基づく特別なものとして処理する。

特許規則1.116又は41.33に基づいて提出される最終後の補正、宣誓供述書又は他の証拠は、前記IV.に記載されている要件も満たしていなければならない。出願人が特許規則1.114に基づく継続審査請求(RCE)を提出物及び手数料とともに提出する場合は、提出物は特許規則1.111に基づく応答要件(特許規則1.114(c)参照)及び前記IV.に記載されている要件を満たしていなければならない。RCEの提出は、早期審査プログラムに係る12月目標にとっての最終処分である。出願はその特別の地位を保持し、また、早期審査プログラムの中に留まる。このようにして、審査官は、引き続きその出願を前記III.に記載されている手続に従って審査し、また、出願人によって提出されるその後の応答は、前記IV.の要件を満たさなければならない。その後、早期審査の目標は、その出願についてのRCEの提出から12月以内の最終処分に到達すべきである。

VII. 通常の審査方法外の手続

出願が通常の審査方法外の手続(例えば、秘密保持命令、国家安全再審理、インターフェアレンス又は特許規則1.181、1.182又は1.183に基づく申請)に係ることになる場合は、USPTOは、当該手続の前及び後においては、その出願を早期審査プログラムに基づく特別なものとして処理する。しかしながら、それらの手続中は、その出願は加速されない。例えば、インターフェアレンス手続中は、出願は、通常のインターフェアレンス手続に従って処理され、早期審査プログラムに基づいては処理されない。それらの手続の1が完了した場合は、USPTOはその出願を、それが最終処分に到達するまでは、早期審査プログラムに基づいて迅速に処理するが、その処分が生じるのは、出願日から12月より後になることがある。

VIII. 更なる情報

A. 適格性

非再発行の通常又は意匠出願であって、特許法第111条(a)に基づき2006年8月25日以後にされるものは、早期審査プログラムに対して適格である。次に掲げる種類の出願は、早期審査プログラムに対して適格でない。

- (1) 植物出願
- (2) 再発行出願
- (3) 特許法第371条を遵守した後、国際出願から国内段階に移行する出願
- (4) 再審査手続
- (5) 特許規則1.114に基づくRCE(その出願が前にそのプログラムに基づく特別な地位を付与されていた場合を除く)
- (6) 出願人の健康若しくは年齢に基づく特別なものとする申請(MPEP § 708.02参照)、及び
- (7) PPHパイロット・プログラムへの参加によって特別なものとする申請(MPEP § 708.02参照)。

意匠特許出願人は、早期審査プログラムに参加する代わりに、早期審査プログラムに参加することができるが、その場合はMPEP § 1504.03に記載されているガイドラインを遵守する請求を提出しなければならない。特許規則1.155参照。

B. 様式

出願人は特別なものとする申請書であって、出願人の健康若しくは年齢又はPPHパイロット・プログラムに基づくものでないものを提出するためには、様式PTO/SB/28を使用すべきである。この様式は、USPTO特許電子出願システム及びUSPTOのウェブサイト www.uspto.gov/PatentForms から入手することができる。

C. 審査のための条件

出願は、出願時に審査が受けられる状態になっていなければならない。これは、出願が次の事項を含んでいなければならないことを意味する：

- (1) 特許規則1. 16に基づく基本出願手数料，調査手数料及び審査手数料(MPEP § 607, I参照)；
- (2) 特許規則1. 16(s)に基づく出願サイズ手数料(ただし，明細書及び図面が紙面100枚を超えている場合)(MPEP § 607, II参照)；
- (3) 各々の発明者のために作成された，特許規則1. 63又は1. 64を遵守している発明者の宣誓書又は宣言書；
- (4) (特許規則1. 52を遵守している)明細書であって，説明(特許規則1. 71)及び特許規則1. 75を遵守しているクレームを含んでいるもの；
- (5) 発明の名称及び特許規則1. 72を遵守している要約書；
- (6) 特許規則1. 84を遵守している図面；
- (7) ・2022年7月1日より前に提出された出願については，特許規則1. 821(c)又は(e)に準拠した「配列表」若しくは「配列表」のコンピュータ読取可能な電子書式(CRF)を提出；
・2022年7月1日以降に提出された出願については，特許規則1. 831から1. 835までに準拠した「配列表XML」の電子書式を提出。特許規則1. 52(e)に準拠した読取専用光ディスクを提出する又は関連ファイルの一部としてUSPTO特許電子出願システムを介してXML形式を提出(該当する場合)；
「大きな表」は，特許規則1. 52(e)に準拠した読取専用光ディスク又は特許規則1. 58(c)以降に準拠してUSPTO特許電子出願システムを介してASCIIプレーンテキストを提出；
- (8) (該当する場合)出願データシートにおいて特定される特許法第119条(a)から(d)までに基づく外国優先権主張；
- (9) 特許法第119条(e)，第120条，第121条，第365条(c)又は第386条(c)に基づく国内利益の主張であって，特許規則1. 78を遵守しているもの(例えば，2012年9月16日以後に提出された出願については，先行出願についての特定引用が出願データシートになされなければならない，2012年9月16日前に提出された出願については，先行出願についての特定言及が，明細書の第1文又は出願データシートに提出されなければならない，また，非英語仮出願についての利益主張については，その出願は，(a) 英語翻訳文及び(b) 翻訳文が正確である旨の宣言書が，その仮出願において提出されている旨の陳述書を含んでいなければならない(該当する場合)。)；
- (10) 特許規則1. 52(d)に基づく英語翻訳文，翻訳文が正確である旨の陳述書及び特許規則1. 17(i)に基づく処理手数料(明細書が非英語によるものである場合)；
- (11) 出願の提出日における予備的補正の不存在；及び
- (12) 出願処理を遅延させる申請書がないこと。例えば，2012年9月16日より前にされた出

願については、署名していない発明者に関する特許規則1.47に基づく申請書がないこと。2012年9月16日より後にされた出願については、十分な財産的権利を有する者を出願人として指定する特許規則1.46(b)(2)に基づく申請書又は遅延した利益主張を受理するための特許規則1.78に基づく申請書がないこと。

更に、出願が意匠出願である場合は、その出願は特許規則1.151、1.152、1.153及び1.154に記載されている要件も遵守していなければならない。

その出願が、何らかの項目を脱漏している、又は特許審査処理局(OIPE)に様式検査の間に通知(例えば、不完全な請願書との通知、脱漏部分の提出を求める通知、出願に関する補正された紙面の提出を求める通知、脱漏項目についての通知又は出願人への情報通知など)を郵送させることになる紙面を含んでいるものである場合は、却下される。請願書を完全なものにするための機会(前記II)は、提出の際に審査を受けることができる状態になっていない出願には適用されない。

D. 応答書は完全には応答していない

非最終庁指令に対する応答が、完全に応答しているものではないが、その出願を最終処分に進めるための誠実な試みである場合は、審査官は、出願人に対し、誤記又は脱漏を補正する完全な応答書を提出するために、2月の期間を与えることができる。この期間についての特許規則1.136(a)に基づく期間延長は許可される。しかしながら、期間延長申請書の提出は出願を早期審査プログラムから除外される結果となる。

誤記又は脱漏を補正する完全な応答書の不提出は、出願の放棄を生じる。応答書が誠実な試みでない場合又はそれが最終庁指令に対するものである場合は、追加期間は与えられない。先の庁指令に記載されている期間は、その進行を継続する。

E. 早期審査からの取下

早期審査プログラムに基づく特別な地位からの「取下」に関する規定は存在していない。しかしながら、期間延長申請書の提出は出願を早期審査プログラムから除外される結果となる。出願人は、継続する出願のために、早期審査プログラムに基づいて特別な地位を与えられている出願を取り下げることができ、また、継続する出願は、その継続する出願が早期審査プログラムに基づく特別なものとする申請書を添付し提出された場合を除き、特別な地位を与えられない。しかしながら、特許規則1.114に基づくRCEの提出は、早期審査に基づく特別な地位からの取下を生じさせない。

F. 12月目標

早期審査プログラムの目的は、出願の審査をその出願の提出日から12月以内に完了させることにある。12月目標は、次に掲げる処分の1が生じたときに、成功裡に達成される。

- (1) 許可通知の郵送
- (2) 最終庁指令の郵送
- (3) RCEの提出、又は
- (4) 出願の放棄

しかしながら、出願についての最終処分は、一定の状況(例えば、最初の庁指令の郵送後における、新たな先行技術を引用するIDS(情報開示陳述書)においては、12月の期間枠より後に生じるかもしれない。審査を12月の期間枠より後まで延期させる理由となり得る他の出来事に関する追加の情報に関しては、前記VII. 参照。しかしながら、如何なる場合においても、12月の期間枠は単なる目標にすぎない。12月目標の不達成又はこの12月目標に関連するそれ以外の問題の何れも、申請又は審判請求できる事項ではない。

IX. 様式文例

下記の様式文例は、早期審査(AE)プログラムに関して使用することができる。

¶ 7. 126. AE 他の庁指令を伴わずに郵送される要求の終結 — 早期審査出願

この要求は、特許規則1. 134, 1. 135及び1. 136の適用を受け、2月の短縮法定期間を有する。この出願は、早期審査プログラムに基づく特別な地位を与えられている。特許規則1. 136(a)に基づく期間延長は許可される。しかしながら、期間延長申請書の提出は出願を早期審査プログラムから除外される結果となる。如何なる場合も、この書状への応答日は、法律(特許法第133条)が定める6月を超えて延長することはできない。

早期審査プログラムの目的は、出願審査をその出願から12月以内に完了することにある。応答はすべて、その書類が迅速に処理、検討されるようにするために、USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されなければならない。応答がUSPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されない場合は、最終処分が生じるのは、その出願から12月より後になることがある。

審査官ノート

1. この様式文例の前に様式文例7. 105が置かれなければならない、また、他の庁指令を伴わずに郵送された、情報についての要求の終結時にこの様式文例が示されなければならない。情報を求める要求が庁指令とともに郵送される場合は、代わりに様式文例7. 125を使用すること。
2. この様式文例は、出願であって、2006年8月25日以後に提出され、早期審査プログラム又は特許規則1. 102(c) (2)若しくは(d)に基づく他の規定に基づいて特別な地位を与えられている出願に限り使用することができる。
3. この様式文例は、出願人の健康若しくは年齢又は特許審査ハイウェイ・パイロット・プログラムを基にして、特許規則1. 102(c) (1)に基づく特別な地位を与えられている出願に対しては使用してはならない。

¶ 7. 42. 08. AE 継続審査請求であって、完全には応答していない、特許規則1. 114に基づいて提出された提出物を伴っているもの—早期審査に基づく出願

特許規則1. 114に基づく継続審査請求であって、[1]に提出され、特許規則1. 17(e)に記載されている手数料及び提出物を含んでいるものを受領したことを確認する。しかしながら提出物は、庁指令に対しては完全には応答しておらず、その理由は[2]である。提出物は、前の庁指令に対する完全な応答を提供するための誠実な試みと見受けられるので、出願人は完全な応答を提出するために、この書状の郵送日から2月の短縮法定期間を与えられる。如何なる場合も、この書状への応答日は、法律(特許法第133条)が定める6月を超えて延長することはできない。

早期審査プログラムの目的は、出願審査をその出願から12月以内に完了することにある。この目的を達成するため、応答はすべて、その書類が迅速に処理、検討されるようにするために、USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されなければならない。応答がUSPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されない場合は、最終処分が生じるには、その出願から12月より後になることがある。

審査官ノート：

1. この様式文例は、RCEであって、手数料及び提出物が添付されているが、その提出物が前の庁指令に完全には応答していないものの受領を確認するために使用すること。この様式文例は、完全には応答していない提出物を添付して提出されたRCE、すなわち、RCEであって、最終拒絶後、許可後、Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935) に基づく庁指令後又は審判請求後に提出されたものに対して使用することができる。
2. 括弧2において、提出物は完全には応答していないと審査官が考える理由を特定すること。
3. 特許規則1.114に基づく継続審査にとって適格であるためには、出願は、通常特許又は植物出願であって、特許法第111条(a)に基づいて、1995年6月8日以後にされたもの、又は国際出願であって、特許法第363条に基づいて特許法第371条に準拠した1995年6月8日以後にされたものでなければならない。RCEは、2000年5月29日以後に提出されなければならない。
4. この様式文例は、出願であって、2006年8月25日以後に提出され、特許規則1.102(c)(2)又は(d)に基づく早期審査プログラム又は他の理由に基づいて特別な地位を付与されている出願に限り、使用することができる。
5. この様式文例は、出願であって、出願人の健康若しくは年齢又は特許審査ハイウェイ・パイロット・プログラムを根拠とし、特許規則1.102(c)(1)に基づく特別な地位を与えられているものに使用してはならない。

¶ 7.51. AE クウェイル指令—早期審査に基づく出願

この出願は、次に掲げる様式事項：[1]を除いては許可を受ける条件が整っている。

実体に関する手続は、Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935) に基づく慣行に従って終結される。

この出願は早期審査プログラムに基づく特別な地位を与えられているので、この指令に対する短縮応答期間は、この書状の郵送日から2月で満了するように設定される。特許規則

1.136(a)に基づく期間延長は許可される。しかしながら、期間延長申請書の提出は出願を早期審査プログラムから除外される結果となる。如何なる場合も、この書状への応答日は、法律（特許法第133条）が定める6月を超えて延長することはできない。

早期審査プログラムの目的は、出願審査をその出願から12月以内に完了することにある。この目的を達成するため、応答はすべて、その書類が迅速に処理、検討されるようにするために、USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されなければならない。応答がUSPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されない場合は、最終処分が生じるには、その出願から12月より後になることがある。

審査官ノート：

1. 補正されるべき様式事項を括弧1で説明すること。
2. この様式文例は、出願であって、2006年8月25日以後に提出され、特許規則1.102(c)(2)又は(d)に基づく、早期審査プログラム又は他の理由に基づいて特別な地位を付与されているものに限り使用することができる。
3. この様式文例は、出願であって、出願人の健康若しくは年齢又は特許審査ハイウェイ・パイロット・プログラムを根拠とし、特許規則1.102(c)(1)に基づく特別な地位を与えられているものに使用してはならない。

¶ 7.70. AE 先の早期審査裏付け書類に含まれていないクレーム補正のための更新された早期審査裏付け書類。早期審査に基づく出願

予備審査調査及び先に提出された早期審査裏付け書類に含まれていない(新たなクレームを含む)クレームの補正書について、出願人は、当該補正の提出時点で、補正された又は新たなクレームを含む、更新された予備審査調査及び早期審査の裏付け書類を提供することが求められることについて、注意を促される。補正の提出時点で、そのような更新された予備審査調査及び早期審査の裏付け書類を提供することの不履行は、当該補正が、十分な応答性を有していないものとして取り扱われ、かつ、採用されないことになる。更なる情報については、MPEP § 708.02(a), VIII.D参照。

応答が十分な応答性を有さない場合には、出願の最終処分は、当該出願の提出日から12月よりも後に行うことができる。

審査官ノート：

1. この様式文例及び様式文例7.71.AEは、2006年8月25日以後に提出され、早期審査プログラム又は特許規則1.102(c)(2)若しくは(d)に基づく他の規定に基づいて特別な地位を与えられている出願において、許可の通知を除く、あらゆる庁指令に含まれなければならない。
2. この様式文例は、出願人の健康若しくは年齢又は(予備的な及び永久の)特許審査ハイウェイ・プログラムを基にして、特許規則1.102(c)(1)に基づく特別な地位を与えられている出願に対しては、使用してはならない。

¶ 7.71. AE USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に応答書を提出するときの適切な書類及び手数料コードの使用。早期審査に基づく出願

応答書その他の紙面は、それらの紙面が速やかに処理され、検討されるようにするために、USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されなければならない。紙面がUSPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されない場合は、その出願についての最終処分は、出願の提出から12月より後に生じる可能性がある。USPTO特許電子出願システムを使用して提出されたこの通知に対する応答書は、「早期審査 - 送達補正書/応答書」の書類記載を用いて提出される書類を含んでいなければならない。出願人は、後続紙面の処理の遅延を避けるために、書類の適切な索引付けを使用することについて、注意が促される。最近のところの書類の索引付けは、USPTO特許電子出願システムで自動的に行われておらず、出願人は各添付ファイルのために、特定の書類記述を選択しなければならない。特定のファイル用の間違った書類記述は、潜在的に、出願の処理を遅延させる可能性がある。USPTO特許電

子出願システムにおいて最近裏付けられたすべての書類コードの完全な一覧は、USPTOのウェブサイト www.uspto.gov/patents/apply/patent-center で入手可能である。USPTO特許電子出願システム使用による手数料の納付には、適切な手数料コードが添えられなければならない。不適切な手数料コードは、潜在的に、出願の処理を遅延させる可能性がある。USPTO特許電子出願システム使用による手数料納付に対する指令書は、www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-paymentのサイトで入手可能である。

審査官ノート：

1. この様式文例及び様式文例7.70.AEは、2006年8月25日以後に提出され、早期審査プログラム又は特許規則1.102(c)(2)若しくは(d)に基づく他の理由に基づいて特別な地位を与えられている出願において、許可の通知を除く、あらゆる序指令に含まれなければならない。
2. この様式文例は、出願人の健康若しくは年齢又は(予備的な及び永久の)特許審査ハイウェイ・プログラムを基にして、特許規則1.102(c)(1)に基づく特別な地位を与えられている出願に対しては、使用すべきでない。

¶7.84.AE 補正が面談に応答していない — 早期審査出願

[1]に提出されたこの応答は、前の序指令に完全には応答していないが、その理由は、[2]の面談の内容に関する完全又は正確な記録を含んでいないということにある。[3]前記の応答は誠実であると見受けられるので、出願人は、この書状の郵送日から2月の短縮法定期間を与えられ、失効を回避するために、当該期間内に減縮又は補正を提出することができる。この出願は早期審査プログラムに基づく特別な地位を与えられている。この期間についての特許規則1.136(a)に基づく延長は許可される。しかしながら、期間延長申請書の提出は出願を早期審査プログラムから除外される結果となる。如何なる場合も、この書状への応答日は、法律(特許法第133条)が定める6月を超えて延長することはできない。早期審査プログラムの目的は、出願審査をその出願から12月以内に完了することにある。この目的を達成するため、応答はすべて、その書類が迅速に処理、検討されるようにするために、USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されなければならない。応答がUSPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されない場合は、最終処分が生じるには、その出願から12月より後になることがある。

審査官ノート：

1. 括弧2に、面談の日付を挿入すること。
2. 括弧3で、不備を説明すること。
3. この様式文例は、出願であって、2006年8月25日以後に提出され、特許規則1.102(c)(2)又は(d)に基づく早期審査プログラム又は他の規定に基づいて特別な地位を付与されているものに限り、使用することができる。
4. この様式文例は、出願であって、出願人の健康若しくは年齢又は特許審査ハイウェイ・パイロット・プログラムを根拠とし、特許規則1.102(c)(1)に基づく特別な地位を与えられているものに使用してはならない。

¶ 7.84.01. AE 書類が署名されていない — 早期審査出願

[1]に提出された応答の提案は、それが署名されていなかったため、採用されなかった。前記応答は誠実であると見受けられるので、出願人は、この書状の郵送日から2月の短縮法定期間を与えられ、失効を回避するために、当該期間内に減縮又は補正を提出することができる。

この出願は早期審査プログラムに基づく特別な地位を与えられている。この期間についての特許規則1.136(a)に基づく延長は許可される。しかしながら、期間延長申請書の提出は出願を早期審査プログラムから除外される結果となる。如何なる場合も、この書状への応答日は、法律（特許法第133条）が定める6月を超えて延長することはできない。

早期審査プログラムの目的は、出願審査をその出願から12月以内に完了することにある。この目的を達成するため、応答はすべて、その書類が迅速に処理、検討されるようにするために、USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されなければならない。応答がUSPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されない場合は、最終処分が生じるには、その出願から12月より後になることがある。

審査官ノート：

1. 審査官は、先ず出願人に電話で連絡を取り、適式に署名された応答書又は応答についての承認書の提出を求めることを試みなければならない。出願人に対する電話連絡の試みが成功しなかった場合は、審査官は、適式に署名された応答書又は応答についての承認書を要求する書状において、この様式文例を使用することができるが、その応答が非最終庁指令に対するものであることが条件とされる。
2. この様式文例は、出願であって、2006年8月25日以後に提出され、特許規則1.102(c)(2)又は(d)に基づく早期審査プログラム又は他の規定に基づいて特別な地位を付与されている出願に限り、使用することができる。
3. この様式文例は、出願であって、出願人の健康若しくは年齢又は特許審査ハイウェイ・パイロット・プログラムを根拠とし、特許規則1.102(c)(1)に基づく特別な地位を与えられているものに使用してはならない。

¶ 7.95. AE 誠実であるが、応答していない補正 — 早期審査出願

[1]に提出された応答は、前の庁指令に完全には応答していないが、その理由は、次の誤記又は脱漏：[2]があるということにある。特許規則1.111を参照のこと。前記の応答は誠実であると見受けられるので、出願人は、この書状の郵送日から2月の短縮法定期間を与えられ、失効を回避するために、当該期間内に誤記又は脱漏を補正することができる。

この出願は早期審査プログラムに基づく特別な地位を与えられている。この期間についての特許規則1.136(a)に基づく延長は許可される。しかしながら、期間延長申請書の提出は出願を早期審査プログラムから除外される結果となる。如何なる場合も、この書状への応答日は、法律（特許法第133条）が定める6月を超えて延長することはできない。

早期審査プログラムの目的は、出願審査をその出願から12月以内に完了することにある。この目的を達成するため、応答はすべて、その書類が迅速に処理、検討されるようにするために、USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されなければならない。応答がUSPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されない場合は、最終処分が生じるには、その出願から12月より後になることがある。

審査官ノート：

1. この実務は、完全な応答を構成するための必要部分の一部について故意の不備があった場合又は出願に対して最終庁指令が適用されている場合は、適用されない。そのような場合には、審査官は、応答期間が満了したとき、期間延長を承認する権限を有さない。様式文例7.91参照。
2. この様式文例は、出願であって、2006年8月25日以後に提出され、特許規則1.102(c)(2)又は(d)に基づく早期審査プログラム又は他の規定に基づいて特別な地位を付与されているものに限り、使用することができる。
3. この様式文例は、出願であって、出願人の健康若しくは年齢又は特許審査ハイウェイ・パイロット・プログラムを根拠とし、特許規則1.102(c)(1)に基づく特別な地位を与えられているものに使用してはならない。

¶ 8.26. AE 選択されたクレームの取消、応答していない—早期審査出願

[1]に提出された補正は、選択された発明を対象とするすべてのクレームを取り消し、選択されていない発明を対象としているクレームのみを提出しており、応答になっていない(MPEP § 821.03)。残存するクレームは、選択された発明を基にして読めるものではなく、その理由は[2]である。

前記補正は誠実な試みであると見受けられるので、失効を回避するために、当該期間内に減縮又は補正を提出することができる。

この出願は早期審査プログラムに基づく特別な地位を与えられている。この期間についての特許規則1.136(a)に基づく延長は許可される。しかしながら、期間延長申請書の提出は出願を早期審査プログラムから除外される結果となる。如何なる場合も、この書状への応答日は、法律(特許法第133条)が定める6月を超えて延長することはできない。

出願人は、放棄を回避するためにその誤記又は脱漏を補正すべき期間として、この書状の郵送日から2月の短縮法定期間を与えられる。この出願は早期審査プログラムに基づく特別な地位を与えられているので、この期間についての特許規則1.136(a)に基づく延長は有効である。しかしながら、期間延長申請書の提出は出願を早期審査プログラムから除外される結果となる。

早期審査プログラムの目的は、出願審査をその出願から12月以内に完了することにある。この目的を達成するため、応答はすべて、その書類が迅速に処理、検討されるようにするために、EFS-Webを使用して電子的に提出されなければならない。応答がEFS-Webを使用して電子的に提出されない場合、最終処分が生じるには、その出願から12月より後になることがある。

審査官ノート：

1. この様式文例は、出願であって、2006年8月25日以後に提出され、特許規則1.102(c)(2)又は(d)に基づく早期審査プログラム又は他の規定に基づいて特別な地位を付与されているものに限り、使用されるべきである。
2. この様式文例は、出願であって、出願人の健康若しくは年齢又は特許審査ハイウェイ・パイロット・プログラムを根拠とし、特許規則1.102(c)(1)に基づく特別な地位を与えられているものに使用してはならない。

¶ 19. 02. AE 情報提出要求－早期審査出願

[1]に申し立てられた特許規則1. 291に基づく異議申立が検討された。そこに提起されている問題についての十分かつ適切な検討に至るためには、これらの問題に関して、出願人から追加情報を取得する必要がある。具体的には、[2]である。本情報提出要求に対して、本要求書の郵送日から2月以内に応答しないと、出願が放棄となる。本出願は、早期審査プログラムに基づく特別な地位を与えられている。特許規則1. 136(a)に基づく期間延長を利用することができる。ただし、期間延長申請書を提出することにより、出願が早期審査プログラムから除外される。如何なる延長も、本書状に対する応答期日は法律(特許法第133条)が定める最長6月を超えることはない。

早期審査プログラムの目的は、出願審査をその出願から12月以内に完了することにある。この目的を達成するため、応答はすべて、その書類が迅速に処理、検討されるようにするために、USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されなければならない。応答がUSPTO特許電子出願システムを使用して電子的に提出されない場合は、最終処分が生じるのは、その出願から12月より後になることがある。

審査官ノート：

1. 審査官は、通常は出願人に更なる情報を求めるべきでないが、この様式文例は、特定の追加情報を出願人に要求するために使用することができる。
2. この様式文例は、出願であって、2006年8月25日以後に提出され、特許規則1. 102(c) (2)又は(d)に基づく早期審査プログラム又は他の理由に基づいて特別な地位を付与されているものに限り、使用されるべきである。
3. この様式文例は、出願であって、出願人の健康若しくは年齢又は特許審査ハイウェイ・パイロット・プログラムを根拠とし、特許規則1. 102(c) (1)に基づく特別な地位を与えられているものに使用してはならない。

708. 02 (b) 優先審査 [R-01. 2024]

特許規則1. 102 審査の繰上

(e) 本項に基づく優先審査の請求は、本項の要件に適わなければならないが、かつ、特許規則1. 17(c)に記載された優先審査手数料、特許規則1. 17(i)に記載された処理手数料及び納付済でなければ、特許規則1. 18(d)に記載された公開手数料が添えられなければならない。優先審査が請求されている出願は、4より多数の独立クレーム、30より多数の全クレーム又は多項従属クレームを有することはできない、又は有するように補正できない。本項に基づく優先審査は、特許法第371条に基づいて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、適用されない。優先審査についての請求は、本条の(e) (1)又は(e) (2)の要件にも適合しなければならない。優先審査の請求は、1会計年度あたり15,000件まで受け付けられる。

(1) 優先審査の請求は、特許法第111条(a)に基づく元の通常特許出願又は植物非仮出願とともに、提出することができる。その出願は、少なくとも1のクレーム、必要なときには図面及び§ 1. 53(f) (3) (i)に指定された条件に適合する出願データシートが出願時に存在する場

合には、発明者の宣誓書又は宣言書の提出が § 1.53(f)(3)に従って延期できるときを除き、出願時の発明者の宣誓書又は宣言書を含む、特許法第112条に規定された明細書を含まなければならない。出願が通常特許出願の場合、それは、USPTO特許電子出願システムを使用して提出され、かつ、提出時に、§ 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 § 1.16(o)に基づく審査手数料を含んでいなければならない。

出願が植物出願の場合、それは、提出時に、§ 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含んでいなければならない。本項に準拠する優先審査の請求は、出願人が、4を超える独立クレーム、30を超える全クレーム及び多項従属クレームを優先審査の請求に対する最初の決定から1月前までに取り消すための補正を提出できる場合を除き、出願の提出時に存在していなければならない。

この1月の期間は、延長できない。

(2) 優先審査の請求は、特許規則1.114に従う継続審査の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、通常出願である場合には、請求は、USPTOの電子出願システムを使用して、提出されなければならない。請求は、最初の庁指令の郵送前で、特許規則1.114に基づく継続審査についての請求の提出後に、提出されなければならない。本項に基づく優先審査についての当該請求は、1回に限り、出願において認可されることができる。

リーヒ・スミス合衆国発明法の第11条(h)は、優先審査について規定しており、その規定により、出願は、手数料の納付を行い、かつ、一定の要件に準拠して、優先審査を請求することができる。

優先審査に基づいて、出願は、当該出願について最終処分に至るまで、特別な地位が与えられる。優先審査に基づく出願取扱いの目標は、概して、優先地位が付与されてから12月以内に最終処分を行うことである。優先審査は、特許規則1.102(e)(1)に記載されているように、特許法第111条(a)に基づく元の通常又は植物出願の提出日時点で適用可能である。これは、「トラックI」優先審査として、呼称されている。「元の」出願は、継続している出願（すなわち、継続、一部継続又は分割出願）を含んでいるが、再発行出願は含んでいない。さらに、優先審査のための一回の請求によって、特許規則1.102(e)(2)に記載されているように、特許法第371条に基づいて国内段階に移行した出願を含む、植物又は通常出願における継続審査の請求(RCE)について認可される。この種の優先審査は、「継続出願の請求についての優先審査」(PE-RCE)として呼称される。USPTOは、優先審査のための電子的請求を提出する方法について、www.uspto.gov/sites/default/files/documents/track_one_quick_start_guide_11-24-2013.pdfのサイトで表示する「迅速開始ガイド」を維持している。

優先審査の利益を最大限にするために、出願人は、以下の1又は複数を検討すべきである：

- (A) 出願人は、先行技術からみて権利を有すると確信する最大範囲から、受理を受け入れる覚悟がある最小範囲までにおよぶ、クレームの完全な説明を有する明快な明細書を添えて、出願を提出することができるようにするために、先行技術の状況に関する十分な知識を獲得すること；

- (B) 審査を受ける状態になっている出願を提出すること；
- (C) 庁指令に対して完全な応答性を有する応答書を、当該庁指令において設定された応答用の短縮された法定期間内に提出すること；及び
- (D) 審査官との面談を行う用意がなされること。本文脈において、「審査を受ける状態になっている」という文言は、MPEP § 708.02(a), VIII.Cで論述されている、現行の早期審査プログラムについての内容と同一のことを意味している。

更なる通知があるまでは、USPTOは、何れの会計年度においても12,000件以下の優先審査請求を受理する。USPTOによる当該プログラムでの前述した目標の達成能力に関する統計を含む、優先審査に関する統計調査の結果は、USPTOのインターネット・ウェブサイト www.uspto.gov/patents/init_events/Track_One.jspで、公衆により閲覧可能である。

I. 優先審査請求のための要件

優先審査の請求のための要件について、次に記載する。請求は、以下のI. A. に特定された一般的な要件に適合しなければならず、また、I. B. (新たに提出された出願についての規定)又はI. C. (継続審査に係る請求についての規定)の何れかの特定要件にも適合しなければならない。

A. 一般的要件

1. 出願の形式

出願は、継続している出願(すなわち、継続、一部継続又は分割出願)を含む通常又は非仮植物出願でなければならない。優先審査の手続は、意匠出願、再発行出願、仮出願又は再審査手続には適用されない。優先審査の手続は、特許法第371条に基づいて国内段階に移行した国際出願には適用されない、ただし、そのような出願が、RCEが提出されていて、優先審査を受ける可能性がある場合を除く(以下のI. C. 参照)。継続する出願は、特許出願において提出された請求に基づく優先審査の地位を、自動的には与えられない；(各々の継続する出願を含む)各出願は、そのまま、特許規則1.102(e)に基づく優先審査についての要件のすべてに適合しなければならない。特許法第111条(a)に基づいて提出された通常又は非仮植物出願は、特許法第119条(a)から(d)まで又は(f)に基づく外国出願についての優先権を主張することができ、かつ、優先審査について適格性を保持できる。

2. 手数料

優先審査についての請求の提出にあたって、以下の手数料が出願について納付されなければならない：

- (A) 特許規則1.17(c)に記載された優先審査手数料、
- (B) 特許規則1.17(i)(1)に記載された処理手数料、
- (C) 特許規則1.18(d)に記載された公開手数料、
- (D) 特許規則1.16(a)に記載された、又は植物出願についての基本出願手数料、特許規則1.16(c)、
- (E) 特許規則1.16(k)に記載された、又は植物出願についての調査手数料、特許規則1.16(m)、及び
- (F) 特許規則1.16(o)に記載された審査手数料、

小企業及び零細企業の手数料減額は、上記手数料の多くについて、実現可能である；
www.uspto.gov/Feesにおける現行の手数料参照。USPTOによって手数料が\$ 0に設定されることがあり、この場合、手数料は支払われたとみなされ、追加の支払は必要ないことに留意する。

何れかの手数料が出願の提出時点で未払いであれば、優先審査についての請求は斥けられる。しかしながら、追加の所要手数料を課すことの明示の許可が、出願及び請求を伴う紙面に規定されていれば、手数料は許可に従って課せられ、かつ、請求は手数料未払いを理由として斥けられることはない。

3. クレーム

出願は、4より少ない独立クレーム及び30より少ない全クレームを含まなければならない、又は含むように補正されなければならない。さらに、出願は、多項従属クレームを含んではならない。優先審査が認可された後、4より多数の独立クレーム若しくは30以上の全クレーム又は多項従属クレームとなる補正が提出されると、優先審査は終結される。

4. 年間請求制限

優先審査請求は、特許規則1.102(e)に基づく要件が満たされ、かつ、年間請求数が制限値に達していない場合に、受理することができる。特許規則1.102(e)に基づく優先審査請求の許可数は、会計年度当たり最大15,000件に制限されている。USPTOは、優先審査請求の許可数を含む統計を、ウェブサイトwww.uspto.gov/aia_implementation/patents.jspに掲載している。加えて、USPTOは、請求の許可数が制限値に近づいた場合／到達する場合、EFS-Webに告知を掲載する。制限値に達した場合は、USPTOは、EFS-Webにおける優先審査請求書の提出機能を停止する。

5. 追加要件

追加要件は、優先審査が新たな出願の提出時に(トラック1)、I. B. 参照又は継続した審査に対する請求の提出に付随して(PE-RCE)、I. C. 参照、請求されたか否かに依拠しなければならない。

出願人は、優先審査を請求するために、USPTOの証明書及び請求書様式PTO/AIA/424を使用することについて強く勧告されるが、この様式は必要とはされないものである。

当該様式は、EFS-Web上で、また、USPTOのインターネット・ウェブサイト

www.uspto.gov/PatentFormsで、入手可能である。様式PTO/AIA/424を使用の不履行は、

USPTOが、請求自体又は当該請求の処理についての遅延を認めないことをもたらす可能性がある。出願人が、優先審査の請求のために出願人自身により創作した様式を使用することを決定した場合は、その出願人による様式は、USPTOの様式と同等であるべきである。

優先審査の申請が提出された同日に提出された如何なる提出物も、特許規則1.102(e)に基づく申請書とみなされる。

B. 特許法第111条(a)に基づく提出出願のための優先審査(トラック1)

新たに提出された特許出願は、上記I. A. の一般的要件及び以下の付加的要件に適合する場合には、トラック1優先審査地位を認可されることができる：

1. 出願の形式

出願は、特許法第111条(a)に基づいて、2011年9月26日以後に提出された継続している出願(すなわち、継続、一部継続又は分割出願)を含む通常又は非仮植物出願でなければならない

い。出願は、通常出願の場合には、USPTO特許電子出願システム(EFS-Web)を使用して提出されなければならない。植物出願は、紙面で提出されなければならない。初期段階での優先審査プログラムにおける出願数を制限することの必要性に起因して、特許法第371条に基づいて国内段階に移行する出願は、移行時点では適格性を有さない；RCEが提出された、特許法第371条に基づく国内段階移行出願の優先審査については、下記のI.C.参照。しかしながら、国際出願を提出した出願人は、バイパス継続出願；すなわち、特許法第371条に基づいて国内段階に移行するよりも、むしろ特許法第365条(c)に基づいて先の国際出願の利益を主張する、特許法第111条(a)に基づいて合衆国内で提出された新たな出願、を提出することにより、優先審査プログラムへ加入することができる。そのような場合には、先の国際出願は、第111条(a)出願の優先審査を請求するために、英語で提出される必要はない；しかしながら、特許規則1.52(b)(1)に従って、翻訳文が必要とされる。

2. 開示及び発明者の宣誓書又は宣言書

優先審査の適切な請求は、提出時に、少なくとも1のクレーム及び必要とときには図面を含む、特許法第112条に規定された明細書を含まなければならない。出願は、1.53(f)(3)(i)に定められた条件に適合する作成された出願データシートとともに、又は各発明者について作成された(特許規則1.63及び1.64に基づく)発明者の宣誓書又は宣言書とともに、提出されなければならない。

そのような出願データシートは、各発明者に関する正式名称、郵便宛先及び(当該郵便宛先に居住していない場合には)居所を含んでいなければならない。発明者の宣誓書又は宣言書を伴わない出願の提出は、特許規則1.16(f)に定められている割増手数料の納付を必要とすることに留意すること。

3. クレーム

出願は、4より少ない独立クレーム及び30より少ない全クレームを含有していなければならない。優先審査の請求がUSPTOによって検討される時点において、出願がこの要件に適合していない場合には、出願人は、同出願人に対して、優先審査の要件に合致するクレームの補正のために1月を与える請求の決定を通じて、欠陥について通告されることになる。庁の処理を減少し、かつ、特許出願公開が適正に印刷されることを確実にするために、庁は、出願人に対して、予備的補正書なしで出願を提出することを強く奨励している。

4. 手数料

出願は、基本出願手数料、調査手数料、審査手数料、超過クレーム手数料及び出願サイズ手数料を添えて提出されなければならない。該当する場合は、独立クレーム数が3を越えることを理由とする、特許規則1.16(h)に記載された超過クレーム手数料及びクレーム数が20を越えることを理由とする、特許規則1.16(i)に記載された超過クレーム手数料並びに明細書及び図面が100を越える紙面数であることを理由とする、特許規則1.16(s)に記載された出願サイズ手数料が、トラック1の地位が認可される前に、納付されなければならない。優先審査の請求がUSPTOによって検討される時点において、これらの3の手数料が要求されているが、納付されていない場合には、出願人は、請求の決定を通じて欠陥について通告されることになる。

特許法第122条(b)(2)(B)(i)に基づく非公開の請求は、優先審査の請求とともに、提出することができる。しかしながら、特許規則1.18(d)に記載された公開手数料は、依然として、優先審査の請求時に、納付されなければならない。出願が公開されない場合は、公開手数料

の返還を、以下のIII及びMPEP § 1126に規定されているように、請求することができる。カラー図面は、特許法第111条(a)に基づく新たな非仮通常特許出願とともに、また、特許法第371条出願に基づく合衆国内段階出願において、EFS-Webを使用して、提出することができる；MPEP § 502.05, VIII参照。特許電子システムの法的規律の概要

(www.uspto.gov/patents-application-process/filing-online/legal-framework-efs-web) (2019年10月)も参照のこと。カラー図面の登録のための申請は、依然として要求される；MPEP § 608.02, VIII参照。

要求されている項目が出願提出から不注意によって不備が生じていることを出願人が発見した場合は、後続のEFS-Web提出物が提出できるが、それは、後続のEFS-Web提出物が、通常特許出願及び優先審査請求書様式の提出日と同じ日に提出される場合に限られる。例えば、出願がEFS-Webを使用して提出されるときに、発明者の宣誓書若しくは宣言書又は出願手数料が不注意から不備が生じている場合、出願人は、発明者の宣誓書若しくは宣言書又は出願手数料を、後続の提出物として、出願の提出日と同じ日に、当該出願の中へ直接的に提出することができる。また、出願人は、EFS-Webの登録ユーザーのみが、後続の書類をEFS-Webを使用して提出できること、かつ、その後続の書類が、出願の最初の提出後に提出された書類であることについても、注意が促される。したがって、出願人は、出願の提出日と同じ日に、そのような後続の書類を提出するためには、EFS-Webの登録ユーザーであることが必要となる。出願人が、EFS-Webを使用して電子的に出願を提出するときに、不注意から項目を不備が生じている場合に生じる関連事項について記載している例については、MPEP § 502.05, III. Dも参照。

出願人は、優先審査の請求に係る決定を遅延させることになる、同出願人の出願における不備に関する通知(例えば、出願紙面が特許規則1.52に準拠していないことを理由として、訂正出願紙面を提出することを求める旨の通知)を受ける可能性がある；しかしながら、優先審査の請求は、当該請求が別の形態で特許規則1.102(e)(1)に準拠しているものであれば、依然として認可されることができる。

特許出願処理部からの予備審査に関する通知は、出願人が当該予備審査通知に対して完全に、適時な応答書を提出した後の時点まで、優先審査の請求についての決定を先送りさせる。予備審査通知(例えば、脱漏部分の提出を求める通知)に対する応答のための期間の延長を含む期間延長の請求は、出願を優先審査プログラムに基づく更なる処理にとって不適格なものとする。優先審査地位の付与より前の期間延長請求は、当該地位の付与を妨げる。

優先審査の請求が斥けられた場合、出願人は、優先審査請求を斥ける決定が不適切であると確信するときは、特許規則1.181に基づく申請を提出することができる。特許規則1.181に基づいて当該申請を提出する前に、出願人は、請求却下の決定に記載された理由を検討し、かつ、請求を認可しないことについて、庁に誤りがあったことの判断を行うべきである。トラック1優先審査(すなわち、特許法第111条(a)に基づいて新たに提出された通常特許出願又は植物出願の優先審査であって、RCEではない)についての適切な請求は、当該請求が出願提出時点で含まれるべきであることを要件としているので、出願人は、当該請求における欠陥を訂正するために、トラック1優先審査についての請求を再提出することはできない。

C. 継続審査の請求に対する出願の優先審査 (PE-RCE)

継続審査のための請求が提出されている係属中の特許出願は、以下の条件に基づき、PE-RCE

優先審査地位が与えられることができる：

1. 出願の形式

出願は、特許法第111条(a)に基づいて提出された、又は特許法第371条に基づいて国内段階へ移行した非再発行の通常又は非仮植物出願でなければならない。

2. 手数料

特許規則1.18(d)に記載された公開手数料は、優先審査の請求の前又は当該請求と同時の何れかにおいて、出願について納付しなければならない。USPTOによって手数料が\$ 0に設定されることがあり、この場合、手数料は支払われたとみなされ、追加の支払は必要ないことに留意する。

3. 請求の時期

PE-RCE請求は、継続審査請求(RCE)の提出と同時又はその後に提出することができる。しかしながら、PE-RCE請求は、RCE提出後の最初の庁指令郵送の前に提出しなければならない。RCEを提出するための条件は、特許規則1.114に記載されている。審査手続は閉鎖されなければならない；すなわち、出願が審判中である場合、最終庁指令が最終指令である場合(特許規則1.113)、認可の通知が発行されている場合(特許規則1.311)又は出願の審査手続を別の形で閉鎖する処分が存在している場合。継続審査請求が存在する出願の優先審査の請求は、適切に提出されたRCEの存在が前提とされている。優先審査は、RCEが特許規則1.114の要件を満たしていない出願については、認可されないことになる。

4. 請求回数

継続審査の請求について、優先審査に係る1回だけの請求が、出願において認可されることができる。優先審査プログラムは、特許法第111条(a)に基づく新たな出願の提出時に1回だけの請求が特許規則1.102(e)(1)に基づいて認可されること、及び特許規則1.114に基づく継続した審査の請求の提出時に1回だけの請求が特許規則1.102(e)(2)に基づいて認可されることを、許可している。

出願人は、PE-RCE請求を斥ける決定が不適切であると確信しているときには、特許規則1.181に基づく申請を提出することができる。特許規則1.181に基づいて当該申請を提出する前に、出願人は、PE-RCE請求却下の決定に記述された理由を検討し、かつ、請求を認可しないことについて、USPTOに誤りがあることの判断を行うべきである。別の方法では、出願人は、RCEと同じ審査について、新たなPE-RCE請求を提出することによりPE-RCE請求における不備の訂正を選択することができる。新たなPE-RCE請求は、請求手数料を含み、かつ、適時になされなければならない；すなわち、それは、RCE提出後で、最初の庁指令の郵送前に提出されなければならない。

II. 優先審査に基づく出願の審査手続

優先審査を受けている出願に対する庁指令について、応答のために設定された期間は、MPEP § 710.02(b)に記載された内容と同一である。しかしながら、出願人が、応答書を提出するための期間延長の申請を提出するか、又は処分保留の請求を提出する場合は、当該申請又は請求はその提出時点で機能するが、出願の優先審査は終結になる。さらに、4より多数の独立クレーム、30より多数の全クレーム又は多項従属クレームをもたらす、出願についての補正書の提出は、優先審査を終結させる。優先審査が終結されると、出願は、審査官の特別な事件一覧表から取り除かれて、その審査手続に従って、審査官の正規な事件一覧表に置かれ

る。

USPTOの目標は、概して、優先地位が付与された日から12月以内に最終処分を提供することである。12月の最終処分の目標は、優先審査地位が付与されてから12月以内に、以下の事項の1が起ることを意味する：(A) 許可通知の郵送；(B) 最終庁指令の郵送；(C) 審判通知の提出；(D) 特許規則41.102に定義された通りの審査の終了；(E) 継続審査のための請求の提出；又は(F) 出願の放棄。しかしながら、優先審査に基づく出願は、特許審理審判部(PTAB)の前に審判又はインターフェアレンスの全過程にわたって、又は継続審査のための請求の提出後に、特別な地位を受けない。上記で注釈したように、4より多数の独立クレーム又は30より多数の全クレームをもたらす補正書の提出は禁止されないが、事実上優先審査を終結させる。したがって、最終処分の郵送時点(その時点で、優先審査は終結される)に、出願人は、当該クレームを従属クレームが認可可能として見出された独立形式に置くようにクレームを補正すること、又は最終拒絶下の出願に対して適用可能な制限のみに従うことを条件として、新たなクレームを追加することができる。特許規則1.116参照。同様に、許可通知の郵送時点で、出願人は、再度、許可されている出願に対して適用可能な制限のみに従うことを条件として、クレームについての補正書を提出することができる。特許規則1.312参照。発行される特許は、その表紙にそれが優先審査を介して処理されたことについての何れの表示も含まない。

III. 手数料の返還

優先審査の請求が拒けられた場合は、特許規則1.17(c)に記載された優先審査手数料は返還される。この手数料は、(納付済であれば)出願人が返還の請求を行うことの義務なしで、自動的に返還される。特許規則1.17(i)に記載された処理手数料は、当該請求を処理する費用を補填するために保管される。特許規則1.26に従って、基本出願手数料を含む出願手数料、調査手数料、審査手数料及び所要な出願サイズ手数料又は超過クレーム手数料は返還できない。

しかしながら、出願人は、特許規則1.138(d)に従って出願の明示的放棄のための申請を提出することにより、調査手数料及び超過クレーム手数料の返還を請求することができる。さらに、出願人は、出願が特許法第122条(b)に従って公開されていない場合には、MPEP § 1126に準拠して公開手数料の返還を請求することができる。

優先審査の終結は、優先審査手数料が間違いによって、又は所要な額を超過する金額で納付されることを引き起こさないもので、出願人に対して、優先審査手数料返還の権限を与えない。特許法第42条(d)及び特許規則1.26(a)参照。

708.02(c) 特許審査ハイウェイ・プログラム [R-07.2015]

特許審査ハイウェイ(PPH)は、参加特許庁において提出された対応する出願についての審査処理を迅速化する。PPHに基づき、参加特許庁は、出願人が少なくとも1のクレームを許可している第1の特許庁から最終決定を受ける場合に、同出願人が、第2の特許庁に係属している対応する特許出願における対応クレームの迅速トラック審査を請求することができる。

PPHは、出願人に対して、標準の審査処理よりも一段と迅速に、かつ、一段と効率的に特許出願の最終処分に到ることを許可するために、参加特許庁の間で既に導入されている迅速ト

ラック審査手続を加速する。

USPTOは、グローバルPPH及びIP5PPHパイロット・プログラムに加入し、また、グローバルPPHにまだ含まれていない幾つかの知的所有権事務局との間で、PPH協定を有している。PPHプログラムへの加入請求及び同プログラムに基づいて出願を特別なものとするための申請に係る詳細及び様式については、www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp参照。

708.03 審査官による辞任申出 [R-11.2013]

審査官が辞任を申出たときは、監督特許審査官は、残存する期間が、可能な限り、当該審査官が既に精通している複雑な課題又は包含された記録を伴う出願(例えば、RCEを伴う出願及び継続出願)についての審査実務を仕上げたために使用され、また、その審査官のできる限り多くの補正された事件が最終処分を受けることができるようにするために、使用されることを監視すべきである。

特許規則1. 103 USPTOによる処分の停止

(a) 正当な理由による停止。出願人から請求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、USPTOは、USPTOによる処分の停止を認めることができる。USPTO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。本項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。本項に基づく申請はまた、次のものを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) 特許規則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) 特許規則1. 53 (d)に基づいて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、USPTOは、特許規則1. 53 (d)に基づいてされた継続手続出願に関し、本項に基づくUSPTOによる処分の停止を、3月を超えない期間について認めることができる。本項に基づく処分停止請求は、特許規則1. 53 (d)に基づいて提出される出願に関する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、かつ、特許規則1. 17 (i)に記載されている手続手数料を含まなければならない。

(c) 特許規則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、USPTOは、特許規則1. 114を遵守する継続審査請求の提出後は、本項に基づくUSPTOによる処分の停止を3月以内の期間について認めることができる。本項に基づく処分停止請求は、特許規則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、かつ、特許規則1. 17 (i)に規定する手続手数料を含まなければならない。

(d) 審査の延期。出願人から請求があったときは、USPTOは、本項に記載されている審査の延期を、特許法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。本項に基づく審査延期請求は、特許規則1. 18 (d)に記載されている公開手数料及び特許規則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。本項に基づく審査延期請求は、次に該当する場合を除き、認められない。

- (1) その出願が当初の通常若しくは植物出願であって、特許規則1. 53 (b)に基づいて提出されたか、又は特許規則1. 495の規定を遵守した後の国際出願の国内段階への移行から生じたものであること
- (2) 出願人が、特許規則1. 213 (a)に基づく非公開請求をしていないか、又は先に提出した非公開請求を取り消すための特許規則1. 213 (b)に基づく請求を提出していること
- (3) その出願が、特許規則1. 211 (c)に定める公開条件に適合していること、及び
- (4) USPTO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) USPTOの発意による処分停止の通知。USPTOが自らの発意によって出願に関する庁の処分

を停止する場合は、出願人に通告する。

(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、USPTO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ていること
- (2) 発明の公開が公共の安全又は国防にとって有害であり得ること、及び
- (3) 適切な省又は機関が当該停止を要求すること

処分の停止(特許規則1.103)は、応答期間の延長(特許規則1.136)と混同されるべきではない。処分の停止は、審査官による差し迫った庁指令に適用されるものであり、他面、応答期間の延長は出願人による行為に適用されるものであることに留意しなければならない。別の表現をすれば、処分の停止は、未処理となっている庁指令又は出願人による応答を待っている要求を含む出願に関してはすることができない。特許規則1.103に基づいて停止することができるのは、審査官による処分のみである。

出願人の請求による、特許規則1.103(a)から(d)までに基づく処分の停止は、特許規則1.703に基づき、累積される特許存続期間調整(それが存在する場合)の削減を生じさせる。削減は、処分停止請求が提出された日に始まり、停止の終了日までの日数に等しい。特許規則1.704(c)(1)参照。

I. 出願人による請求

請求, 特許規則の条項	要件	手数料, 特許規則の条項	停止の最長期間
1.103(a)	正当かつ十分な証明を伴う申請	1.17(g)	6月
1.103(b)	CPA提出時における請求	1.17(i)	3月
1.103(c)	RCE提出時における請求	1.17(i)	3月
1.103(d)	下記の「審査の延期」参照	1.17(i)及び 1.18(d)	特許法に基づいて利益が主張される最先の出願日から3年

A. 正当かつ十分な理由を有する特許規則1.103(a)に基づく請求

出願に関する処分が遅延されるべき旨の請求は、「処分の停止」を規定している特許規則1.103に基づいてのみ承認される。特許規則1.103(a)に基づく処分停止の請求は、次の条件を満たさなければならない。

- (A) 別紙として提出されること
- (B) 特許規則1.17(g)に記載されている申請手数料が添付されること
- (C) 6月を超えない特定かつ合理的停止期間を請求すること、及び
- (D) 停止が必要であるとする有効かつ十分な理由を提示すること

特許規則1.103(a)の要件が満たされている場合、庁は、6月を超えない期間を指定して処分の停止を許可することができる。特許規則1.103(a)に基づく停止は、請求が提出された日か

ら開始される。特許規則1. 103(a)の要件が満たされない場合、出願人は、その出願が新規であるか補正されたものであるかに拘らず、MPEP § 708、審査の順番に定められている順に、審査官による手続が開始されると予期すべきである。

正当かつ十分な理由を示すには、処分の停止が請求された出願を現在審査する出願人の能力に直接影響する要因を具体的に説明する必要がある。一般的な状況（世界が世界的なパンデミックを経験しているなど）に言及した陳述は、これらの状況が審査中の出願にどのように影響するかを具体的に説明しなければ、正当かつ十分な理由であるとは判断されない可能性がある。正当かつ十分な理由が認められる可能性のある非限定的な例は次のとおり。

- A. 発明者が健康状態が悪い又は発明者の制御が及ばない要因（海外で現役軍務に就いているなど）により連絡が取れない場合；
- B. 出願が、その審査に影響する訴訟の対象となっている場合（所有権又は譲渡係争など）；
- C. 出願人は、審査官から要求されたデータを準備するため、又は拒絶に対する庁指令での提出済応答を補足する宣言を補強するために、より多くの時間を必要とする場合；

出願人に情報開示陳述書の提出期間を許容するための処分停止請求は正当かつ十分な理由を提示していないものとして却下されるが、その理由は、特許規則1. 97が、審査官による検討のために、先行技術の適時の提出に関する十分な手段を規定していることにある。正当かつ十分な理由がないために処分停止請求が却下される可能性があるその他の非限定的な状況は次のとおり。

- A. 出願人が特許出願戦略を決定するためにさらに時間が必要である場合（例：求めるべきクレーム範囲が画定しない場合）；
- B. 出願人が経済的困難に直面している場合；
- C. 出願人が発明のビジネス戦略をまだ策定中である場合（例：市場での実現可能性をテスト中）。

新規出願に関しては、手続が延期されるべき旨の請求の、単なる送付状様式の書状における記載は、その出願に関する即時の処分を回避する上で依拠できるものではない。しかしながら、出願人は、特許規則1. 103(d)に基づく審査延期請求(要件については下記参照)の提出を検討することができる。出願人は、その出願が意匠出願である場合は、特許規則1. 53(d)に基づく継続審査出願(CPA)又は特許規則1. 114に基づく継続審査請求(RCE)を提出する時に、3月を超えない期間に関し、特許規則1. 103(b)又は(d)に基づき、USPTOによる処分の停止を請求することができることを知るべきである。2003年7月14日施行として、CPA実務は通常及び植物出願には適用されないことに留意すること。多くの技術センター(TC)技術ユニット及び審査官は第1回目の庁指令までの短い係属期間を有しており、新規出願は、その出願に関して予備的補正書が提出される前に、手続が開始されることがある。予備的補正書と処分停止申請書が提出されている場合は、その点に関して電話連絡することは、補正書と最初の庁指令が郵送上、行き違いになるのを避ける上で有益である。特許規則1. 103(a)に基づく申請書の承認又は否認を通知するにあたっては、次の様式文例を使用しなければならない。

¶ 7.54 処分の停止，出願人の請求

[1]に提出された出願人からの請求により，特許規則1.103(a)に基づいてこの出願に関するUSPTOの処分は，[2]月の間停止される。この期間が終了したとき，出願人は，審査官に通告し，手続の継続又は更なる中断を請求するよう要求される。MPEP § 1002.02(c)参照。

審査官ノート：

1. 停止期間の最長は6月である。
2. 技術センター長のみが，第2回目又はその後の停止を認めることができる。MPEP § 1003参照。当該承認は，USPTOの書状に記載されなければならない。

¶ 7.56 停止の請求，却下される，未処理となっている序指令

[1]に提出された出願人の請求であって，この出願に関して特許規則1.103(a)に基づく処分停止を求めているものは，不適切であるという理由で却下される。出願人による応答を待っている出願に関しては，処分を停止することができない。MPEP § 709参照。

補充的応答は，それが，特許規則1.103(a)に基づいてUSPTOによる処分が停止されている期間内に提出された場合は，採用される。補充的応答に関しては，MPEP § 714.03(a)参照。

B. 特許規則1.103 (b)又は(c)に基づく停止の請求

出願人は3月を超えない期間について，特許規則1.103(b)又は(c)に基づく，USPTOによる処分の停止を請求することができ，その対象は，その出願が意匠出願である場合は特許規則1.53(d)に基づく継続審査出願(CPA)又は特許規則1.114に基づく継続審査請求(RCE)である。停止請求は，CPA又はRCEを提出する時に提出されなければならない。

補充的応答は，それが，特許規則1.103(c)に基づいてUSPTOによる処分が停止されている期間内に提出された場合は，採用される。補充的応答に関しては，MPEP § 714.03(a)参照。

1. 要件

USPTOは，次の要件が満たされていない限り，請求された処分停止を承認しない。

- (A) 請求は，意匠CPA又はRCEと同時に提出されていなければならない(出願人は送付様式PTO/SB/29又はPTO/SB/30上に設けられている照合欄を使用すること，又は別紙による請求を提出することができる)。
 - (1) 請求がRCEとともに提出される場合は，そのRCEは特許規則1.114を遵守していなければならない，すなわち，そのRCEには，提出物及び特許規則1.17(e)の手数料が添付されていなければならない。RCE提出手数料の納付は延期することができないこと，及び停止請求は提出物の代用とすることができないことに留意すること。
 - (2) 請求がCPAとともに提出される場合は，出願日とそのCPAに付与されていなければならない。
- (B) 請求は，整数の月数により停止期間(最長で3月)を指定しなければならない。請求が停止期間を指定していないか，又は3月を超える停止期間を指定している場合は，USPTOは，3月の停止が請求されているものと仮定する。
- (C) 請求は特許規則1.17(i)に記載されている処理手数料を含んでいなければならない。

2. CPAの脱漏部分(出願日は付与されている)

USPTOが意匠CPAに出願日を付与している場合は、たとえそのCPAにCPA基本出願手数料、調査手数料及び審査手数料が添付されていなかった場合でも停止請求は処理される。停止請求は、審査官による最初の庁の処分を停止する機能を有するが、脱漏部分に対するCPAの処理には影響を及ぼさない。出願人は、CPA基本出願手数料、調査手数料、審査手数料及び特許規則1.16(f)に記載されている割増手数料を納付するために、2月の期間を定める通知が与えられる。出願人は、そのCPAの放棄を回避するためには、2月以内に、CPA基本出願手数料、調査手数料、審査手数料及び割増手数料を納付しなければならない。出願人の停止請求に従って、CPAに関するUSPTOの処分は、CPAの出願日を起算日とし、出願人によって請求された期間について停止される。

3. 不適正なRCE又はCPA(出願日が付与されていない)

CPA又はRCEが不適正である(例えば、CPAに関して出願日が付与されていない、又はRCEが提出物若しくはRCE手数料を伴わずに提出された)場合は、USPTOは停止請求を承認せず、庁による処分は停止されない。該当する事情に応じて、不適正なCPA又はRCEについての通知が出願人に送付される。前の庁指令(例えば、最終庁指令、許可通知)に設定されている期間は、その通信の郵送日から引き続き進行する。出願人がその後、別のRCEを提出する場合は、USPTOが停止請求を適正に処理するようにするために、停止請求は再提出されなければならない。処分停止の請求は、USPTOが、そのCPAに出願日を付与するか、又は特許規則1.114を遵守する適正なRCEを受領するまでは処理されない。

4. 不適正な停止請求

CPA又はRCEが適正に提出されたが、停止請求が不適正である(例えば、停止請求が時機を逸して、又は特許規則1.17(i)に記載されている手数料を添えずに提出された)場合は、その出願に関するUSPTOの処分は停止されない。USPTOは、そのCPA又はRCEを処理し、その出願を審査官の処理予定表に入れる。審査官は、出願人に対し、次の様式文例を使用して、次回の庁指令においてその請求の否認を通告する。

¶ 7.56.01 特許規則1.103に基づき処分停止請求を却下

[1]提出された出願人の請求であって、特許規則1.103(b)又は(c)に基づく、この出願に関する処分の停止を求めるものは、不適正であるとして却下される。請求は、

- (1) CPA又はRCEの提出時に提出されなかった
- (2) 特許規則1.17(i)に記載されている所要の手数料が添付されていない

MPEP § 709参照。

審査官ノート：

括弧1に、処分停止請求書の提出日を挿入すること。

5. 適正な停止請求

CPA又はRCE及び処分停止請求が適正である場合は、USPTOの技術支援職員は、CPA又はRCE及び処分停止請求を処理する。出願人には、停止請求の承認についての通告が送付される。出願は、停止期間が終了するまで、停止の状態に置かれる。停止期間が満了したときは、出願

はその後の手続のために、審査官の処理予定表に入れられる。

C. 特許規則1. 103(d)に基づく審査延期請求

新規出願に関し、出願人は、特許規則1. 103(d)に基づく審査延期請求を、特許法第119条(a)から(d)まで、(e)、(f)、第120条、第121条又は第365条に基づいて利益が主張された最先の出願日から3年を超えない期間についてすることができる。請求は、USPTOがその出願に関して特許法第132条に基づく庁指令又は許可通知を発行する前にしなければならない。停止は、USPTOが審査延期請求を承認した日から開始する。審査の延期が認められたときは、停止期間が満了するまでは、その出願は審査官による処分のために取り上げられることがない。例えば、外国出願の優先権主張出願に関し、出願人が特許規則1. 103(d)に基づく審査延期請求を、規則によって許容される最長期間で提出した場合、当該出願に関するUSPTOの処分は、外国出願の提出日から36月間延期され、その時点で、当該出願はUSPTOに提出された出願の順番に従い自動的に未決案件として記録される。

1. 要件

様式PTO/SB/37(本項の末尾に転載する)を、特許規則1. 103(d)に基づく審査延期請求をするために、使用することができる。

特許規則1. 103(d)に基づく審査延期請求は、次のものを含まなければならない。

- (A) 停止期間であって、整数の月数により、最先の有効出願日から3年を超えないもの(請求が停止期間を含んでいない、又は規則上認められる最長期間を超える、すなわち、最先の有効出願日から3年を超える期間を含んでいる場合は、USPTOは、前記の最長期間が請求されたものと仮定する。)
- (B) 特許規則1. 18(d)に記載されている公開手数料、及び
- (C) 特許規則1. 17(i)に記載されている手数料

USPTOは、次の条件が満たされていない限り、審査の延期を承認しない。

- (A) 出願は、次に掲げるものでなければならないこと
 - (1) 特許規則1. 53(b)に基づいてされた当初通常特許出願又は植物特許出願、又は
 - (2) 国際出願が特許規則1. 495の規定を満たした後に国内段階に入ったことによって生じた出願(意匠出願、再発行出願又は特許規則1. 53(d)に基づいた継続手続出願ではあり得ない。)
- (B) 出願は、2000年11月29日(AIPA(アメリカ発明者保護法)の18月公開規定の発効日)以後にされていないこと
- (C) 出願人が特許規則1. 213(a)に基づく非公開請求を提出していないこと、又は非公開請求がその出願において行われている場合は、出願人は、特許規則1. 213(b)に基づく請求をし、前にした非公開請求を取り下げなければならないこと(様式PTO/SB/37の第2の照合欄を参照)。
- (D) その出願が特許規則1. 211(c)に定められている公開ができる状態にあること(出願が、特許出願処理局(OPAP)から技術センターに送付されている場合は、その出願は公開ができる状態にあると仮定することができる)。及び
- (E) USPTOが特許法第132条に基づく庁指令(例えば、限定、実体に関する最初の庁指令又は

許規則1. 105に基づく要求)又は特許法第151条に基づく許可通知の何れも発令していないこと

2. 不適正な請求

審査延期請求が不適正である場合は、次の様式文例を、出願人に請求の否認を通告するために使用することができる。

¶ 7. 56. 02 特許規則1. 103(d)に基づく審査延期請求、否認される

出願人の請求であって、[1]に提出され、出願に関して、特許規則1. 103(d)に基づく審査の延期を求めているものは、不適正であるとして否認される。[2]。

MPEP § 709を参照のこと。

審査官ノート：

1. 括弧1には、審査延期請求日を挿入すること。
2. 括弧2には、請求否認の理由を挿入すること。例えば、該当する場合は、次の文言を挿入すること。
 - ・ 出願人は前に提出した非公開請求を取り消すための特許規則1. 213(b)に基づく請求をしていない・・・；
 - ・ その出願に関して最初の序指令が発行されている・・・；又は
 - ・ 出願人は特許規則1. 221に基づく自主公開請求をしていない・・・。

3. 適正な請求

出願に関する審査延期を承認するためには、監督特許審査官の承認が必要とされる。審査延期請求が適正である場合は、次の様式文例を、延期請求が承認されたことを出願人に通告するために使用することができる。

¶ 7. 54. 01 特許規則1. 103(d)に基づく審査延期請求、承認される

出願人の請求であって、[1]に提出され、出願に関して特許規則1. 103(d)に基づく審査の延期を求めているものは、承認される。出願審査は[2]月の期間、延期される。

審査官ノート：

1. 括弧1には、審査延期請求日を挿入すること。
2. 括弧2には、延期する月数を挿入すること。

D. 処分停止の終了

いったん、特許規則1. 103に基づく処分停止請求が承認されたときは、出願に関する処分は、出願人が停止期間の終了前に、処分停止の終了を求める請求を提出する場合を除き、停止期間が満了するまで停止される。処分停止の終了を求める請求は、USPTOの適切な職員がそれに関する処分をしたときに有効となる。処分停止の終了を求める請求が出願を適正に特定しており、また、USPTOがその請求に関する処分をするときに停止期間が満了していない場合は、USPTOは停止を終了し、出願を審査官の処理予定表に入れる。次の様式文例を使用した承認書が、出願人に送付されなければならない。

¶ 7.54.02 処分停止の終了を求める請求，認められる

出願人請求であって，[1]に提出され，特許規則1.103に基づく処分停止の終了を求めているものは，承認される。処分の停止は，この通知の郵送日をもって終了する。

審査官ノート：

括弧1には，処分停止の終了を求める請求の提出日を挿入すること。

II. USPTOの発意による場合

USPTOの発意による処分停止は，可能な場合は回避されるべきであるが，その理由は，当該停止は，審査の遅延をもたらす，出願係属を増加させ，また，特許の有効存続期間の短縮又は逆にその停止に起因する特許存続期間の延長又は調整をもたらす可能性があることにある。一旦，処分停止が開始された場合，処分停止は，停止を開始する理由が存在しなくなったときは，停止期間が満了していない場合であっても直ちに解除されなければならない。

特許規則1.103(e)は，USPTOが自らの発意によって出願に関する処分を停止する場合は，USPTOは出願人に通告するよう規定している。USPTOの発意による処分停止のすべては，最長6月の期間に限定される。MPEP § 709.01及びMPEP第2300章に記載されているように，審査官は自らの発意により，USPTOによる処分について最長6月までの停止を認めることができる。停止の通告は，USPTOの発意による各処分停止に関して，それが第2回目の又はその後の停止の場合であっても，出願人に通告されなければならない。また，停止期間(最長6月)を含んでいなければならない。停止期間が満了したときは，審査官は，その出願について手続を開始するか，又はその実体に関して処分をするためのすべての可能性を評価しなければならない。例えば，6月間待機した後でもなお参照文献が入手できない場合には，審査官は，新たな情報源を発見するよう努めるか，又は拒絶するために使用することができる他の参照文献を発見するための調査を更新するようしなければならない。特別な事情において，第2回目又はその後の停止が必要な場合は，審査官はTC長の承認(MPEP § 1003参照)を得て，停止期間(最長6月)を有する別途の停止通告を作成しなければならない。第2回目又はその後の停止についての通告はライセンス及び審査を監督するTC長の署名が必要である。特許規則1.103(f)に基づく処分の中断は，ライセンス及び審査を監督するTC長が決定する。次の様式文例が，USPTOの発意による停止処分に関する指令において使用されなければならない。

¶ 7.52 処分の停止，新たな参照文献待ち

この出願の審査に関する参照文献がまもなく入手される。査定系審査手続はこの書状の郵送日から[1]月間停止される。停止期間が満了したとき，出願人は出願の状態について照会すべきである。

審査官ノート：

1. 最長停止期間は6月である。
2. 第2回目又はその後の停止のすべては，TC長が承認しなければならない。MPEP § 1003参照。
3. TC長の署名は，第2回目又はそれ以降の中断を承認する書状の上に表示されなければならない。

¶ 7.53 処分の停止，インターフェアレンスの可能性

すべてのクレームが許可可能である。ただし，インターフェアレンスの可能性があるので，査定系審査手続はこの書状の郵送日から[1]月間停止される。停止期間が満了したとき，出願人は出願の状態について照会すべきである。

審査官ノート：

1. 最長停止期間は6月である。
2. 第2回目又はその後の停止のすべては，TCの長が承認しなければならない。MPEP § 1003参照。
3. ライセンス及び審査を監督するTC長の署名は，第2回目又はその後の停止を承認する書状の上に表示されなければならない。

(様式省略)

709.01 同一の出願人による又は同一の譲受人により所有される重複する出願 [R-11. 2013]

一般的に，審査官は，同一出願人を含む当事者系手続においてUSPTOに係属している査定系の問題を検討すべきではない。この状況は，インターフェアレンス，由来手続，当事者系再審査又は当事者系検討に含まれる同一出願人による少なくとも1の出願又は特許が，審査中の(当初の又は再発行の)出願のクレーム又は査定系再審査手続中のクレームと重複するクレームを含有するときに，発生する。審査官は，処分の適切な過程を決定するために，TC品質評価専門官と協議すべきである。

710 応答期間 [R-07.2022]

特許法第133条 出願手続の遂行期間

庁指令であって、その通知が与えられた又は郵送されたものから6月以内に、又はそれより短い、当該庁指令において長官によって定められている30日以上の間内に、出願人が出願手続をしないときは、その出願は当事者によって放棄されたものとみなされるが、この限りでない。

特許法第267条 政府による出願についての手続期間

第133条及び第151条の規定に拘らず、長官は手続をするための期間を3年に延長することができるが、出願が合衆国の財産になっており、かつ、政府の該当する省又は機関の長が長官に対し、そこに開示されている発明は合衆国の軍備又は国防のために重要であることを証明していることが条件とされる。

審判請求がされた、又は裁判所の再審理が求められた場合の応答期間については、MPEP第1200章を参照のこと。

特許法第267条に基づく期間延長は、ライセンス及び審査を監督するTC長によって決定される。

710.01 法定期間 [R-07.2015]

特許規則1.135 期間内における応答の不履行による放棄

- (a) 特許出願の出願人が特許規則1.134及び特許規則1.136に基づいて定められている期間内に応答しなかったときは、庁指令が別段の指示をしている場合を除き、その出願は放棄されたものとなる。
- (b) (a)の規定による放棄からそれを救済するための出願の手続は、その出願の条件が要求する完全かつ適切な応答を含んでいなければならない。最終拒絶後の補正に関する容認若しくは容認の拒絶又は最終庁指令に応答していない補正又はその関連手続は、出願を放棄から救済する作用を有さない。
- (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、また、実質的に非最終庁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の遵守が不注意から脱漏していた場合は、出願人は、その不備を補正するために、特許規則1.134に基づく応答のための新たな期間が与えられる。

庁指令に対する最長の応答期間は6月である。特許法第133条。現状では、殆どすべての事件に関して、短縮された期間が使用されている。MPEP § 710.02(b) 参照。

特許規則1.135では、特許規則1.134に基づく庁指令において定められている期間又は特許規則1.136に基づいて延長されている期間内に応答がされなかった場合は、その出願は、庁指令が別段の指示をしているときを除き、放棄される。

特許規則1.135(b)は、(A) 最終拒絶後の補正に関する容認若しくは容認の拒絶又はその関連手続は、出願を放棄から救済する作用を有さないこと、及び(B) 最終庁指令に応答していない補正又はその関連手続は、出願を放棄から救済する作用を有さないことを明示している。

特許規則1. 135(c)は修正され、出願人が先の応答についての不備を補正することができる非法定期間(一般に2月)の提供に関する実務を変更した。現行実務では、審査官は、出願人が放棄を回避するために、先の応答についての不備を補正しなければならない短縮法定期間(一般に1月)を設定することができる。

特許規則1. 135(c)に基づく先の実務は、出願人が先の応答についての不備を補正することができる期限を設定するものであった。不備を補正することの不履行は、先の応答について定められた期日に出願の放棄を生じた。期限内ではあるが、先の応答について定められた期日を超えてされる新規出願は、それら両出願の同時係属の欠落のために、特許権の喪失を生じさせる可能性があった。

特許規則1. 135(c)は、現在では審査官に対し、非最終庁指令に対する応答であって、不注意からの不備を除いては実質的に完全なものを、放棄を回避するための特許法第133条及び特許規則1. 135に基づく十分な応答として受理する権限を与えている。応答するための誠実な試みが出願の実体事項に関する処分を排除する不注意からの不備を含んでいる(例えば、補正書が署名されていない若しくは不適切に署名されている、又は特許規則1. 16(h), (i)若しくは(j)により追加手数料を必要とする追加クレームを伴う補正書を提出している)場合は、審査官は、その応答は放棄を回避する上で、特許法第133条及び特許規則1. 135に基づき十分であると考え、また、出願人に対し、その不備を補正する(例えば、副本若しくは承認書を提出する、又は追加のクレーム手数料を提出する、又はクレームを抹消し、手数料の納付が不要になるようにする)ために、2月の短縮法定期間を与えることができる。不備を補正部分の適時提出の不履行は、特許法第133条及び特許規則1. 135に基づく放棄を生じさせる。特許規則1. 136(a)又は(b)に基づく期間延長を受けることができるが、短縮法定期間を設定した指令に別段の表示があるときはこの限りでない。

応答するための誠実な試みが、出願の実体に関する処分を排除しない不備を補正(例えば、応答が実体拒絶又は方式拒絶に対処していない)場合は、審査官は、応答における不備についての要求を放棄することができる。審査官は、不備の補正部分の主題である実体拒絶、方式拒絶又は要求を反復し、かつ、最終とすることができる。従って、非最終指令に対する応答であって、誠実なものであるが、不備を含んでいるものは、次のようにして処理することができる。(A) 庁指令であって、その応答を実体事項に関しては処理しないが、出願人に対して、放棄を回避するために、不備部分の補正を要求するものを発令すること、又は(B) 庁指令であって、その応答を実体事項に関しては処理する(また、出願人に対して、放棄を回避するために、不備部分の補正を要求することもできる)ものを発令すること。

最後に、2月の短縮法定期間が、先の応答についての不備部分を補正するために出願人に与えられるか否かは、審査官の裁量範囲内にある。審査官が、不備が不注意によるものでない(例えば、出願人が、適切な応答を提出するための追加期間を得るために又は出願の審査を遅らせるために、特許規則1. 135(c)の規定を濫用している)と判断した場合は、審査官は、出願人に対し、応答における不備について通告し、また、先の応答における不備は、特許規則1. 136(a)に基づいて許可された延長期間があるときはそれを含め、先の指令に対する応答期間内に提出されなければならない旨を通知しなければならない。MPEP § 714.03参照。

710.01(a) 法定期間、計算方法 [R-07.2022]

応答に要した実際の期間は、通知書又は庁指令上に印刷された郵送日から、出願人の応答のUSPTOによる受領日までが計算される。1日の端数は認識されず、また、出願人の応答期限は、庁指令後の、指定された6月又はそれより少ない数の月の対応日である。

例えば、11月30日の日付の、3月の短縮法定期間を伴う指令に対する応答期限は、次の2月28日(又は閏年の場合は29日)であるが、他面、2月28日付の庁指令に対する応答期限は5月28日であって、5月の末日ではない。Ex parte Messick, 7 USPQ 57 (Comm'r Pat. 1930)。

1月の期間延長は、応答期間を、次の月において庁指令の日付に対応する日まで延長する。例えば、1月31日に郵送され、3月の短縮法定期間を有する庁指令に対する応答期限は、4月30日である。1月の期間延長が与えられた場合は、応答期限は5月31日である。4月30日が土曜日、日曜日又は連邦休日であるという事実は、期間延長には影響しない。応答期間が「1月」又はその整数倍の期間以外によって延長される場合は、延長を承認する者は、応答のための延長期日が終了する日を示さなければならない。

究極的に応答が提出されない場合は、出願は、応答期日が終了する日の真夜中後に放棄されたものとみなされる。前記の例において、5月31日が土曜日、日曜日又は連邦休日ではなく、かつ、6月の法定期間が終了する前に、その後の延長期間が取得されていない場合は、出願は6月1日に放棄されることになる。6月1日が土曜日、日曜日又は連邦休日であるという事実は、放棄日を変更しないが、その理由は、応答期限が就業日である5月31日に当たることにある。例を含めて放棄日に関する指針は、MPEP § 711.04(a)を参照のこと。

USPTOにおける応答のための30日期間は、土曜日、日曜日及び連邦休日を含む30暦日を意味する。しかしながら、その期間が土曜日、日曜日又は連邦休日に終わる場合は、応答は、それがその翌就業日に提出されるときは適時である。応答期間が延長される場合は、延長された期間は、最終日が土曜日、日曜日又は連邦休日である場合の期日ではなく、原期間の最終日に追加される。

庁指令に対する応答書の受領日は、応答書の受理日として電子ファイルに記録される。場合によっては、審査官の庁指令が、法定応答期間の開始を決定しないことがある。法定の応答期間が先の指令日から開始する場合はすべて、その旨の陳述が含まれていなければならない。

期間延長は、特許規則1.136(a)により取得することができるので、応答日を認識して適切な延長手数料が納付できるようにすることは、出願人の責任である。従って、応答期日は、通常、特許規則1.136(a)の規定が受けられない場合にのみ記載される。再審査手続についてはMPEP第2200章を参照のこと。

710.02 短縮法定期間及び期間制限指令の計算 [R-07.2015]

特許規則1.136 期間延長

(a)

(1) 出願人が非法定期間内又は短縮された法定期間内に応答することを要求される場合は、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、延長申請書及び特許規則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される。ただし、次の条件に該当する場合を除く。

(i) 出願人が庁指令において別段の通知を受けていること

(ii) 応答が特許規則41.41に従って提出される再答弁趣意書であること

(iii) 応答が特許規則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) 応答が特許規則41.50若しくは特許規則41.52、又は特許規則90.3による特許審理審判部の審決に対するものであること、又は

(v) 出願に係争事件(特許規則41.101(a))又は由来手続(特許規則42.4(b))に関連していること

(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。出願の放棄(特許規則1.135)を回避するためには、応答は期間延長の満了前に提出されなければならないが、如何なる場合にも、出願人は、制定法によって定められる最長期間の後に応答することができず、また、(a)の規定を使用することができるときは、(b)に基づく期間延長の承認を受けることができない。

(3) 適時の提出であるためには本項に基づく期間延長申請を必要とする同時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認可を提出することができる。所要の手数料のすべて、特許規則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認可は、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項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。特許規則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項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) 応答を、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、(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。本項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、本項に基づく延長に影響を及ぼさない。如何なる場合にも、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。本項に基づく請求には、特許規則1.17に基づく申請手数料が添付されなければならない。

(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、次に掲げる期間は、それが「許可可能通知」において、又は「許可可

能通知」の郵送日又はその後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) 発明者の宣誓供述書又は宣言書を提出するための期間
- (2) 特許規則1.85(c)に基づいて正式な図面を提出するために定められている期間、及び
- (3) 特許規則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) 査定系再審査手続に関する期間延長については § 1.550(c)を、当事者系再審査手続に関する期間延長については § 1.956を参照；特許審理審判部における係争事件に関する期間延長については § 41.4(a)及び § 41.121(a)(3)を参照；特許審理審判部への審判での期間延長については § 42.5(c)を参照；また、連邦巡回控訴裁判所に対する審判請求又は民事訴訟の開始に関する期間延長については § 90.3を参照のこと。

特許規則1.136は、特許出願に関して手続を取るための期間の延長に対して手数料を請求することを長官に命じている特許法第41条(a)(8)を施行するものである。

特許規則1.136(特許法第133条)に基づいて、出願人に30日以上6月未満の短縮期間中に応答することを要求することができる。短縮された応答期間が使用される若干の状況は、MPEP § 710.02(b)に記載されている。

それ以外の事情、例えば、コピーされた特許クレームの拒絶、においては、審査官は出願人に対し、指定した日以前に応答することを要求することができる。これらは、期間制限指令として知られており、特許法第2条及び第3条の権限に基づいて確立されている。期限が設定される状況の一部は、MPEP § 710.02(c)に示されている。期間制限の要求は、それが要求される場合は、大文字で印字されなければならない。

短縮応答期間の表示は、指令をざっと見る人が容易に理解できるようにするために、短縮応答期間が設定されている指令に係るすべての書面の最初のページに目立つように記載されなければならない。

短縮法定期間は、出願人が庁指令によって別段の通知を受けている場合を除き、特許規則1.136(a)の適用を受ける。期間延長の論議についてはMPEP § 710.02(e)を参照のこと。査定系再審査手続についてはMPEP第2200章を、また、当事者系再審査手続については第2600章を参照のこと。

710.02(a) [保留]

710.02(b) 短縮法定期間：使用される状況 [R-07.2015]

特許法第133条により与えられる権限に基づいて、長官は、審査官がすべての手続に関して短縮法定期間を設定することを命じている。使用される短縮法定期間の長さは、要求される応答の種類に依存する。応答のための短縮法定期間に関する若干の具体例を下に記す。これらの期間は、特別な、稀に生じる事由の下では変更することができる。

短縮法定期間は、30日を下回ることができない(特許法第133条)。

合衆国に関しては2013年12月18日施行の特許法条約(PLT)は、大部分の庁指令及びその他の通知に対応する応答のために、少なくとも2月の期間を定めている。庁は、このPLTの要件に包含されず、かつ、応答のために2月未満の期間を設定する一定のパイロット・プログラムを有している。

2月

- (A) 種の限定又は選択のみ(実体に関する手続なし)を求める要求. . . . MPEP § 809.02(a) 及び § 817参照。
- (B) 非最終庁指令に対する出願人の応答が、誠実なものであるが、不注意からの不備を含んでいる場合は、審査官は、その不備を補正するために、2月の短縮法定期間を設定することができる. . . . MPEP § 710.01及び § 714.03参照。
- (C) 終結したインターフェアレンス手続の勝者が、応答されていない庁指令に対して応答すること. . . . MPEP第2300章参照。

インターフェアレンス手続の終了後に勝者の出願が、応答されていない庁指令、最終拒絶通知又はその他の処分を含んでいる場合は、主任審査官がこの事実を出願人に通知する。この場合、庁指令に対する応答は、当該通知の日から始まる短縮法定期間内にすることが求められる。Ex parte Peterson, 49 USPQ 119, 1941 C.D. 8, 525 O.G. 3 (Comm'r Pat. 1941)参照。

- (D) クウェイル審判事件による庁指令に応答すること. . . . MPEP § 714.14参照。

出願が、明細書の訂正、新たな宣誓供述書等の様式事項を除き、特許付与可能な状態にあるときは、出願は特別なものとみなされ、様式事項の訂正を求める指令が迅速に発令される。当該指令には、実体についての手続がEx parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 O.G. 213 (Comm'r Pat. 1935) の審決に従って終了している旨の庁指令要約様式 PTOL-326上の記載を含めなければならない。2月の短縮法定応答期間を定めなければならない。

- (E) 不当な数のクレームによる拒絶—他に拒絶理由がない. MPEP § 2173.05(n)参照。

3月

実体に関する庁指令に対して応答する場合

応答期間の再開

参照文献の引用文が不正確であるか、又は庁指令がそれ以外の不備を含んでおり、この誤りについて、庁指令の郵送日から1月以内にUSPTOに対して指摘がされた場合は、USPTOは、その誤りが訂正された日から、前に設定された応答期間を再開するが、出願人がそのように要求することを条件とする。MPEP § 710.06参照。

710.02(c) 指定期間：適用される状況 [R-11.2013]

一定の状況においては、出願人が何らかの手続をとるための期間を、審査官が指定することがあり、出願人が指定された手続をとらないときは、放棄以外の結果を生じる。手続をとるために指定期限を定める状況は次のとおりである。

- (A) 公衆の一員が特許規則1.14(a)に基づいて出願の閲覧を申請する場合は、USPTOは、閲覧申請を許可することに対する異議及びそれが拒否されるべき理由を陳述するための指定期間

(通常3週間)を出願人に与えることができる。適時に応答をしないことは、(係属中であると仮定して)出願の手續に影響しないが、出願人による異議が勘案されることなくUSPTOが閲覧申請に対して決定することになる。MPEP § 103参照。

(B) 情報開示陳述書が、特許規則1.97に定めた要件(提出時を基礎とする、特許規則1.97(e)に基づく手数料又は陳述についての要件を含む)を満たしているが、特許規則1.98の内容要件の一部が不注意から脱漏している場合は、審査官は、情報開示陳述書を完成させるための1月の期間を定めることができる。適時に応答しないことは、出願の放棄を生じるものではないが、その情報開示陳述書は、検討されなかった不適切情報として出願ファイルに入れられる。MPEP § 609.05(a)参照。

(C) 出願が、限定要求の否認を含み、それ以外の点で特許付与可能である場合は、出願人に、選択しなかった発明又は種に対するクレームを取り消すか若しくはその他の適切な手續(すなわち、特許規則1.144にいう限定要求申請)をするための、指定期間(例として1月の期間)を与える。特許規則1.144にいう申請書が適時に提出されない(又は非選択発明又は非選択種に対するクレームを取り消さない)ことは、その出願の放棄を生じさせるものではなく、非選択発明又は非選択種に対するクレームを取り消す権限が与えられたものとして取り扱われ、出願は特許付与に至る。特許規則1.141及び1.144並びにMPEP § 821.01及び § 821.04(a)参照。

(D) 特許規則41.202(c)の一部は、インターフェアレンスのためにクレームを提案することに関して、次の通り規定している：

審査官は出願人に対し、改正前特許法第102条(g)に基づき出願のインターフェアレンスを生じさせるために、クレームを追加することを要求することができる。審査官が設定した期間(1月以上)にその要求を見たさいないことは、クレームの主題に関する優先権を容認することになる。

提案されたクレームを適時に提出しないことによっては、その出願の放棄は生じないが、そのクレームの主題に関する優先権の出願人による容認として処理される。MPEP第2300章参照。

指定された手續をとらないことによって放棄が生じる(例えば、先の審判請求趣意書における欠陥を訂正した新たな完全な審判請求趣意書を提出すること)場合は、指定された手續をとるための期間が設定されなければならない。出願の状態が、当該手續は特許規則1.136に基づく延長期間の適用を受けない旨を要求している場合は、庁指令は、特許規則1.136(又は1.136(a))の規定は手續をとるための期間には適用されない旨を明示しなければならない(すなわち、指定期限は単に、特許規則1.136に基づく、応答期間を延長する可能性を排除するために設定されるべきではない)。

710.02(d) 短縮法定応答期間と指定期限の相違 [R-07.2015]

審査官及び出願人は、特定の手続のための指定期間と特許法第133条に基づく短縮法定応答期間とが異なることを理解しなくてはならない。

- (A) 指定期間内に特定の手続をとらなかったことに伴う罰則は、その特定事項についての権利の喪失である(例として、提案されたクレームの写しを適時に提出しなかったときは、その結果として関連する主題をディスクレーマーとなる)。他方、特許法第133条に基づいて定める法定期間内に応答しなかったときは、その結果として出願全体の放棄となる。出願放棄に対しては、上訴できないが、故意でなかった(特許規則1.137(a))場合は、回復申請が認められる。
- (B) 指定される期間又は期限は、特許法第133条に基づく短縮法定期間ではないので、USPTOは、特許法第133条に指定されている最低30日より短い手続期間(又は期限)を指定することができる。MPEP § 103参照。
- (C) 出願人が指定期日から1日又は2日後に応答した場合において、納得できるように説明された場合は、審査官はその遅延を免責することができる。審査官は、遅延理由がその応答から明らかでない場合は、その裁量を用いて遅延についての説明を要求することができる。特許法第133条に基づく短縮法定期間が付されている出願に関する1日遅れの応答は、如何なる弁明があろうとも、放棄を生じる。特許法第133条に基づく法定期間の延長は特許規則1.136に基づいて取得することができるが、その延長は、庁指令の日から6月の法定期間を超えないことが条件とされる(特許法第133条)。

特許審理審判部への審判請求に関する審判請求趣意書を提出するための2月の期間(特許規則41.37(a))及び欠陥のある審判請求趣意書の不備を訂正するために新たな審判請求趣意書を提出するための1月の期間(特許規則41.37(d))は、期間ではあるが、特許法第133条によって設定される(短縮された)法定応答期間ではない。従って、これらの期間は、別段の規定がないときは、特許規則1.136(a)に基づいて5月まで延長することができ、例外的な状況においては、特許規則1.136(b)に基づいて更に延長することができる(すなわち、これらの期間は、特許法第133条において設定されている6月の最長期間の適用を受ける法定期間ではない)。更に、特許規則41.37(a)(又は(d))に定められている期間内に審判請求趣意書(又は新たな審判請求趣意書)が提出されないときは、審判請求の却下が生じる。審判請求の却下は放棄を生じるが、許可されたクレームがあるときはこの限りでなく(MPEP § 1215.04)、その場合は、審査官は、許可されなかったクレームを抹消して出願を許可しなければならない。

「出願の脱漏部分を提出すべき旨の通知」に対する2月の応答期間は、特許法第133条の適用を受ける法定期間としては、その通知上には表示されない。従って、特許規則1.136(a)に基づいて5月までの期間延長、該当する場合は、それに続く、特許規則1.136(b)に基づく追加期間が許可される。

710.02(e) 期間延長 [R-01.2024]

特許規則1.136 期間延長

(a)

(1) 出願人が非法定又は短縮された法定期間内に応答することを要求される場合は、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、期間延長申請書及び特許規則1.17(a)に記載されている手数料の提出が条件とされる。ただし、次に該当する場合を除く。

(i) 出願人が庁指令によって別段の通知を受けている。

(ii) 応答が特許規則41.41に従って提出される再答弁趣意書である。

(iii) 応答が特許規則41.47(a)に従って提出される口頭審理請求書である。

(iv) 応答が特許規則41.50若しくは特許規則41.52、又は特許規則90.3による特許審理審判部の審決に対するものである。又は

(v) 出願に係争事件(特許規則41.101(a))又は由来手続(特許規則42.4(b))に関連している。

(2) 申請書及び手数料が提出された日は、延長期間及びそれに相当する手数料の金額を決定するための日である。期間の満了は、納付された手数料の金額によって決定される。出願の放棄(特許規則1.135)を回避するためには、応答は期間延長の満了前に提出されなければならないが、如何なる場合にも、出願人は、制定法によって定められる最長期間の後に応答することができず、又は本条の(a)の規定を適用することができるときは、本条の(b)に基づく期間延長の承認を受けることができない。

(3) 適時の提出であるためには本項に基づく期間延長申請を必要とする現在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認可を求める書面の請求を提出することができる。所要の手数料のすべて、特許規則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認可申請は、現在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項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。特許規則1.17(a)に記載されている手数料の納付も、現在の応答であって、適時の提出であるためには本項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) 応答を、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、本条の(a)の規定を適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。本項に基づく期間延長請求は、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が、請求の単なる提出は、本項に基づく延長に影響を及ぼさない。如何なる場合にも、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。本条に基づく請求には、特許規則1.17(g)に記載された申請手数料が添えられなければならない。

(c) 出願人が「許可可能通知」によって、出願が別段のことがなければ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」の郵送日以後に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) 発明者の宣誓供述書又は宣言書を提出するための期間
- (2) 特許規則1. 85(c)に基づいて正式な函面を提出するために定められている期間、及び
- (3) 特許規則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) 査定系再審査手続に関する期間延長については § 1. 550(c) を、当事者系再審査手続に関する期間延長については § 1. 956 を参照；特許審理審判部における係争事件に関する期間延長については § 41. 4(a) 及び § 41. 121(a) (3) を参照；特許審理審判部への審判での期間延長については § 42. 5(c) を参照；また、連邦巡回控訴裁判所に対する審判請求又は民事訴訟の開始に関する期間延長については § 90. 3 を参照のこと。

特許規則1. 136は、特定の状況における手続又は応答のための期間を延長するのに2通りの異なる手続を規定する。特定の状況に適用することができる手続は、その状況に依存する。特許規則1. 136(a)は出願人に対し、手続をとるために定められた期間の後5月までは、期間延長申請書及び特許規則1. 17(a)に記載されている定める手数料を提出することを許可しているが、次の場合は除かれている。

- (A) 制定法によって禁じられている場合
- (B) 規則に列挙されている事項の1)によって禁止されている場合、又は
- (C) 出願人が庁指令によって別段の通告を受けている場合

申請書及び手数料は、申請書で請求されている、延長された応答期間内に提出されなければならない。また、応答の前に、応答を伴って、又は伴わずに、提出することができる。申請書及び手数料の提出は、上記の場合を除き、納付される手数料の額に応じて、手続をするための期間を5月まで延長する。特許規則1. 136(a)によって、出願人及びUSPTOに必要とされる書類作業の量が効果的に削減する。その理由は、延長が有効になるためには、申請書の提出及び該当する手数料の納付であり、USPTOによる承認又は手続を必要とされないことであり、並びに申請書及び手数料は、応答を伴って、又は伴わずに、提出することができることにある。特許規則1. 136(b)は、特許規則1. 136(a)の手続を利用できない場合に、十分な理由を証明してする期間延長について規定している。特許規則1. 136(a)の申請書及び手数料は通常、設定された応答期間が満了した後5月以内に利用することができるが、特許規則1. 136(b)に基づく理由のある延長申請は、設定された応答期間内に提出しなければならない。インターフェアレンス手続における期間の延長は、特許規則41. 4(a)によって支配される。

慎重に留意されるべきことは、主任審査官又は長官の何れも、延長申請が提出されない限り、短縮法定期間を延長する権限を有さないということである。短縮法定期間は法定の6月期間の限度内で延長を受けることができるが、如何なる延長も、6月を超えて延長することはできない。応答期間の延長を求める、特許規則1. 136(b)に基づく請求は、それを裏付ける理由を述べ、かつ、特許規則1. 17(g)に基づく手数料を提供しなければならない。当該延長は、十分な理由がある場合に限り承認さ

れ、また、設定されている応答期間の終了前に提出されなければならない。

特許規則1. 136(a)による手数料の納付を伴う期間延長は、審査官からの庁指令の大部分に対して可能である。例外は、次のものを含む。

- (A) 再審査手続における延長のすべて(査定系再審査に関しては特許規則1. 550(c)及びMPEP § 2265を、及び当事者系再審査に関しては特許規則1. 956及びMPEP § 2665を参照)
- (B) インターフェアレンス手続(ただし、インターフェアレンスのためにクレームが示唆された場合の準備的なものを除く)期間中の延長のすべて
- (C) 庁指令が特許規則1. 136(a)の規定が適用されない旨を述べている特定の諸状況(例えば、許可通知に対する応答、特許訴訟に関連する再発行出願の場合又は許可可能な状態にある出願が選択されていないクレームを有しており、当該クレームを削除するために期間が指定されている)、及び
- (D) 一定の手続をとるために出願人に指定期限が与えられている限定された状況

特許規則1. 136(a)に基づく期間延長のための手数料は、特許規則1. 17(a)に記載されており、また、小規模事業体としての資格を有する個人又は企業に対しては60%の減額が、微小事業体の場合は80%の減額が適用される。特許規則1. 17(a)に項目別に記載されている手数料は、累積的なものである。従って、出願人が1月の期間延長に対して特許規則1. 17(a) (1)に記載されている延長手数料を納付しており、また、その後、1月の追加が必要であると決定した場合は、適切な手数料は、特許規則1. 17(a) (2)に記載されている金額から、先に納付された特許規則1. 17(a) (1)に記載されている手数料を控除したものである。

特許規則1. 136(a) (3)は、次のとおり規定している。

- (A) 出願に関する書面による請求であって、適時であるためには特許規則1. 136(a)に基づく期間延長申請を必要とする同時又は将来の応答を、適切な期間延長についての期間延長申請を組み込んでいるものとして、処理するための許可であるものを提出することができる。
- (B) 所要のすべての手数料、特許規則1. 17に基づく手数料又は所要のすべての期間延長手数料を請求することについての許可は、適時であるために特許規則1. 136(a)に基づく期間延長のための申請を必要とする、同時又は将来の応答に関する擬制的期間延長申請として処理される。また
- (C) 特許規則1. 17(a)に記載されている手数料の提出は、適時であるために特許規則1. 136(a)に基づく期間延長のための申請を必要とする、同時又は将来の応答に関する擬制的期間延長申請として処理される。

従って、特許規則1. 136(a) (3)は、不注意から申請書を出さなかったが、次のことを実行していた出願人にとって、潜在的特許権の喪失を回避する上での「セーフティ・ネット」である。

- (A) 期間延長を必要とする応答を、当該期間延長に対する申請を組み込んでいるものとして処理するための請求書を前に提出していたこと
- (B) 所要のすべての手数料、特許規則1. 17に基づく手数料又は所要のすべての期間延長手数料

料を請求することについての認可を前に提出していたこと、又は
(C) 回答に添え、特許規則1.17(a)に記載されている手数料を提出すること

USPTOは、処理の遅延を回避するために期間延長が必要である庁指令に対する応答に希望する期間延長のための申請書を含めることを強く勧告する。

適切な申請書は、次の例のような、わずかな文章とすることができる。

出願人はここに、長官に対し、__日付庁指令に対する応答期間を__から__までの__月の間延長をすることを申請します。延長費用を負担するための\$__の小切手を同封します。

[延長費用を負担するための\$__を、当方の予納口座番号__宛に請求のこと。支払の過不足については、上記番号の予納口座に請求又は返金のこと]。

特許規則1.136(a)(2)はその一部において、「申請書及び手数料が提出された日が延長期間及び延長期間に対応する手数料を決定する目的の日付である。」と規定している。従って、特許規則1.136(a)に基づく申請には、応答が添付される必要がない(例えば、継続する出願と同時係属させるために延長が必要な状況である場合)。しかしながら、特許規則1.136(a)(2)は、特許法第133条及び特許規則1.135に基づき、「応答は、出願の放棄を回避するために、延長期間の満了前に提出されなければならない」旨を明らかにしている(例えば、継続する出願との同時係属のみを目的として延長が取得され、応答が提出されない場合は、応答に関してそのように延長された期間が満了したとき、その出願は放棄されたものとなる)。

特許規則1.136(a)に基づく期間延長申請は、応答のための延長期間内に提出されなければならないが、その申請は応答のための原初の短縮法定期間内に提出される必要はない。特許規則1.136(a)に基づく期間延長申請(応答を伴っているか伴っていないかを問わない)が不十分な延長期間を要求しており、その結果、その申請が応答のためにそのように延長された期間外に提出されることになるが、応答期間は特許規則1.136(a)に基づいて更に延長することができ、その結果、申請が応答のための更なる延長期間内に提出されることになる場合は、USPTOの実務としては単純に、その期間延長申請を、その申請を応答のために更に延長されて期間内に提出されたことにするために必要な期間延長を請求するものとして取り扱うが、申請又は出願が、延長手数料又は特許規則1.17に基づく手数料を預託口座に請求することに関する許可を含んでいることが条件とされる。すなわち、そのような状況においては、特許規則1.136(a)に基づく期間延長申請は単純に、適切な延長期間を求めるものとして解釈される。例えば、2月の期間延長を求める申請(及び所要の手数料)であって、手数料不足分を預託口座に請求するための許可を含んでいるものが出願に関して提出され、その時期がその出願に関して審判請求通知書が提出された日から4月半後であった場合は、USPTOの実務としては、その申請を、その申請が応答のための延長期間内に提出されたものとするために必要な延長期間(3月)を請求しているものとして処理する。この実務は出願に関し、特許規則1.136(a)(3)に基づく擬制的期間延長申請として処理されるべき更なる応答(審判請求趣意書又は特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願)が提出されない場合においても適用される。

処理を促進するために、期間延長申請(又は特許規則1.137に基づく回復申請)であって、それに関して、応答の代わりに継続する出願が提出されるものは、継続する出願の提出について明示して言及しなければならず、また、その申請の承認及び継続する出願への出願日の付与があることを条件とする、先の出願の明示の放棄を含まなければならない。

出願人は、継続する出願に関して期間延長申請、延長手数料又は手数料に係る認可を提出することによっては、先の出願に関する期間延長はされないことに注意が求められる。これは、期間延長申請(又は特許規則1.136(a)(3)に基づく擬制的申請)は、それが特許規則1.4及び1.5に従って関連する出願を対象として提出されなければならないという理由による。

応答が、応答のために設定された期間が満了した後に提出され、それに申請書又は手数料が添付されていない場合は、その応答は、申請(特許規則1.136(a)(3)とすることができる)及び該当する手数料が提出されるまでは、適時のものとしては受理されない。例えば、庁指令が応答のために3月の期間を設定しており、出願人が4月目に応答し、1月の期間延長申請のみを含めている場合は、その応答は手数料が提出されるまでは受理することができない。手数料が5月目まで提出されない場合は、応答を適時のものとするためには、第2月に対する追加の延長手数料も必要となる。

特許規則1.136に基づく期間延長は、庁指令に対する補充的応答を提出する場合には必要でないが、完全な最初の応答がその庁指令に対する応答として適時に提出されていたことが条件とされる。

特許規則1.136(a)の規定が適用されない場合には、特許規則1.136(b)の規定による理由のある期間延長が可能である。そのような延長は、応答期日以前に提出されなければならない。当該請求の単なる提出によっては、延長は行われぬ。当該申請に関する決定はすべて、技術センター(TC)の長がするものとする。如何なる延長も、6月の法定期間を超えて延長する作用を有さない。特許規則1.136(b)(又は特許規則1.136(a))に基づく期間延長は、許可可能通知において、又は許可可能通知の郵送日より後の郵送日を有する庁指令において設定されている期間を、特許規則1.63及び1.64に基づく発明者の宣誓書又は宣言書を提出するために、正式図面を提出するために、又は生物学的資料を寄託するために延長することに使用することができない。

特許規則1.136(b)に基づく期間延長請求が正副2通提出され、切手つき宛先記載の返信封筒が添付されている場合は、USPTOは、その副本に行われた処分を表示し、それを封筒に入れて速やかに返送する。この手続の利用は、出願人が選択することができる。この手続においては、その請求に対して行われた処分が原本及び返送される写しに注記されなければならない。ファイル記録の一部となる原本上の注記には、延長を承認した又は否認した者によって署名がされなければならない。また、同人の氏名及び職名が、延長を請求した者に返送される写し上の注記に記載されていなければならない。

請求が承認されるときは、USPTOによるその後の手続は必要でない。請求が一部承認されるときは、承認された期間の範囲が原本及び返送されるべき副本の双方に明瞭に表示される。

請求が否認されるときには、否認の理由が原本及び返送されるべき副本の双方に表示されるか、又はその理由を伝える正式の決定書が、副本の郵送後速やかに発送される。

期間延長請求が承認される場合は、その満期日は、当初の満期日ではなく、指令上にスタンブ又は印字されている日から計算される。MPEP § 710.01(a)参照。例えば、3月の短縮法定期間を有する11月30日付の庁指令に対する応答期限は2月28日(又は閏年の場合は29日)である。応答期間が追加1月分延長される場合は、その応答期限は3月28日でなく、3月30日となる。

自分で提出する期間延長請求書は、現在ではTCにおいて受理されなくなっている。自分で提出する期間延長請求書は、顧客窓口に対してのみ引き渡すことができ、書類引き渡しに関する情報については、MPEP § 501, IIIを参照のこと。

出願人に対しては、特許規則1.136(b)に基づく期間延長申請に関して取られる手続きに関して、速やかに通知されるべきであり、それによってファイルレコード(提出記録)は完全になる。

様式文例7.98又は7.98.01は、応答が遅れて提出されたが期間延長の可能な場合に、使用することができる。

¶ 7.98 応答が遅延した、期間延長が示唆される

出願人の応答は[1]にUSPTOにおいて受領されたが、その日は[2]に郵送された最終庁指令において設定されている応答期間が満了した後である。この出願は、出願人が特許規則1.136(a)に基づき最終庁指令に対する応答についての期間延長を取得しない場合は、放棄されることになる。如何なる場合も、この指令への応答日は、法律(特許法第133条)が定める6月を超えて延長することはできない。

審査官ノート：

特許規則1.136(a)の規定は再審査手続又は訴訟関連の再発行出願には適用されないので、これらの事件に関してはこの様式文例を使用してはならない。

¶ 7.98.01 応答が遅延した、期間延長が示唆される、本人でする手続

出願人の応答は[1]にUSPTOにおいて受領されたが、その日は[2]に郵送された最終庁指令に設定されている応答期間の満了より後である。この出願は、出願人が前記庁指令に設定されている応答期間についての延長を取得しない場合は、放棄されたものとなる。応答期間の延長は、特許規則1.136(a)に基づく申請を提出することによって取得することができる。申請には、特許規則1.17(a)に記載されている適切な手数料(現行手数料附則の写し添付)が添付されなければならない。応答、申請及び手数料が提出された日が、応答日であり、また、延長期間及びそれに対応する手数料を決定する上での日付でもある。期間の満了は、納付される手数料額によって決定される。特許規則1.136(a)は最大5月の納付延長を規定しているが、特許法第133条に基づき、指令に対する応答日は最大6月を超えて延長することはできないことを出願人に通知する。

審査官ノート：

出願人が所要の手数料を決定できるようにするために、手続についての現行手数料附則の写しを庁指令に同封すること。

I. 最終拒絶一応答期間

出願人が、3月の短縮法定応答期間を設定した最終拒絶通知の郵送日から2月以内に最初の応答を行い、USPTOが3月の短縮法定期間が終了するまで勧告的指令を郵送しない場合は、延長手数料を決定する上での日付は、USPTOが出願人に対し、その出願の地位を通知する勧告的指令を郵送した日であるが、如何なる場合にも、応答期間は、最終拒絶通知の日から6月を超えることができない。この手続は、最終拒絶通知に対する最初の応答に限って適用される。審査官は、次の文言を各最終拒絶に含めなければならない。

「この最終庁指令に対する短縮法定応答期間は、この指令の郵送日から3月をもって終了するように設定される。最初の応答がこの最終指令の郵送日から2月以内に提出され、また、勧告的指令が3月の短縮法定期間が終了するまで郵送されない場合は、短縮法定期間は、勧告的指令が郵送された日に終了し、また、特許規則1.136(a)による延長手数料は、その勧告的指令の郵送日から計算される。如何なる場合にも、法定応答期間がこの最終指令の日付から6月より後に終了することはない。」

例えば、出願人が最終拒絶の郵送日から2月以内に最初の応答をし、また、審査官がその最終拒絶通知の郵送日から3月の末日前に勧告的指令を郵送した場合は、短縮法定期間は、最終拒絶の郵送日から3月の末日に終了する。そのような場合において、延長申請が承認されたときは、応答期間の最終日は、最終拒絶を伴う庁指令にスタンプ又は印字されている日付から計算される。MPEP § 710.01(a)参照。しかしながら、審査官が3月の末日までに勧告的指令を郵送しなかった場合は、短縮法定期間は、審査官が勧告的指令を郵送した日に終了し、また、期間延長手数料がある場合は、それは勧告的指令の郵送日から計算することができる。如何なる場合にも、法定応答期間が最終庁指令の郵送日から6月より後に満了することはない。

MPEP § 706.07(f)も参照のこと。

II. 最終拒絶通知後に宣誓供述書を提出するための期間の延長

出願人はしばしば、宣誓供述書を提出するためにより長い期間が必要であるという理由を述べ、期間延長を請求する。そのような請求が最終拒絶後に提出された場合において、その期間延長請求を承認することは、宣誓供述書が現在必要である理由及びそれが以前に提出されなかった理由について質問する審査官の権利を害するものではない。出願人の証明が不十分なときは、それを提出するための期間延長についての前の承認に拘らず、審査官は宣誓供述書の採用を否認することができる。このような状況においての期間延長の承認は、単に、出願人に対して、宣誓供述書を提出し、又は他の適当な手続を取る機会を許容される間、その出願が放棄されたことにならないようにする働きをするのみである。その上に、出願を放棄から救済するための手続は、特許規則1.113によって要求されている形での適時、完全かつ適切な措置を含まなければならない。出願の許可以外の目的の宣誓供述書の容認若しくは宣誓供述書を容認することの拒絶又はそれに関連する手続は、出願を放棄から救済する作用を有さない。

前記実務において黙示されているのは、最終拒絶後に提出される宣誓供述書には、最終拒絶後に提出される補正と同一の処理が適用されるという事実である。特許規則1.116(c)参照。短縮法定期間内における応答提出の不履行は、特許規則1.136の規定に基づいて期間を延長する場合を除き、出願の放棄を生じる。

特許規則90.3(c)に基づいて裁判所に上訴するための期間の延長は、MPEP § 1216において論議される。

III. 発行手数料納付後においては期間延長はされない

発行手数料納付のための法定(延長不可)期間は、許可通知の日付から3月である(特許法第151条)。図面の訂正などの不備が許可時に未処理である状況においては、出願人は、PTOL-37(許可可能通知)により、当該不備について通告される。特許規則1.136(a)又は(b)に基づく期間延長は、当該不備を訂正するために使用することはできない。前記の3月期間内に、そのような不備は訂正され、また、要求される場合は、発行手数料及び公開手数料が納付されなければならない。発明者の宣誓書又は宣言書を要求する通知(PTOL-2306)が許可可能通知とともに送付される場合には、要求されている発明者の宣誓書又は宣言書は、発行手数料の納付より遅くないときに提出されなければならない。特許法第115条(f)参照。

710.03 [保留]

710.04 2種類の期間の進行 [R-08.2012]

1の出願に対して2種類の応答期間、すなわち、その内の1は正規の法定期間によって制限されているものであり、他はその後の庁指令によって設定される制限された期間であるものが、進行する状況が生じることがある。第1の期間の進行は、査定系の期間制限のある措置によって、又はそれに対する審判請求によって停止もされず、影響も受けない。示唆されるクレームを含む例外については、MPEP第2300章を参照のこと。

710.04(a) 特許クレームをコピーすること [R-08.2012]

答弁されていない記録上の拒絶が存在する出願において、そのクレーム(複数)が特許からコピーされているものであり、また、それらのクレームのすべてが拒絶されている場合は、その結果としてその出願に関し、応答のための2種の期間が進行する状況が生じる。1の期間、すなわち、第1の期間は、答弁されていない記録上の拒絶に関する正規の法定期間であり、他方の期間は、(最初の又は最終の何れかの)拒絶に対する応答のために設定されている限定された期間である。コピーされた特許クレームではないクレームに関する、答弁されていない最終の庁指令の日付が法定期間を支配する日付である。Ex parte Milton, 63 USPQ 132 (P.O. Super Exam. 1938)参照。MPEP第2300章も参照のこと。

710.05 土曜日、日曜日又は連邦休日に終了する期間 [R-07.2022]

特許法第21条 出願日及び手続をするための日

(b) USPTOにおいて、手続をする又は手数料を納付するための日又は最終日が、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ときは、その翌平日又は翌就業日にその手続又はその手数料納付をすることができる。

特許規則1.7 手続をするための期間；土曜日、日曜日又は連邦休日における満了

(a) この部において期間が日によって指定されているときは、暦日が意図されている。USPTOに対して手続をとり又は手数料を納付するために、制定法により、又はこの部により若しくは基づいて指定された日又は最終日が、日曜日、土曜日又はコロンビア特別区内の連邦休日に当たるときは、その手続の実行又は手数料の納付は、土曜日、日曜日又は連邦休日でない翌就業日にすることができる。上訴のための又は民事訴訟開始のための期間については、特許規則90.3を参照のこと。

(b) 特許法第111条(b)及び特許規則1.53(c)に基づく仮出願の出願日の後12月である日が土曜日、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、係属の期間は、土曜日、日曜日又は連邦休日の何れでもない、次の平日又は就業日まで延期されるものとする。

合衆国法典第5巻(以下「政府組織・職員法」)第6103条(a)に基づく連邦休日は、新年の日、1月1日；マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの生誕日、1月第3月曜日；ワシントン誕生日、2月第3月曜日；メモリアルデイ、5月最終月曜日；ジュンティーンズ独立記念日、6月19日；独立記念日、7月4日；労働者の日、9月第1月曜日；コロンブス・デイ、10月第2月曜日；復員軍人の日、11月11日；感謝祭、11月第4木曜日；及びキリスト降誕祭、12月25日である。連邦休日が、日曜日に当たるときは、翌日(月曜日)も連邦休日である。Exec. Order No. 11582, 36 FR 2957(1971年2月11日)；5 U.S.C. 6103。

連邦休日が土曜日に当たるときは、その前日である金曜日は連邦休日とみなされ、その日は、USPTOは業務を行わない(政府組織・職員法第6103条)。従って、そのような連邦休日である金曜日又は土曜日がその期日である手続又は手数料は、土曜日、日曜日又は連邦休日でないその翌日にその手続がとられ、又は手数料が納付された場合は、適時であるとみなされる。例えば、最後ではない庁指令が2019年5月31日に郵送され、2019年8月31日土曜日に期限が切れる3月の短縮法定期間を設定したとする。2019年9月2日月曜日は連邦の祝日で、2019年9月3日火曜日は通常の開庁日である。この状況では、2019年9月3日火曜日に行われた応答又は手数料の納付は、期限内に行われたとみなされる。応答期間は、特許法第21条及び特許規則1.7により、2019年9月3日火曜日まで延長されるからである。行われた応答又は手数料の納付が、期限内に行われたか否かを判断するための応答期間の最終日の計算例については、MPEP § 711.04(a)を参照のこと。

政府組織・職員法第6103条(c)の規定により、大統領就任日(4年ごとの1月20日)は、コロンビア特別区及びその周辺地域において雇用されている「従業者の給料及び休暇に関する制定

法の適用上、法律上の公的休日である・・・」。それは更に、大統領就任式の日が日曜日に当たる場合は、就任祝典のために選定された翌日が、本項の適用上、法律上の公的休日とみなされる旨を規定している。大統領就任式が土曜日に当たる場合については規定されていない。

補正書が法定期間の満了から1日又は2日後に提出される場合は、その期間の最終日が土曜日、日曜日又は連邦休日であったか否か、また、もしそうである場合には、その補正書が提出され、又は手数料が納付されたのが、土曜日、日曜日又は連邦休日でない翌日だったか否かを注意深く確認しなければならない。

補正書が、その期限であった土曜日、日曜日又は連邦休日の翌日に受領されたときは受領日が記載される。それに関連する土曜日、日曜日又は公休日も表示される。

仮出願の係属期間は、特許法第111条(b)及び特許規則1.53(c)に基づく仮出願の出願日から12月である日が、土曜日、日曜日又はコロンビア特別区内における連邦休日に当たる場合は、土曜日、日曜日又は連邦休日でない、それに続く次の平日又は就業日まで延長される。特許法第119条(e)(3)及びMPEP § 201.04参照。

710.06 応答期間が新たに設定され又は新たに開始される状況 [R-01.2024]

庁指令が出願人の応答に影響する何らかの誤りを含んでおり、かつ、この誤りが、庁指令が郵送された日から1月以内にUSPTOに対して指摘された場合、USPTOは、出願人から請求があったときは、先に設定されていた応答期間を、誤りが訂正された日から以前に設定された応答期間が進行するように再開する。その誤りが、庁指令に設定されている応答期間内であるが、庁指令の日から1月より後にUSPTOに対して指摘された場合において、USPTOは、出願人から請求があったときは、残存応答期間と実質的に等しい新たな応答期間を設定する。例えば、庁指令が郵送されてから5週間後にUSPTOに対して誤りが指摘された場合、USPTOは新たな2月の応答期間を定める。新たな応答期間は、最低でも1月なければならない、誤りが訂正された日から進行する。以下の特定の例は、出願人の応答能力に影響を与える可能性がある。明らかに誤りのある無効な引用（例えば、引用された参考文献が存在しないなど）。全部又は一部が判読できない庁指令（文字化けしたテキストなど）、英語以外の言語による庁指令又は特許文献若しくは外国の参考文献が提供されていない（MPEP § 707.05(a)）。引用に誤りがあった場合の記録の訂正方法については、MPEP § 707.05(g)を参照のこと。

何らかの理由で、庁指令を再郵送することが必要となった場合(MPEP § 707.13)、出願者の応答期間は、再郵送日に再開する

拒絶後の補充的指令であって、参照文献を更に明白に説明する、又は理由を更に十分に述べるものは、追加の参照文献が引用されていない場合であっても、法定期間が進行する起点になる新たな日付を確定する。

引用における誤り又は庁指令の他の欠陥が、応答期間満了後にUSPTOに対して指摘された場合は、その期間は再開されず、また、適切な延長手数料が応答を適時のものとするために要求される。誤りを訂正するUSPTOの書状には、応答期間は、先の庁指令に記載されている期間に留まることを注記する。

書類にスタンプする日付に関するUSPTOの実務については、MPEP § 505, § 512及び§ 513を参照のこと。

USPTOからの通信が遅れて受領され、(A) その理由が、合衆国郵便業務における遅延にある、又は(B) 郵便物がUSPTOから出るのが遅れた(消印の日付がその通信に印字されている郵送日より遅い)ためである場合は、出願人は、応答期間を再設定するための申請をすることができ、それは次の指針に従って考慮される。その申請に係る庁指令が技術センター(TC)によって郵送されていた場合は、当該申請について決定をする権限は、そのTCの長に委嘱されている。「PTO指令の受領遅延を理由として応答期間の再設定を求める申請」と題する通知に関しては、1160 O.G. 14 (1994年3月1日)を参照のこと。

顧客がe-Office Actionプログラムの参加者として庁通信の電子メール通知を受信するように登録し、参加者が電子メール通知を受信しなかった場合、又は電子メール通知がメールルーム/通知日から数日遅れて配信された場合、参加者は、特許電子業務センター(Patent EBC: 特許EBC)に電話で連絡し、適切な是正措置を取るよう請求しなければならない。指定された電子メールアドレスに電子メール通知が送信されていない場合、庁から参加者に電子メール通知が送信される。庁の通信に規定されている応答期間(特許規則90.3に基づく63日間の期間を除く)は、庁が電子メール通知を送信した時点で再開される。ただし、参加者が指定した各電子メールアドレスに庁が電子メール通知を送信した場合、庁は新たな電子メール通知を送信せず、庁の通信で規定した応答期間は再開されない。電子メール通知の日付がメールルーム/通知日より数日後であり、参加者が電子メールの日付から1月以内に特許EBCに連絡した場合、庁は応答期間(特許規則90.3に基づく63日間の期間を除く)を最初の電子メールの日付に再設定する。

I. 庁指令の受領遅延に起因する応答期間再設定のための申請

USPTOは、先に設定した庁指令に対する応答期間が通信宛先における庁指令の受領日から進行するように再開するための申請を承認するが、次に掲げる基準が満たされていることを条件とする。

- (A) 申請書が、通信用宛先における庁指令の受領日から2週間以内に提出されること
- (B) 受領日に、設定された応答期間の大部分が既に経過していること(例えば、2月又は3月の応答期間の少なくとも1月)、及び
- (C) 申請書が次のものを含んでいること。
 - (1) 通信用宛先における庁指令の受領日を証明する証拠(例えば、庁指令の写しであって、そこにスタンプされている通信用宛先における受領日を有するもの、(庁指令が同封されていた)封筒の写しであって、そこにスタンプされている通信用宛先における受領日を有するもの、その他)、及び
 - (2) 陳述書であって、通信用宛先における庁指令の受領日を記載しており、かつ、提出す

る証拠が通信宛先における庁指令の受領日をどのように立証しているかを説明するもの。

郵便又はUSPTOにおける遅延のために、庁指令に対する30日を超える短縮法定応答期間を再設定しなければならない旨の法定要件は存在しない。しかしながら、設定された応答期間の大部分が通信宛先における受領日において既に経過している(例えば、2月又は3月の応答期間の少なくとも1月が経過している)場合は、指令の受領遅延に対する上記の手続を使用することができる。庁指令が受領された時に3月の短縮法定期間の内の2月未満が残っている場合は、その期間は受領日から再開することができる。残りの期間が2月から3月までの間である場合、特別な状況に限り、再設定される。特別な状況には、例えば、比較データの提出を示唆する複雑な庁指令の場合が挙げられる。

II. 消印日が庁指令に印字されている郵送日より遅いことを理由とする応答期間再設定の申請

USPTOは、先に設定した庁指令に対する応答期間が、庁指令を同封していた庁の郵便封筒上に示されている消印日から進行するように再開するための申請を承認するが、次に掲げる基準が満たされていることを条件とする。

- (A) 申請書が、通信宛先における庁指令の受領日から2週間以内に提出されること
- (B) 応答期間が発行手数料の納付に関するものであったこと、又は設定されていた応答期間が1月若しくは30日であったこと、及び
- (C) 申請書が次のものを含んでいること。
 - (1) 通信宛先における庁指令の受領日を証明する証拠(例えば、庁指令の写しであって、そこにスタンプされている通信宛先における受領日を有するもの、(庁指令が同封されていた)封筒の写しであって、そこにスタンプされている通信宛先における受領日を有するもの、その他)
 - (2) 庁指令を包含していた封筒の写しであって、消印日を示しているもの、及び
 - (3) 陳述書であって、通信宛先における庁指令の受領日を記載しており、かつ、庁指令が消印付きの封筒の形で受領されたことを述べているもの

特許規則1.8及び1.10の規定が、上記の申請につき、庁指令の受領日から2週間以内に申請書を提出しなければならないとする要件に関して、適用される。

前記の概要の記述は、庁の手続が郵便又は庁において遅延したという結論ではなく、庁の手続は受領後に遅延したかもしれないという状況がある場合は、十分でない。

711 特許出願の放棄 [R-07. 2015]

特許規則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特許規則1. 134及び特許規則1. 136に基づいて規定された期間内に応答をしないときは、その出願は、庁指令に別段の表示がない限り、放棄されたものとなる。

(b) 出願に係る手続であって、(a)の規定による放棄からそれを救済するためのものは、出願の条件により要求されることがあ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庁指令に応答していない補正についての容認若しくは容認することの拒絶又はその関連手続は、その出願を放棄から救済する作用を有さない。

(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、非最終庁指令に対する実質的に完全な応答であるが、一部の事項についての考慮が、又は何れかの要件の遵守が、不注意から不備が生じた場合は、出願人はその不備を補正するために、特許規則1. 134に基づく新たな応答期間の付与を受けることができる。

特許規則1. 138 明示の放棄

(a) 出願は、それを特定した放棄宣言書をUSPTO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、その手続を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、発行又は公開の日より前にはUSPTOの承認を受けることができない。

(b) 放棄宣言書は、本項に別段の定めがある場合を除き、出願書類に署名する権限を特許規則1. 33(b) (1)又は(b) (3)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、継続する出願をするときに特許規則1. 34の規定に基づく代理能力によって手続をする者は、継続する出願に付与された出願日以後、先の出願を明示して放棄することができる。

(c) 出願公開(特許規則1. 211(a) (1)を参照)を回避す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、特許規則1. 17(h)に記載されている手数料を含む、本項に基づく申請の方式により、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る場合を除き、申請は認められず、出願は通常通り公開されるものと予期しなければならない。

放棄は、発明又は出願の何れかに関してすることができる。この論議は、特許出願の放棄に関するものである。

特許規則1. 135及び1. 138に従って放棄される出願とは、次に掲げることによって、係属中の出願に関するUSPTOの処理予定表から除去されるものである。

(A) 正式な放棄

(1) 出願人によるもの

(2) 記録されている弁護士又は代理人によるもの

(3) 登録弁護士又は継続する出願をするときに特許規則1. 34に基づく代理人の資格にお

いて手続をする代理人によるもの、又は
(B) 出願人が、出願手続段階の何れかにおいて指定期限内に適切な手続をとらないこと

711.01 明示の又は正式な放棄 [R-01.2024]

出願人又は記録されている弁護士／代理人(存在している場合)は、明示的放棄書に署名することができる。記録されている弁護士又は代理人は、特許出願に関する明示的放棄書に署名する前に、出願放棄が出願人の希望及び最善の利益に合致することを確認するためにあらゆる予防措置を講じることは不可欠である。更に、放棄書において対象となる出願が正しく特定されるようにするために、特別な注意が払われなければならない。

適切に署名された放棄書は、USPTOの適切な職員がそれに関する処分をするときに有効になる。そのように認知されたときは、放棄の日付は、認知の日付又は放棄書自体にそのように指定されている場合はそれより後の日とすることができる。例えば、継続する出願が、継続する出願に付与された日付をもって、先の出願を放棄する要求を添えて提出された場合は、先の出願の放棄の日付は、その請求が認知された場合は、それに従ったものになる。

明示的放棄書又は出願の公開を回避するために明示的放棄を求める特許規則1.138(c)に基づく申請書(特許規則1.211(a)(1)参照)であって、特許規則1.17(h)に記載されている申請手数料が添付されているものは、次の通りに取り扱うことができる。

- (A) USPTO特許電子出願システムを使用して電子的に出願された、又は
- (B) 次の宛先に郵送すること。Mail Stop Express Abandonment, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450。

特許規則1.138(c)に基づく申請は、公開を回避するのに十分なときに、付与前公開部によって認知され、処分される場合を除き、その出願の公開を停止させないので、出願人は、予定されている公開日が申請書の日付から3月より短い場合は、そのすべての事件に関して、申請書をUSPTO特許電子出願システムにより電子的に送信すべきである。これは、適切な職員がその放棄を認知し、出願を公開手続から除去するのに十分なときに、当該申請を受領する可能性を増大させる。発行手数料が納付済である場合は、明示的放棄に係る書簡は、付与前公開部の代わりに、請願局宛とされなければならない。また、特許規則1.313(c)に基づき、出願を発行から取り下げのための申請が添付されなければならない。「I. 発行手数料の納付後」参照。

明示的放棄の認知に関する措置は、その放棄が特許規則1.138を遵守している旨を表示している、明示的放棄の受領に関する広報部による確認の形式を取ることができる。

分割出願は、出願前に、先の出願が放棄されるべきか否かを確認することが推奨される。USPTOが、明示的放棄を故意に行われる意図的な行為としてみなすことになることから、このような状況においては、注意が払われなければならない。

出願は、特許規則1.138に定めるところにより明示して放棄することができる。USPTOは、

(発行されていない)出願を明示して放棄する書簡を受領したときは、その受領を確認し、それが特許規則1.138の要件を遵守しているか否かを表示しなければならない。

意匠出願に関する、特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)のための請求書の提出は、継続出願に付与される出願日の時点において先の出願を明示的に放棄するための請求とみなされる。

出願を明示して放棄する書簡が特許規則1.138を遵守していない場合は、特許庁職員は、「放棄通知」様式PTO-1432を使用し、該当する欄に印を付けることによって応答しなければならない。そのような書簡が特許規則1.138の要件を遵守していない場合は、十分に説明する書簡が送付されなければならない。

明示的放棄書であって、(応答期間内に提出されなかったために)適時に提出されていないものは、明示的に出願を放棄するためには受理されない。明示的放棄書は、出願ファイルには入れられるべきであるが、正式に採用されない。

その出願は、最大許容応答期間(MPEP § 711.04(a)参照)が満了した後に、放棄するために回収されなければならない。また、出願人には、法定期間内での応答の不履行を理由とする放棄について通告がされなければならない。MPEP § 711.02及び§ 711.04(c)参照。

すべてのクレームを取り消す補正は、明示的放棄とはならない。USPTOは、補正が新たな又は代替のクレームを提出することなく、出願におけるクレームのすべてを取り消すこととなる場合は、その補正を採用しない。次の事件参照。Exxon Corp. v. Phillips Petroleum Co., 265 F.3d 1249, 60 USPQ2d 1368 (Fed. Cir. 2001)。当該補正は、非応答的とみなされ、従って、その出願を最終処分に進めるための誠実な試みではない。特許規則1.135(c)に記載されている実務は、そのような補正には適用されない。出願人は、MPEP § 714.03から§ 714.05において説明されているように、通告されるべきである。

出願に関して記録されていない弁護士又は代理人は、特許規則1.34に基づいて不服申立を取り下げることができるが、その取下が出願放棄を生じさせる場合を除く。そのような場合には、不服申立取下は事実上の明示的放棄である。

I. 発行手数料の納付後

明示的放棄書を、許可された出願に関して発行手数料の納付後に提出しようとする場合は、その明示的放棄書には、特許規則1.313(c)に基づく発行からの取下申請書及び特許規則1.17(h)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。MPEP § 1308も参照のこと。明示的放棄は、出願を発行から取り下げるのに間に合うように適切な職員によって実際に受領されていない限り、USPTOによる認知を受けることができない。特許規則1.313に基づく申請は、発行前に、それが適切な職員によって実際に受領され、承認されていない限り、その出願を発行から取り下げる効力を有さない。発行手数料が納付された後では、出願は、出願の明示放棄を含む出願人の申請によっては、特許規則1.313(c)に記載されている理由による場合を除き、取り下げられない。出願は、継続する出願のためのその出願に関する明示的放棄によって発行から取り下げることができる。申請手数料が添付されている特許規則

1. 313(c)に基づく申請は、請願局にあてなければならない。申請及び放棄書が、その申請に関する処分をし、かつ、出願を発行する段階から除外するのに十分間に合うように適切な職員によって受領された場合は、申請が認知された後に、データ管理局によって放棄書の受領が確認される。特許規則1. 313(c)に基づく出願を発行から取り下げるための申請書は、次の通りに取り扱うことができる。

- (A) 次の宛先に郵送すること。Mail Stop Petition, Commissioner for Patents, P. O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450,
- (B) (571)273-0025にファクシミリ送信によって送信すること,
- (C) 請願局, Madison West, 7th Floor, 600 Dulany Street, Alexandria, VA 22314に自分で提出すること。Madison Westの警備所においては、警備員は配達のための援助を求めて請願局, (571)272-3282に電話連絡しなければならない、又は
- (D) USPTO特許電子出願システムによる電子的提出

出願人は申請書を請願局にUSPTO特許電子出願システム若しくはファクシミリにより送信するか、又は自分で提出するかの何れかの方法をとることを強く奨励されるが、その理由は、それによって申請の処理及び承認された場合はその出願の発行からの取下をするのに十分な時間が与えられるからである。

MPEP § 711. 05及び§ 1308参照。特許規則1. 313が明示的放棄に効果を与えることを妨げる場合の適切な対策は、手数料を伴った特許規則1. 183に基づく申請であり、これによって正義が特許規則1. 313の停止を要求している異常な場合であることを証明することである。

II. 出願公開の回避

特許規則1. 138(c)に基づく申請は、公開を回避するのに十分なときに、付与前公開部によって認知され、処分がされる場合を除き、その出願の公開を停止させない。申請は、出願公開を回避するのに十分なときに、それが認知された場合は、承認される。申請は、出願公開を回避するのに十分なときに、それが認知されない場合は、否認される。一般に、特許規則1. 138(c)に基づく申請は承認されず、出願は通常の手続を経て公開されることになるが、明示的放棄についてのそのような宣言及び申請が公開予定日より4週間以上前に適切な職員に受領されるときは、この限りでない。公開予定日前4週間以内にされた申請は、公開を回避する上で有効でない。発行手数料を納付した後に出願を発行から取り下げること、特許法第122条(b)に基づく出願の公開を回避するための効力を有さないことに留意すること。特許規則1. 313(d)参照。

III. 調査手数料及び超過クレーム手数料の返還を受けること

特許規則1. 138 明示の放棄

(d) 出願人であって、特許法第111条(a)及び特許規則1. 53(b)に基づいて2004年12月8日以後にした出願を放棄し、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還を求めようとする者は、その出願に関する調査が終結する前に、本項に基づく申請の方式により、明示的放棄に関する宣言書を提出しなければならない。特許規則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、特許規則1. 138(d)に基づく申請書が、その出願に関する

る審査が終結され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還請求が本項に基づく明示的放棄に関する宣言書の提出から2月以内に提出されなかったときは、USPTO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。本項に基づく申請書及び明示的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、USPTOは、特許規則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還しない。

特許規則1.138(d)に規定されているように、2004年12月8日以後に、特許法第111条(a)及び特許規則1.53(b)に基づいてされた出願に関する調査手数料及び超過クレーム手数料の返還は、その出願についての審査が完結する前に、申請書及び明示的放棄の宣言書を提出することによって獲得することができる。

特許規則1.138(d)に基づく申請書は、それが、出願についての審査が完結する前に提出された場合は承認され、また、出願についての審査が完結する前に提出されなかった場合は否認される。これは、次の事態を回避する。すなわち、出願人が、調査手数料及び超過クレーム手数料の返還を獲得するために明示的放棄の宣言書を提出する、返還請求は、明示的放棄の宣言書が、その出願についての審査が完結する前に提出されなかったために承認されない、出願人は、明示的放棄の宣言書がその出願についての審査が完結する前に提出されなかったことを知って、明示放棄宣言を撤回することを希望する、また、USPTOは、出願が出願人によって明示的に、かつ、意図的に放棄されたので、(一旦、明示的放棄宣言書が認知された以上)その出願を回復することができない。

特許規則1.138(d)の適用上、「出願についての審査が完結する」とみなされるのは、指令(例えば、種の限定又は選択の要求、特許規則1.105に基づく情報提出要求、実体事項に関する最初の序指令、許可可能通知若しくは許可通知又はEx parte Quayle, 1935 Dec. Comm' r Pat. 11 (1935)に基づく指令)が、特許一元化窓口 (One Patent Service Gateway) において、カウントされたとして示されたときである。特許規則1.138(d)の適用上、「前に」は、先行する時において生じることを意味し、同日に、特許規則1.138(d)に基づく申請書が提出される場合は、特許規則1.138(d)に基づく申請書は、当該出願についての審査が完結する前には、提出されていなかったことになる。更に、特許規則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、特許規則1.138(d)に基づく申請書が、出願審査が完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。

特許情報ポータル (Patent Data Portal ; PDP) は、すべての特許出願及び再審査手続に関するコンピュータ化した内容記録を維持する。PDPは、指令がカウントされている場合は、031より高い地位を示す。PDPに示されている出願の地位が、特許規則1.138(d)に基づく申請書が提出された日以前において、031よりより高かった場合は、特許規則1.138(d)に基づく申請書は、特許規則1.26に規定されている場合を除き、否認され、調査手数料及び超過クレーム手数料は返還されない。

特許規則1. 138(d)に基づく申請は出願公開を停止させる効力を有することができないが、特許規則1. 138(d)に基づく申請が、出願公開のための技術的準備が開始される前に承認され、かつ、その放棄が処理されていたときは、この限りでない。出願公開のための技術的準備は一般に、公開予定日から4月より前に始まる。

USPTOは、特許規則1. 138(d)に基づく申請はUSPTO特許電子出願システムにより送信されることを強く推奨する。MPEP § 711. 01, V. に転載されている様式PTO/SB/24B(又はPTO/AIA/24B)の使用が推奨される。

IV. インターフェアレンス手続中の出願

改正前特許法第135条に基づくインターフェアレンスに係る出願についての特許規則1. 138に準拠する出願の明示的な放棄は、係争の放棄とみなされ、かつ、それは、出願人に対する不利な判定の記録の請求として解釈される。特許規則41. 127(b)(4)参照。

V. 明示的放棄書を提出するための様式

様式PTO/AIA/24(又は2012年9月16日前に提出された出願については、PTO/SB/24)は、明示的放棄書又は継続する出願のための明示的放棄書を提出するために使用することができる。様式PTO/AIA/24A(又は2012年9月16日前に提出された出願については、PTO/SB/24A)は、出願公開を回避するための特許規則1. 138(c)に基づく明示的放棄の申請書を提出するために使用することができる。様式PTO/AIA/24B(又は2012年9月16日前に提出された出願については、PTO/SB/24B)は、調査手数料及び超過クレーム手数料の返還を得ることを目的として、特許規則1. 138(d)に基づく明示的放棄の申請書を提出するために使用することができる。

(様式省略)

711. 02 法定期間内における所要手続の不履行 [R-07. 2022]

特許規則1. 135(a)は、出願人が定められた法定期間内に庁指令に対して「応答しない」ときは、出願が放棄されたことになる旨を明記している。この不履行は、(A) 法定期間内における応答の不履行又は(B) 不十分な応答の何れか、すなわち、「その事件の条件が要求する完全かつ適切な応答」(特許規則1. 135(b))を法定期間内に提出しないことから生じることがある。

出願が放棄されたか否かを判断するには、審査官がさまざまな状況下での法定期間の開始日と終了日を把握していることが不可欠である。出願人の応答は、通知又は庁の書簡の郵送日から遡って、設定された短縮法定応答期間内、該当する場合は全法定応答期間内又は特許規則1. 136に基づいて取得された延長期間内に、適時に提出されたとみなされなければならない。MPEP § 512, 513及び710以降を参照のこと。異なる状況において、短縮法定期間満了及びそれに対応する放棄日の記入例については、MPEP § 711. 04(a)を参照のこと。

補正が法定期間後に提出さ、特許法第21条及び特許規則1. 7に基づいて適時であるとみなされない場合、その出願は放棄になるが、その救済策は、出願を回復させるための申請をする

ことである。審査官は、出願人又は出願人の弁護士若しくは代理人に対して、直ちに、放棄通知様式PTOL-1432を使用して出願が放棄されていることを通告すべきである。様式上の適切な欄に印がつけられ、かつ、空所に補正案及び序指令の日付が記入されなければならない。遅延した補正は、包袋に入れられるが、正式に採用はされない。MPEP § 714.17参照。様式文例7.90又は7.98.02を使用することもできる。

¶ 7.90 放棄、応答の不履行

この出願は、出願人が[1]に郵送された序指令に対する適切な応答を要求された期間内に提出しなかったため放棄された。

審査官ノート：

1. 放棄書は、特許規則1.136(a)に基づく期間延長を請求するための期間が満了するまでは郵送されてはならない。
2. 本人出願の事件に関しては、様式文例7.98.02を参照のこと。

¶ 7.98.02 応答が遅れた、回復申請が示唆される、本人出願

[1]の序指令に対する出願人からの応答は、最終序指令に設定されている期間の満了より後である[2]にUSPTOにおいて受領された。出願人が特許規則1.136(a)に基づく申請によって応答期間を延長するための期間は残っていないので、この出願は放棄される。出願人には、この出願放棄が、特許規則1.137に基づく回復申請をすることによってのみ克服可能であることが通告される。回復申請は、以下に記載するように、出願人の応答不履行が故意でなかった場合には、適切である。

応答の不履行が故意ではなかったことを事由として放棄された出願についての回復申請(特許規則1.137(b))には、次のものが添付されなければならない。(1) 要求された応答書(既に提出されている)、(2) 要求された応答の提出期日から、特許規則1.137(b)により承認を受けることができる申請の提出に至るまでの遅延全体が避けられなかった旨の陳述書、(3) 特許規則1.137(d)に従って要求されるターミナルディスクレマー(上記の論議参照)、及び(4) 特許規則1.17(m)に記載されている[3]の申請手数料。この手数料が受領されるまでは、申請内容は検討されない。長官は、遅滞が故意でなかったか否かについての疑義が存在する場合は、追加情報を請求することができる。

所要の事項及び手数料は、「回復申請」の表題を付したカバーシートを付して速やかに提出されなければならない。

この事項に関するその後の通信は、その宛先を次のようにしなければならない。

郵便：

Mail Stop Petition
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

ファックス：

571-273-8300 Attn: Office of Petitions

この問題に関する電話照会は、(571)272-3282の請願局職員あてにしなければならない。更

なる詳細については、MPEP § 711.03(c) 参照。

庁指令を受領しなかったことを理由とする放棄決定の取下申請については、MPEP § 711.03(c)を参照のこと。

711.02(a) 不十分な応答 [R-08.2012]

放棄は、出願人の応答が応答期間内であるが、庁指令に十分に応答していない状況から生じることがある。MPEP § 710.02(c)を参照のこと。また、MPEP § 714.02から § 714.04までも参照のこと。

¶ 7.91 応答が不十分である、期間延長が示唆される

[1]に提出された応答は、[2]の理由により、先の庁指令に十分には応答していない。先の庁指令において設定された応答期間は満了しているので、この出願は、出願人がその不備を訂正し、かつ、特許規則1.136(a)に基づく期間延長を取得しない限り、放棄されることになる。

特許規則1.136(a)に基づく申請書及び適切な延長手数料が納付された日付が、延長期間及びそれに応じた手数料金額を決定するための日付である。如何なる場合にも、出願人は、6月の法定期間外に応答すること、又は庁指令に記載されている応答日から5月を超える延長を取得することはできない。この出願の放棄を回避するためには、完全に応答する応答が適時に提出されなければならない。

審査官ノート：

1. 括弧2には、法定期間内に「完全かつ適切な手続」が取られていないと審査官が考える理由を記載すること。
2. 応答が不注意による不備を伴っているものの応答のための誠実な試みであると思われる場合は、この様式文例を使用せず、代わりに様式文例7.95を使用すること。

(様式文例 省略)

711.02(b) 放棄に係る特別な状況 [R-07.2015]

放棄問題に係る次に掲げる状況は、頻繁に発生するものであり、特に留意されなければならない。

- (A) USPTOから示唆されないときに特許からクレームをコピーすることは、最終庁指令に対する応答を構成せず、かつ、出願を放棄から救済しない。ただし、最終庁指令において拒絶されたすべてのクレームの拒絶のために、その特許のみに依拠していた場合を除く。
- (B) 出願は、特許審理審判部への審判請求を取り下げた、又はその請求手続をしなかったために、放棄されることになる場合がある。MPEP § 1215.01から § 1215.04までを参照。
- (C) 出願は、連邦巡回控訴裁判所への提訴又は民事訴訟の却下のために放棄されることになる場合があるが、当該却下の前に、その出願を発行可能な状態にする、又は審決に全面

的に対応する補正が提出されていなかったことが条件とされる。放棄は、連邦巡回控訴裁判所によって要求される審判請求を完成しなかったことから生じる。MPEP § 1215.04 及び § 1216.01 参照。

- (D) 出願に対して進行している応答期間が満了に近づいたときに、クレームにインターフェアレンス手続が示唆される場合。MPEP第2300章参照。
- (E) 特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)が行われる場合。MPEP § 201.06(d) 及び § 711.01 参照。
- (F) 審決の前に、審判請求中であって、許可されたクレームを有さない出願は、継続審査請求(RCE)が、その出願において該当する手数料又は提出物(特許規則1.114(d))を伴わずに不適切に提出されたときは、放棄されたものとなる場合がある。RCEの提出は、出願人による審判請求の取下として取り扱われる。MPEP § 706.07(h)X. 参照。
- (G) 最終庁指令への応答が未処理である場合において、RCEが特許規則1.111の応答要件を満たしている適時の提出物を伴わずに提出されたときは、出願が放棄されたことになる場合がある。不適切なRCEの提出は、先の庁指令において出願放棄を回避するために設定されている応答期間の進行を停止させる作用を有さない。MPEP § 706.07(h)VI. 参照。
- (H) 発行手数料の納付前に、RCEが、その出願に関する該当する手数料又は提出物を伴わずに不適切に提出された場合は、許可された出願が放棄される場合がある。不適切なRCEは、発行手数料納付のための期間の進行を停止する作用を有さない。MPEP § 706.07(h)IX. 参照。

711.02(c) 手続の終結 [R-11.2013]

「手続の終結」は、特許法第120条に見られる表現である。そこで述べられているように、第2の出願は、それが次の事項より先にされている場合は、先の出願と同時係属しているものと考えられる。

- (A) 特許付与
- (B) 放棄、又は
- (C) 先の出願に関する手続の終結

「before」は、この文脈においては一貫して、「not later than」を意味するもの解釈されている。

次の状況の各々において、手続は終結する。

- (A) 特許発行手数料が納付されておらず、また、発行手数料の不納を理由として出願が放棄されている場合は、手続は、発行手数料納付期日に終結し、また、出願は、それが同日の真夜中後に放棄された場合と同一になる(ただし、発行手数料が後日受理される場合は、申請に基づき、その出願は回復される)。MPEP § 711.03(c) 参照。
- (B) 出願がインターフェアレンス手続中であり、そこで当該出願に存在するすべてのクレームがカウントに対応しており、かつ、当該出願がすべてのクレームに関してインターフェアレンスに敗れた場合において、その出願に関する手続は、上訴又は民事訴訟が提起されないときは、上訴又は民事訴訟による再審理が行われるべきであった日に終結する。

- (C) 手続は、出願に関し、MPEP § 1214.06に説明されているような、特許審理審判部による決定の後に終結する。
- (D) 手続は、MPEP § 1216.01に説明されているような、裁判所による決定の後に終結する。

711.03 放棄とする判断について再検討；回復 [R-08.2012]

出願人は、その出願の放棄について通知を受けたとき、次の何れかを行うことができる。事実上放棄が存在していないという理由によりその判断に同意しない場合は、その判断の再検討を求めること、又は特許規則1.137に基づいて回復申請をすること。

711.03(a) 応答の不十分性を理由とする判断 [R-08.2012]

出願人は、応答が不完全であったことを否認することができる。主任審査官は、出願人が応答期間中に手続をとらなかった出願に関して処分をする権限を有さない場合は、当該期間中に受領した補正が応答しているか否かについての同人の判断を破棄し、また、同人が前に放棄されていると判断した種類の出願に関して処分を行うことができる。これは、放棄された出願の回復ではなく、単に、出願が放棄されていなかった旨の判断にすぎない。MPEP § 714.03も参照のこと。

711.03(b) 期間内応答の不履行を理由とする判断 [R-08.2012]

補正が、応答期間満了後にUSPTOに届き、その日付について疑義がないときは、放棄判断についての再検討の問題は提起することができない。

しかしながら、審査官及び出願人は、応答期間の始期又は終期について同意しないことがある。この状況においては、応答の充分性に係る状況の場合と同じく、出願人はその問題を審査官に反論し、その判断が誤りであることを指摘することができる。

711.03(c) 放棄に関する申請 [R-01.2024]

特許規則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前進さ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。

特許規則1.137 放棄された出願，又は終結された若しくは限定された再審査手続

(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) **再検討請求。** 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USPTO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非仮出願は、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。** USPTO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。

特許規則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。

(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。

I. 放棄判断の撤回を求める請願

放棄された出願(それについての論議は下に記す)を回復するための請願は、放棄に関する審査官の判断に起因する請願と混同されてはならない。出願人が、出願は実際には放棄されていない主張する場合は(例えば、応答の十分性又は基準とすべき日付について見解の不一致が存在する)、放棄判断の撤回を要求する特許規則1.181(a)に基づく請願は、適切な手続手順であり、当該請願は手数料を必要としない。出願が放棄されているか否かについて見解の不一致がない場合は(例えば、出願人の主張は単に放棄の理由に関するものである)、特許規則1.137に基づく(適切な請願手数料が添付されている)請願が、放棄された出願を回復するために必要である。

庁指令に対する応答の不履行を理由として放棄された出願を回復させるために用いられる手続は、故意でない遅延を理由とする特許規則1.137に基づく請願である。

A. 放棄判断の撤回を求める請願であって、庁指令を受領しなかったことを理由とするもの

Delgar v. Schulyer, 172 USPQ 513 (D.D.C. 1971)において、裁判所は、出願人の代理人が当初の許可通知を受領しなかった旨の主張の裏付けとして提出された証拠を考慮し、USPTOは新たな許可通知を郵送すべきであると決定した。*Delgar*の論旨に基づき、庁指令が届かなかった旨の主張は、放棄判断の撤回を求める請願によって検討することができる。十分に裏付けられている場合は、USPTOは、放棄判断の撤回を求める請願を承認し、庁指令を再送することができる。すなわち、*Delgar*の論旨は、出願が、発行手数料(特許法第151条)の適時納付の不履行又は手続(特許法第133条)の不履行を理由として出願が放棄されていると判断されているか否かに拘らず、適用可能である。

出願人の代理人による証明は、庁指令を郵送時に紛失したという結論ではなく、庁指令を受領後に紛失した可能性があるという結論を示す事情がある場合(例えば、有資格実務家が庁指令を受領しなかったという履歴を有する場合は)、十分ではないことがある。

庁からの通信又は指令(例えば、放棄通知又は勧告的指令)であって、放棄を回避するために応答が要求されているもの以外についての不受領の証拠は、放棄判断の撤回を保証するものではない。放棄は、庁指令に対する応答がない又は発行手数料が納付されないことを理由とする法律作用によって生じるものであり、放棄通知の郵送についての作用によるものではない。次の事件を参照のこと。*Lorenz v. Finki*, 333 F.2d 885, 889-90, 142 USPQ 26, 29-30 (CCPA 1964); *Krahn v. Commissioner*, 15 USPQ2d 1823, 1824 (E.D. Va 1990); *Application of Fischer*, 6 USPQ2d 1573, 1574 (Comm'r Pat. 1988) 参照。

1. 有資格実務家に要求される不受領の証明

庁からの通信の不受領を確認するために要求される証明は、有資格実務家からの陳述であって、USPTOに記録されている通信宛先において受領される庁指令を記録するために使用されているシステムを記述するものを含んでいなければならない。その陳述は、事件記録システムが十分に信頼できるものであることを証明しなければならない。その記録は出願番号、弁護士の事件記録番号、庁指令の郵送日及び応答期日を含んでいるものと期待されるが、内容はそれらに限定されるものではない。

有資格実務家は、庁指令が記録上の通信宛先において受領されなかった旨及びファイルジャケット又はその同等物及び出願内容物を含む有資格実務家の記録についての調査により、庁指令が受領されなかったことが示されている旨を陳述しなければならない。有資格実務家が使用している記録であって、不受領の庁指令が受領されていたならば、記入されていたであろうものの写しが要求される。

有資格実務家の記録の写しであって、庁指令の不受領を証明するために要求されるものは、同人の事務所の基本事件記録(マスター・ドケット)を含んでいなければならない。すなわち、受領されなかった庁指令において、応答のために3月期間が設定されていた場合は、マスター・ドケット報告であって、受領されなかった庁指令の郵送日から3月期間内の日付を有する、事件記録番号が付された応答を記載しているマスター・ドケット報告の写しが、庁指令の不受領に関する書面証拠として提出されなければならない。そのようなマスター・ドケットが存在していない場合には、有資格実務家はその旨を述べ、また、それ以外の証拠、例えば、次のような証拠を提供しなければならないものとするが、証拠は、それに限定されるものではない。出願ファイルジャケット、郵便物受け入れ簿、カレンダー、備忘システム、問題とされている出願についての個々の事件記録。

2. 本人出願による出願人に要求される不受領の証明

出願人が本人である場合は、USPTOは、通信を追跡する公式事件記録システムを出願人が開発していない可能性があるものと理解する。それにも拘らず、出願人は、USPTOから郵便物を出願人が受領し、特許事件に関するファイルを維持管理し、かつ、受領した当該事件についての郵便物を取り扱う方法を説明する何らかの証明書類を提示しなければならない。

具体的には、出願人は、特許事件を追跡する方法を説明しなければならない。すなわち、出願人が通信物を保管している場所、期限が記録されている場所、応答の期限を出願人がどのように知るかなどである。本質的に、請願者は、応答期限についてどのように催促するかを説明しなければならず、かつ、庁指令に対する期限が当該システムに入力されていなかったことを証明する。出願人は、庁指令が受領されていないことを証明するために、庁指令の郵送日後の合理的な期間にわたる、受領される郵便物についての入手可能な証拠書類を含める必要がある。請願者は、USPTOに対して、庁指令に対する応答期限について注意を喚起させる役割を果たすことができた記録の写しその他の方法も提示し、また、請願者が庁指令を受領した場合その受領日を記入していたであろう場所(例えば、ファイル外面の写し又は請願者が維持管理するカレンダー)が入手可能であるときは、これも提示する必要がある。さら

に、請願者は、USPTOからの通信が保管されていたであろう場所について調査が行われたが、庁指令が発見されなかったことを示す、自ら又はその宛先において庁指令を取り扱った可能性のある他者からの陳述書を含めなければならない。最後に、出願人は、庁指令の郵送日後の合理的な期間、すなわち、庁指令が受領されていたであろう期間において、記録されている通信宛先に実際に居住していた(又は日常的に確認していた)旨を陳述しなければならない。

B. 放棄判断の撤回を求める請願であって、応答が適時に郵送又は提出された旨の証拠を基にするもの

特許規則1.10(c)から1.10(e)まで、及び1.10(g)は、「速達郵便」としての通信の寄託日とその通信の提出日と認めさせるために、長官に請願するための手続を記載している。適時に「速達郵便」に入れられた応答に依拠して放棄判断の撤回を求める請願書は、特許規則1.10(c)、(d)、(e)又は(g)に基づく適切な請願を含まなければならない(MPEP § 513参照)。書類が、「速達郵便」手続を使用して(特許情報ポータルを経由する)特許一元化窓口へ郵送されたことが示される場合は、その書類は「速達郵便」日をもってPALMに登録されなければならない。

類似的に、出願人は応答が提出されたことを、郵便葉書受領証であって、その応答を特定しており、かつ、その応答が適時に提出された旨の一応の証拠を提供しているものによって、確認することができる。MPEP § 503参照。例えば、出願が、最初の庁指令に対する応答をしなかったことを理由として、放棄されたと判断されており、出願人が、補正がその庁指令に対する応答として適時に提出されことを示す郵便葉書受領証を有している場合は、放棄判断は、放棄判断の撤回を求める請願書が提出されたときに、撤回されるべきである。応答が、郵便葉書受領証を基にして、適時に提出されたことが証明されている場合は、その応答は、郵便葉書受領証に記載されている応答書受領日を使用して(特許情報ポータルを経由する)特許一元化窓口に登録されなければならない。

郵便葉書受領証ではなく、特許規則1.8に基づく郵送証明書が、放棄判断の撤回を求める請願において依拠されている場合は、特許規則1.8(b)及びMPEP § 512を参照のこと。特許規則1.8(b)(3)に記述されているように、通信についての前の適時の郵送又は送信を証拠立てる陳述は、本人自身の認識によるか、又は長官を納得させるものでなければならない。前の適時の郵送を証拠立てる陳述が郵送証明書に署名した者によって行われない場合(すなわち、本人自身の認識によるものでない場合は、前の適時の郵送を証拠立てる陳述は、その通信が実際に郵送された旨の結論を裏付ける記述を含まなければならない(例えば、通信がその出願に関して郵送されたことを確認する郵送記録簿の写し)。通信が郵送証明書に基づいて適時に提出された旨が証明される場合には、その通信は実際の受領日(すなわち、その書類の副本が特許規則1.8に基づく陳述書を添えて提出された日)をもって(特許情報ポータルを経由する)特許一元化窓口に登録される。

特許規則1.8(b)はまた、通信の郵送又は送信の時から相当の時間(例えば、1月超)が経過したときに、出願人がUSPTOに対し、通信に係る前の郵送又は送信について通告し、特許規則

1.8(b)(3)に基づく陳述書を、その通信の副本を添付して提出することを許可している。出願人は、その通信に係る前の郵送又は送信についてUSPTOに通告する前に、出願が放棄されることになるのを待つ必要がない。出願人は、USPTOに通告する前に、通信の地位に関し、USPTO特許電子出願システム（現在の特許センター）を点検すべきである。MPEP § 512参照。

C. 放棄判断の撤回を求める時機を逸した請願の取扱

特許規則1.181(f)は、特に、別段の定めがあるときを除き、不服申立の対象処分から2月以内に提出されない請願書は、時機を逸したのものとして却下できる旨を規定している。したがって、放棄判断の撤回を求める(特許規則1.181に基づく)請願書であって、放棄(不服申立の対象処分)の通知の郵送日から2月以内に提出されないものは、時機を逸したのものであるとして却下することができる。特許規則1.181(f)参照。

USPTOは、特許規則1.181(f)に基づく放棄判断の撤回を求める時機を逸した請願を却下するよりも、むしろ、放棄判断の撤回を求める時機を逸した請願を認める条件として、ターミナルディスクレマーを要求することができる。

出願人が放棄判断の撤回を求める請願書の提出を故意に遅延させたことを記録が示している場合は、USPTOは、その請願を、請願の実体について更なる対処を行うことなく、出願に関して手続をなすことの故意の遅延のみを根拠とし、時機を逸したのものとして(特許規則1.181(f))、単純に却下することができる。放棄された出願の回復を求めることに関する故意の遅延は、特許規則1.137に基づく救済を明らかに除外する(これについて後で論議する)。

1. 1995年6月8日前にされた意匠出願、通常特許出願及び1995年6月8日前にされた植物出願 (a) 出願人は放棄通知を受領している

1995年6月8日前にされた意匠出願、通常(特許)出願又は1995年6月8日前にされた植物出願に関しては、出願人が放棄通知を受領している場合は、放棄判断の撤回を求める請願であって、放棄通知の郵送日から2月以内に提出されないものは、(特別な事由が存在しない限り)その実体に関して処理はされないが、特許規則1.321(a)に基づくターミナルディスクレマー及び特許規則1.20(d)に記載されている所要の手数料が添付されているときは、この限りでない。権利放棄がされるべき期間は、それに関して付与された特許に係る、又は特許法第120条、第121条又は第365条(c)に基づきその出願の優先権を主張する通常出願又は植物出願に関して付与された特許に係る存続期間の末端部分であって、次に掲げる日付の間の期間に相当するものである。

(A) 放棄通知の郵送日から2月に当たる日、及び

(B) 放棄判断の撤回を求める承認可能な請願の提出日

MPEP § 711.03(c), IIG参照。

(b) 出願人は放棄通知を受領していない

1995年6月8日前にされた意匠出願、通常(特許)出願又は1995年6月8日前にされた植物出願に関しては、出願人が放棄通知を受領していない場合は、放棄判断の撤回を求める請願であって、出願人による、USPTOの更なる指令を合理的に期待することができる通信のUSPTOへの提出日(又はその通信がUSPTOによって受領されていなかった場合は、寄託日)から12月以内に

提出されていないものは、(特別な事由が存在しない限り)その実体事項に関して処理されないが、特許規則1.321(a)に基づくターミナルディスクレーム及び特許規則1.20(d)に記載されている所要の手数料が添付されているときは、この限りでない。権利放棄されるべき期間は、それに関して付与された特許に係る、又は特許法第120条、第121条又は第365条(c)に基づきその出願の優先権を主張する通常出願又は植物出願に関して付与された特許に係る存続期間の末端部分であって、次に掲げる日の間の期間に相当するものである。

(A) 出願人による、USPTOの更なる指令を合理的に期待することができる通信のUSPTOへの提出又は寄託の日から12月に当たる日、及び

(B) 放棄判断の撤回を求める承認可能な請願の提出日

MPEP § 711.03(c), IIG参照。

2. 通常及び植物出願であって、1995年6月8日以後、ただし、2000年5月29日前にされたもの
通常及び植物出願であって、1995年6月8日以後、ただし、2000年5月29日前にされたものに関しては、ターミナルディスクレームは、放棄判断の撤回を求める時機を逸した請願を承認する条件として要求されるべきではない。しかしながら、特許法務管理局(OPLA)は、そのような状況において、放棄判断が次に掲げる事項が行われる期間に係わっているときは、協議を求められるべきである。(A) 特許審理審判部による審判、(B) 特許法第135条(a)に基づくインターフェアレンス手続又は由来手続(インターフェアレンス手続又は由来手続に起因する停止があった場合は、それも含まれる)。又は(C) 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、封鎖状態に置かれるか、又は手続が停止されたこと。これは、特許規則1.701(d)(2)の「相当の注意」規定に基づく特許存続期間の短縮を(該当するときは)することが必要であるという理由による。

3. 2000年5月29日以後にされた通常及び植物出願

通常及び植物出願であって、2000年5月29日以後にされたものに関しては、ターミナルディスクレームは、放棄判断の撤回を求める時機を逸した請願を承認する条件として要求されるべきではない。これは次の理由による。特許存続期間調整は、1999年のアメリカ発明者保護法(AIPA)の特許存続期間調整規定の適用を受ける出願に関しては、放棄判断の撤回を求める請願が放棄通知の郵送日から2月以内に提出されない場合は、特許規則1.704(c)(4)の規定に基づいて自動的に短縮されること、及び出願人が放棄通知を受領していない場合は、特許存続期間調整は、出願人がその出願に関する(処理又は審査の)「手続を完結させるための合理的努力をしなかった」期間に相当する期間が、特許規則1.704(a)の規定に基づいて短縮されることである。

II. 放棄された出願を回復させ又は発行手数料の遅延納付の受理を求める請願

2013年12月18日施行の2012年特許法条約実施法(PLTIA)、一般法律第112号から211号までは、表題IIにおける特許法条約(PLT)の規定の実施のために、特許法を改正した。特許法に対する注目に値する変更は、放棄された出願の回復及び遅延した維持手数料納付の許可を介する特許権の回復を含んでいた。PLTIAの第201条(b)は、具体的には、新たな特許法第27条を追加し、その条文は、長官が、特許出願人又は特許所有者による請願時に、故意でなく放棄された特許出願を回復し、特許の発行手数料の故意でない遅延納付を容認し、又は再審査

手続における特許所有者による故意でない遅延応答を容認するために、手続を制定することができることについて規定している。PLTIAは、放棄された出願の回復又は「避けられない」遅延の提示に基づく維持手数料遅延納付の許可に関する特許法の規定を削除した。

特許法第27条 出願の回復；再審査手続の回復

長官は、特許出願人又は特許所有者による請願があるときは、故意でなく放棄された特許出願を回復し、個々の特許の発行手数料の故意でない遅延納付を容認し、又は再審査手続における特許所有者による故意でない遅延応答を容認するために、特許法第41条(a)(7)に明示した手数料納付の要件を含む手続を制定することができる。

特許規則1.137は、次の事項の不履行のために故意でない遅延であることを根拠とする、放棄された出願又は終結若しくは限定された再審査手続の回復について規定している：

- (A) 仮出願において、庁の要求に対し、適時に応答すること；
- (B) 非仮出願において適時に手続を遂行すること；
- (C) 意匠出願に対する発行手数料を適時に納付すること；
- (D) 通常特許出願又は植物出願に対する発行手数料を適時に納付すること；及び
- (E) 放棄された出願と後続して提出された出願との間の同時係属を提示すること。

特許規則1.137に基づく請願は、次を要件としている：

- (A) 所要の応答、ただし、既に提出されている場合を除く；
- (B) 特許規則1.17(m)に記載されている請願手数料；
- (C) 特許規則1.137(d)に準拠し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)に記載されている手数料)；及び
- (D) 応答期日から特許規則1.137に準拠する承認を受けることができる請願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。特に、放棄日から2年以上経過してから放棄された出願の回復請願を提出する請願者は、遅延全体が意図的でなかったことを証明する遅延を取り巻く状況についての追加説明を提供しなければならない。

A. 応答要求

放棄判断の取消請願とは異なり、特許規則1.137に基づく回復請願には、特に、所要の応答書を添付しなければならない。一般的に、所要の応答書は、それが適時に提出されていたならば、放棄を回避するのに十分な応答書である。

特許規則1.136に基づく期間延長申請及び当該期間延長のための手数料は、応答書に含めることを要求されない。

特許規則1.137(a)に基づく請願書に対する応答要求については、特許規則1.137(c)の適用があるものとする。特許規則1.57(a)に基づいて放棄された出願においては、応答書は、先の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未納により放棄された出願又は特許においては、所要の応答書は、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。公開手数料の未納により放棄された出願においては、所要の応答書

は、公開手数料の納付を含まなければならない。

手続の不履行により放棄された仮出願以外の出願においては、所要の応答書は、継続出願の提出により対処することができる。また、仮実用特許出願以外の実用特許出願又は植物特許出願であって、1995年6月8日以後に出願され、特許規則1.114(b)に定義する手続の終了後に放棄された出願においては、所要の応答書は、特許規則1.114を遵守する継続審査請求(RCE)の提出により対処することができる。放棄の具体的状況における応答要求に関する更なる詳細については、以下を参照のこと。

1. 特許法第111条(c)及び特許規則1.57(a)に基づく参照によって提出された出願における明細書及び図面の写しの適時提出不履行に係る放棄

特許規則1.57(a)に基づいて放棄された出願においては、所要の応答は、先に提出された出願の明細書及び図面の写しを含んでいなければならない。回復の条件として要求されないが、参照によって提出されている出願について、先に提出された出願の認証謄本が要求されることがある。その認証謄本が要求され、かつ、出願の提出日から4月の後半内又は先に提出された出願の提出日から16月の後半内に提出されていない場合には、遅延についての良好で、十分な原因を示す証明を含む請願書及び特許規則1.17に記載されている請願手数料が要求される。特許法第111条(c)及び特許規則1.57(a)に基づいて参照によって提出されている出願に関する更なる詳細については、MPEP § 601.01(a), III参照。

2. 発行手数料又は公開手数料の不納を理由とする放棄

発行手数料の適時納付の不履行を理由として放棄された出願に関しては、所要の応答は、発行手数料(及び所要の公開手数料)を含まなければならない。

PLTIAの第202条(b)(6)は、次を規定するために、特許法第151条を改正した：(1) 出願人が法律に基づいて特許を受ける権限を有するとみられるときは、書面による出願の許可通知が、出願人に付与又は郵送されることとする；(2) 当該許可通知は、その通知後3月以内に納付されるべき発行手数料及び所要の公開手数料を構成する合計額を特定することとする；及び(3) この合計額の納付後、特許が発行されることになるが、納付が適時になされない場合には、出願は放棄されたものとみなされることとする。PLTIAにおける特許法第151条に対する変更に基づいて、許可通知に特定された合計額は発行手数料及び所要の公開手数料を構成することとなり、かつ、斥は、出願人が許可通知に特定された合計額を納付したときには、許可通知に特定された合計額が納付された日付に発行手数料及び／又は公開手数料が有効であるか否かに関係なく、特許を発行する手続を進行することになる。

PLTIAの第201条(b)は、具体的には、新たな特許法第27条を追加し、その条文は、長官が、特許出願人又は特許所有者による請願時に、故意でなく放棄された特許出願を回復し、特許の発行手数料の故意でない遅延納付を容認し、又は再審査手続における特許所有者による故意でない遅延応答を容認するために、手続を制定することができることについて規定している。

特許法第27条は、「個々の特許の発行手数料の故意でない遅延した。」ことを許可してい

る。よって、特許法第27条は、発行手数料の未納付を理由として放棄された出願を回復させる条件として、発行手数料の納付を要求している。したがって、発行手数料の納付を伴わない継続出願の提出は、発行手数料の未納付を理由として放棄された出願であり、受理可能な応答ではない。

回復請願とともに納付すべき発行手数料は、許可通知に特定される発行手数料である。許可通知が公開手数料も特定しているときは、その公開手数料も許可通知に特定される額で納付しなければならない。出願人は、妥当な場合には、回復請願の提出とともに事業体の地位を変更し、かつ、新たな事業体の地位の額で請願手数料を納付することができるが、発行手数料(及び公開手数料)は、許可通知に特定されている額を納付しなければならない。対照的に、発行手数料の納付が期限内に提出された場合、事業体の地位が変更されると、新しく確立された地位に対応する金額を納付する。この慣行は、許可通知書の「本通知への応答方法」の条Iに示されており、MPEP § 1303に再現されている。

公開手数料の未納付を理由として放棄された出願に関しては、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。

公開手数料の未納付を理由として放棄された出願が、継続出願への継続のみを目的として回復される場合であっても、特許規則1.137に基づく回復請願は、公開手数料の納付を含まなければならない。

3. 所要な図面の提出不履行を理由とする放棄

所要な図面の提出不履行を理由として放棄された出願に関しては、当該出願の回復請願は、所要な図面が当該出願の回復請願の前又は同請願とともに提出されていない限り、却下されることになる。

4. 非仮出願における応答の不履行を理由とする放棄

(a) 非最終庁指令に対する応答の不履行を理由とする放棄

手続の不履行を理由として放棄された非仮出願に関する非最終指令に対する所要の応答は、次の何れかとすることができる。

(A) 特許規則1.111に基づく主張又は補正

(B) 特許規則1.53(b)に基づく継続する出願(又はその出願が意匠出願である場合は特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA))

特許規則1.137に基づく請願の承認は、特許規則1.111に基づく応答が完全である旨の決定ではない。提案された応答が非最終庁指令に対するものである場合には、その請願は、応答が誠意あると思われるときは、承認を受けることができる。出願の回復後に、特許審査官は更に詳細な検討をした上で、応答が若干の点で脱漏している旨の決定をすることができる。この限られた状況においては、特許審査官は、誤り又は脱漏を訂正するために特許規則1.135(c)に基づいて2月の短縮法定期間を付与する書状を発送しなければならない。期間延長は、特許規則1.136(a)に基づいて許可される。出願人がその書状において設定されている期間(延長がある場合は、それを含む)内にその不備を補正しない場合は、その出願は再び放棄される。

(b) 最終庁指令への応答の不履行を理由とする放棄

最終庁指令に対する特許規則1. 113に基づく応答は、そのように拒絶された各クレームについての、特許規則1. 114に基づく継続審査請求(RCE)、抹消又はその拒絶に対する審判請求を含んでいなければならない。従って、最終庁指令に対する応答の不履行を理由として放棄された非仮出願において、回復請願の検討のために要求される応答は次の通りでなければならない。

- (A) 審判請求書及び審判請求手数料
- (B) 特許規則1. 116に基づく補正であって、拒絶されたクレームのすべてを抹消するか又はそれ以外に出願を一応許可できる状態にするもの、
- (C) 1995年6月8日以後にされた通常又は植物出願に関する、特許規則1. 114に基づくRCE(特許規則1. 111の要求を満たしている提出物及び所要の手数料が添付されているもの)の提出(下記(d)参照)、又は
- (D) 特許規則1. 53(b)に基づく継続する出願(又はその出願が意匠出願である場合は特許規則1. 53(d)に基づくCPA)の提出

審判請求書が特許規則1. 137(a) (1)又は1. 137(b) (1)の規定により提出された応答である場合は、審判請求趣意書を提出するための特許規則41. 37に基づく期間は、長官がその請願を承認する決定書の中で定める。

最終指令の対象である出願であって、特許規則1. 116に基づく補正案が所要の応答として提出されたものは、通常は、請願局によって技術センター(TC)に回付され、出願についての回復請願が承認される前に、補正案が出願を許可できる状態にするものか否かを同局が決定する。審査官は、応答が出願を許可できる状態にする場合は、アドビのアクロバットのタイプライター機能を使って応答書の余白に「回復次第採用可」と記すように指示されている。請願が他の点では承認できるものであり、また、審査官が、応答は出願を許可できる状態にする旨を表示している場合は、請願は承認される。他面、応答が出願を許可できない場合は、審査官は様式PTOL-303に記入し、その様式を出願書類とともに請願局に返送すべき旨を指示されている。審査官は様式PTOL-303を出願人に郵送してはならない。この状況においては、請願局はその請願を承認しない。様式PTOL-303の写しには、請願局によって「儀礼的写し」と注記される。この儀礼的写しは、請願に関する決定とともに添付物として送付される。勧告様式PTOL-303は、最終拒絶通知後の補正に関する審査官による決定についての、請願局に対する勧告的通知としての働きのみを有する。

(c) 審判請求趣意書提出の不履行を理由とする放棄

放棄が審判請求趣意書提出の不履行を理由として生じた場合は、特許規則1. 137(b) (1)によって要求される応答は、次の何れかでなければならない。

- (A) 特許規則41. 37(c)を遵守する審判請求趣意書
- (B) 特許規則1. 114(b)に規定された手続の終了後に放棄され、1995年6月8日以後にされた通常又は植物出願については、RCEの提出。RCEには、特許規則1. 114の規定を遵守する提出物及び所要の手数料が添付されなければならない(下記(d)参照)、又は
- (C) 特許規則1. 53(b)に基づく継続する出願(又はその出願が意匠出願である場合は特許規則1. 53(d)に基づくCPA)の提出

(d) 要求された応答としてのRCEの提出

最終庁指令に対する応答の不履行を理由として、又は審判請求趣意書提出の不履行を理由として放棄された通常又は植物特許出願に関しては、所要の応答は、提出物及び必要な手数料が添付されているRCE(継続審査請求)の提出とすることができる。RCEがそのような出願を回復させるために特許規則1.137(b)(1)により提出される応答である場合は、RCEに付属する提出物は、最終庁指令に対し特許規則1.111の意味において応答する応答でなければならない。提出物が最終庁指令に対し特許規則1.111の意味において応答しているか否かについての検討は、当該指令の「最終的」地位を要因として入れることなく行われる。提出物は、先に提出された最終後の補正又は先に提出された審判請求又は答弁趣意書における主張を参照によって援用する旨の陳述書とすることができる。MPEP § 706.07(h) II. 参照。

請願は、提出物が最終庁指令に対する完全な応答を提出するための誠実な試みであると思われる場合は、承認される。出願の回復後、審査官は、更に詳細な検討に基づき、応答はその一部事項を脱漏している旨の決定をすることができる。この限られた状況においては、審査官は、誤記又は脱漏を補正するための特許規則1.135(c)に基づく2月の短縮法定期間を与える書状を送付しなければならない。特許規則1.136(a)に基づく期間延長は許可される。出願人が書状において設定されている期間(延長されている場合は、それを含む)内に不備を補正しない場合は、出願は再び放棄される。

(e) 継続する出願又はRCEをUSPTOは要求することができる

USPTOは、特許規則1.137(b)(1)の応答要求を満たすために、継続する出願又はRCE(放棄前の手続が終結していた場合)(又は特許規則1.129(a)の規定による更なる審査の請求)の提出を要求することができるが、出願に係る事情の下で、特許規則1.111又は1.113に基づく応答を処理することが、USPTOに過度の負担となることが条件とされる。特許規則1.111又は1.113に基づく応答を処理することがUSPTOに過度の負担を掛ける例示的の事情は、次のとおりである。

- (A) 出願が過度に長い期間にわたって放棄されていること
- (B) 出願ファイルが、最終庁指令に対して多重の又は相反する応答を含んでいること、又は
- (C) 特許規則1.137(b)(1)に基づいて提出された応答が、特許規則1.111又は1.113の規定を遵守しているか否かについて疑義があること

5. 非公開請求提出後の外国出願についてのUSPTOへの通告不履行を理由とする放棄

出願人が出願時に適切な証明書を添えて非公開請求をしたときは、2000年11月29日以後に提出された通常特許出願又は植物出願は、特許法第122条(b)(1)に基づき公開がされない。特許法第122条(b)(2)(B)(i)参照。出願人が非公開請求をし、その後、特許法第122条(b)(2)(B)(ii)の規定により、当該請求を取り消し、その時期が、対応する出願が18月公開を要件としている外国において又は多国間国際協定に基づいて提出される日と同日又はそれより前であるときは、非公開請求は無効にされたものとして取り扱われ、その出願は非公開請求がされなかったものとして取り扱われる。MPEP § 1123及び§ 1124参照。出願人が非公開請求をしたが、その後、合衆国出願において開示されている発明を対象とする出願を、非公開請求が取り消される前に18月公開を要件としている外国において又は多国間国際協定に基づいて提出した場合は、その取消に加え、当該出願の提出日から45日以内に、庁に対しその

提出を届け出なければならない。外国出願についての通知に係る特許法第122条(b)(2)(B)(iii)の要件は、特許法第122条(b)(2)(B)(ii)に基づく非公開請求の取消に対する追加である。

出願人が外国において対応する出願を提出し、その提出時期が非公開請求を添えてUSPTOに出願を提出した後である場合は、特許法第122条(b)(2)(B)(ii)に基づく非公開請求の取消の提出は、適時に外国出願についての通知も提供してはいないときは、結果として特許法第122条(b)(2)(B)(iii)に基づく合衆国出願の放棄を生じる。

しかしながら、特許規則1.137(f)は、庁に対する当該通知の適時提供の不履行を理由として放棄された出願は、通知提出の遅延が故意でなかった場合は、特許規則1.137に準拠して回復することを条件としていることを規定している。

特許法第122条(b)(2)(B)(iii)により放棄された非仮出願であって、放棄の理由が、18月公開を要求する外国における又は多国間国際協定に基づく、当該出願についてのUSPTOへの適時通告の不履行である場合は、特許規則1.137による故意でない遅延を理由とする場合に限り回復することができる。特許規則1.137(c)の応答要求は、外国における又は多国間条約に基づく当該出願についての通告によって満たされるが、特許規則1.137に基づく請願は、出願に対して進行している応答期間を停止させるようには作用しない。USPTOは、特許法第122条(b)(2)(B)(iii)に基づいて出願が放棄されたか否かを確認することができないので、特許法第122条(b)(2)(B)(iii)に基づく45日以内の通知要求を出願人が満たさなかった旨の通告を受けるまでは、引き続き出願の方法及び審査を継続することができる。それ故に、当該出願を回復するための特許規則1.137に基づく請願をすることは、出願に対して進行している応答期間を停止させるようには作用しない。出願人は、特許規則1.137に基づく回復請願を提出するために、様式PTO/SB/64aを使用することができる。

B. 請願手数料の要求

特許法第41条(a)(7)は、庁が放棄された特許出願の回復、個々の特許の発行手数料の遅延納付、再審査手続における特許所有者による遅延応答、有効な特許の維持手数料の遅延納付、優先権若しくは利益主張の遅延提出又は後続する出願の提出に係る12月の期間延長についての個々の請願に対して、\$1,700.00を課すこととしている。また、特許法第41条(a)(7)は、長官が、同長官によって判断された例外的な事情において、手数料の一部を払い戻すことができることも規定している。この規定は、庁に対して、所要の行為の不履行又は所要の手数料の納付不履行が、ハリケーン、地震又は洪水のような広域の災害に基因していた状況において、庁が法規によって要求されていない割増手数料を放棄するという方法で、特許法第41条(a)(7)に特定されている手数料を返還(又は放棄)することを許可している。「例外的な状況」の規定は、出願人に対して、例外的な状況が存在することに基いて返還を請求することについては許可していない。

特許法第41条(a)(7)における「提出するときに」の表現は、請願手数料が、特許規則1.137に基づく請願書の(単に承認のためでない)提出のために要求されることを意味する。H. R. Rep. No. 542, 97th Cong., 2d Sess. 6 (1982), reprinted in 1982 U.S.C.C.A.N. 770 において(「本条に記載されている手数料は、請願書の提出時に納付しなければならない」)

参照。したがって、斥は：(A) 特許規則1. 17(m)によって要求されている請願手数料は、特許規則1. 137に基づく請願が却下されるか又は否認されたか否かに拘らず返還しない(ただし、長官によって判断された例外的な事情が存在する場合は、この限りではない)；また、(B) 所要の請願手数料が脱漏している、特許規則1. 137に基づく請願の実体事項には触れない。

C. 故意でない遅延

USPTOは、通常、特許規則1. 137(a)に基づく請願の大部分のものにおいて、追加情報を請求することなく、「応答期限から特許規則1. 137(a)に基づいて承認可能な請願をするまでに遅延したことはすべて故意でなかった」旨の陳述書を受理する。これは、請願の実務に携わる者が陳述書をUSPTOに提出するときに、裏付け事実及び状況を出願人が照合することが特許規則11. 18に基づいて義務づけられているためである。更に、放棄出願を回復するために特許規則1. 137(a)にいう請願をする際に不適切な陳述書を提出することは、出願から生じた特許に効力を有させることを試みるときに逆効果をもたらすことがある。Lumenyte Int'l Corp. v. Cable Lite Corp. Nos. 96-1011, 96-1077, 1966 U.S. App. LEXIS 16400, 1966 WL 383927, (Fed. Cir. July 9, 1996) (未出版)(放棄が故意でなかった旨の不適切な陳述書を提出するという不公正行為が判明したために特許が効力を有するに至らないと審決された)参照。しかしながら、出願回復の請願までが長期間、遅延すること(つまり、出願が放棄された日から2年以上)は、遅延全体が意図的であったか否かについて疑義を生じる。これにより、出願放棄後からより短い期間内に提出された請願と比較して、遅延全体が特許規則1. 137の意味における「意図的でない」ものではない可能性が高いため、特許権に関する不確実性及び予測不可能性が生じることになる。遅延全体が意図的でない場合、出願人又は特許権者は特許規則1. 137(a)の「意図的でない遅延」基準を充足しない。意図的でない遅延に基づく特許出願及び特許出願時に提出される追加情報を要求する慣行の明確化、85 FR 12222-24 (2020年3月2日)を参照のこと。

USPTOは、遅延の理由を説明する出願人又は代理人による陳述書(せいぜい遅延期間に関する交信の写しを伴うもの)に基づいて、「遅延全体……が故意でなかった」か否かに関して殆ど常に満足する。ただし、放棄された出願回復の請願が、出願の放棄日から2年以上経過してから提出された場合、USPTOは追加情報を要求する。出願の放棄日から2年以上経過した遅延など、遅延が長期にわたる場合に、USPTOが追加情報を要求する理由は、遅延全体が「意図的ではない」との結論を裏付けるため、遅延全体を取り巻く事実及び状況に関する十分な情報を提供させるためである。

一般法律第97-247号、§3, 96 Stat. 317 (1982)の立法史が明らかにするところでは、意図しない回復の遅延規定の目的は、適切な場合に放棄出願を回復することの裁量権をUSPTOに与えることであるが、「本条に基づいて、[必要手数料]納付を伴う請願が、放棄又は特許発行手数料の未納が故意によるものではなく、意図的なものであった場合は、承認されない。」旨を述べて、この裁量権に制限を付している。H. R. Rep. No. 542, 97th Cong., 2d Sess. 6-7 (1982), reprinted in 1982 U.S.C.C.A.N. 770-71参照。出願人が意図的に選択した手続の進め方から生じた遅延は、特許規則1. 137に規制を受ける範囲内の「故意でない」遅延ではない。

出願人が、(クレームが特許できない、庁指令における拒絶が克服できない、又は発明が継続手続を正当化するほどの十分な商業的価値がない等の理由により)出願が放棄されることを意図的に容認する場合は、当該出願放棄は、意図的に選択した手続の進め方とみなされ、その結果生じる遅延は、特許規則1.137(b)の規制を受ける範囲内の「故意でない」ものとみなされない。Application of G, 11 USPQ2d 1378, 1380 (Comm'r Pat. 1989)参照。意図的に進められる手続は、出願人が再検討した上で、取るべきであった手続に対して考えが変わった場合に、故意でないものにはならない。Maldague, 10 USPQ2d 1477, 1478 (Comm'r Pat. 1988)参照。

出願人が意図的に選択した手続の進め方から生じる遅延は、次の理由の何れかでは、特許規則1.137(b)の規制を受ける範囲内の「故意でない」遅延とならない。

- (A) 未決の庁指令において依拠された参考文献を克服してクレームが許可可能になると出願人がみなさない。
- (B) 許可された又は許可可能なクレームが、特許取得費用に見合った十分な幅又は範囲を有すると出願人がみなさない。
- (C) 特許に特許取得費用に見合った十分な価値があると出願人がみなさない。
- (D) 特許が特許取得して得られる利益を維持するほど十分な価値を有するものであると出願人がみなさない。又は
- (E) 出願人が、最終的に特許取得することに依然として関心を有しながらも、特許手数料及び手続手数料を延納しようとしているにすぎない。

同様に、出願放棄の後に生じる状況の変化は、出願放棄を容認することを過去に意図的に決定したことから生じた遅延を、「故意でない」ものにしない。これらの事柄は、出願の手続を継続しないと意図的な決定をしたか否かの疑義が、出願の手続を継続しないことの意図的な決定をした理由と、単に混同されたものである。

放棄日から2年以上経過してから特許規則1.137に基づいて放棄された出願を回復させるための請願書を提出する出願人は、遅延全体が意図的でなかったことを証明するため、遅延を取り巻く状況についての追加説明を提供しなければならない。この要件は、遅延全体が意図的ではなかったとの陳述を提出するとの要件に加えなければならない。自動的に処理され、かつ、迅速に決定される電子的請願書は、次の形式の請願書について、ウェブに基づく電子請願(ePetition)過程を用いて提出することができる：(1) 発行手数料の遅延納付の受理を求める請願 - 故意でない遅延納付のための請願書(特許規則1.137(a))；(2) 外国出願又は国際出願についてのUSPTOへ通知不履行に基づく出願の回復のための請願書(特許規則1.137(f))；(3) 継続性の目的のみにおける出願の回復のための請願書(特許規則1.137(a))；及び(4) 意図せずに放棄された放棄特許出願(初回の指令後で、許可通知の前に放棄された場合)の回復のための請願書(特許規則1.137(a))。出願人は、USPTOによって規定された様式(PTO/SB/64, PTO/SB/64a又はPTO/SB/64PCT)を使用することができる。電子請願過程に係る追加的な情報は、www.uspto.gov/Epetitions：から入手可能である。出願人は、USPTOによって規定された様式(PTO/SB/64, PTO/SB/64a又はPTO/SB/64PCT)を使用することができる。

(様式省略)

D. 承認可能な請願を提出するまでの遅延

特許規則1. 137にいう請願を評価する際に検討されるべき3の期間がある。

- (A) 放棄が生じた根本的原因となった遅延
- (B) 出願回復を求めて特許規則1. 137にいう第1回目の請願をすることの遅延、及び
- (C) 出願回復を求めて特許規則1. 137にいう承認可能な請願をすることの遅延

前述の如く、出願放棄は、意図的に選択された手続の進め方とみなされ、故意に出願人が出願放棄となることを容認する場合は、それに起因した遅延は、特許規則1. 137の範囲内の「故意でないもの」とみなされない。Application of G, 11 USPQ2d at 1380参照。同様に、出願人が、意図的に選択して放棄となった出願の回復請願をせず、又は継続的に回復請願しない場合、若しくは出願人が、放棄となった出願の回復請願を遅らせることを意図的に選択した場合は、放棄出願の回復請願に生じる遅延は、特許規則1. 137の規制を受ける範囲内の「故意でないもの」とはみなされない。出願人が意図的に手続の進め方を選択することから生じた故意の遅延は、次の何れの事項によっても影響を受けない。

- (A) 出願放棄すること又は出願を回復請願せず若しくは継続的に請願しないことを、出願人(又は出願人の代理人)が決定したことの適否
- (B) USPTOによる実体拒絶若しくはその他の方式拒絶、要求若しくは決定の正否又はその適否、又は
- (C) 新たな情報若しくは証拠の発見又は放棄後に回復請求しない又は継続的に請願しないことを決定した後の状況その他の変化

業界又は競合者とその発明に関心を示すときまで、意図的に選択された手続の進め方により放棄出願の回復を遅延させることは、明らかに、「故意ではない」遅延に反するものである。意図的な出願放棄又は放棄出願の回復を継続的に求めることの意図的な遅延は、特許規則1. 137に基づき、故意ではない遅延であると判定することを妨げる。Maldague, 10 USPQ2d at 1478参照。

USPTOは、通常、特許規則1. 137にいう第1回目の請願が、(A) 出願人に放棄となった旨が最初に通知された日から3月以内、及び(B) 放棄の日から1年以内になされる場合、その請願の際に、遅延が故意によるものか又はその他認めることができないものか否かは不問に付す。故に、放棄となった旨が最初に通知されてから3月以内に特許規則1. 137にいう請願をすることによって、故意の遅延があったか否かの疑義がUSPTOにより(又はその出願が特許付与されることに対抗しようとしている第三者により)提起されるのを回避することを、放棄出願の回復を求める出願人に勧告する。

出願放棄となった旨が最初に通知された日から3月以内に特許規則1. 137にいう請願がされない場合は、USPTOは、遅延が故意でなかったか否かについての疑義があるものと考えられることができる。このような場合は、USPTOは、出願人が放棄となった旨を最初に通知された日から特許規則1. 137(b)の請願が提出された日までに遅延した原因及び当該遅延が「故意で

はなかった」理由の追加情報を要求することができる。

出願放棄となった旨がUSPTOによって最初に通知された日から3月以内に当該請願がされなかった場合は、特許規則1.137にいう請願の実体審査に遅延が生じることを避けるために、出願人は、出願放棄となった旨がUSPTOによって最初に通知された日から特許規則1.137にいう請願をするときまでに、遅延が「故意ではなかった」理由の証明もしなければならない。

特許規則1.137に基づく請願が、出願放棄となった日から1年以内になされない場合は、USPTOは次のものを要求することができる、(なお、放棄は、法の作用が及んで生じるものであり、放棄通知が郵送されることによって生じるものではない)。

- (A) 出願人(又はその代理人)が、いつ出願放棄に気付いたかについての追加情報、及び
- (B) 出願が放棄された状態を認識することに遅延が生じた理由についての証明

特許規則1.137に基づく請願の実体に関する検討の遅延を、当該請願が出願放棄の日から1年以内に提出されなかった場合において回避するために、出願人は次のものを含めなければならない。

- (A) 出願人(又は出願人の代理人)が出願の放棄を最初に知った時期、及び
- (B) 出願に係る放棄されて地位の発見における遅延が如何にして生じたかに関する証明

遅延は「すべて」「故意ではなかった」ことについて出願人が負う立証責任を出願人が果たさないときは、出願放棄の根本原因となった事情に拘らず、特許規則1.137にいう請願が拒絶されることになる。

E. 当事者であって、その遅延が関連するもの

特許規則1.137で生じる疑義とは、放棄を回避するために応答する(又は応答しない)権利又は権限を有する当事者側による遅延が故意でないものであったか否かである。出願人が発明における権利、権原及び利益のすべてを第三者に譲渡する(従って、発明における法的又は衡平法的利害を維持しない)場合は、出願人が遅延したことは故意でなかったか否かさえも評価する際に無関係である。Kim v. Quigg, 718 F. Supp. 1280, 1284, 12 USPQ2d 1604, 1607-08 (D.D. Va. 1989) 参照。出願人が、出願を第三者(例として、発明者、出願人の使用者)に譲渡し、その第三者が、放棄を回避するための応答を提出しないと判断をしたときは、出願人の行為、無為又は意図は特許規則1.137の下では関連性を有しない。ただし、応答期日前にその第三者が出願を出願人に再譲渡している場合を除く。同文献参照。

同様に、出願人が第三者(権利の一部の譲受人、ライセンシー又は他の当事者)に出願手続の管理を認める場合は、放棄回避のための応答を提出するか否か第三者によってなされる決定が、出願人を拘束する。Winkler, 221 F. Supp. at 552, 138 USPQ at 667参照。出願人が第三者と、第三者が出願手続を管理する契約を結んだ場合は、放棄を回避するために出願の手続をする(又は手続しない)権利と権限を出願人が第三者に与えたものとみなされる。ただし、出願人と第三者との明示的な契約条件により第三者が受託者としての立場でのみ出願

人のために出願手続をとる場合を除く。Futures Technology Ltd. v. Quigg, 684 F. Supp. 430, 431, 7 USPQ2d 1588, 1589 (E.D. Va, 1988)参照。そうでないときは、出願人は、放棄を回避するために出願手続をとる(又はとらない)ことの裁量権を無制限に第三者に与えたものとみなされ、当該第三者の行為又は無為によって拘束される。

F. 故意ではない遅延を証明する立証責任

特許規則1.137(b)(4)の規定は、特許規則1.137に基づく請願は要求された応答が応答期日から特許規則1.137(b)にいう請願をするときまでに遅延したことはすべて故意ではなかった旨の陳述書を伴わなければならない旨規定しているが、併せて「長官は、遅延が故意ではなかったか否かについての疑義を有する場合は、追加情報を要求することができる。」とも規定している。USPTOは、要求された応答が応答期日から特許規則1.137にいう承認可能な請願をするときまでに遅れたことはすべて故意ではなかった旨の陳述書のみを通常は要求するが、遅れたことがすべて故意でなかったか否かについての疑義を有する場合は、出願人に、応答期日から承認可能な請願をするときまでに遅延したことが特許法第27条及び特許規則1.137の法の適用範囲内で故意ではなかったことを証明する立証責任を負わせることができる。

Application of G, 11 USPQ2d at 1380参照。

G. ターミナルディスクレームについての要求

特許規則1.137(d)は、次のものにおいて特許規則1.137にいう請願をするときは、その放棄期間の長さには拘らず、併せてターミナルディスクレームを提出すること(及び手数料を納付すること)を要求している。

- (A) 意匠出願
- (B) 1995年6月8日以前の仮出願でない通常特許出願、又は
- (C) 1995年6月8日以前の仮出願でない植物特許出願

更に、ターミナルディスクレーム(及び手数料)も1995年6月8日以後であるが、2000年5月29日前にされている通常又は植物出願に対して要求されるが、その出願が、(1) 審判手続中に、(2) インターフェアレンス手続中に又は(3) 秘密保持命令下にあったときに放棄されていることが条件とされる。通常及び植物特許が、1995年6月8日以後であるが、2000年5月29日前にされた出願に基づいて発行されているという事由が、(ウルグアイ・ラウンド協定法(URAA)の結果としての)旧特許法第154条(b)に基づく特許存続期間延長のための適格化要件である。旧特許法第154条(b)(1999)参照。また、特許規則1.701も参照。そのような出願が、(1) 審判手続中に、(2) インターフェアレンス手続中に又は(3) 秘密保持命令下にあったときに放棄されている場合は、当該出願から生じる特許についての特許権所有者は、放棄期間全体についての特許存続期間延長に対して適格である。このような状況に対するターミナルディスクレームの要求は、審判請求手続、インターフェアレンス手続、秘密保持命令の適用下にあったときの放棄期間に関して取得された特許存続期間延長が公衆に提供されることを確実にする。2000年5月29日以後にされた通常及び植物出願に関しては、ターミナルディスクレーム(及び手数料)は、特許規則1.704の規定により、放棄期間が特許存続期間から短縮されるので、要求されない。

意匠出願を対象に提出されたターミナルディスクレームでは、その出願に対して付与された特許存続期間の内、出願の放棄期間と等しい長さの終期期間を公衆に提供しなければならない。1995年6月8日前の通常特許出願又は植物特許出願の何れかを対象に提出されたターミナルディスクレームでは、その出願に対して付与された特許の残余期間の内、次の何れか短い方に相当する最終期間を、公衆に提供しなければならない。(1) 出願の放棄期間又は(2) 特許出願が合衆国出願若しくは特許法第120条、第121条又は第365条(c)にいう先出願を特別に言及する出願の場合は、当該出願の最先の出願日から20年を超えた期間。ターミナルディスクレームは、また、1995年6月8日前の継続通常特許出願又は植物特許出願に付与された特許又は継続意匠出願であって、回復しようとする出願が有する出願日の特許法第120条、第121条又は第365条(c)に基づく利益を得る権利を与えられたものにも適用されなければならない。特許規則1.137(d)によるターミナルディスクレームの要求は、(A) 1995年6月8日以後の通常特許出願又は植物特許出願と同時係属させる目的のみで回復が求められる出願、(B) 再発行出願、又は(C) 再審査手続には適用されない。

USPTOは、(回復請願を承認するとき)権利が部分放棄される期間(すなわち、次のものの何れか短い方：出願放棄期間又は合衆国における特許出願日から若しくは特許法第120条、第121条又は第365条(c)に基づいて先の出願を指定して言及した出願である場合は当該出願の最先の出願日から、20年を超えた部分である期間)を決定できない。従って、USPTOは、放棄出願の回復請願を承認した決定において、特許規則1.137(d)にいう権利の部分放棄期間を表示しない。

ターミナルディスクレームの提出は故意ではない遅延に置き換わるものではない。Application of Takao, 17 USPQ2d at 1159を参照のこと。遅延全体が故意ではない(特許規則1.137)旨が要件であることは、ターミナルディスクレームが要件であることとは異なる。従って、ターミナルディスクレームの提出は、放棄出願の回復請願における又は新たな請願における故意の遅延を免除するものではない。同様に、放棄出願の回復請願における又は新たな請願における故意ではない遅延は、特許規則1.137(d)のターミナルディスクレーム要件の適用が免除されることを保証するものではない。

問題となっている出願が呈する状況でターミナルディスクレームを要求されることが不適切であると出願人がみなす場合は、当該出願人は、特許規則1.183のこの要求を免除することを請求するために特許規則1.183にいう請願(及び請願手数料の納付)をしなければならない。当該請願では、この要求の全体の免除又は権利放棄が適切な期間から超過していると出願人がみなした範囲の免除を請求することができる。ただし、当該請願の承認は、請求する救済を「正義が要求する」「異例の状況」であることを出願人が立証した場合に厳密に限定される。この場合の例としては、出願放棄が実質的に手続を遅滞させなかった時である(例として、放棄期間中に特許審理審判部による決定を待つ出願)。

ターミナルディスクレームに関する追加情報については、MPEP § 1490参照。

H. 再検討の請求

特許規則1.137(e)は、放棄出願の回復に対する拒絶決定の再検討又は再審理を求める請求は、回復の拒絶決定があった後2月以内又はその決定において定めた期間中にしなければならない。

らないことを定めている。特許規則1.137(e)は、更に、決定において別段の規定がない限り、再検討又は再審査の請求期限は、特許規則1.136に基づいて延長できることを定めている。

特許規則1.137(e)は、特許規則1.137にいう再請願が時宜を得たとみなされるために請願しなければならない期間を定めている。出願人が、再請願、再検討請求、その他特許規則1.137にいう請願に対する過去の決定の再審理を、特許規則1.137(e)で規定した期間外にする場合は、USPTOは、如何にして、遅延のすべては「故意ではない」ものであったかの具体的な証明を、特に請求することができる。前述の如く、出願人が自らの意思で放棄出願の回復を継続的に請求しないことを選択したことから生じる遅延は、特許規則1.137の法の規制を受ける範囲内の「故意ではない」ものとはみなされず、また、特許規則1.137による過去の請願に関する決定の正否又は適切性、出願人(又は出願人の代理人)が回復を継続的に請求しないことを決定したことの正否、新たな情報若しくは証拠の発見又は放棄後若しくは回復を継続的に請求しないことを決定した後に生じるその他状況の変化は、出願人が自らの意思で選択して取った手続から生じた故意の遅延に影響しない。

I. 仮出願

特許規則1.137は、USPTOから要求された応答がされなかったことにより放棄とされた仮出願に適用される。特許規則1.137(c)は、仮出願でない出願においてのみ応答する代わりに継続する出願をすることが認められているので、特許規則1.137(a)にいう請願では、USPTOから要求されて未決になっていた応答を併せて行わなければならない。

特許法第111条(b)(5)は、仮出願はその出願日から12月後に放棄されたものとみなし、また、当該12月の期間の後は回復されないことを定めている。特許規則1.137(g)は、USPTOの要求に適時に応答しなかったことにより放棄とされた仮出願が、特許規則1.137に従って回復することができることを定めているが、仮出願は、如何なる状況においても出願日から12月後は係属中とみなされない。なお、仮出願は、その出願日から12月後が土曜日、日曜日又はコロンビア特別行政区の連邦休日に当たる場合は、その翌平日又は翌就業日まで係属が延長される。特許法第119条(e)(3)参照。

仮出願は、USPTOからの請求に応答しなかったこと(手数料未納及び/又はカバーシートの未提出等)によってその出願日から12月が経過する前に放棄とされることがある。出願人は、遅延が故意でないものであった場合は、放棄とされた仮出願を、仮出願日から12月未満の期間で係属する仮出願として回復請願することができる。仮出願日から12月を過ぎたときに回復請願をすることは認められるが、仮出願をした後に続く12月の期間について回復させるためのみである。従って、12月の期間が満了するまで係属中となる状態が付与された場合でも、仮出願は、出願日から12月後は係属中とみなされない。

711.03(d) 審査官判断の破棄を求める請願に対する審査官の陳述 [R-08.2012]

特許規則1.181は、「審査官は、請願で主張された事項に関する審査官による決定理由を記

載した陳述書を特定期間内に提出し、写しを請願人に提供することを、長官から命令されることがある。」と述べている。しかしながら、請求されない場合は、当該陳述書は、作成しないものとする。MPEP § 1002.01参照。

711.04 放棄された出願の公衆による閲覧 [R-07.2022]

非画像包袋(IFW)の放棄された公開出願については、出願包袋自体が閲覧に供される。供覧又は一般的な疑問は、1-800-972-6382又は571-272-3150まで電話すること。就業時間は月曜日から金曜日まで(連邦祝日を除く)の午前8時30分～午後5時(東部標準時)である。公開出願のファイル内容又は当該ファイル内の特定文書を公文書課の特許商標複写業務部門から受領し、特許規則1.19(b)に規定されている適切な手数料を納付すること。特許規則1.14(a)(1)(ii)参照。

放棄された未公開出願に関するアクセスは、アクセスについての書面による請求が提出され、かつ、放棄された出願が次の事項において特定され又は依拠されることを条件として、何人もその提供を受けることができる。

(A) 合衆国特許出願公開又は特許

(B) 法定発明登録、又は

(C) 国際出願であって、PCT第21条(2)に従って公開されているもの

出願は、その出願番号又はシリーズ番号及び出願日、最初に記名されている発明者、名称、出願日又は他の出願に関する特定の情報が、印刷された特許の本文において提供されている場合は、特許等の文書において特定されていると考えられるが、特定が、特許のファイル内容である紙面において行われており、印刷された特許に含まれていない場合は、特定されているとは考えられない。特許規則1.14(a)(1)(iv)参照。出願時の出願書類、放棄された出願のファイル内容又は放棄された出願のファイル内にある特定の文書の写しについても、何人も、書面による請求及び特許規則1.19(b)に記載されている手数料の納付に基づいて提供を受けることができる。特許規則1.14(a)(1)(iv)参照。MPEP § 103も参照のこと。様式PTO/SB/68は、出願の特許規則1.14(a)(1)(iv)に基づく、放棄された出願についての閲覧請求のために使用することができる。

711.04(a) 放棄の日付 [R-07.2022]

出願は、特許規則1.136(a)に基づく延長期間プラス1月の最長の許容期間が満了するまで、実現可能な放棄について、通常は検討されない。

出願は、適切な審査官によって、放棄が現実的になされたことを確認するために、細心の注意を払って精査されるべきである。手続が終結したとして誤って取り扱われることを回避するために、許可されたクレームの存在についての特許審理審判部による決定を含むファイルは、検査されるべきである(許可された状態に留まるクレームの適切な取扱いについては、MPEP § 1214.06, IIからIVまで参照)。

出願が放棄されると、放棄の日付は、特許規則1.136に基づく延長を含む、設定短縮法定期間が満了した日付の真夜中後となる。これは、通常、3月の短縮法定期間の終了時点とな

る。

以下の例は、遑っても期間延長は求めておらず、請願者から応答も提出されていない場合の各種状況での、短縮法定期間の満了及び対応する放棄日を示す。

1. 最終ではない庁指令が2019年5月15日に郵送され、3月の短縮法定期間が設定されたが、2019年8月15日木曜日に期限が徒過した。当日、庁は、通常の開庁日であった。この状況では、放棄日は2019年8月16日金曜日である。
2. 最終ではない庁指令が2019年5月16日に郵送され、3月の短縮法定期間が設定されたが、2019年8月16日金曜日に期限が徒過した。当日、庁は、通常の開庁日であった。この状況では、放棄日は2019年8月17日土曜日である。
3. 最終ではない庁指令が2019年5月17日に郵送され、3月の短縮法定期間が設定されたが、2019年8月17日土曜日に期限が徒過した。2019年8月19日月曜日、庁は、通常の開庁日であった。この状況では、放棄日は2019年8月20日火曜日である。応答期間は、特許法第21条及び特許規則1.7により、2019年8月19日月曜日まで延長される。MPEP § 710.05参照。
4. 最終ではない庁指令が2019年5月31日に郵送され、33月の短縮法定期間が設定されたが、2019年8月31日土曜日に期限が徒過した。2019年9月2日月曜日は連邦祝日であり、2019年9月3日火曜日、庁は、通常の開庁日であった。この状況では、放棄日は2019年9月4日水曜日である。応答期間は、特許法第21条及び特許規則1.7により、2019年9月3日火曜日まで延長される。MPEP § 710.05参照。

711.04(b) 特許付与されたファイル及び放棄されたファイルの請求 [R-07.2022]

出願を審査する際に、過去に特許付与された出願又は放棄された出願の出願紙面を精査することが必要となることがある。再発行出願を審査する際は、常にこれを行うことが必要である。

最近に特許付与され、又は放棄された紙面ファイルは、ファイル保管所に保管されている。それより古いファイルは、敷地外にある倉庫に収納されている。画像包袋(IFW)出願は電子的に保存されており、一定の加工資料以外は、保存されるべき紙面包袋を有さない。電子ファイルは、出願についての公式記録である。

特許付与された紙面ファイル及び放棄された紙面ファイル又は加工フォルダーは、ファイル注文システム(FOS)に注文する。かかる注文を行うために、システムでは配信組織(審査官の技術部門など)、従業者番号及び必要とするファイルの特許番号及び/又は出願番号を入力することが必要である。審査官が注文した照会を送信すると、「応答」画面に各ファイルに係る注文状況が表示される。審査官は、注文が次の何れかであることが通知される：

- (A) 受理する；
- (B) 受理する、ただし、ファイルが敷地外の倉庫に保管されている場合(この場合、配送時間が増加する)；
- (C) ファイルが保管所又は倉庫に置かれていないために、受理しない；
- (D) ファイルに対する先の注文が未完了であるために、受理しない；又は
- (E) 入力された特許又は出願番号が無効であるために、受理しない。

ファイル倉庫の係員は、定期的に、POS印刷照会を行って、受理された全請求の一覧を、特許番号順及び放棄された出願ファイルの請求については出願番号順に生成する。各請求の印刷記録は、関連ファイルが見つかったときには、一覧から取り除かれ、次いでその関連ファイルにステープラー綴じされる。ファイルの定期的な配送は、ファイル保管庫の係員が請求人の勤務場所宛に行われ、また、ファイル保管庫に返却する用意ができていないファイルが集荷される。IFWにおいて保管されている出願に関しては、この処理は必要ではない。

一定の若干古いファイルを例外として、特許されたファイル及び放棄されたファイルに図面が存在する場合は、その図面は、現在では、各出願包袋の中に保管されている。ファイルとその図面を別にするのは望ましくないので、ファイルが注文されたときには、両者を一緒にして配送される。

711.04(c) 出願人に放棄について通知すること [R-07.2015]

現行で、特許審査チームは、手続がなかったことにより放棄されたことになった出願の何れについても、放棄通知様式PTOL-1432を記録されている通信宛先へ郵送する。ただし、如何なる場合にも、単に放棄通知が受領されないことのみでは、放棄された出願の状態に影響を及ぼすことはない。

この手続では、USPTOからの通知へ適時に応答しなかったことによって放棄されたことになった出願を回復するために、出願人が適切で入念な手続をとることができるようにしなければならない。多くの場合は、特許規則1.137にいう回復請願が適切な救済である。庁指令に対する応答が、郵送申告証明を付して(MPEP § 512参照)USPTOに郵送されたにも拘らず、USPTOに受領されなかった場合も考えられる。このような事例では、放棄決定の取下請願をすることによって適切な救済が受けられる。MPEP § 711.03(c)参照

何れの事例においても、放棄通知の受領後に手続が速やかにとられない場合は、適切な救済は認められない。庁指令及び放棄通知の何れも届かなかった旨を述べることによって、入念な手続をしなかったことが否認されている場合は、記録されている通信用宛先に問題があることが推測される。従って、宛先変更を扱うMPEP § 403及び § 601.03(a)並びに(b)に注意すること。もとより、宛先変更を要する各出願に対して宛先を変更する通知書類を速やかにUSPTOへ提出する義務がある(ただし、顧客番号実務に基づいて定められている場合を除く—MPEP § 403参照)。

711.05 出願が特許許可された後に受領される放棄書 [R-08.2012]

出願が特許許可されている場合に、放棄書の受領は公報課が確認する。発行手数料が納付された後に到着する明示的放棄は、特許規則1.313(c)に述べる理由の内1が証明されない場合又は特許規則1.313の停止を正当化する特許規則1.183に基づいた証明がされない場合は、受理されない。MPEP § 711.01も参照のこと。

711.06 要約, アブレビエーチュア及び防衛公開 [R-10. 2019]

I. 要約

要約は, 1949年1月25日付の619 OG 258の告示に従って作成され, かつ, 公開されていた。各要約には, 放棄出願の開示の要約を含め, 図面を有する出願においては図面の番号を含める。この要約の公開は, 1953年に停止された。

II. アブレビエーチュア

アブレビエーチュア(出願の抜粋)は, 1964年10月13日付の808 OG 1の告示に示した手順に従って作成され, かつ, 公開されていた。各アブレビエーチュアは, 放棄出願に係る開示の特定部分, 望ましくは詳細な代表的クレーム及び図面を有する出願においては図面中にある図番号を含む。当該アブレビエーチュアの公開は1965年に廃止された。

III. 防衛公開

防衛公開プログラムは, 自己の行使可能な特許に対する権利を出願人が放棄した場合に, 係属中の出願の技術開示の要約を公開することについて規定したものであり, このプログラムは, 1968年4月から1985年5月8日までの間に適用された。このプログラムは, 法定発明登録を取得する出願人の能力を考慮に入れて廃止された。

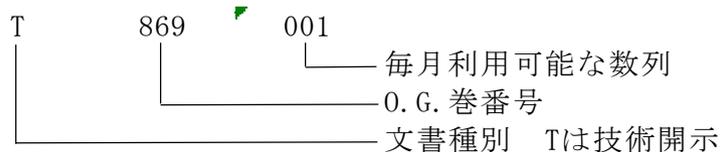
防衛公開プログラムに基づいて, 出願は公衆の閲覧に供され, 出願人は, 最先の有効な合衆国出願日から5年間に限りインターフェアレンス手続に対する権利を留保しながら, 出願を仮に放棄した。

防衛公開要約及び図面中から選択された図があるときはその図が, 公報に公開された。防衛公開要約及び適切な図面があるときはその図面を含む防衛公開調査の写しは, 出願ファイル, 特許調査室及び審査官の調査ファイル中に備えられた。防衛公開は, 特許法第122条(b)にいう特許又は公開出願ではなく, 刊行物である。従って, 公開日付けでのみ先行技術となる。

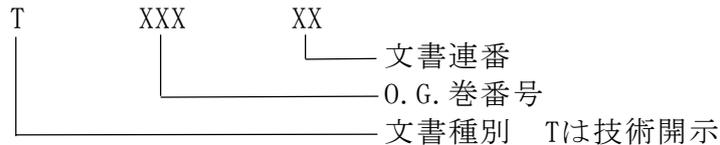
防衛公開出願のファイルは, ファイル情報ユニット(記録室)に請求することで入手できる。

防衛公開番号

識別番号が, 1969年12月16日から1980年10月までに公開されたすべての防衛公開に付されており, 例えば,



1980年11月4日以後に公開された防衛公開については, 別の番号システムが使われている。改正された番号システムは, 次の通りである。



防衛公開には，サブクラス一覧及び申込順を含む。識別番号は，すべての公式参照及び書類の写しを求める請求において使用される。

出願の連続番号と1969年12月16日前に公開されたすべての防衛公開の識別番号の対照表は，869 OG 687に記載されている。

711.06 (a) 要約，アブレビエーチュア及び防衛公開の，参照文献としての引用及び使用 [R-10-2019]

要約，アブレビエーチュア及び防衛公開(官報(O.G.)防衛公開及び防衛公開調査の写し)は，刊行物として言及されることが重要である。

これら印刷された公開は，特許法第102条(a)(1)又は改正前特許法第102条(a)又は第102条(b)に基づいて官報に公開された日から有効な先行技術として引用される。Ex parte Osmond, 191 USPQ 334 (Bd. App. 1973) 及びEx Parte Osmond, 191 USPQ 340 (Bd. App. 1976) を参照のこと。

要約，アブレビエーチュア又は防衛公開を作成する際にその元になった出願又はその一部は，先の知識その他の証拠とする目的に限り，合衆国に実際に出願された日から有効に特許法第102条(a)(1)又は改正前特許法第102条(a)にいう参照文献として使用することができる。

これらの刊行物は，特許法第102条(a)(1)若しくは第103条又は改正前特許法第102条及び第103条に基づいてクレームを拒絶する際に，単独で又は他の先行技術と組み合わせて使用することができる。

防衛刊行物は，「合衆国特許文書」とともに記載される。要約及びアブレビエーチュアは，その引用において「その他の参照文献」として，次のように記載される。

(A) 要約及びアブレビエーチュア

Brown, に官報に掲載された, 提出された, シリアル番号第 号の(要約又アブレビエーチュア), (区分を記載する)

(B) 出願又はその指定箇所，要約，アブレビエーチュア及び防衛刊行物

Jones, 出願シリアル番号 , 提出された , 閲覧公開日 , 官報注記(出願に依拠する箇所を記載する), (区分がある場合は, それを記載する)

712 [保留]

713 面接 [R-07. 2022]

出願人と審査官との間の討議は、特許出願の審査手続を前進させるためには必須なこととなる場合が、しばしばある。一般的に、出願における特定の課題についての相互理解を深める面接は、奨励されるべきである。適切に行われた面接は、出願における課題の実質的事項に関して、審査官と出願人との隔たりを縮めることができる。面接は、しばしば、審査手続を前進させ、また、特許性のある主題を特定するために役立つ。出願人及び審査官は、特別な特許出願の審査手続を前進させるために、面接を行うことの利点を検討すべきである。面接中に提示された見解は、礼節をもって前進させられるべきである。

出願における未解決の課題を検討し又は解決するために面接が役立つというような本質を有する事件の場合は、面接は承認されるべきである。出願人及び審査官の両者は、面接時間は両者のために制限されていることを理解すべきであり、面接時間を有効に活用すべきである。両当事者は、面接が妥当な時間を超えないことを保証し、かつ、面接中の中断を最小限にするべきである。出願人及び審査官は、面接の有効なグループ化を促進すべきである。

係属中の出願の実体に関する出願人／有資格実務家と審査官との間のすべての討議は面接とみなされ、記録される。これは、如何なる通信手段を介しても、面接に関連して受領されたすべての如何なる記録又は通信も含む。この方針及びその他の面接情報については、www.uspto.gov/InterviewPracticeで入手可能な面接最良実務(Interview Best Practice)の書類で詳述されている。電子記録が、面接の一部、例えば、一連の電子メッセージとして作成される場合には、電子記録の複写が出願において記録されるべきある。電子記録が生成されない場合には、面接の概要が記録されなければならない。

713.01 一般的方針，実施方法 [R-01. 2024]

特許規則1.133 面接

(a)

(1) USPTO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、USPTO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不得。

(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。

I. 面接を行う場所及び時

i) 対面形式の面接は、ビデオ会議を介して又は直接形式を介して行うことができる。面接に参加する何れかの当事者の物理的な場所は、対面形式の面接を開催するUSPTOの能力を制限してはならない。対面形式の面接についての請求は、通常は承認される。他方、電話面接は、適当なレベルの意志の疎通を提供する。

ii) 双方が合意できる時間に同じUSPTO構内に所在する機会があれば、審査官との直接面接が認められる。その機会がない場合は、ビデオ会議を提供しなければならない。直接面接は、審査官作業所、会議室、面接室又はビデオ会議センターのようなUSPTOの構内で行われなければならない。かつ、月曜日から金曜日までにおける午前8時半から午後5時までの通常の業務時間中に開催されなければならない。

iii) 直接面接以外の面接は、通常の業務時間中に開催されなければならない。また、土曜日及び夜間時間帯のような非慣例的な業務時間帯であって相互に合意した時間中に開催することもできる。

iv) 審査官がUSPTO構内からリモートで作業している時は、直接面接を行う機会がない可能性がある。審査官は、以下のセクションIIの特別な要件に適合する、USPTOによるネット上の協力ツールを使用した電話又は電子通信による面接によって、出願人、出願人の弁護士若しくは代理人の希望に応じるものとする。別の方法では、審査官が、電話又はビデオ会議を介して離れて参加するとしても、出願人、出願人の弁護士若しくは代理人は、USPTO構内で面接することを請求することができる。

この場合、面接を容易にするために、USPTO構内に、機器及び／又はインターネットのアクセスについての適切な手配がなされる。構内における面接の間、適切なUSPTO職員が、出願人と同席する場合がある。

v) 審査官は、出願人の同意を得て、USPTOによるネット上の協力ツールを使用したビデオ会議を使用することにより、面接を行うことができる。

vi) 通常はリモートで業務を行っている審査官は、すべての関係者が相互に合意できる時間に同じUSPTO構内に集まる機会がある場合、構内での面接を開催するための手配を行う。特別な状況下では、通常はリモートで作業している審査官は、直接形式の面接のために、構内へ移動することが求められることがある。特別な状況において、記録上の審査官又は別のUSPTO代理人が面接のために構内に所在しているか否かについての決定は、技術センター長又はそれより上位の者によってなされる。サテライト・オフィスの通勤圏内にホテル勤務している審査官は、サテライト・オフィスを、直接形式又はビデオ会議形式の面接のために使用することができる。

vii) 構内で業務を行っている審査官は、ビデオ会議形式、電話又は直接形式で、面接を開催することができる。審査官は、出願人から、ビデオ会議を利用した面接の請求を受ける可能性がある。そのような請求は、通常は、承認されなければならない。以下のMPEP § 713.01, III参照。在宅勤務は、審査官が、同審査官の認可された別の作業場所から、ビデオ会議又は電話会談を介して、面接を行うことを妨げることはない。

II. インターネット通信を使用するための特別な要件

インターネット電子メール、インスタント・メッセージシステム又はビデオ会議は、出願人又は記録上での出願人の弁護士／代理人からの権限書が、インターネット通信の使用により

与えられていない限り、電話又は直接形式の面接中に交信されたものと同様な交信又は通信を行うために用いられてはならない。MPEP § 502.03参照。

A. 書面による建言書

以下は、出願人に使用できる書面による権限書のサンプルである：

「私は、インターネット通信が安全なことではないことを認識して、USPTOに対して、本出願の主題に関して、ビデオ会議、インスタント・メッセージ通信又は電子メールを介して、特許規則1.33及び1.34に従う署名者並びに有資格実務家と通信することを、ここに許可する。私は、これらの通信の写しが出願ファイルに記録として作成されることを、理解する」。

特許規則1.4(c)に従って受理されるためには、インターネット承認を別の書類で提出する必要がある。別の書類を提出することで、処理が円滑になり、混乱を避けることができる。

B. 口頭による権限付与

ベストプラクティスは、ファイルに記録される書面による権限書を有することである。しかしながら、出願人／有資格実務家からの口頭による権限付与は、ビデオ会議の面接については十分である。口頭による権限付与は、(会合招待を含む)ビデオ会議面接の手配に限定され、かつ、出願に関するその他の通信までは拡張されない。審査官は、面接概要又は別個の通信における口頭による権限付与の詳細の記録に留意すべきである。

III. ビデオ会議

i) ビデオ会議は、USPTOによるネット上の協カツールを使用して、リアルタイムに何れの場所の人々に対しても視覚的に対話及び共同作業をすることができる電子会議である。。

ii) 面接のためのすべてのビデオ会議は、USPTO職員によって、開始又は主催されなければならない。審査官は、出願人又は第三者によって主催されたビデオ会議を介して、面接を行うことはできない。対象出願に割り当てられた審査官はUSPTOによるネット上の協カツールを使用したビデオ会議を調整しなければならない。

iii) 出願人が審査官とのビデオ会議を請求するときは、その請求は、通常は、承認されなければならない。出願人が直接形式の面接を請求しているが、両当事者にとって、双方で合意した時間帯で、同一のUSPTO構内において開催する機会が存在しないときは、ビデオ会議が提示されるべきである。すべての審査官は、作業場所に関係なく、該当する場合は、ビデオ会議による面接を提示し、かつ、開催すべきである。

iv) ビデオ会議は、上記IIの特別な手続に準じて、行われるべきである。出願人からの書面による権限書は、ビデオ会議の日程計画策定及び設定に先だって、得られなければならない。MPEP § 502.03参照。出願人又は同出願人の代理人からの書面による権限書がない場合は、面接の選択肢は、電話会談又は直接形式に限定される。

IV. 面接の日程計画策定と実行

面接は、出願を担当する主任審査官及び／又は担当審査官が出席できることを確認するために、事前に手配しておく必要がある。www.uspto.gov/InterviewPracticeで入手可能なUSPTOの自動面談請求(AIR:Automated Interview Request)を利用することが推奨されるが、代わりに、審査官は、手紙、ファクシミリ、電子メール、電話又は「出願人提唱面接請求書(Applicant Initiated Interview Request form:PTOL-413A)」で連絡することもできる。

審査官があらかじめ準備し、討議されるべき課題に集中できるように、面接前に、AIR又はPTOL-413Aを審査官に提出することができる。これらの様式は、面接の参加者、提案された面接の日付、連絡方法（例えば、ビデオ会議、電話又は対面）を記載し、討議されるべき課題の簡単な説明を含む必要がある。面接終了時点で、「出願人提唱面接請求書」の写しを添付書類とともに出願人（又は出願人の弁護士若しくは代理人）に与えられる又は郵送されるものとする。

特許性報告書の認可が必要な場合のような、第2技術ユニットが関与するときは、第2の審査官の出席可能性も確認されるべきである。MPEP § 705から § 705.01(f)まで参照。一旦手配された面接の予約は、審査官、出願人、出願人の弁護士又は代理人によって守られるべきである。予約がなされた後で、避けられない状況により、有効な面接を遂行するために必要な当事者の一方（例えば、出願人、出願人の代理人又は審査官）が欠席することになる場合は、代替の手配を行うことができるように、速やかに他の当事者へ通知されるべきである。

審査官が電話を受けて討議が長引くことが明らかになった場合、又は審査官が状況を再検討するために時間を要することが明らかになった場合は、審査官から指定時に折り返し電話することで双方同意した上で、通話を終了させるべきである。審査官によって発信されたそのような通話及びその他すべての通話は、USPTOの機器及びソフトウェアを使用して行う必要がある。

審査官が許可し得る主題を示唆することは、面接により、許可し得るクレームに関して、早期の合意を促進する可能性を示すものであることを正当化できる。

事前の通知なしに、弁護士、代理人又は出願人が突然現れて面接を請求し、その時に審査官が、特に関与の事件であれば、面接を拒絶することは、正当化される可能性が十分にある。

面接は、事件の性質上、特定の課題を検討して解明するために面接が役立ち、かつ、審査官と出願人の間に相互理解をもたらし、それにより出願の手続が前進する場合に限り、行われるべきである。

従って、弁護士又は代理人は、面接時において、庁指令に関して発生した課題を協議するために十分に準備を整えるべきである。弁護士又は代理人がそのような準備をしていないことが明らかなきときは、面接は、再度、日程が設定されるべきである。弁護士、代理人又は出願人は、書面で提案する補正案又は協議事項（agenda）を提出することにより、面接で、出願人側が協議したい事項について、事前に示すことが望ましい。これにより、審査官は事前に面接準備を整え、また、提案された補正案に記載された事項に的を絞ることが促される。有効な面接を開催するために、両当事者は、不必要な中断を回避すべきである。緊急の場合を除いては、着信する電話呼び出し、電子メール又はテキストメッセージに対応してはならない。面接に参加するすべての当事者は、自身が、面接前に出願又は再審査手続における状況及び存在する課題に精通しているべきである。

審査官は、該当する場合は、面接時に討議のために提示されたクレームが更なる調査及び検討を要することについて表明することを躊躇すべきではない。審査官は、共通の見地に到ることができないと思われるとき、又は出願が更なる補正若しくは審査官による追加的な指令

を必要とすることが明らかになるときは、面接を終了させることを躊躇すべきではない。ただし、審査官は、面接中に、可能な限り問題点を確認し、かつ、相違点を解決することを試行すべきである。

通常は30分以内である合理的な時間を超えて、面接が延長されないように監視することは、すべての面接参加者の責任である。合理的な面接時間を超えて、面接時間が延長されないように監視することは、主任審査官の義務である。

自分で出願を行った出願人(自らの事件の手続を遂行していて、かつ、USPTOの手続に慣れていない出願人)との面接中に、審査官は、その事件の手続の前進をはかることができるような提案を行うことができる；これはすべて、審査官の裁量に委ねられる。ただし、面接に対して、過剰な時間は許可すべきではない。

審査官は、すべての受領している書面を精査しなければならない。MPEP § 714.05参照。第1回目の指令に対する完全な応答に、面接の要求が含まれている場合、審査官は、回答を検討した後、面接によって出願の認容が早まると思われる場合は、当該面接の要求を許可する必要がある。

面接の結果、合意に至る場合は、必要があれば、出願人又は出願人の弁護士若しくは代理人が合意に従った補正を速やかに提出するべく、通知されなければならない。

早期の検討を促すために、補正書及び／又は意見書の副本を紙で審査官に提出することができる。

補正書及び／又は意見書がUSPTO特許電子出願システムを使用して提出されたときは、審査官が当該書類に迅速にアクセスできるので、当該副本は不必要となる。詳細については、USPTOの Web サイトの特許センター リソース ページ (www.uspto.gov/PatentCenter) を参照してください。。MPEP § 502.05も参照。

如何なる面接の内容も、出願に記録されなければならない。MPEP § 502.03及び § 713.04参照。

連邦記録法の規定に従い、審査官面接要約様式を入力するのと同じ方法で、書面による通信又は記録の写しを、特許出願書類に保管されなければならない。

審査官は、最終拒絶後に面接を承認することができる。MPEP § 713.09参照。

V. 面接中のビデオ閲覧

USPTOは、特許審査官との面接中に、出願人からのビデオを閲覧することができる機器を有している。

審査官との面接中に、ビデオを提示することを希望する弁護士及び出願人は、ビデオの内容が出願における未決の課題と関係があること、及びその閲覧が手続を前進させることを立証することができなければならない。面接中に、出願人が表示させるビデオが、USPTOの機器で表示できない形式である場合は、出願人も、ビデオ表示のために必要な機器を、面接の場に持ち込まなければならない。ビデオの概要を含む面接の内容は、出願において記録されなければならない。MPEP § 713.04参照。

VI. 面接を行った審査官以外の審査官による審査

面接を行った審査官が別の技術センターへ転勤になり又は辞任し、別の審査官が審査を続行

することがある。面接済であったことが表示されているときは、後任の審査官は、面接で何らかの合意がされたか否かを確認しなければならない。明らかな誤り又は知られた先行技術がない場合等のように、状況が許す場合は、2番目の審査官は、先になされた合意内容に沿った立場を取るべきである。種の限定又は選択状況における電話実務についてはMPEP § 812.01を参照のこと。

VII. 協カツール

協カツールは、USPTOが提供するインターネット上の機器で、ビデオ会議機器及びソフトウェアなどの複数の電子通信機器を含む。審査官は、面接には、USPTOが提供する機器とソフトウェアのみを使用する必要がある。面接用のすべてのビデオ会議は、USPTOの担当者が開始又は主催する必要がある。

(様式省略)

713.02 最初の庁指令に先立つ面接 [R-07.2022]

最初の庁指令に先立つ面接を求める請求は、通常は、継続する又は差替えの出願に関しては承認される。それ以外のすべての出願に関しては、最初の庁指令に先立つ面接は、当該面接が出願に関する手続遂行を前進させると審査官が判断する場合には、奨励される。したがって、審査官は、最初の庁指令前の面接を請求する出願人が、その発明がなされた時点での技術水準についての一般的陳述、「最も近似した」先行技術と確信される3以下の参照文献の特定及び最も広い範囲を有するクレームが当該参照文献に対して如何に識別されているかについての説明を含む紙面を提供することを、要求することができる。特許規則1.133(a)参照。優先審査を求める出願人は、審査官との面接に参加する用意を整えるべきである。MPEP § 708.02(b)参照。

I. 調査チーム

技術センター技術ユニットにおける調査補助の要求は、主任審査官の同意があったときのみ認められるべきである。

II. 特許法の解説

USPTOは、特許法の解説者としても個人に対する助言者としても機能することはできない。

713.03 審査官に「探りを入れる」ための面接は認められない [R-08.2012]

主弁護士による了承が合意の成立条件となっていることが明らかである場合に、市外の弁護士の代理で手続する現地の弁護士となされる面接のように、審査官に「探りを入れる」ことのみを目的とした面接は、認められない。

713.04 面接の内容は記録されなければならない [R-01.2024]

面接において審査官との合意が成立したか否かに拘らず、面接の内容（出願の効果について討議した電子通信を含む）についての完全な書面による陳述書は、出願書類において記録されなければならない。その要件は、電子通信の交換中に生成された転写物の提出によって、

満たすことができる。特許規則1.133(b), MPEP § 502.03及び§ 713.01参照。

特許規則1.133 面接。

(b) 審査官との面接を検討して、再検討が請求されるすべての場合において、面接において、有利な措置を正当化するものとして提示された理由についての完全な書面による陳述が出願人によって提出されなければならない。面接は、特許規則1.111及び特許規則1.135に規定されている庁指令に対する返答の必要を除去しない。

特許規則1.2 手続は書面をもって行われるべきこと

USPTOに対するすべての手続は、書面によらなければならない。USPTOにおける、出願人又はその弁護士若しくは代理人の出席は不要である。USPTOの処分は、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。

USPTOの措置は、同庁における記録書類が面接内容を記録していないことにより不完全である場合は、専らこれを根拠とすることができない。したがって、審査官は、面接中に実体事項が議論された個々の面接について、面接要約様式を完成させなければならない。

出願人提唱面接については、面接内容に関する完全な書面による陳述は、未解決の指令に対する回答であることを又は回答がなく未解決であることを、定められた期間内に、出願包袋に記録されなければならない。面接の内容を出願包袋に記録することは出願人の責任であり、また、そのような記録がされているかを確認し、特許性の問題に直接関連する重大な不正確事項を訂正することは審査官の責任である。審査官提唱面接については、面接要約様式で記録するか又は面接により出願が許可される場合は、面接の完全な記録を審査官による補正書に組み込むかの何れかにより、面接内容を記録することは、審査官の責任である。審査官は、出願人が面接の内容を提出する必要があるか否かを必ず示さなければならない。

様式PTOL-413B(以下に再録する)は、審査官提唱面接の内容を記録するのに使用することができる。出願人提唱面接の面接概要様式(PTOL-413/413b)の例を以下に示す。

(様式 省略)

面接を完全かつ適切に記録するために含めるべき内容の一覧については以下の(I)を参照のこと。討議が手続事項のみに関するものであり、その事項が、MPEP § 812.01に面接記録作成についての別段の定めがある、限定要求のみを対象としているものであるか、又は庁指令若しくはそれに類似するものにおける誤記を指摘するものであるときは、面接記録作成手続から除外される。完全な面接記録が審査官による補正の中に組み込まれている場合は、審査官は面接要約様式を完成する必要はない。

出願人提唱面接と審査官提唱面接の両方について、審査官は、面接に先立って、討議すべき拒絶理由、クレーム及び先行技術文献を特定することにより、面接要約様式を完成させる作業に着手することが推奨される。審査官は、面接の終了時に、面接要約様式の「討議した問題」の部分に記入する必要がある。面接が終了した時点で、面接要約様式(PTOL-413/413b)の写しを添付書類とともに出願人(又は出願人の特許有資格実務家)に与えるか郵送する必要

がある。

面接要約様式は、面接が開催された日付を含まなければならない。かつ、面接の内容は適切に記録されなければならない。面接要約様式の副本は、面接終了時又は次回の公式連絡時若しくはその前に、出願人又は出願人の特許有資格者に郵送されることにより、適宜、出願人又は出願人の特許有資格実務家に提供される必要がある。様式の写しは、面接の終了時に出願人(又は出願人の弁護士若しくは代理人)に対して、ファックスで、又はUSPTOがインターネットによる通信を行うことの妥当な権限を有しているときには、電子メールで送付することができる。審査官からの追加の通信が許可前に行われる可能性が低い場合は、面接要約様式は、次回のUSPTOの通信とともによりも、むしろ速やかに、面接の後に、郵送されるべきである。

面接要約様式は、次の情報を記録するよう規定している。

- (A) 出願番号
- (B) 出願人の名称
- (C) 審査官の名称
- (D) 面接の日付
- (E) 面接の形式(電話、ビデオ会議又は対面)
- (F) 参加者(出願人、出願人の代理人その他)の名称
- (G) 討議されたすべての問題の詳細
- (H) 添付資料がある場合はその特定
- (I) 面接を行った審査官の署名

出願人提唱面接の場合は、面接要約様式には、未解決の指令への応答を記録するか又は未解決の指令がない場合は定められた期間を記録するかについて、面接内容を記録することが出願人の責任であることを示す注意を含める。また、面接が審査官により開始されなかった場合には、面接内容を記録するのは出願人の責任であることを、審査官が、出願人に口頭で注意を喚起することも望ましい。出願人により提唱された面接によって出願が許可された場合、特許発行の遅延可能性を生じなくするため、出願人はできる限り速やかに以下に掲げる事項を記録して、面接内容についての記録書類を提出することが推奨される。

I. 完全かつ適切な要約に求められる内容

面接内容の完全かつ適切な記録作成は、少なくとも次に掲げる適用項目を含めるか又は含むように補足しなければならない。

- (A) 提示された証拠物件又は行われた実演の内容の簡単な説明
- (B) 討議されたクレームの特定
- (C) 討議された、特定の先行技術の特定
- (D) 討議された実体的性質に関する主たる補正提案の同定。(審査官によって作成され面接要約様式に添付された写しを参照することができる。)
- (E) 出願人及び審査官の主要な論議に関する一般的要点が特定されなければならない。これは面接が、審査官の提唱による場合でも変らない。論議の特定は、長い、又は綿密なものである必要はない。論議についての逐語的又は高度に詳細な記述は要求されない。論議

の特定は、主たる論議の一般的性質又は要点が出願ファイルの文脈から理解できる場合には、十分である。勿論、出願人は、審査官に対して説得力があった、又は説得力を有するかもしれないと感じる主張を強調し、全面的に記述することを希望することができる。

(F) 討議されたその他の関連性のある事項についての一般的表示

(G) 適切な場合は、面接からの全般的結果又は成り行き

(H) 電子メールによる面接の場合は、インターネットで交換した内容についての写しが、作成され、また、連邦記録法によって要求されている特許出願包袋に、審査官面接要約様式と同一の方法で、入れられなければならない。

II. 審査官は正確性を点検すべきである。

審査官は、出願人による面接内容についての記録を注意深く見直すことが期待されている。記録が完全又は正確でない場合において、面接内容についての記録が、非最終庁指令に対する返答の中にあるときは、審査官は出願人に、特許規則1.135(c)に基づく返答を完全にするために2月の期間を与えることができる。

¶ 7.84 面接では、補正に応答してはならない

[1]に提出された返答は、先の庁指令に対して完全には応答しておらず、その理由は、それが[2]面接の内容についての完全又は正確な記録を含んでいないためである。[3]。前記の返答は誠実なものと思われる場合、出願人に対し、この通知の郵送日から2月の短縮された法定期間が与えられ、拒絶査定を回避するために減縮又は補正を提供することができる。この期間は、特許規則1.136(a)に基づいて延長を受けることができるが、如何なる場合も法（特許法133条）で設定された最大6月の期間を超えて、この書状への応答日を延長することはできない。

審査官ノート：

1. 括弧2に、面接の日付を挿入のこと。
2. 括弧3において、不備を説明のこと。

面接において行われたことに関する出願人による要約は、面接中に、審査官に起因する意見又は陳述の正確性を確定するために、注意深く点検されるべきである。誤りがあり、かつ、それが特許性の問題に直接関係する場合には、それは、審査官からの次回の庁通信において、指摘されるべきであり（例えば、拒絶、面接要約又は許可可能性に関する通知）、ここで、審査官は、審査官の主張又は陳述の正確な内容(version)を記載すべきである。記録が完全かつ正確である場合は、審査官は、面接内容を記録する紙面上に「面接記録、了承(Interview record OK)」の表示をもって記録に電子的に注釈を付すべきである。

713.05 面接が禁止される又は認可される特別な状況 [R-01.2024]

異例の状況を除いては、審査官との面接は、審判請求趣意書が提出された後又は出願に対して許可可能性の通知が郵送された後では、認められない。

審査官が許可可能な主題が存在していることを示唆しているとき、又は面接が、手続遂行を

継続することの適切性について出願人が判断するための支援となるときは、出願人の最初の返答の前の面接は適切なものとするができる。

USPTO職員は、登録されていない、又は停止されている、又は除外されている弁護士又は代理人と口頭又は書面の何れかによる出願に関して面接をすることを禁止されているが、当該弁護士又は代理人が出願人である出願であるときは、この限りでない。MPEP § 105参照。

面接(MPEP § 713)はしばしば、特許規則1.14の規定に基づく情報に対する権利を有するか否かについて深刻な疑義が存在するような非公式な性格の信任状を有する者によって、要求されることがある。一般的に面接は、願書に提出された提出書類の形で出願人又はその弁護士若しくは代理人からの適切な許可を与えられていない者には認められない。**単に閲覧する権限では、出願の実体に関する面接についての許可を受けるためには、十分な権限とはならない。**

面接は一般に、弁護士の委任状又は代理人資格において行動するための授權書を与えられていない、登録されている個人に対しては認められない。登録された有資格実務家が特許規則1.34に基づいて代理人として行動する場合、出願人提唱面接請求様式(PTOL-413A)を記入、署名し、提出することで、面接を実施する許可があることを示すことができる。これにより、面接前に委任状を提出及び受理の必要はない。ただし、特許法第122条(b)に基づいて公開されていない出願については、面接請求様式を使用して許可を得たとの記録がない弁護士又は代理人との面接は、特許法第122条(a)の機密保持要件を考慮して、弁護士又は代理人から提供された情報とファイルに基づいて行われる。MPEP § 405参照。

面接を実施する許可は、事前に提出した出願における応答などの書面を有しているだけでは確立されない。書類の提出は、その特定の提出に関して代理人として行動する権限があることの表明することに過ぎないためである。意匠特許有資格実務家は、面談の実施を含め、意匠特許に関する事項において代理人としてのみ行動することができる。MPEP § 402.04及び § 1502.02 参照。

追加的情報及び代理人資格において行動するための授權書の様式PTO/SB/84については、MPEP § 405参照。特許規則11.106に準拠して、有資格実務家は、顧客による承諾の通知なしでは、他の登録有資格実務家に対して、面接を行うことの権限を付与できないことについて、留意すること。さらに、有資格実務家は、承諾の通知を受けても、非有資格実務家に対して、面接を行うことの権限を付与できない。それは、法の規定された権限付与のない実務を支援するものとみなされるからである。特許規則11.505参照

記録されていない登録有資格実務家は面接を請求することができるが(その有資格実務家が、出願人又は記録されている弁護士によって、そのように行うことの権限が付与されることが条件とされる)、面接に先立って、好ましくは電子的に、委任状、出願人提唱面接請求様式(PTOL-413A)又は代理人資格において行動するための授權書を、提出することを推奨する。

面接は通常、請求当事者が、関連する原則を拘束する権限を有している場合を除き、承認されるべきではない。第三者又はその代理人が特許規則1.34の規定を利用して面談を実施したり、特許出願の実務規則で特に許可されていない他の措置を講じたりすることは、特許規則11.18の違反とみなされ、登録有資格実務家が行った場合は懲戒処分の対象となる可能性がある。特許規則11.18の違反に関する説明については、MPEP § 410を参照。

交渉する権限を有さない審査官との面接に関しては、面接時に正式な合意に到達できるようにするために、当該権限を有し、かつ、その出願に精通している審査官を必ず同席させるように手配する必要がある。

グループ面接

ワシントン、D.C. (コロンビア特別区) 地域から遠隔の地にいる弁護士(複数)であって、直接又はビデオ会議による面接を望む者にとっては、グループ面接は効果的である。面接の結果合意に達した場合は、必要に応じて、出願人又は出願人の弁護士若しくは代理人に、合意に従った補正を速やかに提出することを通知する必要がある。

713.06 当事者系の疑義は一方のみと協議してはならない [R-08.2012]

審査官は、当事者系の疑義を利害関係人の一方と討議をすることができない。

713.07 他の事件の露出 [R-07.2022]

面接の前に、審査官は、面接に必要なものを除くすべてのファイル、図面及びその他の書類が、目に入らないことを確認しなければならない。MPEP § 101参照。

713.08 実演、展示、ひな形 [R-07.2015]

問題とされている発明を、面接中に模型又はひな形によって展示又は実演することができる。模型又はひな形は一般に、出願記録の一部とは認められない。特許規則1.91参照。しかしながら、出願人によって提出された模型又は展示物であって、特許規則1.91を遵守しているものは、出願記録の一部とされる。MPEP § 608.03及び§ 608.03(a)参照。

模型又はひな形が面接の過程で、単に実演のために使用された場合は、それは記録の一部とされない(特許規則1.91を遵守していない)。実演/展示されたものについての完全な説明が出願に関して記録されなければならない。特許規則1.133(b)参照。USPTOに持ち込むには大き過ぎる装置又は展示物の実物説明は、監督特許審査官の承認を得て、(ワシントン、D.C. 地域にある)USPTOの外で、審査官が検査することができる。実演の立会又は展示物の検査は、出願に関する問題の展開又は解明において実際に必須であると推定される。

713.09 最終拒絶後から審判請求通知までの間の面接 [R-08.2017]

通常、出願を特許付与の状態にするため、又は審判の事前の課題解決のために、最終拒絶後に1回の面接が許される。しかしながら、面接の前に、面接の目的及び内容を簡潔に、なるべく文書にして提出しなければならない。当該面接は、審査官が、審判請求のための処置又

は解明はその後の名目的検討のみをもって成し遂げられると確信する場合に、承認を受けることができる。面接であって、単に、記録されている見解を再述する、又は名目的な再検討以上若しくは新規の調査を必要とするような新たな制限を討議するためのものは、否認されなければならない。MPEP § 714.13参照。

面接は、短縮法定期間の満了後、かつ、期間延長を伴わない、6月の許容される最長法定期間の前にすることができる。MPEP § 706.07(f)参照。

最終拒絶後の第2回目又はその後の面接は、審査官が、それが審判請求問題又は出願の処分を迅速化すると確信する場合に行うことができる。

審判請求通知後面接についてはMPEP § 1204.03参照。

713.10 特許規則1.312に基づく補正の提出に先行する面接 [R-08.2012]

出願が発行のために送付された後は、それはもはや、技術的に主任審査官の管轄下にはない。特許規則1.312。審査官との面接であって、登録されることが求められているクレームの詳細な検討を含み、また、おそらく、そのクレームが許可可能であるか否かを決定するための先行技術についての討議を強いるものは、与えられるべきではない。明らかなことは、特許規則1.312に基づいて提出される補正についての検討は、権利事項として要求することができないので、出願人は、非公式に提示された補正の検討に関し、公式に提出された補正に関し出願人に与えられる検討より、より大きい検討を受ける権利を有さないということである。

許可通知が既に郵送されていた事件に関する面接請求は、異例の状況である旨の書面による証明に基づく、技術センター長の明示の承認がある場合に限り、承認されるべきである。

714 補正, 出願人の手続 [R-07. 2022]

特許規則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、特許規則1. 52を遵守し、指定した補正を指示する書類を提出することによって行う。

(b) 明細書。「大きな表」(特許規則1. 58(c)), 「コンピュータ・プログラム一覧付録」(特許規則1. 96(c) (5)及び(7))及び「配列表」又はCFR(特許規則1. 825), 若しくは「配列表XML」(特許規則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、又は差替明細書の提出によって行われなければならない。

(1) 段落を削除, 置き換え又は追加するための補正。項目見出し又は発明の名称の補正を含め、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、次に掲げる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、その箇所を明確に特定しており、明細書の1又は複数の段落を削除し、1の段落を1以上の段落によって取替又は1以上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マーキングが付されているもの。追加される主題に係る文言は、追加される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、取消線をもって示されるものとするが、連続する5以下の文字を削除するためには、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。削除される主題に係る文言は、取消線が容易に認識されない場合は、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への挿入によって示されてはならない。削除の指図は、段落番号によって段落を特定すること、又は段落特定のために必要なときは、その段落の始めと終わりの数語を含めることができる。

(2) 代替項目による補正。明細書の項目が特許規則1. 77(b), 特許規則1. 154(b)又は特許規則1. 163(c)に定められている項目見出しを含んでいる場合は、明細書の補正であって、クレームについてのものでないものは、次に掲げるものを提出することによってすることができる。

(i) 指図が付記されている、項目見出しへの言及であって、その場所を明確に特定しており、明細書その項目を削除し、削除された当該項目を代替項目によって代替するためのもの、及び

(ii) 代替項目であって、その項目の旧版に対するすべての変更を示すマーキングが付されているもの。

追加される主題に係る文言は、追加される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、取消線をもって示されるものとするが、連続する5以下の文字を削除するためには、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。削除される主題に係る文言は、取消線が容易に認識されない場合は、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) 代用明細書による補正。明細書は、クレームを除き、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) 明細書を取り替えるための指図書，及び

(ii) 特許規則1.125(b)及び(c)を遵守する代用明細書。

(4) **前に削除し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る場合は，それが再度補正されるか，又は代用明細書が提出される場合を除き，再表示されない。

(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，それぞれ特許規則1.58(g)の「大きな表」，特許規則11.96(c)(5)の「コンピュータ・プログラム一覧付録」，特許規則11.825の「配列表」又は特許規則11.835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，その全体のクレームを，本項に記載するように，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地位が次の識別後，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，昇順の数字によって表示されなければならない。「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を含む本文を含む紙面は，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なければならない。削除される事項の本文は，取消線をもって示されなければならないが，連続する5以下の文字の削除を示すためには，削除される文字の前後に置かれる二重括弧を使用することができる。削除される主題の本文は，取消線を容易に認識することができない場合は，二重括弧に入れ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よっ

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、その直前版に対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、次の方式で行われなければならない。出願図面についての変更は、特許規則1.84，又は非仮国際意匠出願においては、特許規則1.84(c)並びに1.1026を遵守していなければならない。また、その変更は、補正書の付属書とされ、その上端余白に「差替用紙」と表示された、図面の差替用紙上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項目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。**開示は、USPTOからの要求があったときは、説明及び定義の不正確を訂正するために、また、クレーム、明細書の残余の部分及び図面の間の実質的整合性を確保するために補正されなければならない。

(f) **新規事項の不許可。**補正は、出願の開示内容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USPTOによって行われる、クレームを含む出願明細書の変更は、挿入又は削除を行うべき箇所を正確に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。(b)(1)，(b)(2)又は(c)(1)の遵守は要求されない。

(h) **補正項目。**補正書類の個々の項目(例えば、クレームの補正、明細書の補正、代替図面及び備考)は、独立した紙面で始めなければならない。

(i) **再発行出願に関する補正。**再発行出願に関する説明及びクレームに対する補正は、特許規則1.173を遵守し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、特許規則1.530を遵守し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、仮出願に関して補正が行われる場合は、その補正は本条の規定を遵守しなければならない。仮出願についての補正書は、仮出願ファイルに入れられるが、記録することはできない。

I. 出願人が補正をすることができる時期

出願人は、次のときに補正することができる。

(A) 最初の庁指令の前又は後並びに特許規則1.112規定の第2回庁指令の後

(B) 最終拒絶の後。ただし、補正が特許規則1.116の基準を満たしていることが条件とされる。

(C) 特許規則41.31(a)の規定による、審判請求通知書の提出日の後。ただし、補正が特許規則1.116の基準を満たしていることが条件とされる。及び

(D) 審査官によって要求される場合、及び明示して要求されたとき

仮出願に関する補正は、通常は行われぬ。ただし、仮出願に関して補正が行われる場合は、その補正は特許規則1.121の規定を遵守しなければならない。仮出願についての補正書は、仮出願ファイルに入れられるが、記録することはできない。

II. 特許規則1.121の補正方法

2003年7月30日以後に提出される補正はすべて、特許規則1.121であって、2003年7月30日のフェデラル・レジスター(連邦行政命令集), 65 Fed. Reg. 38611において発表された、最終規則作成通知において改正されているものを遵守しなければならない。補正をする方法は、特許出願に関する最初から最後まで電子的イメージ処理の実施を援助するために改正されている。特に変更が、電子的イメージ・データのキャプチャー及び処理を容易にし、特許出願手続を能率的にするために行われた。2003年7月30日以後に提出される補正が特許規則1.121の改正規則を遵守していない場合は、USPTOは出願人に対し、不遵守補正についての通知をもって、その補正が受理されないことを通告する。

改正された補正実務は、次のように要約される。

A. 補正項目

補正書類の個々の項目(例えば、明細書補正、クレーム補正、図面補正及び備考)は、包袋に置かれる補正書の個々の項目に関する個別の目次付け及び電子的スキャンを容易にするために、独立したシートで始めなければならない。出願人は、補正書を提出するとき、次の方式を使用することを奨励される。補正書は、次に掲げるものを次の順序で含んでいなければならない

らない。

(A) 表紙又は該当する出願情報(例えば, 出願番号, 出願人, 出願日)を提供する導入的評釈。これは次に掲げる各々の項目が始まる補正書のページを示すことによって, 補正書の内容についての目次の役割を果たす。

(B) (明細書の補正がある場合は)「明細書の補正」という標題の項目(独立した用紙で始めなければならない)。この項目は, 開示の要約についての補正を含め, 明細書についてのすべての補正を含まなければならない。詳細はIIのB以後で説明。

(C) (クレームの補正がある場合は)「クレームの補正」という標題の項目(独立した用紙で始めなければならない)であって, その出願に関して提示されたことのあるすべてのクレームの一覧を含んでいるもの。詳細はIIのC以後で説明。

(D) (図面の補正がある場合は)「図面の補正」という標題の項目(独立した用紙で始めなければならない)であって, 図面についての変更のすべてが論議されているもの。詳細はIIのD以後で説明。

(E) 備考の項目(独立した用紙で始めなければならない)。及び

(F) 提出されるすべての図面。「差替用紙」, 「新規用紙」又は「注釈付き用紙」がある場合は, それを含む。

B. 明細書についての補正

明細書についての補正であって, クレーム, 「大きな表」(特許規則1.58(c)), 「コンピュータ・プログラム一覧付録」(特許規則1.96(c)(5)及び(7)), 「配列表」(特許規則1.825)又は「配列表 XML」(特許規則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, 又は差替明細書の提出によって行われなければならない(特許規則1.125)。「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」への変更は, 「大きな表」の場合は特許規則1.581.58(g), 「コンピュータ・プログラム一覧付録」の場合は特許規則1.96(c)(5), 「配列表」の場合は特許規則1.825又は「配列表 XML」の場合は特許規則1.835に従わなければならない。出願に係る明細書の段落を削除, 差替又は追加するためには, 補正は, 修正される段落をその段落番号(MPEP § 608.01), ページ及び行又は他の明確な方法の何れかによって, 明確に特定しなければならず, また, 差替又は新規の段落が添付されていなければならない。差替段落は, 変更を示すマーキングを含んでいなければならない。差替段落に関する別途のクリーン(無加筆)版は要求されない。新たな段落は, マーキング(例えば, 下線)を有さないクリーンな形式で提示されなければならない。

特許規則1.52(b)(6)に規定されているように, 出願において段落番号が含まれている場合は, 出願人は補正を提出するとき, 番号によって特定の段落に容易に言及することができる。番号が付された段落が単一の段落で差し替えられる場合には, 追加される差替段落には差し替えられる段落と同じ番号が付されなければならない。2以上の段落が当初の単一段落を差し替える場合は, 追加される段落(複数)の番号の付け方は, 最初の差替段落に当初の番号を使用し, 第2及びその後の追加される段落に対して増大する少数を続ける方法, 例えば, 当初の段落 [0071] が [0071], [0071.1] 及び [0071.2] により差し替えられる方法によらなければならない。番号が付された段落が削除される場合は, それに続く段落の番号

は元のままにしておかなければならない。

特許規則1.121(b)(1)(ii)は、差替段落の全文がその段落の前の版に対する変更のすべてを示すマーキングを付して提供されるべきことを要求する。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。削除される主題に関する本文は、取消線をもって示されなければならないが、連続5字以下の文字(例えば、[eror]の削除を示すためには二重括弧を使用することができる(例えば、[eror]。特許規則1.121に記載されている[括弧(bracket)]という用語は、スケアー・ブラケット-[]を意味しており、パレンセシス-()を意味しない。削除される主題の本文は、取消線が容易には認識されない場合には、二重括弧を入れることによって示されなければならない(例えば、数字「4」の削除は、[4]として示されなければならない。二重括弧使用の代替的方法としては、しかしながら、本文のエキストラ部分を、すべて取消線をもって取り消される本文の前及び後に含め、その後、要望する変更を伴うエキストラの本文を含め、かつ、下線を付すという方法とすることができる(例えば、~~number 4~~をnumber 14)。追加される段落に関しては、特許規則1.121(b)(1)(iii)は、追加される段落の全文が下線を付さないクリーンな形式で提出されるべきことを要求している。類似的に、特許規則1.121(B)(1)(iv)の規定では、加筆版は、削除される段落に関しては提供されてはならない。削除される段落を指示する、又は特定することのみで十分である。削除の指図は、その段落を段落番号、ページ及び行の番号によって特定すること、又は段落の特定のために必要なときは、最初及び最後の数語又はその段落を含めることができる。

出願人はまた、明細書を差替項目によって補正することを許可される(例えば、特許規則1.77(b)、1.154(b)又は1.163(c)の定めるところによる)。差替段落の場合と同様に、差替項目の補正後版であって、その項目の前の版に対するすべての変更を示すマーキングが付されているものを提供するように要求される。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をもって示されなければならないが、削除される文字の前後に置かれる二重括弧が連続する5字以下を削除するために使用することができる場合を除く。削除される主題の本文は、取消線が容易に認識されない場合は、二重括弧に入れて示されなければならない。

特に、本質的に些少な補正である、開示の要約書に対する補正書に関して、直前の版に対するすべての改訂を示すための方法として、取消線及び下線を使用し、特許規則1.121(b)(2)(ii)に基づく改正版として、要約書は提供されるべきである。要約書が実質的に書き改められ、かつ、補正された要約書が、先に提出した要約書の版と殆ど又は全く類似していない場合は、新たな(代替の)要約書を、先の要約書版についての取消し用の指示書を添えて、鮮明な様式で提供することができる。その新たな要約書の本文は、下線引きされてはならない。出願人にとって、意味及び言語が見解及び理解の面からみて不明瞭である箇所を取消線及び下線を用いて示した要約書を作成し、かつ、提供することは逆効果となる。先の要約書の改訂版を供給するか、又は鮮明な様式による新たな要約書を供給するかということに関係なく、要約書は、別個のシートの紙面上での要約書の文章長さ及び配置に関する特許規則1.72(b)に準拠しなければならない。

出願人はその明細書を、代用明細書を提出することによって補正することも許されているが、特許規則1.125(b)及び(c)の要件が満たされていることが条件とされる。特許規則1.125に基づき、代用明細書のクリーン版、前の版に対する明細書変更を示している別途の加筆版及び代用明細書は新規事項を含んでいない旨の陳述書が要求される。

前に削除された段落又は項目は、前に削除され得た主題を提示している後続の補正によってのみ回復することができる。前に登録された補正を除去するための、出願人の指示は許可されない。

C. クレームについて補正

個々の補正書類であって、現存するクレームの削除を含む、現存クレームについての変更又は新規クレームの提出を含むものは、その出願に関して提出されたことがあるすべてのクレーム(前に取り消された及び登録されなかったクレームを含む)についての完全な一覧を含んでいなければならない。個々のクレーム番号の後に、そのクレームの地位識別語が括弧に入れて提示されなければならない。また、審査中の個々のクレーム並びに取り消されたすべてのクレーム(各々、今回の変更を示すためのマーキングがある場合は、それを付したもの)の本文が提示されなければならない。この一覧は、出願クレームをすべての以前のバージョンへの置き換えに役立つ。

(A) 地位識別語：

前に取り消された又は取り下げられたクレームがある場合はそれを含め、出願に関するすべてのクレームについての現在の地位が与えられなければならない。地位は、次に掲げる識別語を括弧付き表現の形で、クレーム番号の後に置くことによって示される：(原)、(今回補正)、(前に提出)、(取消)、(取下)又は(無登録)。(取下-今回補正)という地位識別語も、今回補正される、取り下げられているクレームについては受理可能である。受理可能な択一的地位識別語に関しては、下記段落(E)参照。

予備的補正によって追加されるクレームは、地位識別語(新規)を(原)の代わりに有さなければならない。予備的補正がその出願の出願日に存在しており、かつ、当該クレームが原開示の一部として処理される場合も同様である。出願人が後続の補正書を提出する場合には、出願人はその出願に関し、そのクレームが補正されないときは地位識別語(前回提出)を、クレームが補正されるときは(今回補正)を使用しなければならない。クレームであって、その出願の出願日に存在している予備的補正書によって取り消されるものは、記載することが要求され、また、予備的補正書及び後続の補正書がある場合は、その補正書に地位識別語「取消」を有さなければならない。

地位識別語(無登録)は、前に補正(例えば、最終後)として提案されたクレームであって、登録を拒絶されたものに対して使用される。合衆国国内段階出願に関して提出された補正に関しては、国際出願日又はPCT規則91の規定によって更正された日に存在していたクレームは、地位識別語(原)を有さなければならない；クレームであって、PCT第19条又は第34条に基づいて補正又は追加され、合衆国国内段階出願に関して効力を有するものは、地位識別語(前に提出)を有さなければならない；また、クレームであって、合衆国国内段階出願に関する効力を有して、PCT第9条又は第34条の規定によって取り消されるものは、地位識別語(取消)を有さなければならない。合衆国国内段階出願に関して提出される補正

が、クレームの変更をしようとするものである場合は、そのクレームに対しては地位識別語(今回補正)が使用されなければならない。

限定又は種の選択の要求に対する返答として提出される補正及び後続の補正に関しては、非選択とされたクレームは、地位識別語(取下)を有さなければならない。補正される非選択クレームは、地位識別語(取下)又は(取下-今回補正)の何れかを有さなければならない。また、非選択クレームの本文は、変更を示すマーキングを付して提示されなければならない。取り消される非選択クレームは、地位識別語(取消)を有さなければならない。

(B) 変更を示すマーキング：今回補正されるクレームのすべては、その直前版に対してされている変更を示すためのマーキングを付して提示されなければならない。補正されるクレームにおける変更は、(削除事項に関して)取消線又は(追加事項に関して)下線をもって示されるものとするが、次の2の方法による例外を有する：(1) 連続する5字以下の文字に関しては二重括弧を使用することができる(例えば，[[error]])：(2) 取消線が容易に認識できない場合には(例えば，数字「4」又は一定の句読点の削除)，二重括弧が使用されなければならない(例えば，[4])。二重括弧使用の代替的方法としては、しかしながら、本文のエキストラ部分を、すべて取消線によって取り消される本文の前及び後に含め、その後、要望する変更を伴うエキストラの本文を含め、かつ、下線を付すという方法とすることができる(例えば，number 4をnumber 14)。付属するクリーン版は要求されず、また、提出されてはならない。「今回補正」又は「取下げ」の地位にあるクレームのみが、マーキングを含む。

補正によって追加されるクレームは、「新規」として表示されなければならない。また、そのクレームの本文には下線を付してはならない。

(C) クレームの本文：審査中の係属クレーム及び取り下げられるクレームのすべてに係る本文は、何れかのクレームが補正される度に提出されなければならない。取り下げられるクレームを含め、今回補正されない係属クレームの本文は、クリーン版、すなわち、マーキングのないものによって提出されなければならない。クリーン版によって提出されるクレームは、それが、そのクレームの直前版に存在していたマーキングの省略を除き、それは、そのクレームの直前版に対して変更がされていない旨の主張を構成する。取り消されるクレームは「取消」として表示されなければならない；クレームの本文は提示されてはならない。取り消すための指図の提出は、随意である。取り消され、登録されないクレームは、クレームの本文を提示することなく、クレーム番号及び地位識別語のみによって記載されなければならない。出願人が、取り消された又は登録されなかったクレームの本文を補正の形で提出した場合は、USPTOは、処理時間を短縮するために、不遵守補正についての通知を送付する代わりに、当該補正を受理することができるが、その補正がそれ以外には特許規則1.121を遵守していることが条件とされる。

(D) クレーム番号：個々の補正書におけるクレームのすべては、昇順の数字を付して提示されなければならない。取り消される又は登録されない、連続するクレームは、1の陳述に集約することができる(例えば、クレーム1-5(取消))。

取り消されたクレームは、後続の補正書であって、そのクレームを新たなクレーム番号を有する新たなクレームとして提示するものによってのみ回復することができる。クレーム(複数)の原初の番号は、手続全体において保持されなければならない。クレームが取り消されるとき、残りのクレームの番号を付け替えてはならない。例えば、出願人が原明細書のすべてのクレームを取り消し、新たなクレーム群を追加する場合は、クレーム一覧は地位識別語(取消)が付された、取り消されたクレームのすべてを含まなければならない(取り消された複数のクレームは1の陳述に集約することができる)。新たなクレームは、特許規則1.126に従い、前に提示された(登録されているか否かを問わない)最も大きい数のクレーム番号の次から始まる連続番号が付されなければならない。

クレーム一覧の具体例：
クレーム1-5(取消[canceled])
クレーム6(取下[withdrawn])：バケットを作る方法
クレーム7(前に提出[previously presented])：青色ハンドル付きバケット
クレーム8(今回補正[currently amended])：緑青色ハンドル付きバケット
クレーム9(取下[withdrawn])：熔融状態のプラスチック素材を使用して、クレーム6のバケットを作る方法
クレーム10(原[original])：木製ハンドルを有する、クレーム8のバケット
クレーム11(取消[canceled])
クレーム12(前に提出[previously presented])：周囲の上部へりを有するバケット
クレーム13(無登録[not entered])
クレーム14(新規[new])：プラスチックの横部及び底部を有するバケット

(E) 受理可能な択一的地位識別語：手続遅延を回避するために、USPTOは特許規則1.121の一定の規定について権利を放棄し、特許規則1.121(c)には明示されていない択一的地位識別語を受理する。従って、補正が特許規則1.121を遵守している場合は、下記の択一的地位識別語を含むクレーム一覧が受理される。特許規則1.121(c), 1296 OG 27(2005年7月5日の下での一定の不遵守補正の受理を参照のこと。

特許規則1.121記載の地位識別語	受理可能な代替用語
1. 原[original]	原クレーム及び原提出クレーム
2. 今回補正[currently amended]	現行補正；今回補正されるクレーム
3. 取消[canceled]	具体的効果を伴わずに取り消す：Cancel： Canceled： Canceled： Canceled herein； Previously canceled； canceled claim； and Deleted
4. 取下[withdrawn]	検討から取下げ；取下一新規；取り下げられたクレーム；及び取下一今回補正
5. 前に提出 [previously presented]	前に補正；前に追加；前に提出及び前に提出したクレーム
6. 新規[new]	新規に追加；及び新規クレーム

USPTOは、特許規則1.121(c)に規定されている地位識別語の追加の変異形であって、上記に記載されていないものも受理することもできるが、USPTO職員がそのクレームの地位が正確かつ明瞭であると判断することが条件とされる。択一的地位識別語を受理するとき、審査官は、審査官補正を使用して、地位識別語を更正することを要求されない。出願人は、それについての通告を受けず、また、更正をするために、規定を遵守する補正書を提出することを要求されない。審査官は登録事項上に、択一的地位識別語が受理された旨の記述をする必要はない。

D. 図面の補正

出願図面についての変更は、特許規則1.84を遵守しなければならない。また、図面の差替用紙によって提出されなければならないものとし、出願人が実質的変更を伴わない、一層良質の図面を提出するのみのことになる場合も同様である。追加の新規図面は、図面の新規用紙によって提出されなければならない。図面の差替又は新規用紙は、補正書類の添付物でなければならない。また、上部余白に「差替用紙」として特定されなければならない。新規図面用紙は、上部余白に「新規用紙」として特定されなければならない。差替図面用紙は、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。1の図のみが補正される場合でも同様である。補正図面の図又は図番号は「補正」として標示されてはならない。補正される、図面の図についての、変更がされた旨の注釈を含む加筆版を含めることができる。加筆版は、「注釈付き用紙」として明瞭に標示されなければならない。行われた変更を指示する注釈を含む、補正された図面・図についての加筆版は、審査官によって要求された場合は、提供されなければならない。

行われた変更についての説明は、「図面の補正」又は補正書類の備考項目として提出されなければならない。図面の図についての変更が審査官によって承認されなかった場合は、出願人に対し、次の庁指令によって通告される。出願人は、明細書の図面の項の簡単及び詳細な説明が図面の変更と一致していない場合は、それらを補正しなければならない。例えば、出願人が新規の図面用紙を提出する場合は、新規図面に簡単及び詳細な説明を追加するために明細書の補正が要求される。

図面訂正提案実務は廃止された。図面の変更に関しては、出願人は変更が行われた図面の差替用紙を提出することを要求される。赤インクによる変更提案は提出してはならない。図面訂正提案は、特許規則1.121(d)に基づき、不遵守のものとして取り扱われる。図面への方式拒絶に対する返答においては、出願人は図面変更を、図面の差替用紙又は訂正がされた図面の新規用紙を提出することによって、届け出なければならない。庁の製図家に対する書簡は、今では要求されない。

許可後の明細書及びクレームの補正を伴っていない図面提出物は、データ管理局に発送されなければならない。

E. 審査官の補正

特許規則1.121(g)は、USPTOが手続の迅速化及び循環期間(サイクル・タイム)の短縮のために、クレームを含む明細書の補正を審査官の補正によって、段落/項目/クレームの差替えなしに、行うことを許可している。クレームを含む明細書における主題の追加又は削除は、明細書又はクレームの正確な場所において変更をすべき旨の指示によって行うことができる。審査官の補正は、特許規則1.121(b)(1)、(b)(2)又は(c)の条項を遵守する必要がない。MPEP § 1302.4参照。

不遵守の補正が他の点においては出願を許可できる状態にするものである場合は、審査官は不遵守の補正を登録し、不遵守(例えば、正しくない地位識別語)を訂正するための審査官補正を提供することができる。同様に、許可後の、特許規則1.121に基づく補正が特許規則1.121に基づき不遵守のものであり、かつ、その補正の登録が他の面では推奨される場合は、審査官はその補正を登録し、また、審査官補正を使用して、不遵守(例えば、正しくない地位識別語)を訂正することができる。不遵守の補正についての更なる情報に関しては、サブセクション「F. 不遵守の補正」参照。例えば、補正に関して一部の地位識別語が正しくない場合は、審査官はその補正を登録し、また、次のことを行うことができる。

- (A) クレーム一覧であって、審査官補正による適切な地位識別語を伴っているクレームのすべてを提示するものを提供すること
- (B) 不遵守補正に係るクレーム一覧の写しを印刷し、不適切な地位識別語は線を引いて打ち消し、正しい地位識別語を記入し、それを審査官補正に対し添付物として含めること、又は
- (C) 不適切な地位識別語を審査官補正における指示によって訂正すること

審査官補正は、その対象である補正が如何なる理由で不遵守であるか、及びそれがどのように訂正されたかということを含まなければならない。出願人又は弁護士/登録されている代理人からの授権及び適切な期間延長は、変更が実質的でない(例えば、書式の誤り又は誤記の訂正)場合は要求されない。当該審査官補正は、期間延長をすることなく、返答期間の後又は短縮法定期間の後に行うことができるが、不遵守の補正書が適時に提出されていたことが条件とされる。

授権及び適切な期間延長が、審査官補正によってされる変更が実質的である(例えば、審査官補正がクレームの取消又はクレームの範囲の変更を含んでいる)場合には、必要とされる。授権は、最終庁指令に記載されている返答期間内に与えられなければならない。MPEP § 1302.04参照。

F. 不遵守の補正

2003年7月30日以後に提出された補正書が、(2003年6月30日に改正された)特許規則1.121を遵守していない場合は、USPTOは出願人に対し、不遵守補正についての通知、様式PTOL-324によって、その補正書が特許規則1.121の要件を遵守していない旨を通告し、次の事項を特定する。

- (1) 不遵守となっている補正項目(例えば、クレーム項目の補正)；
- (2) 遵守を要求される項目(例えば、特許規則1.121(c)を遵守するクレーム一覧)；

(3) 補正項目が特許規則1. 121を遵守していないとする理由(例えば、地位識別語が欠落している)。

補正の種類が、規則を遵守するための期間が与えられるか否か、及び通知に対する出願人の返答が、全体の訂正された補正の代わりに、訂正された補正項目(例えば、特許規則1. 121(c)を遵守する完全なクレーム一覧)によって構成されなければならないか否かを決定する。不遵守補正が、

- (A) その出願の出願日より後に提出される予備的補正である場合は、技術支援スタッフ(TSS, technical support staff)が、2月の返答期間を設定する通知書を送付する。期間延長は許可されない。適時の返答を提出しないときは、予備的補正が登録されることなく出願が審査されることになる。出願人の返答は、補正の訂正項目を含むよう要求される。
- (B) その出願の出願日に存在している予備的補正である場合は、特許出願処理局(OPAP)が出願人に、2月の返答期間を設定する通知書(例えば、訂正後の出願書類の提出を求める通知書)を送付する。期間延長は、特許規則1. 136(a)に基づいて受けることができる。OPAP通知書に対する返答の不履行は、その出願の放棄を生じる。出願人の返答は、補正が明細書に対するものである場合は、特許規則1. 125に基づく代用明細書又は補正がクレームに対するものである場合は、完全なクレーム一覧の何れかを含むことが要求される。
- (C) 非最終補正(RCE(再審査請求)に係る提出物として提出される補正を含む)である場合は、TSSは、2月の返答期間を設定する通知書を送付する。期間延長は、特許規則1. 136(a)に基づいて受けることができる。この通知書に対する返答の不履行は、その出願の放棄を生じる。出願人の返答は、訂正された補正項目を含むことが要求される。
- (D) 最終後の補正である場合は、無登録の地位において審査官に発送される。補正書が特許規則1. 116を遵守していない(例えば、提案された補正が、更なる検討及び/又は調査を必要とする新規問題を提起している)場合に不登録理由を提供することに加え、最終後の補正における不遵守があるときは、審査官はまた、勧告的指令によって、それについても指摘しなければならない。審査官は勧告的指令に、不遵守補正についての通知書を添付しなければならない。通知書は、不遵守を訂正するための新たな期間を提供しない。返答期間は、最終庁指令の郵送から継続して進行する。出願人は、出願の放棄を回避するためには、最終庁指令に対して依然として返答をする必要がある。出願人が他の最終後の補正を提出しようと思うときは、訂正された補正全体(訂正された補正項目のみではない)が、最終庁指令に記載されている期間内に提出されなければならない。
- (E) 補充的補正書であって、特許規則1. 103(a)又は(c)に基づく処分停止が存在していないときに提出されるものである場合は、その補正書は審査官に発送される。当該補充的補正書は、権利事項としては、登録されない。特許規則1. 111(a)(2)(ii)参照。審査官は、その補正書が登録を承認されなかったときは、出願人に通告する。審査官は様式文例7. 147を使用することができる。MPEP § 7. 14. 03(a)参照。
- (F) 補充的補正書であって、特許規則1. 103(a)又は(c)に基づく停止期間内に提出されるものである場合は(例えば、出願人がRCEの提出時に処分停止を要求した)、TSSは返答のために2月の返答期間を設定する通知書を送付する。期間延長は許可されない。適時の返

答の不履行は、補充的補正書が登録されることなく、その出願が審査されることになる。出願人の返答は、訂正された補正項目を含むよう要求される。

- (G) Quayle指令に対する返答として提出された補正書である場合は、TSSは2月の返答期間を設定する通知書を送付する。特許規則1.136(a)に基づき期間延長を受けることができる。この通知に対する返答の不履行は、出願の放棄を生じる。出願人の返答は、訂正された補正項目を含むことを要求される。
- (H) 特許規則1.312に基づく許可後の補正書である場合は、補正書は審査官に対して発送される。特許規則1.312に基づく補正書は、権利事項としては登録されない。審査官は、その補正書が登録を承認されなかったときは、出願人に通告する。審査官は不遵守の補正についての通知(特許規則1.121)を、様式PTO-271、規則312通信に対する返答に添付することができる(MPEP § 714.16(d)参照)。この通知は、新たな期間を提供しない。出願人が、特許規則1.312に基づく他の許可後の補正を提出しようと思うときは、訂正された補正全体が、発行手数料納付前に提出されなければならない。

補正(最終後の補正を含む)であって、出願に関して前に納付されているクレームの数を超過する新規クレームを追加するものには、所要の超過クレーム手数料が添付されなければならない。超過手数料の不納は、補正書の不登録を生じる。MPEP § 607参照。

G. 補正の登録、その指示、不備

補正の登録についての指示が不備である場合がある。具体例としては、段落番号及び/又は指定されるページ及び行に関する誤り又は補正の挿入対象となる段落若しくは項目が生じる場合での、その箇所についての正確性の欠如を含む。正しい記入場所が文脈から明らかな場合は、補正用紙は、技術センターにおいて適切に補正され、また、それについての注記であって、その変更に対して全面的責任を負う審査官によってインクで頭文字での署名が、補正用紙の余白において行われる。次の序指令によって、出願人には、補正に関するこの変更及びそのように補正された形での補正の登録について通知されなければならない。出願人はまた、不備のある指示及び文脈が出願人の意図についての疑問を残す場合は、補正の不登録についても通知される。

H. 補正書についての補正

明細書の差替段落又は項目が補正されるべきときには、それは全面的に書き換えられ、最初の挿入は取り消されなければならない。明細書に係る差替の段落又は項目についての加筆版は、追加される主題を指摘するための下線、削除される主題を指摘するための取消線を使用して、提出されなければならない。補正によって取り消される(その全体が削除される)クレームは、そのクレームを新たなクレーム番号を有する新規のクレームとして提出する後の補正によってのみ、回復させることができる。

(様式省略)

III. 再審査手続及び再発行出願に関する補正

再発行出願に関する補正書は、特許規則1.173に従って提出されなければならない。査定系及び当事者系再審査手続に関する補正書は、特許規則1.530に従って提出されなければならない。特許・所有者・提起の査定系再審査に関しては、特許所有者は、査定系再審査請求の

ときに、特許規則1.510(e)に従って補正をすることができる。査定系再審査手続に関しては、再審査請求及び再審査命令の日の間では、補正書又は返答書は提出することができない。特許規則1.530(a)参照。

特許規則1.525に基づく再審査命令の後、かつ、再審査手続に係る審査段階の前においては、補正書は、特許規則1.530(b)に基づく、特許所有者の陳述書を添付する場合に限り、提出することができる。査定系再審査手続に係る審査段階においては、補正書は次に掲げる時期に提出することができる。

- (A) 特許規則1.112に指定されている最初の審査の後
- (B) 最終拒絶又は審判請求が行われた後。ただし、補正書が特許規則1.116の基準を満たしていることが条件とされる。及び
- (C) 審査官によって明示して要求されたとき

MPEP § 714.12も参照。

査定系再審査手続に関する補正については、MPEP § 2250及び§ 2260も参照のこと。当事者系再審査手続に関する特許所有者による補正については、MPEP § 2666.01及び§ 2672参照。再発行出願に関する補正については、MPEP § 1453参照。

714.01 補正書への署名 [R-08.2012]

補正書は、出願の手続をする権限を有する者が署名しなければならない。署名のない又は不適切に署名された補正書は、登録されない。MPEP § 714.01(a)参照。

必要な電話連絡を容易にするために、地域コード及び内線番号を付した完全な電話番号が、望ましくは、署名の近くに与えられることが勧告される。

714.01(a) 署名されていない又は不適切に署名されている補正書 [R-10.2019]

特許規則1.33 特許出願、再審査手続及びその他の手続に関する通信。

(b) 補正書及びその他の紙面。出願において提出される補正書及びその他の紙面は、§ 1.27(c)(2)(iii)又は(c)(2)(iv)に準拠する主張書を除き、次の何れかの者によって署名されていなければならない：

- (1) 記録されている特許実務家；
- (2) § 1.34の規定に基づく代理人資格において行動する、記録されていない特許実務家；
又は
- (3) 出願人(§ 1.42)。ただし、別の形で特定されていない場合は、法的主体のために提出されたすべての紙面は特許実務家によって署名されなければならない。

特許規則1.33(改正前) 特許出願、再審査手続及びその他の手続に関する通信(2012年9月16日前に提出された出願に適用)。

(b) 補正書その他の紙面

出願において提出される補正書及びその他の紙面は、この部の§ 1.27(c)(2)(ii)に準拠する

主張書を除き、次の何れかの者によって署名されていなければならない：

- (1) § 1.32(b)に遵守して指名されている記録されている特許有資格実務家；
- (2) § 1.34に基づく代理人資格において行動する、記録されていない特許実務家；
- (3) 本章の§ 3.71(b)に基づいて規定されている譲受人；又は
- (4) 特許の出願人(§ 1.41(b))全員。ただし、権利全体に関する譲受人がおり、当該譲受人が本章の§ 3.71に従って出願に関する手続を行っている場合はこの限りではない。

署名されていない又は出願手続を行う権限を有している者によって適切に署名されていない補正書は登録されない。これは、例えば、補正書が2の共同発明者の内の1のみによって署名されており、かつ、署名をした者が他の発明者による委任状を与えられていない場合に、適用される。

署名されていない又は不適切に署名されている補正書が受領されたときは、その補正書は出願ファイルの内容に列記されるが、登録はされない。審査官は、出願人に対し、出願の状況を通告し、適切に署名された補正書の副本を提供するか、又は既に提出されている補正書を承認することを求める。最終拒絶されていない出願に関しては、出願人は、先に提出された補正書を承認するための期間として2月の期間が与えられなければならない(特許規則1.135(c))。

出願人は、様式文例7.84.01の使用により、署名されていない補正書について通知を受けることができる。

¶ 7.84.01 書類が署名されていない

[1]に提出された応答書案は、署名されていないことにより、登録されなかった。上述の応答書は誠実なものであると考えられるため、出願人には、放棄を回避するために誤記又は脱漏を補正する期間として、2月の短縮法定期間が付与される。本期間は、特許規則1.136(a)に基づいて、延長することができる。ただし、如何なる場合において、如何なる延長も、本書状に対する応答期日が法律(特許法第133条)に定める最長6月を超えることはない。

署名されていない補正書又は適切に署名されていない補正書から生じる問題は、記録されている弁護士又は代理人の現地代理人に連絡して処理できることがあるが、それは、当該現地代理人が補正書に署名する権限を有する可能性があるためである。

補正書であって、特許規則11部の規定に基づき実務を停止している又は排除されている有資格実務家によって署名されているものは、登録されない。そのファイル及び登録されない補正書は、適切な処分を求めて、登録懲戒局(Office of enrollment and Discipline)に提出される。

714.01(b) [保留]

714.01(c) 記録されていない弁護士又は代理人による署名 [R-11.2013]

特許規則1.34に基づく代理人の資格によって手続をする登録された弁護士又は代理人は、出願に関する委任状を有していない場合であって、補正書に署名することができる。MPEP § 402.03参照。

714.01(d) 出願人によって署名されているが、記録されている弁護士又は代理人によって署名されていない補正書 [R-07.2022]

正式に任命された弁護士又は代理人が存在している出願に関して、法人以外の出願人によって署名された補正書が受領された場合は、その補正書は登録され、かつ、手続が取られなければならない。特許出願に関しては特許規則1.33に注意が払われなければならない。指令の写し2部が作成され、1部は弁護士に、他の1部は直接に出願人に送付されなければならない。「出願人宛写し」の注記が原本及び双方の写しに記載されなければならない。法人に代わって提出された補正書は、特許有資格実務家により署名されなければならない。特許規則1.33(b)(3)及びMPEP § 714.01(a)を参照のこと。

714.01(e) 最初の庁指令より前の補正 [R-10.2019]

特許規則1.115 予備的補正

(a) 予備的補正とは、特許規則1.104に基づく最初の庁指令の郵送日以前にUSPTO(特許規則1.6)において受領される補正のことである。特許出願公開は、予備的補正を含むことができる(特許規則1.215(a))

(1) 出願時に存在している予備的補正は、その出願に係る原開示の一部である。

(2) 出願日より後に提出される予備的補正は、その出願に係る原開示の一部ではない。

予備的補正とは、特許規則1.104に基づく最初の庁指令の郵送日以前にUSPTOにおいて受領される補正のことである。特許規則1.115(a)参照。2004年9月21日(特許規則1.115(a)(1)の施行期日)以後にされる出願に関しては、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。2004年9月21日前にされた出願に関しては、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が、その予備的補正が、出願に関して提出された、特許規則1.63に基づく、正式に作成された最初の宣誓書又は宣言書において言及されていることが条件とされる。MPEP § 602参照。出願日より後に提出される補正書は、その出願に係る原開示の一部ではない。新規事項に関するMPEP § 608.04以下を参照。USPTOが特許法第122条(b)に基づいて出願を公開するときは、特許庁はその出願公開に予備的補正を含めることができる。MPEP § 1121参照。

予備的補正が、その公開に含めることができない書式で提出された場合は、特許出願処理局(OPAP)は出願人に通知書を出し、出願人がその補正を公開目的で使用することができる書式によって提出するよう要求することができる。特許規則1.115(a)(1)及び1.215参照。公開のために使用することができる、明細書(クレームを除く)の補正についての唯一の書式は、特許規則1.121(b)(3)及び1.125を遵守する代用明細書である。尚、出願人が出願時に明細書(クレームを除く)に対する予備的補正を含めていた場合には、USPTOは、特許規則1.121(b)(3)及び1.125を遵守する代用明細書を要求する通知書(例えば、「訂正後の出願書類の提出を求める通知書」)を郵送するよう、その手続を修正した。

出願人が、特許法第120条又は第119条(e)及び特許規則1.78に従って先行出願の利益を請求することを意図している、2012年9月16日前に提出された出願については、当該利益請求の

出願に係る特定の参照文献は、特許規則1.76に基づいて出願データシート(ADS)において、又は明細書の最初の文章に対する予備的補正書において、提出される可能性がある。特許規則1.78(h)参照。特定参照文献が予備的補正書において提出される場合、当該予備的補正書が、特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第119条(e)に基づいて先行して提出された出願についての利益主張書を補足又は補正するのみのものであるときは、代替の明細書は必要とされない。予備的補正書が利益主張書の追加又は補正のみのために提出されたことを根拠として、代替明細書を要求するOPADからの通知(例えば、「訂正出願紙面の提出を求める通知」)を出願人が受領する場合は、当該出願人は、その通知に対して、予備的補正書が利益主張書を追加又は補正するのみであるので、代替明細書の提出は必要ではないことを説明する応答を行うことができる。放棄を回避するために、出願人は、求められた代替明細書とともに応答書を提出するか、又は予備的補正書が利益主張書を追加又は補正するのみであるので、代替明細書の提出は必要ではないことの説明書を提出すべきである。予備的補正書が明細書について(クレーム以外の)その他の補正を含むものである場合、代替明細書は要求され、かつ、代替明細書を求める通知に対して、代替明細書なしでの応答は、不完全な応答として取り扱われ、応答のために新たな期間が設けられることはない。上記のことは2012年9月16日以後に提出された出願については適用されないが、その理由は、特許法第120条又は第119条(e)及び特許規則1.78(a)によって要求される先行出願についての参照文献を、特許規則1.76に基づいて出願データシート(ADS)において提出しなければならないからである。

代用明細書(そこでされる予備的補正のすべてを伴っているもの)を要求することは、出願人が特許法第122条(b)(2)(B)(v)に記載されている編集された公開に関する制限を回避しないようにするためにも重要である。クレームを除く、明細書についての予備的補正は容易には公開され得ないので、出願が明細書についての予備的補正を伴って提出されるときは、USPTOは出願が、その出願日に含まれていた予備的補正の方法によって追加された新規事項を含んで公開されるようにするために、代用明細書を要求しなければならない。

特許規則1.121(c)又は1.121(b)(2)を遵守する、クレームについての予備的補正又は要約は完全なクレーム一覧又は差替要約を含んでいるので、USPTOは予備的補正に関して提出された補正されたクレーム又は差替要約を、代用明細書の提出を受けることなく、公開することができる。出願人はしかしながら、クレームについての予備的補正は出願時には提出する必要がないことを知っておくべきである。新たなクレーム群を当初に提出された明細書の一部とすることによって、出願人は出願サイズ手数料の納付義務を回避することができるが、その理由は、特許規則1.16(s)適用上のページ数の計算においては、明細書(クレームを含む)及び予備的補正書の両方共が使用されるからである。提出されるクレーム群は、審査されることが意図されているクレーム群でなければならず、また、出願時に提出されたクレームが(明細書の連続番号による(特許規則1.52(b)(5)参照))明細書の一部である場合は、地位識別語及び変更を示すマーキングは使用される必要がない。

特許法第371条に基づく国際出願の国内段階への移行のために提出物を伴ってされる予備的補正は、特許規則1.115(a)に基づく原開示の一部ではなく、その理由はそれが、PCT第11条に基づいてその出願に与えられた国際出願日に存在していなかったことにある。MPEP §

1893.03(b)参照。従って、代用明細書を要求する「訂正済出願書類の提出を求める通知」は、国際出願に関しては通常は郵送されないが、国内段階提出物が予備的補正を含んでいるときも同様である。

継続審査請求(RCE)は新規出願ではないので、RCE提出後の最初の庁指令の前に提出される補正は、予備的補正ではない。MPEP § 706.07(h)参照。超過クレーム手数料を削減するためにクレームを取り消す補正は、超過クレーム手数料を要求する通知書に記載されている期間の満了前に提出されなければならない。当該補正は、超過クレーム手数料を計算する上で考慮されるべきクレーム数を削減する効力を有する。MPEP § 607参照。

I. 予備的補正は特許規則1.121を遵守しなければならない

予備的補正は、それがいつ提出されるかに拘らず、特許規則1.121を遵守しなければならない、例えば、クレームのすべてについての完全な一覧を含まなければならない、また、補正の個々の項目は独立した用紙で始まらなければならない。MPEP § 714参照。

出願の送付状においてされる予備的補正は、特許規則1.121を遵守していない。例えば、出願人は先にされた出願への言及を、その言及を送付状における予備的補正として提出するのではなく、発明の名称に続く、明細書の最初のページ(2012年9月16日より前にされた出願において)又は特許規則1.78を遵守する出願データシートに含めなければならない。MPEP § 211以後を参照。出願日後に提出された予備的補正が特許規則1.121を遵守していない場合は、出願人には、「不遵守の補正についての通知」によって通告がされ、また、その補正が特許規則1.121を遵守するようにするために延長不能の2月期間が与えられる。出願人が訂正措置をとらなかった場合は、出願審査は、不遵守の予備的補正によって提案された変更を考慮することなく開始される。出願時に存在している予備的補正が特許規則1.121を遵守していない場合は、特許出願処理局(OPAP)は出願人にその不遵守について通告し、また、出願放棄を回避するために、不遵守を訂正するための2月の期間を与える。MPEP § 714参照。

予備的補正を提出することは推奨されないが、その理由は、予備的補正によってされた変更は特許出願公開に反映させることができず、たとえ、予備的補正が宣誓書又は宣言書において言及されていて同様であるということにある。出願公開のための技術的準備が始まる前に予備的補正をUSPTOの布袋に入れるのに十分な時間がない場合は、その予備的補正は特許出願公開に反映されない。出願公開の技術的準備は通常、予定される公開日から4月より前に開始される。出願公開についての追加情報に関しては、MPEP § 1121参照。出願人は希望する補正を、新規クレームを含む明細書の本文に組み込むことによって、予備的補正を回避することができる、これは、その出願が先にされた特許出願に係る継続又は分割出願であるときも同様である。当該の継続又は分割出願に関しては、明細書(すなわち、親出願に関してされた補正を反映しているもの)のクリーン版を、先にされた出願に係る宣誓書又は宣言書の写しとともに提出することができる。特許規則1.63(d)(1)及びMPEP § 201.06(c)参照。

II. 出願日に存在している予備的補正

出願人は、予備的補正の処理に関する庁の負担を最小化し、かつ、出願処理における遅延を短縮するために、予備的補正の提出を回避するように、強く奨励される。

2004年9月21日(特許規則1.115(a)(1)の発効日)以後に提出される出願については、その出願の提出日に存在している予備的補正は、当該出願に係る原開示の一部である。

2004年9月21日前に提出された出願については、その出願の提出日に存在していた予備的補正は、その予備的補正が、同出願において提出された特許規則1.63に準拠する最初の宣誓書又は宣言書において言及されていた場合には、当該出願に係る原開示の一部である。MPEP § 602及び608.04(b)参照。予備的補正が宣誓書又は宣言書において言及されていなかった場合は、出願人はその出願及び原出願とともに提出された予備的補正の両方に言及する特許規則1.67に基づく補充的宣誓書又は宣言書を提出すべきである。

特許規則1.16(f)に基づく割増手数料も、それが前に納付されていなかった場合は、要求される。

III. 予備的補正は適時でなければならない

予備的補正は、出願書類に添付されているか、又は予備的補正が適切な特定(例えば、出願番号及び出願日)を含むようにするために、その出願が出願日及び出願番号を受領した後に提出されるかの何れかでなければならない。MPEP § 502参照。最初の庁指令の郵送日より後に提出される補正は予備的補正ではない。補正書の受領日(特許規則1.6)が最初の庁指令より後であり、かつ、最初の庁指令に応答していない場合は、USPTOは新たな庁指令を郵送せず、また、出願人に対し、その補正が最初の庁指令に応答していないこと、及び放棄を回避するためには、指令に응答する返答が期限内に提出されなければならないことのみを通知する。MPEP § 714.03参照。

IV. 予備的補正は否認することができる

特許規則1.115 予備的補正

(b) 特許規則1.121を遵守している予備的補正は、長官によって否認されるときを除き、登録される。

(1) 新規又は代用のクレームを提出することなく、クレームのすべてを取り消そうとする予備的補正は、否認される。

(2) 予備的補正が、出願に関する最初の庁指令の準備にとって不当な障害となるときは、その予備的補正を否認することができる。予備的補正を否認する上で考慮される要素には、次に掲げる事項が含まれる。

(i) USPTOによる、予備的補正書の受領日(特許規則1.6)における、最初の庁指令の準備状況、及び

(ii) 予備的補正を登録することから生じる、明細書又はクレームに対する変更の内容

(3) 予備的補正は、それが次に掲げる時期より遅くないときに提出される場合は、上記(b)(2)によって否認されることがない。

(i) 特許規則1.53(b)に基づく出願の提出日

(ii) 特許規則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、特許規則1.491に記載されている国内段階への移行日から3月

(4) 上記(b)(3)に指定されている期間については、延長を受けることができない。

特許規則1. 121を遵守して提出された予備的補正は、長官によって否認されるときを除き、登録される。予備的補正が、新規又は代用のクレームを提出することなく、クレームのすべてを取り消そうとするものである場合は、その予備的補正は、否認される。予備的補正が、出願に関する最初の庁指令の準備にとって不当な障害となるときは、長官はそれを否認することができる。特許規則1. 115(b)。

A. すべてのクレームの取消

出願人が、新規クレームを提示することなく、出願のすべてのクレームを取り消すことを求める予備的補正を提出した場合は(提出出願日に対して前、同日又は後であるか否かは問題とならない)、USPTOは当該補正を登録しない。次の事項参照。Exxpn Corp. v. Phillips Petroleum Co., 265 F. 3d 1249, 60 USPQ 2d 1369 (Fed. Cir. 2001), 特許規則1. 115(b) (1)及びMPEP § 601. 01(e)。従って、出願は、当該予備的補正が出願時に提出されたという理由のみでは、出願日は否認されない。計算のためには、USPTOはそのような出願を1のクレームのみを包含しているものとして取り扱う。多くの場合は、新規クレームを提出することなく、出願のすべてのクレームを取り消す補正は、完全なクレーム一覧を要求している特許規則1. 121(c)の要件を満たさないことになろう。MPEP § 714参照。USPTOは出願人に対し、不遵守の補正についての通知(特許規則1. 121)を送付し、かつ、特許規則1. 121を遵守する補正を要求する。

B. 庁指令の準備に対する不当な障害

審査官が一旦、最初の庁指令の準備を開始している場合は、予備的補正の登録は、その予備的補正が最初の庁指令に対する不当な障害となるときは、否認することができる。出願人はすべての予備的補正を速やかに提出するよう奨励される。予備的補正は、それが次に掲げる時期より遅くないときに提出される場合は、否認されない。

- (A) 特許規則1. 53(b)に基づく出願日から3月
 - (B) 国際出願に関する、特許規則1. 491に記載されている国内段階への移行日から3月
 - (C) 意匠出願に関する、特許規則1. 53(d)に基づくCPAの提出日、又は
 - (D) 特許規則1. 103に基づいて出願人によって要求された停止期間の最終日(MPEP § 709参照)
- 審査官が最初の庁指令を準備するために多大な時間を消費している場合であっても、上記期間内に提出された予備的補正の登録は、特許規則1. 15(b) (2)に基づいて否認してはならない。これらの期間は延長を受けることができない。特許規則1. 115(b) (4)参照。

予備的補正書がこれらの期間の後に提出され、かつ、下記の条件が満たされている場合は、予備的補正の登録は、監督特許審査官(supervisory patent examiner)の承認を条件として、否認することができる(MPEP § 1002. 02(d))。

1. 否認が適切な場合

特許規則1. 115に基づく予備的補正の登録を否認する上で考慮されるべき要素は、次の事項を含む。

- (A) 予備的補正書の受領日(特許規則1. 6)における最初の庁指令の準備状態、及び
 - (B) 予備的補正の登録から生じる、明細書又はクレームについての変更の内容
- 庁指令の準備に対して不当な障害となる予備的補正の登録は、次の2条件が満たされる場合

は、否認することができる。

- (A) 審査官が、補正書がUSPTOにおいて受領される(すなわち、補正書についての特許規則1.6・受領日)前に、庁指令の準備に関し多大の時間をささげていたこと、及び
- (B) 補正の登録が、庁指令の準備として多大な時間を必要とすることになること

例えば、予備的補正書がUSPTOによって受領される前に、審査官が先行技術調査をする又は庁指令を起草するために既に多大の時間を消費していた場合は、最初の条件は満たされる。補正の登録は否認することができるが、補正が次の条件に該当する場合とされる。

- (A) クレームを補正する場合
 - (B) 多数の新規クレームを追加する場合
 - (C) クレームの範囲を変更するために明細書を補正する場合
 - (D) 明細書を補正し、その結果、新規事項問題が提起されることになる場合
 - (E) 議論を含んでいる場合
 - (F) 特許規則1.131又は特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書を含んでいる場合、又は
 - (G) その親出願に関する先の庁指令による拒絶に反駁する証拠を含んでいる場合
- かつ、それが審査官に、他の先行技術調査をするため又は庁指令を改訂するために多大の追加時間を消費することを要求することになる(すなわち、第2の条件が満たされる)。この一覧は網羅的一覧ではなく、予備的補正の登録は、上記の2条件を満たしている他の状況においても否認することができる。これらの条件が満たされている場合は、補正の登録否認が可能となる前に、SPEの承認を得なければならない。

2. 否認が不適切な場合

特許規則1.115(b)(2)に基づく予備的補正の登録の否認は、次の事情の何れかに該当する場合は不適切である。

- (A) 審査官は、補正書がUSPTOにおいて受領される(すなわち、特許規則1.6に基づく補正書受領日)前に、庁指令の準備に関し多大の時間を消費していない、又は
- (B) 補正の登録は、庁指令の準備として多大な時間を必要とすることにならない。

従って、補正は、それがMPEP § 714.19に記載されている他の理由によって登録を否認される場合を除き、登録される。

例えば、予備的補正書がUSPTOにおいて受領される前に、審査官が庁指令に関する作業を開始していなかった、又は開始はしていたが、書類をその様式要件について検査していたのみであった場合は、審査官はその予備的補正を登録し、検討しなければならない。

更に、予備的補正がUSPTOにおいて受領される前に、審査官が庁指令を準備するために長大な時間をささげていた場合であっても、補正の登録を否認することは、その補正が次の内容のものであるときは、適切でない。

- (A) 係属しているクレームの一部を取り消すのみであるとき
- (B) 特許法第112条第2段落に基づく拒絶を克服するために、クレームを補正するとき
- (C) 出願を許可できる状態に置くためにクレームを補正するとき、又は

(D) 前に審査官によって示唆された変更のみを含んでおり、庁指令を改訂するために、審査官が長大な時間を消費することを要求しないとき

3. 様式文例

様式文例7.46は、補正が庁指令の準備にとって不当な障害であるので、予備的補正の登録が否認される旨を出願人に通告するために使用されるべきである。

¶ 7.46 予備的補正は、庁指令の準備にとって不当な障害である

[1]に提出された予備的補正は登録されなかったが、その理由は、その補正の登録が、庁指令の準備にとって不当な障害となるということにある。特許規則1.115(b)(2)を参照のこと。審査官は、補正書が受領されるまでに、庁指令の準備に関して長大な時間を消費した。補正書を受領した日には、審査官は[2]を完了していた。

更に、予備的補正の登録は、庁指令の準備に関する長大な追加時間を要求することになる。特に、予備的補正の登録は審査官に対して[3]を要求することになる。放棄を回避するためには、この庁指令に対して(特許規則1.111又は特許規則1.113の何れか該当するものに基づく)応答が適時に提出されなければならない。

これが最終庁指令でない場合は、出願人は補正を適切に登録させるために特許規則1.111に基づく応答に添えてその補正書を再提出することを希望することができる。

審査官ノート：

1. 括弧1に、USPTOが予備的補正書を受領した日(特許規則1.6に基づく受領日、特許規則1.8に基づく郵送日の証明書に係る日付ではない)を提供のこと。
2. 括弧2において、予備的補正書を受領日における庁指令の準備状態に関する説明を提供のこと。例えば、次の該当するものを挿入のこと
クレーム分析及び係属しているすべてのクレームに係る先行技術の調査又は庁指令の起草及び監督特許審査官の承認待ちの状態であったこと。
3. 括弧3に、予備的補正の登録が如何なる理由で、審査官に庁指令の準備としての長大な追加時間を要求することになるかの簡単な説明を提供のこと。例えば、次の該当するものを挿入のこと

他の区分領域における先行技術調査であって、前には調査されていなかった、及び要求されていなかったものを行うこと、又は

予備的補正によって提起された新規問題及び追加された新規クレームに対処するための、庁指令の大掛りな改訂。

714.02 十分に応答するものでなければならない [R-08.2012]

特許規則1.111 非最終庁指令に対する出願人又は特許所有者による返答

(a)

(1) 最初の審査(特許規則1.104)の後の庁指令が何らかの点で出願人にとって不利なものである場合において、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、同人は返答をし、かつ、補正を伴って、又は伴わずに、再検討又は更なる審査を請求しなければならない。放棄を回避するための返答期間については特許規則1.135及び特許規則1.136を参照のこと。

(2) 補充的返答。

(i) 返答であって、特許規則1.111を遵守している返答を補充するものは、(a)(2)(ii)に定められている場合を除き、権利事項として登録されることはない。USPTOは、補充的返答が明らかに次の事項に限定されている場合は、その補充的返答を登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) 最初の返答が提出された後にされたUSPTOの要求に対する返答
- (E) 不備(例えば、誤記)の訂正
- (F) 審判請求に係る争点の単純化

(ii) 補充的返答は、その補充的返答がUSPTOによる処分が特許規則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場合は、登録される。

(b) 再検討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対して返答しなければならない。出願人又は特許所有者による返答は、審査官の処分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方式拒絶及び実体拒絶のすべての理由に返答しなければならない。返答は、新たに提示されるクレームも含むクレームに適用される参照文献を考慮した上で、特許性を与えると考えられる明確な相違点を指摘する主張を提出しなければならない。返答が出願に関するものである場合は、クレームについての更なる検討にとって必要でない、方式についての方式拒絶又は要求は、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返答はその全体において、出願又は再審査手続を最終処分に前進させ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。一般的主張であって、クレームの文言がそのクレームを参照文献からどのよう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ものは、本条の要件を遵守していない。

(c) 出願又は再審査を受けている特許に関するクレームの拒絶に対する返答によって補正をするときは、出願人又は特許所有者は、引用された参照文献によって開示されている技術水準又は方式拒絶を考慮した上で、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、その補正が当該参照文献又は方式拒絶をどのように回避するかを示さなければならない。

クレームの更なる検討にとって、要求に対する返答が必要であることが示されている場合又は出願において許可可能な主題が既に示されている場合のすべてにおいて、完全な返答は、方式要件を遵守するか、又は遵守されていない個々の要件を具体的に否認するかの何れかでなければならない。

図面及び明細書の訂正、新たな宣誓供述書等の提出は、一般的に方式事項とみなされるが、とはいえ、図面についての方式拒絶に対する返答としての図面訂正の提出は通常、停止しておくことはできない。しかしながら、方式事項と実体に関する事項の境界は明確でなく、出願の実体事項に関する決定は、許可可能な主題を表示する前に、そのような訂正、新たな宣

誓書等を強く求めることを要求する場合がある。クレームは、特許規則1.121(c)に示されているように、特定のクレームを取り消すことによって、新規クレームを提出することによって、又は特定のクレームを書き直すことによって、補正することができる。特許規則1.111(b)の要件は、新規クレーム及び補正を支持する主張を提出し、そのクレームに参照文献に優越する特許性を与えると考えられる具体的な独自性を指摘することによって遵守さなければならない。

実体事項に関する第2回目又はその後の非最終指令の後に提出される補正は、それが他の点では応答しているが、前に処分がされた発明に対するクレームの数を増加するものである場合は、その理由のみによって、完全に応答しているものとは判断されない(特許規則1.112, MPEP § 706参照)。

明瞭な論点の速やかな展開は、出願人の返答がクレームに対する方式拒絶及び実体拒絶に対処していることを必要とする。出願人はまた、開示についてされた補正の裏付けを具体的に指摘しなければならない。MPEP § 2163.06参照。

補正であって、特許規則1.121(b), (c), (d)及び(h)の規定を遵守していないものは、全面的には返答していないと判断することができる。

限定要求に対する返答は、MPEP § 818に基づいて取り扱われる。

714.03 補正は完全には応答していない、取られるべき措置 [R-10.2019]

特許規則1.135 期間内返答の不履行による放棄

(c) 出願人による返答が出願を最終処分に前進させるための誠実な試みであり、基本的に序の非最終指令に対する完全な返答であるが、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から不備が生じている場合は、出願人はその不備を補正するために、§ 1.134に基づく返答のための新たな期間が与えられる。

審査官は、非最終序指令に対して十分に応答していない補正書を、次のように処理することができる。

- (A) その補正書を、放棄を回避するための、特許法第133条及び特許規則1.135に基づく、非最終序指令に対する十分な返答として受理すること
- (B) 出願人に対し、放棄を回避するためには、返答は非最終序指令に対して残存する返答期間内(又は特許規則1.136(a)に基づく延長期間があるときは、その延長期間内)に完成させられなければならない旨を通告すること、又は
- (C) 出願人に対し、特許規則1.135(c)による返答を完成させるための新たな期間を設定すること

その補正書に対して与えられるべき処理は、次の事項に依存する。

- (A) 補正が誠実なものであるか否かということ
- (B) 非最終序指令に対する返答期間内に、出願人による返答が提出されるのに十分な時間があるか否かということ、及び
- (C) 不備の性質

補正が基本的に、非最終庁指令による実体拒絶、方式拒絶又は要求に応答しており(かつ、出願を最終処分に進捗させるための誠実な試みである)が、重要でない不備(例えば、すべての実体拒絶、方式拒絶又は要求は処理していない)を包含している場合は、審査官は単純にその補正書に基づいて措置をとり、新たな(非最終又は最終)庁指令を発行することができる。新たな庁指令は単に、その補正によって対処されていない実態拒絶、方式拒絶又は要求を反復すること(又は当該実体拒絶、方式拒絶又は要求は最早適用されない旨を指示すること)ができる。この手続経路は、補正が重大な欠陥(例えば、補正書に署名がない、又は非最終庁指令に対する返答として提出されたとは思われない)を包含している場合は、適切ではない。補正書が誠実ではあるが、深刻な不備を包含している場合は、審査官は次の通りにするべきである：

- A) 非最終庁指令に対する返答期間(又は特許規則1.136(a)による期間延長があるときは、その延長期間)内に、出願人による返答が提出されるのに十分な残存時間があるときは、出願人に対し、不備は返答期間内に補正されなければならないことを通告すること；又は
- B) 不十分な期間が残存している場合は、庁指令を発行し、特許規則1.135(c)による返答を完成させるために1月期間を設定すること。

何れの場合においても、不備が適時に補正されない限り、及び補正されるまでは、その実体事項に関する出願の審査を続行してはならない。

特許規則1.135(c)により新たな返答期間が設定された場合は、出願人は出願放棄を回避するために、この新たな返答期間(又は特許規則1.136(a)に基づく延長期間がある場合は、その期間)内に不備を補正しなければならない。出願人はしかしながら、この期間内に(不備の補正に加え、又はそれとの択一的方法として)継続する出願を提出することができ、また、特許規則1.111に基づいて許可される更なる返答を提出することもできる。

返答期間(特許規則1.136(a)に基づく延長期間を含む)に十分な期間が残存している場合は、出願人に対し単に、不備は残存する返答期間内に補給されるべきことを通告することができる。この通告は、可能な場合は、電話で行わなければならない、また、当該通告が電話によってされた場合は、面談要約記録(MPEP § 713.04参照)が完成され、かつ、当該通告の記録を提供するために出願ファイルに入れられなければならない。電話による通告が可能でないときは、出願人に対し庁の通信によって、不備は残存する返答期間内に補正されなければならない旨が通告されなければならない。例えば、補正書が、庁指令が郵送された直後に提出され、かつ、補正書が当該庁指令に対する返答として提出されたものではないことが明らかなきときは、審査官は出願人に対し単に、庁指令に応答する返答が、当該庁指令に対する残存返答期間内に補正されなければならない旨を通告する(電話によることが望ましい)ことをもって足りる。

特許規則1.135(c)に記載されている実務は、完全な返答の必要部分の一部について故意の不備がある場合は、適用されない；それとは異なり、特許規則1.135(c)は、脱漏事項又は遵守の欠如が、審査官によって「不注意から不備となっている」と考えられる場合に限り、適用される。例えば、種の選択が要求されており、出願人が、その要求は不適切であると考えて、選択をしなかった場合は、その補正は表面上、「出願を最終処分に進捗させるための誠実な試み」(特許規則1.135(c))ではなく、また、審査官は、放棄についての決定を延期する

権限を有さない。類似的に、補正であって、出願におけるクレームのすべてを取り消そうとしており、新規又は代用のクレームを提示しないものは、その出願を最終処分に進めさせるための誠実な試みではない。USPTOは、そのような補正を登録しない。次の事項参照。Exxon Corp. v. Phillips Petroleum Co., 265 F. 3d 1249, 60 USPQ2d 1368 (Fed. Cir. 2001)。非最終庁指令に対して回答するための期間が残存している場合は(又は特許規則1.136(a)の規定による延長期間内の期間)がある場合は、その期間内に)、出願人は、放棄を回避するために、その残存期間内に回答を完了するよう通告される。同様に、一旦、不注意からの不備が出願人に対して指摘された後では、不注意の問題は存在しない。従って、不備を補正するための他の、新たな期間(2月)を与える第2回目の庁指令は、特許規則1.135(c)の下では、適切ではない。

特許規則1.135(c)は、審査官が出願人に対し、不備を補正するための新たな期間を与えることを許可してはいるが、要求はしていない。従って、審査官の結論が、出願人は返答書提出のための追加期間を取得するために特許規則1.135(c)に基づく実務を濫用しようとしているというものである場合は(又は非最終庁指令に対する返答期間内に、出願人の返答書が提出されるための十分な期間がある場合は)、審査官は電話によって、又は(上述の)庁の通信によって、放棄を回避するためには、返答は非最終庁指令に対する返答期間内又は特許規則1.136(a)による延長期間がある場合は、その期間内に、完了されなければならない旨を指摘することのみを必要とする。

出願人に対して、誠実な返答における不備を補正するための期間を与える、特許規則1.135(c)に基づく実務は、最終庁指令後は適用されない。最終後の補正は、それが出願を許可できる状態にする、又は審判請求のための一層良い形式にする場合に限り承認される。それ以外においては、それらは承認されない。MPEP § 714.12及び§ 714.13参照。従って補正は、(最終後の)特許規則1.113に基づく返答にとって必要な部分の一部が不備であった場合は、否認されなければならない、その不備が明らかな見落とし又は不注意によって生じていた場合も同じである。最終庁指令後の提出物(例えば、特許規則1.116に基づく補正)が、出願を許可可能な状態にするものでない場合は、特許規則1.113に基づく返答期間は、特許規則1.113に基づく返答(すなわち、審判請求通知又は出願を許可可能な状態にする補正)が提出されるまでその進行を継続する。不備の性質(例えば、その補正が新たな問題を生じさせる、又は出願を許可可能な状態にするが、その補正が無署名又は特許規則1.121に不遵守な場合)は重要でない。審査官は、出願人に不備を補正するために特許規則1.135(c)に基づく期間を付与することができない;しかしながら、出願人は不備を補正するために、他の又は補充的補正を提出するための特許規則1.136(a)に基づく追加期間を取得することができる。

最終庁指令に対する返答が実質的に出願を許可可能な状態にしている場合は、審査官は、出願人(又は代表者)が審査官補正であって、その不備を補正し、出願を許可可能な状態にするものについての認可を要求することができ、その場合は、返答日は当該授権の日である(また、不完全返答の提出日ではない)。審査官はまた、返答を登録し、最後の庁指令の最終的な状況を撤回し、かつ、新たな庁指令を発行する権限を有するが、それは非最終庁指令、最終庁指令(適切な場合)又は他の点では許可可能な出願の実体事項に関し、Ex parte

Quayle, 25 USPQ 74, 1935 C.D. 11, 435 O.G. 213 (Comm' r Pat. 1935)に基づいて手続を終結させる指令とすることができる。

指令の方向はしかしながら、全面的に審査官の裁量下にある。最終庁指令を受けた出願に関し、特許規則1.113に基づく完全な返答を提出するために必要な手続をとることは、出願人の責任である。

追加クレームを提出する、非最終庁指令に対する補正に関する手数料の不備がある場合は、出願人は技術支援スタッフによって通告される。MPEP § 607及びMPEP § 714.10参照。

様式文例7.95及び選択的に7.95.01が、非最終庁指令に対する誠実な返答が完全には応答していない場合に、使用されなければならない。

¶ 7.95 誠実な、非応答的補正

[1]に提出された応答書は、先の庁指令に対して十分に応答していない。その理由は、次の誤記又は脱漏：[2]が存在していることにある。特許規則1.111を参照のこと。上述の応答書は誠実なものであると考えられるため、出願人には、放棄を回避するために誤記又は脱漏を補正する期間として、本通知書の郵送日から2月の短縮法定期間が付与される。本期間は、特許規則1.136(a)に基づいて、延長することができる。ただし、如何なる場合において、如何なる延長も、本書状に対する応答期日は法律(特許法第133条)が定める最長6月を超えることはない。

審査官ノート：

この実務は、完全な返答に係る必要部分の一部についての故意の不備があった場合又はその出願が最終庁指令の対象とされている場合は、適用されない。そのような事情の下では、審査官は、返答期間が満了したとき、延長を承認する権限を有さない。様式文例7.91参照。

¶ 7.95.01 応答における主張の欠如

出願人は、「意見」の標題を付した主張を提出し、審査官の論旨についての不同意を指摘しなければならない。出願人はまた、クレームに適用された参照文献について論議し、クレームが参照文献を回避している、又は参照文献から区別される理由を説明しなければならない。

審査官ノート：

1. この様式文例の前に、様式文例7.95が置かれなければならない。
2. この様式文例は、主として本人出願に関して使用するよう意図されている。

714.03(a) 補充的補正 [R-10.2019]

特許規則1.111 非最終庁指令に対する出願人又は特許所有者による返答

(a)

(1) 最初の審査(特許規則1.104)の後の庁指令が何らかの点で出願人にとって不利なものである場合において、出願人又は特許所有者は特許出願又は再審査手続を持続するときは、返答をし、かつ、補正を伴って、又は伴わずに、再検討又は更なる審査を請求しなければならない。放棄を回避するための返答期間については特許規則1.135及び特許規則1.136を参照のこと。

(2) 補充的返答。

(i) 返答であって、特許規則1.111を遵守している返答を補充するものは、(a)(2)(ii)に定められている場合を除き、権利事項として登録されることはない。USPTOは、補充的返答が明らかに次の事項に限定されている場合は、その補充的返答を登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) 最初の返答が提出された後にされたUSPTOの要求に対する返答
- (E) 不備(例えば、誤記)の訂正
- (F) 審判請求に係る争点の単純化

(ii) 補充的返答は、その補充的返答がUSPTOによる処分が特許規則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場合は、登録される。

出願人は、補充的返答の必要を回避するために、最初の返答において、未解決の庁指令に対して、特許規則1.111(b)を遵守する、完全な、全面的に返答する返答を含めることを奨励される。補充的返答は、その補充的返答が特許規則1.103(a)又は(c)に基づいて停止されている期間(例えば、RCE提出時に出願人によって要求される処分停止)の内に提出される場合を除き、権利事項としては、登録されない。処分停止に関してはMPEP § 709参照。USPTOは、補充的返答が明らかに次の事項に限定されている場合は、その補充的返答を登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) 最初の返答が提出された後にされたUSPTOの要求に対する返答
- (E) 不備(例えば、誤記)の訂正
- (F) 審判請求のための問題の単純化

補充的応答が、審査官が先の応答を検討する前に、出願に登録するのに十分な時点で提出された場合において、審査官は、大まかに検討した後、補充的応答が上述した事由のうちの1つに限定されていると決定したときは、補充的応答の登録を承認することができる。この一覧は、網羅的なものではない。審査官は、上に掲げていない補充的応答の登録を承認する裁量を有する。補充的応答の登録が承認された場合は、審査官は、応答にイニシャル付きで「OK TO ENTER」という注釈を付け、かつ、当該注釈を付けた書類を電子包袋に登録しなければならない。審査官は、その後の庁指令において、当該庁指令が出願人の最初の応答及び出願人の補充的応答に回答するものであることを明示する。補充的応答が特許規則1.121に基づく不適格な補正である場合(MPEP § 714を参照)は、補充的応答は登録されない。補充的応答の登録が承認されない場合は、審査官は、応答にイニシャル付きで「DO NOT ENTER」という注釈を付け、かつ、当該注釈を付けた書類を電子包袋に登録しなければならない。審査官は、その後の庁指令において、出願人に対して、補充的応答が登録されなかった旨を通知する。出願人が、登録されなかった補充的応答の検討を希望する場合は、次の庁指令に対

する応答として提出する応答書に変更を含める必要がある。出願人は、その後の応答において単にその登録を請求することはできない。補充的応答の提出により、特許規則 1. 704(c) (8)に基づく累積特許存続期間は、短く調整される。

審査官は、様式文例7. 147を使用して、出願人に対し、補充的応答の登録が承認されなかった旨を通知し、かつ、登録を否認する理由を説明することができる。

¶ 7. 147 補充的返答は登録を承認されなかった

[1]に提出された補充的返答は登録されなかったが、その理由は、補充的返答は特許規則 1. 111(a) (2) (ii)に規定されている場合を除き、権利事項としては登録されないことによる。[2]

審査官ノート：

1. この様式文例を、2004年10月21日以後に提出された補充的返答は登録を承認されないことを出願人に通告するために使用のこと。
2. この様式文例は、補充的返答が登録されている場合は、使用してはならない。庁指令要約 (PTOL-326) 又は許可可能通知 (PTOL-37) の内の何れか適切なものを、その庁指令は、特許規則1. 111 (b) を遵守して提出された返答書及び補充的返答書に返答していることを示すために使用のこと。
3. この様式文例は、補充的返答が特許規則1. 103 (a) 又は(c)に基づいてUSPTOによって処分が停止されていた期間内に提出されていた場合は、使用してはならない。当該補充的返答は登録されなければならない。停止されていた期間中に提出された補充的返答書が特許規則1. 121を遵守していない場合は、不遵守の補正についての通知 (PTOL-324) が出願人に郵送されるべきである。
4. 括弧1において、USPTOが補充的返答を受領した日を提供のこと (特許規則1. 6に基づく受領日を使用のこと、特許規則1. 8に基づく郵送証明書の日付ではない)。
5. 括弧2に、特許規則1. 111(a) (2) (i)に記載されている不登録理由を挿入のこと。例えば、「補充的返答は明らかに、出願を許可できる状態にすることに限定されていない。」

補充的返答が庁指令の郵送日後にUSPTOにおいて受領され、それが庁指令に返答していない場合は、USPTOは、補充的返答に返答する新たな庁指令を郵送しない。儀礼として、出願人には、補充的返答が郵送されている庁指令に返答していないこと、及び放棄を回避するためには、郵送された庁指令に返答する返答 (状況に応じ、特許規則1. 111又は1. 113に基づくもの) が適時に提出されなければならないことが通告される。完全には返答していない返答についてはMPEP § 714. 03も、また、庁指令が補充的返答と郵送上、交差している場合は、MPEP § 714. 05を参照のこと。

714. 04 補正において提出されたクレームであって、特許性のある新規性を指摘する試みがされていないもの [R-08. 2012]

補正された事件のクレームを検討する場合において、特許性のある新規性を指摘する試みが存在してないときは、そのクレームを認めてはならない。特許規則1. 111及びMPEP § 714. 02

参照。

補正は、引用された参照文献又は方式拒絶によって開示された技術水準を考慮した上で、クレームが提示していると出願人が考える特許性のある新規性が指摘されていない場合は、完全には応答していないものと判断することができ、また、法定期間が満了している、又は殆ど満了している場合は(MPEP § 714.03)、適切な返答期間を設定することができる。しかしながら、補正されたクレームが記録されている理由に基づき、明らかに拒絶されうるものである場合は、一般的には最終拒絶がされなければならない。

714.05 審査官は即座に精査すべきである [R-07.2022]

出願人による処置、特に応答期間の終了間際に提出されたものは、出願放棄を回避するように、審査官による入手後できる限り速やかに、先立つ庁指令に対して完全に応答しているか否かを決定するために、精査されるべきである。不適切なものであると認められ、かつ、十分な時間が残っているときは、出願人に対し、欠陥を通知し、期間内に応答を完成させるように警告しなければならない。MPEP § 714.03参照。

審査官に回付されるすべての補正された出願は、次の事項を決定するために直ちに精査されるべきである：

- (A) 補正が適切に署名されているか(MPEP § 714.01(a))。
- (B) 補正が、(MPEP § 710から § 710.05までの)法定期間内、短縮法定期間内又は期限までに提出されたか。
- (C) 補正が十分に応答しているか否か(MPEP § 714.03及び § 714.04)、また、特許規則 1.121(MPEP § 714)に適用されるものであるか。
- (D) 補正によりなされた変更が、移転を保証するものであるか(MPEP § 909.01(c))。
- (E) 出願が特別なものであるか(MPEP § 708.01)。
- (F) インターフェアレンス手続のために出願人に対して提案されたクレームがコピーされたか(MPEP第2300章)。
- (G) 限定要求の否認が存在するか(MPEP § 818.01(a))。
- (H) 出願人が、参照文献を引用したか(MPEP § 707.05(b)及び § 1302.12)。
- (I) ターミナルディスクレマーが提出されたか(MPEP § 804.02、 § 804.03及び § 1490)。
- (J) 機密事項が加えられたか(MPEP § 115)。

庁指令が補正と行き違いになる

補正が正規の庁指令の郵送日以前に提出され、かつ、その郵送日後に技術センターに届く場合は、補充的通知が必要となるかもしれない。この補充的通知は、速やかに準備しなければならない。これは、以前の通知から引き続き適用される部分をすべて繰り返す必要はないが、どの部分が適用されないかを特定しなければならない。返答期間が補充的通知の郵送から始まることを指摘しなければならない。この通知の見出しは、「(ここに日付を記入)の補正に対する返答として、かつ、(ここに日付を記入)に郵送した通知への補足として」とする。

714.06 [保留]

714.07 恒久インクが使用されていない補正書 [R-11.2013]

特許規則1.52(a)は、記録の一部となる紙面において、「黒色系の恒久インク又はその同等物」を使用することを要件としている。容易に消し去ることができるような特別なコーティングが施されて、いわゆる「消し易い」紙面は、「恒久的な」原稿を提供することができない。しかしながら、出願紙面は現在では、画像包袋中に保持されるので、USPTOが提出された紙面をスキャンし、かつ、再生することができる限り、紙面の種類が課題となることは起こり難い。

受理可能な写しに関する更なる議論については、MPEP § 608.01参照。

714.08 - 714.09 [保留]

714.10 追加されたクレームであって、既に納付されているクレームを超過するもの [R-01.2024]

出願人は独立形式のもの3を超過する、又は(従属しているか独立しているかに拘らず)20を超過する個々のクレームについて超過クレーム手数料を納付することを要求される。適切な多項従属クレームについての手数料は、多項従属クレームが引用するクレームの数に基づいて計算され(特許規則1.75(c))、また、適切な多項従属クレームを包含する個々の出願に関し、別途の手数料も要求される。MPEP § 607も参照。出願人が、取り消されたクレームを考慮に入れた後、既に納付されているクレーム数を超過することになる新規超過クレームを追加する場合は、審査官が新規クレームを検討する前に、出願人は所要の超過クレーム手数料を納付しなければならない。例えば、出願であって、6の独立クレーム及び全体で30のクレームを含んでおり、それに関しては既に手数料が納付されているものに関しては、出願人が2の独立クレームを含む10のクレームを取り消し、3の独立クレームを含む11のクレームを追加するときは、第7番目の独立クレーム及び第31番目のクレームに対して超過手数料が要求される。

限定要求後に審査から取り下げられた非選択クレームは、非選択イれ一むが取り消されない限り、その後の補正に関連して納付手数料の決定に含められる。MPEP § 607, III参照。

714.11 インターフェアレンス手続中に提出される補正 [R-08.2012]

MPEP第2300章参照。

714.12 最終拒絶又は指令後の補正及びその他の返答 [R-07.2022]

特許規則1.116 最終指令後、かつ、審判請求前における補正及び宣誓供述書その他の返答

(a) 最終指令後の補正及びは特許規則1.114又は本条を遵守しなければならない。

(b) 出願若しくは特許規則1.510に基づいて提出された査定系再審査に関する最終拒絶又はその他の最終処分(特許規則1.113)又は特許規則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終結指令(特許規則1.949)の後、ただし、審判請求(特許規則41.31又は41.61)の提出と同日又はそれより前においては、

- (1) 補正であって、クレームを取り消す、又は前の序指令に明記されていた方式についての要求を遵守させるものは、それを行うことができる。
- (2) 補正であって、審判請求時に、拒絶されたクレームを検討のために改善された形式で提出するものは、容認を受けることができる。又は
- (3) 補正であって、出願又は再審査中の特許の実体に触れる補正は、その補正が必要であり、かつ、以前には提出されなかった有効かつ十分な理由が示されたときは、容認を受けることができる。
- (c) 最終拒絶、最終処分、手続終結指令又は関連手続の後の補正についての容認又は容認することの拒絶は、出願若しくは再審査手続を審判請求に適用される条件から解除する、又はその出願を特許規則1.135に基づく放棄から、又は再審査手続を特許規則1.550(d)若しくは特許規則1.957(b)に基づく終結若しくは特許規則1.957(c)に基づく手続続行についての制限から救う作用を有さない。
- (d)
 - (1) (b)の規定に拘らず、補正は、その手続に係属している他のクレームがある場合に、取消がそのクレームの範囲に影響を及ぼさないという条件の下で、クレームを取り消すものを除き、特許規則1.953に基づく審判請求権通知の後、当事者系再審査手続に関してはすることができない。ただし、特許規則1.953に規定されている場合又は特許規則41.77によって許容されている場合は、この限りでない。
 - (2) (b)の規定に拘らず、補正であって、特許規則1.510に基づいて提起され査定系再審査に関する最終拒絶若しくはそれ以外の最終処分(特許規則1.113)又は特許規則1.913に基づいて提起され当事者系再審査に関する手続を終結させる処分(特許規則1.949)の後にされるものは、取消がその手続に係属している他のクレームがある場合に、そのクレームの範囲に影響を及ぼすときは、クレームを取り消すことができない。ただし、特許規則1.981に規定されている場合又は特許規則41.77(b)(1)によって許容されている場合は、この限りでない。
- (e) 宣誓供述書その他の証拠であって、出願若しくは特許規則1.510に基づいて提出された査定系再審査に関する最終拒絶又はその他の最終処分(特許規則1.113)又は特許規則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終結指令(特許規則1.949)の後、ただし、審判請求(特許規則41.31又は41.61)の提出と同日又はそれより前に提出されたものは、その宣誓供述書その他の証拠が必要であり、かつ、それより前には提出されなかった旨の有効かつ十分な理由が示されたときは、容認を受けることができる。
- (f) (e)の規定に拘らず、特許規則1.953に基づく審判請求権通知の後では、当事者系再審査手続に関して宣誓供述書その他の証拠を作成することができない。ただし、特許規則1.981に規定されている場合又は特許規則41.77(b)(1)によって許容されている場合は、この限りでない。
- (g) 審判請求に関する決定の後では、補正、宣誓供述書及び他の証拠は、特許規則1.198及び1.981の規定に従っているか、又は特許規則41.50に基づく勧告を実行する目的に限り、作成することができる。

時期尚早でない最終拒絶が出願に一旦登録された上は、出願人又は特許所有者は、以後の手続を無制限にする権利をもはや有さない。これは、補正又は意見書が以後検討されないこと

を意味しない。出願を許可可能な状態にする又は審判請求のためにより良い方式にする補正は、登録することができる。更に、補正であって、最終拒絶の後、ただし、審判請求書の提出日以前に提出され、様式に関する方式拒絶又は要求を遵守しているものは、最終拒絶後、特許規則1.116(b)に従って許容されるべきである。審判請求書提出日後に提出される補正は、それが特許規則41.33を遵守している場合は、登録を受けることができる。MPEP § 1206 参照。通常は、最終指令後に提出される補正は、審査官によって承認される場合を除き、登録されない。次の項目を参照のこと。MPEP § 706.07, § 714.13及び § 1206。

宣誓供述書その他の証拠であって、最終拒絶の後、ただし、審判請求書の提出と同日又はそれより前に提出されたものは、その宣誓供述書その他の証拠が必要であり、かつ、それより前に特許規則1.116(e)を遵守して提出されることがなかった旨の有効かつ十分な理由が示されたときは、容認を受けることができる。審判請求後に提出される宣誓供述書その他に関する情報については、特許規則41.33及びMPEP § 1206を参照のこと。

特許法第102条(b)(c)又は改正前特許法第103条(c)に基づく先行技術の例外に関する出願印の提出物は、最終拒絶後であっても考慮されるべき主題であり、その理由は、例外又は除外が確立された場合、拒絶の適否が法律上の問題として回避されるからである。あるクレームの最終拒絶が、先行技術の例外又は除外について適切な主張に基づき適宜応答することによって回避される場合、USPTOはクレームの地位を修正し、当該応答を認容するものとする。例えば、先行技術の例外又は除外とすべき主題であることを証明する提出物によって、最終拒絶における拒絶理由が回避される場合、USPTOは当該クレームを認容するとする又は審査を再開し、新たに適用された先行技術の観点から当該クレームを特許不可とみなすものとする。ただし、出願人が最初の庁指令の後、先行技術の例外又は除外とすべき主題であることを適切に提出しなかった場合、特許法第102条(b)(c)又は改正前特許法第103条(c)に基づき先行技術の例外又は除外とされるべきか否かの審査のための合理的な努力を怠った行為と見なされる可能性に留意すべきである。特許規則1.704(c)及び特許期間20年に基づいて特許期間調整規則；最終規則，65 FR 56366, 79(2000年9月18日)の変更における注釈19の議論参照。

審査官に対する出願手続は、通常、最終庁指令をもって終結する。ただし、状況が許す場合は、当該終結後に、1度の直接面談が認められる。このように、終結後の直接面談を求める出願人による請求は1度に限り認めるべきであるが、ただし例外的な状況で、2度目の直接面接が出願を特許付与可能な状態にするために実質的に役立つと審査官が判断する場合は、審査官が主導して2度目の直接面接を開始することがある。

最終拒絶後の特許出願手続において当面する困難の多くは、出願人が、出願時又は第1回目の応答前に、各自でクレームを、権利を有すると考える最も広範なものから、当該人が受け入れる意思のある最も詳細なクレームまで多様に含めておくことにより、軽減される可能性がある。

714.13 最終拒絶又は処分後の補正、その他の応答及びその手続 [R-01.2024]

I. 最終拒絶—返答期間

出願人が、3月の短縮法定返答期間を定めた最終庁指令の郵送日から2月以内に第1回目の返答をし、USPTOが3月の短縮法定返答期間の終了後に勧告的指令を郵送する場合は、延長手数料の決定の際に基にする返答期限は、出願の状態を通知する勧告的指令がUSPTOから出願人に郵送される日であるが、如何なる事情でも、この期限は、この最終拒絶の日付から6月を超えて延長できない。この手続は、最終拒絶に対する第1回目の返答にのみ適用される。審査官は次の文言を、各最終拒絶に含めなければならない。

「本最終庁指令に対する短縮法定返答期間は、この指令の日付から3月で満了することを定める。第1回目の返答が本最終庁指令の郵送日から後の2月以内になされ、USPTOの勧告的指令が3月の短縮法定期間の終了後に郵送される場合は、勧告的指令が郵送される日に短縮法定期間が満了し、特許規則1.136(a)にいう延長手数料は、勧告的指令の郵送日から計算される。如何なる事情でも、法定返答期間は、本最終庁指令の日付から6月を超えた後に満了することはない。」

前記表現は、様式文例7.39, 7.40, 7.40.01, 7.40.02.fti, 7.40.02.aia, 7.41, 7.41.03.fti, 7.42.03.fti, 及び7.42.09の一部である。様式文例7.39は、MPEP § 706.07に掲載されている。様式文例7.40, 7.40.01, 7.40.02.fti及び7.40.02.aiaは、MPEP § 706.07(a)に掲載されている。様式文例7.41, 7.41.03.fti及び7.42.09は、MPEP § 706.07(b)に掲載されている。様式文例7.42.03はMPEP § 706.07(g)に掲載されている。

例えば、最終拒絶の郵送日から後の2月以内に申願人が第1回目の返答をし、最終拒絶の郵送日から後の3月が終了する前に審査官が勧告的指令を郵送する場合は、最終拒絶の郵送日から後の3月が終了したとき短縮法定期間が満了する。このような場合の延長手数料は、その3月の期間が終了したときから起算される。しかし、審査官が、3月が終了した後に勧告的指令を郵送するときは、審査官が勧告的指令を郵送する日に短縮法定期間が満了し、延長手数料はその日から起算される。第1回目の返答が最終拒絶の郵送日から後の2月以内に提出されない場合は、特許規則1.136(a)にいう延長手数料は、最終拒絶に定められた返答期間の満了から起算される。

短縮法定期間中に返答を提出しない場合は、結果として、特許規則1.136にいう期間延長をしない限り、出願放棄が生じる。

II. 権利事項ではない登録

出願人は、権利上の事項として、最終拒絶されたクレームを補正し、最終拒絶後に新規クレームを追加し(特許規則1.116)、又は前に取り消されたクレームを回復することができないことに留意しなければならない。

補正が単に、クレームを取り消す、審査官からの提案を取り入れる、審判請求の争点事項を削除する、その他、審査官によって軽微な再検討がされることを請求するのみの場合は例外で、特許規則1.116(c)にいう証明要件を満たすことが、最終拒絶後のすべての補正において期待される。宣誓供述書その他の証拠であって、最終拒絶より後、ただし、審判請求(特許規則41.31又は41.61)の提出と同日又はそれより前に提出されたものは、その宣誓供述書そ

の他の証拠が必要であり、かつ、特許規則1.113を遵守して、それより前に提出されることがなかった旨の有効かつ十分な理由が示されたときは、容認を受けることができる。審判請求後に提出される宣誓供述書その他に関する情報については、特許規則41.33及びMPEP § 1206を参照のこと。

最終拒絶に対して特許規則1.113に基づく適切な返答をしないことは、結果として放棄が生じる。特許規則1.113に基づく返答は、次のものに限る。

- (A) 特許規則1.116の要件を満たす補正
- (B) 審判請求通知(及び審判請求手数料)、又は
- (C) 特許規則1.114に基づいて提出される継続審査請求(RCE)であって、提出物(即ち、特許規則1.111の返答要件を満たしている補正書)及び特許規則1.17(e)に記載されている手数料を伴っているもの。特許規則1.114に基づくRCE実務は、1995年6月8日前にされた通常又は植物特許出願及び意匠出願には適用されない。

特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外又は改正前特許法第103条(c)に基づく先行技術としての不適用に関する出願人の提出物は、最終拒絶がなされた後でも検討を受ける権利がある。一定のクレームの最終拒絶が、先行技術の例外又は不適用を受ける権利の適切な主張に基づく適時の応答によって除去された場合は、USPTOは、当該クレームの状態を変更することによってその応答を確認すべきである。例えば、最終拒絶における唯一の拒絶が、最終拒絶後の応答において、先行技術の例外又は不適用を受ける権利を実証する提出物によって除去された場合は、USPTOは、当該クレームが許可可能であることを表示すべきであり、又は当該クレームが新たに適用された先行技術を考慮して特許性を有さないと考えられるときは、手続が再開されるべきである。

出願に関する更なる審査は、その出願が意匠出願である場合、特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)をすることによって、獲得することができる。MPEP § 201.06(d)参照。2003年7月14日施行として、CPA実務は、通常及び植物特許出願に適用されない。

補正であって、最終拒絶の後、ただし、審判請求趣意書が提出される前に提出されたものは、審判請求趣意書が提出されたとき以後に登録を受けることができるが、補正の全体としての効果が、(A)審判請求の争点事項を削除すること及び/又は(B)審査官の提案を取り入れることにある場合に限られる。MPEP § 1206及び§ 1211も参照のこと。

USPTOは、最終庁指令が発令された後に提出された補正が記録されていない場合は、審判請求手数料を決済する権限を「条件付き」で承認されることを認めない。特許規則1.17(b)に定める審判請求手数料を決済することが「条件付き」で承認される場合は、特許規則1.17(b)に定める手数料が無条件に納付されるものとして取り扱う。

III, 審査官による指令

出願人からの再検討の請求により、主任審査官により最終拒絶が時期尚早と判断された場合、審査官は最終拒絶を撤回しなければならない。庁指令の最終性は、出願がまだ係属中に撤回しなければならない。MPEP § 706.07(d)から§ 706.07(f)までも参照のこと。

補正案が、審判請求のために事件の状況を改善せず、又は特許付与可能な状態にしない場合

は、法定期間内に、可能なときはいつでも、速やかにこの事実を出願人に伝達しなければならない。補正案を記録することの拒絶は、恣意的なものであってはならない。補正案は、クレームを特許付与可能な状態にするものであるか否か、及び／又は審判請求に係る問題を単純化するものであるか否かを決定するために、十分に検討しなければならない。通常、補正の具体的な欠陥を論じる必要はない。しかしながら、補正案が新規事項問題を提起する場合は、審査官は、新規事項を構成する主題を特定しなければならない。補正案が、更なる検討及び／又は調査を必要とする新規問題を提示している場合は、審査官は、如何なる理由で、補正案が更なる検討及び／又は調査を必要とする新規事項を提起している理由について説明を提供しなければならない。補正案が登録されないことの原因が簡潔に示されなければならない。以下はその例である。

- (A) クレームが提案どおり補正された場合も、最終庁指令に示す拒絶理由の何れも避けられず、従って、この補正は、本件の状況を許可可能にしておらず又は審判請求のために改善していない。
- (B) クレームを、提案どおり補正する場合には、新規事項の問題が発生する。
- (C) 補正するクレームが新たな問題を提示しており、更なる検討又は調査を必要とする。
- (D) 補正は、最終拒絶されたクレームを取り消すことなく追加クレームを提示するので、出願の状況を審判請求のために改善するものとみなされない。Ex parte Wirt, 1905 C.D. 247, 117 OG 599 (Comm' r Pat. 1905) 参照。

審査官は、登録上にある又は補正案の中にある各々のクレームの状況及び審判請求が別の書類でなされた場合には、何れのクレーム補正案を審判請求時の対象とするかを表示しなければならない。当該補正が審判請求の目的で登録される場合はいつでも、審査官は、審判請求の対象とされる指令に記載された個々の拒絶理由の内何れが(例えば、最終拒絶)、新たな又は補正されたクレームを拒絶するために適用されるかを勧告的指令に表示しなければならない。

補正のみを含む別の書類が提出された場合に、当該補正の若干部分が、いくつかのクレームを審判請求のために改善された状況にするものである場合又は方式拒絶若しくは要件を満たすものとして受理できる場合は、出願人に通知しなければならない。同様に、いくつかのクレームに対して補正案がそれらを許可可能にする場合は、出願人にその旨伝達しなければならない。これは、補正されたクレームと整合性が取れた書面が提出されることを保証する上で有用である。最終拒絶がされている旨及び法定期間が最終拒絶の日から起算される旨の通知書を発令することも適切である。

審判請求趣意書提出前の勧告的指令の様式PTOL-303は、出願人から最終拒絶後になされた返答が審判請求趣意書の提出に先立つものであり、かつ、出願を特許付与可能な状態にしないものである場合に、この返答の受領確認書を発行するとき使用する。この様式は、クレームに対する補正案の処理内容及び意見書又は宣誓供述書には出願を許可可能な状態にする効果がないこと又は電話による通話で些少な問題を解消しても許可できる状態にならないと思われることを、出願人に勧告する目的で考案された。

最終拒絶の後に適時に提出された補正は、この補正が、出願を許可可能な状況又は審判請求

のために状況を改善するか否かを決定するために、直ちに検討しなければならない。補正が承認されて登録された場合、審査官は回答に「承認 (OK TO ENTER)」と略記し、注釈をつけた文書を包袋に収めなければならない。補正が承認されなかった場合、審査官は回答に「不承認 (DO NOT ENTER)」と略記し、注釈をつけた文書を包袋に収めなければならない。審査官は、最終拒絶後の補正に対する返答を、審査官がその補正を受領した時から平均11暦日以内に提出することが前提となっている。最終拒絶後の補正に対する返答は、USPTOが補正を受領した日から後の30日以内に郵送しなければならない。

最終拒絶の前後ともに、出願が許可可能な状況になる場合は、すべて、クレームの特許付与可能性を、許可可能性通知様式PTOL-37をもって出願人に速やかに通知しなければならない。許可可能性通知の処理における遅延が予想され(例えば、審査官による広範囲の補正が登録されなければならない)、かつ、返答のための法定短縮期間の終了が間近である場合は、審査官は面談をすることによって、出願人に対し、出願が可能な状態になっていること通告し、また、審査官提唱面談要約PTOL-413を郵送しなければならない。出願人へ速やかに通知することは、不要な審判請求を回避し、かつ、放棄決定に対する防止策としての役割を担う理由から重要である。返答期間満了前に郵送するよう尽力しなければならない。

返答期間内に審判請求がされず、また、出願を許可可能な状況にする又は部分的に記録できる補正が提出されていない(MPEP § 714.20)場合は、出願放棄の状況になる。

尚、特許規則1.181(f)で、特許規則1.181にいう請願は出願に対して経過中である庁指令に対する返答期間を停止するものではないと定めている。審判請求及び審判請求後の手続についてはMPEP § 1207を参照のこと。特許規則1.131(a)及び1.132に基づいて提出された宣誓供述書又は宣言書に関する最終拒絶後の実務については、MPEP § 715.09及び§ 716を参照のこと。

様式文例7.169は、出願人に対し勧告的指令によって、提案された補正は審判請求のときに登録されること、及び新規の又は補正されたクレームが拒絶されることになる理由を通告するために使用することができる。

¶ 7.169 勧告的指令、クレームの拒絶案、審判請求前

審判請求の目的で、補正案は登録され、また、下にその詳細を記す拒絶案は審査官の答弁に含まれる。完全であるためには、当該拒絶は、審判請求の趣意書によって対処されなければならない。

審判請求の目的で補正が登録されたとき：

クレーム[1]は拒絶されるが、その理由は[2]に記載されており、それは[3]に郵送された最終庁指令にあるものである。

審査官ノート：

1. 括弧1に、同一の拒絶理由が適用される一群の新規又は補正されたクレームをすべて特定する。
2. 括弧2には、段落番号又は審判請求時にクレームが拒絶されるときに依拠する最終庁指令に記載された拒絶の通知の何れかを参照することによって、拒絶を特定する(例えば、Bを踏まえてAに依拠した特許法第103条に基づく拒絶)。
3. 同一の拒絶理由が適用されるクレームは纏めて、この様式文例を繰り返して記す。

4. この様式文例は、勧告的指令様式、PTOL-303(改訂、9-04又はその後のもの)の第7項が、この提案されている補正は審判請求のときに登録されることを示すために、照合欄に印が付されている場合に、使用のこと。

IV. 書類の手渡

技術センター Technology Centers (TCs)に自分で提出する書類は、次の場所にある顧客サービス窓口に対してのみ引渡すことができる。書類の引渡に関する情報は、MPEP § 501, IIIを参照のこと。

USPTO 顧客サービス窓口

Randolph Building

401 Dulany Street

Alexandria, VA 22314

2003年12月1日施行として、特許担当局長(Commissioner of Patents)に対して報告する組織(例えば、TCs, データ管理局及び請願局)に対する、特許出願関連の公式通信であって、自分で提出する(又は他の引渡サービス, 例えば, FedEx, UPSその他によって引渡される)もののすべては、少数の例外を除いて、顧客サービス窓口引渡されなければならない。MPEP § 502参照。最終拒絶(特許規則1.116)後の自分で提出する補正書その他の返答書は、最早TCsでは受け付けられない。そのような最終後・通信をTCs(又は今では許可されていない場所)に引渡そうとする提出人は、その先を顧客サービス窓口で代えるよう指示される。読取専用光ディスクその他の非紙提出物であって、自分で提出するものは顧客サービス窓口引渡されなければならない。

V. 最終拒絶後、補正及びその他の応答を処理するための迅速化手続(特許規則1.116)

特許規則1.116に基づく補正及びその他の応答に係る処理の適時性を改善し、それによって、より良いサービスを公衆に提供するために努力する中で、迅速化処理手続が確立されたが、これは、公衆が、特許規則1.116に基づいて、最終拒絶後に補正及びその他の応答を提出する際に利用することができる。

USPTO特許電子出願システムを使用して提出された、特許規則1.116に基づく補正及びその他の応答は、提出者が最終拒絶後の補正としての文章を記述しているのであれば、速やかに処理される。利用者によって選択された文章記述に基づいて、書類コードが割り当てられ、USPTOへ提出された文章に関するメッセージは処理のための適切な組織及び検討のための適切な職員へ送付される。正確な書類の索引付けは、USPTOによる書類の効率的な処理及び適切な検討を促進するために重要なことである。

出願人が、迅速化手続を利用するためには、特許規則1.116に基づく補正及びその他の応答は、補正書及びその他の応答書の右上部に、「特許規則1.116に基づく応答。 - 迅速化処理 - 技術センター(技術センター番号を挿入)」との印が付けられなければならない。また、封筒は左下隅部に、「Mail Stop AF」との印が明瞭に付けられなければならない。応答がUSPTOに郵送される場合、封筒は、特許規則1.116に基づく応答のみを含み、かつ、「Mail Stop AF, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, 22313-1450」宛に郵送されるべきである。前記で注釈したように、封筒を「Mail Stop AF」宛に郵送する代わり

に、応答は、上記宛先に所在する顧客サービス窓口に自分で手渡することもできる。書類の手渡に関する情報は、MPEP § 501, IIIを参照のこと。封筒の外側には、「特許規則1.116に基づく応答 - 迅速化処理 - 技術センター(技術センター番号を挿入)」との印が付けるべきである。

USPTOが、適切に「Mail Stop AF」と印が付けられた封筒を合衆国郵政公社から受領すると、その封書は、メールセンターによって特別に処理され、また、スキャン済イメージとして包袋中にアップロードした後に、技術センターに送付される。技術センターに応答が受領されると、その応答は、指定された技術支援職員によって速やかに処理され、確認のために、主任特許審査官(SPE)を経由して、審査官に回付される。主任特許審査官は、審査官によって応答に対する速やかな確認がなされることを確実にするための責任を有する。出願が割り当てられた審査官が、不在であり、また、長期に亘り不在になる予定の場合は、主任特許審査官は、USPTOの下記の目標に適うことを保証するために、出願に対する確認を速やかに行うことを保証する。審査官が応答に対する検討を終えると、同審査官の確認結果は、この手続に基づいて提出された応答の処理を迅速化するために指定された技術支援職員又はその他のUSPTO職員によって、速やかに、タイプ打ちされ、印刷され、そして郵送される。技術センター管理職員、例えば、主任特許審査官、主任出願審査官及び技術センター長は、この手続に基づき提出された応答に対する指令が、速やかに処理され、そして郵送されることを保証するための責任がある。USPTOの目標は、補正又は応答が合衆USPTOによって受領され日から1月以内に、応答に対する審査官による指令を郵送することである。

出願人には、特許規則1.116にいう返答のUSPTOによる処理を促進するためにこの迅速化処理を利用することを推奨される。出願人がこの処理を封筒及び同封書類に適切に印を付けて利用しない場合は、そこから受けられる利益が享受できない。面談が遅延する、出願人が更に返答することを要望する、又は返答に対して判断を要し、及び指令対応を遅延させる申請をする等、出願人の行為が原因で遅滞が生じる出願においては、この処理によって目標を達成することが期待できない。出願において、この処理がされる返答が提出され、ここにいう期間内に、更には、通常の郵送期間内に、審査官からの指令が受領されなかったときに、当該技術センターの技術ユニットの主任審査官へ電話照会することは、主任審査官が遅滞の原因を判断できるようにするために適切である。主任審査官が不在であるか又は満足のゆく返答が得られない場合は、技術センター長へ連絡しなければならない。

714.14 すべてのクレームが許可された後の補正 [R-10.2019]

Ex parte Quayle, 25 USPQ 74; 1935 C.D. 11, 453 OG 213 (Comm' r Pat. 1935)に基づいて、出願中にあるすべてのクレームが許可された後は、未決の方式拒絶理由が存在するために手続を完全に終結させることが阻まれているときでも、実体に関する出願手続は終結する。

実体に触れる補正は、最終拒絶後の補正と同様の方法で取り扱うが、方式事項に係るものに対する手続は続行する。MPEP § 714.12及び§ 714.13を参照。

部分的に記録された補正についてはMPEP § 714.20を参照。

追加手数料要件についてはMPEP § 607を参照。

不遵守の補正についてはMPEP § 714を参照。

クエイル指令(Ex parte Quale action)を発令するには様式文例7.51を記載する。

¶ 7.51 クエイル指令

この出願は、次の方式事項を除き、特許付与可能な状態である。[1]。

実体に関する手続は、Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 453 OG 213 (Comm' r Pat. 1935)に基づく実務に従って終結する。

本指令に対する応答のための短縮法定期間は、本書状の郵送日から2月で満了するように設定される。本期間は、特許規則1.136に基づいて、延長することができる。ただし、如何なる場合において、如何なる延長も、本庁指令に対する応答期日は法律(特許法第133条)が定める最長6月を超えることはない。

審査官ノート：

括弧1に、訂正しなければならない方式事項を説明する。

714.15 許可通知郵送後に技術センターで受領された補正 [R-08.2012]

補正は、特許付与前に出願人が作成したものであっても、許可通知が郵送された後になってUSPTOに届く場合は、当該補正は、特許規則1.132に基づいて提出された補正の地位を有する。その登録は恩恵事項である。特許規則1.132に基づいて提出された補正の詳述は、MPEP § 714.16から § 714.16(e)までを参照のこと。

補正が、許可通知の郵送前にUSPTOに提出されるが、審査官が受領するのが許可通知の郵送後である場合は、その補正もまた、登録の承認を得ることができない。その補正が、処分が停止されていないときに提出された補充的解答書である場合は、当該補正は登録を承認されないが、その理由は、補充的返答は権利事項としては登録されないことにある。特許規則1.111及びMPEP § 714.03(a)参照。補正が予備的補正である場合は、当該補正は特許規則1.115(b)に基づいて不承認とすることができる。補正が登録を承認された場合は、審査官はその補正を登録し、補充的許可通知を提供するか、又は出願を発行から取り下げ、庁指令を提供する。

許可通知の直前の庁指令により、即ち、すべてのクレームの特許性が表示されていること、又はクレームの一部が許可されて残りが最終拒絶されていることにより、以後、出願への補正を受けない場合は、手続を再開させる内容の補正をする目的で、出願を特許発行から取り下げることとはできない。

クレームのすべてが許可される旨が出願人に通知された後に、引き続き出願の実体事項を手続することは、恩恵であり、権利ではない。Ex parte Quayle, 25 USPQ 74, 1935 C.D. 11, 453 O.G. 213 (Comm' r Pat. 1935)。

714.16 許可通知後の補正, 特許規則1.312 [R-10.2019]

特許規則1.312 特許付与後の補正

出願に対する許可通知後の補正は、権利としてすることはできない。本条に基づく補正は、

発行手数料の納付前か又は当該納付時にしなければならず、また長官の承認を得た勧告が主任審査官から与えられるときは、出願の特許発行を取り下げずにすることができる。

特許付与後の出願人による出願の補正には、特許規則1.312の指針がある。出願のこの補正は、更に、広く出願ファイル記録の変更にも及ぶ。従って、次の事項が、特許規則1.312の規定を満たさなければならない特許付与後の「補正」の例である。

- (A) 明細書に対する補正
- (B) 図面における変更
- (C) クレームに対する補正
- (D) 発明者における変更
- (E) 先行技術に関する提出物
- (F) 発明者名のスペルを訂正するための請求(特許規則1.48(f))
- (G) 発明者名の順序等を変更するための請求(特許規則1.48(f))

上述の「補正」は、他の適用される要件も満たしていなければならない。例えば、明細書、図面又はクレームに対する補正は、特許規則1.312の要件に加えて、特許規則1.121の要件を満たし、また、先行技術に関する提出物は、特許規則1.312の要件に加えて、特許規則1.97及び1.98の要件を満たしていなければならない。

最後に、指摘しておくことは、特許規則1.312に基づく補正は発行手数料の納付日以前に提出されなければならないということであるが、補正がデータ管理局によって要求されるときは、この限りでない、MPEP § 714.16(d)、サブセクションIII参照。特許規則1.312に基づく補正は、特許規則1.121の規定を遵守しなければならない。補正が特許規則1.121の下で不遵守であり、かつ、その補正の登録がそれ以外の点では推奨されるものである場合は、審査官はその補正を登録し、審査官補正を使用して、不遵守(例えば、間違った地位識別語)を訂正することができる。MPEP § 714参照。

特許規則1.312に基づく勧告の承認は長官によって主任審査官に委ねられている。

再発行において提出された補足的宣誓書又は宣言書を例外として、補足的宣誓書又は宣言書は、特許規則1.312にいう補正とみなされない。MPEP § 603.01参照。補足的再発行宣誓書又は宣言書は、特許規則1.312にいう補正として取り扱われ、その理由は、これによる特許への訂正が、明細書又はクレームに補正が物理的に記録されない場合でも特許への補正となるからである。従って、特許付与後に提出された再発行宣誓書又は宣言書が記録されるためには、特許規則1.312の要件が再発行を求める出願人によって、本条に定める方法で満たされなければならない。

許可通知が郵送された後は、出願は技術的には、主任審査官の管轄下でない。ただし、主任審査官は、審査官補正をすることができ(MPEP § 1302.04参照)、また、許可通知の後に出願に対して提出された補正であって、その対象が単に、明細書又は図面における方式事項若しくはクレームの方式事項であり範囲が変更されておらず、又は出願からクレームを取り消す補正であるときは、事前に特許主任審査官の承認を得ることなく記録する権限を有する。

補正は、クレームの範囲を変更せずに方式事項を訂正するのみでないときは、主任審査官の承認を要する。特許性に拘る方式要件に重大な影響を及ぼすことが稀である些細な不備を対象にした補正の取扱に関する技術センターの方針、即ち、

- (A) 開示が適切に明瞭であること、かつ、
- (B) 現発明が、強制力を有する契約を有効にするような適切な基礎を作るために十分に明瞭に定義していることを、技術センター長が定めている。

特許規則1.312にいう補正の検討は、権利上としては、請求できない。出願の手続は事前にとられていなければならない。従って、許可通知の時点で、明細書とクレームの編集改訂も含めて完了していなければならない。ただし、補正の種類が、(A)適切な開示又は発明を保護するために必要なものであり、かつ、(B)USPTOが要する仕事量を実質的に増やさないものであることが示されている場合は、検討されることがあり、適切な場合は、記録する旨が主任審査官から勧告されることがある。

追加又は補正が求められているクレームの許可可能な新規性を指摘することに関する特許規則1.111(c)の規定(MPEP § 714.02)は、通常の補正におけるときと同様に、特許規則1.312にいう補正においても適用される。面談については、MPEP § 713.04及び § 713.10を参照のこと。補正が開示に影響し、クレームの範囲に影響し、又はクレームを追加するものであるときは、補正に伴う陳述は、十分かつ明瞭に、根拠とした次の事項を証明しなければならない。

- (A) なぜ補正が必要であるか
- (B) なぜクレームの補正案又は新たなクレームが追加で調査又は審査を必要としないか
- (C) なぜクレームが許可可能か
- (D) なぜクレームが早々に提出されなかったか

I. 継続手続をするための手段にはならないこと

特許規則1.312は、出願が発行手続段階に入った後に、出願の継続手続に道を開くためのものではない。登録することに反対する勧告であるときに、当該勧告を裏付ける理由を詳細に陳述する必要はない。クレーム案が明らかに許可できない旨の陳述及びその簡潔な理由が通常は適切である。適切な場合は、次の理由の1で十分であるとみなされる。

- (A) 追加調査を要する
- (B) 登録を軽度に再検討する以上のことを要する
- (C) 補正によって、USPTOの業務が実質的に増えることになる、例えば、明細書又はクレームの中で確認すべき編集上の変更箇所が多過ぎることである。

特許規則1.312にいう補正によって追加されたクレームが、すべて従属クレーム方式になっている場合は、新規事項、開示の十分さ、又はクレームの不当な多項性の疑義が生じる可能性があるとしても、登録しないとする一般的な理由には、適用性が薄いものがある。

追加手数料の要件については、MPEP § 607及び § 714.16(c)を参照のこと。

II. 発行手数料納付後に提出する補正書

データ管理局が補正書を要求した場合を除き、発行手数料を納付した日の後に補正書を提出してはならない。データ管理局が要求する補正書の処理については、MPEP § 714.16(d)、IIIを参照のこと。

¶ 13.10 発行手数料納付後に提出された補正，登録されない

[1]付けに提出された出願人の補正は，発行手数料が納付された後に提出されたとの理由から登録されない。特許規則1.312は，発行手数料を納付した日の後に補正を提出することを認めていない。

審査官ノート：

1. この様式文例は，様式PTOL-90又はPTO-90Cとともに，使用する。
2. 括弧1に，補正日を挿入する。

714.16(a) 特許規則1.312にいう補正，書き写された特許クレーム [R-08.2012]

特許から書き写された又は実質的に書き写された1又は複数のクレームが含まれた補正を許可通知後に受領したときにとらなければならない手続についてはMPEP第2300章を参照のこと。

書き写された特許クレームが登録されることは，権利上の事項ではない。MPEP § 714.19参照。

追加手数料の要件については，MPEP § 607及び § 714.16(c)を参照。

714.16(b) 特許規則41.208に基づく申立とともに提出された特許規則1.312にいう補正 [R-08.2012]

特許規則1.633(c)(2)に基づく申立とともに提出された補正が，特許発行中の出願を対象にしている場合は，申立が認められない限り補正を登録しない。

714.16(c) 特許規則1.312にいう補正，追加補正 [R-08.2012]

特許規則1.312にいう補正が，先に納付済のクレーム数を超えてクレーム(全体及び独立)を加える場合は，追加手数料を納付しなければならない。要件である手数料の全額納付が伴っていない限り，審査官は補正を検討しない。MPEP § 607及び特許法第41条参照。

714.16(d) 特許規則1.312に基づく補正，取扱 [R-01.2024]

特許規則1.312に基づく補正は，第一次特許審査処理局(Office of Patent Application Processing (OPAP))に送付され，スキャンされ，そして，IFW内へアップロードされる。その後，OPAPはデータ管理局(Office of Data Management)にメッセージを送付し，データ管理局は当該メッセージを検閲して，出願を認可した技術センター(TC)へ送付する。技術センターは，指令を完成すると，課題処理が再開できることのメッセージを，データ管理局へ送付する。特許規則1.312に基づく補正が技術センターに直接提出された場合は，その紙面は，スキャンのためにOPAPへ送付される。

特許規則1.312に基づく手渡す補正書は，今では技術センターでは受け付けられない。手渡す補正書(データ管理局によって具体的に求められている場合も含め，下記III.参照)は，MPEP § 501，IIIに挙げられる場所に所在する顧客サービス窓口宛のみに送達されること

ができる。

出願が分類されているクラス及びサブクラスが、出願が許可された後に別の技術センターへ転送されている場合は、補正案、ファイル及び(存在すれば)図面が、直接その別の技術センターへ転送され、また、そのことが公報課に通知される。USPTOの管轄下であるが他の技術センターの管轄でない場合、審査官は、補正案の妥当性について相談を受ける可能性があり、かつ、その検討に費やす時間について報酬を受けることができる。

I. 明細書の開示に影響を及ぼす、クレームを追加する、又は何れかのクレームの範囲を変更する補正

審査官は、速やかに補正を検討し、補正全体が登録として推奨される場合は「登録可」とする注釈を伴って、補正の一部のみが登録として奨励される場合には「一部登録可」とする注釈を伴って、また、何れの補正も登録として奨励されない場合には「登録不可」とする注釈を伴って、奨励されているか否かについて示す。

さらに、補正は、特許規則1.121の規定に適用ものでなければならない。MPEP § 714参照。特許規則1.312に基づく補正が明細書の開示に影響を及ぼしたり、クレームを追加したり、クレームの範囲を変更したりする場合は、審査官の勧告を主任審査官に送付し、検討と承認を得なければならない。

補正が有利に検討されたときは、記録され、かつ、規則312通知への応答(PTO-271)が作成される。主任審査官が、PTO-271上に押印して署名することにより、自己の勧告であることを示す。このPTO-271は、検討と承認のために監督審査官に転送される。記録されたことを示すために、様式文例7.85も記載すること。

¶ 7.85 特許規則1.312に基づく補正は登録された

特許規則1.312に基づいて[1]に提出された補正は、登録された。

審査官ノート：

この様式文例を、クレームの範囲に影響を及ぼさない、特許規則1.312に基づく補正(監督特許審査官に送付することなく主任審査官が署名及び承認することができる)及びクレームの範囲に影響を及ぼす、特許規則1.312に基づく補正(監督特許審査官の署名を必要とする)の両方に対して使用のこと。MPEP § 714.16参照。

審査官の勧告内容が完全に不利なものであるときは、規則312通知に対する応答様式PTO-271を作成し、主任審査官が署名し、監督特許審査官による検討及び承認を得る。登録しないことを示すために様式文例7.87も記載すること。

¶ 7.87 特許規則1.312にいう補正は登録されない

特許規則1.312に基づいて[1]付けに提出された補正案は、登録されない。[2]。

審査官ノート：

1. 本項様式を使用することは、特許規則1.312に基づく補正を入力しないことを示す。監督特許審査官を必要とする。
2. 登録されなかった理由を括弧2に明示しなければならない。例えば

「補正が、クレームの範囲を変更する。」

補正を登録するか否かに拘らず、ファイル、図面及び郵送されなかった通知は、特許主任審査官へ回付して検討、承認及び郵送を依頼する。

部分的登録については、MPEP § 714.16(e)を参照のこと。

技術支援職員が適切な様式を記録したとしても、補正が認められることにはならない。補正書が出願ファイルの中に入れられたとしても、特許主任審査官が承認しない限り、補正は公式には認められたことにはならない。

追加手数料要件については、MPEP § 607及び§ 714.16(c)参照。

II. 明細書に対する方式事項の訂正、クレームする範囲を変えない方式変更又はクレームを取り消すのみである補正

そこに、審査官は、単なる方式事項に関する補正の承認を、アドビのアクロバットのスタンプ機能で「登録」と表示する。当該補正は、登録する前に監督特許審査官に提出する必要はない。MPEP § 714.16参照。規則312通知に対する返答様式PT0-271(Response to Rule 312 Communication form PT0-271)は、技術センターが、日付印を押してから郵送する。形式的な事項のみに関する補正については、審査官が監督特許審査官の署名を得ることなく承認することができるが、補正の全部又は一部が不承認となる場合には、監督特許審査官の署名が必要である。

本項様式7.85及び7.87（本項 I を再作成）は、それぞれ承認又は不承認を示すためにも使用することができる。

III. データ管理局（OFFICE OF DATA MANAGEMENT）によって要求される補正書

特許について、特許付与としての発行のための準備をする際に、データ管理局が、特許出願の本文又は図面について、本文の脱漏又は図面と出願紙面との間の不整合を含む誤りを発見した場合は、データ管理局は、明細書又は図面に対する適切な補正を要求することができる。しかしながら、特許規則1.312は、出願を発行から取り下げることなしに、手数料の納付後の補正を許可していない。出願を発行から取り下げることなしに、必要とされる補正を受理できるようにするために、データ管理局は、特許規則1.312の要件を差し控え、かつ、手数料納付後に提出される補正書を受理する権限を委任されている。データ管理局が求める補正は、MPEP § 501, IIIに挙げられた場所に所在する顧客サービス窓口到手渡することができる。

714.16(e) 特許規則1.312に基づく補正、一部登録 [R-07.2022]

補正はその一部を登録することも、その一部を拒絶することもできないとする一般規則は、緩めるべきではないが、特許規則1.312に基づいて、補正が、例えば、複数のクレーム又はクレームに対する複数の補正を含むように提案され、それらの一部が登録可能であり、また、他の一部が登録可能でない場合には、受理可能なクレーム又は補正は、その出願において登録されるべきである。必要な場合は、クレームについて番号を付け直して、既に事件に存在しているクレームとの通し番号になすべきである。審査官は、拒絶されたクレームに取

消線又は補正に線引を使用することにより、補正書に注釈を付すべきである。審査官は、規則312通知に対する応答様式PT0-271を提出し、補正を受理することができる部分を登録する勧告及び残りの部分を登録しない勧告をその理由とともに勧告する必要がある。様式 PT0-271は、検討、承認、郵送のために監督特許審査官に転送しなければならない。登録されるクレームは、この応答において番号で表示されなければならない。出願人に対しても、様式文例7.86を使用して通知すること。

¶ 7.86 一部記録される特許規則1.312にいう補正

特許規則1.312に基づいて[1]付けに提出された補正は、一部記録された。[2]。

審査官ノート：

特許規則1.312に基づいて提出された補正に複数の変更が含まれており、その一部が受理でき、他が受理できない場合は、受理することができる変更を登録しなければならない。何れの変更が登録され何れがされなかったかの記載を、適切な説明とともに括弧2に続けなければならない。監督特許審査官の署名が必要である。

扱いは、特許規則1.312 補正の完全な記録に類似する。

追加手数料を要する場合は、その全額が補正とともに納付されない限り、部分的に登録する旨を勧告しない。MPEP § 607及び§ 714.16(c)を参照のこと。

714.17 返答期間が満了した後に提出される補正 [R-08.2012]

返答期間内に申出の手続がとられず、その後期間延長申請及び特許規則1.136(a)にいう手数料納付が伴わずに補正が提出される場合は、当該補正は出願書類ファイルに入れられるが、正式には登録されない。技術支援職員は、補正が期間内に提出されなかったこと及び期間延長申請の提出及び適切な手数料の納付が適時にされなかった場合に申出放棄となることを、即座に出願人に電話及び書状で通知する。MPEP § 711.02参照。

特許規則1.136(a)の要件の詳細についてはMPEP § 710.02(e)参照。

714.18 補正の登録 [R-11.2013]

技術支援職員部門が受領したすべての補正は処理され、審査官に配布される。

郵便配達物はすべて注意深く目を通し、出願人に付与された期間が経過中である最終の庁指令に対して返答しようとする補正は、速やかに処理される(24時間以内)。

この処理の目的は、出願人が最終の庁指令後の補正案に対する返答を待っている場合に、審査官がすべての出願を統一された方法で迅速に処理すること確保することである。この種の事例で、出願が許可されないときは、出願人が、次の手続を適切に検討する時間が十分にあるようにUSPTOから通信を受領しなければならない。従って、これらの出願は、審査官から技術支援職員に差し戻されたときは、技術支援職員が、引き続き優先事項として扱う。

最終拒絶後の補正に関する特許規則1.121の遵守についての評価は、審査官に委ねられなければならない。審査官が、提案されている補正は特許規則1.121を遵守していないと決定した場合は、審査官はこの事実を出願人に通告し、不遵守の補正についての通知を勧告的指令に添付しな

なければならない。MPEP § 714参照。

補正は紙面の場合と同じく、IFWに登録される。

出願に対して複数の補正が、同日になされた場合に、受領時間又は補正の郵送時間のような特定の順番が推測できないときは、その出願を、できる限り、すべての書類が1件の書類に纏められたものとして、検討しなければならない。

補正が記録された後に、出願に対して指令を発令する準備が整う。出願は、審査官に回付され、審査官は、適切に処理する責任を負う。審査官は、MPEP § 714.05に定めるように、直ちに補正を点検する。点検後、至急の又は特別な指令を発令する必要がない場合は、正規の順番で出願の審査を待つ。

MPEP § 714を、特許規則1.121を遵守していない補正書の処理に関して、参照のこと。

714.19 補正一覧、否認される登録 [R-07.2022]

次の種類の補正は、通常は、登録が否認される。

- (A) 許可することができないクレーム又は新たな調査を要するクレームを提示した補正、その他、主任審査官との手続が次のとおり終結している場合に出願において新たな問題を提示する補正
 - (1) すべてのクレームが許可されていた
 - (2) すべてのクレームが最終拒絶されていた(例外については、MPEP § 714.12, § 714.13及び§ 714.20(D)参照)
 - (3) 一部のクレームが許可され、残りは最終拒絶された。MPEP § 714.12から§ 714.14まで参照。
- (B) 特許規則1.125の規定を満たさない代用明細書。MPEP § 608.01(q)及び§ 714.20参照。
- (C) 審査官が提案した特許クレームであって、定められた期限又は延長期限までに提出されなかったもの。ただし、登録が長官によって許可される場合を除く。MPEP第2300章参照。
- (D) 書き写された特許クレームは、出願が最終拒絶され又は審判請求中である場合に拘らず、一般的に受け入れられるが、一定の状況の下においては、そのクレームの登録を否認することができる。MPEP第2300章参照。
- (E) 未署名又は適切に署名されていない補正若しくは資格停止又は排除されている弁護士又は代理人により署名された補正
- (F) 法定期間又は定められた返答期間及びその延長期間が満了した後にUSPTOに提出された補正。MPEP § 714.17参照。
- (G) 一定の正確性を保って登録することができないように表現されている補正。MPEP § 714サブセクションII.G参照。
- (H) クレームのすべてを取り消し、代用クレームを提示しない補正。次のものを参照のこと。特許規則1.115(b)(1), MPEP § 711.01及び§ 714.01(e)。
- (I) 若干の例外を除いて、出願の許可通知が郵送された後の補正。MPEP § 714.16参照。
- (J) 新規事項を含むと審査官が決定した図面に対する補正。これは、新規事項の問題が解決されるまで記録しない。ただし、明細書及びクレームに対する補正の場合は、新規事項の主張を理由として記録しないことの実務は適用しない。MPEP § 608.04以下参照。

- (K) 審査官への見解で、特許規則1.3の規定に違反に該当する不快な所見を含む補正書類は、請願局を監督する特許担当副長官に提出される。MPEP § 714.25及び§ 1002.02(b)参照。その所見が特許規則1.3に違反すると副長官が決定すると、審査官が出願人にその書類の不登録を通知する。
- (L) スキャンできない、又は鮮明に複写できない補正。MPEP § 714.07参照。
- (M) 先の納付済額を超えた数のクレーム(全体及び独立)を提示する補正であって、クレームの手数料全額納付又は手数料の供託口座から又はクレジットカード払いで決済することを請求する権利の授權書を伴わないもの。MPEP § 509及び§ 607参照。
- (N) 選択された発明を対象にしたすべてのクレームを取り消し、非選択発明を対象にしたクレームのみを提出する補正。これは記録してはならない。当該補正は、返答していることにならない。出願人には、MPEP § 714.03及び§ 714.05に指示するとおりに通知しなければならない。MPEP § 821.03参照。
- (O) 明細書及びクレームについての変更を含む補正であって、特許規則1.121を遵守していないもの、例えば、差替え段落又はクレーム一覧を含まないもの。MPEP § 714参照。
- (P) 第1回目の序指令の作成を不当に妨げる予備的補正。予備的補正の記録を拒絶する際に検討する要素は、特許規則1.115(b)に定める。MPEP § 714.01(e)参照。
- (Q) 補充的回答は、権利事項としては登録されないが、それが特許規則1.103(a)又は(c)に基づく停止期間中に提出されるときは、この限りでない。特許規則1.111(a)(2)及びMPEP § 714.03(a)参照。

前記の範疇に入る補正は、提出時に審査官は記録することができないが、出願人がその後立証することによって、その補正が記録されることがある。

714.20 部分的に登録される補正の一覧 [R-11.2013]

登録を煩雑にしないためには、補正を部分的に登録するべきでないという原則が優先する。ときとしては、文言を厳密に遵守することが、それに違反することより有害になることがある。特に、問題となる補正が返答期限間近に受領された場合である。

従って：

- (A) クレームに対する補正又は新たなクレームとして、補正事項と一緒に受理できない代用明細書を提示している「補正」は、全体的に登録を拒絶するよりも、部分的に登録しなければならない。代用明細書は、登録を拒絶し、その旨の印を付し、残りの書類は記録しなければならない。このように補正した出願は、順次処理し、出願人に、代用明細書を記録しなかった旨通知する。

代用明細書の提出については、特許規則1.125及びMPEP § 608.01(q)を参照のこと。

代用明細書は、現行では、出願人が希望する場合に自主的に提出することができる。適切な代用明細書は、審査官が請求していないときでも、通常はUSPTOが受理する。しかしながら、許可通知が郵送された後に提出された代用明細書(特許規則1.312)の登録は、権利事項ではない。

- (B) 特許規則1.312にいう補正で、その一部を承認し、かつ、その他の部分を承認しないものは、承認する部分のみを登録する。MPEP § 714.16(e)参照。
- (C) 補正が、実体に関する手続が終結した出願に対して、即ち、クエイル指令を発令した後

に提出され、その内容が、指摘された方式事項の欠陥を訂正し、かつ、1以上のクレームを追加し、そのクレームの若干又はすべてが審査官の見解では許可可能でない又は更に調査を要するものである場合に、その補正は、方式事項についてのみを登録する。出願人は、手続のこの時点で、新規クレームが検討を受ける権利を有さない。

(D) 一部のみ認められた申立と一緒に提出される補正は、申立が認められた範囲までのみを登録する。

注記：審査官は、登録することになった部分の左側の余白に、アドビのアクロバットのスタンパー機能で「登録」を記入する。

714.21 不注意によって登録された補正，法的効果なし [R-11.2013]

技術支援職員が、登録すべきものでない補正を不注意によって登録した場合に、当該登録は法的効果を有さず、法的なものにならない限りは、実際に変更がなかった場合と同じく処理をする。承認しない当該登録を取り消さない場合は、補正書類の余白に、アドビのアクロバットのタイプライター機能で「正式には登録されていない」のように適切に注意書きをしなければならない。

補正書類は、ファイルに綴じておかなければならない場合、登録しないときでも、「非公式記録」の注意書きとともに、書類番号を付し、出願書類ファイルに見出しを記載しなければならない。登録を否認される書類の例については、特許規則1.3及びMPEP § 714.25を参照のこと。

714.22 - 714.24 [保留]

714.25 出願人又は弁護士の非礼 [R-07.2022]

特許規則1.3 礼節を保って行われる事務

出願人及び出願人の弁護士又は代理人は、USPTOとの事務処理を、礼節をもって行うことが要求される。この要件に違反して提示される紙面は、長官に提出され、登録はなされない。その紙面についての不登録についての通知が提供される。審査官及びその他の職員に対する不服の訴えは、他の紙面とは別個の書状で行わなければならない。

USPTOが受領したすべての書類は、非礼な語句が含まれているか否かを判断するために、簡単に見直されるべきである。

弁護士又は代理人は、同弁護士若しくは代理人による補正書又は出願書類内での登録のために提出されたその他の紙面における語句又は意見に非礼がある場合、その非礼は、全面的に無視されるか、又は当該書類は、請願局を監督する特許担当副長官に提出され審査される必要がある。MPEP § 1002.02(b)参照。語句が特許規則1.3の規定に違反していると同副長官が決定したときは、同副長官は、出願人に対し、その紙面の不登録に係る通知を送付する。

USPTOは、同庁の裁量をもって、出願についてのIFW内における不登録紙面を閉鎖又は当該紙面をIFWから削除することもできる。

715 宣誓による遡及 特許規則1. 131 (a)に基づく宣誓供述書又は宣言書 [R-01. 2024]

[編集者ノート：改正前特許法102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合，MPEPの本項及び特許規則1. 131(a)の規定は，合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159参照。特許規則1. 130に関し，合衆国発明法の先出願人規定に従う出願での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に係る論議については，MPEP § 717参照。特許規則1. 131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の論議については，MPEP § 718参照。]

特許規則1. 131 先の発明又は共通して所有される特許若しくは公開出願を先行技術から除外するための宣誓供述書又は宣言書

(a) 出願又は再審査中の特許におけるクレームが拒絶されたときには，拒絶されたクレームの主題の発明者，再審査中の特許の所有者又は特許規則1. 42若しくは特許規則1. 46の規定に基づく資格を有する当事者は，拒絶されたクレームの主題が，当該拒絶の依拠した参照文献又は行為が有効になった日に先立って発明されていたことを立証した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が有効になった日は，その公開日又はそれが2013年3月15日施行の特許法第102条(e)に基づく参照文献として有効になった日のうち何れか先に到来する日とする。先行発明は，合衆国，NAFTA加盟国又はWTO加盟国以外の国では本条に基づいて立証することができない。先行発明は，合衆国以外のNAFTA加盟国においては1993年12月8日前に，またNAFTA加盟国以外のWTO加盟国においては1996年1月1日前には，本条に基づいて立証することができない。先行発明は，次の何れかに該当する場合は，本条に基づいて立証することができない：

- (1) 当該拒絶が，§ 41. 203(a)で定義されるインターフェアレンスとなる主題をクレームしている他の発明者による合衆国特許又は係属中若しくは特許付与された出願の合衆国特許出願公開に依拠するものである場合。この場合，出願人は§ 41. 202(a)の規定によるインターフェアレンスを提案することができる；又は，
- (2) 当該拒絶が制定法上の非特許理由に依拠するものである場合。

(b) 本条の(a)に基づく宣誓書又は宣言書についての事実の証明内容が，参照文献の有効日の前に発明が実施されていたこと，又は参照文献の有効日の前に発明が着想され更にその日より前に発明が実施され又は出願に向けて十分な努力がされていたことを立証する本質及び重みを有するものである場合。図面若しくは記録の原本又はその写しは，宣誓供述書又は宣言書の一部として添付しなければならない，それらを欠くときは十分に説明しなければならない。

(c) 出願又は再審査中の特許におけるクレームが，2013年3月15日施行の特許法第102条(b)に基づく先行技術に該当しない合衆国特許又は合衆国特許出願公開に依拠して2013年3月15日施行の特許法第103条に基づき拒絶された場合であって，かつ，当該出願又は再審査中の特許におけるクレームによって定義された発明と，特許又は公開出願のクレームによって定義された発明が，同一ではないが，特許性から区別可能ではなく，また，当該発明を同一の当事者が所有している場合は，その出願人又は再審査中の特許の所有者は当該特許又は特許

出願公開について先行技術から除外することができる。当該特許又は特許出願公開は、次の提出によって、先行技術から除外される：

- (1) § 1.321(c)の規定を満たしたターミナルディスクレマー；及び
- (2) 出願又は再審査中の特許及び特許又は公開出願を現在同一の当事者が同時に所有していること、及び当該出願又は再審査中の特許に記名されている発明者が2013年3月15日施行の特許法第104条に基づく先行発明者であることを記載した宣誓書又は宣言書。

(d) 本条の規定は、何れかの時期において次に示すものを含む、又は次に示すものを含んでいた特許出願及びそれから生じる特許に適用される：

- (1) 2013年3月16日前の§ 1.109に定義される有効出願日を有する発明のクレーム；又は
- (2) 2013年3月16日前の§ 1.109に定義される有効出願日を有する発明のクレームを何れかの時期において含む、又は含んでいた特許又は出願に対する特許法第120条、第121条、第365条(c)又は第386条(c)に基づく特定言及。

(e) § 1.130の規定が適用される特許出願及びそれから生じる特許に対しては、本条の規定は、2013年3月15日に施行された特許法第102条(g)に基づく拒絶に関してのみ適用される。

NAFTA加盟国内又はWTO加盟国内並びに合衆国内での発明の完成日を立証することについて規定する特許規則1.131(a)に基づいて、出願人又は特許所有者は、北米自由貿易協定、公法103-182第331条の施行日である1993年12月8日以後のNAFTA加盟国内での完成日を立証することができ、ウルグアイ・ラウンド協定法(URAA)、公法103-465第531条の施行日である1996年1月1日以後のNAFTA加盟国以外であるWTO加盟国内での完成日を立証することができる。

NAFTA又はURAAの有効日よりも先行して発生した行為は、発明の完成を証明するために依拠することができる；ただし、改正前特許法第104条に従うことを条件とする出願において、NAFTA加盟国内で1993年12月8日以前に、又はNAFTA加盟国以外のWTO加盟国内で1996年1月1日以前に、発明の完成日を特許規則1.131(a)に基づいて立証することはできない。

1996年1月1日後にWTOに加盟した国の場合は、改正前特許法第104条及び特許規則1.131(a)の適用上、同国における発明的行為の証明のための効力発生日は、同国がWTOの加盟国となる日である。WTO加盟国を含む一覧については、MPEP § 213.01参照。

出願人又は特許所有者のクレームされた発明の有効出願日よりも前又は先の出願日を有する国内特許の日付よりも前の印刷刊行物又は行為であって、クレームされた発明に係る開示内にあるものは、審査官が、出願又は再審査中の特許のクレームを拒絶するときに、参照文献として利用することができる。さらに、審査対象となるクレームに係る発明の有効出願日よりも前に有効な先行技術の日付を有する特許出願公開及び一定の国際出願公開は、クレームを拒絶するときに使用することができる。MPEP § 2136から § 2136.03まで参照。

当該拒絶は、下に示す一定の場合は、参照文献の「宣誓による遡及」として知られている、特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書を提出することによって克服することができる。取り下げるのは、拒絶であって参照文献ではないことに留意すべきである。

I. 特許規則1.131の宣誓供述書又は宣言書を使用することができる状況

改正前特許法第102条に従うことを条件とする出願における拒絶の克服並びに改正前特許法

第102条(g)及び現行の特許法第102条に従うことを条件とする出願における改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶の克服のために、特許規則1.131に基づく宣誓供述書又は宣言書を使用することができる。その例としては、次の場合がある：

- (A) 改正前特許法第102条(a)に基づく先行技術として適格だが、改正前特許法第102条(b)に基づく先行技術として適格ではない参照文献又は活動の日付を遡る場合、例えば、特許の改正前特許法第102条(a)に基づく先行技術の日付が、クレームを拒絶するために用いられた公開又は活動が、出願人又は特許所有者のクレームに係る発明の有効出願日から1年未満である場合。改正前特許法第102条(a)に基づく先行技術参照文献が合衆国特許又は合衆国特許出願公開である場合、それが特許規則41.203(a)に定義されているインターフェアレンスとなる主題をクレームしている場合には、当該参照文献は先行する日付のものとするできない。「インターフェアレンスとなる主題」の論議については、MPEP § 715.05参照。
- (B) 出願人によりクレームされた発明の有効出願日より前の改正前特許法第102条(e)に基づく先行技術の日付を有し、インターフェアレンスとなる主題を示しているが、その主題をクレームしていないとき、改正前特許法第102条(e)に基づく先行技術として適格な参照文献の日付を先行させる場合。「インターフェアレンスとなる主題」の論議については、MPEP § 715.05参照。如何なる参照文献が改正前特許法第102条(e)に基づく先行技術として適格であるかの説明については、MPEP § 2136から § 2136.03までを参照。
- (C) 審査中に、改正前特許法第102条(g)の下では先行技術として適格だが改正前特許法第102条(b)の下では適格ではない活動を先行させる場合。例えば、クレームを拒絶するために使用される活動の改正前特許法第102条(g)の下での先行技術の日付が、出願人又は特許所有者にクレームされた発明の有効出願日から1年未満である場合。改正前特許法第102条(g)に基づく活動の証拠が合衆国特許又は合衆国特許出願公開である場合、それが特許規則41.203(a)に定義されているインターフェアレンスとなる主題をクレームしている場合は、当該証拠は先行する日付のものとするできない。「インターフェアレンスとなる主題」の論議については、MPEP § 715.05参照。

II. 特許規則1.131 (a) 宣誓供述書又は宣言書が不適切な状況

特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書は、次の状況では適切ではない：

- (A) 出願が現行の特許法第102条に従うことを条件とされ、かつ、宣誓供述書又は宣言書が改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶において使用される証拠の対象とされていない場合。
- (B) 参照文献の刊行日が、出願人又は特許所有者がクレームした発明の有効出願日よりも1年を超えて先行している場合。そのような参照文献は、特許規則1.131(a)(2)で言及されている改正前特許法第102条(b)に基づく「制定法上の非特許理由」である。改正前特許法第102条(a)又は(e)に基づいて先行技術として適格である限りの参照文献は、「制定法上の非特許理由」とはならない。
- (C) 参照文献の合衆国特許又は合衆国特許出願公開が、特許規則41.203(a)に定義されているインターフェアレンスとなる主題をクレームしている場合。「インターフェアレンスとなる主題」の論議については、MPEP § 715.05及びMPEP第2300章参照。参照文献の特許及び出願又は再審査中の特許が共通して所有されており、かつ、出願又は再審査中の特

許におけるクレームによって定義された発明と、特許におけるクレームによって定義された発明が同一ではないが、特許性の上で区別されない場合には、特許規則1.131(c)に基づくターミナルディスクレマー及び宣誓供述書又は宣言書が、特許法第103条に基づく拒絶を克服するために使用することができる。MPEP § 718参照。

- (D) 参照文献が、国内出願の出願日より12月を超えて前に提出された出願に基づいて、国内出願又は国内特許の有効出願日に先立って発行された、出願人若しくは特許所有者又はその法定代理人若しくは譲受人への同一の発明に対する外国特許である場合。改正前特許法第102条(d)参照。
- (E) 出願人又は特許所有者がクレームした発明の有効出願日が、参照文献の有効日より先立っている場合、参照文献が使用されるべきではなかったことを理由として、特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書は不要である。MPEP § 211から § 216まで参照。
- (F) 参照文献である合衆国特許又は米国特許出願公開が同一発明をクレームし、審査中のクレームされた発明が法定二重特許の対象となっている場合。MPEP § 804参照。
- (G) 出願人が、拒絶理由の根拠とされる主題が先行技術である旨を記録上で明瞭に認めている場合。この場合、その主題は同出願人のクレームを拒絶する根拠として使用することができ、また、特許規則1.131に基づく宣誓供述書又は宣言書によっては克服することができない可能性がある。Hellsund, 474 F.2d 1307, 177 USPQ 170 (CCPA 1973); Garfinkel, 437 F.2d 1000, 168 USPQ 659 (CCPA 1971); Blout, 333 F.2d 928, 142 USPQ 173 (CCPA 1964); Lopresti, 333 F.2d 932, 142 USPQ 177 (CCPA 1964)参照。
- (H) 依拠される主題が、改正前特許法第102条(f)に基づく先行技術である場合。
- (I) インターフェアレンスにおけるロスト・カウントに対応する主題が、改正前特許法第102条(g)に基づく先行技術であるか、又はインターフェアレンス禁反言の原則により出願人に対して阻却理由となる何れかの場合。Bandel, 348 F.2d 563, 146 USPQ 389, (CCPA 1965); Kroekel, 803 F.2d 705, 231 USPQ 640 (Fed. Cir. 1986) 参照。Deckler, 977 F.2d 1449, 24 USPQ2d 1448 (Fed. Cir. 1992) (既判力及び二次的禁反言の原則に基づいて、ロスト・カウントの主題が特許法第103条に基づく自明性拒絶ために利用可能になっていなかった場合であっても、出願人は、インターフェアレンスにおいて敗訴したクレームから特許性の上で区別できないクレームに対しては資格が与えられなかった)も参照。ただし、Zletz, 893 F.2d 319, 13 USPQ2d 1320 (Fed. Cir. 1989) (インターフェアレンスの敗訴当事者は、現行のクレームされている発明がロスト・カウントの発明と「実質的に同一」ではないことを証明して、インターフェアレンスする出願の有する出願日より日付を先行させるために、特許規則1.131(a)の手続を利用することができる)参照。インターフェアレンスにおける「ロスト・カウント」が改正前特許法第102条(g)に基づく先行技術を構成する場合の事項については、McKellin, 529 F.2d 1342, 188 USPQ 428 (CCPA 1976) (勝訴者の外国優先日を根拠として敗れたカウントである場合に、そのカウントは、インターフェアレンスの敗訴者に関して、改正前特許法第102条(g)に基づく先行技術とはならない)参照。同様に、インターフェアレンスにおける一方の当事者がNAFTA又はWTO加盟国における発明日を立証することにより、カウントを勝ち取っている場合(改正前特許法第104条参照)、そのカウントの主題は、改正前特許法第102条(g)に基づく法定先行技術として利用できないものであっても、インターフェアレンス禁反言の原則により、他方の当事者には特許付与され

ない。MPEP § 2138.01及び§ 2138.02参照。

III. 克服されるべき参照文献の日付

特許規則1.131(a)に基づいて克服される日付は、参照文献の有効日(すなわち、参照文献が先行技術として利用できるようになった日)である。

A. 合衆国特許、合衆国特許出願公開及び国際出願公開

改正前特許法第102条(e)に基づく参照文献としての合衆国特許、合衆国特許出願公開又は国際出願のWIPO公開の有効日の詳述については、§ 2136から§ 2136.03まで参照。

改正前特許法第102条(e)に基づく拒絶において参照文献として使用される場合の国内特許の有効日は、その特許出願が、審査中に特許法第119条(a)に基づいて資格を有することが可能になった外国出願日ではない。Hilmer, 359 F.2d 859, 149 USPQ 480 (CCPA 1966)参照。したがって、特許規則1.131(a)に基づいて克服されなければならない日付は、参照文献である合衆国特許又は合衆国特許出願の実際の出願日と、参照文献である合衆国特許又は合衆国特許出願公開が権利を有する最先の合衆国内優先権主張日のいずれか早い日付であり、外国の優先日は含まれない。合衆国特許又は合衆国特許出願公開の参照文献が、先に提出された出願の優先権を主張する場合、参照文献としてのその有効出願日は、改正前特許法第102条(e)に基づいて決定される。§ 2136から§ 2136.03まで参照。

B. 外国特許

先行技術として外国特許が利用可能となる日付に関しては、MPEP § 2126から§ 2127まで参照。

C. 印刷刊行物

公開された外国特許出願を含む印刷刊行物は、その発行者による受領日ではなくて、刊行日の日付で有効となる。印刷刊行物の有効日に関する更なる情報については、MPEP § 2128から§ 2128.02まで参照。

D. 活動

出願人は、他人による発明の使用若しくは発明の知識について容認するか若しくはその証拠を提出することができ、又は審査官は、発明が合衆国において他人によって使用されていたか若しくは知られていたことの個人的知識を有することができる。MPEP § 2102.02(c)及び§ 2133.03参照。クレームを拒絶するために使用される活動の有効日は、その活動が発生したことが最初に知られた日付である。

様式文例

様式文例7.57 ftiから7.64 ftiまでは、特許規則1.131(a)の宣誓供述書に対して応答するために使用することができる。

¶ 7.57. fti 特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書：無効一見出し

特許規則1.131(a)に基づいて[2]の日付で提出された[1]は検討されたが、[3]の参照文献を克服するためには無効なものである。

審査官ノート：

1. 括弧1には、「宣誓供述書」又は「宣言書」の何れかを挿入すること。
2. この様式文例の後には、様式文例7.58 ftiから7.63 ftiまでの1以上の様式文例又は合衆国においてなされた行為が立証されていないこと、若しくは宣言書若しくは宣誓供述書の範囲がクレームの範囲と一致しないことのような不十分性の適正な根拠を記載する文例を続けなければならない。

¶ 7.58. fti 特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書：無効，同一発明をクレームしていること

[1]の参照文献は、拒絶された発明をクレームしている合衆国特許又は係属中の若しくは特許付与された出願の合衆国特許出願公開である。宣誓供述書又は宣言書は、参照文献が特許規則41.203(a)に定義されているインターフェアレンスとなる主題をクレームするときは、特許規則1.131(a)に基づいて不適切なものとなる、MPEP第2300章参照。参照文献及び本件出願が共に所有されていない場合には、当該参照文献は、発明の優先権を、インターフェアレンス手続を通じて立証することによってのみ克服することができる。インターフェアレンス手続開始に係る情報については、MPEP第2300章参照。参照文献及び本件出願が共通して所有されている場合には、その参照文献は、特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書によって先行技術として不適格とすることができる。MPEP § 718参照。

審査官ノート：

1. この文例が特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書の提出に応答するために使用される場合には、文例7.57 ftiが前置きされなければならない。
2. この様式文例は、宣誓供述書が未提出だったとき、かつ、特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書の提出は不適切となる旨を審査官が出願人に対して通知することを望むときには、様式文例7.57 ftiなしで、使用することができる。

¶ 7.59. fti 特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書：無効，参照文献の日付前の実施に関して不十分な証拠

提出された証拠は、発明が[1]の参照文献の有効日に先立つ合衆国又はNAFTA若しくはWTO加盟国内における発明の実施を立証するには不十分である。[2]。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には、様式文例7.57 ftiが置かれなければならない。
2. 主張された実施を証明することの欠如に係る説明は、括弧2に提示されなければならない。

¶ 7.60. fti 特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書：無効，参照文献は制定法上の非特許理由となる

[1]の参照文献は、改正前特許法第102条(b)に基づく制定法上の非特許理由となるものであり、よって、特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書によって克服することはできない。

審査官ノート：

この様式文例の前には、様式文例7.57 ftiを置かなければならない。

¶ 7.61. fti 特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書：無効，着想の不十分な証拠提出された証拠は，[1]の参照文献の有効日に先立つ発明の着想を立証するためには不十分である。着想は，発明行為の思考部分であるが，実演による証明又は他人に対する完全な開示などによって立証できるものでなければならない。着想とは，問題の解決方法についての漠然とした考えを上回るものである。複数の必須手段自体及びそれらの相互作用も，理解されていなければならない。Mergenthaler v. Scudder, 1897 C.D. 724, 81 OG.1417 (D.C. Cir. 1897) 参照。[2]。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には，様式文例7.57 ftiを置かなければならない。
2. 着想の証明における不備に係る説明は，括弧2に提示されなければならない。
3. 宣誓供述書が，継続的努力又は後続する実施の何れについても追加的に立証していない場合には，この様式文例の後に，様式文例7.62 fti及び／又は7.63 ftiが続けられなければならない。継続的努力又は実施の何れかが立証される場合には，その効力についての陳述が，この文例に続けられなければならない。

¶ 7.62. fti 特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書：無効，継続的努力の欠如提出された証拠は，[1]の参照文献の実施日に先立つ日付から擬制的な実施日又は事実上の実施日の何れかまでの継続的努力を立証するためには，不十分である。[2]。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には，様式文例7.57 ftiが置かれなければならない。
2. 宣誓供述書が着想を追加的に立証していない場合には，この文例の前に，様式文例7.61 ftiも置かれなければならない。宣誓供述書が着想を立証している場合には，その効力についての陳述が，この文例に加えられなければならない。
3. 宣誓供述書が，主張された出願日に先立つ実施を追加的に立証していない場合には，この文例の後に，様式文例7.63 ftiが続けられなければならない。そのような主張された実施が立証されている場合には，その効力についての陳述が，この様式文例に加えられなければならない。
4. 継続的努力がなかった旨を支持する理由についての説明は，括弧2に提示されなければならない。
5. 継続的努力は，実施後に必要とされないことについて説明しているMPEP § 715.07(a)参照。

¶ 7.63. fti 特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書：無効，事実上の実施に関する不十分な証拠

提出された証拠は，[1]の参照文献の有効日後に，合衆国又はNAFTA若しくはWTO加盟国における発明について発明者により主張された事実上の実施を立証するためには，不十分である。[2]。

審査官ノート：

1. この様式文例の前には，様式文例7.57 ftiが置かれなければならない。
2. 主張されている実施が，参照文献の有効日に先立つ場合は，この文例を使用しないこと。様式文例7.59 fti参照。

3. 宣誓供述書が着想又は継続的努力を追加的に立証していない場合には、この文例の前に、様式文例7.61 fti及び／又は7.62 ftiが置かれなければならない。着想又は継続的努力の何れかが立証されている場合には、その効力についての陳述がこの文例の後に含まれなければならない。
4. 主張されている実施についての証明の欠如の説明は、括弧2に提示されなければならない。

¶ 7.64. fti 特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書：参照文献を克服するために有効

特許規則1.131(a)に基づいて[2]の日付に提出された[1]は、[3]の参照文献を克服するのに十分なものである。

審査官ノート：

1. 括弧1には、「宣誓供述書」又は「宣言書」の何れかを挿入すること。
2. 括弧2には、宣誓供述書又は宣言書の提出日を挿入すること。
3. 括弧3には、参照文献の名称を挿入すること。

715.01 特許規則1.131(a) 宣誓供述書対特許規則1.132宣誓供述書 [R-08.2017]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、改正特許法の先出願者規定に従う出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1.130、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属若しくは先の開示の宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 718を参照のこと。]

特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書の目的は、発明者又は少なくとも1の共同発明者からクレームされた主題が、拒絶で依拠された参照文献又は活動の有効日に先立って発明されていたことを立証することにより、改正前特許法第102条又は第103条の先行技術に依拠した拒絶を克服することである。

別途、若干の状況においては、改正前特許法第102条(a)に基づいた先行技術になる参照文献若しくは活動又は改正前特許法第102条(e)に基づいた先行技術になる参照文献に依拠した先行技術拒絶理由は、これら参照文献又は活動に依拠した主題を発明者自身又は少なくとも1の共同発明者が発明した旨を立証することによって克服することができる。

同様に、特許法第103条による拒絶で依拠された参照文献が、改正前特許法第102条(f)又は(g)に基づいてのみ、若しくは1999年11月29日以後なされた出願では改正前特許法第102条(e)に基づいてのみ先行技術として適格である場合に、出願人は、依拠された主題及びクレームした発明とが、後の発明がされたときに同一人に所有され又は同一人へ譲渡されることになっていた旨を立証することにより、この拒絶を克服することができる。MPEP § 706.02(1)(1)から § 706.02(1)(3)までを参照のこと。

715.01(a) 参照文献が、少なくとも1の共同発明者を伴う異なる発明者を含む特許又は公開された出願である [R-01.2024]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、改正特許法の先出願人規定に従う出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1.130、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属若しくは先の開示の宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 718を参照のこと。]

共同発明者S及び他の共同発明者を含む発明者全体を記名する特許又は特許出願公開(参照文献)に開示された主題が、共同発明者を伴わずに単独発明者Sを記名する後日の出願においてクレームされているときには、当該参照文献は、先行発明(MPEP § 715参照)を示す特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書若しくは宣言書によって又は特許規則1.132に基づく宣誓供述書若しくは宣言書によって拒絶を克服されるまでは、改正前特許法第102条(a)、(e)又は(f)に基づいて適切に適用することができる。特許又は出願公開において開示されているがクレームされておらず、かつ、拒絶において依拠された主題をSが着想又は発明した旨を述べたSによる特許規則1.132に基づく曖昧さのない宣言書は、拒絶を克服するのに十分であった。DeBaun, 687 F.2d 459, 214 USPQ 933 (CCPA 1982)参照(添付図面によって裏付けられた宣言書)。しかしながら、特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書が、問題となっている利害関係を有する(共同)発明者による発明者であることの裏付けのない主張のみであり、当該主張を裏付ける説明又は証拠は、根拠とする主題が発明者全体の発明者自身の発明であったことを示すには不十分である。EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 1345, 123 USPQ2d 1146, 1149 (Fed. Cir. 2017)(裁判所は、共同発明者Campbellによって発明から20年より後に提出された宣言書は、同人及びGuth氏(死亡)がCampbell, Guth, Danziger及びPadronを発明者として記名する特許に開示された主題の発明者である旨を立証するには不十分であると認定した。なぜなら「宣言書自体に又は宣言書に加えて、「Campbell」の裏付けのない主張に信頼性を与える如何なる背景、説明又は証拠も提示していない」)参照。

参照文献が拒絶において依拠される主題について詳述しているクレームを含む合衆国特許又は特許出願公開であり、かつ、その主題が審査中の出願におけるクレームの主題を予期する又は自明なものとする場合には、特許規則1.132に基づく宣言書は、当該参照文献における追加的な共同発明者の存在についても説明しなければならない(例えば、参照文献のクレーム1における開示が、クレームを拒絶するために依拠されること；宣誓供述書又は宣言書が、Sがクレーム1の唯一の共同発明者であり、かつ、追加的な共同発明者及びSが参照文献のクレーム2の共同発明者である旨を説明していること)。参照文献に記名されている他の発明者による証言又はディスクレイマーは、通常は要求されないが、提出されている場合には、審査官によって検討されるべきである。

特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書は、特許規則41.203(a)で定義されているインターフェアレンスとなる主題をクレームしている異なる発明者全体を記名する合衆国特

許又は合衆国特許出願公開に基づく拒絶を克服するために使用することができないことに留意すること。MPEP § 715.05参照。特許又は出願公開において依拠される主題が審査中の出願に記名されている発明者又は少なくとも1の発明者の発明であった旨を立証することによって拒絶を克服するための特許規則1.132の宣誓供述書又は宣言書の使用の論議については、MPEP § 716.10を参照のこと。

改正特許法第102条に従うことを条件とする出願については、MPEP § 717及び § 2155.01を参照のこと。

参照文献が発明者又は少なくとも1の共同発明者の発明を立証する目的のために提出された宣誓供述書又は宣言書が、特許規則1.131(a)ではなく、特許規則1.132に基づいて適切に提出されている場合でも、特許規則1.131(a)に基づいて不適切に提出された宣誓供述書は、拒絶理由を否認する目的で特許規則1.132に基づいて提出されたものとしてみなされる。Facius, 408 F.2d 1396, 161 USPQ 294 (CCPA 1969)参照。

715.01(b) 参照文献及び出願が共通の譲受人を有する [R-01.2024]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属若しくは先の開示の宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 718を参照のこと。]

ある主題を示しているが、クレームしていない参照特許又は出願公開と、主題がクレームされている審査中の出願とが、単に同一の譲受人に所有されている旨の事実だけでは、その特許所有者が（改正前特許法の文脈で）依拠された主題を当該発明者に由来するものである旨の特許規則1.132に基づく立証がない限り、特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書の提出を回避するものではない（MPEP § 716.10）。同一の所有者でない場合に、同一の所有者であることから得られる権利は有さず、これに係る如何なる権利も同一の承継人が得ることはない。Frilette, 412 F.2d 269, 162 USPQ 163 (CCPA 1969); Pierce v. Watson, 275 F.2d 890, 124 USPQ 356 (D.C. Cir. 1960); Beck, 155 F.2d 398, 69 USPQ 520 (CCPA 1946) 参照。ただし、拒絶が、参照文献を使用して、改正前特許法第102条(f)／第103条若しくは改正前特許法第102条(g)／第103条に基づく場合又は1999年11月29日以後にされた出願に関しては、改正前特許法第102(e)／第103条に基づく場合、後の発明がされた時点で、当該発明が共通所有である又は同一者へ譲渡義務を負う対象である旨を立証することが、当該拒絶の回避又は克服するのに十分である。MPEP § 2146.02から § 2146.02までを参照のこと。

現特許法第102条の出願については、MPEP § 2154.02(c)を参照のこと。

715.01(c) 参照文献は、発明者自身の発明についての公表である [R-01.2024]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属若しくは先の開示の宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 718を参照のこと。]

制定法上の非特許事由でない限り、刊行物を根拠とする改正前特許法第102条に基づく拒絶は、当該刊行物が発明者、少なくとも1の共同発明者により又は発明者若しくは少なくとも1の共同発明者の代理で発行された旨を立証することによって、克服することができる。当該立証は、特許規則1.131(a)に基づいて発明日を証明するためのものではないので、発明日を立証するために依拠できるのは合衆国又はNAFTA加盟国又はWTO加盟国において発生した行為のみである旨の改正前特許法第104条及び特許規則1.131(a)における制限は、適用されない。改正前特許法第102条又は第103条に基づく拒絶を克服するのに参照文献が発明者又は共同発明者本人による発明の公開である旨を立証するために提出する特許規則1.132宣誓供述書に関しては、MPEP § 716.10を参照のこと。現行の特許法第102条に従うことを条件とする出願については、MPEP § 2153及び§ 2154を参照のこと。

I. 共同著作者

発明者又は少なくとも1の共同発明者が、出願に対して引用された刊行物の共同著作者である場合は、当該刊行物を根拠とする改正前特許法第102条(a)又は(e)に基づく出願の拒絶は、特許規則1.131(a)に基づく発明者又は少なくとも1の共同発明者の宣誓供述書又は宣言書を提出することにより、克服することができる。これをする代わりに、当該拒絶は、当該刊行物が発明者自身による著作物を記述している旨を立証する、特許規則1.132に基づき、発明者又は少なくとも1人の共同発明者による具体的な宣誓供述書又は宣言書を提出し、刊行物が発明者又は発明者らの研究を記述したものであることを証明することで、拒絶を克服できる場合がある。その人物が唯一の発明者である旨及び他の共同著作者は発明者の指示に基づいて取り組んだにすぎない旨を示す、単独発明者又は単独の発明者による裏付けのない宣誓供述書又は宣言書は、改正前特許法第102条(a)に基づく引用文献としての刊行物を排除するのに十分であった。Katz, 687 F.2d 450, 215 USPQ 14 (CCPA 1982)を参照。ただし、特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書であって、利害関係を有する(共同)発明者による裏付けのない発明者適格についての主張にすぎず、かつ、当該主張を裏付ける説明又は証拠は、根拠とする主題が発明主体の発明であったことを示すには不十分である。

EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 1345, 123 USPQ2d 1146, 1149 (Fed. Cir. 2017) (裁判所は、発明者Campbellによって発明から20年よりも後に提出された宣言書は、「宣言書自体に又は宣言書に加えて、「Campbell」の裏付けのない主張に信頼性を与える如何なる背景、説明又は証拠も提示していない」(同文献at 1345, 123 USPQ2d at 1149) ことにより、Campbell及びGuth氏(死亡)がCampbell, Guth, Danziger及びPadronを発明者とする特許に開示されている主題の発明者である旨を立証する

には不十分であると認定した。)を参照のこと。

II. 由来

下記の論議において使用される「由来」は、改正前特許法の文脈におけるものである。合衆国発明法において創設された「由来手続」は、MPEP § 2310以後において論議される。

特許、出願公開又は他の刊行物において、クレームされていない主題が発明者又は少なくとも1の共同発明者本人の発明である場合は、当該主題の知識を発明者又は少なくとも1の共同発明者から、特許権者、公開出願の出願人又は著作者が入手した旨の事実を立証する証拠を提出することにより、その特許又は公開に基づく制定法上の非特許事由でない拒絶を解除することができる。更に、発明者又は少なくとも1の共同発明者は、特許、出願公開又は他の刊行物における当該開示が依拠した発明を自らした旨を立証しなければならない。Mathews, 408 F.2d 1393, 161 USPQ 276 (CCPA 1969); Facius, 408 F.2d 1396, 161 USPQ 294 (CCPA 1969)参照。MPEP § 2132.01, § 2136.05及び§ 2137も参照。

715.01(d) クレームに対して適用される行為 [R-08.2017]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1.130, 合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属若しくは先の開示の宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 718を参照のこと。]

制定法上の非特許事由でない限り、クレームされた発明が出願日に先行して使用された、又は知られていた旨を立証した行為を根拠とする改正前特許法第102条又は第103条に基づく拒絶は、行為日に先行した発明日を立証する特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書によって克服することができる。これをする代わりに、当該行為をしたのが発明者又は少なくとも1の共同発明者であった旨を立証する特許規則1.132に基づく具体的な宣誓供述書又は宣言書を提出することによって、出願人は拒絶を克服することができる。

715.02 クレームした発明をどの程度まで立証しなければならないか、属クレームについて の一般原則 [R-01.2024]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1.130, 合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属若しくは先の開示の宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 718を参照のこと。]

特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書は、クレームされた発明全体又は(クレームされた属の種のように)クレームの範囲に何らか該当するものの何れかを所有することを、クレ

ーム全体から読み取れる程度まで証明しなければならない。Tanczyn, 347 F.2d 830, 146 USPQ 298 (CCPA 1965) (出願人が、窒素とモリブデンの双方を成分とする合金をクレームする場合に、窒素から成り、かつ、モリブデンから成らない合金が出願人によって作られたことを立証する宣誓供述書は、窒素から成り、かつ、モリブデンから成らない合金を開示する第1の参照文献及びモリブデンから成り、かつ、窒素から成らない合金を開示する第2の参照文献を組み合わせることによって示唆される事柄に依拠した改正前特許法第103条(a)に基づく拒絶を克服するには、特許規則1.131に基づいては十分ではない)。ただし、クレームされた発明及び参照文献における開示が、クレームが参照文献を克服して自明にするのに僅かな相違しかない場合は、特許規則1.131(a)にいう宣誓供述書又は宣言書は、参照文献によってされた証明を越えない程度まで証明することを要する。Stryker, 435 F.2d 1340, 168 USPQ 372 (CCPA 1971参照)。言いかえれば、審査官が、改正前特許法第103条(a)に基づいてクレームを拒絶する際に、依拠した参照文献の開示の自明の特徴又はその改良であることを示唆した参照文献を提示せずに、クレームの限定を当該特徴又は当該改良として扱った場合は、特許規則1.131(a)にいう宣誓供述書又は宣言書は、当該特徴又は改良を立証しないときでも、拒絶を克服するには十分である。

更に、特許規則1.131(a)の宣誓供述書は、参照文献と同一の開示であること又は依拠する活動を伴った同一の主題であることを証明しないという理由のみで不十分とはならない。「宣誓供述書で何を開示しなければならないかとの要件について重要なことは、参照文献がクレームされた発明についてどの程度、開示しているかである。」 Clarke, 356 F.2d 987, 991, 148 USPQ 665, 669 (CCPA 1966)。また、Wakefield, 422 F.2d 897, 164 USPQ 636 (CCPA 1970) も参照。

出願人による特許規則1.131(a)の宣誓供述書は、拒絶されたクレームと完全に一致しないときでも、出願人の有する特許規則1.131(a)の証拠を考慮した場合にクレームされた発明と特許規則1.131(a)に基づいた証明事項とが相違していることが、参照文献又は活動の有効日より前に当該技術の通常の熟練者に自明であった旨を出願人が立証することによって、なおも拒絶を克服することができる。当該証拠は、発明者が証拠物件を有しているときは、通常の熟練者に同時に自明であったと思われる変更事項及び適用事項も一緒に有しているとの理由から、十分である。しかし、宣誓供述書又は宣言書では、発明者による発明（すなわち、基本的な発明概念）の所有が依然として立証される必要があり、その参考文献自体が基本的な発明概念を教示していない場合は、1つの参考文献（適用された参考文献の組み合わせ）が偶然、開示しているものだけでは不十分である。Spiller, 500 F.2d 1170, 182 USPQ 614 (CCPA 1974) (クレームされた発明は、抄紙機の長網ワイヤの湿った巻取紙に乾燥澱粉粒子を付着させるための静電気力の使用であった。特許規則1.131の宣誓供述書は、適用される参照文献日に先立って、液化澱粉粒流動層上を移動していく湿った吸取紙に澱粉粒子を粘着させるために静電気力を使用していたことを立証した。宣誓供述書は、抄紙機の長網ワイヤ上にある湿った巻取紙に対して直接に、ドライ塗工する措置は、適用された参照文献日に先行して周知の技術であった旨の先行技術証明を考慮に入れると、十分であった。宣誓供述書は、基本的発明の所有、即ち、澱粉を湿紙へ付着させるための静電気力の使用を立証した)。

I. 複数の組合わされた参照文献の1を背景とする宣誓

組み合せた参照文献を根拠とした改正前特許法第103条(a)による拒絶は、何れの参照文献の有効日にも先立って発明者が発明を完成させていたことを、その出願人が立証することによって克服することができる。発明者は、最先の日付を有する参照文献よりも日付を先行させなくてよい。ただし、上述の如く、発明者による特許規則1.131(a)の宣誓供述書は、日付を先行させて克服しようとしている参照文献の有効日に先立って、クレームされたのと等しく発明の全体を又はそのクレームの範囲内に該当する何らかの事項を所有していたことを立証しなければならない。参照文献が発明の基本的着想を伝えない場合は、参照文献が偶発的に示す事項を所有していた旨を証明するのみでは、十分ではない。

第1の参照文献Aの有効日より早い第2の参照文献Bの有効日があるときに、参照文献Bの見地からみた参照文献Aに依拠して、クレームが改正前特許法第103条(a)に基づく拒絶をされた場合は、出願人は、特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書に示された事項が相違すること、及びクレームされた発明が、参照文献Aの日より従来技術の有効日が先行したと思われることを、この参照文献Bから示唆される内容に依拠して立証することができる。ただし、参照文献Aが基本的発明概念を伝えない場合は、特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書は、参照文献Aが証明する事項でなく、依然として、クレームした発明を発明者が所有していたことを立証しなければならない。

II. 属クレームについての一般規則

属クレームは、参照文献又は従来技術の有効日に先立って属中の単一の種の発明を完成していたことを立証した特許規則1.131(a)にいう宣誓供述書又は宣言書によって、当該クレームに対抗して適用された参照文献又は活動よりも(ほとんどの場合に)、日付を先行させることができる(当然のことながら、これは、参照文献又は活動が、制定法上の非特許事由又は同一発明をクレームしている特許若しくは公開出願でないことを前提とする)。Ex parte Biesecker, 144 USPQ 129 (Bd. App. 1964) 参照。Fong, 288 F.2d 932, 129 USPQ 264 (CCPA 1961); Dafano, 392 F.2d 280, 157 USPQ 192 (CCPA 1968) (単一発明の実施例から属合成物の化学種を識別する)も参照のこと。ただし、予測できない技術であるときの事例に関する実務についてはMPEP § 715.03を参照のこと。

715.03 属一種、予測性に疑義を有する場合に関する実務 [R-01.2024]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1.130、合衆国発明法の出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属若しくは先の開示の宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 718を参照のこと。]

宣誓供述書又は宣言書によって先行されていない種を開示した参照文献又は活動に依拠して、属クレームが拒絶された場合は、発明者が、下記の規則に従うことを条件として、参照文献又は活動の従来技術の日付に先立って属発明を所有していたことを立証しない限り、通常、その拒絶は撤回されない。言い換えれば、属クレームを裏付けるには、特許規則

1. 131(a)にいう宣誓供述書又は宣言書は、特許明細書が要する開示の最小限までを立証しなければならない。

I. 参照文献又は活動が種を開示する

A. 種クレーム

拒絶されたクレームが種を引用し、また、参照文献又は活動がそのクレームされた種を開示する場合は、出願人が、直接的には、クレームされた種を先に完成させていたことを立証することにより、又は間接的には、先行して異なる種を完成させていたことを立証し、それとともに、そのクレームされた種が、発明者が完成させていた種の自明な改良物となっていたと思われることを立証することにより、その拒絶を特許規則1. 131(a)に基づいて克服することができる。Spiller, 500 F.2d 1170, 182 USPQ 614 (CCPA 1974)参照。

B. 属クレーム

参照文献における種の開示は、後の出願人が「属クレーム」を取得することを妨げるには十分である旨の原則が十分確立されている。Gosteli, 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989); Slayer, 276 F.2d 408, 125 USPQ 345 (CCPA 1960) 参照。

参照文献又は活動に唯一の適切な開示が、クレームされた属の単一種である場合は、その参照文献又は活動において開示された種を先行して発明者が所有していたことを立証することによって直接的に特許規則1. 131(a)に基づいて拒絶を克服することができる。一方、クレームされた属の複数の種を開示した参照文献又は活動は、参照文献に示された種のすべてをその参照文献又は活動の日在先立って発明者が完成させていたことを立証することによってのみ、特許規則1. 131(a)に基づいて直接的に克服することができる。Stempel, 241 F.2d 755, 113 USPQ 77 (CCPA 1957)参照。

参照文献又は活動に示された種とは相異なる種を先に完成させていたことの立証は、発明者が作っていたことが示されている種と照らし合わせて、参照文献又は活動に示された種が自明となっていた場合は、特許規則1. 131(a)に基づいて参照文献を間接的に克服するには十分である。Clarke, 356 F.2d 987, 148 USPQ 665 (CCPA 1966); Plumb, 470 F.2d 1403, 176 USPQ 323 (CCPA 1973); Hostettler, 356 F.2d 562, 148 USPQ 514 (CCPA 1966)参照。発明者が参照文献又は活動における種を所有していたことを、このような方法で立証できない場合は、出願人は、この立証をする代わりに、参照文献又は活動の日付よりも間接的に先行させることが可能であり、例えば、1以上の種であって、参照文献又は活動の日よりも先行してクレームされた属を発明者が所有していたことになるものを、先行して完成させていた旨を立証することによって可能である。基準は、参照文献日又は活動日に先立って出願人が完成させていた種が、発明に属が適用されることを推論させる適切な根拠が備わったものか否かである。Plumb, 470 F.2d 1403, 176 USPQ 323 (CCPA 1973); Rainer, 390 F.2d 771, 156 USPQ 334 (CCPA 1968); Clarke, 356 F.2d 987, 148 USPQ 665 (CCPA 1966); Shokal, 242 F.2d 771, 113 USPQ 283 (CCPA 1957)参照。

宣誓供述書の証拠では、実際に発明者が完成させた種よりも更に広範に包括した発明をするつもりであったかは、立証する必要がない。基準は、参照文献又は活動に示すのと等しく発

明者が発明を所有していたことを宣誓供述書に述べた事実が当該技術の熟練者に納得させるか否かである。Schaub, 537 F.2d 509, 190 USPQ 324 (CCPA 1976) 参照。

C. 種対実施例

単一のクレーム発明が1以上の実施例を開示する参照文献又は活動は、参照文献若しくは活動において開示されたものと同一の実施例であるか異なる実施例であるかを問わず、発明の単一の実施例を先行して完成させていたことを立証する特許規則1.131(a)の宣誓供述書を提出することにより克服することができる。Fong, 288 F.2d 932, 936, 129 USPQ 264, 267-68 (CCPA 1961) (出願人が、ある洗剤とポリビニルピロリドン(PVP)を成分とする洗剤液tとを、開示及びクレームし、使用した特定の洗剤の臨界性を主張しておらず、除去した汚れが再付着しないようにするための泥沈殿防止剤としてPVPが使用されている場合に、その発明は、洗剤を使用して洗濯する際の泥沈殿防止剤としてのPVPの使用として見られた。出願人の特許規則1.131(a)の宣誓供述書に示したものは異なる2種の洗剤及び参照文献におけるPVPの使用についての開示は、クレームされた属内の種としてではなく、単一の発明の相異なる実施例の開示とみなされた)。対照的に、属/種の開示における特許規則1.131(a)に基づく宣言書又は宣誓供述書を評価する際には、「発明が一般的な適用性を有すると推論する十分な根拠を実際に使用された種提供することが必要である」とされる。In re DaFano, 392 F.2d 280, 284 157 USPQ 192, 196 (CCPA 1968) 参照。

II. 参照文献又は活動がクレームされている属を開示している

参照文献又は活動がクレームした属を開示している場合は通常、属内の単一種を完成させたことの立証は、特許規則1.131(a)に基づいて参照文献又は活動の日よりも先行させるには十分である。Ex parte Biesecker, 144 USPQ 129 (Bd. App. 1964)。

一方、予測性に疑義を有する場合は、開示された属内の1以上の種が先行して完成されていたことの立証は、参照文献又は活動を克服するには通常不十分である。Shokal, 242 F.2d 771, 113 USPQ 283 (CCPA 1957) 参照。基準は、発明に属が適用されることを推論させる適切な根拠が、参照文献日又は活動日に先行して発明者が完成させていた種に備わっているか否かである。Mantell, 454 F.2d 1398, 172 USPQ 530 (CCPA 1973); Rainer, 390 F.2d 771, 156 USPQ 334 (CCPA 1968); DeFano, 392 F.2d 280, 157 USPQ 192 (CCPA 1968); Clarke, 356 F.2d 987, 148 USPQ 665 (CCPA 1965) 参照。「4種から成るハロゲンのような小さな属の場合、3種又は恐らく2種の実施例で包括的な発明が完成する可能性があるが、数百の種を含む属の場合、かなり多数の実施例が必要になる可能性がある。」Shokal, 242 F.2d at 773, 113 USPQ at 285。

宣誓供述書の証拠は、発明者が発明を、実際に作った種より更に広範に包括するものとみなしていたことを立証する必要はない。基準は、宣誓供述書に記載された事実により、発明者が参考文献に示されているほどの発明を所有していたと、当該技術の熟練者が納得させるものであるか否かである。In re Schaub, 537 F.2d 509, 512, 190 USPQ 324, 326 (CCPA 1976)。

715.04 特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書を作成することができる者；宣誓供述書又は宣言書の方式要件 [R-01.2024]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合，本MPEPの規定は，合衆国発明法の出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1.130，合衆国発明法の出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属若しくは先の開示の宣誓供述書又は宣言書の詳述については，MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の詳述については，MPEP § 718を参照のこと。]

I. 宣誓供述書又は宣言書を作成することができる者

改正前特許法第102条又は第103条に基づく拒絶を克服するために，特許規則1.131に基づく宣誓供述書又は宣言書は次の者が作成しなければならない。

- (A) クレームされた主題の発明主体全体（つまり，発明者）。
- (B) 出願に記載されている共同発明者の全員に満たない者が，該当クレーム又は拒絶されているクレームの主題を発明したことを宣誓供述書又は宣言書によって立証する場合は，当該出願に記載されている共同発明者の全員に満たない者。例えば，2人の共同発明者のうち1人が，当該共同発明者のうち1人が該当クレーム又は拒絶されているクレームの唯一の発明者であることを立証する場合は，受理される。
- (C) 2012年9月16日以前に出願された出願の宣誓供述書及び宣言書については，旧特許規則1.47に基づく請願が認められたか，又は出願が旧特許規則1.42若しくは1.43に基づいて受理された場合における旧特許規則1.47に基づく共同発明者又は譲受人。
- (D) 2012年9月16日より以前に出願された出願の宣誓供述書及び宣言書については，改正前特許規則1.42又は1.43に基づく死亡した発明者，精神障害の発明者又は法的に不適切な発明者の法定代理人。
- (E) 2012年9月16日以後に提出された出願の宣誓供述書及び宣言書については，特許規則1.42又は1.46に1.43に基づき，死亡，精神異常若しくはその他の法的無能力を有する単独発明者又は上記項目(B)が適用される共同発明者の法定代理人。
- (F) 単独発明者又は共同発明者による宣誓供述書又は宣言書を作成することができないときは，譲受人その他の当事者。Ex parte Foster, 1903 C.D. 213, 105 OG 261 (Comm' r Pat. 1903)。
- (G) 再審査中の特許の所有者。

2012年9月16日より前に提出された出願の宣誓供述書及び宣言書については，（特許出願に関する，特許規則1.63に基づく宣誓書又は宣言書に最初に署名した者であって）拒絶されたクレームの主題に関して記載されている共同発明者の1人以上が出願後，特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書に署名することができない場合は，特許規則1.131(a)に基づく宣誓書又は宣言書には，残りの共同発明者が署名することができるが，署名することができない共同発明者による署名についての権利放棄を要求する特許規則1.183に基づく申請書が特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書に添付して提出されることが条件とされる。非署名発明者が不在である，又は連絡が取れない旨の証明(改正前特許規則1.47に基づ

く申請書に対して要求される証明書に類似するもの)は、特許規則1.183に基づく申請書に添付して提出されなければならない(MPEP § 409.03(d)を参照)。特許規則1.183に基づく申請書に関しては、請願局によって決定される(MPEP § 1002.02(b)を参照)。

II. 宣誓供述書又は宣言書の方式要件

宣誓供述書は、公証人、行政長官又は宣誓を取り仕切る権限を有する官吏の面前で宣誓した上で書面により作成した陳述書である。宣誓供述書の方式要件についての更なる情報についてはMPEP § 602以後を参照のこと。

特許規則1.68は、宣誓供述書の代わりに宣言書を使用することを認める。宣言書には、意図的な虚偽の陳述等が罰金又は懲役若しくはその両方(犯罪及び刑事手続法第1001条)により罰せられ、かつ、出願又はその出願に発行された特許の有効性を阻害することがあることを出願人が確認した旨が含まれていなければならない。宣言者は、宣言書本文内で、宣言者本人が認識するところから成るすべての陳述が真実である旨及び情報及び信念に対してするすべての陳述が真実であると信じる旨を述べなければならない。

715.05 同一発明をクレームする合衆国特許又は出願公開 [R-01.2024]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1.130、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属若しくは先の開示の宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 718を参照のこと。]

改正前特許法第102条の出願に関し、問題となっている参照文献が出願人と同一人でない者に所有されており、その出願人と同一の発明をクレームした合衆国特許又は特許公開出願である場合に、その公開日がその発明に対するクレームを審査中の出願で提示したときに先立つ1年未満の日であるときは、出願人の救済は、特許規則1.131(a)の代わりに特許規則41.202によらなければならない。参照文献に出願人と同一の発明がクレームされ、その公開日が、出願中であるその発明に対するクレームを提出したときに先立つ1年未満の日である場合は、この事実は庁指令に注記しなければならない。その場合は、参照文献は、インターフェアレンス手続によってのみ克服することができる。MPEP第2300章参照。参照文献が、出願と同一発明をクレームする合衆国特許であり、かつ、その発行日が出願におけるその発明についてのクレームの提示から1年より前である場合は、改正前特許法第102条の出願に一般的に適用される(MPEP § 2159参照)改正前特許法第135条(b)(1)に基づく出願のクレームについての拒絶がされなければならない。次の事項参照。McGrew, 120 F.3d 1236, 1238, 43 USPQ2d 1632, 1635 (Fed. Cir. 1997) (裁判所は、特許法第135条(b)の適用が、当事者系インターフェアレンス手続に限られず、査定系拒絶の根拠として適用できると判示した)。改正前特許法第135条(b)にある表現「特許が付与された日から1年より前」は、特許発行についての1周年日を含む。次の事項参照。Switzer v. Sockman, 333 F.2d 935, 142 USPQ 226 (CCPA 1964)。

参照文献が、特許法第122条(b)に基づく合衆国特許出願公開又は2000年11月29日以後にされた国際出願に関するWIPO公開であり、それらが審査を受けている出願と同一出願をクレームしており、その公開日が審査を受けている出願における発明についてのクレームの提示から1年より前である場合は、(審査を受けている)出願のクレームについての、改正前特許法第102条の出願に一般的に適用される(MPEP § 2159参照)改正前特許法第135条(b)(2)に基づく拒絶は、審査を受けている出願が参照文献の公開日より後にされる場合に限り、行われるべきである。

様式文例23.14又は23.14.01は、改正前特許法第135条(b)に基づく拒絶をするときに使用することができる。

¶ 23.14 クレームは特許発効日から1年以内にコピー(同一物の提示)されていない

クレーム[1]は、合衆国特許番号[2]が付与された日に先行する1年の期間内にコピーされなかったものとして、改正前特許法第135条(b)(1)に基づいて拒絶する。次の事件を参照のこと。McGrew, 120 F.3d 1236, 1238, 43 USPQ2d 1632, 1635 (Fed. Cir. 1997) 参照。その事件において裁判所は、改正前特許法第135条(b)は査定系拒絶の基礎として使用できる旨の判決を下した。

¶ 23.14.01 クレームは出願公開日から1年以内にコピーされていない

クレーム[1]は、特許法第122条(b)に基づいて[2]が公開された日に先立つ1年の期間内になされなかったものとして、改正前特許法第135条(b)(2)に基づいて拒絶する。次の事件を参照のこと。McGrew, 120 F.3d 1236, 1238, 43 USPQ2d 1632, 1635 (Fed. Cir. 1997) 参照。その事件において裁判所は、改正前特許法第135条(b)は査定系拒絶の基礎として使用できる旨の判決を下した。

審査官ノート：

1. 括弧2に、公開出願の公開番号を挿入する。
2. この様式文例は、審査中の出願が、公開された出願の公開日より後にされた場合に限り使用されるべきである。

参照文献及び出願又は再審査中の特許を同一人が所有しているものであり、出願中の又は再審査中の特許におけるクレームによって限定された発明及び参照文献中のクレームによって限定された発明が同一ではなく、かつ、特許性があるほど区別できない場合は、改正前特許法第103条(a)に基づいた拒絶を克服するために、ターミナルディスクレマー及び特許規則1.131(c)に基づいた宣誓供述書又は宣言書を使用することができる。MPEP § 718参照。

特許規則1.131(a)の宣誓供述書は、出願のクレーム及び特許のクレームとの間に逐語的な対応性がある場合のみならず、各々のクレームの間に特許性を有するほどの区別がない場合にも、合衆国特許又は特許公開出願を克服するためには有効でない。Clarke, 457 F.2d 1004, 173 USPQ 359 (CCPA 1972); Hidy, 303 F.2d 954, 133 USPQ 650 (CCPA 1962); Teague, 254 F.2d 145, 117 USPQ 284 (CCPA 1958); Ward, 236 F.2d 428, 111 USPQ 101 (CCPA 1956); Wagenhorst, 62 F.2d 831, 16 USPQ 126 (CCPA 1933)参照。

出願(又は再審査中の特許)及び合衆国特許又は特許出願公開に、同一の又は特許性の点から

区別できないクレームが含まれている場合、出願と特許は、「特許規則41. 203(a)に定義されたインターフェアレンスとなる主題」をクレームしている。

特許規則41. 203(a)に規定されているように、インターフェアレンスは、1の当事者のクレームの主題が、先行技術である場合、相手方当事者のクレームの主題を予測していた又は自明としていた場合及びその逆の場合に、存在する。国内特許又は特許公開出願にクレームされた発明と同一の又はその発明から見て自明の発明をクレームする出願人は、参照文献とのインターフェアレンス手続を回避する手段として特許規則1. 131(a)にいう宣誓供述書を使用することができない。出願人にそれを認めることは、同一の発明に対して2つの特許を発行することになる。

特許規則1. 131(a)が「インターフェアレンスとなる主題」をインターフェアレンス手続規則(特許規則41. 203(a))と同様に定義するので、USPTOは、参照文献が出願人の発明をクレームしていることに依拠した特許規則1. 131(a)の宣誓供述書又は宣言書によって出願人が参照文献を克服することを妨げることはできず、また、同時に、出願にあるクレームと参照文献のクレームが実質的に同一の発明を対象にしたものではないことに依拠したインターフェアレンス手続を出願人に拒絶することもできない。Eickmyer, 602 F.2d 974, 202 USPQ 655 (CCPA 1979)参照。インターフェアレンス手続の際に広いカウントに差し替える目的でなされた出願人からの申立が拒絶され、削除しようとする限定が相手方特許権者にとって重要なものであるとの決定がされた場合、これは、参照文献のクレームに対して、提案されたカウントはインターフェアレンスでない発明のためにあるとの結論を構成する。従って、出願人は、参照文献に依拠した先行技術による拒絶を克服するために特許規則1. 131(a)にいう宣誓供述書又は宣言書を提出することができる。Adler v. Kluver, 159 USPQ 511 (Bd. Pat. Int. 1968)。

文例7. 58 fti(MPEP § 715に再録)は、このような状況に留意させるために記載することができる。

715.06 [保留]

715.07 事実及び証拠書類 [R-07. 2022]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1. 130, 合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属若しくは先の開示の宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1. 131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の詳述については、MPEP § 718を参照のこと。]

I. 一般的要件

特許規則1. 131(a)に基づいて証明する重要事項は、発明の優先権であり、これは、事実の納得することができる証拠によって証明することができる。結論ではなく、事実を主張しなければならない。証拠物件の形式で証拠を、宣誓供述書又は宣言書に添付することができる。

依拠する各証拠物件については、それに依拠することによって何について証明するかを、宣誓供述書又は宣言書において明確に言及しなければならない。例えば、事実の主張は、証拠として次の1又は複数を添付して提出することによって裏付けることができる。

- (A) スケッチ
- (B) 青焼き
- (C) 写真
- (D) ノートの記入事項の複製
- (E) 模型
- (F) 依拠する証拠が口頭による開示である場合は、証人による裏付け陳述。Ex parte Ovshinsky, 10 USPQ2d 1075 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)
- (G) インターフェアレンス手続時の証言。インターフェアレンス手続時の証言を使用する場合は、出願人は、証言の何れの部分に依拠するかを指摘しなければならない。これは、審査官がインターフェアレンス手続時の記録の全体に目を通して証拠である箇所を探ることが前提となっていないためである。
- (H) 書類開示プログラム(2007年2月1日中断)に基づいて提出された書類は着想の証拠書類として使用することができる。

ひな形及び模型が出願ファイルに採用されるには、特許規則1.91の要件を遵守しなければならない。MPEP § 715.07(d)も参照のこと。

発明が参照文献の日付より先に完成された旨の一般論的な主張は十分でない。同様に、発明者よる発明が参照文献日に先立って着想された又は実施された旨の当該人による宣言書であって、この結論の正しさを実証する事実が陳述されていないものは、特許規則1.131(a)を満たすには不十分である。「発明者は、先行発明の日付を立証するために、裏付けのない証言に依拠することはできない。」NTP, Inc., 654 F.3d 1279, 1291, 99 USPQ2d 1481, 1488 (Fed. Cir. 2011) 参照。

「優先権についての問題が参照文献の前の日付とすることに関係する場合は、出願人は、参照文献の有効日の前に発明者が後にクレームされた発明を所有していた旨を十分な証拠書類をもって実証することを要求される。そのような優先権の実証は、着想、実施及び継続的努力に関する規則及び法律の適用において、事実認定及び推定を導く裏付け書類を必要とする。」Steed, 802 F.3d 1311, 1316, 116 USPQ2d 1760 (Fed. Cir. 2015) 参照。

特許規則1.131(b)では、図面若しくは記録の原証拠物件又はその写真を、宣誓供述書又は宣言書に添付してその一部とするか、又はそれが無い場合に十分な説明が述べられていることを要件としている。Ex parte Donovan, 1890 C.D. 109, 52 O.G. 309 (Comm' r Pat. 1890)において、裁判所は次のとおり述べた。

「発明者がスケッチを作成した場合は、その旨を述べ、それを提出して説明しなければならない。そのスケッチを作成してから紛失し、かつ、その内容を記憶している場合は、そこから復元したものを原スケッチの代わりに提出しなければならない。開示手段が模型である場合も、同じ手続をとらなければならない。証人は、発明の明確な着想を表した旨をスケッチにも模型にも依拠せずに口頭開示によって主張する場合は、発明を他人に知得させたときに用いた言葉に可能な限り近似した言葉で陳述することによって十分明瞭にしなければならない

い。」

審査官は、特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書を検討する際に、宣誓供述書又は宣言書及び証拠物件、記録並びに「注記」の全添付物も含めて証拠として提出されたものをすべて勘案しなければならない。脱漏している限定事項が宣言書自体によって裏付けられている限りは、クレームされた限定事項のすべてを添付証拠物件によって裏付ける必要はない。Ex parte Ovshinsky, 10 USPQ2d 1075 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989)。

宣誓供述書又は宣言書及び証拠物件は、特定日より先に発明者が発明を完成させていたことを証明するために、何れの実事又は情報に出願人が依拠しているかを明瞭に説明していなければならない。具体的には、「実際に実施していることを示す負担は、その利益を求めている当事者にあります。」 Steed, 802 F.3d 1311, 1317-18, 116 USPQ2d 1760 (Fed. Cir. 2015) (citing to In re NTP, Inc., 654 F.3d 1279, 1291, 99 USPQ2d 1481, 1488 (Fed. Cir. 2011)) 参照。

陳述は、証拠物件によって説明する事柄を広義の用語を用いて曖昧かつ一般論的な陳述をすると同時に、実施があったことがその証拠物件によって説明がつく旨を一般論的に主張したものである場合は、「実質的には単なる訴えに過ぎず、事実の証拠又は証明により裏付けられたものではない」ので、従って、特許規則1.131(b)の要件を満たさないものである。

Borkowski, 505 F.2d 713, 184 USPQ 29 (CCPA 1974)参照。出願人は、何れの実事を立証し、かつ、何れの実事に依拠しているかを正確に指摘して明白に証拠物件を説明しなければならない。505 F.2d at 718-719 184 USPQ at 33。Harry, 333 F.2d 920, 142 USPQ 164 (CCPA 1964) (宣誓供述書は「事実が存在することを主張するものであるが、その事実が何であるか又は何時発生したかを述べるものではない。」)も参照のこと。

II. 日付の立証

証拠物件から日付の記載が削除されていたり、見えなくなっている場合は、日付に関する事項を宣誓供述書又は宣言書の本文の中で扱うことができる。

着想又は実施が参照文献の有効日に先立って発生していた旨を主張する場合は、宣誓供述書又は宣言書中の日付は、実際の日付を記載することが可能であり、若しくは実際の日付を開示することを望まない場合は、宣言者/宣誓供述者は引用された事実が、特定の日に先立って発生していた旨を単に主張することができる。ただし、継続的努力を立証するために依拠した行為が実際にあったときの日付は、記載しなければならない。継続的努力の要件についてはMPEP § 715.07(a)を参照のこと。

III. 先行発明を立証する3方法

宣誓供述書又は宣言書は、事実を述べなければならず、合衆国又はNAFTA加盟国又はWTO加盟国における発明の着想及び完成を立証するために適用できる証拠書類及び証拠物件を提出しなければならない(MPEP § 715.07(c))、少なくとも、着想は、参照文献の有効日に先立つ日にされていなければならない。参照文献日に先立って実施されていなかった場合は、参照文献日のまさに先立つ時から実際に実施する日まで又は出願する日(出願は擬制的実施を構成する、特許規則1.131)までに当該人が発明を完成させるために継続的努力をしていたことを立

証しなければならない。

上述の如く、特許規則1.131(b)は、クレームされた主題が先行発明であることを出願人が立証できる3方法を規定する。事実の証明は、次の事項を十分に立証するものでなければならない。

- (A) 参照文献の有効日に先立つ、その発明の(現実の)実施
- (B) 参照文献の有効日に先立った発明の着想並びに参照文献日に先立つ時からその後に(実際の)実施するまでになされていた適切な継続的努力
- (C) 参照文献の有効日に先立った発明の着想及び参照文献日に先立つ時から出願(擬制的実施)するまでになされていた適切な継続的努力

発明の着想は、開示、図面及び模型によって証拠付けられている場合であっても、それは特許法に基づく完全な発明ではなく、発明者がその着想をした後に、事実上の実施又は特許出願等その他の行為をすることによって相応の継続的努力をしない限り、発明者に何ら権利を付与するものではなく、かつ、後に他人に付与された特許に対して影響力を有さない。

Automatic Weighting Mach. Co. v. Pneumatic Scale Corp., 166 F.2d 288, 1909 C.D. 498, 139 O.G. 991 (1st Cir.1909)。

着想は、発明行為の精神的なものであるが、図面、他人に対する完全な開示等によって証明することが可能でなければならない。*Mergenthaler v. Scudder*, 1897 C.D. 724, 81 O.G. 1417 (D.C. Cir. 1897)において、着想は、問題の解決方法の単なる漠然とした思い付きを上回るものであることが確立されており、ゆえに、手段自体とその相互作用を併せて理解していなければならない。

一般的に、事実上実施されていたことの立証は、器具が実際に存在したこと及びその目的のために機能したことの証明を要件とする。ただし、「仕組みが簡単であるために、その構造のみが、実施を構成するための全要件となる装置がある。」*Asahi/America Inc.*, 68 F.3d 442, 37 USPQ2d 1204, 1206 (Fed. Cir. 1995) (*Newkirk v. Lulejian*, 825 F.2d 1581, 3 USPQ2d 1793 (Fed. Cir. 1987) 及び *Sachs v. Wadsworth*, 48 F.2d 928, 929, 9 USPQ 252, 253 (CCPA 1931) 参照。クレームされた制御継手は実施を構成するにはその構造のみで十分な程に単純な仕組みのものである。物品との連結の写真及び継手を詳細に説明する技術的報告が、実施を証明するのに十分であった)。

特許規則1.131(a)に基づいて証明しなければならない事実は、インターフェアレンス手続で証明しなければならない事実と類似している。相違点は、証拠を提出する方法である。拒絶を克服するには不十分な事実である旨の決定に出願人が同意しない場合は、当該人の救済は、継続された拒絶理由に対する審判請求による。

着想、相応の継続的努力及び実施の概念についての詳論はMPEP § 2138.04から § 2138.06までを参照のこと。

殆どの場合に、特許規則1.131(a)における「着想」、「相応の継続的努力」及び「実施」の用語の有する意味は、インターフェアレンス手続においてこれらが有するものと同義である。ただし、*Eickmeyer*, 602 F.2d 974, 202 USPQ 655 (CCPA 1979)において、裁判所は次のとおり述べた。

特許規則1.131の宣誓供述書を提出する目的は、先行発明を実証すること自体ではなく、単に参照文献の有効日より日付を先行させることである。Moore, 58 CCPA 1340, 444 F.2d 572, 170 USPQ 260 (1971)参照。特許規則1.131(b)に基づく宣誓供述書が十分なものであることの基準は、改正前特許法第102条(g)に基づくインターフェアレンス手続において発明の優先権を決定するための基準と対等視されるが、特許規則1.131の実務がインターフェアレンス手続法による制限を必ずしも受けるものではない。むしろ反対に、「特許規則1.131(b)に見られるインターフェアレンス手続実務に対する対等性は、必要上というよりも便宜上対等であると認識するべきである。」Id. at 1353, 444 F.2d at 580, 170 USPQ at 267。従って、『規則に基づいて立証しなければならない「着想」及び「実施」は、「インターフェアレンス手続」のときにこれらの用語が要件とする内容と同一のものである必要はない。』同；同調, Borkowski, 505 F.2d 713, 718-19, 184 USPQ 29, 33 (CCPA 1974)参照。

相違点の1は、特許規則1.131(a)に基づいた実務では、参照文献に有用性が開示されている場合にのみ有用性を立証しなければならないのに対し、インターフェアレンス手続実務では、有用性が知られていたことを立証することが実施の要件となっている点である。Wilkinson, 304 F.2d 673, 134 USPQ 171 (CCPA 1962); Moore, 444 F.2d 572, 170 USPQ 260 (CCPA 1971)参照。有用性の立証を要する場合は、問題となっている主題の有用性を立証するために試験結果を要するか否かは、各事件の事実次第である。最終的に問題となるのは、参照文献の日付よりも先立っていなければならない主題が主張された有用性を有していたことを、証拠が通常の技術熟練者に相応の確かさで納得させるものであるか否かである。Blake, 358 F.2d 750, 149 USPQ 217 (CCPA 1966)参照。また、インターフェアレンス手続実務においては、着想、相応の継続的努力及び実施は、補強証拠を要するが、特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書による証言は、補強証拠を要さない。ゆえに、出願人は、当該人自身の宣誓供述書又は宣言書を抛り所とすることが、選択肢として可能である。Ex parte Hook, 102 USPQ 130 (Bd. App. 1953)。

特許規則1.131(a)の宣誓供述書に不十分な証拠が含まれていた場合は、様式文例7.59.fti又は7.63.fti(ともに、MPEP § 715に再録)を使用することができる。

715.07(a) 継続的努力 [R-01.2024]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1.130に関し、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属又は先の開示の宣誓供述書又は宣言書については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の論議については、MPEP § 718を参照のこと。]

参照文献の有効日に先立って発明を着想したが、実施がその後であった場合、発明者が継続的努力をしたことを主張するのみでは十分でない。むしろ、出願人は、継続的努力を成立させる事実証拠を示さなければならない。

特許規則1. 131(a)の宣誓供述書又は宣言書が十分であることを判断する場合に、従来技術としての参照文献の有効日に先立って発明が着想されていたことが明白に立証されていない限りは、継続的努力を勘案する必要はない。特許規則1. 131(b)に基づき、継続的努力は、先行した着想であることが立証された後になって初めて問われるからである。

特許法においては、発明者は、特定の時点で継続的努力をしているか又は継続的努力をしていないかの何れかであり、ゆえに、努力の程度は存在しない。発明者が何もしない場合でも説明が付く場合は、特許法の意味において、継続的努力をしていることになる。ただし、注意する点として、行為をしなかったことの説明又は理由は、記録に記載されていなければならない。それゆえ、USPTO又は裁判所は、遅延又は行為をしなかったことに対して有り得る説明を推定しない。Nelson, 420 F.2d 1079, 164 USPQ 458 (CCPA 1970)参照。継続的努力は、各事件の特定の事実を根拠として判定しなければならない。Steed, 802 F.3d 1311, 1320, 116 USPQ2d 1760, 1767 (Fed. Cir. 2015)を参照(クレームされた発明はコンピュータソフトウェアによって実施される方法であるが、これは、十分な証拠の特異性を必要を必要とする)

先行発明を立証するための継続的努力要件の詳細についてはMPEP § 2138.06を参照のこと。特許規則1. 131(a)では、継続的努力をしなければならない要継続期間は、従来技術としての参照文献又は活動の有効日の直前始まり、実際の又は擬制(即ち、合衆国特許の出願)の実施がされた日に終わる。従って、実施前になされた継続的努力のみが実質的検討内容である点に注意しなければならない。発明の実施から出願までの期間の継続的努力の如何なる欠如も特許規則1. 131(a)の宣誓供述書又は宣言書の十分条件を満たさない。継続的努力がされていない場合は、様式文例7.62.fti(MPEP § 715に再録)を用いて、特許規則1. 131(a)の宣誓供述書又は宣言書に対して応答することができる。

715.07(b) インターフェアレンス手続での証言を使用するとき [R-08.2017]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1. 130に関し、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属又は先の開示の宣誓供述書又は宣言書については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1. 131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の論議については、MPEP § 718を参照のこと。]

参照文献よりも先行させる目的で、インターフェアレンス手続の際の証言を特許規則1. 131(a)の宣誓供述書又は宣言書の代わりに使用するときがある。証言の中で、参照文献を克服する優先権の基礎を形成する部分が指摘されていなければならない。Ex parte Bowyer, 1939 C.D. 5, 42 USPQ 526 (Comm' r Pat. 1939)。

715.07(c) 依拠する行為は合衆国又はNAFTA又はWTO加盟国でなされたものでなければならぬ。[R-07.2015]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1.130に関し、合衆国発明法の出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属又は先の開示の宣誓供述書又は宣言書については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の論議については、MPEP § 718を参照のこと。]

改正前特許法第104条 外国でなされた発明

(a) 概要

(1) 手続

特許出願人又は特許所有者は、第119条及び第365条に規定する場合を除き、USPTO、裁判所及びその他権限のある官庁での手続の際に、NAFTA加盟国又はWTO加盟国以外の外国内での当該発明に関する知識、当該発明の実施又は当該発明に関する他の活動に言及することによって、発明日を立証することができない。

(2) 権利

民間人であるか軍人であるかに拘らず、ある個人によって発明がされた場合であって、

- (A) その者が、合衆国内に居所を有し、かつ、合衆国による活動、若しくは合衆国のためにされる活動に携わり他国内で従事していた場合、
- (B) その者が、NAFTA加盟国内に居所を有し、かつ、NAFTA加盟国による活動若しくはNAFTA加盟国のための活動に携わり、NAFTA加盟国とは異なる他の国内で従事していた場合又は
- (C) その者が、WTO加盟国内に居所を有し、かつ、WTO加盟国による活動若しくはWTO加盟国のための活動に携わり、WTO加盟国とは異なる他の国において従事していた場合は、その者は、当該発明が(場合に依りて)合衆国内でされたか、NAFTA加盟国内でされたか又はWTO加盟国内でされたときと同様に、当該発明に関して合衆国内での優先権と同一の資格が付与される。

(3) 情報の利用

USPTO、裁判所又はその他の管轄当局における手続に際して、当該発明の日の証明若しくは反証に関連してくる知識、実施又はその他の活動に関連する情報が、合衆国内で入手できるのと同程度までNAFTA加盟国内又はWTO加盟国内で入手できない限りは、USPTO、裁判所又は当該他の当局は、当該手続に際して、当該情報を請求した当事者に有利になるように、適切な推定を引き出すか又は法律、規則若しくは細則によって認められた他の措置を取ることができる。

(b) 定義

本条で使用するものとして、

- (1) 「NAFTA加盟国」という語は、NAFTA施行法第2条(4)において当該の語に与えられた意味を有し、
- (2) 「WTO加盟国」という語は、ウルグアイ・ラウンド協定法第2条(10)において当該の語に与えられた意味を有する。

特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書には、参照文献又は活動に先立った日付を立証するために依拠する行為が合衆国内又はNAFTA加盟国内又はWTO加盟国内でされた旨の主張を含めなければならない。改正前特許法第104条参照。

NAFTA加盟国内又はWTO加盟国内並びに合衆国内での発明の完成日を立証することについて規定する特許規則1.131(a)に基づいて、出願人又は特許所有者は、NAFTA法、公法103-182第331条の施行日である1993年12月8日以後のNAFTA加盟国内での完成日を立証することができる。ウルグアイ・ラウンド協定法、公法103-465第531条の施行日である1996年1月1日以後のNAFTA加盟国以外であるWTO加盟国内での完成日を立証することができる。NAFTA又はURAAの有効日よりも先行して発生した行為には、発明の完成を証明するために依拠することができる。しかし、NAFTA加盟国内で1993年12月8日前に、又はNAFTA加盟国以外のWTO加盟国内で1996年1月1日前に発明の完成日を特許規則1.131(a)に基づいて立証することはできない。

715.07(d) 証拠物件の処理 [R-11.2013]

特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書の一部として提出されたもの等、証拠物件が出願ファイルに採用されるには、特許規則1.91の要件を遵守しなければならない。特許規則1.91の要件を遵守しない証拠物件は、USPTOの裁量で、処分するか又は出願人に返却される。MPEP § 608.03(a)も参照のこと。

715.08 主任審査官によって判断される [R-11.2013]

特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書が十分なものであることに対する疑義は、主任審査官が検討して判断しなければならない。

特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書が方式を満足し、適正であることに関する審査官の決定の再審理は、特許規則1.181に基づいて提出される申請による。当該申請には、技術センターの長官が応答する(MPEP § 1002.02(c))。

特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書の実体に関する再審理は、特許審理審判部への審判請求による。

715.09 適時の提出 [R-11.2013]

特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書は、受領されるには、適時に提出しなければならない。特許規則1.131(a)に基づいて提出された宣誓供述書又は宣言書及び拒絶理由を否認する他の証拠は、次の何れかのときに提出すれば、時宜を得たものとみなされる。

- (A) 最終拒絶の前
- (B) 最終拒絶を受けていない出願に関する審判請求の前
- (C) 最終拒絶の後、ただし、審判請求書の提出と同日又はそれより前、これについては、その宣誓供述書その他の証拠が必要であり、かつ、それより前に特許規則1.116(e)を遵守して提出されることがなかった旨の有効かつ十分な理由が示されることが条件とされる。又は

(D) 手続が終結した後(例えば、最終拒絶後、審判請求後又は許可後)、ただし、出願人が宣誓供述書その他の証拠を、1995年6月8日以後にされた通常又は植物出願に関する特許規則1.114に基づく継続審査請求(RCE)又は意匠出願に関する特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)に添えて提出することを条件とされる。

受領された宣誓供述書又は宣言書のすべては、次の序指令において審査官により、受領確認及び解説をされる。

審判請求後に提出された特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書については、特許規則41.33(d)並びにMPEP § 1206及び§ 1211.03を参照。

時宜を得ないものとして宣誓供述書の採用を審査官に拒絶された場合に、その拒絶の再審理は、申請によるものとし、特許審理審判部への審判請求によつては行わない。Deters, 515 F.2d 1152, 185 USPQ 644 (CCPA 1975); Ex parte Hale, 49 USPQ 209 (Bd. App. 1941)参照。特許規則1.131(a)の宣誓供述書又は宣言書が適正であることに対する疑義の再審理についてはMPEP § 715.08を参照のこと。

715.10 先行公然実施若しくは販売又はベストモード開示欠如の証拠についての宣誓供述書又は宣言書の再審理 [R-01.2024]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1.130に関し、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属又は先の開示の宣誓供述書又は宣言書については、MPEP § 717を参照のこと。特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書の論議については、MPEP § 718を参照のこと。]

審査官は、特許規則1.131(a)に基づいて提出された宣誓供述書又は宣言書及び添付証拠をより注意深く検討して、クレームされた発明の出願の有効出願日より1年を超えて先行して「公然使用」されていた又は「販売」されていたことが証明されたか否かを判断しなければならない。これらの行為は改正前特許法第102条(b)に基づいた制定法上の非特許事由である。参照文献又は活動であつて、日付を先行させようとしているものに依拠した拒絶は、実際には、当該の宣誓供述書又は宣言書により克服することができるが、出願人自らによる先行する「公然使用」又は「販売」活動の結果は、特許規則1.131(a)に基づいて克服することができない。改正前特許法第102条に基づく制定法上の非特許事由となるとき「公然使用」又は「販売」に依拠した拒絶についてはMPEP § 2133.03を参照のこと。

特許規則1.131(a)の証拠が、出願に開示されていない発明の実施例に依拠する場合は、出願が「ベストモード」を含むか否かの問題を検討しなければならない。しかし、発明者の考えるベストモードが出願人の明細書に記載されていない旨を全体としてとらえる記録が証拠の優越性によって成立しない限りは、「ベストモード」による拒絶をしてはならない。特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条の第1段落のベストモード要件についてはMPEP § 2165から§ 2165.04までを参照のこと。

716 特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書及び拒絶理由を克服するその他の証拠、
特許規則1.132 [R-07.2022]

特許規則1.132 実体拒絶又は方式拒絶を克服する宣誓供述書又は宣言書

出願又は再審査中の特許におけるクレームが実体拒絶又は方式拒絶申立された場合は、別段規定のない理由に依拠した当該の実体拒絶又は方式拒絶を克服するために提出される証拠は、本条に基づく宣誓供述書又は宣言書によるものでなければならない。

拒絶理由を克服するために特許規則1.132に基づいて提出された宣誓供述書又は宣言書及びその他の証拠が拒絶理由に対応し、かつ、拒絶を克服するために十分な事実を提示しているものであるか否かを決定することは、主任審査官の責任である。刊行物は、問題となっている事実の証拠となる可能性があり、証明力があり適切に提出されている限り考慮されるべきである。MPEP § 716.01以降を参照のこと。

この原則は、実体拒絶又は方式拒絶を克服する宣誓供述書証拠を受領する際に長期にわたり一貫して守られてきたUSPTOの一般の方針を規定しているものである。提出された宣誓供述書又は宣言書はすべて、他の特定の原則に該当するもの又は制約を受けるものを除いて、この原則が制約するものとして扱い又は適用されるものとみなす。

宣誓供述書とは、公証人、判事又は宣誓を執行する権限を有する公務員の前で宣誓して作成された書面による陳述である。宣誓供述書の正式な要件に関する追加情報については、MPEP § 602以降を参照のこと。

特許規則1.68では、宣誓供述書の代わりに宣言書を使用することが認められている。宣言書には、故意の虚偽の陳述などは罰金若しくは禁固又はその両方（合衆国法典第18編第1001条）の対象となり、出願又はそれに基づいて発行される特許の有効性が危うくなる可能性があることを宣言者が認める内容を含める必要がある。宣言者は、宣言書の本文で、宣言者自身の知識に基づくすべての陳述は真実であり、情報と信念に基づくすべての陳述は真実であると信じられていることを明記する必要がある。

特許規則1.132宣誓供述書又は宣言書に関して解説するためには、様式文例7.65又は7.66及び7.66.01から7.66.05までの何れか該当するものを用いるべきである。

¶ 7.65 特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書：拒絶の撤回に有効

[2]に提出された特許規則1.132に基づく[1]は、クレーム[3]に対する[4]に依拠した拒絶を克服するために十分である。

審査官ノート：

1. 括弧1に、「宣誓供述書」又は「宣言書」の何れかを挿入する。
2. 括弧2に、宣誓供述書又は宣言書の提出日を挿入する。
3. 括弧3に、影響を受けるクレームを挿入する。
4. 括弧4に、克服された拒絶理由を表示。これには制定法上の非特許理由を含める。例えば、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条の第1段落に基づいた開示が不十分であること、特許法第101条に基づいた有用性が欠如していること、特許法第101条に基づい

た実施が不能であること、特許法第103条に基づいて適用する具体的な参照文献等がある。MPEP § 716参照。

¶ 7.66 特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書：不十分なものであること

[2]に提出された特許規則1.132に基づいた[1]は、クレーム[3]に対する最終庁指令に述べた[4]に依拠した拒絶を克服するためには、次の理由から不十分である。

審査官ノート：

1. 括弧1に、「宣誓供述書」又は「宣言書」の何れかを挿入する。
2. 括弧2に、宣誓供述書又は宣言書の提出日を挿入する。
3. 括弧3に、影響を受けるクレームを挿入する。
4. 括弧4に、克服されなかった拒絶理由を表示する。これには制定法上の非特許理由を含める。即ち、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条の第1段落に基づいた開示が不十分なこと、特許法第101条に基づいた有用性が欠如していること及び／又は実施が不能であること、特許法第103条に基づいて適用する具体的な参照文献等がある。MPEP § 716参照。
5. この様式文例に続けて、不十分とする理由を述べる。この範疇となる項目としては「時機を逸した」、「事実を述べていない」、「提出された事実は争点となっている拒絶に対して適切なものでない」、「立証内容とクレームは範囲が整合していない」等である。MPEP § 716参照。宣誓供述書又は宣言書が不十分である理由の詳しい説明も含める。様式文例7.66.01から7.66.05までの何れか該当するものを用いることができる。

¶ 7.66.01 特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書が不十分である理由：宣誓供述人が発明を過去に見たことがない

これには、宣誓供述人がクレームされた主題を過去に1度も見たことがない旨を肯定することになる陳述が含まれている。このことは、クレームされた主題の非自明性の争点とは関係がなく、かつ、その客観的証拠を提供するものではない。MPEP § 716参照。

審査官ノート：

1. この様式文例の前に、様式文例7.66を記載しなければならない。
2. 該当する場合は、十分な説明をしなければならない。

¶ 7.66.02 特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書が不十分である理由：発明が意図したとおりに機能する

これには、クレームした主題が意図された機能のとおり機能する旨が証言された内容の陳述が含まれている。このことは、クレームされた主題の非自明性の争点とは関係がなく、かつ、その客観的証拠を提供するものではない。MPEP § 716参照。

審査官ノート：

1. この様式文例の前に、様式文例7.66を記載しなければならない。
2. 該当する場合は、十分な説明をしなければならない。

¶ 7.66.03 特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書が不十分である理由：発明にのみ言及して、クレームに言及していない

これは、出願の各クレームについてではなく、上述の出願において説明する体系について言及するのみである。宣言書がこのようなものであるために、非自明性の客観的証拠とクレームの範囲に整合性があることが立証されていない。MPEP § 716参照。

審査官ノート：

1. この様式文例の前に、様式文例7.66を記載しなければならない。
2. 該当する場合は、十分な説明をしなければならない。

¶ 7.66.04 特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書が不十分である理由：長らく待望されていたことの証拠の欠如

これには、クレームされた主題が技術における長期課題を解決した旨を陳述している。しかし、当該技術の通常の熟練者である他の者がその課題解決に取り組んでいたことが証明されておらず、そのようなことがあったとしても、それが如何なる期間においてなのかが証明されていない。更に、その課題の解決に当たっていたと推測される当該技術の熟練者たちが、上記に引いた参考文献の教示を知っていた場合に、これらの者がなおも課題を解決していないとする証拠がない。MPEP § 716.04参照。

審査官ノート：

1. この様式文例の前に、様式文例7.66を記載しなければならない。
2. 該当する場合は、十分な説明をしなければならない。

¶ 7.66.05 特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書が不十分である理由：結論

上記の点で、すべての証拠を検討した場合に、非自明性への反証が自明性の証拠よりも総体的に弱い。

審査官ノート：

特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書が不十分であることの理由の説明の結論として、この様式文例を記載しなければならず、この様式文例の前には、様式文例7.66を記載しなければならない。

716.01 一般的に適用される基準 [R-08.2012]

次の基準は、特許規則1.132に基づいて提出された宣誓供述書又は宣言書を含めて、出願人によって提出された拒絶理由を否認するすべての証拠に適用される。

(A) 適時性

拒絶理由を否認する証拠は、採用かつ検討されるようになるには、適時に提出しなければならない。Rothermel, 276 F.2d 393, 125 USPQ 328 (CCPA 1960)参照。

特許規則1.132に基づいて提出された宣誓供述書又は宣言書及び拒絶理由を否認するその他の証拠は、次の何れかのときに提出された場合は、時宜を得たとみなされる。

- (1) 最終拒絶の前
- (2) 最終拒絶を受けていない出願に関する審判請求の前
- (3) 最終拒絶の後、ただし、審判請求書の提出と同日又はそれより前、これについては、その宣誓供述書その他の証拠が必要であり、かつ、それより前に特許規則1.116(e)を遵守して提出されることがなかった旨の有効かつ十分な理由が示されたることが条件とされ

る、又は

(4) 手続が終了した後(例えば、最終拒絶後、審判請求後又は許可後)、ただし、出願人が宣誓供述書その他の証拠を、1995年6月8日以後にされた通常又は植物出願に関する特許規則1.114に基づく継続審査請求(RCE)又は意匠出願に関する特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)に添えて提出することが条件とされる。

審判請求後に提出された特許規則1.131に基づく宣誓供述書又は宣言書については、特許規則41.33(d)並びにMPEP § 1206及び § 1211.03参照。

(B) 証拠の検討

拒絶理由を否認する証拠は、適時に提出される場合は、提示されたときに何時でも、審査官が検討しなければならない。審査官は、宣誓供述書、宣言書及び拒絶理由を否認するその他証拠であって、採用したものはすべて、次の序指令において受領確認及び解説をする。解説する程度は、審査官がとる手続による。一応の証拠がある事件を克服するのに十分な証拠であると審査官が決定する場合は、解説は、許可理由の陳述の指針と整合性が取れていなければならない。MPEP § 1302.14参照。証拠が拒絶を克服するために不十分である場合は、審査官は、証拠が不十分である理由を具体的に説明しなければならない。「宣言書は技術的に検証されていない」又は「証拠はクレームの範囲と整合していない」のような一般的な陳述であって、当該意見を裏付ける説明がないものは、不十分である。

716.01(a) 非自明性の客観的証拠 [R-08.2017]

客観的証拠は、適時に提出されたときは検討しなければならない

臨界性又は予測せざる結果、商業的成功、未解決の長らく待望されている事項、他人がまだ成功していないこと、専門家が懐疑的とする事項等の証拠を含んだ宣誓供述書又は宣言書は、それが適時に提出されたときは、特許法第103条に基づく特許性を対象としたクレームの自明性の問題を決定する際に、審査官が検討しなければならない。合衆国連邦巡回控訴裁判所は、*Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530, 1538, 218 USPQ 871, 879 (Fed. Cir. 1983)において、「いわゆる『二次的考察事項』から生じる証拠は、それが提示されたときはいつでも、自明性の決定に至る途上で検討しなければならない。」と述べている。当該の証拠から、特許が求められている主題の出所の周辺状況が判明する可能性がある。自明性と非自明性の状況証拠として、当該の証拠が関連していることがある。*Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966); *Palmer*, 451 F.2d 1100, 172 USPQ 126 (CCPA 1971); *Fielder*, 471 F.2d 640, 176 USPQ 300 (CCPA 1973)。自明性の判断には商業的成功等が関連するとの*Graham v. John Deere* 判決は、*A&P Tea Co. v. Supermarket Corp.*, 340 U.S. 147, 87 USPQ 303 (1950)に依拠した*Sakraida v. Ag Pro*, 425 U.S. 273, 189 USPQ 449 (1976)又は*Anderson's-Black Rock Inc. v. Pavement Salvage Co.*, 396 U.S. 57, 163 USPQ 673 (1969)において否定されなかった。*Dann v. Johnston*, 425 U.S. 219, 226 n.4, 189 USPQ 257, 261 n.4 (1976) 参照。審査官は、クレームの自明性についての結論に達する際に、クレームされた発明を説明するよう意図された明細書中にある比較データを検討しなければならない。*Morgolis*, 785 F.2d 1029, 228 USPQ 940 (Fed. Cir. 1986) 参照。非自明性の客観的証拠が欠落している

ことによって、自明性は有利にならない。Miles Labs. Inc. v. Shandon Inc., 997 F.2d 870, 878, 27 USPQ2d 1123, 1129 (Fed. Cir. 1993), 裁量上告認めず, 127 L.Ed.232 (1994)。しかしながら、自明性の一応の証拠がある事件であることが証明された場合は、反証を提出しないことは、決定的なものとなる。

716.01(b) 非自明性の関連性要件及び証拠 [R-01.2024]

二次的証拠は、証拠価値を有するためには、クレームされた発明に関連していなければならない(関連性要件)

審査官による二次的考察事項の証拠の重要性は、自明性の問題に対する関連性及び証拠の量並びに質による。United States v. Adams, 383 U.S. 39, 148 USPQ 479 (1966) においては特許を支持する際に、実際に最高裁判所がこの種の証拠に大幅に依拠したことに留意すること。

証拠が自明性又は非自明性の判断の際に実質的に重要視される場合、二次的考察事項の証拠は、クレームされた主題に関連するものでなければならず、従って、審査官は、クレームされた発明の実体と二次的考察事項の証拠との間に関連性があるか否かを判断しなければならない。Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc., 776 F.2d 281, 305 n.42, 227 USPQ 657, 673-674 n.42 (Fed. Cir. 1985), 裁量上告認めず, 475 U.S. 1017 (1986)。「関連性」の語は、非自明性の客観的証拠及びクレームされた発明との事実上及び法律上十分な関連性であって、非自明性を決定する際に証拠が証拠価値を有する程のものを指す。Demaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir.), 確実性否定, 488 U.S. 956 (1988)。Yita LLC v. MacNeil IP LLC, 69 F.4th 1356, 1363, 2023 USPQ2d 667 (Fed. Cir. 2023)も参照のこと。出願人又は特許所有者は、非自明性の客観的証拠とクレームされた発明との間の関連性を証明する責任を負う。In re Huang, 100 F.3d 135, 140, 40 USPQ 1685, 1689 (Fed. Cir. 1996)参照。出願人又は特許所有者が、記録されている客観的証拠が特定の製品に結び付けられ、当該製品がクレームされた特徴を含み、その特徴と同一の範囲にあることを示す場合、関連性があると推定される。Fox Factory, Inc. v. SRAM, LLC, 944 F.3d 1366, 1373, 2019 USPQ2d 483355 (Fed. Cir. 2019), cert. denied, 141 S.Ct. 373 (2020)参照。「同一範囲要件の目的は、二次的考慮事項の証拠に結び付けられた製品が『開示され、クレームされた発明』である場合にのみ、関連性が推定されるべきである。」同上。1374 (Demaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 1392, 7 USPQ2d 1222, 1226 (Fed. Cir. 1988)を引用)。「製品と特許クレームの対応度は連続する範囲(スペクトル)に沿って変化する。スペクトルの一方の端には、完全又はほぼ完全な対応がある。もう一方の端には、対応がまったくないか、ほとんどない。」同上。「特許クレームは、別の特許によってクレームされ、製品の機能に重大な影響を与える「重要な」クレームされていない機能を含む製品と同一の範囲ではない。」同上。1375。

関連性の推定がない場合でも、反証証拠の検討は終えてはならない。「それとは逆に、特許権者には、二次的考慮の証拠が「クレームされた発明の独自の特徴が直接的な結果である」ことを示すことによって関連性を証明する機会が依然としてある。」同上, 1373-74 (In re

Huang, 100 F.3d 135, 140, 40 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 1996) を引用)。Volvo Penta of the Americas, LLC v. Brunswick Corp., 81 F.4th 1202, 1211, 2023 USPQ2d 1000 (Fed. Cir. 2023) (推定とは無関係に、クレームと非自明性の客観的な兆候との間には、クレームされた発明の独自の特徴による商業的成功と模倣の証拠を通じて関連性が実証された)も参照。「提示された二次的考慮が、クレームされ、かつ新規であるもの以外の何かから実際に生じる場合、クレームされた発明の効果との関連性はない」、つまり、「先行技術にまだ含まれていないクレームの何らかの側面との関連性がなければならぬ。」Kao 事件, 639 F.3d 1057, 1068-69, 98 USPQ2d 1799, 1808 (Fed. Cir. 2011) (強調は原文のまま)。

一方、「客観的証拠が、特定の先行技術文献に開示されていないクレーム要素にのみ結び付けられていなければ、その証拠は実質的な価値を有さない」という要件はない。WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317, 1331, 119 USPQ2d 1301, 1308 (Fed. Cir. 2016)。特許権者は、例えば、「クレームされた組み合わせ全体が客観的証拠の関連として機能する。関連性の証明は、客観的証拠がいわゆる「新しい」特徴に結びついている場合にのみ限定されることはない」が挙げられる (639 F.3d at 1330)。

最終的に、事実認定者は、クレームされた発明全体が熟練した技術者にとって自明であったか否かの文脈で提示された二次的考慮事項の証拠を検討する必要がある。639 F.3d at 1331-32。Fox Factory, Inc. v. SRAM, LLC, 813 Fed. Appx. 539, 542-43, 2020 USPQ2d 10546 (Fed. Cir. 2020) (記録には、業界の懐疑心とそれに続く賞賛及び長年感じられていたニーズに関する二次的考慮事項に基づいて、関連性と非自明性を裏付ける十分な証拠がある。これは、基礎となる製品の成功が、自明であると主張されるクレームの特徴に起因することが示されたためである。) Campbell Soup Co. v. Gamon Plus, Inc., 10 F.4th 1268, 1279, 2021 USPQ2d 875 (Fed. Cir. 2021) (内部引用符省略) (「自明性の分析には、『請求された発明全体が自明であったであろうか』 (35 U.S.C. 103 を引用) か否かを判断することが含まれるが、それでもなお、その文脈におけるクレームされた発明の独特な特徴への結びつきが必要である。したがって、実用新案特許の文脈と同様に、客観的な兆候は意匠特許のクレームの独特な特徴に結びついている必要があると私たちは考える。」)。また、Teva Pharms. Int'l GmbH v. Eli Lilly & Co., 8 F.4th 1349, 2021 USPQ2d 866 (Fed. Cir. 2021) も参照。

「提示された二次的考慮事項が、クレームにおいてクレームされ新規であるもの以外のものから実際に生じている場合は、クレームに記載されている発明の実体との関連性はない。」Kao, 639 F.3d 1057, 1068 (Fed. Cir. 2011) ; また, Tokai Corp. v. Easton Enters., Inc., 632 F.3d 1358, 1369 (Fed. Cir. 2011) 「商業的成功が先行技術の要素によるものである場合は、関連性は存在しない。」; Ormco Corp. v. Align Tech., Inc., 463 F.3d 1299, 1312 (2006) 「商業的成功をもたらす特徴が先行技術において公知であった場合は、当該成功には関連性がない。」を参照のこと。必要な関連性が存在するか否かを評価する際に、特定される客観的証拠は、特許及び刊行物を含む先行技術において公知ではないものを対象としなければならない。もっとも、これは、公知の個々の要素の新規な組合せ又は配置であってもよい。KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 418-19 (2007) ;

Veritas Techs. LLC v. Veeam Software Corp., 835 F.3d 1406, 1414-15 (Fed. Cir. 2016) を参照のこと。

716.01(c) 客観的証拠の証拠価値 [R-01.2024]

I. 客観的証拠は、証拠価値を有するためには、事実上の証拠で裏付けられていなければならない

客観的証拠は、証拠価値を有するために適切な宣誓供述書又は宣言書により事実に基づいて裏付けられていなければならない。予測せざる結果、商業的成功、長らく待望されていた事項の解決、先行技術の実施不能性、参照文献の日付に先行した発明及び主張であって先行技術の著者は発明者又は少なくとも1の共同発明者から開示された主題に由来していた旨のものの証拠を含む。例えば、De Blauwe, 736 F.2d 699, 705, 222 USPQ 191, 196, (Fed. Cir. 1984) (「予測せざる結果を事実の証拠で立証しなければならないことが定められている。」)

「審判請求人が、先行の熱収縮物体が破裂した旨を証明する実験データを提供しなかった。審判請求人の熱収縮物体と直近の先行技術とを比較する試験成績が欠如しているため、我々は、予測せざる結果との審判請求人による主張は、単なる意見書を構成するものと結論する。」) 参照。Lindner, 457 F.2d 506, 508, 173 USPQ 356, 358 (CCPA 1972); Ex parte George, 21 USPQ2d 1058 (Bd. Pat. App. & Inter. 1991) も参照のこと。

II. 出願人による意見書は証拠に代わるものとならない

弁護士による意見書は、記録証拠に代わるものとならない。Schulze, 346 F.2d 600, 602, 145 USPQ 716, 718 (CCPA 1965) 及び In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705, 222 USPQ 191, 196 (Fed. Cir. 1984) 参照。証拠ではなく、かつ、適切な宣誓供述書又は宣言書によって裏付けられていなければならない弁護士による陳述書の例には、予測せざる結果、商業的成功、長らく待望されていた事項の解決、先行技術の実施不能、参照文献日に先行した発明に関する陳述書及び先行技術の著者は発明者又は少なくとも1の共同発明者から開示された主題に由来していた旨の主張書が挙げられる。

出願人による反論意見に対する検討に関する判例法については通常はMPEP § 2145を参照。

III. 意見証拠

事実上の証拠が意見証言よりも望ましいとはいえ、その意見が係争の最終的な法的結論に係るものでない限り、当該証言は、検討され、かつ、何らかの重要なものになる。法的結論に関する意見は、重視されることはないが、その意見の下地となった根拠が説得力を有することがある。Chilowsky, 306 F.2d 908, 134 USPQ 515 (CCPA 1962) (出願が特許法第112条の要件を満たす旨の専門家による意見は、何ら重要にならない。ただし、明細書が特許法第112条の規定を遵守すると決定した根拠を裏付けた事実は、何らかの重要なものになる): Lindell, 385 F.2d 453, 155 USPQ 521 (CCPA 1967) (最終的法律問題に関する宣誓供述者又は宣言者の意見は事件の証拠ではないが、「当該技術の熟練者によってなされる自己に自明でない事項の陳述が、説得力をもって裏付けられているときは、その陳述を何らかの重要なものにするべきである。」) 385 F.2d at 456, 155 USPQ 524(原文強調箇所)。

専門家の意見の証拠価値を評価する際に、審査官は、立証することが求められている事項の性質、反証力、事件の結果における専門家の利害及び専門家の意見に対する事実上の裏付けの有無を検討しなければならない。Ashland Oil, Inc. v. Delta Resins & Refractories, Inc., 776 F.2d 281, 227 USPQ 657 (Fed. Cir. 1985) , 裁量上告認めず, 475 U.S. 1017 (1986)。Oelrich, 579 F.2d 86, 198 USPQ 210 (CCPA 1978) (当該技術の通常の熟練水準に関する事実を根拠とする専門家の意見は、自明性の一応の証拠がある事件を反論するのに十分であった); Ex parte Gray, 10 USPQ2d 1922 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989) (先行技術における「人間のb-NGF状分子の仮確認」が破棄されている刊行物における陳述は、専門家の意見とみなされるときも、その陳述を裏付ける事実上の証拠がなかったという理由で、その先行技術に依拠した拒絶理由を克服するためには不適切であった); Carroll, 601 F.2d 1184, 202 USPQ 571 (CCPA 1979) (先行技術が教示するものに関する専門家の意見は、証拠書類で裏付けられており、かつ、クレームされた発明よりも先行して構成され、相当に考慮された); Beattie, 974 F.2d 1309, 24 USPQ 1040 (Fed. Cir. 1992) (クレームされた発明の実体を高く評価する意見証拠を呈した宣言書であって、当該技術の熟練者7人によるものは、事実上の裏付けを欠く理由から、それほど価値を有さないものであることが判明した); Ex parte George, 21 USPQ2d 1058 (Bd. Pat. App. & Inter. 1991) (結果が「予測せざるものであった」旨の結論的陳述であって、客観的事実上の証拠により裏付けられないものは、検討されたが、実質的な証拠価値を有さないことが判明した)。

結論のみを述べる宣誓供述書又は宣言書は、何らかの証拠価値を有するとしても、当該の宣誓供述書又は宣言書は、出願中に記録されている証拠を総体的に照らし合わせて検討した場合に、殆ど重要なものにならない。Brandstadter, 484 F.2d 1395, 179 USPQ 286 (CCPA 1973) 参照。

自己がクレームした発明の効果等に対する出願人による宣誓供述書は、利害のない者による宣誓供述書よりも説得力が弱い場合でも、その理由のみでは無視できるものではない。Ex parte Keyes, 214 USPQ 579 (Bd. App. 1982); McKenna, 203 F.2d 717, 97 USPQ 348 (CCPA 1953) 参照。

IV. 商業的成功の証拠価値又は長年の要望の証拠

商業的成功又は長年の要望であり他人によって解決されていないという客観的証拠は、出願人又は特許所有者が記録されている事実により強力な市場支配力又はブロッキング特許を有することを記録が示している場合は、重要性が低くなることもある。「後の発明の実施が先の特許を侵害する場合、特許は『ブロッキング特許』と呼ばれる。当該ブロッキング特許の存在は、所有者でない者及びライセンシーでない者に、侵害責任及び関連する金銭的救済又は差止命令による救済のリスクにより、当該後の『ブロックされた』発明を製造、開発及び販売するのに必要な資源に投資することを思いとどまらせる可能性がある。後の発明がブロッキング特許の所有者又はライセンシーにより最終的に特許化された場合は、その潜在的な抑止効果は、他人が当該『ブロックされた』発明を製造せず、開発せず又は販売しなかった理由を理解することに関連し、それ故に後の特許の自明性の客観的証拠を評価することに関連する。」Acorda Therapeutics, Inc. v. Roxane Lab., Inc., 903 F.3d 1310, 1337, 128 USPQ2d 1001, 1021 (Fed. Cir. 2018)。「したがって、当該ブロッキング特許は、ブロッキング特許の所有者又はライセンシー以外の如何なる者も、訴訟において争点となってい

る後の特許が包含する発明に想到せず、当該発明を開発せず、かつ、販売しなかったという証拠の重要性を減じることができる証拠となり得る。ただし、あらゆる状況においてインセンティブ減少の規模、特に、ブロッキング特許がなければしていただろう行為を実際に抑止するのに十分大きかったか否かは、『各事実に固有の問題』である。」同文献at 1339, 128 USPQ2d at 1022。当該ブロッキング特許の記録的証拠を有することは一般的ではない可能性があるが、審査官は、非自明性の二次的証拠を評価する際にその潜在的な影響を認識する必要がある。如何なる庁指令においても、審査官は、証拠を取り扱う際に、二次的考慮事項の証拠の重要性を減じる理由を明確にする必要がある。

716.01(d) 客観的証拠の考量 [R-01.2024]

特許性の最終決定を確定する際に、一応の証拠がある事件を裏付ける証拠に対して特許性を裏付ける証拠の重要度を考量しなければならないこと

出願人が拒絶理由を否認する証拠を適時に提出する場合は、審査官は、クレームされた発明の特許性を再検討しなければならない。特許性の最終決定は、意見書及び二次的証拠の説得力を適切に検討するとともに、証拠の優越性を用いた、記録全体の考察に基づかなければならない。Oetiker, 977 F.2d 1443, 24 USPQ2d 1443 (Fed. Cir. 1992) 参照。特許性の客観的証拠の提出は、それにおける及びそのものについて特許性の結論をゆだねるものではない。Chupp, 816 F.2d 643, 2 USPQ2d 1437 (Fed. Cir. 1987) 参照。反証により立証された事実は、一応の証拠がある事件であることの結論自体に対抗させるのではなく、その結論を導き出した事実に沿って評価しなければならない。Eli Lilly, 902 F.2d 943, 14 USPQ2d 1741 (Fed. Cir. 1990) 参照。言い換えれば、各個の反証は、一応の証拠がある事件を反撃するための能力があるという理由で評価すべきでない。証拠力を有する反証は総体的に、一応の証拠がある事件を裏付ける証拠に対抗する重要度を考量しなければならない。Piasecki, 745 F.2d 1468, 1472, 223 USPQ 788 (Fed. Cir. 1984) 参照。記録が、非自明性の目安である二次的考察事項としての証拠を成立させることがあっても、その記録は、自明性の強い事件であって、非自明の客観的証拠が自明性の証拠を克服する程には有力でない自明性の強い事件を成立させることができる。Newell Cos. v. Kenney Mfg. Co., 864 F.2d 757, 769, 9 USPQ2d 1417, 1427 (Fed. Cir. 1988) , 裁量上告認めず, 493 U.S. 814 (1989); Richardson-Vicks, Inc., v. The Upjohn Co., 122 F.3d 1476, 1484, 44 USPQ2d 1181, 1187 (Fed. Cir. 1997) (イブプロフェンとプソイドエフェドリンの単一錠剤形式における組合せの予測せざる結果及び商業的成功の証明は、実質的な証拠に裏付けられているが、自明性が強い一応の証拠がある事件を克服する程には優勢でなかった)。自明性を最終決定する際の、審査官の一応の証拠がある事件及び出願人の反証についての適切な役割の詳細論についてはPiasecki, 745 F.2d 1468, 223 USPQ 785 (Fed. Cir. 1984) 参照。

証拠を評価した後、審査官がなお、クレームされた発明に特許性がある旨に納得しない場合は、次回の庁指令にその旨の陳述を含めなければならず、その理由を表示しなければならない(例えば、商業的成功が説得力を有さない、商業的成功が当該技術に関係しない等)。

Damaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir.) , 裁量上告認めず, 488 U. S 956 (1988) を参照のこと。MPEP § 716.01も参

照のこと。自明性の証拠が客観的証拠を上回るか否かの結論は、異なる客観的指標に割り当てられた個々の重みとともに説明される必要がある。Volvo Penta of the Americas, LLC v. Brunswick Corp., 81 F.4th 1202, 1215, 2023 USPQ2d 1000 (Fed. Cir. 2023) (裁判所は、異なる考慮事項への重み付けが極めて曖昧で不明瞭であると判断した。なぜなら、模倣、商業的成功、業界の賞賛の証拠があるにも拘らず、審理審判部はこれらすべての要素に「ある程度の重み」しか割り当てておらず、「これら3つの要素に同じ重みを与えたんか、それが正確に同じ重みを構成するか否かさえ説明していない」からである。また、6つの要素すべての重みについては、「説明なく、それらが全体として「非自明性にいくらか有利に働く」と述べた以外、要素の合計についてはまったく議論されていなかった」。) 自明性の一応の証拠がある事件を克服するために反証が十分であるか否かの決定における指針についてはMPEP § 2145参照。

716.02 予測せざる結果の主張 [R-01.2024]

クレームされた発明と先行技術とが相違しているときは、それらの特性が何らか相違していることが予測される。争点は、特性が、実際に予測できない程度まで相違するか否かである。Merck & Co., 800 F.2d 1091, 231 USPQ 375 (Fed. Cir. 1986) (先行技術とクレームされた抗うつ剤とが、鎮静及び抗コリン効果において相違していることは予測されていなかった)。Waymouth, 499 F.2d 1273, 1276, 182 USPQ 290, 293 (CCPA 1974)において、裁判所は、先行技術に開示された範囲と比較してクレームされた範囲に対して予測せざる結果が「他の比率によって達成された結果を上回る顕著な改良であることが実証されたことによって、程度の差ではなく、本質における相違として分類されるものとして証明された。」旨を支持した。Wagner, 371 F.2d 877, 884, 152 USPQ 552, 560 (CCPA 1967) (物質の相違は、本質における相違ではなく程度における相違であることを理由に無視することはできない)；Ex parte Gelles, 22 USPQ2d 1318, 1319 (Bd. Pat. App. Inter. 1992) (「我々は、一般的に、『本質の相違』と比べた『程度の相違』の点から結果を論議することは……関連する法的意味がそれほどないとみなしている」)を比較すること。UCB, Inc. v. Actavis Labs, UT, Inc., 65 F.4th 679, 693, 2023 USPQ2d 448 (Fed. Cir. 2023) (「程度の相違は、種類の相違ほど説得力はない。つまり、「既知の特性とは異なる新しい特性」を生じる範囲は、「予測可能な結果を生じることなく予想外の程度まで生じる」からである。」)も参照。

716.02(a) 証拠は予測せざる結果を証明しなければならない [R-07.2022]

I. 予測を上回る結果は非自明性の証拠である

「予測を上回る結果は、争点となっているクレームの．．．自明性の法的結論に関連する証拠要因である。」Corkill, 771 F.2d 1496, 226 USPQ 1005 (Fed. Cir. 1985)参照。Corkhillにおいて、クレームされた組合せが、縮小結果が予測される筈のときに追加結果を証明した。この結果は、その結果が1構成要素の結果に等しいのみであったといえども、非自明性の説得力を有した。予測を上回る結果の証拠は、個別にもたらされた各々の効果の総和よりも大きい効果を証明することによっても示すことができる。(即ち、「相乗効果」の

実証)。Merck & Co. Inc. v. Biocraft Laboratories Inc., 874 F.2d 804, 10 USPQ2d 1843 (Fed. Cir.), 裁量上告認めず, 493 U.S. 975 (1989)。ただし, 追加効果を上回る効果は, 自明性の一応の証拠がある事件を克服するためには必ずしも十分ではなく, その理由は, 当該の効果は予測をされることも, 予測されないこともあるからである。出願人は, 結果が先行技術から予測された筈のものよりも非自明になる程度まで上回った旨及び結果が顕著かつ実用的な有益性を有する旨を, 更に証明しなければならない。Ex parte The Nutra Sweet Co., 19 USPQ 1586 (Bd. Pat. App. & Inter. 1991) (サッカリンとL-アスパルチル-L-フェニルアラニンのクレームされた混合物から生じる追加甘味効果よりも強い効果が出たことの証明は, 自明性の証拠を克服するには十分ではなく, その理由は, 合成甘味料の混合物を使用する場合に追加甘味効果よりも甘味効果が強くなることは, 先行技術から教示される内容によって一般的に予測されるからである)。

II. 先行技術と共有される特性の優越性は非自明性の証拠である

クレームされた化合物がその先行技術と共有する特性において優れていることのように, 非自明性又は予測せざる優れた特性の証拠は, 一応の証拠がある自明性を反証することができる。「化合物が, 共有する特性におけるスペクトルの1において有した, 予測を超えた優越性の証拠は……, 一応の証拠がある事件を反証するには十分なものである。」優越性の一定数の例が求められる訳ではない。Chupp, 816 F.2d 643, 646, 2 USPQ 1437, 1439 (Fed. Cir. 1987) (クレームされた除草剤化合物は, クレームされた化合物がとうもろこし及び大豆以外の作物に対しては平均的な効能を有することが明細書に表示されていた場合でも, とうもろこし及び大豆作物における雑草 (quackgrass及びyellow nutsege) を抑制する効果が, 直近の先行技術化合物による効果よりも大きかった旨を示す証拠は, 特許法第103条に基づく拒絶理由を克服するために十分であった)。Ex parte A, 17 USPQ2d 1716 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990) (クレームされた化合物が嫌気性バクテリアに対抗して予測せざる優越性ある治癒作用をなしたことは, その化合物がすべてのバクテリアに対して有効であったことの証拠がなかったとしても, 一応の証拠がある自明性を反証するには十分であった) も参照のこと。

III. 予測せざる特性の存在は非自明性の証拠である

先行技術が有さない特性が存在することは, 非自明性の証拠である。Papesch, 315 F.2d 381, 137 USPQ 43 (CCPA 1963) (先行技術の化合物に構造的に類似する化合物のクレームに対する拒絶は, クレームされた化合物が, 先行技術化合物が有しておらず, かつ, 予測せざる抗炎症性を有したとの理由で撤回された); Ex parte Thumm, 132 USPQ 66 (Bd. App. 1961) (「この化合物は『實際上何ら効果を有さない』」ことが先行技術により喚起されたといえども, 審判請求人は, クレームされた範囲のエチレンジアミンが, 「『実質的に全体として皮膚を成分とする再生セルロース』を生産する用途に効果を有した旨を証明した」) 新製品が予測せざる特性を有する旨の証拠の提出は, 必ずしも, クレームされた発明が非自明性を有する旨の結論を必要としない。Payne, 606 F.2d 303, 203 USPQ 245 (CCPA 1979) 参照。MPEP § 2145における潜在的特性と追加の有益性の詳述を参照のこと。

IV. 予測されていた特性が存在しないことは非自明性の証拠である

先行技術から教示された内容に基づいて有するものと予測されていた特性がクレームされた発明に存在しないことは、非自明性の証拠である。Ex parte Mead Johnson & Co., 227 USPQ 78 (Bd. Pat. App. & Inter. 1985) (クレームされた化合物は、ベータアドレナリン遮断反応を有することが先行技術の開示に基づいて予期されていたものであるので、クレームされた化合物が当該反応を起こさなかった事実は、予期しない結果であり、特許法第103条の範囲内での非自明性を立証するには十分であった)。

716.02(b) 出願人の責任 [R-08.2012]

I. 結果が予測せざる顕著なものであることの出願人の立証責任

依拠する証拠は、「結果に出た相違が事実上、予測せざる非自明のものであり、かつ、統計的にも実際にも意義があるものであること」を立証しなければならない。Ex parte Gelles, 22 USPQ2d 1318, 1319 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992) (審判請求趣意書において、クレームされたポリマーは予測せざる増加した衝撃強度を有した旨の単なる結論を述べるのみでは、「明細書若しくは宣言書の何れにおいても、証拠に伴う結論は、重要とするに価しない。」); Ex parte C, 27 USPQ2d 1492 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992) (出願人がクレームされた大豆植物に関する予測せざる結果を主張したが、成熟日、開花日、花の色又は植物丈に関するデータの実際的な重要性を判断する根拠がなかった)。MPEP § 716.02で論じられるNolan, 553 F.2d 1261, 1267, 193 USPQ 641, 645 (CCPA 1977)及びEli Lilly, 902 F.2d 943, 14 USPQ2d 1741 (Fed. Cir. 1990)も参照のこと。

II. 出願人には、提出されたデータを説明する責任がある

「審判請求人は、当該人が非自明性の証拠として提出する宣言書においてデータを説明する責任を有する。」Ex parte Ishizaka, 24 USPQ2d 1621, 1624 (Bd. Pat. App. & Inter. 1992)。

III. 直接及び間接の比較試験は非自明性を立証する

予測せざる特性の証拠は、クレームされた発明及びそのクレームと範囲が一致する直近の先行技術との直接的又は間接的比較試験の様式をとることができる。Boesch, 617 F.2d 272, 205 USPQ 215 (CCPA 1980)及びMPEP § 716.02(d)から § 716.02(e)まで参照。間接的比較試験が自明性の一応の証拠がある事件を反証するために十分であると判明した事件の例についてはBlondel, 499 F.2d 1311, 1317, 182 USPQ 294, 298 (CCPA 1974)及びFouche, 439 F.2d 1237, 1241-42, 169 USPQ 429, 433 (CCPA 1971)を参照のこと。

中間物の特許性は、「この予測外の優越した作用又は特性への『寄与要因』がクレームされた中間化合物であることを、当該技術の熟練者が、合理的に因果付けたときは」最終製品の予測外の特性によって立証することができる。agerlein, 602 F.2d 366, 373, 202 USPQ 473, 479 (CCPA 1979)参照。「クレームされた中間物が、最終製品の予測外の優越した作用又は特性の「寄与要因」である旨を立証するためには、出願人は、(先行技術と比較した)最終製品の予測外の優越する作用又は特性をもたらす原因を特定し、その原因を対象とした中間物及び最終製品との間の関連性を立証しなければならない。」同479頁。

716.02(c) 予測された及び予測せざる結果の証拠の考量 [R-08.2012]

I. 予測せざる及び予測されていた特性の証拠は考量されなければならない

予測せざる結果の証拠は、クレームされた発明の自明性を最終決定する際に、一応の証拠がある自明性を裏付ける証拠に対抗して、重要性を考量しなければならない。May, 574 F.2d 1082, 197 USPQ 601 (CCPA 1978) (ある化学構造を有する化合物の左旋性異性体の投薬によって身体依存を生じさせない痛感消失効果を与える方法を対象としたクレームは、先行技術に対して自明であるとして拒絶された。化合物が常習性を有さないという、予測せざる結果を出した旨の証拠は、自明性による拒絶を克服するために十分であった。化合物は、痛感消失という予測されていた結果も有したが、この分野における研究目標は、常習性を有さない鎮痛化合物を生産することであった旨を示す記録証拠があった。これは、非自明性の基準としての非常習性の証明の証拠価値を高めるものであった)。拒絶を否認するために提出された証拠の重要性を考量することに関する指針についてはMPEP § 716.01(d)を参照のこと。

クレームされた発明が有する予測せざる特性が、予測されていた特性と同程度に又はそれよりも重要であることが証明されない場合は、予測せざる特性の証拠は、自明性の証拠を反証するには十分でない。Nolan, 553 F.2d 1261, 1267, 193 USPQ 641, 645 (CCPA 1977) (クレームは、先行技術に勝って一応の証拠がある自明性となるディスプレイ／メモリ装置を対象としていた。裁判所は、最大メモリマージンと最低動作電圧が、クレームされた装置の予測されていた特性であって、及び最大メモリマージンはメモリ装置についての最も重要な改良であると判断した。出願人は、最低ピーク放出電流及び最高光源効率に関する予測せざる特性の証拠を提出したが、これらの特性は、予測された従来の最大メモリマージン及び最低動作電圧と同程度に又はそれよりも重要であることが証明されなかった。裁判所は、非自明性の証拠が自明性の証拠を反証するのに十分ではないと決定した); Eli Lilly, 902 F.2d 943, 14 USPQ2d 1741 (Fed. Cir. 1990) (去勢牛の場合の改良された飼料効率の証拠は、動物の体重増加を促進するための化合物X537Aの使用が具体的に教示された先行技術に依拠した一応の証拠がある自明性の事件を反証するには十分でなかったが、その理由は、クレームされた発明の重要な局面が予測せざるものであることが、その証拠によって証明されなかったためである)。

II. 予測されていた有益な結果は自明性の証明である

「予測せざる結果が、クレームされた発明が有する非自明性の証拠であるのと同じく、予測されていた有益な結果は、クレームされた発明が有する自明性の証拠である。」Gershon, 372 F.2d 535, 538, 152 USPQ 602, 604 (CCPA 1967) (フッ化物を含む歯磨き剤に酸性の緩衝剤を加えた結果得られた歯のエナメル質の溶解性減少は、先行技術から教示された事柄を基に予測されていた); Ex parte Blanc, 13 USPQ2d 1383 (Bd. Pat. App. & Inter. 1989) (問題のクレームは、抗酸化剤を含むポリオレフィン組成物の高線量放射線照射を用いた殺菌工程を対象としていた。特定の抗酸化剤が効力を有する旨を証明した証拠が出願人による明細書に示されているが、特許審理審判部は、この有益な結果が予測されていたものであると結論を出した。何故なら、クレームされた抗酸化剤は効力が高く、他の先行技術の抗酸化剤よりも良い結果をもたらすことが参照文献の1つに教示されていたからである)。

716.02(d) クレームされた発明と範囲が一致する予測せざる結果 [R-08.2012]

予測せざる結果が、予測せざるより良い結果としての結果か又は先行技術に教示されていなかった特性としての結果であるかに拘らず、「非自明性の客観的証拠は、裏付けるための証拠が提出されているクレームと範囲が一致しなければならない。」言いかえれば、予測せざる結果であることの証明は、検討して、クレームされた範囲全体に対してその結果が生じるか否かを調べなければならない。Clemens, 622 F.2d 1029, 1036, 206 USPQ 289, 296 (CCPA 1980) (クレームは、あるイオン交換樹脂を「高温」で使用しながら腐食を除く工程を対象としていた((摂氏)100度を超える温度を引用したクレーム8を除く)。審判請求人は、110度及び130度の場合で、先行技術のイオン交換樹脂との比較試験をすることによって予測せざる結果を実証した。裁判所は、「高温」という語は、先行技術のイオン交換樹脂の性能が良くなることが知られていた60度の低い温度を含むとの理由で、クレーム1から7まで及び9から10までの拒絶が肯定された。100度を超える温度を対象としたクレーム8の拒絶は覆された)。Peterson, 315 F.3d 1325, 1329-31, 65 USPQ2d 1379, 1382-85 (Fed. Cir. 2003) (レニウム2%の添加によって改良された合金強度を示すデータは、主張されているレニウム約1-3%の全範囲に対する予期されていなかった結果を証拠立てるものではない); Grasselli, 713 F.2d 731, 741, 218 USPQ 769, 777 (Fed. Cir. 1983) (クレームは、アルカリ金属を含む若干の触媒を対象としていた。自明性による拒絶を反証するために提出された証拠は、ナトリウムを含む触媒を先行技術と比較した。裁判所は、ナトリウムに限定された実験はクレームの範囲と一致しないとの理由で、この証拠を、一応の証拠がある事件を反証するには不十分とした)も参照。

I. 属又はクレームされた範囲の非自明性が、若干の状況下で、種又はより狭い範囲の予測せざる結果を証明するデータによって裏付けられることもある

広くクレームされた範囲の非自明性は、狭い範囲における試験から生じた予測せざる結果に現れる傾向を当該技術の通常の熟練者が判断でき、その例示データによって熟練者が証拠価値を相応に拡大することができる場合は、その結果に依拠した証拠によって裏付けることができる。Kollman, 595 F.2d 48, 201 USPQ 193 (CCPA 1979) (「FENAC」として知られる除草剤及びジフェニルエーテル除草剤のある割合での混合剤を対象とするクレームは、一見したところ自明であるとして拒絶された。出願人は、限定された関係する割合範囲に亘る3種のジフェニルエーテル除草剤の予測外の試験結果を主張した証拠を提出した。裁判所は、限定された数例の種は、属クレームの範囲内の他のジフェニルエーテル除草剤についても類似の結果が得られる可能性のある旨の結論に至る適切な根拠になっていない、と判断した。クレーム6から8までは、試験された特定の3エーテルについてFENAC：ジフェニルエーテル比1：1から4：1までを引用した。クレームされたエーテルの2については、予測せざる結果が比16：1から2：1までに亘って実証され、未試験の範囲に比が近くなるにつれて効果が上がった。裁判所は、これらの試験は、クレームと範囲が一致すると決定し、その非自明性を支持した。しかし、3つ目のエーテルについては、データは、1：1から2：1までの範囲に亘ってのみ提供されており、そこでは、効果は、未試験の範囲に近づくにつれて「予測される水準」にまで下がった。この証拠は、自明性の拒絶を克服するには十分でなかった); Lindner, 457 F.2d 506, 509, 173 USPQ 356, 359 (CCPA 1972) (非自明性の証拠が、クレー

ムの広い範囲における単一の構成要素及び先行技術との比較で構成された。裁判所は、「試験された構成要素とクレームに含まれた多種多様な構成要素が同じ様式で振舞う筈である旨を相応に結論する適切な根拠がなかった」との理由で、証拠を、自明性の一応の証拠がある事件を反証するために十分なものとみなさなかった。

II. クレームした範囲の臨界性の実証

出願人は、クレームした範囲にわたる予測せざる結果を証明するために、クレームした範囲内外の双方において十分な数の試験内容を比較すべきである。Hill, 284 F.2d 955, 128 USPQ 197 (CCPA 1960)参照。

716.02(e) 直近の先行技術との比較 [R-08.2012]

特許規則1.132の宣誓供述書又は宣言書は、自明性の一応の証拠がある事件を覆す有効な反証となるには、クレームした主題と直近の先行技術が比較されていなければならない。Burckel, 592 F.2d 1175, 201 USPQ 67 (CCPA 1979)。「個々の参照文献と共通するクレームの限定が幾つあるか決定するための、クレームした発明及び各個に引用された参照文献の開示との比較は、特定の限定の相対的重要性を勘案しつつ、通常、直近の単一先行技術の参照文献に譲る。」Merchant, 575, F.2d 865, 868, 197 USPQ 785, 787 (CCPA 1978) (原文強調箇所)。比較が参照文献の開示と同一でない場合は、その逸脱に対する説明がなければならない。Finley, 174 F.2d 130, 81 USPQ 383 (CCPA 1949)。説明がない場合は、註を付してから評価し、重要ならば、説明を請求する。Armstrong, 280 F.2d 132, 126 USPQ 281 (CCPA 1960) (例示からの逸脱は、取るに足らないものであった)。

I. クレームした発明は、審査官が適用したものよりも密接な先行技術と比較することができる

出願人は、クレームした発明を、審査官が依拠した先行技術よりも密接な関係にある先行技術と比較することができる。Holladay, 584 F.2d 384, 199 USPQ 516 (CCPA 1978); Ex parte Humber, 217 USPQ 265 (Bd. App. 1961) (13-クロロ置換化合物に対するクレームが、クレームした化合物の非塩素系類似物よりも自明であるとして拒絶された。クレームした化合物の9-, 12-, 14-塩素誘導体と比較した場合にそのクレームした化合物が予測せざる結果を示したことの証拠は、自明性の一応の証拠がある事件を反証したが、その理由は、依拠された先行技術よりもその対抗比較された化合物のほうがクレームした発明に密接であるからである)。

II. 2の均等に密接した先行技術参照文献があるときの比較

相互に同程度に密接した2の先行技術の参照文献の1に勝る予測せざる結果の証明は、先行技術のこれらの参照文献に教示される内容が相互に十分に類似していて、予測せざる結果を証明する一方の試験が他方のものと同じの情報を提供するような内容でない限り、一応の証拠がある自明性を反証しない。Johnson, 747 F.2d 1456, 1461, 223 USPQ 1260, 1264 (Fed. Cir. 1984) (クレームした化合物は、塩基の代わりにトリフルオロメチル基又は飽和酸基の代わりに不飽和酸基の何れの先行技術とも、異なった。出願人がクレームした発明を先行技

術の塩基含有化合物と比較したとしても、証拠が直近のすべての化合物に対する相対有効性を証明しなかったとの理由から、裁判所は、この証拠は自明性の一応の証拠がある事件を反証するには不十分であると判断した。出願人は、各々の参照文献が教示するすべての化合物を試験する必要はないが、「ただし、引用された化合物のすべてに満たないものを出願人が試験する場合は、その試験が、出願人によってクレームされた化合物と直近の先行技術との相対有効性に関する結論を認めるのに十分なものでなければならない。」同。(Payne, 606 F.2d 303, 316, 203 USPQ 245, 256 (CCPA 1979)引用)(原文強調箇所)。

III. クレームした発明は先行技術に存在する最も近い主題と比較することができる

予測せざる結果の証拠は、クレームした発明を直近の先行技術と比較していなければならないが、出願人がクレームした発明を先行技術に存在しない主題と比較することは要件ではない。Geiger, 815 F.2d 686, 689, 2 USPQ2d 1276, 1279 (Fed. Cir. 1987) (Newman, J., 補足)(クレームした発明をそれが最も関連する先行技術と比較することによって、証拠は一応の証拠がある事件を反証した。なお、USPTOが自明性の一応の証拠がある事件を立証しなかった旨の大多数による判断があった); Chapman, 357 F.2d 418, 148 USPQ 711 (CCPA 1966)(クレームした発明と、そのクレームした発明を特許法第103条に基づいて拒絶する際に依拠された複数の参照文献の組合せによって示唆されるポリマーとの比較を出願人に対して請求することは、「当該発明の結果と、当該発明の結果との比較を請求することになる。」357 F.2d at 422, USPQ at 714)。

716.02(f) 開示された又は内在する有益性 [R-08.2012]

クレームされた発明が、その発明がされたときに、当該技術の通常の熟練者にとって自明であったか否かを決定するときは、記録全体を検討しなければならない。従って、明細書に開示されていない有益性を対象とした証拠及び意見書を無視することはできない。Chu, 66 F.3d 292, 298-99, 36 USPQ2d 1089, 1094-95 (Fed. Cir. 1995)(排気制御装置のバッグ保持部において選択的触媒還元方式触媒を装着する意図となる有益性が明細書に開示されていなかった場合でも、この装着が「意匠上の選択」事項である旨の結論を反証する証拠及び意見を、記録全体の一部として検討するべきであった。「我々は、特許法第103条拒絶に反証する特許出願人からの証拠又は意見書が明細書内に含まれていない旨の見解を裏付ける事例を発見しなかった。自明性は、査定系特許手続のやりとり中に提出された証拠及び意見書を(若干の事例では特に顕著に)含めた記録の全体によって判断される旨の命題に対しても同様に、論理的裏付けがない。」66 F.3d at 299, 36 USPQ2d at 1095)。Zenitz, 333 F.2d 924, 928, 142 USPQ 158, 161 (CCPA 1964)(クレームされた化合物が副作用である降圧作用を最小化した旨の証拠は、検討しなければならず、その理由は、この開示されなかった特性が、トランクライザーとして開示された使用から内在的に表出することが考えられるからである); Ex parte Sasajima, 212 USPQ 103, 104-05 (Bd. App. 1981)(クレームされた医薬化合物の当初開示されていなかった相対的毒性に関する証拠は検討しなければならない)も参照のこと。

明細書では、基準とするべき比又は値を証明する証拠を提示するために、出願人にとっての基準としての比又は値を開示する必要はない。Saunders, 444 F.2d 599, 607, 170 USPQ

213, 220 (CCPA 1971) 参照。

716.02(g) [保留]

[審査官ノート: 宣言書又は宣誓供述書の様式に関する情報は, MPEP § 716に移動した。]

716.03 商業的成功 [R-01.2024]

I. 商業的成功と関連性との証拠提出義務

非自明性の主張を裏付けるために商業的成功を主張する出願人は, 商業的成功を証明する立証責任を負う。

連邦巡回裁判所は, 商業的成功の証拠を提出する責任を出願人が負う旨を認め, 次のとおり述べた。

特許出願審査の査定系手続において, USPTOは, 販売が商業的成功を構成する旨の出願人の主張を裏付ける又は反証する証拠を収集するための手段又は供給源を欠く。Ex parte Remark, 15 USPQ2d 1498, 1503 (Bd. Pat. App. & Int. 1990) (民事訴訟で通常なされる立証責任の移転は, 審査官が証拠を挙げる手段を有していないとの理由から査定系手続では不適切である)と比較参照のこと。従って, USPTOは, 商業的成功の具体的証拠を提出することを出願人に依存しなければならない。

Huang, 100 F.3d 135, 139-40, 40 USPQ2d 1685, 1689 (Fed. Cir. 1996)。GPAC, 57 F.3d 1573, 1580, 35 USPQ2d 1116, 1121 (Fed. Cir. 1995); Paulsen, 30 F.3d 1475, 1482, 31 USPQ2d 1671, 1676 (Fed. Cir. 1994) (特許法第103条の拒絶を受けるクレームの範囲内に該当しない物品の商業的成功の証拠は, 非自明性の証拠価値を有さなかった)も参照のこと。

「関連性」の語は, 商業的成功の証拠とクレームされた発明との因果関係であって, 非自明性を決定させる程に事実上及び法律上十分な証拠価値を有するものを指す。Demaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988)。関連性要件が充足されているか否かを判断するための指針については, MPEP § 716.01(b)及び§ 2145も参照のこと。

II. 外国における商業的成功が関連する

外国における商業的成功は, 合衆国における商業的成功と同様に, 非自明性の問題を解決する際に関連がある。Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. American Hoist & Derrick Co., 730 F.2d 1452, 221 USPQ 481 (Fed. Cir. 1984)。

716.03(a) クレームされた発明と範囲が一致した商業的成功 [R-07.2022]

I. 商業的成功の証拠は, クレームと範囲が一致していなければならない

商業的成功を含む非自明性の客観的証拠は, クレームと範囲が一致していなければならない。Tiffin, 448 F.2d 791, 171 USPQ 294 (CCPA 1971) (販売機に使用される可塑性発泡材質の「カップ」)の商業的成功を証明する証拠は, 熱可塑性発泡材質の「容器」を広範に対象としたクレームと範囲が一致しなかった)。クレームと範囲を一致させるためには, 商業

的成功は、クレームされた特徴が寄与したものでなければならず、クレームされていない特徴が寄与したものであってはならない。Joy Technologies Inc. v. Manbeck, 751 F.Supp. 225, 229, 17 USPQ2d 1257, 1260 (DDC 1990) , 判決支持, 959 F.2d 226, 228, 22 USPQ2d 1153, 1156 (Fed. Cir. 1992) (商業的成功の要因となる特徴は、許可された従属クレームにおいてのみ引用されたもので、従って、商業的成功の証拠は、問題となっている広いクレームと範囲が一致しなかった)。関連性要件が充足されているか否かを決定するための詳細な指針については、MPEP § 716.01(b)及び§ 2145も参照のこと。

「特許出願の開示及びクレームに従って構成された」製品又は工程その他同等の言葉に商業的成功を由来させる宣誓供述書又は宣言書は、クレームされた発明と商業的成功との関連性を証明しておらず、その理由は、販売されていたその製品又は工程がクレームされた発明に該当していることの証拠がない、又は如何に商業的に成功していたとしても、それがクレームに定義された製品又は工程に由来していることの証拠がないためである。Ex parte Standish, 10 USPQ2d 1454, 1458 (Bd. Pat. App. & Inter. 1988)。

II. クレームされた発明が商業製品又は工程と同一範囲のものでないときの要件

特定の範囲がクレームされている場合は、出願人は、その範囲内のすべての事項を対象にして商業的成功を証明する必要はない。「ここにおけると同様に、先行技術により示されていない範囲及び工程手順の組合せをクレームが対象としている場合で、かつ、実質的な商業的成功がその範囲内で明らかに典型的な事項において達成される場合であって、クレームされた範囲での運用が全般的に、商業的な運用の範疇である特定の事項と近似する旨を宣誓供述書が明示する場合は、我々は、証拠が説得力を有すると考える。」Hollingsworth, 253 F.2d 238, 240, 117 USPQ 182, 184 (CCPA 1958)。Damaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988) (商業的に成功した製品又は工程がクレームされた発明と範囲が同じでない場合に、出願人は、クレームされた特徴と商業製品又は工程との間にある法律的に十分な関係を証明しなければならない)も参照のこと。

716.03(b) クレームされた発明がもたらす商業的成功 [R-01.2024]

I. 商業的成功はクレームされた発明がもたらしたものでなければならない

商業的成功の証拠を検討する際に、主張された商業的成功が、客観的原則に基づいて消費者が自由に選択することができる市場において、クレームされた発明から発生した旨及び当該成功が、強力な販促活動又は広告、シフト・イン広告、出願人又は譲受人と常時提携している購買者による消費その他クレームされた発明の実体と無関係の営業上の既成事実によってもたらされたのではない旨を判断するには、熟慮しなければならない。Mageli, 470 F.2d 1380, 176 USPQ 305 (CCPA 1973) (販売の増加が発明の実体によってもたらされたものである旨の結果を裏付けもなく述べた陳述又は意見は、それほど重要視されない); Noznick, 478 F.2d 1260, 178 USPQ 43 (CCPA 1973)。UCB, Inc. v. Actavis Labs. UT, Inc., 65 F.4th 679, 696, 2023 USPQ2d 448 (Fed. Cir. 2023) (特許の排他性により他者の市場参入が妨げられている場合、商業的成功の証拠から主張されたクレームの非自明性を推論することは弱い可能性がある。)も参照。

USPTOにおける査定系手続にて、非自明性の証拠に何らかの重要性を与えるために、出願人は、クレームされた特徴が物品の商業的成功をもたらす要因となった旨を証明しなければならない。Huang, 100 F.3d 135, 140, 40 USPQ2d 1685, 1690 (Fed. Cir. 1996) (販売とクレームされた発明との間の関連性を実証するには、購買者が製品を購入する理由に対してされた発明者の見解は、不十分である) 参照。発明を具現化した物品が商業的に成功した旨を証明するのみでは、十分でない。Ex parte Remark, 15 USPQ2d 1498, 1502-02 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990)。Damaco Corp. v. F. Von Langsdorff Licensing Ltd., 851 F.2d 1387, 7 USPQ2d 1222 (Fed. Cir. 1988) (民事訴訟において、特許所有者は、商業的成功が他の要因によるものでない旨を証明する必要はない。「考え得る貢献要因のすべてを否定する証拠を要件とすることは、不当な責任を負わせることであり、証拠の一般原則に反する。」)と比較のこと。

Pentec, Inc. v. Graphic Controls Corp., 776 F.2d 309, 227 USPQ 766 (Fed. Cir. 1985) (商業的成功は、特許製品導入前の大規模な広告及びマーケットリーダーとしての立場に由来していた可能性がある); Fielder, 471 F.2d 690, 176 USPQ 300 (CCPA 1973) (発明の成功は、関連技術又は消費需要における最近の変動を要因とするものであろうから、この場合は、クレームされた投票用紙の成功には、自動データ処理技術の使用が拡大化している最近の動向が貢献しているであろう); EWP Corp. v. Reliance Universal, Inc., 755 F.2d 898, 225 USPQ 20 (Fed. Cir. 1985) (ライセンス契約があることの証拠は、二次的検討事項であり、その証拠価値を注意深く調べなければならず、その理由は、ライセンス事業が、製品又は工程の非自明性とは無関係の理由で成功する場合があるためである。例えば、ライセンスが、相互に有益であるか、又は侵害訴訟を防御するよりも割安である); Hybritecch Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 231 USPQ 81 (Fed. Cir. 1986) (商業的成功の証拠が、「単クローン抗体を利用したイムノメトリック『サンドイッチ』アッセイ」に対するクレームの非自明性の結論を裏付けた。特許所有者のアッセイが、数年内に市場の25%を占めるマーケットリーダーとなった。広告の証拠は、商業的成功とクレームされた発明の実体との関連性が不在であることを示さなかったが、その理由は、売上の25から35%までをマーケティングに支出することが、高額の例に入らず(既成企業はこの業界の売上の17から32%を費やしていた)、かつ、華やかな広告をすることによってこの商品が売れるようなものではないことから広告は第一義的に業界に製品を認知させるためのものであったことである)も参照のこと)。

II. 商業的成功は、明細書の説明に開示された又は内在する機能性と有益性から生じたものでなければならない

特許クレームの範疇に入る発明の商業的成功は、非自明性の問題に関連性を有するには、明細書の説明に開示された又は内在した機能性と有益性から生じたものでなければならない。更に、クレーム範囲内における実施の成功は、他人によってなされた改良又は修正に由来できない。Vamco Machine & Tool, Inc., 752 F.2d 1564, 224 USPQ 617 (Fed. Cir. 1985)。

Merck & Cie v. Gnosis S.P.A., 808 F.3d 829, 833, 117 USPQ2d 1393, 1399 (Fed. Cir. 2015), cert. denied, 137 S. Ct. 297 (2016) も参照(商業的成功は、「L-5-MTHFと少なくとも1つのビタミンBを使用する」というクレームされた方法からよりも、むしろ成分の「独

自な組み合わせ」，構成要素の相乗的相互作用，又は特定の形態のビタミンBと他の有効成分の特定の組み合わせから生じる。)

III. 意匠事件においては，関連性の証明が特に難しい

商業的成功とクレームされた発明との間の関連性の証明は，意匠事件においては，特に難しい。商業的成功の証拠は，証拠価値を有するには，その発明に明白に由来するものでなければならず，かつ，ブランドの名称の認知，改良された動作若しくはその他の要因に由来するものであってはならない。Litton Systems, Inc. v. Whirlpool Corp., 728 F.2d 1423, 221 USPQ 97 (Fed. Cir. 1984) (商業的成功の証明には，Litton電子レンジの商業的成功に貢献したのはその意匠であったとする証拠が添付されていなかった)。

IV. 売上高は，適切に定義されなければならない

総売上高は，市場占有率(Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc., 770 F.2d 1015, 226 USPQ 881 (Fed. Cir. 1985)) (Midwest Indus., Inc. v. Karavan Trailers, Inc., 175 F.3d 1356, 50 USPQ2d 1672 (Fed. Cir. 1999) に基づき他の根拠で却下) 又は製品が販売された期間又はその市場で通常予測される売上高 (Ex parte Standish, 10 USPQ2d 1454 (Bd. Pat. App. & Inter. 1988) の，証拠がない場合は，商業的成功を示さない。

716.04 長らく待望されていた他人が未解決の事項 [R-07. 2022]

I. クレームされた発明は，認識され，長く存在し，かつ，他人によって解決されていない長らく待望されていた事項を満たさなければならない

長らく待望されていた事項を証明することは，その技術に長期間にわたり未解決の問題が存在していたことが認識されていた旨の客観的証拠を要する。長らく待望されていた他人が未解決の事項と自明性との関連性を有するかは，複数の要因による。第1に，その要望事項が，当該技術の通常の熟練者により認識されていた長く存在した事項でなければならない。Gershon, 372 F.2d 535, 539, 152 USPQ 602, 605 (CCPA 1967) (「この事件で主張された問題は，その問題の存在を審判請求人が最初に認識し，かつ，明らかに他人が気付いていなかったもので，存在を疑問視されている問題の解決に関する当該……技術分野における長らく待望されていた事項であることか又は当該技術分野における通常の熟練者である他人が気付いていなかった問題を解決しようとして失敗したことの如何なる証拠も有り得ないことは言うまでもない。」) Orthopedic Equipment Co., Inc. v. All Orthopedic Appliances, Inc., 707 F.2d 1376, 217 USPQ 1281 (Fed. Cir. 1983) (クレームされた発明は，在庫を減らすという望ましい結果をもたらしたが，過去に同様の試みをして不成功だったことの証拠がなかった)。

第2に，長らく待望されていた事項は，発明者が発明するより前に他人が満たしてはならない。Newell Companies v. Kenney Mfg. Co., 864 F.2d 757, 768, 9 USPQ2d 1417, 1426 (Fed. Cir. 1988) (一時期，利用者自身に取り付ける形式のブラインド材料であって，道具を使用しないで調節することができるものという長らく待望されていた事項があったが，先行技術製品が，引き離し可能な切れ目付きのプラスチックを使用することによつ

て、この要望を満たした。「一旦他人が、解決の鍵となる要素を提供したので、長らく待望されていた事項、延いては、未解決の問題は存在しなかった。」)

第3に、発明は、実際に長らく待望されていた事項を満たさなければならない。Cavanagh, 435 F.2d 491, 168 USPQ 466 (CCPA 1971)。

長らく待望されていた事項の証拠に基づき自明性拒絶を克服する上での上記3要素に関する審判部の分析については、Ex parte Thompson, Appeal 2011-011620 (2014年3月21日)(参考)を参照のこと。

II. 長らく待望されていた事項は、問題が確認されてからそれを解決するために努力がされる日から推測される

長らく待望されていた事項とは、問題が確認され、かつ、表明されてから、またその問題を解決する努力がされたことの証拠がある日付であり、最も関連のある先行技術参照文献の日付ではない。Texas Instruments Inc. v. Int'l Trade Comm'n, 988 F.2d 1165, 1179, 26 USPQ2d 1018, 1029 (Fed. Cir. 1993)。

III. 長らく待望されていた要望事項の存在に寄与する他の要素を検討しなければならない

長らく待望されていた事項の未解決は、技術的方策の欠如というよりもむしろ、関心の欠如若しくは発明の潜在力又は市場性の評価の欠如等の要因によることがある。Scully Signal Co. v. Electronics Corp. of America, 570 F.2d 355, 196 USPQ 657 (1st. Cir. 1977)。

Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co. of Cal., 713 F.2d 693, 698, 218 USPQ 865, 869 (Fed. Cir. 1983) (二酸化硫黄排気物規制の法規の存在は、大気中の硫黄含有量を削減するための長らく待望されていた事項が存在することを妨げなかった)も参照；

Tiffin, 443 F.2d 344, 170 USPQ 88 (CCPA 1971) (長らく待望されていた事項を満たしたことの主張を裏付ける宣誓供述書に対してライセンサーによる宣誓があったことは、対等な当事者間で締結されたライセンス契約がある限り、宣誓供述書が有すべき重要性を更に高める。

716.05 専門家がとる懐疑的立場[R-08.2012]

「専門家が表明する不信の念は、非自明性の強い証拠になる。」Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co. of Cal., 713 F.2d 693, 698, 218 USPQ 865, 869 (Fed. Cir. 1983) (United States v. Adams, 383 U.S. 39, 52, 148 USPQ 479, 483-484 (1966) 引用) (特許された工程は、ある放出ガス流の中ですべての硫黄化合物を硫化水素に転換し、その後、硫化水素を除去するために発生したガス流を処理した。特許された工程を知る前は、化学専門家は、放出ガス流中の硫黄含有量削減を過去に試みて成功しなかったことを知っていたので、硫黄化合物を硫化水素に還元することは適切に問題を解決するものではないという意見であった)。

「専門家が懐疑的立場をとる事柄は、その専門家が間違っていることがこれら発明者によって証明されるよりも前に表明された場合に、公平な証拠として重要性を有し、．．．これは、クレームされた発明に5年から6年先立つ研究と同様である。」Dow Chemical Co., 837

F.2d 469, 5 USPQ2d 1529 (Fed. Cir. 1988); Burlington Industries Inc. v. Quigg, 822 F.2d 1581, 3 USPQ2d 1436 (Fed. Cir. 1987) (発明が、専門家によって当初信憑性がなく懐疑的とされていたものを満たす内容のものである旨の証言は、先行技術に依拠した自明性の一応の証拠がある事件を反証するために十分であった)。

716.06 模倣 [R-07.2022]

別の様式をとる二次的証拠は、訴訟中に提出されることが多いが、出願人によって出願の手続期間中に提出されることもあり、この二次的証拠とは、市場の競争相手が先行技術を使用する代わりに発明を模倣している旨の証拠である。

Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc., 392 F.3d 1317, 1325, 73 USPQ2d 1225, 1230 (Fed. Cir. 2004) (「競合他社による模倣は二次的要因分析における関連する考慮事項であることを我々の判例がまさに確立した」)。連邦巡回裁判所がWyers v. Master Lock Co., 616 F.3d 1231, 1246, 95 USPQ2d 1525, 1537 (Fed. Cir. 2010)で判示したように、模倣には「…特定の製品を複製するための努力の証拠が必要であり、これは社内文書、特許取得済の試作品を分解し、その特徴を写真に撮り、その写真を設計図として使用して複製品を製作するなどの直接的な証拠、又は、入手した特許製品と特許製品に実質的な類似性とを組み合わせることによって実証できる。」

競合他社の非公開情報を入手し、その情報を使用して製品を開発したことは、模倣が非自明性の説得力のある証拠となる可能性がある。Liqwd, Inc. v. L' Oreal USA, Inc., 941 F.3d 1133, 1139 (Fed. Cir. 2019) (Liqwdは、電子メール及び宣言書などの証拠を提示し、L' Orealが特許出願当時の機密情報を入手できたこと、及びL' Orealがその後Liqwdの技術購入の意欲を失ったことを示した)。

侵害者と主張された者が相当の長期間に亘りクレームされた発明と類似の製品又は方法を実現しようと試みて失敗した後に、代わりに、クレームされた発明を模倣した場合、模倣の証拠は、非自明性を納得させることができる。Dow Chemical Co. v. American Cyanamid Co., 816 F.2d 617, 2 USPQ2d 1350 (Fed. Cir. 1987) 及びPanduit Corp. v. Dennison Manufacturing Co., 774 F.2d 1082, 1098-99, 227 USPQ 337, 348, 349 (Fed. Cir. 1985), 他の理由により無効, 475 U.S. 809, 229 USPQ 478 (1986), 差戻し, 810 F.2d 1561, 1 USPQ2d 1593 (Fed. Cir. 1987) も参照のこと。(侵害者と認められた者が10年間努力し、かつ、費用を費やした後に解決策が出せなかった場合に、模倣の証拠が非自明性を納得させるものであることが判明した)。

しかし、模倣は、特許財産に対する配慮の欠如及び特許権者の特許執行能力に対する軽視などの他の要因に起因する可能性があることから、模倣行為を非自明性にとって重要なものとするには、単なる模倣の事実以上のものが必要である。Cable Electric Products, Inc. v. Genmark, Inc., 770 F.2d 1015, 226 USPQ 881 (Fed. Cir. 1985) (Midwest Indus., Inc. v. Karavan Trailers, Inc., 175 F.3d 1356, 50 USPQ2d 1672 (Fed. Cir. 1999) に基づき他の根拠で却下)。模倣がクレームされた製品と同一でない場合及び他の製造業者が独自の解決策を開発するために多大な労力を費やしていない場合、模倣の主張は非自明性の説得力があることにはならない。Pentec, Inc. v. Graphic Controls Corp., 776 F.2d 309, 227 USPQ 766 (Fed. Cir. 1985)。また、Vandenberg v. Dairy Equipment Co., 740 F.2d

1560, 1568, 224 USPQ 195, 199 (Fed. Cir. 1984) も参照 (玉継ぎ手を使用するプラスチック支持体の基本概念は、競合他社の支持体を知る前に開発されていたため、模倣の証拠は非自明性の説得力があるとは認められなかった)。

716.07 参照文献の実施不能性 [R-07.2022]

すべての特許は、有効である(特許法第282条)ことを前提とし、その前提は、実施可能性を有することの前提を含む(Metropolitan Eng. Co. v. Coe, 78 F.2d 199, 25 USPQ 216 (D.C. Cir. 1935)) ので、審査官は、特許の実施可能性について意見を表明するべきでない。参照文献として引用された特許の実施可能性を攻撃する宣誓供述書又は宣言書は、その実施可能性の前提を証拠の優越性で反証しなければならない。Sasse, 629 F.2d 675, 207 USPQ 107 (CCPA 1980) 参照。

更に、工程は、当該技術の通常の熟練者によって使用される場合に、その特許に説明される製品又は結果をもたらす旨が特許の前提に入っているので、開示範囲内の実施が可能であることの単なる証明であって、主張された製品が入手されていないものは、当該の前提を克服しない。Weber, 405 F.2d 1403, 160 USPQ 549 (CCPA 1969)参照。また、熟練技能者は、即座に望まれる結果を得られないにしても、当然ながら、適任である技能者が、その能力の範囲内で、実験と適用性を検証する筈であることも前提となる。成功に関心を有さない実験者が失敗することは、多大に重要視するべきでない。Michalek, 162 F.2d 229, 74 USPQ 107 (CCPA 1947); Reid, 179 F.2d 998, 84 USPQ 478 (CCPA 1950)参照。

提出された宣誓供述書又は宣言書が、依拠されていない参照文献の特徴における実施不可能性を主張する場合は、この参照文献は、実施可能性を有する他の特徴に対しては、なおも有効である。Shepherd, 172 F.2d 560, 80 USPQ 495 (CCPA 1949)参照。

提出された宣誓供述書又は宣言書において、依拠された参照文献が実施不能である旨の主張がされている場合は、出願人から提示されたクレームが、実施不能が主張された参照文献開示から区別されるものでなければならない。Crosby, 157 F.2d 198, 71 USPQ 73 (CCPA 1946)。Epstein, 32 F.3d 1559, 31 USPQ2d 1817 (Fed. Cir. 1994) (先行技術参照文献に図表、工程表その他詳細情報がなかったことは、出願人自身の明細書に当該の詳細情報が欠如している旨の事実及び当該技術の通常の熟練者が参照文献の特徴の実施方法を知っていたと思われる旨の事実から見て、これら参照文献が実施不能であることにはならなかった)も参照。

ある特許がクレームされた発明を教示又は示唆する場合、特許所有者が開示した発明をクレームしたようには使用する意図はない旨の出願人による宣誓供述書又は宣言書は、重要ではない。Pio, 217 F.2d 956, 104 USPQ 177 (CCPA 1954)。Yale, 434 F.2d 666, 168 USPQ 46 (CCPA 1970) (誤表記により誤った化合物が文献の記事に特定されており、このことは当該技術の通常の熟練者に自明であると思われる旨を文献の共著者から確認してきた通信文は、誤表記された化合物が一般の者が所有しているものでなかった旨に説得力を有する証拠であった)と比較のこと。

716.08 出願人の開示の有用性と実施可能性[R-08.2012]

有用性と実施可能性の証拠を請求する適切な時期について、及び有用性の欠如が理由の特許法第101条に基づいた拒絶を克服するために提出された証拠の評価方法についての指針については、MPEP § 2107.02を参照のこと。有用性の審査指針及び特許法第101条の実用性要件に関連した法的条件の概観についてはMPEP § 2107から § 2107.03までを参照のこと。

716.09 開示の十分さ[R-11.2013]

明細書が特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落の規定を満たす実施可能な開示を提示しているか否かについての決定の指針については、MPEP § 2164から § 2164.08(c)までを参照のこと。

最初に、審査官が、実施可能性欠如の一応の証拠がある事件を証明した場合は、出願人は、当該技術の通常の熟練者が開示を説明書として使用してクレームされた発明を製作及び使用できたと思われる旨の説得力のある意見書を、必要な場合は適切な証拠によって裏付けして提出する責任を負う。Brandstadter, 484 F.2d 1395, 179 USPQ 286 (CCPA 1973)参照。特許法第112条に基づいて紙面上に脱漏事項が存在する明細書を補正する証拠は、明細書を完全なものするためにその明細書に盛り込まれていなければならない情報が当該技術の通常の熟練者に知られていたと思われる旨を証明しなければならない。Howarth, 654 F.2d 103, 210 USPQ 689 (CCPA 1981) (合衆国出願日に先立ってローデシア、パナマ及びルクセンブルグで閲覧のために公開された出願人の特許明細書の写しは、特許法第112条(a)又は改正前特許法第112条第1段落に基づいた実施可能性の欠如による拒絶を克服するには十分でなかった。

出願の開示が当該技術の通常の熟練者にとって十分なものである旨を証明するために提出された宣誓供述書又は宣言書は、明細書自体に引用されているべき事実を立証する目的では受理されない。Buchner, 929 F.2d 660, 18 USPQ2d 1331 (Fed. Cir. 1991) (専門家は、クレームされた発明に必要な不可欠な要素を自己が如何にして組み立てるかを説明したが、この組立て方法が、この出願又はこの先行技術において説明されていない。故に、これは、当該組立てが当該技術の通常の熟練者によく知られていた旨を実証するには十分でなかった); Smyth, 189 F.2d 982, 90 USPQ 106 (CCPA 1951) 参照。

開示を説明すること又は係属中の出願の開示を解釈することを目的とする宣誓供述書又は宣言書は、通常は、検討されない。Oppenauer, 143 F.2d 974, 62 USPQ 297 (CCPA 1944) 参照。ただし、Oppenauer事件が根拠とした基準を連邦証拠規則に照らして再審査するGlasser v. Strickland, 220 USPQ 446 (Bd. Pat. Int. 1983)を参照のこと。特許審理審判部が一般的な提案として述べたところでは、「クレーム又はカウントがインターフェアレンス手続に係っている出願において「開示」されている旨を述べることのみが目的である意見証言は...重視してはならない。クレーム又はカウントの特定の特徴又は限定がインターフェアレンス手続に係っている出願において開示されている旨を述べることが目的である意見証言及びその意見が依拠した事実に基づいた基礎を説明する意見証言は、役立つことがあり、か

つ、認めることができる。後者の証言の重要性は、その重要性を状況に応じて厳密に評価しなければならない。

716.10 改正前特許法第102条又は第103条に基づく拒絶を克服するための帰属宣誓供述書又は宣言書 [R-10. 2019]

[編集者ノート：改正前特許法第102条(g)に基づく拒絶を克服するのに依拠しない場合、本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願に適用されない。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。特許規則1.130に関し、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願における帰属又は先の開示の宣誓供述書又は宣言書については、MPEP § 717を参照のこと。]

以下の説明に使用されている「由来」又は「由来した」は、改正前特許法の文脈におけるものである。改正特許法に示された「由来手続」は、MPEP § 2310以降に説明されている。一定の状況の下で、改正前特許法第102条の先行技術に基づく拒絶を克服するために、活動、参照文献又は参照文献の一部を発明者又は少なくとも1の共同発明者に帰属させようと試みて、宣誓供述書又は宣言書が提出されることがある。この試みが成功した場合は、その活動又は参照文献はもはや適用することができない。発明者S及び他の共同発明者を含む発明者全体によって共同で提出された特許又は特許出願において開示されている主題が、当該共同発明者を除く発明者Sによって提出された後日の出願においてクレームされているときには、共同特許又は共同特許出願公開は、改正前特許法第102条(a)、(e)又は(f)に基づいて先行技術として利用できる有効な参照文献であるが、先発明(MPEP § 715参照)を示す特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書によって、又は、特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書によって克服されることを条件とする。特許又は特許出願公開において開示されているがクレームされておらず、かつ、拒絶において依拠された主題をSが着想又は発明した旨を述べたSによる特許規則1.132に基づく曖昧さのない宣言書は、拒絶を克服するのに十分なものとなる。DeBaun, 687 F.2d 459, 214 USPQ 933 (CCPA 1982) (添付図面によって裏付けられた宣言書) 参照。状況に応じて、発明者であることを裏付けるために、着想／発明と同時期に作成された証拠書類及び／又は参照文献に記名されている他の発明者による宣言書／宣誓供述書を使用することができる。EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 123 USPQ2d 1146 (Fed. Cir. 2017) 参照。参照文献が拒絶において依拠される主題について詳述しているクレームを含む合衆国特許又は特許出願公開であり、かつ、その主題が審査中の出願におけるクレームの主題を予期する又は自明なものとする場合には、特許規則1.132に基づく宣言書は、当該参照文献における追加的な発明者の存在についても説明しなければならない(例えば、参照文献のクレーム1における開示が、クレームを拒絶するために依拠されること；宣誓供述書又は宣言書が、Sがクレーム1の唯一の発明者であり、かつ、追加的な発明者及びSが参照文献のクレーム2の共同発明者である旨を説明していること)。参照文献に名称が含まれている他の発明者による証言又はディスクレマーは、通常要求されることはないが、提出されている場合には、審査官によって考慮されるものとする。

特許規則1. 131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書は、特許規則41. 203(a)で定義されているインターフェアレンスとなる主題をクレームしている他の発明者全体を記名する合衆国特許又は合衆国特許出願公開に基づく拒絶を克服するために使用することができないことに留意すること。MPEP § 715. 05参照。

現行の特許法第102条に従うことを条件とする出願については、MPEP § 717, § 2153及び§ 2154参照。

著者を特定する刊行記事(MPEP § 715. 01(c))又は発明者を特定する特許又は出願公開(MPEP § 715. 01(a))が存在し、その中に審査中の出願にクレームされている主題が開示されているときは、改正前特許法第102条(f)に基づく拒絶を正当化させるために、その文中に開示された主題に関する、若しくは特許又は公開出願に開示され、かつ、クレームされていない主題に関する発明者を、その著者又はその発明者の名称から推定しない。

しかし、出願において名称が挙げられた出願人は、改正前特許法第102条(f)に基づく適正な発明者についての身分照会に応答して、又は改正前特許法第102条(a)又は(e)に基づく拒絶を反証するために、記事の著者若しくは特許又は公開出願の発明者がいるに拘らず、参照文献は、その著者、特許権者又は公開出願の出願人によって発明されたのではなく、審査中の出願の発明者又は少なくとも1の共同発明者に由来した主題を開示したものであるという内容の特許規則1. 132に基づく宣誓供述書又は宣誓書によって、出願の発明者となっていることは正しい旨を納得させる証明をする責任を負う。Katz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982) (身分照会は、発明者に関して記事が曖昧にしている点を明確にするために適正であり、その上で、「[発明者又は少なくとも1の共同発明者]が、記事に開示され、かつ、出願においてクレームされた主題の、……発明者である旨の合理的結論に至りこれを納得させることのできる証明」を提供することは、出願人の責任である)。

記事、特許又は公開出願に開示された主題に関する発明者又は少なくとも1の共同発明者による矛盾のない「曖昧さのない陳述」は、発明者であることを立証するものとして受理される。DeBaun, 687 F.2d 459, 463, 214 USPQ 933, 936 (CCPA 1982) (添付図面によって裏付けられた宣言書) 参照。状況に応じて、発明者であることを裏付けるために、着想/発明と同時期に作成された証拠書類及び/又は参照文献に記名されている他の発明者による宣言書/宣誓供述書を使用することができる。EmeraChem Holdings, LLC v. Volkswagen Grp. of Am., Inc., 859 F.3d 1341, 123 USPQ2d 1146 (Fed. Cir. 2017) 参照。追加の証拠書類が、発明者の発明に関して発明者又は少なくとも1人の共同発明者によってなされた陳述と矛盾する場合、拒絶を維持することが適切であるものとする。Ex parte Kroger, 218 USPQ 370 (Bd. App. 1982) (改正前特許法第102条(f)に基づく拒絶は、主張された現在の発明者による、発明者であることに関する宣言書に拘らず、自己が発明者であることを出願人でない著者が宣言していることを考慮して認められた; Carreira, 532 F.2d 1356, 189 USPQ 461 (CCPA 1976) (ディスクレマーしている旨の特許権者による宣言は、属発明を対象とし、クレームされた種を対象としていなかった。その理由で、主題の由来を検討する必要はなかった)。

特許規則1.132の宣誓供述書又は宣言書であって、第1参照文献の著者、特許所有者又は公開出願の出願人によって由来されたことを証明することでは、出願人が、著者、特許所有者又は公開出願の出願人を継いで、公開日に関して後の第2参照文献を無効にすることはできない。

Costello, 717 F.2d 1346, 1350, 219 USPQ 389, 392 (Fed. Cir. 1983) 参照。

改正前特許法第102条に従うことを条件とする出願の帰属の宣誓供述書又は宣言書は、施行規則に特段の定めがないため、特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書になる。USPTOは、現行の特許法第102条に従うことを条件とする出願の帰属の宣誓供述書又は宣言書を、特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書として取り扱い、改正前特許法第102条に従うことを条件とする出願の帰属の宣誓供述書又は宣言書を、特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書として取り扱い、その宣誓供述書又は宣言書が、特許規則1.130, 1.131若しくは特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書であるか否かには拘らない。

例

次に、帰属のための宣誓供述書又は宣言書の適用例を示す。

例1

調査中に、審査官は、クレームされた発明を完全に説明する参照文献を発見する。参照文献の著者又は発明主体は、出願の発明主体と同一であり、参照文献の公開又は特許されたのが出願日に先立つこと1年未満であった。参照文献は、改正前特許法第102条(b)の1年の期間要件を満たさないとの理由で出願人に対抗して適用することはできない。

例2

事実は、前記と同じであるが、参照文献の著者又は発明主体は、出願の発明主体とは異なっていた。発明主体が異なる者なので、参照文献は改正前特許法第102条(a)又は(e)に基づいて先行技術である。

例2に説明された状況で、参照文献の関連部分が発明者若しくは審査中の出願で名称を挙げられている少なくとも1の共同発明者に由来した又はそれらから取得されたものである旨を証明するために特許規則1.132に基づく宣誓供述書を提出することができる。従って、宣誓供述書によって、事実関係を例2に述べるものから例1に述べるものへ転換することを試みる。

717 改正特許法第102条(b)(1)及び(2)に基づく先行技術の例外 [R-07. 2022]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、合衆国発明法の出願人規定に従うことを条件とする出願のみに適用される。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。改正前特許法第102条及び改正前特許法第103条に従うことを条件とする出願に関して、特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 715以後を参照、特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 718を参照及び特許規則1.132に基づく帰属の宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 716.10を参照のこと。]

特許法第102条(b)(1)は、クレームされた発明の有効出願日前の1年以内に、次の条件で開示がなされた場合、その開示がクレームされた発明に対して特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術ではないことを規定する：

- (1) 開示が、発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者によってなされた場合、
- (2) 開示された主題が、そのような開示の前に、発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者によって公然と開示された場合。

特許法第102条(b)(2)(A)及び(B)は、次の条件でなされた開示は、特許法第102条(a)(2)に基づいて、クレームされた発明に対して先行技術ではないことを規定する：

- (1) 開示された主題が、発明者又は共同発明者から直接的若しくは間接的に取得された場合、又は
- (2) 開示された主題が、有効に出願された時点の前に、発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者によって公然と開示された場合。

USPTOは、クレームされた発明の有効出願日前の1年以内になされた開示が、特許法第102条(b)の例外により、特許法第102条(a)に基づく先行技術にならないことを立証するために、特許規則1.130において宣誓供述書又は宣言書を提出する方法を規定している。特許規則1.130に基づき提出される宣言書に関する更なる情報については、MPEP § 717.01以後を参照のこと。

また、特許法第102条(b)(2)(C)は、合衆国特許、合衆国特許出願公開又はWIPO公開出願は、クレームされた発明の有効出願日以前に、開示された主題及びクレームされた発明が、同一人によって所有されていた又は同一人への譲渡義務に従うことを条件とされた場合には、特許法第102条(a)(2)に基づきクレームされた発明に対し先行技術にならないことを規定する。この規定は、クレームされた発明が行われた時点で、共通して所有されていた先行技術であって、改正前特許法第102条(e)、(f)及び/又は(g)に基づいてのみ先行技術としての資格を有していた先行技術に対して、特許法第103条に基づく自明性分析の関連においてのみ適用される改正前特許法第103条(c)の例外に取って代わるものである。したがって、合衆国発明法は、共同研究者及び協力者の一定の先行特許及び公開された特許出願は、新規性(特許法第102条)又は非自明性(特許法第103条)を決定する目的のための先行技術の何れでもな

いことを規定する。特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外に関する更なる情報については、MPEP § 717.02以後を参照のこと。

合衆国発明法は、「開示」という用語を定義せず、特許法第102条(a)は、「開示」という用語を使用しない。しかしながら、特許法第102条(a)(1)又は第102条(a)(2)の範囲に含まれる「開示」に基づく、特許法第102条(b)(1)及び第102条(b)(2)のそれぞれの状態が、特許法第102条(a)(1)又は第102条(a)(2)に基づく先行技術ではない。したがって、USPTOは「開示」という用語を、特許法第102条(a)に列挙される書類及び活動(すなわち、特許権を有する、印刷刊行物に記述される、公然使用される、販売される、若しくは別の形で公然利用できる、又は合衆国特許、合衆国特許出願公開若しくはWIPO公開出願に記述される)を含むことを意図する包括的表現として取り扱う。

特許法第102条全般の規定に関する更なる情報については、MPEP § 2150以後を参照のこと。特許法第102条(b)(1)に基づく先行技術の例外に関する更なる情報については、MPEP § 2153以後を参照のこと。特許法第102条(b)(2)に基づく先行技術の例外に関する更なる情報については、MPEP § 2154.02以後を参照のこと。

717.01 特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書 [R-10.2019]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願のみに適用される。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。改正前特許法第102条及び改正前特許法第103条に従うことを条件とする出願に関して、特許規則1.131(a)に基づく宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 715以後を参照、特許規則1.131(c)に基づく宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 718を参照及び特許規則1.132に基づく帰属の宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 716.10を参照のこと。]

特許規則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) 帰属の宣誓供述書又は宣言書

出願又は再審査中の特許のクレームが拒絶された場合は、出願人又は特許の所有者は、先行技術としての開示が発明者若しくは共同発明者によってなされたこと、又は開示された主題がその発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に取得されたことを証明することによって、その先行技術としての開示を不適格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) 先の公然開示についての宣誓供述書又は宣言書

出願又は再審査中の特許のクレームが拒絶された場合は、出願人又は特許の所有者は、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発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に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、先行技術としての開示を不適格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。本項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発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に取得した他の者によって主題が公然開示された日付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印刷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その印刷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印刷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その主題を発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に取得した他の者によって公然に開示されたかを決定する上で十分な詳細と特殊性をもって説明しなければならない。

(c) 本項を使用することができない状況

本項の規定は、拒絶が、クレームされた発明の有効出願日より1年以上前にされた開示を根拠としている場合は、使用することができない。拒絶が他の発明者を表示している特許又は係属中の出願の合衆国特許又は合衆国特許出願公開に依拠しており、その特許又は係属中の出願が、出願人又は特許の所有者の、クレームされた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名称があげられた発明者が、クレームされた発明を出願又は特許に名称があげられた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、本項の規定は使用することができず、その場合は、出願人又は特許の所有者は、特許規則 § 42.401 以後の規定による由来手続の請願をすることができる。

(d) 本項を適用することができる出願及び特許

本項の規定は特許出願及びその出願に発行された特許であって、次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日以後の、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た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)に基づく特定の言及であって、2013年3月16日以後の、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た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。

特許規則1.130は、開示が特許法第102条(b)の規定を満たした先行技術にならないことを立証するための宣誓供述書又は宣言書を提出する方法を規定する。換言すれば、特許規則1.130は、特許規則1.131及び特許規則1.132と同様に、先行技術としての開示を不適格にする、又は拒絶に反駁するための証拠を提出する方法を規定する。出願人又は特許の所有者の特許規則1.130の遵守は、出願人又は特許の所有者が、問題となっているクレームの特許性の決定において考慮される証拠を有することを意味する。それは、出願人又は特許の所有者が、クレームの実体拒絶又は方式拒絶を撤回させる権利を有することを意味しない。特許ビジネス目標を実践するための変更、65 FR 54604, 54640(2000年9月8日)を参照。(特許規則1.131及び特許規則1.132の手続内容議論)

特許規則1.130(a)は、出願又は再審査中の特許のクレームが拒絶された場合は、出願人又は特許の所有者は先行技術としての開示が発明者若しく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その発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に取得されたことを証明することによって、その先行技術としての開示を不適格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ことを規定する。特許規則1.130(a)は、特許法第102

条(b) (1)及び第102条(b) (2)の(A)に該当する。

特許規則1. 130(b)は、出願又は再審査中の特許のクレームが拒絶された場合は、出願人又は特許の所有者は、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発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に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、その先行技術としての開示を不適格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ことを規定する。特許規則1. 130(b)は、特許法第102条(b) (1)及び第102条(b) (2)の(B)に該当する。

特許規則1. 130(c)は、特許規則1. 130の規定は、拒絶が、クレームされた発明の有効出願日より1年以上前に行われた開示を根拠としている場合は、使用することができないことを規定する。クレームされた発明の有効出願日より1年以上前に行われた開示は、特許法第102条(a) (1)に基づいた先行技術であり、特許法第102条(b) (1)に基づいた例外の要件に適合しないことを規定する。

特許規則1. 130(d)は、特許規則1. 130の規定が、特許法第102条及び第103条に従うことを条件とする特許出願及びその出願に発行された特許に適用されることを規定する。

I. 特許規則1. 130の宣誓供述書又は宣言書を使用することができる状況

特許規則1. 130に基づく宣誓供述書又は宣言書を使用することができる例は、次の場合である。

- (A) クレームが先行技術に基づいて拒絶された場合、特許法第102条(a) (1)又は(2)に基づく先行技術として依拠する開示(例えば、参照文献、活動又はその一部)が、IIに後述する如く一定の限定に従うことを条件として、当該開示が発明者若しくは共同発明者によって行われ、又は開示された主題がその発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に取得されたことを証明することによって、当該開示が特許法第102条(b) (1)又は(2)に基づき除外される資格がある。
- (B) クレームが先行技術に基づいて拒絶された場合、特許法第102条(a) (1)又は(2)に基づく先行技術として依拠する開示(例えば、参照文献、活動又はその一部)が、IIに後述する如く一定の限定に従うことを条件として、当該開示がされる前に、又はその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的又は間接的に発明者若しくは共同発明者から取得した他の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、当該開示が特許法第102条(b) (1)又は(2)に基づき除外される資格がある。

開示が特許法第102条(a)に基づく先行技術ではない旨の証明が有効である場合、当該開示を特許法第102条(a)又は第103条の何れかに基づく拒絶に適用することができない。例えば、出願人又は特許所有者は、参照文献の組み合わせを根拠とする特許法第103条の拒絶に対して、当該拒絶に適用される引用文献のうちの1(又は当該引用文献の一部)のみに開示されている主題が先行技術ではないことを証明することにより、当該拒絶を克服することができる。合衆国特許又は合衆国特許出願公開公報は、判例法上の法理に基づく非法定又は法定の二重特許の原則を引き続き適用することができる。また、通常の熟練程度の証拠又は実施可能性調査に関連する証拠としての役割も果たすことができる。

II. 特許規則1.130宣誓供述書又は宣言書が不適切な状況

特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書は、次の状況では不適切である。

(A) 拒絶において適用された開示が以下の場合：

(1) 合衆国特許又は合衆国特許出願公開である以下のもの：

- (a) 出願人又は特許所有者が、クレームされた発明と同一又は実質的に同一な発明をクレームしており、かつ、
- (b) 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名称があげられた発明者が、クレームされた発明を出願又は審査中の特許に名称があげられた発明者若しくは共同発明者から取得していると主張している場合。

その場合は、出願人又は特許の所有者は、特許規則42.401以後の規定による由来手続の申請を提出することができる。

しかしながら、次の場合は、特許規則1.130の規定を適用する。

- (1) 拒絶が、合衆国特許又は合衆国特許出願公開でない開示(非特許書類又は外国特許書類など)を根拠としている場合、
- (2) 拒絶が、合衆国特許又は合衆国特許出願を理由としており、その特許又は係属中の出願が、出願人の、クレームされた発明と同一又は実質的に同一の発明をクレームしていない場合、又は
- (3) 拒絶が、合衆国特許又は合衆国特許出願を根拠としているが、その特許又は係属中の出願が、出願人の、クレームされた発明と同一又は実質的に同一の発明をクレームしている場合、特許規則1.130に基づく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名称があげられた発明者が、クレームしている発明を出願又は審査中の特許に名称があげられた発明者又は共同発明者から取得していると主張していない場合(例えば、由来を主張する代わりに、特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書を使用することができる。その特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書は、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発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に取得した者によって公然開示されていたことを主張する)。

(B) 拒絶が、クレームされた発明の有効出願日よりも1年以上前にされた開示を根拠としている場合。クレームされた発明の有効出願日よりも1年以上前にされた開示が、特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術であり、特許法第102条(b)(1)に基づく除外とはならない。開示された主題が発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得された場合、審査中のクレームされた発明の有効出願日よりも1年以上前に有効に提出されたが、公開されず又公然に利用できない出願又は特許の主題に基づいた、特許法第102条(a)(2)に基づく拒絶を克服するために、特許規則1.130の規定を使用することができることに留意すること。MPEP § 2155.06も併せて参照のこと。

III. 特許規則1.130 (a) 宣誓供述書又は宣言書が必要ない状況

(A) 特許法第102条(b)(1)(A)の例外に従うことを条件とする公然開示が、審査中の出願の1以上の共同発明者又は発明者全体によるものであって、ほかに名称がない場合、特許規則

1. 130(a)に基づく宣言書は必要ない。例えば、出願に発明者全体としてA, B及びCが記載されており、公開雑誌に著作者としてA及びBが記載されており、また、その公開日が、クレームされた発明の有効出願日から1年以内の場合、その開示はグレースピリオド開示なのが明らかであるため、その公開は先行技術拒絶において適用されるべきではない。開示が特許書類に関する場合は、特許法第102条(b)(1)(A)の例外に従うことを条件とする特許書類の発明者全体が、審査中の出願の1以上の共同発明者又は全発明者全体のみである場合、特許規則1. 130(a)に基づく宣言書は必要ない。例えば、出願に発明者全体としてA, B及びCが記載されており、特許書類に発明者全体としてA及びBが記載されており、また、特許書類の公然使用可能日が、クレームされた審査中の発明の有効出願日から1年以内の場合、その特許書類の開示は、グレースピリオド開示なのが明らかであるため、特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術拒絶において適用されるべきではない。

(B) 特許法第102条(b)(2)(A)の例外に従うことを条件とする合衆国特許、合衆国特許出願公開又は合衆国を指定するWIPO出願の発明者主体であって、審査中の出願の発明主体ではなく1以上の共同発明者のみを含むが、他の発明者の名前も含まれていない場合、特許規則1. 130(a)に基づく宣言書は必要ない。例えば、審査中の出願に発明者全体としてA, B及びCが記載されており、特許法第102条(a)(2)における参考文献に発明者全体としてA及びBが記載されている場合、開示された主題がその発明者全体の1又は複数の構成員から、直接的又は間接的により取得したことが明らかであるため、その参考文献は先行技術拒絶において適用されるべきではない。特許法第102条(b)(1)(A)及び特許法第102条(b)(2)(A)に基づく例外は、両方とも発明者又は共同発明者に由来する素材の開示に関連する。しかしながら、特許法第102条(b)(2)(A)の例外はグレースピリオドに限定されない。

(C) 審査中の出願の明細書において、特許法第102条(b)(1)(A)又は特許法第102条(b)(2)(A)に基づく例外の対象となる開示若しくは開示された主題が、審査中の出願における発明者主体の1以上の構成員によって行われた場合又は当該構成員から由来したものと識別される場合、特許規則1. 130(a)に基づく宣言書は必要ない。特許規則1. 77(b)(6)及びMPEP § 2153. 01(a)を参照のこと。

IV. 改正特許法第102条(a) に基づく先行技術開示日

改正特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術の開示日の決定については、MPEP § 2152. 02(a)以後を参照のこと。

改正特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術の開示日の決定については、MPEP § 2154. 01以後を参照のこと。

V. 様式文例

¶ 7. 67. aia 特許規則1. 130に基づく宣誓供述書又は宣言書：特許法第102条(b)を経由して、先行技術としての参考文献を不適格にするのに有効

[3]に出願された特許規則1. 130[2]に基づく[1]は、[5]に依拠したクレーム[4]の拒絶を克服するために十分である。[6]

審査官ノート：

1. この様式文例は、リーヒ・スミス合衆国発明法によって改正された特許法第102条／第103条に基づいてクレームが審査されている、2013年3月16日以後に提出された出願についてのみ使用されるべきである。この様式文例は、様式文例7.03 aiaを前置しなければならない。
2. 括弧1に、-宣誓供述書- 又は -宣言書- の何れかを挿入する。
3. 括弧2に、-(a)- 又は -(b)- の何れかを挿入する。
4. 括弧3に、宣誓供述書又は宣言書の提出日を挿入する。
5. 括弧4に、影響を受けるクレームを挿入する。
6. 括弧5に、先行技術としての資格を失った宣誓供述書又は宣言書である、特許法第102条又は第103条に基づいて適用された特定の参照文献を挿入する。
7. 括弧6に、宣誓供述書／宣言書が、特許法第102条(b)(1)又は第102条(b)(2)の例外の1に依拠する証拠をどのように提示するか、その説明を挿入する。

¶ 7.68. aia 特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書：特許法第102条(b)を経由する先行技術としての参照文献を不適格にするには無効

[3]に出願された特許規則1.130[2]に基づく[1]は、[6]の理由で、最後の序指令に記述されたように、[5]に基づくクレーム[4]の拒絶を克服するには不十分である。

審査官ノート：

1. この様式文例は、リーヒ・スミス合衆国発明法によって改正された特許法第102条／第103条に基づいてクレームが審査されている、2013年3月16日以後に提出された出願についてのみ使用されるべきである。この様式文例は、様式文例7.03 aiaを前置しなければならない。
2. 括弧1に、-宣誓供述書- 又は -宣言書- の何れかを挿入する。
3. 括弧2に、-(a)- 又は -(b)- の何れかを挿入する。
4. 括弧3に、宣誓供述書又は宣言書の提出日を挿入する。
5. 括弧4に、影響を受ける1のクレーム又は複数のクレームを挿入する。
6. 括弧5に、法定上の理由を含む、克服されなかった拒絶を挿入する。
7. 括弧6に、宣誓供述書又は宣言書が、特許法第102条(b)(1)又は第102条(b)(2)の例外の1に依拠する証拠がどのように提示できないか説明を挿入する。

717.01(a) 特許規則1.130(a)に基づく宣言書又は宣誓供述書。帰属 [R-11.2013]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願のみに適用される。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。改正前特許法第102条及び改正前特許法第103条に従うことを条件とする出願に関して、特許規則1.132に基づく帰属の宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 716.10を参照のこと。]

特許規則1.130(a)は、出願又は再審査中の特許のクレームが拒絶された場合は、出願人又は特許の所有者は、先行技術としての開示が発明者若しくは共同発明者によってなされたこと、又は開示された主題がその発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に取得

されたことを証明することによって、その先行技術としての開示を不適格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ことを規定する。特許規則1.130(a)は、特許法第102条(b)(1)及び第102条(b)(2)の(A)の規定に該当する。特許法第102条(b)(1)(A)は、開示が発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者によってなされた場合、クレームされた発明の有効出願日前の1年以内になされた開示は、特許法第102条(a)(1)に基づいてクレームされた発明に対して先行技術ではないことを規定し、特許法第102条(b)(2)(A)は、開示された主題が、発明者又は共同発明者から直接的若しくは間接的に得られた場合は、特許法第102条(a)(2)に基づき、クレームされた発明に対して、開示が先行技術ではないことを規定する。

717.01(a)(1) 特許規則1.130(a)に基づく宣言書又は宣誓供述書の評価 [R-07.2022]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、合衆国発明法の先願発明者規定に従うことを条件とする出願のみに適用される。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。改正前特許法第102条及び改正前特許法第103条に従うことを条件とする出願に関して、特許規則1.132に基づく帰属の宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 716.10を参照のこと。]

特許規則1.130(a)に基づく提出において、出願人又は特許の所有者は、以下に示すよう努める。(1)開示が発明者又は共同発明者によってなされたこと、又は(2)開示された主題がその発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得されたこと。換言すれば、宣誓供述書又は宣言書は、開示が特許法第102条(a)に基づく先行技術として使用できないことを示すために、活動、参照文献又は参照文献の一部が発明者に帰属することを示すことが求められる。この宣言書又は宣誓供述書は、改正前特許法第102条(a)又は第102条(e)に従うことを条件とする出願のための、特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書に類似する。MPEP § 716.10及びKatz, 687 F.2d 450, 455, 215 USPQ 14, 18 (CCPA 1982)を参照のこと。改正前特許法第102条に従うことを条件とする出願のための帰属の宣誓供述書又は宣言書は、特許規則1.32に基づく宣誓供述書又は宣言書のままである。したがって、USPTOは、その宣誓供述書又は宣言書が特許規則1.130, 1.131又は1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書として指定される宣誓供述書又は宣言書であるかに拘らず、現行の特許法第102条に従うことを条件とする出願における帰属の宣誓供述書又は宣言書を、特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書として、及び改正前特許法第102条に従うことを条件とする出願における帰属の宣誓供述書又は宣言書を特許規則1.132に基づく宣誓供述書又は宣言書として取り扱う。

特許規則1.130(a)に基づく宣言書が有効か否かを評価する際に、USPTOの職員は以下の評価基準を検討する：

(A) 拒絶において適用され、宣誓供述書又は宣言書において対処される開示が、特許法第102条(b)(1)(A)又は102条(b)(2)(A)の例外に従うことを条件とするか否か。特許規則1.130(b)の規定は適用しない。

(1) その開示は、クレームされた発明の有効出願日より1年以上前にされたか否か(例えば、特許されていた、印刷された刊行物において記述されていた、又は公然使用されていた、販売されていた、若しくは別の形で公衆の利用に供されていた)。有効出願日の

決定については、MPEP § 2152.01を参照のこと。例えば、発明者による、又は発明者に由来する公然開示が特許法第102条(b)(1)のグレースピリオド内でない場合、その開示は特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術としての資格を有し、特許法第102条(b)(1)に基づいて例外とすることはできない。

- (2) 拒絶において適用した開示が、
- (a) 合衆国特許又は合衆国特許出願公開であり、
 - (b) 出願人又は特許の所有者がクレームをした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、
 - (c) 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名称があげられた発明者は、クレームされた発明は出願又は特許に名称があげられた発明者又は共同発明者に由来すると主張している場合。

特許規則1.130(a)による宣言書又は宣誓供述書が使用できない場合に関する更なる情報については、MPEP § 717.01, IIを参照のこと。

(B) 宣誓供述書又は宣言書が、以下を立証するために、重要性及び特徴において、十分な事実を示しているか否か：

- (1) 開示が発明者又は共同発明者によってなされた、又は
- (2) 開示されている主題が発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得された。

検討するためのいくつかの要素は次のとおりである。

- (1) 先行技術開示の著者は、出願に名称があげられた発明者又は共同発明者を含む場合、その発明者又は共同発明者(若しくは名称があげられた共同発明者のいくらか特定の組合せ)が、開示の主題を発明した旨の、追加の著者の存在の合理的な説明を伴う、発明者又は共同発明者からの「曖昧さのない」陳述は、反証がなくても受理される。DeBaun, 687 F.2d 459, 463, 214 USPQ 933, 936 (CCPA 1982)を参照。
- (2) 他の者による他の出願に名称があげられた著者からの反論陳述など、反証があった場合、発明者又は共同発明者からの、合理的な説明を伴わない単なる陳述は、十分でない。Ex parte Kroger, 218 USPQ 370 (Bd. App. 1982) (自己が発明者であることを出願人でない著者が宣言する書簡を提出していることを考慮して、主張された現在の発明者による、発明者であることに関する宣言書にも拘らず、拒絶を支持する。)

(C) 宣言書又は宣誓供述書の方式要件は満たされているか否か。MPEP § 717.01(c)を参照。

(D) 宣誓供述書又は宣言書は適時に提出されているか否かMPEP § 717.01(f)を参照。

発明者、共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者による開示は、特許法第112(a)の意味における主題の「実施可能」な開示であり、宣誓供述書又は宣言書でそれを立証する必要はない。MPEP § 2155.04を参照のこと。

開示が、発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から開示された主題を得

た他の者によることを示す必要のある証拠は、開示が発明者に由来する開示であるということが開示自体又は特許出願明細書から明らかであるか否かによって、個々の分析が必要となる。更なる情報についてはMPEP § 2155.01及び§ 2155.03を参照のこと。この決定は、特許法第102条(b)(1)(A)が、開示が発明者又は共同発明者に由来することのみを必要とするのを除いて、MPEP § 2132.01で取り上げた、「他者」以外によることを理由に、公開を不適格にするための現行の手續に類似する。

特許規則1.131で規定されている「図面若しくは記録の原本又はその複写は、宣誓供述書又は宣言書の一部として添付しなければならない又はそれらを欠くときは十分に説明しなければならない。」という証拠物件の要件とは異なり、特許規則1.130には当該規定は含まれていない。これは、特許規則1.131(b)における当該証拠の要件とは対照的である。その理由は、特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書は必ずしもそのような証拠物件を添える必要がない状況もあるからである(例えば、発明者又は共同発明者による陳述で十分である)。しかしながら、追加の証拠が必要な状況では、このような証拠物件を特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書に添えなければならない。さらに、特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書は、出願人又は特許所有者が依拠することを希望する証拠物件を添える必要がある。宣誓供述書又は宣言書の方式要件及び添付の証拠物件の更なる情報については、MPEP § 717.01(c)を参照のこと。

717.01(b) 特許規則1.130(b)に基づく宣言書又は宣誓供述書。先の公然開示 [R-11.2013]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願のみに適用される。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。改正前特許法第102条及び改正前特許法第103条に従うことを条件とする出願に関して、特許規則1.132に基づく帰属の宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 716.10を参照のこと。]

特許規則1.130(b)は、出願又は再審査中の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、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、開示された主題が、発明者若しくは共同発明者又は開示された主題を発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に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、その先行技術としての開示を不適格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ことを規定する。

特許規則1.130(b)は、特許法第102条(b)(1)及び第102条(b)(2)の(B)の規定に該当する。特許法第102条(b)(1)(B)は、クレームされた発明の有効出願日前の1年以内になされた開示は、開示された主題が、有効に出願された時点の前に、発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者によって公然と開示された場合、特許法第102条(a)(1)に基づいて、クレームされた発明に対して先行技術ではないことを規定する。

特許法第102条(b)(2)(B)は、開示された主題が、特許法第102条(a)(2)に基づいて有効に出願された時点の前に、発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者によって公然と開示された場合、開示が特許法第102条(a)(2)に基づいて、クレームされた発明に対して先行技術ではないことを規定す

る。

717.01 (b) (1) 特許規則1.130(b)に基づく宣言書又は宣誓供述書の評価 [R-10.2019]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、合衆国発明法の出願人規定に従うことを条件とする出願のみに適用される。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。改正前特許法第102条及び改正前特許法第103条に従うことを条件とする出願に関して、特許規則1.132に基づく帰属の宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 716.10を参照のこと。]

特許規則1.130(b)に基づく提出において、出願人又は特許の所有者は、開示された主題が、当該開示がなされた時点の前又は当該主題が有効に出願された時点の前に、以下の者によって公然と開示されたことを示すよう試みる。(1) 発明者又は共同発明者又は(2) 発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に開示された主題を得た他の者。

特許規則1.130(b)に基づく宣言書が、当該拒絶が依拠した開示を不適格とするために、有効か否かを評価する際に、USPTOの職員は以下の評価基準を検討する。

(A) 拒絶において適用され、宣誓供述書又は宣言書において対処される開示が、特許法第102条(b)(1)(B)又は第102条(b)(2)(B)の例外に従うことを条件とするか否か。特許規則1.130(b)の規定は、使用しない。

(1) その開示は、クレームされた発明の有効出願日より1年以上前にされたか否か(例えば、特許されていた、印刷された刊行物において記述されていた、又は公然使用されていた、販売されていた、若しくは別の形で公衆の利用に供されていた)。有効出願日の決定については、MPEP § 2152.01を参照のこと。

(2) 拒絶において適用されている開示が、(1)合衆国特許又は合衆国特許出願公開であり、(2)出願人又は特許の所有者のクレームされた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、(3)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名称があげられた発明者が、クレームされた発明は出願又は特許に氏名があげられた発明者又は共同発明者に由来すると主張している場合。

特許法第102条(b)(1)(B)又は特許法第102条(b)(2)(B)の例外が使用できない場合に関する更なる情報については、MPEP § 717.01, IIを参照のこと。

発明者による(又は発明者に由来する)先の公然開示はグレースピリオド内でなかったが、特許法第102条(b)(1)(B)又は第102条(b)(2)(B)の例外を援用することにより、先行技術としての介在する開示の資格を喪失させるのに有効である状況では、発明者による、又は発明者に由来する先の公然開示は、特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術としての資格を有し、特許法第102条(b)(1)(A)に基づいて除外とすることはできない。

(B) 宣誓供述書又は宣言書が、開示された主題が、当該開示がなされた時点の前又は当該主題が有効に出願された時点の前に、以下の者によって公然と開示されたことを立証するために、重要性及び特徴において、十分な事実を示しているか否か：(1) 発明者又は共同発明者、又は(2) 発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に開示された主題を得た他の者。

検討するためのいくつかの要素は次のとおりである。

(1) 宣言書又は宣誓供述書は、発明者若しくは共同発明者又は開示された主題を発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に取得した者によって公然と開示された主題を特定し、かつ、当該主題の公然開示日を提供しなければならない。

(2) 発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者によって、先の日付で公然と開示された主題が印刷刊行物であった場合、宣誓供述書又は宣言書にその印刷刊行物の写しを添付しなければならない。特許規則1.130(b)(1)を参照。USPTOは、発明者は特許法第102条(b)に基づく開示を不適格にする権利を有するか否かだけでなく、拒絶が合衆国特許出願公開又は合衆国以外に対する国際出願のWIPO公開に基づいているか、また、当該出願はUSPTOで係属中でもあるか、この先の開示が、先に提出された他の出願に対し、特許法第102条(a)に基づいて先行技術であるかを決定するためにも写しを必要とし、かつ、この情報は両方の出願の審査において有用である。

(3) 先の日付で公然と開示された主題が印刷刊行物でなかった場合、宣誓供述書又は宣言書は、発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者によって、先の日付で公然と開示された主題を決定するため、その主題の十分な詳細及び特殊性を記載しなければならない。

(4) 先の日付で公然と開示された主題が、先行技術拒絶に適用された開示における主題と同一であるか。MPEP § 717.01(b)(2)を参照。

(C) 宣言書又は宣誓供述書の方式要件は満たされているか否か。MPEP § 717.01(c)を参照。

(D) 宣誓供述書又は宣言書は適時に提示されているか否か。MPEP § 717.01(f)を参照。

発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者による開示の方法(例えば、特許取得、公開、公然使用、販売活動)が、グレースピリオドでの開示方法と同一とする、特許法第102条(b)(1)(B)に基づく要件はない。

発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者による開示を言葉通りのグレースピリオド開示とする要件もない。Kao, 639 F.3d 1057, 1066, 98 USPQ2d 1799, 1806 (Fed. Cir. 2011) (記載方法の選択によって主題が変わることはない)を参照のこと。

特許法第112(a)の意味において、発明者、共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者による開示が、主題の実施可能な開示であることを、宣誓供述書又は宣言書が立証する要件はない。MPEP § 2155.04を参照のこと。

グレースピリオド開示の残りの部分の開示であって、先に、発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者によって公然と開示されていない開示は、特許法第102条(a)(1)に基づき、先行技術として使用できる。例えば、発明者又は共同発明者が、要素A、B及びCを公然と開示し、後続のグレースピリオド開示が要素A、B、C及びDを開示する場合、グレースピリオド開示の要素Dのみが特

許法第102条(a) (1)に基づく先行技術として使用できる。

開示の主題が、発明者若しくは共同発明者によって、又はそれらに由来して、先に開示されたことを示す必要のある証拠は、個々の分析が必要となる。

特許規則1.131(b)で規定されている「図面若しくは記録の原本又はその複写は、宣誓供述書又は宣言書の一部として添付しなければならない又はそれらを欠くときは十分に説明しなければならない。」という証拠物件の要件とは異なり、特許規則1.130には当該規定は含まれていないが、その理由は、特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書は必ずしもそのような証拠物件を添える必要がない状況もあるからである(例えば、発明者又は共同発明者による陳述で十分である)。しかしながら、追加の証拠が必要な状況では、このような証拠物件を特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書に添えなければならない。さらに、特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書は、出願人又は特許所有者が依拠することを希望する証拠物件を添える必要がある。宣誓供述書又は宣言書の方式要件及び添付の証拠物件の更なる情報については、MPEP § 717.01(c)を参照のこと。

最後に、特許法第102条(b) (1) (B)と第102条(b) (2) (B)のどちらも、先の発明者由来の開示の主題又は後続の介在する開示の主題の何れに対する「クレームされた発明」については、論述していない。クレームされた発明に対する調査は、依拠する先行技術開示の主題がクレームされた発明を予期する、若しくは自明にするか否かである。特許法第102条(b) (1) (B)又は第102条(b) (2) (B)における例外が介在する開示の主題に適用可能か否かの決定には、クレームされた発明の主題と先の発明者由来の開示の主題又は後続の介在する開示の主題の何れかとの比較は含まない。

717.01(b) (2) 介在する開示の主題は、発明者の主題と同一であるか否かの決定。発明者由来の先の公然開示 [R-01.2024]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願のみに適用される。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。改正前特許法第102条及び改正前特許法第103条に従うことを条件とする出願に関して、特許規則1.132に基づく帰属の宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 716.10を参照のこと。]

I. 「同一」は「自明」ではない

特許法第102条(b) (1) (B)又は第102条(b) (2) (B)の例外は、介在する開示の主題が先の発明者由来の先の公然開示(例えば、発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に得た他の者による開示)の主題と同一である場合のみ適用できる。換言すれば、たとえ、発明者由来の先の公然開示に対し、第三者による介在する開示であることが明らかであっても、同一の主題の開示とはならず、特許法第102条(b) (1) (B)及び第102条(b) (2) (B)に基づく例外は適用されない。介在する開示が、発明者、共同発明者による、又は発明者から直接的若しくは間接的に得た他の者によって先に開示された主題と同一であるという何らかの提示があれば、重要性及び特徴において、その2の開示が同一の主題であることを立証するのに十分である。

II. 一部のみが先行技術としての例外と見なされる

先の発明者由来の開示である第三者の介在する開示(すなわち、同一の主題)の一部のみが、特許法第102条(a)に基づいて先行技術の例外と見なされる。換言すれば、先の発明者由来の開示の一部ではない、第三者の介在する開示の一部は、依然として先行技術拒絶に使用することができる。それゆえ、審査官は特許規則1.130(b)に基づく宣言書が庁指令における拒絶において適用された開示の一部のみの資格を喪失させられるが、他の開示の部分は依然として先行技術として使用することができることに注意を要するべきである。例えば、発明者又は共同発明者が、要素A、B及びCを公然と開示し、後続の介在する合衆国特許、合衆国特許出願公開又はWIPO公開出願が要素A、B、C及びDを開示する場合、特許法第102条(a)(1)に基づいて、その介在する合衆国特許、合衆国特許出願公開又はWIPO公開出願の要素Dは、依然として先行技術として使用できる。

III. 開示の方法又は様式は関連しない

特許規則1.130(b)に基づく宣誓供述書又は宣言書に参照された主題の開示の方法は決定的ではない。特許法第102条(a)(2)の先行技術規定が、クレームされた発明を公然と使用できる如何なる開示をも包含するように、特許規則1.130(b)に基づく宣誓供述書又は宣言書において如何なる開示の方法も証拠となり得る。すなわち、発明者又は共同発明者による先の公然開示に依拠する先行技術としての介在する開示を不適合にするために、特許規則1.130(b)に基づく宣誓供述書又は宣言書を使用する場合、主題が同じ方法又は同じ表現で開示される必要はない。言い換えれば、発明者又は共同発明者による主題の先の公然開示に依拠する例外を適用するために、発明者又は共同発明者による開示を介在する開示の逐語的な開示とする要件はない。

発明者又は共同発明者による開示の様式(例えば、特許取得、公開、公然使用、販売活動)を、介在する開示の様式と同一とする要件もない。例えば、発明者又は共同発明者は、問題の主題を学会でスライドを使ったプレゼンテーションを経由して公然と開示し、一方で主題の介在する開示は雑誌記事でなされた。

開示の様式の相違又は主題を記述するのに使われる表現の相違は、先行技術として介在する開示を不適合にするために、発明者が特許規則1.130(b)に基づく宣誓供述書又は宣言書の提出することを除外しない。

IV. 種／属、属／種及び種／種の開示

特許法第102条(b)(1)(B)又は特許法第102条(b)(2)(B)に対する例外は、発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者によって、先に公然と開示された主題の、単純により総括的な記述である介在する開示の主題に適用される。具体的には、介在する開示の主題が、発明者若しくは共同発明者又は発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に開示された主題を得た他の者によって、先に公然開示された主題の、単純により総括的な記述である場合は、特許法第102条(b)(1)(B)又は特許法第102条(b)(2)(B)における例外は、介在する開示の当該主題に適用される。例えば、発明者又は共同発明者が種を公然と開示し、後続の介在する合衆国特許、合衆国特許出願公開又はWIPO公開出願が属を開示する(すなわち、種のより総括的な開示を提供する)、介在する開示における属の開示は特許法第102条(b)(1)(B)又は特許法第102条

(b) (2) (B)に基づく先行技術として使用できない。反対に、その例外は、発明者又は共同発明者によって、先に公然開示された主題より更に特定された、又は異なる種を対象とする介在する開示の主題には適用できない。例えば、発明者又は共同発明者が属を公然と開示し、後続の介在する開示が種を開示する場合は、後続の介在する開示における種の開示は、特許法第102条(a) (2) (ただし、属の事前開示によって、当該技術の熟練者がその属内のすべての種をただちに想定することになる場合、例えば「ハロゲン」の開示は、ハロゲンであるすべての元素の開示に相当する。)に基づく先行技術として使用できる。同様に、発明者又は共同発明者が種を公然と開示し、後続の介在する開示が、発明者又は共同発明者によっても開示されていない他の種を開示する場合は、介在する開示におけるその他の種の開示は、特許法第102条(b) (1) (B)又は特許法第102条(b) (2) (B)に基づく先行技術として使用できる。

717.01(c) 宣誓供述書又は宣言書を作成することができる者；宣誓供述書又は宣言書の方式要件 [R-01.2024]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、合衆国発明法の出願人規定に従うことを条件とする出願のみに適用される。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。改正前特許法第102条及び改正前特許法第103条に従うことを条件とする出願に関して、特許規則1.132に基づく帰属の宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 716.10を参照のこと。]

I. 宣誓供述書又は宣言書を作成することができる者

宣言書において盛り込まれた事実を知る者は、特許規則1.130に基づいて宣言書に署名することができる。しかしながら、特許規則1.130に従って、宣誓供述書又は宣言書を提出することができる者は出願人又は特許の所有者である。特許法第118条に基づいて、譲受人、義務による譲受人又は十分な財産的権利を有する者が出願人となる場合、発明者又は関連技術を知る当事者が特許規則1.130に基づく宣誓供述書又は宣言書に署名したとしても、出願人又はその代理人が宣誓供述書又は宣言書を提出しなければならない。換言すれば、宣誓供述書又は宣言書は、出願書類を提出する権限を有する当事者によって提出されなければならない。出願書類を提出する権限は、発明者が出願人でない場合、一般的に発明者に対して委ねられない。MPEP 2155.05 参照。

II. 宣誓供述書並びに宣言書及び添付証拠の方式要件

宣誓供述書は、公証人、行政長官又は宣誓を取り仕切る権限を有する官吏の面前で宣誓した上で書面により作成した陳述書である。宣誓供述書の方式要件についてはMPEP § 602以後を参照のこと。

特許規則1.68は、宣誓供述書の代わりに宣言書を使用することを認める。宣言書には、意図的な虚偽の陳述等は罰金又は懲役若しくはその両方(犯罪及び刑事手続法第1001条)により罰せられ、かつ、出願又はその出願に発行された特許の有効性を危うくすることがあることを出願人が確認した旨が含まれていなければならない。宣言者は、宣言書本文内で、宣言者本人が認識するところから成るすべての陳述が真実である旨、また、情報及び信念に対してすべての陳述が真実であると信じる旨を述べなければならない。

特許規則1.130の宣誓供述書又は宣言書の一部として提出されたもの等、証拠物件が出願フ

ファイルに採用されるには、特許規則1. 91の要件を遵守しなければならない。特許規則1. 91の要件を遵守しない証拠物件は、USPTOの裁量で、処分するか又は出願人に返却される。MPEP § 608. 03(a)も参照のこと。

717. 01(d) 同一発明をクレームする合衆国特許又は出願公開 [R-11. 2013]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件とする出願のみに適用される。特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159を参照。改正前特許法第102条及び改正前特許法第103条に従うことを条件とする出願に関して、特許規則1. 132に基づく帰属の宣誓供述書又は宣言書についてはMPEP § 716. 10を参照のこと。]

拒絶が他の発明者を表示した特許若しくは係属中の出願の合衆国特許又は合衆国特許出願公開に依拠し、その特許又は係属中の出願が、出願人又は特許の所有者のクレームされた発明と同一又は実質的に同一である発明をクレームしており、合衆国特許又は合衆国特許出願公開に表示された発明者が、出願又は特許に表示された発明者若しくは共同発明者によるクレームされた発明に由来していると、宣誓供述書又は宣言書で主張している場合、出願人又は特許の所有者は、本法の特許規則42. 401以後に従う由来手続の申請を提出することができる。特許規則1. 130(c)を参照。他の出願に表示された発明者がクレームされた発明に由来していると、それぞれ主張又は断言する2の異なる出願人に、真の発明者は誰なのかを解決するための由来手続なしに許可することは、結果的にUSPTOが特許性の不明瞭なクレームを含む2の特許を2の異なる当事者に発行することになる。したがって、特許性の不明瞭なクレームを含む2の特許を2の異なる当事者に発行することを回避するために、特許規則1. 130の規定は一定の状況では使用できない。Deckler, 977 F.2d 1449, 1451.52, 24 USPQ2d 1448, 1449 (Fed. Cir. 1992)(特許法第102条, 第103条及び第135条「明確に熟慮する。異なる発明者全体に関する場合。何れも相等しい、又は互いに特許性の不明瞭な発明に対しては、1つの特許のみを発行するべきである」)(Aelony v. Arni, 547 F.2d 566, 570, 192 USPQ 486, 490 (CCPA 1977) 引用)を参照のこと。由来手続の情報については審判実施ガイドを参照のこと。

しかしながら、特許規則1. 130の規定は、次の場合に使用できる：(1)拒絶が合衆国特許又は合衆国特許出願公開以外の開示に依拠している(非特許文献又は外国特許書類など)、(2)拒絶が合衆国特許又は合衆国特許出願に依拠しており、特許又は係属中の出願が出願人のクレームされた発明と同一又は実質的に同一の発明をクレームしなかった、又は(3)拒絶が合衆国特許又は合衆国特許出願に依拠しており、特許又は係属中の出願が出願人のクレームされた発明と同一又は実質的に同一の発明をクレームしているが、合衆国特許又は合衆国特許出願公開に表示された発明者が、出願又は特許に表示された発明者若しくは共同発明者によるクレームされた発明に由来していると、特許規則1. 130に基づく宣誓供述書又は宣言書で主張していない(例えば、由来を主張する代わりに、特許規則1. 130に基づく宣誓供述書又は宣言書が、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、開示された主題は発明者若しくは共同発明者又は開示された主題を発明者若しくは共同発明者から直接的若しくは間接的に取得した者によって公然開示されていたと主張する場合、特許規則1. 130に基

づく宣誓供述書又は宣言書を使用することができる)。

717.01 (e) 主任審査官によって判断される(又は決定される) [R-11.2013]

特許規則1.130の宣誓供述書又は宣言書が十分なものであることに対する疑義は、主任審査官が検討して判断すべきである。

方式を満足し及び適正であることに対する疑義の検討は、特許規則1.181に基づいて提出される申請による。当該申請には、技術センター長が応答する(MPEP § 1002.02(c))。

特許規則1.130の宣誓供述書又は宣言書の実体に関する検討は、特許審理審判部への審判請求による。MPEP § 1201を参照のこと。

717.01 (f) 適時の(又は時宜を得た)提出 [R-07.2022]

特許規則1.130の宣誓供述書又は宣言書は、受領されるには、適時に提示しなければならない。特許規則1.130に基づいて提出された宣誓供述書並びに宣言書及び拒絶理由を否認する他の証拠は、次の何れかのときに提出すれば、時宜を得たものとみなされる。

- (A) 最終拒絶の前、
- (B) 最終拒絶を受けていない出願に関する審判請求の前、
- (C) 最終拒絶の後、ただし、審判請求書の提出と同日又はそれより前、これについては、宣誓供述書又はその他の証拠が必要であり、かつ、それより前に特許規則1.116(e)を遵守して提出されなかった旨の有効かつ十分な理由が示されることが条件とされる。又は
- (D) 手続が終結した後(例えば、最終拒絶後、審判請求後又は許可後)、ただし、出願人が宣誓供述書又はその他の証拠を、1995年6月8日以後にされた通常又は植物出願に関する特許規則1.114に基づく継続審査請求(RCE)又は意匠出願に関する特許規則1.53(d)に基づく継続手続出願(CPA)に添えて提出することを条件とされる。

受理された宣誓供述書及び宣言書のすべては、次回の庁指令において審査官により、承認及び所見が示される。また、これらは、必要があれば、審査官意見書の概要、許可通知又は勧告的指令の表紙にその旨を記載すべきである。

審判請求後に提出された特許規則1.130の宣誓供述書又は宣言書については、特許規則41.33(d)並びにMPEP § 1206及び§ 1211.03を参照のこと。

時宜を得ないものとして宣誓供述書の採用を審査官に拒絶された場合に、その拒絶の再審理は、申請によるものとし、特許審理審判部への審判請求によっては行わない。Deters, 515 F.2d 1152, 185 USPQ 644 (CCPA 1975); Ex parte Hale, 49 USPQ 209 (Bd. App. 1941)参照。

717.02 改正特許法第102条(b)(2)(C)に基づく、共通して所有された、又は共同研究契約の主題における先行技術の例外 [R-10.2019]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159に説明されているように、合衆国発明法の先出願人規定に基づく審査に従うことを条件とする出願のみに適用さ

れる。特に、共通して所有された主題又は共同研究契約を含む、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件としない出願の審査については、MPEP § 2146から § 2146.03まで参照のこと。]

特許法第102条(b)(2)(C)は、クレームされた発明の有効出願日以前に開示された主題及びクレームされた発明が、同一人により所有されていた又は同一人への譲渡義務に従うことを条件とされていた場合は、その開示は特許法第102条(a)(2)に基づいて先行技術ではないことを規定する。特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外が適切に援用された場合は、共通して所有されていた、又は共同研究契約の参照文献は、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術として予期拒絶及び自明性拒絶の何れにも使用できない。この先行技術の例外の援用に関する更なる情報については、MPEP § 717.02(a)を参照、また、この例外を適用し適切に援用された場合の評価に関する更なる情報については、MPEP § 717.02(b)を参照のこと。

特許法第102条(b)(2)(C)の規定を適用するに当たり、開示されている主題及びクレームに記載されている発明は同一人により所有されている又は同一人に譲渡する義務がある共同研究契約に関して特許法第102条(c)は、次の3つの条件を満たすことを規定している。

- A. クレームされた発明の有効出願日以前に有効であった共同研究契約の1又は複数の当事者若しくはその利益のために、開示された主題が開発され、また、クレームされた発明が行われていなければならない。特許法第102条(c)(1)を参照。合衆国発明法は、用語「共同研究契約」を、クレームされた発明の分野における実験、開発又は研究作業の履行のために2又はそれ以上の者又は法主体の間で締結される、書面による契約、許可又は協力合意と定義している。特許法第100条(h)を参照のこと。
- B. クレームされた発明は、共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果として、行われたことでなければならない。特許法第102条(c)(2)を参照のこと。
- C. クレームされた発明に関する特許出願が、共同研究契約に係る当事者の名称を開示している、又は開示するよう補正されていなければならない。特許法第102条(c)(3)を参照のこと。

特許法第102条(c)に基づく共同研究契約の主題は、特許規則1.104(c)(4)(ii)に基づいて取り扱われ、改正前特許法第103条(c)に基づく共同研究契約の主題は、特許規則1.104(c)(5)(ii)に基づいて取り扱われる。

特許法第102条(c)の規定は、概して2004年の共同研究及び技術強化法(CREATE法)の規定を追従する。MPEP § 706.02(1)(1)を参照のこと。特許法第102条(c)とCREATE法との主な相違点を以下に挙げる。

- A. 新規定(特許法第102条(c))は、クレームされた発明の有効出願日を重視する、一方CREATE法(改正前特許法第103条(c))は、クレームされた発明の行われた日に注目する、及び
- B. CREATE法の規定(改正前特許法第103条(c))は自明性拒絶にのみに適用され、予期拒絶には適用されない。

717.02(a) 特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外の援用 [R-01.2024]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159に説明されているように、合衆国発明法の先出願人規定に基づく審査に従うことを条件とする出願のみに適用される。特に、共通して所有された主題又は共同研究契約を含む、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件としない出願の審査については、MPEP § 2146から § 2146.03までを参照のこと。]

I. 共通所有権

先行技術としての開示を除外するための共通所有権を主張するには、出願人(又は特許所有者)は、クレームされた発明の有効出願日以前に拒絶の根拠となっている主題の開示及びクレームされた発明が、同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務に従うことを条件とされていたことの陳述書を提示しなければならない。この陳述書は、独立した用紙によるか、又は独立した用紙上で開始するかの何れかでなければならず、また、他の事項を対象としてはならない(特許規則1.4(c))。この陳述書は特許規則1.33(b)に従って署名されなければならない。

A. 共通所有権の定義

用語「共通して所有されている」は、クレームされた発明に対して別の形で先行技術となる主題及び当該クレームされた発明が、完全に又は全面的に、同一の人若しくは組織/事業体によって所有されているか又は同一の人若しくは組織/事業体への譲渡義務の下にあることを意味することが意図されている。人又は組織が、別の形でクレームされた発明に対して先行技術となる主題の100%未満又は当該クレームされた発明の100%未満を所有していた場合、共通の所有権は存在しないことになる。共通の所有権は、人又は組織/事業体が主題の100%及びクレームされている発明の100%を所有することを要件としている。

具体的には、出願においてクレームされた発明が2以上の主体によって所有されており、それらの主体が特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外を援用することを求めている場合、その例外が適用される開示は、クレームされた発明の有効出願日以前に出願を所有していた同一主体によって所有されていなければならないか又は当該同一主体への譲渡義務に従うことを条件とされていなければならない。例えば、特許出願Xにおいてクレームされた発明の有効日時点において、会社Aが当該特許出願Xの20%を所有し、会社Bが当該特許出願Xの80%を所有していたと仮定する。さらに、会社A及びBが特許法第102条(b)(2)(C)に基づく特許Zにおける開示について先行技術の例外を援用することを求めていたと仮定する。特許Zにおける該当する開示は、先行技術の例外が適正に援用されるようにするために、出願Xにおいてクレームされた発明の有効出願日以前に、共通して所有されていなければならない、又は両会社への譲渡義務の下にあらねばならない。

例えば、「出願X及び特許Zは、出願Xにおいてクレームされた発明の有効出願日以前に、会社A及びBによって共通して所有されていた」旨の陳述は、共通所有権を立証するのに十分なものとなる。

特許法第102条(a)(2)の参照文献における全体開示が共通して所有されるべきとする要件は、存在していない。拒絶の根拠として依拠された開示されている主題が共通して所有され

ていた場合には、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外を援用することが適正となる可能性がある。例えば、庁指令における拒絶が第1の実施態様に関する開示のみに基づいている場合は、特許法第102条(a)(2)の参照文献の第1実施態様のみが、共通して所有されている必要がある。したがって、上記段落における例からの事実を用いると、共通所有権を立証する陳述は、「出願X及び特許Zの第1実施態様は、当該出願Xにおいてクレームされた発明の有効出願日以前に、会社A及びBによって共通して所有されていた」と述べることができる。この陳述は、出願X及び特許Zの第1実施態様の共通所有権を立証するには十分なものとなる。この事例では、審査官は、依然として、第1実施態様に適用できない特許Zの開示（例えば、別の実施態様に独自の開示）を特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術として適用することができる。

2以上の主体による合弁事業によって所有されている出願に関して、出願及び例外が適用される開示の両方は、当該出願においてクレームされた発明の有効出願日以前に、合弁事業によって所有されていなければならない、又は当該合弁事業への譲渡義務に従うことを条件とされていなければならない。例えば、会社A及び会社Bが合弁事業である会社Cを設立した場合は、出願X及び特許Zにおける該当する開示の両方は、特許Zに関連する開示が特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術として適正に除外するために、当該出願Xにおいてクレームされた発明の有効出願日以前に、会社Cによって所有されていなければならない、又は会社Cへの譲渡義務に従うことを条件とされていなければならない。会社A自体が特許Zにおける該当する開示を常時所有し、かつ、会社C自体が出願Xを常時所有していた場合は、特許法第102条(b)(2)(C)の例外は、特許Zにおける該当する開示には適用されないことになる。

開示されている主題又は審査中のクレームされている発明の何れかに対する主たる所有権が異なる人又は組織に所在している限り、共通の所有権は存在しない。審査中のクレームされている発明について、基本的な所有権が保持されている所有者によって他人に対してなされるライセンスは、その所有権を無効にしないことになる。

B. 共通所有権を立証するための要件

クレームされた発明の有効出願日以前の共通所有権に関する要件は、先行技術の例外を援用することにより、開示された主題に関する先行技術を除外するために、当該クレームされた発明の有効出願日後にその主題の所有権を取得することを排除することが意図されている。現在の共通所有権に関する陳述は、十分なものではない。

クレームされた発明の有効出願日以前に共通所有権が存在しているか否かという疑問は、問題とする特定の事件に関する事実に基づいて判断されるべきである。開示された主題及びクレームされた発明の同一の個人若しくは組織による現実の所有権、又は開示された主題及びクレームされた発明の両方を同一の個人若しくは組織／事業体へ譲渡することの法的義務は、その開示された主題に対して特許法第102条(b)(2)(C)の例外を適用するためには、クレームされた発明の有効出願日以前に存在していなければならない。道徳的又は法的強制のない義務は、共通所有権の証拠とはならない。

出願及び参照文献内の主題(特許、特許出願又は特許出願公開に拘らず)は、出願及び開示された主題が、クレームされた発明についての有効出願日以前に、同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務に従うことを条件とされていた旨の陳述を出願人又は特許所有者が行う場合には、クレームされた発明についての有効出願日以前に、同一人によって所

有されている，又は同一人への譲渡義務に従うことを条件とされているものと，審査官によってみなされることになる。陳述は特許規則1.33(b)に従って署名しなければならない。そのような陳述は，特許法第102条(b)(2)(C)の適用目的にとって，同一の人又は組織の共通所有権又は同一の人又は組織への譲渡義務を立証するには十分なものである。出願人，特許所有者又はその代理人は，自身の出願及び参照文献の所有権について最良の知識を有しており，かつ，そのことに関するそれらの者の陳述は，USPTOに対する率直及び誠実の至上の義務を理由として，十分なものとなる。

共通所有権に関する陳述書は，審査官がその陳述書に確実に気付くようにするために，(例えば，別個の紙面において)明瞭かつ明白なものとするべきである。例えば，弁護士又は登録代理人は，出願Xに対する庁指令を受領し，その庁指令においては，すべてのクレームが，特許Aのみが特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術として利用可能であるとして，当該特許Aにおいて(単独又は他の参照文献との組合せで)開示された主題に基づいて拒絶されている。出願Xの弁護士又は代理人は，その庁指令に対する応答において，明瞭かつ明白に，次のことを述べる：

「出願X及び特許Aは，当該出願Xにおいてクレームされた発明の有効出願日以前に，会社Zによって所有されていたこと。」

この陳述単独で，特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外を援用するのに十分である。共通所有権が立証されると，特許Aに開示された主題は，出願Xにおけるクレームに対して，特許法第102条又は特許法第103条に基づく拒絶において使用することができない。しかしながら，特許Aは，妥当な場合には，二重特許拒絶の根拠として，依然として使用されることができる。二重特許拒絶に関する更なる情報については，MPEP § 804参照。

出願人は，上述の共通の所有権に関する陳述書に加え，共通の所有権の存在を裏付ける証拠(例えば，譲渡記録，共通の所有者による宣誓供述書若しくは宣言書又は判決)を提示することができるが，要求されることはない。

稀な場合に，審査官は，出願人又は特許所有者の表明の正確性について重大な疑義を提起する独自の証拠を有することがある。例えば，その独自の証拠は，審査される出願及び合衆国特許，合衆国特許出願公開の参照文献又は特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願公開において適用された主題の共通所有権(又はそれらを共通して譲渡することの義務の存在)の欠如を証明することがある。そのような場合には，審査官は，その表明の正確性が疑われている理由を説明すべきである。加えて，審査官は，審査される出願及び当該審査される出願においてクレームされた発明の有効出願日以前に適用された主題の共通所有権(又はそれらを譲渡することの義務の存在)についての客観的証拠を要求することができる。審査官は，譲渡書類における締結日は，当事者がクレームされた発明を譲渡することの義務の下に置かれた日付を反映することができないことについて，留意すべきである。

出願人又は特許所有者は，共通所有権に関する陳述書に加えて，次の客観的証拠を提出することができる：

(A) USPTOにおいて特許規則第3部に従って記録されている譲渡についての言及であって，その譲渡が出願又は特許における全面的権利を同一の人又は組織に移転するもの；

- (B) 無記録の譲渡の写しであって、その譲渡が出願又は特許における全面的権利を同一の人又は組織に移転し、かつ、各々の出願において提出されているもの；
- (C) 出願又は特許において提出されている共通所有者による宣誓供述書又は宣言書であって、共通所有権が存在していることを陳述し、宣誓供述人又は宣言人が、共通所有権が存在していると確信する理由を説明する事実について陳述し、かつ、適正に署名されている（すなわち、共通所有者が会社又はその他の組織である場合、当該会社又は組織の幹部であって、同会社又は組織のために行為する権限を付与されている者によって署名されている）もの；及び
- (D) その他の証拠であって、出願又は特許において提出され、かつ、共通所有権を立証しているもの。

II. 共同研究契約

特許法第102条(b)(2)(C)の例外が開示に適用されることを立証することを目的として共同研究契約を援用するためには、出願人(又は特許所有者)は、拒絶の根拠となっている主題の開示及びクレームされた発明が、特許法第102条(c)に基づく共同研究契約の当事者によって又はその者のためになされたことの陳述書を提示しなければならない。この陳述書は、その契約がクレームされた発明の有効出願日以前に有効であったこと、及びクレームされた発明が、共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果としてなされたことについても主張しなければならない。この陳述書は、別個の紙面によるか、又は別個の紙面上で開始するかの何れかであるべきであり、かつ、他の事項を対象としてはならない(特許規則1.4(c))。この陳述書は、特許規則1.33(b)に従って署名されなければならない。

出願において共同研究契約当事者の名称がまだ記述されていない場合は、特許規則1.71(g)に従って、共同研究契約当事者の名称を含むように出願を補正する必要がある。

具体的には、特許規則1.71(g)(1)は、明細書が、特許法第102条(c)によって要求されるように、共同研究契約の各当事者の名称を開示できるか又開示するように補正することができることを規定している。

特許規則1.71(g)(2)は、特許規則1.71(g)(1)に基づく補正書が次に掲げる期間に提出されない場合には、当該補正書には特許規則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旨を規定している：(1) 国内出願の出願日から3月以内；(2) 国際出願における特許規則1.491に記載されている国内段階移行日から3月以内；(3) 実体に関する最初の庁指令の郵送前；又は(4) 特許規則1.114に基づく継続審査請求提出後の最初の庁指令の郵送前。

特許規則1.71(g)(3)は、特許規則1.71(g)(1)に基づく補正書が、発行手数料が納付された日より後に提出された場合には、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とは限らない旨を規定している。また、特許規則1.71(g)(3)は、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、当該特許は、補正を有効にするための特許法第255条及び特許規則1.323に基づく訂正証明書によって、共同研究契約当事者の名称を含むよう訂正されなければならない旨も規定している。特許規則1.71(g)(3)の要件(特許法第255条及び特許規則1.323に基づく訂正証明書による特許の訂正)は、そのような補正書が、特許が付与された日付の後まで提出されなかった状況においても適用される。特許法第102条

(b) (2) (C)に基づく先行技術の例外が共同研究契約からみて適用されることを立証するために必要な補正書及びその他の情報を提出するために、特許の再発行出願又は再審査請求を提出することは不必要である。

そのような補正書の提出は、引き続き実務規則：例えば、特許規則1.116, 1.121及び1.312に従うことを条件とされている。例えば、特許規則1.71(g)に基づく補正書が、最終拒絶をされた出願において特許法第102条(a)(2)のみに基づく先行技術として適格である合衆国特許を根拠とする拒絶を克服するために提出された場合、当該補正書に適切なターミナルディスクレーマー(特許規則1.321(d))が添えられていないときは、審査官は、特許規則1.71(g)に基づく補正書の登録を拒絶することができる。それは、そのような補正書は、手続(例えば二重特許拒絶の登録のための手続)の再開を必須とする可能性があることを理由としている。

特許規則1.71(g)に基づく補正書が、特許法第102条(a)(2)のみに基づく先行技術として適格である合衆国特許、合衆国特許出願公開公報又はPCTに基づく国際特許出願公開公報に開示されている主題を根拠とする拒絶を克服するために提出され、審査官が当該拒絶を取り消す場合、審査官は、特許又は特許出願公開公報において除外された主題を根拠とする新たな二重特許による拒絶を含む庁指令を発出することが必要となる可能性がある。これらの状況においては、そのような庁指令は最終的なものとなされることができ、それは、審査官が、特許規則1.97(c)に記載されている期間内に、特許規則1.17(p)に記載されている手数料を添付して提出された補正書又は情報開示陳述書の何れかによって必須とされたものではなかった他の新たな拒絶理由を導入しないことが条件とされる。庁指令は適正に最終的なものとされるが、それは、新たな二重特許拒絶が、出願人による出願の補正によって必須とされていたことを理由としている。このことは、クレーム自体が補正されたか否かに拘らず、該当する。

出願人は、共同研究契約当事者の名称を開示するために明細書を補正することに加えて、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外を援用するために要求される陳述書を提出しなければならない。特許規則1.104(c)(4)は、先行技術及びクレームされた発明が、クレームされた発明の有効出願日以前に開示された主題として有効となり、特許法第102条(c)の意味における共同研究契約当事者によって又はその当事者のためになされた旨、及びクレームされた発明が、その共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果としてなされた旨の陳述を含む陳述書についての要件を記載している。この陳述書は、別個の紙面によるか、又は別個の紙面上で開始するかの何れかでなければならず、かつ、他の事項を対象としてはならない(特許規則1.4(c))。陳述書は、特許規則1.33(b)に従って署名されなければならない。共通所有権を立証する場合のように、出願人又は特許所有者は、共同研究契約の存在を裏付ける証拠を提示できるが、その提示を要求されることはない。

出願人が特許法第102条(b)(2)(C)に基づく例外を援用し、かつ、規則に記載されている手続に従うことによって、審査官によって依拠されている主題を先行技術として除外する場合、審査官は、審査中の出願及び特許法第102条(a)(2)の参考文献として除外された主題は、特許法第102条(b)(2)(C)を適用するため、「同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務に従うことを条件とされていた」ものとして、取り扱うことになる。

次に掲げる具体例は、単に説明用として提供される：

具体例1

会社A社及び大学Bは、会社Aによって所有されているクレームされた発明X'の有効出願日前に、適所で共同研究契約(JRA)を結んでいる。大学Bの教授BBは、発明XについてA社に連絡する。大学Bは、2014年11月12日の有効出願日を有する発明Xについて特許出願を提出した。会社Aは、発明Xの自明な異形である発明X'を開示し、かつ、クレームする特許出願を提出した。

会社Aの出願においてクレームされた発明の有効出願日は、2014年12月12日である。発明X'は、JRAの範囲内で行われた活動の結果としてなされた。共通の所有者への発明の如何なる譲渡義務も伴わずに、大学Bは発明Xの所有権を保有し、また、会社Aは発明X'の所有権を保有する。会社Aは、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく例外を援用し、かつ、特許規則1.71(g)の要件を準拠することによって、大学Bの出願に開示された主題を先行技術から除外する、特許法第102条(c)の共同研究契約規定を援用することができた。

具体例2

大学Bの教授BBは、発明XについてA社に連絡する。大学Bは、2014年11月12日の有効出願日を有する発明Xについて特許出願を提出した。会社Aは、発明Xの自明な異形である発明X'を開示し、かつ、クレームする特許出願を提出した。会社Aの出願においてクレームされた発明X'の有効出願日は、2014年12月12日である。会社Aと大学Bは、共同研究契約(JRA)を有しており、それは2015年1月2日に発効した。共通の所有者への発明の如何なる譲渡義務も伴わずに、大学Bは発明Xの所有権を保有し、また、会社Aは発明X'の所有権を保有する。会社Aは、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく例外を援用することによって、大学Bの出願に開示された主題を先行技術から除外する、特許法第102条(c)の共同研究契約規定を援用することができなかった。その理由は、JRAが、会社Aの発明の有効出願日(2014年12月12日)後である2015年1月2日まで、効力を有さなかったからである。

具体例3

会社A及び大学Bは、クレームされた発明X'の有効出願日前に、共同研究契約(JRA)を結んでいる。

JRAは発明Yに関する活動に限定され、かつ、発明X'は、JRAの範囲内で行われた活動の結果としてなされたものではなかった。大学BのBB教授は、発明Xについて会社Aに連絡する。大学Bは、2014年11月12日の有効出願日を有する発明Xについて特許出願を提出した。会社Aは、発明Xの自明な異形である発明X'を開示し、かつ、クレームする特許出願を提出した。会社Aの出願においてクレームされた発明X'の有効出願日は、2014年12月12日である。共通の所有者への発明の如何なる譲渡義務も伴わずに、大学Bは発明Xの所有権を保有し、また、会社Aは発明X'の所有権を保有する。会社Aは、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく例外を援用することによって、大学Bの出願を先行技術から除外する、特許法第102条(c)の共同研究契約規定を援用することはできなかった。その理由は、クレームされた発明X'が、JRAの範囲内で行われた活動の結果としてなされたものでなかったからである。

改正前特許法の出願において共同研究契約規定を援用することについては、MPEP § 2146から § 2146.03までを参照。

717.02(b) 改正特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外が適切に援用されているか否かの評価 [R-01.2024]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159に説明されているように、合衆国発明法の出願人規定に基づく審査に従うことを条件とする出願のみに適用される。特に、共通して所有された主題又は共同研究契約を含む、合衆国発明法の出願人規定に従うことを条件としない出願の審査については、MPEP § 2146から § 2146.03までを参照のこと。]

特許規則1.104 審査の内容

(c) クレームの拒絶

(4)

(i) 別の形で特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術として適格である主題及びクレームされた発明は、そのクレームされた発明の有効出願日以前に、当該主題及びクレームされた発明が同一人によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務に従うことを条件とされていた旨の陳述書を、出願人又は特許の所有者が提供する場合には、特許法第102条(b)(2)(C)の適用目的のために、共通して所有されているものとして取り扱われることになる。

(ii) 別の形で特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術として適格である主題及びクレームされた発明は、次の場合には、特許法第102条(c)に基づく共同研究契約を根拠として、特許法第102条(b)(2)(C)の適用目的のために、共通して所有されているものとして取り扱われることになる：

(A) 出願人又は特許の所有者は、その主題が開発され、また、クレームされた発明が、クレームされた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)及び特許規則1.9(e)の意味における共同研究契約に係る1又は複数の当事者によって、又はその当事者のためになされた旨、かつ、クレームされた発明が共同研究契約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しなければならない、及び

(B) クレームされた発明についての特許出願が、共同研究契約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。

特許規則1.104(c)(4)は、共通して所有された、又は共同研究契約の出願の主題及び特許法第102条並びに特許法第103条に従うことを条件とする特許に関連する規定を含む。具体的には、特許規則1.104(c)(4)合衆国発明法の特許法第102条(b)(2)(C)及び特許法第102条(c)の規定を実施する。したがって、特許規則1.104(c)(4)は、特許法第102条及び特許法第103条に従う出願及び特許に適用することができる。

特許規則1.104(c)(4)(i)は、他の方法では、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ことになる主題及びクレームされた発明は、出願人又は特許の所有者が、クレームされた発明の有効出願日までに、その主題及びクレームされた発明が同一人物によって所有されていた、又は同一人への譲渡義務に従うことを条件とされ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、共通して所有されたものとして取り扱われることを規定する。

特許規則1.104(c)(4)(ii)は共同研究契約を取り扱い、他の方法では、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ことになる主題及びクレームされた発明は、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)にもとづく共同研究契約を基にして、共通して所有されたものとして取り扱われることを規定する。

(1) 出願人又は特許の所有者は、その主題が開発され、また、クレームされた発明は、クレームされた発明の有効出願日以前に有効であった(特許法第100条(h)及び特許規則1.9(e)の意味における)共同研究契約に係る1又は複数の当事者によって、又はその当事者のためになされ、かつ、クレームされた発明が共同研究契約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

(2) クレームされた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。

I. 例外が使用できる場合

特許法第102条(b)(2)(C)の例外は、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術としての拒絶が適用された開示(クレームされた発明の有効出願日より前に有効に提出された、合衆国特許、合衆国特許出願又はWIPO公開国際出願における開示)に関してのみ援用できるのを認識することが重要である。また、特許法第102条(b)(2)(C)の例外は、拒絶が特許法第102条(a)(2)(予期)又は特許法第103条(自明性)に基づく場合に適用できることを認識することも重要である。換言すれば、合衆国発明法が拡大され、CREATE法に基づく先に共通して所有された先行技術の例外が、自明性拒絶のみでなく予期拒絶にも適用される。

II. 例外が適用されない場合

特許法第102条(b)(2)(C)の例外は、特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術としての資格を有する開示(クレームされた発明の有効出願日より前に公然となされた開示)には適用されない。換言すれば、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外は、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術としての開示のみを資格喪失させる。したがって、合衆国特許の発行日又は合衆国特許出願公開若しくはWIPO公開国際出願の公開日が、クレームされた発明の有効出願日より前である場合は、開示された主題及びクレームされた発明が、共通して所有された、又は共同研究契約の結果からのものという事実に拘らず、特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術であり得る。

特許法第102条(b)(2)(C)の例外は、二重特許拒絶の根拠として適用された開示を除外するには有効でない。換言すれば、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術として除外された開示は、法定二重特許又は非法定(自明性型と称することもある)二重特許拒絶の根拠であり得る。MPEP § 717.02(c), IIIを参照のこと。

さらに、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外は、実施可能性又は固有の性質の証拠としての開示を除外するには有効でない。MPEP § 2131.01を参照のこと。

III. 共通の所有権を立証するための要件

如何なる提出物が共通所有権を確立するのに十分であることを認識することが重要である。共通所有は、クレームされた発明の有効出願日以前に存在していたことが証明されなければならない。現在の共通所有についての陳述では十分でない(ただし、そのような陳述書がクレ

ームされた発明の有効出願日に提出された場合を除く)。Onda, 229 USPQ 235 (Comm' r Pat. 1985) 参照。

同一の者若しくは組織による共通所有又はそれに対する譲渡義務を証明する次の陳述は、十分な証拠である。

出願[出願シリアル番号]及び参照文献に開示されている主題[拒絶において根拠とした共通して所有された適用技術(合衆国特許, 合衆国特許出願, 合衆国特許出願公開公報又はWIPO特許公開公報)の特許識別事項]が、発明が有効に出願された時点において、[出願及び共通して所有された適用技術を所有する個人, 組織及び/又は企業体の名称]により所有されていたこと。

陳述は特許規則1.33(b)に従って証明されなければならない。出願人又は代理人は、出願及び参照文献の所有権について最善の知識を有しており、それらの者の当該事項に関する陳述は、USPTOに対する率直及び誠実の至上の義務があることから、十分な証拠である。

共通所有に関する陳述書は、審査官がその陳述書にすぐに気付くことができるようにするために、明瞭かつ明白(例えば、別途の紙面又は独立した標識を付した欄による)にするべきである。出願人は、共通所有に関する上記の陳述書に加え、更なる証拠、例えば、所有譲渡記録、共通の所有者による宣誓供述書若しくは宣言書又は裁判所判決を提出することができるが、要求はされない。

例えば、特許有資格実務家が出願Xに対する庁指令を受領し、この庁指令においては、特許Bを考慮しても、特許Aのみが特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術として利用可能であって、すべてのクレームが、特許Aを使用して、特許法第103条に基づいて拒絶されている。その庁指令に対する応答において、出願Xの特許有資格実務家は、明瞭かつ明白に次のことを陳述する。

「出願X及び特許Aに開示されている主題は、出願Xの発明が有効に出願された時点で、会社Zによって所有されていた。」

本陳述単独で、出願Xのクレームに対する特許法第103条に基づく拒絶において、特許Aに開示されている主題を除外するのに十分である。当該陳述は、特許法第102条(a)(2)に基づく新規性欠如による拒絶において、特許Aに開示されている、除外された主題が使用されないようにするのに有効であることに留意されたい。ただし、特許Aが特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術であった場合(例えば、特許がクレームに記載された発明の有効出願日より前に発行され、特許法第102条(b)(1)の何れの例外にも従うことを条件としない場合)は、新規性欠如による拒絶又は自明性による拒絶の何れかにおいて、特許Aが使用されないようにするには有効ではない。

稀に、審査官は、審査される出願及び適用される合衆国特許、合衆国特許出願公開又はWIPO公開において開示された主題に適用される参照文献について、(1)何れも所有していること(共通所有)又は(2)何れも譲渡する義務の存在(譲渡規定)についての出願人の表明の正確性に重大な疑義を提起する独自の証拠を有することである。そのような場合には、審査官は、その表明の正確性が疑われている理由を説明すること、及び審査される出願におけるクレームに係わる発明の有効出願日の時点において、参照文献に開示されている主題との共同

所有権又は譲渡義務の存在についての客観的証拠を要求することができる。前述した通り、出願人は共通所有に関する前記の陳述に加え、次の客観的証拠を提出することができる。

- (A) USPTOにおいて特許規則第3部に基づいて記録されている譲渡についての言及であって、出願及び共通して所有された適用技術に関する全面的権利を同一の者又は組織に譲渡するもの、
- (B) 無登録の譲渡の写しであって、出願及び共通して所有された適用技術に関する全面的権利を同一の者又は組織に譲渡するものを各々の出願に関して提出すること、
- (C) 共通の所有者による宣誓供述書又は宣言書であって、共通所有が存在していることを陳述し、また、宣誓人又は宣言人が、共通所有が存在していると信じる理由を説明する事実を陳述するものを提出すること。共通の所有者が会社又はその他の組織である場合は、宣誓供述書又は宣言書には、会社又は組織の幹部であって、会社又は組織を代表して行為する権限を付与されている者が署名することができる、及び
- (D) 出願及び共通して所有された適用技術についての共通所有を証明する前記以外の証拠を提出すること。

IV. 共同研究契約を証明するための要件

審査官が特許法第102条(a)(2)又は特許法第103条に基づく非特許性についての一応の証拠があることを立証したときは、特許法第102条(b)(2)(C)及び特許法第102条(c)の共同研究契約規定を援用して拒絶を克服する責任は、出願人又は特許権者の側にある。

特許法第102条(a)(2)のみに基づく先行技術としての資格を有する主題(合衆国特許書類又は公開若しくはWIPO公開の何れかにおいて開示されているか否か)に依拠する、特許法第102条(a)(2)又は特許法第103条に基づく拒絶を克服するには、出願人は、まだその開示がなされていない場合は、特許規則1.71(g)に従って、共同研究契約の当事者の名称を開示するよう審査中の出願の明細書を補正しなければならない。特許規則1.71(g)の要件は下記にて更に論ずる。出願人は、共同研究契約当事者の名称を開示するために明細書を補正することに加え、特許法第102条(b)(2)(C)、特許法第102条(c)に基づく先行技術としての除外を援用するために要求される陳述書を提出しなければならない。特許規則1.104(c)(4)は陳述書の要件を記載しているが、その陳述書が、先行技術及びクレームされた発明における開示された主題が、クレームされた発明が行われた日以前に有効であった特許法第100条(h)の意味における共同研究契約当事者によって、又はそれらの者のために作成された旨及びクレームされた発明が、その共同研究契約の範囲内で行われた活動の結果としてなされた旨の陳述を含んでいなければならない。この陳述は、独立した紙面によるか、又は独立した紙面上で開始するか何れかであるべきであり、また、他の事項を対象としてはならない(特許規則1.4(c))。陳述書は特許規則1.33(b)に従って署名されなければならない。

共通所有又は譲渡規定と同様に、共同研究契約は、クレームされた発明の有効出願日以前に有効であったことが示されなければならない。除外することを求められている主題を開示している参照文献の先行技術日以前に、共同研究契約が有効であったことは要求されない。共通の所有権の立証と同様に、出願人又は特許の所有者は、共同研究契約の存在を裏付ける証拠を提示することができるが、要求はされない。さらに、USPTOは、共同研究契約の存在が

疑われる独立した証拠がない場合は、裏付けとなる証拠を求めることはない。

特許規則1.71 発明に関する詳細な説明及び明細書

(g)

(1) 明細書は、特許規則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) (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、その補正書には特許規則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) 国際出願において特許規則1.491に規定されているように、国内段階移行日から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) 特許規則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) (g) (1)に基づく補正書が、発行手数料が納付された日後に提出される場合は、発行される特許には、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、補正を有効なものとするために、特許法第255条及び特許規則1.323に基づく訂正証明書によって、共同研究契約当事者の名称を含むように訂正されなければならない。

特許規則1.71(g)は、特許法第102条(b)(2)(C)及び特許法第102条(c)に基づく先行技術の例外を援用するために、出願が共同研究契約当事者の名称を開示する、又は開示するよう補正される状況について規定している。

特許規則1.71(g)(1)は、明細書が共同研究契約の各当事者の名称を開示するか、又は開示するよう補正されることができ旨を具体的に規定しているが、それは、この情報が特許法第102条(c)(3)によって要求されていることを理由としている。

特許規則1.71(g)(2)は、特許規則1.71(g)(1)に基づく補正書が次に掲げる何れかの期間内に提出されない場合、その補正書には、特許規則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旨を規定している：(1) 国内出願の出願日から3月以内；(2) 国際出願における、特許規則1.491に記載されている国内段階移行日から3月以内；(3) 実体に関する最初の庁指令の郵送前；又は(4) 特許規則1.114に基づく継続審査請求提出後の最初の庁指令の郵送前。

特許規則1.71(g)(3)は、特許規則1.71(g)(1)に基づく補正書が、発行手数料が納付された日より後に提出された場合、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とは限らない旨を規定している。また、特許規則1.71(g)(3)は、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、その特許は、補正を有効なものとするために、特許法第255条及び特許規則1.323に基づく訂正証明書によって、共同研究契約当事者の名称を含むように訂正されなければならない旨も規定している。特許規則1.71(g)(3)の要件(特許法第255条及び特許規則1.323に基づく訂正証明書による特許の訂正)は、そのような補正書が、

特許が付与された日後まで提出されなかった状況においても適用される。特許法第102条(c)を利用するために必要な補正及びその他の情報を提出するために、特許の再発行出願又は再審査請求を提出することは不必要である。

そのような補正の提出は、引き続き実務規則(例えば特許規則1.116, 1.121及び1.312)の適用を受ける。例えば、特許規則1.71(g)に基づく補正書が最終拒絶をされた出願に関し、特許法第102条(e)(2)のみに基づいて、先行技術としての資格を有する合衆国特許を根拠とする先行技術拒絶を克服するために提出された場合において、それに適切なターミナルディスクレーム(特許規則1.321(d))が添えられていないときは、審査官は、特許規則1.71(g)に基づく補正の登録を拒絶することができる。その理由は、そのような補正は、手続(例えば二重特許拒絶のための手続)の再開を必要とすることがあるからである。

特許規則1.71(g)に基づく補正書が、特許法第102条(a)(2)のみに基づいて合衆国特許、合衆国出願公開又はWIPO公開に開示されている主題を根拠とする先行技術拒絶を克服するために提出された場合、審査官はその先行技術拒絶を取り下げ、審査官は、除外された主題に基づく新たな二重特許拒絶を包含する庁指令を発行する必要の可能性がある。このような状況においては、当該庁指令は最終的なものとしてすることができるが、審査官が、特許規則1.97(c)に記載されている期間内に、特許規則1.17(p)に記載されている手数料を添付して提出された補正書又は情報開示陳述書の何れかによって必要とされたものではない他の新たな拒絶理由を導入しないことが条件とされる。その庁指令が最終的なものとされるのは適切であるが、その理由は、新たな二重特許拒絶は、出願人による出願の補正によってその必要が生じたからである。これは、クレーム自体が補正されたか否かに拘らず該当する。

出願人が特許法第102条(b)(2)(C)並びに特許法第102条(c)及び実務規則に記載されている手続に従って、審査官によって依拠されている主題を先行技術として除外する場合、審査官は、審査中の出願及び先行技術拒絶において適用された開示を、特許法第102条(b)(2)(C)の適用上、それらが共通して所有されているものとして取り扱う。

次に掲げる具体例は、単に説明用として提供される。

具体例 1

A社とB大学は、発明X'の有効出願日前に共同研究契約(JRA)を結んでいる。B大学のBB教授は、発明XについてA社に連絡する。2012年11月12日に、B大学は発明Xについて合衆国特許を出願した。2013年4月13日に、A社は、発明Xの自明の変異形である発明X'を開示し、かつ、クレームする出願をした。発明X'は、JRAの範囲内で行われた活動の結果としてなされた。B大学は発明Xの所有権を保有し、また、A社は発明X'の所有権を保有するが、その発明を共通の所有者に譲渡する義務を負わない。A社は、特許法第102条(a)(2)又は特許法第103条に基づく拒絶における先行技術としてB大学の出願に開示された主題を除外するために特許法第102条(b)(2)(C)及び102条(c)の共同研究契約規定を援用することができた。

具体例 2

B大学のBB教授は、発明XについてA社に連絡する。2012年11月12日に、B大学は発明Xについて合衆国特許を出願した。2013年4月13日に、A社は、発明Xの自明の変異形である発明X'を

開示し、かつ、クレームする合衆国特許を出願した。A社とB大学は、2013年5月1日に有効になる共同研究契約(JRA)を結んでいる。B大学は発明Xの所有権を保有し、また、A社は発明X'の所有権を保有するが、その発明を共通の所有者に譲渡する義務を負わない。A社は、特許法第102条(a)(2)又は特許法第103条に基づく拒絶における先行技術としてB大学の出願に開示された主題を除外するために特許法第102条(b)(2)(C)及び第102条(c)の共同研究契約規定を援用することができなかったが、理由は、クレームされた発明が有効に出願されるまで、そのJRAは有効ではなかったからである。

具体例 3

B大学のBB教授は、発明XについてA社に連絡する。2012年11月12日に、B大学は発明Xについて合衆国特許を出願した。2013年4月13日に、A社は、発明X'を開示する合衆国特許仮出願をした。2013年6月13日に、A社は、先に提出された仮出願の利益を主張し、かつ、発明Xの自明の変異形である発明X'を開示及びクレームした合衆国特許出願をした。A社とB大学は、2013年5月1日に有効になる共同研究契約(JRA)を結んでいる。B大学は発明Xの所有権を保有し、また、A社は発明X'の所有権を保有するが、その発明を共通の所有者に譲渡する義務を負わない。A社は、特許法第102条(a)(2)又は特許法第103条に基づく拒絶における先行技術としてB大学の出願に開示された主題を除外するために特許法102条(b)(2)(C)及び第102条(c)の共同研究契約規定を援用することができなかった。理由は、クレームされた発明が、発明X'をそのJRAが全面的に裏付ける前に提出された仮出願に依拠するものとして有効に出願され、その後JRAが有効になっている。すなわち、JRAの前にその発明は有効に出願されているからである。

具体例 4

A社とB大学は、発明X'の有効出願日前に共同研究契約(JRA)を結んでいるが、JRAは、発明Xと異なる発明Yの活動のために制限されている。B大学のBB教授は、発明XについてA社に連絡する。2012年11月12日に、B大学は発明Xについて合衆国特許を出願した。2013年4月13日に、A社は、発明Xの自明の変異形である発明X'を開示し、かつ、クレームする合衆国特許を出願した。B大学は発明Xの所有権を保有し、また、A社は発明X'の所有権を保有するが、その発明を共通の所有者に譲渡する義務を負わない。A社は、特許法第102条(a)(2)又は特許法第103条に基づく拒絶における先行技術としてB大学の出願に開示された主題を除外するために特許法第102条(b)(2)(C)及び第102条(c)の共同研究契約規定を援用することができなかったが、理由は、クレームされた発明がそのJRAの範囲内で行われた活動の結果として為されたものでなかったからである。

717.02(c) 改正特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外に関する審査手続 [R-10.2019]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159に説明されているように、合衆国発明法の先出願人規定に基づく審査に従うことを条件とする出願のみに適用される。特に、共通して所有された主題又は共同研究契約を含む、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件としない出願の審査については、MPEP § 2146から § 2146.03までを参照のこと。]

審査官は、特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術の開示は、たとえ特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて参照文献が除外されても、先行技術として除外されないことに留意すること。

一般に、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術である合衆国特許、合衆国特許出願公開又はWIPO公開において開示された主題は、次の条件が満たされる場合に限り除外される。

(A) 以下を立証する適切な提出物が提出されること(更なる情報については、MPEP § 717.02(b)を参照)。

(1) 共通の所有権。適切な提出物とは、クレームされた発明及び開示された主題が、クレームされた発明の有効出願日以前に同一の者により所有されたか又は同一の者への譲渡義務に従うことを条件とされていた旨の明瞭かつ明白な陳述書のことである、又は

(2) 共同研究契約。適切な提出とは、(a)まだその開示がなされていない場合は、特許規則1.71(g)に従って、審査中の出願の明細書に、共同研究契約の当事者の名称を開示する補正書及び(b)クレームされた発明の有効出願日以前に有効であった特許法第100条(h)の意味における、共同研究協定に係る1以上の当事者によって、又はその当事者のために、先行技術において開示された主題が開発され、及びクレームされた発明が行われ、また、クレームされた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明瞭で明白な陳述書のことである。

(B) その参照文献が、特許法第102条(a)(2)(例えば、特許法第102条(a)(1)ではない)のみに基づいて先行技術として適格であること、及び

(C) その参照文献が、特許法第102条(a)(2)に基づく予期拒絶又は特許法第103条に基づく自明性拒絶で使用された(例えば、二重特許拒絶ではない)。

共通の所有権又は共同研究契約の立証に関する更なる情報は、MPEP § 717.02(b)を参照のこと。

I. 異なる発明者全体による出願の審査であって、共通所有又は共同研究契約が証明されていない場合

審査される出願ファイルが、参照文献において開示されている主題として特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術として除外されていることを証明されていない場合、審査官は、次のことを行う。

(A) 参照文献に開示されている主題は、特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて除外されていないと仮定する。

(B) 特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術に依拠して先行技術拒絶され得る参照特許又は出願に開示される主題の例外となり得るもの以外のすべての事由に基づいて出願を審査する。

(C) 特許法第102条(a)(2)に基づく仮の先行技術に依拠する特許法第102条(a)(2)及び特許法第103条に基づく仮の拒絶を含む、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術に依拠する、特許法第102条(a)(2)又は第103条の何れかに基づく参照文献の適用可能性を検討する。

(D) 参照文献における開示されている主題が特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて除外されていることが証明される時までは、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術を根拠とする拒絶を含め、特許法第102条及び第103条に基づく拒絶により、クレームに記載された発明に対して最良の引用文献を適用する。特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術としての

み適格である開示をクレームに対する先行技術拒絶に適用する場合は、審査官は、参照文献における開示されている主題は特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて除外することができる」と予期し、また、当該主題が先行技術として除外されるときは、代替の先行技術を根拠とする他の拒絶をすべきか否かを考慮することができる。MPEP § 717.02(b)を参照のこと。

拒絶に適用された開示が特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術として適切に除外され、クレームが補正されていない場合において、審査官は、新たな拒絶をするときは、MPEP § 706.07(a)及び本項に規定されている場合を除き、次の庁指令を最終とすることができない。参照文献に開示されている主題が、特許法第102条(c)の共同研究契約規定に基づいて、先行技術として除外され、除外された主題を根拠とする、その後の新たな二重特許による拒絶が適用される場合は、新たな二重特許による拒絶を含む次の庁指令は、出願人がクレームを補正していなかった場合でも、最終とすることができる(ただし、審査官が、補正書又は情報開示陳述書であって、特許規則1.17(p)に定める手数料を添えて特許規則1.97(c)に定める期間内に提出されたものの何れかにより必要となったものではなかった、他の新たな拒絶理由を導入しないことを条件とする)。新たな二重特許による拒絶は、出願人による出願の補正によって必要となったものであることから、庁指令を最終とすることが適切である。

II. 異なる発明者全体による出願の審査であって、共通所有又は共同研究契約が証明されている場合

審査される出願が、開示が特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術として除外されることを証明している場合は、審査官は次のことを行う。

- (A) 出願を、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術として除外された開示を除き、すべての事由に関して審査する、
- (B) 出願を、法定及び非法定二重特許を含め、二重特許に関して審査し、参照文献において開示された主題から見て適切な場合は、仮の拒絶をする、及び
- (C) 適切な場合は、出願人に対し、仮の又は実際の非法定二重特許拒絶を克服するためにターミナルディスクレマーを提出するよう求める(特許規則1.321を参照)。

III. 二重特許拒絶

異なる発明者全体により共通して所有されている出願は、その内の後願がその先願に対する特許法第120条の利益を主張している場合であっても、MPEP § 804以降に示されている条件に従って、二重特許の事由によって拒絶することができる。更に、二重特許拒絶は、共同研究契約の例外の結果としても生じることがある。連邦議会は、共通所有として共同研究契約をみなすことは、同一人によって所有されていない出願の間に、二重特許拒絶が生じる状況をもたらすであろうことを認めている(H.R. Rep. No. 108-425, at 5-6 (2003)参照)。二重特許分析のためには、合衆国出願又は特許及び特許法第102条(b)(2)(C)並びに特許法第102条(c)に基づいて除外される主題は、共通して所有されているものとして処理される。

係属している合衆国出願を基にする拒絶は、仮二重特許拒絶となる。異なる発明者全体によ

って共通して所有されている出願に関し、二重特許を事由としてクレームを拒絶する手続は、判例法に従って行われ、また、1の組織が、殆ど同一の主題を対象とし、異なる満了日を有する2以上の特許を取得することを防止する。二重特許問題に関する指導についてはMPEP § 804参照。特許法に関して確立している見解に従って、二重特許拒絶は、一定の状況においては、特許規則1.321の現行規定により、参照特許の存続期間に係る最終部分について権利放棄し、また、その権利放棄に、その特許は拒絶の根拠を形成する出願又は特許と共通して所有されている期間に限り有効である旨の規定を含め、それによって特許期間の延長問題を解消することによって、克服することができる。共通して所有されていない(CREATE法に基づく取扱い同様、共通して所有されているものとして取り扱われる)合衆国特許を事由とする二重特許拒絶に関しては、その非法定二重特許拒絶は、特許規則1.321(d)に従ったターミナルディスクレマーを提出することによって除去することができる。MPEP § 804及び § 804.02を参照のこと。

717.02(d) 改正特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外に関する様式文例 [R-10.2019]

[編集者ノート：本MPEPの規定は、特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159に説明されているように、合衆国発明法の先出願人規定に基づく審査に従うことを条件とする出願のみに適用される。特に、共通して所有された主題又は共同研究契約を含む、合衆国発明法の先出願人規定に従うことを条件としない出願の審査については、MPEP § 2146から § 2146.03までを参照のこと。]

以下の様式文例は、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく先行技術の例外を取り扱うのに使用すべきである。

¶ 7.20.01 aia 第103条拒絶であって、参照文献が第102条(a)(1)に基づく先行技術であることを理由として、第102条(b)(2)(C)に基づいて例外とされた先行技術を使用するもの出願人は、クレームされた発明及び先行技術の参照文献において開示された主題が、クレームされた発明の有効出願日以前に、[1]として、同一主体によって所有されていた、若しくはそれへの譲渡義務に従うことを条件とされていたことを、又はクレームされた発明の有効出願日以前に、先行技術の参照文献において開示された主題が共同研究契約の1以上の当事者によって、若しくは該当事者のために開発され、クレームされた発明が行われていたことを示す提案を、本件の出願書類に提供した。しかしながら、参照文献[2]に開示された主題は、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術として不適格とされているが、特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて除外することはできない、特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術として依然として適用可能である。

出願人は、参照文献に開示された主題が、この出願の発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得し、よって、特許法第102条(b)(1)(A)に基づく先行技術ではないことを特許規則1.130(a)に基づいて示すことによって、特許法第102条(a)(1)に基づく拒絶を克服する可能性がある。別の方法では、出願人は、特許規則1.130(b)に基づいて、宣誓供述書又は宣言書を用いて、先の公然開示の証拠を提供することにより、特許法第102条(b)(1)(B)に基づく例外に依拠する可能性がある。

審査官ノート：

1. この様式文例は、リーヒ・スミス合衆国発明法によって改正された特許法第102条／第103条に基づいてクレームが審査されている、2013年3月16日以後に提出された出願についてのみ使用されるべきである。この様式文例には、様式文例7.03 aiaが前置きされなければならない。
2. この様式文例は、第103条拒絶が、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく除外ではないが、特許法第102条(a)(1)に基づく先行技術としての資格を依然として有している参照文献における開示された主題に基づくことを規定している、後続する様式文例7.20 aia又は7.15 aiaを含まなければならない。
3. 括弧1には、共通の譲受人を特定すること。
4. 括弧2には、除外された参照文献を特定すること。

¶ 7.20.02 aia 推定される共同発明者、共通所有権

この出願は現在、共同発明者の名称を記載している。審査官は、クレームの特許性を検討するにあたって、種々のクレームで構成されている主題は、そこにおいて包含されている発明が、反証なしで、有効に提出された時点で、共通して所有されていたと推定する。出願人は、審査官が、後の発明に対する潜在的な特許法第102条(a)(2)の先行技術について、特許法第102条(b)(2)(C)の適用可能性の検討を行うために、後の発明が有効に提出された時点で共通して所有されていなかった各クレームについての発明者及び有効出願日を指摘する特許規則1.56に基づく義務について通知を受ける。

審査官ノート：

1. この様式文例は、リーヒ・スミス合衆国発明法によって改正された特許法第102条／第103条に基づいてクレームが審査されている、2013年3月16日以後に提出された出願についてのみ使用されるべきである。この様式文例には、様式文例7.03 aiaが前置きされなければならない。
2. この様式文例は、共同発明者を有するすべての出願に関して使用されなければならない（ただし、そのクレームが、クレームされた1の発明のみに明確に限定されている、例えば、単一のクレームのみが出願において提示されている場合を除く）。

¶ 7.20.04 aia 第102条又は第103条拒絶であって、共通の所有権又は譲渡の規定を使用して、特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて除外されることを試みる第102条(a)(2)に基づく先行技術を使用するもの

出願人は、クレームされた発明が有効に提出された時点で、当該発明が、[2]と同一の主体によって所有されていた、又はその同一主体への譲渡義務に従うことを条件とされていたことを示すことにより、参照文献における開示された主題[1]を特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて先行技術から除外することを試みた。しかしながら、出願人は、クレームされた発明及び開示された主題が、クレームされた発明の有効出願日以前に、明白な形で、同一人によって所有されていた、又はその同一人への譲渡義務に従うことを条件とされていた旨の陳述を提出しておらず、従って、参照文献に開示された主題が特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術から除外されない。出願人は、特許法第102条(b)(2)(C)に基づき、参照文献を適正に

除外するためには、所要の提案を提出しなければならない。MPEP § 2154.02(c) 参照。

さらに、出願人は、特許法第102条(a)(2)に基づく拒絶を克服するために、参照文献に開示された主題が、この出願の発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得し、よって、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術ではないことを特許規則1.130(a)に基づいて示すことによって、特許法第102条(b)(2)(A)に基づく例外に依拠する可能性がある。別の方法では、出願人は、特許規則1.130(b)に基づいて、宣誓供述書又は宣言書を用いて、先の公然開示の証拠を提供することにより、特許法第102条(b)(2)(B)に基づく例外に依拠する可能性がある。

審査官ノート：

1. この様式文例は、リーヒ・スミス合衆国発明法によって改正された特許法第102条／第103条に基づいてクレームが審査されている、2013年3月16日以後に提出された出願についてのみ使用されるべきである。この様式文例には、様式文例7.03 aiaが前置きされなければならない。
2. この様式文例は、特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて参照文献において開示される主題を除外する試みがなされたが、出願人が、クレームされた発明の有効出願日以前の共通所有又は譲渡規定を示す適正な陳述書を提出しない場合の仮拒絶又は自明拒絶においては、特許法第102条(a)(2) 先行技術を用いた拒絶を包含するすべての序指令が含まれるべきである。
3. 括弧1には、共通して所有されている、適用された技術(例えば、特許又は同時係属中の出願)を特定すること。
4. 括弧2には、共通の譲受人を特定すること。

¶ 7.20.0 aia 第102条又は第103条拒絶であって、特許法第102条(c)の共同研究契約規定を使用して、特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて除外する試みがされた、第102条(a)(2)に基づく先行技術を使用するもの

出願人は、クレームされた発明が、そのクレームされた発明の有効出願日以前に有効な共同研究契約に従うことを条件とされていたことを示すことにより、特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて先行技術として除外されるべき参照文献[1]に開示される主題として示すことを試みた。しかしながら、出願人は、[2]を提出していない。出願人は、特許法第102条(b)(2)(C)に基づく参照文献に開示される主題として除外するためには、不足している必要書類を提出しなければならない。特許規則1.71(g)(1)及び1.104(c)(4)(ii)参照。

さらに、出願人が、参照文献に開示された主題は、この出願の発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得され、よって、特許法第102条(a)(2)に基づく先行技術ではないことを特許規則1.130(a)に基づいて示すことによって、拒絶を克服する可能性がある。別の方法では、出願人は、特許規則1.130(b)に基づいて、宣誓供述書又は宣言書を用いて、先の公然開示の証拠を提供することにより、特許法第102条(b)(2)(B)に基づく例外に依拠する可能性がある。

審査官ノート：

1. この様式文例は、リーヒ・スミス合衆国発明法によって改正された特許法第102条／第103条に基づいてクレームが審査されている、2013年3月16日以後に提出された出願についてのみ使用されるべきである。この様式文例には、様式文例7.03 aiaが前置きされな

ければならない。

2. この様式文例は、共同研究契約を使用する特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて特許法第102条(a)(2)の先行技術の参照文献に開示された主題を除外する試みがされたが、その不適格化の試みが有効でなかった場合、自明性拒絶又は予期拒絶を包含するすべての指令が含まれなければならない。
3. 括弧1には、特許法第102条(b)(2)(C)に基づいて、除外されるべき主題を開示した参照文献を特定すること。
4. 括弧2において、不適格化の試みが無効である理由を特定すること。その理由は、特許法第102条(b)(2)(C)の法定要件又はCREATE法に関連する規則要件の不遵守、例えば、所要の陳述書の不提出又は共同研究契約当事者の名称を含めるための明細書補正の不履行である可能性がある。特許規則1.71(g)(1)及び1.104(c)(4)(ii)参照。

説得力がある提出物には、様式文例7.38.01又は7.38.02を使用すること。MPEP § 707.07(f)を参照のこと。

718 同一人が所有する特許を先行技術から除外するための宣誓供述書又は宣言書，特許規則1.131(c) [R-10.2019]

[編集者ノート：本MPEPの規定は，特許法第100条(注記)及びMPEP § 2159に説明されているように，合衆国発明法の出願人規定に基づく審査に従うことを条件とする出願に適用されない。]

特許規則1.131 同一人が所有する特許又は公開出願を先行技術から除外するための宣誓供述書又は宣言書

(c) 出願又は再審査中の特許におけるクレームが，2013年3月15日に施行された特許法第102条(b)の先行技術に該当しない合衆国特許又は合衆国特許公開出願に依拠して2013年3月15日に施行された特許法第103条に基づき拒絶された場合であって，かつ，当該出願又は再審査中の特許におけるクレームによって定義された発明と特許又は公開出願のクレームによって定義された発明とが，同一でないが，特許性から区別可能ではなく，また，その二つの発明を同一の当事者が所有している場合は，その出願人又は再審査中の特許の所有者は問題となる合衆国特許又は合衆国特許公開出願を先行技術から除外することができる。当該の特許又は特許公開出願は，次のすべての書類が提出される場合に先行技術から除外される。

(1) 特許規則1.321(c)の規定を満たしたターミナルディスクレマー；及び

(2) 当該の出願又は再審査中の特許及び特許又は公開出願を同一の当事者が所有していること，及び当該出願又は当該再審査中の特許に発明者として名称があげられた者が2013年3月15日に施行された特許法第104条に基づく先行発明者であることを記載した宣誓書又は宣言書

(d) 本条の規定は，何れかの時点で，次のものを含む又は含んでいた特許出願及びその出願に発行された特許に適用する。

(1) 2013年3月16日前の特許規則1.109に定義される有効な出願日を有する発明のクレーム。

(2) 2013年3月16日前の特許規則1.109に定義される有効な出願日を有する発明のクレームを，何れかの時点で含む若しくは含んでいた特許又は出願への特許法第120条，第121条，第365条(c)又は第386条(c)に基づく特定义及。

(e) 特許規則1.130の規定が適用する特許出願及びその出願に発行された特許において，本条の規定は2013年3月15日に施行された特許法第102条(g)に基づく拒絶に関してのみ適用される。

主題及びクレームされた発明が，その発明が行われた時点で，同一人によって所有されていた，又は同一人への譲渡義務が課せられていた場合，改正前特許法第103条(c)に基づく先行技術として不適格とされる主題については，MPEP § 804.03及び§ 2146から§ 2146.03までを参照のこと。

特許規則1.130(c)に状況が述べられており，その状況での，出願又は再審査中の特許における克服すべき拒絶とは，特許法第103条(改正前特許法第102条に基づく先行技術に依拠し，先行する合衆国特許又は合衆国特許公開出願が，インターフェアレンス(特許規則41.203(a)

に定義)していないとする特許規則1. 131(a)の要件から、改正前特許法第102条(b)に基づく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考慮して行われた拒絶)に基づいて、出願又は再審査中の特許として行われた拒絶である。

出願人又は特許の所有者はまた、インターフェアレンスは通常、共通して所有されている複数の出願の間若しくは共通して所有されており出願及び期間満了前の特許との間では、宣言又は継続されないという特許規則41. 206の規定により、インターフェアレンスの手続をとることはできない。

特許規則1. 130(c)は、出願又は再審査中の特許におけるクレームにより定義される発明及び合衆国特許又は特許出願公開におけるクレームにより定義される発明が、特許性の点から区別されないときの状況を述べるものなので、特許規則1. 130(c) (1)は、特許規則1. 132(c)の規定を満たしたターミナルディスクレマーを要件とし、また、特許規則1. 131(c) (2)は、特に、出願又は再審査中の特許に名称をあげられた発明者が改正前特許法第104条に基づいた先行発明者である旨を記載した宣誓書又は宣言書を要件とする。出願又は再審査中の特許に名称をあげられた発明者は、参照文献におけるクレームの主題が実際に発明された日より前に、クレームされた主題を発明していなければならない。宣誓供述書又は宣言書には、発明者、記録されている弁護士又は代理人若しくは全体の権利の譲受人が署名することができる。ターミナルディスクレマーは非法定二重特許拒絶の克服においてのみ有効であり、また、法定二重特許を克服するために使用することができない旨が注記される。MPEP § 804, I. B. 2. を参照のこと。

「2013年3月15日に施行された特許法第104条に基づいた先行発明者」の語句は、出願又は特許に名称をあげられた発明者が、改正前特許法第104条の規定の範囲内の先行発明者であることを要件とし、その規定の範囲内においては、出願人又は特許の所有者は次の何れをもしてはならない。

- (A) NAFTA又はWTO加盟国以外の外国での発明日を確定させること
- (B) 1996年1月1日前に、NAFTA加盟国以外のWTO加盟国での発明日を確定させること
- (C) 1993年12月8日前に、合衆国以外のNAFTA加盟国での発明日を確定させること

クレームされる主題を予期する合衆国特許又は合衆国特許出願公開は、改正前特許法第103条(c)又は特許規則1. 130(c)に基づいて先行技術として不適格とすることができない。

719 包袋 [R-07.2015]

USPTOが出願書類を保持する電子ファイル記録は、画像包袋と称される。その電子ファイル記録は出願の公式記録である。

特許法第119条，第120条，第121条，第365条及び第386条に基づいて，先に提出された出願の優先権又は利益を主張するクレームに関する，ファイル履歴における適切な注記については，MPEP § 202を参照のこと。

719.01 画像包袋内の書類 [R-11.2013]

記録の永久部分にならない紙面は，画像包袋内に紙面として記録すべきではない。画像包袋に法的に記録された紙面，特に出願の原開示の一部は，長官から特別に許可を得ずに，出願ファイルから取下げ又は削除すべきではない。しかしながら，特許規則1.59は，一定の書類は，それらを提出する意図がないものであったか，又は未公開で特許性の決定に重要でない固有情報を含んでいる場合は，削除できる旨を定めている。MPEP § 724を参照のこと。様式文例7.214は，出願日を付与された出願書類は通常返却されない旨を出願人に通知するために使用される。

¶ 7.214 本人に返却されない書類

特許規則1.53に従って出願日が付与された出願書類は，通常，返却されない。出願人が紙面の写しを保持していなかった場合は，出願人による手数料負担でUSPTOが写しを提供する。現行手数料一覧については特許規則1.19を参照のこと。情報削除を求める申請に関する情報はMPEP § 724.05を参照のこと。

719.02 発明者の居所の変更 [R-07.2015]

「居所」及び郵便宛先の区別は，見落とされてはならない。MPEP § 608.02(a)を参照のこと。出願人から特に要求される場合を除き，発明者に関連する居所は，変更されない。例えば，新たな宣誓書に元の居所と異なる居所が記されている場合でも，ファイルには変更を施さない。

最初に提出した居所と異なる居所情報を付して公開される特許出願について，公開に関しては，修正した居所の情報が，その出願の公開日の少なくとも9週間前に，USPTOの電子記録に登録されなければならない。2012年9月16日以後に提出された特許出願において，新たな居所を付して発行される特許に関しては，出願人は，挿入部分に下線を，削除された文字に取消線又は括弧をもって新しい居所情報を示す補正された出願データシート（特許規則1.76(c)）を提出しなければならない。MPEP § 601.05(a)を参照。2012年9月16日前に提出された出願について，出願人には，挿入部分に下線を，削除された文字に取消線又は括弧をもって新しい居所情報を示す補正された出願データシート（特許規則1.76(c)）を提出することが強く奨励される。MPEP § 601.05(b)を参照。

719.03 審査中の分類 [R-07. 2022]

新たな出願を技術センターが受領するときは、出願の分類及びその出願を審査する審査官のイニシャル若しくは名称又はその他の割り当てられた文書名称がその出願ファイルに記される。MPEP § 903.01 (b) も併せて参照のこと。

719.04 クレーム目次 [R-11. 2013]

出願の画像包装袋に見られる「クレーム目次」は頻繁に参照される。出願の全クレームの信頼できる目次であることを維持するため、庁指令ごとに更新するべきである。

クレーム目次に表示されているクレーム番号は、手続続行中のクレーム番号を参照し、隣接する欄が各クレームの状況を参照し、最終欄は許可されたクレームに最終的に振られた番号を参照する(適用可能な場合)。

審査官が記入するための各隣接した覧の上に空欄が設けてあり、個々の庁指令の日付を各々のクレームに生じた状況とともに表示するようになっている。特許を付与するときに、審査官は、「最終」と記された欄に最終的な特許クレーム番号を記入する。

719.05 調査分野 [R-01. 2024]

出願の実体に関する最初の庁指令において、審査官は、庁の通信の「調査注記」様式の該当する項目に先行技術調査が行われた領域を記録しなければならない。審査官はまた、調査が行われた日付を表示し、かつ、自らのイニシャルを付さなければならない。調査がアップデートされた(最新のものとなるよう改訂された)場合、及び/又は更なる調査が行われた場合での後続の指令においては、審査官は、調査がアップデートされたことを表示し、及び/又は追加の調査分野を特定し、かつ、「調査注記」様式の該当する項目にその日付及び審査官のイニシャルを含めなければならない。調査のアップデートは、最初の調査において使用された該当するデータベース及び調査質問項目及び分類を含むべきである。MPEP § 904参照。調査された場所並びに調査が行われた及び/又はアップデートされた日付を明瞭に示すために、最大の注意が払われるべきである。

個々の出願について、審査官が調査し及び検討した内容の完全、正確かつ一貫した記録を作成するために、USPTOは、出願ファイルに調査情報を記録する手続を定めている。当該記録は、特許の強度及び有効性を評価する人にとって、特に特許が訴訟にかかわっている場合に重要である。

調査は、「調査注記」様式の「調査済」欄及び/又は「調査注記」欄に記載される。

例えば、下に転載する「調査注記」様式のサンプルにおいて、「調査注記」欄は、CPC記号 D03D 1/0005及びB02C 19/0081に分類された文書について、調査がどのように限定されていたかを示している。調査されたその他の分類記号について「調査注記」欄に記載がないことは、それらの記号を有するすべての文書が検討されたこと又はそれらの記号の調査がどのように限定されていたかを示す調査履歴プリントアウトがファイルに存在することを示している。下記II. Bに規定されているように、限られた電子調査が行われたときは如何なるときでも、プリントアウト様式の完全な調査履歴が、出願ファイルに含まなければならない。

(調査注記：省略)

I. 「調査済」欄への記載

調査注記様式は、共同特許分類(CPC)、CPCコンビネーションセット及び合衆国特許分類(USPC)における調査を記録するための3の「調査済」欄を含む。

下記に記載されているように、分類調査を文書化する際、審査官は、適正な1又は複数の欄が使用されることを確保すべきである。

分類調査は、CPC又はUSPCの何れで分類されているかに拘らず、特定の分類箇所における文書の調査として定義されており、かつ、テキストのクエリー、フィルタ又はその他の手段によって限定されることができる。分類調査が実施されたときは、分類記号が、調査が実施された(又はアップデートされた)日付及び審査官のイニシャルとともに、「調査注記」様式の該当する「調査済」欄の項目に記録されなければならない。分類調査が限定されている場合は、審査官は、調査がどのように限定されていたかが記録されるようにしなければならない。殆どの状況において、調査がどのように限定されていたかは、調査履歴プリントアウトにおいて明らかとなり、これらの状況においては、審査官は、「調査注記」に記録するときに「調査注記」様式とともに当該プリントアウトを含めるべきである。調査履歴プリントアウトにおいて明らかでない手法によって調査が限定されている場合は、「調査注記」欄に注釈を付すことによって、分類調査が限定されていた仕様が記録されるべきである。特定の分類箇所についての文書のすべての調査が実施されていない限り、調査履歴プリントアウトを含まずに又は調査がどのように限定されていたかを「調査注記」欄に示さずに、「調査済」欄に分類記号を単に記録することは、不正確となる。

II. 「調査注記」欄への記載

「調査注記」欄になされた記載事項は、「調査済」欄になされた記載事項と同程度に重要である。この記載は、審査官が調査する際に検討した分野及び／又は文献をその審査官が完全に記録しておく目的のものである。

A. 「調査注記」の項目における記載の様式

審査官は、次の種別の情報を、示された仕様で、日付とイニシャルが付された各記入でもって、「調査注記」欄に記録することになる。

(A) 上述のIに論じたような分類調査がどのように限定されたかを示す注釈。

(B) 分類調査を実施しなかった特定のデータベースにより実施するテキスト調査。

テキスト調査を特定のデータベースにより実施し、かつ、分類調査を実施しなかった場合は、次の記入項目又はそれに相当するものを、「調査注記」様式の「調査注記」欄に記録しなければならない。調査を実施した(又は更新した)1又は複数の日付及び審査官のイニシャルとともに、「調査履歴プリントアウトを参照のこと」。調査履歴プリントアウトは、ファイルにも含まれていなければならない。以下のII.Bを参照のこと。

(C) 国際特許分類システム(IPC)内でなされる調査。

(D) 科学技術情報センター(STIC)によって実施される調査。

STICの職員は、審査官に対して、各々の技術センターに所在する電子情報センター(EIC)経由の請求時に、非特許文献(NPL)調査及び外国特許調査を提供する。STIC職員は商業的に利用可能なデータベースを使用して、テキスト、化学構造、配列、訴訟、発明者及びその他の種類の調査を提供する。審査官は、調査を請求するためには、STIC NPL ウェブページを介して、調査請求様式に記入し、かつ、それを提出しなければならない。関連する情報をできる限り多く提供して、調査が審査官のニーズに適うことを保証できるようにすることが重要である。審査官は、請求様式に完全に記入すること及び/又はEIC調査職員と調査ニーズについて打合せを行うことを勧奨される。その調査結果に含まれている引用文の全テキストは、審査官からの請求があったときに、提供されることになる。EICによって行われる調査は、完全な調査履歴を含むことになる。プリントアウト形式による完全な調査履歴は、出願ファイルに含まれていなければならない。次の記載又は均等物が、調査が実施された(又は更新された)日付及び審査官のイニシャルとともに、「調査注記」様式の「調査注記」欄に記録されなければならない：調査が実施された(又は更新された)日付及び審査官のイニシャルとともに、「調査履歴プリントアウトを参照のこと」。

EIC調査職員は、審査官に対して、NPLデータベースにおける審査官自身による調査を実行する際に、支援することもできる。

(E) 該当する調査分野が他の審査官の専門分野に存在するか否かを判断するために、当該審査官と行う相談。サブクラスが調査されないときは、存在する場合には、討議したクラス及びサブクラスを記録し、その記録の後に、「(相談済：consulted)」の語を続ける。この記載は、相談相手の審査官の名称及び技術ユニットも含むことができる。

例

F16B ファスナ (相談済)

F16B ファスナ (相談済, J. Doe A.U. 3501)

F16B 2/00 (相談済)

(F) 審査官にとって、STIC NPL ウェブサイトを通じて、自身のデスクトップ上で利用可能な電子雑誌及び電子書籍において実施される調査。審査官は、これらのツールを利用し調査履歴プリントアウトの作成する際に支援を必要とする場合には、EICにコンタクトすべきである。

(G) 他の媒体収集物又はデータベース(例えば、CD-ROMデータベース、専門データベース、など)、調査した資料の独自の識別の提供のために必要な記録データ、及び調査が更新できるような調査クエリー又はリクエストのような十分な情報において実施される調査。その記録は、データベースの場所及びその形式(CD-ROM、など)も文書化すべきである。

例：生命工学CD-ROMデータベースを引用

Entrez：Sequences, National Center for Biotechnology Information, Version 7.19.91b (CD-ROM, TC1600) Searched HIV and vaccine; neighbored Galloway article dated 6/5/91 on April 1, 1990.

例：非生命工学CD-ROMデータベースを引用

Computer Select, (November, 1991), Ziff Davis Communications Co., (CD-ROM, STIC), Searched Unix and emulation on December 1, 1991.

(H) インターネット上で実施される調査

Google®, Yahoo®及びBing®のようなインターネット・サーチエンジンに関しては、最初のページ及びそれに後続する調査中に検閲したウェブページの名称を含むページをプリントアウトすること。Microsoft Internet Explorer®のツールバー上のプリント・アイコン又はfile-printコマンドを使用すること。インターネット調査エンジンの名称、サーチ・ロジック及び調査の日付が存在しているか否かを判断するために、プリントアウトを検閲すること。これらの何れかが欠落している場合は、プリントアウト上に欠落している情報を書き込むこと。検閲したすべてのウェブページを表示すること。

(I) 紙面形式の刊行物の非電子的調査、例えば、EICにおける印刷書籍又は雑誌の調査。文献調査の各々の種類についての以下に従う記録：

(1) 刊行物の要約、例えば、ケミカル・アブストラクツのような刊行物を要約し、刊行物の名称を記録し、索引で調べた用語の一覧を作成し、かつ、対象とした期間を表示すること。

例

Chem. Abs, Palladium hydride Jan.-June 1975

Eng. Index, Data Conversion Analog to Digital 1975

(ケミカル・アブストラクツ、水素添加用パラジウム、1975年1月－6月刊
英語、目次、アナログからデジタルへのデータ変換、1975年)

(2) 定期刊行物－題名、巻、号、ページ及び日付の該当するものを記載する。

例

Popular Mechanics, June-Dec. 1974

Lubrication Engineering, vols. 20-24

(ポピュラー・メカニクス 1974年6月－12月刊
潤滑工学 20巻－24巻)

(3) 書籍－書名及び著者、版又は日付、ページを、適宜、記載する。

例

Introduction to Hydraulic Fluids, Roger E. Hatton, 1962

(流体工学序論, Roger E. Hatton, 1962)

(4) その他、ここに明示されていない文献(即ち、カタログ、製造業者の資料、個人の収集物、等)。調査した資料を個別に特定するために必要なデータを記録する。

例

Sears Roebuck catalog, Spring - Summer, 1973.

重要な関連性を有するとは見られない複数の資料の略式調査は、「Browsed STIC shelves

under QA 76.5」又は「Browsed text books in STIC relating to」のように、集合的な方法で表示することができる。しかし、書籍又は刊行物を通じた更に詳しい考察又は調査若しくは要約刊行物における用語の調査は、具体的に記録しなければならない。

(J) 技術についての検討であって、その技術が親出願又は当初出願において引用されており、すべての継続及び一部継続出願、分割出願、再発行出願並びに再審手続について要求されているものに関するもの、又は関連出願において引用されている技術の検討。

親出願の出願番号を記録し、その後、「参照文献照合済 (refs. checked)」又は「参照文献承認済 (refs. ck' ed.)」の語を続ける。参照文献の中に利用できないものがあるという理由から参照文献の照合がすべてには至らない場合は、当該の例外を注記しなければならない。

例

S. N. XX/495, 123 refs. checked

S. N. XX/495, 000 refs. checked

S. N. XX/480, 111 refs. checked, except for Greek patent to KamS (KamSへのギリシャ特許を除く)

S. N. XX/410, 113 refs. not checked since the file was not available (ファイル利用できず未確認)

特許番号であって、現在では特許されている親出願又は関連出願に係るもの、又は今回再発行される原特許に係るものを、「参照文献照合済」又は「参照文献承認済」を付して記録する。

例

Pat. 3, 900, 000 refs. checked

Pat. 3, 911, 111 refs. ck' ed

(K) クレームに類似範囲又は類似のクレーム要素がない場合、特許審理審判部の関連審判において引用された書類についての検討。

審判番号、審判対象の合衆国特許及び検討日を記録する。

例

IPR2012-99999 合衆国特許第9, 999, 999号の当事者系審判を検討, 12/31/2019

PGR2015-99999 合衆国特許第9, 999, 999号の付与後審判を検討, 12/31/2019

CBM2016-99999 合衆国特許第9, 999, 999号の対象ビジネス方法特許について審判を検討, 12/31/2019

(L) クレームに類似範囲又は類似のクレーム要素がある場合、特許審理審判部の関連審判において引用された書類についての検討。

審判番号、審判対象の合衆国特許及び検討日を記録する。

例

IPR2012-99999 合衆国特許第9, 999, 999号の当事者系審判の請願書を検討, 12/31/2019

PGR2015-99999 合衆国特許第9, 999, 999号の付与後審判の請願書を検討, 12/31/2019

CBM2016-99999 合衆国特許第9, 999, 999号の対象ビジネス方法特許について審判開始の決定

を検討, 12/31/2019

B. 調査履歴の印刷出力

限られた電子調査(例えば, 限られた分類調査又はテキスト調査)が行われたときは如何なるときでも, 印刷出力様式の完全な調査履歴が, 出願包袋に含まれなければならない。

調査履歴は, 次の最低限の情報を含んでいなければならない:

- (A) データベース・クエリーとして使用されたすべてのサーチ・ロジック又は化学構造若しくは配列;
- (B) 調査されたファイル及びデータベース・サービスのすべての名称;
- (C) 調査が実施された又は更新された日付; 並びに
- (D) 調査を実施した審査官の表示(例えば, ユーザーID又は審査官のイニシャル)。

単に, ツール/データベース, 例えば「PE2E-SEARCH」を記載すること, 又は「調査注記」様式の「調査注記」欄の項目において調査クエリーを識別することは不適正となる。調査履歴プリントアウトは, 「大量調査プリントアウト」を制限するために結果のプリントアウトではないものとすべきである。

ヌクレオチド及びペプチド配列の調査に関して, これらの調査は, プリントアウトによって文書化されなければならない。調査した各データベース・ソースに関するプリントアウトの写しは, 出願ファイルに含まれなければならない。各々のプリントアウトは, アラインメント領域に到るまでのすべての情報を含んでいなければならない。

出願調査の際にアクセスされるデータベース・サービスの殆どは, データベース調査を文書化するために所要な最低限の情報のうち, そのすべてでなくても, 大部分のものを含む調査履歴を表示又は印刷するためのコマンドを提供する。下記表1は, 各々のデータベース・サービスについてのヒストリー・コマンド及びヒストリー・コマンドが入力されたときに含まれる所要な最低限の文書化要素を掲載しているものである。欠落要素は, 調査履歴のプリントアウト上に書き込むことにより, 又は当該欠落要素を含む調査転写物の更なる部分を供給することにより, 文書化することができる。

履歴において調査に係る幾つかの陳述が存在する場合には, その結果が検閲されたことの1又は複数の陳述が表示されるべきである。

表1

データベース・サービスごとのヒストリー・コマンド及び含まれる要素 (以下の「有」は, 要素が存在することを表示する)

データベース・サービス	ヒストリー・コマンド	データベース・サービスの名称	サーチ・ロジック	ファイルの名称	調査日
ProQuest Dialog	すべての調査をエクスポートする, をクリック	有	有	有	有
STN	D his ; 全部	有	有	有	有
SciFinder	セーブされた調査ドロップ・ダウン・メニューから履歴を選択	有	有	有	有

	し、PDFへ印刷又はMicrosoft Wordへエクスポート				
Questel-Orbit	マイセッションメニューから調査履歴をクリック	有	有	有	有
Lexis/Nexis	履歴をクリックして印刷	有	有	有	有
ABSS System	無	有	有	有	有
EAST*	表示、調査履歴	有	有	有	有
WEST*	有	有	有	有	有
IEEE Xplore	オプション1：調査結果ページを印刷 オプション2：(USPTO購読の一部として利用可能な個人アカウント)にサインインし、調査履歴をクリック	有	有	有	有
Knovel	調査結果の頁を印刷	有	有	有	有
EBSCOHost	調査履歴をクリックし、調査履歴を印刷	有	有	有	有
IP.com	調査結果の頁を印刷	有	有	有	有
ACM Digital Library	調査結果の頁を印刷	有	有	有	有
INSPEC (ProQuest Dialog)	すべての調査をエクスポートする、をクリック	有	有	有	有
SPIE Digital Library	調査結果の頁を印刷	有	有	有	有
Research Disclosure	調査結果の頁を印刷	有	有	有	有

審査官は、特許自動化局のウェブサイトを通じて、PE2E-SEARCHに関するユーザーのマニュアルを取得することができる。その他の電子データベース調査に関する支援は、STIC - 電子情報センター (EIC) の職員から取得することができる。

表の用語についての説明

履歴コマンドー一般的には、利用者がサーチ・ソフトウェアに実行を要求した内容の表示である。利用者が入力したサーチ・ロジックを表示する。他の履歴がサイン・オン以後アクセスされたすべてのファイル及びすべてのサーチの完全な記録を提供するのは異なり、若干のヒストリーでは、表示されるサーチが、現在実行中のファイルにおいてなされたものに限られている。

データベース・サービス名ーこれは、調査を実行するために使用するデータベース・サービス名である(すなわち、PE2E-SEARCH, IEEE Xplore)。

サーチ・ロジック—一般的には、サーチ・ソフトウェアが実行したサーチ・コマンドのディスプレイ。構造又は配列サーチとしては、これが、システムへの問い合わせに利用される構造又は配列サーチの印刷出力物となることがある。

調査したファイルの名称—アクセスしたデータ集合の名称。

調査日— Dialog及びQuestel-Orbitは、ヒストリー・コマンドの一部として検索日を表示しない。Dialog及びQuestel-Orbitは、ログオフ中に検索日を提供する。

III. インターフェアレンス調査履歴

出願が許可を受けることができる状態にある場合は、インターフェアレンス調査は、最も広範なクレームにおいてクレームに記載された主題に基づいて、最も効率的かつ効果的な方法を使用して(例えば、PE2E-SEARCHにおける「US-PGPUB」データベースのテキスト調査又は分類調査又はテキスト調査と分類調査との組合せを実施して)行わなければならない。審査官は、一部継続出願などの一部の出願が、種々の有効出願日(MPEP § 2133.01及び§ 2152.01を参照)を主張する権利を有するクレームを含み得ること及びインターフェアレンス調査を実施するときは、それぞれの有効出願日を考慮する必要があることに留意する。出願がヌクレオチド又はペプチドの配列を対象とするクレームを含む場合は、審査官は、当該配列のインターフェアレンス調査を実施するために、STICに対して請求書を提出しなければならない。

インターフェアレンス調査の完了は、「調査注記」様式の「インターフェアレンス調査」の項目に、インターフェアレンス調査が、(存在する場合には)「調査注記」において、適切な注釈を提示することにより、限定された方法の識別を付して、記録されるべきである。

調査されたデータベースのみのプリントアウト、インターフェアレンス調査において使用されたクエリー及び(存在する場合には)インターフェアレンス調査が実施された日付は、出願ファイルにおける記録がなされなければならない。

インターフェアレンス調査結果のプリントアウトは、出願ファイル内に置かれてはならない。

IV. 出願ファイルに記録されない情報

出願人によって提出された情報開示陳述書(特許規則1.97及び特許規則1.98)に存する先行技術の引用を検討又は非検討したことの表示についてはMPEP § 609以下を参照のこと。

720 公然使用手続 [R-07.2015]

公然使用手続の申請を規定する特許規則1.292は、2012年9月16日付けで本規則から削除される。以前の手続に必要な情報は、MPEP(www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/old/mpep_E8R9.htm)の2012年8月版を参照のこと。

721-723 [保留]

USPTOにおける手続の当事者が係属中の特許出願又は再審査手続に関連して，USPTOへ，トレードシークレット，固有情報及び秘密保持命令資料を提出することが必要となる又は望ましい状況が生じる。当該情報資料は，裁判所により又は国際貿易委員会(ITC)により発令された秘密保持命令又はトレードシークレット命令に従うことを条件とするものが含まれる可能性がある。係属中の特許出願又は再審査手続に関してUSPTOに情報資料を提出する者は，当該情報資料がファイルに記録されるものとなり，かつ，公開されるものとなることを通常は想定しておかなければならないが，USPTOは，このことにより時に困難がもたらされることを念頭においていないわけではない。USPTOはまた，Sarkar, 575 F.2d 870, 872, 197 USPQ 788, 791 (CCPA 1978)において裁判所により表明された心証も認識している。その表明は次のとおりであった。

可能な限り，トレードシークレット法及び特許法は，その運用方法として，前者が，発明者が後者の利益を求めることを妨げないようにしなければならない。その理由は，特許付与の対価として，発明が早期開示されることより，公衆が最も利益を受けるためである。特許出願人が，若干のトレードシークレットが保護されなくなる虞があつて，特許に対する権利を追求しない意向のときは，2つの制度が矛盾し，公衆は，多くの場合において発明の知識を奪われ，また，発明者は，実際に顕著な利益である未解決の法律問題に．．．解決をもたらすことを躊躇することになる。

出願の審査及び再審査する際に利用されることを目的とした情報を，USPTOに着目させる当事者は，適法なトレードシークレット，固有情報又は秘密保持命令資料が公衆に開示される可能性の出てくる状況におかれることが多い。

特許規則1.56(c)及び1.555により保護される発明者その他は，特許性に係る重要な情報であると気付いたものを，USPTOに開示する義務を有する。特許規則1.56(b)の規定では，情報は，その情報が，出願中に既に記録されているか又は記録されつつある情報に重複するものではないときに，特許性にとって重要であり，また，

(1) 情報は，それ自体又は他の情報との組合せで，クレームの非特許性の一応の証拠がある事件を立証する，又は

(2) 情報は，次の何れかのときに出願人が取る立場に，反駁する又は一致しない。

(i) USPTOにより依拠された非特許性の意見書に対抗するとき

(ii) 特許性の意見書を肯定するとき

非特許性の一応の証拠がある事件は，情報が，証拠の優越性，立証責任基準に基づいて，クレーム中の個々の用語に対して明細書と整合した最も広範に相応な解釈を与えており，特許性を有する旨の対抗する結論の立証を試みて提出されることのある証拠の検討の前に，そのクレームに対して特許が付与できない旨の結論に至らせるものであるときに，確立される。従って，「重大な影響を与える」情報をUSPTOへ着目させることが特許出願人の義務である。

「重大な影響を与える」情報がトレードシークレットとして若しくは固有情報として分類されるか否か，又は秘密保持命令に服するものか否かは，問題ではない。義務は同じであり，特許規則1.56(b)に定義するように「特許性へ重大な影響を与える」場合は，開示しなければならない。特許規則1.555に基づいて，特許再審査中である特許所有者も同じ義務がある。

同じ問題は、出願審査中にトレードシークレット、固有情報及び秘密保持命令資料をUSPTOが検討しなければならないと信じる特許規則1.291(a)に基づく異議申立人にも幾分及ぶ。

若干の状況では、関係のない情報を適切に取り消すことにより、適法なトレードシークレット等の情報が開示されないような方法で、情報を提出することが可能である。これは、特許性へ重大な影響を与える特許規則1.56又は特許規則1.555に基づいた情報に損失が生じない場合にのみするべきである。

本条の規定は、特許出願の説明に出てくる資料には関係がない。

724.01 特許出願書類ファイルの完全性 [R-08.2012]

特許出願書類ファイルは、それが「重大な影響を与える」情報である限りできる限り完全なものになっていることがUSPTOの意図である。USPTOは、特許規則1.56にいう「重大な影響を与える」情報を完全に開示すること及びトレードシークレット、固有情報並びに秘密保持命令資料を保護することが相容れないものとなる可能性をできる限り最小限にするために努力する。

下記の条に規定する手続は、USPTOが可能な限り出願書類ファイルを確実に完全なものにし、その一方でトレードシークレット、固有情報及び秘密保持命令資料を不要に一般に開示することを防ぐためのものである。

724.02 トレードシークレット、固有情報及び／又は秘密保持命令資料の提出方法 [R-01.2024]

情報は、それを提出する当事者が、トレードシークレット資料又は専有資料の何れかであるとみなすものである場合、及び秘密保持命令に服することになっているものである場合は、そのようなものとして明瞭にラベル表示しなければならない、かつ、明確にラベル表示した封筒又は容器に入れて提出しなければならない。個々の文献又は品目は、「トレードシークレット」文書若しくは品目、「固有(Proprietary)」文書又は品目として、又は「秘密保持命令にこの適用を受ける」項目若しくは文書として、明瞭にラベル表示しなければならない。これらの文献又はものに印を付ける場合に、「極秘(Confidential)」、「秘密(Secret)」及び「制限(Restricted)」又は「制限情報(Restricted Data)」の用語は、国家安全保証情報に印として使われているので、国家安全保証の情報文献との混乱を避けるために決して使用しないようにする(MPEP § 121も参照のこと)。品目又は文書が「秘密保持命令の適用対象である」場合は、何処の裁判所かも含めて事件名を個々の文書又は品目に記載しておかなければならない。当然のことながら、封筒又は容器には、各文書又は品目と同じく、その封筒又は容器の宛先となる部局若しくは課が含まれた提出先の識別できる完全な情報を、ラベル表示しなければならない。

出願書類を対象とする封筒又は容器に関する適切なラベルの例は次のとおりである。(再審査ファイルに綴じられる書類に対しては、適切な変更がされる)

A. 「非公開トレードシークレット資料。開封は、審査官又は権限のある他のUSPTO職員に限る。」

スキャンしてはならない

出願・・・に関する事件

出願番号

提出日：

対象：(発明の名称)

TC技術ユニット：

審査官：

B. 「非公開，固有情報。開封は、審査官又は権限のある他のUSPTO職員に限る。」

スキャンしてはならない

出願・・・に関する事件

出願番号

提出日：

対象：(発明の名称)

TC技術ユニット：

審査官：

C. 「保護命令の適用を受ける資料—非公開。開封は、審査官又は権限のある他のUSPTO職員に限る。」

スキャンしてはならない

裁判所発行保護命令：

民事訴訟その他の特定化番号：

発行日：

手続の現状：(係属，停止その他)：

出願・・・に関する事件

出願番号

提出日：

対象：(発明の名称)

TC技術ユニット：

審査官：

封筒又は容器には、封筒又は容器と同一の識別情報が含まれた送付状が添付されていなければならない。送付状には、また、封筒又は容器に入れた資料が、トレードシークレット若しくは固有情報である、又は秘密保持命令に服するものであるとみなされており、かつ、MPEP § 724に基づいて検討を受けるために提出される旨も述べられていなければならない。

特許性にとって重要でないとして認定された場合の情報の削除を求める特許規則1.59に基づく申請書及びそのための手数料(特許規則1.17(h))が、その封筒又は容器に添付されなければならない。

当該封筒又は容器が、USPTOに到着する前に、又はUSPTO内の何れかにおいて、誤って取り扱われないようにするために、その封筒又は容器は、顧客サービス窓口で自分で手渡すべきである。書類の手渡についてはMPEP § 501, III を参照のこと。

封筒又は容器は、特許担当局長(Commissioner for Patents, P. O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450)宛に郵送することもできる。

USPTOは封筒又は容器を受領したときに、その封筒又は容器をアーティファクト・フォルダーに入れる。

724.03 MPEP § 724.02に基づいて提出されるトレードシークレット、固有情報及び／又は秘密保持命令資料の種類 [R-11.2013]

MPEP § 724.02に基づく提出とみなされる種類の資料又は情報には、「特許性に重大な影響を与える」情報が含まれるが、特許性に有利な情報は含まれない。従って、特許規則1.56に基づいて特許出願人のために又は特許規則1.555に基づいて特許所有者のために提出することが請求されるトレードシークレット、固有情報、固有情報及び／又は秘密保持命令資料は、MPEP § 724.02の規定を満たすものとして提出することができる。特許規則1.56又は1.555の何れも、発明の商業的成功の証拠(42 Fed. Reg. 5590参照)等の特許性に有利な情報を開示することを要件としていない。当該情報は、MPEP § 724.02の規定を満たすものとして提出してはならない。トレードシークレット、固有情報及び／又は秘密保持命令資料は、補正、特許性に有利な意見書又は特許規則1.130, 1.131又は1.132の宣誓供述書に含めて提出する場合は、ファイル中に記録され、かつ、優先の状態を付与されない。

特許規則1.291(a)にいう申立人に関する限り、申立人又は申請人が当該出願を閲覧していた場合は、特許出願が公開される前にMPEP § 724.02に従って、申請書を提出することができる。特許出願が特許法第122条(b)に従って公開された後は、出願人の明白な同意がなければ申立をすることができない。申立人による提出は、送達の要件に従わなければならない。USPTOは、送達された当事者が情報を秘密保持することを保証することはできない。送達をされた当事者が、MPEP § 724に基づいて提出された資料が、「特許性にとって重大な影響を与える」と判明する前か、又はそれが「特許性にとって重大な影響を与える」と判明することなくして、その資料に対して所見を述べる必要がある又は望ましいと判断する場合は、当該所見は、(A) 資料の詳細を開示しないか、又は(B) MPEP § 724.02に基づいて別紙で提出する何れかとする。

724.04 MPEP § 724.02に基づいて提出された資料のUSPTOによる処理及び取扱 [R-07.2015]

MPEP § 724.02に基づいて提出された資料の適格な処理方法及び取扱方法は、提出した対象が特許法第122条の要件に従った当初出願か、又は特許規則1.11(b)若しくは(d)に基づいて公衆に公開されている再発行出願若しくは再審査ファイルかに応じて、僅かに異なる。公開前には、当初出願は、特許法第122条(a)に基づいて公衆に対して公開はされない。特許法第122条(b)(1)に基づいて出願が公開された後は、係属中の出願の包袋の書面は、特許規則1.14(a)(1)(ii)又は(a)(1)(iii)に基づいて請求をした如何なる公衆に対しても、その閲覧に供される。MPEP § 103参照。

出願ファイル及び内容が特許規則1.11又は1.14の規定によって公衆の閲覧に付される場合は、MPEP § 724.02に基づいて提出された資料は他の出願書類とともに公衆に開放されるものとするが、削除申請(特許規則1.59)が許可通知又は放棄通知の郵送の前に提出されていなかった

場合又は削除申請が提出されたが、その申請が否認されていた場合に限られる。

許可可能通知又は放棄通知の郵送前に、審査官は特許出願ファイルを検査し、削除申請が出願ファイル内にあつて、かつ、対処されていないか否かを決定する。出願が許可される場合又はMPEP § 724.02に基づいて提出された資料が特許性にとって重要でないと認定される場合は、削除申請は承認され、その資料は削除される。その資料が特許性にとって重要であると認定される場合は、削除申請は否認され、その資料は出願記録の一部となり、その出願についての特許が発行されるとき、公衆の閲覧に付される。放棄通知の郵送により、削除申請が提出されている場合は、その資料が特許性にとって重要であると認定されるか否かに拘らず、削除申請は承認され、かつ、その資料は削除される。

提出物を受領した後は、送達書及び封筒又は容器に日付印を押し、その提出物を評価する責務を負う審査官その他担当のUSPTO職員へ渡す。送達書及び封筒又は容器の受領は、出願又は再審ファイルの「目次」に注記する。更に、出願又は再審ファイルの表面には、トレードシークレット、固有情報又は秘密保持命令資料がファイルされている旨の注記をする。

資料の所在場所も特定する。ファイル表面の文言「公衆に非公開のトレードシークレット提出資料は、トレードシークレット資料の存在を表示するために十分である。同様の注記が、固有情報又は秘密保持命令資料の何れに対してもされる。

724.04(a) 特許法第122条の適用を受ける出願に対して提出される資料 [R-10.2019]

特許法第122条の適用を受ける出願に関してMPEP § 724.02に基づいて提出される資料は、次の方法で取り扱われる。

- (A) 提出される資料は、(「公衆に非公開」と明瞭に印を付けて、)元の封筒又は容器内に保持され、その情報が特許性にとって重要であるか否かについて決定されるまでは、公衆の利用に供されない。公開の前は、元の願書は特許法第122条(b)(1)に基づき、公衆の利用には供されない。特許法第122条(b)(1)に基づく出願公開の後においては、出願ファイル及び内容が特許規則1.11又は1.14の規定により公衆の利用に供される場合は、MPEP § 724.02に基づいて提出された資料は他の出願書類とともに、公衆に開放されるが、許可可能通知又は放棄通知の前に削除申請が提出されていなかった、又は削除申請が提出されたが、その申請が否認されていた場合に限られる。
- (B) 出願が放棄される場合は、放棄通知の郵送前に、審査官は特許出願ファイルを検査し、削除申請が出願ファイル内にあつて、かつ、対処されていないか否かを決定する。削除申請が提出されている場合は、その資料が特許性にとって重要であると認定されるか否かに拘らず、削除申請は承認され、かつ、その資料は削除される。削除申請が提出されていなかった場合は、その資料は特許規則1.14(a)(1)(ii)又は(a)(1)(iv)に基づいて公衆の利用に供される。
- (C) 出願が許可される場合は、許可可能通知の郵送前に、審査官は特許出願ファイルを検査し、削除申請が出願ファイル内にあつて、かつ、対処されていないか否かを決定する。審査官又はその情報を検討する責任を負う、USPTOの他の該当する職員は、提出された情報の一部又は全部が特許性にとって重要であるか否かを決定する。
- (D) 提出された情報の何れかの一部又は全部が特許性にとって重要であると認定された場合は、削除申請は否認され、その情報はファイル履歴の一部となり(また、その出願が画像

包袋(IFW)出願である場合は、スキャンされ、その出願から特許が発行されたときは、公衆の利用に供されることになる。

- (E) 提出された情報の全部が特許性にとって重要でないと認定された場合は、削除申請は承認され、その情報は削除される。
- (F) 削除申請が、許可可能通知の郵送前に提出されなかった場合は、MPEP § 724.02に基づいて提出された資料は、その出願から特許が発行されること、並びに請求及び該当する手数料(特許規則1.14)の提出を条件として、公衆に開放される。
- (G) 提出した情報又はその一部を削除するための、特許規則1.59(b)に基づく申請は、MPEP § 724.05に従って処理される。

724.04(b) 特許規則1.11(b)に基づいて公衆に公開される再発行出願に関して提出される資料 [R-08.2012]

再発行出願に関してMPEP § 724.02に基づいて提出され、特許規則1.11(b)に基づいて公衆に公開される資料は、次の方法で取り扱われる。

- (A) MPEP § 724.02に基づいて提出された資料は他の出願書類とともに、公衆に開放されるが、許可可能通知又は放棄通知の前に削除申請が提出されていなかった、又は削除申請が提出されたが、その申請が否認されていた場合に限られる。提出された情報は、再発行出願ファイルとは別途に維持され、その情報が特許性にとって重要であるか否かについての決定がされるまでは、公衆の利用に供されない。
- (B) 再発行出願が放棄される場合は、放棄通知の郵送前に、審査官は特許出願ファイルを検査し、削除申請が出願ファイル内にあつて、かつ、対処されていないか否かを決定する。削除申請が提出されている場合は、その資料が特許性にとって重要であると認定されるか否かに拘らず、削除申請は承認され、かつ、その資料は削除される。削除申請が提出されていなかった場合は、その資料は特許規則1.11(b)に基づいて公衆の利用に供される。
- (C) 再発行出願が許可される場合は、許可可能通知の郵送前に、審査官は再発行出願ファイルを検査し、削除申請が出願ファイル内にあつて、かつ、対処されていないか否かを決定する。審査官又はその情報を検討する責任を負う、USPTOの他の該当する職員は、提出された情報の一部又は全部が特許性にとって重要であるか否かを決定する。
- (D) 提出された情報の何れかの一部又は全部が特許性にとって重要であると認定された場合は、削除申請は否認され、その情報はその後、再発行出願の恒久的部分とされ、公衆に開放される。保護されている資料を包含している提出物が特許性にとって重要であると認定された場合、それはなお、その重要な資料を保持しつつ(例えば、シリーズ番号、社会的な安全確保番号が含まれている場合、それはその提出物の文脈上、必要なものではない)、保護されている資料を消滅させるために編集することが可能である。その場合は、USPTOに対して編集後の版を特許規則1.182に基づく申請書を添えて提出し、無編集版に封をし、編集版と取替えるよう要求することができる。
- (E) 提出されたすべて情報が特許性にとって重要でないと認定された場合は、削除申請は承認され、その情報は削除される。
- (F) 削除申請が、許可可能通知の郵送前に提出されなかった場合は、MPEP § 724.02に基づいて提出された資料は、再発行出願ファイルの恒久的部分とされ、特許規則1.11(b)に基づ

いて公衆に公開される。

(G) 提出した情報又はその一部を削除するための申請は、MPEP § 724.05に従って処理される。

724.04(c) 特許規則1.11(d)に基づいて公衆に公開される再審査ファイルに関して提出される資料 [R-08.2012]

特許規則1.11(d)に基づいて公衆に公開される再審査ファイルに関して、MPEP § 724.02に基づいて提出される資料、すなわち、情報は、次の方法で取り扱われる。

- (A) 資料、すなわち、情報であって、再審査手続に関し、MPEP § 724.02に基づいて適切に提出されたものについては、公衆の閲覧が封じられる。提出された資料は、再審査ファイルとは別に保持され、また、その情報が特許性にとって重要であるか否かが決定されるまでは、公衆の利用に供さない。削除申請(特許規則1.59)が、占有資料の提出に添付されていなければならない。また、その申請は如何なる場合にも、「再審査証明書を発行する意図の通知」(NIRC)の郵送より前又はその直ぐ後(すなわち、再審査手続が再審査証明書印刷過程に入る前に対処できるときに)、提出されなければならない。削除申請が、再審査手続が再審査証明書印刷過程に入る前に対処できるように提出されない、又は申請が提出されたが否認又は却下された場合は、MPEP § 724.02に基づいて提出された資料は、再審査ファイルの他の書類とともに、公衆に開放される。
- (B) NIRCの郵送の前に、審査官は再審査ファイルを検査し、削除申請が出願ファイル内にあるか、かつ、対処されていないか否かを決定する。審査官又はその情報を検討する責任を負う、USPTOの他の該当する職員は、提出された情報の一部又は全部が特許性にとって重要であるか否かを決定する。
- (C) 提出された情報の何れかの一部又は全部が特許性にとって重要であると認定された場合は、削除申請は否認され、その情報はその後、再発行出願の恒久的一部とされ、公衆に開放される。保護されている資料を包含している提出物が特許性にとって重要であると認定された場合、それはなお、その重要な資料を保持しつつ(例えば、シリーズ番号、社会的な安全確保番号が含まれている場合、それはその提出物の文脈上、必要なものではない)、保護されている資料を消滅させるために編集することが可能である。その場合は、USPTOに対して編集後の版を特許規則1.182に基づく申請書を添えて提出し、無編集版に封をし、編集版と取替えるよう要求することができる。
- (D) 提出された情報のすべてが特許性にとって重要でないと認定された場合は、削除申請は承認され、その情報は削除される。提出された情報の一部が特許性にとって重要でないと認定され、かつ、一部が特許性にとって重要であると認定される場合は、削除申請は却下され、また、特許所有者(又は該当する限定された状況における請求人)は、非重要資料を削除できるようにするために、重要及び非重要資料を分離する機会が与えられる。上記(C)参照。
- (E) 削除申請が、NIRCの郵送より前又はその直ぐ後(すなわち、再審査手続が再審査証明書印刷過程に入る前に対処できるときに)、提出されない場合は、MPEP § 724.02に基づいて提出された資料は、再審査ファイルの恒久的一部となり、特許規則1.11(d)に基づいて公衆に開放される。資料が既に当事者によって登録されており、その後、その資料が保護されると決定された場合は、提出すべき適切な申請は、所要の手数料を添えて行う、特許規則

1. 182に基づき、その保護されている資料を封ずるための申請である。
- (F) 特許規則1. 59 (b)に基づいて提出した情報の全部又はその一部を削除する申請は、MPEP § 724. 05に従って処理される。

724. 05 出願ファイル中の情報又は書類の削除を求める申請 [R-01. 2024]

I. MPEP § 724. 02に基づいて提出される情報

特許規則1. 59 (b)に基づいて提出される申請であって、MPEP § 724. 02に基づいて提出される情報又はMPEP § 724. 02に基づいて提出されるべきである情報(例えば、専有的情報が情報開示陳述書の形で提出されるが、不注意に、MPEP § 724. 02において論議されている封緘された封筒によって提出されない場合)を削除するためのものは、申請手数料(1. 17 (g)が提出され、かつ、その情報が特許性にとって重要でないと認定される場合に限り、対応される。その情報が特許性にとって重要であると認定される場合は、その情報を削除するための申請は否認される。MPEP § 724. 02に基づいて提出される情報を削除するためのそのような申請は、MPEP § 724. 02に基づく情報の提出時に提出されなければならない。また、その出願を担当する技術センター(TC)にあてなければならない。当該申請書は次の事項を含まなければならない。

- (A) 詳細を開示することなく、削除されるべき情報の明瞭な特定
- (B) 削除するべき情報がトレードシークレット資料、固有情報資料及び／又は秘密保持命令に服するものである旨及び情報が他に公開されていなかった旨の明白な陳述
- (C) 当該情報を提出した対象である何れの特許権行使可能期間中も、当該情報を保持することの、申請人側による約束
- (D) 削除を求める申請を、原情報を提出した利害当事者により、又はその者を代理して提出する旨の陳述
- (E) 特許規則1. 59 (b)に基づく申請の特許規則1. 17 (g)に定める手数料納付

当該削除申請は、情報の提出に添付されなければならない。かつ、如何なる場合にも、当初及び再発行出願に関する許可可能通知若しくは放棄通知の前に処置をするのに十分な時間があるときに、又は「再審査証明書を発行する意図の通知」((NIRC)の郵送より前又はその直ぐ後(すなわち、再審査手続が再審査証明書印刷過程に入る前に対処できる)に、提出されなければならない。従って、申請書を適時に提出することは、きわめて重要である。申請書が、情報が最初に提出されるときに、その情報に添付されていない場合は、申請書は出願又は再審査が技術センター(TC)に係属している間に、かつ、それが公開部に転送される前に、提出されなければならない。

削除申請が原及び再発行出願に関する許可可能通知若しくは放棄通知の前に処置をするのに十分な時間があるときに、又は「再審査証明書を発行する意図の通知」((NIRC)の郵送より前又はその直ぐ後(すなわち、再審査手続が再審査証明書印刷過程に入る前に対処できる)に、提出されない場合は、そのときファイルにある資料は、そこに残され、特許規則1. 14に従って公衆に公開される。従って、MPEP § 724. 02に基づく資料の提出及び削除申請の提出の双方が、審査過程のできる限り早い時期に生じることが重要である。それについての決定は、一時的に停止され、実体に関する手続が終結するときに決定される。

II. 出願に関して意図せずに提出された情報

出願に対して意図せず提出された情報(原開示の一部を構成する情報以外)の削除を求める申請書は、特許規則1.59(b)に基づいて提出することができる。ただし、次のすべての条件を満たす場合に限る。

- (A) USPTOが、問題の出願に特許が発行される前に、それを返却することができること
- (B) 提出した情報が意図せず提出されたものである旨及びそれが返却されないことによって、その情報を提出した当事者又は情報が代理提出された利害当事者に、修復することができない被害を及ぼす旨を陳述していること
- (C) 情報を他では公開していないこと
- (D) 当該情報を提出した特許の存続期間中に当該情報を保持することを申請人の立場から約束すること
- (E) 返却される情報が特許規則1.56に基づく重要な情報でないことを長官に納得できるように立証すること
- (F) 特許規則1.17(g)に定める申請手数料の納付を含めること

情報の削除を求める請求は、その情報が後に当該請求の対象とする可能性があるものとして別封筒に封入又は別容器へ密閉することによって明瞭に識別表示がされていなかった場合は、ケース・バイ・ケースで処理される。トレードシークレット、固有情報又は秘密保持命令に服する情報である旨が識別表示されていない情報であって、情報開示陳述書において提出されるものは、当該の識別表示がされていなかったことが原因となって、審査官によってUSPTOの先行技術ファイルに偶発的に入れられる可能性があり、かつ、取り戻せない可能性があることに願人は、注意しなければならない。

III. 正しくない出願に関して提出される情報

特許規則1.59(b)はまた、書類の先頭に意図しない見出が付けてあった結果、誤った出願ファイルの中に存することになった状況をも対象としている。そのような状況においては、申請は、その書類が正しい出願ファイルに移転されるのではなく、削除されることを要求すべきである。当該申請を承認するか否かは、情報の意図しない提出に関する本条段落IIに列挙した項目が決定の基準となる。USPTOが、書類中の見出しにおける識別情報(例えば、出願番号、出願日、発明の名称及び発明者の氏名)に基づいて、書類が実際に意図された対象である正しい出願ファイルを決定することができる場合は、USPTOは、申請されなくても、書類を意図された対象である正しい出願ファイルに移動させる。しかしながら、書類がUSPTO特許電子出願システムを介した電子出願において与えられた出願番号と正確に一致している場合、情報は、書類の見出しに記載された識別情報が異なる出願を示していたとしても、異なる出願について提出されたとは見做されない。

IV. 原開示の一部をなす情報

原開示の一部の削除を求める申請は、当該申請が特許規則1.59(a)の要件が適用されないことを求めるものなので、特許規則1.183に基づいて提出しなければならない。特許規則1.183に基づく申請は、申請部へあてなければならない。申請では、要件を適用せずに請求された資料の削除を許可することを求める理由を説明しなければならない。尚、明細書及び図面等の

原開示の一部となっている情報の削除を求める申請は、通常、積極的には受け付けられない。出願の原開示は、記録維持の目的でスキャンされる。従って、原開示の一部となっている情報の削除を求める申請の許可は、当初にファイルされた出願のUSPTO記録の変更を要することになり、不可能になることがある。

724.06 出願ファイル中の情報又は書類の削除を求める申請の取扱 [R-07.2015]

特許規則1.59 出願ファイルに入れられた情報又は書類の削除

(a)

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

(2) 原開示の一部を構成する情報(すなわち、出願時のクレーム、図面及び予備的補正を含む出願書類の提出日に存在した明細書)は出願ファイルから削除されない。

(b) 出願人は、本項に基づく申請書を提出することによって、USPTOに対し、(a)(2)によって除外されている情報以外の情報を削除するよう請求することができる。出願からの情報を削除するための申請は、特許規則1.17(h)の手数料を含んでおり、また、その情報を削除することが適切であることを長官が納得できるように立証しなければならず、その場合には、削除申請を認める通知書が提供される。

(c) 出願人による請求及び特許規則1.19(b)に定める手数料の納付があったときは、USPTOは、その出願が処分されている場合を除き(特許規則1.53(e)、(f)及び(g)参照)、出願書類を与える。USPTOは処分された出願書類を提供すること、又は証明することができない。

特許規則1.59は、特許規則1.59(b)に基づく削除申請書が提出され、かつ、特許規則1.17(h)の手数料が納付され、更に、申請人が、当該情報の返却が適切である旨を長官が納得する程度まで立証した場合は、出願の原開示以外の情報を出願書類ファイルから削除することができる旨を規定している。情報の削除であって、その情報がMPEP § 724.02に基づいてUSPTOに当初に提出されたものであるか、又はMPEP § 724.02において論じているように、封緘された封筒に入れて提出されるべきものである場合においては、申請人がMPEP § 724.05段落Iに記載されている項目(A)から(E)までを遵守しており、かつ、その情報を検討する責任を負う審査官又はそれ以外の適切なUSPTO職員が、その情報は特許性にとって重要でないと決定するときは、適切である。不注意によってUSPTOに提出された情報の削除は、MPEP § 724.05段落IIIに記載されている項目(A)から(F)までが満たされている場合は、適切である。MPEP § 724も参照のこと。

削除されるべき情報がMPEP § 724.02に従って又は情報開示陳述書の一部として提出されたものでない場合は、申請を申請部へ送付して判断を依頼しなければならない。

削除を求める申請に対する決定は、出願が特許付与されるか若しくはクエイル指令又は放棄通知が郵送される時点になるまで未決状態を維持し、その時点になってから当該申請を判断する。しかし、情報が間違った出願を対象にして提出されたことが明らかな場合は、申請の判断は、未決状態を維持してはならない。MPEP § 724.05段落III参照。許可されていないか又はクエイル指令が郵送されていない係属中の出願に対しては、審査官は、クレームの特許性の決定に対して何が重大な影響を与えるか検討を終えていないことがある。申請人には、出

願に対する情報の削除を求める特許規則1.59(b)に基づく申請が未定状態に維持し、出願の特許付与若しくはクエイル指令又放棄通知を郵送するときになってから判断する旨を、様式文例7.204を使用して通知することができる。

¶ 7.204 特許規則1.59(b)に基づく申請 情報を削除すること、決定は未定状態に維持

[1]の出願に関する件：出願番号：[2]：申請に関する応答：[3]：特許規則1.59に基づく理由：[4]：

これは、上記に示す出願から情報を削除することを求めて、特許規則1.59(b)に基づいて[5]に提出された申請に対する応答である。

申請に関する決定は、出願についての許可又はクエイル指令若しくは放棄通知のときまで停止され、その時点において申請についての決定がされるものとする。

申請人は、[6]に提出された[7]の名称の文献を記録から削除することを請求する。申請人は、(A) 情報が、公開されていないトレードシークレット資料、固有情報資料及び／又は秘密保持命令に服する資料を含む旨若しくは(B) 提出された情報が、意図せず提出されたものであり、それが返却されないことが、情報を提出した当事者又は代理によって情報が提出された利害関係人に対して、修復できない被害を及ぼすことになる旨、かつ、情報は他に公開されていない旨を陳述する。特許規則1.17(g)に定められる申請手数料が納付されている。

申請に対する判断は、実体に関する手続が終結していないとの理由で未定状態に維持する。従って、クレームの特許性を決定するために重要であると審査官がみなす情報として定義された「重要性」という点から、削除が請求されているその資料が「重大な影響を与える」か否か最終的な判断をすることは適切でない。従って、削除を求める申請は、現時点では、未決状態に維持しなければならない。

実体に関する手続期間中に、審査官は、表示された文献が「重大な影響を与える」とみなすか否かを判断する。情報は、重大な影響を与えると審査官がみなさない場合は、正式ファイルから除去される。

審査官ノート：

1. 情報がMPEP § 724.02に従って、又は情報開示陳述書としての何れかによって提出された場合に限り、技術センター長がこの申請に対して判断する。

2. 申請は、次の何れかの場合は、請願局に送付して判断を依頼しなければならない。

(a) 情報がMPEP § 724.02に従って、又は情報開示陳述書としての何れかによって提出されなかった。

原開示の一部である情報(出願書類の提出日に存在した出願時のクレーム、図面及び予備的補正を含む明細書)は、特許規則1.59に基づいて削除することができない。出願ファイルに記録された書類、例えば、補正における意見書は、適切な状況では削除することができるが、申請は、請願局へ送付して判断を依頼しなければならない。

(b) 申請が、特許規則1.59に明示的に定められている要件の内1が適用されないことを請求する特許規則1.183に基づいた申請も伴っている(例えば、当初出願の一部の削除を求める請求)。

3. この決定は、USPTOのレターヘッドで印刷する。

4. 括弧6には、申請人が削除を請求する文書を明瞭に特定する。例えば、その文書の著者及び題名に言及のこと。
5. PTO-90C送付状を使って郵送のこと。

出願が許可されたとき、クエイル指令が発令された、又は出願が放棄されたときに、削除を求める申請は、技術センター長が判断しなければならない(MPEP § 1002.02(c)参照)。この時点で、資料の情報が重大な影響を与えるか否かを判断しなければならない。文例7.205を記載するのは削除申請を承認するときである。一方、文例7.206から7.213までを記載するのは、当該申請を却下するときである。

¶ 7.205 特許規則1.59(b)に基づく申請 情報削除が承認される

[1]の出願に関する件：出願番号：[2]：申請に関する決定：[3]：特許規則1.59に基づく理由：[4]：

これは、上記に示す出願から情報を削除することを求めて、特許規則1.59(b)に基づいて[5]に提出された申請に関する決定である。

申請を、承認する。

申請人は、[7]に提出された[6]の名称の文献を記録から削除することを請求する。申請人は、(A) 情報が、公開されていないトレードシークレット資料、固有情報資料及び／又は秘密保持命令に服する資料を含む旨若しくは(B) 提出された情報が、提出の意図がないにも拘らず提出されたものであり、それが返却されないことが、情報を提出した当事者又は代理によって情報が提出された利害関係人に対して、修復できない被害を及ぼすことになる旨、かつ、情報は他に公開されていない旨を陳述する。特許規則1.17(g)に定められる申請手数料が納付されている。

問題となっている情報は、下記に署名の者により、この出願の審査にとって重大な影響を与えるものではないと判断した。

出願人は、上記表示の出願に対して発行される特許の存続期間中、削除された資料を維持することを要求される。

削除された資料は、正式ファイルから除去された。

同封物：[8]

審査官ノート：

1. 技術センター長はこの申請についての決定を、その情報がMPEP § 724.02の規定によるか、又は情報開示陳述書によるかの何れかによって提出されている場合に限り行う。更に、削除申請は、出願が許可されているか又は放棄されるか若しくはクエイル指令が郵送されているときを除き、認められない。

2. 申請書は、次の何れかの場合は、請願局に送付して決定を求めなければならない。

(a) 情報が、MPEP § 724.02の規定によるか、又は情報開示陳述書の何れかによっては提出されなかった。原開示の一部である情報(出願書類を提出した日に存在した出願時のクレーム、図面及び予備的補正を含む明細書)は、特許規則1.59に基づいて削除することができない。出願ファイルに入れられている書類の一部、例えば、補正に関してされた主張は、

適切な状況では削除することができるが、申請は、請願局に送付して決定を依頼しなければならない。又は

(b) 申請に、特許規則1.59に明示して記載されている要件の1についての権利主張の放棄を請求する(例えば、当初出願の一部の削除を要求する)特許規則1.183に基づく申請も添付されている。

3. この決定は、USPTOのレターヘッドに印刷される。
4. 括弧6及び括弧8には、削除された文書を明確に特定のこと。例えば、文書の著者及び書名に言及のこと。
5. PT0-90C送付状を付して郵送のこと。

¶ 7.206 特許規則1.59(b)に基づく情報削除申請、却下される

[1]の出願に関する件：出願番号：[2]：申請に関する決定：[3]：特許規則1.59に基づく理由：[4]：

これは、上記に示す出願から情報を削除することを求めて、特許規則1.59(b)に基づいて[5]に提出された申請に関する決定である。

この申請は、却下する。

申請人は、[7]に提出された[6]の名称の文献を記録から削除することを要求する。

「重要性」は、審査官がクレームの特許性を決定する際に重要とみなす情報として定義されている。

この申請には不備があり、その理由は：[8]

審査官ノート：

1. 技術センター長はこの申請についての決定を、その情報がMPEP § 724.02の規定によるか、又は情報開示陳述書によるかの何れかによって提出されている場合に限り行う。しかしながら、削除申請は、出願が許可されるか又は放棄されるか若しくはクエイル指令が郵送されるまでは、認められない。
2. 申請書は、次の何れかの場合は、請願局に送付して決定を求めなければならない。
 - (a) 情報が、MPEP § 724.02の規定によるか、又は情報開示陳述書の何れかによっては提出されなかった。原開示の一部である情報(出願書類を提出した日に存在した出願時のクレーム、図面及び予備的補正を含む明細書)は、特許規則1.59に基づいて削除することができない。出願ファイルに入れられている書類の一部、例えば、補正に関してされた主張は、適切な状況では削除することができるが、申請は、請願局に送付して決定を依頼しなければならない。又は
 - (b) 申請に、特許規則1.59に明示して記載されている要件の1についての権利主張の放棄を請求する(例えば、当初出願の一部の削除を要求する)特許規則1.183に基づく申請も添付されている。
3. この決定は、USPTOのレターヘッドに印刷される。
4. 括弧6に、申請人が削除を要求している文書を明確に特定のこと。例えば、その文書の著者及び書名に言及のこと。
5. この様式文例の後に、様式文例7.207から7.213までの1又は複数が続けなければならない。

¶ 7.207 削除申請，結論，手数料未納

申請は，特許規則1.17(g)に基づいて要件とされる手数料の納付が伴われていなかった。

¶ 7.208 削除申請，結論，特許性の決定に重大な影響を与える

申請人から削除が請求された情報が，次の理由により，特許性の決定にとって重大な影響を与えるとみす[1]。

審査官ノート：

括弧1には，情報が特許性の決定にとって重大な影響を与える旨の結論に至った根拠を記載する。

¶ 7.209 削除申請，結論，既に情報が公開されていた

既に情報が公開されていた。[1]。

審査官ノート：

[1]には，情報が公開されていた旨の結論に至った根拠を記載する。

¶ 7.210 削除申請，結論，情報維持することを約束していない

申請は，削除される情報を，その情報提出に係る特許の存続期間にわたり維持する旨の申請人側からの約束が含まれていない。

¶ 7.211 削除申請，結論，情報が取引上のトレードシークレット，固有情報及び／又は秘密保持命令に服する旨又は提出が提出の意図のないものであった旨の明瞭な陳述がない

申請に，削除が請求される情報が次の何れであるかの明瞭な陳述書が入っていない。(1) トレードシークレット，固有情報であり，及び／又は秘密保持命令に服する；若しくは，(2) 提出の意図なく提出されたものであり，かつ，それが返却されないことは，その情報を提出した当事者又はその情報が代理提出された利害関係人に，修復できない被害を及ぼすことになる。[1]。

審査官ノート：

括弧1に，当該陳述書が提出されているか否かを表示し，提出されている場合は，何故その陳述書が明瞭でないかを説明する。

¶ 7.212 削除申請，結論，削除すべき情報が何れかを明瞭に特定していない

申請は，削除が請求すべき情報が何れかを明瞭に特定していない。[1]。

審査官ノート：

括弧1に，削除が請求すべき情報が何れかの特定が明瞭でないとする理由を説明する。

¶ 7.213 削除申請，結論，情報を当初に提出した当事者により又はその者の代理で申請が提出された旨の陳述がない

申請には，当初に情報を提出した利害当事者により，又はその者の代理で当該申請が提出されている旨の陳述が含まれていない。