

外国特許トピックス

2013年11月
特許業務法人 志賀国際特許事務所
(担当 外国事務部 原田雅史)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
外国特許出願に関し、最近のトピックス等をお知らせいたします。

米国特許情報 - 施行規則改正 (2013年12月18日施行)

米国特許庁は昨年12月に成立した特許法条約実施法に対応した最終改正施行規則を2013年10月21日に公表しました。施行日は2013年12月18日です。

特許法条約 (Patent Law Treaty・PLT) は各国毎に異なる国内出願手続を統一することにより手続の簡素化を図り、これにより出願人の負担軽減に資するとともに手続きミスによる権利の失効を回復する救済規定を設ける等のユーザーフレンドリーな側面を持つ国際条約で、2005年4月に発効しました。今回の規則改正は条約加入に向けてのもので、内容は特許法条約に対応したものとなっております。以下、今回の主要な改正点のご案内です。

(1) 出願日認定の要件

現行では出願日が認定されるために通常特許出願は少なくとも1個のクレームを含まなければならないが、改正規則の下ではクレームが全くない出願でも有効な出願日を得ることができることになった。クレームを含まない出願に対しては米国特許庁より応答期間2ヶ月(延長可能)の指令通知が発行され、出願人は所定の追完料金とともにクレームを提出することができる。また、米国、或いは外国においてした先の出願を願書 (Application Data Sheet) で特定することにより、明細書等を一切提出することなく特許出願することができることになった。この場合、出願後に指令通知に回答する形で書類の追完提出ができる。規則の適用対象は2013年12月18日以降の米国出願である。

(2) パリ優先権の期限徒過の救済規定

改正規則の下では、外国出願に基づくパリ優先権を伴う米国特許出願において、優先期間(1年)に2ヶ月の猶予期間を設け、優先期限を徒過した特許出願でも、期限徒過が意図されたもの(故意)でない場合は、前記2ヶ月以内であれば所定の請願書、陳述書の提出と請願料(1,700ドル)の納付により優先権の回復が可能となる。規則の適用対象は2013年12月18日以降の米国出願、あるいは同日以降のPCT国内段階移行出願である。

(3) 手続懈怠により失効した出願、権利維持年金不納により失効した特許権の回復要件

現行では失効した権利の回復において、手続懈怠、料金不納が「不可避の理由」による場合と「意図されたもの(故意)でない」場合の二本立てであるが、改正規則では「意図されたもの(故意)でない」場合に一本化した。これに従い、手続懈怠により失効した出願、権利維持年金不納により失効した特許権は、応答書の提出、料金納付に加えて手続懈怠、料金不納が意図されたもの(故意)でない旨を記した所定の請願書の提出と請願料(1,700ドル)の納付により回復が可能となる。

また、改正規則の下では権利維持年金不納により失効した特許権の回復において現行「意図されたもの(故意)でない」場合の手続で設けられている24ヶ月の手続限定期間が廃止され、時期に制限されることなく権利回復請願が可能となる。

(4) 特許存続期間調整に関する規定

現行では出願から14ヶ月以内にファーストアクションが発行されない場合をはじめ所定の場合に手続が遅れた日数分だけ特許権の存続期間が調整(延長)されるが、新規則の下では出願後8ヶ月以内に方式違反等により実体審査に入ることができる状態になっていない場合は、当該8ヶ月以降実体審査に入ることができる状態になるまでに費やした期間分は存続期間の延長分から差し引かれる。規則の適用対象は2013年12月18日以降の米国出願、あるいは同日以降のPCT国内段階移行出願である。

以上