

USPTO が継続出願及びクレーム制限に関する改定規則を公表
～制限は当初案より緩和される～

2007 年 8 月 28 日
JETRO NY 澤井、中山

USPTO は 21 日付フェデラルレジスター(官報)により、継続性出願及びクレーム制限に関する改定規則を公表した¹。本改定規則は、現行では回数制限の無い継続性出願(継続審査請求含む)に一定の制限を加えるとともに、一出願におけるクレーム数を制限することにより、USPTO の審査負担を軽減し、審査の質と適時性の向上を図ろうとするもの。同改定に向けた当初案は 06 年 1 月に発表されたものの、出願人の権利が制約されるとともに、実務の大幅な見直しが迫られる等の理由から、産業界及び法曹界から 500 件を超えるコメントが提出されるなど、大きな関心を集めてきたもの²。こうしたコメントを受け、今般公表された改定規則は当初案よりも制限内容が緩和されたものとなっている。本改定規則は、11 月 1 日から施行される。

1. 継続性出願の制限

継続性出願については、正当な理由が無い場合には、1 回に限定するとした当初案から、継続出願(continuation application)及び一部継続出願(continuation-in-part application: CIP)については 2 回³まで可とし(規則 1.78(d)新設)、かかる継続性出願に加えて、1 回の継続審査請求(request for continued examination: RCE)も認めることとした(規則 1.114(f)新設)。そして、当該制限回数を超えた継続性出願を行う場合には、それ以前に補正書や意見書の提出等の手続を行うことが出来なかった理由を説明した請願書(petition)を所定の手数料とともに提出しなければならない。(次頁図参照)

なお、庁からの限定要求(requirement for restriction)に応答する分割出願は継続性出願としては扱われないが、自発的な分割の場合には継続性出願の回数としてカウントされる。

このほか、同一の所有者(出願人、譲受人等)で、共通の発明者が存在し、同一の原出願日又は優先日で、実質的に重複した開示内容を含む複数の出願や特許がある場合には、他の出願等との特許性の区別が不明確なクレーム(patentably indistinct claim)があると仮定し、出願人に反駁又はターミナルディスクレマー(存続期間の一部

¹ フェデラルレジスター: <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46716.pdf>

USPTO プレス発表: <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-33.htm>

規則改定サイト: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/clmcontfinalrule.html>

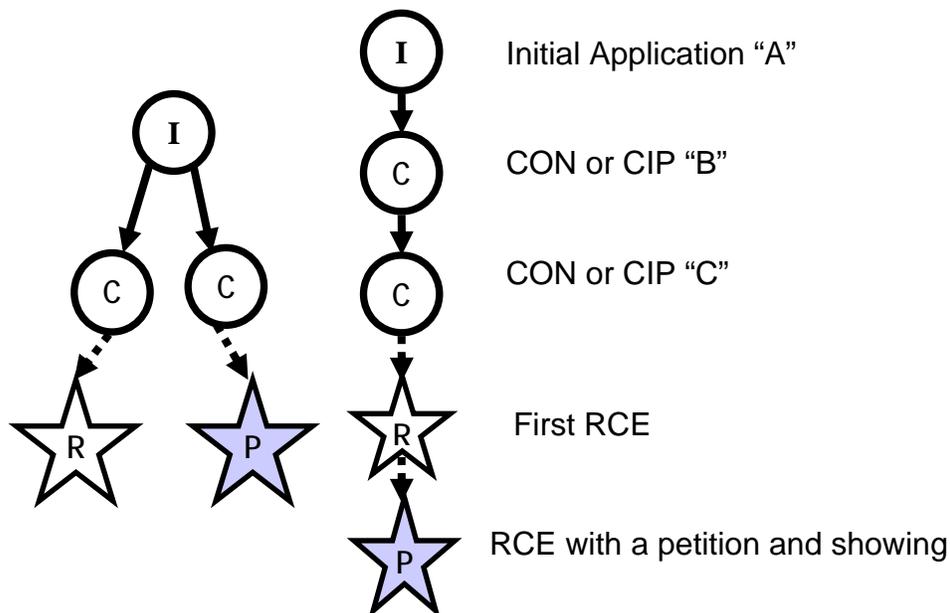
² 2006 年 5 月 3 日付け知財ニュース「USPTO 特許規則改正案に対する主要ユーザー団体のコメント」を参照

³ 子出願及び孫出願のように一連(in series)の継続性出願の場合だけでなく、1 つの先出願から並行(in parallel)して 2 つの継続性出願をした場合も 2 回とカウントされる。

放棄の手段)の機会を与え、正当かつ十分な理由 (good and sufficient reason) が認められない場合には、1つの出願を除き、USPTO は他の出願のクレームを削除することを要求できるとした(1.78(f)新設)。

本規則は、施行日以降の出願だけではなく、施行日時点で係属中の出願も対象となり、施行日以前の継続出願回数もカウントされる。なお、本規則改定公表日(21日)前に、既に2回以上の継続性出願を行っている場合には、経過措置としてさらに1回に限り、上記請願書を提出することなく当該出願が認められる(RCEは対象外)。

【図】継続性出願制限の一例：Iは原出願、Cは継続性出願、Rは継続審査請求を示す。原則、網掛けを除いた手続きのみに回数を制限。網掛けは、請願書提出及び別手数料納付により手続きが可。



出所: USPTO 規則改正説明資料「[Claims and Continuations Final Rule](#)」P23 抜粋

2. クレーム数の制限

クレーム数制限については、最初の審査 (initial examination) に付される 10 の代表クレーム (representative claim) を選定するとして当初案から、一出願における総クレーム数を 25 以内とし、このうち独立クレームは 5 以内に制限することとした。当該クレーム数を超過する場合には、出願の放棄 (abandonment) を回避するために、制限以内にクレーム数を縮小するか、すべてのクレームに対する先行技術調査を実施し、引用文献及び先行技術に対するクレームの特許性を説明した「審査支援書類 (examination

support document)」（規則 1.265 新設）を提出しなければならないとした（規則 1.75(b) 改定）。

また、他の出願等との特許性の区別が不明確なクレーム (patentably indistinct claim) が同一人により複数出願された場合には、クレーム数制限が当該複数の出願のクレームの合計数でカウントされるという規定も盛り込まれている(1.75(b)(4))。

本規則の適用は施行日以降の出願の他、係属中に出願で施行日前に最初の拒絶理由通知 (FA) が発せられていない案件も対象となる。

今般の規則改定について、USPTO は 23 日にウェブサイト上で一般向けに説明会⁴を実施したが、これに先立ち 22 日付けで、本改定規則の無効を求める訴訟がバージニア州東部地裁に提起された⁵。同訴状によれば、今般の改定規則が USPTO 長官に付与された法律の委任に基づく規則制定権限を超えており、米国特許法(第 120、132、365 条等)に違反していること、また、行政手続法、合衆国憲法(1 条 8 節 8 号)にも違反していることを理由に、米国在住の個人発明家が USPTO を相手取り、本改定規則の施行の差止めと改定規則の無効 (null and void) の確認を求めている。

(了)

⁴ <http://webexcomm.vo.llnwd.net/o16/usptolive823/#> (ウェブ説明会録画は 58 分頃からスタート)

⁵ <http://www.kelleydrye.com/news/press/0165>