

特許法条約実施法の施行規則案が発表される

2013年4月24日

JETRO NY 諸岡

USPTOは4月11日に、昨年12月18日に成立した「ハーグ協定及び特許法条約実施法¹」²の特許法条約関連部分に対応した施行規則案³を公表した。

同法は、その名の通り、ハーグ協定関連部分と特許法条約関連部分の2つのパートからなるが、今回公表された施行規則案は後者の特許法条約関連部分に対応するもの。

今回公表された施行規則案では

- 通常出願においてはクレームが無くても出願日の確保ができる(なお、これまでも仮出願においてはクレームが無くとも仮出願日は確保可能)
- 過去の出願書類に追加する形態 (by reference) で、クレーム等を所定期間内に補充することができる
- (所定期間内に手続きを取らなかったこと等により) 取り下げとなった (abandoned) 出願や、維持年金の未払いが意図したものでない場合に当該出願や権利を回復できる
- 優先権主張期間 (12ヶ月、意匠特許の場合は6ヶ月) を経過した場合でも、それが意図されたものでない場合は、2ヶ月以内であれば請願 (petition) を提出することによって回復できる
- 仮出願に関しても、上記同様、それが意図されたものでない場合は、2ヶ月以内であれば請願 (petition) を提出することによって回復できる
- 特許期間の延長⁴に関し、出願後8ヶ月以内に (方式違反等によって) 実体審査に入ることができない場合は、8ヶ月以降 (実体審査に入ることができるまでに) 費やした期間分は、特許期間の延長分から削除される

¹ 「To implement the provisions of the Hague Agreement and the Patent Law Treaty」

² 2012年12月18日付 NY 発知財ニュース：[ハーグ協定及び特許法条約実施法案、大統領署名を経て成立](#) (PDF) 参照

³ [規則案](#) (PDF)

⁴ 現行法では、出願から14ヶ月以内にUSPTOがファーストアクションを行わなかった場合や、特許発行料納付から特許発行まで4ヶ月以上超過した場合、出願から3年以内に特許が発行されない場合等には、遅れた日数分、特許期間が延長される (154条 (b)(1))。

等が挙げられている。

この規則案に対する意見の締め切りは6月10日とされている。

なお、上記実施法のPLT関連部分は、大統領署名から1年後に施行され、原則として

- ①施行日以降に発行された特許
- ②施行日より前に発行された特許
- ③施行日以降の出願
- ④施行日に継続している出願

が対象となるが、施行日より前に訴訟の対象となっている特許等については適用が除外される。

(了)