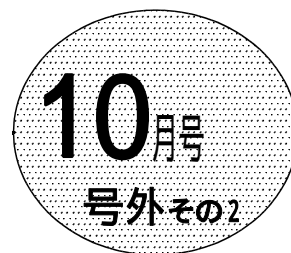


小倉特許情報

OGURA & CO.®

小倉特許事務所
弁理士 小倉 正 明

事務所〒105-0004 東京都港区新橋5丁目13番4号 Y M G 新橋ビル5階
TELEPHONE:81-3-3436-2398 TELECOPIER(FAX):81-3-3436-1307
お問い合わせ E-mail : info@ogurapatent.com



2007・10・18

2007年11月1日より発効の 米国特許商標庁の施行規則の改正について

米国特許商標庁(USPTO)より、本年8月21日付けで改正特許施行規則が発表されました。この施行規則の改正は、2007年11月1日に発効し、USPTOに係属しているすべての案件について、遡及適用されません。

(1) 継続性のある出願について

1. 原則

1つの基礎出願に基づく出願ファミリーについて、

2回のCA(継続出願)又はCIP(一部継続出願)と、

1回のRCE(継続審査要求)

をすることができる。

それ以上の継続出願、RCEを行う場合には申請書を提出して許可を得る必要がある。

2. 分割出願

1) 審査官からの限定要求に対応する場合のみ分割出願をすることができる。

2) 分割出願を基礎出願として、さらに2回の継続出願又はCIPと1回のRCEを行うことができる。

3) 出願人は、限定要求の依頼を提出することができる。

3. 発効時期及び経過措置

1) 改正後の施行規則は2007年11月1日以後に米国で審査される出願に適用される。

2) 2007年8月21日より前に米国に出願された出願及び2007年8月21日より前に米国に移行されたPCT出願については、少なくとももう1回CA又はCIPを行うことができる。

3) RCEについては経過措置は規定されていない。したがって、2007年11月1日より前に1回でもRCEを行っていた場合、再度RCEを行うためには、申請書を提出してUSPTOの許可を得る必要がある。

(2) 請求項の数の制限について

1. 原則

1) 出願に記載された5個までの独立項及び全体で25個の請求項(以下5/25と記載)については、ESD(審査補助書面)を提出することなく審査を受けることができる。

2) 少なくとも1つの「特許性が不明瞭な請求項」を含み、係属中の共通に所有されている出願がある場合に、上記の5/25の制限に抵触するか否かは、両方の出願に記載された請求項の数の合計に基づいて判断される。

【用語解説】

継続出願(continuation application; CA): 先の出願が最終拒絶された場合に再度審査官に出願内容の審査をさせるためにする出願。

一部継続出願(continuation-in-part application; CIP): 先の出願に開示されていなかった事項を加えて新たにする出願。新たに加えられた事項については先の出願の利益を受けることはできませんので注意が必要です。

限定要求(Restriction Requirement: RR): 一つの出願中に2以上の独立した区別可能な発明が含まれている場合に、審査官が出願人に対して発明を選択して請求項を限定するよう要求すること。

3) 多数項従属項は、多数従属している請求項の数のすべてがカウントされる。

ESDには以下のものを含む必要がある

(i) 審査前調査報告(調査データベース、USクラス等) (ii) 引用文献リスト (iii) 各引用文献に記載される各請求項の要素の明記 (iv) 特許性に関する説明 (v) 各請求項の要素が、明細書中に記載されていることの記載

2. USPTOの対応

1) 5 / 25以上の請求項が存在し、限定要求の依頼及びESDが提出されない場合には、通知が送付され、延長不可の2ヶ月の期間が付与される。この通知に対しては、ESDの提出、又は請求項の削除による対応が必要である。

2) 適切に対応しない場合には、その出願は放棄されたものと見なされる。

3. 発効時期及び経過措置

1) 改正後の施行規則は2007年11月1日以後に米国で審査される出願に適用される。

2) 2007年11月1日より前に第1回拒絶理由通知が送付されていない全ての係属中の出願が5 / 25以上の請求項を有する場合には、2ヶ月期限(最大6ヶ月まで延長可能)の通知が送付される。

(3) 関連出願について

1. 出願人による他の出願を特定した書面の提出義務

少なくとも1人の共通する発明者がいる共通に所有された出願であって、米国出願日又は優先日が2ヶ月以内の出願又は特許が存在する場合、各出願の出願人は、以下の期間内に他の出願を特定した書面を提出する義務がある。

1) 米国出願日又は米国への移行日から4ヶ月以内、又は

2) 出願受領書の発送日から2ヶ月以内

2. 出願人による「特許性の不明瞭な請求項(Patentable Indistinct Claim)」が存在しない旨の説明、又は、特許権存続期間の放棄(ターミナルディスクレーム)の提出義務

少なくとも1人の共通する発明者がいる共通に所有された出願であって、出願日又は優先日が同じ、かつ実質的な開示の重複がある場合には、出願人は、以下の期間内に、それぞれの出願に「特許性の不明瞭な請求項」が存在しない旨の説明又は特許権存続期間の放棄(ターミナルディスクレーム)を提出する義務がある。

1) 米国出願日又は米国への移行日から4ヶ月以内

2) 「出願受領書」の発送日から2ヶ月以内、又は

3) 「特許性の不明瞭な請求項」が存在した時

3. 複数の出願について、それらが共通に所有され、かつ少なくとも1つの「特許性の不明瞭な請求項」を有しているとみなされた場合

1) 請求項の数が5 / 25の制限に抵触するか否かは、それらの出願に記載された請求項数の合計に基づいて判断される。

2) 「特許性の不明瞭な請求項」を有していることについての「正当かつ十分な理由」がないと、一方の出願から「特許性の不明瞭な請求項」を削除するように求められる。

4. 発効時期及び経過措置

1) 2007年11月1日以後、係属中の全ての出願に適用される。

2) ただし、2007年11月1日より前に米国出願又は米国に移行されたPCT出願は、上記の時期的制限又は2008年2月1日のいずれか遅い時が経過した後に適用を受ける。

【用語解説】

特許権存続期間の放棄(ターミナルディスクレーム; Terminal disclaimer): 特許権の存続期間(20年間)の全て又は一部を放棄する手続き。二重特許を理由とする拒絶を回避するために利用される。