

## REPORT

請求項数の制限、請求項手数料、関連出願、特許的に区別不可能な請求項を含む出願、子出願、および継続審査要求に関する  
米国特許業務における変更

2007年8月31日

## I. 序文

2007年8月21日、米国特許商標庁(USPTO)は、新規規則を発表しました。この新規規則には、(1) 出願中の請求項数に関する制限、(2) 請求項手数料の遡及的増額を含む請求項手数料、(3) 「関連」出願および特許的に区別不可能な請求項を含む出願、(4) 子出願(継続出願、一部継続(CIP)出願、分割出願)、および(5) 継続審査要求(RCE)が含まれています。この新規規則には、特定の要件を満たす特許出願に影響を与える米国特許業務についての重要な変更が含まれています。このスペシャルレポートでは、新規規則について説明し、また同規則がもたらす影響について解釈し、この新規規則の観点から米国での新規出願および子出願の提出および審査に関しての提案について説明します。

2007年11月1日付けで、これらの新規規則が一般に発効となります。しかし、新規規則の条項が、(1) 2008年2月1日までに満たさなければならない「関連」(少なくとも一人の共通発明者を列記し、共通的に所有される)出願を指摘する要件を含み、現在提出されUSPTOにある出願、(2) 2007年8月21日と同年11月1日との間になされる特定の提出、および(3) 同年11月1日以降に提出される新規出願および子出願に影響を与えることに、出願人は留意しなければなりません。このスペシャルレポートでは、このような異なる条項について詳細に説明します。

新規規則案は、2006年早々に一般からの意見を聴くため発表されました。USPTOは、上記記載の分野においての著しい規則変更の理由として、(1) 審査遅延

日数を減らすための努力として審査財源を活用することを減らし、(2) 審査用特許出願の未処理分を減らす必要性を一般に指摘しました。多数の人たちにより、規則変更案は、誤った見解を表すものであり、USPTOの目的を達成するようには思われず、一部が法律規制に反しているものであると見なされました。また、規則変更案は、USPTOが主張した目的を満たすにはあまりにも極端と思われ、今後出願人の権利また金銭的利益に対して不利となると見なされました。米国特許業務に関わる何百という他のグループや個人に加わり、当事務所からUSPTOに対して、この規則変更案中の不備な点やこの変更案がもたらす悪影響について重要な見解を提示しました。特許コミュニティからの意見の一部に回答して、USPTOは規則案のいくつかを修正し、それに伴い規則を付け加えました。規則変更案について精通している方々にとって、新規規則は、特に子出願に関して提案されたものより若干厳しくないように思われるはずですが、多くの場合、論理もしくは法律で裏づけが可能でない、出願人に対して著しい制限と負担を課せることには変わりません。

このスペシャルレポートでは、(1) 現在、当事務所が、この新規規則による最も重要な変更とみなす概要についてPart IIで説明し、(2) 新規規則中の具体的条項に対しての注釈を付けて、同規則についての詳細な説明をPart IIIで行い、(3) 即時に適応可能となる手続きについて、また2007年11月1日以降に新規規則に基づき審査決定に影響を与える手続きについて、新規規則の観点から、出願人が検討した方がよい提案をPart IVで記載し、(4) 新規規則中のそれぞれの条項に対し

2007年8月31日

て有効日の一覧表をAppendix Aに記載し、(5) 新規規則の実施に関する出願人の決定を簡略化するために、考慮すべき項目別新規規則チェックリストをAppendix Bに記載し、(6) 新規規則全般のコピーをAppendix Cに記載します。ページ数が100ページ以上となるため、USPTOの解説は、このレポートに添付されていませんが、当方のウェブ・サイトwww.oliff.com中のNews&Eventセクションでご覧になれます。

また、追加として、USPTOは、新規規則に関する多数の質問を受け付けていると述べています。質疑応答が、USPTOのウェブ・サイト中に掲載されています。また、毎週情報の更新の予定があるとしています。<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/ccfrfaq.pdf>を参照のこと。

当事務所では、この新規規則および米国特許出願の準備と審査に対する影響について検討するため、書面にての問い合わせを受け付けています。また、電話会議やビデオ会議を通しての検討も可能です。ぜひご利用ください。

新規規則が複雑なこと、またこのスペシャルレポートが非常に長いことを考慮して、このスペシャルレポートの目次を添付します。

2007年8月31日

## 目次

I. 序文	1
II. 概要	6
A. 出願中の請求項数における制限	6
B. 請求項手数料に関する影響	6
C. 請求項数超過料金の払い戻し	7
D. 一人以上の共通発明者および共通所有権を有する「関連」出願の指摘	7
E. 別途出願中の特許的に区別不可能な請求項に関する推測	7
F. 継続出願数と一部継続出願(CIP)数の制限	7
G. 継続審査要求(RCE)数の制限	7
H. 分割出願に関する特別な取り扱い	7
I. 新規規則に関する他の条項	7
III. 新規規則に関する詳細な説明	8
A. 出願中の請求項数に対する制限	8
1. 概要	8
2. 義務付けられる手続き	8
3. 通知書	8
4. 特許期間の調整	8
5. 異なる有効日	8
6. 取り下げ請求項の影響	8
7. 「関連」出願の影響	9
8. 審査支持書類(ESD)	9
9. 補足的ESD	10
10-12. その他の条項	10
13. 有効日	10
B. 請求項手数料に関する影響	11
1. 独立/従属請求項	11
2. 複合従属項	11
3. 有効日	11
C. 請求項数超過手数料の払い戻し	11
1. 削除される請求項	11
2. 取り下げられる請求項	12

2007年8月31日

3. 国際出願の放棄 .....	12
4. 有効日 .....	12
D. 一人以上の共通発明者および共通所有権を有する「関連」出願の指摘 .....	12
1. 義務付けられる開示 .....	12
2. 優先日と利益日を「考慮に入れる」こと .....	12
3. 提出 .....	12
4. 罰則 .....	13
E. 別途出願中の特許的に区別不可能な請求項に関する推測 .....	13
1. 反駁可能な推測の立証 .....	13
2. 反駁可能な推測に対する応答 .....	13
3. ターミナルディスクレマーに関する留意点 .....	13
4. 請求項を数える際の留意点 .....	13
5. 返答する際の時間制限 .....	14
6. 「完全有効な理由」 .....	14
F. 継続出願数とCIP出願数の制限 .....	14
1. 定義 .....	14
2. 限定 .....	14
3. 申請および説明 .....	15
4. 提出の際の時間制限 .....	15
5. 非遵守の結果 .....	15
6. USPTOによる証拠評価 .....	15
7. 十分な説明 .....	15
8. CIP出願に対する特別な要件 .....	16
9. 選択制簡素化継続手続き .....	17
10. 再発行出願 .....	17
11. 有効日 .....	17
G. RCE数の制限 .....	19
1. 概要 .....	19
2. 出願「ファミリー」 .....	19
3. 申請および説明 .....	19
4. 申請に対しての時間制限 .....	19
5. 申請は返答期間の停止とならない .....	19
6. 再発行出願 .....	19

2007年8月31日

7. 有効日 .....	19
H. 分割出願に関する特別な取り扱い .....	20
1. 定義 .....	20
2. 「審査されなかった」影響 .....	20
3. 継続中に複数の分割出願を提出すること .....	20
4. SRRの影響 .....	20
5. 分割出願のタイミング .....	20
6. 第二局指令(オフィスアクション)限定要求 .....	20
7. CIP出願に関する留意点 .....	20
I. 新規規則に関する他の条項 .....	20
1. 拒絶査定の際の業務 .....	20
2. 情報要求 .....	21
3. 任意限定および解釈上の選択 .....	21
4. 特許期間の調整 .....	21
IV. 提案 .....	21
A. 即座にとるべき手続きと進行中の手続き .....	21
1. 追加提出 .....	21
2. 請求項数が多い出願の検討 .....	22
3. 共通発明者および共通所有権を有する出願の指摘 .....	23
B. 進行中の審査業務に対する変更 .....	23
1. 一般留意点 .....	23
2. 請求項数における制限 .....	24
3. 請求項手数料に関する影響 .....	25
4. 一人以上の共通発明者および共通所有権を有する出願の提出 .....	25
5. 限定要求および分割出願業務 .....	27
6. 本質的な審査 .....	28
7. 子出願とRCEの提出 .....	29
8. 他の留意点 .....	30

APPENDIX A – 有効日の一覧表

APPENDIX B – 新規規則チェックリスト

APPENDIX C – 新規規則原本 (2007年8月21日付け連邦行政命令集より)

2007年8月31日

## II. 概要

USPTOの新規規則および同規則の実施は、とても複雑です。また、新規規則の影響の多数は、推測しがたいことです。従って、このスペシャルレポートでは、新規規則の多数の局面について検討しますが、各々の詳細もしくは派生的に起こる影響については触れていません。

USPTOの明白な目標である新規規則の一つの結果として、特許出願の審査の費用および負担が、USPTOから出願人に移動することになります。結果として、残念なことに、新規規則の要件に基づき、多数の特許出願の提出および審査に対する費用の増額がみられます。例えば、USPTOによる調査では、下記の詳細な説明のように、いくつかの出願で義務付けられる審査支持書類(ESD)の費用は、約2,500ドルから約13,000ドルの範囲となります。また、USPTOの発表では、業者による他の見積もりによれば、ESD費用は約25,000ドルから約30,000ドルの範囲となります。USPTOは、ESDを準備するのに24時間かかると見積もっています。

また、非公式的にUSPTOの職員は、実質的内容に関する局指令(オフィスアクション)が未だ発行されていない係属中の出願において、USPTOは遡及的に独立請求項の歪んだ再定義を適応するつもりであることを述べました。また、USPTOは、そのような請求項に対して210ドルの独立請求項手数料を遡及的に課せる予定です。すなわち、多数の既に係属中の出願の請求項数超過手数料は、数百ドルもしくは数千ドルとなる可能性があります。当事務所は、USPTOが新規規則中のこのような不法的な局面について再検討すると望んでいます。しかし、USPTOに再検討させるには、訴訟もしくは強い政治的プレッシャーが必要かもしれませぬ。

新規規則に基づき義務付けられる追加検討と追加提出のため、いくつかの出願においていくらかの費用の増額は避けられないものですが、当事務所では、クライアントの方にとって負担となる経費を抑えるように最善の努力を尽くします。下記の提案の公式化を初めとして、また新規規則の検討を継続しながら、当方では、効率的かつ費用効率的に各々の出願人の知的財産の保護のニーズを満たすため、個々の出願および出願

の「ファミリー」<sup>1</sup>について新規規則の影響を検討するため、それぞれのクライアントの方とともに協力して取り組むことを目標としています。

有効日は、新規規則中の具体的な条項の多くによって異なります。新規規則の具体的な条項についての有効日および遵守日の概要に関しては、Appendix Aに掲載してあります。また、USPTOは、新規規則中で明白でないいくつかの移行実施政策を発表しました。下記の解説では、実施日、今後の影響および遡及的影響に関する目安、および新規規則と関連した中間事項を管理するための提案が、新規規則の各々の実質的な項目に対して記載されています。

新規規則に関して最も重要な変更のいくつかを下記に説明します：

A. 出願人が作成した「ESD」がない場合、USPTOは、単一出願中で請求項数25までのもののみ(最高独立請求項数5)を審査します。全請求項数が25を超えるか、もしくは独立請求項数が5を超える場合、出願人は、(i) 許可される場合、出願中の全請求項についてESDを提出するか(ESDに関する詳細は下記に掲載); (ii) (独立請求項数を5以下にすることを含み)全請求項数を25以下まで減らすか; もしくは(iii) 許可される場合、限定要求(SSR)案と、(独立請求項数を5以下にすることを含み)審査用請求項数を25以下にする結果となる反論なしの選択とを提出しなければなりません。上記の要件を満たさず、「欠落は不慮であったと思われる」とされる場合、出願人に二ヶ月間で欠落を訂正するようとの通知書が送付されます。いくつかの移行的な状況を除き、申請が締切日以前に提出されて認められることを必要とし、返答期間は、完全有効な原因を立証する申請によりのみ延長可能です。決められた期限内に通知書に対して応答をしない場合、出願放棄となります。

B. 別の請求項を記載するが、その別の請求項の全ての限定を参照により取り込まない請求項と、制定法に基づく異なる発明のカテゴリーの請求項を記載する

<sup>1</sup> 出願の「ファミリー」は、原出願もしくは分割出願およびその原出願もしくは分割出願に対して優先権を主張する継続出願もしくはCIP出願として新たに定義されています。従って、現在、分割出願のファミリーは、親出願のファミリーと異なります。

2007年8月31日

請求項は、新規規則に基づき、手数料を計算し、またESDが義務付けられるかどうかを判断するため、この両方に対して、「独立」請求項として取り扱われます。各々の適切な複合従属項は、二つの請求項を交替で従属する請求項数として取り扱われます。不適切な複合従属項、例えば、二つの請求項を交替で従属しない、もしくは他の複合従属項に従属する複合従属項は、審査可能であるかどうかにかかわらず、その不適切な複合従属項で記載された請求項数として取り扱われま

C. 下記のように、例えば、最初のオフィスアクションにおける限定要求もしくは請求項数超過に関する通知書に回答するように、実質的内容に関する審査がある前に補正により削除された請求項に関して、出願人は、請求項数超過手数料を取り戻すことができるようになっています。これは、係属中の出願において2004年12月8日以降に納付された請求項数超過手数料に適応されます。払い戻し請求は、請求項の削除から二ヶ月以内に提出されなければなりません。

D. 各々の新規出願に対して、(i) 利益が主張される各々の提出日を考慮して、対象新規出願の提出日と同じである提出日、もしくは二ヶ月以内の提出日を有する；(ii) 対象新規出願と共通する少なくとも一人の発明者を列記する；および (iii) 対象新規出願で共通して所有される出願もしくは特許を明記する追加情報は、USPTOに提出されなければなりません。この要件は、出願が共通技術内容を有さなくても適応されます。この追加情報は、対象の出願および「関連」出願の双方において提出されなければなりません。また、この追加情報は、対象の出願の提出日から四ヶ月以内に、もしくは関連出願において原提出受領書の発送日から二ヶ月以内に、どちらか遅い方までに提出しなければなりません。現在USPTO内にある出願については、この要件については、2008年2月1日から遵守しなければなりません。

E. 新規規則では、重複内容を有する特定の出願は、特許的に区別不可能である請求項を含むという反駁可能な推定を設定することになります。特に、二つ以上の出願が互いに特許的に区別不可能である請求項を有する反駁可能な推定は、(i) 利益が主張される各々の提出日を考慮して、二つ以上の出願が共通の有効提出日を有し、(ii) 出願が、少なくとも一人の共通

発明者を列記し、(iii) 出願が、共通に所有され、(iv) 出願が、特定の定義された重複開示を有する場合、設定されます。

F. 出願中の「ファミリー」において、第三およびそれ以降の継続出願および/もしくは一部継続(CIP)出願は、400ドルの申請手数料を添えて、出願人が新たに提示された補正、議論、もしくは証拠を先の出願の審査終了以前に「提出することができなかった」ことを立証する申請を提出する場合のみに許可されます。これは、第二およびそれ以降の継続出願もしくはCIP出願に対するこれらの制限を課せようとした規則変更案と比べて重要な変更です。下記に、この立証についてどのような義務付けがされているかについての詳細を示します。

G. 出願の「ファミリー」において、第二およびそれ以降のRCEは、400ドルの申請手数料を添えて、出願人が新たに提示された補正、議論、もしくは証拠を先の出願の審査終了の以前に「提出することができなかった」ことを立証する申請を提出する場合のみに許可されます。継続/CIP出願およびRCEに関する新規規則は互いに排他的です。すなわち、出願人が、RCEを提出しないで、追加継続出願を提出したり、もしくは継続出願を提出しないで、追加RCEを提出することができません。下記に、この立証についてどのような義務付けがされているかについての詳細を示します。

H. 分割出願の定義は、若干変更されています。特に、出願人が分割出願を提出するには、まずUSPTOは、出願において限定要求を発行しなければならないか、もしくはUSPTOは、出願において、出願人により「提案された」限定要求(SRR)と反論なしの選択とを受け入れなければなりません。分割出願は、限定要求の対象であった、限定要求に回答して選択されなかった内容についての請求項のみを含んでいなければなりません。また、請求項は、先に提出された出願で審査されなかった状態でなければなりません。

I. 新規規則中、もしくは新規規則に関連した他の変更には、(1) 第二オフィスアクションの拒絶査定に関するUSPTOの政策の変更；(2) 規則105に基づく、USPTOからの情報要求の条項の変更、および (3) 新規規則に対して「タイムリーでない」遵守に関する罰則を含むように、特許期間の調節に関する規則の変更が含まれます。

2007年8月31日

新規規則は、特定の要件を満たす米国特許出願の準備、提出、および審査において出願人が検討すべき複雑な問題を提起しています。新規規則について読者の理解を援助するため、出願人が特許審査について様々な段階で検討すべき新規規則により提起された問題について、Appendix Bの新規規則チェックリストを簡単なガイドとして利用することができます。

### III. 新規規則に関する詳細な説明

#### A. 出願中の請求項数に対する制限

1. どのような出願においても、USPTOは、実質的内容に関する第一オフィスアクションの前に、出願人による審査支持書類(ESD)の提出がない限り、独立請求項数5および請求項数総計25までのもののみを審査します。また、ESDが実質的内容に関する第一オフィスアクションの前に提出されていない場合、実質的内容に関する第一オフィスアクションが2007年11月1日の前に発行されない限り、出願を、請求項数総計が25を超え、独立請求項数が5を超えるように補正することは全くできません(§1.75(b)(1))。

2. 請求項数総計が25を超え、および/もしくは独立請求項数が5を超える場合、出願人は、(a) ESDを提出することの代替として請求項数を変更するための特定の手続きをとる、もしくは (b) 許可があれば、ESDを準備して提出するように義務付けられます。これらの手続きは、そのような請求項数を含む出願においての実質的審査が開始する前に行わなければなりません(§1.75(b)(3))。請求項数を減らして、そうすることによりESDの提出義務を避けるため、出願人は、(a) 請求項数総計を25以下まで減らし、独立請求項数を5以下まで減らすため、請求項を削除する(§1.75(b)(1)); もしくは(b) 出願に対して選択された請求項数総計が25を超えず、独立請求項数が5を超えないような限定要求(SRR)案を、反論なしの選択とともに提出することができます(§1.142(c))。審査官は、出願人のSRRを受け入れる必要がありません。(正当な理由があったとしても、審査官の裁量に任せられているため)審査官が限定要求を課せない場合、出願人は、請求項を削除するか、もしくはESDを提出しなければなりません。審査官が、異なる限定要求を発行する場合、出願人はそれに応答しなければなりません。

3. 適切な手続きが、審査官が出願を審査する以前に行われていなかった場合、通知書が発行され、出願人は、応答するのに二ヶ月の期間が与えられます(§1.75(b)(3))。2007年11月7日以降に提出した、もしくは米国国内移行に入った出願に対して、詳細であり、納得がいく申請を提出し、二ヶ月以内に認められない限り、この二ヶ月の期間は、一般に延長不可能です。実質的内容に関する第一オフィスアクションが2007年11月1日の前に郵送されず、2007年11月1日の前に提出され、もしくは米国国内移行に入った出願に対して、USPTOは、実施に関する解説中で、応答に対する二ヶ月の期間は、六ヶ月まで延長可能であると発表しました。

4. 2007年11月1日以降に提出された出願について、特許期間の調節に関する規則では、特許期間延長は、請求項数総計が25を超えるようにおよび/もしくは独立請求項数が5を超えるようにする最初の補正の提出日、もしくは出願提出日もしくは米国国内移行が開始した日付から四ヶ月のどちらか遅い日付の翌日から始まり、超過請求項に対して適切な手続きを行う日付までの日数分短縮されるということを示すように修正されています(§1.704(c))。換言すれば、超過請求項を導入するように出願を補正した後に、もしくは超過請求項を有する出願を提出した後に四ヶ月以上経ってから遅れて手続きを行うことは、USPTOの遅延から生じる特許期間の延長から引かれることとなります(§1.704(c))。

5. 出願人は、(a) 下記に示すように、ESDを提出すること(§1.75(b)(1)); もしくは (b) 請求項を削除すること(§1.75(b)(1))により、上記通知書に応答しなければなりません。出願人には、2007年11月1日以降に提出した、もしくは米国国内移行に入った出願について、その通知書に応答してSRRを提出するという選択肢がありません。実質的内容に関する第一オフィスアクションが2007年11月1日まで郵送されず、2007年11月1日以前に提出した、もしくは米国国内移行に入った出願について、通知書が限定要求を伴っていない場合、USPTOの解説中では、出願人がSRRを提出することができるかとあります。

6. 出願が、請求項数総計が25を超え、および/もしくは独立請求項数が5を超えるかどうかを判断する際、取り下げられた請求項が復帰もしくは再び加

2007年8月31日

えられない限り、取り下げられた請求項は、考慮に入れられません (§1.75(b)(5))。しかし、(a) 再び加えるものが、上限である請求項数総計25を超え、および/もしくは独立請求項数5を超える出願となり、および (b) ESDが、実質的内容に関する第一オフィスアクションの以前に提出されなかった場合、取り下げられた請求項は、実質的内容に関する第一オフィスアクションの後で出願において復帰もしくは再び加えることはできません。換言すると、請求項数総計が超過したことになる請求項を再び加えるには、ESDは、実質的内容に関する第一オフィスアクションの前に提出されなければなりません (§1.75(b)(1))。

7. また、セクション III. Dで説明されるように、(a) 優先権もしくは§120(子出願)利益が主張される日付を考慮して、同じ日付に提出され、(b) 少なくとも一人の共通発明者を列記し、(c) 共通に所有され、(d) 実質的に重複する開示を有する「関連」出願において、出願は少なくとも一つの特許的に区別不可能である請求項を含むという反駁可能な推測が、設定されます。この推測が効果的に反駁されない場合、特許的に区別不可能であるという疑いがある請求項だけでなく、「関連」出願の全ての請求項の全てについて、出願の各々において請求項数を計算する際に考慮に入れます。また、この同じ請求項を数えるアプローチは、提出日にかかわらず、審査官が特許的に区別不可能である請求項の存在を立証する他の共通に所有された出願(すなわち、審査官が自明性タイプの二重特許とみなす出願)に関連して採用されます (§1.75(b)(4))。

8. 新規規則の§1.265に定義されるように、ESDは、下記の事項を含んでいなければなりません:

a. 審査前の調査がおこなわれた供述書。その供述書が下記の事項を含んでいなければなりません:(1) 米国クラスおよびサブクラス別の調査分野の指摘;(2) 調査日;および (3) データベース調査について、(i) クエリーとして使用されたサーチロジックもしくは化学構造もしくはDNA等の配列リスト、(ii) 調査したファイル名、(iii) データベースサービス

名、および (iv) 調査日 (§1.265(a)(1))。<sup>2</sup>審査前の調査は、米国特許、公開特許公報、外国特許書類、非特許文献に関するものでなければなりません (§1.265(b))。例外としては、出願人がこれらの典拠のいくつかの削除を希望する場合、出願人は、確信を持って、これらの既に指摘されたものよりさらに関連がある文献は、削除された典拠で見い出されるとは思えないといい、ESDでこのような正当な理由を添えて納得がいく説明をすることができます。 (§1.265(b))。調査は、請求された発明に関するものでなければなりません。請求項について最も広範囲である理屈に適った解釈をして、独立および従属請求項の双方を含む、請求項の各々の限定の全てを網羅していなければなりません (§1.265(b))。新規規則に伴う解説では、今後USPTOにより新たな基準が発表されるまで、(超過請求項を裏付けるために今後提案されるものより要件が更に厳しいとする)迅速化審査に関するUSPTOの基準は、出願人がESDを準備する際に役に立つであろうとしています。迅速化審査基準については、下記のウェブ・サイトを参照のこと。

<http://www.uspto.gov/web/patents/accelerated/>.

<sup>2</sup> 最近、USPTOはサーチテンプレートを発行しました。

[www.uspto.gov/web/patents/searchtemplates/class.htm](http://www.uspto.gov/web/patents/searchtemplates/class.htm) を参照のこと。テンプレートでは、下記のことを説明しています:

- 「一般手引きとして、この技術分野での米国特許の完全な調査は、下記のことを含みます:
1. 対象内容についての原分類クラスおよびサブクラスの分類サーチ、および米国特許書類中の他の関連性が高い技術分野
  2. 米国特許書類のテキストサーチ; 特許、PG PUB、およびOCRデータベース:
    - 分類により制限されることなく、一般の進歩的な着想に対する広範囲のテキストサーチ
    - 具体的な請求された発明に対しての狭い範囲のテキストサーチ
    - 関連のある進歩的な用語を使用してブールのテキストサーチ

ESDの要件を満たすために、USPTOが出願人にこのような先行技術調査を行うことを義務付けるかどうかは明らかではありません。

2007年8月31日

b. 各々の請求項の内容に最も関連しているように思われる文献を適切に指摘し、また適切な場合に、その文献のコピーを提出し、また翻訳がある場合に、その翻訳を提出する情報開示書(IDS)(§1.265(a)(2)and (c))。調査が行われても、ESDの開示要件の全てを完了するのに、出願人は、典拠にかかわらず自己が知っている文献の全てを考慮しなければなりません。換言すれば、ESDは、調査において見出される文献のみに限定されません。

c. 引用された各々の文献に対して、詳細に、文献により開示される各々の請求項の各々の特徴の指摘(§1.265(a)(3))。(多数の小事業体は、この要件の対象となっておりません(§1.265(f))。 )ある特徴を示すと主張する文献に対して、その特徴を開示する少なくとも一つの箇所を指摘しなければなりません。その文献中でその特徴の他の開示箇所が明らかである限り、もしくはいくつかの追加の重要性を有する可能性がない限り、文献中の特徴の複数の開示箇所を具体的に指摘する必要はありません。

d. 特に、どのように各々の請求項が、引用文献に基づき、特許性があるか(すなわち、新規性があり、非自明的であるか)を指摘する詳細な説明(§1.265(a)(4))。

e. 各々の請求項の各々の限定が、35 U.S.C.(米国法の略称) §112、第一段落に基づき、出願人の明細書中のどこで裏付けられるかについての説明(§1.265(a)(5))。USPTOの解説では、この要件は、35 U.S.C. §112、第六段落に基づいたミーンズ(もしくはステップ)プラス・ファンクション(MPFもしくはSPF)請求項限定に対して、(1) 請求項限定を、§112、第六段落に基づいたMPFもしくはSPF請求項限定として指摘することと、(2) 各々のMPFもしくはSPF請求項の特徴に対応すると思われる明細書中の構造、材料、もしくは作用を指摘することとを付加的に義務付けるものとして解釈されるとしています。

f. 出願が、一つ以上の先の出願(米国もしくは外国)の提出日の利益を主張する場合、各々の請求項の各々の特徴が、35 U.S.C. §112、第一段落に基づき、各々の先の出願の明細書中のどこで裏付けられるかについての説明(§1.265(a)(5))。

上記に説明があった要件の全てを満たさない限り、外国調査レポートは、自動的にESDになりません。また、一般に、外国調査レポートは、上記の要件(a.)および(b.)についてのみ役に立ちます。また、USPTOの解説では、一般的な供述書は、上記のc. ~ f. までの項目について充分ではないと注意を促しています。

9. (a) 非重複文献を開示する情報開示書(IDS)が提出された場合、(b) 請求項が、先のESDにより網羅されないように補正される場合、もしくは(c) 審査官が初めに提出されたESDを不十分なものとした場合、ESDが既に提出された出願の審査中に、補足的ESDを提出しなければならない可能性があります(§1.265(d)および(e))。

10. 上記の段落7で記載のように、出願が共通に所有された他の出願の請求項と特許的に区別不可能である少なくとも一つの請求項を含む場合、USPTOは、ESDが各々の出願で義務付けられるかどうかを判断するため、各々の出願について、全出願からの(独立および従属)全請求項の総計を有するとみなします(§1.75(b)(4))。しかし、この状況は、各々の出願においての請求項数超過手数料の計算に影響を与えません。

11. 一つ以上の非選択発明として考慮から取り外された請求項は、請求項が復帰するか、もしくは再び加えられない限り、出願が、独立請求項数5および請求項数総計25という上限を超えるかどうかを判断する際に考慮されません(§175(b)(5))。

12. 再発行出願が、原特許の請求項を変更することを求めなければ、ESDは再発行出願において義務付けられません。

13. 有効日 –上記に説明した新規規則の条項は、2007年11月1日以降に、35 U.S.C. §111(a)に基づき提出された、もしくは35 U.S.C. §371に遵守した後に米国内移行に入る非仮出願に適応されます。また、これらの新規規則は、実質的内容に関する第一オフィスアクションが2007年11月1日の前に郵送されず、2007年11月1日の前に提出されたか、もしくは米国内移行に入った非仮出願に適応されます。実質的内容に関する第一オフィスアクションの対象でなかった2007年11月1日の前の出願の場合、出願人は、請求項

2007年8月31日

数に関する上記の段落2で列挙した手続きの一つを先手を取って採用するか、もしくはUSPTOが通知書を発行するのを待つことができます。しかし、通知書が、限定要求の一部として発行される場合、出願人に対して与えられたSRRを提出する機会は、もはや存在しません。また、通常、手続きのための延長不可能な期間は二ヶ月間ありますが、この期間は、2007年11月1日の前の出願に対しては、USPTOの実施解説によると六ヶ月まで延長可能です。

## B. 請求項手数料に関する影響

1. 別の請求項を記載するが、その別の請求項の特徴の全てを参照による取り込み(incorporation by reference)をしない請求項は、上記の請求項超過条項に基づき、独立請求項数総計を判断するためだけでなく、手数料計算のために独立請求項としてみなされます。また、制定法に基づく異なる発明のカテゴリーの請求項を記載する請求項(例えば、装置請求項に從属する方法請求項)は、両目的のために独立請求項としてみなされます(§1.75(b)(2))。従って、独立請求項数3を超えるかどうかを判断するために先に独立請求項としてみなされなかった多数の請求項は、多数の出願において、今後独立請求項としてみなされます。このことは、請求項超過手数料の増額となる可能性があります。現在、210ドルの独立請求項超過手数料は、「独立」請求項の総計3を超える全てのそのような請求項に対して適応されます。<sup>3</sup>

2. 複合從属項は、上記のように、手数料計算のため、かつ請求項を数えるため、複合從属項において直接参照を含む請求項数であるとみなされます (§§1.75(b)(2)および1.75(c))。USPTOの解説中で、例えば、他の複合從属項に從属する等、請求項が不適切に

複合從属していても、これは、適用されることとなります。従来、そのような不適切な複合從属請求項は、手数料計算のため単一請求項として数えられました。また、単一複合從属項に從属する請求項は、両目的のため、直接参照が複合從属請求項でなされるその請求項数であるとみなされます。出願人は、特に、あまりにも高額な手数料とESDの要件を避けるために、稀な状況に限り、複合從属請求項の維持を検討すべきです。

3. 有効日 – 請求項手数料や請求項数を数えることについてのこれらの新規規則は、2007年11月1日以降に提出されるか、もしくは米国国内移行に入る全非仮出願に対して適応されます。また、新規規則は、実質的内容に関する第一オフィスアクションが、2007年11月1日の前に発送されず、2007年11月1日の前に提出された非仮出願に対して適応されます。現在、USPTOは、提出済みであり、手数料が納付済みである出願に対して、追加請求項超過手数料が、從属請求項を独立請求項として再定義することに基づき、徴収されることになるとしました。<sup>4</sup>

## C. 請求項超過手数料の払い戻し

1. 実質的内容に関する審査が出願に対してなされる前に、請求項が補正により削除された場合、特定の出願において請求項超過手数料の払い戻しがあります。新規規則のこの条項は、規則§138の条項と異なります。規則§138の条項では、(a) 出願が、実質的内容に関する第一オフィスアクションの前の限定要求を含む、あらゆる審査が開始される前に明確に放棄される場合、出願人は調査費および請求項超過手数料の払い戻しを請求することができ、(b) PCT国内移行出願に適応しないとしています。新規規則では、実質的内容に関する手続きを伴わなかった限定要求、もしくは実質的内容に関する手続きがUSPTOにより先に出されなかった限定要求に対する応答の後でも、またPCT国内移行出願においても、出願人は、請求項が実質的内容に関する第一オフィスアクションの前に削除された際に、先に納付した請求項超過手数料の払い戻しを申請することができます。払い戻しの申請は、その請求項が削除されてから二ヶ月以内に提出されなければなりません (§1.117(a))。

<sup>3</sup> 当事務所では、制定法に基づく異なる発明のカテゴリーの適切な從属請求項を独立請求項として数えることは、関連している制定法と全く反対のことであると考えます。しかし、誰かがUSPTOに対してこの規則について法廷で勝利をみるように挑まない限り、USPTOは、この規則の権利行使をすることになります。当事務所では、特に、そのような請求項について独立請求項手数料を遡及的に課せるためのUSPTOの意図の観点から、このようなチャレンジに関する問い合わせをお待ちしております。

<sup>4</sup> 脚注3を参照のこと。

2007年8月31日

2. 請求項が実質的内容に関する第一オフィスアクションの前に削除されない限り、限定要求に回答して単に取り下げられる請求項についての払い戻しはありません。

3. 米国国内移行出願において納付された請求項超過手数料の払い戻しが、規則§138に基づく放棄では可能ではないが、新規規則の条項に基づき可能であるため、そのような出願を放棄することを希望する出願人は、まず超過請求項を削除し、請求項超過手数料の払い戻しを申請し、それから出願を明確に放棄した方がよいかもしれません。

4. 有効日 - 請求項手数料の払い戻しに関する新規規則は、2004年12月8日以降に納付された請求項超過手数料に関して、2007年11月1日以前もしくは以降に提出された全ての非仮出願に適用されます。従って、2007年9月1日後に削除された請求項について、払い戻し申請が2ヶ月以内に提出された場合、払い戻しは可能です。

#### D. 一人以上の共通発明者および共通所有権を有する「関連」出願の指摘

新規規則は、USPTOが現在「関連している」とみなす可能性がある出願について下記の開示要件を課しています:

1. 例えば、二重特許の問題等、特許性に重要であるかもしれない同時係属中の出願および特許を開示するための既存の義務に加えて、現在、新規規則では、出願人がUSPTOに対して多数の他の同時係属中の出願および特許を指摘するように義務付けています (§1.78(f)(1))。特に、出願人は、(a) 例えば、§119優先権利益、§120子出願利益、§363もしくは§365 PCT利益等、各々の出願において35 U.S.C. に基づき、利益が求められる提出日を考慮に入れて、他の米国出願有効提出日と同じである有効提出日、もしくはその日から二ヶ月以内の有効提出日を有し、(b) 他の出願と共通する少なくとも一人の発明者を列記し、(c) 同じ事業体により所有されるか、もしくは、他の出願と同じ事業体に対して、譲渡書の義務の対象である、すなわち共通に所有している全ての米国出願もしくは特許を指摘しなければなりません。

2. USPTOの解説中で、新規規則中の「考慮に入れて」という文言は、35 U.S.C. §§111、119、120、121、363もしくは365の条項に基づき、(優先権利益を含む)利益が、求められるか、もしくは主張される全ての提出日は、二つの出願が指摘されなければならないかどうかを判断する際に検討されなければならないことを意味するとしています。従って、出願が、他の出願の提出日の利益もしくはその優先権を主張する場合、「利益が米国内法第35章に基づき求められる提出日を考慮に入れて、[出願]の提出日」という用語は: (a) 出願の実際の提出日; および(b) 出願が提出日利益を主張する各々の出願の提出日のことです。換言すれば、「利益が求められる提出日を考慮に入れて」提出日に関する新規規則中の要件を記載する場合の全てが、複数の日付に対してこれらの要件の検討を義務付けます。出願人は、新規規則の要件を満たすため、全ての仮出願提出日、非仮出願提出日、国際出願提出日、外国出願提出日を検討しなければなりません。従って、例として、互いに全く関係のない出願が、共通して所有され、共通の発明者を有し、片方の出願の二ヶ月以内に提出された継続出願もしくは分割出願が提出される場合、この互いに全く関係のない出願を開示しなければなりません。<sup>5</sup>

3. 出願と特許は、別の用紙に記載されなければなりません。2007年11月1日以降に提出されたか、もしくは米国国内移行に入る出願について、出願と特許は、対象の出願において、出願を提出してから、もしくは米国国内移行に入ってから四ヶ月以内、もしくは指摘が義務付けられる他の出願において原提出受領書の発送日から二ヶ月以内に、どちらか遅い方までに指摘しなければなりません。上記特定の要件を満たす可能性があり、既に係属中であるか、もしくは2007年10月1日以前に提出されており、特許査定が降りていない出願について、義務付けられた指摘は、上記に設定された期限の一番遅い期限、もしくは2008年2月1日より遅れることなく、提出しなければなりません。規則案に回答してUSPTOに提出された見解のいくつかは、上記指摘を行うことに対して、例えば、企

<sup>5</sup> 当事務所では、この規則は、任意的であり不安定であるため、提訴となりうると考えられます。従って、この件に関しての提訴で勝利がみられるまで、この規則が権利行使されることとなります。このような提訴についての問い合わせをお待ちしております。

2007年8月31日

業が煩う理不尽さおよび困難に関する懸念について焦点を当てています。軽率な応答で、USPTOは、企業の特許ポートフォリオを管理する一人もしくは複数の人が、企業の出願の各々の内容を知っていると想定することは理屈に適ったことであると述べました。また、新規規則の条項に従い、出願データ等を管理する負担をそのような企業に課せるのに何らの懸念もないと述べました。当事務所のクライアントの方々にとって理不尽であることは明らかであるため、係属中の出願および新規提出済み出願中で特定の関係を見出すために出願データベースの検索用の検索プログラムを作成することをお勧めします。

4. 新規規則そのものは、決められた時間内に「関連」出願を指摘しない場合の罰則を特定していません。USPTOの解説では、そのような情報が遅れて提出され、追加のオフィスアクションを必要とする場合、そのオフィスアクションは、おそらく最終的なものとされるであろうとの説明があります。更に、新規規則の義務を定期的に満たさない業務担当者は、倫理的責任を満たさないということで罰せられる可能性がありますと説明しています。USPTOの解説では、プロの責任および開示の義務について出願人や業務担当者に思い出させるようにして、出願人や業務担当者が、義務付けられた記載のタイムリーな提出を確実にするため、業務を変更することを強く勧めています。さらに、USPTOの解説では、業務担当者は、互いに二ヶ月以内に提出した共通の発明者を有する出願を記載するデータベースを有するべきであるとしています。この理由は、業務担当者は、USPTOのデータベースに比べて共通の発明者を有する出願についてより信頼ができる情報を有しているはずであるからです。明らかに、関連出願を記載し、新規規則の更に広範囲の記載義務を遵守するための全ての責任は、出願人と業務担当者に課せられるようになっていきます。

#### E. 別途出願中の特許的に区別不可能な請求項に関する推測

1. 新規規則では、互いに重複している内容を有する特定の出願は特許的に区別不可能な請求項を含むという反駁可能な推定を設定しています (§1.78(f)(2))。特に、新規規則は、二つ以上の出願が、(a) 例えば、§119優先権利益、§120子出願利益、§363もしくは§365PCT利益のような米国法(USC)第35章に

基づき利益が求められる提出日を考慮に入れて(「考慮に入れて」ということに関する上記セクションIII.D.2での説明を参照のこと)、共通の有効提出日を有し; (b) 本質的な重複開示を有し; (c) 少なくとも一人の共通発明者を列記し; および(d) 同一事業体により所有されるか、もしくは同一事業体に対して譲渡義務の対象となる、すなわち共通に所有される場合、その二つ以上の出願が特許的に区別不可能な請求項を有するという反駁可能な推定を設定しています。

もう一つの係属中もしくは特許化された非仮出願が、対象出願における少なくとも一つの請求項について、35 U.S.C. §112、第一段落に基づく書面上の裏付けを有する場合、「本質的な重複開示」は存在するとみなされます (§1.78(f)(2)(i)(D))。

2. 反駁可能な推定の条件を満たすと、出願人は、(a) どのように請求項の全てが特許的に区別可能であるかという説明を提示することにより、推定を反駁する (§1.78(f)(2)(ii)(A)); もしくは(b) ターミナルディスクレマーを提出し、かつUSPTOが納得するように、なぜ複数の出願において特許的に区別不可能な請求項を有することが必要であるかという説明を提示しなければなりません (§1.78(f)(2)(ii)(B))。

3. (a) 特許査定が降りている、(b) USPTOにより放棄したとみなされている、(c) 控訴通知書が米国控訴連邦巡回裁判所に提出されている、もしくは(d) 特許を取得するため35 U.S.C. §145に基づく民事訴訟もしくはインターフェアレンスに対して§146に基づく民事訴訟が始まっている先に提出した出願の子出願もしくはCIP出願に関するターミナルディスクレマーに添えて、説明の提出義務はありません。

4. 特許的に区別不可能である請求項を有する二つ以上の係属出願中で「完全有効な」理由がない場合、PTOは、出願の一つ以外の出願から特許的に区別不可能な請求項の削除を義務付けることができます (§1.78(f)(3))。特許的に区別不可能な請求項を有する二つ以上の係属中の出願があることについて完全有効な理由がある場合でも、ESDが各々の出願において提出されなければならないかどうかを判断するために、USPTOは、特許査定が降りた出願もしくは発行された特許を除き、出願の全てにおいて請求項の全てを各々の出願において存在しているものとみなします

2007年8月31日

(§1.75(b)(4)). (上記セクションIII. A.を参照のこと。)

5. 反駁可能な推定が設定されると、指摘された手続きは、(a) 非仮出願の実際の提出日から四ヶ月、もしくは米国国内移行が開始した日付から四ヶ月、(b) 一つもしくは複数の他の係属中もしくは特許化された非仮出願中の請求項の少なくとも一つと特許的に区別不可能である請求項が提示される日付、もしくは(c) 一つもしくは複数の係属中もしくは特許化された非仮出願において、原提出受領書の発送日から二ヶ月のどちらか遅い方までに行わなければなりません。また、その後、出願人が、出願の提出日から四ヶ月後、新規請求項を追加する補正書を提出する場合、出願人は、自己が補正書を提出する際に、追加請求項についてのこの推定を反駁しなければなりません。

6. 新規規則に伴うUSPTOの解説中では、出願人が、特許的に区別不可能な請求項を含む二つ以上の係属中の非仮出願の存在について完全有効な理由を有する可能性がある二つの例を提示しています：

(a) 出願人は、先に提出した出願において特許査定通知書の発送後、継続出願を提出したが、先に提出した出願の査定は、USPTOにより後に取り下げられた。

(b) インターフェアレンスは、インターフェアレンスの項目に対応する請求項とインターフェアレンスの項目に対応しない請求項との両方を含む出願において宣言され、特許控訴抵触審判部は、項目に対応しない請求項が、インターフェアレンスにある出願から削除され、別の出願を通して進めるべきであると主張し、および出願人は、項目に対応しない請求項を提示するため、継続出願を提出した。

これらの例が、包括的ではなく描写的なものとして解説中に記載してあります。しかし、明らかに、これらの例は、高い標準を描写しています。特許的に区別不可能である請求項を含む二つ以上の係属中の非仮出願の存在について完全有効な理由がなぜあるかという説明を裏付けるために、このような高い標準を満たさなければならないからです。

## F. 継続出願数とCIP出願数の制限

1. 具体的な定義は、子出願、分割出願、継続出願、および一部継続(CIP)出願についてあります (§1.78(a))。

2. 一つもしくは複数の先に提出された同時係属中の非仮出願および/もしくは国際出願の§120利益、§121利益、もしくは§365(c)利益を主張する非仮出願は、次の条件の一つを満たさなければなりません。そうしないと、USPTOは、先に提出された出願に対して特定の参照を記録に載せることを拒否するか、もしくは記録が既に存在する場合、その参照を削除することによって、その提出日の利益を拒否します。

(a) 対象の非仮出願は、初めに提出された非仮出願の利益を主張する第一もしくは第二継続出願および/もしくはCIP出願である (§1.78(d)(1)(i))。

(b) 対象の非仮出願は、適切な分割出願である (§1.78(d)(1)(ii)) (下記セクションIII. H.を参照のこと)。

(c) 対象の非仮出願は、(CIP出願ではなく)適切な分割出願の利益を主張する第一もしくは第二継続出願である (§1.78(d)(1)(iii))。

(d) 対象の非仮出願は、国際予備審査の請求が提出されておらず、基本国内手数料が納付されていない米国を指定する先に提出された国際出願の利益を主張する第一もしくは第二継続出願および/もしくはCIP出願、すなわちバイパス継続出願である (§1.78(d)(1)(iv))。換言すると、国際予備審査の請求が、国際出願で提出されていない場合、バイパス継続出願は、上記の要件を満たす限り、新規規則により自由に提出できる二つの子出願には含まれない。

(e) 対象の非仮出願は、USPTOからの通知にタイムリーに応答しなかったために放棄された先に提出した継続出願もしくはCIP出願の利益を主張する第一もしくは第二継続出願および/もしくは形式非遵守に関するCIP出願である。換言すると、第一継続出願もしくはCIP出願が、一部欠落通知書のような形式非遵守通知書中でUSPTOにより指摘された形式不備を含んでおり、かつ出願人がその通知書に回答しなかったために、新規継続出願もしくはCIP出願の提出

2007年8月31日

の後に放棄された場合、出願人に対して、特定の要件を満たす限り、申請を提出することなく第三継続出願を提出する機会が与えられます (§1.78(d)(1)(v))。先に提出したが、現在は放棄状態である出願は、提出日を受けるために必要な条件の全てを満たし、基本提出手数料を出願係属中に納付しなければなりません (§1.78(d)(2))。

3. 上記に列挙された要件中の一つでも満たさない子出願は、出願人が400ドルの申請手数料を納付し、かつ「記録上に記載を希望する補正、議論、もしくは証拠が、先に提出した出願の審査中に提出可能でなかった」ことをUSPTOが納得するように示す場合にのみ許可されます (§1.78(d)(1)(vi))。USPTOの解説は、出願人に対して、§1.78(d)(1)(vi)の定義によると、情報開示書(IDS)は「補正、議論、もしくは証拠」であるとみなされないと再度述べています。

4. 子出願が35 U.S.C. §111(a)に基づき提出された第三およびそれ以降の継続出願もしくはCIP出願である場合、その出願の提出日の四ヶ月以内に、もしくは子出願が米国を指定する国際出願である場合、国内移行が開始する日付の四ヶ月以内に、申請手数料および説明を提出しなければなりません (§1.78(d)(1)(vi))。

5. 37 C.F.R. §1.78 (d)(1)の条項、すなわち上記の要件の一つ、もしくは申請手数料の義務および説明義務を満たさない出願において、USPTOは、先に提出された米国出願について明細書中の参照を記録に入れることを拒否するか、もしくはそのような参照がある場合、その参照を削除して、先に提出された米国出願の提出日利益を対象出願に与えることを拒否します。

6. 第三もしくはそれ以降の継続および/もしくはCIP出願を受け入れる申請を判断する際、USPTOは、説明提示義務を満たすため、申請と共に提出された補正、証拠、もしくはデータが、理屈にあってきちんとした状態で提示されているかどうかに関心があります。USPTOの分析は、出願の状態を考慮します。例えば、(a) 第一オフィスアクションにより説明される必要があった形式不備が存在したか、(b) 例えば、出願人による補正に回答するための先行技術に基づく拒絶は、全く新規であるか、もしくは若干新規であるか等、審査中のUSPTOの見解の一貫性、および(c) 例

えば、出願人による応答が拒絶の全根拠もしくはオフィスアクション中の異議について完全に説明したか、もしくは議論が審査官を納得させていない時のみに、議論もしくは証拠が提出されたか等、懸案中の拒絶を克服するための出願人の努力の「熱心さ」を考慮に入れます。

7. どのようなものが「適切な説明」という要件を満たすかについて、新規規則に伴う解説中では特別な記載はありません。USPTOの解説では、出願人の説明が充分であるかどうかについて、申請は一件一件慎重に判断されると示してあります。USPTOは、先に提出された出願の審査過程を検討し、および/もしくは追加情報を義務付けるかもしれません。また、USPTOは、(a) 出願人が、子出願もしくはRCEの代わりに、審判もしくは§1.181に基づく申請を提出すべきかどうか; (b) 本質的に一致する開示があり、平行にもしくは連続して提出された出願数、(c) 補正、議論、もしくは証拠が、理屈に適った努力を見せて提出されたかどうかのような要因を検討するかもしれません。一般から規則変更案に関して提出された見解に回答して、USPTOは、どのようなものが十分な説明もしくは充分でない説明とみなされるか、下記のようなことを示しました:

(a) USPTOは、RCEに続くものを含めて、ファミリー内の最後の出願においての拒絶査定は、出願人により予期されることができなかった新たな拒絶根拠を含む場合、申請を認めるかもしれない。

(b) 子出願において、予期せぬ結果という説明を裏付けるために必要なデータが、最終オフィスアクションにおいて、35 U.S.C. §103に基づく新規の拒絶を克服するために、ちょうど入手可能になったばかりであり、かつそのデータが、例えば、先の出願の審査中に始まって、それより先には終了不可能であった長く時間がかかった実験の結果である場合、USPTOは申請を認める可能性が高いと示している。

(c) 請求項の補正、もしくは異なる内容についての新たな請求項のみの提出は、説明提示義務を満たすのに充分でないとみなされる可能性が高い。

(d) 審査官が最終オフィスアクションにおいて新たな議論もしくは新たな拒絶根拠を提示したというだけでは、十分な説明とみなされない可能性が

2007年8月31日

高い。このような場合、USPTOは、最終オフィスアクションにおいての新たな拒絶根拠が、出願人により理屈に適って予期可能であったかどうかに関心を当て、一件一件慎重に各々の申請を判断する。

(e) 出願人が、拒絶の最終性が早すぎたため、拒絶査定後の補正書が、先に提出された出願において記録上に載せるべきであったのみと議論する場合、早すぎる最終拒絶に対応するための他の手続きがあるため、USPTOは申請を認めないと思われる。

(f) 重要な文献に対して審査官に検討してもらうための他の手続きがあるため、外国調査レポートもしくは関連出願からの新規技術を提出するための要求が、説明要件を満たすのに充分でないように思われる。

(g) 審査官が、原出願の第一オフィスアクションにおいて拒絶し、それ以降のオフィスアクションにおいてその拒絶を維持し、出願人が、最終オフィスアクションの後まで、証拠もしくは補正を提出することなく議論のみで応答した場合、USPTOは申請を認めないように思われる。

(h) USPTOは、新たに発見された先行技術により必要とされる、もしくは新たに発見された先行技術の観点から提出された情報開示書(IDS)もしくは補正書の提出を許可するための申請を認めないように思われる;<sup>6</sup>

(i) 単に、(i) 審査官が出願人による先の議論および補正に対して納得しなかった、(ii) 請求項の審査官の解釈が、稀であり、出願人がつい最近審査官の見解について初めて理解をした、(iii) 審査官が、請求項の文言の解釈を変更した、もしくは(iv) 出願人の代理人が、審査官が、係属中の請求項の内容もしくは先行技術の範囲のいずれかに対して、誤解していることを発見した理由だけでは、USPTOは、充分な説明とみなさないと思われる。

(j) USPTOは、ターミナルディスクレマーを避けるため、請求項を分割するという理由のみでは、申請を認めないように思われる。

(k) 内容が、先に提出された出願を提出した時点で存在していなかったということだけでは、CIP出願に関する申請の認可に対して充分な説明のようには思われぬ。USPTOは、CIP出願の記録のみならず、先に提出された出願の審査過程に基づき、一件一件慎重にこれらの申請を判断する。CIP出願中に、先に提出した出願において開示された内容のみに関する請求項がある場合、出願人がこれらの請求項を先に提出できなかった理由を説明しない限り、出願人は、CIP出願を提出することに代わり、先に提出された出願中にその請求項を提出しなければならない。

(l) USPTOは、出願審査の終了後に発見された情報のため、出願の発明者の適格を訂正するために、申請を認めないように思われる。

(m) USPTOは、追加継続出願もしくはCIP出願が、インターフェアレンスを引き起こす唯一の目的であるという説明に対して、申請を認めないように思われる。

(n) USPTOが対象出願の担当審査官を変更した、もしくは業務担当者の変更、もしくは業務担当者による誤りもしくは遅れがあっただけでは、USPTOは充分な説明とみなさないとされる。

(o) 出願人の身体に、出願の係属中に長期にわたり障害が生じたことを説明するだけでは、USPTOは申請を認めないと思われる。

上記の状況の各々は、一般からの見解受付期間中に挙げられた特定の見解もしくは事実パターンに対するものです。上記の状況の各々は、今後提出されることが義務付けられる説明に関するUSPTOによる可能な対処を示しているにすぎないということです。しかし、USPTOが、どのようなものが充分な説明をなすかについて検討することに対して、非常に狭い見解をとるように思われます。

8. 出願人がCIP出願を提出した場合、出願人は、親出願により裏付けられる請求項を指摘しなければなりません。実質的内容に関する第一オフィスアクションの以前にそのようにしない場合、全請求項は、

<sup>6</sup> この点についてのUSPTOの見解は、文献を拒絶査定もしくは特許査定後に考慮する既存の条項に加えて、今秋発行となる予定の情報開示書規則に対する懸案中の変更について触れています。

2007年8月31日

CIP出願のみにより裏付けられているかのようにみなされます (§1.78(d)(3))。

9. USPTOの解説では、USPTOは、2007年11月1日以降に提出される継続出願について、出願人が審査官の新規子出願ドケットではなく、審査官の管理する補正された出願についてのドケットに位置されるように要求することを許可する選択制簡素化継続出願手続きを実行することが示してあります。この手続きは、審査官が従来に比べて早く継続出願を検討することになります。簡素化手続きの資格を得るには、継続出願について下記の条件を満たしていなければなりません。

(a) 出願は、先に提出された出願において開示および請求された発明のみを開示および請求しなければならない。

(b) 出願人は、先に提出された出願にあった限定およびもしくは種概念選択要求に応答する選択が、継続出願に持ち込まれることに同意しなければならない。

(c) 先に提出された出願は、継続出願を提出する時点で、最終オフィスアクションの対象、もしくは審判の対象でなければならない。

(d) 継続出願の提出と同時に、先に提出された出願は、37 C.F.R. §1.138に基づく明確な放棄の書簡を通して、明確に放棄されなければならない。

(e) 出願人は、継続出願を審査官が管理する補正された出願についてのドケットに位置するように要求しなければならない。

この手続きは、継続出願に対して適応可能ですが、CIP出願、RCE、もしくは意匠継続出願に対して適応可能ではありません。

10. 継続出願数についての制限に関する新規規則は、再発行出願に適用します。新規規則に基づき、出願人は、理由を提出することなく、再発行出願ファミリーにおいて二つの再発行継続出願と一つのRCEを提出することができます。その再発行出願において35 U.S.C. §120、121、もしくは365(c)に基づく利益主張は、先の再発行出願のこれらの条項に基づき利益を主張する再発行継続出願が、§1.78(d)(1)に記載された条件の一つもしくは複数を満たすかどうかを判断

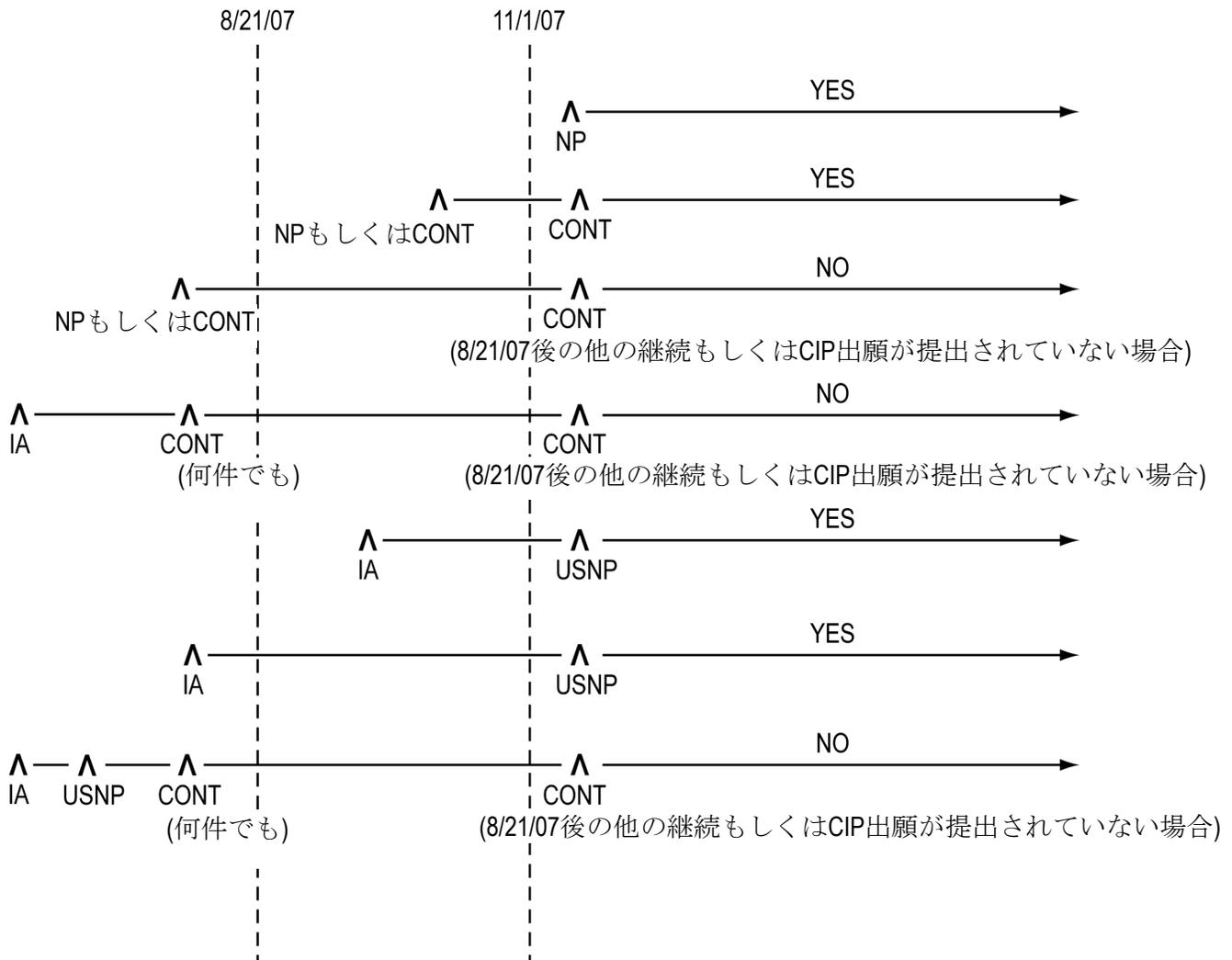
する際に、考慮されません。しかし、出願人は、§1.78(d)(1)に記載された要件の一つもしくは複数を満たさない利益の主張を原特許に追加するために、再発行過程を使用することはできません。

11. 有効日 – 継続出願数およびCIP出願数における制限に関する新規規則は、2007年11月1日以降に提出された、もしくは米国国内移行に入る子出願を含み、全ての出願に適用されます。例外が規定にない限り、先に提出された非仮出願もしくは国内移行出願の利益を主張し、2007年11月1日以降に提出された子出願は、上記の要件を満たさなければなりません。

(a) 継続出願もしくはCIP出願が、2007年8月21日の前に提出された非仮出願もしくは2007年8月21日の前に米国国内移行に入る出願のみの利益を主張する場合; および(b) そのような先に提出された非仮出願もしくは国際出願の§120利益を主張する2007年8月21日以降に提出された他の出願がない場合、2007年8月21日の前に提出された非仮出願もしくは国際出願の§120利益のみを主張する2007年11月1日以降に提出された継続出願もしくはCIP出願は、上記の要件を満たす必要はありません。これは、出願人に対して、2007年8月21日の前の子出願のみが既に提出されている場合、ファミリー上で提出した先の子出願数にかかわらず、2007年11月1日の後にファミリーにおいてもう一つの子出願を提出する機会を与えることになります。下記の表1を参照のこと。

2007年8月31日

§1.78(d)(1)は適応するか



NP	=	非仮出願提出日
IA	=	国際出願提出日
CONT	=	継続もしくはCIP出願提出日
USNP	=	米国国内移行に入る日付

表1

2007年8月31日

## G. RCE数の制限

1. 一つのRCEのみが、出願のファミリーにおいて自由に提出することができます (§1.114(f)).

2. RCEが出願において提出可能であるかどうかを判断するために、出願の「ファミリー」は、次のように定義されています (§1.114(f)):

(a) 出願人がRCEの提出を希望する出願が、非仮出願である場合、「ファミリー」は、その出願、利益がその出願で主張される出願、およびその出願の利益を主張し、分割出願でなく、分割出願の継続でなく、かつ認められることが可能である申請の対象とならない出願を含む (§1.114(f)(1));

(b) 出願人がRCEの提出を希望する出願が、分割出願である場合、「ファミリー」は、その分割出願、およびその分割出願の利益を主張し、分割出願でなく、分割出願の継続出願でなく、かつ認められることが可能である申請の対象とならない出願を含む (§1.114(f)(2));

(c) RCEを提出することを希望する出願が、分割出願の §120利益を主張する継続出願である場合、「ファミリー」は、その継続出願、 §120利益が主張される分割出願、およびその分割出願の利益を主張し、分割出願でなく、その分割出願の継続でなく、かつ認められることが可能である申請の対象とならないその他の出願を含む (§1.114(f)(3)).

3. 出願人が、400ドルの申請手数料を納付し、かつUSPTOが納得するように「記録に載せることを希望する補正、議論、もしくは証拠が、出願の審査終了の前に、提出不可能であった」ことを示す場合のみ、上記のように、「ファミリー」において第二もしくはそれ以降のRCEが認められます (§1.114(g)). USPTOの解説では、 §1.114(g)の目的のため、IDSが「補正、議論、もしくは証拠」としてみなされないことを再度述べています。また、継続出願およびCIP出願に関して上記に記載の説明内容に関する他の指摘が、RCEにも適応されます。(上記セクションIII. F. 7.を参照のこと。) また、不適切なRCEを提出する影響として、拒絶査定の対象である出願が、審判通知書を提出する期限が切れてしまい、(a) 審判通知書を提出していない

い、もしくは(b) 審判通知書がRCEを提出する前に提出した場合、放棄となる可能性があります。

4. 上記の申請、手数料、および説明は、第二もしくはそれ以降のRCEに添えて、提出されなければなりません (§1.114(g)).

5. 認められることが可能である申請を添付していない第二もしくはそれ以降のRCEは、出願に義務付けられている応答の期間を停止することになりません。また、他の手続きの停止ともみなされません (§1.114(h)). 新規規則は、審判通知書もしくは審判概要書面を提出する期間を変更していません。出願人は、第二もしくはそれ以降のRCEを審判の代わりに使用しないように注意すべきです。結果として、申請が認められず、拒絶査定の日から六ヶ月経過してしまった場合、出願は放棄となる可能性があります。出願人が、出願の「ファミリー」内でRCEを既に提出している場合、USPTOは、適切な過程とは、出願人が申請を添えて第二RCEを提出し、それから申請に関してUSPTOによる措置を監視することであると主張しています。拒絶査定の日から六ヶ月等、申請が制定法期間の期限切れ以前に判断されない場合、出願人は、出願の放棄を避けるため、審判通知書を提出することが可能です。USPTOの解説では、USPTOが申請を後に却下した場合、RCEは不適切なRCEとみなされますが、審判通知書を提出する前にRCEを提出したため、RCEは審判を取り下げるための要求としてみなされないとあります。

6. RCEに関する新規規則の条項は、再発行出願に適用します。新規規則に基づき、出願人は、理由を説明せずに、再発行出願ファミリーにおいて二つの再発行継続出願と一つのRCEを提出することができます。

7. 有効日 – RCE数の制限に関する上記の新規規則は、RCEを2007年11月7日以降に提出した出願に適用されます。特に、申請と説明は、RCEが先に提出された出願、もしくはRCEが先に提出された出願の継続出願もしくはCIP出願、もしくは利益がRCEが先に提出された継続出願もしくはCIP出願で主張される出願において、2007年11月1日以降に提出されるRCEに添えて提出しなければなりません。従って、2007年11月1日以前もしくは以降に「ファミリー」出願において提出されるRCEは、「第一」RCEとみなされ、2007年

2007年8月31日

11月1日以降の「第二」RCEの提出を妨げることになる可能性があります。

## H. 分割出願に関する特別な取り扱い

1. 請求された内容が、親出願で、限定要求の対象であったものであり、その限定要求に対して選択されなかったものであり、かつ請求された内容が、先の出願において審査されなかったことが義務付けられるという分割出願の定義が、設定されています (§1.78(a)(2))。従来、「任意」分割出願とみなされていたものが、現在では継続出願とみなされます。換言すると、分割出願を提出するために、まずUSPTOは、親出願において限定要求を発行しなければなりません。もしくは、USPTOは、出願について出願人からの限定要求案(SRR)および反論なしの選択を受け入れなければなりません。さらに、分割出願は、(a) 限定要求の対象であった、その限定要求に対しての応答で選択されなかった内容に関し、(b) 先に提出された出願において審査されなかった請求項のみを含まなければなりません (§1.78(c)(2))。

2. 出願人は、特に国際出願について、新規規則の「審査されなかった」という条項を慎重に考慮すべきです。この新規規則の条項に基づき、米国国内移行での限定要求が予見でき、もしくは可能である場合、出願人は、国際出願において追加請求項手数料を納付せず、国際予備審査の請求を提出しないことを選択することができます。新規規則の「先に審査されなかった」という条項は、国際移行出願を含み、先の出願の請求項が審査されたという主張が可能である出願において、出願人が分割出願を提出できないようにする可能性があります。

3. 出願人は、分割出願の分割出願を提出することができます。従って、提案されたように、原親出願の係属中に全ての所望する分割出願を提出することを義務付ける代わりに、最終新規規則は、分割出願を連続的に提出する現在の業務を許可することになります。

4. 出願人のSRRに応答して、審査官は、そのSRRに同意せず、何の限定要求もしくは種概念選択要求を課せることに同意しないことも可能であり、異なる限定要求およびもしくは種概念選択要求を課せることも可能であります。審査官が異なる要件を課せ

る場合、もしくは出願人がSRRを提案せず、審査官が要件を課せる場合、出願人は、審査官の限定要求およびもしくは種概念選択要求に応答するように義務付けられ、代替SRRを提案することができません。

5. 特に請求項の復帰についての係属中の議論が使い尽くされた場合、もしくは種概念選択要求に対して、上位概念請求項が一つ以上の非選択種概念に対して指摘される場合、出願人は、分割出願を提出するタイミングに対して慎重であるべきです。換言すると、USPTOは、出願人が非選択内容に対しての一つ以上の分割出願を提出する前に、復帰を得るための全ての手段を使い尽くすべきであると注意を促しています。さもなければ、復帰が親出願において発生する場合、分割出願として提出された出願は、継続出願に変更される可能性があります。

6. 実質的内容に関する第一次オフィスアクションの後、出願の全請求項が審査されたはずであるため、第二次オフィスアクションである限定要求は、出願人が分割出願を提出することが可能であるという根拠を提示するようには思われません。従って、新規規則の「審査されなかった」という条項を満たすことができないこととなります。また、実質的内容に関する第一次オフィスアクションの後、限定要求に応答して削除された請求項については、請求項超過手数料の払い戻しはありません。

7. CIP出願の定義および分割出願の定義が互いに矛盾するため、分割出願の利益を主張するCIP出願を提出することはできません。特に、CIP出願の請求項は、先に提出された出願においてUSPTOによる限定要求の対象であった、先に提出された出願において開示された内容を含む発明に限定されません。その代わりに、CIP出願の請求項は、先に提出された出願において開示されなかった内容を含み、そのために、先に提出された出願において限定要求の対象ではありませんでした。

## I. 新規規則に関する他の条項

1. 第一次オフィスアクションの際に拒絶査定を発行する業務は、維持されます。第二次オフィスアクションの際に拒絶査定を発行する業務は、次のように、明らかにされています。詳しくは、第二次もしくはそれ以降のオフィスアクションが、次の条件を満たさない限り、そのオフィスアクションが最終である

2007年8月31日

ことは適切です。すなわち、そのオフィスアクションが、新たな拒絶根拠を含み、かつその新たな拒絶根拠が、

(a) 特許化が可能でない代替を削除する補正を含み、請求項の補正により必要とされない;

(b) IDSを遅れて提出したために発生した手数料を添えて、実質的内容に関する第一次オフィスアクションの後に提出されたIDSに基づかない;

(c) 二重特許拒絶に基づかない;

(d) 先に提出された出願により裏付けられるCIP出願中の請求項の遅い指摘により必要とされない; もしくは

(e) 出願人が、「～のための手段」もしくは「～のためのステップ」という用語を含まない請求項の特徴がMPFもしくはSPF請求項の特徴であると示すことにより、必要とされた拒絶根拠ではないとして、そのオフィスアクションの最終性が適切であるということを示すことを明らかにしています。

2. 新規規則は、ESDが義務付けられているかどうかにかかわらず、USPTOが、出願人に対して、明細書内でページごと、行数ごと、もしくは段落数ごとにより請求項中で定義された発明の書面上の裏付けを示すことを義務付けることができる(情報要求に基づく)新たな条項を含みます(\$1.105(a)(1)(ix))。

3. 新規規則では、限定要求が課せられることもしくは解釈上の選択の主張は、審査官の裁量に任せられているとしています(\$1.142(a)および1.145)。換言すると、審査官は、限定要求を課せることが正しい場合でも、限定要求を課せるように義務付けられていません。審査官は、出願人に請求項を削除させたり、ESDを提出させたりするため、この裁量を利用するかもしれません。

4. 2007年11月1日以降に提出された出願について、新規規則では、出願人がタイムリーに出願中で超過請求項を減らし、もしくは他の方法でそのような請求項を処理するための手続きの一つを使用することにより、\$1.75(b)を遵守しなかった場合、特許期間延長の短縮となるとしています。特に、特許期間延長の短縮は、非遵守という結果となる補正の提出日か、

出願の提出日から四ヶ月以内もしくは米国国内移行が開始した日付から四ヶ月以内かのどちらか遅い日付の翌日から始まるとみなされます。調節期間は、ESD、限定要求に応答する選択、超過請求項を削除する補正、もしくは認められることが可能であるSRRが提出される日付に終了します(\$1.704(c)(11))。

#### IV. 提案

下記の提案は、あくまでも強調点であり、ある特定のクライアントもしくは出願に関連して存在する全状況に当てはまるような完全なものではありません。その他の提案は、上記の詳細な説明から、また特定のクライアントの状況および出願に関する事実についての分析から明らかであるかもしれません。

##### A. 即座にとるべき手続きと進行中の手続き

当事務所では、直ちに下記の事項を考慮することをお勧めします。2007年11月1日の前のこれらの項目に関する手続きは、特に適切であるかもしれません。

##### 1. 追加提出

新規規則と有効日は、2007年11月1日の前に継続出願を提出することに関連する利益を最小限にするような形で設定されています。しかし、出願人に対して、下記の事項を検討するようにお勧めします。

a. 現在拒絶査定を受けている出願において、出願人は、一つ以上の先のRCEが既に提出された特許出願の「ファミリー」について、適切な場合、11月1日の前に(継続出願ではなく)必要なRCEを提出することを考慮すべきです。こうすることは、出願人にとって、400ドルの申請手数料を納付することなく、かつなぜ新たに提示された補正、議論、もしくは証拠が、先の提出された出願において審査の終了の前に提出することができなかったかについての証拠を提出することなく、第二RCEもしくはそれ以降のRCEを提出する最後のチャンスとなるからです。また、継続出願を使い切ってしまうことを避けることにもなります。

b. 非常に戦術的な係属出願に関して、出願人は、新規規則の発効の前に、追加継続出願の提出を含むような手続きがとられるべきであるかどうかを決定するために、特に既に継続出願が提出されたも

2007年8月31日

のに関して、これらの係属出願を検討すべきです。最低限でも、このような検討には下記のことを含めるべきです:

(1) 特許出願に関して周知である先行技術の全ての観点から、請求項が査定されるような良い状態にすることを裏付けるために、予備補正書もしくは補足補正書もしくは証拠が係属中の継続出願で提出されるべきであるかどうかを検討すること。

(2) 何件の継続出願が、出願の「ファミリー」で提出されたかを数え、出願の「ファミリー」中のRCEが既に提出されたかどうかを判断し、現行の継続出願およびもしくはRCEの審査がどのような状態にあるかを判断すること。出願人は、このような検討を通して、追加RCEもしくは継続出願の提出等の手続きが11月1日の前になされるべき出願に気が付くことになるかもしれない。

(3) 11月1日の前の異なる出願において特許的に区別不可能な請求項に関する新規規則を考慮しながら、従来の規則に基づき「自発的な」分割出願もしくは継続出願において後に提出する計画があったような請求項を提出することを検討すること。

(4) 継続出願が平行して審査される出願のファミリーにおいて、「もう一つのみ」の継続出願の制限を避けるため、11月1日の前に全ての必要な追加継続出願を提出することを検討すること。

## 2. 請求項数が多い出願の検討

a. 請求項数が多く、未だ提出されていない出願について、出願人は、適切な場合、出願の提出の前に、請求項数総計25と独立請求項数5を超えないように請求項数を減らすことを検討した方がよいかもしれません。この過程において、USPTOが再定義した「独立」請求項について検討してください。

b. 請求項数総計25およびもしくは独立請求項数5を超えて既に係属中である出願、および特許的に区別不可能である請求項を有する出願のファミリーに関し、第一オフィスアクションが未だ発行されていない出願について、出願人は下記のことを検討した方がよいかもしれません:

(1) 出願においての請求項数総計が25を超えず、独立請求項数総計が5を超えないように、これらの出願において係属中である必要な請求項数を削除する。この手続きが実質的内容に関する第一オフィスアクションの前にとられる場合、先に納付した請求項超過料金の払い戻しの申請を検討する。このような払い戻し申請は、2007年11月1日以降まで提出することができない。また、請求項を削除してから2ヶ月以内に提出しなければならない。従って、出願人が超過請求項を削除し、先に納付した料金の払い戻しを希望する場合、(i) 2007年9月1日以降に請求項を削除する予備補正書を提出し、かつ(ii) 払い戻し申請を提出するために、2007年11月1日の前にはできないが、最高2ヶ月まで、日付をコンピューターシステムに入力することができる。

(2) USPTOが発行した、もしくは出願人が提案した限定要求に応答して単に取り下げられ、実質的内容に関する第一オフィスアクションの前に削除しなかった請求項は、払い戻し申請の対象にはならない。従って、出願人は、払い戻しを得るために、このような請求項を削除し、そのような請求項を得るために、分割出願を提出することを検討すべきである。

(3) 請求項数25およびもしくは独立請求項5を超える請求項数が出願で必要であるかどうか。もし必要であれば、そのような請求項数が取り下げられる請求項の復帰のために存在するだけであったとしても、ESDは、例えば、そのような請求項数を有する権利を保護するために、実質的内容に関する第一オフィスアクションの前に提出されなければならない。

(4) 限定要求を提案する選択肢は、2007年11月1日以降まで出願人に対して与えられない。しかし、新規規則が発効となる際、出願人は、11月1日に、もしくはこの日付直後に、限定要求を提案することを検討することができる。一旦、審査官が限定要求を発行すると、出願人から限定要求案を提出するという選択肢は取り除かれてしまうことになる。

c. 11月1日以降もなく、第一オフィスアクションを受けると思われ、請求項数が多い出願に対して、出願人には出願において超過請求項に関する通知書に回答する義務により2ヶ月の時間制限があるが、出願人は、ESDが適切であるかどうかを判断し、

2007年8月31日

また適切である場合、(1) 必要な調査を完了し、11月1日に、もしくは11月1日直後にESDを準備すること、もしくは(2) 当事務所に対してこのような手続きをとるように指示することを考慮すべきです。

d. このような選択肢に関わらず、もしくは出願人が今回手続きをとることを選択したかどうかに関わらず、請求項数総計25もしくは独立請求項数5を超える出願において第一オフィスアクションが発行される前に、出願人は、上記選択肢の一つに従って、例えば、2ヶ月の延長不可能な時間制限を設定する通知書に回答して、これらの請求項に関する手続きを取ることが義務付けられます。

### 3. 共通発明者および共通所有権を有する出願の指摘

a. 新規規則は、出願人が、USPTOに対して、特定の基準を満たす同時係属(「関連」)出願を指摘することを義務付けています。出願人は、現在係属中の出願を検討して、少なくとも一人の発明者を共通に列記し、共通に所有され、および提出日、優先日、§120利益日、§363利益日、もしくは§365利益日を、別の出願において主張されるそのような提出日もしくは利益日と同じ日付もしくは2ヶ月以内の提出日を有するこれらの出願のリストを編集することを検討すべきです。(1) 同一提出日もしくは利益日もしくは2ヶ月の制限を有するとみなして検討される必要がある単一出願について複数の日付があるかもしれないこと、また(2) 全特許および継続出願提出日/利益日を検討しなければならないことにご留意ください。

b. 既に提出された、もしくは2007年10月1日以前に提出される上記の基準を満たす出願について、このような出願を指摘する締切日は、2008年2月1日です。2007年10月1日の後、このような指摘は、これらの出願のうち後に提出されたものの提出日の四ヶ月以内に、もしくは基準を満たし、これらの出願のうち先に提出されたものにおいて、初めの提出受領書の発送日から二ヶ月以内に、どちらか遅い方で行わなければならないなりません。

c. (1) 請求項中で特許的区別可能なものがあることを確実にし、(2) 特許的区別を記録するために、出願人は、少なくとも一人の共通発明者を有し、共通に所有され、一つ以上の提出日もしくは利益

日を有する出願を検討すべきです。特許的区別がなければ、出願人は、特許的に区別不可能な請求項を単一出願に統合することを検討した方がよいかもしれません。

d. これらの基準を満たす出願をできるだけ早く当事務所お知らせください。決められた時間内でUSPTOにこれらの出願について通知し、クライアントに対して提案をするためです。

e. §1.78(d)(3)に基づく指摘要件を満たすように、係属中のCIP出願を検討すべきです。特に、先の提出された出願中で、§112、第一段落で定義されるCIP出願中の全請求項を指摘しなければなりません。§1.78に関する有効日条項は、CIP出願に関する通知要件が2007年11月1日以降に係属しているこのような出願に適用されます。出願人に対して、(1) 当事務所にCIP出願について通知し、CIP出願中の請求項について先に提出された出願における§112、第一段落に基づく裏付けに関する義務付けられた情報を提示するか、もしくは(2) 当事務所に対してそのようにすることを許可することをお願いしています。

上記の即時なされるべき検討事項を取り扱う際、新規規則の影響に関する質問が提起される可能性がある出願について、出願人は、当事務所に対してこれらの出願を指摘することを検討した方がよいかもしれません。その後、当方では、新規規則の有効日の前に、出願人に対して、どのような手続きが一番有利となる可能性があるか具体的な提案をすることができます。

## B. 進行中の審査業務に対する変更

### 1. 一般留意点

個々の出願、関連出願、出願のファミリーは、新規規則の影響を検討するために、一件一件考慮される必要があります。多くの部分で、いろいろな解釈の余地があります。また、USPTOのそれぞれの審査官によって、新規規則の実施は異なるかもしれません。当事務所の意見では、新規規則が、米国特許業務において、ある重要な変更をもたらす一方、多数の出願においては、新規規則により著しい影響がないと思われます。

2007年8月31日

このセクションでは、例えば、提出、限定要求に関する手続き、オフィスアクションに対する応答、継続/RCE、審判等、審査および審査官による検討が進行する順に整理して説明します。

## 2. 請求項数における制限

請求項数総計25および/もしくは独立請求項5を超える出願を提出する際、出願人は、ESDを提出しなければならないか、もしくは審査対象の請求項数を減らすための対策を講じなければなりません。§1.75(b)(3)を参照のこと。

a. 請求項数総計25および/もしくは独立請求項5を超える出願を当事務所に送付される際、できれば、出願人は、(1) もし削除されるべき請求項があるならば、どの請求項が、ESDの必要性を避けるため、予備補正書により削除されるべきであるか、もしくは当事務所の裁量により、評価の後、必要な請求項数を削除すべきかどうか; (2) ESDの必要性を避けるために、出願人からの限定要求案、もしくは当方が限定要求案を提案すべきかどうか; もしくは(3) 出願人が、ESDを提出する意思があるかどうか、また当方が、調査を行う、および/もしくはESDを準備すべきかどうかについて通知すべきです。出願人からの指示がない場合、(複合従属項を削除しないようにという指示がない限り、複合従属項を削除した後)当事務所に提示された状態で全請求項を含む出願を提出します。その後、追加指示を出願人に対して求めます。

b. 多くの場合、当事務所では、(1) 調査業務およびESDの準備の費用と負担; (2) ESD中でなさなければならない種々の自認、およびこれらの自認から起こりうる禁反言やESDを準備する際になされた選択から起こりうる不公正行為の問題点; および(3) 超過請求項を有する出願の提出の前に、かつその審査中に起こる面倒な要件のため、ESDの要件を実施することになるような、請求項数総計25および/もしくは独立請求項5を超える出願を勧めていません。しかし、(出願人が、最終的に追加請求項を含むように補正する必要があるかもしれない出願を含む)特定の出願について、ESDは賢明かもしれませんが。このような対策をご希望の場合、今後の禁反言を最小限にする適切な書類を費用効率的に作成するため、クライアントの方と協力して進めたいと思います。

c. 出願人は、明細書および請求項に対しての修正を提案するために、当事務所に対して、提出の前に特定の新規出願を検討するように依頼することを考慮された方がよいかもしれません。このような場合、出願人は、希望もしくは義務付けられた提出日の前に余裕を持って検討用に新規出願を当方に送付すべきです。換言すれば、出願についての本質的な審査の前に、特に、超過請求項を含む出願について、出願人は、請求項が(1) 例えば、米国以外の国のみで許可されるフォーマットでなく、適切な米国出願用フォーマットになっていること; (2) 例えば、「使用」請求項、「単一手段」請求項、請求項中の「好ましい」限定、複合従属項、特に不適切な複合従属項、あまりにも漠然とした請求項、もしくは更に広範囲である「非手段(ノンミーンズ)」請求項であるべき「手段」請求項である請求項を含んでいないように、十分に審査可能な状態であること; (3) 米国業務に基づき出願人が意図とする範囲を有すること; および(4) 周知文献による一致を避けることを確実にするため請求項の本質的な検討を考慮すべきです。このアプローチは、(1) 特定の請求項を削除するように予備補正書を提出することが適切であると分かったため、超過請求項に関する通知書に応答するための必要性を避けることになるかもしれませんが、また(2) 不必要に、出願人に対して、実質的内容に関する第一オフィスアクションにおいて非本質的もしくは予測可能な拒絶に回答するように要求することを避けることになるかもしれません。これらの対策は、出願人に対して、(1) 米国業務に基づき特許査定を受けるのに一番良い形にある請求項を提示すること、(2) 提出不可能かもしれない第二もしくはそれ以降のRCE、もしくは第三もしくはそれ以降の継続出願、もしくはCIP出願を必要とすることになるかもしれない長引く審査を避けること、(3) 不必要な請求項の存在に基づくESD通知書を避けること、(4) 不必要な請求項手数料の納付を避けることで援助するようになっています。

その代わりに、一旦出願が提出されると、出願人は、当事務所に対して、出願検討を依頼し、実質的内容に関する請求項の審査の前に手続きをとることが適切である場合、予備補正書の提案を依頼することを考慮した方がよいかもしれません。

d. 審査用に請求項を一番良い状態におくことを検討する、および/もしくはESDを準備する

2007年8月31日

ための時間があるように、出願人は、特定の出願に対して、37 C.F.R. §1.103(d)に基づき、利益が主張される最も早い提出日から3年を超えない審査延期を申請することを考慮した方がよいかもしれません。このような申請は、その出願においてPTOがオフィスアクションもしくは特許査定書を発行する前に提出しなければなりません。この延期は、USPTOが延期申請を認めた日から始まります。一旦審査延期が認められると、出願について、延期期間が終了するまで、審査官は審査を始めません。延期期間は、出願に関して起こるかもしれない特許期間延長を変更します。審査延期申請は、(1) 最も早い有効提出日から3年を超えない延長で、月単位で、一時停止の期間の指摘(期間が特定されていない場合、36ヶ月の一時停止期間が推定される); (2) 300ドルの公開手数料; および(3) 130ドルの取り扱い手数料とを含んでいなければなりません。

### 3. 請求項手数料に関する影響

a. §1.75(b)(2)の条項に基づき、現在USPTOにより「独立」請求項としてみなされる従属請求項を含む出願を提出する際に、出願人は特に注意すべきです。特に、新規規則は、別の請求項を記載するが、その請求項が記載する限定の全てを参照により取り込んでいない請求項が、ESD関係請求項を数える目的のため、また手数料計算目的のため、独立請求項としてみなされるとしています。また、制定法に基づく異なる発明のカテゴリーの請求項を記載する請求項は、この二つの目的のため、独立請求項としてみなされます。新規出願および実質的内容に関するオフィスアクションを未だ受け取っていない係属中の出願においての全従属項は、オーウェル的な(機転のきかない)再定義の影響を緩和させるため検討されるべきです。提出済みの出願については、これらの出願は現段階で検討されてもよく、もしくは出願人は、USPTOがそのような請求項についての通知書を発行するまで単に待つことを選択しても構いません。追加請求項超過手数料が課せられることは、上記のカテゴリーにある請求項を削除するように補正されない出願中で予測することができます。

b. 出願人は、全出願中の複合従属項を削除することを考慮した方がよいかもしれません。請求項を数え、請求項超過手数料が課せられることに関する新規規則は、複合従属請求項を含む出願を提出お

よび/もしくは審査する際、負担と費用を課せることとなります。

c. 出願人は、係属中の出願において納付済み請求項超過手数料の払い戻しを申請する可能性を考慮すべきです。請求項超過手数料は、実質的内容に関する第一オフィスアクションが発行されていない係属中の出願において、払い戻しの対象となるかもしれません。請求項超過手数料の払い戻しを申請するため、請求項は、実質的内容に関する第一オフィスアクションの前に、限定要求もしくは種概念選択要求に回答して、単に取り下げられるのではなく、削除される必要があります。従って、復帰しそうもなく、請求項超過手数料が過去に納付されている際、限定要求に回答する際に非選択請求項を削除して払い戻しを申請することをお勧めします。また、ESDの必要性を避けるために請求項を削除する際に、払い戻しを申請すべきです。払い戻しの申請は、請求項の削除から2ヶ月以内に提出されなければなりません。

d. 出願を放棄することに対してではなく、米国国内移行出願中の超過請求項を削除することに対しての払い戻しが可能であることに基づき、米国国内移行出願を明確に放棄する計画がある場合、出願人は、第一次オフィスアクションの前に、(1) 予備補正書により超過請求項を削除するステップ、(2) 請求項超過手数料の払い戻しを申請するステップ、(3) それから、出願を明確に放棄するステップをとることを考慮した方がよいかもしれません。このような対策は、実質的内容に関する第一次オフィスアクションの発送日の前に講じなければなりません。

### 4. 一人以上の共通発明者および共通所有権を有する出願の提出

§119優先権、§120、§363もしくは§365利益、もしくは互いに同じである提出日、もしくは互いに二ヶ月以内の提出日を有し、共通に少なくとも一人の発明者を列記し、共通所有権の対象である出願および特許について、実際の提出日からもしくは国際出願の米国国内移行に入ってから四ヶ月以内にUSPTOに詳しく指摘しなければなりません。§1.78(f)(1)を参照のこと。

別途に、共通の§119優先権、§120、§363もしくは§365利益、もしくは他の提出日を有し、共通の少なくとも一人の発明者を列記し、同じ事業体により所有さ

2007年8月31日

れ、および「実質的に重複する」開示を含む出願は、その出願が特許的に区別可能でない請求項を含むという反駁可能な推定の対象となります。このような場合、出願人は、(1) どのように各々の出願が、他の出願の請求項と特許的に区別可能である請求項のみを含むかについて説明することにより、この推定を反駁するか；もしくは(2) ターミナルディスクレマーを提出し、また多くの場合、複数の出願において特許的に区別不可能である請求項を有することがなぜ必要なのかについての説明を提出することができます。

§1.78(f)(2)を参照のこと。

新規規則のこれらの要件に基づき、出願人は、そのような出願を提出する方法を慎重に考慮すべきです。

a. 出願人は、そのような出願および特許を指摘するために、データベースサーチツールを含む方法を開発すべきです。また、できれば、そのような出願と特許の取り扱いは、その方法による指摘を再確認するため、自己のソフトウェアとデータベースを使用することができる単一の法律事務所内で統合することをお勧めします。

b. 関連しているが、別途の進歩的概念を有する発明について、出願人は、特許的に区別可能である請求項を有する別途の出願を提出することを考慮した方がよいかもしれません。関連出願の明細書は、重複内容を有するかもしれませんし、もしくは同一であるかもしれませんが、請求項は、特許的に区別可能な請求項のセットに分割されることが可能です。上記の基準を満たす別途の関連出願については、当事務所にお知らせください。出願の関係と請求項の特許的に区別可能である特徴とに関する供述は、同一の提出日および利益日を有する場合、出願の提出日から四ヶ月以内に準備および提出されるべきです。外国出願に関する検討事項を考慮しながら、特許的な区別がないという不利な推定を避けるため、優先権出願もしくは米国出願のいずれかを同時に提出することを避けるように検討すべきです。しかし、PTOが、別途出願中の請求項が特許的に区別可能でないと最終的に判断した場合、各々の出願において請求項数総計25および/もしくは独立請求項数5を超えることの結果、すなわち、ESDを提出もしくは請求項を削除するための要件をもたらすというリスクがあります。

c. 特許的に区別可能でない関連した進歩的概念を有する発明について、出願人は、できれば、開示内容の異なる局面を説明した請求項を有する単一出願を提出することを考慮すべきです。もしくは、開示内容の異なる局面を説明した請求項を有する出願および一つか二つの継続出願を連続して提出することを考慮すべきです。換言すると、いくつかの出願案において係属中の請求項の内容が、共通の新規な技術特徴に向けられている場合、出願人は、(1) 単一出願中でこれらの請求項を統合し、限定要求を提案するか、ESDを提出する、もしくは(2) 親出願および一つもしくは二つの継続出願中で連続してそのような請求項の査定を求めることを考慮した方がよいかもしれません。適切な場合、請求項は、発明の様々な局面について記載することができます。例えば、装置請求項、(製造方法請求項、使用方法請求項、および/もしくは処理方法請求項を含む)方法請求項、(成分請求項およびキット請求項を含む)組み合わせ請求項、(化合物、遺伝子断片、およびポリペプチド請求項を含む)サブ組み合わせ請求項、プロダクト-バイ-プロセス請求項、ミーンズ-プラス-ファンクション請求項、コンピューター読み取り可能媒体請求項、および最終的に出願人により希望されることがあるその他の適応可能な請求項が挙げられます。下記の検討事項が適応されます：

(1) これらの検討事項は、§119優先権、§120、§363、もしくは§365利益、もしくは出願日が同一であるため、特許的な区別がないという推定の対象になる出願について特に重要となります。しかし、これらの検討事項は、特許的に区別不可能である請求項を有する全出願に適応されます。

(2) このアプローチは、一人以上の共通の発明者と共通の所有権を有し、特許的に区別不可能な請求項を有するとUSPTOが主張する出願の提出に関するUSPTOの通知要件からおこる疑いを避けることとなります。

(3) 単一出願アプローチは、USPTOに、(できれば、出願人が作成および提案した)適切な限定要求を記録に載せるように促すかもしれません。限定要求への応答には、限定要求に記載のグループに対応して希望の分割出願数を提出することを含むことができます。

2007年8月31日

(4) また、このアプローチは、書面上での記載と実施可能要件に関する問題を最小限にした完全な明細書の作成を援助することになる可能性があり、出願人に更に一般的で幅広い請求項の網羅を練り上げるように促す可能性があります。また、単一明細書のみ準備する必要があるため、特許執筆プロセスを更に効果的なものとする可能性があります。

d. CIP出願について、出願人は、CIP出願中において、親出願により裏付けられる請求項を指摘すべきです。そのような指摘が遅れて提出されたことが原因による新たな拒絶根拠があれば、第二もしくはそれ以降の手続きが、新たに適応された文献に基づき最終となることがあるからです。従って、そのような裏付けを主張する理屈に適った根拠がある場合、指摘されていない請求項はCIP出願の実際の提出日のみに基づき審査の対象となるため、出願人は裏付けを主張すべきです。また、このような指摘は、早期になされるべきです。当事務所に提出用CIP出願を送付される際、親出願の明細書のどこ(何ページ目、何行目、もしくは何段落目)が、請求項に対して裏付けおよび実施可能要件を示すかを指摘するように求められます。

e. USPTOに提出するために新規出願を当事務所に対して送付する際、出願人は、当方に対して、(1) 対象出願のいかなる優先権、もしくは§120、§360、もしくは§365利益日、もしくは提出日と同じ、もしくはそのような日付から2ヶ月以内の§119優先権、§120、§363、もしくは§365利益日、もしくは提出日を有する；(2) 新規出願においても発明者として列記される少なくとも一人の発明者を列記し；および(3) 同じ事業体により所有される他の米国出願について通知すべきです。(1) 同一優先日、利益日、もしくは提出日、共通発明者および共通所有権を有し、かつ(2) 開示中に重複する内容を含む新規出願について、出願人は、それぞれの指示書簡中に、そのような全関連出願を明確に指摘すべきです。また、(1) 新規出願の請求項と関連出願が特許的に区別可能である理由を説明する、もしくは(2) 当事務所がこのような分析を行うことを許可すべきです。USPTOに対してその説明を提出するための四ヶ月の提出期限(また、クライアントの方に対してこの件について思い出していただくための期限)を当事務所のコンピューターシステムに入力しておきます。

f. 特に上記の説明の観点から、当事務所から、(1) 関連出願は、各々の出願において適切な供述を有する個々の出願として提出されるべきであるかどうか、もしくは(2) そのような出願の内容が、単一の出願と統合させ、もしくは親出願および継続出願として提出されるべきであるかどうかについての提案を示すために、出願人は、(特に、優先日もしくは他の利益日が共通である場合)希望もしくは義務付けられた提出日の前に、時間に余裕をもって、当事務所に対して検討用関連出願案のセットを送付することを考慮した方がよいかもしれません。

## 5. 限定要求および分割出願業務

a. 限定要求業務に関して、限定要求に反対して、復帰のための強行な議論を提示することが有益な場合もあるかもしれません。しかし、このような場合は、新規規則によると更に稀な場合となります。特に、これは、請求項数総計25および/もしくは独立請求項数5を超えて、限定要求のため審査中の請求項数が請求項数総計25以下、独立請求項数5以下の結果となる出願について言えることです。請求項が、(1) 復帰する対象となることを希望する、(2) 結果として、そのような請求項の復帰は、その出願において請求項数総計25および/もしくは独立請求項数5を超える請求項数となり、かつ(3) 出願人が、復帰を求めることを選択した場合、そのような結果を許可するため、実質的内容に関する第一次オフィスアクションの前に、ESDを提出しなければなりません。その一方、限定要求に対して、ESDの必要性を避けて、継続出願およびRCEにおいて更に柔軟性を出願人に対して提供するために、一つのグループの請求項を選択し、必要に応じて、一つもしくは複数の分割出願を提出することが更に良い応答となるかもしれません。

b. 超過請求項を含む出願において、限定要求および/もしくは種概念選択要求に応答することは、超過請求項を削除し、先に納付した請求項超過手数料の払い戻しを申請するための最後のチャンスになるかもしれません。限定要求および/もしくは種概念選択要求に応答する際に、出願人は、一般の超過請求項に関する問題点や継続出願、分割出願、およびRCEを提出することについて出願人が望む柔軟性に関する問題点だけでなく、手数料の問題点も考慮すべきです。

2007年8月31日

c. 分割出願を提出することについての新規規則は、分割出願の請求項が、先に提出された出願において審査されなかったことを義務付けています。従って、審査済みの請求項向けの第二次オフィスアクションにおける限定要求、もしくは請求項の国際予備審査がなされた米国国内移行出願における限定要求を申請することを考慮すべきです。その理由は、非選択発明向けとして取り下げられるそのような請求項は、分割出願で提出の対象となりえないかもしれないからです。これは、そのような請求項が、審査されたとみなされるため、新規規則に基づき分割出願で提出されるのを禁止することになるからです。

d. また、出願人は、国際出願において国際予備審査の請求の提出をしないこと、もしくは国際移行で発明の一貫性に欠けるとみなされた請求項に対して国際予備審査用の手数料を納付しないことを考慮すべきではありません。これは、そのような先に審査された請求項を分割出願で提出することに関するUSPTOの禁止を避けることを援助することになります。

## 6. 本質的な審査

a. 当事務所では、非最終オフィスアクションに対して更に強行な応答戦術を提案します。この点について、出願人は、実質的内容に関する第一次オフィスアクションの前に請求項を検討したかどうかにかかわらず、下記のことを考慮すべきです：

(1) 拒絶査定を避け、どのような請求項の限定および/もしくは証拠が、審査官が特許査定を出すのに必要とするかについての感触を得るため、全ての出願において面接を行う。

(2) 早期に万一のための態勢を練るため、追加従属項についても詳細に議論する。

(3) 二つの継続出願が可能であるが、複数のRCEは可能でないという理解の上で、いくつかの特許査定可能な内容を得る目的を有し、かつ独立して議論できるいくつかの万一のための態勢を提示するため、今後の請求項補正案を作成することに向けて、請求項補正について広い見解を取る。

(4) 第一継続出願において遅くとも第一応答の提出日までに、商業上の成功等の副次的要因の証拠(専門家の宣言書もしくは刊行物等)を含み、非自明性を裏付ける証拠を提出する。

b. また、異なる検討事項は、拒絶査定後の業務にも適応します。上記に列挙されたことに加えて、出願人は、下記の事項を考慮すべきです：

(1) 拒絶査定の最終性の根拠を検討した後、拒絶の最終性の適切性に異議を唱えるための申請を従来より頻繁に提出する。オフィスアクションの最終性の適切性は、§1.181に基づく申請で適切に提起されるUSPTOの業務に関する質問である。§1.181に基づく申請の提出は、出願に対して義務付けられている応答の期間停止とならず、また他の手続きの停止ともならない。従って、オフィスアクションの最終性の検討を要求する申請の決定を待っている間、出願の係属を維持するために、出願人が審判通知書を提出することが必要である状況があるかもしれない。従って、そのような申請を提出するかどうかの判断は、USPTOに対して§1.181に基づく申請を許可するかどうかを決定する時間をできるだけ与えるために、早期になされるべきである。そのような場合、審判通知書と同時に、審判概要書面の前の再検討要求を提出することは、審判概要書面を提出する必要を延期するために適切かもしれない。USPTOが最終的に拒絶の最終性が早すぎたと決定した場合、拒絶を非最終的なものにする。審判通知書および審判概要書面について納付した手数料は、払い戻し不可能であるが、同一の出願において後の審判に対して適応可能である。

(2) 考えられる全ての補正、議論、もしくは証拠を記録に載せて、そのような補正、議論、もしくは証拠の実質的内容に対して審査官に決定を強いるために、拒絶査定後の補正書を更に頻繁に提出する。

(3) 先のRCEを含む出願のファミリーにおいて発行する勧告的指令(アドバイザリーアクション)に応答して、追加検討および/もしくは調査を義務付ける新規問題を提起すると審査官が主張する請求項の補正もしくは証拠等を記録に載せ、審査官の検討を受けるための他のRCEを出願人が提出することができないことに注意する。

2007年8月31日

(4) 出願が最終オフィスアクションの後の6ヶ月後に放棄とならないように、継続出願を提出するのが自由にできなくなる可能性があるため、早期に指示を提示する。

(5) 実質的内容に関する第一オフィスアクションが2007年11月1日以降に発行された出願において、ESDが先に提出されない場合、第一の本質的なオフィスアクションの後、独立請求項数5もしくは請求項数総計25を超えることができないことに留意する。

## 7. 子出願とRCEの提出

出願の「ファミリー」において第三もしくはそれ以降の継続およびもしくはCIP出願を提出する際、多くの場合、出願人は、手数料を添えて申請を提出しなければなりません。また、新規補正案、議論案、もしくは証拠案が、その出願のうち先に提出されたものの審査中に提出されなかった説明を提示しなければなりません。申請および説明は、後に提出された継続出願の実際の提出日から四ヶ月以内に提出されなければなりません。§1.78(d)(1)(vi)を参照のこと。一般に、第三もしくはそれ以降の継続出願の提出は禁止されることとなります。すなわち、一般に、申請が許可されないということなのです。

同様に、出願の「ファミリー」において第二もしくはそれ以降のRCEを提出する際、出願人は、手数料を添えて申請を提出し、新規補正案、議論案、もしくは説明案が、親出願において審査終了の前に提出されることができなかったという説明を提示しなければなりません。申請および説明は、RCEと同時に提出されなければなりません。§1.114(g)を参照のこと。一般に、そのような提出は禁止されます。すなわち、申請が許可されないということなのです。

a. 分割出願において先に審査した請求項の提出禁止に対する保護のために、かつ§1.78(d)(1) (詳細は、§1.78(d)(1)(iv)を参照のこと)の条項に基づき自由に提出可能である二つの継続出願およびもしくはCIP出願の一つとして数えられないバイパス継続出願を提出する選択肢を残すために、出願人は国際出願において国際予備審査の請求を提出しないことを検討する。

b. 記録上の請求項および証拠が、査定もしくは最終審判に対して一番良い状態であることを確実にするために、RCEもしくは継続出願を提出する際には慎重に検討する。

c. 請求項および証拠は特許査定が降りるのに最もよい状態にあり、請求項はその時点までの審査に基づき周知先行技術に対して明白に特許性のあるものであり、また、できるならば、ESDを提出するための必要性を避けるために、請求項数が請求項数総計25および独立請求項数5を超えないようにすることを確実にするための時間を得るため、必要ならば、(1) 継続出願を提出する前の審判通知書、もしくは(2) RCEを提出する際に規則103(c)停止を使用することを検討する。

d. 親出願に対して特許査定が降りた後にのみ、広範囲な継続出願を提出することを検討する。一旦出願に対して査定が降りると、そのような出願が発行から取り下げられない限り、特許査定が降りた出願において関連出願に関する通知義務、特許的に区別不可能なことという推定、関連出願請求項数を数えることの義務は適応しない。

e. 第三もしくはそれ以降の継続およびもしくはCIP出願が適切であり、申請が、新規補正、議論、もしくは証拠が先に提示できなかった理由に関する説明により裏付け可能である場合、その申請と共に、特に第三もしくはそれ以降の継続およびもしくはCIP出願を提出することを試みるかどうかの決定が遅れている場合、申請、第三もしくはそれ以降の継続およびもしくはCIP出願に加えて、審判通知書を提出することを検討する。この戦略は、申請検討中、出願の係属を維持することになる。

f. 出願人が、出願ファミリーにおいてRCEを既に提出しており、出願人にとって、第二RCEが適切であり、§1.114(g)に基づく申請で裏付け可能であると思われる場合、特に、RCEおよび申請を提出するかどうかの決定が遅れている場合、出願人は、そのような申請は、拒絶査定の日から6ヶ月の満期前に決定されない可能性があることを考慮すべきである。出願人が、RCEおよび申請を提出し、その後、出願の放棄を避けるために、応答期間内に審判通知書を提出することを考慮した方がよいかもしいない。USPTOが申請を後に却下した場合、RCEは不適当な

2007年8月31日

RCEとみなされる。しかし、RCEは審判を取り下げるための要求としてみなされない。その理由は、RCEは審判通知書以前に提出された、すなわち、出願はRCEを提出する時点で審判の段階に到達していなかったからである。

g. 申請および説明義務の対象である継続出願もしくはRCEが必要な場合、出願人は、なぜ補正、議論、もしくは証拠が、先に提出されることが不可能であったかについてのかなり詳細な説明を当事務所に提示すべきである。このような情報は、申請を裏付けるのに義務付けられている。この点で、応答を提出する際、係属中の請求項は、係属中の請求項を拒絶する際に適応された文献だけでなく、USPTOが引用した全技術に対して検討されるべきである。この場合、USPTOが申請に許可を出すのに十分であると見なす可能性がある上記に説明した状況について慎重な検討をすべきである。

h. CIP出願を提出する際、出願人は、親出願により裏付けされる請求項の指摘について注意し、そのような裏付けがあるという理屈に適った議論が存在する場合、その裏付けを主張すべきである。

i. 適切な場合、出願人は、継続出願を、継続出願の任意簡素化手続きに基づき審査官の補正したドケットに入れるように請求することができる。出願人は、当事務所に対して、この手続きに関して上記に記載された基準を満たし、継続出願の任意簡素化手続きに基づく検討を希望する出願について通知すべきである。

## 8. 他の留意点

a. 継続出願もしくはRCEを提出することに比べて、審判を提出の方が望ましい状況がより頻繁にあることでしょう。USPTOは、多くは新規規則の結果が原因で、来年また再来年で審判が50%増加すると予測しています。しかし、2007年7月30日、USPTOは、特許控訴抵触審判部への、審判に対する業務についての規則改正を提案しました。当事務所では、審判規則改正案を検討中です。来月、当方からUSPTOに対してこの規則改正案に関する見解を提示する予定です。残念ながら、審判規則改正案は、継続出願もしくはRCEを提出するよりも審判を希望する出願人に対して、審判過程が若干更に面倒かつ費用がかかるように作成してあります。

b. 2007年8月10日、USPTOは、マーカッシュ請求項のような単一請求項において代替として複数の発明を列記する現行の業務と関連する規則を提案しました。当事務所では、これらの規則案を検討中です。来月、USPTOに対して当方の見解を提示する予定です。しかし、提案された形式では、この規則は、出願人に対して、発明の代替版を指摘する際に更に詳細にするように義務付けています。これらの規則案は、間違いなく請求項、継続出願、分割出願、限定要求を追加して提出する必要性を増加させることとなります。従って、このスペシャルレポート内で説明する新規規則に関与しています。当事務所では、特に、化学技術および生物学技術に関与するクライアントの方に対して、これらの規則案の不利な局面について異議を唱えるため、USPTOに対して見解を提出することを考慮するように勧めています。規則案は、USPTOのウェブ・サイト([www.uspto.gov](http://www.uspto.gov))の「News」セクションの左側のコラムにあります。また、当方からコピーを送付することもできます。見解の提出締切日は、2007年10月9日です。

c. また、USPTOは、IDS業務に対しての変更案を仕上げ、2007年7月27日に米国連邦政府行政管理予算局(OMB)に提出しました。これらの規則は今秋発行になると思われます。最終規則の内容は、未だ発行されていませんが、発行になり次第、スペシャルレポートでご報告します。しかし、これらの規則が、出願人に対して更に負担が課せられることになるのは既に明らかです。これらの規則では、重要でありそうな文献の早期段階での指摘を義務付けることとなります。また、そのような指摘を従来よりもより選択的に行うことも義務付ける可能性があります。また、文献の検討を得るためのみに、どのようなRCEでも提出することを禁止する可能性があります。従って、現行の新規規則を取り扱う手続きを練り上げる際、出願人は、早期に文献を検討し、情報開示書(IDS)を通して文献を提出する手続きを練り上げることを考慮すべきです。

\* \* \*  
\* \* \*

新規規則の要件を満たすために、必要に応じて、当事務所の形式用紙、標準書簡、標準手続きの多くを更新する予定です。また、新規規則に関する追加情報が発行となりましたら、必要に応じて、それぞれの項目を取り上げて追加スペシャルレポートをシリーズで発

2007年8月31日

行する予定です。今後も、新規規則がどのように実施されるか監視し、USPTOの新規規則の解釈および審査手続き上での変更に基づいて、当方からの対策案上での変更に関する最新情報をお知らせします。

\* \* \* \* \*

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、[email@oliff.com](mailto:email@oliff.com)、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト[www.oliff.com](http://www.oliff.com)においてもご覧いただけます。

## APPENDIX A

## 有効日の一覧表

出願中の請求項数の制限および請求項手数料に関する新規規則(**§1.75(b)**)では、超過請求項を含む出願に関する制限を含みます(**§1.75(b)(1)**)。さらに、再定義された独立/従属請求項と複合従属請求項に関連する請求項手数料(**§1.75(b)(2)**および(c))、限定要件を裏付けるための出願人の選択肢に関する条項(**§1.142(c)**)、および審査支持書類に関する条項(**§1.265**)も含みます。これらの新規規則は、2007年11月1日以降に35 U.S.C. **§111(a)**に基づき提出された、もしくは米国国内移行に入る非仮出願に対して適応されます。また、これらの変更は、実質的内容に関する第一次オフィスアクションが2007年11月1日の前に発送されず、2007年11月1日の前に提出され、もしくは米国国内移行に入る非仮出願に適応されます。前者の場合、特許期間の調整に関する新規規則の条項(**§1.704(c)**)では、超過請求項を含む新規出願の提出日から四ヶ月以内に適切な手続きが行われない場合、出願人は超過請求項を含む出願の特許期間の延長を失うことになるとしています。後者の場合、セクション III. A.の説明のように、出願人は、先に提出した出願において請求項数に関する手続きを先手を取って行うことができ、もしくはUSPTOが通知を発行するのを待つことができます。2007年11月1日以降に提出された出願について、一般に、通知書に回答するための二ヶ月の期間は、延長不可能です。実質的内容に関する第一次オフィスアクションが2007年11月1日までに発送されず、2007年11月1日の前に提出された出願について、USPTOの解説では、通知書に回答するための二ヶ月の期間は、六ヶ月まで延長可能となっています。

超過請求項の請求項料金の払い戻しの請求に関する新規規則(**§1.117**)は、2004年12月8日以降に納付された請求項超過料金について、2007年11月1日以前もしくは以降に提出された非仮出願に

適応されます。払い戻し請求は、請求項削除日から二ヶ月以内に提出されなければなりません。

継続出願数と一部継続出願(CIP)数の制限に関する新規規則(**§1.78(a)**および**§1.78(d)(1)**)は、2007年11月1日以降に35 U.S.C. **§111(a)**に基づき提出される継続出願もしくは米国国内移行に入る子出願を含む出願のみに対して適応されます。この最終規則において例外が規定されていない限り、先に提出された非仮出願の35 U.S.C. **§120**、**§121**、もしくは**365(c)**に基づく利益を主張する2007年11月1日以降に提出される子出願、もしくは国際出願は：(1) 37 C.F.R. **§1.78(d)(1)(i)~(d)(1)(v)**までの中の一つにある特定の要件を満たさなければならないか；もしくは(2) 37 C.F.R. **§1.78(d)(1)(vi)**に基づく、認められることが可能である申請を含まなければなりません。

35 U.S.C. **§120**、**§121**、もしくは**365(c)**に基づく利益を主張する2007年11月1日以降に提出される子出願について、(1)その子出願が、2007年8月21日の前に提出した非仮出願もしくは2007年8月21日の前に米国国内移行に入った出願のみについて、35 U.S.C. **§120**、**§121**、もしくは**365(c)**に基づく利益を主張する；および(2) そのような先に提出された非仮出願もしくは国際出願の35 U.S.C. **§120**、**§121**、もしくは**365(c)**に基づく利益を主張する2007年8月21日以降に提出された他の出願がない場合、その子出願は、37 C.F.R. **§1.78(d)(1)**に記載の要件を満たすように義務づけられていません(セクションIII. F.を参照)。

継続審査要求(RCE)数に関する新規規則(**§1.114**)は、RCEが2007年11月1日以降に提出された出願に適応されます。特に、RCEが先に提出

された出願もしくはRCEが先に提出された出願の継続出願もしくはCIP出願、もしくはRCEが先に提出された継続出願もしくはCIP出願において利益が主張される出願において、2007年11月1日以降に提出されたRCEには申請および説明が添付されていなければなりません。

**共通発明者と共通所有権を有する出願の指摘に関する新規規則(§1.78(f)(1))**は、2007年11月1日以降に提出される全出願に適用します。2007年11月1日の前に提出される出願について、(a) 35 U.S.C. §111(a)に基づき提出された非仮出願において実際の提出日から四ヶ月、(b) 米国国内移行が開始した日付から四ヶ月、(c) 指摘が37 C.F.R. §1.78(f)(1)(i)の段落により義務づけられるそのような他の非仮出願において原提出受領書の発送日から二ヶ月、もしくは(d) 2008年2月1日のどちらか遅い方の日付までに、出願人は、§1.78(f)(1)に記載される要件を満たす関連出願を指摘しなければなりません(セクションIII. D.を参照のこと)。

**区別不可能であるという反駁可能な推定に関する新規規則(§1.78(f)(1))**は、2007年11月1日以降に係属中の非仮出願に適用されます。2007年11月1日の前に提出された出願について、(a) 35 U.S.C. §111(a)に基づき提出された非仮出願において実際の提出日から四ヶ月、(b) 米国国内移行が開始した日付から四ヶ月、(c) 一つ以上の係属中もしくは特許化された他の非仮出願における請求項の少なくとも一つと特許的に区別不可能である請求項が提示される日付、(d) 指摘が、37 C.F.R. §1.78(f)(2)(i)の段落により義務付けられる一つ以上の係属中もしくは特許化されたそれらの他の非仮出願において、原提出受領書の発送日から二ヶ月、もしくは(e) 2008年2月1日のどちらか遅い方までに、出願人は、§1.78(f)(1)に記載の要件を満たす関連出願を指摘しなければなりません(セクションIII. E.を参照のこと)。

## APPENDIX B

### 新規規則チェックリスト

下記のリストは、新規規則に基づく出願の提出また補正の際等に検討すべき特定の項目に焦点を当てています。

#### I. 新規出願と係属中の出願

A. 下記の事項の全出願もしくは全特許を指摘する:

1. 米国出願有効提出日と同じもしくは二ヶ月以内の有効提出日を有する(優先権もしくは他の利益が主張される提出日を意味する - 複数の日付適応可能);
2. 新規出願と共通する少なくとも一人の発明者を列記する;
3. 共通に所有される。

*規則1.78(f)(1)とスペシャルレポートのセクションIII. D.を参照のこと。*

B. 同一有効提出日と重複する内容を有する全出願を指摘する (ここでも、複数の日付適応可能)。

1. 関連出願の請求項が特許的に区別可能である理由を説明する、もしくは
2. 特許的に区別不可能である請求項について、複数の出願において特許的に区別不可能である請求項がなぜ必要なのかについての納得がいく説明を添付の上、ターミナルディスクレマーが義務付けられる可能性があり、またESD要件が義務付けられる可能性があることを理解する。

*規則1.78(f)(2)とスペシャルレポートのセクションIII. E.を参照のこと。*

C. 親出願により裏付けされるCIP請求項に対して、親出願における裏付けを指摘する。 *規則1.78(d)(3)とスペシャルレポートのセクションIII. F. 8.およびIV. B. 7.を参照のこと。*

D. 従来は従属項であったが、新規規則によると現在は独立請求項であり、実質的内容に関するオフィスアクションを未だ受けていない全

出願を指摘する。そのような請求項に関して、USPTOが独立請求項手数料を遡及的に課せることを緩和するため、そのような請求項を削除および/もしくは補正することを検討する。規則1.75(b)(2)および(c)とスペシャルレポートのセクションIII. B.を参照のこと。

- E. 「独立」請求項数5および/もしくは請求項数総計25を超える全出願を指摘する。
1. 独立請求項数5および/もしくは請求項数総計25を超える場合、下記の事項を検討する:
    - a) 審査支持書類を提出する。規則1.75(b)(3)(i)とスペシャルレポートのセクションIII. A.を参照のこと; もしくは
    - b) 請求項数総計が独立請求項数5および請求項数総計25を超えないようにするため、必要な独立請求項数もしくは必要な請求項数総計を削除する。規則1.75(b)(3)(ii)とスペシャルレポートのセクションIII. A.を参照のこと; もしくは
    - c) 限定要求案を提出する。規則1.75(b)(3)(iii)とスペシャルレポートのセクション III. A.を参照のこと。
  2. 請求項超過手数料と独立請求項5を超える請求項を判断する際、独立請求項は: (a) 別の請求項を記載するが、請求項が記載する限定の全てを参照により取り込んでいない請求項; および (b) 制定法に基づく異なる発明のカテゴリーの請求項を記載する請求項とを含む。出願の請求項数が、出願の請求項と特許的に区別不可能である請求項を有する他の出願の全請求項を含む。規則1.75(b)(2)および(4)とスペシャルレポートのセクションIII. A.、III. B.およびVII. E.を参照のこと。
- F. 新規規則の遡及的な影響を検討する
1. 新規出願だけでなく、未だ査定が降りていない係属中の出願にも、上記のA～B事項が適応する。係属中の出願に対する期限は、2008年2月1日である。
  2. 上記のC～E事項は、2007年11月1日の前に実質的内容に関する第一オフィスアクションを未だ受け取っていない係属中の出願に適応する。当事務所では、第一オフィスアクションの発送日の前に適切な手続きを行うことを勧める。

3. 第一オフィスアクションの前に削除された請求項について請求項超過手数料の払い戻しを申請する。払い戻し申請は、2007年11月1日の後に行うことができ、請求項を削除してから二ヶ月以内に行わなければならない。
- G. 特許的に区別可能である請求項を複数の出願に分離し、特許的に区別不可能である請求項を単一出願に統合することを検討する。スペシャルレポートのセクションIV. B. 4.を参照のこと。

## II. 限定要求に応答する

- A. 分割出願を提出するため、USPTOは、まず限定要求を発行しなければならないか、もしくはUSPTOは、出願人が提案した限定要求と選択を受け入れなければならない。規則1.78(a)(3)とスペシャルレポートのセクション III. H.を参照のこと。
- B. 分割出願は、限定要求の対象であり、かつ限定要求に応答して選択されず、先の出願において審査されなかった請求項のみを含まなければならない。規則 1.78(d)(1)(iv)とスペシャルレポートのセクションIII. H. 1.を参照のこと。
- C. 請求項の復帰について未解決の議論を使い尽くしていない際、もしくは属概念の請求項が一つ以上の非選択概念について指摘されている際、分割出願を提出することを遅らせる。スペシャルレポートのセクション III. H. 5.を参照のこと。

## III. 非最終オフィスアクションに応答する

- A. 特許査定可能な内容と必要な証拠を指摘するため、審査官と面接を行う。
- B. 特許的に区別可能である従属請求項のような、特許査定可能であるとして独立的に主張されることが可能であるいくつかの副次的見解もしくは「万一の」態勢を提示する。
- C. 非自明性および副次的要因を裏付ける宣言書、刊行物、および他の証拠を提出する。

スペシャルレポートのセクションIV. B. 6.を参照のこと。

#### IV. 拒絶査定に応答する

- A. 最終性が適切であるかどうかを検討し、不適切な場合、最終性について異議を唱える。
- B. 提出日の前にできるだけ早く応答する。
- C. もし可能であれば、特許査定可能な内容を指摘するため、審査官と面接を行う。
- D. 請求項が、出願人の希望どおりに一番良い状態であるように、確実にするための余裕を持つため、(1) 継続出願を提出する前に審判通知書、もしくは(2) RCEを提出する際、規則103(c)に基づき停止申請の提出を検討する。

スペシャルレポートのセクション IV. B. 6.を参照のこと。

#### V. 第二継続もしくはCIP出願もしくは第一RCEを提出する

- A. 二つの継続および/もしくはCIP出願および一つのRCEのみを自由に提出することが認められることを理解する。規則1.78(d)(1)(i)および1.114(f)とスペシャルレポートのセクションIII. F.、III. G.、IV. B. 7.を参照のこと。
- B. 継続出願、CIP出願、もしくはRCEは、特許査定可能な内容を得るための最後のチャンスとなるかもしれないことを理解する。
- C. 記録は、審判上、特許査定を得るために、できるだけ一番良い状態にしておくことを確実にする。
- D. CIP出願について、USPTOに対して、親出願により裏付けされる請求項を指摘し、その親出願にその裏付けがどこに見られるかを説明する。規則 1.78(d)(3)とスペシャルレポートのセクションIII. F. 8.を参照のこと。

#### VI. 第三もしくはそれ以降の継続もしくはCIP出願もしくは第二もしくはそれ以降のRCEを提出する

- A. 補正、議論、もしくは証拠が、先に提出された出願の審査において提出されることができなかった理由を述べる。規則1.78(d)(1)(iv)および1.114(f)とスペシャルレポートのセクションIII. F. 7.を参照のこと。

- B. 第二もしくはそれ以降のRCEを添付する提出が、自動的に記録に載るわけではないことを理解する。
- C. IDSが、第二もしくはそれ以降のRCEを正当化する「補正、議論、もしくは証拠」とみなされないことを理解する。