

REPORT

米国特許商標庁による、新規米国特許出願と共に提出する
予備補正書の取り扱いに関する新規手続き制定

2005年9月23日

2005年8月中旬、米国特許庁は、明細書を補正する予備補正書と共に提出する特定の新規特許出願について補正出願書の提出要求の通知書(以下NTFCAP)の発行を開始しました。具体的に、明細書を補正する予備補正書が提出された場合、その予備補正書が、代替明細書(明細書の清書コピーおよびマークアップコピー)の形式で明細書を補正しない限り、同庁は、現在NTFCAPを発行しています。予備補正書が、請求項、図面および/もしくは要約書のみを補正する場合には、NTFCAPは発行されません。NTFCAPに回答するにあたり、申請者には2ヶ月の延長期間が与えられません。この2ヶ月の延長期間で、予備補正書による補正を含む代替明細書の提出が義務づけられています。NTFCAPへの回答の提出に関する当事務所宛て手数料と、2ヶ月以内に回答が提出不可能な場合、特許庁期間延長申請手数料とが課せられますが、このNTFCAP関連の特許庁手数料はありません。

この手続き変更のため、当事務所では、予備補正書が代替補正書を含まない限り、新規出願を提出する際、明細書を補正する予備補正書の提出をできるだけ回避することをお勧めします。その代わりに、所望の変更を明細書に組み入れ、予備補正書なしの修正出願提出をお勧めします。しかし、発明者が宣言書に署名の後、明細書の修正を希望する場合、遅延宣言書を提出する際に課せられる特許庁手数料の納付を回避するため、署名済みの宣言書と予備補正書と共に出願を提出することが望ましいかもしれません。このような場合には、可能であれば、NTFCAPの発行を回避するためにも、代替明細書と共に予備補正書を提出することをお勧めします。

このスペシャルレポートでは、米国特許庁による新規手続きに関する当事務所の説明とコメントを記載し、NTFCAPの発行をできる限り回避するため、同庁の新しい手続きに回答して現行の業務過程を変更することに関して当事務所からの提案について説明します。

I. 米国特許庁による新規手続きに関する説明とコメント

米国特許庁は、上記の状況下でNTFCAPをつい最近発行し始めましたが、この発表がなかった手続き変更は、2004年9月21日の連邦施行規則第37章1条115項の規則改正に基づきなされたようです。9月21日の規則改正によると、出願日に提出する予備補正書は、出願当初の開示の一部です。当事務所発行の2004年10月7日の米国特許商標庁21世紀戦略プランを実施するための特許規則改定に関するスペシャルレポートを参照のこと。特に、現在、米国特許庁が発行しているNTFCAPは、代替明細書の提出を義務付け、下記のことを示します:

予備補正書が、出願日に提出されており、このような補正書は、出願当初の開示の一部であるため、代替明細書は、補正書中の所望の変更を全て含んでいなければならない。連邦施行規則第37章1条115項および1条215項を参照のこと。

従って、出願と共に提出する予備補正書は、出願当初の開示の一部であるため、現在、米国特許庁は、予備補正書の変更が、連邦施行規則第37章1条215項に基づき特許公開出願に含まれるように、予備補正書中の変

2005年9月23日

更を組み込む代替出願の提出を義務付けています。以前は、申請者が付加ステップを取らない限り、出願と共に提出した予備補正書中の補正は、特許公開出願に含まれていませんでした。

連邦施行規則第37章1条115項もしくは1条215項には、明細書の予備補正書を出願と共に提出する際、米国特許庁がNTFCAPを発行するとは記載されていません。また、同庁は、このような予備補正書を取り扱うための手続きを変更する予告をしませんでした。当事務所は、この変更について検討するため、米国特許庁の役員に連絡を取りました。この役員によりますと、同庁は、2004年9月21日規則改正に基づき、この手続きを新規制定したとのことでした。同役員は、特許庁内の意思決定過程が原因で、この手続きの変更が遅れがでたと語りました。また、同役員は、請求項、図面、および/もしくは要約書のみを補正する予備補正書が提出される際には、差し替えページ(もしくは差し替え用請求項)が必ず含まれるため、この新規手続きは、このような補正に対しては適用されないと確認しました。従って、例えば、予備補正書が、単に複数の請求項に従属する請求項を削除するために、請求項を補正する場合には、NTFCAPは発行されません。

新規特許出願と共に予備補正書を提出する理由は多数あります。予備補正書を提出する二つの非常に一般的な理由には、最近見つかった誤字を訂正し、明細書に「出願連続データ」を付加することが挙げられます。出願連続データとは、新規出願が先の米国提出日の利点を主張する先願(PCTもしくは米国出願)に対する参考文献のことです。例えば、PCT出願の継続出願もしくは一部継続出願(CIP)を提出する際に(例えば、「バイパス継続」を提出する際)、もしくは、米国での先の継続出願、分割出願、もしくは一部継続出願を提出する際に、このような予備補正書の提出は、一般的なことです。また、通常このような予備補正書は、先の米国および/もしくはPCT出願を参照により取り込んでいます。通常、優先権を主張する外国出願を参照により明記し取り込む予備補正書を提出することも、一般的なことです。他の予備補正書を通して、新規事項を付加するために明細書を補正することも可能です。さらに、参照により先の米国、PCTもしくは外国優先出願を取り込む補正は、新規事項を付加する可能性がある補正として取り扱われます。というのは、これらの先

願を参照により組み込む理由は、例えば、新規出願の提出後に、開示が新規出願から欠落していたり、翻訳上の誤りがあったりしたことが判明した場合に、申請者が先願からの開示を新規出願に付加できるようにするためです。

主に、新規出願と共に予備補正書を提出するかどうかに関する判断は、新規事項を補正により付加するかどうかによります。すなわち、出願の提出後、新規事項を付加しない補正の提出が許可されますが、明細書に新規事項を付加する補正の場合には、出願を提出する際に行わなければなりません。また、当事務所は、出願を提出する時点で出願連続データを出願に付加することを強くお勧めします。というのは、連邦施行規則第37章1条78項(a)(2)では、出願連続データを、新規出願の米国提出日から4ヶ月後以内もしくは米国提出日利益を主張する先願の米国提出日から16ヶ月以内に含ませるか、挿入させることを義務付けているからです。従って、連邦施行規則第37章1条78項(a)(2)に記載された期限を逃すことがないように、当方では、新規継続出願、分割出願、もしくは一部継続出願の提出日の後に、出願連続データの包含を行うのではなく、出願を提出する時点で出願連続データを含めること(自動的に出願を提出する時点で出願連続データを含めることを当方では通常行っています)をお勧めします。

NTFCAPに対して特許庁は手数料を課していませんが、NTFCAPに対して必要となる書類を準備するための当事務所における業務手続費用や経費などのNTFCAPへの応答に関連した手数料が掛かります。また、米国特許庁がNTFCAPを発行することは、出願の公開の遅延または審査過程における遅延となる可能性があります。

II. 米国特許庁による新規手続きに応答することに関する提案

米国特許庁の新規手続きに応答することに関して、下記に選択肢および当方のコメントを示します。

2005年9月23日

1. 出願の提出以前に、修正済みの出願を Oliff & Berridge に送付する

当方では、NTFCAPおよび予備補正書の必要性を削除するため、可能であれば、この選択肢を強くお勧めします。通例、米国特許庁に出願を提出する以前に、出願に継続データおよび外国優先データを含めることができます。というのは、この情報は、新規出願提出日の以前に通常既知であるからです。従って、提出用に当事務所宛てにPCT-バイパス継続出願もしくは一部継続出願を送付の際、現時点では当方では、クライアントに対して、できることなら出願に出願連続データを含めることをお勧めしています。同様に、現時点では当方では、クライアントに対して、できることなら提出用に当事務所宛てに送付される継続出願、分割出願、もしくはCIP出願に継続データを含めることをお勧めしています。また、当事務所では、当方が準備する継続出願、分割出願、もしくはCIP出願に継続データを含めています。

2. 出願の提出以前に、Oliff & Berridge に対して、要求された修正を付加するように出願を修正する許可を与える

クライアントにより指示された(もしくは出願連続データを含めるために、連邦施行規則第37章1条78項(a)(2)により義務づけられる)修正を行う予備補正書を準備し提出する代わりに、クライアントが出願の電子バージョンを送付する場合、当事務所では、提出以前に明細書を自動的に修正することができます。また、この手続きは、米国特許庁がNTFCAPを発行することを回避することとなります。しかし、クライアントが発明者により署名済み宣言書と共に出願を送付する場合、修正済みの出願を宣言書なしに提出するべきです。しかし、このことは、米国特許庁が、署名済み宣言書の提出と特許庁手数料の納付を義務づけることとなる出願の欠落部分の提出要求の通知書(Notice to File Missing Parts)を発行することとなります。従って、クライアントが、署名済みの宣言書を当方に送付する場合、署名済みの宣言書と予備補正書と共に出願を提出することをお勧めします。このことは、予備補正書が代替明細書を含んでいない限り、米国特許庁がNTFCAPを発行することとなります。

従って、当事務所が署名済みの出願を受理した場合、可能であれば(例えば、当方が出願の電子バージョンを有する場合、もしくは当方が出願の電子バージョンを有していない場合、明細書の実際のコピーに付加内容を切り貼りすることにより、当方で代替明細書の清書コピーおよびマークアップコピーを得ることが可能である場合)、当方では予備補正書と共に提出するための代替明細書を自動的に準備することにしています。当方が代替明細書を準備することが不可能な場合、明細書の特定の段落を補正(もしくは付加)する予備補正書を準備する必要があるかもしれません。また、このことはNTFCAPの発行に至ることとなります。NTFCAPへの応答は、(出願を修正し、宣言書なしで提出する場合)発明者からの補足署名を取得するよりも負担が軽いかもしれません。また、特許庁はNTFCAPに対する手数料を課していないため、出願の欠落部分の提出要求の通知書(Notice to File Missing Parts)に応答するより費用が掛からないはずですが、勿論、新規出願が、署名済み宣言書なしで当方に送付された場合には、代替明細書の必要性およびそれに関連した費用を回避するために、出願を提出する以前に、当事務所に出願を修正することを許可することをクライアントにお勧めします。

3. 予備補正書の提出を延期する

出願を提出してから、当方が整理番号を米国特許庁から受理するまで、予備補正書の提出を延期するという方法もあります。提案された変更が新規事項を付加せず、出願連続データを付加していないならば、この方法でも構いません。例えば、変更部分が誤字を訂正するのみであり、特許出願公開にこの変更を載せることが重要でない際には、この方法でも構いません。新規事項は、新規出願と共に提出されなければならないため、変更が新規事項を付加する場合には、この方法を使用することはできません。また、上記の説明の通り、当方では、連邦施行規則第37章1条78項(a)(2)により義務付けられた期限のため、明細書に出願連続データを付加することを延期することは勧めていません。

4. 代替明細書を添付せず新規出願と共に予備補正書を提出する

勿論、代替明細書を含まない予備補正書と共に新規出願を提出し、NTFCAPに応答するために代替明細書

2005年9月23日

を提出するという現行の実務手続きを継続するという方法もあります。上記のように、修正を必要とする出願を署名済み宣言書と共に当方に送付し、代替明細書を当方で準備することが不可能な場合、この方法が望ましいかも知れません。

III. 結論

端的に言えば、明細書に対しての予備補正書と共に提出する新規出願を取り扱うことに関しての手続きの米国特許庁の変更により、当事務所では、可能であるならば、予備補正書の提出に代わり、提出前に(および望ましくは署名用に宣言書を発明者に送付し、出願を提出する以前に)出願を修正することをお勧めしています。これは、明細書に付加すべき内容が出願連続データおよび/もしくは優先権出願データである際、容易なことであるはずで、というのは、このような情報は、出願が、発明者に送付され、それに続き米国で提出される以前に、一般入手可能であるはずだからです。出願を修正することが可能でない場合、予備補正書と共に提出するための代替明細書を可能であれば、当方で準備します。代替明細書を準備するにあたり当事務所を援助するため、当方に特許庁提出用の出願を最初に送付される際、出願の電子バージョンも送付することをお勧めします。

今回の特許庁による新規手続き、またNTFCAPの発行を回避する方法に関してご質問等ございましたら、是非ご連絡ください。

* * * * *

*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、commcenter@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においてもご覧いただけます。