

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についての通知発行

2005年11月17日

米国特許商標庁発行の2005年11月8日付け官報には、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特許庁の新規手続きを説明する通知が含まれていました。この手続きについては、当事務所発行の2005年9月23日付けスペシャルレポートに記載されています。上記官報通告書では、新規出願と共に提出する(請求項もしくは要約書部分以外の)明細書を補正する予備補正書は、代替明細書の提出によりなされなければならないという特許庁の新規義務要項を確認しています。当事務所発行の9月23日付けスペシャルレポートに記載のように、代替明細書が提出されていない場合、特許庁は、補正出願書の提出要求の通知書(以下NTFCAP)の発行をします。米国法第35章120条に基づき提出された継続出願および分割出願に対して、出願を提出する際、予備補正書もしくは代替明細書の必要性を避けるため、特許庁は、出願人に提出以前に明細書を修正することを勧めています。官報通知書では、新規事項を明細書に付け加えない限り、親出願からの原宣言書は、修正された継続出願もしくは分割出願と共に提出可能であることを確認しています。

興味深いことに、官報通知書では、米国法第35章120条もしくは119条(e)により義務付けられているように、単に先の非仮出願もしくは仮出願に具体的な参照を含み、予備補正書が明細書を補正する場合、特許庁がNTFCAPを発行すべきでない¹と示しています。官報通知書では、特許庁がそのような状況でNTFCAPを発行する場合、出願人は、代替明細書を提出することにより、もしくは明細書に対しての唯一の補正書は、先の非仮出願もしくは仮出願に対して具体的な参照を含むためになされたため、NTFCAPは誤って発行された

と議論することにより、対応することが可能であるとされています。しかし、9月23日付けスペシャルレポートに記載のように、当方では、連邦施行規則第37章1条78項の時間限定の義務を満たすことを確かにするため、先の非仮出願もしくは仮出願に対して具体的な参照を提出時に出願中に含ませることを引き続きお勧めしています。

また、官報通知書では、新規出願のページ数を判断するために、特許庁は、(請求項および要約書を含む)明細書、図面シート、および出願を補正する予備補正書のページ数を総計するとの記載があります。例えば、新規出願が(請求項および要約書を含む)80ページの明細書と20ページの図面とを含み、10ページの請求項を含む請求項に対する予備補正書と共に提出される場合、特許庁は、総計110ページの出願であるとみなし、100ページ以上に対しての追加ページ手数料として250ドルを課せることとします。従って、官報通知書では、新規出願と共に予備補正書を提出する必要があるように、出願人に提出以前に出願に対して修正を行うように強く勧めています。

官報通知書および今回の特許庁による新規手続き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

2005年11月17日

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。

For further information, please contact us by telephone at (703) 836-6400, facsimile at (703) 836-2787, e-mail at email@oliff.com or mail at 277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314. Information about our firm can also be found on our web site, www.oliff.com.

スペシャル・レポートの日本語版は、英語版の発行後、二週間以内にウェブサイトでご覧いただけます。