INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS NEWSLETTER

WENPING Since 1949

パットワールド®
PATWORLD

有限会社 ウンピン・エンド・カンパニー
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町三丁目6番7号
ウンピン神田ビル8階 TEL:03-3254-0888(代) FAX:03-3254-0889

Vol. 42 2007年05月01日

米国特許商標庁によるIDS関連の規則修正の提案について

記

出願審査手続きの進行並びにIDS提出

時期		提出すべき書類
第1期	出願から第1回目のオフィシャルアクションまで	・引用文献の説明(引用文献が20件を超える、引用文献の分量が25ページを超える、引用文献が英語以外の言語で記載されている、の少なくとも1つに該当する場合に必要)
第2期	第1回目のオフィシャルアクション後、特許査定まで	・引用文献の説明 ・他文献と内容が重複しない旨の説明
第3期	特許査定後、登録料納付まで	・引用されて3ヶ月以内に文献を提出した旨の証明(Timeliness Certification) ・特許性についての弁明(引用文献の説明、他文献と内容が重複しない旨の説明、(A)補正していないクレームが特許性をすでに有している理由の説明、(B)(1)補正していないクレームの説明、(B)(2)補正の内容、(B)(3)補正後のクレームが特許性を有している理由の説明、をすべて含む)
第4期	特許料納付後、審査官がIDSを検討する十分な時間がなくなる(Time Sufficient for Consideration)まで	・引用されて3ヶ月以内に文献を提出した旨の証明 ・特許性についての弁明(引用文献の説明、他文献と内容が重複しない旨の説明、新たな引用文献との関係で特許性を有さなくなったクレームの説明、補正の内容、補正後のクレームが特許性を有している理由の説明、を含む) ・特許査定取り下げ申請書

米国特許商標庁(USPTO)は現在情報開示陳述書(IDS)、継続審査請求(RCE)及び実体審査に関する規則の変更を提案しています。この変更はまだ決定されたものではありませんが、決定後すぐに施行されることが見込まれまれますのでお知らせします。

このニュースレターは特にIDSに関する変更を取り上げます。

変更案によれば第1期(出願から第1回目のオフィシャルアクションまでの時期)においては、原則として引用文献が20件以下の場合には文献についての説明は必要ないことになります。しかしながら、引用文献が20件以下の場合でも、引用文献の分量が25ページを超えるときや引用文献が英語以外の言語で記載されているときには引用文献の説明を添付する必要があります。なお、上表における第2期から第4期のそれぞれの期間は、引用文献のすべてについて説明及び「他文献と内容が重複しな

い旨の説明（Non-cumulative description）」が必要となります。

ここで、引用文献の説明とは、（1）（i）当該引用文献が引用される理由となった具体的な特徴、開示事項並びに教示事項、（ii）当該文献において具体的な特徴等が開示されている箇所、及び（2）引用文献で開示された特徴等とクレーム中の具体的な用語若しくはクレームを具体的に支持する明細書の箇所との相関関係、のことを指します。

また、「他文献と内容が重複しない旨の説明」は、「提出した文献に記載された具体的な特徴、開示事項並びに教示事項が、他文献の記載中には見出されないこと」として部分的に定義されます。

第４期に上表で概説した理由説明が必須の証明書及び特許査定取り下げ申請書とともに受理されたときには、費用のかかるRCEは回避されます。必須の証明書としては例えば、対応する外国出願に対して外国特許庁がそれぞれの文献を引用した旨の最初の通知が送付された日から3ヶ月以内にIDSで提出されたことを宣言するもの（Timeliness Certification）が挙げられます。

以上

（情報提供：ARMSTRONG,KRATZ,QUINTOS,HANSON＆BROOKS,LLP）