

米国の当事者系再審査手続におけるクレームの拡大補正に関する審決

2012年01月10日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

(旧称：特許業務法人原謙三国際特許事務所)

1. はじめに

再審査手続において、先行技術との差異を明確にするために、特許クレームに対する補正や新たなクレームの追加を行うことが認められています。但し、特許クレームの範囲を拡大する新たなクレームの追加やクレームの範囲を拡大する補正を行うことは認められていません。

35 U.S.C. 305 (Conduct of reexamination proceedings) には、次のように規定されています。

“...any reexamination proceeding under this chapter, the patent owner will be permitted to propose any amendment to his patent and a new claim or claims thereto, in order to distinguish the invention as claimed from the prior art cited under the provisions of section 301 of this title, or in response to a decision adverse to the patentability of a claim of a patent. **No proposed amended or new claim enlarging the scope of a claim of the patent will be permitted** in a reexamination proceeding under this chapter.”

また、当事者系再審査手続に関し、35 U.S.C. 314(a) (Conduct of inter partes reexamination proceedings) には、次のように規定されています。

“...In any inter partes reexamination proceeding under this chapter, the patent owner shall be permitted to propose any amendment to the patent and a new claim or claims, **except that no proposed amended or new claim enlarging the scope of the claims of the patent shall be permitted.**”

当事者系再審査手続に関し、37 C.F.R. 1.906(b) にも次のように規定されています。

“Claims in an inter partes reexamination proceeding will not be permitted to enlarge the scope of the claims of the patent.”

上記規定には、当事者系再審査手続において、たとえば、特許クレームを引用する或る従属クレームを拡大または或る特許クレームを引用する従属クレームを新たに追加することが認められるか否かについては言及されていません。この点に関し、クレーム毎に判断されるのか、あるいはクレームの範囲全体として判断されるのかについて、2011年12月19日に、BPAI (Board of Patent Appeals and Interferences) が審決を下しました*1。

【全4頁】

本件記事に関し、後続するさらなる詳細情報の知得をご希望されるお客様は、下記の担当者までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。
ご不明点・ご質問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

【 連絡先 】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)

外国専門部長代理 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【無断複製・転載禁止】

当サイトの掲載物は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。

特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

*1 LINK: http://portal.uspto.gov/external/PA_PeaiPair/view/BrowsePdfServlet?objectId=GWDG3I3YPXXIFW4&lang=DINO