

米国先願主義移行に伴う"transition application"と自発補正に関する留意事項

2013年03月18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

2013年3月16日に米国特許制度が先願主義へ移行しました。その結果、出願人は先行技術に係る拒絶理由を克服するために発明日を頼みの綱にすることはできなくなると共に、USPTOの審査官が拒絶理由の根拠として利用できる先行技術の範囲が拡大されます。

USPTOは、2013年2月13日、AIAの最終審査ガイドラインと、AIAのFinal Ruleとを2013年2月14日に官報に掲載しました。これによれば、特許出願において、2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム発明が一つでも存在する場合、当該特許出願に対して AIA lawsが適用されます。この場合、たとえプロセキューション時に当該クレーム発明が削除されたとしても、AIA 35 U.S.C. 102及び103がすべてのペンディングクレーム発明の特許性判断時に適用されます。

AIA lawが適用されるか否かは、Final Rule (37 C.F.R. 1.55 and 1.78)に規定の"transition applications"*1をファイルする場合、特に留意すべきです。このことについて、以下に説明します。

【全3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 Applications filed on or after March 16, 2013, that claim priority to or the benefit of the filing date of an earlier application (a foreign, U.S. provisional, U.S. non-provisional, or international application designating the United States) that was filed prior to March 16, 2013 — i.e., under 35 U.S.C. 120, 121, or 365(c)