

RCE をファイルする際の補正に関する留意事項

2013年01月15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

Request for Continued Examination (RCE) は、再出願することなく出願の"finality"を解消するための措置です (35 U.S.C. 132(b), 37 CFR 1.114 参照)。したがって、RCE を分割出願や一部継続出願の代用とすることは認められません (MPEP 706.07(h)VII には、出願人が発明をスイッチすることができない ("**applicant cannot switch inventions**") 旨が記載されています)。

これは、審査官が既に出願当初のクレーム発明に関してサーチを完了しているにもかかわらず、スイッチされた発明の特許性を判断するためには更なるサーチと検討が必要となるからです。したがって、このような場合、出願人は、スイッチした発明について権利化を図ることはできません。

Final Office Action に対して RCE をファイルする際、出願の"finality"を解消するために、通常、クレームに対して補正が行われます。この際、親出願で審査の対象とされていたものとは異なるクレームを RCE における審査の対象クレームとする補正をした場合、当該補正が十分に応答されたものではない旨の "**Notice of Noncompliant Amendment**" を受領することになります。これに対して適切に応答されなかった場合、RCE 手続において USPTO に支払済の費用については払い戻されることはありません。

【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.