

USPTO が RCE の未審査滞貨減少のために必要な措置を講ずる予定

2013年04月08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

(1-1) RCE とは

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、審査官が出願当初のクレーム発明に関してサーチを既に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。

(1-2) RCEのメリット

RCEには、次のようなメリットがあります。

- ① RCE は、その親出願において蓄積されたPTA (Patent Term Adjustment) を享受できません。これに対して、継続性出願の場合には、親出願において蓄積されたPTAを享受できません。
- ② RCE をするためには申請書面 (RCE Transmittal) を提出すればよく、新たな出願ではなく包袋もそのまま使用されるので、宣誓書または宣言書の再提出 が不要です (37 CFR 1.114(a)) 。

(1-3) RCEをファイルする際の留意事項

親出願においてファイルされた RCE の場合、親出願で審査の対象とされたクレーム ("election by original presentation")とは独立して区別可能なクレームを RCE 手続において継続審査の対象とすることはできません。親出願の審査対象と異なる発明をクレームする補正（別発明にスイッチする補正）は、RCE 後であっても認められません（MPEP 821.03）。

なお、限定要求／選択要求以外の場合であって、出願当初のクレームを削除し、別発明に係るクレームを新たな審査対象とすることも認められず、上記 RCE の場合と同様の指令を USPTO から受けることとなります。

以上より、RCE 手続においてファイルするクレーム発明は、次の条件を充足するようにクレーム発明を補正することが必要です。

- (a) 新たに審査の対象とするクレームが、親出願の審査対象のクレームと独立して区別可能なように補正されていないこと（CFR 1.145 の規定の適用を受けないための条件）。
- (b) 新たに審査の対象とするクレームが、親出願の審査対象のクレームと同じではなく、"new issue"を提起するように補正されていること（MPEP 706.07(b)に規定の RCE の継続審査段階で"First Final"を受領しないための条件）。

なお、RCE のファイル時にペンディングクレーム発明をスイッチするようにクレーム補正を行うと、"finality" は解消されますが、このような補正は上述のように認められません。このようにスイッチ発明の権利化を図る場合には、double patent の観点からも、RCE や継続出願をファイルするのではなくて分割出願をファイルすべきです。

【全 6 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 HAKKENZO 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 HAKKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.