

米国の継続出願に関する統計データと継続出願の戦略的な有効活用

2016年01月25日

特許業務法人

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

1. はじめに

米国の特許プロセキューションによれば、Final Office Action に対して講じ得る措置として、継続出願 ("Continuation Application") をファイルし (MPEP 201.07)、先の出願の明細書等に記載の範囲内で "new issue" を提起する補正をクレームに対して行い、先の出願日の利益を享受すると共に、審査官による再度の審査を受けることが可能です。

また、Final Office Action において許可可能な状態にあるクレームが存在する場合、そのクレームだけを先の出願のクレームとして特許発行させる一方、継続出願をファイルしてその他のクレームに対して適切な補正をすることも実務上よく行われています。

継続出願は、その明細書の記載内容が先の出願と同じでなければならず、先の出願がペンディング状態にある限りファイルすることが可能です (先の出願が、特許される前、放棄される前、あるいは、手続が完了する前であれば、いつでも継続出願をファイルすることが可能)。なお、継続出願とよく混同される分割出願は、先の出願の限定要求において非選択のクレーム発明の権利化を図る場合にファイルされる出願です (米国特許法第 121 条参照)。

以下に、米国の継続出願に関する統計データと継続出願の有効活用について説明します。

【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 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)

外国専門部長補佐 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)

TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)

E-Mail : iplaw-osk@harakenzo.com

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。

当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【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.