

2007年11月1日までに実施された米国出願  
に対する規則 1.78(f)(1)通知義務

(緩和措置)

Summarized by Tatsuo YABE  
on October 14, 2007

8月21日に公開された規則 1.78(f)(1)によると11月1日現在ペンディング中の米国出願に関しても出願日(\*1)が同一或いはその差が2ヶ月以内の出願日(\*1)を有する他の米国出願・米国特許をPTOに2008年2月1日までに通知する義務を出願人に課しているが、

2007年10月10日、USPTOは、

11月1日前に実施された米国出願全て；&  
11月1日以降の米国出願の一部

に対して、通知の対象となる米国出願或いは特許の出願日(\*1)が同じである場合にのみ(2ヶ月以内の差ではなく同一の場合にのみ)出願人に通知義務を課すと規則1.78の通知義務を緩和しました。

(\*1): 優先権の基礎となる出願日と米国出願日の全ての出願日

\*\*\*\*\*

**関連米国出願・特許をPTOに通知 規則 1.78(f)**

11月1日前に実施された米国出願全て

対象となる米国出願(米国出願A)が11月1日前に出願されている場合には、通知する対象となる米国出願Bの米国出願日或いは優先日が11月1日以前である場合には出願日の何れかが**同じである場合にのみ通知**が必要。

即ち、11月1日前の米国出願に関しては 規則 1.78(f)(1)(i)は以下のように解釈する：

1.78(f)(1)(i) 出願人は、**米国出願が許可されていない場合には**、以下の条件全てを満たす係属中の米国特許出願あるいは米国特許を明細書とは別の書面で、その出願番号、或いは、特許番号を通知しなければならない：

- (A) 米国出願(NPA: Non-Provisional Application)の“出願日”が、他の継続する、或いは、権利化された米国出願の“出願日”(\*a)と**同じか或いはその違いが2ヶ月以内である**；
- (B) 少なくとも一人の共通の発明者を有する； 及び

(C) 同一人に所有されるか、同一人に譲渡する義務がある場合;

**Example 1:**

Application A: -----!PA1!-----!NPA1!------(T)----->

Application B: -----!PA2!-----!NPA2!------(T)----->

Where (T) = Nov 01, 2007

PA1 = Provisional Application filed on 2006/08/15

NPA1 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/15

PA2 = Provisional Application filed on 2006/08/26

NPA2 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/26

Application A において Application B を通知する必要なし;  
(理由: NPA1 が 11 月 1 日以前の米国出願であって出願日の一致が無い)

Application B において Application A を通知する必要なし;  
(理由: NPA2 が 11 月 1 日以前の米国出願であって出願日の一致が無い)

**(4) 関連米国出願・特許を PTO に通知 規則 1.78 (f)**

11 月 1 日以降の米国出願の一部

対象となる米国出願 (米国出願 A) が 11 月 1 日以降に出願されている場合であって、米国出願 A が 11 月 1 日以前の出願より優先権を享受している場合に、それら優先権の基礎となる出願日 (11 月 1 日以前) が、通知の対象となりうる米国出願 (米国出願 B と称する) の米国出願日或いは優先権を享受する基礎となる出願の出願日のいずれかと同じである場合に通知が必要である; 或いは、

前記米国出願 A の米国出願日或いは優先権の基礎となる出願日が 11 月 1 日以降であり、同出願日 (11 月 1 日以降) が米国出願 B の米国出願日或いは優先権の基礎となる出願日とが同一であるか 2 ヶ月以内である場合に通知が必要である;

**Example 2:**

Application A: -----!PA1!-----!NPA1!------(T)-----[CA1]--->

Application B: -----!PA2!-----!NPA2!------(T)----->

Where (T) = Nov 01, 2007

PA1 = Provisional Application filed on 2006/08/15

NPA1 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/15

PA2 = Provisional Application filed on 2006/08/26

NPA2 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/26

CA1 = Continuation Application filed on 2007/12/05

Application A において Application B を通知する必要なし;  
(理由:CA1 は 11 月 1 日以降の米国出願であるが、CA1 の優先権の基礎となる出願 PA1 と NPA1 が 11 月 1 日以前であり、Application B の PA2 と NPA2 の出願日と同一ではないため)

\*\*\*\*\*

**Example 3:**

Application A: -----!PA1!-----!NPA1!-----**(T)**-----**CA1**----->

Application C: -----!PA2!-----!NPA2!-----**(T)**-----**CA2**----->

Where **(T)** = Nov 01, 2007

PA1 = Provisional Application filed on 2006/08/15

NPA1 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/15

PA2 = Provisional Application filed on 2006/08/26

NPA2 = Non-Provisional Application filed on 2007/08/26

CA1 = Continuation Application filed on 2007/12/05

CA2 = Continuation Application filed on 2007/12/17

Application A において Application C を通知する必要あり;  
(理由:CA1 は 11 月 1 日以降の米国出願であり、CA1 と Application C の CA2 の出願日との差は 2 ヶ月以内である。)

同様に、Application C において Application A を通知する必要あり;