

## Chapter Four

---

# MPEP Chapter 100-700

(下線部項目は MPEP100 - 700 は MPEP に無し)

Foreign Filing License

Inventor Correction

Provisional Application

Priority Claim

Hostile Inventors

Incomplete Application

Small Entity Status

Oath/Declaration

Notice of Omitted Items

2004 年 9 月 21 日以降の優先権主張による米国出願の扱い

Calculation of No. of Claims

IDS Submission

Important Dates

35 U.S.C. 102 (Novelty)

35U.S.C. 101 (Patentable Subject Matter)

Final Rejection

Petition to Make Special

Suspension of Action

Due Date and Time Extension

Abandonment & Revival

審判請求 35 USC134

クレームの究極の判断者 (CAFC の 1 2 人の判事)

Interview

Swearing beck (Behind)

Rebutting a prima facie case of obviousness

## Chapter Four

---

### Items from MPEP 100 through 700:

Foreign Filing License(米国にとっての外国出願): MPEP140

発明者の国籍に関係なく米国で実施された発明(米国国内或いは領土内で着想のあった発明)は、まず米国に出願されなければならない。外国出願する場合には米国政府からライセンスを得なければならない。以下の場合に外国出願可能

- Passage of 6 months from filing date of US patent application  
(米国出願日より6ヶ月を経過した場合)
- Filing receipt that says so.  
(米国特許庁の受領書で外国出願が認可された場合)
- Petition (米国出願の前に外国出願をする場合)  
Possible cure – retroactively (後で手当て可能)

- 注意: 2008年7月23日付け USPTO の Notice

同 Notice によると USPTO が付与できる Foreign Filing License の範囲は米国で行われた発明を諸外国に出願する許可のスコープを超えるものではない。すなわち、米国で実施された発明を米国以外で準備し、米国出願をすることを許可するものではないことが明言された。例) 米国特許法律事務所では明細書を起案する費用が非常に高額になる場合が多いので、例えば英国の特許技術者にドラフトさせ、その明細書を米国特許庁に第1国出願することは許可されない。要は、米国で実施された発明(もしかすると軍事機密にする必要があるかもしれない)が米国政府のチェックなしに外国に流出することになるからである。詳細は添付資料17を参照のこと。

特許出願とは関係なく日本企業の米国研究所で各種技術改良・開発が行われた場合にそれを日本の技術部と情報交換する場合の米国政府の規制に関しては BIS(Bureau of Industry and Security at the Dep of Commerce: see MPEP Sec. 140)を参照のこと:

Inventorship Correction (発明者の訂正/追加/削除): MPEP201.03/1997年に改定

- 37 CFR 1.48(a) – error in non-provisional application (間違い)
- (b) – deleting an inventor (in NPA) クレームキャンセル時
- (c) – adding an inventor (in NPA) クレーム追加時

(d) – adding an inventor in provisional application

(e) – deleting an inventor in provisional application

Requires a consent of assignee for (a), (c), and (e)

Provisional Application (仮出願): MPEP201.04

June 08, 1995 以降に可能となった。

8つの特徴 → Nov 29, 1999 Patent Law Changes (7つの特徴)

- クレーム不要 (寧ろあるほうが望ましい)
- IDS 提出不要
- Oath/Dec 提出不要
- 他の出願から優先権を貰えない; (優先権を与えるのみ)
- 意匠出願に対する優先権の基礎となれない;
- 審査無し クレーム補正もなし;
- デザイン特許出願(意匠出願)は仮出願できない。

後に実施する米国特許本出願 (non-provisional application)の優先権の基礎となる仮出願の出願日が 102(e) date を得る為には、同仮出願において 明細書と 図面(112 条の要件を満たすために必要な場合のみ)が必要 - Rule 1.53(c):

但し、クレームを仮出願の時点で記載しておくことが望ましい。特に日本出願を終えた後、早期の 102(e)date を確保するために仮出願をする場合には日本語のまま仮出願を実施することができる。その場合には態々請求項を削除する意味がない。削除することによって本出願に切替えたときにクレームを追加すると新規事項の導入と判断される可能性がある(敢えて危険なハードルを作る必要はない)。

仮出願を完成するには: 明細書、図面 (112 条要件を満たすのに必要な場合)、カバーレター (provisional application/inventors/title of invention/agent registration number) が必要  
- MPEP 201.04

#### Provisional Application に関する変更(1999年11月29日施行)

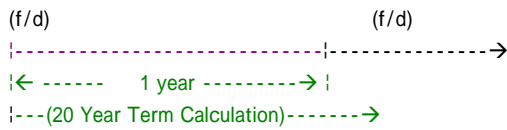
2通りの仮出願の利用方法が可能となる:

**Conversion 法**(PA を PA 出願日から 1 年以内に NPA に切替える) - Rule 1.53(c)

20 年期限計算は PA から計算される - Rule 1.53(c)(3);

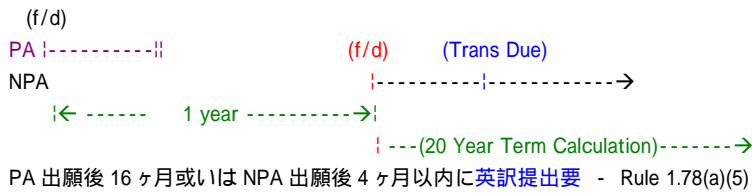
PA と NPA との継続性要

PA-----Conversion To-----> N.P.A



### Claiming Priority 法

(PA 出願後、1 年以内に PA から 35USC119(e)の基に優先権を主張し NPA を出願する)  
 利点: PA ~ NPA までの期間は 20 年期間と計算しない;  
 PA と NPA の継続性必要ない; (PA と NPA が 1 年以内であれば優先権主張可能)



37CFR1.78

(5) Any nonprovisional application claiming the benefit of one or more prior filed copending provisional applications must contain a reference to each such prior provisional application, identifying it as a provisional application, and including the provisional application number (consisting of series code and serial number), and, **if the provisional application is filed in a language other than English, an English language translation of the non-English language provisional application and a statement that the translation is accurate. This reference and English language translation of a non-English language provisional application must be submitted during the pendency of the nonprovisional application, and within the later of four months from the actual filing date of the nonprovisional application or sixteen months from the filing date of the prior provisional application.**

This time period is not extendable. Unless the reference required by this paragraph is included in an application data sheet (§ [1.76](#)), the specification must contain or be amended to contain such reference in the first sentence following the title. Except as provided in paragraph (a)(6) of this section, the failure to timely submit the reference and English language translation of a non-English language provisional application required by 35 U.S.C. [119\(e\)](#) and this paragraph is considered a waiver of any benefit under 35 U.S.C. [119\(e\)](#) to such prior provisional application.

#### A) 35 U.S.C. 119 Benefit of earlier filing date; right of priority.

<>

(a) An application for patent for an invention filed in this country by any person who has, or whose legal representatives or assigns have, previously regularly filed an application for a patent for the same invention in a foreign country which affords similar privileges in the case of applications filed in the United States or to citizens of .....

(e)

(1) **An application for patent filed under [section 111\(a\)](#) or [section 363](#) of this title for an invention disclosed in the manner provided by the first paragraph of [section 112](#) of this title in a provisional application filed under [section 111\(b\)](#) of this title, by an inventor or inventors named in the provisional application, shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the provisional application filed under [section 111\(b\)](#) of this title, if the application for patent filed under [section 111\(a\)](#) or [section 363](#) of this title is filed not later than 12 months after the date on which the provisional application was filed and if it contains or is amended**

to contain a specific reference to the provisional application. No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed provisional application under this subsection unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed provisional application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this subsection. The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this subsection during the pendency of the application

(2) A provisional application filed under section 111(b) of this title may not be relied upon in any proceeding in the Patent and Trademark Office unless the fee set forth in subparagraph (A) or (C) of section 41(a)(1) of this title has been paid.

(3) If the day that is 12 months after the filing date of a provisional application falls on a Saturday, Sunday, or Federal holiday within the District of Columbia, the period of pendency of the provisional application shall be extended to the next succeeding secular or business day.

(f) Applications for plant breeder's rights filed in a WTO member country (or in a foreign UPOV Contracting Party) shall have the same effect for the purpose of the right of priority under subsections (a) through (c) of this section as applications for patents, subject to the same conditions and requirements of this section as apply to applications for patents.

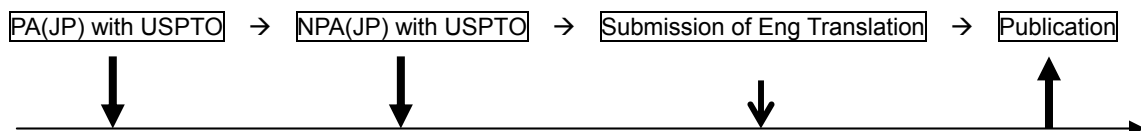
(g) As used in this section-

(1) the term "WTO member country" has the same meaning as the term is defined in section 104(b)(2) of this title; and

(2) the term "UPOV Contracting Party" means a member of the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants.

Example :

2006年2月17日に実施した米国仮出願(日本語)から優先権を主張し、2007年2月17日までに日本語で米国特許出願する場合に 102 条(e)date はいつになるか？



Answer :

日本語米国特許出願(日本語 NPA 出願)後に受けるであろう Notice of Missing parts (英語翻訳が提出されていないという指摘)に適切に応答する(英訳を提出する)ことで 102 条(e)date は仮出願の日となる。

## 優先権比較 Table

Priority	Result	
	102(e) date	patent term
119 (foreign)	X(認められない)	X(カウントされない)
120 (domestic)	O	O
119(e) provisional <sup>(1)</sup>	O	X

<sup>(1)</sup>: Claiming Priority 法

## Remedy for Failure in claiming a priority (優先権主張忘れの救済措置)

- CPA Application (MPEP201.14) 2000年05月29日以降の出願ではCPAできない。
- Reissue Application (can be filed during the term of patent)

## AIPA1999により以下のように規則が改訂された:

通常は米国出願日より4ヶ月或いは優先日より16ヶ月の何れか遅い日までに優先権を主張すること--37CFR1.55(a)(1); 優先権証明書は特許証が発行されるまでに提出すること--37CFR1.55(a)(2);

特許発行費用の支払日を越えて特許証の発効日までに優先権主張或いは優先権証明書を提出する場合には37CFR1.17(i)の費用(\$130.00)を支払うこと;

特許証が発行された後に優先権を主張する場合には 嘆願書 (優先権主張の遅れは意図していなかったものであると記載する)と37CFR1.17(t)の費用(\$1,410.00: as of Oct 2008)の支払いが必要となる。

Hostile Inventors (敵意のある発明者): MPEP409.03:

過去に勤務していた(あるいは現在勤務している)会社に敵意を持っている発明者から署名をもらうのは容易ではない。そのような状況に対する救済措置が施行規則で規定されています。

Under Rule 1.47(a) – signed by co-inventor(s);

Under Rule 1.47(b) – signed by an entity (person) who has a sufficient proprietary interest.

Incomplete application (不完全な出願): MPEP506

米国出願日を確保するには: 明細書/図面(112条の要件のため)/クレームが必要。

一般的に言われる「先発明主義」を採用している米国において米国出願日を確保するのが何故重要なのかと言うと新規性に関する条文で 102 条(b)項という条項があり、同条項においては米国出願日の 1 年以上前の刊行物等を有効な引例と規定しているので、発明日を起算日とする 102 条(a)項或いは 102 条(e)項の引例に打ち勝ったとしても 102 条(b)項の引例になれば発明日を遡及しても勝ち目がないからです。

完全な出願とするためには: 出願費用/宣誓書/翻訳(英訳) (can be filed later)

Notice of Missing Parts ... no big deal (発明日を確保できる場合には問題ない)

Notice of Omitted Items ... page 23 or figure 2 (冷や汗物)

しかし、2004 年 9 月 21 日以降の米国出願に関しては優先権を主張していれば提出し忘れたページあるいは図面を補充可能

Small Entity (小規模事業主:規模の小さい人は庁費用半額サービス): MPEP509.02

- 個人発明家;
- 非営利法人(NPO、大学、公的な研究機関など);
- 小規模事業者 (small business having less than 500 employees including part timers)

Note: A small business having assigned to large entity is not treated as a small entity.

(大規模事業主に譲渡した場合、あるいは、譲渡することになっている場合には小規模事業者の資格を失う: 偽って小規模事業者の半額費用の恩恵を受けると特許無効理由になる可能性がある)

ULEAD SYSTEM v. LEX Computer (Fed. Cir. December 09, 2003)

LEX 社は 20 名以下の small entity (小規模事業主) であって出願費用及び特許発行費用を small entity status で支払っていた (これは問題なし)、しかし、特許発行後の特許維持年金費用支払い時に non-small entity (大規模事業主) に通常実施権を付与している事実があったに拘わらず small entity status の減額措置の恩恵を受けた維持年金を依然として支払ったとしてカリフォルニア中央地区連邦地裁では特許無効と判断された。しかし、CAFC では、「特許庁を欺く意図」が立証されていないとして連邦地裁に差戻した。

日本で米国特許に関わる実務者は、小規模事業主が米国特許取得後に大規模事業主に権利を完全に譲渡するのではなく、只単に通常実施権を与えることによって small entity status を喪失することを認識するとともに、同状態において維持年金を小規模事業主の減額 (1/2 price) で支払うことは問題であるということを知ることがまず重要である。確かに特許庁を欺く意図がなければ不足分を支払うことによって免責されるというような判示になったが日本の実務者で米国特許成立後の維持年金支払いを外部に委託しているような場合に権利者のライセンス状況が何らかで維持年金の支払い額に影響をうけるようなシステムになっているかということ、そのような問い合わせが維持年金支払い時にされているかを見直すことが重要であろう。さらに米国特許及び出願において小規模事業主の地位が特許庁費用の支払いと関連するのは(A)出願費用支払い時(B)特許発行費用支払い時(C)3回の維持年金支払いのタイミングであって(A)~(B)の間のOAに回答するときの期限延長費用の支払い時にはStatusの変更は関係ない。

詳細は添付資料18を参照のこと。

Oath/Declaration (発明者による宣誓書): MPEP602

発明者は以下の要件に対して宣誓する必要があり、同宣誓書 (37 CFR 1.63) に署名しなければならない。

- (1) 明細書(クレームを含む)の内容を検討し、理解している。
- (2) 自分自身が、真実の、最初の発明者であると信じる；
- (3) 規則 1.56 条で規定している「特許性に重要と思える情報」を特許庁に開示する義務を認識している；

Note: Must be in a language understood by the applicant

Note: Full Name Required. J.F. Kennedy (NG) John F. Kennedy (OK)

Note: 発明者が複数のときに宣誓書にサインした名前の順序を変えることはできない (CA required)

Note: Even US President cannot amend spec after the oath/declaration was signed. (In reality, he may be able to do it!)

Note: Preliminary Amendment (予備補正書) can be filed along with the original application on the same date.

Note: Inventor – claim by claim; One contributed to the conception not for actual reduction to practice. (発明の着想をした人で実施した人ではない。日本的な人情論は通用しません。)

Note: for co-inventor, only one-way communication is necessary.

Notice of Omitted Items: MPEP601.01(d)

such as page 2 of spec or figure 7 (例:明細書の2ページ目或いは図7が抜けていた): within 2

months (no-time extension possible) such omitted items can be filed.

**2004年9月21日以前の米国出願**においては、提出漏れしたページが112条の開示要件に必要なか否かを出願人が判断しないといけない:USPTO はアドバイスしない)

万が一このような事態が発生した場合には抜け落ちた頁がクレームした発明をサポートするのに必要がない(112条の要件、ベストモード、実施可能要件、クレームのサポート等を満たしている)と判断される場合には Notice of Omitted Items に応答しないことを推奨します。尚、112条の記載の記載要件を満たすか否かは明細書、クレーム、図面の開示内容の全てを考慮に入れることができます。

**しかし、2004年9月21日以降の米国出願に関しては:**

米国特許出願時に基礎出願(外国出願)の**優先権を主張しておくことのみで、同米国出願明細書に基礎出願を incorporation by reference しているという明示がなくとも同基礎出願の内容が米国出願に組み込まれたとされる**ということであります(本改定規則の施行は2004年9月21日の米国出願からであって既に開始されている。優先権主張の基礎となる外国出願は2004年9月21日以前でも施行規則の改定の恩恵を享受できます。)従って、優先権を主張することによって、従前の **Notice of omitted items** (明細書或いは図面の頁抜けがあった場合)を受けたときの**冷や汗を掻く必要から開放され**そうです。 やっと米国出願における優先権主張の“明瞭な意味合い”がでてきた。

**米国特許庁 21世紀戦略計画を支援するための米国特許施行規則改定(最終ルールより)**

	施行日	対象となる施行規則	改定内容の概要
--	-----	-----------	---------

<p>(2)Incorporation by reference (参照による明細書への組込み)</p>	<p>September 21, 2004</p>	<p>米国出願において不注意で明細書のページ或いは図面を提出し忘れた場合であっても同米国出願時にパリ優先によって基礎出願から優先権を主張している場合(或いはPCT或いは米国国内基礎出願よりそれぞれ優先権を主張している場合)には、同基礎出願の内容を参照組み込み(incorporation by reference)の意図を明示せずとも、基礎出願(外国出願或いは米国基礎出願)の内容はその全てがすでに同米国出願に incorporation by reference(参照することによって同内容が組み込み)されていると見なされ、提出し忘れたページ(或いは図面)は後に米国出願に復元するべく補正可能である。</p> <p><u>注意事項:</u></p> <p>§ 1.57(a)の基に、基礎出願の開示内容が、米国特許出願明細書の一部とするには米国特許出願時において基礎出願より優先権が主張されている必要がある。</p> <p>§ 1.57(a)の目的は米国出願において明細書のあるページ或いは図面の頁が米国特許庁に提出されていないという不注意によるミスを治癒可能とするためである。</p> <p>出願人は基礎出願の内容を incorporation by reference する意図を明細書で明示せずとも優先権主張によるだけで基礎出願の内容は米国出願に組み込まれているとされるが、基礎出願に対する incorporation by reference する意図を今後も継続的に明細書で明示することを米国特許庁は推奨している。</p> <p>出願人が米国出願時に意図的に基礎出願の内容を削除する場合もあるが、当該基礎出願から優先権主張をすることによって当該削除箇所は削除されたままであることが容認される。(審査官に missing portion が指摘されたとしても出願人としてはそれに応答しないことによって意図的な削除を維持できる。)</p> <p>§ 1.57(a)の施行日或いはそれ以降の米国出願から本改定のメリットを享受できる(基礎出願は § 1.57(a)施行日前のものでも良い)。</p> <p>基礎出願に基づき補正を行うときには基礎出願が英語のときには同基礎出願のコピー、基礎出願が非英語のときには基礎出願の英訳を提出すること、さらに基礎出願から現米国出願に補充しようとする部分の特定をすること -- § 1.57(a)(1)(i),(ii),(iii)</p>	
		<p>§ 1.57(b)</p>	<p>Incorporation by reference をする場合には "incorporate" という用語と "reference" という用語の両方を使用すること。</p>
		<p>§ 1.57(c)</p>	<p>本質的な内容 ("essential material")は米国特許或いは米国特許出願公開公報からのみ incorporation by reference 可能; 本質的な内容とは 112 条第 1、第 2 パラグラフの要件を満たすために必要な開示内容及び 112 条第 6 パラグラフの基に means plus function クレームの解釈に必要な構成等の開示内容を意味する。然るに本質部分を外国特許から補充することはできない。</p>
		<p>§ 1.57(d)</p>	<p>非本質的な内容("non-essential material")は米国特許、米国特許出願公開公報、外国特許、外国特許出願公開公報、同出願による係属審査中の米国出願、或いは、非特許文献を参照することで明細書の一部とすることが可能。 但しインターネット上のHPをハイパーリンクするのは不可。</p>

**Calculation of Claim Fee including Multiple Dependent Claims:**

多数項従属クレームを含む場合のクレーム合計数及び費用計算:

Example:

出願時合計 17 個のクレーム:

クレーム 1, 6, 7, 14 は独立クレーム;

**1, 6, 7, 14 Independent Claims**

クレーム 2-5 はクレーム 1 の従属クレーム;

2. A device according to claim 1,  
3. A device according to claim 1,  
4. A device according to claim 1,  
5. A device according to claim 1,

クレーム 8 はクレーム 1 又はクレーム 7 から従属;

**8. A device according to claim 1 or claim 7**

クレーム 9-12 はクレーム 8 から従属;

9. A device according to claim 8  
10. A device according to claim 8  
11. A device according to claim 8  
12. A device according to claim 8

クレーム 13 はクレーム 8 又はクレーム 9 から従属;

**13. A device according to claim 8 or claim 9**

クレーム 15 はクレーム 14 から従属;

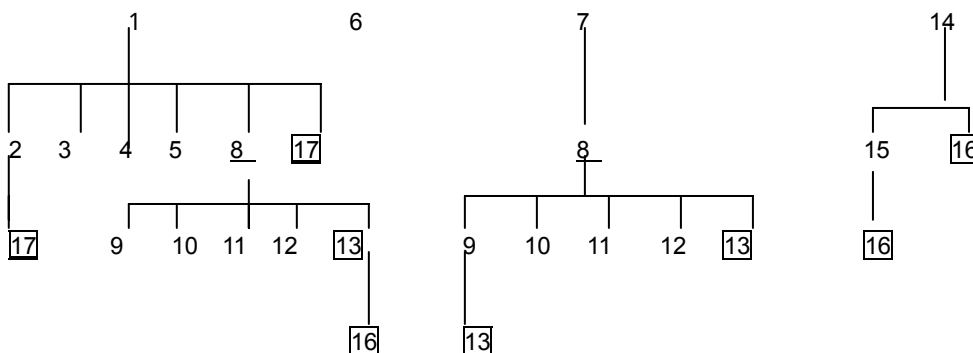
15. A device according to claim 14

クレーム 16 はクレーム 13, 14 又は 15 から従属;

**16. A device according to one of claims 13 through 15**

クレーム 17 はクレーム 1 とクレーム 2 から従属.

**17. A device according to claim 1 and claim 2**



: 不適切な Multiple Dependent Claims

以外のクレーム数 19 個

のクレーム数(13, 16, 17) 3 個

Rules: **Independent Claim in excess of 3 = \$220** 37CFR1.16(b)  
**Claims in Excess of 20 = \$52** 37CFR1.16(c)  
**Any Multiple Dependent Claims = \$390** 37CFR1.16(d)

Wrong Multiple Dependent Claim Counts as One Claim;

Any subsequent claim counts as one as well.

As of October 2008

解答:

クレーム 13,16,17 は Wrong Multiple Claim なので各々 1 個とカウントする;

- a) 独立クレーム追加料金 4 - 3 = 1 (\$220)
- b) 合計クレーム数 22 - 20 = 2 (\$52 x 2 = \$104.00)
- c) 多数項従属クレーム 一つ以上あれば自動的に \$390

出願費用(サーチ・審査込み)の余分に a) + b) + c) = \$ 220 + \$104 + \$390 = U.S.\$ 714 が必要

As of Oct 2008

IDS Submission timing (IDS 提出期限):

- 3 months from the filing date or before 1<sup>st</sup> OA: IDS only
- 1<sup>st</sup> OA ~ allowance (Final Action): IDS / statement or fee /
- Final Action(Allowance) ~ Payment of Issue Fee: IDS / statement /petition / fee /

Chapter 700

**重要な日:**

NAFTA Date:	Dec 08, 1993 – Mexico/Canada での発明日遡及
WTO Date:	Jan 01, 1996 – WTO countries での発明日遡及
GATT Date:	June 08, 1995 – 特許期間の変更(出願日より 20 年)
AIP1999 Date:	Nov 29, 1999 – 新規 103 条(c)適用
	May 29, 2000 – PTA 適用
	Nov 29, 2000 – 出願公開(例外有り)
IPHTA 2002 date:	Nov 29, 2000 —PCT 出願の 102 条(e)date
PTO 21 C Rule Chg:	Sep 21, 2004 - 優先権を主張することで優先権の内容盛り込み

where

AIPA: American Inventor's Protection Act Nov 29, 1999

IPHTA: Intellectual Property and High Technical Amendments Act of 2002

USPTO 21 C Rule Chg: USPTO 21<sup>st</sup> Century Rule Change

35 USC 102 (Novelty: 新規性):

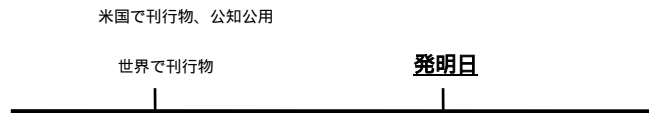
- MPEP2132 (米国で証明できる発明日起算)
- MPEP2133 (米国出願日起算)
- MPEP2134 発明の放棄(出願の放棄とは異なる)
- MPEP2135 (米国出願日起算)
- MPEP2136 (米国で証明できる発明日起算)
- MPEP2137 発明者は実際には違う人である。
- MPEP2138(米国で証明できる発明日起算)

### 35 USC 102 Chart

*βψ T. ΨABE on Φεβ 1997*

*Ρεπισεδ Φεβ 2003*

**102(a)** the invention was known or used by others in this country or patented or described in a printed publication in this or foreign country before the invention thereof by the application for patent,

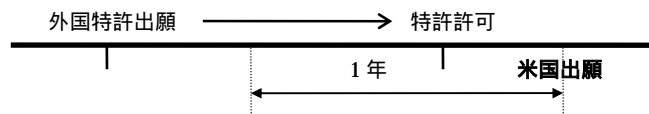


**102(b)** the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States,



**102(c)** he has abandoned the invention

**102(d)** the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor's certificate, by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application of patent in this country on an application for patent or inventor's certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States,



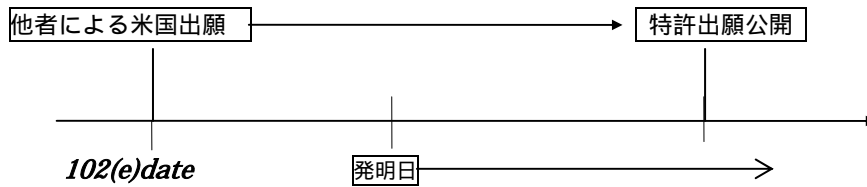
**102(e)** the invention was described in

- (1) an application for patent, published under section 122(b), by another filed in the United States **before the invention** by the applicant for patent or
- (2) a patent granted on an application for patent by another filed in the United States **before the invention** by the applicant for patent,

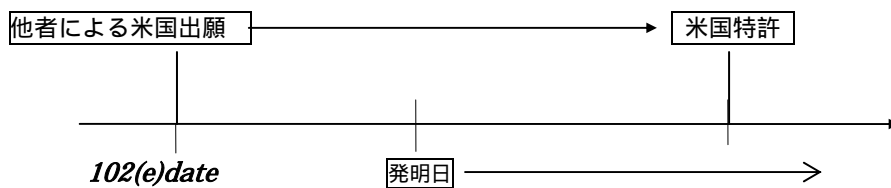
except that an international application filed under the treaty defined in section 351(a) shall have the effects for the purposes of this subsection of an application filed in the United States only if the international application **designated the United States** and was **published** under Article 21(2) of such treaty **in the**

**English language:**

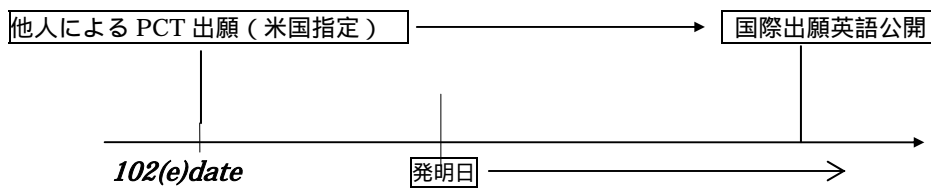
**Case 1**



**Case 2**

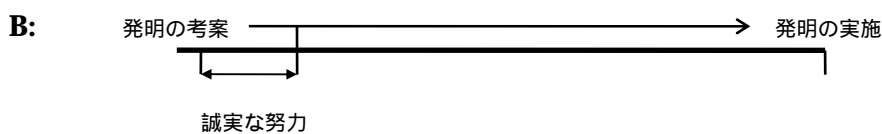
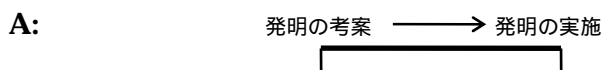


**Case 3**



102(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented,

102(g) before the applicant's invention thereof the invention was made in this country by another who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining the priority of invention there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.



35 USC 101 (Patentable Subject Matter)- MPEP706.03(a)

Anything under the sun, a product of human's ingenuity can be a patentable subject matter.

Non-Patentable subject matter:- MPEP706.03(b)

- Scientific Principles/Mathematical algorithm/
- Atomic bomb (Atomic Energy Act により禁止)
- Device used ONLY for illegal purpose (非合法と合法のものに使用できる場合には OK)
- naturally occurring things
- A method which is purely mental (頭の中でのチップの計算の仕方)
- Claimed Invention Lacks Utility;
- Disclosed Invention is Inoperative and therefore lacks utility;

Final Rejection: - MPEP714.12/714.13/ Rule 1.116

- Examiner can make the final anytime he/she repeats a rejection previously made or is making a **new rejection which was necessitated by an action of the applicant** (審査官が前回と同じ拒絶を繰り返すとき、及び、出願人の補正により新規な拒絶が生じた場合).

最終拒絶 (FINAL) に対する補正で審査官に ENTER されるのは: MPEP714.12

CCA Rules: -MPEP714.12

- (a) クレームをキャンセルする (Cancel);
- (b) 審査官の指示・要求に従う補正 (Comply with);
- (c) 審判請求の争点を明瞭にするための補正 (for Appeal);

FINAL に対して実体的にクレームを補正する場合には RCE が必要; しかし、RCE をすることのみでは FINAL に対する応答は完了しない;

FINAL に対して結果的に RCE をする場合には、まずは応答書を提出すること、その後 RCE をすることが望ましい; (RCE 後に応答書を提出すると RCE 後第 1 回目の拒絶通知が FINAL になる場合がある); MPEP706.07(b)

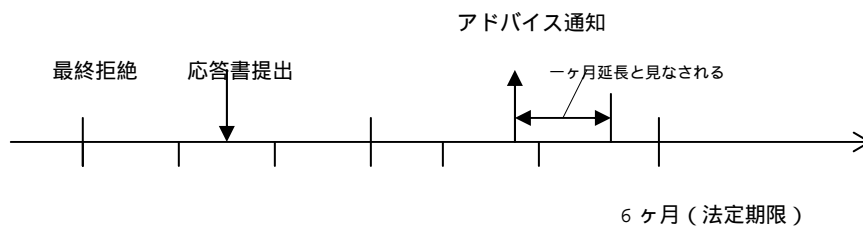
FINAL 後のインタビューは実務上多くの場合に認められるが審査官は拒否できる;

MPEP713.09

FINAL に対する応答期限は通常 3 ヶ月とされるが 1 ヶ月ずつ 3 回まで期限延長可能 (6 ヶ月の法定期限内で自動的に期限延長されるので応答期限の延長申請は不要; 応答時に期限延長費用の支払いによって期限延長が成立); Rule 1.136(a) automatic time extension

FINAL に応答した後にアドバイス通知が発行された場合には同通知に応答するまでの期間の継続性を出願人が確保する必要あり (6 ヶ月の法定期限内かそれを超えそうな場合には審判請求を 6 ヶ月期限内に行う); MPEP710.02(e)

2 Month Rule (最終拒絶の時のみ): MPEP 706.07(f)



Due date shifts from shortened statutory period to the mailing date of Advisory Action.

(最終拒絶通知に対して 2 ヶ月以内に応答書を提出すると、アドバイス通知が短縮された応答期限の後の場合には、期限延長の起算日がアドバイス通知郵送日になる。結果的に少し延長費が軽減可能となる)

Petition to Make Special (特別審査の請求): MPEP708.02

2006 年 8 月 25 日以前の出願

IEEA Rule (no fee required)

- 病気
- エネルギー
- 環境
- 発明者の年齢 (65↑)

(Upon payment of fee)

- 製造をする見込みがある場合
- 侵害行為が起きている場合
- Safer DNA
- For by asking (search result/any restriction)

出願人自らが調査を実施し、その結果を提出し、限定要求に全て従うとした場合

- HIV/AIDS & Cancer
- Super Conductivity Material (超伝導材)
- Counter Terrorism (テロ対策に関する発明)
- Biotech Related Invention by Small Entity

2006年8月25日以降の米国特許出願

発明者の病気・年齢による以外は **MPEP708.02(a)**に基づく早期審査(**Accelerated Examination**)の手続きに準じる。(1年以内に特許査定あるいは拒絶査定を出すことを目標に審査される)

詳細は添付資料 13B を参照ください。

Suspension of Action (審査保留)

MPEP 709 up to 6 months; however, not during the outstanding OA

Due Date and Time Extension (法定期限と期限延長)

Rule 1.136(a) Automatic time extension: response to Office Action

Rule 1.136(b) extension for cause: Re-exam/appeal/

Note: Six months statutory time for all response to Office Action

**Late payment of issue fee** (petition under 1.137: Revival of Abandoned Application) with fee 特許発行費用の支払い期限を延長することはできない。期限内に支払いできなかった場合には出願放棄となる。しかし意図しない放棄の規則に基づき費用支払いにより復活可能。

- petition under 1.137: showing the delay has been unavoidable

Formal DWG

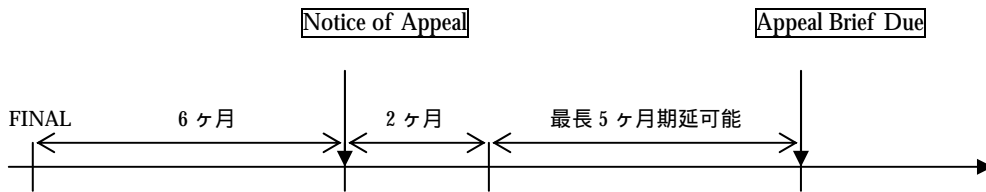
Request automatic extension + fee

Notice of Missing Parts (English translation/Oath-Dec/Fee) – No 6 month rule apply -MPEP 601.01(h)

Automatic time extension up to 5 months

Appeal Brief Due

Automatic time extension up to 5 months. -MPEP710.02 (e)



FINAL 後、最長 13 ヶ月間は何もアクションを起こさずとも出願係属を生かせる。

MPEP 710.02(b)

One month > no less than 30days - 2 月 ( February ) にまたがる時に影響有り

Two months > no less then 60 days

審判請求: 35 USC134

いずれかのクレームが 2 回にわたり拒絶された、或は、最終拒絶を受けた場合には特許庁審判部に審判を請求できる。実務的には 112 条 ( 1 ), ( 2 ) 拒絶; 新規性・自明性に関わる拒絶理由を基礎として審判請求可能。

Notice of Appeal	Appeal Brief	Examiner's Answer	(Reply Brief; Oral Hearing)
Bd Decision	CAFC or Dist Ct for DC		

2004 年統計データ: 出願人完全勝利 ( 38% ); 一部勝利 ( 11% )

Pre-Appeal Brief Conference (2005 年 7 月より可能)

Notice of Appeal と同時に Pre-Appeal Brief Conf を申請する。審査官に明白な誤りがある場合には有効 ( 約 2 ヶ月以内で結果でる )。クレームと引例との相違点を実質的に議論する場合 ( 自明性拒絶に対応する場合など ) には不向き。

米国特許クレームの究極の判断者:

CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit) 連邦巡回控訴裁判所

特許庁審判部での審理、或いは、連邦地裁での審理が終わった ( ストリートファイトが終了した後 ) 後、唯一のフォーラムはワシントン DC にある連邦巡回控訴裁判所 ( CAFC ) である。事実上、CAFC は特

許の最高裁判所である(合衆国最高裁判所で特許が争点となる裁判が行われるのは1年に2～5件くらい)。

CAFC は US Custom Ct (1909)と US Court of Claims (1855)より 1982 年 10 月 1 日に設立された。CAFC の設立前の US Court of Claims の判決は先例(判例)として使用されている。CAFC 設立時の基本理念は以下を含む:

Uniformity;  
No Inter-Circuit Conflict;  
Strengthen Patent Doctrine (Non-Obviousness; Patent Eligibility; Inequitable Conduct; Preliminary Injunctions; Damages)

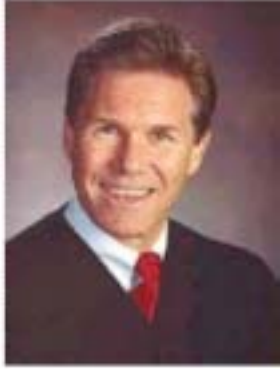
12 人の CAFC 判事: Art III Judges (合衆国憲法第 3 章に規定される終身身分の保証された裁判官: 給与も在任中下がない: 合衆国憲法第 3 章)

(名前、生年、法律以外の取得学位、過去の経歴の順)

■ Paul R. Michel (Chief Judge)	1941	BA	
■ <b><u>Pauline Newman</u></b>	1927	<b>Ph.D.(Chem)</b>	<b>Pat Attny</b>
■ <b>Haldane Robert Mayer</b>	1941	BS	Army
■ <b><u>Alan D. Lourie</u></b>	1935	<b>MS(Chem)</b>	<b>Pat Attny</b>
■ <b>Randall R. Rader</b>	1949	BA in Engl	Known to be Patent Judge
■ Alvin A. Schall	1944	BA	
■ William Curtis Bryson	1945	BA	
■ <b><u>Arthur J. Gajarsa</u></b>	1941	MA	<b>Pat Ex/Pat Attny/ P of McDermott</b>
■ <b><u>Richard Linn</u></b>	19??	<b>BSEE</b>	<b>Pat Ex/Pat Attny</b>
■ Timothy B. Dyk	19??	BA	
■ Sharon Prost	19??	MBA	
■ Kimberly Moore	19??	<b>MSEE</b>	

上記判事の各々は通常3人のロークラークを持っており、CAFC の判決文の殆どはこれらロークラーク(全米の優秀なロースクールを優秀成績で卒業した優秀な弁護士である)によってドラフトされる。特許に関して最も有名な判事の一人として Judge Rader(レーダー判事)がいます。同判事は精力的に諸外国に出向き諸外国の判事及び法律家に特許の公演をするとともに母校の GWU ロースクールで特許法(前期)と CAFC(後期)という授業を通年に渡って実施するとともに、夏季にはドイツにおいて教鞭を取っておられます。レーダー判事の学部時代の専攻は英文学で、技術系のバックグラウ

ンドは一切ありません。

<p><b>Judge Randall R. Rader:</b></p>	
	<p>Mr. Rader is a Judge on the United States Court of Appeals for the Federal Circuit. He earned a Bachelor of Art Degree in English from Brigham Young University in 1974 and a Juris Doctor Degree from George Washington University Law School in 1988. President George Bush nominated Judge Rader to the CAFC in 1990. Judge Rader is also an educator and now teaches Patent Law and Federal Circuit at George Washington Univeristy Law School. His class evaluation by students always tops among those other well known scholars at George Washington University Law School. His energetic &amp; frank manner of teachings at the Law School always facinate those, especially, foreign students including foreign attorneys and judges.</p>

Avoid being a Special Court:

(特許事件だけを扱うとことによって専門分野の裁判所になることを防止することが設立当時の趣旨に盛り込まれていた。) 特許は CAFC の扱う事件全体の約30% (内訳概要以下参照)

- 30% - Patent Cases;
- 15% - Trade related cases (Custom, Anti-Dumping,...)
- 15% - Federal Contract, Takings, Taxes, ...
- 30% - Federal Employer Due Process
- 10% - Veterans, Congress, ...

Abandonment & Revival (出願の放棄と復活)

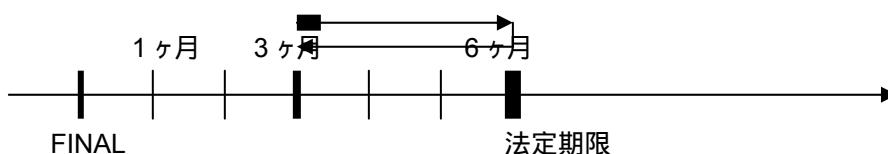
- unintentional – large fee \$/statement(non-intentional)
- unavoidable – moderate fee \$/proof of unavoidable (entire delay from due date)

**Intentional abandonment has NO cure** (書面で放棄意志を示すものがあれば不可)

Abandonment of application is not abandonment of invention

Date of abandonment > next day of due date

例) FINAL 後何も応答をしない場合



FINAL 後 3 ヶ月と一日目が出願放棄の日となる。

Interview: MPEP713

- 出願前は不可;
- Matter of Right – after 1<sup>st</sup> OA;
- No right after FINAL – Ex's discretion (however notmally 1 interview after final rejection is permitted (MPEP713.09)

Swearing Back Under Rule 1.131

Swearing back against 102 (a) or 102(e) rejection.

Rebutting a prima facie showing of obviousness under Rule 1.132

- Secondary consideration (Graham v John Deere)  
/commercial success/unexpected results/licensing...
- utility or operability of the invention

通常の 103 条拒絶に対する応答の基本:

自明性の判断は事実関係の調査に基づく法律問題である。2007 年 KSR 最高裁判決 (*KSR International Co. v. Teleflex Inc.* 82 USPQ2d 1385 (2007)) で確認されたように、事実関係の調査は Graham ファクター (1966 年の合衆国最高裁判所判決) に基づき実施されること: *Graham v. John Deere Co.*, 148 USPQ 459 (1966)

- (A) 先行技術の範囲と内容;
- (B) 先行技術とクレームされた発明との差異を明確にする;
- (C) 当業者のレベルを解明する;
- (D) 2 次的事項 (客観的要素: 長年に渡る必要性と失敗; 市場での成功など) を考察する;  
(Graham ファクター)

審査官は事実調査・解明に関与する人である;

**Rationales to Support 103 Rejection:**

上記の Graham 事実究明が終了した後、審査官はクレームされた発明が自明であるか否かを判断しなければならない。自明性拒絶をするときの根拠として妥当な理由は以下を含む(以下の理由に制限されることはない)；

- (A) 周知の方法に基づき先行技術の要素を組み合わせ **予想される効果(結果)を得る場合**；
- (B) 一つの周知の要素に置換することによって **予想される効果(結果)を得る場合**；
- (C) 類似した装置(方法又は製品)を改良するために周知の技術を周知の手法で使用する場合；
- (D) 改良の準備が整っている周知の装置(方法、又は、製品)に、既知の技術を適用することによって **予想される効果(結果)を得る場合**；
- (E) “Obvious to try” 妥当な成功の可能性をもって、特定され、予想される有限数の中から選択する場合；
- (F) 一つの分野における周知の業は、当業者によってその代替案(変更)が予測可能な場合には、**設計上の必要性**(動機付け)、或いは、**市場ニーズ**(市場を動かす力)に基づいて、同分野或いは違う分野においてそれを変更し使用することを助長すると考えられる場合；
- (G) 先行技術を変更し、或いは、先行技術の教示内容を組み合わせることでクレームされた発明に到達するように当業者を導くような **教示・示唆・動機付け(TSM)** が先行技術にある場合；

— 自明性拒絶に対しては、以下の反論手法が有効である。

**第1反論**: 引例を組み合わせたり、或いは、変更・改良することに対する動機が引用されている先行技術に明示或いは示唆されていない、或いは、一般的に(当業者にとって)周知の知識ではないことを証明する。

**第2反論**: 組合せが成功することを妥当なレベルで予想ができるいことを証明する；

第1反論及び第2反論で勝率を上げる(自明性拒絶を撤回する)ためには引例1と引例2とを組み合わせることを否定する開示・示唆が引例1或いは引例2にあることを証明するのが有効(即ち、Teaching Awayを証明する)。

さらに、引例1と引例2とを組み合わせることで引例1或いは引例2の発明の本質を否定することを証明するのも有効である(即ち、Teaching Awayを証明する)。

さらに、引例1と引例2とを組み合わせても本願クレームの効果を奏す

ることはできないことを証明するのも有効(即ち、本願発明の意外性を主張する、或いは、単なる組合せではないということを相乗効果で証明する)。

**第3反論**: 自明性拒絶をする場合には、引用する先行技術(或いは先行技術文献)を組み合わせることによってクレーム構成要素全てを満たしていないことを証明する。

**第4反論**: さらに、Graham 最高裁判決(1966年)の2次的考察事項を証明することによっても自明性拒絶に反論可能である。

詳細は103条に関する説明 **Chapter Five- Section 4** を参照ください。

*This page was intentionally left blank.*