



Greenblum & Bernstein, P.L.C.

CLIENT ADVISORY

Recent Changes in Rules and Procedures

February 15, 2013

CLIENT ADVISORY FOR ALL CLIENTS “GENERAL” ADVISORY RELATING TO LAW CHANGE

(日本語訳)

2013年2月13日付けで米国特許商標局 (USPTO) より、先願主義への移行に関する最終運用規則が発表されました。以下に主な変更点の概要をお知らせいたします。

USPTOにより当初、2013年3月16日前の先願(外国出願、仮出願、非仮出願、または米国を指定した国際出願)の出願日の恩恵を主張して2013年3月16日以降に出願される非仮出願(移行出願)に対し、2つの要件が提案されました。1つ目の提案要件では、移行出願に有効出願日が2013年3月16日以降であるクレーム対象の発明のクレームが含まれる、またはいずれかの時点で含まれていた場合、出願人はその趣旨の陳述の提出が求められていました。2つ目の提案要件では、移行出願に有効出願日が2013年3月16日以降であるクレーム対象の発明のクレームは含まれないが、先願の外国出願、仮出願、非仮出願、または米国を指定した国際出願にも開示されなかった対象が開示される場合、出願人はその趣旨の陳述の提出が求められていました。G&Bを含む一般の意見に応じ、今回これらの要件が修正されました。

修正後の要件では、移行出願に有効出願日が2013年3月16日以降であるクレーム対象の発明のクレームが含まれる、またはいずれかの時点で含まれていた場合にのみ陳述の提出が求められます。よって、移行出願に先願の外国出願、仮出願、非仮出願、または米国を指定した国際出願にも開示されなかった対象が開示されているが、有効出願日が2013年3月16日以降であるクレーム対象の発明のクレームがこれまでに含まれていない場合、陳述の提出は不要です。

また、出願人が、出願に関して開示義務を負う個人が既知である情報に基づいて、移行出願に2013年3月16日以降の有効出願日を有するクレーム対象の発明のクレームが含まれず、かついつの時点においても含まれなかったと合理的に確信する場合、出願人は陳述を提出する必要がないことも明確に

Contact Us:
www.gbpatent.com
gbpatent@gbpatent.com
713-710-1191 (phone)
713-710-1191 (fax)

されています。よって、これに該当する出願人は、出願に含まれるクレームの有効出願日を特定するための追加調査や分析を行う必要はありません。

外国出願の優先権を主張する移行出願の際、移行出願に 2013 年 3 月 16 日以降の有効出願日を有するクレーム対象の発明のクレームが含まれるか、またはいずれかの時点で含まれていたかをお知らせください。本件に関し、弊所ではクライアントからの情報に依存するものとし、その情報に基づいて USPTO への提出陳述を適切に作成いたします。

ご不明な点等ございましたら、弊所までお問い合わせください。

GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C.

The GREENBLUM & BERNSTEIN CLIENT ADVISORY LETTER is issued by GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C., an intellectual property firm, to notify our valued clients of changes in patent, trademark, and copyright rules and practice. If you believe that you are receiving this fax/email in error or after you have already requested to be removed from our mailing lists, please email us at: gbpatent@gbpatent.com. Copyright 2013 GREENBLUM & BERNSTEIN, P.L.C. [J128163]