

平素より大変お世話になっております。

本メールはレクシア特許法律事務所所属の弁護士・弁理士と名刺交換をさせていただきますました皆様にお送りしております。

** 知らないと怖い外国出願 その5 **

～米国における予測できる拒絶理由～

米国における予測できる拒絶理由は、軽微な拒絶理由に分類されるオブジェクションです。以下、主要なものを列挙します。カッコ内は、根拠条文です。

1. マルチ従属のマルチ従属の禁止 (MPEP 608.01 (n))

いわゆるマルチのマルチは禁止されています。マルチ従属は可能ですが、手数料が780ドルと高額です。米国出願時に単項従属に修正しましょう。

2. 要約のワード数は、150ワード以内(37 CFR 1.72)

日本語の段階で、要約をできるだけ短くすることで対応できます。

3. 要約で法律的な用語を使用しないこと (MPEP 608.01 (b))

said, means, compriseなどの単語を使うと、指摘されることがあります。翻訳時にチェックしましょう。

4. 図面の中で、従来技術を示す図面には、“Prior Art”との記載を入れる (MPEP608.02 (g))

従来技術を示す図面に“Prior Art”と記載しておくだけです。翻訳作成時に入れておきましょう。

5. 装置クレームの構成は、図面の中にすべて記載されていること (37 CFR1.83(a))

日本語で装置クレームを作成するときに、クレームの構成が図面にすべて表れているか、確認しましょう。なお、方法クレームには、この規定は適用されません。

以上、一部ですが、予測できる拒絶理由を列挙してみました。これらの拒絶理由は、日本語明細書の作成時、パリルートでの米国出願時、あるいはPCT出願

時に対応しておけば、挙げられることはありません。したがって、これらの規定を守るだけで、かなりのコストと時間を節約することができます。

今回は、欧州の予測できる拒絶理由／予測できない拒絶理由の話を致します。

ご質問や外国出願に関するご相談等ございましたら、レクシア特許法律事務所
機械・電気部門の立花までお願いします。

tachibana@lexia-ip.jp

弊所の特徴である知財・法務業務のワンストップについては、こちら

・ワンストップサービス(特許編)

<http://www.lexia-ip.jp/One-stop/one-stop-patent.pdf>

今後、当事務所からのご連絡がご不要な場合は、
大変お手数ですが、下記のメールアドレスまでご一報ください。

レクシア特許法律事務所 (LEXIA PARTNERS)

〒530-0005

大阪市北区中之島 6-2-40 中之島インテス 21 階

PHONE : 06-6448-7777 FAX : 06-6448-7766

E-MAIL : info@lexia-ip.jp URL : www.lexia-ip.jp

