

Re: New USPTO Rules Limit Claims and Continuation Applications

請求項と継続出願を制限する米国特許商標庁新規規則

Dear Friends and Clients:

関係各位殿

The USPTO has issued major changes in its rules for prosecution and management of patent applications in the U.S. These rules apply to both those applications originating here in the U.S. and those entering the U.S. National Phase. While the rules substantially take effect on November 1, 2007; the changes impact all applications that have not yet received an Office Action. It is the USPTO's position that issuing this notice gives applicants sufficient time to either amend the application to meet the 25 maximum claim limit, prepare an examination support document or a suggested restriction requirement, or otherwise respond. In summary, this office expects that the workload (and costs) for U.S. filings will increase for non-provisional patent applications having more than 25 claims.

米国特許商標庁は、米国における特許出願の審査と取扱いに関する大幅な規則改正を公布しました。本規則は、米国起源のものと同国内への出願段階にあるものの何れにも適用されます。2007年11月1日から発効になりますが、変更は、まだ、拒絶理由通知書を受け取っていない出願全てに影響するものです。この通告書の公布は、出願人が、請求項を最大25以内にできるように出願を修正するか、審査裏付け資料あるいは提案特許限定要求を作成するか、でなければ対処するなどを行なうために十分な時間を、出願人に与えるというのが米国特許商標庁の立場です。要するに、請求項が25以上ある非暫定特許出願に関して、米国出願のための作業負担（と経費）が増大するものと当事務所では予測しております。

As will be noted in Part II of the attached summary, U.S. applications will also be limited in the number of continuation, divisional, continuation-in-part, or R.C.E. applications, as well as in the practices following final action disagreement with examiners. This limitation is additionally burdensome because it applies to the "application family". It is apparent that the efforts by the USPTO to improve quality have enhanced the burden for great many clients, particularly those within the chemical, biological, electronic and business method fields.

添付要約の第二部に示されるように、さらに米国出願は、最終拒絶通知に関して審査官との不同意に対する訴訟と同様に、継続、分割、部分継続あるいは継続審査請求出願数でも制限されるでしょう。本制限は、"関連出願"にも適用されるので更に厄介なものとなります。"質"を改善するための米国特許商標庁の努力は、特に、化学、生物、電子、ビジネス方法関係分野などでは、多くの大きな依頼人への負担を増すことになるのは明らかです。

In regards to Section III in the attached summary, there is a substantially enhanced burden upon those applicants having multiple related applications. It is essential to assess the filing dates and the substance of any overlapping disclosures within recently filed applications or those including the same inventor in many areas for these new rules.

添付要約の第三節に関して、複数の関連出願をしている出願人にとって本質的な負担の増大となります。出願日、最近申請された出願中の重複する開示物質、あるいは新規規則のために多くの分野で同一発明者を含む出願を評価することは本質的に重要なことです。

Please review the enclosed summary. The entire set of new rules is available through our office or on the USPTO website (www.uspto.gov). We look forward to any thoughts or concerns you may have regarding the new rules and look forward to hearing from you.

同封の要約をどうかご覧下さい。新規規則の全文は、当事務所あるいは米国特許商標庁のホームページ (www.uspto.gov) から入手できます。新規規則に関する見解あるいは問題など何かありましたら、どうかお気軽にお問い合わせ下さい。

Very truly yours,
Lackebach Siegel, LLP
Andrew F. Young

ご質問は、アンドリュー・F・ヤング弁護士まで御願います。
Eメール: ayoung@LSLLP.com

Lackebach Siegel LLP

Lackebach Siegel Building, One Chase Road, Scarsdale, NY 10583
Tel: (914) 723-4300; Fax: (914) 723-4301 Email: mail@Lackebach.com
<http://www.Lackebach.com>