



今回は、米国におけるクレーム補正の作法について取り上げます。知っているようで実は詳しく知らなかったこともあるのではないのでしょうか？

はじめに

米国におけるクレーム補正の作法は、主にMPEP714及び37 CFR 1.121に記載されています。上記作法に反する補正書を提出した場合、“Notice of Non-Compliant Amendment”と呼ばれる通知がされ、補正書の再提出等が必要となるおそれがあります。よって、補正の作法には十分に注意を払う必要があります。

クレーム補正の例

“百聞は一見に如かず”ということで、クレーム補正の例を表1に示します。

《表1：クレーム補正の例》

Claims 1-5 (Canceled)
Claim 6 (Withdrawn): A process for molding a bucket.
Claim 7 (Previously presented): A bucket with a handle.
Claim 8 (Currently amended): A bucket with a <u>greenblue</u> handle.
Claim 9 (Original): The bucket of claim 8 with a wooden handle.
Claim 10 (Canceled)
Claim 11 (Not entered)
Claim 12 (New): A bucket with plastic sides and bottom.

クレーム補正の作法

上記例から読み取れるように、米国のクレーム補正には、以下のような独特の作法があります。

① クレーム毎に状態を示す識別子を付記する

37 CFR 1.121 (c)で規定されている識別子(表2)のいずれかを各クレームのクレーム番号の後に付記します。

《表2：37 CFR 1.121 (c)で規定されている識別子》

識別子	クレームの状態
Original	出願当初クレーム
Currently amended	今回補正されたクレーム
Canceled	削除されたクレーム
Withdrawn	限定要求に対して選択されなかったクレーム
Previously presented	以前に補正されたことがあるが今回補正されなかったクレーム
New	今回新たに追加されたクレーム
Not entered	審査官によって却下されたクレーム

【豆知識1】 MPEP714には、上記以外に使用可能な識別子(例えば“Canceled”と同義の“Deleted”等)も例示されています。また、審査官は、クレームの状態が正確かつ明確である場合には、その他の識別子の使用についても裁量で認めてよいことになっています。ただし、識別子が適切でないことを理由とする“Notice of Non-Compliant Amendment”の通知を防止する観点からは、表2に示す正規の識別子を使用するのが無難です。

② 審査過程においてクレーム番号を維持する

削除又は却下されたクレーム(表1のClaim 1-5, 10, 11)のクレーム番号は空き番とします。また、新たに追加するクレーム(表1のClaim 12)は、現存する最後尾のクレームの後に追加します(37 CFR 1.126)。以上の作法により、各クレームのクレーム番号は、審査過程においてリナンバリングされることなく維持されます。

【豆知識2】 日本の補正実務の感覚では、新たに追加するクレームの記載に下線を付したくなるかもしれませんが、米国のクレーム補正では、新たに追加するクレームの記載は“clean text”でなければならず、下線を付してはなりません(37 CFR 1.121 (c) (3))。

③ 補正による変更記載を明示する

表1のClaim 8のように、追加記載(“blue”)を下線、削除記載(“green”)を取消線で明示します。追加記載を下線で明示する点は日本の実務と同じですが、削除記載を取消線で明示する点は、日本の実務にはない独特の作法です。

【豆知識3】 削除記載が5文字以内の場合、取消線の代わりに二重括弧 ([[]]) を任意で用いることができます(例: “[~~green~~]blue”)。

ただし、取消線を用いるとわかり難い場合(例えば取消線が見難い“4”等を削除する場合)、(ア)又は(イ)の手段をとることが必須とされています。

(ア) 二重括弧を用いる

(イ) 削除箇所の前後の記載を含めて変更する

例えば“number 4 as”の“4”を“5”に変更する場合、(ア) “number [[4]]5 as”とするか、(イ) “number—4 asnumber 5 as”等とする必要があります。

以上
(弁理士・岡崎大志)