

“内外”業務のための英語通信文例

会員 小見山 泰明

目次

はじめに

- § 1 Final 応答後に審査を促進して貰う。
 - § 2 RCE+suspension を指示する。
 - § 3 延長費用の負担を求める。
 - § 4 Issue Fee の支払いを指示する。
 - 4.1 自動納付する事務所に対して支払いを待つよう依頼する。
 - 4.2 Issue fee 支払い指示レター
 - 4.3 許可理由に対する陳述書を提出する。
 - 4.4 クレーム中の誤記に対して許可後補正を依頼する。
 - 4.5 許可通知後に IDS 資料が見つかった場合、通常 RCE をする。
 - 4.6 発行料の納付指示と同時に分割出願を指示する。
 - 4.7 patent term adjustment の再考を求める。
 - § 5 発行料支払い後特許公報発行までの期間に IDS 資料の提出を指示する。
 - § 6 仮許可通知 (Rule 51 (4)) を受領する。
 - 6.1 典型的な支払い指示レター
 - 6.2 提案された補正案に対して修正を申し立てる。
 - 6.3 分割出願を依頼する。
 - 6.4 仮許可通知受領後に指定国の減縮をする場合。
 - 6.5 手続き言語以外の他の 2 カ国の公用語によるクレームの翻訳開始指示
 - 6.6 優先権証明書の翻訳文を送付する。
 - § 7 すべての特許の年金管理を CPA に移行する。
 - § 8 License of Right の手続きを依頼する。
- おわりに
.....

はじめに

本稿の“内外”業務とは、国内から依頼を受けた外国中間に関する業務をいう。弊所の英語通信マニュアルから“内外”業務に使える英語通信文例をいくつか提示する。

§ 1 Final 応答後に審査を促進して貰う。

米国出願において、Final Office Action に対して応答書を提出してもエンターされないと、応答期間の終

了を待って出願は放棄されたものとされる (37 CFR § 1.135, MPEP § 710.02 (e))。出願を係属させるためには RCE 又は Appeal をする。このとき、原則として Final Office Action 送付時から係属手続き (RCE 又は Appeal) までの期間を基準に延長料金が計算される。応答書に対して審査官から (エンターされたか否かの) 回答が来なければ係属手続きができない。よって、(更なる) 延長料金が課せられる前に手続きができるよう、審査官に審査を促進して貰う必要がある。

文例 1-1

We have not received the Examiner's reply yet. Please contact with the Examiner in order to check the status of the Amendment under 37 CFR § 1.116 as filed on (date) . If the after final Amendment would not be entered, please file a Request for Continued Examination (RCE) along with a Petition for Extension of Time of three-months on the inextensible deadline of: (date) , in order to maintain pendency of this application.

- 通常は更なる延長料金が課せられる 2 ~ 3 日前に送付する。

Final Office Action に対して、Reject されたクレームをキャンセルし Object されたクレームを従属形式から独立形式に変更する補正書を提出した場合、許可されるはずだから出願を係属させるためだけの RCE 等は費用の面で避けたい。

文例 1-2

Although you filed a response to the United States Patent and Trademark Office on (date) , the reply from the Examiner has not been received yet. We would not like to file a Request for Continued Examination (RCE) nor a Notice of Appeal in order to maintain pendency of the present application. Please contact with the Examiner to accelerate the procedure.

§ 2 RCE+suspension を指示する。

米国出願において1月延長段階で応答書を提出したがエンターされなかった。amendment 作成まで待つて3月延長費用を払ってRCEするよりも、2月延長のタイミングでsuspensionするほうが費用的には安く済むし、検討期間も確保できる。

文例 2-1

In order to maintain pendency of this application, please be sure to file a Request for Continued Examination (RCE) along with a request for a three month suspension of action under 37 CFR § 1.103 (c) to the United States Patent and Trademark Office by the next due date of: (date) , so that this suspension of action allows our client to file the Preliminary Amendment after the RCE is filed.

§ 3 延長費用の負担を求める。

延長費用を現地代理人に負担させるよう出願人から依頼された場合、そのレターの作成費用が延長費用よりも高いのでは出願人に請求しづらい。文例を予め作成しておいて出願人からの依頼があったときに使い回せるようにしておくとうい。

文例 3-1

When we sent you our instructions for a response to the Office Action on (date) , we asked you to absorb the extension fee on your side because of your delay in sending the Office Action to us. Accordingly, we would like you to withdraw your invoice number 999999 and send us a new invoice excluding the extension fee.

§ 4 Issue Fee の支払いを指示する。

4.1 自動納付する事務所に対して支払いを待つよう依頼する。

文例 4-1

Regarding the payment of the government issue fee, please do not proceed with the payment of the fees until we send you our explicit instructions.

4.2 Issue fee 支払い指示レター

米国出願で許可通知を受領したときにチェックすべき項目は、許可理由（書かれていれば）、許可クレーム中の誤記の有無、IDS資料の有無、分割出願（継続出願）の意思の確認、patent term adjustment などである。

文例 4-2

Further to our letter of (date) , please attend to the payment of the issue fee on or before the due date of: (date). It is unnecessary to file any divisional or continuation applications. We have no materials for satisfying the Duty of Information Disclosure Statement.

- 各チェック項目に対する反論レターの雛形を予め準備するとよい。

4.3 許可理由に対する陳述書を提出する。

文例 4-3

Please attend to the payment of the issue fee by the due date: (date) . It is unnecessary to file any divisional or continuation applications. We have no materials for satisfying the Duty of Information Disclosure Statement. In addition, please file Comments on Statement of Reasons for Allowance, since the statement does not describe the expressions of claims properly.

- 許可理由（Reason for Allowance）に対する見解を述べる陳述書（statement）は、37 CFR 1.104 (e) , MPEP 1302.14 に規定されている。

4.4 クレーム中の誤記に対して許可後補正を依頼する。

文例 4-4

We can find the phrase ‘... to be a coincident with ...’ in the 3rd line of Claim 13, Page 5 in Amendment which was filed to the United States Patent and Trademark Office on (date) . I am afraid that the indefinite article ‘a’ in the above phrase should be deleted. That is, this is a clerical or typographical error, we think. Please let us know your idea.

If this is an error, then we would like to file an Amendment After Allowance under 37 CFR § 1.312 before the payment of the issue fee on this application. And please do not charge the fee for filing of this Amendment After Allowance.

- 許可後補正は、37 CFR § 1.312, MPEP 714.16 に規定されている。

- 米国代理人に費用負担を求めている。

4.5 許可通知後に IDS 資料が見つかった場合、通常 RCE をする。

文例 4-5

We have found that there is a material for satisfying the Duty of Information Disclosure Statement in compliance with 37 CFR § 1.98 for this application. The material is U.S. Patent No. 9,999,999. This was cited on (date) in the U.S. patent application No. 10/999,999, a divisional application of the present application.

- 1) Please suspend the payment of the issue fee of the present application until you receive our instructions.
- 2) It has not been three months since the above material was cited. We would like to file this material to the United States Patent and Trademark Office as an Information Disclosure Statement under 37 CFR § 1.97 (d) . Please let us know your idea, as for whether it is possible to accompany the statement specified in 37 CFR § 1.97 (e) and whether it is unnecessary to file a Request for Continued Examination (RCE) .

- この例では問い合わせをしている。

4.6 発行料の納付指示と同時に分割出願を指示する。

文例 4-6

- 1) Please pay the issue fee by the due date of: (date) .
- 2) Enclosed is a New Claims (Proposal) . Please review our proposal and file a divisional application under 37 CFR § 1.53 (b) to the United States Patent and Trademark Office. Our reference number of the divisional application is B01-064101US/D/YK.

- 3) We have no materials for satisfying the Duty of Information Disclosure Statement.

- 分割出願を依頼する場合には、新たな事務所番号を伝える。

4.7 patent term adjustment の再考を求める。

文例 4-7

As you suggested, please file a Request for Reconsideration of Patent Term Adjustment to the United States Patent and Trademark Office.

- patent term adjustment は米国特許商標庁の website で確認することができる。

§ 5 発行料支払い後特許公報発行までの期間に IDS 資料の提出を指示する。

この期間は既に審査が終了しているので、単に IDS 資料を提出しただけでは審査されない。発行取下げの請願書を提出して継続審査請求 (RCE) をする (37 CFR § 1.313 (c) (2) , MPEP1308)。

文例 5-1

Since we obtained the European Search Report dated (date) of the European Patent Application corresponding to this application, please file a petition of withdrawal from issue under 37 CFR § 1.313 (c) (2) with a Request for Continued Examination (RCE) in order to make the U.S. Examiner consider the Information Disclosure Statement (IDS) and the references.

- 提出すべき IDS 資料が見つかった場合、米国代理人へはレターを VERY URGENT として FAX (及び e-mail) する。通常米国代理人は審査官に電話コンタクトし発行の取り下げが間に合ったか否かを連絡して来るので、レター送付後の米国代理人からの回答には特に注意する。

- 発行取下げの請願をしても発行料は返還されないが、その後の RCE において許可された場合、発行料は支払われたものとして扱われる。

- 発行料支払い後のこのような IDS 資料の提出に関して反対説もある。パテント 2004, Vol. 57, No. 12, p.24。

§ 6 仮許可通知 (Rule 51 (4)) を受領する。

欧州特許庁 (欧州代理人) から仮許可通知 (Rule 51 (4)) を受領したときに、検討し連絡すべき主な項目は以下の通り。

1. テキストの承認
2. 出願分割の意思の有無
3. 指定国変更 (減縮) の意思
4. 特許料, 発行料の納付指示
5. 手続き言語以外の他の 2 カ国の公用語によるクレームの翻訳開始指示
6. 早期発行 (早期権利行使) の意思
7. 優先権証明書類の翻訳送付の予定
8. 今後の料金納付リマインダの送付要請

欧州代理人に早期発行を要請した経験はない。料金納付リマインダの送付要請はなくてもよい。

6.1 典型的な支払い指示レター

文例 6-1

- 1) Please state our approval to the text proposed for grant before the due date of: (date) .
 - 2) We would not like to file any divisional application.
 - 3) Since our client has no intention to change the designated states, please take the necessary procedures regarding the United Kingdom (GB) , Germany (DE) and France (FR) .
 - 4) Please pay the fees for granting and printing.
 - 5) Please file a set of translation of the patent claims into the French and German languages.
 - 6) It is unnecessary to file a request that the publication of the decision to grant be issued before the expiry of the 5 months.
 - 7) We shall provide you with the English translation of the priority document in time for the due date of: (date) .
 - 8) In addition, we would like you to send us reminders concerning the necessity to pay the maintenance fees in the future.
- 現地代理人作成の英文レターでは箇条書きをあまり見かけないが、こちらの意図を漏れなく伝えるには箇条書きが適している。

6.2 提案された補正案に対して修正を申し立てる。

文例 6-2

Regarding the text proposed for grant, please amend the claims in accordance with the enclosed “Correction” before the due date of: (date) .

6.3 分割出願を依頼する。

文例 6-3

Our client would like you to file a divisional application of the above captioned application. Enclosed is a new set of claims (Proposal) . Please review our proposal and file a divisional application to the European Patent Office at your earliest convenience. With respect to the divisional application, please quote our new reference number “B01-066101EP/D/YK.” .

- 添付ファイルで補正案を指示している。

6.4 仮許可通知受領後に指定国の減縮をする場合。

文例 6-4

Our client wishes not to maintain the patent regarding France (FR) and Italy (IT) in the original designated countries. Therefore, please take necessary procedures only regarding the United Kingdom (GB) and Germany (DE) .

6.5 手続き言語以外の他の2カ国の公用語によるクレームの翻訳開始指示

文例 6-5

Please prepare a set of translation of the patent claims into the French and German languages.

その後欧州特許庁への提出を指示する。

文例 6-5-1

Please submit French and German language claims translations and pay the appropriate grant and printing fees.

6.6 優先権証明書の翻訳文を送付する。

文例 6-6

We enclose herewith an English translation of the priority document (JP10-11111) . Therefore, please submit it to the European Patent Office before the due date of: (date) .

§ 7 すべての特許の年金管理をCPAに移行する。

文例 7-1

We have decided to entrust payment of annual or renewal fees for all the cases to Computer Patent Annuities (CPA) of Jersey, Channel Islands. We would like you to file the transition of payment agent to CPA for all the cases of our clients to the United States Patent and Trademark Office (USPTO) . We believe that the enclosed “Fee Address Indication Form” will be sufficient to cover all the cases. Please submit the enclosed “Fee Address Indication Form” to the USPTO. Please make sure at your end if there is any other case to be submitted.

Further, we entrust you with submitting “Fee Address Indication Form” with the customer number of CPA for all the potential patents. Therefore, if any other applications

are patented in future, please submit the “Fee Address Indication Form” and then inform us of Completion of the Submission.

Needless to say, in view of possible appeals, litigation or any other legal proceedings in future, you are kindly requested to remain as duly authorized representative for the cases of our clients even after this transition of payment agent.

§ 8 License of Right の手続きを依頼する。

文例 8-1

Regarding the above-mentioned patent, our client wishes to take a procedure of “License of Right” in United

Kingdom. Therefore, please take a necessary procedure without delay.

おわりに

本稿は弊所英語通信マニュアルから抜粋し一部改変したものである。ルーチン業務に関する通信文は各事務所が作成し準備しているであろうが、稀なケースの文例となると必ずしも万全ではないであろう。提示した文例がそれを補完し業務の助けとなれば幸甚である。尚、弊所マニュアルは外部の方の入手も可能である。
(原稿受領 2006.9.18)

書籍紹介



『強い病医院をつくる
医療法務のすべて
— 個人情報保護法から
医療特許まで —
わかりやすい Q&A 形式
(単行本)』

須田 清・寒河江孝允 著

日本医療企画 発行

A5 版 360 頁 5,250 円 (税込)

本書は、商取引法・経済法・知的財産法などに関して、医師や医療関係者を対象に書かれたものであり、医師や病医院経営に必要な知識が Q & A 形式で説明されている。第 1 部「医師、病医院をめぐる法律問題」および第 2 部「医師、病医院をめぐる知的財産権」から構成されている。第 1 部では、健康食品、生殖補助医療、個人情報保護法に関連するものなど、近年話題となっている諸問題について、分かりやすく説明されている。また、知的財産権に関する第 2 部では、特許権などの知的財産権の一般的な説明に加えて、医療関連発明の特許性やプロドラッグ、オーダーメイド医療といった医療・医薬の分野に特有の問題についても簡潔に説明されている。

平成 16 年には、知的財産戦略本部のもとに設置された専門調査会において、医療関連行為の特許保護の在り方についての検討がなされ、現時点では医療行為には特許を認めないこととなった。一方で、医療行為などにも広く特許を認めるべきとの意見も多い。今後の動向次第では、医師や医療関係者からの相談も増えることが予想される。医師や医療関係者らの抱えている問題の背景を理解するには格好の 1 冊ではないだろうか。

(パテント編集委員：山崎 一夫)