

## USPTO が再審査請求に関する規則改正案を公表

2006年4月6日  
JETRO NY 澤井、中山

USPTOは、3月30日付けフェデラルレジスター(官報)<sup>1</sup>で再審査請求に関する特許規則改正案を公表した。今般提案された規則改正案は、再審査請求における特許権者の書類提出の時期的制限を緩和する一方、当事者系再審査における補足的応答書類(supplemental response)の提出を制限することを主な内容とする。この他、通信あて先(correspondence address)規定の改正<sup>2</sup>に加え、現行規則の明確化、誤記修正等が施されたものとなっている。同規則改正案は、今後パブリックコメントの手続きを経て施行される予定であり、コメントの提出期限は5月30日までとなっている。

### 特許権者の書類提出の時期的制限の緩和

現規則では、再審査の要否判断(請求日から3ヶ月以内)の決定後でなければ、特許権者は再審査請求の陳述書又は他の応答書類を提出できず、仮に提出されたとしても考慮されない旨規定されている(規則 1.530(a)、1.939(b))。

今般の改正案により、第三者からの再審査請求に関しては、USPTOによる再審査の要否決定前にも、特許権者が応答書類を提出することを許容することとしている<sup>3</sup>。

同改正案の説明によると、USPTOの再審査請求の処理体制が確立されたこと<sup>4</sup>により、法定期間の3ヶ月を遵守しつつ、特許権者からの情報を再審査の要否の決定に活用できることを、その改正理由としている。

### 補足的応答書類の制限

今般の改正案により、当事者系再審査においては、オフィスアクションに対し、特許権者が十分な理由を付すことなく補足的応答書類を提出することを禁止することとしている(規則 1.945(b)新設)。同書類の提出には、現行規定においても一定の条件が定められていたが<sup>5</sup>、今般、当該書類を提出するには、やむを得ない理由(compelling reason)を示す必要があるなど、現行よりも厳しい制限が加えられることとなる。

本件とは別に、再審査請求に関する規則として再審査請求日の定義に関する規則改正が既に本年3月27日に施行されている<sup>6</sup>。

(了)

<sup>1</sup>フェデラルレジスター(官報) Vol. 71, No.61 p16072-16086, March. 30, 2006  
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr16072.pdf>

<sup>2</sup>特許規則 1.1 及び 1.33 の改正

<sup>3</sup>再審査決定の法定期間(3ヶ月以内)を遵守するために、提出期間は30日以内、書類は50ページ以内とする等の制限が設けられている(規則案 1.512、1.921 参照)。

<sup>4</sup>USPTOでは2005年7月に再審査請求を専門に処理するユニット(Central Reexamination Unit: CRU)を設置しているところ(<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/05-38.htm>)

<sup>5</sup>規則 1.937(b)により準用される 1.111(a)(2)の規定による。

<sup>6</sup><http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr9260.pdf>