

USPTO が査定不服審判に関する規則改定案を発表

2007年8月6日
JETRO NY 澤井、中山

USPTOは、査定不服審判(ex parte appeal)¹に関する新たな特許規則改定案を7月30日付けのフェデラルレジスター(官報)で公表し、パブリックコメントに供した(提出期限は9月28日)²。規則改定の背景として、USPTOは、今後予測される審判請求の増加に備え、適切な審理期間(in a timely manner)を維持していくために所要の改定を行うものと説明している。

同説明によると、06年度(10月-9月期)の審判請求件数が3,349件であったのに対して、07年度は4,000件以上、08年度には5,000件以上の請求があると予測した上で、本規則改定をもって、明瞭で完全な書類を審判請求人に求め、審判手続の効率化とUSPTOの負担軽減を図り、審理期間の長期化に一定の歯止めをかけることを目的としている。今次改定案は、審判手続の書式規定の修正を主としているが、これらの一部は連邦巡回控訴裁判所(CAFC)の規則を参考にしたとしている。なお、当事者系再審査手続及びインターフェアレンス手続は本規則改定の対象とはされていない。概要は次のとおり。

- ① 査定不服審判に関する規定の全般的な見直しを行い、審判理由補充書(appeal brief)、審査官の答弁(examiner's answer)に対する弁駁書(reply brief)の提出、口頭審理(oral hearing)、審決(decision)、再審(rehearing)等に関する規定を明確化。
- ② 効率的な審理を行うために、理由補充書、弁駁書、再審等の各種手続に関する提出書類の記載項目、フォーマット、そして添付書類の作成方法等を詳細に渡り明文化。
- ③ 審理負担を軽減するために、理由補充書、弁駁書、再審請求等における提出書類のページ数を制限³。
- ④ ミスリードや手続の遅延等、妥当性を欠く対応(misconduct)に対して、特許審判・インターフェアレンス部(Board of Patent Appeals and Interferences: BPAI)の裁量により審判請求の棄却をはじめとした具体的な制裁規定を列挙(規則改正案41.56)。

なお、今般のUSPTOの査定不服審判事件の増加予測の背景として、先のKSR最高裁判決⁴(07年4月)により、既存特許に対する再審査手続の増加予測を遠因にするとの指摘もある。

(了)

¹ 査定系再審査請求に対する審判請求も含まれる。

² <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr41472.pdf>

³ 理由補充書は25ページ、弁駁書は15ページ(新たな拒絶理由がある場合には25ページまで可)、再審請求は10ページ以内(いずれも添付書類を除く)。かかるページ数制限を超過する場合には、提出期限が10日間短縮される。

⁴ [2007年4月30日付け知財ニュース「KSR事件、連邦最高裁は本件特許の進歩性を認めず、CAFCに差し戻し」](#)を参照