

USPTO が査定不服審判に関する規則改定（最終版）を発表

2008年6月10日
JETRO NY 澤井、横田

米国特許商標庁 (USPTO) は、本日付のフェデラルレジスター (官報) で、査定不服審判 (ex parte appeal)¹ に関する特許規則改定の最終版を公表した²。

本規則改定は、07年度に前年度より1,000件以上多い4,639件の審判請求がある中、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。07年7月30日付の官報でパブリックコメントに供されていた³。査定不服審判に関する規定の全般的な見直しを行い、審判における各種手続き規定の明確化や提出書類の記載項目・フォーマット等の詳細な明文化が主な内容である。

USPTOは、官報による本改定規則の公表に先立つ9日にプレスリリース⁵を実施。同発表によれば、規則改定は、審判手続きの簡素化と、よりタイムリーな判断を下せるようにするため、要件の追加と明瞭化を図るものとしている。

デュダスUSPTO長官 (商務次官) は、発表に際し「新規則は、効率性・明瞭性向上により査定不服審判手続きを促進し、パテントコミュニティ (特許制度利害関係者) とUSPTO双方にとって有益なものとなる。手続きの早い段階で情報交換と争点の具体化を図ることにより、審判手続きの一層の簡素化と効率的な意思決定が可能となる。」とのコメントを寄せている。

新規則は、審判請求理由書や弁駁書のページ数制限の上限を当初改定案より5ページ増やすなど、一部パブコメの結果を反映し、修正した規則もあるとしているが、全体として文言や表現の修正が主であり大きな修正はない。

今般のUSPTOのプレスリリースにおいて言及された主な改定内容は以下のとおり。

- ・ 審査官は、審判手続きの早い段階で拒絶理由を提示することが求められる。
- ・ 審査官は、審判請求人による弁駁 (reply brief) が行われた場合、これに対し答弁 (examiners' answer) を行うことはできない。このため、審査官は、かかる答弁に

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/73fr32938.pdf>

³ 070806【米国 IP 情報】USPTO が査定不服審判に関する規則改定案を発表 参照

⁴ 今般公表された官報によれば、07年度には前年度より1,000件以上多い、4,639件の審判請求があり、08年度には6,000件以上の請求があると予測。なお、07年7月30日付のパブリックコメントの際には、07年度は4,000件以上、08年度には5,000件以上と予測していた。脚注3参照。

⁵ <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/08-23.htm>

際し、新たな拒絶の理由(new grounds of rejection)の提示を行うこともない。
(注:現行手続きにおいては、審判請求に対し、審査官は拒絶の正当性について答弁を行うことができ、これに対し、審判請求人は弁駁が可能。かかる弁駁書が提出された後、審査官は、新たな拒絶の理由を通知し審査の再開を行うか、或いは、弁駁書を受理して審判に回付するか選択ができた。)

- ・ 審査官の追加的な答弁(supplemental examiners' answers)も、審査請求人の弁駁に対し行えない。
- ・ 審判請求人の要件遵守を容易にすべく、審判理由補充書(brief)の完全なる要件を明文化。
- ・ 審判に不要な審判理由補充書の要件(クレームされた主題の要約等)の記載は要しない。
- ・ 審判理由補充書では、争点の抽出及び拒絶時の審査官の判断ミスを証明する事実と根拠の記載を中心とする。
- ・ ページ制限により、答弁における簡潔・明瞭な記載を確保する。

本新規則の施行は、かかる官報公表から半年後の12月10日であり、当該施行日以降に審判理由補充書(appeal brief)が提出される全ての審判手続きに適用される。

(了)