USPTO、査定系再審査手続に特許権者の意見提出機会を新設

2026年4月2日
JETRO NY 知的財産部
蛭田、赤木

USPTOは、4月1日、査定系再審査手続（Ex Parte Reexamination: EPR）において、再審査の要否判断に際して、特許権者による意見提出の機会を新たに設ける旨を公表[1]した。

査定系再審査手続では、特許性に関する実質的な新たな疑義（a Substantial New Question: SNQ）があると判断された場合に限り、再審査が実施される[2]。具体的には、EPR 請求を受けた特許発明について、①特許性の判断に重要な影響を及ぼす技術的示唆が先行特許・刊行物に含まれており、②特許性の疑義内容に対して連邦裁判所などにおいて過去に判断が示されていない場合に、SNQがあると判断される。

法令上、EPR 請求から 3 月以内に USPTO 長官が SNQ の有無を判断する旨が規定されており、これまでは同判断前の段階で、特許権者による意見提出の機会は認められていなかった。

今般新たに導入される意見提出手続に係る運用は、以下のとおりである。

- 特許権者は、EPR 請求書の受領から 30 日以内（延長不可）に、SNQ 有無に関する意見書「Patent owner pre-order paper providing information useful in making the SNQ determination」を提出することができる。本意見書の提出に手数料の納付は不要である。
- 同意見書は、30 ページ以内で、EPR 請求の主張内容を勘案したとしても特許審査官による特許性の判断が維持されるべき旨の主張・事実を含む形で作成される必要がある。
- 特許権者が提出した意見書は EPR 請求人にも送付されるが、同意見書に虚偽事実など不当な主張が含まれているといった例外的な場合を除き、EPR 請求人による反論の機会は、原則として与えられない[3]。
- USPTO長官によりSNQがあると判断され再審査が命じられた場合でも、特許権者は、後続するオフィスアクションへの応答等を通じて特許性の判断が維持されるべき旨の主張を行うことができる。

本運用について、USPTOは、4月5日以降に提出されたEPR請求に対して適用するとしており、この運用が有効であると判断された場合には将来的に関連規則の改正も検討すると説明している。

（以上）

---

[1] Pre-order Procedure regarding Substantial New Question determination in ex parte Reexamination Proceedings

[2] 35 U.S.C.§303

[3] 例外的にEPR請求人が反論書を提出する場合には、10ページ以内で、意見書の受領から15日以内（延長不可）に、所定の手数料とともに提出する必要がある。