

USPTO が再審査請求に関する審査方針の改定を発表

2006年10月11日
JETRO NY 澤井、中山

USPTO は 5 日、再審査請求に関する審査方針の変更を公表した¹。今般発表された新たな審査方針は、再審査の対象を示すものであり、再審査請求のあった請求項のみを原則として再審査するとしたもの。なお、再審査請求のあった請求項以外について、USPTO の裁量により再審査を行い得ることは従前の通り確保されている。

USPTO の再審査手続は、特許法 303 条、312 条の規定により、一部の請求項のみが再審査請求された場合であっても、特許性の疑義が新たに生じた場合には、それ以外の請求項も含めて、再審査を行う旨の決定²がされる。同法を踏まえ、これまでの USPTO の審査便覧(MPEP)は、「原則として、全ての請求項が再審査される」としてきた³。

USPTO は、今般、再審査手続は特許法上特に迅速に行うべき手続であること⁴、現行運用方針では再審査請求のあった請求項以外には、請求人から先行技術が提示されず、USPTO の審査リソースを費やしてきたことなどを挙げ、運用方針変更の必要性を述べている。また、近時の連邦地裁判決⁵にも配慮したとしている。

こうした背景を踏まえ、今般発表された審査方針は、一部の請求項のみが再審査請求された場合の取り扱いとして、再審査を行うか否かの要否の決定及び再審査手続は、基本的に請求のあったクレームのみを対象とするとしたもの。要は、引き続き USPTO の裁量権がある中、その運用として、原則論を全件対象から限定的なものに変えたものである。

なお、USPTO によれば、今般の審査方針の変更は、既に本年 8 月に改定された審査便覧(MPEP)において、反映済みとしている。⁶

(了)

¹ http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/preognotice/reex_cls_requested.pdf

² 米国特許法第 303 条(査定系再審査請求)及び同第 312 条(当事者系再審査請求)の規定により、USPTO 長官は再審査請求から 3 ヶ月以内に各請求項に対し特許性について新たな問題が提起されているかどうか(再審査の要否)判断しなければならない。

³ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 第 8 版第 3 改訂: 2240(査定系再審査)、2640(当事者系再審査)
“In the examination stage of the reexamination, **usually all** patent claims will be examined”

⁴ 特許法第 305 条(査定系再審査)、第 314 条(c)(当事者系再審査)により、再審査手続は USPTO 内において特に迅速に処理されるべきものとして規定されている。

⁵ Sony Computer Entertainment America Inc. v. Dudas, 2006 WL 1472462 (E.D. Va 2006)

⁶ 2006 年 8 月付け第 8 版第 5 改訂 (<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep.htm>)
[Chapter 2200](#)(査定系再審査)、[Chapter 2600](#)(当事者系再審査)

“The Office’s determination in both the order for reexamination and the examination stage of the reexamination will **generally be limited** solely to a review of the claim(s) for which reexamination was requested.”