

USPTO、査定不服審判に関する規則改定案に係るパブリックコメントを募集

2010年11月15日
JETRO NY 中楨、横田

米国特許商標庁(USPTO)は、本日付フェデラルレジスター(官報)において¹、査定不服審判(ex parte appeal)に関する特許規則の改定案を発表し、パブリックコメントの募集を開始した。

査定不服審判に係る規則改定については、07年7月に初めて提案され²、翌08年6月には最終規則が公表されたが³、施行予定日(12月10日)に、施行を延期する旨が発表されていた⁴。その後、米国では政権が交代し、USPTOもカッポス長官の新体制となったが、その体制下において、09年12月、USPTOは改めて同最終規則に関するパブリックコメントを募集するとともに、ラウンドテーブルを開催し(10年1月)、ステークホルダーの意見を聴取していた⁵。

同日発表されたUSPTOによるプレスリリース⁶によれば⁷、今般の規則改定案は、施行延期中の最終規則を撤回し、新たな規則改正の提案を行うものであり、前掲のパブリックコメント募集、及びラウンドテーブルで得られた意見を反映しているとしている。同プレスリリースにおいては、「ステークホルダーから、審判手続きは、非常に複雑で重い負担であるとの声を聞いている」、「今回の提案は、出願人及び審査官の双方の審判手続きにおける負担を減らし、手続きを簡素化することを目的としたものである」とのカッポス長官のコメントを引用するとともに、今般の実務規則の改正案は、①既に格納されている情報を審判請求人及び審査官が審判部に提供する不要な負担を避け、②審判請求の趣意説明(briefing)終了後、審判部が管轄(jurisdiction)を開始するまでの時間的な隔たりをなくし、③審判請求実務を明確化・簡素化し、④どのクレームが審判対象であるかの混乱を減らすための提案であるとしている。

今般のUSPTOのプレスリリースにおいて主な改正内容として言及されている項目は以下のとおり。

- ・08年に公表された最終規則の撤回

¹ [11月15日付け官報](#) (PDF)

² [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](#) (PDF) 参照

³ [080610【米国IP情報】USPTOが査定不服審判に関する規則改定\(最終版\)を発表](#) (PDF) 参照

⁴ [081215【米国IP情報】USPTOが査定不服審判手続に関する新規則の施行を延期](#) (PDF) 参照

⁵ [09年12月22日付官報](#) (PDF)

⁶ [11月15日付USPTOプレスリリース](#)

⁷ カッポス長官は同日付で自身のブログにも本件に係る記事を投稿 [カッポス長官ブログ](#) (11月15日付投稿参照)

- ・審査記録から入手可能な情報を(改めて出願人に)求めるような審判請求の趣意説明の要件を多数排除
- ・争点となっているクレーム限定のみ、クレームされた特許主題の要約書(statement of the summary of the claimed subject matter)において特定される必要があるとする
- ・最終拒絶の繰り返しではなく、出願人の答弁への対応に焦点を当てたシンプルな審査官の応答を提供する
- ・審査官の応答において拒絶の根拠とされた新たな証拠は、新規の拒絶理由として位置付けられるようにする

なお、コメントの提出期限は2011年1月14日である。

(了)