

REPORT

RCE提出なしで発行手数料納付後に IDSを検討してもらうことができるUSPTOの試験的プログラム

2012年5月14日

最近、米国特許商標庁(USPTO)は、「Quick Path Information Disclosure Statement」(QPIDS)試験的プログラムの開始を発表しました。QPIDS試験的プログラムでは、情報開示供述書(IDS)が特定要件を満たし、出願が査定状態にある場合、出願人は、発行手数料納付後、IDSを検討してもらうのに発生する遅延と継続審査要求(RCE)の費用を避けることができます。

現在、発行手数料納付後に提出されたIDSを検討してもらうには、手数料を添えて、発行取り下げ申請(Petition to Withdraw from Issue)とRCEを提出しなければなりません。RCEは、IDSが検討される以前に審査官の処理予定表に何ヶ月も載っている可能性があります。このため、出願が査定可能な状態にあっても、特許発行に著しい遅延をもたらすことがあります。QPIDS試験的プログラムの目的は、ある状況において発行手数料納付後のRCEの遅延を削除することにより、出願係属を削減することにあります。

QPIDS試験的プログラムでは、発行手数料納付後のIDSとともに暫定的なRCE("conditional" RCE - 必要な場合のみに記録に載せることができる)と対応手数料を提出することができます。それから、審査官はIDSを検討します。出願が査定可能な状態に

ある場合、審査官はIDSを検討することを知らせ、RCEは記録に載せられず、RCE手数料は出願人に払い戻しとなり、出願は発行となります。もしそうでなければ、RCEは記録に載せられ、出願は順番に審査されます。

I. 継続期間

2012年5月16日現在、QPIDS試験的プログラムは有効です。現時点では、2012年9月30日までに限り利用することが可能です。従って、プログラムの利用期間が延長とならない限り、出願人は、2012年9月30日以前にQPIDS試験的プログラムに基づくIDSを提出しなければなりません。

II. 要件

QPIDS試験的プログラムに従って、USPTOがIDSを取り扱うにあたり、下記の要件を満たす必要があります:

- (1) 出願は、実用もしくは再発行特許出願でなければならない(意匠および植物特許出願は対象外である)。
- (2) 提出の際、必ずQPIDS試験的プログラムに基づく提出であることを明確に示さなければならない。
- (3) IDSには、37 CFR §1.97(e)(1)もしくは(e)(2)に記載されている「3ヶ月証

2012年5月14日

明」とIDS手数料(現行180ドル)を添付しなければならない。

- (4) 提出の際、発行取り下げ申請(Petition to Withdraw from Issue)と申請手数料(現行130ドル)を添付しなければならない。
- (5) 提出の際、RCE(「暫定的な」RCEとしてみなされる)とRCE手数料(大企業体の場合、現行930ドル)を添付しなければならない。
- (6) USPTOのオンラインファイリングシステムを利用して、全書類を提出しなければならない。

III. QPIDS試験的プログラムに基づく提出の際の取り扱い

要件を満たしたQPIDS試験的プログラムに基づく提出は、受理後直ちに許可されます。許可後、検討されるべき出願は、審査官の「審査迅速用」処理予定表に載せられます。

審査官が、IDS中の情報では審査再開の必要がないと判断した場合、IDSが検討済みであり、出願が査定可能な状態にあることを示す訂正版の特許査定通知を発行します。この場合、RCEは記録に載せられないため、RCE手数料は出願人に払い戻しとなります。

審査官が、IDS中の情報で審査再開の必要があると判断した場合、RCEは記録に載せられるため、審査官の予定処理表に載せられます。この場合、RCEは、QPIDS試験的プログラムに基づく提出の日付現在で提出されたとみなされ、USPTOは、IDS手数料を払い戻します。また、USPTOは、審査が再開されたことの通知を出します。後に出願に査定が降りた場合、出願人は、先に納付した発行手

数料が再適用されることを申請することができます。

上記のいずれの場合においても、申請手数料は払い戻しとはなりません。QPIDS試験的プログラムの要件に遵守していなくとも、RCE提出の要件に遵守している提出は、RCEとみなされます。例えば、IDSにおいて不可欠な証明を記載していない場合、RCEとみなされます。同様に、補正を含むQPIDS試験的プログラムに基づく提出も、RCEとみなされます。

IV. 提案

現在、発行手数料納付後のRCEを伴うIDSの提出の際、著しい遅延が起こる可能性があります。文献入手可能期間が3ヶ月を超えなかった場合、QPIDS試験的プログラムは、このような遅延を避けるための有用な手段を提供しているように思われます。QPIDS試験的プログラムを活用するため、提出以前に特許発行とならないようにできるだけ早いQPIDS提出をお勧めします。QPIDS試験的プログラムに参加するべきかどうかを検討する際、下記のアプローチをお勧めします:

- (a) 特許性に対して重要でない(例えば、関連点において、既に提出済み文献と同一である)かどうかを判断するため、引用する各々の文献を検討すること。特許性に対して重要でない場合、文献を提出する必要はない。しかし、特許性について重要であるかどうかについての何らかの疑いがある場合、当所からは文献の提出を勧めている。この場合、QPIDS試験的プログラムは、記録上で文献が検討された

2012年5月14日

ことを示すのに比較的早く費用があまりかからない。

- (b) 特許期間調整(PTA)の削減を避けるため、各々の文献がIDS提出以前に30日を越えず出願人により受理された外国オフィスアクションに最初に引用されたことを37 C.F.R. §1.704(d)に基づき証明することができるかどうかを検討すること。

QPIDS試験的プログラムについて追加情報等をご希望の場合、また特許出願における開示義務についてのご質問等ございましたら、お知らせください。

QPIDS試験的プログラム以外の場合でのIDS提出についての期限要件の説明については、当所ウェブサイト(www.oliff.com)のNews & Eventsセクションの完全な「情報開示要件」をご覧ください。この情報開示要件は、中国語、フランス語、ドイツ語、日本語でもご覧いただけます。

* * * * *

*Oliff & Berridge, PLC*は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多くの幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図とするものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oliff & Berridge, PLC*の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、Tel(703) 836-6400、Fax(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USAまでお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイトwww.oliff.comにおいてもご覧いただけます。